

일사부재리의 원칙 및 심판의 비용

I. 일사부재리의 원칙

1. 서설

(1) 의의

특허심판의 심결이 확정된 때에는 그 사건에 대하여 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. 다만 확정된 심결이 각하심결인 경우에는 그러하지 아니하다.(특허법 163) 이것을 일사부재리의 원칙이라고 하며, 심결의 효력인 실질적 확정력의 특허법상의 표현이다.

(2) 제도적 취지

특허심판의 확정심결에 대하여 일사부재리의 효력을 인정하는 취지는 첫째, 일정한 쟁송절차를 밟아 심결이 확정된 이상 동일한 절차를 반복함으로써 야

기될 번거로움과 심판상의 불경제를 방지하려는 데 있고, 둘째, 동일한 사건에 대해 반복하여 심리함으로써 발생할 수 있는 상호 모순·저촉되는 심결의 발생을 방지하여 심결의 법적 안정성을 담보하려는 데 있다.

(3) 대세적 효력의 인정근거

일사부재리의 원칙의 적용요건에 해당되는 때에는 「누구든지... 그 심판을 청구할 수 없다」고 규정하고 있으므로 반대해석을 하면 동일사실 또는 동일증거가 아닌 경우에는 누구든지 동일심판을 청구할 수 있는 것이며 이것은 당사자뿐 아니라 일반공중 모두에게 특허심결의 효력이 미친다는 것을 전제로 하는 것이다. 즉, 일사부재리의 원칙을 규정한 특허법 제 163조는 특허심결의 대세적 효력이 인정되는 실정법상의 근거규정이 된다.

2. 요건

(1) 특허심판의 본안심결이 확정되었을 것¹⁾

① 본안심결의 「확정」

일사부재리의 원칙은 심판청구인이 제출한 일정한 사실 및 증거를 참작하여 심판청구의 실체에 관하여 심리를 한 후 심판된 것을 전제로 하여 적용되어야 하는 것이므로, 본안심결이 확정된 경우에만 적용되며 각하심결이 확정된 경우에는 적용되지 않는다.(특허법 163단서) 또한 제척·기피에 대한 결정, 참가허부에 관한 결정 등도 심결의 형식이 아니므로 일사부재리의 대상이 되지 않는다.

② 본안심결의 「확정」

심결에 대하여 통상의 불복방법으로는 더 이상 다룰 수 없게 된 상태, 즉 형식적으로 확정되어야 한다. 심결의 등본을 송달받은 날로부터 일정한 법정기간 내에 소를 제기하지 않거나 제기하더라도 종국적으로 그 심결이 지지되어 통상의 불복신청방법으로는 취소할 수 없는 상태로 된 때에 확정된다.

(2) 동일사실에 의한 심판청구일 것

동일사실이란 청구원인사실의 동일성을 말한다.²⁾ 그러므로 동일사실이란 청구취지를 이유있게 하는 구체적 사실, 즉 구체적인 무효사유 등(신규성·진보성·선출원의 지위)이 동일한 것을 말한다. 예컨대 출원 전 간행물 A에 게재된 것을 이유(특허법 29①)로 하여 청구항 특허무효심판의 기각심결이 확정된 경우에 같은 이유로는 특허무효심판을 청구할 수 없다.

(3) 동일증거에 의한 심판청구일 것

- 1) 동일증거의 의미에 대하여 형식증거설³⁾, 중요증거설⁴⁾, 쟁점증거설⁵⁾, 동일법규 내 증거설⁶⁾ 등 학설이 나뉘어 있다.
- 2) 일사부재리의 원칙의 취지가 심결의 모순·저촉 방지 및 심판경제임을 고려할 때 확정심결을 반복할만

한 증거가치를 판단기준으로 하는 중요증거설이 타당하다고 본다. 따라서 전에 확정된 심결에 영향을 미치지 아니할 새로운 증거들을 전에 확정심결에 부가한 경우 역시 동일증거로 인정된다.⁷⁾ 즉, 비록 증거의 표시가 다르더라도 그 내용이 실질적으로 동일하면 동일증거이다.

