

일사부재리 위반을 이유로 한 각하 심결에 대한 취소소송의 심리범위

강명수*

I. 서론

II. 일사부재리 원칙에 대한 해석 방향

1. 입법연혁

2. 일사부재리 원칙의 인정 취지

3. 일사부재리 원칙의 판단 기준 및 효력

4. 일사부재리 원칙의 문제 및 해석 방향

III. 심결취소소송에서의 심리 범위와 일

사부재리 위반의 하자 치유 가부

1. 행정소송의 종류 및 취소소송의 심리

범위

2. 심결취소소송에서의 심리 범위

3. 요건 흠결을 이유로 한 각하 심결에 대한 취소소송에서의 하자 치유 가부

IV. 대상 판결에 대한 검토

1. 판례의 태도

2. 대상 판결에 대한 의문

V. 결론

* 부산대학교 법학전문대학원 교수 · 변호사.

초 록

특허법 제163조의 일사부재리 제도는 오스트리아 입법을 계수한 일본 법 규정을 받아들인 것인데, 오스트리아는 헌법재판소의 위헌 결정으로 동 규정이 폐지되었고, 일본은 2011년 개정을 통해 제3자효를 제외시켰다. 이와 달리 우리나라는 입법 당시와 실질적인 변화 없이 현재에 이르고 있는바, 이러한 특징을 고려하여 해석론을 전개할 필요가 있다. 최근 대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후11360 판결에서는 일사부재리 원칙의 판단기준은 심결시라고 하면서 심결취소소송 단계에서의 새로운 주장은 허용되지 않는다고 하였다. 하지만 일사부재리 원칙의 제도적 취지와 특징, 분쟁의 일회적 해결 도모, 심결취소소송의 심리범위에 대한 무제한설 등을 고려해 볼 때 일사부재리 위반을 이유로 한 각하심결에 대해서만 달리 볼 이유는 없다. 선행 심결의 확정시기를 심판청구시로 본 판례에 대해 제3자의 권리 제한을 최소화하기 위하여 부득이하게 선행 심결의 확정과 관련해서만 그 기준 시점을 정한 것이라고 해석한 것을 고려해 볼 때, 일사부재리 위반에 대한 심결취소소송 단계에서 새로운 사실을 주장하거나 증거를 제출할 수 있고 이에 따라 그 하자가 치유된다고 보아야 할 것이다.

주제어

일사부재리, 동일사실, 동일증거, 확정심결, 심결취소소송

I. 서론

특허의 유·무효에 대한 분쟁은 특허심판원의 심결을 거친 후 특허법원, 대법원의 단계를 거치게 된다. 이때 당사자가 특허심판원의 심결 단계에서는 주장하지 않았던 새로운 사유를 심결취소소송 단계에서 주장·입증할 수 있는지의 문제가 있는데, 행정소송법상 취소소송에서의 법리가 심결취소소송에서도 적용되고 따라서 당사자는 심결에서 판단되지 않은 처분의 위법사유도 심결취소소송 단계에서 주장·입증할 수 있으며, 심결취소소송의 법원은 특별한 사정이 없는 한 제한 없이 이를 심리·판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있다는 것이 판례의 태도이다. 한편, 특허법 제163조에서는 일사부재리의 원칙에 대해 규정하고 있는데, 당사자의 심판 청구가 일사부재리의 원칙에 위배되는 경우 특허심판원은 심결을 각하하게 되고 이에 불복이 있는 당사자는 특허법원에 심결취소소송을 제기할 수 있다. 이러한 심결취소소송 단계에서 당사자가 심결 단계에서는 주장하지 않았던 새로운 무효사유 등을 주장하는 것이 허용될 것인지를 생각해 보면, 심결취소소송의 심리 범위에 관한 대법원의 판단 기준에 의할 때 허용되는 것으로 볼 수 있다. 일사부재리 원칙은 소송법상 소송요건과 유사한 것으로 심판에 대한 적법성의 문제로 다뤄지는데, 소송법상 소송요건의 구비 여부는 사실심 변론종결 시를 기준으로 하며 이러한 관점에서 보더라도 일사부재리에의 위반 여부는 심결취소소송의 변론종결 시를 기준으로 보는 것이 타당해 보인다.

이에 대해서는 특허법 제163조에서 규정하고 있는 일사부재리 원칙에 대해서는 판단기준 시점을 심결 시로 보아야 한다는 주장도 있을 수 있는데, 이러한 주장이 설득력을 가지기 위해서는 일사부재리 원칙의 제도적 취지를 고려하여 그와 같이 제한하는 것이 타당하다는 근거가 뒷받침되어야 한다. 하지만 일사부재리 원칙은 오스트리아나 일본, 그리고 우리나라를 제외하고는 주요국에서 입법례를 찾아보기 어려운 특유한 제도이고, 이후 오스트리아에서는 위헌 결정에 따라 동 규정이 폐지되었으며 일본은 2011년 특허법

개정을 통해 그 적용범위에서 제3자효를 제외시키는 등 제도 도입 초기부터 지적되어 왔던 과도한 적용의 문제를 상당 부분 극복하였다. 이와 달리 우리나라의 경우 제3자효를 존치시키고 있어 해석론 전개에서는 동 규정이 가능한 한 확대적용되지 않도록 하여 제3자의 심판 청구의 이익도 보호하면서 분쟁의 일회적 해결을 도모하는 방향으로 법리가 전개될 필요가 있다. 그동안 우리 대법원이 동일사실 및 동일증거에 대해 전개시켜 온 법리, 그리고 일사부재리 판단 시점과 관련하여 발전시켜 온 법리 등은 이러한 문제점을 자각하면서 합리적인 결론을 도출하기 위한 것으로 이해된다. 이에 반해 최근에 선고된 대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후11360 판결(이하 ‘대상 판결’이라고 한다)에서는 설득력 있는 근거 제시 없이 일사부재리 원칙 위반을 이유로 등록 무효 심판청구를 각하한 심결에 대한 취소소송에서 심결 시를 기준으로 동일사실과 동일증거를 제출한 것인지를 심리하여야 한다고 판시한 점은 의문 이 있다. 즉, 그러한 결론에 의하면 심결 당시에는 주장하지 않았던 새로운 사실이나 증거를 제출하고자 하는 당사자는 계속 중인 심판 사건에 대한 불복이 아닌 새로운 심판 청구 절차를 거쳐야 하는 결론에 이르게 되어, 심판 청구인이나 특허권자에게 불필요한 절차의 반복을 강제하고 또한 심결취소 소송의 심리범위 및 소송요건의 판단시점에 대한 법리와도 일치하지 않는 문제를 야기시키게 된다. 이하에서는 일사부재리 원칙의 비교법적 고찰을 통한 해석의 방향과 심결취소소송의 심리범위에 관한 법리를 살펴본 후, 대상 판결의 문제점을 살펴보고 일사부재리 위반을 이유로 한 각하심결의 취소소송 절차에서 새로운 주장이나 증거 제출로 인해 그 하자가 치유되어야 한다는 점을 밝혀 보기로 한다.¹⁾

1) 이하에서의 논의 내용은 기존의 판례 평석과 유사하게 대상 판결의 문제점을 지적하는 것이 주된 것인데, 다만 대상 판결과 원심 판결에서는 이와 관련한 법리 설시가 간략하게 나와 있어서 일반적인 판례 평석과 같은 형태(사실관계 및 판결 요지, 관련 법리, 판결에 대한 검토 등)가 아닌, 전제 법리들에 대한 검토를 중심으로 하여 대상 판결에 대한 검토 및 타당한 결론을 찾아나가는 것으로 살펴본다.

II. 일사부재리 원칙에 대한 해석 방향

1. 입법연혁

우리 특허법 제163조에서 규정하고 있는 일사부재리의 원칙은 오스트리아의 1897년 특허법 제93조를 수계한 일본의 특허법 규정을 우리가 받아들인 것이다. 일본은 1909년 제87조에서 동 규정을 수계하여 이후 1921년에 제117조에서 규정하였고 다시 2011년 일부 개정을 통해 현행법 제167조에서 규정하고 있다.²⁾ 관련 분쟁의 일회적 해결을 주된 취지로 하면서도 기관력과는 그 내용이 다른 일사부재리의 원칙은 이와 같이 일부 국가에서만 존재했던 제도이며, 특히 이후 오스트리아의 동 규정 폐지 및 일본의 법 개정에 의해 현행 우리 특허법 규정은 유사한 입법례를 찾아보기 어려운 특유한 규정이라 할 수 있다.

먼저 본 규정의 모법인 오스트리아 특허법에서는 1897년법 제93조를 승계한 1970년법 제146조의 규정이 헌법위반의 결정을 받아 삭제되었다.³⁾ 즉, 1973년 오스트리아 헌법재판소는 제3자효를 인정하는 부분은 법의 평등을 인정한 헌법 제7조에 위반되고, 그 이외에 남은 부분도 단지 기관력의 원칙으로부터 자명한 것을 규정한 것에 지나지 않다고 판단하여 동 규정이 폐지되었다.⁴⁾ 그리고 일본도 일사부재리의 효력이 제3자에게까지 미치는 문제점을 보완하기 위해 2011년 개정법에서 ‘누구든지’를⁵⁾ ‘당사자 및 참가인’으로 개정하여 그동안 지속되어 온 특허법 특유의 일사부재리 원칙에 큰 변화

2) 中山信弘 외 2인 編, 『특허판례백전』, 비교특허판례연구회 역, 제3판, 박영사, 2005, 295면.

3) 中山信弘 외 2인 編, 전거서, 297면.

4) 中山信弘 · 小泉直樹 編, 『新・註解特許法(中卷)』, 第2版, 青林書院, 2017, 2821면.

5) 瀧川毅一, “オーストリア特許法における一事不再理規定の廃止”(三宅正雄先生喜寿記念), 『特許争訟の諸問題』, 発明協会, 1986, 631頁; 飯島歩, “特許無効審判における一事不再理”, 『知的財産法政策学연구』, Vol.16(2007), 247면(https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/43531/1/16_247-288.pdf).

