

[특허분쟁] 확정된 선행심결 진보성 흠결 특허무효 vs 후행심판 신규성 흠결 특허무효주

장 - 동일사실 해당 없음 + 일사부재리 적용 부정: 특허법원 2018. 6. 29. 선고 2017허

7005 판결



1. 사안의 개요

특허발명에 대해 진보성 흠결로 인한 무효심판 + 청구인용 심결 + 특허법원 심결취소의

소 제기 + 청구기각 및 판결확정 + 무효심결 확정

그 후 동일한 특허에 대해 신규성 흠결로 인한 무효심판 청구 + 특허심판원 일사부재리

위반 및 청구각하 심결 + 특허법원 심결취소의 소 제기

2. 특허법원 판단요지

구 특허법 제163조는 “이 법에 의한 심판의 심결이 확정된 때에는, 확정된 심결이 각하 심결이 아닌 이상, 그 사건에 대하여는 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다.”라고 규정하고 있다. 여기서 ‘동일사실’이라 함은 당해 특허권과의 관계에서 확정이 요구되는 구체적 사실이 동일함을 말하고, ‘동일증거’라 함은 그 사실과 관련성을 가진 증거로서 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거뿐만 아니라 그 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거가 부가되는 것도 포함한다(대법원 2001. 6. 26. 선고 99후2402 판결, 2005. 3. 11. 선고 2004후42 판결 등 참조).

그리고 특허나 실용신안의 등록무효심판청구에 관하여 종전에 확정된 심결이 있더라도 종전 심판에서 청구원인이 된 무효사유 외에 다른 무효사유가 추가된 경우에는 새로운 심판청구는 그 자체로 동일사실에 의한 것이 아니어서 일사부재리의 원칙에 위배되지 아니한다(대법원 2017. 1. 19. 선고 2013후37 전원합의체 판결 참조).

종전 확정심결에서 청구원인이 된 무효사유는 진보성 부정이었고, 이 사건 심판청구에서는 진보성 부정 외에 신규성 부정의 무효사유가 추가되었다. 그런데 특허발명에 신규성이 없다는 것과 진보성이 없다는 것은 원칙적으로 특허를 받을 수 없는 사유로서 독립된

특허무효사유이다(대법원 2002. 11. 26. 선고 2000후1177 판결 등 참조).

따라서 앞서 본 법리에 비추어 볼 때 이 사건 심판청구는 동일사실에 의한 것이라고 볼 수 없으므로, 종전 확정심결에 대한 관계에서 일사부재리의 원칙에 위배된다고 볼 수 없다.”

첨부: 특허법원 2018. 6. 29. 선고 2017허7005 판결

약사변호사/바이오전공 변호사, 약사법, 행정소송, 특허심판소송, One-Stop 전략적 대응

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