(4) 동일사실 「및」 동일증거일 것

동일사실 및 동일증거에 의한 심판청구의 경우에만 일사부재리의 원칙이 적용된다. 따라서 동일사실에 의한 심판청구라도 다른 증거에 의한 경우나, 반대로 동일한 증거에 의한 것이라도 다른 사실에 관하여 새로운 심판청구를 하는 것은 허용된다.

1) 구법에서는 「심결이 확정등록...된 때에는...심판을 청구할 수 없다」고 규정하고 있었으나, 2001년 개정법에서는 「등록」이란 용어를 삭제하였다. 확정심결의 등록은 특허청장의 직권등록사항이고 또한 등록기간이 법정되어 있는 것이 아니므로, 일사부재리의 원칙의 적용시점이 등록시점에 따라 달라지게 되는 불합리를 방지할 수 있다는 점에서 타당한 입법이라고 보여진다.

2) 대판 1987. 7. 7. 86후107.

3) 이 견해는 동일증거의 개념을 매우 좁게 보는 견해이다. 이에 의하면 동일증거란 동일사실을 증명하기 위한 증거가 형식적으로 완전히 동일한 것만을 의미하므로, 증거가치가 동일하더라도 구체적으로 증거자체가 다른 것이면 동일 증거에 해당하지 않는다고 본다.

4) 이 견해는 동일증거의 개념을 비교적 넓게 해석하는 견해이다. 즉, 동일증거란 전 확정심결을 반복할 수 있을 정도로 중요한 증거가 아닌 증거라고 보는 견해이다. 이에 의하면 동일증거란 단지 증거 자체가 동일한 경우만을 의미하는 것이 아니라, 심결에 미치는 영향이 동일한 경우의 증거도 포함한다고 보는 것이다. 우리 대법원과 일본의 대심원이 취하였던 견해이다.

5) 이 견해는 위 두 견해의 중간에 위치하는 설로서, 전심에서 이미 인정받은 쟁점에 관한 증거는 새로운 증거라도 동일증거에 해당하여 심판은 허용되지 않지만, 전심에서 배척된 쟁점을 인정할 수 있는 성질의 증거라면, 그 증거가치의 경중을 묻지 않고 동일증거에 해당하지 않고 심판을 허용하여야 한다는 견해이다.

6) 위에 설명한 세 견해는 어느 것이나 동일사실과 동일증거를 분리하여 논하고 있음에 반하여, 이 견해는 동일사실과 동일증거를 서로 관련시켜서 보는 견해이다. 즉, 동일법규내의 구성요건 사실을 증명하기 위하여 사용되는 증거인 한 증거의 내용만이 다르다고 하여도 동일증거에 해당한다고 본다. 이 견해는 동일증거의 의미를 넓게 해석한다는 점에서 위 중요증거설과 공통성을 가지고 있다. 이 견해에 의하면, 출원 전 공지를 주장하는 증거로서 전 심판에서는 간행물 A를 인용하고 후 심판에서는 간행물 B를 인용하더라도, 이들은 동일증거가 되어, 후 심판청구는 허용되지 아니한다.

7) 「여기서 동일증거라 함은, 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거뿐만 아니라 그 확정된 심결을 반복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거가 부가되는 것도 포함하는 것이므로 확정된 심결의 결론을 반복할 만한 유력한 증거를 새로이 제출한 경우에는 일사부재리의 원칙에 저촉된다고 할 수 없다.」(대판 1991. 11. 26. 96후1840)

(5) 동일한 심판청구일 것

동일한 심판청구이어야 한다. 동일심판이란 청구취지의 대상으로 되어 있는 권리가 같고 그 종류가 동일한 심판을 말한다. 예컨대 (가)호 발명이 동일한 권리범위확인심판의 경우에 적극적 권리범위확인심판과 소극적 권리범위확인심판은 동일심판이다.⁸⁾ 또한 무효심판에 대한 심결 시 일부인용 및 일부기각이 가능하므로 일부무효심판과 전부무효심판은 동일심판이다.