를 가져왔다. 아울러 종전에는 제3자에게도 효력이 미치는 점을 고려하여 ‘확정심결의 등록’을 그 요건으로 하였으나 개정법에서는 제3자효를 배제시키면서 ‘등록’이라는 요건도 삭제하였다.⁶⁾ 다만 동일사실 및 동일증거라는 객관적 범위에 대해서는 1909년 제87조에서 제정된 이후 실질적인 개정 없이 유지되고 있다.⁷⁾

한편 우리법에서는 종전 제183조에서 규정을 두었다가⁸⁾ 1961년 개정법에서 일부 문구를 수정하여 제139조에서 규정하였고⁹⁾ 1973년 개정법에서 항고심판의 심결을 추가하여 제147조에 규정하였으며¹⁰⁾ 1990년 개정법에서는 항고심판을 삭제하고 ‘심결이 확정 등록되거나 판결이 확정된 때’라고 하여 제163조에서 규정하게 되었다.¹¹⁾ 그리고 다시 2001년 개정법에서 ‘판결이 확정된 때’와 ‘등록’이라는 요건을 삭제하고,¹²⁾ 단서를 신설하여 현재와 같은 형태의 규정을 제163조에 입법하였고,¹³⁾ 2014년에 사소한 표현을 일부 수정

6) 中山信弘, 『特許法』, 第二版, 弘文堂, 2012, 270면,

7) 1909년 입법 이후의 개정 경과에 따른 조문 소개 및 제3자효 폐지에 대한 상세한 경위에 대해서는 牧野利秋, “無効審判の確定審決の第三者効の廃止”, 『特許研究』, No.52 (2011), 18면 및 20-24면 참고(<https://www.inpit.go.jp/content/100186522.pdf>).

8) <1952. 4. 13.> 제183조 특허 혹은 제123조의 정정의 허가의 효력 또는 특허권의 범위에 관한 확정 심결 또는 판결이 유한 시는 동일사실 또는 동일증거에 기하여 동일 심판을 청구함을 부득함.

9) <1961. 12. 31.> 제139조 (일사불재리의 원칙) 특허나 제56조의 허가, 특허권의 권리범위에 관한 심판 또는 판결이 확정되었을 때에는 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 다시 심판을 청구하지 못한다.

10) <1973. 2. 8.> 제147조 (일사부재리의 원칙) 이 법에 의한 심판 또는 항고심판의 심결이 확정등록되거나 판결이 확정되었을 때에는 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 그 심판을 청구할 수 없다.

11) <1990. 1. 13. 전부 개정> 제163조 (일사부재리) 이 법에 의한 심판의 심결이 확정 등록되거나 판결이 확정된 때에는 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 그 심판을 청구할 수 없다.

12) 종전 규정에서 ‘판결이 확정된 때’가 포함됨에 따른 해석론과 문제점에 대해서는 권택수, “특허심판에서의 일사부재리의 원칙 — 특허법원의 창설과 관련하여”, 『법조』, 제48권 제7호(1999), 107-111면 참고.

13) <2001. 2. 3. 일부 개정> 제163조 (일사부재리) 이 법에 의한 심판의 심결이 확정된 때에는 그 사건에 대하여는 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. 다만, 확정된 심결이 각하심결인 경우에는 그러하지 아니하다.

하여 지금에 이르고 있다. 이러한 개정 경과를 살펴보면 우리나라는 일사부재리 원칙의 적용 대상이나 그 요건으로서의 등록 등에 대한 일부 변화가 있어 왔을 뿐 일사부재리 원칙에서 중요한 쟁점인 주관적 범위(누구든지) 및 객관적 범위(동일사실 및 동일증거)에 대해서는 아무런 변화가 없이 유지되고 있음을 알 수 있다.

2. 일사부재리 원칙의 인정 취지

일사부재리 원칙의 취지에 대해 우리나라에는 첫째, 서로 모순·저촉되는 심결이나 판결이 발생하는 것을 방지하고 그로써 동일한 확정심결이나 판결의 신뢰성과 권위를 유지하도록 한다는 점과, 둘째, 남소를 방지하여 심판절차의 경제성을 도모함으로써 동일심판에 대하여 상대방이 다시 심판에 응하여야 하는 번거로움을 면하도록 하고 특허심판원은 반복하여 다시 심판하여야 하는 비경제로부터 해방될 수 있다는 견해가 있다.¹⁴⁾ 판례도 유사한 취지에서 “심판청구의 남용을 방지하여 심판절차의 경제성을 도모하고 동일한 심판에 대하여 상대방이 반복적으로 심판에 응하여야 하는 번거로움을 면하도록 하는 데에 있다”고 하거나,¹⁵⁾ “모순·저촉되는 복수의 심결이 발생하는 것을 방지하고자 하는” 데 있다고 판시한다.¹⁶⁾ 한편, 일본에서는 “동일 심판에 관하여 상대방으로 하여금 재차 답변을 하게 하는 번거로움을 면하게 함과 동시에 동일사실 및 동일증거에 의하여 2개 이상의 확정심결이 발생하는 것을 방지함으로써 확정심결의 권위를 보호하도록 하는 것 외에 다른 아닌 것”이라고 보고 있다.¹⁷⁾ 모순·저촉되는 판단 발생을 방지한다는 것은 민사소송법상 중복소제기 금지(민사소송법 제259조)¹⁸⁾나 기판력(민사소송법 제216조)¹⁹⁾에서도 마찬가지로인바, 일사부재리 제도의 특유한 제도적 취지는 심판

14) 권택수, “일사부재리의 원칙”, 『특허소송연구』, 제1집(2000), 149면.

15) 대법원 2012. 1. 19. 선고 2009후2234 전원합의체 판결.

16) 대법원 2017. 1. 19. 선고 2013후37 전원합의체 판결.

17) 中山信弘 외 2인 編, 전거서, 295-296면; 中山信弘・小泉直樹 編, 전거서, 2820-2821면.

18) 대법원 2013. 12. 18. 선고 2013다202120 전원합의체 판결.

청구의 남용을 방지하여 심판절차의 경제성을 도모하고 동일한 심판에 대하여 상대방이 반복적으로 심판에 응하여야 하는 번거로움을 면하도록 하는 것으로 보는 것이 타당할 것이다.

이러한 취지에 따라 일사부재리의 원칙은 기관력과 유사하면서도 첫째, 특허심결의 일사부재리의 효력은 대세적 효력이 있지만 민사판결의 기관력은 당사자 사이에만 미치는 것이 원칙이며, 둘째, 특허심결의 일사부재리의 효력은 동일사실 및 동일증거에 기하여 다시 심판청구를 하는 것을 금하므로 동일사실이더라도 다른 증거이면 재차 심판청구가 가능한 데 반해 민사판결의 기관력은 소송물이 같은 한 다른 증거에 기한 재차의 청구에도 미치므로 비록 새로운 다른 증거에 의하더라도 재차 소송을 제기할 수 없다²⁰⁾는 차이가 있다.

3. 일사부재리 원칙의 판단 기준 및 효력

일사부재리 원칙에서의 동일사실이라 함은 당해 특허권과의 관계에서 확정요구되는 구체적 사실이 동일함을 말한다.²¹⁾ 그리고 동일증거란 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거뿐만이 아니라 그 확정된 심결을 반복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거가 부가되는 것도 포함하고,²²⁾ 청구원이 동일한 심판사건에서 확정된 심결의 증거와 동일한 증거만이 아니라 심결의 결론에 영향을 미칠 수 있는 새로운 증거를 부가한 경우에는 일부 동일증거가 있더라도 일사부재리의 원칙에 저촉되지 않는다.²³⁾ 또한 특허나

19) 대법원 2011. 5. 13. 선고 2009다94384, 94391, 94407 판결.

20) 김현호, “일사부재리의 원칙 및 심판의 비용”, 『발명특허』, 제35권 제4호(405호) (2010), 79면. 2001년 개정된 특허법을 전제로 한 기관력과 일사부재리의 차이점에 대해서는 권택수, 전계논문(주14), 149면 참고.

21) 대법원 2006. 5. 26. 선고 2003후427 판결, 대법원 2001. 6. 26. 선고 99후2402 판결.

22) 대법원 2005. 3. 11. 선고 2004후42 판결, 대법원 2003. 12. 26. 선고 2003후1567 판결, 대법원 2001. 6. 26. 선고 99후2402 판결, 대법원 1991. 11. 26. 선고 90후1840 판결, 대법원 1991. 1. 15. 선고 90후212 판결 등.

23) 대법원 1989. 5. 23. 선고 88후73 판결.

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 위배되지는 아니하나, 모순·저촉되는 복수의 심결이 발생하는 것을 방지하고자 하는 일사부재리 제도의 취지를 고려하면, 위와 같은 경우에도 종전에 확정된 심결에서 판단이 이루어진 청구원인과 공통되는 부분에 대해서는 일사부재리의 원칙 위배 여부의 관점에서 그 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력한 증거가 새로이 제출되었는지를 따져 종전 심결에서와 다른 결론을 내릴 것인지를 판단하여야 한다.²⁴⁾

일사부재리 원칙의 판단 시점과 관련하여 종래 우리 대법원은 심결시절을 따르고 있었으나, 이에 대해서는 문리해석에 반하여 제3자의 고유의 이익을 침해하는 것으로 문제가 있으며, 일본에서 같은 취지의 대심원 1920. 3. 19. 판결²⁵⁾이 이후 2000. 1. 27. 최고재판소 판결²⁶⁾에 의해 변경된 점 등을 고려할 때 수긍하기 어렵다는 비판이 있었다.²⁷⁾ 이후 우리 대법원은 대법원 2012. 1. 19. 선고 2009후2234 전원합의체 판결에서 “일사부재리의 원칙에 따라 심판청구가 부적법하게 되는지 여부를 판단하는 기준시점은 심판청구를 제기하던 당시로 보아야 할 것”이라고 하여 종전 견해를 변경하였다. 다만 이러한 판단기준 시기에 대한 논의는 동 규정에서 말하는 선행 심결이 확정되었는지 여부의 판단기준 시점에 관한 것²⁸⁾임을 유의할 필요가 있다.

