「法과 政策」第5號, 1999. 8. 10.
濟州大學校 法과 政策硏究所

특허무효심결 취소소송의 심판범위에 관한 고찰

梁 碩 完*

目 次

Ⅰ. 서 설
Ⅱ. 특허무효심결 취소소송의 법적 성질
Ⅲ. 특허무효심결 취소소송의 심판범위에 관한 학설·판례
Ⅳ. 심판범위를 정하는 데 따른 논거(판단기준)
Ⅴ. 결 론 : 요 약

Ⅰ. 서 설

이론상 심판은 특허청에서의 행정절차이며, 심결은 행정처분이다. 특허법원은 특허심판원의 심결에 대한 불복의 소송(심결취소소송)을 담당하는 고등법원급의 제1심법원이다. 심결취소소송은 기본적으로는 행정청(특허청)의 행정처분(심결, 결정)에 대한 취소소송이므로 종래의 행정소송과 같은 구조로 이해하기 쉽다. 그러나 실제로는 항고심판소의 기능을 대체하는 기관으로 특허심판원의 심결에 대한 항소심의 기능을 하게 된다. 그 소송물은 심결의 실체적, 절차적 위법성 여부이다. 따라서, 취소소송의 법원은 그 사실심리에 아무런 제한없이 스스로 심리하여 판결할 수 있게 된다.

특허심판원에서의 절차는 前審的 성질을 가지나 특허법원이 그 續審을 하는 것은 아니다. 두 기관 사이에서는 아무런 심급적 관련이 없으므로 특허심판원에서의 사건기록이 송부되지도 않는다.[1] 당사자는 제1심 절차를 진행하여야 하므로 관련 증거를 모두 제출하여야 한다.

그러나 특허소송에 있어서 심판은 준사법적 절차를 거쳐 행하여지고 있고 사실상 제1심 작용을 하고 있는 것도 사실이므로 심판과 소송과의 사이에 어떠한 관계가 있는가 하는 점이 문제된다. 이것이 바로 심결취소소송에 있어서 심리범위의 문제이다.

* 濟州大學校 法學科 敎授

1) 박일환, "특허소송실무", 인권과 정의 1998년 8월호, 53쪽

특허무효심판에 있어서 심결이 내려진다면, 당사자, 참가인[2] 또는 당해 심판에 참가를 신청하여 그 신청을 거부당한 자에 한하여(특허법 제186조 제2항), 원칙적으로 심결등본이 송달된 날로부터 30일이내에 그 심판의 청구인 또는 피청구인을 피고로 하여, 전속관할권이 있는 특허법원(고등법원)에 「심결에 대한 소」를 제기할 수 있다.

법원은 당해청구에 이유가 있다고 인정하는 경우에는 원심결을 취소할 수 있을 뿐만 아니라, 심판관은 취소판결이 확정된 경우에는 그를 바탕으로 심리를 행하여, 심결하지 않으면 안된다. 청구가 이유 없다고 인정되는 경우에는 청구기각판결이 내려지고, 그 확정에 의해 원심결의 효력이 발생하게 된다.

이와 같은 특허무효심판의「심결에 대한 소」, 즉 심결취소소송은 제도 채용이래, 그 성질, 심판범위에 관하여 견해가 대립되어 왔다. 그러나, 우리나라와 비교하여 일본의 재판실무에 있어서는 1976. 3. 10 판례[3] 이래, 심결취소소송의 심리범위에 관한 취급은 일단 정리되게 되고, 동 판결의 견해를 바탕으로 심결취소소송의 단계에 있어서는 어느 정도의 사실이나 증거제출이 인정되는가, 심결취소판결의 구속력은 어느 범위에서 발생하는가 하는 문제가 판례의 집적에 의해 서서히 부각되어 왔다. 그러나, 이들의 관계에 관하여 종래의 학설이 체계적으로 파악하려고 하는 시도가 만족할만 하다고는 할 수 없다.

여기서는 우선, 특허무효심결취소소송의 법적 성질에 관하여 검토하고, 심결취소소송에 관한 판례·학설, 특히 위 1976년 판례 이후의 신사실·신증거의 제출 여부에 관한 일본의 판례실무를 중점적으로 정리 검토하고자 한다. 그리하여, 이 논문은 우리나라 특허소송에 있어서의 심결취소소송의 심판범위 문제를 논함에 있어 해석론적인 실마리를 제공하는 데 그 목적을 두고 있다.

Ⅱ. 특허무효심결 취소소송의 법적 성질

1. 구체적 적용

1) 當事者系審判의 경우

우선 당사자계심판 중 권리범위확인심판은 사실상 당사자간 특허권의 침해를 둘러싼

2) 이 경우에 참가인은 민사소송법 제63조에 따라 필요적 공동소송에 준하는 지위를 가진다. 민사소송법에 따른 보조참가도 가능하다는 것이 학설·판례의 태도이다. : 이상경, 지적재산권소송법, 1998. 71쪽 : 이균용, "특허법원소송의 당사자와 대리인," 특허법원소송, 97쪽 : 판례를 보면「대법원 1995. 4. 25. 93 후 1834 판결」에서 상표등록거절사정사건에 관하여는 부정하고,「대법원 1997. 3. 25. 96 후 313, 320 판결」에서 상표무효사건에 관하여는 긍정하고 있다.

3) 日 民集 30卷 2號 79面

민사분쟁으로 특허법원에서의 사실심리에 어떠한 제한을 가할 합리적인 이유가 전혀 없다.

다음에 무효확인심판의 경우에도 무권리자에게 특허된 경우(특허법 제133조 제1항 제2호), 조약에 위반된 경우(특허법 제133조 제1항 제3호) 등에 대한 심판 역시 보통의 민사사건에 유사한 것으로 특허법원에서의 사실심리를 제한할 이유가 없다. 무효심판 중 신규성과 진보성이 없음을 이유로 하는 심판의 경우에는 기술적인 문제이고, 특허심판원과 특허법원의 기능과 권한을 합리적으로 분배한다는 관점에서 특허심판원의 심결에 어떠한 법적 의의와 역할을 인정하고 특허법원의 사실심리를 제한할 필요성도 있을 것이다. 또 특허심판원이 준사법적 절차에 의해 무효심결을 하고, 그 무효심결이 확정되면 대세적 효력이 있어 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 재심판을 청구할 수 없게 되어 있어(특허법 제163조) 이러한 심결의 효력과 관련하여 '동일사실 및 동일증거'를 심판함에 있어서 심리판단의 대상으로 삼아야 하고, 따라서 심결의 적부를 다루는 취소소송에서의 심리범위도 이에 제한되어야 할 필요가 있기 때문이다.

취소소송절차에서 동일사실(신규성 결여)을 입증할 수 있는 전혀 다른 증거 예컨대, N을 발견한 경우 이를 취소소송에서 제출할 수 없는 것인가? 그렇다면 새로이 별도의 무효심판을 청구할 수밖에 없는 것인가? 이 경우 신증거 N을 제출하여 취소소송에서 심리판단을 받게 되면 분쟁이 일거에 해결되어 시간적으로나 경제적으로 이익이 되지만, 이는 확정심결의 효력을 동일사실과 동일증거에 국한하는 특허법 제163조와 모순될 가능성이 있다. 또 피고의 입장에서는 기술전문가로 구성된 특허심판원의 심판을 받을 기회를 잃는 이른바 前審判斷經由의 이익을 상실할 우려도 있다. 결국 이 문제는 심판제도 자체에 관한 근본적인 재검토를 거쳐 입법론적으로 해결하여야 할 것이다.[4] 우리 특허법원이 일본과 달리 기술보좌관제도를 두고 취소소송 전담법원으로서의 전문화를 지향하고 있어 일본과 동일한 제도운영이 합리적인지는 의문이다. 다만, 특허법원 운영 초기에는 '당해 심결시를 기준'으로 하여 '심결의 당부'만을, 그것도 심결에 있어서 "쟁점된 사항"만을 심리하게 하는 일본의 제도가 법원의 심리부담을 크게 감경하게 할 것이므로 이에 따르고, 차츰 우리나라 실정에 맞는 제도를 확립해 나가는 것이 좋을 듯 하다. 원래 행정소송 일반의 원칙에 의하면 무제한설이 타당할 것이다. 다만, 특허법은 소송물이 특허법 제163조에 의해 '동일사실 및 동일증거'에 국한되므로 이 문제가 복잡해지게 된 것이다. 특허법 제163조는 원래 오스트리아 특허법에서 따온 제도로서 이러한 조문이 없는 독일에서는 무제한설이 통설이다.[5] 우리 특허법 아래서도 이 조문이 기판력을 규정한 것이 아니므로 소송경제상 무제한설이 타당하다는 견해도 있다.[6]

---

4) 송영식, "특허소송절차", 인권과 정의 1998년 1월호, 26~27쪽에서 인용

5) Benkard, *Patentgesetz/Gebrauchsmustergesetz*, 9. Aufl., 1993. S. 692f. ; Bernhardt/Kraßer, *Lehrbuch des Patentrechts*, 4. Aufl., 1986. S. 440

6) 황한식, "특허심결취소소송의 심리범위", 법조 1997년 6월호, 37쪽 이하

2) 査定系審判의 경우

거절사정 불복심판과 정정심판이 그 대표적인 것으로 모두 특허청장이 피고로 되므로 취소소송에서 새로운 증거를 제출하더라도 기술전문관청으로 충분히 대응할 수 있게 되어 이른바 '前審判斷經由의 利益'을 박탈할 염려가 없어 특허법원에서의 사실심리를 제한할 합리적인 이유는 없다 할 것이다.

이상에서 본 바와 같이, 결국 '동일사실 및 동일증거'에 의한 재심판청구의 금지를 규정한 특허법 제163조가 실질적으로 의미를 가진 특허무효심판 그것도 신규성, 진보성 결여 등 기술적인 문제를 원인으로 한 무효심판에 한하여 사실심리를 제한할 합리적인 이유가 있다 할 것이고, 기타의 심결에 대하여는 '동일사실 및 동일증거'에 의한 재심판청구금지가 실질상 별다른 의의가 없으므로 특허법원의 사실심리는 심판에서 판단대상이 되지 아니하였던 별개의 법조위반을 소송에서 주장하지 아니하는 한 신증거 제출에 관하여는 아무런 제한도 받지 아니한다고 해석함이 상당할 것이다.[7]

2. 학설

현행 제도의 覆審構造를 전제로 하여, 특허무효심판심결취소소송을 행정소송 가운데 하나의 유형으로 분류해야 하는가에 관하여는 형식적 당사자소송설[8], 항고소송설[9] 그리고 제3의 유형(특수한 당사자소송)으로 풀이하는 견해[10]가 있다.

1) 형식적당사자소송설

형식적 당사자소송설의 근거는 대체로 다음과 같다. 특허무효심판심결취소소송은 행정소송법 제3조 제2호에서 정하고 있는 이른바, 형식적 당사자소송, 즉 「당사자간의 법률관계를 확인하거나 형성하는 처분 또는 재결에 관한 소송으로서 법령의 규정에 의해 그 법률관계의 일방을 피고로 하는 소송」에 해당한다. 특허권자와 이를 주장할 수 있는 제3자는 특허발명의 실시에 관하여 권리의무를 부담하므로, 이들 당사자간의 특허권의 존부와 관련된 분쟁은 곧 법률관계의 하나이다. 따라서 특허무효심판심결은 「당사자간의 법률관계를 확인하거나 형성하는 처분」에 해당하고, 아울러 「법령의 규정에 의해 그 법률관계의 일방

---

7) 송영식, 전게논문, 27쪽

8) 南博方 編, 注釋行政事件訴訟法, 1972, 65面 ; 中山信弘 編, 注釋特許法(下), 1994, 1357面 以下 ; 青木康, "無效審決取消判決の拘束力と再度の審決取消訴訟", 特許ニュース 6464號·6465號, 1511面 ; Ibid, 特許管理 43卷 6號 (1993), 793面 以下 ; 三宅正雄, 特許爭訟雜感[改訂版], 1976, 316面 ; 小橋馨, "特許無效手續における當事者支配", 六甲台論集 31卷 4號 (1985), 191面

9) 紋谷暢男 編, 注釋特許法, 1986, 365面 ; 高林克巳, 特許行政法, 1984, 262面 以下

10) 日 最判 1992. 4. 28, 民集 46卷 4號 245面 = 判例時報 1419號 93面, 園部逸夫 裁判官の補足意見

을 피고로 하는 소송」이라는 요건도 충족하고 있으므로, 특허무효심판심결취소소송은 형식적당사자소송에 속한다고 한다.[11]

2) 항고소송설

항고소송설은 이에 반해, 다음과 같이 주장한다. 특허무효심판의 청구인·피청구인간에는 심결에 의하여 확인 또는 형성해야 할 법률관계가 전혀 존재하지 않는다. 특허무효심결에 의하여 무효가 되는 것은 절대권인 특허권이고, 양당사자간에 특허침해소송이 제기될 우려가 있다고 하는 의미에서의 이해관계가 존재하는 것만으로는 하등의 법률관계도 존재하지 않는 것이 통상이다. 또한, 동 심판심결에 의하여 양당사자간에 법률관계를 형성하는 것도, 확인하는 것도 없다. 위 심결의 취소소송은 심결이라고 하는 「행정청의 처분…의 취소를 구하는」(행정소송법 제3조 제1호 소정의) 「처분취소의 소」이고, 「행정청의 공권력의 행사에 관한 불복의 소송」인 「항고소송」이라고 하지 않으면 안된다. 다만, 행정소송법에 의하면, 피고는 처분을 한 행정청(심결에 관하여 말하자면, 심결을 한 행정청인 합의체로서의 특허심판원)이 되지만, 특허법의 특별규정에 의하여 심판청구인 또는 피청구인이 되는 데 불과한 것이다(피고를 査定불복의 심결취소의 소와 같이 특허청장으로 하지 않은 데 대한 입법상의 가부는 의문이다)」라고 한다.[12]