3. 판단

(1) 적용대상

- 1) 특허거절결정에 대한 불복심판은 그 결정등본을 송달받은 날부터 30일 내에 청구하여야 하므로(특허법 132의 3), 동 심판에 대한 심결이 확정된 후에는 다시 동일한 심판을 청구할 수 없다. 따라서 일사부재리의 원칙이 적용될 여지가 없다.
- 2) 특허법상 일사부재리의 원칙이 적용되는 특허심판은 특허무효심판(특허법 133), 특허권존속기간의 연장 등록무효심판(특허법 134), 권리범위확인심판(특허법 135), 정정심판(특허법 136), 정정무효심판(특허법 137), 통상실시권허여심판(특허법 138)에 한한다. 그리고 나아가 위 심판청구에 대한 기각심결이 확정된 경우의 재심판청구시에만 일사부재리의 원칙이 문제된다고 할 것이다.

8) 본건의 심판청구는 소극적 권리범위확인심판이고 전의 사건은 적극적 권리범위확인심판이기는 하나 양자는 본건 고안에 대한 동일한 (가)호 도면과의 확인심판사건이므로 양자는 동일사건과 동일증거에 의한 청구로 귀결되는 것이다.(대판 75후18)
 9) 정동운, 일사부재리의 원칙, 변시연구 제2권 제12호, 26면
 10) 특허법 제163조에 정한 일사부재리의 원칙에 해당하는지 여부는 심판의 청구시가 아니라 그 심결시를 기준으로 판단되어야 하는 것이므로, 일사부재리의 원칙은 어느 심결의 확정등록이 있거나 판결이 확정된 후에 청구되는 심판에 대하여만 적용되는 것은 아니고, 심결시를 기준으로 하여 동일사실 및 동일증거에 의한 심결의 확정등록이 있거나 판결이 확정된 경우에는 그 심판의 청구시가 확정된 심결의 확정등록이나 판결의 확정 전이었는지 여부를 묻지 않고 적용되는 것이다.(대판 97후3661)

3) 다만 통상실시권허여심판청구에 대한 기각심결이 확정된 경우에 다른 이해관계인이 동일한 사실에 기하여 심판청구를 하는 예는 상정하기 힘들고, 또한 정정심판은 특허권자만이 청구할 수 있으므로 이에 관한 심결에 대하여 특허권자가 동일한 사실로 다시 심결청구하는 일도 없을 것이라는 이유로 통상실시권허여심판과 정정심판의 경우 일사부재리의 효력에 의문을 제기하는 견해⁹⁾도 있으나 통상실시권허여심판은 이용·저촉관계를 전제로 하고 있는 바, 선출원인 동일한 사실(권리)에 대한 후출원인 이용·저촉관계는 다수 존재할 수 있으며, 정정심판 역시 비록 동일한 사실(특허권)이라도 정정사유에 해당되는 한 언제든지 정정심판을 청구할 수 있기 때문에 일사부재리의 효력을 부정하는 것은 타당하지 않다고 본다.

(2) 적용시점

1) 일반적으로 심판청구요건의 판단은 심판청구 시를 기준으로 하지만, 일사부재리의 원칙에 해당하는가 여부는 심판청구 시가 아니고 심결 시를 기준으로 하여 판단하여야 할 것이다.¹⁰⁾ 따라서, 심판청구 시에는 일사부재리의 원칙에 해당되지 않는 경우라도 심결 시에 이에 해당되면 일사부재리의 원칙에 위반되어 당해 심판청구는 각하된다. 또 두 개의 심판청구가 동시에 계속되어 있다가 후에 제기된 심판청구에 관하여 심결이 먼저 확정된 경우에도, 먼저 제기된 다른 심판청구는 각하되며, 나아가 심판청구 기각 심결이 소송에서 취소되어 다시 심판단계에 계속 중에 다른 동일한 심판청구에 대한 심결이 기각되어 확정된 경우 역시 앞의 심판청구는 일사부재리의 원칙을 적용받아 각하된다.

2) 다만, 2건의 동일한 심판청구가 있고 그 어떤 사건에 대하여도 심결이 행해지지 아니한 때에는 양 사건의 심리 또는 심결의 병합도 가능하다.

4. 효력

(1) 동일사실 및 동일증거에 의한 재심판 청구 금지
 특허심결이 확정된 경우에는 누구든지 동일사실 및

동일증거에 의해서는 다시 동일한 심판을 청구할 수 없다. 따라서 동일사실 및 동일증거에 의하여 재차 심판청구를 하는 경우에는 심판청구요건의 흠결로 인한 부적법한 심판청구로서 심결각하의 대상이 된다.