24) 대법원 2017. 1. 19. 선고 2013후37 전원합의체 판결(원심이 그 판시와 같은 이유를 들어, 원고가 이 사건에서 한 주장 중 이 사건 등록고안의 진보성이 부정된다는 부분은 종전에 확정된 심결이 있는 등록무효심판에서 청구원인이 된 무효사유와 공통되는데, 이 사건에서 제출된 비교대상고안 7은 이미 확정된 심결의 이유 중에 거론되어 판단되었던 증거이고, 새로이 제출된 비교대상고안 1 내지 6, 8 내지 12 등은 모두 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력한 증거라고 볼 수 없다는 이유로, 이 사건 등록고안의 진보성이 부정된다는 주장을 배척한 것은 위 법리에 따른 것으로서, 거기에 상고이유 주장과 같이 일사부재리 원칙 적용에 관한 법리를 오해하는 등의 잘못이 없다).

25) 民錄26卷1025頁.

26) 民集54卷1号69頁.

27) 정상조·박성수 공편, 『특허법 주해 II』, 박영사, 2010, 641면.

28) 권택수, 전계논문(주14), 163면 참고.

일사부재리의 원칙은 소송법상의 소송요건과 같은 것으로 심판에 대한 적법성의 문제로 다루어진다.²⁹⁾ 따라서 동일사실 및 동일증거에 의한 재심판 청구가 금지되고 이에 위배되어 제기된 심판청구는 요건 흠결로 심결각하의 대상이 된다. 그리고 일사부재리의 효력은 대세효가 있어 당사자가 다른 경우에도 적용된다.³⁰⁾

4. 일사부재리 원칙의 문제 및 해석 방향

(1) 일사부재리 원칙의 문제점

우리 입법의 참고가 되었던 오스트리아 및 일본에서는 일사부재리 효력의 제3자효에 따른 재판청구권 침해가 문제로 지적되어 왔고, 이에 오스트리아에서는 동 규정의 폐지로, 일본에서는 제3자효의 배제로 바뀌었다. 우리나라에서도 일사부재리의 효력이 미치는 범위에 대하여 입법론적으로 재검토가 필요하다는 취지의 견해가 있었지만,³¹⁾ 현행 법에도 제3자효가 그대로 존치하고 있으며 따라서 이러한 특수성을 고려하여 일사부재리 원칙에 대한 해석 법리를 전개해 나갈 필요가 있다.

특허의 유무효나 권리범위에 속하는지 여부 등의 분쟁³²⁾에 대해서는 특허심판원의 심판 절차를 거치도록 되어 있기 때문에, 심판 단계에서의 청구를

29) 권택수, 전제논문(주14), 147면.

30) 대법원 1990. 7. 10. 선고 89후1509 판결.

31) 정상조·박성수 공편, 전거서, 642면. 中山信弘, 전거서, 272면에서도 '동일사실 및 동일증거'라는 분쟁의 소지가 있는 문언을 남겨 두기보다는 제167조를 폐지하고 일사부재리의 일반론에 따라 결론을 도출하는 것이 타당하다'고 한다.

32) 특허법 제163조에서는 심결의 종류에 대해 아무런 규정을 두지 않고 있으므로 이론상으로는 다른 심판에 대해서도 적용될 수 있으나, 실무상으로는 등록무효심판에 대한 기각심결이나 권리범위확인심결 등에서 주로 문제된다는 점에 대해서는 정상조·박성수 공편, 전거서, 636-637면 참고. 한편, 현행 일본 특허법 제167조에서는 특허무효심판 및 연장등록무효심판의 심결이 확정된 경우로 한정하고 있으며, 무효 심결이 확정된 경우 다시 심판 청구하는 것은 상정하기 어렵기 때문에 무효청구가 기각된 경우 또는 유지심결이 확정된 경우에 적용되는 것으로 해석하고 있다. 中山信弘·小泉直樹 編, 전거서, 2821면.

제한하는 것은 결국 당사자의 재판받을 권리를 침해하는 것이 되어 그 확대 적용은 지양할 필요가 있다.³³⁾ 이러한 해석론의 특징과 방향성에 대해서는 일본에서의 법 개정 경과와 이에 따른 법원의 판단 변화 과정을 통해 시사점을 찾아볼 수 있는데, 주관적 범위와 객관적 범위는 별개의 요건임에도 주관적 범위에 대한 법 규정의 변화에 따라 객관적 범위에 대한 해석론을 달리 전개하고 있으며 이를 통해 궁극적으로 일사부재리 원칙의 제도 취지를 충실히 살리고자 함을 엿볼 수 있다. 즉, 모범이었던 오스트리아 특허법에서 동 규정이 위헌 결정에 의해 폐지된 이후 확정심결에 제3자효를 인정한 주요 국가는 일본과 우리나라뿐이었는데,³⁴⁾ 일본이 주관적 범위에 큰 변화를 가져온 2011년 개정 전후 어떠한 해석론을 전개해 왔는지는 현행 우리법 해석에 중요한 참고가 될 수 있을 것이다.

(2) 일본에서의 법 개정과 이에 따른 해석 방향의 변화

일본에서는 일사부재리 원칙의 제3자효 문제(주관적 범위), 그리고 이를 토대로 한 ‘동일사실 및 동일증거’의 인정 범위 문제(객관적 범위)가 논의의 중심을 이루고 있는데, 주관적 범위와 객관적 범위는 별개의 요건에 해당하지만 동 제도의 취지를 고려하여 이를 함께 살펴보는 것이 일반적이다. 즉, 동일사실 및 동일증거의 범위에 대해서는 해석론에 따라 그 범위를 넓게 보거나 아니면 좁게 볼 여지가 있는데, 제3자효가 인정되었던 개정전에는 심판청구 또는 재판청구권의 과도한 제한을 방지하기 위해 이를 좁게 해석하는 경향이 있었다.³⁵⁾ 하지만 2011년 개정후에는 제3자효가 인정되지 않기 때문에

33) 中山信弘 외 2인 編, 전거서, 297면. 대법원 2012. 1. 19. 선고 2009후2234 전원합의체 판결도 “관련 확정 심결의 등록이라는 우연한 사정에 의하여 심판청구인이 자신의 고유한 이익을 위하여 진행하던 절차가 소급적으로 부적법하게 되는 것으로 헌법상 보장된 국민의 재판청구권을 과도하게 침해할 우려가 있다”고 판시하였다.

34) 特許庁, “無効審判の確定審決の第三者効の在り方について(資料 2)”, 3면, (https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/document/seisakubukai-29-shiryu/02.pdf), 검색일: 2020. 10. 28.

35) 飯島歩, “確定した有効審決の一事不再理効の客観的範囲と特許権侵害訴訟における無効主張の可否に関する — 「美容器」事件知財高裁判決について”, *イノベンティア*·

이와 달리 해석할 여지가 있는 것으로 여겨졌고,³⁶⁾ 오히려 제3자효 배제로 인한 반복된 분쟁의 방지를 위한 고려, 즉 분쟁의 일회적 해결이 중시되어야 한다는 것이었다.

이러한 개정법에 따른 해석 방향의 선회는 법원의 판결을 통해 구체화되었는데, 상표등록무효에 관한 「KAMUI」事件³⁷⁾에서 지적재산고등재판소는 2011년 개정법에서 일사부재리 효력의 제3자효가 폐지되어 당사자 간(참가인 포함)의 분쟁의 일회적 해결을 실현하는 것이 취지에 부합하는 것이라고 판시하였다. 그리고 이후 특허무효심결에 대한 취소소송 관련 「ロータリー ディスクタンブラー錠及び錠」 사건³⁸⁾에서도 동일한 취지로 판시하였는데, 제167조의 취지에 대해 “배타적 독점권인 특허권의 유효성에 대해 서로 다른 판단이 내려질 우려 및 분쟁이 반복되지 않도록 특허무효심판의 일회적 분쟁 해결을 도모하기 위해 당사자 및 참가인에 대하여 일사부재리 효과가 미치는 것으로 해석된다. … ‘동일사실 및 동일증거’를 좁게 해석하는 것은 분쟁의 반복 방지의 관점에 비추어 타당하지 않다”고 판시하였다.

한편, 일사부재리의 효력이 침해소송에도 미치는지에 대해서는 명문 규정이 없는데, 이와 관련하여 지적재산고등재판소는 2018년 「美肌ローラ」 사건³⁹⁾에서 일사부재리의 취지는 분쟁의 일회적 해결을 실현하는 것에 있고 이는 무효심판청구절차 내에만 한정되지 않는다고 하면서, 일사부재리에 의해 특허무효심판을 청구할 수 없는 당사자가 특허권침해소송에서 동일사실 및 동일증거에 기하여 무효주장을 하는 것은 특단의 사정이 없는 한 소송상 신의칙에 반하는 것으로서 허용되지 않는다고 판시하였다. 그리고 2019년 6월 26일 지적재산고등재판소는 「美容器」 사건⁴⁰⁾에서도 같은 취지의 판시를

リーガル・アップデート, 2019. 8. 9. <<https://innoventier.com/archives/2019/08/8993>>, 검색일: 2020. 10. 28. 이러한 제한적 해석에 관한 대표적인 사례로 東京高判昭和44年6月28日行裁集20卷5・6号813頁酸化澱粉液の製造法事件, 最一判平成12年1月27日民集54卷1号69頁クロム酸鉛顔料事件을 소개하고 있다.

36) 中山信弘, 전거서, 272면.

37) 知財高判平成26年3月13日平成25年(行ケ)第10226号.

38) 知財高判平成28年9月28日平成27年(行ケ)第10260号.

39) 知財高判平成30年12月18日平成29年(ネ)第10086号.

