

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>

제163조(一事不再理) 이 법에 의한 심판의 심결이 확정 등록되거나, 심결이 확정된 때에는 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 그 심판을 청구할 수 없다.

※ 상표 82조(85후 12, 86후 107, 88후73, 89후186, 89후1509, 90후304) 참조

권리범위확인심판청구에 있어 일사부재리 원칙이 적용되는 경우의 동일 사실 및 동일 증거라 함은 당해 등록권과의 관계에서 확정이 요구되는 구체적 사실과 이에 관련성을 가진 증거를 말하는 것으로서 어떤 권리범위확인심판청구와 미 확정된 권리범위확인심판 또는 심결과의 간에 전자가 소극적 확인을 구함에 대하여 후자가 적극적 확인이라는 차이가 있어도 양 사건 다같이 당해 등록권과의 관계에 있어 기술적 고안이 유사한가 상이한가에 관한 동일사실이며 그 유사여부를 판단하는 자료가 이에 비교되는 것과 동일증거인 이상위의 심판청구는 일사부재리원칙에 저촉되는 것이고 새로운 증거가 제출된 것이 당해 등록권과의 유사여부에 관한 것이 아니라 무효사유를 입증하기 위한 것이라면 위 일사부재리

원칙의 적용에 관한 한 소장이 있다 할 수 없다(대법 76. 6. 8, 75후 18).

원심결 이유에 의하면 원심은 심판청구인이 이 사건 심판에 제출한 갑 제5호증은 이 사건 등록실용신안의 무효심판으로 별건으로 청구되었거나 배척당하여 그 심결이 이미 확정된 1974년 심판 제314호 사건과 1974년 심판 제352호 사건의 갑 제1호증 및 동 제2호증과 동일한 증거로서 동 증거로서는 구 실용신안법 제28조에서 준용하는 구 특허법 제139조의 일사부재리의 원칙에 의하여 이 사건 등록실용신안의 무효심판을 다시 청구할 수는 없는 것이며 이 사건에 있어서 갑 제5호증 외에 갑 제1호증 내지 제3호증 동 제6, 7호증 및 제12호증의 1 내지 4의 증거들을 새로이 제출하였으나 이들 증거에 기재된 사항들로 그 목적과 기술적 구성 및 작용효과에 있어서 이 사건 실용신안과는 상이한 것이므로 이 사건 등록실용신안의 신규성 내지는 진보성에 영향을 미치지 아니한다고 판단하고 나아가 심판사건에 있어서 동일증거라 함은 전에 확정된 심결을 전복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거들을 부가한 것도 포함하는 개념이므로 전에 확정된 심결에 영향을 미치지 아니할 새로운 증거들을 전에 확정된 심결의 증거에 부가하였다고 하더라도 이는 동일증거로 인정되는 것이니 결국 이 사건 심판청구는 전에 확정된 심결과 동일사실 및 동일증거로 인정되는 것이니 결국 이 사건 심판청구는 전에 확

정된 심결과 동일사실 및 동일증거에 의한 동일심판을 청구한 것에 해당되어 일사부재리의 원칙에 저촉된다고 실시하였는 바, 원심의 위와 같은 판단은 정당하고 거기에 소론과 같은 법리오해의 위법이 있다고 할 수 없다. 이 점 논지도 이유 없다(대법 78. 3. 28, 77후 28).

원심결은 그 이유에서 이 사건에 있어서 확인심판의 대상인 (가)호 도면 및 그 설명서에 기재된 수동분무기는 1972 심판 제272호로 청구되어 본건 등록 제6954호 실용신안의 권리범위에 속한다는 확정심결을 받은 그 사건(이하 편의상 전소사건이라 칭한다)에 있어서의 (가)호 도면 및 그 설명서에 기재된 수동분무기와 동일한 기술적 구성과 작용 효과가 있는 동일한 수동분무기라고 인정됨으로써 결국 본건 심판청구는 동일사실 및 동일증거에 의하여 동일심판을 다시 청구한 경우에 해당하여 부적법하므로 각하한다는 취지로 판단하였다.

