
특허의 중복심판

이 미 옥*

목 차

- I. 서론
- II. 중복심판의 성립요건
 - 1. 중복심판의 의의
 - 2. 구체적 성립요건
 - 3. 중복심판의 효과
- III. 관련 사례
 - 1. 서설
 - 2. 사안의 개요
 - 3. 사안에 대한 검토
- IV. 결론

* 특허청 행정사무관, 변호사

초록

특허법은 남소 및 심결 간 모순·저족을 방지하기 위한 목적으로 중복심판을 금지하면서 그 성립요건을 별도로 규정하는 대신 중복제소에 관한 민사소송법 제 259조를 준용하도록 하고 있다. 민사소송에서 중복제소는 당사자의 동일, 소송물의 동일, 전소의 계속 중에 후소를 제기하였을 것을 요건으로 하는데, 현재 실무는 위 요건에 따라 당사자의 동일 및 심판물의 동일을 엄격하게 해석하고 있다. 그러나 이와 같은 해석은, 확정심결에는 민사소송의 확정판결과 달리 대세적 효력이 있다는 점, 심판물도 심판의 종류에 따라서는 청구취지뿐 아니라 청구이유까지 고려하여 특정할 필요가 있다는 점 등 특허심판의 특성이 전혀 반영되지 아니한 것이어서 재검토되어야 한다.

왜냐하면, 확정심결은 제3자에게도 효력이 미치므로 비록 당사자가 동일하지 아니하더라도 심판물이 동일하기만 하면 심결 간 모순·저족이 발생하기 때문이다. 따라서 중복심판의 성립요건으로 당사자의 동일을 요할 것은 아니다. 또한, 일사부재리는 동일사실 및 동일증거만을 요건으로 하므로 청구이유가 다른 경우에는 심결 간 모순·저족이 발생하지 아니할뿐더러 당사자계심판에 대한 심결취소소송의 심리범위에는 아무런 제한을 두고 있지 아니한바 이러한 사정을 고려하여 심판물을 특정하여야만 심결 간 모순·저족의 방지라는 중복심판금지의 입법취지에 부합함과 더불어 당사자의 심판청구권을 지나치게 제약하지 않게 되기 때문이다. 이러한 관점에서 결정계심판은 청구취지만 동일하면 심판물이 동일하다고 보나, 당사자계심판은 청구취지뿐 아니라 청구이유까지 동일하여야만 심판물이 동일하다 할 것이다. 예컨대, 특허무효심판은 특허법 제133조 제1항 각호마다 그리고 제1호는 같은 호 안에서의 사유라도 해당 법규정에 의하여 심판물이 달라지는 바, 청구이유가 특허법 제29조 소정의 진보성 결여로서 동일한 경우에는 비록 비교대상발명이 다르더라도 심판물은 동일하다고 본다. 한편, 전 심판의 계속은 중복심판을 금지한 입법취지에 비추어 특허법원 및 대법원에 계속된 경우까지 포함하여 넓게 해석함이 타당하다.

주제어

심결취소소송, 특허심판, 중복심판

I. 서론

특허심판 및 그 심결취소소송에 관한 특허법원의 전속관할 사건은 특허법이 위 사건에 관한 쟁송절차에 민사소송법의 규정을 준용하는 경우에도 특허법원과 특허심판원의 존립근거 및 권한에 차이가 있다는 점, 양 기관 간에 심급적 연계가 전혀 없다는 점, 특허심판의 심리에는 직권주의가 가미되어 있다는 점 및 심결취소소송은 행정소송이라는 점 등의 이유로 인하여 그 특수성에 맞게 준용의 범위 내에서 변경 내지 수정하여¹⁾ 적용할 필요가 있는바, 중복심판의 성립요건이 그 가운데 하나라는 것이 필자의 소견이다.

특허법은 남소방지와 심결 간 모순·저촉을 피하기 위하여 중복심판을 금지하면서, 그 성립요건을 별도로 규정하는 대신 중복제소에 관한 민사소송법 제259조를 준용하도록 하고 있다. 그런데 확정심결 및 심결취소소송에 대한 확정판결은 민사소송법상의 확정판결과 달리 대세적 효력이 있고, 심판물은 청구취지만으로 특정된다는 심판물이론을 그대로 적용하는 경우 일사부재리나 기속력에 저촉되지 아니함에도 중복심판으로 각하하게 되는 불합리가 발생할 뿐 아니라 그렇다고 하여 일사부재리와 마찬가지로 동일사실 및 동일증거를 요건으로 판단하는 경우 당사자계심판사건에 대한 심결취소소송의 심리범위에 무제한설을 채택한 결과 중국적으로는 심결 간 모순·저촉이 발생할 수 있다는 점에서 문제되므로, 중복심판에 해당하는지를 판단함에 있어서는 이와 같은 사정을 고려하여 그 성립요건을 검토하여야 한다. 그러나 현재 특허법원이나 특허심판원에서의 실무는 당사자의 동일을 엄격하게 판단하고 심판물의 동일에 대하여도 그 구체적 기준을 판시한 예를 찾아볼 수 없는바, 이러한 해석은 재검토되어야 한다.²⁾ 따라서 이하에서는 이와 같은 관점에서 중복심판의 성립요건에 대하여

1) 지원림, 민법강의, 제8판, 홍문사, 2010, 30면.

2) 특허법원 지적재산소송실무연구회, 지적재산소송실무, 박영사, 2010, 44면 “다만, 민사소송법 259조의 중복제소금지는 기판력의 객관적 범위 및 시적 범위와 관련된 소송물 이론을 제소단계에서도 관철하여 모순되는 판결을 방지하기 위한 것인 반면, 특허심결에는 기판력이 인정되지 않고 일사부재리와 기속력이 문제될 뿐이어서 청구취지가 동일하더라도 청구의 이유가 다른 경우에는 일사부재리나 기속력에 저촉되지 않게 되는데, 청구의 이유가 다르더라도 청구취지만 동일하면 모두 동일한 심판물로 보는 심판물 이론을 그대로 적용하여, 중복심판금지에 저촉되는 것으로 볼 수 있을지 심도있는 검토와 입법적 고찰이 필요

차례로 살펴보고자 한다.

Ⅱ. 중복심판의 성립요건

1. 중복심판의 의의

특허법 제154조 제8항은 특허심판에 관하여 민사소송법 제259조를 준용하도록 규정하고 있는데, 민사소송법 제259조는 중복된 소제기의 금지에 관한 규정으로 그 내용은 법원에 계속되어 있는 사건에 대하여 당사자는 다시 소를 제기하지 못한다는 것이다. 따라서 이미 계속된 동일 사건에 대하여는 다시 심판을 청구할 수 없도록 하고 있는바, 이를 강학상 중복심판청구의 금지라 한다. 이와 같은 경우에도 심판청구를 허용하게 되면 쟁송제도의 남용에 해당할뿐더러 특허심판원 및 당사자에게 시간, 노력, 비용을 이중으로 낭비시키는 것이어서 소송경제상 바람직하지 아니하고 심결 간 모순·저촉을 초래할 우려가 있기 때문이다. 특허법 제154조 제8항은 2006. 3. 3. 법률 제7869호로 개정되면서 신설된 것인데, 이로써 중복된 심판청구의 경우 소권의 남용에 관한 법리 및 중복제소금지에 관한 민사소송법의 일반 법리에 따라 심판각하로 처리하던 기존의 심판 실무관행이 입법적으로 뒷받침되게 되었다.³⁾

2. 구체적 성립요건

1) 문제점

민사소송에서 중복제소는 그 요건으로 당사자의 동일, 청구의 동일, 전소의

할 것으로 생각된다.”라고 하여 중복심판의 성립요건으로 심판물 이론을 적용하는 것에 대한 의문을 제기하고 있다.

3) 특허청, 심판편람, 제9판, 2009, 184면, 조문별 특허법해설, 2007, 364면, 개정 이전의 심결을 살펴보면 특허법상의 명문규정이 없다는 이유로 중복제소금지 원칙을 적용하는 것이 부적절하다고 본 심결(88당 605)도 있기는 하나, 대부분의 심결에서는 아래 각주 4) 99허833 판결을 근거로 민사소송법상의 중복제

계속 중에 후소를 제기하였을 것을 들고 있는데, 특허법원이나 특허심판원에서 의 실무^{4,5)}는 확정심결 및 심결취소소송의 확정판결이 갖는 대세적 효력이나 심판물의 동일성에 대한 구체적 고찰 없이 위 요건을 엄격하게 적용하여 중복심판 여부를 판단하고 있다. 이와 같은 적용은 중복심판을 금지하는 입법취지에 반하는 결과를 가져오거나 당사자의 심판청구권을 지나치게 제약하는 결과를 초래하는바, 준용의 범위 내에서 중복심판의 성립요건에 대하여 구체적으로 살펴 본다.

2) 당사자의 동일

(1) 민사소송법상 중복제소에 있어 당사자의 동일 요건 및 그 판단기준

민사소송법상 중복제소에 해당하기 위해서는 원칙적으로 전후 양소의 당사자가 동일할 것을 요한다.⁶⁾ 다만, 전후 양소의 당사자가 동일하지 아니하더라

소금지에 관한 법리를 인용하여 중복심판 여부를 판단하였다[90당1128, 95당680, 2000당1637, 2001당243(병합), 2003당2702 등].

4) “나아가 이 사건 전의 심판청구 사건과 이 사건 심판청구 사건이 동일 사건인지 여부에 대하여 보건대, 소극적 권리범위확인심판 사건에서 당사자와 등록고안, 확인대상고안이 동일하다면 동일한 사건이라고 할 것이고, 이 사건 심판청구 사건과 이 사건 전의 심판청구 사건은 당사자와 등록고안이 각각 동일하므로 확인대상고안의 동일 여부에 따라 동일 사건인지 여부가 결정될 것이므로, 위 두 사건에서 확인대상고안이 동일한지 여부에 대하여 본다.”(특허법원 2009. 10. 23. 선고 2009허3251 판결), “따라서 양 고안은 동일한 것이라고 할 것이므로, 이 건 심판청구는 동일 당사자 간에 동일한 사안을 중복하여 청구한 것으로서 그 흠결을 보정할 수 없는 것이어서 부적법하다고 할 것인 바, 피고의 나머지 주장에 대한 판단에 들어갈 필요없이 이 건 심결은 이와 결론을 같이하여 정당하고 이에 반하는 원고의 주장은 이유 없다 할 것이다.”(특허법원 1999. 1. 15. 선고 99허833 판결) 등.

