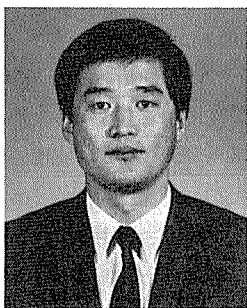


# 주요 사안별

## 대법원 판례동향



조 현 석  
특허청 항고심판소 서기관

반포된 간행물에 기재된 고안이라고 판정할 수 없는 것임.

[(갑)제3호증의 기재물품과 납품실적증명서, 세금계산서 등에 기재된 물품이 동일한 물품에 관한 것이라고 인정할 만한 아무런 자료가 없어 상기 서류에 의해 (갑)제3호증이 공지되었다고 보기에는 미흡한 것임.]

2) 대법원 1985.12.24 선고 85 후 4<sup>9</sup>판결 및 1990. 6.22 선고 90 후 144 판결

카다로그란 제작이 되면 배부 반포되는 것이 사회적 통념이라 할 것이어서 제작한 카다로그를 배부, 반포하지 아니하고 사장하고 있다는 것은 경험칙상 수긍할 수 없는 것이므로 카다로그의 배부범위, 비치장소 등에 관하여 구체적인 증거가 없더라도 그 카다로그는 배부, 반포되었음을 부인할 수 없는 것임.

2. 특허권에 있어서 공지공용과 권리범위 해석에 관한 판례

1) 대법원 1983.7.26자 선고 81 후 56 판결

어떤 특허권에 대한 특허권의 권리해석은 공지사실을 참작하는 입장에서 그 특허의 권리의 일부 또는 전부가 공지(공용)사유에 해당하는 경우에는 특허무효의 심결의 유무에 관계없이 공지(공용)사유에 대하여까지 권리범위를 확장할 수 없다는 취지로서 특허권의 전부가 공지공용의 경우(신규성 상실) 그와 대비되는 (가)호 발명은 무효 심결에 구애됨이 없이 그 권리범위에 속하지 아니한다는 것임.

2) 대법원 88 후 1714, 90 후 823 판결

특허권(실용신안권)의 전부에 공지사유가 있는 것으로 판단하여

### 1. 간행물 반포에 관한 판례

1) 대법원 1983. 4.26선고 82후 84판결

카다로그는 그 배부범위나 비치장소 등을 심리하여 불특정다수의 일반공중이 그 기재내용을 인식할 수 있는 상태에 있다고 인정되지 않는 한 거기에 등재되어 있다는 사실만으로 공지된 고안이라거나

(가)호 발명이 권리범위에 속하지 아니한다고 판결

### 3) 대법원 1992.6.2 선고 91마 540 특허권 침해금지 가처분 결정

원심결정은 특허가 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 있어 특허무효 사유가 있으므로 특허무효 심결을 기다릴 것 없이 무효라고 판단하여 가처분신청을 배척하였으나 「81 후 56 판결의 취지는 신규성이 없는 특허의 권리범위를 무효심결의 유무에 관계없이 인정할 수 없다」는 취지이지 신규성은 있으나 진보성이 없는 특허의 권리범위를 부정하는 것은 아니므로 원심결정을 파기.

### 3. 적법한 보정명령의 효력에 관한 지정기간의 지정에 관한 판례

#### 1) 대법원 1995.1.4 선고 94호 3 판결

기록에 의하면 재항고인이 청구한 이 사건 항고심판에 대하여 원심심판장은 1994.7.18 재항고인이 항고심판을 청구함에 있어 소정의 수수료의 납부하지 아니하였고, 항고심판 청구에 구체적인 청구 이유를 기재하지 아니하였다는 이유로 같은 해 8.18까지 이를 보정할 것을 명하였고, 원심은 위명령을 재항고인의 주소로 송달하려 하였으나 재항고인의 이사로 인하여 송달불능이 되자, 사실조회를 통하여 재항고인의 새로운 주소를 탐지한 후 새로운 주소로 송달함

에 있어 새로운 보정기간을 정함이 없이 당초 같은 해 8.18까지로 정한 보정기간을 그대로 명하는 바람에 재항고인은 위 보정기간이 도과되어 버린 이후인 같은 해 9. 초순 경에야 비로서 그 보정명령을 송달받게 되었으며 원심 심판장은 위 보정기간 내에 재항고인으로부터 적법한 보정이 없었다는 이유로 같은 해 10.4 이 사건 항고심판청구서를 각하하였다.

