



判例教室

国内外
審判
判例

<XII>

編
輯
室

國內事件

商標登錄無効 判例

<大法院判例 第4部 1976. 3. 9. 判決>

裁判長: 大法院 判事 김 영 세

關與判事: " 한 황 진, 안 병 수, 강 안 희

事 件: 74후 8, 商標登錄無効

上告人(被審判請求人): 全 永 鐸

被上告人(審判請求人): 日本 호루베인畫材株式會社 代表理事 吉村 徹

原 審 決: 特許局 1974. 1. 26자 73抗告審判 170審決

主 文: 上告를 棄却한다.

上告訴訟費用은 被審判請求人の 負擔으로 한다.

理 由: 1) 被審判請求人の 上告理由(上告補充書는 上告理由를 敷衍하는 限度內에서 參酌한다)를 判斷한다.

(가) 第1點에 대한 判斷

舊商標法 第26條에 의하여 準用되는 舊特許法 第108條에서는 審判에서 證據調査한 경우에 審判長이 그 증거조사의 結果를 當事者에게 送達하고 상당한 期日을 指定하여 이에 대한 意見書 提出機會를 주어 야 한다는 現行 特許法 第116條 6項과 같은 明文規定을 두고있지 않으므로 비록 심판에서 職權으로 증거조사를 하고 그 결과를 당사자에게 송달하는 節次를 밟지 않았다 하더라도 당사자가 그 증거조사 결과를 알고 이에 대한 意見 陳述의 기회를 가졌으면 그 심판에서 조사결과를 증거로 援用할 수 있는 것이라고 보는 것이 妥當하다 할 것이다.

그러나 심판청구인의 代理人은 1973年 6月30日字 抗告審判請求 第1審에 의한 職權證據調査의 내용에 관하여 詳細히 言及을 하고 이후 1974년 1월25일 그 심리가 종결될 때까지 항고심판청차를 進行하여 온 점에 비추어 피심판청구인 대리인은 그 증거조사 결과를 이미 알

고 있었고 또 이에 대한 의견진술의 기회를 충분히 갖고 있었음에도 불구하고 당사자에게 의견진술의 기회를 주지 않아 違法이라 하겠다.

그러나 상고 이유에서 指摘하고 있는 本項 判決은 모두 이른바 職權審理에 관한 舊特許法 第11條에 관한 것으로서 이 解釋이 증거조사에 관한 이 事件 判斷에 직접적으로 關連되는 것이라고 할 수 없다.

(나) 第2點에 대한 判斷

원심의 위 판단과정에 訴訟과 같이 증거 없이 事實을 인정하는 등의 探證法則 違背와 理由不備 또는 위 舊商標法 第5條 1項 8號의 法規를 誤解한 違法 등 事由가 있음이 발견되지 않으며 論旨 指摘의 본원 판결은 本件에 適切한 것이 되지 못한다.

그렇다면 논지는 모두 이유 없으므로 상고를 棄却하고 상고 소송비용은 敗訴者의 負擔으로 하여 關與法官의 一致된 意見으로 主文과 같이 판결한다.

審判에서 判斷되지 않은 公知事實은 審決 取消訴訟에서 主張할 수 없다.

(日本 最高裁 1976. 3. 10. 大法院 判決)

1. 上告人(被告) : Y
2. 被上告人(原告) : X
3. 主 文

本件 上告理由 第5點의 論旨는 理由가 없다. (다른 上告이유는 다른 法院의 判決이므로 省略하나 그 上告 역시 棄却되었다)

4. 提訴事實

X는 베리야스編機에 관한 特許의 特許權者이며 Y 등은 이 특허에 대해 特許無効 審判을 請求한 者 및 이 심판에 參加한 자이나 特許廳은 Y 등의 이 특허의 無効審判請求에 의거, 本件 特許를 無효로한다는 趣旨의 審決을 하였고 抗告審判도 成立될 수 없다고 심결하였다.

그래서 X는 이 항고심판의 審決取消을 要求하는 本訴를 提起한 것이다.

