

산업재산권

判例要覽(特許)

이 글은 도서출판 특허문화가 발간한 <判例要覽>의 내용을 발췌한 것으로, 법조문에 따른 대법원판례(1961년부터 1991년)를 特許, 實用新案, 意匠, 商標의 순으로 게재하는 것임. <편집자주>

제140조(審判請求方式) ① 審判을 請求하고자 하는 자는 다음 각호의 사항을 기재한 심판청구서를 특허청장에게 제출하여야 한다.

1. 당사자 및 대리인의 성명과 주소(법인인 경우에는 그 명칭·영업소 및 대표자의 성명)
2. 심판사건의 표시
3. 청구의 취지 및 그 이유

② 제1항의 규정에 의하여 제출된 審判請求書의 補正은 그 要旨을 變更할 수 없다. 다만, 제1항 제3호에 규정된 청구의 이유에 대하여는 그러하지 아니하다.

③ 제135조 제1항의 權利範圍 確認審判을 청구할 때에는 필요한 明細書 및 圖面을 첨부하여야 한다.

④ 제138조 제1항의 通常實施權 許與의 심판의 심판청구서에는 제1항 각호의 사항외에 다음 사항을 기재하여야 한다.(이하 생략)

※ 실용4조 : 89후 179참조, 상표 82조 : 86후 72,73 참조

1. 審判請求 및 그 대상

權利範圍確認審判을 청구함에 있어서 신청

의 이유중에 審判의 對象에 관한 사항이 명시되어 있을 경우에는 따로 특허법시행규칙 제68조 2항 소정의 說明書나 圖面을 첨부하지 아니하여도 위법이 아니다.

심판청구서에 그 대상으로 명시한 물품 등을 제출하지 않은 위법이 있는 경우에는 그 補正을 명하지 아니하고 審判請求를 却下함은 위법이다(대법 76. 3. 7, 64후20).

특허에 관한 심판청구사건에서 一審判多請求라 함은 審判請求人이 答辯으로서 그 신청은 성립할 수 없다는 내용의 심판을 구하면서 그 이유중에서 여러가지 사항을 들어 그 불성립을 논증한 결과 그 신청의 성립여부를 審決함에 있어 2이상의 특허에 관하여 그들 상호관계를 審査하게 되는 경우까지를 말하는 것은 아니라고 할 것인바 기록상 심판청구인은 「(가)호 도면에 표시된 병마개는 실용신안등록 제2049호의 권리범위에 속한다」는 취지의 심결을 구하였음에 대하여 피심판청구인이 그 신청은 성립할 수 없다는 심결을 구하면서 그 이유로서 위 (가)호 도면에 표시된 병마개의 횡으로 절개하는 구조는 심판청구인 소유의 실용신안등록 2049호의 병마개의 기술요지에 속하는 것이 아니고 그보다 선출원 선등록된 피심판청구인 소유의 실용신안등록 934호 병마개의 기술요지에 속한 것이며 위 등록 2049호가 등록될 당시에는 위 (가)호 병마개의 구조가 위 등록 943호의 출원 및 등록에 의하여 이미 공지에 속하는 것이었다는 취지를 주장하였음이 뚜렷한 본건에 있어 원심결이 위 피심판청구인의 답변중의 (가)호 병마

개의 구조가 등록 943호 실용신안의 권리범위에 속한다는 주장과 위 등록 2049호 실용신안 병마개의 구조중 (가)호 병마개의 구조와 유사한 부분이 그보다 선출원 선등록된 위 등록 943호 실용신안의 권리범위에 속하는 것이라는 주장은 일심판 다청구에 해당되는 것이므로 본건 심판 이외의 사건에 속하는 것이라고 단정함으로써 피상고인의 본건 심판청구를 審理하고 審決함에 있어 그 각 답변사실에 관하여는 아무런 심사와 판단을 하지 않았음은 심리미진과 판단유탈의 위법을 면치 못할 것이다(대법 76. 12. 18, 67후23).

