

디자인 분쟁, 권리범위확인심판에서 직권 증거조사, 직권심리 사항 의견제출 기회부여 강

행규정 위반 - 심결 취소: 특허법원 2022. 11. 17. 선고 2022허2875 판결



- (1) 디자인보호법 제145조 제1항은 심판에서는 당사자 등의 신청에 의하여 또는 직권으로 증거조사나 증거보전을 할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 법 제145조 제5항은 심판장은 직권으로 증거조사나 증거보전을 하였을 때에는 그 결과를 당사자 등에게 송달하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다고 규정하고 있으며,

- (2) 같은 법 제147조 제1항은 심판에서는 당사자 등이 신청하지 아니한 이유에 대하여 심리할 경우 당사자 등에게 기간을 정하여 그 이유에 대하여 의견을 진술할

기회를 주어야 한다고 규정하고 있다.

(3) 같은 법 제145조 제5항, 제147조 제1항은 심판의 적정을 기하여 심판제도의 신용을 유지하기 위하여 준수하지 않으면 안 된다는 공익상의 요구에 기인하는 이른바 강행규정이라 할 것이므로, 특허심판원이 직권으로 심리한 이유에 대하여 당사자 또는 참가인에게 의견진술의 기회를 주지 않은 채 이루어진 심결은 원칙적으로 위법하여 유지될 수 없고(대법원 2006. 6. 27. 선고 2004후387 판결 참조),

(4) 이러한 의견서 제출의 기회가 주어지지 아니한 채 직권으로 이루어진 증거조사나 증거보전은 형식상으로는 이러한 의견서 제출의 기회가 주어지지 아니하였어도 실질적으로는 이러한 기회가 주어졌다고 볼 수 있을 만한 특별한 사정이 없는 한 위법한 것으로서 허용되지 않는다고 할 것이다(대법원 1996. 2. 9. 선고 94후241 판결 참조).

(5) 피고는 원고의 이 사건 권리범위확인심판에서 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 유사한 디자인에 해당하지 않는다는 내용의 답변서를 제출한 사실, 특허심판원은 확인대상디자인이 이 사건 후등록디자인과 동일하여 원고의 심판청구는

권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판이라는 이유로 원고의 심판청구를 각하하는 심결을 함으로써 확인대상디자인이 등록디자인인지 여부에 관하여 직권으로 심리한 사실, 특허심판원은 확인대상디자인이 피고가 출원하여 등록을 마친 이 사건 후등록디자인과 실질적으로 동일한 디자인에 해당한다는 자료로서 직권으로 이 사건 후등록디자인을 비교대상디자인으로 인용하면서 심결문에 각주 2)로 “동일자로 청구된 ‘2021당2857’ 심판에서의 확인대상디자인 및 비교대상디자인과 이 사건 심판의 확인대상디자인 및 비교대상디자인이 서로 동일하다”고 기재한 사실을 인정할 수 있다. 위 인정사실에 의하면, 특허심판원은 직권으로 증거조사를 하였음에도 당사자인 원고에게 그 증거조사의 결과를 송달하고 기간을 정하여 이에 대한 의견서 제출의 기회를 주지 않았고(원고가 이 사건 심판 계속 중 이 사건과 동시에 진행된 같은 확인대상디자인에 관한 권리범위확인을 구하는 관련사건으로 인하여 이 사건 후등록디자인의 등록공보의 존재 및 내용을 사실상 알고 있었던 사정은 엇보이나 위와 같은 사정만으로는 실질적으로 원고에게 의견서 제출의 기회가 주어졌다고 보기는 어렵다), 달리 원고에게 실질적으로 이 사건 후등록디자인에 대한 의견서 제출의 기회가 주어졌다고 볼 자료가 없는 이상 위와 같은 직권증거조사는 강행규정인 디자인보호법 제145조 제5항을 위반한 잘못이 있다.

(6) 또한 특허심판원은 직권으로 심리한 이유에 대하여 원고에게 의견진술의 기회를 주지 않은 채 원고의 심판청구는 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판이라는 이유로 심판청구를 각하하는 심결을 하였는바, 이 사건 심결에는 디자인보호법 제147조 제1항의 강행규정을 위반한 위법도 있다.

첨부: 특허법원 2022. 11. 17. 선고 2022허2875 판결

지재권분쟁, 침해대응/감정, 형사/민사소송, 손해배상, One-Stop 대응, A~Z 수행

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com