

## 산업재산권 判例要覽(特許)

이 글은 도서출판 특허문화가 발간한 <判例要覽>의 내용을 발췌한 것으로, 법 조문에 따른 대법원판례(1961년부터 1991년)를 特許, 實用新案, 意匠, 商標의 순으로 게재하는 것임. <편집자 주>

제155조(참가) ① 제139조 제1항의 규정에 의하여 審判을 청구할 수 있는 자는 審理가 종결될 때까지 그 審判에 참가할 수 있다.

② 제1항의 규정에 의한 참가인은 피참가인이 그 심판의 청구를 취하한 후에도 심판절차를 속행할 수 있다.

③ 심판의 결과에 대하여 利害關係를 가진 자는 심리가 종결될 때까지 당사자의 일방을 보조하기 위하여 그 심판에 참가할 수 있다.(이하생략)

특허법 제139조의 규정에 의하면 특허나 특허법 제56조이 허가, 特許權의 權利範圍에 관한 審判 또는 判決이 확정되었을 때에는 누구든지 동일사실 동일증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없게 되어 있어 이러한 효력을 가진 특허의 심판에 참가한 利害關係人은 민사소송법 제70조 제2항 소정의 제한을 받은 것이 아니라 참가인으로서 할 수 있는 소송행위의 범위는 마치 공동소송인과 같은 지위에 있다 할 것이며 본건의 심판 피청구인인 당사자와 참가인 사이에는 민사소송법 제63조의 규정이 준용되어 본건 참가는 민사소송법 제76조 소정 공동소송 참가라고 해석함이 상당

할 것으로서 본건 참가인의 항고심판청구가 법정기간내에 제기된 이상 적법한 抗告審判請求라 할 것이며 그 청구는 심판 피청구인인 당사자 박응철의 이익을 위하여도 효력이 발생하는 법리라 할 것임에도 불구하고 원심결이 이와는 달리 본건 참가인의 지위를 단순한 보조참가인의 그것과 같이 보아 참가인의 항고심판청구를 부적법한 것으로 보았음은 特許審判의 確定力 또는 共同訴訟參加에 관한 법리를 오해한 것이라 할 것으로서 상고논지는 이유있고 원심결은 파쇄를 면치 못할 것이다 (대법 73. 10. 23, 71후 14).

제157조(證據調査 및 證據保全) ① 심판에서는 당사자·참가인 또는 이해관계인의 신청에 의하여 또는 직권으로 증거조사나 증거보전을 할 수 있다. ② 제1항의 규정에 의한 증거조사나 증거보전은 민사소송법 제347조의 규정에 의한 관할법원 기타의 법원에 이를 촉탁할 수 있다. ③ 민사소송법 중 증거조사 및 증거보전에 관한 규정은 제1항 및 제2항의 규정에 의한 증거조사 및 증거보전에 관하여 이를 준용한다. 다만, 심판관은 과태료의 결정을 하거나 구인을 명하거나 보증금을 공탁하게 하지 못한다. ④ 증거보전 신청은 심판청구 전에는 특허청장에게, 심판계속 중에는 그 사건의 심판장에게 하여야 한다. ⑤ 특허청장은 제1항의 규정에 의하여 심판청구 전에 증거보전 신청이 있는 때에는 증거보전의 신청에 관여할 심판관을 지정한다. ⑥ 심판장은 제1항의 규정에 의하여 직권으로 증거조사나 증거

보전을 한 때에는 그 결과를 당사자·참가인 또는 이해관계인에게 송달하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다.

#### 직권 증거조사, 사문서 진성성립에 따른 입증책임, 서증증거 조사방법

당사자가 제출한 간행물의 발행일자에 비추어 그 간행물의 국내 반포시기에 대하여 당사자의 신청 또는 직권으로 증거조사를 하여 심리판단하여야 할 것인데도 이를 함이 없이 그 간행물을 특허무효의 증거로 체증한 1심심결을 위법이라 단정한 것은 심리미진이다(대법 70. 7. 28, 70후 26).