이에 대하여 형식적당사자소송설의 반론은 다음과 같다. 첫째, 형식적당사자소송을 원처분 자체가 그 법률관계에 대하여 대립당사자 심리방식으로 행하여지므로 원처분의 당사자를 피고로 하는 것이 적당한 경우(특허소송 등)와 분쟁의 실체가 당사자간의 재산상의 것이고 행정청이 처분의 효력에 영향이 있다고 하여 피고로서 관여하게 할 필요가 없이, 직접 이해관계를 가진 당사자를 피고로 하는 것이 적당한 경우(손해배상액 등을 다투는 소송)의 2종류가 있다고 하는 학설도 있다. 둘째, 항고소송에 관한 행정소송법은 그 문언 자체에서, 「행정청의 공권력의 행사에 대한 불복」에 대하여 분쟁의 당사자로 되는 행정청이 피고가 되는 것을 예정하고 있다고 한다.[13]

3) 제3의 유형(특수한 당사자소송)으로 풀이하는 견해

이른바 당사자계 무효심판의 심결에 대하여 법원에 취소의 소를 제기할 수 있는 것은 특허법의 규정에 비추어 명백하지만, 특허법 및 행정소송법의 관계조문은 위 취소의 소의 소송형태로서의 적합한 운용에 대하여 명확하게 정합성이 있는 규정을 두고 있다고는 말할 수 없는 실정이다. 당사자계 무효심판의 심결에 대한 소에 대하여는 당사자, 참가인 등이 사안에 따라 당해 심판의 청구인 또는 피청구인을 피고로 하여 제기할 수 있다고 하고

11) 박윤흔, 최신행정법(상)[개정판], 1998, 973, 976쪽 : 中山信弘 編, 前揭書, 1358~1359面

12) 高林克巳, 特許行政法, 1984, 262~264面

13) 中山信弘 編, 前揭書, 1358, 1359面

있다. 따라서 당사자계 심결취소소송은 행정청(심판원, 특허청장 등)을 피고로 하지 않는 취소소송이라는 점에서, 전형적인 취소소송(행정소송법상의)과 달리 볼 뿐만 아니라, 원피고간의 법률관계를 확인하거나 형성할 처분에 관한 소송이라고는 할 수 없는 점에서 이른바 형식적 당사자소송과도 그 성격을 달리하고 있다. 이 점에 관하여, 당사자계 심결취소소송은 그 실질에 있어서 행정청(심판원, 넓게는 특허청장)의 공권력의 행사에 관한 불복 소송이라는 점에서 행정소송법의 취소소송에 관한 규정을 적용하는 것이 타당하다는 견해가 있지만, 그보다는 당사자계 심결취소소송의 근거규정에 관하여는 행정소송법의 당사자소송에 관한 규정을 준용하든가, 아니면 입법론으로서 특허법상 특수한 당사자소송에 관한 규정을 두는 것이 바람직스럽다고 본다[14]는 것이다.

3. 검토

특허무효사건을 민사소송사건이라고 보는 견지에서는, 심판청구인과 피청구인과의 사이에는 형식적 당사자소송설이 말하는 의미에서의 법률관계는 존재하는 것으로 풀이된다. 문제는 행정소송법에서 말하는 「법률관계」가 어떠한 의미에서의 법률관계를 말하는 것인가 하는 것이다.

생각컨대, 형식적 당사자소송으로 분류되고 있는 다른 소송(토지수용법 제74조, 제75조의 2 제2항, 특허법 제87조 단서, 제191조, 실용신안법 제35조, 의장법 제75조, 상표법 제86조 등)[15]에서는 어느 경우에도 권리의 존재를 전제로 하여 이를 공공의 이익을 목적으로 제약하기 위한 행정처분에 있어서, 행정처분의 내용인 보상액에 관한 불복에 관해서만 권리의 제약을 받는 자와 그 처분에 의해 현저하게 이익을 받은 자와의 사이에서 소송에 의해 결정하게 해야 하는 성질을 띤다. 그 때문에, 이 유형에 관하여는 위 행정처분 자체를 취소하지 않고서도 보상액에 대하여 확인 또는 이행의 소로서 족하다고 하는 견해가 있다.[16] 이에 대하여, 특허무효심판은 특허권의 무효주장을 목적으로 행하여진 형성재판절차로서, 권리발생요건에 해당하는 무효원인의 유무를 심리하고 권리의 得喪을 확정시키는 절차이다. 그리하여, 특허무효심판심결취소소송은 형성재판으로서의 특허무효심결을 취소하고, 확인재판으로서의 청구 불성립심결을 취소하여 심판절차를 재개시키는 것을 목적으로 하여 제기되는 것이므로 확인 또는 이행의 소로 족하다고 하는 논의는 전혀 타당하지 않다. 요컨대, 소송의 목적은 심결이라고 하는 행정청의 처분 기타 공권력의 행사에 해당하는 행위의 취소에 있는 것이다.

이와 같은 경우, 동법 규정상의 이른바 형식적 당사자소송 가운데 2종류의 소송 유형이

14) 日 最判 1992. 4. 28, 民集 46卷 4號 245, 257面 以下

15) 園部逸夫 編, 注釋行政事件訴訟法, 1989, 506面 ; 塩野宏, 行政法Ⅱ, 1994, 198面

16) 園部逸夫 編, 前揭書, 70面 ; 塩野宏, 前揭書, 198面 以下 ; 原田尙彦, 行政法要論, 1992, 325面

있는 것으로 하여 양자의 해석을 달리 해보는 것도 하나의 방법일 것이다. 그러나, 특허무효심판심결취소소송을 이러한 유형에 속하게 하는 것이 과연 통일적인 해석을 하기 위한 기준으로서의 소송유형의 기능보다도 중요한 것인가는 의문이다. 한편, 항고소송의 피고는 「공권력의 행사에 관한 불복」에 관하여 분쟁당사자인 행정청이 예정되고 있는 것이라고 하는 지적도 수긍할 만하다.

이상과 같은 고찰에서, 특허무효심판심결취소소송은 형식적당사자소송, 항고소송 어느 유형에도 속하지 않고, 따라서 제3의 유형(특수한 당사자소송)으로 풀이하는 견해에 동조하고 싶다. 이와 같은 현상이 나타난 원인은 심결취소소송 제도를 채택하게 된 경위에서 살펴볼 수 있을 것이다. 즉 일본의 경우 특허심판절차에 관하여, 특허법 제정의 전야에서부터 査定系와 당사자계를 구별하지 않고 어느 절차나 행정절차이고 소송의 성질도 갖지 않는다고 하는 견해가 소관 특허청내에서는 지배적이었다.[17] 행정소송특례법 제정과 동시에 이루어진 특허법 개정에 즈음한 심결취소소송제도의 채택시에도, 단지 심결이라는 행정처분이 존재하기 때문에 헌법의 정신에 비추어서 이를 사실심 법원에 의해 심사하여 취소하는 소송제도를 둘 필요가 있다는 인식하에서 취소소송제도가 설치된 것으로 보인다. 그래서, 피고를 행정청으로 하지 않았던 것은 「강대한 대세적 독점권을 그 주체로 하여금 특별히 복잡한 권리관계를 취급하게」 한다고 하는 「특허사건의 특수성에 의한 것이라고 함으로써 종래의 제도를 그대로 답습한 것이라」 고 설명되었다.[18] 특허무효심판심결취소소송을 항고소송으로 하고, 단지 피고를 특허청장이 되지 않는다고 하는 특칙을 정한 데 불과하다는 항고소송설은 이와 같은 입법자의 의도에 충실한 입장이라고 할 수 있다. 그러나 이와 같은 견해는 특허무효절차에 있어서 최소한 필요하다고 요구되는 대등한 私人간의 특허권의 유효성과 관련된 법적 분쟁을 종국적으로 해결한다고 하는 기능을, 특허라고 하는 행정처분의 무효를 주안점으로 하는 절차에 있어서 편의상 당사자를 私人으로 한 것이라고 하는 한도로 밖에 취급하지 않는 것은 이미 지적해온 대로이다. 사회적으로 사인간에 법적 분쟁이 존재한다고 하는 사실과 이를 종국적으로 해결하는 국가작용이 司法이라는 헌법질서는 법률상의 입법자의 의도에 따라 움직일 수 있는 것은 아니다. 이 점에 착안한 특허무효심판觀을 전제로 하여, 특히 그 심결을 취소하기 위한 소송절차에 있어서, 그리고 특허무효심판심결이라고 하는 행정처분의 취소를 주안점으로 하는 소송절차에 있어서 편의상 피고를 私人으로 한 것이라고 하는 구조를 채택했기 때문에 사태가 복잡하게 된 것은 피할 수 없었다. 그리하여 사회적으로 특허권의 유효성과 관련된 순수한 소송사건이 존재하는 사실 및 이를 종국적으로 해결하는 국가작용은 司法이라고 하는 헌법질서를 인식하지 못했던 정부 입장의 연장선상에서, 현행 특허법이나 행정소송법이 특허무효사건의 실태에 적합한 절차를 마련할 수밖에 없었던 데 있다.

17) 君嶋祐子, "特許無效とその手續(三)", 法學硏究 第69卷 7號, 29面 參照
18) Ibid.

이상으로부터 특허무효심판심결취소소송은 항고소송도 아니고, 형식적 당사자소송도 아닌, 특허무효사건의 민사소송사건으로서의 성질에 비추어 보다 친화성있는 당사자소송에 관한 규정을 준용해야 하고,[19] 더 나아가서는 입법론마저 전개할 필요가 있다고 하는 점에서, 시사하는 바가 많은 견해라고 할 수 있다.

Ⅲ. 특허무효심결 취소소송의 심판범위에 관한 학설·판결례

1. 문제의 제기

일반적으로 심결취소소송의 심리범위에 관해서는, 심판절차에서 심리하지 않았던 사실이나 증거를 그 심결에 대한 소송에 있어서 자유로이 제출할 수 있다고 풀이하는 입장[20](이하 「무제한설」이라고 한다), 심판절차에서 심리된 특정한 法條위반에 대해서만 제출할 수 있다고 하는 입장(이하 「법조설」이라고 한다), 심판절차에서 심리된 구체적 사실에 관한 보조적 증거밖에 제출할 수 없다고 하는 입장(이하 「구체적 사실설」이라고 한다) 및 심결의 司法심사에 있어서는 실질적 증거법칙을 유추적용해야 한다고 하는 설(이하 「실질적 증거법칙 유추적용설」이라고 한다)이 대립하고 있다.

심결취소소송은 행정소송으로서 자리매김되고, 그 유형화에 대해서는 다투어졌지만, 그 목적이 심결의 취소에 있다는 점에 이견은 없을 것이다. 행정소송의 소송물에 관한 통설을 전제로 한다면, 심결취소소송의 소송물은 심결의 위법성 일반이라는 데 있다.[21]

문제는 어떠한 사실과 증거에 기하여 심결의 위법성을 주장할 수 있는가 하는 점에 있다. 이는 이론적으로는 심결취소소송의 소송물의 문제와 관련된 것으로 파악하는 수가 적지 않다. 새로운 주장이 소송물의 범위를 벗어나는 것이라면 취소소송 절차에서 주장할 수가 없는 것으로 보인다. 취소소송의 대상이 되는 심결은 개별의 공지사실에 기한 무효원인마다 특정되는가, 그것도 법조항 마다 특정되는가 아니면 특허 마다인가 라고 하는 논의도 이 테두리에 속한다고 볼 수 있을 것이다. 그런데, 결국 소송물을 어떻게 파악하느냐 하는 문제는 기능적으로 보아 어느 정도 넓은 범위가 바람직스러운가 하는 점을 고찰하여 결정하지 않으면 안된다. 사실, 대부분의 학설이 심판전치주의의 취지 등 별도의 법적 형량을 가지고 이 문제에 대처해야 하는 것이라고 하고 있지만, 물론 그 방향성은 정당하다고 할 수 있다. 대저, 이 문제를 취급하는 데 있어서 소송물론에 큰 비중을 둘 필요가 있는가 하

19) 박윤흔, 전게서, 973쪽 참조

20) 손경한, "특허법원소송의 법적 성격", 특허법원소송, 45쪽 : 이주영, "특허법원의 구성과 재판운영", 지적재산(1994년 9월), 14쪽

21) 小野昌延 編, 注釋商標法, 1994, 813面

는 것 자체가 문제되지 않으면 안된다고 볼 수 있다. 그러나, 심결취소소송의 심리범위에 관한 학설의 대립은 행정소송의 소송물에 관한 실무 통설을 전제로 전개되고 있으므로 심결취소소송의 소송물의 문제와 관련하여 파악하는 수가 적지 않다는 인식에는 찬성할 수가 없다고 한다.[22]

또한, 특허무효심판의 소송물을 특허청구의 범위마다 1개로 파악하고, 그 위에서 심결취소소송의 소송물도 마찬가지로 넓히게 된다면, 취소소송 단계에서의 새로운 사유의 주장도 굳이 '소변경'의 절차를 밟지 않고서도 인정할 수가 있게 된다. 그러나 특허무효심판의 소송물을 특허원인에 해당하는 구체적사실로 파악하여, 심결취소소송은 항고소송의 일종이고 심판의 續審이 아닌 것을 전제로 한다면, 심결취소소송의 소송물은 심판의 소송물에 대한 심결의 위법성 일반이 되므로 취소소송 단계에 있어서의 새로운 사유의 주장은 비록 소변경의 절차를 취하더라도 허용되지 않는 점에 유의해야 한다.[23]

여기서는 특허무효심판심결취소소송에 있어서의 심결의 실체적 하자, 즉 특허무효원인에 관한 심결의 실체적 판단의 위법성을 기초짓기 위한 사실과 증거의 심리범위에 관하여 명확히 하는 것을 목적으로 한다. 특허무효심판심결은 특허무효심판이라고 하는 형성재판절차의 결과로서 나온 것이므로, 위 심결의 위법성을 기초지을 수 있는 사실이라고 하는 것은 그 전제가 되었던 심판의 소송물에 의하여 결정된다고 할 수 있다. 앞으로 살펴볼 판결례도, 심판에서 어떠한 범위의 사실이 심리되어야 하는가, 또는 실제로 심리되었는가 하는 점을 의식하여 심결취소소송의 심리범위를 결정하고 있는 것으로 보인다. 그 이상, 새로운 사실이나 증거의 제출 및 추론의 과정에 대한 사법심사에 일정한 제한을 두는 실질적 증거법칙의 유추적용을 판결례는 일관하여 부정하고 있다. 여기서는 심결취소소송의 심리범위에 관한 견해의 대립에 관하여 판결례에 나타난 순서대로 정리 소개하고, 아울러 학설로서 유력하게 주장된 실질적증거법칙유추설을 검토해보기로 한다.