그러나 본건과 전소사건이 동일증거에 의한 것이라고 인정하려면 전소사건에서 제출된 증거들이 어떠한 것이었는지를 알아본 다음 그 증거들과 이 사건 증거들이 동일 증거인지 여부를 따져보아야 할 것이고 그 결과 전소와는 동일 증거가 아닌 다른 증거나 본건에서 제출된 경우에는 이 사건 청구를 특허법 제139조에 저촉되는 청구라고 볼 수 없는 것인 바 이 사건 기록을 살펴보아도 전소사건에 제출된 증거가 어떤 것들이었는지를 알 길이 없고 원심에서도 이 점에 관하여는 조사를 해 본 흔적조차 보이지 않는다. 그런데 당원이 1978. 1. 24 선고한 77후30사건(이는 재판상 당원에 현저한 사실이다)의 제1심인 1975년 특허국 심판 제400호 사건(이하 편의상 심판 제400호 사건이라 약칭한다)과 이 사건 제1심 사건이 연합심리되었음이 이 사건 제1심 심결의 기재에 의하여 명백한 바 위 77후30사건의 판결이유에 의하면 전소심판 때에는 제출되었던 흔적이 없는 갑 제3호증이 위 심판 제400호

사건에서 제출되었다는 것인 바, 만약 그 사건에서 병합심리 중에 갑 제3호증이 제출된 것이 사실이라면 그 갑 제3호증은 제1심 때에 위 심판 제400호 사건에서 언제 제출된 것인지 제출되었다면 그 내용이 무엇인지 과연 그것이 전소심판 때에는 제출되지 않았던 것인지 여부를 따져보지 않고는 이 사건 증거가 전소사건과 동일 증거라고 이 사건의 기록상 단정할 수는 없다. 그러므로 원심으로서는 마땅히 위 갑 제3호증과 함께 전소사건에 제출되었던 증거가 무엇인지에 관하여 조사한 다음 그 증거와 이 사건 증거 특히 위에서 말한 심판 제3호 사건의 갑 제400호증을 대비하여 동일증거인지 여부를 따져 보았어야 할 것임에도 불구하고 위의 점에 관하여 심리를 하지 않은 채 이 사건 청구를 전소사건과 동일 증거에 의한 청구라고 단정한 원심의 조치는 심리를 다하지 아니하였거나 구특허법 제139조의 범리를 오해함으로써 판결 결과에 영향을 미친 위법을 범하였다 할 것이니 이 점에 관한 상고 논지는 이유 있다(대법 78. 5. 23, 77후29).

제164조(심판 또는 소송절차의 중지) ① 심판에 있어서 필요한 때에는 다른 심판의 심결이나 항고심판이 심결이 확정될 때까지 또는 소송절차가 완결될 때까지 그 절차를 중지할 수 있다.

② 소송절차에 있어서 필요하다고 인정된 때에는 법원은 특허에 관한 심결이 확정될 때까지 그 소송절차를 중지할 수 있다.

특허법 제140조 제2항에 보면 민사소송에 있어서 필요하다고 인정될 때에는 「법원은 특허에 관한 심결의 확정이 있을 때까지 그 소송절차를 중지할 수 있다」하였는 바 이것은 어디까지나 그 소송을 다루는 법원의 자유재량에 맡긴 소송지휘에 속하는 처치라 할 것이므로 비록 원심이 그 소송절차를 중지하지 아니하고 진행시켰다 하여 이것이 원심판결에

영향을 미칠 심리미진의 허물에 속한다고는 일컬을 수 없다(대법 65. 5. 4, 64누48).

