

[의료기기특허분쟁] 특허심판의 일사부재리 법리 + 심판청구 당시 기준 판단 - 심판청구

당시 주장 무효사유와 심결취소소송에서 추가한 무효사유가 다른 경우 - 일사부재리 원

칙과 무관: 특허법원 2018. 7. 26. 선고 2018허1523 판결



특허법 제163조 본문은 “이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다”고 규정하고 있다.

여기에서 동일 사실이라 함은 당해 특허권과의 관계에서 확정이 요구되는 구체적 사실이 동일함을 말하고, 동일 증거라 함은 그 사실과 관련성을 가진 증거로서 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거뿐만 아니라 그 확정된 심결을 반복할 수 있을 정도로 유력하지

아니한 증거까지 포함하며, 모순·저촉되는 복수의 심결이 발생하는 것을 방지하고자 하는 일사부재리 제도의 취지를 고려하면 종전에 확정된 심결에서 판단이 이루어진 청구원인과 공통되는 부분에 대해서는 일사부재리의 원칙 위배 여부의 관점에서 그 확정된 심결을 반복할 수 있을 정도로 유력한 증거가 새로이 제출되었는지를 따져 종전 심결에서와 다른 결론을 내릴 것인지를 판단하여야 한다(대법원 2005. 3. 11. 선고 2004후42 판결, 대법원 2017. 1. 19. 선고 2013후37 전원합의체 판결 등 참조).

이 사건에서 종전 심결은 이 사건 특허발명이 선행발명 3 등에 의하여 그 진보성이 부정되지 아니한다고 판단하였는데, 이 사건 심판청구는 이 사건 특허발명이 선행발명 1 등에 의하여 진보성이 부정된다는 주장을 청구원인으로 하는 것이어서, 종전 심결과 이 사건 심판청구는 모두 이 사건 특허발명이 부정된다는 사실에 기한 것으로서 청구원인이 공통되므로, 이 사건 심판청구는 종전 심결과 동일한 사실에 기한 심판청구에 해당한다. 결국 이 사건 심판청구는 확정된 종전 심결과 동일 사실 및 동일 증거에 의한 심판청구에 해당하므로 특허법 제163조에 위배되어 부적법하다.

원고는 이 법원에 이르러 신규성이 부정되거나 기재불비의 무효사유가 있다는 주장을 추
가로 하므로 살피건대, 일사부재리의 원칙에 따라 심판청구가 부적법하게 되는지 여부를

판단하는 기준시점은 심판청구를 제기하던 당시로 보아야 할 것인바(대법원 2012. 1. 19.

선고 2009후2234 전원합의체 판결),

이 사건 심결은 이 사건 심판청구 당시를 기준으로 이 사건 심판청구가 종전 심결과 동
일사실 및 동일증거에 기한 것이어서 부적법하다고 판단한 것이므로,

결국 이 사건 심결이 위법한지 여부는 이 사건 심판청구 당시를 기준으로 이 사건 심판
청구가 일사부재리의 원칙에 위배되어 부적법한지 여부에 달려있다고 할 것이다.

그런데, 원고는 이 사건 심판청구 당시 이 사건 특허발명이 진보성이 부정된다는 주장과
증거만 제출하였을 뿐 다른 무효 사유를 주장하지 아니하다가

이 법원에 이르러 신규성이 부정되거나 기재불비의 무효사유가 있다는 주장을 추가로 하
고 있는바,

원고의 위 새로운 주장은 이 사건 심판청구 당시를 기준으로 하여 이 사건 심판청구가

일사부재리의 원칙에 위배되는지 여부를 판단한 이 사건 심결의 위법 사유 즉, 심판청구 당시를 기준으로 판단할 때 이 사건 심판청구가 동일사실 및 동일증거에 기한 심판청구가 아니라는 사유가 될 수 없다.

따라서 이 사건 특허발명이 신규성이 부정되거나 기재불비의 무효사유가 있기 때문에 이 사건 심결이 위법하다는 원고의 주장은 주장 자체로 이유 없다.

첨부: 특허법원 2018. 7. 26. 선고 2018허1523 판결

변리사23년/변호사 15년, 특허심판소송, 민형사, 손해배상, One-Stop Service

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