5) “이 사건 무효심판 청구가 중복심판청구에 해당하기 위해서는 이전 무효심판 청구와 ‘당사자가 동일하고, 청구(소송물)이 동일하며, 전 청구의 계속 중에 후 청구를 제기하였을 것’이라는 요건을 충족하여야 할 것이므로”(2007당2344), “특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호) 제154조 제8항이 준용하는 민사소송법 제259조는 “동일한 사건에 대하여 당사자는 다시 소를 제기하지 못한다.”고 규정하고 있고, 그 요건으로는 첫째, 당사자가 동일하고, 둘째, 청구(소송물)가 동일하여야 하며, 셋째, 전소의 계속 중에 후소를 제기한 경우이며, 동일 당사자 간에 동일 사안을 중복 청구한 것은 그 흠결을 보정할 수 없는 부적법한 청구로 보아 특허법 제142조의 규정에 의하여 각하한다.”(2007당327), “이 건 심판청구 전인 2006. 2. 24. 피청구인에 의하여 청구된 2006당482 심판사건은 이 건 등록고안의 청구항에 대한 적극적 권리범위확인심판이고, 그 확인대상고안이 이 건 심판의 확인대상고안과 동일한 것이라 판단된다. 따라서 이 건 심판청구 중 청구항에 대한 심판청구는 동일 당사자 간에 동일한 사건을 중복하여 청구한 것으로 그 흠결을 보정할 수 없는 부적법한 청구라 하겠으므로 실용신안법 제56조에서 준용하는 특허법 제142조의 규정에 의하여 각하됨을 면할 수 없는 것이라 하겠다.”(2006당486) 등.

6) 이시윤, 신민사소송법, 제5판, 박영사, 2010, 251면.

도 후소의 당사자가 기판력의 확장으로 전소 판결의 효력을 받게 될 경우⁷⁾에는 당사자가 동일하다고 보는데,⁸⁾ 이와 같이 당사자의 동일을 요하고 기판력을 받는지 여부를 그 판단기준으로 하는 이유는 기판력의 주관적 범위가 제한적이기 때문에 전후 당사자가 동일하거나 기판력의 확장으로 판결의 효력을 받는 관계가 아니라면 중복제소를 금지하는 목적의 하나인 판결의 모순·저촉이라는 문제가 발생할 여지가 없기 때문이다.

(2) 특허심판에 있어 당사자의 동일 여부

그런데 확정심결 및 심결취소소송에 대한 확정판결의 효력은 어떠한가? 특허법 제163조에 의하면 심결이 확정된 때에는 그 심결이 각하심결인 경우를 제외하고는 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다고 규정하고 있으며, 행정소송법 제29조에 의하면 처분 등을 취소하는 확정판결은 제3자에 대하여도 효력이 미친다고 규정하고 있다. 즉, 확정심결이나 심결취소소송에 대한 확정판결의 효력은 당사자뿐 아니라 제3자에게도 미친다.⁹⁾ 위와 같은 이유로 특허심판은 전후 양 심판의 심판물이 동일하기만 하면 비록 당사자가 동일하지 아니하더라도 심결 간 모순·저촉이 발생할 수밖에 없기 때문에, 원칙적으로 중복심판에 해당하기 위하여 당사자의 동일을 요할 것은 아니다.¹⁰⁾

예컨대, AI물건을 발명으로 하는 특허발명의 구성요소 일부를 제조하여 완제

7) 민사소송법 제218조.

8) 나아가 채권자 대위소송의 기판력은 채무자가 대위소송 계속중임을 알았는지 여부를 불문하고 미친다는 전제에서, 채권자의 대위소송 계속 중 채무자가 제3 채무자를 상대로 제소를 하는 때에도 중복제소에 해당한다고 보는 것이 다수설이고, 판례 역시 이와 같은 경우 후소를 중복제소에 해당한다고 하나 다만, 채무자가 채권자 대위소송이 계속중임을 알았을 것을 요한다는 점에서만 요건을 달리하는바, 전후 양소의 당사자가 동일하지 아니하여도 중복제소라는 점에서는 견해가 같다.

9) 특허법원 지적재산소송실무연구회, 상게서, 125면, “심결에 있어서의 일사부재리의 효력은 특허심결이 행정처분적 성질 및 공익적 성질이 있음을 고려하여 특허법 제163조의 법문 그대로 당사자뿐만 아니라 제3자(당해 권리의 승계인도 포함)에게도 그 효력이 인정된다.”

10) 민사소송법상 중복제소에 해당하기 위하여는 당사자가 동일하여야 함이 원칙이고 기판력이 확장되어 판결의 효력을 받는 경우 당사자가 동일하지 아니하여도 되는 것이 예외임에 반하여, 특허심판에 있어 중복심판에 해당하기 위하여는 당사자가 동일하지 아니하여도 됨이 원칙이고, 청구인격적으로 인하여 당사자가 동일하여야 하는 경우가 예외라는 점에서 양자의 차이가 있다고 본다.

품(특허발명물)을 생산하는 B에게 공급하는 자가 이해관계인으로서 특허권자인 갑을 피청구인으로 하여 갑의 특허발명은 비교대상발명 a와 대비하여 진보성이 없어 무효사유에 해당한다는 이유로 특허무효심판을 청구(전심판)하여 그 심판 계속 중, B가 다시 갑을 피청구인으로 하여 전심판과 동일한 인용으로서 갑의 특허발명에 무효사유가 있다는 이유로 특허무효심판을 청구(후심판)하였다고 하자. 여기에 당사자의 동일이라는 중복제소의 요건을 그대로 적용하게 되면 전후 양 심판의 당사자는 동일하지 않기 때문에, 후심판은 중복심판에 해당하지 않게 된다. 그렇게 되면 전심판과 후심판은 각각 별도로 판단 받게 되므로 상호 모순된 결론이 내려질 가능성이 있다. 그러나 비교대상발명을 동일하게 하는 하나의 특허발명에 대한 진보성 판단이 단지 당사자가 다르다는 이유로 달라져서는 아니 됨은 누가 보아도 명백하다. 어느 특허발명이 무효인지 여부는 특정 비교대상발명과의 관계나 특허발명에 대한 등록결정이 있기까지의 일련의 절차 내에 존재하는 객관적인 사실 그 자체에서 정해지는 것이지 당사자와의 관계에서 정해지는 문제는 아니기 때문이다. 그러므로 비록 전심판과 후심판의 청구인이 서로 달라 당사자가 동일하지 아니하더라도 양 청구의 심판물만 동일하다면 중복심판에 해당한다고 보아야 한다.¹¹⁾ 이와 같은 논리는 권리범위확인심판에도 그대로 적용되는바, 전후 양 심판의 특허발명과 확인대상발명이 각 동일하다면 당사자의 동일 여부가 중복심판의 성립에 아무런 장애가 되지 않음은 무효심판의 경우와 마찬가지로 다.

다만, 특허법 제132조의3의 거절결정불복심판이나 제139조 제3항의 고유필수적 공동심판과 같이 특허법에 청구인적격이나 피청구인적격을 일정한 범위의 자로 제한하고 있어 중복심판이 성립하기 위해서는 당사자 일방의 동일이 전제되는 경우도 있다. 그러나 이러한 제한은 심판의 이익이 인정되는 자가 매우 제한적이거나 공유자 간에 구구한 심결이 나는 것을 방지하기 위한 등 별개의 목적 때문에 그러한 것이지 위 심판사건의 확정심결이나 심결을 취소하는 확정판결에 대세적 효력이 없어서 그러한 것은 아니므로 넓은 의미에서 중복심판에 해

11) 중복심판과 관련된 심·판결례를 살펴 보면, 당사자의 동일 여부(당사자가 동일한 경우가 대부분이었으므로 당사자의 동일이라는 요건을 엄격하게 적용하였어도 문제될 것은 별로 없었다)보다는 심판물의 동일 여부가 쟁점인 사건이 대다수인 것으로 보인다.

당하기 위한 요건으로 당사자의 동일을 요하지 않는다는 원칙에서 벗어나는 경우는 아니다.¹²⁾ 이와 같이 청구인적격이나 피청구인적격을 제한하고 있음에도 전심판의 청구인이 피청구인적격이 없는 자를 상대로 심판을 청구하였다면 전심판은 피청구인적격의 흠결로 각하될 것이어서 후심판은 중복심판의 문제가 남지 않게 된다. 가사 후심판의 심결시를 기준으로 전심판이 계속중이어서 후심판이 중복심판으로 각하되더라도 결국 각하심결로 확정되는 전심판에는 일사부재리의 효력이 발생하지 아니하므로 후심판의 청구인은 다시 동일한 심판을 청구할 수 있다.

이상과 같이 일정한 예외(엄밀히 말하면, 그것은 청구인적격의 문제이지 중복심판의 성립요건의 문제는 아니다)가 있기는 하나 원칙적으로 중복심판에 해당하기 위하여 당사자의 동일은 요구되지 아니하는바 이와 달리 당사자의 동일을 엄격히 요하는 실무상의 법해석은 재고를 요한다.¹³⁾

3) 청구(심판물)의 동일

(1) 심판물의 개념

민사소송에 있어서 소송의 객체를 소송물이라 하며, 소송물은 심판대상의 특정, 중복제소 여부, 처분권주의 위반 여부, 기판력의 범위 등과 관련하여 특히 문제되는바, 이에 대응하여 특허심판단계에서의 심판의 대상을 실무상 심판물이라고 한다. 특허심판에 있어서도 심판대상의 특정, 중복심판의 여부, 일사부재리의 효력범위 등과 관련하여 심판물의 동일 여부를 판단할 필요가 있으므로 민사소송에서와 마찬가지로 심판물은 중요한 의의를 가진다.