하면서, 침해소송과 심결은 다른 절차로서 침해소송에서 특허의 무효를 주장할 기회를 보장해야 한다는 주장을 배척하였다. 즉, 일사부재리 원칙의 근거로 특허무효를 구하는 이익과 특허권의 안정에 대한 균형이라는 종전의 판단 기준을 배제하고, 분쟁의 일회적 해결을 근거로 제시하였는데 이와 같이 분쟁의 일회적 해결을 강하게 지향하는 것은 최근 지적재산고등재판소의 두드러진 경향으로서 동 판결도 그러한 경향에 따른 것으로 이해된다.⁴¹⁾ 한편, 「美容器」사건의 판결 다음날 선고된 「薬剤分包用ロールペーパー」 사건⁴²⁾에서는 특허법 제167조에 규정하고 있는 ‘당사자 및 참가인’뿐만 아니라, 무효심판의 청구인으로서 당사자와 동일시할 수 있는 지위에 있는 침해소송의 당사자도 동일사실 및 동일증거에 기하여 무효주장을 하는 것은 허용되지 않는다고 판시하였다.

(3) 일사부재리 원칙의 해석 방향

일사부재리 원칙의 주된 취지를 특허권의 대항을 받는 제3자 보호에 중점을 둘 것인지 아니면 특허권자가 반복적으로 심판청구에 대응해야 하는 점을 방지하여 특허권의 안정을 도모하는 것에 중점을 둘 것인지에 따라 동 제도에 대한 해석방향이 달라질 수 있다. 기본적으로는 양자의 조화를 꾀하는 것이 동 제도의 취지에 맞는 것으로 이해되는데, 일본에서는 2011년 법 개정을 통해 제3자효를 배제하면서 전자보다는 후자, 즉 분쟁의 일회적 해결을 도모하는 것을 강조하고 있다.⁴³⁾ 이와 달리 우리나라의 경우 아직 제3자효가 인정되고 있기 때문에 일본의 해석 방향을 그대로 받아들이기에는 어려움이 있다. 이러한 취지에서 제3자의 보호도 중요하지만, 특허권자가 몇 번이라도 동일한 무효심판청구에 응하지 아니하면 아니 된다는 점도 간과할

40) 平成31年(ネ)第10001号 平成31年(ネ)第10021号.

41) 飯島歩, 전제자료(주35) 참고.

42) 知財高判令和元年6月27日平成31年(ネ)第10009号.

43) 加藤 幹, “特許無効審判における請求人適格の審理”, 『パテント』, Vol. 72 No. 7 (2019), 90면에서는 그와 같은 전제하에, 청구인 적격이 없다는 이유로 각하한 심결에 대해서도 ‘동일사실 및 동일증거’에 관하여 일사부재리 효력을 인정할 수 있다고 한다.

수 없으므로 양자의 이익균형을 고려한다면 특허법 제163조의 규정은 나름 대로의 합리성이 있다는 견해⁴⁴⁾도 수긍되는 점이 있다.

이와 같이 일사부재리 원칙은 제3자의 보호 및 분쟁의 일회적 해결을 통한 특허권의 안정을 조화시키는 것에 동 제도의 취지가 있다고 할 것이고, 제3자효가 배제되게 되면 이중 후자인 분쟁의 일회적 해결이 강조될 수 있을 것이다. 그리고 이러한 주관적 범위에 대한 논의는 객관적 범위인 동일사실 및 동일증거에 대한 해석에도 영향을 미치게 되어, 제3자효가 인정되면 동일 사실 및 동일증거를 좁게 해석하고,⁴⁵⁾ 제3자효가 부정되면 동일사실 및 동일증거를 넓게 해석하는 것이 타당할 수 있다. 또한 주관적 범위의 문제가 객관적 범위의 해석론에 영향을 미치는 것과 마찬가지로, 동 규정의 판단기준 시점이나 일사부재리 원칙 위반에 대한 하자치유의 범위 등에 대한 해석에 있어서도 고려될 수 있어야 할 것이다.

결국 제3자의 심판청구 또는 재판청구가 제한되지 않도록 하면서 분쟁의 일회적 해결을 도모하는 것이 중요하기 때문에 이러한 방향으로 해석론을 전개해 나갈 필요가 있고, 그러한 관점에서 대법원이 국민의 재판청구권 보장을 근거로 하여 일사부재리 원칙의 판단기준 시점을 심판청구 시로 판시한 것,⁴⁶⁾ 그리고 이러한 판시는 선행 심결의 확정을 판단하는 기준 시점이 생점이 된 사안에서 특허법상 일사부재리 원칙의 대세효로 제3자의 권리 제한을 최소화하기 위하여 부득이하게 선행 심결의 확정과 관련해서만 그 기준 시점을 심결 시에서 심판청구 시로 변경한 것이라고 판시한 것⁴⁷⁾은 타당

44) 권택수, 전계논문(주14), 150면 주9).

45) 대법원 2012. 1. 19. 선고 2009후2234 전원합의체 판결(위 규정은 일사부재리의 효력이 미치는 인적 범위에 관하여 “누구든지”라고 정하고 있어서 확정 등록된 심결의 당사자나 그 승계인 이외의 사람이라도 동일사실 및 동일증거에 의하여 동일심판을 청구할 수 없으므로, 함부로 그 적용의 범위를 넓히는 것은 위와 같이 국민의 재판청구권의 행사를 제한하는 결과가 될 것) 참고.

46) 대법원 2012. 1. 19. 선고 2009후2234 전원합의체 판결. 일본 최고재판소가 기존의 판례를 변경하여 일사부재리의 판단시점을 청구시점으로 본 것도 구 일본 특허법상 제3자효가 인정된다는 점을 고려하여 그 불합리를 최소화하기 위한 엄격해석에 따른 것인 점에 대해서는 中山信弘・小泉直樹 編, 전계서, 2826-2827면 참고.

47) 대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후11360 판결, 대법원 2020. 4. 29. 선고 2016후2317 판

하다. 나아가 이러한 해석 방향에 의하면 선행 확정 심결이 있는 이후 다시 심판청구가 제기되었는데 동일사실 및 동일증거라고 하여 심결각하된 후 심결취소소송을 제기하여 취소소송 단계에서 새로운 주장이나 증거를 제출하면, 각하심결을 취소하고 본안 판단을 하는 것이 심판청구인 등 제3자도 보호하면서 분쟁의 일회적 해결을 도모하는 취지에 부합하는 것으로 이해된다.⁴⁸⁾ 그런 점에서 이 부분에 대해 심결 시를 기준으로 한다고 본 대상 판결에 대해서는 의문의 여지가 있고, 또한 그 결론에 대한 근거도 설득력이 있다고 보이지 않는다. 대상 판결의 근거가 타당한지와 관련하여 심결취소소송의 심리범위에 대해 먼저 살펴본 후 대상 판례에 대해 살펴보기로 한다.

III. 심결취소소송에서의 심리 범위와 일사부재리 위반의 하자 치유 가부

1. 행정소송의 종류 및 취소소송의 심리 범위

행정소송은 개인의 권리(법률상 이익)의 구제를 주된 내용으로 하는 주관적 소송과, 개인의 권리·이익이 아니라 행정법규의 적정한 내용의 보장을 주된 내용으로 하는 객관적 소송으로 구분할 수 있고, 주관적 소송은 항고소송과 당사자소송으로, 객관적 소송은 민중소송과 기관소송으로 구분된다.⁴⁹⁾ 우리 행정소송법 제3조에서는 행정소송의 종류를 항고소송, 당사자소송, 민

결. 대상 판결의 해당 부분 판시 내용에 대해서는 후술하는 IV-1. 참고.

48) 일사부재리 원칙의 제도적 취지로서 ‘분쟁의 일회적 해결’은 동일사실 및 동일증거에 기한 중복 심판을 배제하는 것이어서, 확정 심결 이후의 새로운 심판 청구의 허용범위에 대해 적용될 문제가 아니라고 주장할 수도 있다. 하지만 일사부재리 제도가 분쟁의 일회적 해결을 위한 것이라면, 확정 심결 이후의 심판 청구 및 심결에 대한 불복의 허용범위에 대해서도 동일한 원칙이 적용되어야 함이 타당하다. 즉, 분쟁의 일회적 해결을 위해 존재하는 일사부재리 제도로 인해 확정 심결 이후의 분쟁이 오히려 반복된다면 제도적 취지에 반하는 것이다.

49) 홍정선, 『신행정법특강』, 제16판, 박영사, 2017, 544-545면.

중소송, 기관소송의 4가지로 구분하고 있고, 제4조에서는 항고소송을 다시 취소소송, 무효 등 확인소송, 부작위위법확인소송으로 구분하고 있다.

특허법상 심결취소소송은 행정소송법상 항고소송 중 취소소송에 해당하는데, 취소소송에 대한 판례의 법리를 살펴보면 취소소송의 소송물과 관련하여 “취소판결의 기판력은 소송물로 된 행정처분의 위법성 존부에 관한 판단 그 자체에만 미치는 것이므로 전소와 후소가 그 소송물을 달리하는 경우에는 전소 확정판결의 기판력이 후소에 미치지 아니한다.”고 하고,⁵⁰⁾ “과세 처분취소소송의 소송물은 그 취소원인이 되는 위법성 일반이라고 할 것”이라고 판시하고 있어⁵¹⁾ 취소소송의 소송물을 ‘처분의 위법성 일반’으로 보는 통설을 따르고 있다. 특히 과세처분취소소송의 소송물에 관해서는 ‘과세단위에 대한 정당한 세액의 객관적 존부’라고 하는데, 이는 과세단위별로 별개의 과세처분이 되고 그 각 과세처분에서 부과된 세액의 정당성은 곧 그 과세처분의 위법성 일반의 문제이므로, 일반적인 취소소송의 소송물과 동일한 이해라고 해석된다.⁵²⁾ 그리고 처분사유의 사후변경이 가능한지에 대해 학설 상으로는 견해 대립이 있는데, 판례는 “행정처분의 취소를 구하는 항고소송에 있어서, 처분청은 당초 처분의 근거로 삼은 사유와 기본적 사실관계가 동일성이 있다고 인정되는 한도 내에서만 다른 사유를 추가하거나 변경할 수 있다”고 하여 통설과 같이 제한적으로 긍정하는 입장이다.⁵³⁾

한편, 취소소송의 대상이 되는 처분의 위법성 판단의 기준시점에 대해 판결시기준설, 처분시기준설, 원칙적으로 처분시를 기준으로 하고 예외적으로 계속효 있는 행위의 경우 판결시를 기준으로 한다는 절충설의 견해대립이 있다.⁵⁴⁾ 판례는 “행정소송에서 행정처분의 위법 여부는 행정처분이 있을 때의 법령과 사실상태를 기준으로 판단하여야 하고, 처분 후 법령의 개폐나 사

50) 대법원 1996. 4. 26. 선고 95누5820 판결.