그밖에 소송의 종류에 따라 이를 나누어, 사정계 사건의 경우는 모두 특허청장이 피고가 되므로 원고측에서 새로운 주장을 하더라도 충분히 대응할 수 있어 심리범위를 제한할 필요가 없으나, 당사자계 사건 중 무효심판사건의 경우는 일정한 제한이 필요하고, 다만 권리범위확인심판사건은 원래 민사사건이므로 제한할 필요가 없다는 견해[24]도 있다. 그러나 판결례는 심결취소소송의 대상이 된 심판심결이 사정계인가, 당사자계인가, 특허에 관한 것인가 기타 공업소유권에 관한 것인가에 따라 특히 견해가 대립되지는 않는 것으로 보인다. 따라서 판례의 변천을 더듬는 데 필요한 범위내에서 다른 공업소유권의 무효심판 또는 거

22) 田村善之, "特許無效と審決取消訴訟の關係について", 日本工業所有權法學會年報 19號 (1995), 49, 52面 以下

23) Ibid.

24) 송영식 등, 지적소유권법(상)[제5전정판], 1998, 640쪽 : 강동세, "특허법원의 심리절차 및 심리방법", 특허법원소송, 127쪽 : 中山信弘, 工業所有權法(上), 1993, 272面

절사정불복심판심결취소소송의 판결례도 살펴 보기로 한다. 실무에 있어서는 구체적 사실설을 채택한 1976년 3월 10일 판례[25]이래, 그 입장을 전제로 한 판결례가 축적되고 있어 이 점에 대하여도 정리해 보기로 한다.

2. 무제한설

1) 무제한설

우리나라에서는 이 문제와 관련하여 지금까지 여러 견해가 발표되어 있다.

첫째, 특허심판원은 기본적으로 행정청에 의한 행정심판에 불과하고 이를 소송의 제1심으로 볼 수 없으므로 제1심으로서 시심인 특허법원에서 당사자로 하여금 원칙적으로 새로운 주장, 입증을 할 수 없도록 하는 것은 불합리하기 때문에 당사자의 권리구제를 철저히 하기 위한 사법적극주의를 실현하기 위해서라도 당사자는 심결에 포함되지 않았던 위법사유를 주장 입증할 수 있고 법원도 이를 채용하여 판결의 기초로 할 수 있으며, 새로운 증거를 포함한 일체의 증거를 제출할 수 있다는 견해[26]이다.

둘째, 전문기술적인 지식과 경험이 부족한 법관에 의한 특허쟁송에 관한 판단의 곤란성과 특허심판절차상의 특수성이라는 현실을 전제로 하면서 특허법원의 설립취지와 소송경제 및 특허권의 공공적 성격을 살린다는 관점에서, 심결취소소송에서 당사자는 청구의 기초에 변경이 없는 한 심결절차에서 제출하지 않았던 새로운 주장과 입증을 할 수 있고, 다만 새로운 주장은 심결절차에서 주장하지 못하였던 데에 정당한 이유가 없는 한 이를 소송절차에서 할 수 없고 새로운 증거도 실기한 공격방어방법에 해당하는 경우에는 소송절차에서 제출할 수 없다는 견해[27]이다. 그러나, 실기한 공격방어방법에 대한 제재나 절차의 지연을 초래하는 청구취지의 변경금지 등은 일반 소송사건에서도 마찬가지로 적용되는 것이므로 첫째의 견해(무제한설)와 어떤 차이가 있는지 불분명하다.[28]

셋째, 소송의 종류에 따라 이를 나누어, 사정계 사건의 경우는 모두 특허청장이 피고가 되므로 원고측에서 새로운 주장을 하더라도 충분히 대응할 수 있어 심리범위를 제한할 필요가 없으나, 당사자계 사건 중 무효심판사건의 경우는 일정한 제한이 필요하고, 다만 권리범위확인심판사건은 원래 민사사건이므로 제한할 필요가 없다는 견해[29] 등이 나와 있다.

무제한설은 행정소송의 소송물은 행정처분의 위법성 일반이고, 무효심판에 있어서는 모든 무효원인이, 거절사정불복심판에 있어서는 모든 거절이유가 심리대상이 되므로 실제로

25) 日 民集 30卷 2號 79面

26) 손경한, 전게논문, 45쪽 : 이주영, 전게논문, 14쪽

27) 황한식, "특허법원의 심리범위", 특허법원소송, 196쪽

28) 박일환, 전게논문, 61쪽 참조

29) 송영식 등, 전게서, 640쪽 : 강동세, 전게논문, 127쪽 : 中山信弘, 前揭書(1993), 272面

이를 심리한 경우에는 그 판단의 위법성을, 심리하지 않은 경우에는 심리하지 않았기 때문에 그르친 심결을 했다고 하는 위법성을 주장할 수 있다고 한다.[30]

무제한설의 입장에 선 판결례로서는 1953년 10월 16일[31]의 특허거절사정불복항고심판심결취소소송을 통상 들고 있다. 즉, 동 판결은 특허 A에 기하여 신규성이 결여되었다고 한 심결에 대한 소를 심리한 원심이, 위 특허 A에 덧붙여 피고인 특허청장이 새로 제출한 특허 B, 등록실용신안 C 및 실용신안공고 D에 기하여 신규성이 없다고 판단하여 청구기각 판결을 했다고 한 사안에 있어서, 「…원심이 사실심인 이상 심판과정에서 주장되지 않았던 사실, 심결청이 심결의 기초로 하지 않았던 사실을 당사자소송에 있어서 새로이 주장하는 것은 위법이라 할 수 없고, 또한 이러한 사실을 판결의 기초로서 채택한 것은 적어도 위법은 아니다」라고 판시하여 상고를 기각하였다.

그러나 여기서 말하는「사실」이 추상적인 거절이유를 가리키는가, 거절이유에 해당하는 구체적 사실을 가리키는가는 명백하지 않고, 본건 사안을 고찰해 본다면 법조설에 서 있다고도 설명될 수 있다.[32] 또한, 결론으로서는 구체적사실설로부터도 지지를 받을 수 있다고 지적되었다.[33] 즉, 본 사안에 있어서는 심리범위에 관한 학설의 대립을 환기시키는 계기를 마련하지 못한 셈이다.

2) 환송설

이외에 심결취소소송에 있어서 새로운 사실, 새로운 증거의 제출을 무제한 인정하는 바탕위에서, 1개의 소송물로 파악된 무효원인에 해당하는 구체적사실에 대하여 새로운 사실을 제출한 경우에는 필요적으로 사건을 심판부에「환송」하고, 동일 소송물로 파악한 범위내에서의 새로운 증거제출의 경우에는 법원은 실체적 판단을 하든가 사건을 심판부에「환송」하든가를 재량적으로 판단할 수 있다고 하는 견해가 있다.[34]

그러나 이 견해는 소송단계에서 제출된 새로운 사실, 새로운 증거를 동일절차내에서 심판부에 판단하도록 했기 때문에, 특히 심결이 위법하다고 할만한 사유는 없는 데도 심결을 취소하거나,[35] 심결의 취소는 하지 않고서 심판부에「환송」판결을 인정한다고 하는 독자적인 견해를 나타낸 것이므로,[36] 심결취소소송의 해석상으로서는 기이하다고 본다. 정작

30) 本間崇, "審判と審決取消訴訟との關係", 日本工業所有權法學會年報 6號 (1983), 126面 ; 小橋馨, "審決取消訴訟における審理範圍", 同 14號 (1991), 80面

31) 日 最高判 1953. 10. 16, 民集 10號 189面 ; 行裁集 4卷 10號 2424面

32) 原增司, "特許訴訟", 民事訴訟法講座 第五卷, 1956, 1504面 ; 田中眞次, "五六 訴訟繼續における新たな事實の主張の可否", 特許判例百選[第1版], 1966, 120, 121面

33) 土肥一史, "審決取消訴訟の審理範圍—最高裁昭和55年1月24日第一小法廷判決(昭和五四年(行ツ)第二号實用新案登錄無效審判の審決請求取消請求事件をめぐって—", ジュリスト 715號 (1980), 78, 81面

34) 田村善之, 前揭論文, 60, 62, 77面

35) 이에 대한 비판은, 田村善之, 前揭論文, 77面 註7) 參照

이러한 결론을 도출하기 위해서는, 심판부로서는 추상적으로 모든 무효원인에 대한 조사의무가 있다고 풀이하는 바탕에서,[37] 심결취소소송의 단계에 있어서 새로운 사실이 제출된다면 그 조사의무 위반에 의해 심결은 위법하게 되고, 이를 취소하여 심판절차를 재개하도록 하는 것이라고 풀이하는 것이 논리적일 것이다. 어떻든, 이와 같은 소송상 취급은 특허무효절차의 지연을 초래할 우려가 있으므로[38] 찬성하기 어렵다.[39]

3. 법조설

1) 학설

법조설은 法條에 규정된 특별한 거절이유(특허법 제62조) 또는 무효사유(특허법 제133조)의 범위를 넘어서 심판에서 쟁점으로 되지 아니하였던 다른 법조에 규정된 거절이유 또는 무효원인에 관해 심리를 할 수 없고, 동일 법조의 범위내에서라면 새로운 주장도 새로운 증거제출도 인정된다는 견해이다.

심결취소소송의 법적 성질을 일찍이 명확히 천명한 견해에 따르면, 특허소송의 심리의 범위에 관하여는 다음과 같이 설명하고 있다.[40] 「신법의 바탕 위에서, 당사자는 단지 심결에 있어서의 법령위반에 그치지 않고, 널리 사실 그 자체에 대하여 법원의 판단을 구할 수 있다.…

그러나 일면 특허소송은 항고심판에 있어서의 심결 또는 결정을 직접 대상으로 하여, 거기에 표명되었던 행정청의 위법한 처분의 취소를 목적으로 하는 것이므로, 심리의 범위는 심결이유에 나타난 사실에 한한다고 할 수밖에 없다. 어떤 간행물, 시설이 존재했다고 하는 사실에 기하여, 발명이 특허출원전 국내에서 공지공용이었다는 것을 이유로 하여 제기된 심결취소소송에 있어서는 위 사실의 유무 및 그 법률상의 효과가 심리의 대상이 되고, 심결에 있어서는 전혀 심리되지 않는, 즉 출원의 사항이 발명을 구성하지 않는다고 하는 사실은 심리판단의 대상이 되지 않는다. 심결의 이유로 한 사유에 기하여 심결이 위법하게 되었다면, 법원은 그 이유에 기하여 심결을 취소하고, 항고심판의 심판관은 다시금 심리를 거쳐 심결을 하는 것이므로 종전의 심결에 있어서 심리되지 않았던 새로운 사유에 대해서는 심판관은 그 단계에 있어서 심리하고, 만약 새로운 거절이유가 있다면 이를 나타내어 의견제출의 기회를 주고 심결을 하여야 한다.」

---

36) Ibid.

37) 그러나, 판례는 이러한 조사의무를 부정하고 있다. : 日 東京高判 1981. 9. 30, 無体裁集 13卷 2號 640面 : 日 東京高判 1990. 3. 15. 無体裁集 22卷 1號 158面 : 日 最判 1991. 12. 5, 判例時報 1412號 139面

38) 田村善之, 前揭論文, 70面

39) 君嶋祐子, 前揭論文, 33面

40) 原增司, 前揭論文, 1522面 以下

위 설명의 예시부분을 본다면 법조설에 선 것 같기도 하지만, 추상론으로서 「위 사실의 유무 및 그 법률상의 효과가 심리의 대상이 된」 것이라고 說示하는 점을 파악한다면 「위의 사실」은 곧 「무효원인 또는 거절이유에 해당하는 구체적 사실」, 「그 법률상의 효과」는 곧 「특허무효의 효과 또는 출원거절의 효과」라고 해석할 수 있는 구체적 사실설에 선 것으로도 풀이된다.

2) 판결례

법조설을 선고한 판례로서는, 상표등록무효심판항고심판심결취소청구사건에 관한 1960년 12월 20일 판결[41] 및 실용신안등록무효심판의 심결취소청구사건에 관한 1968년 4월 4일 판결[42]이 있다.