12) 마찬가지로 통상실시권허여심판은 청구인에게 통상실시권을 허여하는 것을 목적으로 하는 심판이므로, 중복심판에 해당하기 위하여는 당사자의 동일이 전제되어야 한다.

13) 실무는 당사자가 동일하여야 한다는 전제에서 당사자의 동일을 엄격하게 요하고 있는바(특허법원 2009. 10. 23. 선고 2009허3251 판결, 1999. 1. 15. 선고 99허833 판결, 2006당415 등 다수, 특히 위 2006당415는 무효심판에 관한 사건으로 비교대상발명이 사실상 동일함에도 전후 심판청구인이 각 별개의 법인이라는 이유로 중복심판에 해당하지 아니한다 하였고, 결론적으로 이 사건에서 전후 심결은 동일 비교대상발명에 대한 동일 특허발명의 무효여부를 달리 판단하였는데 이에 대하여는 55면 이하에서 자세히 살펴볼 것이다) 그 근거가 무엇인지 의문이라 하지 않을 수 없다.

(2) 심판물의 특징에 관한 일반적 논의

심판물의 특징에 대한 일반적 견해는, 심판을 청구하는 자는 청구의 취지 및 그 이유를 기재한 심판청구서를 특허심판원장에게 제출하여야 하는데, 청구의 취지는 요지를 변경하지 아니하는 범위 내에서만 보정이 가능하나 청구의 이유는 제한 없이 보정이 가능한 점, 당사자가 신청하지 아니한 청구의 취지에 대해서는 직권심리할 수 없으나 당사자가 신청하지 아니한 이유에 대해서도 직권심리할 수 있는 점, 심판청구는 상대방의 동의를 얻어 심결이 확정될 때까지 취할 수 있는데, 2 이상의 청구항에 대하여 무효심판 또는 권리범위확인심판을 청구한 때에는 청구항마다 취할 수 있는 점 등에 비추어, 심판물은 심판청구의 취지만에 의해 결정되고, 심판청구의 이유에 기재된 개개의 무효나 취소사유는 공격방법에 불과하다고 한다.¹⁴⁾

(3) 중복심판에 있어 심판물의 특징에 대하여

① 문제점

심판물의 특징에 대한 일반적 견해는 청구취지만 동일하면 청구이유가 다른 경우에도 모두 동일한 심판물로 보는 것이나, 일사부재리의 효력은 그 요건을 동일사실 및 동일증거에 의한 심판청구로 보기 때문에 청구취지가 동일하더라도 청구이유가 다른 경우에는 일사부재리에 위배되지 않게 되어 심결 간 모순·저촉이라는 문제가 발생하지 아니하므로 중복심판으로 각하할 이유가 없게 된다. 더구나 이 견해는 예컨대, 무효심판이기만 하면 그 구체적 청구이유가 특허법 제133조 제1항 각호의 어느 사유에 해당하는지를 불문하고 심판물이 동일하다고 보게 되므로 동일의 범위가 너무 넓어 당사자의 심판청구권을 지나치게 제

14) 특허법원 지적재산소송실무연구회, 상게서, 45-48면, 이와 같은 관점에서 이 견해는 구체적으로 특허에 관한 등록무효심판·권리범위확인심판 사건, 상표에 대한 등록무효심판사건은 청구항 또는 지정상품별로 심판물을 구성한다고 하고, 특허에 관한 거절결정불복심판·정정심판·정정청구 사건 및 상표에 대한 권리범위확인심판·거절결정불복심판은 청구항이나 지정상품별로 심판물을 구성하는 것이 아니라 심판 청구 대상이 된 청구항 또는 지정상품 전체로서 심판물을 구성한다고 하여 심판 종류별로 심판물의 특징에 대하여 고찰하고는 있으나, 청구항이나 지정상품은 청구취지의 내용이 되므로 결국 청구취지만에 의하여 심판물이 특정된다고 하는 논지에서 벗어나는 것은 아니다.

약하다는 점에서도 심판물 특정의 기준으로 삼기에 적합하지 않다.

한편, 중복심판의 입법취지에 비추어 일사부재리의 요건에 따라 동일사실 및 동일증거가 아니라면 심판물이 다르다고 보는 경우도 중국적으로는 심결 간 모순·저축을 초래할 수 있다는 점에서 심판물 특정의 기준으로 삼기에 적절하지 아니하다. 왜냐하면, 실무상 당사자계심판사건에 대한 심결취소소송은 무제한설에 따라 그 심리범위에 아무런 제한을 두고 있지 아니하므로, 예컨대 특효 무효에 대한 전 심판청구에서 비교대상발명을 a로 하여 특허발명의 진보성을 다투던 중 다시 동일 특허발명에 대하여 비교대상발명을 b로 하여 특허무효심판을 청구하였는데 심판부는 a와 b를 (일사부재리의 요건 중 하나인) 동일증거로 볼 수 없어 후심판을 중복심판으로 각하하지 아니하였으나, 전심판에 대한 심결취소소송에서 비교대상발명으로 b가 새로이 제출되었다면, 전후 양 심결 간 동일 비교대상발명에 대한 진보성 판단이 달라져 상이한 결론이 초래될 수 있기 때문이다. 따라서 이하에서는 심판의 종류 및 청구이유까지 고려함으로써 중복심판에 있어 심판물 특정에 대한 구체적 타당성을 찾아 보고자 한다.

② 결정계심판과 당사자계심판

㉠ 결정계심판에서의 심판물 특정

특허법 제63조에 의하면 심사관이 특허거절결정을 하고자 하는 때에는 거절되는 청구항을 명시하고, 그 청구항에 관한 거절이유를 구체적으로 적시하도록 하고 있으나, 거절결정불복심판의 청구에 관한 규정인 특허법 제132조의3에는 위와 같은 거절결정처분에 불복하는 경우 심판을 청구할 수 있음을 규정하고 있을 뿐 당사자계심판인 무효심판과 같이 심판청구의 구체적 사유나 일부 청구항에 대하여 불복할 수 있음을 명시하고 있지 않다. 또한, 결정계심판의 목적물인 특허를 받을 수 있는 권리는 특허로 등록된 완성된 권리가 아니어서 결정계심판은 성질상 심사관의 거절결정처분에 대한 재결처분이면서 동시에 출원발명에 대한 특허 여부를 결정하기 위한 일련의 행정처분에 속한다. 따라서 결정계심판에서의 심판물은 청구취지에 의하여 특정되고 특허법 제62조 각호의 사유는 모두 청구이유로서 위 각호의 사유에 의하여 심판물이 특정되는 것은 아니라고 볼 것이다.¹⁵⁾

㉠ 당사자계심판에서의 심판물의 특정

그러나 당사자계심판에서는 청구취지뿐 아니라 당사자가 특정한 청구이유에 의하여도 심판물이 특정된다고 본다. 왜냐하면, 비록 특허법 제159조에는 당사자나 참가인이 청구하지 아니하는 청구이유에 대하여도 심리할 수 있다고 규정하여 청구이유는 아무런 제한 없이 심판의 대상으로 할 수 있는 것으로 규정하고 있으나 ① 청구이유에 아무런 제한이 없다고 해석하는 경우에는 청구이유를 구성하는 개개의 사유가 모두 심리범위에 포함됨으로써 심판관에게 지나친 부담이 된다는 점, ② 당사자계심판의 대상이 되는 권리는 적법절차를 거쳐 성립된 유효한 권리로서 공정력을 가진다는 점, ③ 당사자계심판의 양 당사자는 대등한 지위를 가지며 형식적으로는 행정처분의 취소를 구하는 것이지만 실질적으로는 사적분쟁에 가깝다는 점,¹⁵⁾ ④ 가사 심판단계에서 다투지 아니한 사유라도 심결취소소송단계에서는 소송물의 동일성이 인정되는 범위 내에서 무제한 설에 따라 얼마든지 새로이 다룰 수 있으므로 심판단계에서 청구이유를 좁게 해석하더라도 당사자에게 불이익하다고 볼 수 없는 점 등을 종합하여 볼 때 당사자가 특정한 사유로 제한하여 해석함이 타당하기 때문이다. 다만, 이와 같이 보는 경우에도 청구이유의 동일을 어디까지로 볼 것인지는 특허법 규정, 일사부재리의 효력 및 당사자계심결취소소송의 심리범위에 대한 무제한설과 관련하여 다시 심판의 종류에 따라 논할 필요가 있다.

㉡ 당사자계심판의 종류 및 청구이유에 따른 구체적 기준

㉢ 특허 무효심판 및 권리범위확인심판

특허 무효심판이나 권리범위확인심판에서 당사자가 특정한 청구항은 청구취지를 이루는 것이므로,¹⁷⁾ 전심판이 일부 청구항에 대한 심판청구라면 전심판과 동일 청구항에 대한 후심판은 그 중복되는 청구항의 범위 내에서 중복심판에 해

15) 이와 같은 논의는 상표에 대한 거절결정불복심판의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

16) 노갑식, “심결취소소송에 있어서의 주장·입증책임”, 특허소송연구, 제4집(2008), 11면.

17) 특허무효심판에 있어 청구취지는 “특허등록 제000000호의 청구항 제1항, 제3항, 제6항, 제7항은 이를 무효로 한다.”와 같고, 권리범위확인심판에 있어 청구취지는 “확인대상발명은 특허 제000000호 청구항 제1항의 권리범위에 속하지 아니한다.”와 같이 기재된다.

당한다.

