

발 간 등 록 번 호
11-1430097-000009-14

(ISSN 2092-5697)



2021 심판편람

제13판



INTELLECTUAL PROPERTY TRIAL
AND APPEAL BOARD



특허심판원
Intellectual Property Trial and Appeal Board

발 간 등 록 번 호
11-1430097-000009-14



2021 심판편람

제13판



머 리 말

(2021년)

최근 전 세계적으로 디지털 혁신·전환 등 혁신적 기술개발과 함께, 국제 통상질서도 급격히 개편되면서, 지식권의 중요성이 더욱 높아지고 있습니다.

이에 국가 간 경쟁에서 우위를 차지하기 위한 지식재산의 보호가 큰 화두가 되고 있으며, 지식재산권에 대한 분쟁해결을 담당하는 특허심판원의 역할은 앞으로 더욱 강조될 것입니다.

특허심판원은 이러한 국제적 추세에 대해 선제적으로 대응하고자 심리 충실성 강화와 전문성 향상을 위한 노력의 일환으로 지난 7월 심판부 확대 개편을 성공적으로 마쳤습니다.

심판편람은 1978년 심판실무지침서로 최초로 발간된 이후 12차례의 개정이 있었으며, 이번 개정은 2017년 이후의 산업재산권 법령, 훈령, 판례 등의 개정 내용을 주로 반영하였습니다.

특히 이번 심판편람 개정은 심판관들이 충실한 심리와 전문성 강화를 위해 증거조사 절차·방법 등을 보다 구체화하였고, 내부 지침으로 운영하던 상표 설문조사 가이드라인, 특허취소신청 신속처리 가이드라인 등을 반영하여 심판관들이 심리에 적극 활용할 수 있도록 하였습니다.

또한, 권리별 심판기준 등에 차이가 있음에도 특허, 상표, 디자인에 대하여 하나의 편으로 묶여 있던 권리범위 확인심판, 무효심판을 특허·상표·디자인으로 각각 분절하여, 담당 심판관들이 관련 심판기준, 판례 등을 쉽게 참고할 수 있도록 활용의 편의성도 높였습니다.

새롭게 개정된 심판편람이 특허심판원 직원뿐만 아니라 관련 분야에 종사하시는 많은 분들에게 좋은 지침으로 널리 활용되길 기원합니다.

끝으로 바쁜 심판업무 중에서도 심판편람을 수정, 보완하여 발간하기까지 수고를 아끼지 않은 편찬위원 및 심판원 관계직원 모두의 노고에 깊이 감사드립니다.

2020년 12월 15일

특허심판원장 박 성 준

일 러 두 기

1. 이 편람은 심판업무의 능률제고와 전문성 확보를 통하여 심판의 공정과 신속을 기함을 목적으로 한다.
2. 이 편람은 법령해석에 깊이 개입하는 것은 되도록 피하고 심리에 근거와 결론을 유도하는데 참고가 되는 자료 등 심판업무에 관한 기본적인 사항들을 필요에 따라 쉽게 참고할 수 있도록 배려하였다. 따라서 표제대로 어디까지나 편람이고 법령의 유권해석이나 확정적인 방침은 아니고, 사안에 따라 이론이 있을 수 있다.
3. 이 편람에는 심리에 특히 참고가 되는 학설, 판례, 심결례 및 사례 등에 의거하여 정하여진 심판의 방침, 실체심리에 직접 관계되는 법령 및 예규, 심판사무의 절차 등을 수록하였다.
4. 이 편람은 1978년 발간에 이은 1984년, 1991년, 1998년, 1999년, 2001년, 2004년, 2006년, 2009년, 2011년, 2014년, 2017년 개정판 이후 새로운 판례와 산업재산권 4법 및 하위법령, 심판관련규정 제·개정 내용을 수정·보완하였다.
5. 이 편람은 대분류(편)–중분류(장)–소분류(절)의 형식으로 집필되었으며, 주제별로 27편으로 구성되어 있고 대분류의 배열순서는 대체로 심판업무의 처리순서에 따라 분류하였다.
6. 소분류의 배열은 대분류의 관계사항 중 그 중요도와 실무상 이용의 빈도 등을 고려하여 배열 분류하였다.
7. 이 편람에서 설명의 항을 나누는 경우의 분류기호는 다음과 같이 사용한다.
1, 2, 3 제1차의 분류
가, 나, 다 분항 1, 2, 3 내의 분항
(1), (2), (3) 분항 가, 나, 다 내의 분항
(가), (나), (다) 분항 (1), (2), (3) 내의 분항
1), 2), 3) 분항 (가), (나), (다) 내의 분항
가), 나), 다) 분항 1), 2), 3) 내의 분항

다시 항을 나누는 의미가 아니고 단순히 사항을 열거하는 경우에는 위의 순서에 의하지 아니하는 약식기호를 사용하는 때도 있다.

8. 약칭은 다음과 같이 하였다.