51) 대법원 1989. 4. 11. 선고 87누647 판결.

52) 박정훈, “취소소송의 소송물에 관한 연구 — 취소소송의 관통개념으로서의 소송물 개념의 모색”, 『법조』 제49호 제7호(통권 제526호)(2000), 103면.

53) 대법원 2003. 12. 11. 선고 2001두8827 판결.

54) 홍정선, 전계서, 656-657면.

실상상태의 변동에 의하여 영향을 받지 아니한다”고 하여 처분시기준설을 따르고 있다.⁵⁵⁾

취소소송의 심리범위와 관련하여서는 원고는 전심절차에서 주장하지 아니한 공격방어방법을 소송절차에서 주장할 수 있고 법원은 이를 심리하여 행정처분의 적법 여부를 판단할 수 있는 것이므로,⁵⁶⁾ 원고가 전심절차에서 주장하지 아니한 처분의 위법사유를 소송절차에서 새롭게 주장하였다고 하여 다시 그 처분에 대하여 별도의 전심절차를 거쳐야 하는 것은 아니라고 한다.⁵⁷⁾ 그리고 행정소송법 제26조 후단은 “법원은 … 당사자가 주장하지 아니한 사실에 대하여도 판단할 수 있다”고 규정하고 있는데, 판례에 의하면 이와 같이 당사자가 주장하지 않은 사실에 대해 판단할 수 있는 범위는 “일건 기록에 나타난 사실”이라고 한다.⁵⁸⁾

2. 심결취소소송에서의 심리 범위

특허심판원의 심결에 대한 취소소송 절차에서의 심리 범위와 관련하여 심결 당시에 주장하지 않았던 사실을 어느 범위까지 심리 대상으로 할 수 있을지에 대해서는 국가별 심결취소소송의 구조에 따른 차이가 있는데,⁵⁹⁾ 우리나라의 법 체계와 유사한 일본의 경우 종래 무제한설, 제한설(실질적 증거법칙설, 동일법조설, 동일사실·동일증거설), 개별적 고찰설 등의 견해대립이 있었고, 1976년 최고재판소는 심결취소소송의 심리범위를 심판절차에서 심리

55) 대법원 2016. 7. 14. 선고 2015두4167 판결, 대법원 2005. 4. 15. 선고 2004두10883 판결.

56) 대법원 1987. 5. 26. 선고 86누136 판결(원심이 이 사건 행정소송에서 처음으로 나온 원고의 주장사실 즉 이 사건 과세처분에는 과세절차상의 하자가 있다는 원고의 주장사실을 심리하여 이 사건 과세처분의 위법여부를 판단한 조치는 정당하고 논지는 이유 없다).

57) 대법원 1999. 11. 26. 선고 99두9407 판결, 대법원 1996. 6. 14. 선고 96누754 판결, 대법원 1988. 2. 9. 선고 87누903 판결, 대법원 1984. 6. 12. 선고 84누211 판결.

58) 대법원 1989. 8. 8. 선고 88누3604 판결.

59) 미국의 CAFC는 사후심의 역할을 하여 특허청의 사실인정은 명백하게 잘못된 것이 없는 한 이를 존중하고 있으며, 이와 달리 독일의 연방특허법원은 심리범위에 제한을 두지 않고 있다는 점에 대해서는 이두형, “심결취소소송의 소송물과 심리범위”, 『특허소송연구』, 제2집(2001), 29-31면 참고.

판단된 특정의 무효원인에 한한다고 하는 제한설 중 동일사실·동일증거설을 따랐다.⁶⁰⁾

우리나라의 경우 특허법원의 실무는 원칙적으로 무제한설을 적용하여 심사·심판단계에서 제출하지 아니하였던 어떠한 주장과 자료의 제출도 허용하고 있으나,⁶¹⁾ 거절사정 불복심판의 심결취소소송에서 피고는 심사·심판의 단계에서 제출하지 아니하였던 주장 및 자료의 제출을 제한하고 있다.⁶²⁾ 우리 대법원도 “심판은 특허심판원에서의 행정절차이며 심결은 행정처분에 해당하고, 그에 대한 불복의 소송인 심결취소소송은 항고소송에 해당하여 그 소송물은 심결의 실체적, 절차적 위법성 여부라 할 것이므로 당사자는 심결에서 판단되지 않은 처분의 위법사유도 심결취소소송단계에서 주장·입증할 수 있고 심결취소소송의 법원은 특별한 사정이 없는 한 제한 없이 이를 심리·판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있는 것이며 이와 같이 본다고 하여 심급의 이익을 해한다거나 당사자에게 예측하지 못한 불의의 손해를 입히는 것이 아니다.”고 하거나,⁶³⁾ “거절결정 불복심판 청구를 기각하는 심결의 취소소송에서 특허청장은 거절결정의 이유와 다른 새로운 거절이유에 해당하지 않는 한 심결에서 판단되지 않은 것이라고 하더라도 심결의 결론을 정당하게 하는 사유를 주장·입증할 수 있다.”고 판시하고 있다.⁶⁴⁾⁶⁵⁾

60) 最高裁昭和51・3・10判決, 民集30卷2号79頁[メリヤス編機], 이에 대한 자세한 소개는 中山信弘・小泉直樹 編, 전게서, 2924-2931면; 이두형, 전게논문, 20-29면; 특허법원 지적재산소송 실무연구회, 『지적재산소송실무』, 제3판, 박영사, 2014, 98-101면 참고.

61) 권택수, 전게논문(주12), 129면.

62) 이두형, 전게논문, 45면.

63) 대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후11360 판결, 대법원 2002. 6. 25. 선고 2000후1290 판결.

64) 대법원 2004. 7. 22. 선고 2004후356 판결, 대법원 2003. 2. 26. 선고 2001후1617 판결.

65) 거절결정 불복심판의 심결취소소송에서만 일정한 제한을 가하는 이유는 특허법 제63조 제1항에서 “심사관은 제62조의 규정에 의하여 특허거절결정을 하고자 할 때에는 그 특허출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다.”고 규정하고 있고, 특허법 제47조 제2항 2 내지 4호에서 특허출원인은 거절이유통지에서 정한 의견서 제출기간 내에 또는 거절결정에 대한 심판청구일로부터 30일 내에 요지변경을 하지 아니하는 범위 내에서 보정을 할 수 있도록 되어 있기 때문에, 만약 심결취소소송 절차 중에 특허청이 새로운 증거자료를 제출하면서 당해 특허출원에 대한 거절결정 불복심결의 정당성을 주장할 수 있고, 또한 특허법원이 이에 기초

심판 단계에서 판단받지 않은 사실 주장 등을 제한 없이 취소소송 단계에서 심리할 수 있다는 점에 대해서는 특히 일사부재리 원칙의 적용범위가 ‘동일사실 및 동일증거’로 제한되는 점에서 의문이 제기될 수도 있는데,⁶⁶⁾ 다만 심결취소소송이 행정소송법상 항고소송인 취소소송에 해당하고 그러한 취소소송에서의 심리 범위에 관한 확립된 법리, 관련 분쟁의 일회적 해결, 당사자의 심급의 이익을 해하거나 예측하지 못한 불의의 손해를 입히는 것이 아닌 점, 오히려 제한설을 취하여 새로운 주장이 나올 때마다 심결취소소송을 기각하여 다시 심판절차를 진행하도록 하는 것이 당사자 보호에 부합하지 않을 수 있다는 점 등을 고려해 볼 때 무제한설이 타당하다고 볼 수 있다.

3. 요건 흠결을 이유로 한 각하 심결에 대한 취소소송에서의 하차치유 거부

민사소송에서 소송요건 존재의 표준시는 사실심의 변론종결 시이고,⁶⁷⁾ 판례도 같은 취지로 판시하고 있다.⁶⁸⁾ 행정소송에 관하여 행정소송법에 특별

하여 원고(출원인)의 심결취소소송을 기각한다면 출원인은 특허법에서 정한 의견서 및 보정서의 제출 기회를 박탈당하기 때문이다. 구대환, “심결취소소송의 심리범위와 기술심리관의 역할”, 『법제연구』 제37호(2009), 273면. 한편, 이러한 판례의 태도는 앞서 본 행정소송에서 기본적 사실관계가 동일성이 인정되는 한도 내에서만 처분청이 다른 사유를 추가하거나 변경할 수 있다는 판례(대법원 2003. 12. 11. 선고 2001두8827 판결)와 유사한 취지로 이해할 수 있을 것이다.

66) 일본의 최고재판소가 제한설을 취하는 이유 중 하나도 일사부재리의 적용범위가 동일사실 및 동일증거에 미친다는 점이다(最高裁昭和51・3・10判決, 民集30卷2号79頁[メリヤス編機]의 판시 내용 중 “法一一七条が「特許若ハ第五十三条ノ許可ノ効力…ニ関スル確定審決ノ登録アリタルトキハ何人ト雖同一事實及同一証拠ニ基キ同一審判ヲ請求スルコトヲ得ス」と規定しているのも, 一このような手続構造に照応して, 確定審決に対し, そこにおいて現実に判断された事項につき対世的な一事不再理の効果を付与したものと考えられる” 부분 및 해당 판시에 대한 설명으로 이두형, 전게논문, 26면 이하참고). 이와 유사한 취지로 무제한설을 비판하는 우리나라의 견해로는 구대환, 전게논문, 289-290면 참고.