그리고 무효심판은 구체적 청구사유를 특허법 제133조 제1항에 제1호 내지 제8호로 규정하고 있는데, 각호마다 해당 법규정을 달리할 뿐 아니라 전제되는 사실도 전혀 다르므로 위 각호마다 청구이유가 다르다고 본다. 다만, 제1호는 법규정을 달리하는 여러 특허요건 흠결사유를 동시에 포함하고 있어 제2호 내지 제8호가 단일 법규정 또는 단일 법규정이 아니라도 실질상 단일 규정으로 볼 수 있는 사유를 하나의 호로 규정한 것과 구별된다. 따라서 제1호는 다시 같은 호 안에서의 사유라 하더라도 해당 법규정별로 청구이유를 달리한다고 보아야 할 것이다. 이때 제1호의 사유 가운데 특허법 제29조는 같은 규정안에 신규성과 진보성을 모두 포함하고 있고 양자는 개념상으로는 엄격히 구별되나 실질적으로는 반드시 엄격하게 구별되는 것이라고 보기 어려우며 당사자도 동일 비교대상발명과 대비하여 신규성 또는 진보성을 동시에 다투기도 하는데다가 무효심판에 대한 심결취소소송은 무제한설을 채택하고 있기 때문에 제29조도 제1호를 구성하는 나머지 사유와 마찬가지로 그 전체로서 하나의 청구이유를 구성한다고 봄이 타당하다.¹⁸⁾

위와 같은 견해에 의할 때, 무효심판의 청구이유가 특허법 제29조의 위배, 즉 신규성 또는 진보성 흠결로 동일하다면 전후 양 심판의 비교대상발명이 상호 다르더라도 심판물은 동일하다고 보게 된다. 이와 같이 보더라도 전 심판에 대한 심결이 확정된 이후에는 일사부재리에 저촉되지 않는 한도 내에서 당사자는 얼마든지 다시 후심판에서 든 비교대상발명을 이유로 무효심판을 청구할 수 있기 때문에 당사자에게 불리한 해석이라고 볼 것은 아니다. 물론 이에 대하여는 변론주의나 제도적 이유(법률심)로 인하여 더 이상 전심판에 대한 심결취소소송 절차에서는 후심판에서 든 비교대상발명이 현실적으로 판단의 대상이 될 수 없는 시점이 있기 때문에 이때에도 후심판의 청구 자체를 차단함은 부당하다는 비판이 있을 수 있다. 그러나 후심판의 심결시를 기준으로 하여 후심판에서 든 비

18) 김용진·이철남·김동준, 지적재산권심판의 신속성 및 공정성 제고를 위한 산업재산권법 법률개정방안 연구, 특허청 연구용역보고서, 2009, 제30면 이하에도 당사자계심판이 민사소송적 성질을 검유하고 있다는 특성을 고려한 입법이라 할 것이므로 특허법 제133조 제1항 각호의 사유는 해당사유마다 별개의 심판물을 구성한다고 보고 있다.

교대상발명이 전심판의 현실적인 심리대상이 될 수 없는 때에 한하여 심판물의 동일을 인정하지 않게 되면, 전심판에 대한 절차가 어느 단계에 계속중인가라는 우연한 사정에 따라 심판물의 동일 여부를 결정하게 결과가 되어 절차적 안정에 위배된다는 점에서 취할 바 아니라고 본다.

한편, 특허에 대한 권리범위확인심판에 있어 확인대상발명은 무효심판에 있어 비교대상발명과 달리 청구취지에 해당하므로¹⁹⁾ 전심판과 확인대상발명을 달리하는 후심판은 청구취지가 다른 것으로서 중복심판에 해당하지 않는다. 또한, 권리범위확인심판에서 확인대상발명이 복수인 경우 이는 확인대상발명이 특정되지 아니한 것으로 보아 청구를 각하하는 것이 실무이므로 권리범위확인심판에서는 확인대상발명이 중복되는 범위 내에서 중복심판이 성립할 여지는 없다.²⁰⁾

㉞ 상표 무효심판 및 권리범위확인심판

상표법 제71조에 의하면 상표의 무효심판은 일부 지정상품에 관하여 심판을 청구할 수 있도록 규정하고 있고 이는 청구취지를 구성하는 것이므로 지정상품이 중복되는 한도 내에서는 중복심판에 해당한다. 그러나 상표에 대한 권리범위확인심판에는 일부 지정상품에 관하여 심판을 청구할 수 있다는 규정이 없다. 따라서 상표에 대한 권리범위확인심판은 특허에 대한 권리범위확인심판의 경우와 달리 청구항의 동일 여부에 따라 중복심판 여부가 달라지지는 않는다고 본다. 그리고 확인대상표장이 청구취지를 구성하는 것은 특허에 대한 권리범위확인심판에서 확인대상발명이 청구취지를 구성하는 것과 같으므로, 전후 양 심판 청구의 확인대상표장이 다른 경우 후심판은 물론 중복심판에 해당하지 않는다.

㉟ 상표 등록취소심판

19) 앞의 각주 17) 참조.

20) 오충진, “권리범위확인심판에서 확인대상발명의 특정”, 특허소송연구, 제4집(2008), 266면 이하에서는 “이와 달리 복수의 청구항을 가진 특허발명에서 청구항마다 권리범위확인심판을 청구할 수 있도록 하고 있는 것에 비추어 보면, 복수의 확인대상발명에 대한 권리범위확인심판을 단순 병합하여 청구하는 것도 가능하다고 보는 것이 합리적이라고 생각하고, 복수의 청구항을 가진 특허발명에 대하여 각 청구항에 대응하는 복수의 확인대상발명을 특정하여 권리범위확인심판을 청구할 필요도 있을 것으로 보인다.”라고 하고 있는바, 이 견해에 의하면 확인대상발명이 중복하는 범위 내에서는 중복심판이 성립하게 된다.

그런데 상표법 제73조에 의하면 상표에 대한 취소심판은 원칙적으로 일부 지정상품에 관하여 심판을 청구할 수 있다는 규정이 없고, 단지 불사용취소심판의 경우에만 일부 지정상품에 대하여 심판을 청구할 수 있도록 규정하고 있는데, 불사용취소심판의 경우 청구인이 특정한 지정상품 가운데 1 이상의 지정상품에 대한 사용사실을 입증하는 경우에는 전체로서 청구를 기각하게 되므로 특정된 지정상품 전체를 일체로서 하나의 심판물을 형성하게 되는 것이어서 가사 후 심판청구의 지정상품과 전 심판청구의 지정상품 중 일부 중복되는 부분이 있는 경우에도 중복되는 지정상품의 한도 내에서 후 심판청구를 중복심판이라고 하여 각하할 수는 없다. 물론 불사용취소심판의 경우에는 등록취소의 요건으로 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니할 것을 요구하고 있고, 중복청구의 경우는 필연적으로 전후 양 심판청구 사이에 시간적인 간극이 있을 수밖에 없으므로 이와 같은 간극으로 인하여 전후 양 심판청구의 등록취소의 요건 충족이 서로 달라지는 경우에는 더 나아가 지정상품의 중복 여부를 살필 필요도 없이 심판물이 다르다 할 것이므로 후 심판청구는 중복청구에 해당하지 아니하게 된다.²¹⁾

㉔ 중복심판에 있어 확인대상발명의 동일 판단

권리범위확인심판의 확인대상발명은 청구취지를 구성하는 것으로서 전후 양 심판의 확인대상발명이 다른 경우는 심판물이 상이한 것으로 보아야 하는바²²⁾ 이때 확인대상발명의 ‘동일’은 어떻게 판단할 것인가도 문제된다. 중복심판을 금지하는 이유는 심결 간 모순·저촉의 방지를 심판청구단계에서도 적용하자는 데 있는 것이므로 확인대상발명의 동일은 일사부재리의 효력이 미치기 위한 요건 중 하나인 ‘동일증거’에서의 동일과 같은 평면에서 논할 수도 있다고 본다.²³⁾

이때 동일의 의미에 대하여는 여러 견해가 대립하는데,²⁴⁾ 대법원은 “일사부

21) 대법원 1993. 12. 28. 선고 93후718, 725(병합), 732(병합), 749(병합) 판결, 특허법원 2009. 12. 4. 선고 2009허7413 판결.

22) 2004후493, 최정렬, “권리범위확인심판에 관한 소고”, 특허소송연구, 제3집, 2005, 36면.

23) 일사부재리의 요건인 동일사실 및 동일증거라 함은 당해 등록권리와외의 관계에서 확정이 요구되는 구체적인 사실과 그 사실과 관련성을 가진 증거를 말하므로(대법원 2001. 6. 26. 선고 99후2402 판결 등), 권리범위확인심판에서 확인대상발명은 확정이 요구되는 사실을 뒷받침하기 위한 증거라고 할 것이다.

재리의 원칙을 규정한 구 특허법(1998. 9. 23. 법률 제5576호로 개정되기 전의 것) 제163조에 정한 동일증거에는 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거만이 아니라 그 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거가 부가되는 것도 포함하는 것이므로 확정된 심결의 결론을 번복할 만한 유력한 증거가 새로 제출된 경우에는 일사부재리의 원칙에 저촉된다고 할 수 없다.”(대법원 2003. 12. 26. 선고 2003후1567 판결)고 판시하여 위 견해 가운데 중요증거설의 입장을 취하고 있다.