§○○	제○○조
§○○의2	제○○조의2
§○○①	제○○조제1항
§○○①1	제○○조제1항제1호
특	특허법
특시령	특허법 시행령
특시칙	특허법 시행규칙
특등령	특허권 등의 등록령
특등시칙	특허권 등의 등록령 시행규칙
실	실용신안법
디	디자인보호법
상	상표법
변시령	변리사법 시행령
변시칙	변리사법 시행규칙
수규칙	특허료 등의 징수규칙
특훈	특허청 훈령
특심훈	특허심판원 훈령
특심예	특허심판원 예규
직제	특허청과 그 소속기관직제
직제규칙	특허청과 그 소속기관직제·시행규칙
민	민법
민소	민사소송법
민소칙	민사소송규칙
행소	행정소송법
법조	법원조직법
대판	대법원판결
심판원	특허심판원
심판원장	특허심판원장

9. 대법원 판례번호의 사건 구분은 다음과 같다.

(출처: 대법원 홈페이지 사건구분 안내

http://www.scourt.go.kr/information/mysearch/case_search/index.html)

코드	사건 구분	사건 유형	내용	코드	사건 구분	사건 유형	내용
002	가합	민사	민사1심합의사건	068	준재가소	민사	민사소액사건준재심
001	가단	민사	민사1심단독사건	105	준재나	민사	민사항소사건준재심
003	가소	민사	민사소액사건	170	준재다	민사	민사상고사건준재심
004	나	민사	민사항소사건	174	준재라	민사	민사항고사건준재심
005	다	민사	민사상고사건	125	준재마	민사	민사재항고사건준재심
007	라	민사	민사항고사건	106	준재머	민사	민사조정사건준재심
009	마	민사	민사재항고사건	129	허	특허	특허1심사건
048	그	민사	민사특별항고사건	046	후	특허	특허상고사건
010	바	민사	민사준항고사건	032	호	특허	특허재항고사건
021	머	민사	민사조정사건	130	히	특허	특허특별(준)항고사건
011	자	민사	화해사건	131	카허	특허	특허신청사건
012	차	민사	독촉사건	132	재허	특허	특허1심사건재심
020	러	민사	민사공조사건	047	재후	특허	특허상고사건재심
051	재가합	민사	민사1심합의사건재심	275	재호	특허	특허재항고사건재심
050	재가단	민사	민사1심단독사건재심	075	고합	형사	형사1심합의사건
052	재가소	민사	민사소액사건재심	077	고단	형사	형사1심단독사건
053	재나	민사	민사항소사건재심	230	고정	형사	약식정재청구1심단독사건
054	재다	민사	민사상고사건재심	078	고약	형사	약식사건
168	재라	민사	민사항고사건재심	079	노	형사	형사항소사건
123	재마	민사	민사재항고사건재심	081	도	형사	형사상고사건
124	재그	민사	민사특별항고사건재심	083	로	형사	형사항고사건
064	재머	민사	민사조정사건재심	085	모	형사	형사재항고사건
134	재자	민사	화해사건재심	088	오	형사	비상상고사건
058	재차	민사	독촉사건재심	087	보	형사	형사준항고사건
067	준재가합	민사	민사1심합의사건준재심	093	코	형사	형사보상청구사건
066	준재가단	민사	민사1심단독사건준재심				

10. 이 편람에 수록된 서식례 및 기재례는 법원공문서규칙, 법원실무제요, 특허소송실무, 민사판결서작성실무, 정부공문서규정, 행정심판규칙 등을 참고하였다.

간 략 목 차

제1편 특허심판 일반	1
제2편 심판서류의 접수·심판관지정 및 열람	11
제3편 방식심사 등	33
제4편 심판관, 제척, 기피, 면담 등	61
제5편 심판의 당사자·대리인·참가인	91
제6편 요지변경, 일사부재리, 중복청구금지	155
제7편 심리병합, 정보제공, 우선심판, 신속심판	175
제8편 이해관계 심리	195
제9편 증거조사	223
제10편 구술심리	333
제11편 취하, 포기, 심리종결, 합의	385
제12편 심결	409
제13편 송달, 기간, 절차정지, 승계	473
제14편 권리범위 확인심판	513
제14-1편 디자인권의 권리범위 확인심판(신규)	555
제14-2편 상표권의 권리범위 확인심판(신규)	591
제15편 무효심판	631
제15-1편 디자인등록의 무효심판(신규)	683
제15-2편 상표등록의 무효심판(신규)	709
제16편 정정심판	739
제17편 정정의 무효심판	783

제18편 연장·추가·갱신·전환 등록의 무효심판	791
제19편 상표등록취소심판	801
제20편 통상실시권허락심판	847
제21편 거절결정불복심판	853
제22편 보정각하결정불복심판	899
제23편 취소결정불복심판	917
제24편 특허취소신청	923
제25편 재심	957
제26편 특허소송	987
제27편 심결의 확정 및 심판비용	1013
부 록	1035
1. 심판관계서식례 및 기재례	1037
2. 2001년 시행 산업재산권법 개정내용	1203
3. 2006년 특허법·실용신안법 개정내용	1209
4. 2009. 7. 1 시행 특허법·실용신안법 개정내용	1223
5. 2009. 7. 1 시행 디자인보호법 개정내용	1239
6. 2014. 7. 1 시행 디자인보호법 개정내용	1253
7. 2016. 9. 1 시행 상표법 개정내용	1261
8. 2017. 3. 1 시행 특허법·실용신안법 개정내용	1267
9. 2017~2020년 시행 산업재산권법 개정내용(신규)	1277
10. 산업재산권법의 조문별 적용 기준일 안내(신규)	1289
11. 코로나 19 대응 심판사무 운영지침(신규)	1301