67) 이시윤, 『신민사소송법』, 제11판, 박영사, 2017, 216면; 최성호, “2013년 민사소송법 중요 판례”, 『인권과정의』, 제440호(2014), 204면.

68) 대법원 2010. 3. 25. 선고 2009다95387 판결(종중이 비법인사단으로서 당사자능력이 있느냐의 문제는 소송요건에 관한 것으로서 사실심의 변론종결시를 기준으로 판단하여

한 규정이 없는 사항에 대해서는 민사소송법의 규정이 준용되는바(행정소송법 제8조 제2항), 따라서 행정소송에서도 요건은 사실심의 변론종결 시까지 구비하면 되는 것으로 해석된다.⁶⁹⁾ 이러한 해석기준은 심결취소소송에서도 마찬가지로 적용되어야 할 것이고, 따라서 요건 흠결을 이유로 한 각하심결의 취소소송 단계에서 하자가 치유되었다면 취소소송을 기각할 것이 아니라 심결을 취소한 후 본안판단에 나아가는 것이 타당하다.

이에 대해서는 특허심판원 심결의 취소소송에서 심결의 위법 여부는 심결 당시의 법령과 사실상태를 기준으로 판단하여야 하고,⁷⁰⁾ 민사소송법상 항소심은 속심으로서⁷¹⁾ 실기한 공격방어방법(민사소송법 제149조)이 아닌 한 항소심에서 새로운 주장을 할 수 있고 또한 소송요건은 사실심의 변론종결 당시를 기준으로 판단하지만, 소가 부적법하다고 각하한 제1심 판결을 취소하는 경우에는 항소법원은 사건을 제1심 법원에 환송하는 것이 원칙이므로(민사소송법 제418조 본문), 심결취소소송을 담당하는 법원으로서 심급 제도를 전제로 한 필수적 환송이 불가능하기 때문에 심결 당시를 기준으로 하여 심결의 적법성을 판단해야 한다고 주장할 수도 있을 것이다. 하지만 민사소송법 제418조 본문의 필수적 환송 규정은 심급의 이익을 보호하기 위한 규정 인바,⁷²⁾ 동조 단서에서는 본안 판결을 할 수 있을 정도로 심리가 된 경우 또는 당사자의 동의가 있는 경우에는 필수적 환송의 예외를 인정하고 있으며, 판례는 우리 민사소송법이 항소심의 구조에 관하여 기본적으로 사후심제가 아닌 속심제를 채택하고 있는 만큼 심급제도의 유지나 소송절차의 적법성의 보장이라는 이념이 재판의 신속과 경제라는 민사소송제도의 또 다른 이념에

야 하는 것이다).

69) 홍정선, 전제서, 647면.

70) 대법원 2004. 11. 12. 선고 2003후1420 판결, 대법원 2002. 4. 12. 선고 99후2211 판결.

71) 대법원 1996. 4. 9. 선고 95다14572 판결(항소심은 속심으로서 제1심에서의 당사자의 주장이 그대로 유지되므로, 항소심에서 항소이유로 특별히 지적하거나 그 후의 심리에서 다시 지적하지 않는다 하더라도 법원은 제1심에서의 주장을 받아들일 수 있음은 당연하고, 이를 들어 직접주의나 변론주의의 원칙에 어긋난다거나 불의타를 가한 것이라 할 수는 없다).

72) 대법원 1980. 3. 11. 선고 79다1611 판결 참고.

항상 우선한다고 볼 수는 없다고 하면서 원심이 제1심에서 변론 없이 한 판결을 취소한 후 사건을 환송하지 않고 직접 다시 판결하였다고 하여 거기에 심급의 이익에 관한 법리를 오해한 잘못이 없다고 하였다.⁷³⁾ 이와 같이 민사소송에서도 필수적 환송을 제한적으로 인정하고 있다는 점에 나아가, 심결 취소소송과 특허심판원의 심결 사이에는 민사소송법상의 심급 구조가 존재하지 않는 점,⁷⁴⁾ 우리 대법원이 이러한 취지에서 심결 당시에 주장하지 않은 새로운 사실을 심결취소소송 단계에서 주장하여 이를 심리의 대상으로 하더라도 심급의 이익을 해하는 것이 아니라고 판시하고 있는 점,⁷⁵⁾ 일사부재리 위반을 이유로 한 각하심결에 대한 취소소송 단계에서 새로운 주장을 하는 경우에만 이와 달리 판단할 이유는 없는 점 등을 고려해 볼 때, 일사부재리 위반을 이유로 한 각하심결의 취소소송 단계에서도 새로운 주장이나 증거 제출을 할 수 있고 이 경우 일사부재리 위반의 하자는 치유된다고 보는 것이 타당할 것이다.

또한 특허무효심판 등의 심판 사건에서 이해관계인에 해당하는지 여부는 심결 시를 기준으로 판단해야 한다는 판례의 태도⁷⁶⁾를 고려해 볼 때 심결 시를 기준으로 일사부재리에 해당하는지 여부를 판단하는 것이 타당하다는 주장도 있을 수 있으나, 해당 사건의 원심은 이해관계인에 해당하는지 여부는 사실심 변론종결 당시를 기준으로 판단하여야 한다고 보았고,⁷⁷⁾ 비록 대법원에서는 심결 시라고 하였지만 대상 사건에서는 어느 시점에 의하든 상관 없이 이해관계인에 해당하는 것으로 판단되어 논의의 실익이 크지 않았던 점, 심결 당시에는 이해관계인에 해당하지 않았다가 사실심 변론종결 시에 이해관계인에 해당하게 된 경우에도 동일한 결론을 취할 것인지는 단정

73) 대법원 2013. 8. 23. 선고 2013다28971 판결.

74) 특허법원 지적재산소송 실무연구회, 전거서, 6면(특허심판과 심결취소소송은 법원의 제1심과 제2심처럼 심급적으로 연계되어 있는 것이 아니므로, 특허심판절차에서 한 주장이나 제출한 자료를 심결취소소송에서 원용할 수 없고, 소송절차에서 별도의 주장과 자료제출이 필요하다).

75) 대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후11360 판결, 대법원 2002. 6. 25. 선고 2000후1290 판결.

76) 대법원 2006. 9. 14. 선고 2005후3291 판결.

77) 특허법원 2005. 10. 27. 선고 2005허5020 판결.

할 수 없는 점,⁷⁸⁾ 가사 그렇다 하더라도 일사부재리 원칙의 경우 앞서 본 제도상의 특수성을 고려하여 심판청구인 및 특허권자를 보호하면서도 분쟁의 일회적 해결을 기하는 방향으로 해석할 필요가 있으며 이해관계인 등에 대한 형식적 판단과 달리 새로운 사실을 주장하고 이를 심리의 대상으로 할 수 있는지의 문제로서 심결취소소송에서의 심리범위에 관한 문제와 본질적으로 다르지 않다는 점⁷⁹⁾ 등을 고려해 볼 때 위 대법원 판례가 대상 판결에 대한 근거가 되기는 어렵다고 판단된다.⁸⁰⁾

IV. 대상 판결에 대한 검토

1. 판례의 태도

제3자가 피고를 상대로 제기한 무효심판청구가 특허심판원의 기각 심결(2014. 9. 23.), 특허법원의 취소소송 기각 판결(2015. 10. 8.) 및 대법원의 상고기각(2016. 3. 25.)에 의해 확정된 후 원고는 피고를 상대로 무효심판청구(2017. 8. 25.)를 제기하였다. 이에 대해 특허심판원이 일사부재리 원칙 위반을 이유로 심판청구를 각하하자 원고가 심결취소소송을 제기하면서 심결 당시에는 주장하지 않았던 신규성 부정 및 기재불비의 하자를 주장하였다. 이

78) 이러한 점에서 추후 심결취소소송에서의 소의 이익의 판단 시점에 대한 연구도 필요하다고 생각된다.

79) 앞서 본 바와 같이 일본에서 일사부재리 원칙이 침해소송 단계에서도 적용된다고 보는 주된 근거 중 하나가 심결 또는 취소소송 단계에서 충분히 주장하고 다룰 수 있었음에도 이를 침해소송 단계에서 다투는 것은 신의칙에 반한다는 것인데, 그렇다면 기왕 제기된 심판청구 단계에서 새로운 사실이나 증거 제출의 기회를 충분히 보장하는 것(따라서 심결취소소송 단계에서도 그 기회를 충분히 부여하는 것)이 타당할 것으로 생각된다.

80) 대상 판결의 원심은 대법원 2012. 1. 19. 선고 2009후2234 전원합의체 판결을 근거로 하여 판시하였고, 대상 판결도 심결취소소송에서의 심리범위에 관한 대법원 2002. 6. 25. 선고 2000후1290 판결, 대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후4410 판결만 근거로 설시하였을 뿐, 이해관계인 여부 등 소의 이익의 판단 시점에 관한 판례는 따로 제시하지 않았다.

에 대해 원심⁸¹⁾은 “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 없다. ③ 예비적으로 위와 같은 새로운 무효사유를 판단하더라도 이유 없다.”고 판단하였는데, 대법원은 “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 것이어서 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.”고 하면서 이 사건 심판청구가 동일한 사실·증거에 기초한 것이어서 일사부재리 원칙에 위배되는지는 심결 시를 기준으로 판단하여야 하고 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 잘못이나, 이 사건 심결에 대한 취소소송에서 새로운 무효 사유가 주장되었다고 해서 이를 이유로 각하 심결을 취소하지 않고 원고 청구를 기각한 원심의 결론은 옳다고 판시하였다.⁸²⁾

81) 특허법원 2018. 7. 26. 선고 2018허1523 판결.

82) 대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후11360 판결.