(2) 대세효

일사부재리의 효력은 특허심결이 지니는 행정처분적 성질 및 공익적 성질을 고려하여 법문 그대로 심판의 당사자뿐만 아니라 제3자에 대하여도 인정된다. 따라서 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 다시 동일한 심판을 청구할 수 없다.¹¹⁾

5. 구별개념

(1) 민사판결의 기판력

1) 민사소송에서 기판력이라 함은 판결이 형식적으로 확정되면 특정한 소송물에 관한 법적 판단은 당사자 및 법원을 구속하므로, 당사자나 법원은 이에 반하는 주장이나 판단을 할 수 없다는 판결의 효력을 말한다.

2) 특허심결에 인정되는 일사부재리의 효력과 민사판결의 기판력은 공통된 기반 위에서 있다고 볼 수 있지만 양자 사이에는 다음과 같은 차이가 있다. 첫째, 특허심결의 일사부재리의 효력은 대세적 효력이 있지만 민사판결의 기판력은 당사자 사이에만 미치는 것이 원칙이며, 둘째, 특허심결의 일사부재리의 효력은 동일사실 및 동일증거에 기하여 다시 심판청구를 하는 것을 금하므로 동일사실이더라도 다른 증거이면 재차 심판청구가 가능한데 반해 민사판결의 기판력은 소송물이 같은 한 다른 증거에 기한 재차의 청구에도 미치므로 비록 새로운 다른 증거에 의하더라도 재차 소송을 제기할 수 없다.

(2) 중복된 심판청구의 금지의 원칙

1) 중복된 심판청구의 금지의 원칙이란 이미 심판이 계속 중인 사건에 대하여는 다시 동일한 심판을 청구할 수 없다는 원칙이다.(특허법 154⑧ 준용 민사소송법

259) 중복된 심판청구가 성립되기 위해서는 전심판이 계속 중에 있어야 하며 후심판의 당사자 및 심판의 대상이 동일한 것이어야 한다.

2) 따라서 중복된 심판청구의 금지의 원칙은 전심판이 계속중인 것을 전제로 하는데 반해, 일사부재리의 원칙은 확정심결을 전제로 한다는 점에서 구분된다.

3) 한편, 2006년 개정 특허법에서는 제154조 제8항에서 민사소송법 제259조를 준용함으로써 특허법에서도 중복된 심판청구의 금지규정을 두게 되었다.

(3) 재소금지의 원칙

1) 재소금지원칙이란 종국판결이 있은 후에 소를 취하한 자는 다시 동일한 소를 제기할 수 없다는 민사소송법상의 원칙이다.(민사소송법 267②)

2) 앞에서 언급한 중복된 심판청구의 금지의 원칙은 동일한 사건을 두 번 심리할 필요가 없다는 심판경제상의 낭비와 동일한 사건에 대한 상호 모순·저촉되는 심결을 방지하기 위한 목적, 즉 공익적 요소가 강함에 반해 재소금지의 원칙은 이런 목적 외에 이미 어떤 결론이 내려졌는데도 원고가 스스로 소를 취하한 경우에는 당사자에게 더 이상 심판받을 기회를 줄 필요가 없다는 일종의 제재적 의미가 있는 점에서 차이가 있다.

3) 이런 점에서 공익성이 강조되며, 직권심리주의의 채택을 하고 있는 특허심판의 경우에는 당사자 제재의 의미가 강한 재소금지의 원칙을 채택하는 것은 바람직하지 못하다.

II. 심판 비용

1. 의의

심판비용이라 함은 심판관, 당사자 또는 참가인 등이 심

11) 대판 1990. 7. 10. 89후1509 판결 참조

판절차에서 지출한 비용을 말한다. 심판비용에 관하여는 원칙적으로 민사소송법의 소송비용에 관한 규정이 준용되지만, 특정 사항에 관하여는 따로 특허법에 규정이 있다.(특허법 165) 특허심판원에서는 심판비용을 정하고, 특허법원 및 대법원에서는 소송비용(12)의 부담을 별도로 정한다.