특허국의 심판사건이라고 할지라도 그 청구의 내용인 一定의 신청은 審判請求書 기재의 신청내용만에 의하여 정할 것이 아니고 그 신청내용과 이유 및 이에 대한 증거방법의 내용등을 종합하여 합리적인 판단으로 정립하여야 하는 것이라고 할 것이니 만큼 원심결이 심판청구서에 일정의 정신으로 「실용신안특허 제 2592호는 무효임」이라고 기재되어 있는 본건에 관하여 그것을 신청이유 및 심판청구인이 원용한 증거방법의 내용들과 종합판단함으로써 이를 실용신안등록 제2592호의 무효를 구하는 것이었다고 판시하였음에 소론이 지적하는 바와 같은 위법이 있다할 수 없다(대법 68. 2. 6, 67후34).

「고추장용 메주가루의 제조법」에 관한 發明特許의 權利範圍確認審判請求를 함에 있어 상대방이 그 메주가루를 제조함에 사용하는 원료만 적시하고 그 구체적인 제조방법과 공정을 적시한바 없이 상호 대비할 수 없다면 이 두가지는 技術對象에 있어서 동일성을 인정할 수 없다(대법 71. 3. 30, 70후61).

실용신안 심판에 있어서 職權主義를 채택하였다 하여도 실용신안법 제28조에 의하여 準用되는 특허법 제108조 제109조 제111조의 규정에 의하면 신청의 취지에 관하여서도 직권으로 심판할 수 있다는 취지가 아님을 쉽사리 알 수 있다. 그렇다면 본건 실용신안 심판

에 있어서 청구인이 본건 등록실용신안의 권리범위에 속한다 하여 그 심판청구의 대상으로 한 것은 어디까지나 (가)호 도면 및 그 설명서기재의 분무기 지지통이고 강제1호증의 분무기 지지통이라고는 볼 수 없음에도 불구하고 원심이 강제1호증의 분무기 지지통의 구조와 본지통이라고는 볼 수 없음에도 불구하고 원심이 강제1호의 분무기 지지통의 구조와 본건 등록실용신안만을 대비 고찰할뿐 청구인이 본건 심판청구의 대상으로 삼고 있는 (가)호도면 및 그 설명서와 본건 등록실용신안을 대비 판단하지 아니 하였음은 결국 심판대상에 관한 법리오해와 판단유탈의 위법이 있다고 아니할 수 없다(대법 72. 4. 28, 71후33).

2. 審判請求方法 變更

구 상표법 제51조(현행 상표법도 동일하다)에 의하여 準用되는 구 특허법 제100조(현행 특허법도 동일하다) 제1항 의하면 심판을 청구하는 자는 1. 당사자 또는 대리인의 성명 및 명칭 또는 주소 및 영업소나 법인에 있어서는 대표자의 성명, 2. 심판사건의 표시, 3. 청구의 취지 및 이유등의 사항을 기재한 審判請求書를 특허국장(현 특허청장)에게 제출하도록 되어 있고, 동 제2항에 의하면 심판청구의 補正에 있어서는 청구의 이유를 제외하고는 그 要旨를 變更할 수 없게 되어 있는바, 여기에서 “請求의 趣旨”라 함은 심판청구인이 특허청에 어떠한 심결을 구하는가를 특정하여 요구하는 것을 말한다 하겠으므로 이를 변경하게 되면 청구자체를 변경하는 것이 되어 그 변경은 허용될 수 없는 것이고 한편 변경할 수 없는 “요지”라 함은 청구의 취지 및 이유등 심판청구서 전체의 취지를 살펴본다 등 등록된 권리를 중심으로 하여 적어도 그 동일성을 해하지 아니하는 범위내의 것을 말한다 하겠으므로 심판청구인이 처음부터 상표등록의 취소사유를 심판청구서의 청구의 이유에 열거하면서 다만, 청구의 취지에서 “무효

심판”을 구하였다가 이를 “取消審判”으로 변경하는 정도로는 심판청구서 전체의 취지로 보아 요지를 변경한 것이라고 할 수 없다(대법 87. 1. 20, 85후119).