제165조(심판비용) ① 제133조 제1항·제134조 제1항·제135조 및 제137조 제1항의 심판비용의 부담은 심판이 심결에 의하여 종결할 때에는 그 심결로써, 심판이 심결에 의하지 아니하고 종결할 때에는 결정으로써 정하여야 한다.(중략)

⑦ 심판의 대리를 한 변리사에게 당사자가 지급한 또는 지급할 보수는 특허청장이 정하는 금액의 범위안에서 이를 심판비용으로 본다. 이 경우 수인의 변리사가 심판의 대리를 한 경우라도 1인의 변리사가 심판대리를 한 것으로 본다.

가. 특허심판에서 한 대리인의 보수결정에 대한 구제방법

특허법 제141조 2항에 의하면 특허국장이 대리인의 보수를 정할 때는 그 금액은 당사자의 신청에 의하여 결정한다고 규정하고 있는 것은 대리인의 보수도 심판비용의 부담에 관한 것과 심판에서 패한 당사자의 부담으로 하는 원칙을 전제로 한 것으로 해석되고 동법 제143조에 의하여 그와 같은 대리인의 보수금액에 관한 특허국장의 결정도 심판비용에 관한 결정과 같이 강제집행에 관하여는 민사소송법 제159조 1호의 규정에 의한 채무명의로 보고 이에 대한 집행력이 있는 정보는 특허공무원이 부여하게 규정되어 있으므로 이에 근거하여 원피고간 특허심판사건에 관한 심판에서 피고의 대리인에게 지급한 보수금액을 결정하고 이에 대하여 동 국장이 집행문을 부여한 것은 아무런 위법이 없으니 달리 이의사유가 없는 이상 특허국장의 보수금액결정 자체를 다투고자 할 때에는 일반행정쟁송의 절차로 구제를 도모함은 모르되 본건과 같이 집행문 부여에 대한 이의의 訴로 나올 수 없다 할 것이다(대법 66. 3. 29, 65다381).

제167조(항고심판의 청구) 거절사정 또는 심판의 심결을 받은 자가 불복이 있는 때에는

거절사정담본 또는 심결담본을 송달받은 날부터 30일 이내에 항고심판을 청구할 수 있다. 이 경우 제162조 제2항 제4호의 규정에 의한 대가의 심결 및 제165조 제1항의 규정에 의한 비용의 심결에 대하여는 그 대가나 비용만을 불복하는 항고심판청구를 할 수 없다.

나. 제1심결의 피청구인과 항고심판청구권(구법관계)

구특허법 제189조는 「사정 또는 심판의 심결을 받은 자가 불만이 있을 때는 심판과에 항고심판을 청구할 수 있다」 규정하였으므로 같은 법 제11장이 규정한 심판에 있어서 당사자가 된 자로서 그 심판에 불복이 있는 자는 항고심판을 청구할 수 있는 것이므로 제1심결의 피청구인으로서 그 당사자이며 불리한 심결을 받은 자는 항고심판을 청구할 수 있음에도 불구하고 원심이 그 심판청구권이 없다고 하여 그 청구를 각하하였음은 구특허법의 항고심판의 법리를 오해한 위법이 있다(대법 63. 2. 21, 62후8).

거절사정에 대한 항고심판청구가 있으면 항고심판소는 그 심판청구가 부적법하여 특허법 제127조에 의하여 심판청구를 각하하는 경우를 제외하고는 거절사정의 당부에 대하여 심리판단하고 그 결과에 따라 항고심판청구의 인용여부를 정하여야 할 것이므로 항고심판청구인이 구 특허법 제10조의 2 제3항 소정의 30일의 기간이 지난 뒤에 제출한 발명의 명세서 설명과 특허청구의 범위에 관한 보정서는 채택할 것이 못된다는 이유만으로 항고심판청구를 기각한 원심결은 심리를 다하지 위한 위법이 있다(대법 89. 11. 10, 88후1380).

원결정 이유에 의하면, 원심은 항고심판에서 불복의 대상이 된 거절사정의 당부에 관하여는 심리판단하지 아니하고 출원인이 구 특허법 제103조 2 제1항의 규정에 의한 지정기간이 지난 후에 제출한 이 사건 항고심판청구의 이유에 관한 보정서는 채택할 것이 못된다는 이유만으로 출원인의 항고심판청구를 각하

하였다.