III. 심판비용의 부담, 범위 및 예납

1. 부담

(1) 당사자계심판

- 1) 당사자계심판 중 특허무효심판(특허법 133), 특허권의 존속기간연장등록무효심판(특허법 134), 권리범위확인심판(특허법 135), 정정무효심판(특허법 137)에 관한 심판비용의 부담은 심판에 의하여 정한다. 심판이 심결에 의하여 종결할 때에는 그 심결로써, 심판이 심결에 의하지 아니하고 종결할 때에는 결정으로써 비용부담자를 결정하여야 한다.(특허법 165①) 심결에 의하여 정할 때에는 심판관이 직권으로 主文에서

판단한다.

- 2) 당사자계심판의 경우에 심판비용은 패심한 당사자가 부담하는 것이 원칙이다.(단, 통상실시권허여심판은 예외) 당사자계심판의 청구를 취하한 자도 패심자에 준한다. 다만, 일부패심의 경우, 예컨대 특허권의 무효심판을 청구했는데 그 중 일부항에 대해서만 무효심결이 된 경우에는 각 당사자가 부담할 심판비용은 심판부가 정하여야 한다.(특허법 165②, 민사소송법 101) 공동심판의 경우에는 균등하게 부담한다.(특허법 165④, 민사소송법 102) 패심자부담의 원칙을 관찰하는 것이 공평하지 아니한 경우에는 승심자에게 일부부담을 시킬 수 있다.(특허법 165②, 민사소송법 99, 100)¹³⁾ 심판비용의 부담을 명령받은 당사자는 자기의 지출비용뿐 아니라 상대방의 지출비용도 법정범위내에서 변상하여야 한다. 심판비용을 패심자가 아닌 제3자에게 부담시키는 경우도 예외적으로 있다.(특허법 165②, 민사소송법 107, 99)

- 3) 당사자계심판 중 통상실시권허여심판의 경우에는 언제나 청구인이 심판비용을 부담한다.(특허법 165③) 이러한 심판은 언제나 청구인의 이익에 관계되는 것이기 때문이다.

(2) 결정계심판

특허거절결정불복심판, 정정심판의 경우에 심판비용은 청구인이 부담으로 한다.(특허법 165③) 역시 언제나 청구인의 이익을 위한 심판이기 때문이다. 공동심판의 경우에는 균등하게 부담한다.(특허법 165④, 민사소송법 102)

2. 범위

- 1) 당사자가 심판수행을 위하여 지출한 모든 비용이 법률상의 심판비용인 것은 아니다. 특허심판에 관한 비용의 범위·금액·납부 및 심판에서 절차상의 행위를 하기 위하여 필요한 비용의 지급에 관하여는 그 성질에 반하지 아니하는 한 민사소송비용법 중 해당 규정의 예에 의한다.(특허법 165⑥)

12) 특허소송에서 변리사가 소송대리를 한 경우에 승소자가 지급하였거나 지급할 변리사 보수는 대법원 규칙이 정하는 범위내에서 소송비용으로 인정한다.(특허법 191의2) 본 규정은 2006년 3월 3일후 변리사가 소송 대리한 것부터 적용한다.(부칙 제5조)

13) ① 소극적 권리범위확인심판
소극적 권리범위확인심판에 있어서 피청구인이 경고 등 권리행사가 없고 방어도 하지 아니한 때에는 청구인이 승소한 경우에도 승소자가 부담한다.
② 정정심판에 의하여 무효를 면하게 된 경우
특허무효심판 청구후 특허발명의 명세서가 정정심판에 의하여 정정된 경과 무효사유가 소멸된 경우 피청구인이 승소자인 경우에도 비용의 일부나 전부를 부담시킬 수 있다.
③ 권리이전 등에 의한 심결각하
심판청구가 권리이전, 실시권설정 등 이유로 심결로써 각하된 경우 심판비용은 각자부담으로 할 수 있다. 나머지 이유로 심결각하된 경우는 패소자부담의 원칙을 따른다.
④ 증인이 입증사항과 관계없는 경우
신청에 의한 증인신문 결과 증인 또는 증인이 입증사항과 관계가 없는 자 또는 사항인 것이 판명된 경우 그 증인신문에 소요된 비용은 신청한 당사자가 승소자인 경우에도 그 자에게 일부나 전부를 부담시킬 수 있다.(심판편람 2006, 881면)

