

진보성 흠결 불인정 무효심판 청구기각 심결 확정 후 새로운 증거자료 제출 무효심판청

구 - 진보성 흠결 확정심결 번복, 일사부재리 원칙의 위반 아님: 특허법원 2020. 6. 19.

선고 2019허6280 판결



1. 일사부재리 원칙의 위반 판단 기준

특허법 제163조 - "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."

대법원 2001. 6. 26. 선고 99후2402 판결 - "**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.”

2. 무효심판 청구인 주장요지 및 쟁점

심판청구인 주장요지 - 심판청구 당시 제출한 선행발명 1-2, 2, 3, 5는 확정 심결에는 제출되지 않았던 것으로서 확정 심결의 결론을 반복하기에 충분한 증거이므로, 이들에 기초한 청구항 1의 진보성 부정 주장은 일사부재리 원칙에 위반되지 않는다.

쟁점: 심판청구 - '동일 사실'에 의한 청구에 해당함. + 새롭게 제출한 증거들이 확정된 심결을 반복할 수 있을 정도로 유력한 증거인지 여부 - 동일 증거로 볼 수 없는지 여부

3. 특허심판원 판단 - 동일증거 해당, 각하 심결

4. 특허법원 판단 - 동일증거 해당하지 않음, 심결취소 판결

이 사건 확정심결에서 진보성을 부정하는 증거로 제출되었던 비교대상발명 1은 동일한 증거에 해당하나, 이 사건 심판청구에서 새로이 진보성을 부정하는 증거로 제출된 선행

발명 2, 3은 아래 4.항에서 보는 바와 같이 청구항 1의 진보성을 부정하는 증거로서 이 사건 확정심결을 번복할 수 있을 정도의 중요한 증거에 해당한다. 따라서 이 사건 심판 청구는 동일증거에 기한 것이라고 볼 수 없어 일사부재리에 저촉되지 않는다.

첨부: 특허법원 2020. 6. 19. 선고 2019허6280 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