위 1960년 판례는 다음과 같이 판시하고 있다. 「…본건 심판에 있어서의 쟁점은 상고인의 상표가 법 제2조 1항 9호, 11호에 해당하는가 여부이고, 이 쟁점에 관한 한 소송의 단계도 공격 방어의 방법으로서 새로운 사실상의 주장이 허용되지 않는 것은 아니다. 원심이 사실심이고, 「사적 독점금지 및 공정거래의 확보에 관한 법률」 제81조와 같은 규정이 없는 이상, 심결에 대한 소송이 제기되었다고 하여 소론(실질적증거법칙유추적용설)과 같이 풀이할 수는 없다. 소론은 입법론으로서는 몰라도, 현행법의 해석으로서는 결국 독자의 견해라고 볼 수 밖에 없어 채택할 수 없다.」[43]

또한, 1968년 판례은 다음과 같이 판시하고 있다. 「생각건대, 실용신안등록무효심판의 심결에 대하여 제기된 실용신안법 제47조의 소는 행정처분으로서의 심결을 위법하다고 하여 취소를 구하는 소에 지나지 않는다. 비록 등록무효심판은 법이 등록무효사유로서 들고 있는 특정한 법조위반 유무에 관한 다툼을 판정하는 것이므로, 그 심결의 취소소송에 있어서도 계쟁의 법조위반과는 별개의 등록무효사유를 주장하여 다툴 수 없는 제약이 있다고 사료된다. 그러나, 계쟁의 등록무효사유의 존부에 관한 심결의 인정판단이 소송의 결과 판명된 바에 의하여 유지될 수 있다고 인정되는 경우에는, 그 심결은 위법한 것으로서 취소되어야 하고, 이는 일반 행정처분의 취소소송에 있어서 처분요건을 결여한 것으로 판명된 처분이 위법하다고 하여 취소되어야 하는 것과 다를 바 없다.」[44]

3) 검토

위 1968년 판례는 당시 법원의 실무에 있어서 지배적이었던 구체적사실설[45]을 정면으

41) 日 最判 1960. 12. 20. 民集 14卷 14號 3103面
42) 日 最判 1968. 4. 4. 民集 22卷 4號 816面
43) 日 民集 14卷 14號 3107面
44) 日 民集 22卷 4號 818~819面
45) 日 東京高判 1964. 4. 23. 行裁集 15卷 4號 648面 (最判 1968. 4. 4의 原審) ; 同 1966. 12. 13. 行裁集

로 부정한 것이기 때문에 매우 반향이 컸다. 그리하여 이 판결에는 판결 취지에 반대하는 견해가 다수를 이루었다.[46]

법조설에 대한 학설로부터의 비판은 후술하기로 하고, 여기서는 법조설에 대한 비판으로서, 또한 반대설인 구체적사실설 및 실질적증거법칙유추적용설의 주장으로서 시사하는 바가 많은 1968년 판례상의 반대의견(松田二郎재판관)[47]을 검토하기로 한다.

「(1) ① … 만일 실용신안등록이 이 규정(1921년 舊실용신안등록법 제3조 1호, 2호)에 위반된 경우에는 신규성을 결여한 것이라고 하여 동법 제16조, 22조에 의해 이를 무효라고 한 것에 관한 심판을 청구할 수가 있었겠지만, 전기 2호에 위반된 실용신안등록의 무효심판청구는 동호에서 말하는 「간행물」을 특정해야 한다고 풀이된다. 만일, 동호의 간행물의 의의를 특정하지 않고서 널리 일반 간행물이라고 풀이하는 경우에는 동호에 의한 무효심판과 1호에 의한 무효심판과의 구별이 명백하게 되지 않을 것이다. 뿐만 아니라, 실용신안등록무효의 청구가 일단 창설된 실용신안에 관한 권리의 박탈을 목적으로 하는 것이라기 위해서는 그 심판절차에 있어서 특정한 간행물에 기재된 것과 대비하여 구체적으로 그 신규성의 유무를 결정할 것을 요한다고 고찰된다. 즉 전기 법조 2호의 간행물을 근거로 하는 무효사유는 간행물의 기재마다 개별화되어 각각 별개 독립의 것으로 풀이된다.

② 문제는 그 심결에 불복하여 고등법원에 제기한 소송에 있어서의 심리의 범위이다. 이 경우에 2가지 고찰방법이 있을 수 있다. 하나는, 그 심리범위는 심결의 대상에 한정되어야 한다는 것이고, 다른 하나는 이러한 대상에 한정되지 않는다고 하는 것이다. 그러나 특허청에 있어서의 심판절차는 전문적, 기술적 분야의 학식 경험이 있는 자에게 심사하게 하는 것인 이상, 그 심결취소의 소송에 있어서는 통상의 소송의 항소심과 같이 새로운 청구원인의 주장을 허용하지 않는다고 풀이된다. 만일, 이를 허용하는 경우에는 특허청이라고 하는 특수한 기관을 둔 취지가 몰각될 뿐만 아니라, 특허 등 무체재산권에 관한 전문적, 기술적 소양이 반드시 충분하다고 볼 수 없는 법관의 부담을 너무 중대시키기 때문이다. 따라서 당사자는 그 소송에 있어서 다른 새로운 간행물을 근거로 하는 등록무효의 주장을 해서는 안되고, 법원은 이러한 주장에 관하여 심리할 수 없는 것은 당연하다고 해야 할 것이다.…

그런데 이 점에 관하여 다수의견은 다음과 같이 말하고 있다.「특정한 등록무효사유의 존부에 대한 쟁점에 관한 공격방어방법으로서 심판에 제출되지 않았던 주장입증을 허용하지 않는 것이 아니라… 그 심리범위를 심결이 결론의 기초로 한 특정사항의 판단 또는 그 판단의 과정에 위법이 있는가 여부에 한정하는 것은 상당하지 않다」. 그리하여 이 견지에 입각하여 원판결을 파기하기에 이르렀다고 주장한다. 그러나, 다수의견을 자세히 검토하여 보건대, 거기서 말하는「특정한 등록무효사유」가 의미하는 바가 반드시 명확한 것은 아니

17卷 12號 1341面 (最大判 1976. 3. 10의 原審)

46) 君嶋祐子, 前揭論文, 65面 註53) 參照

47) 日 最判 1968. 4. 4. 民集 22卷 4號 816面

다. 본건 사안에 비추어 볼 때, 다수의견은 전기 법조 동호의 무효사유인 한, 비록 그 근거로 하는 간행물이 다르더라도 그것을 일괄하여 「특정한 등록무효사유」로 본다고 풀이하는 것에 다름아니다. 그리하여, 만일 다수의견의 견해에 따르게 된다면, 고등법원에 제기된 소송에 있어서 당해 실용신안의 등록출원 전에 반포되었던 다른 간행물을 근거로 하여 등록무효의 주장을 새롭게 할 수 없었는 데도 불구하고, 이를 주장하지 않아서 패소한 자는 사후 일체의 간행물을 근거로 한 등록무효의 주장도 이미 할 수 없게 돼 버릴 것이고, 따라서 이 결론이 부당한 것은 말할 필요가 없다.

③ 또한, 다수의견은 1960년 12월 20일에 선고한 당 법원의 판결[48]을 그 근거로 하여 원용하고 있다. 그러나 이 판결은 「심판에 있어서의 쟁점에 관하여 심판시에 주장하지 않았던 새로운 사실을 주장할 수 있다」고 함으로써, 곧 새로운 사실의 주장이 허용되는 것은 「심판에 있어서의 쟁점」에 관해서이고, 본건에 대하여 말한다면, 심판에 있어서의 쟁점은 甲공보 및 乙공보상의 간행물과의 관계에 관한 것 뿐이다. 요컨대, 다수의견은 심판에 있어서의 「쟁점이외의 点」에 대하여 새로운 주장을 허용하는 것으로서, 환언한다면 일견 전기의 판례를 답습한 듯하고, 그것도 실질상 이 판례에서 허용하는 범위를 훨씬 넘어선 것이라고 사료된다.

(2) 이미 전술한 바와 같이, 특허청의 심판은 전문적, 기술적 분야에 있어서의 학식 경험이 있는 자에 의하여 이루어지는 특수한 절차이다. 그러므로, 그 심결에 의한 사실인정을 법원이 중시해야 하는 것은 당연하다. …생각컨대, …심결의 이유에서 나타난 증거와 사실인정과를 대조하여 심결의 사실인정을 바탕으로 합리적 기초가 될 수 있는 증거에 기한 것이라고 인정하고, 심결의 심증형성에 대하여 의문을 품지 않는 한 법원은 심결의 인정을 긍정해야 한다고 본다. 그리고, 이러한 경우 법원은 새로운 증거조사를 할 필요는 없다.

이와 같은 점에서 본건을 살피건대, 상고인이 원심의 소송에 있어서 새롭게 제출하려고 한 증거가 심판절차의 심리의 대상이 되지 않는 간행물{소송에 있어서 새로운 간행물을 근거로 하는 주장이 허용될 수 없는 것은 이미 말한 대로이다}에 관한 것이라고 한다면, 원심이 그 제출을 허용하지 않은 것은 매우 정당하다. 또한, 만일 그 증거가 甲공보 및 乙공보의 간행물에 기한 주장에 관한 것이라고 하더라도, 원판결에 의하면 원심은 심리의 결과, 심결의 사실인정{甲공보 및 乙공보를 근거로 하는 무효심판에 관한 것}을 심결의 기초가 되었던 증거와 대조해 보고, 이를 시인한 것으로 받아들일 수 있다. 요컨대, 원심은 심결의 사실인정에 관해서의 심증형성을 시인한 것이라고 할 수 있다. 그렇다면, 원심이 상고인이 신청한 새로운 증거를 채택하지 않고, 이를 조사하지 않은 것은 하등 위법하지 않다.」

이상의 반대의견은 2가지로 요약할 수 있다. 첫째는 심결취소소송의 심리범위는 심판에서 실제로 심리되었던 구체적 사실에 한정돼야 한다고 하는 점, 둘째는 이러한 구체적 사

48) 日 民集 14卷 14號 3103面

실에 관하여 심결이유에서 나타난 증거와 사실인정과를 대조하여 심결의 사실인정을 바탕으로 합리적 기초가 될 수 있는 증거에 기한 것으로 인정하고, 심결의 심증형성에 대하여 의문을 품지 않는 한 법원은 심결의 인정을 긍정해야 하고, 새로운 증거조사를 할 필요는 없다고 하는, 실질적 증거법칙의 영향을 많이 받은 법리의 주장이다.

첫째 (1)의 점에 관해서는 다음 항에서 구체적 사실설의 하나로서 검토하고, 둘째 (2)의 점에 관해서는 실질적증거법칙유추적용설의 항에서 검토하기로 한다.

4. 구체적사실설

1) 학설 및 1968년 판례상의 반대의견

구체적사실설(동일사실 및 동일증거설)은 예컨대, 무효심판에 대한 취소소송에 있어 특허법의 법조에 규정된 무효사유는 추상적으로 열거할 수 있을 뿐이고, 거기에 규정돼 있는 무효원인은 그 성질과 내용을 달리하는 것이므로 법조문이 같다하더라도 각 별개 독립의 무효원인으로 보아야 하고, 확정심결의 일사부재리의 효과가 미치는 범위가 동일사실과 동일증거에 의하여 한정되어 있는 점과 관련하여 볼 때, 취소소송의 심판범위도 심판에서 다루어진 구체적인 公知技術의 범위에 한정되어야 하고, 그것을 보충하는 주장 입증은 가능하지만, 심판에서 판단되지 아니한 새로운 사실의 주장 및 새로운 증거의 제출은 허용되지 아니한다는 견해이다.

심결취소소송의 심리범위는 심판에서 실제로 심리되었던 구체적 사실에 한정돼야 한다는 전술한 1968년 판례상의 반대의견에서 내세워진 첫째의 주장은 구체적사실설의 근거 내지 법조설에 대한 비판으로서, 특히 다음과 같이 3분되고 있다.

(1) 우선, 구체적사실설의 적극적 이유로 들 수 있는 부분이다. 즉, 무효심판에 있어서 심리된 공지의 간행물에 기한 신규성 결여의 주장(1921년 舊실용신안법 제3조 2호)은 간행물 기재마다 개별화되어 별개 독립의 것이다.[49] 그리하여, 이를 넓게 일반 간행물로 풀이하는 경우에는 동 법조 1호의 공지사실에 기한 신규성 결여의 주장과 구별되지 않는다고 하는 데 있다.[50]

(2) 이와 같은 심판절차의 결과인 심결의 위법성을 심리하는 경우, 전문적, 기술적 분야

49) 君嶋祐子, 前揭論文, 39面 註56)에서는, 이 지적은 특허무효심판에 있어서의 소송물의 파악과 일치하고 있다고 본다.

50) Benkard, a a. O., S. 692f. ; Bernhardt/Kraßer, a. a. O., S. 440에 따르면, 독일 특허법 제3조 1항 1단에서는 公知技術(또는 技術常識이라고도 한다)이 「기술수준」이라는 요건을 구성하는 것으로서 규정되고, 주요사실은 이 추상적인 「기술수준」으로 풀이하고 있는데, 본문과 같은 결과는 일본의 특허법이나 실용신안법에 있어서의 신규성의 규정방법을 무시하여 독일법과 같이 해석한 것으로서 조문 해석의 영역을 뛰어넘는다는 지적이 있다.[君嶋祐子, 前揭論文, 39面 註57)參照]

에 대하여 특수기관인 특허청을 두어, 소양이 불충분할 지 모를 법관의 부담을 경감시킨다고 하는 취지에서, 특허청의 심판절차에 있어서 실제로 심리된 구체적 사실이외에, 새로이 법원에 청구원인을 주장해서는 안된다고 한다. 법조설의 결과, 추상적인 무효원인 전체에 대하여 패소당사자에게 실권효가 생기는 것도 부당하다고 한다.