목 차



제1편 특허심판 일반	1
제1장 의의	3
제2장 심판의 법적 성질	4
제3장 특허심판의 종류	6
제1절 결정계 심판	6
제2절 당사자계 심판	8
제3절 특허(실용신안등록)취소신청	9
제2편 심판서류의 접수·심판관지정 및 열람	11
제1장 심판서류의 접수	13
제2장 심판청구서 접수 후 절차 (심판정책과)	16
제1절 심판번호 부여	16
제2절 심판서류 처리	16
제3절 심판처리부 기재	17
제4절 등록원부 예고등록의뢰	17
제5절 서류철 대출의뢰	17
제6절 심판관 지정	17
제7절 심판관지정·변경 통지서의 작성 및 통지	18
제8절 방식심리	18
제9절 심판청구서 부분송달	19
제10절 답변서 수리	20
제11절 의견서 등의 취급	20
제12절 심결 인증 및 등본 송달	21
제13절 심결의 확정절차	23
제3장 통지서 등의 처리요령	24
제4장 제3자에 의한 심판서류의 열람·복사	26
제5장 증거물 등 보관물의 관리 및 반환	29
제1절 증거물 등의 관리	29
제2절 증거물 등의 반환	30
제6장 심판서류의 반출금지 및 비밀누설죄	31
제7장 심판통계 및 판례집 발간	32

제3편 방식심사 등	33
제1장 의의	35
제2장 심판청구서의 방식위반 조사	38
제3장 방식심사에 따른 조치	40
제1절 방식심리 결함 및 유형별 처리	40
제2절 방식심리	41
제3절 적법성심리	44
제4절 심판청구서류 등의 반려(불수리)	45
제5절 심판서류 등의 반환	50
제6절 절차의 무효처분	50
제7절 서류의 제출명령	52
제4장 방식심리의 구체적 기준	54
제4편 심판관, 제척, 기피, 면담 등	61
제1장 심판의 주체	63
제2장 심판관의 제척 및 기피	70
제1절 개요	70
제2절 제척	70
제3절 기피	77
제4절 제척·기피 신청사건의 심판서류의 처리	81
제3장 회피	83
제4장 심판관 면담	84
제5장 심판사건 설명회	87
제6장 외부전문가 심판자문	90
제5편 심판의 당사자·대리인·참가인	91
제1장 개요	93
제2장 심판 당사자	94
제1절 당사자의 확정	94
제2절 당사자에 관한 심판청구요건	94
제3절 당사자 능력	95
제4절 권리능력	97
제5절 절차능력	102
제6절 당사자적격	103



제3장 당사자에 관한 심리유형별 처리	107
제1절 당사자 표시에 관하여 형식적 흠이 있는 경우	107
제2절 당사자 요건에 흠이 있는 경우	108
제3절 당사자에 관한 보정을 할 수 있는 사례	110
제4절 당사자에 관한 판례	112
제4장 공동심판청구인	115
제1절 개요	115
제2절 공동심판 청구요건을 위반한 사건의 처리	116
제3절 공동심판청구와 관련된 판례	118
제5장 대리인	119
제1절 개요	119
제2절 대리를 할 수 있는 자	125
제3절 특허법인	126
제4절 법정대리인	126
제5절 위임대리인	128
제6절 지정대리인	129
제7절 특허관리인	130
제8절 복대리인	131
제9절 무권대리	133
제10절 대리인의 유무와 심판절차	135
제11절 대리권을 증명하는 서면	137
제12절 특허관리인이 없는 경우의 절차	139
제13절 대리인이 사망한 경우의 취급	140
제14절 심판 진행 중의 대리인 수입 등의 절차	140
제15절 대리인이 사망한 경우 복대리인의 지위 및 취급	141
제16절 법률구조제도	142
제6장 참가인	144
제1절 참가의 종류 및 요건	144
제2절 참가가 허용되는 심판·소송	146
제3절 참가신청인의 이해관계 판단	148
제4절 참가인이 할 수 있는 심판절차	148
제5절 참가의 효력	149
제6절 참가의 신청 또는 취하	150
제7절 참가허부의 결정	151
제8절 참가신청과 심판청구의 취하 등	152
 제6편 요지변경, 일사부재리, 중복청구금지	 155
제1장 심판청구의 요지변경	157

제2장 일사부재리	162
제3장 중복심판청구 금지	171
제7편 심리병합, 정보제공, 우선심판, 신속심판	175
제1장 심리병합	177
제2장 심리분리	184
제3장 정보제공	185
제4장 우선심판	188
제5장 신속심판	191
제8편 이해관계 심리	195
제1장 심판청구요건과 이해관계인	197
제2장 이해관계의 심리	203
제3장 유형별 이해관계 사례	205
제9편 증거조사	223
제1장 증거	225
제2장 제출 증거에 대한 방식심리(심사)	228
제1절 개요	228
제2절 증거방법별 방식심사 요령	228
제3장 증거조사 일반	236
제1절 증거조사의 직접심리주의와 간접주의	236
제2절 증거조사의 준비절차	236
제3절 증거조사의 구체적 절차	238
제4장 증인신문	244
제1절 개요	244
제2절 증인신문 진행요령	245
제3절 증인신문 시 주의사항	266
제5장 검증(현장검증)	271
제6장 감정(鑑定)	277
제7장 당사자신문	280



