

심결취소 판결의 확정 후 환송 심판사건의 심결: 특허법원 2019. 5. 16. 선고 2018허3932

판결



사안의 개요

- (1) 이 사건 특허발명에 대해 진보성 부정을 근거로 무효심판 청구, 특허심판원에서 기각 심결
- (2) 그에 대한 심결취소의 소에서 특허법원은 심결 취소 판결
- (3) 대법원 상고기각 판결 - 심결취소 판결 확정
- (4) 대상사건은 특허심판원으로 환송. 특허심판원은 심리하여 취소 확정판결의 취지에 따라 특허발명의 특허권이 무효로 되어야 한다는 심결
- (5) 한편 특허권자 원고는 특허발명의 청구범위를 감축하는 정정심판을 청구하였는데

특허심판원은 그 청구를 기각

(6) 이에 원고는 다시 그에 대한 심결취소의 소를 제기, 청구기각 판결(특허법원

2019. 5. 16. 선고 2018허2977 판결 참조)

특허법원 판결요지

법원은 심결취소의 소가 제기된 경우에 그 청구가 이유 있다고 인정할 때에는 판결로써 해당 심결을 취소하여야 하고, 심판관은 심결의 취소판결이 확정되었을 때에는 다시 심리를 하여 심결을 하여야 하며, 위 취소 확정판결에서 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속한다(특허법 제189조).

한편, 심결을 취소하는 판결이 확정된 경우, 기속력은 취소의 이유가 된 심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에 있어서 발생하는 것이므로, 취소 후의 심리과정에서 새로운 증거가 제출되어 기속적 판단의 기초가 되는 증거관계에 변동이 생기는 등의 특단의 사정이 없는 한, 특허심판원은 위 확정된 취소판결에서 위법이라고 판단된 이유와 동일한 이유로 종전의 심결과 동일한 결론의 심결을 할 수 없고,

여기에서 새로운 증거라 함은 적어도 취소된 심결이 행하여진 심판절차 내지는 그 심결의 취소소송에서 채택, 조사되지 않은 것으로서 심결취소판결의 결론을 번복하기에 족한 증명력을 가지는 증거라고 보아야 할 것이다(대법원 2002. 12. 26. 선고 2001후96 판결, 대법원 2008. 6. 12. 선고 2006후3007 판결 등 참조).

선행 심결을 취소한 특허법원의 판결에 대한 상고가 대법원에서 기각됨으로써 위 취소판결은 그대로 확정되었고, 이에 따라 환송 후 심판절차에서는 새로운 주장이나 증거가 제출된 바가 없어, 특허심판원은 취소 확정판결에서 취소의 기본이 된 이유에 기속되어 이 사건 심결을 하였는바, 이 사건 심결에는 어떠한 실체적, 절차적 위법이 있다고 할 수 없다.

또한 원고는 이 사건 심결에 대한 취소를 구하면서도 이 법원에 이 사건 심판단계에서 제출되지 않은 새로운 주장이나 증거를 제출하지도 않고 있고, 또한 원고가 정정심판을 청구하였으나 기각됨으로써 청구범위는 변경되지 않았다. 심결취소소송의 소송물은 '심결의 실체적, 절차적 위법성 여부'인데(대법원 2002. 6. 25. 선고 2000후1290 판결 참조), 이 법원에 새로운 주장이나 증거도 제출되지 않은 이상, 이 사건 심결의 결론을 번복할 아

무런 이유가 없다. 결국 이 사건 심결에는 원고가 주장하는 위법이 있다고 할 수 없다.

첨부: 특허법원 2019. 5. 16. 선고 2018허3932 판결

변리사24년/변호사16년, 특허심판소송, 민형사소송, 손해배상, One-Stop Service

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com