그런데 중복심판에서는 전심판에 대한 심결이 아직 확정된 상태가 아니라 심판 계속중이거나 소송 계속중이어서 해당 심급에서 결론에 이르지 아니하였거나 가사 어떠한 결론에 이르렀더라도 상급심에 의하여 결론이 번복될 가능성이 있으므로 확정된 심결의 결론을 번복할 수 있는 증거라는 사정이 전제될 수 없다. 더구나 특허심판에서는 청구취지의 변경이 자유롭지 아니하므로 예외적인 경우를 제외하고는(특허법 제140조 제2항 제3호) 확인대상발명을 임의로 변경할 수도 없다.²⁴⁾ 따라서 대법원이 취하고 있는 중요증거설보다 동일의 범위를 훨씬 좁게 보아야 할뿐더러 불필요한 절차를 반복하지 않도록 하여야 한다는 중복심판의 또 다른 입법취지에도 부합하여야 하는바, 형식적으로는 다른 증거라 하더라도 실질적으로 동일한 증거인 경우(예컨대, a 간행물에 발명을 기재하여 공지한 후 이와 실질적으로 동일한 내용의 발명을 특허출원하여 b 공개공보에

24) 그 견해로는, 동일증거란 앞의 확정심결을 뒤집을 수 있을 정도로 중요한, 새로운 증거가 아닌 증거라고 해석하는 설(重要證據說), 중요증거설보다 동일증거를 좁게 해석하여, 동일증거라 함은 동일성이 있는 증거를 의미한다고 보는 설(證據同一性說), 동일증거란 문자 그대로 증거가 형식상 완전히 동일한 경우만을 가리킨다고 보는 설(形式證據說), 앞의 심판에서 이미 인정받은 쟁점에 관한 증거는 새로운 증거라도 동일증거에 해당하여 재심판을 허용되지 않으나, 앞의 심판에서 배척된 쟁점을 인정할 수 있는 성질의 증거라면, 그 증거가치의 경중을 묻지 않고 동일증거에 해당하지 않고 재심판을 허용하여야 한다는 설(爭點證據說), 동일사실과 동일증거를 서로 관련시켜서 동일법규의 구성요건사실을 증명하기 위하여 사용되는 증거인 한 증거의 내용만이 다르다고 하여도 일사부재리의 효력을 받는다고 주장하는 설(同一法內證據說) 등이 있다. 권택수, “일사부재리의 원칙”, 특허소송연구, 제1집(1999), 159면-162면 요약 재인용.

25) 확인대상발명은 청구취지를 구성하는 것이어서 심판물 특정의 기준이 되는데, 심판물과 소송물과의 관계를 하나의 심결에 하나의 소송물을 인정하는 견해에 따르면 심판물의 수에 따라 수 개의 소송물을 인정하는 견해에 따르면 확인대상발명을 달리하는 심결취소소송은 별개의 소송물이 되므로 중복심판에 있어 확인대상발명의 동일 판단에서는 심결취소소송이 심리범위에 무제한설을 취한다는 사정은 고려할 필요가 없다는 점에서도 동일의 개념은 좁게 해석하여야 한다.

공개된 경우로서 양 발명은 표현형식에만 차이가 있는 정도임이 명백한 경우)에 한하여 확인대상발명이 동일하다고 보아 후심판을 중복된 심판청구로서 각하함이 타당하다고 본다.²⁶⁾

4) 전심판의 계속 중 후심판을 청구하였을 것

전심판의 계속 중 후심판을 청구하여야 한다. 전심판의 계속을 “특허심판원의 계속”으로 좁게 해석할 것인지 “법원에서의 계속”으로 넓게 해석할 것인지에 대해서도 견해가 나뉜다.

좁게 해석할 것이라는 견해는 그 근거로 중복된 소제기의 금지에 관한 민사소송법 제259조를 준용하는 특허법 조문은 특허법의 편제상 심판에 관한 장인 제7장 중 ‘심리’에 관한 규정인 제154조인 점, 민사소송법 제259조는 “법원에 계속되어 있는 사건에 대하여 당사자는 다시 소를 제기하지 못한다.”라고 규정

26) 관련하여 몇 가지 사례를 살펴보면 다음과 같다. “특허심판원 2004당1224호 사건의 확인대상고안 설명서에는 ‘두 개의 마주보는 수직면(14, 16) 사이에서 군데군데 공조용 개구부(11)가 형성되는 구성’이 기재되어 있으나, 이 사건 확인대상고안의 설명서에는 이에 대응하는 구성이 기재되어 있지 않다. 또한, 특허심판원 2004당1224호 사건의 확인대상고안 설명서에는 “상기 제1, 제2 삽입부(20, 30)에는 양측이 경사진 다리(44)와 이들을 가운데서 연결하는 돌출부(42)로 이루어진 탄성부재(40)를 포함한다”라고 기재되어 있어 삽입부와 탄성부재의 결합관계에 관한 기술적 구성을 알 수 있다. 그러나 이 사건 확인대상고안의 설명서에는 “상기 제1 삽입레일(12)에는 탄성부재(140)가 더 설치되어 있다고 기재되어 있을 뿐, 제1 삽입레일과 탄성부재의 결합관계에 관한 기술적 구성이 나타나 있지 아니하다. 따라서, 이 사건 확인대상고안은 특허심판원 2004당1224호 사건의 확인대상고안과 기술적 구성이 상이하여 동일한 고안에 해당한다고 볼 수 없고, 결국, 이 사건 심판은 특허심판원 2004당1224호 사건과 심판의 대상이 달라 중복심판에 해당하지 아니한다.”(특허법원 2006. 7. 13. 선고 2005하5105 판결), “BPM-070 제품과 관련하여 피고가 이 사건 심판청구를 한 후에 다시 원고를 상대로 이 사건 등록디자인에 터잡아 2009당2355호로 적극적 권리범위확인심판청구를 한 사실은 당사자 사이에 다툼이 없다. 그러나 이 사건 심판청구는 2009당2355호 사건의 심판청구에 앞서는 것일 뿐만 아니라, 2009당2355호 사건의 확인대상디자인과 이 사건 심판청구의 대상이 되는 확인대상디자인은 모니터 상단의 어댑터 유무에 차이가 있는 사실은 당사자 사이에 다툼이 없어 이 사건 심판청구는 2009당2355호 사건과는 확인대상디자인을 달리하는 것이기도 한다. 따라서 이 사건 심판청구는 어느 모로 보나 중복심판청구에 해당한다고 할 수 없다.”(특허법원 2010. 12. 30. 선고 2010하6973 판결), “이 사건 심판청구 사건의 확인대상고안의 설명서에는 ‘증기드럼(10)의 하부에 설치되어 증기드럼(10) 내의 응결된 물을 외부로 배출하는 증기트랩(60)’, ‘스팀보일러(20)에 일체로 설치되고 생성된 스팀을 일정 압력으로 유지하여 증기드럼(10)으로 공급하는 감압밸브(30)’, ‘증기드럼(10)의 상부에 설치되어 증기드럼(10) 내부의 압력을 안전 상태로 유지시키는 안전밸브(70)’의 구성이 기재되어 있으나, 이 사건 전의 확인대상고안의 설명서에는 이와 같은 구성이 기재되어 있지 아니하므로, 양 사건에 있어서 확인대상고안은 동일하지 않다고 할 것이다.”(특허법원 2009. 10. 23. 선고 2009하3251 판결).

하고 있고 특허심판원과 특허법원은 속심 또는 사후심으로 이어지는 심급의 관계가 없는 점 등을 들고 있다. 이 견해에 의하면 동일한 당사자 사이의 심결취소 소송이 특허법원 또는 대법원에 계속되고 있는 동안에, 동일한 당사자 사이에 종전의 심판청구와 동일한 내용의 심판이 청구되더라도 중복심판에 해당하지 않는다고 한다.²⁷⁾

그러나 특허법이 민사소송법을 준용하는 형식을 취하고 있어 법문에 특허심판원에의 계속으로 제한하고 있는 것도 아니고, 또 전심판의 계속을 위와 같이 특허심판원에의 계속으로 제한하여 해석할 경우 특허법원이나 대법원에 전심판에 대한 취소소송이 계속된 동안, 종전의 심판과 심판물을 동일하게 하는 심판이 다시 청구된다면 전심판에 대한 심결과 모순·저촉되는 심결이 내려질 수 있으므로 중복심판을 금지하는 입법취지에 반하게 된다. 따라서 굳이 전 심판의 계속을 특허심판원에의 계속으로 한정하여 해석할 것은 아니다. 판례²⁸⁾ 역시 특허심판원에의 계속으로 한정하여 해석하고 있지 아니하다.²⁹⁾

27) 특허법원 지적재산소송실무연구회, 지적재산소송실무, 박영사, 2006, 74면, “더욱이 이전 무효심판 청구는 그 심결에 대한 불복소송을 제기하여 법원에서 심리중에 있는 것이므로, 특허심판원에 계속되어 있는 것이 아니다.”(2007당2344).

28) 특허법원 1999. 7. 15. 선고 99하833 판결, “(2) 원고는 1997. 11. 1. 별지 1. (가)호 도면 및 그 설명서에 기재된 “온수보일러용 보충수탱크”에 관한 고안(이하 ‘(가)호 고안’이라 한다)은 이 건 등록고안과 기술적 구성 및 작용효과가 상이하므로 (가)호 고안은 이 건 등록고안의 권리범위에 속하지 아니한다는 취지의 권리범위확인심판청구를 하였던 바, 특허심판원은 이를 97당1522호(후청구) 사건으로 심리하여 1998. 12. 30. 다음의 라.항과 같은 이유로 ‘이 건 심판청구를 각하한다’는 심결(이하 ‘이 건 심결’이라 한다)을 하였고, 그 등본이 1999. 1. 7. 원고에게 송달되었다.……중략……라. 이 건 심결이유의 요지, 이 건 심결은, (가)호 고안은 그 명칭이 “온수보일러용 보충수탱크”이고 (가)호 도면에도 보충수탱크만이 도시되어 있으나 (가)호 도면 설명서에는 보충수탱크가 온수보일러의 난방 회수관(배관)에 연결하여 사용하는 것이라고 기재되어 있으며, 한편 원고는 1996. 7. 16. 피고를 피청구인으로 하여, 별지 3. (나)호 고안의 도면 및 그 설명서에 기재된 온수보일러의 안전수위 조절장치(이하 ‘(나)호 고안’이라 한다)는 이 건 등록고안의 권리범위에 속하지 아니한다는 취지의 권리범위확인 심판청구를 하였던바, 특허청은 이를 96당883호(전청구)사건으로 심리하여 1997. 11. 19. “(나)호 고안은 이 건 등록고안의 권리범위에 속하지 아니한다”는 심결을 하였고 이에 피고가 항고심판을 제기하여 그 항고심판사건이 특허법원에 98하2986호 사건으로 이관되어 1998. 11. 26. 특허법원에서 “원고(이 사건에서의 피고)의 청구를 기각한다”는 판결이 선고되었는데, 원고는 이 사건 심판의 구두심리에서 위 (나)호 고안은 보충수통(보충수탱크와 같은 것임)만을 생 각했으며 배관도는 사용상태도로써 그렸다고 진술하고 있으므로 이 사건은 동일한 (가)호 고안을 대상으로 한 것이어서 위 96당883호 사건으로 심결되고 특허법원에서 98하2986호 사건으로 선고된 사건과 중복되고 그 흠결을 보정할 수 없으므로 이 건 심판청구를 각하한다고 판단하였다.” (후청구의 심결 당시인 1998. 12. 30.을 기준으로 전청구는 대법원에 계속중이었던 위 사건에서 특허심판원은 후청구가 중복 청구라는 이유로 각하하였는데, 특허법원이 위 심결이 정당하다고 하여 원고의 청구를 기각하였다).

