

## 침해소송에서의 사실검토와 법률검토의 차이

2007.08.20.

서울중앙지방법원 반응병 기술서기관

### 1. 서론

일반적으로 판결과정이나 판결문에서 나타나는 내용들이 실제사실과는 다르게 판단될 수 있다. 이는 판단자체가 잘못되었다는 것은 결단코 아니며, 사실은 그러하나 실제로 법률테두리안에서는 어찌할 수가 없어, 이런 차이가 나온다는 것이다. 즉 사실검토와 법률검토는 일맥상통하여 같은 일직선상에 있어서 도달하는 목적지나 결과가 같아야 하는 것이나, 간혹 여러 가지 이유로 인해 그러하지가 못하다. 상기의 이유로는 주장한 쪽의 사실입증책임이 있었으나, 추정만 할뿐 사실을 밝혀내지 못하는 경우 법률적으로는 어찌할 수가 없는 것이다. 특히 복잡하고 논리적인 기술싸움으로 대변되는 특허권침해소송의 경우에는 간혹 사실을 왜곡해서 법률적으로 결과가 나올 수가 있으며, 이는 매우 억울하고 안타까운 일이 아닐 수 없다.

이와 관련된 간단한 사례를 살펴보기로 한다.

### 2. 특허법원 2007.8.16. 선고 2006허8057 판결

이 판결에서는 핵심내용은 너무나 명확하다. 쟁점은 비교대상발명2가 ‘특허출원전 반포된 간행물에 게재된 발명’인지에 있다. 여기서 특허출원전인지 아니면 특허출원후인지를 판단하게 되는 데, 재판과정에서 피고는 기술내용이 동일하다는 사실을 근거로 자신의 주장을 관철시키려고 하였다. 판결문의 주요발췌내용은 다음과 같다.

“갑 제4, 5호증, 을 제11호증에 의하면, 별지 3항 기재의 비교대상발명 2는 1998. 8. 18. 공개된 미국특허 제5,795,702호이고, 이 사건 출원발명은 1998. 1. 9.에 출원번호 09/004,937호로 미국에 출원된 특허를 우선권으로 주장하여 특허법 제199조 제2항에 의하여 출원한 사실을 인정할 수 있는바, 비교대상발명 2가 특허법 제29조 제2항, 제1항 제2호 소정의 ‘특허출원전 반포된 간행물에 게재된 발명’인지 여부를 판단함에 있어서는 이 사건 출원발명의 우선권 주장일인 1998. 1. 9.을 기준으로 하여야 하므로 우선권 주장일 이후인 1998. 8. 18. 공개된 비교대상발명 2

는 '특허출원전 반포된 간행물에 게재된 발명'으로 볼 수 없다.

이에 대하여 피고는 이 사건 출원발명의 PCT 국제출원서에 첨부된 국제조사보고서에 비교대상발명 2와 동일한 일본공개특허공보(을 제6호증)가 인용문헌으로 기재되어 있어 원고가 국제출원단계에서 비교대상발명 2의 대응특허인 을 제6호증을 인지하였고, 을 제6호증은 비교대상발명 2의 대응특허로 이 사건 출원발명의 우선권 주장일 이전인 1997. 4. 8. 공개되었으므로, 비교대상발명 2는 실질적으로 을 제6호증과 동일한 간행물에 게재된 발명이라고 할 것이므로 비교대상발명 1에 조합하여 진보성을 부정할 수 있다고 주장한다.

특허법 제29조 제1항 제2호는 '특허출원전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재된 발명'에 관하여는 특허를 받을 수 없도록 규정하고 있고, 같은 조 제2항은 "특허출원전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 제1항 각호의 1에 규정된 발명에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 경우'에도 역시 특허를 받을 수 없도록 규정하고 있는바, 특허출원전 또는 후에 반포되었는지 여부에 따라 같은 조 소정의 "간행물"에 해당하는지 여부가 달라질 수 있으므로 간행물의 동일성 여부는 엄격히 해석하여야 할 것이고 따라서 원칙적으로 반포된 일시가 다른 경우에는 동일한 간행물로 볼 수 없다. 나아가 원고가 국제출원단계에서 을 제6호증과 비교대상발명 2가 실질적으로 동일한 발명인 것을 알고 있었다고 하더라도, 심판절차에서 을 제6호증을 같은 조 소정의 간행물에 해당하는 것으로 보고 이에 대하여 원고에게 의견서 제출의 기회를 주었거나 실질적으로 의견서 제출의 기회를 준 것과 같은 사정이 있어 거절이유와 실질적으로 동일한 사유로 심결하였다고 볼 만한 사정이 있지 아니하는 한, 위 사실만으로는 이 사건 출원의 우선일 이후에 공개된 문헌인 비교대상발명 2의 반포일을 을 제6호증의 반포일로 소급하거나 을 제6호증을 비교대상발명 2로 대체하여 특허법 제29조 제2항, 제1항 소정의 "특허출원전에 반포된 간행물"에 해당하는 것으로 의제할 수는 없다고 할 것이다."