2. 대상 판결에 대한 의문

원심은 2009후2234 판결을 근거로 제시하면서 일사부재리의 판단시점은 심판청구 시이므로 심결취소소송 단계에서 새로운 주장을 하더라도 주장 자체로 이유 없다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에 대해서는 2009후2234 판결이 일사부재리 원칙의 확장 해석을 경계하기 위한 취지에서의 판시라는 점⁸³⁾에서 동 판결을 잘못 적용한 것이 아닌가 하는 의문이 있다. 원심 판단을 충실히 따르게 되면 심판청구 당시를 기준으로 동일사실 및 동일증거에 해당하는지 여부를 판단하게 되어 심판청구 후 심결 시까지 새로운 사실이나 증거를 제출할 수 없다는 결론에 이르게 되어 부당하고, 또한 본 사안에서와 같이 일사부재리 원칙의 하자 치유를 원천적으로 봉쇄하여 분쟁의 일회적 해결에 반하는 결과에 이르기 때문이다. 그러한 관점에서 대상 판결이 2009후2234 판결의 취지가 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 것이라고 설시⁸⁴⁾하면서 원심의 잘못을 지적한 것은 앞서 보았던 일사부재리 원칙의 획일적인 적용에서 오는 불합리를 시정하기 위한 합리적인 해석방향으로 이해된다.

이에 반해 대상 판결이 나아가 “일사부재리 원칙 위반을 이유로 등록무효 심판청구를 각하한 심결에 대한 취소소송에서 심결 시를 기준으로 동일사실과 동일증거를 제출한 것인지를 심리하여 일사부재리 원칙 위반 여부를 판단하여야 한다. 이때 심판청구인이 심판절차에서 주장하지 않은 새로운 등

83) 일사부재리의 효력이 미치는 인적 범위에 관하여 “누구든지”라고 정하고 있어서 확정 등록된 심결의 당사자나 그 승계인 이외의 사람이라도 동일사실 및 동일증거에 의하여 동일심판을 청구할 수 없으므로, 함부로 그 적용의 범위를 넓히는 것은 위와 같이 국민의 재판청구권의 행사를 제한하는 결과가 될 것이다.

84) 대상 판결 이후에 선고된 대법원 2020. 4. 29. 선고 2016후2317 판결에서도 같은 취지로 판시하면서, 특허심판원에 계속 중인 심판에 대하여 동일한 당사자가 동일한 심판을 다시 청구한 경우 후심판이 중복심판청구 금지에 위반되는지 판단하는 기준 시점은 후심판의 심결 시라고 하였다.

록무효 사유를 주장하는 것은 허용되지 않는다.”고 판단한 것은 앞서 본 제도 취지에 따른 해석 방향과 심결취소소송에서의 심리 범위에 비추어 의문이다. 심판청구인의 이익을 보호하면서도 분쟁의 일회적 해결을 기한다는 점에서 당해 심판 절차에서 새로운 사실이나 증거의 제출 기회를 충분히 보장해 주는 것이 타당하고, 심결취소소송 단계에서 심리 범위가 제한되지 않는다는 점을 고려해 볼 때 각하심결 이후 취소소송 단계에서 새로운 주장을 할 수 있는 것으로 보아야 한다.

한편, 판례는 위와 같은 판단의 근거로 “심판청구인은 심판청구서를 제출한 후 그 요지를 변경할 수 없으나 청구의 이유를 보정하는 것은 허용된다(특허법 제140조 제2항 참조)”라고 하고 있는데, 동 규정이 일사부재리 원칙에 대한 특유한 규정이 아닐뿐더러, 심판 단계에서 적용되는 규정이어서 취소소송 단계에서의 심리 범위에 대한 근거 규정이 될 수 없다. 만약 판례의 결론이 설득력을 가지기 위해서는 일사부재리 원칙의 취지를 고려하여 심결취소소송의 심리범위와 소송요건 구비의 판단기준 시점에 관한 법리와 달리 해석해야 하는 논거를 제시했어야 할 것이나, 이에 대해서는 달리 언급하지 않고 앞서 본 바와 같이 심판 청구에 대한 판단 기준 시기를 실시한 다음 오히려 “심판은 특허심판원에서의 행정절차이며 심결은 행정처분에 해당하고, 그에 대한 불복의 소송인 심결취소소송은 항고소송에 해당하여 그 소송물은 심결의 실체적·절차적 위법 여부이므로, 당사자는 심결에서 판단되지 않은 처분의 위법사유도 심결취소소송단계에서 주장·입증할 수 있고, 심결취소소송의 법원은 특별한 사정이 없는 한 제한 없이 이를 심리·판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있으며, 이와 같이 본다고 하여 심급의 이익을 해한다거나 당사자에게 예측하지 못한 불의의 손해를 입히는 것이 아니다(대법원 2002. 6. 25. 선고 2000후1290 판결, 대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후4410 판결 등 참조).”고 한 다음 이와 같은 결론에 이르고 있는바, 2007후4410 판결 등의 판시 내용은 심결취소소송의 심리범위와 관련하여 무제한설을 따르는 것이어서, 판례의 결론과 반대되는 판단(즉, 심결취소소송에서 새로운 주장을 하여 일사부재리 위반의 하자를 치유할 수 있다는 것)의 근거로 더 적합한게 아닌가

생각된다.

무엇보다도 판례의 결론에 의하면 심판청구 후 심결시까지 제출하지 않았던 새로운 사유를 심결취소소송 단계에서 주장하고 판단받을 수 있는 기회가 원천봉쇄되어 결국 당사자는 심결 이후에 새로운 사유를 발견하더라도 심결취소소송을 제기하지 못하고 새로운 심판청구를 해야 되는 결론에 이르게 되는데, 이는 심판청구인의 이익 보호 뿐만 아니라 분쟁의 일회적 해결을 통한 특허권자의 보호라는 취지에도 맞지 않는다. 일사부재리의 요건으로서 동일사실 및 동일증거의 의미에 대해 판례가 일응의 기준을 제시해 주고 있지만,⁸⁵⁾ 각 사안에서 이에 해당하는지의 판단이 명확하지만은 않기 때문에⁸⁶⁾ 새로운 심판청구를 하는 당사자의 입장에서는 심결 시에 비로서 동일사실 및 동일증거에 해당하는지 여부를 알게 되는 경우도 충분히 상정할 수 있다. 이러한 경우 심판청구인에게 심결취소소송에 의한 불복이 아닌 새로운 심판청구를 하도록 하는 것이 과연 일사부재리 원칙의 취지에 부합하는 것인지 의문이다.⁸⁷⁾ 오히려 일본이 특허법 개정을 하여 제3자효를 배제한

85) 대법원 2006. 5. 26. 선고 2003후427 판결, 2005. 3. 11. 선고 2004후42 판결, 대법원 2001. 6. 26. 선고 99후2402 판결 등.

86) *メリヤス編機 사건*에 대한 1976년 최고재판소 판결 이후 最高裁昭和55・1・24判決, 民集34卷1号80頁[食品包装容器] 판결에서는 심리대상이 되는 공지기술의 범위에 심판 대상이 되었던 공지기술의 의미를 확정하기 위해 필요한 공지기술이 포함된다고 판시하였는데, 이러한 두 판결 이후 새로운 증거의 제출이 허용되는지 여부를 기술수준형, 보강형, 특허성 본질형, 추가형, 비기술형 등 5가지로 분류하여 특허성 본질형과 추가형은 허용되지 않고 나머지 3가지 유형의 경우 새로운 증거로의 제출이 원칙적으로 허용된다고 설명하는 견해로 高橋正憲, “審決取消訴訟における新証拠提出範囲の検討: 裁判例の類型的整理”, 『知的財産法政策学研究』, Vol.44(2014), 221-232면 참고. 동일사실에 대한 판단뿐만 아니라 동일증거에 대한 판단도 쉽지 않다는 것을 잘 보여 주는 것이다.

87) 참고로 중복심판청구에의 해당 여부가 문제된 사안에서 대법원 2020. 4. 29. 선고 2016후2317 판결은 “중복심판청구 금지는 동일 당사자에 의한 심판청구권 남용을 방지함으로써 심결의 모순·저촉을 방지하고 심판절차의 경제를 꾀하기 위한 것이어서, 일사부재리 원칙과 일부 취지를 같이하지만 그 요건 및 적용범위에 차이가 있으므로, 후심판이 중복심판청구에 해당하는지 여부까지 위 전원합의체 판결을 들어 후심판 청구시를 기준으로 판단할 것은 아니”라고 판시하여 중복심판청구제도의 취지를 고려한 판단을 하였는데, 일사부재리 원칙에 대해서도 제도적 취지를 충분히 고려하여 선행 심결의 확정시기에 대한 판단과 새로운 심판 청구에 있어 새로운 사실 및 증거의 제출 가능시기를 구분하여 판단할 필요가 있었지 않았나 생각된다.

중요한 근거 중 하나가 “비록 무효심판은 직권으로 심리되지만, 청구인의 주장 여하에 따라 결론이 바뀔 가능성도 있는데, 전 심결이 확정되었다는 이유만으로 제3자의 심판 청구를 제한하는 것은 불합리하다”는 것이었고,⁸⁸⁾ 그로 인해 동일사실 및 동일증거에 대한 판단도 제한적으로 해석하여 새로운 심판 청구를 가급적 허용해 주는 방향으로 해석해 왔는데 이러한 점에 우리나라의 심결취소소송의 심리범위 법리를 함께 고려해 본다면, 심결취소소송 단계에서 새로운 주장이나 증거 제출을 하지 못하도록 하는 것은 설득력이 떨어진다고 판단된다.

결국 심결 당시에는 동일사실 및 동일증거에 의한 심판 청구로 인정되어 각하되었다 하더라도, 그 각하심결에 대한 취소소송 단계에서 새로운 사실이나 증거를 제출할 수 있고 그와 같이 취소소송 단계에서 새로운 사실이나 증거가 제출되면 적법한 심판 청구로 보아 법원에서 본안에 대한 판단을 하는 것이 제도적 취지에 부합한다고 할 것이다.⁸⁹⁾ 그리고 심결취소소송에서의 심리범위에 대해 대법원은 심판의 형태와 무관하게 무제한설의 입장을 취하면서 다만 거절결정불복심판의 심결취소소송에서만 출원인의 방어권 보장이나 절차적 이익 보호를 위해 일정한 제한을 하고 있을 뿐이어서⁹⁰⁾ 그러한 문제가 발생하지 않는 한 결정계 심판에 대해서도 같은 기준이 적용되

88) 中山信弘・小泉直樹 編, 전거서, 2822면.