그러나 거절사정에 대한 항고심판청구가 있으면 항고심판소는 그 심판청구가 부적법하여 구 특허법 제127조에 의하여 심판청구를 각하하는 경우를 제외하고는 거절사정의 당부에 대하여 심리판단하고 그 결과에 따라 항고심판청구의 인용여부를 정하여야 할 것이므로 원심으로서 이 사건 항고심판청구가 부적법한 것이 아닌 이상 거절사정의 당부에 관하여 심리판단하여야 할 것이다(대법 91. 11. 26, 91호1).

제170조(심사규정의 항고심판에의 준용)

① 제50조·제51조·제63조 및 제66조 내지 제75조의 규정은 거절사정에 대한 항고심판에 관하여 이를 준용한다. 이 경우 그 특허출원에 대하여 이미 출원공고가 있는 경우에는 제66조의 규정은 이를 준용하지 아니한다.

② 제1항의 규정에 의하여 제51조를 준용하는 경우에는 제51조 제3항 중 “제169조 제1항의 규정에 의한 항고심판을 청구한 때”는 “제186조 제1항의 규정에 의하여 대법원에 상고한 때”로 본다.

③ 제1항의 규정에 의하여 준용되는 제51조 제4항 내지 제6항 및 제63조의 규정을 적용함에 있어서는 사정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에 이를 준용한다.

특허출원을 거절하려면 그 거절이유를 통지하도록 규정한 특허법 제82조 제2항, 제134조의 취지는 특허의 대상인 발명은 자연법칙을 이용한 신규성 있는 기술적 사상의 창작으로서 고도의 것을 말하므로 특허받을 수 있는 발명에 해당하는지 여부의 판단에는 고도의 전문지식을 요하고, 심판관이라 하여 그와 같은 지식을 두루 갖출 수는 없으므로 이로 인한 과오를 예방하고, 또 출원인에게 설명 및 선원주의제도에서 야기되기 쉬운 과오를 보정할 기회도 주지 아니하고 곧바로 거절사정함은 출원인에게 지나치게 가혹하다는데 있다 할 것이니 심결이유는 적어도 그 주지에 있어

서 거절이유통지서의 기재이유와 부합하여야 하고, 항고심판에서는 그 거절사정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우가 아니라면 위 거절이유의 통지는 필요치 않다(대법 89. 8. 8, 88후950).

구 특허법(1980. 12. 31 법률 제3325로 개정되기 전의 것) 제134조, 제82조에 의하면 항고심판에서 원거절사정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 그 출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서 제출의 기회를 주어야 함에도 그 같은 절차를 밟지 않은 원심결은 위법하다(대법 89. 9. 12, 88후523).

제171조(심판규정의 항고심판에의 준용)

① 제136조 및 제139조 내지 제166조의 규정은 항고심판에 관하여 이를 준용한다. 이 경우 제146조 제1항 중 “3인”은 “3인 또는 5인”으로 하고, 제164조 제1항 중 “타심판의 심결이나 항고심판의 심결”은 “타항고심판의 심결이나 대법원의 판결”로 본다.

② 제1항의 규정에 의하여 제144조를 준용하는 경우에는 제173조의 규정에 해당되는 거절사정에 대한 항고심판사건의 항고심판관 지정은 제175조 제2항의 규정에 의한 보고가 있는 것에 한한다.

③ 제1항의 규정에 의하여 제165조를 준용하는 경우에는 제167조의 규정에 의한 거절사정에 대한 항고심판 및 제169조 제1항의 규정에 의한 보정각하 결정에 대한 항고심판에 관한 비용은 청구인 또는 이의신청인의 부담으로 한다.

④ 제1항의 규정에 의하여 준용되는 제147조 제1항 및 제2항·제155조 및 제156조의 규정은 제167조의 거절사정에 대한 항고심판 및 제169조 제1항의 항고심판에는 이를 적용하지 아니한다.