그러나 실용신안법 제35조, 특허법 제141조 제1항에 의하면, 심판청구서에 소정의 흠결이 있는 경우에는 기간을 정하여 그 흠결의 보정을 명하도록 규정되어 있는바, 위에서 본 바와 같이 재항고인이 이 사건 보정명령을 송달받을 당시 이미 보정기간이 도과하였다면 그 보정명령은 위 ‘법’에서 정한 보정명령으로서의 효력을 상실한 것으로서 위법한 것이라 아니할 수 없고, 위 보정명령이 적법한 것임을 전제로 한 이 사건 항고심판청구서 각하결정 역시 위법하여 취소하여야 할 것이니, 이를 지적하는 논지는 이유있다고 판시.

### 4. 증거조사와 관련한 판례

#### 1) 대법원 71.4.20 선고 70후 43 의장등록 무효

이 사건에서 요증 사실이 되는 인용의장은 본건 의장등록 출원전에 이미 시중에 출하되어 공지된 것이라는 점을 입증하기 위하여 청구인의 제출한 갑 제3호

내지 제12호증(각 확인서)은 그 진정 성립을 주장하는 청구인이 이 점에 관한 입증책임을 진다할 것임에도 불구하고 원심은 피심판 청구인은 (갑)각호증은 사적 조작성문서라고 주장하였을 뿐 그 사적 조작성문서로 뒷받침할 수 있는 하등의 구체적인 반증제시가 없다고 하여 (갑)각호증의 진정 성립을 추정한 것은 서증의 성립에 관한 입증책임의 소재를 전도하여 입증 책임없는 피청구인에게 이점에 관한 입증이 없다는 이유로 불이익한 결과를 귀속케한 잘못을 저지른 것이고 ~ 하략 ~

#### 2) 89.1.17 선고 86 후 12.6 실용신안무효

사문서의 진정성립을 상대방이 다룰 때에는 제출자가 이를 입증하여야 하고(대법원 1971.4.20 선고 70 후 43 판결 참조), 함께 준용되는 특허법 제116조 제1항이 심판에서는 신청에 의하여 또는 직권으로서 증거조사를 할 수 있다고 규정하나 이는 심판의 필요에 따라서 당사자의 신청이 없는 경우라도 직권으로써 증거조사를 할 수 있음을 규정한 것일뿐 모든 경우에 반드시 직권에 의하여 증거조사를 하여야 한다는 취지는 아니라 할 것인바(대법원 1974.5.28 선고 73 후 30 판결 참조, 심판청구인이 들고 있는 대법원 1984.5.22 선고 80 후 52 판결의 취지도 이와 대립되는 것은 아니다), 원심이 갑 제15호증 내지 갑 제22호증의 진정성립을

위하여 직권으로 증거조사를 거치지 않고 이를 배척한 조치와 강제 23호증의 기재내용을 믿지 아니한 조치에 심리미진의 위법이 있다 할 수 없다.

### 3) 90.3.13 선고 89 후 1905 상표등록무효

증거조사에 있어서 민사소송법의 규정이 준용되기 때문에 당사자가 제출하는 서증의 성립에 대하여 다투지 아니하면 그 증거능력이 인정되는 것이다.

기록에 의하면 이 사건 항고심판의 심리 및 증거조사의 과정에 살펴보면 항고심의 심판장은 직권에 의하여 서면구두로 심리하였음이 인정되고, 사실을 확정함에 있어서 당사자가 그 성립에 다투지 아니하는 증거자료인 각 상표등록원부를 채택하였으므로 항고심의 심리 및 증거조사는 적법하다 할 것이니 그것이 위법이어서 항고심이 증거없이 사실을 인정하였거나 심리미진의 잘못이 있다는 논지는 받아들일 수 없다.

### 4) 92.3.31 선고 91 후 1595 의장등록무효

당사자가 제출하는 서증의 진정성립에 대하여 상대방이 다투지 아니하면 그 증거 능력이 인정되는 것이나(대법원 1990.3.13 선고 89 후 1905 판결 참조), 상대방이 이를 다투는 때에는 제출자가 이를 입증하여야 하는 것이고(대법원 1971.4.20 선고 70 후 43

판결, 1989.1.17 선고 86 후 6. 12 판결 참조), 함께 준용되는 구 특허법 제 116조 제1항에 의하면 심판에서는 신청에 의하여 또는 직권으로써 증거조사를 할 수 있다고 되어 있으나 이는 모든 경우에 반드시 직권에 의하여 증거조사를 하여야 한다는 취지는 아니며(대법원 1974.5.28 선고 73 후 30 판결 참조), 구 특허법 제 113조 제1항에 의하면 등록무효심판 청구사건의 심리에 있어서는 원칙적으로 구두심리에 의하도록 되어 있으나, 구 특허법 제 113조 제1항 단서에 의하여 예외적으로 심판장은 당사자의 신청 또는 직권으로서 서면심리를 할 수 있는 것이다.

