

大法院

判決

事件	2009 フ 2234 登録無効 (特)
原告、被上告人	株式会社 アイイージーソフト
被告、上告人	被告 1
被告	株式会社 ネットピアドットコム
差戻し判決	大法院 2008. 11. 13. 宣告 2006 フ 435 判決
原審判決	特許法院 2009. 6. 25. 宣告 2008 ホ 12968 判決
判決宣告	2012. 1. 19.

主文

上告を棄却する。

上告費用は被告 1 が負担する。

理由

上告理由を判断する。

1. 旧特許法（2001. 2. 3. 法律第 6411 号に改正される前のもの。以下、同じ）第 163 条は「審判の審決が確定登録されたり判決が確定されたときには何人も同一事実及び同一証拠によってその審判を請求することができない。」という一事不再理の原則を規定している。

従来、大法院は一事不再理の原則に該当しているか否かは、審判の請求時ではなくその審決時を基準に判断するべきであると解釈した。そのため、一事不再理の原則はある審判の審決が確定登録されるか、判決が確定した（以下、この二つの場合のうち、審判の審決が確定登録された場合のみを例に挙げて説示することにする。）後に請求された審判に対してのみ適用されるものではなく、審決時を基準としてその時に既に同一事実及び同一証拠による他の審判の審決が確定登録されている場合には、当該審判の請求時期が確定した審決の登録前であったか否かを問わず適用されると判示してきた（大法院 2000. 6. 23. 宣告 97 フ 3661 判決、大法院 2006. 5. 26. 宣告 2003 フ 427 判決参照）。

このような従来の大法院判例によると、同一特許に対して同一事実及び同一証拠による複数の審判請求があった場合、ある審判の審決（これを「第 1 次審決」と言う。）に対する審決取消訴訟が継続する間に他審判の審決が確定登録された場合、法院が当該審判に対する審決取消の請求を認めて第 1 次審決を取り消しても、特許審判院がその審判請求に対し特許法第 189 条第 1 項及び第 2 項により再び審決を行う場合には、一事不再理の原則によりその審判請求を却下するほかない。しかし、これは関連する確定審決の登録という偶然的の事情により、審判請求人が自身の固有の利益のために進めていた手続が遡及して不適法となるため、憲法上保障された国民の裁判請求権を過度に侵害するおそれがあり、その審判に対する特許審判院の審決を取り消した法院の判決を無意味にしてしまうという不合理が発生することとなる。

更に旧特許法第 163 条の趣旨は、審判請求の乱用を防止して審判手続の経済性を図り、同一審判に対して相手側が繰り返し審判に応じなければならないという煩わしさから解放するところにある。しかし、上記規定は一事不再理の効力が与える人的範囲に関し「何人も」と定めているため、確定登録された審決の当事者又はその承継人以外の者であっても同一事実及び同一証拠により同一審判を請求することができないため、むやみにその適用範囲を広げることとなり、上記のように国民の裁判請求権の行使を制限する結果になると言える。しかし、旧特許法第 163 条は上記のように「その審判を請求することができない」

と規定しており、上記規定の文言によると、審判の審決が確定登録された後には先の審判請求と同一事実及び同一証拠に基づいて新しい審判を請求することが許容されないと解釈されるだけである。しかしながらその解釈を超え、審判請求を提起したときに他審判の審決が確定登録されていないにもかかわらず、その審判請求に関する審決を行うとき、既に他審判の審決が確定登録された場合にまでその審判請求が一事不再理の原則により遡及的に不適法となり得るとするのは合理的な解釈とは言えない。

それなら、一事不再理の原則により審判請求が不適法となるか否かを判断する基準時点は、審判請求を提起した当時とみなすべきであり、審判請求後に初めて同一事実及び同一証拠による他審判の審決が確定登録された場合には、当該審判請求を一事不再理の原則により不適法であると言えない。

これとは異なり、旧特許法第 163 条に定めた一事不再理の原則に該当するか否かは、審判の請求時ではなくその審決時を基準に判断しなければならないと判示した大法院 2000. 6. 23. 宣告 97 フ 3661 判決と大法院 2006. 5. 26. 宣告 2003 フ 427 判決の趣旨は、これに抵触する範囲内で変更することとする。

