

일사부재리 원칙의 위반 여부 판단 시점 - 심판청구 시 아닌 심결 시 기준: 대법원

2020. 4. 9. 선고 2018후11360 판결



1. 일사부재리 원칙의 위반 판단 기준시점

특허법 제163조는 “이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. 다만 확정된 심결이 각하심결인 경우에는 그러하지 아니하다.”라고 확정 심결의 일사부재리 효력을 정하고 있다. 따라서 위 규정을 위반한 심판청구는 누가 청구한 것이든 부적법하여 각하하여야 한다.

심판청구인은 심판청구서를 제출한 후 그 요지를 변경할 수 없으나 청구의 이유를 보정

하는 것은 허용된다(특허법 제140조 제2항 참조). 따라서 특허심판원은 심판청구 후 심결 시까지 보정된 사실과 이에 대한 증거를 모두 고려하여 심결 시를 기준으로 심판청구가 선행 확정 심결과 동일한 사실·증거에 기초한 것이라서 일사부재리 원칙에 위반되는지 여부를 판단하여야 한다.

대법원 2012. 1. 19. 선고 2009후2234 전원합의체 판결은 '일사부재리의 원칙에 따라 심판청구가 부적법하게 되는지 여부를 판단하는 기준 시점은 심판청구를 제기하던 당시로 보아야 한다.'고 하였는데, 이는 선행 심결의 확정을 판단하는 기준 시점이 쟁점이 된 사안에서 특허법상 일사부재리 원칙의 대세효로 제3자의 권리 제한을 최소화하기 위하여 부득이하게 선행 심결의 확정과 관련해서만 그 기준 시점을 심결 시에서 심판청구 시로 변경한 것이다.

2. 각하 심결의 위법성 판단 기준 시점 및 각하 심결 취소소송의 심리범위

심판은 특허심판원에서 진행하는 행정절차로서 심결은 행정처분에 해당한다. 그에 대한 불복 소송인 심결 취소소송은 항고소송에 해당하여 그 소송물은 심결의 실체적·절차적 위법성 여부이므로, 당사자는 심결에서 판단되지 않은 처분의 위법사유도 심결 취소소송

단계에서 주장·입증할 수 있고, 심결 취소소송의 법원은 특별한 사정이 없는 한 제한 없이 이를 심리·판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있다.

이와 같이 본다고 해서 심급의 이익을 해친다거나 당사자에게 예측하지 못한 불의의 손해를 입히는 것이 아니다(대법원 2002. 6. 25. 선고 2000후1290 판결, 대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후4410 판결 등 참조).

일사부재리 원칙 위반을 이유로 등록무효 심판청구를 각하한 심결에 대한 취소소송에서 심결 시를 기준으로 동일 사실과 동일 증거를 제출한 것인지를 심리하여 일사부재리 원칙 위반 여부를 판단하여야 한다.

이때 심판청구인이 심판절차에서 주장하지 않은 새로운 등록무효 사유를 주장하는 것은 허용되지 않는다. 따라서 이러한 새로운 등록무효 사유의 주장을 이유로 각하 심결을 취소할 수 없고, 새로운 등록무효 사유에 대하여 판단할 수도 없다.

3. 구체적 사안의 요지

원고가 진보성 부정을 이유로 한 등록무효 심판청구를 하였으나, 제3자에 의한 선행 확정 심결과 동일사실 및 동일증거에 의한 청구여서 일사부재리 원칙에 위반된다는 이유로 각하되었고, 이 각하 심결에 대한 취소소송을 제기하여 신규성 부정, 기재불비 등의 새로운 무효 사유를 주장한 사안임

4. 특허법원 판결요지

원심은 '위 각하 심결은 정당하고, 2009후2234 전원합의체 판결에 따르면 일사부재리 원칙 위반 여부를 판단하는 기준 시점은 심판청구 시이므로 원심에 이르러 주장된 새로운 무효사유는 그 자체로 이유 없다'고 하여 원고의 청구를 기각하였는데, 상고인은 이러한 원심 판단이 심결 취소소송의 심리범위에 관한 무제한설에 반한다고 다툼

5. 구체적 사안에 대한 대법원 판결요지

대법원은 심결에서 판단되지 않은 처분의 위법사유를 심결 취소소송에서 주장·입증할 수

있는 것은 맞지만, 일사부재리 원칙 위반 요건 중 동일사실 및 동일증거에 해당하는지
여부는 심결시를 기준으로 판단하고, 심결의 위법성 판단 기준 시점은 심결시라는 점에
서, 각하 심결 이후 새로운 등록무효 사유를 주장한 것을 고려하여 각하 심결의 위법 여
부를 판단할 수 없고 새로운 등록무효 사유에 대하여 실제 판단 역시 할 수 없음

첨부: 대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후11360 판결

지재권분쟁, 침해대응/감정, 형사/민사소송, 손해배상, One-Stop service, A~Z 수행

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