

일사부재리 원칙 적용요건 동일증거 판단기준 - 새로운 선행발명 결합 진보성 흠결 주장

BUT 동일 결론: 특허법원 2021. 5. 28. 선고 2020허7050 판결



판단기준 법리

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 심

결의 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).

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(대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후11360 판결 참조).

구체적 사안의 판단

종전 심결은 이 사건 특허발명이 **선행발명 2** 등에 의하여 그 진보성이 부정되지 아니한다고 판단하였는데,

이 사건 심판청구 및 이 사건 심결취소소송은 이 사건 제1항, 제5항, 제6항 및 제13항 발명이 **선행발명 1에 선행발명 2를 결합함으로써 진보성이 부정된다는 주장**을 청구원인으로 하는 것이어서, 종전 심결과 이 사건 심판청구는 모두 이 사건 제1항, 제5항, 제6항 및 제13항 발명의 진보성이 부정된다는 사실에 기한 것으로서 청구원인이 공통되므로, 이 사건 심판청구는 종전 심결과 동일 사실에 기한 심판청구에 해당한다.

또한 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하더라도 이 사건 제1항, 제5항, 제6항 및 제13항 발명의 진보성이 부정되지 아니한다고 판단한 **종전 심결을 번복할 수 없으므로, 선행발명 1, 2는 종전 심결에서의 증거와 실질적으로 동일한 증거에 해당한다.**

첨부: 특허법원 2021. 5. 28. 선고 2020허7050 판결

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

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