2. 差戻し後、原審判決の理由及び記録によると次のような事実が分かる。

原告は 2003. 12. 2. 被告らを相手に本事件特許発明（特許番号第 317059 号）が甲第 7 号証及び第 8 号証の各 1、2（原審の書証番号によるものであり、残りの書証番号も同様である。以下、枝番号は省略する。）などにより進歩性などが否定されるという理由により登録無効審判を請求（以下、「本事件審判請求」とする。）したが、特許審判院は 2004. 10. 30. 原告の上記審判請求を棄却する審決を行い、差戻し前の原審は 2006. 1. 12. 原告の請求を棄却した。原告がこれに対し不服の上告をし、大法院は 2008. 11. 13. 本事件特許発明の特許請求範囲第 1 項（以下、「本事件第 1 項発明」とし、残りの請求項も同様の方式で言う。）は甲第 7 号証及び第 8 号証により進歩性が否定されるという理由で、これとは異なる前提により本事件第 1 項の発明はもちろん、本事件第 2 項ないし第 7 項発明の進歩性も否定されないと判断した差戻し前の原審判決を破棄し、事件を原審法院に差し戻した。

一方、株式会社ジャグンゴイン（小さい巨人の意）（以下、「疎外会社」とし、2006. 2. 17. 被告らを相手に本事件第1項、第3項、第6項及び第7項発明（以下、「本事件第1項などの発明」とする。）に対する登録無効審判を請求し、特許審判院は2006. 7. 25. 上記の本事件第1項などの発明は甲第7号証、第8号証、第20号証及び第23号証によりその進歩性が否定されるという理由によりその審判請求を引用するという審決をした。しかし、特許法院は2007. 5. 4. 本事件第1項などの発明は甲第7号証及び第8号証により（甲第20号証及び第23号証は提出されなかった）、その進歩性が否定されないという理由で審決を取り消し、その判決はそのまま確定した。その後、特許審判院は2007. 8. 30. 上記特許法院の取消判決により、疎外会社の審判請求を棄却する審決をし、10. 6. 確定して（以下、「本事件外確定審決」とする。）2007. 11. 20. 特許登録原簿に登録した。

3. 一方、差戻し後の原審は次のように判断した。

本事件外確定審決は本事件審判請求に対する審決当時である2004. 10. 30. には登録されておらず、甲第20号証及び第23号証は本事件外確定審決を覆すことのできる有力な証拠に該当し、旧特許法第163条に規定された「同一証拠」に該当しないため、本事件審判請求は一事不再理の原則に違反しておらず、さらに本事件特許発明は甲第7号証、第8号証、第20号証及び第23号証により進歩性が否定される。

4. 上記のような事情を上記の法理に照らし合わせて調べる。

本事件審判請求と本事件外確定審決の対象となった疎外会社の審判請求は、本事件第1項などの発明に対する進歩性が甲第7号証及び第8号証により否定されるという審判を求めることである点で、上記発明に関する部分は旧特許法第163条の「同一事実及び同一証拠」による審判請求に該当する。一方、本事件第1項などの発明は上記の差戻し判決が判断した通り、甲第7号証及び第8号証のみによってもその進歩性が否定されるため、甲第20号証及び第23号証は本事件外確定審決を覆すことができるほど有力な証拠と言えない。ただし、本事件外確定審決は本事件審判請求当時である2003. 12. 2. には登録されてい

なかったため、上述した法理によれば本事件審判請求は旧特許法第 163 条に定めた一時不再理の原則に違反すると言えない。

以上のように、差戻し後の原審が一事不再理の原則の判断基準時点を審決時とみる点と、甲第 20 号証及び第 23 号証を旧特許法第 163 条所定の「同一証拠」に該当しないとみなした点は間違っているが、本事件審判請求が一事不再理の原則に違反せず、又本事件特許発明の進歩性が否定されると判断したことは結果的に正しい。更に、上告理由として主張しているような、一事不再理の原則に関する法理を誤解したために判決結果に影響を与えたという違法があるとは言えない。

5. したがって、上告を棄却し、上告費用は敗訴者が負担することにし、関与した法官の一致した意見として主文のように判決する。

裁判長	大法院長	梁・スンテ	_____
	大法官	朴・イルファン	_____
	大法官	金・ヌンファン	_____
	大法官	全・スアン	_____
	大法官	安・デヒ	_____
主審	大法官	梁・チャンス	_____
	大法官	申・ヨンチョル	_____
	大法官	閔・イルヨン	_____
	大法官	李・インボク	_____

大法官 李・サンフン _____

大法官 朴・ビョンデ _____