제8장 문서제출신청 및 조사의 촉탁(사실조회)	282
제9장 증거보전	298
제10장 증거조사 관련 판례	302
제11장 직권에 의한 증거조사	314
제12장 심문	325
제1절 의의 및 범위(석명권)	325
제2절 명령·심문·통지	328
제13장 수명 심판관	331
 제10편 구술심리	 333
제1장 구술심리 일반	335
제1절 개요	335
제2절 구술심리의 내용	337
제3절 구술심리의 법적위치	338
제4절 심판사건 설명회와의 차이점	340
제2장 구술심리기일의 준비	344
제1절 대상사건 및 개최장소	344
제2절 개최절차	345
제3장 구술심리기일의 진행	355
제1절 증인신문이 없는 경우의 구술심리	355
제2절 증인신문과 함께 진행하는 구술심리	366
제3절 특수한 경우의 진행	374
제4절 구술심리 심판정에서의 직원의 직무	378
제4장 구술심리기일의 종결	379
제1절 구술심리조서 작성	379
제2절 구술심리 속기와 녹음	383
 제11편 취하, 포기, 심리종결, 합의	 385
제1장 심판청구의 취하	387
제1절 개요	387
제2절 심판청구의 취하에 관한 절차	388
제3절 취하가 인정된 후의 절차	393
제4절 심판청구의 일부취하	394
제5절 취하사건의 부실권리의 존속방지를 위한 처리	395

제2장 심판청구의 포기	397
제3장 심리종결 및 심리재개	398
제1절 심리종결예정시기 통지	398
제2절 심리종결통지 및 심리재개	399
제4장 합의	402
제12편 심 결	409
제1장 개요	411
제2장 심결문의 구성	412
제3장 심결분류	416
제1절 심결분류 및 판결분류 개요	416
제2절 심결분류 및 판결분류 구성	416
제3절 심결분류표	419
제4절 심결분류 및 판결분류의 사용요령	437
제4장 결정계 심판의 심결 기재사항	441
제5장 당사자계 심판의 심결 기재사항	447
제6장 심결문의 당사자 표시방법	451
제7장 각하심결문 작성요령	454
제8장 주문의 표시방법	456
제1절 개요	456
제2절 주문의 기재례	457
제9장 심결의 경정	470
제10장 심결 후의 서류처리	472
제13편 송달, 기간, 절차정지, 승계	473
제1장 서류의 송달	475
제1절 의의	475
제2절 서류 송달 방법	476
제3절 송달대상 서류	480
제4절 재외자에 대한 서류 송달절차	483
제5절 특허심판원이 발송하는 서류의 수신인	484
제2장 기간의 계산	485
제1절 기간의 종류	485



제2절 기간의 계산	490
제3절 심판절차와 관련된 법정기간	492
제4절 심판절차와 관련된 지정기간	493
제5절 부가기간의 지정	494
제6절 답변서 등의 부분 송달시 기간지정에 대한 절차	496
제3장 절차의 정지 및 승계	497
제1절 개요	497
제2절 절차의 중단사유	498
제3절 중단된 절차의 수계	501
제4절 절차의 중지	503
제5절 중단·중지의 효력	505
제6절 절차의 승계·속행	507
제7절 심판 및 재심청구기간의 특례(절차의 추후보완)	509
 제14편 권리범위 확인심판	 513
제1장 개요	515
제2장 권리범위 확인심판의 법적 성격	516
제3장 권리범위 확인심판의 유형	518
제4장 권리범위 확인심판 청구	521
제1절 청구인 및 피청구인	521
제2절 청구방식	522
제5장 권리범위 확인심판의 심리	524
제1절 개요	524
제2절 권리가 소멸된 경우의 처리	525
제3절 확인대상발명(고안)의 특정	526
제4절 확인대상발명의 보정	533
제5절 확인대상발명의 실시여부	538
제6절 심결문에 확인대상발명의 기재	544
제7절 특허발명의 권리범위에 대한 판단	544
제8절 직권주의 한계(심리범위)	548
제9절 소극적 권리범위 확인심판에서 청구에 다툼이 없는 경우의 처리	549
제10절 기타	550
제6장 권리범위 확인심판의 심결	551
제1절 심결 주문	551
제2절 심결의 법적 효력	553

제14-1편 디자인권의 권리범위 확인심판	555
제1장 디자인권의 권리범위 확인심판의 개요	557
제2장 디자인권의 권리범위 확인심판의 법적 성격	558
제3장 디자인권의 권리범위 확인심판의 유형	559
제4장 권리범위 확인심판 청구	562
제1절 청구인 및 피청구인	562
제2절 청구방식	563
제5장 권리범위 확인심판의 심리	565
제1절 개요	565
제2절 권리범위 확인심판의 심리 순서	565
제3절 권리가 소멸된 경우의 처리	566
제4절 확인대상디자인의 특정	567
제5절 확인대상디자인의 보정	570
제6절 확인대상디자인의 실시여부	574
제7절 심결문에 확인대상디자인의 기재	578
제8절 등록디자인의 권리범위에 대한 판단	579
제9절 직권주의 한계(심리범위)	580
제10절 소극적 권리범위 확인심판에서 청구에 다툼이 없는 경우의 처리	581
제11절 기타	583
제6장 권리범위 확인심판의 심결	584
제1절 심결 주문	584
제2절 심결의 법적 효력	589
제14-2편 상표권의 권리범위 확인심판	593
제1장 개요	593
제1절 의의 및 연혁	593
제2절 권리범위 확인심판의 종류	594
제2장 권리범위 확인심판의 법적 성격	595
제1절 법적 성격	595
제2절 판단의 대상	595
제3절 침해소송과의 관계	597
제3장 권리범위 확인심판의 청구	600
제1절 청구인 및 피청구인	600
제2절 청구 기간 및 대상(상표권이 소멸된 경우)	601