#### 사문서의 진정성립에 따른 입증책임

의장법 제28조에 의하여 준용되는 특허법 제108조에 의하면 민사소송법 중 증거조사에 관한 규정은 의장등록무효심판에서의 증거조사에 준용하도록 되어 있으며 민사소송법 제328조에는 사문서는 그 진정한 것임을 증명하여야 한다고 규정하고 있으므로 이 사건에서 요증사실이 되는 인용의장은 본건 의장등록출원전에 이미 시중에 출회되어 공지된 것이라는 점을 입증하기 위하여 청구인이 제출한 갑 제3내지 제12호증(각 확인서)은 그 진정성립을 주장하는 청구인이 이 점에 관한 입증책임을 진다 할 것임에도 불구하고 원심은 피심판청구인은 갑 각호증은 사적조작문서라고 주장하였을 뿐 그 사적조작문서를 뒷받침할 수 있는 하등의 구체적인 반증제시가 없다고 하여 갑 각호증의 진정성립을 추정한 것은 서증의 진정성립에 관한 입증책임을 소제를 전도하여 입증책임 없는 피청구인에게 이 점에 관한 입증책임이 없으므로 인한 불이익한 결과를 귀속케 한 잘못을 저지른 것이라 할 것이고 이는 심판결과에 영향이 있다 할 것이니 이 점에 관한 상고논지는 이유있다(대법 71. 4. 20, 70후 43).

특허법 제116조는 직권으로써 한 증거조사

를 할 수 있음을 규정한 것일 뿐 모든 경우에 반드시 직권에 의하여 증거조사를 하여야 한다는 취지는 아니다(대법 74. 5. 28 73후 30).

구 특허법상 심판에서 직권으로 증거조사를 하고 그 조사결과를 당사자에게 송달하는 절차를 취하지 않았다 하더라도 당사자가 그 증거조사 결과를 알고 이에 대한 의견진술기회를 가졌으면 그 심판에서 위 증거조사 결과를 증거로 원용할 수 있다고 본다(대법 76. 3. 9, 74후 8).

특허법 제119조의 직권심리에 있어서 당사자나 참가인에게 의견진술 기회를 주어야 한다는 규정이나 동법 제116조 제6항의 직권증거조사나 증거보전시 그 결과를 당사자, 참가인 또는 이해관계인에게 송달하고 상당한 기일을 지정하여 이에 대한 의견서 제출의 기회를 주어야 한다는 규정은 심판의 적정을 기하여 심판제도의 신용을 유지하기 위하여 준수하지 않으면 안된다는 공익상의 요구에 기인하는 강행규정이라고 해석함이 상당하다.(대법 84. 2. 28, 81 후 10 ; 79. 2. 13, 79후 26).

구 실용신안법(1973. 2. 8 공포 법률 제2508호로 개정되기 전의 법률) 제28조에 의하여 준용되는 구 특허법(1973. 2. 8 공포 법률 제2505호로 개정되기 전의 법률) 제108조에 의하면 민사소송법 중 증거조사에 관한 규정은 실용신안등록 무효심판에서의 증거조사에 준용하도록 되어 있으며 민사소송법 제328조에는 사문서는 그 진정한 것임을 증명하여야 한다고 규정하고 있으므로 피심판청구인이 이 사건 1심 심판당시 사문서임이 명백한 위 갑 제4호증의 1, 갑 제4호증의 2, 갑 제5·6호증의 진정성립을 다투어 이 사건의 증거로 채택할 수 없다는 내용의 답변서를 제출한 이 사건에 있어서 원심으로서 위 각 사문서의 진정성립 여부를 조사한 후의 위 인용외국간행물(갑 제4호증의 1)이나 거기에 기재된 주화계산기가 이 사건 실용신안등록출원전에 국내에서 공지되었는지의 여부에 관하여 구체적

사실을 심리하여야 함에도 불구하고 만연히 위와 같이 위 인용외국간행물(갑 제4호 증의 1) 기재 주화계산기가 이 사건 실용신안등록 출원 전에 국내에 공지되었음을 전제로 이 사건 고안은 신규의 실용신안으로 볼 수 없다고 단정하였음은 필경 심리를 다하지 아니하였으나 증거없이 요증사실을 인정함으로써 공지에 관한 해석을 그르쳐 심결에 영향을 미친 위법을 범하였다 할 것이므로 이 점을 지적하는 상고논지는 이유 있다 할 것이다(대법 84. 5. 22, 80후 52).