중복심판에 해당하는지의 판단시점은 후심판의 심결 당시를 기준으로 한다.³⁰⁾ 전심판이 청구요건을 구비하지 못한 부적법한 경우라도 후심판의 심결 당시를 기준으로 각하, 취하 등에 의하여 그 계속이 소멸되지 아니하는 한 후심판은 중복심판으로서 각하된다. 만약 전심판이 이미 확정된 경우라면 그 확정의 시기가 후심판의 심판청구 당시를 기준으로 전인지 후인지를 불문하고 일사부재리의 원칙에 위배되는지 여부만 문제될 뿐이다.

3. 중복심판의 효과

심판청구가 중복되어서는 아니 된다는 점은 소극적 심판청구요건이다. 중복심판 여부는 직권조사사항이므로 부(否)심판청구의 합의와 같이 항변을 기다려 판단해야 할 사항은 아니다. 특허심판에서 각하는 심판장이 한 보정명령에 대하여 당사자가 지정된 기간 내에 보정을 하지 않는 경우 이루어지는 특허법 제141조 제2항의 결정각하와 보정으로 하자를 치유할 수 없는 경우 이루어지는 특허법 제142조의 심결각하로 구분되는데, 중복심판에 해당하는 때에는 하자를 치유할 수 없는 경우이므로 후심판은 심결로써 각하하게 된다. 특허의 무효심판이나 권리범위확인심판은 일부 청구항에 대하여, 상표의 무효심판은 일부 지정상품에 대하여 각 심판을 청구할 수 있으므로 이에 대한 후심판은 청구항 또는 지정상품이 중복되는 범위 내에서만 중복심판에 해당함은 앞에서 이미 살펴보았다.

심판부가 중복청구임을 간과하고 본안에 관한 판단을 하였을 때에는 불복을 통해 다룰 수 있다. 다만, 당사자계심결취소소송은 심리범위에 무제한설을 채택하고 있어 심결취소소송에서 새로운 주장과 이를 뒷받침하는 증거가 제출되고 그 주장 및 증거의 존부가 심판물의 동일성에 영향을 미치는 경우라면 새로

29) 심판실무도 마찬가지로 해석하고 있다. “이 건 심판사건과 건 외 심판사건을 대비하여 보면, 야 당사자가 동일하고, 건 외 심판사건은 2005. 6. 28.자로 심결되었으나, 그 심결의 확정 전에 취소를 구하는 소가 이 건 심판사건의 심결일에도 특허법원에 2005허(당)6368로 계속되고 있음을 알 수 있어,”(2005당1847), “건 외 심판사건은 이 건 심판청구일 심결일 현재 특허법원에 소제기되어 있으므로 이러한 건외 심판사건은 심판계속의 상태에 있음이 분명하다.”(2008당3443) 등.

30) 따라서 전심판과 후심판이 같은 날에 심결되는 경우 후심판은 중복심판에 해당하여 각하되어야 한다. 같은 취지의 심결로는 2007원8087, 2004당2830 등이 있다.

은 주장 및 증거에 해당하지 아니하는 부분에 한하여 중복심판으로 되거나, 동시에 전심판에 대한 심결취소소송도 제기되어 있는 상태라면 중복제소가 문제될 수도 있다. 한편, 심결이 확정되었더라도 당연히 재심사유가 되는 것은 아니며, 그렇다고 당연무효의 심결도 아니다. 전·후 양 청구의 심결이 모두 확정되었으나 서로 모순·저촉되는 때에는 어느 것이 먼저 제소되었는가에 관계없이 뒤에 확정된 심결이 재심사유에 해당할 뿐이다.

Ⅲ. 관련 사례

1. 서설

중복심판과 관련하여, 심판물이 사실상 동일함에도 전후 양 심판의 당사자가 동일하지 아니하다는 이유로 동일 비교대상발명에 대한 무효 여부 판단을 달리한 채 대법원에 상고심 계속중인 사건이 있는바, 그 내용을 소개하면 다음과 같다.

2. 사안의 개요

1) 청구인 A는 2003. 12. 2. 피청구인을 甲, 乙로 하여 특허등록 제317059호(발명의 명칭: 인터넷 주소의 자국어 표기 서비스 시스템, 이하 ‘이 사건 특허발명’이라 한다)의 청구항 전항(제1 내지 제7항, 이 사건 특허발명의 제1항은 도메인 네임 서비스 서버가 웹클라이언트로부터 입력되는 문자열이 URL인지 자국어인지를 판단하여 자국어인 경우 자국어표기서비스서버 및 프록시프로그램을 통해 위 자국어표기에 대응하는 URL의 IP 주소를 웹클라이언트에게 제공하는 것을 특징으로 하는 발명이다)³¹⁾에 대한 무효심판을 청구하였는데, 이에 대하여 특허심판원은 2004. 10. 30. 청구항 제1 내지 7항은 비교대상발명 1 및

31) 이 사건 특허발명의 제1, 3, 6, 7항은 다음과 같다. 제1항, 웹 클라이언트와 네트워크를 통해 연결되는 인터넷 주소의 자국어 표기 서비스 시스템에 있어서, 자국어 표기(NLN)와 이에 대응하는 URL 또는 IP 주

6과 대비하여 동일하지 아니할 뿐더러(특허법 제29조 제3항) 비교대상발명 2 내지 5와 대비하여 신규성 및 진보성이 인정된다는(특허법 제29조 제1항 및 제2항) 이유로 청구기각의 심결(2003당2611, 이하, ‘전심판’이라 한다)을 내렸다. 청구인 A는 위 심결에 불복하여 2004. 1. 17. 심결취소소송을 제기하였고 이에 대하여 특허법원은 2006. 1. 12. 청구항 제1, 3, 5, 6, 7항은 비교대상발명 1, 2와 대비하여 동일하지 아니할뿐더러 청구항 제1 내지 7항은 비교대상발명 3, 4, 5와 대비하여 신규성 및 진보성이 인정된다는 이유로 청구기각의 판결(2004허7319)을 선고하였다. 청구인 A가 다시 위 판결에 불복하여 상고하자 대법원은 2008. 11. 13. 청구항 제1항은 비교대상발명 3, 4와의 관계에서 진보성이 인정되지 아니한다는 이유로 원심을 파기하고 특허법원으로 환송하는 판결(2006후435)을 선고하였고, 이 파기환송판결에 따라 특허법원은 2009. 6. 25. 청구항 제1 내지 7항은 비교대상발명 3, 4와의 관계에서 진보성이 인정되

소를 저장하는 데이터베이스를 포함한 자국어 표기 서비스(NLNS) 서버; 및 웹 클라이언트로부터 입력되는 문자열을 수신하여 입력된 문자열에 대응하는 IP 주소를 웹 클라이언트에 제공하는 도메인 네임 서비스 서버를 포함하며, 상기 도메인 네임 서비스(DNS) 서버는 상기 웹 클라이언트로부터 입력되는 문자열을 수신하여 상기 수신된 문자열이 URL인지 자국어 표기인지를 판단하고, 수신된 문자열이 자국어 표기인 경우 수신된 문자열을 상기 자국어 표기 서비스 서버에 제공하여 상기 자국어 표기에 대응하는 URL 또는 IP 주소를 회송받는 프록시 프로그램과, 상기 웹 클라이언트로부터 직접 수신된 URL이나 상기 자국어 표기 서비스 서버로부터 수신된 상기 자국어 표기에 대응하는 URL을 상기 프록시 프로그램을 통해 수신하여, 상기 URL에 대응하는 IP 주소를 웹 클라이언트에 제공하는 도메인 네임 서비스 프로그램을 포함하는 인터넷 주소의 자국어 표기 서비스 시스템, 제3항. 웹 클라이언트에 네트워크를 통해 연결되는 인터넷 주소의 자국어 표기 서비스 시스템에 있어서, 상기 인터넷 주소의 자국어 표기 서비스 시스템은 자국어 표기와 이에 대응하는 URL 또는 IP 주소를 저장하는 데이터베이스를 포함하는 자국어 표기 서비스 서버를 포함하며, 상기 웹 클라이언트는 웹 브라우저를 통해 상기 웹 클라이언트로부터 도메인 네임 서비스 서버에 제공되는 문자열을 수신하여 상기 수신된 문자열이 URL인지 자국어 표기인지를 판단하고, 수신된 문자열이 URL인 경우 입력된 문자열을 상기 도메인 네임 서비스 서버에 제공하며 수신된 문자열이 자국어 표기인 경우 수신된 문자열을 상기 자국어 표기 서버에 제공하여 상기 자국어 표기에 대응하는 URL 또는 IP 주소를 회송받는 자국어 표기 서비스(NLNS) 프로그램을 포함하는 것을 특징으로 하는 인터넷 주소의 자국어 표기 서비스 시스템, 제6항. 제3항에 있어서, 상기 자국어 표기 서비스 프로그램은 상기 웹 클라이언트의 웹 브라우저에 설치되어 있는 것을 특징으로 하는 인터넷 주소의 자국어 표기 서비스 시스템, 제7항. 도메인 네임 서비스 서버에 네트워크를 통해 연결되는 웹 클라이언트에 있어서, 상기 웹 클라이언트는 웹 브라우저를 통해 상기 도메인 네임 서비스 서버에 제공되는 문자열을 수신하여 상기 수신된 문자열이 URL인지 자국어 표기인지를 판단하고, 수신된 문자열이 URL인 경우 입력된 문자열을 상기 도메인 네임 서비스 서버에 제공하며, 수신된 문자열이 자국어 표기인 경우 수신된 문자열을 상기 웹 클라이언트에 네트워크를 통해 연결되며 자국어 표기에 대응하는 URL 또는 IP 주소를 대응하여 저장하고 있는 자국어 표기 서버에 제공하여 상기 자국어 표기에 대응하는 URL 또는 IP 주소를 회송받는 자국어 표기 서비스(NLNS) 프로그램을 포함하는 것을 특징으로 하는 웹 클라이언트.