제3절 청구방식	603
제4절 확인대상표장의 특정	604
제5절 확인대상표장의 보정이 요지변경에 해당하는 경우	607
제6절 권리 대 권리의 권리범위 확인심판의 인정 여부	608
제4장 권리범위 확인심판의 심리	612
제1절 개요	612
제2절 적용법규	612
제3절 확인대상표장의 사용과 확인의 이익	613
제4절 소극적 권리범위 확인심판에서 권리범위 속부에 다툼 없는 경우의 확인의 이익과 그 처리	617
제5절 권리범위 속부 판단(본안 판단)	619
제6절 직권심리주의와 한계 등	626
제5장 권리범위 확인심판의 심결	628
제1절 심결 주문	628
제2절 심결의 법적 효력	629
제15편 무효심판	631
제1장 개요	633
제2장 무효심판의 대상과 무효원인	636
제1절 심판청구대상	636
제2절 무효원인	636
제3장 무효사유 존부판단의 기준 시	642
제4장 무효심판의 심리기관	642
제5장 무효심판의 당사자	643
제1절 청구인	644
제2절 피청구인	644
제6장 무효심판의 청구시기	646
제1절 청구가능시기	646
제2절 무효심판청구의 제척기간	646
제7장 무효심판의 청구 및 방식심리	648
제1절 심판청구서 제출	648
제2절 방식심리	649
제3절 심판청구서의 보정	649
제4절 『심판청구의 이유』 보충에 대한 취급	649
제5절 심판청구서의 송달 및 통지	650

제8장 특허무효심판 청구에 대한 심리	651
제1절 답변서 및 의견서	651
제2절 무효심판에서의 정정청구	651
제3절 직권에 의한 무효의견제출통지	660
제4절 심리종결과 재개	660
제5절 심리착수 순서	660
제6절 심리방식	660
제7절 병합심리	661
제8절 무효심판과 정정심판이 동시계류 중인 경우의 심리	662
제9절 국제특허출원 고유의 이유에 의한 특허무효심판	662
제9장 무효심판의 심결	664
제1절 무효심결의 주문 기재 요령	664
제2절 무효심결의 효과	671
제10장 예고등록 및 정정명세서의 공보게재	673
제11장 수수료 및 비용부담	674
제12장 선등록 실용신안의 무효심판	675
제1절 개요	675
제2절 선등록 실용신안 무효심판의 청구대상, 무효원인	678
제3절 선등록 실용신안의 무효심판 청구	680
제4절 선등록 실용신안 무효심판 계속 중에 정정청구	680
 제15-1편 디자인등록의 무효심판	 683
제1장 디자인등록의 무효심판의 개요	685
제2장 무효심판의 대상과 무효원인	687
제1절 심판청구대상	687
제2절 무효원인	687
제3장 무효사유 존부판단의 기준 시(時)	688
제4장 무효심판의 심리기관	688
제5장 무효심판의 당사자	689
제1절 청구인	689
제2절 피청구인	690
제6장 무효심판청구의 청구시기	692
제1절 청구가능시기	692
제2절 무효심판청구의 제척기간	692
제7장 무효심판의 청구 및 방식심리	694
제1절 심판청구서 제출	694



제2절 방식심리	695
제3절 심판청구서의 보정	695
제4절 『심판청구의 이유』 보충에 대한 취급	695
제5절 심판청구서의 송달 및 통지	696
제8장 무효심판 청구에 대한 심리	698
제1절 답변서 및 의견서	698
제2절 직권에 의한 무효이유통지	698
제3절 심리종결과 재개	699
제4절 심리착수 순서	699
제5절 심리방식	700
제6절 병합심리	700
제7절 이의신청중인 권리에 대한 무효심판(디자인)	701
제9장 무효심판의 심결	703
제1절 무효심결	703
제2절 무효심결의 주문 기재 요령	703
제3절 무효심결의 효과	705
제10장 등록원부의 예고등록 게재	706
제11장 수수료 및 비용부담	707
 제15-2편 상표등록의 무효심판	 709
제1장 의의 및 관련 규정	711
제2장 무효심판의 당사자	713
제3장 무효심판의 청구시기	716
제4장 무효심판의 청구절차	717
제5장 무효심판의 청구대상 및 무효원인	721
제6장 무효심판청구의 심리절차	724
제7장 무효사유 존부의 판단기준 시	728
제8장 무효심판의 심결	731
 제16편 정정심판	 739
제1장 개요	741
제2장 정정심판 청구	743
제1절 심판청구인	743
제2절 청구시기 및 대상	743