1. 당사자간의 항고심판청구 취하 합의의 효력

원심은 일건서류에 의하면 합의서 사본에

1968. 6. 11까지 본건을 취하한다고 기재한 조항이 있으나 실용신안법 제28조에서 준용되는 특허법 제120조 규정에 의한 취하행위를 한 바가 없는 것이며 항고심판청구인은 변박의 이유로서 합의서에 대한 공증이 당사자간에 불이행 되었으므로 본 합의서는 효력이 없어 무효라고 주장을 하였고 항고심판청구인의 심리보류신청에 의하면 당사자간에 합의서나 각서는 항고심판청구인의 기만술책으로 이루어진 것이라고 하는 점 등의 당사자간의 쟁점이 있는 것으로 미루어보아 본건 당사자간에 합의서나 각서가 교환되었다는 사실만으로는 본건 당사자의 이해관계가 화해로 인하여 소멸되었다던가 또는 항고심판청구인이 본건 심판청구를 취하한다는 등의 담보가 될 수 없을 뿐 아니라 특허법 제120조의 규정에 의거 소정절차에 의한 취하행위를 하여 당심에서 이를 인정하지 않는 이상 본건 항고심판청구인은 본건 등록 실용신안권의 존부에 대하여 이해관계가 있다고 할 것이라고 판시하였다. 그러나 실용신안법 제28조에 의하여 준용되는 특허법 제120조의 규정에 의하면 항고심판은 그 심결이 종결때까지 이를 취하할 수 있다고 되어 있으므로 당사자간에 항고심판을 취하하기로 한다는 합의가 이루어졌다고 하더라도 취하서를 항고심판부에 제출하지 않는 이상 항고심판 취하로 인하여 사건이 종료되지는 않지마는 당사자간에 항고심판을 취하하기로 하는 합의로써 항고심판청구인은 그 항고심판을 계속 유지할 법률상의 이익이 없다고 해석하는 것이 마땅하다고 할 것인 바 기록에 편철된 합의서와 각서의 기재에 의하면 이 사건 당사자는 1968. 6. 11까지 항고심판청구를 취하하기로 합의가 이루어진 사실이 분명하고 합의서 제5항 말미에 본 합의서는 공증인의 공증에 부하기로 한다는 조항이 있으나 그 조항의 이행이 안 되었다고 하여(누구의 책임으로 불이행이 된 것인지는 알 수 없지만) 합의서의 내용이 무효로 돌아간다고 볼 만한 아무

런 자료가 없고 항고심판 피청구인의 심리보류 신청서에 판시와 같은 항고심판청구인의 기만술책으로 합의가 이루어졌다는 구절이 있으나 그 뜻은 어디까지나 심리보류신청을 유용하게 하기 위한 것이고 스스로 합의의 효과를 소멸된 것이라는 점에 대한 입증에 없는 이상 항고심판청구인으로서 항고심판을 계속 유지할 법률상 이익이 없다고 할 것이니 원심은 필경 당사자간의 항고심판청구의 합의에 관한 법리를 오해한 위법이 있다고 하지 않을 수 없다(대법 68. 12. 4, 68후 64).