지 아니한다는 이유로 심결을 취소하는 판결(2008허12968)을 선고하였다.

한편, 청구인 B가 2006. 2. 17. 피청구인을 甲, 乙로 하여 특허등록 제 317059호의 제1, 3, 6, 7항에 대한 무효심판을 청구하자 피청구인들은 전심판이 계속 중에 있어 중복심판에 해당한다는 주장을 하였으나, 심판부는 2006. 7. 25. ① 전심판의 청구인인 A는 주식회사 ○○○이고, 이 건 심판청구인인 B는 주식회사 □□□로서 별개의 법인이므로 전후 양 심판의 청구인이 서로 다르다는 이유로 중복심판에 해당하지 아니하고 ② 청구항 제1, 3, 6, 7항은 비교대상발명 1, 2와 대비하여 진보성이 인정되지 아니한다는 이유로 청구인용의 심결(2006당415, 이하 ‘후심판’이라 한다)을 내렸다. 그러자 피청구인들은 위 심결에 불복하여 심결취소소송을 제기하였는데, 이에 대하여 특허법원은 2007. 5. 4. 청구항 제1, 3, 6, 7항은 비교대상발명 1, 2에 비하여 진보성이 인정된다는 이유로 심결을 취소하는 판결(2006허7757)을 선고하였고, 위 심결취소판결에 따라 특허심판원은 2007. 8. 30. 청구기각의 심결(2007당(취소판결)104)을 내렸는데 이 심결은 2007. 10. 6. 확정되었다. 그런데 전심판의 피청구인들인 甲, 乙은 위 2008허12968판결에 불복하여 현재 이 사건은 2009후2234호로 대법원에 계속중이다.

2) 비교대상발명의 비교

한편, 위 각 심결 또는 판결에 있어 비교대상발명을 대비해 보면 아래와 같다.

전심판 관련(특허무효)		후심판 관련(특허무효)	
사건번호	비교대상발명(D)의 내용	사건번호	비교대상발명(d)의 내용
2003 당2611 (기각)	D1: 한국공개 제1998-3643호 D2: CNET 기사(1997.8.1.자) D3: M&B 기사(1997.7.24.자) D4: M&B기사(1998.4.8.자) D5: 일본공개 평10-78928호 D6: 한국공개 2001-40626호	2006 당415 (인용)	d1: ① <u>M&B 기사(1997.8.27.자)</u> ② 넷워드 화면출력물 ③ 인사이드 더 인터넷 잡지 기사 (1998.1.호) d2: ① <u>M&B기사(1998.4.8.자)</u> ② CNET기사(1998.3.12.자), ③ INTER@CTIVE WEEK기사 ④NETWORK WORLD기사

2004 허7319 (기각)	D1: 한국공개 제1998-25201호 D2: 국제공개 제1999-39275 D3: M&B기사(1997.8.27.자) ³²⁾ D4: M&B기사(1998.4.8.자) ³³⁾ D5: 일본공개 평10-78928호	2006 허7757 (심결취소)	d1: ① CNET기사(1997.8.1.자) ② M&B기사(1997.8.27.자) d2: M&B기사(1998.4.8.자)
2006 후435 (파기환송)	D3 및 D4는 원심판결인 위 2004허7319판결과 동일	2007 당104 (기각확정)	새로운 증거제출 없이 계속력에 따른 판결(2007.10.6. 확정)
2008 허12968 (심결취소)	D3 및 D4는 환송전 판결인 위 2004허7319판결과 동일		

3) 사안의 정리

이 사건 특허발명 제1, 3, 6, 7항은, 후심판과 관련하여서는 2006허7757 판결의 비교대상발명 1[CNET기사(1997.8.1.자), M&B기사(1997.8.27.자)]

32) 위 기사는 “네트워크는 당신이 키워드로 인터넷을 서핑할 수 있도록 해준다(Network lets you surf with keywords)”라는 제목으로, 그 내용은 「네트워크 유저들이 간단한 키워드만 기억할 수 있다면 닷-컴(dot-com)의 네트워크 주소를 기억하지 않아도 된다. 'Network'를 사용하면, 웹브라우저 위치 창(Web browser location window)에 'Dilbert'와 같은 간단한 단어를 입력하여 'http://www.unitedmedia.com/comics/dilbert/'로 전환되도록 할 수 있다. 네티즌들은 이러한 새로운 시스템을 이용하기 위해 무료인 Network Agent 소프트웨어를 다운로드 받아야 한다. 기업, 조직 그리고 개인들은 자신들의 사이트를 네트워크로 등록할 수 있다. 월 이용료는 개인 홈페이지의 경우 1달러이고, 회사의 경우 키워드당 5달러이다. 대기업의 경우 웹사이트의 여러 페이지에 걸쳐 적용되도록 하기 위해 10개의 키워드당 100달러를 지급할 수도 있다. 「네트워크 서비스는 기업이나 개인 홈페이지의 길고 기억하기 어려운 URL 대신에 내용을 상징하는 간단한 키워드를 등록시킨다. 그리고 유저가 이 키워드를 입력하는 것으로 직접 해당 페이지에 링크할 수 있는 구조를 제공하는 것이다. 이 키워드를 네트워크에서 통용되는 키워드라는 의미라고 명명하고, 서버상에 데이터베이스로 축적한다. 홈 페이지 소유자는 여기에 자신의 페이지를 나타내는 네트워크를 등록해 유저에게 향해 고지하면 된다. 이용료는 월 5달러로 한번 어카운트를 취득하면 등록명의를 자유롭게 변경할 수 있다. 한편, 유저측이 네트워크를 사용해 누군가의 홈페이지에 액세스하는 것은 전용 소프트웨어를 브라우저에 플러그 인하여 등록명을 입력하든지, 네트워크와 이 회사의 제휴 사이트에 가서 그 곳에 있는 슬롯에 입력한다.」이다.

33) 위 기사는 “긴 URL을 간단하게-신서비스 리얼네임(Real Name)등장”이라는 제목으로, 그 내용은 「리얼네임(real name) 서비스’는 길고 기억하기 어려운 URL 대신에 잘 알려진 이름(よく知られた名前)을 입력하는 것으로 간단하게 WWW를 찾을 수 있도록 하는 것을 목적으로 하고 있다. 이 서비스는 연회비 40달러를 지불하면 실제의 기업명이나 상표 등의 리얼네임(실명)과 거기에 대응하는 URL을 데이터베이스에 등록할 수 있고, 일반의 인터넷 유저는 무료로 배부되는 전용 플러그인 소프트웨어를 사용해 리얼네임을 입력하면 정확한 URL을 몰라도 직접 해당 페이지에 액세스 할 수 있게 된다.」이다.

및 비교대상발명 2[M&B기사(1998.4.8.자)]와 대비하여 진보성이 인정되므로 유효한 특허(확정)라는 것임에 반하여, 전심판과 관련하여서는 2004허7319 판결의 비교대상발명 3[M&B기사(1997.8.27.자)] 및 비교대상발명 4[M&B기사(1998.4.8.자)와 대비하여 진보성이 인정되지 아니하여 무효라는 것이다. 그런데 비교대상발명을 대비하여 보면, 2004허7319 판결의 비교대상발명 3, 4는 2006허7757 판결의 비교대상발명 1의②, 2와 각 동일하다. 다만, 2006허7757 판결의 비교대상발명 1의①이 2004허7319 판결의 비교대상발명에는 부가되어 있지 아니하다는 점에서 차이가 있으나, 위 2006허7757 판결의 비교대상발명 1의①은 실질적으로 나머지 비교대상발명의 내용과 다르지 않다.

사안을 정리해 보면, 이 사건 특허발명의 제1, 3, 6, 7항은 사실상 동일한 비교대상발명과의 관계에서 한편으로는 진보성이 있어 유효하고 다른 한편으로는 진보성이 없어 무효라는 상호 모순된 결론이 동시에 유효하게 존재하는 것이다.

3. 사안에 대한 검토

이상과 같이 동일 특허발명에 대하여 상호 모순된 결론이 동시에 존재하게 된 데에는 실무가 특허심판의 특성을 고려하지 아니한 채 중복심판에 중복제소의 성립요건을 그대로 적용한데서 비롯되었다고 본다. 중복심판의 요건으로 당사자의 동일은 원칙적으로 요하지 아니한다는 것이 사견인바, 이에 의하면 후심판에서는 단지 심판물의 동일만 살펴 중복심판인지를 판단하였어야 한다. 또한, 위에서 살핀 바와 같이 무효심판에서의 심판물은 특허법 제133조 제1항 각호마다 그리고 제1호는 같은 호 안에서의 사유라도 해당 법규정에 의하여 특정되는 것으로 봄이 타당한데, 사안에서 전후 양 심판의 청구이유는 특허법 제29조 위배라는 것으로서 동일하므로 비교대상발명의 동일여부는 불문하고 심판물 역시 동일하다고 판단하여 후심판은 중복심판으로 각하하였어야 할 것으로 생각된다.³⁴⁾ 후심판이 중복심판으로 각하되었다면 위와 같이 상호 모순된 결론이 동

34) 가사 청구취지만으로 심판물이 특정된다는 심판물이론을 그대로 적용하더라도 전후 양 심판의 심판물은 동일하고, 그렇지 아니하여 심판물의 동일을 더욱 좁게 보는 견해에 의하더라도 후심판에서의 비교대상발명 1, 2에는 전심판에 대한 2004허7319 판결에서의 비교대상발명 3, 4가 모두 포함되어 있으므로 심

시에 존재하는 일은 없었을 것이다. 다만, 후심판에 대한 특허법원 환송후 판결의 상고사건이 2009후2234호로 현재 대법원에 계속중인바, 대법원에서는 이에 대하여 어떠한 결론을 내릴지 궁금하다.