의장법 제53조에 의하여 준용되는 특허법 제116조 제6항에 의하면 심판장은 증거조사나 증거보전을 하였을 때에는 그 결과를 당사자 등에게 송달하고 상당한 기일을 지정하여 이에 대한 의견서 제출의 기회를 주어야 한다고 규정하고 있는 바, 위 규정은 심판의 적정을 기하여 심판제도의 신용을 유지하기 위하여 준수하지 아니하면 안된다는 공익상의 요구에 기인하는 이른바 강행규정이라고 해석된다(당원 79. 11. 13, 79후 26 ; 84. 2. 28, 81후 10등 참조)(대법 87. 3. 24, 86후 20).

민사소송법 제328조에는 사문서는 그 진정한 것임을 증명하여야 한다고 규정하고 있으므로 사문서의 진정성립을 상대방이 다툴 때에는 제출자가 이를 입증하여야 하고(대법 71. 4. 20, 70후 43 참조), 함께 준용되는 특허법 제116조 제1항이 심판에서는 신청에 의하여 또는 직권으로써 증거조사를 할 수 있다고 규정하나 이는 심판의 필요에 따라서 당사자의 신청이 없는 경우라도 직권으로써 증거조사를 할 수 있음을 규정한 것일 뿐 모든 경우에 반드시 직권에 의하여 증거조사를 하여야 한다는 취지는 아니라 할 것이다(대법 74. 5. 28, 73후 30 참조, 심판청구인이 들고 있는 대법원 84. 5. 22, 80후 52 판결의 취지도 이와 대립되는 것은 아니다)(대법 89. 1. 17, 86후 6. 12).

제159조(직권심리) 심판에서는 당사자 또

는 참가인이 신청하지 아니한 이유에 대하여도 이를 심리할 수 있다. 이 경우 당사자 또는 참가인에게 기간을 정하여 그 이유에 대하여 의견을 진술할 수 있는 기회를 주어야 한다.

※ 직권심리를 하면서 당사자에게 의견진술의 기회를 주지 아니한 특허심판은 상표법 제82조(70. 11. 24, 70후 50과 71. 3. 9, 71후 1, 84후 100), 실용신안법 35조 참조

구 법 제26조에 의하여 준용되는 특허법 제108조에서는 심판에서 증거조사를 한 경우에 심판장이 그 증거조사의 결과를 당사자에게 송달하고 상당한 기일을 지정하여 이에 대한 의견서 제출의 기회를 주어야 한다는 현행 특허법 제116조 제6항과 같은 명문규정을 두고 있지 않으므로 비록 심판에서 직권으로 증거조사를 하고 그 조사결과를 당사자에게 송달하는 절차를 밟지 않았다고 하더라도 당사자가 그 증거조사 결과를 알고 이에 대한 의견진술의 기회를 가졌으면 그 심판에서 그 증거조사 결과를 증거로 원용할 수 있는 것이라고 봄이 상당하다 할 것이다. 그런데 이 사건에서 불 때 피심판 청구인 대리인은 원심에서의 1973. 6. 20자 항고심판 증거조사의 내용에 관하여 상세히 언급을 하고 1974. 1. 25 그 심리가 종결될 때까지 항고심판 절차를 진행하여 온 점에 비추어 피심판청구인 대리인은 그 증거조사 결과를 이미 알고 있었고 또 이에 대한 의견진술의 기회를 충분히 갖고 있었다고 할 것이므로 같은 취지에서 원심이 제1심에게 직권 증거조사를 하면서 당사자에게 의견진술의 기회를 주지 않았음은 위법이기는 하지만 이 위법은 치유된 것이라고 판단하고 위 증거조사의 결과를 이 사건에서 증거로 채용한 조치에 소론과 같은 범리오해로 인한 강행규정 위배나 증거법칙을 어긴 위법 등이 있다고 할 수 없고 상고이유에서 지적하고 있는 본원판결은 모두 이른 바 직권심리에 관한 특허법 제111조에 관한 것으로서 이 해석이 증거조사에 관한 이 사건 심판에 직접적으로

관련되는 것이라고 할 수 없다(대법 76. 3. 9, 74후 8).