제3절 정정의 범위	745
제4절 청구의 취지 및 이유	753
제5절 청구서의 첨부서류	753
제6절 청구서 및 정정명세서의 보정	754
제7절 정정심판 비용부담과 수수료	754
제3장 정정심판과 무효심판 등이 동시에 계류 중인 때의 심리순서	755
제4장 정정심판의 심리	759
제5장 정정 인정여부 판단 유형 및 사례	764
제6장 정정심결의 효과	779
제7장 정정심결 후의 처리 절차	781
제17편 정정의 무효심판	783
제1장 개요	785
제2장 정정무효심판의 청구	786
제3장 심리 및 심결	788
제18편 연장·추가·갱신·전환 등록의 무효심판	791
제1장 특허권(실용신안권) 존속기간 연장등록의 무효심판	793
제2장 지정상품추가등록·상표권존속기간갱신등록·상품분류전환등록의 무효심판	796
제19편 상표등록취소심판	801
제1장 상표권자의 부정사용으로 인한 상표등록취소심판	804
제2장 사용권자의 부정사용으로 인한 상표등록취소심판 및 사용권등록취소심판	811
제3장 등록상표의 불사용으로 인한 취소심판	816
제4장 상표권 이전(移轉) 요건 위반으로 인한 상표등록취소심판	829
제5장 유사상표 이전의 결과 오인혼동을 생기게 한 경우의 등록취소심판	831
제6장 조약당사국에 등록된 상표와 동일·유사한 상표의 등록취소심판	834
제7장 부정경쟁행위로 인한 상표등록취소심판	837
제8장 단체표장의 등록취소심판	840
제9장 지리적 표시 단체표장의 등록취소심판	842
제10장 증명표장의 등록취소심판	844

제20편 통상실시권허락심판	847
제1장 개요	849
제2장 심판청구요건	850
제3장 심결 및 크로스라이센스	851
 제21편 거절결정불복심판	853
제1장 개요	855
제2장 거절결정불복심판 청구대상 및 청구인	856
제3장 거절결정불복심판 청구기간	858
제4장 거절결정불복심판 청구	860
제5장 거절이유	863
제6장 심사전치 및 재심사 청구 제도(특허·실용신안·디자인)	869
제7장 거절결정불복심판 청구에 대한 심리	876
제1절 심리일반	876
제2절 보정각하결정에 대한 불복이 있는지 여부 판단	876
제3절 심리 대상이 되는 명세서 또는 도면	878
제4절 거절결정이유와 기각심결이유가 상이한 경우	881
제8장 심판절차에서의 거절이유통지 및 보정	885
제1절 개요	885
제2절 심판단계에서 명세서 또는 도면의 보정	886
제3절 심판단계에서 보정각하 결정	886
제9장 거절결정불복심판에 대한 심결	888
제10장 국제상표출원의 거절결정불복심판시 유의사항	891
 제22편 보정각하결정불복심판	899
제1장 개요	901
제2장 보정각하결정불복심판 적용대상	902
제3장 청구인 및 청구시기	904
제4장 요지변경 기준	904
제5장 보정각하결정불복심판 처리절차	916

제23편 취소결정불복심판	917
제1장 이의신청에 의한 등록취소결정에 대한 불복심판	919
제2장 기술평가에 의한 실용신안 선등록 취소결정불복심판	921
제24편 특허취소신청	923
제1장 개요	925
제2장 특허취소신청의 대상과 취소이유	927
제1절 특허취소신청의 대상	927
제2절 특허취소신청의 이유	927
제3장 특허취소신청의 심리기관	929
제4장 특허취소신청의 당사자	930
제1절 특허취소신청인	930
제2절 특허권자	930
제3절 참가인	930
제5장 특허취소신청의 신청 및 취하 시기	931
제1절 특허취소신청을 할 수 있는 기간	931
제2절 특허취소신청을 취하할 수 있는 기간	931
제6장 특허취소신청의 신청서 및 방식심리	932
제1절 특허취소신청서 제출	932
제2절 방식심리	933
제3절 특허취소신청서의 보정	934
제4절 특허취소신청서의 송달 및 통지	935
제7장 특허취소신청에 대한 심리	936
제1절 개요	936
제2절 취소이유 통지	938
제3절 취소이유 통지에 대한 특허권자의 대응	938
제4절 의견서 또는 정정 청구서 제출 후의 심리	938
제8장 특허취소신청에서의 정정	940
제1절 개요	940
제2절 정정청구에 대한 심리	941
제3절 정정청구서의 보정	942
제9장 특허취소신청에 대한 결정	943
제1절 결정의 절차	943
제2절 결정서에 기재해야 할 사항	943
제3절 결정 이유의 기안	943
제4절 결정 결론의 기재 요령	944

제10장 특허취소신청에 대한 결정 후의 절차	947
제11장 특허원부 예고등록 및 정정명세서의 공보게재	949
제12장 복수의 특허취소신청이 있는 경우	950
제13장 특허취소신청과 심판이 동시에 계속 중인 경우	952
 제25편 재 심	 957
제1장 개요	959
제2장 재심 청구 기간	961
제3장 재심 청구 사유	964
제4장 재심에 대한 심리절차	975
제5장 재심에 의하여 회복한 특허권 등의 효력의 제한	978
제6장 재심 관련 판례	979
 제26편 특허소송	 987
제1장 개요	989
제2장 심결취소소송	992
제1절 특허법원의 심결취소소송	992
제2절 상고	996
제3절 판례	997
제3장 소 제기에 따른 처리절차	1000
제4장 소송수행	1002
제5장 소송서류의 처리	1004
제1절 소장·답변서 및 상고이유서 등 소송서류의 처리	1004
제2절 판결문 및 소송관련기록서류에 대한 처리	1004
제6장 판결선고 결과의 처리	1006
제1절 심결이 확정된 경우(기각, 소취하 등)	1006
제2절 판결에 의하여 원심결이 취소된 경우	1006
제7장 판결의 기속력	1008
제8장 기속력 관련 판례	1012