(3) 아울러 「심판에 있어서의 쟁점」(1960. 12. 20 판례)[51]의 해석에 관하여 다수의견에 대한 異論을 나타내고 있다. 생각컨대, 위 1960년 판결의 전기 인용부분은 심판에서 심리되었던 추상적인 무효원인에 해당하는 새로운 사실의 제출을 무제한 인정하는 것처럼 표현되고 있다. 다수의견은 이 일반론을 바탕으로 논지를 전개하고 있어 그 이유가 있다고 할 수 있다. 다만, 위 1960년 판결의 구체적 사실을 염두에 두고 위 일반론을 해석한다면, 반대의견의 견해가 타당하게 된다. 즉, 위 1960년 판결의 원심에서 새롭게 제출된, 꽃표(花札)에 대한 원고 상표가 저명했다는 새로운 사실은 상표법(개정전의 1959년 법) 제2조 제1항 9호의 「타인의 등록상표로 …유사」 및 동 조항 11호의 「상품의 오인 또는 혼동을 일으키게 할 우려가 있는 것」이라고 하는 요건과의 관계에서, 보조적 사실에 해당하는 주장의 동일성을 결정하는 사실이라고는 할 수 없다고 한다. 왜냐 하면, 9호의 주장의 동일성은 「타인의 등록상표」의 동일성으로 결정되어, 위 새로운 사실은 「유사」하다고 하는 평가를 보강하기 위한 사실에 지나지 않고, 또한 11호의 오인 혼동의 우려가 있다고 하는 평가를 보강하기 위한 사실에 불과하다고 고찰되기 때문이다. 따라서 이 (3)의 지적은 위 1960년 판결의 일반론 부분에만 주목하는가, 구체적사실까지 관찰하여 일반론을 제한적으로 해석하는가의 견해의 차이이고 본질적인 비판이라고 까지는 할 수 없다.

이에 대하여 (1)과 (2)는 법조설에 대한 비판으로서 보다 본질적이고, 특히 심리범위를 보다 광범위하게 인정하는 무제한설에 대해서도 동일한 비판이 그대로 타당하다.

2) 판결례

구체적사실설은 상술한 1960. 12. 20 판례에도 불구하고, 법원 실무에서 채택되고 있고, 전기 1968. 4. 4 판례에 의하여 취소된 1964. 4. 23 하급심 판결례[52]도 구체적사실설에 입각하여, 판결이유에서 다음과 같이 설시하고 있다.

「…원래 실용신안등록의 무효심판에 있어서의 심결은 그것이 본안전 사항에 기하여 이루어진 경우를 제외하고, 그 심판에서의 등록무효의 사유로서 검출된 특정사항에 대한 인정을 기초로 하여, 당해 청구를 인용하거나 배척하는 취지의 결론을 나타내 보이는 것이고 (그리하여 실용신안법 제41조에 의해 실용신안등록무효의 심판에 준용된 특허법 제163조에서 말하는 「동일사실 및 동일증거」는 여기에 현출된 특정 사항에 대하여 성립한 것이라

51) 日 民集 14卷 14號 3103面

52) 日 行裁集 15卷 4號 648面

고 풀이된다.), 위 심결의 취소소송은 위 심결의 결론의 기초로 되고 있는 특정사항에 대해서의 판단을 부당하다고 하여 심결의 취소를 구하는 것이므로, 당해 소송에 있어서의 심리의 범위는 위 판단 또는 그 과정에 위법한 점이 있는가 여부에 한하는 것이라고 보아야 한다. 따라서 예컨대, 심판에 있어서 새로이 신규성의 장애인 간행물의 존재를 주장하는 것이 허용되지 않음은 물론, 심판에 있어서 인용된 간행물과는 별개독립의 관계에 있는(심판에 있어서 제출된 간행물 기재의 고안과 관련된 物과의 유사성을 인정하기 위한 보충적 자료로 볼 수 있는 것은 아니다.) 간행물의 존재를 소송상 새로이 인용 주장하여 심결취소의 이유로 하는 것은 허용되지 않는다고 풀이하는 것이 상당하다.」[53] 또한, 1966. 12. 13 하급심판결례[54]도 「피고는 본건 특허를 무효라고 볼 이유로서, 위에서 판단된 것 외에 피고 주장 「3」의 1(다만, 審決公認의 사유를 제외하고) 및 2의 사유를 특허청에 있어서 주장하고, 아울러 본소에 있어서 동 3, 4의 사유를 추가 주장하여, 가령 위 5의 사유에 관한 심결이 오류가 있다고 하더라도, 본건 특허는 이들 사유에 의해 무효가 되어야 한다고 주장하지만, 이러한 사실은 어느 것도 아직 특허청에 있어서의 심리를 거치지 않고, 이 점에 관한 하등의 판단도 나타내 보이고 있지 아니하고 있으므로, 당 법원이 이들 사실에 의하여 곧 바로 심결의 적부를 판단할 수 없다고 하지 않으면 안된다」[55]고 하여 구체적 사실설에 의한 것이라는 것을 명백히 하여 청구를 인용하고 있다.

그런데 위 1966. 12. 13 하급심판결례에 대한 상고심에 있어서 1976. 3. 10 판례[56]는 드디어 무제한설 및 법조설에 입각하여 종전의 판례[57]를 변경하여 구체적 사실설을 채택하기에 이르렀다.[58] 즉, 심결의 취소소송에 있어서는 항고심판의 절차에 있어서 심리판단되었던 공지사실과의 대비에 있어서의 무효원인은 심결을 위법하다고 하거나, 또는 이를 적법하다고 하는 이유로서 주장할 수는 없다고 하지 않으면 안된다는 것이다. 위 1976년 판례는 학설 및 실무에 있어서 환영을 받았다.[59] 이 판결은 법원 실무 및 동 판결에 의해 취소된 1968. 4. 4 판례 이후 잇달아 발표된 논문에서 피력되어 온 근거 중, 다툼이 없는 부분을 들어 널리 받아들여지기 쉬운 이유를 구성한 것으로 평가된다.[60]

---

53) 日 行裁集 15卷 4號 662面

54) 日 行裁集 17卷 12號 1354面

55) 日 行裁集 17卷 12號 1354面

56) 日 民集 30卷 2號 79面

57) 日 最判 1960. 12. 20, 民集 14卷 14號 3103面 ; 同 1968. 4. 4, 民集 22卷 4號 816面 ; 同 1953. 10. 16, 民集 10號 189面

58) 君嶋祐子, 前揭論文, 41面 註64) 參照

59) 紋谷暢男, "判例評釋", 經濟法 20號 (1977), 36面 ; 瀧川叡一, "特許廳において審理判斷されなかった公知事實を審決取消訴訟において主張することの許否", 判例評論 212號 (1976), 36面 ; 內田敏彦, "審決取消訴訟における事實審理の範圍", 判例特許訴訟法[內田先生古稀記念論文集], 1986, 537面

60) 君嶋祐子, 前揭論文, 44面

5. 실질적증거법칙유추적용설

이 학설은 이른바 심결이론으로서 다음과 같이 주장하고 있다.[61]

「심결이란 독립된 권한을 가진 행정기관이 법정의 심문절차를 거친 행정처분으로서 확정력을 수반하는 것이라고 정의된다.」 이와 같은 심결에 있어서는 「원처분은 반드시 前審的으로 심결을 거쳐야 비로소 사법심사의 대상이 되므로」, 이 심결의 사법심사는 「심결의 위법, 즉 …법정의 절차에 의하지 않거나 법에 적합한 판단이 아닌 경우」인가 여부에 대하여 행해진다. 「바꿔 말하면, 심결은 심사절차가 적법하고, 이에 따라 수집된 자료에 기한 판단이 합리적인 한 위법하다고는 할 수 없다. 따라서 심결의 위법심사도 이 점에 국한된다.」 고 한다. 그리하여, 특허심판원에 의한 심결도 이와 같은 심결에 해당하므로, 명문의 규정이 없더라도, 실질적 증거법칙을 유추적용해야 한다는 데 있다. 특허심결취소소송의 심리범위에 관한 다른 학설은 사법심사의 대상으로 되는 사실의 폭을 어디까지 설정하는가의 문제에 관한 주장인 데 대하여, 실질적증거법칙유추적용설은 사법심사의 대상으로 되는 사실에 대하여 법원이 어떠한 방법으로 심사할 수 있는가의 문제로서 차원을 달리한다.

이 학설은 1960. 12. 20 판례의 상고이유로서 주장되었지만, 동 판결에 의해 「…원심이 사실심이고, 「사적독점금지 및 공정거래의 확보에 관한 법률」 제81조에 의한 규정이 아닌 이상, 심결에 대한 소이기 때문이라고 하여 소론과 같이 풀이할 수는 없다. 소론은 입법론으로서는 格別, 현행법의 해석으로서는 결국 독자의 견해라고 할 수밖에 없고, 채택하기 곤란하다[62]」 고 하여 부정되었다. 전술의 1968. 4. 4 판례에 나타난 반대의견은 그럼에도 불구하고 이 학설을 주장한 것이라고 평가할 수 있다.

이 학설에 대한 비판으로서 다음과 같은 주장이 있다.[63] 첫째, 역사적·사회적 배경을 달리하는 미국 행정법의 이론을 그대로 대륙법계(한, 일 등)에 적용하는 것은 허용되지 않는다. 둘째, 실질적증거법칙을 채택하는 데 족할 만큼 심판 절차 및 구성이 공정한가의 문제가, 특히 심판의 실제에 비추어 보아 의심스럽다. 셋째, 명문의 규정이 없고, 법원과 심판원 및 당사자가 충분한 대응을 하는 것을 기대할 수 없으므로 절차보장상의 문제가 있다. 넷째, 심판이 소송의 전심이라는 것을 인정하기에 족할 만한 규정이 없다. 다섯째, 대륙법계(한,일 등)의 법체계에 있어서는 실질적증거법칙의 적용을 인정하는 전제로서 행정심판이 정책형성적인 고려를 요하는 행정분야에 대한 것이라는 점이 요구된다고 사료된다.

위 비판은 넷째의 비판을 제외하고는[64] 모두 타당하다고 본다. 특히 다섯째의 비판은

61) 兼子一, "審決の司法審査," 訴訟と裁判[岩松還暦記念論文集], 1956, 459面 : 日 最判 1960. 12. 20, 民集 14卷 14號 3103面의 上告理由

62) 日 民集 14卷 14號 3107面

63) 村林隆一, 前揭論文, 257面 : 瀧川叡一, 前揭論文(上), 403面

64) 瀧川叡一, 前揭論文(上), 402面

본질적이다. 즉, 실질적증거법칙은 대륙법계(한, 일 등)에서 증거에 의해 기초적 사실(basic fact)을 인정하는 단계에서 작용한다고 고찰되는 때문이 아니라, 이 기초적 사실에 의해 제정법의 용어에서 표현되는 요건사실 또는 궁극적 사실(ultimate fact)을 추론하는 단계에서 작용한다는 데 있다. 1개의 기초적 사실로부터 복수의 궁극적 사실의 추론이 가능하고, 어떻게 추론하는가에 대하여 행정의 전문기술성이 발휘되는 경우, 이 사법심사 기준이 합리성(reasonableness)의 test가 타당하고, 통상 적용되는 진정성(rightness)의 test가 배제되는 데 있다.[65] 특허심판은 정책형성적 고려가 작용하는 판단작용을 행하는 것이라기 보다는 기초적 사실과 요건사실 또는 궁극적 사실과의 사이의 추론에 복수의 가능성이 하등 존재하지 않으므로 결국 실질적증거법칙을 유추하는 기초에 흠결이 있다고 풀이된다.[66]

Ⅳ. 심판범위를 정하는 데 따른 논거(판단기준)

1. 판결의 효력에 비추어 본 심판범위

특허무효심판심결취소소송에 있어서, 심결의 위법사유가 인정되지 않는다면, 법원은 청구기각판결을 선고하지 않으면 안된다.

이에 반해, 당해 청구가 이유가 있다고 인정하는 경우에는 법원은 당해 심결을 취소하는 종국판결을 선고해야 한다. 심결취소판결이 확정된다면, 심결은 그 효력을 잃고 심판에 사건이 係屬된 상태가 부활하게 되므로, 심판원은 거듭 심리를 행하여 심결을 하지 않으면 안된다.

이 경우, 심판원은 위 판결의 구속력에 의해 판결이 판단한 사항에 대해서는, 이를 전제로 하여 심리판단해야 하지만,[67] 새로운 사실이나 증거의 제출에 제한은 없다고 풀이되고 있으므로, 이에 기하여 취소된 제1차 심결과 동일한 결론을 도출하는 것도 가능하다. 제2차 심결에 대해서는 법정된 적격자는 다시 심결취소소송을 제기할 수 있다.