89) 대상 판결은 1번째 심결이 확정된 후 2번째 심판청구가 제기된 사안인데, 만약 1번째 심결이 확정되기 전에 2번째 심판청구가 제기되었다면 2009후2234 전원합의체 판결의 취지에 따라 일사부재리 위반 여부는 문제되지 않고, 따라서 취소소송의 심리범위에 관한 무제한설의 입장에 따라 2번째 심판청구의 취소소송단계에서 새로운 무효사유를 주장·입증할 수 있을 것이다. 그런데 1번째 심결이 확정된 후 2번째 심판청구가 제기되었다는 이유만으로 심결취소소송 단계에서의 심리 범위를 제한하는 것은 형평에 맞지 않고, 당해 절차 내에서 분쟁을 일회적으로 해결할 수 있음에도 별도의 추가 절차를 강제하는 것이 되어 일사부재리 원칙의 제도적 취지에도 배치된다고 생각된다.

90) 구대환, 전개논문, 273면. 정상조·박성수 공편, 전거서, 798면(주 119)에서는 거절결정불복심판의 심결취소소송의 심리범위에 관한 대법원 판례(대법원 2004. 7. 22. 선고 2004후356 판결, 대법원 2003. 2. 26. 선고 2001후1617 판결)와 관련하여 “많은 견해가 이를 가리켜 대법원이 위 경우에만 제한설을 취하고 있다고 설명하나, 앞에서 본 것처럼 제한설과는 다른 이유에서 심리범위를 제한하고 있는 것이므로, 제한설을 취하고 있다고 표현하는 것은 적절하지 아니하다”고 한다.

어야 할 것이다.⁹¹⁾

V. 결 론

우리 특허법 제167조에서 규정하고 있는 일사부재리 원칙은 오스트리아의 입법을 받아들인 일본법을 계수한 것이다. 그런데 동 규정은 특히 제3자에 대해서까지 심판 청구를 제한하는 것이어서 재판청구권 침해 등의 문제가 제기되었고, 이로 인해 오스트리아에서는 동 규정이 삭제되었으며, 일본은 2011년 개정을 통해 제3자효를 삭제하였다. 이에 반해 우리나라는 입법 당시의 주관적 범위와 객관적 범위가 그대로 현존하고 있어, 문제의 소지가 있고 입법적 개선 의견도 제시되어 왔다. 입법적 개선의 문제는 따로 살펴볼 필요가 있겠지만,⁹²⁾ 현행법 해석에 있어서는 이러한 동 규정의 문제점을 충분히 고려한 해석론을 전개할 필요가 있다.

일사부재리의 원칙은 특허권의 효력을 다룰 수 있는 제3자의 권리와 반복된 분쟁의 방지를 통한 특허권자의 보호를 조화롭게 해석해야 하며, 특히 제3자효가 존속하는 한 동 규정의 과도한 적용이 되지 않도록 제한적으로 해석·적용해 나가는 것이 필요하다. 그 동안 우리 대법원이 실시해 온 동일사실 및 동일증거에 대한 법리, 그리고 판단 기준시기에 대한 법리를 통해 이러한 문제의식을 충분히 이해하면서 설득력 있는 판단을 해 온 것으로 이해된다. 특히 2009다2234 판결에서 기준시점을 심판청구시로 판단하였는데 이를 형식적으로 해석·적용하게 되면 오히려 일사부재리 원칙의 확장 해석에 이르게 되는 문제가 있는바, 이에 최근의 대법원 판결에서 그러한 하급심의 판단 잘못을 지적하면서 대상 판결의 취지를 다시 한번 분명히 한 것은

91) 특허법 제163조가 적용되는 심판의 종류에 대해서는 앞서 본 주32) 참고.

92) 입법례를 참고해 보면 일사부재리 규정은 궁극적으로 폐지하는 것이 타당해 보이나, 심판 청구의 남용 방지라는 동 제도의 입법 취지와 관련 분쟁의 현실적 발생 상황을 고려할 때 현재 단계에서 바로 폐지하는 것은 시기상조가 아닐까 생각된다.

타당한 해석방향이라 할 것이다.

하지만 결론적으로 판례는 원칙론적인 법리를 실시한 후 심결 당시에 일사부재리에 저촉되는 것으로 판단된 경우 이후 심결취소소송 단계에서 새로운 주장을 할 수 없다고 한 것은 일사부재리 제도의 해석 방향과 심결취소소송의 심리범위 및 소송요건 판단시기에 관한 종래 법리에 배치되는 것으로 수긍하기 어렵다. 또한 그 결론에 이르는 논거도 설득력이 떨어지고 오히려 새로운 주장에 따른 하자 치유가 가능하다는 주장에 부합하는 판례들을 참고로 인용하고 있을 뿐이다. 일사부재리 원칙의 적용시점과 관련하여 심판 청구 시인지 심결 당시인지 여부의 문제는 앞서 지적한 바와 같이 선행 심결의 확정을 어느 시점으로 볼 것인지의 문제일 뿐이고, 대상 판결의 사안에서와 같이 일사부재리에 위반되는 동일사실 및 동일증거에 해당하는지의 문제와는 구분할 필요가 있다. 이러한 판단을 전제로 하여 심판청구인을 보호함과 아울러 반복된 분쟁을 미연에 방지하여 분쟁의 일회적 해결을 통한 특허권자의 보호도 도모하는 제도 취지를 고려해 볼 때, 일사부재리 위반을 이유로 한 심결의 취소소송 단계에서 새로운 주장이나 증거의 제출을 제한할 이유는 없다고 판단된다. 향후 이에 대한 추가적인 논의들을 통해 판례의 변경이나 법 개정에 대한 검토가 이루어질 필요가 있을 것이다.

참고문헌

〈단행본(국내 및 동양)〉

- 이시윤, 『신민사소송법』, 제11판, 박영사, 2017.
- 정상조 · 박성수 공편, 『특허법 주해 II』, 박영사, 2010.
- 특허법원 지적재산소송 실무연구회, 『지적재산소송실무』, 제3판, 박영사, 2014.
- 홍정선, 『신행정법특강』, 제16판, 박영사, 2017.
- 中山信弘, 『特許法』, 第二版, 弘文堂, 2012.
- 中山信弘 외 2인 編, 『특허판례백선』, 비교특허판례연구회 역, 제3판, 박영사, 2005.
- 中山信弘 · 小泉直樹 編, 『新・註解特許法(中卷)』, 第2版, 青林書院, 2017.

〈학술지(국내 및 동양)〉

- 구대환, “심결취소소송의 심리범위와 기술심리관의 역할”, 『법제연구』, 제37호 (2009).
- 권택수, “일사부재리의 원칙”, 『특허소송연구』, 제1집(2000).
- _____, “특허심판에서의 일사부재리의 원칙-특허법원의 창설과 관련하여”, 『법조』, 제48권 제7호(1999).
- 김현호, “일사부재리의 원칙 및 심판의 비용”, 『발명특허』, 제35권 제4호(405호) (2010).
- 박정훈, “취소소송의 소송물에 관한 연구 — 취소소송의 관통개념으로서의 소송물 개념의 모색”, 『법조』, 제49호 제7호(통권 제526호)(2000).
- 이두형, “심결취소소송의 소송물과 심리범위”, 『특허소송연구』, 제2집(2001).
- 최성호, “2013년 민사소송법 중요 판례”, 『인권과정의』, 제440호(2014).
- 加藤 幹, “特許無効審判における請求人適格の審理”, 『パテント』, Vol. 72 No. 7(2019).
- 高橋正憲, “審決取消訴訟における新証拠提出範囲の検討: 裁判例の類型的整理”, 『知的財産法政策学研究』, Vol.44(2014).
- 瀧川 毅一, “オーストリア特許法における一事不再理規定の廃止”(三宅正雄先生喜寿記念), 『特許争訟の諸問題』, 発明協会(1986).
- 牧野利秋, “無効審判の確定審決の第三者効の廃止”, 『特許研究』 No.52(2011)(<https://www.inpit.go.jp/content/100186522.pdf>).
- 飯島歩, “特許無効審判における一事不再理”, 『知的財産法政策学研究』, Vol.16 (2007).

〈인터넷자료〉

飯島歩, “確定した有効審決の一事不再理効の客観的範囲と特許権侵害訴訟における無効主張の可否に関する — 「美容器」事件知財高裁判決について”, イノベンティア・リーガル・アップデート, 〈<https://innoventier.com/archives/2019/08/8993>〉, 검색일: 2020.10.28.

特許庁, “無効審判の確定審決の第三者効の在り方について(資料2)”, 〈https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/document/seisakubukai-29-shiryu/02.pdf〉, 검색일: 2020.10.28.

The Hearing Scope of a Lawsuit for Cancellation of a Decision on the Grounds for Breach of Non Bis in Idem

Kang, Myungsoo

Article 163 of the Patent Act is the acceptance of Japanese law provisions that counted Austrian legislation. The rule was abolished in Austria due to the Constitutional Court's unconstitutional decision, and Japan excluded the third effect by revising the law in 2011. However Korea has reached the present subjective scope and objective scope without any actual changes from the time of legislation. The recent Supreme Court Decision 2018Hu11360 stated that the standard for judging of the non bis in idem principle is at the time of the trial ruling, and that new claims in the lawsuit for cancellation are not allowed. The purpose of the principle of non bis in idem and an efficient resolution of relevant dispute, there is no reason to deny such new claims in the lawsuit. Considering unlimited hearing scope of revocation action of administrative decision and the supreme court decision regarding the final and conclusive of the preceding ruling is a request the administrative trial is inevitably set only to minimize the limitation of the rights of third parties, new facts or evidence should be submitted in the lawsuit for cancellation of a decision on the grounds for breach of non bis in idem.

Keyword

non bis in idem, same facts, same evidence, a final and conclusive trial ruling, revocation action of administrative decision