原審(東京高裁 : 1966. 12. 13)은 특허청의 이 심결이 公知事實 A의 存在를 認定하여 X의 特許權은 新規性이 없다고 한데 대하여 이 공지사실 A의 존재를 인정하기에 充分한 證據는 없다고 이를 排斥하고 또 Y 등이 主張하는 공지사실 B·C의 주장, 冒認의 주장, 進歩性이 없다는 주장 등에 대하여는 이것은 아직까지 특허청의 심리판단을 거치지 않았으므로 裁判所가 그 適否를 판단하기에 이유없다고 배척했으므로 결국 특허청의 이 항고심판의 심결을 취소한 것이다.

Y들은 이에 대해 상고하고 그 상

고이유 제1절 내지 제4절에 있어 原審의 訴訟節次 違反 및 이 공지사실 A의 존재를 否定한 事實認定 등을 非難하였으며 또한 상고이유 제5절에 있어 특허청의 심리판단을 거치지 않았다는 이유로 다른 공지사실의 주장 등을 판단하지 않았음은 中견의 最高裁判所의 判例를 違反한다고 한데 대하여 最高裁 大法院은 상고이유 제5절만을 판단하였고 다른 사실은 小法院에서 판단했다.

5. 判決要旨

特許法上 審判制度의 構造는 이른바 裁判主義를 取했고 또 審決取消의 訴訟을 東京高裁의 專屬管轄로 하고 있는 등 특허법에 定하는 無効審判과 같은 不服制度의 構造 및 特許無効原因이 特定되어 이를 둘러싸고 審判者의 攻防 혹은 審判官의 審理判斷이 된다는 特許審判節次의 구조에 비추어 봤을 때 이 심결취소의 소송은 現實 審判에서 審理對象이 된다.

더우기 심결에 따라 심리판단이 된 特許의 無효원인만이 심리의 대상이 되어야 하며 그 이외의 無효원인을 새로 주장하여 심결의 違法事由로서 주장하는 것을 不許함이 法の 趣旨로 解釋해야 한다.

또한 그 無효원인의 特定에 대하여는 舊特許法 117條의 確定審決의 一事不再理原則이 미치는 範圍를 同一事實 및 同一證據에 따라 限定되

어 있음을 勘案할 때 特許의 공지사실과의 對比에서 無효원인과 다른 공지사실을 대비한 無효원인은 別個의 것이며 대비되는 공지사실마다 無효원인이 틀리는 취지를 判示하고 이들 이유에서 심결의 취소소송에 있어서는 심판결차에서 심리되지 않은 공지사실과의 대비에 의한 無효원인은 심결을 위법으로 하는 이유로서 주장할 수가 없다.

6. 解 說

이 判決은 拒絕調査에 대한 審決의 取消訴訟에도 이 판결에 달한 審判에서 判斷되지 않은 特定の 具體的 拒絕理由는 소송에서 주장할 수가 없다고 解釋해야 한다고 言及하였으므로 이른바 當事者系나 査定系등 모든 심판에 共通하는 판단이라 할만 하다.

그러나 이 판결과 같이 거절사정의 심결에 대한 취소소송에도 이 同一事實, 同一證據에 의한 심판의 禁止라고 하는 이른바 一事不再理下의 심판에서 다루지 않은 공지사실을 소송에서 다루지 않는다는 法理도 妥當하다고 할 수 있는지는 疑問을 남긴다.

또한 이 판결과 같이 심판에서 다루지 못한 사실이나 증거라고 하는 사실판단, 즉 例를 들어 5가지의 공지사실을 심판에 제출했으나 特許廳은 그 全體에 대해 판단하지 않고 5가지 가운데 한 가지에 대해 판단한 경우 남은 4가지 사실이나 증거도 判旨에서 말하는 심결에서 판단되지 않은 사실로 소송에서 排斥되는 것이다.

이 판결에서 심결취소의 提訴에는 現實로 심결에 따라 심리판단된 特許의 無효원인만이 심리의 對象이 되어야 할 것이며 그 이외의 無효원인을 심결의 違法事由로써 주장하는 것을 不許하는 法の 취지로 해석해야 한다는 것으로 여겨진다.

이 판결은 심판에서 제출된 모든 事實과 증거에 대해 판단된 것으로 생각하면 타당할 것이다.