확정취소판결의 구속력이 어느 범위에서 인정되는가에 대하여는 다툼이 있고, 확정취소판결에서 취소사유로 제기된 사실과 증거에 기하여 특정한 무효원인에 관한 판단에 대해서만 구속력을 가지고, 「취소된 심결이 이루어진 심판절차 및 위 심결의 취소소송에 있어서 탐지되지 않고, 아울러 위 심결을 취소한 판결의 사실에 대해서의 인정판단을 번복하기에 족한 증명력을 가진다고 하는 의미에 있어서 실질적으로 새로운 증거가 제출된 결과,

65) 高柳信一, "行政行爲の司法審査 — 英美法における審査手段及び審査範圍—," 公法研究 24號 (1962), 65, 97面 以下

66) 君嶋祐子, 前揭論文, 54面

67) 園部逸夫 編, 前揭書, 1989, 418面 以下

취소된 심결의 사실인정과 다른 사실인정, 또는 동일한 사실인정에 기하여, 취소된 심결과 같은 이유로 같은 결론의 제2회 심결을 하는 것도 위의 구속력에 반하는 것은 아니다」라고 하는 것이 하급심 판결의 태도였다.[68]

이에 대하여 상고심은 다음과 같이 판시하여 하급심 실무를 부정하였다.[69]

「...이 구속력은 판결주문이 도출되는 데 필요한 사실인정 및 법률판단과 관련되고 있으므로, 심판원은 취소판결의 구속력이 미치는 판결이유 중의 인정판단에 관해 이를 그르쳤다고 함으로써 종전과 같은 주장을 되풀이하는 것, 또는 위 주장을 뒷받침하기 위한 새로운 입증을 하는 것을 허용해서는 안되며, 심판원이 취소판결의 구속력에 따라 행한 심결은 그 限에 있어서 적법하고, 再度의 심결취소소송에 있어서 이를 위법하다고 할 수 없는 것은 당연하다.」[70]

「...이상 설시한 바를 특허무효심판사건의 심결취소소송에 관하여 구체적으로 고찰한다면, 특정한 인용례로부터 당해 발명을 특허출원 전에 당해 업자가 용이하게 발명할 수 있다고는 말할 수 없다고 한 이유에 의하여, 심결의 인정판단을 그르쳤다고 함으로써 이것이 취소되어 확정된 경우에는 再度의 심판절차에 당해 판결의 구속력이 미치는 결과, 심판원은 동일한 인용례로부터 당해 발명을 특허출원 전에 당해 업자가 용이하게 발명할 수 있다고 인정판단하는 것은 허용되지 않는 것이고, 따라서 再度의 심결취소소송에 있어서 취소판결의 구속력에 따라 이루어진 再度의 심결의 인정판단을 그르쳤다고(동일한 인용례로부터 당해 발명을 특허출원 전에 당해 업자가 용이하게 발명할 수 있었던) 함으로써, 이를 뒷받침하기 위한 새로운 입증을 하고 거듭 법원이 이를 채택하여, 취소판결의 구속력에 따라 이루어진 再度의 심결을 위법하다고 하는 것이 허용되지 않음은 자명하다.」[71]

위 판결에 의해 특허무효심판심결의 확정취소판결의 구속력은 생각컨대, 1개의 소송물로 파악한 범위에 있어서 미치는 것이고, 심판절차와 취소소송, 취소판결에 의한 동일한 절차의 반복에 의한 사건의 재론(다시 문제삼는 것)은 적어도 취소된 심결의 심판대상으로 된 소송물의 범위 내에 있어서 파악하는 판례가 확립된 데 있다.

2. 절차구조

생각컨대, 절차구조의 논거는 특허무효심판을 행정기관에 의한 민사재판절차로 자리매김하는 점에서 다르지만, 통상 전문적 지식을 가진 심판원에 의한 심판절차의 경유가 요구되나, 취소의 소는 오로지 심결의 적법, 위법만을 다루게 하여 간접적으로 특허무효 여부의

68) 日 東京高判 1989. 4. 26. 無體裁集 21卷 1號 327, 346面 ; 東京高判 1990. 10. 29. 判例時報 1385號 199面
69) 日 最判 1992. 4. 28. 民集 46卷 4號 245面
70) Ibid., 253面 이하
71) Ibid., 254面

판단의 시비를 다투게 하는 점, 그리고 위 판결절차에서 당사자에게 명확히 특정되어 공방이 행해지고 심판원의 심리판단의 대상이 된 특정한 무효원인의 범위에서만 심결의 위법사유로 될 수밖에 없는 점에서 똑같은 절차구조를 긍정할 수 있다고 풀이한다.

절차구조의 논거는 1976년 판례 중 판결이유의 요소(1), (2) 및 (3)으로서 인용된 바와 상당하다. 동 판결은 1921년 특허법 입법자가 근거로 삼은 통설에 기하여, 제2차적 행정처분으로서 특허무효심판 및 거절사정불복심판을 바탕으로, 법은 제1차적 행정처분으로서의 특허 또는 거절사정 처분의 시정절차는「일반행정처분과 달리」통상 전문적 학식을 가진 심판원에 의한 심판절차의 경유를 요구하고, 취소의 소는 오로지 위 심결의 적법, 위법만을 다투게 하여 간접적으로 제1차적 처분의 적부를 다툴 수 있는 데 그친다고 한다. 그리하여, 심판절차에서 당사자에게 명확히 특정된 공방이 행해지고, 심판원의 심리판단의 대상이 된 특정한 무효원인만이 심결의 위법사유로 될 수 있다고 한다. 이 점은 전게 1964. 4. 23 하급심판결례에 있어서도 이미 주장되고 있고, 학설로도 상세하게 논해지고 있다.[72]

이에 대하여 판례평석[73]은「…심판이 특허출원의 심사절차와 같은 행정청의 절차이고, 심결취소소송이 법원의 절차인 것은 말할 것도 없으므로, 전자의 심리의 대상에 제한이 있기 때문이라고 하여 후자의 심리가 당연히 똑같은 대상으로 제한되어야 한다고 풀이할 이유는 없다고 본다. 오히려, …행정행위의 司法심사는 법령의 해석, 적용 및 사실인정의 전면에 걸쳐 행해져야 하는 것은 법치주의의 기본원리에서 나오는 요청이므로…」, 위 논거만으로는 무제한설에 대한 비판으로서 설득력이 결여되었다고 하지 않을 수 없다고 한다.

그러나 심결에 있어서의 특허무효 여부의 판단의 적법, 위법을 결정하는 사유에 관하여, 이 정도의 논거로는 설득력이 결여된다고 하는 비판은 타당하지 않다고 본다.[74] 왜냐 하면, 특허무효심판의 소송물이 무효원인에 해당하는 구체적사실이라고 풀이하고 있으므로, 심판절차와는 심급적으로 연결되지 않는 심결취소소송에 있어서 이루어진 위 소송물에 관한 심결의 적법, 위법의 판단은 그 소송물을 초월하여 존재할 수 없기 때문이다.

3. 법관의 부담경감

특허심판제도가 존치하게 된 취지는 전문적, 기술적 소양이 있는 심판원에 의한 판단을 거치도록 하는 것에 있는 점에서 법관의 부담경감이라는 논거가 제기된다. 그리하여, 이와 같은 법관의 부담경감을 정당화하는 것은 심판절차의 사법에 준하는 성질에서 말할 수 있

72) 多田貞治, "審判と訴訟の關連性についての一問題", 工業所有權の基本的課題(上)[原增司判事退官記念], 1972, 651, 662面 以下 : 村林隆一, "審判取消訴訟における審理の對象", 特許·商標·著作權[田倉整編](實務法律大系 第10卷), 1972, 258面

73) 瀧川叡一, 前揭論文, 36, 39面

74) 君嶋祐子, 前揭論文, 45面

다.[75] 다만, 심결취소소송제도의 채택 후의 제도하에 있어서의 심리범위 한정의 직접 근거는 전술한 절차구조에서만 구해지고 있으므로, 본 논거는 논리필연적으로 심리범위를 도출할 정도의 결정적인 것은 아니다. 소송물에 의해서는 심리범위를 결정할 수 없다고 보는 통설이 절차구조와 맞추어 심리범위를 결정하기 위하여 검토된 요소라고 할 수 있다.

이 점에 관해서는 이미 인용된 1968. 4. 4 판례의 반대의견에서 지적되고 있다. 즉, 특허라고 하는 전문적, 기술적 분야에 대하여 특수한 기관인 특허청을 두어, 그 소양이 불충분할 지도 모를 법관의 부담을 경감시키도록 하는 취지에서, 심판에서 실제로 심리된 구체적 사실이외에 새로이 법원에서 심리돼서는 안된다는 지적이다.[76]

이에 대해서는 행정분야에서 전문적, 기술적 지식을 요하는 것은 산업재산권(공업소유권)에 그치지 않고, 법관에 익숙하기 쉬운 문제도 많다는 반론이 있다.[77]

그러나 이 지적은 특허심판의 성질이 재판이라는 데서 당연히 나온다. 본래 사법에 속하는 분야에 대하여 전문성을 이유로 법원조직법에서 말하는「前審」으로서 심판제도가 존치하게 된 것이므로 본 논거와 이에 대한 반론은 양립한다고 본다.

4. 전심판단경유의 이익

이 점에 대해서는 구체적사실설을 주창하는 학자들이,「당사자에 대하여 전문 행정청의 선행판단을 받게 하는 것의 제도상의 이익을 보장했다고도 보인다.」라고 지적한 후 학설의 주요 논거로 삼고 있다.[78]

즉, 행정행위의 사법심사는 법령의 해석·적용 및 사실인정의 전면에 걸쳐 행해지지 않으면 안된다고 하는 원칙은 행정청에 있어서의 절차에 소송절차와 같은 고유의 가치를 인정하지 않는 것이 전제가 되고 있다. 따라서 소송절차에 준하는 가치를 가진다고 하는 의미에서 특허소송의 전심인 특허청의 심판에 있어서는 사법심사의 범위도 어느 정도 제한되어야 마땅하고, 또한 특허소송은 사실심이 1심급 생략되고 있다고 해야 하므로, 이러한 제한은 오히려 당연하다. 그러나, 특허소송에 실질적 증거법칙을 유추적용할 수는 없으므로, 특허소송에 있어서의 사실심리의 제한의 태양 및 범위는 심판 및 특허소송의 구조와 제도의 취지에 비추어 결정하지 않으면 안된다. 전술과 같은 심판은 특허소송의 전심으로서의 성격을 가지므로,「당사자는 적어도 사실인정에 관해서는 고등법원의 판단을 받기 전에 특허청심판원의 판단을 받을 수 있는 이익을 가지는 것이라고 인정하지 않으면 안된다.

75) 多田貞治, 前揭論文, 652面 ; 瀧川叡一, 前揭論文(下), 法曹時報 26卷 4號 (1974), 596面 以下 參照

76) 同旨 : 田倉整, "特許爭訟手續における審判と訴訟", 裁判法の諸問題(上)[兼子博士還曆記念], 1969, 511面 ; 君嶋祐子, 前揭論文, 46面 ; 村林隆一, 前揭論文, 257面 ; 多田貞治, 前揭論文, 662面

77) 瀧川叡一, "特許訴訟における事實審理の制限(上)", 法曹時報 26卷 3號 (1974), 396面

78) 多田貞治, 前揭論文, 662面 ; 瀧川叡一, 前揭論文(下), 599面 以下

이는 심급의 이익에 유사한 성질의 이익이지만, 이것을 전심판단경유의 이익이라고 부르고 싶다」고 한다. 그리하여, 「심결에서 판단되지 않았던 사항을 법원이 판단하는 것은 원칙적으로 당사자의 전심판단경유의 이익을 빼앗게 되는 것」이므로, 심결에서 판단하지 않았던 사항에 대해서는 법원은 원칙적으로 사실심리를 행할 권한을 가지지 않는다고 하는데, 이 점에서 법조설보다는 구체적사실설이 더욱 수긍이 간다.

그 후 심결취소소송의 심리범위에 관한 문제에 대하여, 본 논거를 내세우는 하급심 판결례가 나타나고 있다.[79]

이에 대한 비판[80]은 「심결취소소송에 있어서의 심리범위 제한의 문제는 당사자의 처분에 맡겨지지 않고, 어디까지나 객관적인 '이익'이라는 관점에서 이론구성을 꾀하는 것은 적절하지 않다고 본다. 예컨대, 거절사정불복심판의 취소소송에 있어서 심판절차에서 판단의 대상이 되지 않았던 사실을 피고(특허청)가 주장하여 심결의 유지를 도모하는 경우, 법원이 당해 사실의 심리에 들어가는 것을 회피한다면, 원고(출원인)로서는 당장 승소의 가능성은 높지만, 그것이 패소판결 후의 다음(再度)의 심판에서 거절사정 유지의 이유로 나타난다면, 분쟁해결이 오히려 장기화되므로 도리어 불리한 결과가 된다. 그렇지만, 새로운 주장에 관한 사실심리는 비록 원고가 원하더라도 허용되지 않는다는 것이 판례이론이다. … 무효심판에 관한 본건도 이와 유사한 상황이다. 판례이론의 관철은 X에게는 분쟁의 장기화에 의한 고통을 의미하고, Y에게는 자신의 주장이 심리되지 않는다는 것을 의미한다. 이를 당사자의 「이익」의 문제로서 처리하는 것도 물론 불가능하지는 않지만, 의제의 영역을 넘는 것은 아닐까 한다.」[81]

이에 대한 반론은 다음과 같다.

「…전심판단경유의 이익은 직접적으로는 당사자의 이익에 관한 것이지만, 동시에 그것은 법관의 판단에 심판관의 판단을 선행시키는 것, 즉 판단주체의 교대에 의해 심리판단을 반복하는 것에 의하여 적정한 재판을 보증하는 측면을 가지므로, 당사자는 그 이익을 포기할 수 없다. 이 것은 당사자 쌍방이 심급의 이익을 포기하여 심급질서를 어지럽히는 것, 예컨대, 특별한 규정이 없는 데도 고등법원에 소를 제기하는 것이 허용되지 않음과 마찬가지이다.」[82]

전심판단 경유이익의 논거는 심리범위제한의 이유로서 특허심판의 판단대상의 전문성을 심리범위제한의 정당화 근거로서 심판의 준사법 절차성을 들고 있는 점에서, 법관의 부

79) 日 東京高判 1986. 1. 23, 知的裁集 18卷 1號 1面 : 東京高判 1991. 6. 20, 知的裁集 23卷 2號 461面

80) 玉井克哉, "判例評釋", ジュリスト 34號 (1989), 136, 139面

81) 전심판단경유의 이익이 당사자의 이익이라고 풀이하게 된다면, 당사자가 포기하는 경우 전심판단경유의 이익을 이유로 고등법원에서의 새로운 사유의 제출을 거부할 수 없게 된다고 한다. : 小橋馨, "審決取消訴訟における審理範圍", 日本工業所有權法學會年報 14號 (1991), 80, 90面 以下 ; 田村善之, "特許無效と審決取消訴訟の關係について", 日本工業所有權法學會年報 19호 (1995), 49, 56面 以下

82) 瀧川叡一, 注解商標法[小野昌延 編], 1994, 817面 ; 中山信弘, 前揭書(1993), 271面

담경감 논거와 표리관계에 있다고 할 수 있다. 즉, 법관부담경감의 논거는 제도설치자인 국가 측에서, 전심판단 경유이익의 논거는 이를 이용하는 당사자 측에서 본 근거라고 한다. 따라서, 심리범위를 논리필연적으로 도출하기 위한 결정적인 논거는 아니라고 하는 법관부담경감의 논거에 대한 비판은 본 논거에도 기본적으로는 타당하다.