기록에 의하여 이 사건 원심의 심리 및 증거조사의 과정을 살펴보면, 원심이 강제 3호증의 진정성립 여부를 가리기 위하여 구두심리절차에 의하여 직권으로 증거조사를 하지 아니하고 이를 배척한 조치에 소론과 같은 위법이 없다.

### 5) 73 후 30 판결

직권으로 증거조사를 하지 아니하고 배척하였다 하여 위법이 아님

### 6) 1955.3.17 선고 4287 민상 304 판결

증거의 취사, 사실의 인정은 사실심법원의 전권에 속한 사항으로 실형측 또는 논리측에 위배되는 위법이 없는 한 상고심에서는 그

에 간섭할 수 없는 것이다.

## 5. 청구범위 구성요소 및 작용효과와 관련된 판례

### 1) 청구범위 구성요소만을 비교로 하여 권리를 무효시킨 원심을 지지한 판례

가. 대법원 1994.12.17 선고 93 후 1896호 특허무효

관계증거와 기록에 의하여 살펴보면 원심의 위 사실인정과 판단은 정당한 것으로 수긍할 수 있다.

소론은 원심이 장치의 발명인 이 사건을 방법의 발명으로 잘못 판단하였고, 인용발명이 함석 물받이 성형 장치에 관한 것이 아니어서 동일한 물품이 아님에도 인용발명과 대비하여 이 사건 발명에 진보성이 없다고 판단한 것은 잘못이며, 이 사건 발명과 인용발명을 전체 대 전체로서 비교하지 아니하였다는 것이나. 이 사건 발명이 어느 발명에 속하는가는 발명의 명칭이나 특허 청구범위에 의하여 정하여 지는 것이 아니라 발명의 실체에 의하여 정하여 진다고 할 것이고, 금속제 소재를 연속 설치된 로울러를 통과시켜 필요한 형태로 성형하는 기술분야는 비록 구체적인 성형 재료와 제작 물품이 서로 다르다고 하더라도 같은 기술분야로 보아야 할 것이며, 발명의 진보성 여부를 판단하는데 있어서 본원발명과 인용발명을 반드시 전체적으로 비교하여야 하는 것도 아니다.

결국 원심결에는 소론과 같은 심리미진, 체증법칙위배, 이유불비나 법

리오해 등의 위법이 있다고 볼 수 없으므로, 논지는 모두 이유가 없다.

나. 대법원 1993.9.14 선고 92 후 1615 판결

상략~본원발명의 특허청구범위 제2항에은 공지의 기술인 인 용례에 의한 개질 촉매의 제조방법이 포함되어 있다고 볼 것이고, 원심이 본원발명에는 공지의 기술이 포함되어 있다는 점을 판단함에 있어서 인 용례와 본원발명의 작용효과를 비교하지 아니하였다 하여 소론과 같은 위법이 있다 할 수 없다.

## 2) 발명 및 고안의 진보성 판단기준에 대한 기존의 대법원 판례

가. 대법원 1990.12.11 선고 90 후 601 판결

특허출원된 발명이 산업상 이용할 수 있는 신규성 있는 기술이라 할지라도 그것이 기존의 기술로부터 용이하게 발명할 수 있는 창작일 때에는 진보성을 결여한 것으로 보아야 하고 이와 같은 진보성의 유무는 출원된 기술의 작용효과가 선행기술의 작용효과에 비하여 현저하게 향상 진보된 것인가의 여부에 의하여 판단하여야 할 것이다.