원심결문에 의하면 원심결이 심리청구인이 출원한 이 사건 발명이 이미 공지된 것이라는 사실을 인정하는 과정에서 이 사건 심판청구 당시에 참증한 특허공보 제140호 99~100면과 함께 같은 공보 제36호 25~27면 및 제125호 25~26면을 인용 예기하였음은 소론과 같다.

그러나 원심결 이유를 자세히 살펴보면 원심결이 소론과 같이 이 사건 심판청구 당시에 참증하지 아니하였던 소론의 특허공보를 첨가하여 인용 예기한 취지는 기왕에 참증한 같은 공보 140호 99~100면에 의하더라도 심판청구인의 이 사건 발명은 그 특허출원 전에 이미 그 기본적인 요소가 공지된 것으로서 통상의 지식을 가진 자라면 용이하게 발명할 수 있는 정도의 것이어서 심판청구인의 이 사건 발명은 특허법 제6조 제2항에 해당하여 특허를 받을 수 없는 경우에 해당한다는 취지를 보다 강조하기 위한 보강자료로서 내세운 것에 지나지 아니한 것으로 보여지니 그렇다면 소론의 특허공보를 인용 예기하였다고 하여 그것이 곧 특허법 제119조에서 말하는 신청하지 아니한 이유에 대하여 직권으로 이를 심리한 것이라고 보기 어렵다고 할 것이므로 이점을 들어 논란하는 논지는 이유없이 받아들일 수 없다(대법 77. 9. 28, 77후 14).

### 심판에 있어서 자백

직권주의를 채택하고 있는 공업소유권에 관한 심판에 있어서는 당사자의 일방이 상대방의 주장을 자인하여도 그것만으로는 심결에 영향을 줄 수 없다(대법 79. 10. 10, 79후 61).

상표법 제51조에 의하여 준용되는 특허법 제119조에 의하면, 심판에서는 당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유 또는 취하한 이유에 대하여도 이를 심리할 수 있으나, 이

경우에 있어서는 그 이유에 대하여 당사자 또는 참가인에게 기간을 지정하여 의견진술의 기회를 주어야 한다고 규정하고 있다. 이것은 사회의 공익에 관계되는 특허심판에 있어서 당사자의 신청이유에 구애받지 않는 직권심리주의를 채택하되 다만 직권으로 심리한 이유에 대하여는 당사자 또는 참가인에게 의견진술의 기회를 줌으로써 당사자 또는 참가인이 전혀 예상하지 못한 이유로 그 이익을 침해당하는 일이 없도록 함과 동시에 심판의 적정과 공정성을 유지하고자 하는 공익적 필요에서 설정된 강행규정이라고 해석되므로, 직권으로 심리한 심결이유에 대하여 당사자에게 의견진술의 기회를 주지 아니한 심판결차는 위법하여 파기를 면치 못한다고 할 것이다(대법 83. 10. 11, 83후 47).

특허법 제113조 제1항 단서에 의하면 심판장은 직권으로 서면심리로 할 수 있다고 규정되어 있을 뿐 아니라 대법원의 파기환송판결은 이른바 중간판결이고 파기환송후의 특허청 항고심판소의 심리절차는 종전의 그 심리절차의 속행이라고 할 것이므로 쌍방 당사자로부터 아무런 주장이나 답변이 없고, 환송전까지의 기록에 의하더라도 사건을 심판할 수 있을 정도로 심리가 되어 있다고 판단되는 경우에는 구두심리에 의하지 아니하고 서면심리에 의하여 대법원이 환송이유로 한 사실상과 법률상의 판단에 쫓아 심결할 수 있다(대법 87. 5. 12, 86후 87). <♣>

**한국인은 이제  
세계인과 경쟁합니다**