다만, 특허청심판부의 판단을 받는 이익을 심급의 이익에 준한다고 고찰하는 이 입장은 심판의 소송물의 범위와 심결취소소송의 심리범위를 일치시키는 결론과 일맥상통한다고 사료된다. 즉, 「심급의 이익이란 판결효에 구속되는 당사자·소송물에 관해 각 심급 각각에서의 공격방어 및 심리·판결이 탈루되어서는 아니되고{당사자·소송물이 각 심급을 통하여 동일성을 유지하고 있지 않으면 안된다}, 당사자나 소송물의 변동은 원칙적으로 제1심 변론종결 전에 한하여 허용된다고 하는 보장」을 가리키는 것으로 풀이되고 있다.[83] 이에 준하여, 전심판단경유의 이익을 보장하는 것은 심결의 효력에 구속되는 당사자·소송물에 관해 심판의 심리·심결을 탈루하지 않는 것처럼, 심결취소소송의 심리범위를 정하는 것이라고 정의하게 된다면, 이 입장은 요컨대 특허무효심판의 소송물이라고 파악되는 범위로 심결취소소송의 심리범위를 정하는 판례입장의 이론적 근거가 될 수 있다.

또한, 심급의 이익은 심급질서를 어지럽히는 경우에는 포기하는 것이 허용되지 않으므로, 전심판단경유의 이익도 포기할 수 없게 해야 한다는 전심판단경유의 이익에 관한 비판에 대해서의 전술한 반론은 정당하다. 다만, 심급의 이익에 관한 논의의 실익은 당사자에 의한 포기가 어느 범위에서 허용되는가, 어떠한 사정이 있게 되면 당사자에 의한 포기가 없더라도 심급의 이익이 실질적으로 보장된다고 할 수 있는가를 논하는 점에 있다.[84] 포기할 수 없는 전심판단경유의 이익이란 결국, 심판·심결취소소송의 절차구조에 의한 질서(이는 심급의 이익의 포기를 제한하는 심급질서에 준하여 고찰할 수 있다)의 그것을 가리키는 것으로 파악할 수 없을까. 그렇다면 전심판단경유의 이익이라는 개념의 제시에 의해, 절차구조 및 법관의 부담경감 논거에 어느 정도의 보충이 될 수 있는가 하는 의문이 남게 된다.

5. 행정처분의 개수 및 처분이유 기재의 효과

이 논거는 특허무효심결이 행정처분이라고 하는 견해에 비추어 본 것이지만, 행정처분으로서의 특허무효심판심결의 동일성을, 생각컨대 민사재판으로서의 특허무효심판심결에서 1개의 소송물로서 파악한 범위와 마찬가지로 파악되고 있는 것으로 보인다.

이 점에 관해서는 등록무효심판심결이나 거절사정불복심판심결은 그 판단의 기초로 들

83) 上田徹一郎, "審級の利益の法構造", 裁判と上訴(中)[小室直人先生小山昇先生還暦記念], 1980. 1. 12面
84) Ibid., 12面 以下

고 있는 구체적인 무효이유나 거절이유에 의하여 개별화된 행정처분이고, 특허소송에서의 그 구체적사유와는 다른 구체적 사유를 심리하여 심결의 적부를 판단한다고 한다면, 법원이 스스로 행정처분을 한 것이 되므로 허용되지 않는다고 하는 입장,[85] 개별화된 심결의 행정처분으로서의 동일성을 해치므로 허용되지 않는다고 하는 입장[86]이 주장되고 있다.

이에 대하여는 행정처분은 그 결론[主文]에 의하여 동일성이 결정되는 것으로 풀이된다고 하는 비판이 있다.[87] 「그렇지 않다면, 심판원이 청구인이 주장하지 않는 구체적 무효이유를 심리하고, 이에 기하여 무효심결을 한 경우, 그 심결은 심판원이 직권으로 한 행정처분이라고 하는 기묘한 결론을 인정하지 않으면 안될 것이다」라고 하는 데 있다. 그러나, 이 비판은 특허법의 특칙에 따라 허용되고 있는 직권조사에 의해 소송물을 추가한 경우라고 풀이하는 것이어서 타당하지 않다고 본다.[88]

그리고 특허소송은 특허심판에 있어서의 심결을 직접의 대상으로 하여, 거기에 표명된 행정청의 위법한 판단의 취소를 목적으로 하고 있으므로, 그 심리범위는 심결이유에 나타난 사실에 한한다고 하는 견해가 있다.[89]

이에 대하여는 행정처분취소소송에 있어서의 법원이 처분에 대한 요건사실의 인정에 관하여 전면적으로 심리하지 않으면 안 된다는 원칙이고, 그와 같은 제한이 인정되는가 여부는 일반적으로 처분이유의 기재를 요구한 취지나 행정청의 절차를 신중하게 평가한 후에 결정할 수 있는 문제이므로, 처분이유가 기재되고 있는 그 사실에서 바로 위와 같이 결론짓는 데는 찬성하고 싶다는 비판이 있다.[90] 다만, 이 비판은 결국 특허심판에 전심으로서의 가치를 인정하여 심리범위의 제한을 긍정하고 있으므로, 본 논거에 관하여 심리절차 평가의 결과 긍정적으로 풀이하게 되는 것으로 본다.[91]

그러나 이는 소송물의 문제로 결론짓고 있으므로, 본 논거에 대한 비판이 지적한, 평가의 결과 심리범위를 한정해야 하는가 여부에 견해가 나누어질 가능성은 없다.

6. 실권효의 (무효심판에 있어서의) 범위와 특허법 제163조의 규정

이 점은 전게, 1968. 4. 4 판례의 반대의견에서 주장된 것으로서 이미 인용한 대로이다. 즉, 법조설의 결과, 추상적인 무효원인 전체에 대하여 패소당사자에게 실권효가 미치는 것은

85) 田倉整, 前揭論文, 498面 以下 ; 多田貞治, 前揭論文, 663面
86) 吉井參也, "實用新案登錄無效審判の審決取消訴訟における審理範圍", 判例タイムズ 224號 (1968), 64, 66面
87) 瀧川叡一, 前揭論文(上), 396面
88) 君嶋祐子, 前揭論文, 50面
89) 原增司, 前揭論文, 1522面
90) 瀧川叡一, 前揭論文(上), 397面
91) Ibid.

부당하다고 하는 데 있다. 이 근거를 어디에서 구하는가에 관하여는 언급되지 않고 있다.

동일한 주장은 학설로부터도 나타나고 있다. 제163조와는 별도의 효과로서 이를 인정한다면,[92] 그 근거를 제163조에서 구한다는 것이다.[93]

이에 대하여는 다음과 같은 비판이 있다. 「…특허무효심판의 심결취소소송의 성질은 형식적 당사자소송이므로 심판청구를 배척한 심결의 취소청구를 기각한 판결이 확정되더라도, 당해 특허에 무효이유가 없다는 내용의 기판력이 당사자간에 미치는 것은 아니다. 위 판결의 기판력은 그 심결이 위법하지 않다는 점에 대하여 미칠 뿐이므로, 별개의 심결의 취소소송에는 기판력의 효력은 미치지 않는다.」[94]

생각컨대, 특허무효심판심결취소소송은 행정소송법이 정하는 어떤 유형에도 해당하지 않지만, 여기에 당사자소송의 규정을 준용해야한다고 주장하는 견해[95]에 있어서는, 위 소송의 판결 자체의 효력에 관해서는 상기 비판과 마찬가지로 고찰된다. 그러나, 청구기각판결이 확정된 결과, 청구불성립심결이 확정되어 소송물에 관해 실질적 확정력을 미치게 하므로, 법조설이 심판의 소송물을 법조의 범위로 파악하고 있다면, 추상적인 무효원인 전체에 대하여 패소당사자에게 실권효를 미치게 하는 결과가 될 것이다. 따라서 본 논거는 구체적 사실설을 채택하는 경우에 결론적으로 정당하다고 본다.[96]

또한, 우리나라의 특허법 제163조[일본 특허법 제167조]가 계수한 오스트리아 특허법에 있어서의 일사부재리 규정이 확정심결의 실질적 확정력을 제3자에게 확장하는 것을 목적으로 한 것이라는 점, 오스트리아 특허법의 일사부재리 규정이 대세효에 관한 부분에 대한 위헌판결 후, 당사자간에 있어서의 기판력에 대해서는 자명한 것으로서 전면삭제된 점에서 본다면,[97] 특허무효심판에 있어서의 소송물과 제163조의 「동일 사실 및 동일 증거」가 일치하는 것은 당연한 결과라고 할 수 있다.

전게 1964. 4. 23 하급심판결례[98]의 傍論으로서, 「여기서 실용신안법 제41조에 의해 실용신안무효의 심판에 준용되는 특허법 제163조에서 말하는 「동일 사실 및 동일 증거」는 여기에 검출된 특정한 사항에 관하여 성립하는 것으로 풀이된다」라고 하고 있다. 동 판결은 전게 1968. 4. 4 판례에 의하여 취소되었지만, 전게 1976. 3. 10 판례는 그 이유에서 이미 인용한 바와 같이, 특허법 제163조에 관하여 동일한 견해를 취하고 있다. 이를 지지하는 학설도 있다.[99]

---

92) 田倉整, "實用新案登錄無效審判の審決取消訴訟において審決で判斷されていない新たな公知刊行物に基づいて實用新案の登錄無效を主張することの許否," 民商法雜誌 59卷 6號 (1969), 109, 118面 以下

93) 村林隆一, 前揭論文, 262面

94) 瀧川叡一, 前揭論文(上), 398面

95) 君嶋祐子, 前揭論文, 51面

96) Ibid.

97) 瀧川叡一, "オーストリア特許法における一事不再理規定の廢止," 特許訴訟手續論考, 1991, 118面

98) 日 行裁集 15卷 4號 648面

그러나 본 논거를 유지하기 위하여 제163조를 유지할 필요는 없다고 본다. 특허무효심판의 소송물은 이론상 명확하게 되고 있으므로, 이에 관한 심결의 취소소송의 심리범위도 특허무효쟁송의 절차구조(전게 논거)로부터 논리적으로 도출할 수 있다고 보기 때문이다.

아울러 심리범위의 문제와 관련하여 일사부재리의 효력과 기판력의 문제가 나타난다. 심리범위를 넓히면 기판력이 미치는 범위가 넓어져 당사자에게 예측하지 못한 피해를 줄 수 있으므로, 기판력의 범위를 좁혀 심리를 철저히 하는 것이 초기단계에서는 바람직하다고 볼 여지가 있기 때문이다. 그러나 심리범위의 문제와 기판력과는 직접적인 관계가 없다. 민사소송절차에서 청구의 기초에 변경이 없는 한 '소 변경'이 가능하다 하더라도, 당사자가 청구를 변경하지 아니하는 한 기판력은 미치지 아니하는 것이고, 당사자는 새로이 제소할 수 있는 것과 마찬가지이기 때문이다.[100] 즉 당사자는 스스로 선택에 따라 항소심에서 '소 변경'을 하여 일거에 분쟁의 해결을 도모할 수도 있고, 일단 종전의 청구에 대한 판단을 받은 후 새로이 제소하여 판단을 받을 수도 있는 것이다. 특허소송절차에서도 이와 같은 길을 막을 이유는 없지 않을까 한다. 독일의 판례, 학설이 신소송물이론의 일분지설을 도입하면서도 기판력에 관한 한 판결에서 심리 판단된 부분에만 효력이 미친다고 하여 이분지설의 결론을 취하고 있는 것도 같은 취지가 아닌가 생각한다.[101] 따라서 심리의 범위를 일본 판례와 같이 좁게 보아 하나의 公知例마다 하나의 심리대상으로 본다 하더라도 청구의 기초가 같은 이상 다른 공지예를 소송의 단계에서 추가할 수도 있는 것이며, 심리의 범위를 넓게 보아 널리 무효사유전반을 심리대상으로 본다 하더라도 소송에서 판단되지 아니한 공지예에 대하여는 판결의 효력이 미치지 아니하여 나중에 다시 다툴 수 있다는 논리가 성립할 수 있는 것이다. 즉, 무효사유 전반은 잠재적인 심리범위에 속하나 구체적인 심리범위는 그 중 당사자가 주장한 부분만에 한정되는 것이다. 물론 당사자는 새로운 공지예에 대해서는 법원에서 주장을 추가할 수도 있고, 특허청의 판단을 받아보기 위하여 새로운 심판청구를 할 수도 있다. 이 경우에도 종전 주장을 보완하는 증거예에 대하여는 새로운 심판청구를 할 수 없음은 당연하다.[102]

그밖에 거절사정불복심판심결취소소송에 관해서만 타당한 논거로서, 원심판에서 심리되지 않았던 거절이유에 해당하는 구체적 사실에 대하여 의견서 제출이나 보정의 기회를 출원인에게 보장해야 한다고 하는 주장,[103] 출원심사에 대한 특허청의 권한을 확보해야 한다고 하는 주장[104]이 있다.

---

99) 村林隆一, 前揭論文, 262面 ; 多田貞治, 前揭論文, 662面 ; 瀧川叡一, 前揭論文(上), 395面

100) 박일환, 전게논문, 62쪽

101) ZZP 75, 408 ; BGH 9, 22ff ; BGH 37, 371 ; BGH(GS), NJW 1972, 1235 ; Schwab, *Der Streitgegenstand im Zivilprozess*, 1954, S. 81ff. ; Bötticher, *FS Leo Rosenberg*, 1949, S. 73ff.