요약하건대, 비교대상발명2의 반포일은 특허출원후가 분명하고 다만 이와 실질적으로 동일한 내용의 간행물인 을제6호증은 특허출원전이 분명하므로 진보성 없음을 피고는 주장하고 있으나, 이는 절대로 법률적으로 용납될 수 없음을 다시 한번 확인한 사례이다. 명백히 비교대상발명2의 반포일이 특허출원전이 아니고 특허출원후라면 더 이상의 다툼은 별의미가 없다. 즉 이 경우는 원심으로 되돌아가서 다시 비교대상발명2을 특허출원전인 간행물로 바꾼 다음 심사 또는 심판결과를 진행해야 하는 것이다. 추후에 특허출원전에 반포된 비교대상발명을 선택하여 심사 또는 심판하여 그때까지 이 특허가 거절결정된다고 할지라도 이 단계에서 실질적으로 발명의 기술내용이 동일하다는 사실만으로는 부족하고 따라서 법률적으로 이해되고 판단될 수 있는 것은 아니다는 것이다.

### 3. 주장입증의 사례

구체적인 판결번호를 인용하기에는 다소 어려운 점이 있어서, 주요내용만 정리해보면 다음과 같다. 법원에서 가장 중요한 것이 입증책임의 분배이다. 상대방이 특허권을 침해했다고 하면서, 구체적으로 피고가 어떤 제품으로, 어떤 방법으로 나의 특허권을 침해했는지를 주장·입증하여야 하는데, 간혹 보이지 않는 제조방법 또는 제조과정에 대해서는 추정할 수밖에 없는 상황이 벌어지기도 한다. 사실상의 추정이란 어떤 실증적 근거도 법률상의 근거도 없으므로 참으로 난감할 수밖에 없다. 여기서 법률용어으로써 사실상의 추정과 법률상의 추정으로 구분하기도 하고 각각에 대해서는 다수의 이론과 견해가 있으나, 이 글에서는 단순하게 존재하는 사실과 이에 관련된 법률판단에만 관점을 두고 읽어주기를 바란다.

쟁점사실이 명백하게 드러나지 않은 경우, 또는 추정하고 있는 경우에는 제3자 감정의견청취나 현장검증 등을 통한 여러 가지 다른 방법을 동원하기도 하지만, 간혹 재판결과가 사실과 다르게 판단될 수 있다. 여기서 이런 사례를 언급해보기로 한다. 물론 복잡하고 고도의 기술분야의 특허분쟁인 경우에는 사용하는 용어자체도 생소할뿐만 아니라 기술자체도 아주 일부기업에서만 사용하는 것이라면, 당연히 교과서에도 언급되지 않을뿐더러 영업비밀에 까지 해당할 수 있는 핵심기술내용에 관한 것이라면, 사실 법정에서 싸울 필요도 또는 싸울 이유도 없는 경우이다. 하지만, 상대방이 고의이건 아니건간에 소송을 제기한 이상, 양자의 증거자료와 준비서면을 기초로 하여 쟁점을 정리하고 결국 판단을 하여야 하는데, 간혹 힘든 상황에 봉착하기도 한다. 더 나아가서는 쟁점에 아주 결정적인 자료가 있다손 치더라도 양 당사자가 주장하거나 제출한 자료가 아니면 판단에 참조하기에는 다소 어려움이 있는 현실이 안타까울 뿐이다. 이 경우 심증은 있으나 증거가 부족해서 올바른 판단을 하지 못할 수도 있는 것이기에, 간혹 여러 가지 잡음이 발생할 수 있다.

### 4. 마무리

결국, 사실을 명확하게 밝혀내는 것이 우선이다. 하지만, 이것만으로 법률적 판단이 바로 연결되는 것은 아닌 것 같다. 재판과정에서 모든 기록과 자료들

이 중요함에도 불구하고 결과를 중요시하는 우리 현실이 때문 너무 안타깝다. 판단보다는 사실을 밝혀내는 것이 의미가 있으며, 이를 토대로 자연스럽게 법률적인 판단이 이루어지는 그런 완벽한 사회구조가 언젠가는 될 수 있으리라 생각된다. 끝.