

[특허분쟁] 특허무효심판 일사부재리 판단 - 동일증거 해당 여부: 특허법원 2018. 7. 5.

선고 2017허5207 판결



(1) 확정된 종전 심결: 원고(무효심판 청구인)는 2012년경 피고들의 특허가 선행발명 3, 4에 의해 **진보성**이 부정된다는 이유로 등록무효심판을 청구하였으나, 특허심판원은 이를 기각하고 그 심결은 확정되었다.

(2) 새로운 심판청구: 원고는 2016년에 이르러 다시 피고들을 상대로 선행발명 1내지 5에 의하여 **진보성**이 부정된다는 이유로 등록무효심판을 청구하였다.

(3) 특허심판원 2016당854 심결: 선행발명 1, 2, 5는 새로운 증거이므로 심판청구가 일사부재리의 원칙에 저촉되는 것은 아니지만, 선행발명 1내지 5에 의하더라도 진보성이 부

정된다고 기각하는 심결을 하였다.

(4) 특허법원 판결: 일사부재리 해당함. 특허법 163조의 일사부재리 원칙 위배 여부를 본다. '동일 사실'이라 함은 당해 특허권과의 관계에서 확정이 요구되는 구체적 사실이 동일함을 말하고, '동일 증거'라 함은 그 사실과 관련성을 가진 증거로서 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거뿐만 아니라 그 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거까지 포함한다. 이 사건 심판청구 및 종전 심결의 심판청구는 모두 이 사건 특허발명에 대한 등록무효심판청구로서, 그 주장되는 사유도 모두 이 사건 특허발명의 진보성이 부정됨을 원인으로 한 것으로서 특허법 제29조 제2항에 기한 것이므로, 이 사건 심판청구는 확정된 종전 심결과 동일한 사실에 의한 심판청구에 해당한다.

(5) 그런데 원고가 제출한 위 증거들 중 선행발명 3, 4는 확정된 종전 심결의 심판과정에서 제출되어 이미 판단되었던 것으로서 동일 증거에 해당한다. 나아가 선행발명 1, 2, 5 내지 8도 확정된 종전 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력한 증거라고 할 수 없으므로 확정된 종전 심결에서의 증거와 실질적으로 동일한 증거에 해당한다.

(6) 결국 이 사건 심판청구는 확정된 종전 심결과 동일 사실 및 동일 증거에 의한 심판청구에 해당하므로 특허법 제163조의 일사부재리 원칙에 위배되어 허용될 수 없는 것이

다. 따라서 이 사건 심판청구가 일사부재리의 원칙에 위배되지 않은 것으로 보아 이를 각하하지 않고 본안으로 나아가 판단한 나머지 이를 기각한 이 사건 심결은 위법하다.

첨부: 특허법원 2018. 7. 5. 선고 2017허5207 판결

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

T. 02-591-0657 E. [kkh@kasanlaw.com](mailto:kkh@kasanlaw.com) H. [www.kasanlaw.com](http://www.kasanlaw.com)