102) 박일환, 전게논문, 62~63쪽

103) 村林隆一, 前揭論文, 261面 ; 田倉整, 前揭論文, 497面 ; 吉井參也, "實用新案登錄無效審判の審決取消訴訟における審理範圍," 判例タイムズ 224號 (1968), 67面

7. 소송에 있어서의 신사실 · 신증거 제출의 가부

전게 1976. 3. 10 판례 후, 실무에 있어서는 심결취소소송에서 심리될 수 있는 심결의 실체적 하자는 특허무효심판에서 현실로 심리된 무효원인에 해당하는 구체적 사실에 관한 하자의 주장에 한한다고 하는 구체적사실설에 기한 소송상 취급이 확립되고 있다. 그 결과, 소송단계에서도 심판에서 현실로 심리된 무효원인에 해당하는 구체적 사실(주요사실)에 기하여 특허무효심판심결의 위법을 주장하고, 이를 보강하기 위한 간접사실이나 증거를 새롭게 제출하는 것은 허용된다. 그러나 판결례를 상세하게 분석하여 본다면, 소송단계에 있어서의 새로운 주요사실의 제출까지 인정되는 유형이 있는 것도 발견된다. 즉, 특허무효원인의 요건사실 중에 규범적 사실이 규정되고 있는 경우, 이 사실에 관한 평가근거사실은 실무 통설에서는 주요사실로 보지만, 이에 대해서도 소송단계에서 새롭게 제출하는 것이 허용되는 데 있다.

소송에 있어서의 신사실 · 신증거 제출의 가부에 관한 판결례를 분류 정리한다면 다음과 같다.

1) 출원시 公知技術에 관한 신사실 · 신증거

여기서 말하는 公知技術이란 周知기술, 慣用기술 등 해당 업자라면, 일반적 평균적으로 알고 있는 기술적 지식의 집합체를 말한다. 기술수준이라고 부르기도 하지만, 이러한 용어는 특허발명이 기술수준(Stand der Technik)이라고 하는 규범적 사실에 귀속되는가, 아니면 그로부터 용이하게 추론될 수 있는가에 의하여 발명의 신규성의 요건을 결정하는 독일 특허법[105]에 있어서의 용어례와 동일한 의미로 이해될 우려가 있고, 또한 그와 같은 의미에서 이 용어를 사용하여 우리나라와 일본{일본의 경우 技術常識이라고도 한다}에서의 신규성 · 진보성의 요건을 고찰하는 학설도 있으므로,[106] 혼동을 피하려는 취지에서 공지기술이라고 하는 용어를 사용하는 것으로 한다.[107]

(1) 우선, 이 점은 통상 문제가 되지는 않지만, 무효심판의 대상이 되고 있는 특허발명의 기술적 범위를 명확하게 하기 위한 간접사실에 해당하는 공지기술을 조성하는 사실과 이를 입증하기 위한 증거를 소송에 있어서 새롭게 제출하는 것은 허용된다고 풀이해야 한다. 특허무효심판에 있어서 실체적인 심리판단이 이루어지고 있는 경우에는 특단의 사정이 없는 한, 특허발명의 기술적 범위를 명확하게 하기 위한 심리는 이루어지게 되기 때문이다.[108]

---

104) Ibid.

105) Benkard. a. a. O., S. 692f. : Bernhardt/Kraßer. a. a. O., S. 440 참조

106) 박일환, 전게논문, 62쪽에서는 '公知發明'이라는 용어를 사용하고 있다. : 君嶋祐子, 前揭論文, 56面 註109) 參照

107) 송영식, 전게논문, 24쪽 참조

(2) 특허무효심판에 있어서 이미 심리된 신규성 또는 진보성 저해사유에 해당하는 구체적 사실 (이하「공지사실」이라고 한다)에 대하여, 그 의의를 명확하게 하기 위한 간접사실에 해당하는 공지기술을 조성하는 사실과 이를 입증하기 위한 증거를 소송에 있어서 새롭게 제출하는 것은 허용된다.[109]

(3) 특허무효심판에 있어서 이미 심리된 공지사실로부터 특허발명이 용이하게 추론될 수 있는가 여부를 검토하는 경우에 있어서, 용이추론성이라고 하는 규범적사실에 대한 평가근거사실이라고 할 수 있는 공지기술을 조성하는 사실과 이를 입증하기 위한 증거를 소송에 있어서 새롭게 제출하는 것은 허용된다.[110]

(4) 특허무효심판에 있어서 심리되었던 공지사실을 새롭게 소송에서 제출할 수는 없다. 신증거의 제출에 의해, 실질상 그와 같은 사실을 제출했다고 보는 경우에 그와 같은 신증거의 제출은 허용되지 않는다.[111]

2) 기타의 신사실 · 신증거

이 점에 대하여는 상표등록무효청구불성립심결의 취소소송에 관한 심판에 있어서 심리되었던 상표가 보통명칭이라고 하는 주장에 대하여, 이를 뒷받침하기 위하여 거듭 새로운 증거를 제출하는 것은 허용된다고 하는 판결례가 있다.[112]

보통명칭인가의 여부는 평가의 문제이므로, 그 평가근거사실은 실무 통설에 의하면, 주요사실로 자리매김하게 된다. 따라서 보통명사라는 것을 뒷받침하기 위한 신증거의 제출은 새로운 주요사실의 제출을 의미하지만, 여기서도 용이추론성의 평가근거사실과 마찬가지로 소송단계에서의 새로운 제출이 인정되고 있는 데 있다.

3) 검토

이상의 분류에 대하여 고찰한다면, 소송에 있어서의 신사실 · 신증거 제출을 인정하는가 여부의 기준은 특허무효의 주장을 뒷받침하는 사실이나 증거가 한번이라도 현실로 심판원의 판단을 받았는가 여부에 있는 것이라고는 할 수 없고, 또한 주요사실인가 간접사실인가, 직접증거인가 간접증거인가 라고 하는 데도 있지 않다. 그것은 생각건대, 1개의 소송물로 파악한 범위에 속하는가 여부, 즉 마치「오로지 당해 심판절차에 있어서 현실로 다투어지고, 아울러 심리판단된 특정한 무효원인에 관한 것」[113]인가 여부에 달려있다고 하는 데 있다.[114]

108) 日 東京高判 1981. 6. 23. 無體裁集 15卷 2號 512面
109) 이 점에 관하여는, 日 最判 1980. 1. 24. 民集 34卷 1號 80面 참조
110) 日 最判 1976. 4. 30. 判例タイムズ 360號 146面
111) 日 東京高判 1981. 9. 30. 無體裁集 13卷 2號 640面 參照
112) 日 東京高判 1991. 6. 20. 知的裁集 23卷 2號 461面
113) 日 最大判 1976. 3. 10. 民集 30卷 2號 79, 83面

그리하여, 특허무효심판의 소송물에 대한 종국재판으로서의 심결의 실체적 위법의 주장이, 그 심결취소소송에 관하여 「심리의 대상으로 돼야 하는 것」이라고 하는 데 있다.

V. 결 론 : 요 약

이상에서 살펴 본 바와 같이 무제한설은 통상의 항고소송과 마찬가지로 사실심리의 범위에 제한이 없다는 견해이다. 따라서, 당사자는 심결에 포함되지 않았던 위법사유를 주장 입증할 수 있고, 법원도 이를 채용하여 판결의 기초로 할 수 있으며, 새로운 증거를 포함한 일체의 증거를 제출할 수 있다.[115]

법조설은 法條에 규정된 특별한 거절이유(특허법 제62조) 또는 무효사유(특허법 제133조)의 범위를 넘어서 심판에서 쟁점으로 되지 아니하였던 다른 법조에 규정된 거절이유 또는 무효원인에 관해 심리를 할 수 없고, 동일 법조의 범위내에서라면 새로운 주장도 새로운 증거제출도 인정된다는 견해이다.

구체적 사실설(동일사실 및 동일증거설)은 예컨대, 무효심판에 대한 취소소송에 있어 특허법의 법조에 규정된 무효사유는 추상적으로 열거할 수 있을 뿐이고, 거기에 규정돼 있는 무효원인은 그 성질과 내용을 달리하는 것이므로 법조문이 같다하더라도 각 별개 독립의 무효원인으로 보아야 하고, 확정심결의 일사부재리의 효과가 미치는 범위가 동일사실과 동일증거에 의하여 한정되어 있는 점과 관련하여 볼 때, 취소소송의 심판범위도 심판에서 다루어진 구체적인 公知技術의 범위에 한정되어야 하고, 그것을 보충하는 주장 입증은 가능하지만, 심판에서 판단되지 아니한 새로운 사실의 주장 및 새로운 증거의 제출은 허용되지 아니한다는 견해이다.

무제한설은 사법권은 법원에 속한다는 헌법상 원칙에 대하여 특허소송에서 특별히 그 예외를 인정할 만한 법적, 이론적 근거가 없음을 이유로 한다. 법조설과 구체적 사실설은 심판의 준사법적 절차성 및 審判前置와 심급생략 제도의 취지에 비추어 심결에서 판단되지 아니한 특허요건을 법원에서 판단하는 것은 당사자의 前審 경유의 이익을 빼앗는 결과도 되므로 특허법원에서는 심판에서 판단을 거치지 아니한 사항을 심리할 수 없게 하는 것이 제도의 취지에 부합된다는 점에 그 근거를 둔다. 법조설은 확정심결의 효력에 관한 특허법 제163조에 비추어 심리범위를 너무 넓게 인정하는 셈이 되어 현재 다수설과 판례(특히 일본의 경우)는 구체적 사실설이다.

그리고 특허심결취소소송의 심리범위에 관한 위 학설들은 사법심사의 대상으로 되는

114) 中山信弘, 前揭書(1993), 273面 以下 參照

115) 이상경, 전게서, 95쪽

사실의 폭을 어디까지 설정하는가의 문제에 관한 주장인 데 대하여, 실질적증거법칙유추적 용설은 사법심사의 대상으로 되는 사실에 대하여 법원이 어떠한 방법으로 심사할 수 있는가의 문제로서 차원을 달리한다.

특허무효심판심결취소소송에 있어서의 심리범위에 관한 학설 판례의 변천은, 심판에서 어떠한 범위의 사실이 심리되어야 하는가 라고 하는 평가, 그리고 실제로 심리되었다고 하는 사실을 어느 정도 중시하는가의 문제라고 결론지을 수 있을 것이다.

즉 특허무효심판에 있어서 심판원은 일체의 무효원인을 직권으로 조사할 의무가 있다고 풀이하게 된다면, 실제로 심리된 구체적 사실과 증거에 기하여 특허무효에 대해서의 타당한 판단을 할 수 없었던 경우뿐만 아니라, 그 이외의 무효원인에 해당할 수 있는 사실을 심리판단할 수 없었던 경우에도 심결의 실체적 하자를 인정할 수 있다. 무제한설은 이와 같은 審判觀을 배경으로 하고 있는 것으로 풀이된다. 이에 대하여, 특허무효심판절차에 있어서의 사실과 증거의 제출이 거의 당사자에 의하여 이루어지고 있는 실태를 감안한 후,[116] 심판제도 설치의 목적에 비추어 전문지식이 있는 심판원에 의한 판단을 선행시키는 것을 중시하게 된다면, 실제로 심판에서 심리판단된 무효원인에 해당하는 구체적 사실만이 심결의 실체적 하자를 근거짓게 된다. 이와 같은 審判觀은 구체적사실설로 구체화된다. 그리하여, 심판원의 직권조사의무를 추상적인 무효원인의 범위에서 긍정하게 된다면, 법조설이 도출되게 된다.

특허무효심판절차의 실정을 감안하는 구체적사실설에 선다면, 심결취소소송의 심리범위의 폭은 생각컨대, 특허무효심판의 1개의 소송물로 파악한 폭과 일치하게 된다. 그리하여, 판결례에 있어서, 심결취소소송에서 새롭게 제출이 허용된다고 하였던 증거의 범위를 분류하여 본다면, 판례이론이 개개의 구체적사실에 대하여 한번이라도 현실로 심판원의 판단을 받았는가 여부에 달려있다고 보기보다는, 1개의 소송물로서 파악되는 사실의 폭을 중시하고 그 범위 안에 있다면, 비록 심판원의 판단을 한번도 현실로 받지 않았다고 하더라도 심결취소소송의 심리범위에 포함되는 방향으로서 고찰되고 있다.

요컨대, 우리나라의 특허법원은 일본의 경우와 달리 전문법원으로 설치되어 있고, 기술심리관이 법원의 구성원으로 참여하고 있으므로 심리범위를 제한할 필요성은 훨씬 줄어들고 있다는 점도 고려되어야 할 것이다.[117]

---

116) 日 東京高判 1981. 9. 30, 無體裁集 13卷 2號 640, 658面 이하는 「…원래, 특허무효의 심판은 청구에 의해 개시되는 것이어서 청구인은 청구의 이유를 나타내야 하고, 직권심리 및 직권증거조사에 관한 규정도 심판관에게 이를 의무짓는 것으로 풀이하지 않고, 직권으로 탐지한 이유 및 직권증거조사의 결과에 대하여는 당사자에게 의견 신청의 기회를 부여해야 된다고 보며, 별개의 사실 및 증거에 기한 경우에는 새로운 특허무효의 심판을 청구할 수 있으므로, 심판관이 당사자로부터 제출되지 않았던 증거를 조사하지 않았다고 하여, 당해 특허무효의 심판절차가 위법하다고 할 수는 없다 」고 판시하고 있다.

117) 同旨 : 박일환, 전게논문, 62쪽