2. 타인의 기망과 전무이사가 한 항고심판 취하의 효력

청구인 회사의 대표기관의 동의도 없이 자의적으로 이 사건 항고심판청구 취하서를 제출하게 된 것으로 아무런 권한 없는 자의 행위로서 그 취하는 무효라는 것이나 위 주진봉이 심판청구인 회사를 대표할 권한이 있는 것으로 인정될 만한 전무이사직(상법 제395조 참조)에 있었음은 심판청구인이 스스로 주장하는 바이고 등기되어 있지 않는 이사라 하더라도 이는 심판청구인 회사의 내부적 사정에 불과한 것이고 다음에 항고심판청구의 취하는 그 통지가 상대방에 도달하였을 때 그 효력이 발생한다는 주장은 특허법 제120조 및 동법 제118조에 의하여 준용되는 심판청구취하에 관한 동법 제110조를 오해한 것이니(상대방인 피심판청구인의 답변서 제출이 있기 전에 취하서가 제출 접수된 이 사건에 있어서는 그 접수시에 취하의 효력이 발생하였다고 볼 것이다) 반대의 견해를 전제로 한 논지는 이유 없는 것이고 무릇 민법상의 법률행위에 관한 규정은 민사소송법상의 소송행위에는 특별한 규정 기타 특별한 사정이 없는 한 적용될 수 없다고 볼 것이요 민사소송에 있어 소 또는 항소를 취하하는 소송행위가 정당한 당사자에 의하여 이루어진 것이 사실인 이상에는 그 소 또는 항소를 취하함에 있어서 타인으로부터 기망을 당하였다던가 또는 법률행위의 효용의

중요한 부분에 착오가 있다하여 민법 제109조 또는 제110조에 의하여 위 소송행위를 취할 수 없는 것이라 함이 본원의 판례(대법원 1964. 9. 15 선고, 64다 92판결)이므로 민사소송법의 규정을 준용하는 이 사건 항고심판청구의 취하에 있어 소론과 같이 금강스레트공업주식회사 대표이사(상대방인 피심판청구인 회사의 대표이사도 아니다)의 기망에 의하여 취하서가 제출되었다 하여 심판청구인에 의하여 이루어진 취하를 취소할 수 없다 할 것이고 또 금강스레트공업주식회사 대표이사의 소론과 같은 기망으로 항고심판을 취하하게 한 행위가 형사상 벌할 사기죄를 구성한다고도 보기 어려운 것이니 원심결에 법령해석과 적용의 위법이 있다 할 수 없다(대법 70. 6. 30. 70후7).

특허법의 항고심판의 구조는 속심주의를 채택하고 있는 사후심사주의를 채택한 것은 아니다(대법 70. 11. 24, 70후18).

3. 심리 또는 심결을 병합할 수 있는 경우

특허법 제120조 제1항에서 병합할 수 있는 2 이상의 심판이라 함은 실용신안등록권자

「갑」에 대한 「을」의 무효심판청구와 「갑」에 대한 「병」의 무효심판청구가 동시에 계속한 때 혹은 2개의 실용신안등록권자 「갑」에 대하여 「을」이 각각의 권리에 대한 무효심판청구를 일시에 제기하여 계속된 경우를 의미하는 것이지 이 사건과 같이 동일한 당사자 사이의 등록 제14277호 실용신안등록무효를 구하는 청구에 대한 1개의 심결에 대하여 중복된 2개의 항고심판청구가 제기된 경우까지 병합심리 또는 병합심결할 수 있다는 취지가 아니다(대법 82. 9. 14, 80후114) ※ 실용 35조 참조.

의장법 제53조에 의하여 준용되는 특허법 제126조, 제131조 등의 규정에 비추어 의장법의 항고심판 구조는 속심주의를 채택하고 있다고 볼 것이고 사후심사주의를 채택하고 있다고 볼 것이 아니므로 비록 초심의 심결이유가 부당하다고 하더라도 다른 이유에 의해서 그 결론이 정당하면 항고심으로서 초심결을 유지하여 항고심판청구를 기각하여야 한다(대법 86. 11. 25, 85후78). <♣>

안 산업피해구제 상담실 설치 내

상공자원부 무역위원회는 UR협상 타결이후 수입으로 피해를 입은 국제산업의 산업피해 구제제도 이용이 계속 증가될 것에 대비하여 1994. 4. 15일부터 산업피해구제 상담실을 설치·운영함으로써 시장개방이 가속화됨에 따른 국내산업피해 구제를 위한 행정지원을 강화키로 하였습니다.

동 상담실의 적극적인 이용을 바랍니다.

상담실위치

과천정부제2청사 4동 1층 118호
(전화 : 504-5617, 500-2574, FAX : 504-1213)