3. 抗告審判請求와 補正

원심결에 의하면 원심은 본건 抗告審判請求書에 일정한 신청이라 하여 「원심결은 이를 파훼한다. 의장등록 제1160호의 權利範圍에 속하지 아니한다…」라고 기재되어 있는 사실은 인정하고 이는 어떠한 대상물이 의장등록 제1160호의 권리범위에 속하지 않는 것인지 명확하지 아니하다 하여 일정한 대상물이 없는 항고심판청구라고 실시하고 또 그후 제출된 항고심판청구 정정서에는 「원심결은 이를 파훼하고 原審判請求는 이를 却下한다…」라고 기재되어 있으나 「일정한 신청은 심판청구의 기본요지가 되는 것이므로 심판청구 후 날짜를 달리하여 기본요지가 되는 것이므로 심판청구후 날짜를 달리하여 일정한 신청의 요지를 정정한다는 것은 심판의 성질상 불허하는 바이며, 다만… 석명 정정의 범위내에서 정정이 허용되는 것인데 본건의 경우… 석명 정정의 범위내의 정정… 이라고 인정할 수는 없어 이를 채용할 이유가 없다」고 단정한 후 「그러므로 본건 항고심판의 청구는 그 청구의 요지로 인정될 일정한 신청에 일정한 대상을 확정하여 기재한 바 없을 뿐만 아니라 일정한 신청을 날짜를 달리하여 변경하였음은 심판청구의 요지를 확정할 수 없는 부적법한 항고심판의 청구라하여 의장법 제28조 특허법 제119조에 의하여 본건 항고심판청구를 却下하고 있다」생각컨대 의장법 제28조에서 특허법 제92조 제118조가 준용되어 있는 점으로 보아 의장권의 범위의 확인에 관한 심판청구서에는 「신청의 취지 및 그 이유」를 기재하여야 하고 이 심판의 심결에 대한 항고심판의 청구서에는 「항고심판청구의 취지 및 그 이유」를 기재하여야 함이 명백한 바 위 항고심판청구

가 심판의 심결에 대한 불복의 방법이라는 점과 의장법 제28조에 의하여 역시 준용되어 있는 특허법 제 122조 내지 제124조의 규정에 비추어 「항고심판청구의 취지」에는 제1심 심결에 대한 불복의 취지를 기재하면 족하다 할 것이고 심판청구의 취지나 이에 대한 답변의 취지를 되풀이하여 기재하지 아니하였다 하여 부적법하다 할 수 없다 할 것이므로 본건 심판청구서에 항고 심판청구의 취지로 「원심결은 이를 파훼한다…」고 기재되고 있는 이상 「의장등록 제1160호의 권리범위에 속하지 아니한다」는 심판청구취지에 대한 잘못된 답변 취지가 기재되어 있다하여 그것만 가지고 본건 항고심판청구 자체가 부적법하게 되는 것이라고 볼 수 없다 할 것이며 또 항고심판에 있어서 심판피청구인이 심판청구인은 의장법 제25조 3항의 利害關係人이 아니라고 주장하여 당사자 적격이 없다는 抗辯을 하고 그 답변취지를 명백히 하기 위하여 「심판청구인의 심판청구를 각하한다」고 정정(심판청구에 관한 당사자적격 유무는 원심의 職權調査事項이므로 이와 같은 本案前 항변을 하였다하여 심판의 범위나 대상을 변경하는 것이라고는 할 수 없고 항고심판에 있어서도 그 답변 취지를 명확히 하기 위하여 이를 정정할 수 있다 할 것이다)하였다. 하여 위법하다고 볼 수 없는 것임에도 불구하고 원심이 앞에 적기한 바와 같이 판단하여 본건 항고심판청구가 부적법한 것이고 그 흠결을 補正할 수 없는 때에 해당한다고 보았음은 잘못이라 아니 할 수 없고 논지는 이유 있다 할 수 것이다(대법 66. 11. 22, 65후30). (♣)

상표수출보다
상표출원을 먼저