2) 심판(재심)의 청구료, 변리사 보수, 심판서류 작성료, 증인·감정인·통역인 등의 숙박료 또는 여비, 현지 검증에 소요되는 일당 및 숙박료 또는 여비 등이 심판비용에 해당된다. 다만, 심판의 대리를 한 변리사에게 지급한 또는 지급할 보수는 특허심판원장이 정하는 금액의 범위 안에서 이를 심판비용으로 본다. 이 경우에 수인의 변리사가 심판의 대리를 한 경우라도 1인의 변리사가 심판대리를 한 것으로 본다.(특허법 165⑦)

3. 예납

- 1) 심판 등에 있어서는 비용을 요하는 행위, 예컨대 증거조사, 증거보전, 감정 등에 필요한 비용을 당사자에게 예납하게 할 수 있다. 만약 비용의 예납을 명하였음에도 불구하고 비용을 예납하지 아니한 때에는 심판 등에서 그 비용을 요하는 행위를 하지 아니할 수 있다.(특허법 165②, 민사소송법 116) 예납한 비용에 과부족이 있으면 반환 또는 추납 등의 조치를 취하여야 한다.
- 2) 예납금대상 비용은 증인·감정인·통역인·번역인에 대한 여비, 감정인·통역인에 대한 감정료·통역료 및 감정, 통역에 필요한 비용, 감정의 촉탁을 한 경우 그에 필요한 비용, 현장검증 등 행위를 수행하기 위하여 심판관 및 참여 공무원 등에게 지급되는 여비 기타 증거보전에 소요되는 비용이다.

IV. 심판비용액의 결정 및 집행명의

1. 결정

- 1) 심판비용액은 심결 또는 결정이 확정된 후 당사자의 청구에 의하여 특허심판원장이 이를 결정한다.(특허법 165⑤) 심결이나 결정이 확정됨으로써 심결 이후의 송달비용 등 그때까지 지출한 비용이 특정되기 때문이다. 이때 상대방에게 비용액 결정에 대한 참여절차를 허용하고(특허법 165②, 민사소송법 111), 부담비용이 상계되는 것으로 보는 경우도 있다.(특허법 165②, 민사소송법 112)

2) 심판비용액청구서가 방식에 위반된 경우에 특허심판원장은 기간을 정하여 보정을 명하고, 청구서의 흠결이 없거나 치유된 경우에는 피청구인에게 비용계산서 부본을 첨부한 최고서를 송달하고 기간을 정하여 의견서 제출기회를 준다. 특허심판원장은 의견서 등을 참작하여 구체적인 비용액을 결정하고 그 등본을 당사자에게 송달하여야 한다.

2. 집행명의

1) 특허심판원장이 정한 심판비용액에 관하여 확정된 결정은 집행력있는 집행명의와 동일한 효력을 가진다. 이 경우 집행력 있는 정보는 특허심판원 공무원이 이를 부여한다.(특허법 166) 이 규정의 취지는 심판비용액의 결정에 대하여 다시 집행을 위한 법원의 확인을 거치지 않고 신속·간결하게 강제집행을 실현할 수 있게 하기 위해서이다.

2) 「집행명의」란 강제집행에 의해 실현되어야 할 급부청구권의 존재와 범위를 명확히 하여 집행기관에 의한 강제집행의 기본이 되는 문서를 지칭하는데, 이러한 집행명의가 정말로 강제집행의 기본으로서 역할하기 위해서는 그 존재만으로는 충분치 않고 그것이 사용되는 현 시점에 있어서 과연 집행력을 가지고 있는가를 조사하여 승계나 조건성취의 사실을 확인하는 것이 필요하다. 집행에 앞서서 행해지는 이러한 집행명의의 형식적·실질적 확인보충작용을 집행기관과 별개의 기관에서 할 수 있도록 집행문부여제도가 있는데, 심판행정실장은 청구인의 신청에 따라 강제집행문을 부여하여야 한다. 집행은 이러한 집행문이 부여된 집행명의의 정본에 기해서 행해진다. 이를 집행력있는 집행명의의 정본이라고 한다. **한국발명진흥회**

