

대 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2018후11360 등록무효(특)
원고, 상고인 원고
소송대리인 법무법인 린
담당변호사 김용갑 외 1인
피고, 피상고인 주식회사 와이제이콥스메디칼
소송대리인 특허법인 에이아이피
담당변리사 이수완 외 4인
원 심 판 결 특허법원 2018. 7. 26. 선고 2018허1523 판결
판 결 선 고 2020. 4. 9.

주 문

상고를 기각한다.

상고비용은 원고가 부담한다.

이 유

상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 다음 제출된 상고이유보충서들은 이를 보충하는 범위에서)를 판단한다.

1. 사건 개요와 쟁점

가. 주식회사 씨에스아이엔씨는 2014. 4. 8. 피고를 상대로 명칭을 '의료용 실 삽입 장치 및 이를 구비한 의료용 실 삽입 시술 키트'로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 생략)의 진보성이 부정된다고 주장하며 등록무효 심판을 청구하였으나 기각되었고, 이에 대한 심결취소를 구하는 소도 기각·확정됨으로써(대법원 2016. 3. 24.자 2015후2204 판결), 위 심결(이하 '선행 확정 심결'이라 한다)이 확정되었다.

나. 원고는 2017. 8. 25. 피고를 상대로 이 사건 등록무효 심판을 청구하여 이 사건 특허발명의 진보성이 부정된다고 주장하였으나, 특허심판원은 2017. 12. 27. 이 사건 등록무효 심판이 선행 확정 심결과 '동일 사실 및 동일 증거'에 의한 심판청구여서 특허법 제163조에 따른 일사부재리 원칙에 반한다는 이유로 각하하는 심결을 하였다.

다. 원고는 2018. 1. 25. 위 각하 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였고, 원심에서 선행 확정 심결과 이 사건 등록무효 심판절차에서 주장하지 않았던 기재불비와 신규성 부정 등 새로운 무효 사유를 주장하였다.

라. 이 사건 쟁점은 특허무효심판에서 특허법 제163조에 정해진 일사부재리 원칙을 적용할 때 '동일 사실 및 동일 증거'에 해당하는지 여부를 판단하는 기준 시점이 언제인지, 각하 심결에 대한 취소소송의 심리 범위가 어떻게 되는지이다.

2. 특허법의 일사부재리 원칙 등에 관한 법리

가. 특허법 제163조는 "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."라고 확정 심결의 일사부재리 효력을 정하고 있다. 따라서 위 규정을 위반한 심판청구는 누가 청구한 것이든

부적법하여 각하하여야 한다.

심판청구인은 심판청구서를 제출한 후 그 요지를 변경할 수 없으나 청구의 이유를 보정하는 것은 허용된다(특허법 제140조 제2항 참조). 따라서 특허심판원은 심판청구 후 심결 시까지 보정된 사실과 이에 대한 증거를 모두 고려하여 심결 시를 기준으로 심판청구가 선행 확정 심결과 동일한 사실·증거에 기초한 것이라서 일사부재리 원칙에 위반되는지 여부를 판단하여야 한다.

대법원 2012. 1. 19. 선고 2009후2234 전원합의체 판결은 '일사부재리의 원칙에 따라 심판청구가 부적법하게 되는지 여부를 판단하는 기준 시점은 심판청구를 제기하던 당시로 보아야 한다.'고 하였는데, 이는 선행 심결의 확정을 판단하는 기준 시점이 쟁점이 된 사안에서 특허법상 일사부재리 원칙의 대세효로 제3자의 권리 제한을 최소화하기 위하여 부득이하게 선행 심결의 확정과 관련해서만 그 기준 시점을 심결 시에서 심판청구 시로 변경한 것이다.

나. 심판은 특허심판원에서 진행되는 행정절차로서 심결은 행정처분에 해당한다. 그에 대한 불복 소송인 심결 취소소송은 항고소송에 해당하여 그 소송물은 심결의 실체적·절차적 위법성 여부이므로, 당사자는 심결에서 판단되지 않은 처분의 위법사유도 심결 취소소송 단계에서 주장·입증할 수 있고, 심결 취소소송의 법원은 특별한 사정이 없는 한 제한 없이 이를 심리·판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있다. 이와 같이 본다고 해서 심급의 이익을 해친다거나 당사자에게 예측하지 못한 불의의 손해를 입히는 것이 아니다(대법원 2002. 6. 25. 선고 2000후1290 판결, 대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후4410 판결 등 참조).

다. 위 가.에서 보았듯이 일사부재리 원칙 위반을 이유로 등록무효 심판청구를 각하

한 심결에 대한 취소소송에서 심결 시를 기준으로 동일 사실과 동일 증거를 제출한 것 인지를 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.

3. 원심 판단

원심은 다음과 같이 판단하였다. ① 이 사건 심결이 원고의 이 사건 등록무효 심판청구가 선행 확정 심결과 동일한 사실·증거에 의한 것이어서 일사부재리 원칙에 위반된다는 이유로 이를 각하한 것은 정당하다. ② 대법원 2012. 1. 19. 선고 2009후2234 전원합의체 판결에 따르면 일사부재리의 원칙 위반 여부를 판단하는 기준 시점은 심판청구 시이므로, 선행 확정 심결과 이 사건 등록무효 심판절차에서는 주장되지 않았으나 원심에 이르러 비로소 주장된 새로운 무효사유는 그 자체로 이유 없다고 보아 원고의 청구를 기각하였다. ③ 예비적으로 위와 같은 새로운 무효사유를 판단하더라도 이유 없다.

4. 일사부재리 원칙과 심결취소소송의 심리범위에 관한 법리오해 여부(상고이유 제1점)

위에서 본 법리에 비추어 보면, 이 사건 심판청구가 동일한 사실·증거에 기초한 것이어서 일사부재리 원칙에 위배되는지는 심결 시를 기준으로 판단하여야 한다. 원심이 위 2009후2234 전원합의체 판결을 들어 심판청구 시를 기준으로 이 사건 등록무효 심판청구가 동일한 사실·증거에 기초한 것이어서 일사부재리 원칙에 위배되어 부적법한지를 판단하여야 한다고 한 것은 잘못이다.

그러나 이 사건 심결에 대한 취소소송에서 새로운 무효 사유가 주장되었다고 해서

이를 이유로 각하 심결을 취소하지 않고 원고 청구를 기각한 원심의 결론은 옳다. 원심 판단에 상고이유 주장과 같이 일사부재리 원칙과 심결취소소송의 심리범위에 관한 법리를 오해하여 판결 결과에 영향을 미친 잘못이 없다.

5. 무효 사유 존부 판단의 당부(상고이유 제2점)

이 부분 상고이유 주장은 원심의 가정적·부가적 판단에 관한 것이다.

위에서 본 법리에 비추어 살펴보면, 원심이 각하 심결의 당부를 넘어 심판청구의 기각 또는 인용 사유인 무효 사유까지 판단한 것은 잘못이나, 원심의 결론이 옳은 이상 그 당부는 판결 결과에 영향을 미치지 않으므로, 이 부분 상고이유 주장은 받아들여지지 않는다.

6. 결론

원고의 상고는 이유 없어 이를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장 대법관 이동원

주 심 대법관 김재형

 대법관 민유숙

대법관 노태약