제27편 심결의 확정 및 심판비용	1015
제1장 심결의 확정	1015
제2장 심판비용	1021
제3장 심판비용액의 결정절차	1025
제4장 심판비용의 범위	1027
제5장 심판비용의 계산	1028
제6장 심판비용액결정에 대한 집행문 부여	1029
제7장 심판비용 예납금의 취급	1031
제8장 심판수수료의 반환	1033
 ■ 부 록	1035
1. 심판관계서식례 및 기재례	1037
2. 2001년 시행 산업재산권법 개정내용	1203
3. 2006년 특허법·실용신안법 개정내용	1209
4. 2009. 7. 1 시행 특허법·실용신안법 개정내용	1223
5. 2009. 7. 1 시행 디자인보호법 개정내용	1239
6. 2014. 7. 1 시행 디자인보호법 개정내용	1253
7. 2016. 9. 1. 시행 상표법 개정내용	1261
8. 2017. 3. 1. 시행 특허법·실용신안법 개정내용	1267
9. 2017~2020년 시행 산업재산권법 개정내용	1277
10. 산업재산권법의 조문별 적용 기준일 안내	1289
11. 코로나 19 대응 심판사무 운영지침	1301

제1편

특허심판 일반

제1장 의의

제2장 심판의 법적 성질

제3장 특허심판의 종류



제1편 특허심판 일반

제1장 의의

특허심판이란 특허·실용신안·디자인·상표 출원에 대하여 심사관이 행한 처분 또는 그 처분에 의해 등록된 산업재산권의 효력의 유효 여부 등에 관한 분쟁을 신속·정확하게 해결하기 위하여 특허심판원의 심판합의체에 의하여 행해지는 특별행정심판제도를 말한다.

이러한 특별행정심판제도를 일반 행정 심판·소송과 달리 별도로 두고 있는 이유는 산업재산권은 전문적인 기술내용 등을 바탕으로 준사법적인 절차를 거쳐 등록 허부가 결정되고 이에 대한 처분의 적정 여부 및 분쟁을 다루기 위해서는 전문지식과 경험을 갖춘 심판관에 의하여 재판의 전심절차로서 행정심판 기관으로 하여금 그 적법 여부를 판단하도록 하는 것이 바람직스럽기 때문이다.



제2장 심판의 법적 성질

심판은 형식적으로는 행정행위로서의 성질을 가지는 것이 사실이나 실질적으로는 특허법원의 전심절차로서 민사소송법상의 재판절차규정을 상당 부분 준용하고 있다는 점에서 준사법적 행정행위로서의 성질을 가진다.

1. 객체의 특수성

특허심판의 객체인 특허권은 권리의 존속기간이 유한하고, 사유재산권이기는 하나 공익적인 면이 있어 그 기술내용을 공개해야 하고 권리의 행사 또는 불행사가 국가산업정책적 차원에서 강제되고 또한 공익성을 고려하여 국가(심사관)가 그 무효를 주장하는 심판청구인이 될 수 있다.

2. 소송법적 성질

특허심판은 행정심판이기는 하나 특허법원과 대법원으로 이어지므로 사실상의 제1심의 성질을 가지며 심판은 독립성이 유지되고, 심판의 절차가 민사소송법의 절차와 유사하여, 심결의 효력이 판결의 효력과 같다.

3. 행정행위와의 구별

심판기관이 행정부에 소속되어 있기는 하나 직무상의 독립성이 유지되고, 심판관은 공무원으로서의 일반적인 자격 이외에 특정한 자격요건을 구비하여야 하며, 그 업무의 절차와 행위의 효력이 사법적 절차 및 판결의 효력과 같다.

4. 사법행위와의 구별

심판은 법원이 아닌 행정청에서 행하여지고, 심판관 직무의 독립성과 자격요건이 법률과 대통령령에 규정되어 있으므로 헌법으로 보장된 재판의 독립성과 법관의 자격요건에 미치지 못하며, 고도의 신분보장을 받고 있는 법관의 경우와는 달리 심판관의 신분보장에 관한 특칙은 없다.

5. 민사소송과의 구별

특허심판은 기본적으로 민사소송과 같이 사인(私人)간의 분쟁해결에 이용되는 제도이지만, 민사판결의 효과와는 달리 특허심판의 결과는 당사자 이외에 제3자에게도 영향을 미치는 점 등이 고려되어 민사소송과 몇 가지 기본적인 차이를 두고 있다. 즉, 절차 전반에 있어 민사소송은 당사자주의가 적용되나 심판은 직권주의가 적용된다. 또 민사소송은 변론주의가 적용되나 심판은 직권탐지주의가 적용된다. 또한, 민사소송은 구술심리주의가 적용되나, 심판은 구술심리 또는 서면심리 모두가 가능하다.