나. 대법원 1991.1.15 선고 90 후 564 판결

구 특허법 제6조 제2항 소정의 “그 발명이 속하는 기술의 분야”

란 출원발명이 이용되는 목적, 기술적 구성, 작용효과의 면을 종합하여 객관적으로 판단하여야 할 것인바 ~ 하략 ~

다. 대법원 84 후 65 판결

이 특허출원 당시 시행되던 특허법 제6조 제2항에 규정된 바와 같이 특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술의 분야에서 통상의 지식을 가진자가 공지,공명 또는 반포된 간행물에 기재된 발명에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것일 때에는 진보성이 결여된 것이라 하여 특허받을 수 없다 라고 규정되어 있는바, 이와 같이 규정된 취지는 특허출원된 발명이 기존의 기술로부터 용이하게 발명할 수 있는 창작일 때에는 진보성을 결여한 것으로 보고 특허를 부여하지 아니하려는 취지이고, 이와 같은 진보성은 특허출원된 발명의 기술적 구성, 목적, 작용효과 등과 각각 대비검토한 다음에 그 유무를 판단하여야 하며 단돈한 기술적 구성의 대비검토만에 의해 특허출원된 발명의 진보성 유무를 판단할 수 없다 할 것이다.

라. 대법원 89.6.27선고 88 후 585, 91.9.24 선고 90 후 2409, 91.10.22 선고 91 후 653 판결참조

어느 고안이 등록된 실용신안과 동일 또는 유사한지의 여부를 판단함에 있어서는 물품의 형상, 구

조, 조합 등 물품의 형에 대한 기술고안 뿐만 아니라 그 고안의 사용가치나 이용 목적 등 작용효과에 차이가 있는지의 여부까지 대비하여 종합적으로 고찰하여야 할 것임.

마. 대법원 1986.6.24 선고 83 후 110, 1984.9.11 선고 81 후 58, 1983.11.22 선고 83 후 42 판결

실용신안법이 정하는 실용적 고안이라 함은 물품의 형상, 구조 또는 조합에 관한 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작을 말하므로 실용신안법에 의하여 장려, 보호, 육성되는 실용신안은 물품의 특수한 형상에 그치는 것이 아니라 그 실용성 즉 실용적 가치 나아가 그 기술적 고안이 대상이 되는 것이며 기술적 창작으로서 그 작용효과가 등록의 적부를 가리는 중요기준이 되는 것이라고 풀이할 것이다.

바. 대법원 1986.12.9 선고 86 후 22, 1984.9.25 선고 84 후 38, 1986.7.22 선고 85 후 50,55, 1984.7.10 선고 81 후 60 판결

실용신안의 권리범위에 속하는 고안을 가리려면 산업상 이용할 수 있는 물품의 형상, 구조 또는 조합 등 기술적 고안만이 아니라 그 고안의 실용가치, 이용목적 등 그 작용효과의 면에서도 이를 비교하여야 할 것이고 할 ~하략~

## 중소기업 관련법령 전면 개편

통상산업부는 7월 1일자로 중소기업 관련 4개 법·시행령·시행규칙을 전면 개편하여 시행하게 되었으며, 그 주요 변경내용은 다음과 같다.

○ 중소기업 범위 변경

종 전	변경 시행내용
(신 설)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 30대 대규모기업집단에 속하는 회사는 중소기업에서 제외                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 30대 대규모기업집단 소속 회사수 : 623개사('94.1기준)</li> <li>- 단, 창업투자회사의 경우에는 대규모기업집단에 속하더라도 제외(7개사)</li> </ul> </li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 소기업자 범위                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 광공업, 건설업, 운송업 : 20인 이하</li> <li>- 도·소매업, 서비스업 : 5인 이하</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 광공업, 운송업 : 50인 이하</li> <li>- 건설업 : 30인 이하</li> <li>- 도·소매업, 서비스업 : 10인 이하</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 상시근로자수 산정 (신 설)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 중소기업 부설연구소의 연구전담요원도 상시근로자수에서 제외                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• 부설연구소 : 1,370개</li> <li>• 연구전담요원 : 11,693명</li> </ul> </li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 산정기준 시점 : 매월말일 현재</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 전년도 매월말일 현재의 인원을 12월로 나눈 인원 기준</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 겸업중소기업에 대한 주업종 판정기준                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 유형고정자산 또는 사업별 수입금액이 큰 업종이 주업종</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 제조업과 제조업 또는 제조업과 무역업 겸업시 유형고정자산 또는 사업별 수입금액이 큰 업종</li> <li>- 제조업과 비제조업 겸업시 : 사업별 수입금액이 큰 업종</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 중소기업자 유예기간 적용기준 변경</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 아래의 경우에만 제외                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• 유이기간중의 중소기업과 합병시</li> <li>• 창업기업이 창업후 1이내에 중소기업 범위 초과시</li> </ul> </li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 아래의 경우에 인정                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• 다른 중소기업과 합병</li> <li>• 사업전환에 의한 업종 변경시</li> </ul> </li> </ul>	