IV. 결론

특허법은 2006. 3. 3. 법률 제7869호로 개정되면서 중복된 심판청구에 대하여 소권의 남용에 관한 법리 및 중복제소금지에 관한 민사소송법의 일반 법리에 따라 심판각하로 처리하던 기존의 실무관행을 입법적으로 뒷받침하기 위하여 제154조 제8항에 민사소송법 제259조를 준용하는 규정을 두었다. 민사소송에서 중복제소는 당사자의 동일, 소송물의 동일, 전소의 계속 중에 후소를 제기하였을 것을 그 요건으로 하고 있는데, 실무에서도 위와 같은 요건에 따라 당사자의 동일이나 심판물의 동일을 엄격하게 해석하여 중복심판에 해당하는지를 판단하고 있다. 그러나 이러한 실무는 확정심결에 대세적 효력이 있고, 심판물의 동일도 심판의 종류에 따라서는 청구이유까지 고려하여야 판단할 필요가 있다는 점이 전혀 고려되지 아니한 것이어서 재검토될 필요가 있다.

판물의 동일 여부 판단에 더 신중을 기울여야 할 것으로 본다. 한편, 후심판에 대한 불복소송을 담당했던 특허법원 판결(2006허7757)에서는 중복심판 여부를 판단하지 아니하였는데, 이는 아마도 중복심판은 심판청구요건으로 소송요건은 아닌데다가 그 결론에 있어 특허심판원과 마찬가지로 당사자가 동일하지도 아니하여 중복심판이 아니라는 전제에 쫓기 때문이 아닌가 한다. 그런데 비교대상발명이 다른 경우에도 심판물이 다르다고 하는 견해에 의할 때에는 특허법원에서 중복심판 여부를 판단함에 있어 특허심판원에서 중복심판 여부를 판단하는 것과 비교하여 또 하나 고려해야 하는 점이 있다. 특허심판원과 특허법원은 삼급적인 연계가 전혀 없다는 점이 그것이다. 그렇기 때문에 당사자는 특허심판원에 제출하였던 증거라도 모두 새로이 제출하여야 하고, 심리범위에 무제한설을 채택하고 있기 때문에 특허심판원에 제출하였던 증거뿐 아니라 새로운 증거의 제출 역시 가능하다. 그리하여 예컨대, 전심판에 대한 심결 취소소송에서 비교대상발명 a, b가 제출되어 그 소송계속중 후심판에 대한 심결취소소송에서 특허심판원에 제출되었던 증거(비교대상발명 a)와 새로운 증거(비교대상발명 b)를 동시에 제출할 수도 있는데(사실 이 사안도 일부 이와 유사한 점이 있다), 이때 후심판에 대한 심결취소소송에서는 중복제소의 문제도 생길 수 있으므로, 중복제소로 판단할 것인지 아니면 중복심판이 성립하는 범위에서 중복심판 여부만을 고려하면 되는지가 문제된다. 이에 대하여는 전심판에 대한 심결취소소송과 후심판에 대한 심결취소소송은 소송물이 같아 중복제소로 볼 여지도 있고, 비교대상발명 a와의 관계에서는 중복심판으로 판단하고, 비교대상발명 b에 대하여만 무효사유를 판단할 수 있는 여지도 있다. 다만, 이러한 논의는 심판물과 소송물과의 관계를 어떻게 볼 것인지 와도 연관되므로 앞으로 이에 대한 검토도 필요하다고 본다.

왜냐하면, 확정심결은 제3자에게도 효력이 있으므로 심판물이 동일하기만 하면 비록 당사자가 동일하지 아니하더라도 심결 간 모순·저촉이 발생할 수밖에 없기 때문이다. 따라서 중복심판이 성립하기 위하여 당사자가 동일하여야 할 것은 아니다. 또한, 특허심판은 심판의 종류에 따라 심판물을 특정하는 요소가 다른바, 결정계심판은 청구취지만 동일하면 심판물은 동일하다 할 것이나, 당사자계심판은 일사부재리의 효력 및 심결취소소송의 심리범위에 대한 무제한설에 따라 청구취지뿐만 아니라 청구이유까지 동일하여야만 심판물이 동일하다고 본다. 예컨대, 무효심판에서 심판물은 특허법 제133조 제1항 각호마다 그리고 제1호는 같은 호 안에서의 사유라도 해당 법규정에 의하여 특정되는 것이므로, 특허법 제29조 위배를 청구이유로 하는 특허무효심판은 구체적 청구이유가 신규성과 진보성으로 서로 다르거나 혹은 비교대상발명을 달리하더라도 모두 동일한 심판물이라고 본다. 그리고 전 심판청구의 계속을 “특허심판원에 계속되어 있는”으로 좁게 해석할 것인지 아니면 “법원에 계속되어 있는”으로 넓게 해석할 것인지와 관련하여, 제한하여 해석하는 경우 특허법원이나 대법원에 계속된 사건과 동일 당사자가 동일 심판물에 대하여 후 심판청구를 하더라도 후 심판청구는 중복청구가 아니어서 전·후 양 심판의 결론이 모순·저촉될 수 있으므로 넓게 해석함이 타당하다.

참고문헌

- 김동희, 행정법 I, 박영사, 2008.
- 김동희, 행정법 II, 박영사, 2008.
- 김원준, 특허법, 세창출판사, 2009.
- 사법연수원, 상표법, 2005.
- 사법연수원, 특허법, 2007.
- 윤선희, 지적재산권법, 박영사, 2009.
- 이시윤, 신민사소송법, 제5판, 박영사, 2010.
- 임병웅, 이지 특허법, 제7판, 한빛지적소유권센터, 2009.
- 지원람, 민법강의, 제8판, 홍문사, 2010.
- 천효남, 특허법, 21c 법경사, 2005.
- 특허법원 지적재산소송실무연구회, 지적재산소송실무, 박영사, 2006.
- 특허법원 지적재산소송실무연구회, 지적재산소송실무, 전면개정판, 박영사, 2010.
- 특허법원, 특허법원 개원 10주년 기념논문집, 2008.
- 특허법원, 특허소송연구, 제1집, 한국사법행정학회, 1999.
- 특허법원, 특허소송연구, 제4집, 2009.
- 특허법원, 특허재판실무편람, 2002.
- 특허심판원, 심판편람, 제9판, 2009.
- 특허청, 조문별 특허법해설, 특허청, 2007.
- 권택수, “일사부재리의 원칙”, 특허소송연구, 제1집(1999.12), 한국사법행정학회.
- 김용진 · 이철남 · 김동준, “지적재산권심판의 신속성 및 공정성 제고를 위한 산업재산권법 법률개정방안연구”, 특허청 연구용역보고서(2009.12), 특허청.
- 노갑식, “심결취소소송에 있어서의 주장 · 입증책임(소송유형별 검토)”, 특허소송연구, 제4집(2008.12), 특허법원.
- 오충진, “권리범위확인심판에서 확인대상발명의 특정”, 특허소송연구, 제4집(2008.12), 특허법원.
- 이두형, “심결취소소송의 소송물과 심리범위”, 특허소송연구, 제2집(2001.12), 한국사법행정학회.

이상경, “審決取消訴訟에 있어서의 主張・立證責任論”, 특허소송연구, 제1집(1999.12), 한국사법행정학회.

최정렬, “권리범위확인심판에 관한 소고”, 특허소송연구, 제3집(2005.12), 특허법원.

Duplicative Patent Trial

Lee, Mi-Ok

Abstract

With its revision on 3 March 2006 to Legislation No. 7869, the Patent Act introduced article 154(8) which applies article 259 of the Code of Civil Procedure on the prohibition of duplicative patent trial. It was to legislate the working-level customs of dismissing duplicative trial requests, according to the principle of prohibiting the duplicative litigation under the Code, as well as the principle of prohibiting abuse of the right to request trials. Under the Code, a duplicative litigation is formed if the parties and the object of the subsequent litigation are identical to those of the preceding one, and the subsequent litigation was filed during the preceding one is still pending. Both the Patent Court and the Patent Tribunal decide whether a trial is duplicative according to this principle. However, there is need to review the principle. Unlike civil suits the decision on which applies only to the relevant parties, decisions on the patent trials and decisions reversing previous decisions on patent trials could affect a third party. Therefore, it is generally accepted that the parties of the preceding trial request and those of the subsequent one do not need to be identical to form a duplicative trial request. It also has to be noted that the basis on which the object is defined differs depending on whether the trial is *ex parte* or *inter partes*. In *ex parte* proceedings, the object is identical regardless of the differences in the legal right under discussion, as long as the gist of the trial request is identical. On the contrary, in *inter partes*

proceedings, the ground of the request as well as the gist should be the same to form identical objects. For instance, in patent invalidation trials, only by the grounds under each subparagraph of Article 133(1) of the Patent Act or within subparagraphs of Article 133(1)(i) is separated the patent invalidation trial not by the patented invention. The last point to discuss is whether “the pendency of the preceding request” is limited to continuing at the Patent Tribunal’ or should be interpreted more broadly to include “continuing at the court.” If it is limited to the Patent Tribunal, a subsequent trial request by the identical party on the identical object as the one continuing at the Patent Court or the Supreme Court does not form a duplicative request, and the decisions on the two requests might comprise a contradiction. Therefore it is considered to be proper to interpret the pendency so that it should include continuing at the court.

Keywords

action against a trial decision, patent trial, duplicative patent trial