제3장 특허심판의 종류

특허심판은 결정계 심판과 당사자계 심판으로 구분되는데, 결정계 심판은 당사자가 대립구조를 취하지 않고 청구인만 존재하는 심판이고, 당사자계 심판은 이미 설정된 권리에 관한 분쟁이 발생하여 당사자가 대립된 구조를 취하는 심판이다. 그리고 심판절차 이외의 절차로서 특허(실용신안등록)취소신청제도가 있는데, 특허(실용신안등록)취소신청제도는 결정계 심판 및 당사자계 심판과는 달리 누구나 등록공고 후 6개월까지 특허취소이유를 제공하면 심판합의체에서 취소여부를 결정하는 제도이다.

제1절 결정계 심판

결정계 심판이란 심판당사자로서 청구인과 피청구인이 대립구조를 취하지 않고 청구인만 존재하는 심판을 말한다.

결정계 심판에는 참가제도가 인정되지 않으며, 심판비용은 청구인이 부담한다.

1. 거절결정불복심판 (제21편 참고)

- 특허거절결정에 대한 심판(특§132의17)
- 특허권 존속기간연장등록거절결정에 대한 심판(특§132의17)
- 실용신안등록 거절결정에 대한 심판 (실§33)
 - ※ 1999. 6. 30. 이전 및 2006. 10. 1. 이후의 실용신안등록출원에 한한다. 1999. 7. 1. ~ 2006. 9. 30. 에 출원된 실용신안등록출원에 대해서는 실용신안 선등록제도가 채택되어 거절결정 자체가 존재하지 않기 때문이다.
- 실용신안권 존속기간연장등록거절결정에 대한 심판(실§33)
- 디자인등록거절결정에 대한 심판(디§120)
- 상표등록거절결정, 지정상품의 추가등록거절결정, 상품분류전환등록거절결정에 대한 심판(상§116)
 - ※ 다만, 2010. 7. 27. 이전의 존속기간갱신등록출원에 대해 거절결정이 있는 때에는 구법(2010. 1. 27. 개정 전의 상표법)에 따라 존속기간갱신등록 거절결정불복심판을 청구할 수 있다.

2. 취소결정불복심판 (제23편 참고)

- 특허취소결정에 대한 심판(구특§132의3)
 - ※ 2007. 7. 1.이후 설정등록건 부터 이의신청제도가 폐지되고 무효심판으로 통합
- 실용신안등록취소결정에 대한 심판(구실§54)
 - ※ 실용신안 기술평가에 의한 등록취소결정은 2006. 9. 30. 이전 출원에 한함
 - ※ 2007. 7. 1.부터 이의신청제도가 폐지되고 무효심판으로 통합
- 디자인등록취소결정에 대한 심판(디§120)

3. 보정각하결정불복심판 (제22편 참고)

- 구특§132의4
 - ※ 1999. 7. 1. 이후에 출원된 실용신안등록출원과 2001. 7. 1. 이후에 출원된 특허출원은 이를 청구할 수 없으며, 보정각하결정에 불복이 있는 경우 거절결정불복심판을 통해서 다룰 수 있음
- 디§119, 상§115

4. 정정심판 (특§136, 실§33, 구실§51)

※ 제15편 참고

제2절 당사자계 심판

당사자계 심판이란 청구인과 피청구인이 존재하고 양 당사자가 서로 대립하는 구조를 취하는 심판을 말한다.

1. 무효심판

○ 특허의 무효심판(특§133), 실용신안등록의 무효심판(실§31, 구실§49), 디자인등록의 무효심판(디§121), 상표등록의 무효심판(상§117)

※ 제16편 참고

○ 특허권의 존속기간의 연장등록의 무효심판(특§134), 실용신안권의 존속기간의 연장등록의 무효심판(실§31의2), 상표권의 존속기간갱신등록의 무효심판(상§118), 상품분류전환등록의 무효심판(상§214)

※ 제18편 참고

2. 권리범위 확인심판(특§135, 실§33, 구실§50, 디§122, 상§121)

※ 제14편 참고

3. 정정의 무효심판(특§137, 실§33, 구실§52)

※ 제17편 참고

4. 통상실시권 허락의 심판(특§138, 실§32, 구실§53, 디§123)

※ 제20편 참고

5. 상표등록의 취소심판(상§119)

※ 제19편 참고

6. 사용권등록의 취소심판(상§120)

※ 제19편 제2장 참고

제3절 특허(실용신안등록)취소신청

특허(실용신안등록)취소신청이란 누구든지 특허권(실용신안권)의 설정등록일로부터 등록공고일 후 6개월이 되는 날까지 그 특허(실용신안등록)가 취소이유에 해당하는 경우에 특허심판원장에게 신청하는 제도이다(특§132의2, 실§30의2). 기존의 결정계 심판과는 달리 참가제도(보조참가)가 인정되며, 양 당사자가 서로 대립하는 구조를 취하는 당사자계 심판과도 다르다.

※ 제24편 참고

제2편

심판서류의 접수. 심판관지정 및 열람

- 제1장 심판서류의 접수
- 제2장 심판청구서 접수 후 절차 (심판정책과)
- 제3장 통지서 등의 처리요령
- 제4장 제3자에 의한 심판서류의 열람·복사
- 제5장 증거물 등 보관물의 관리 및 반환
- 제6장 심판서류의 반출금지 및 비밀누설죄
- 제7장 심판통계 및 판례집 발간



제2편 심판서류의 접수·심판관지정 및 열람

제1장 심판서류의 접수

1. 개요

특허취소신청·심판 관한 서면서류, 전자적 기록매체(플로피디스크 또는 광디스크 등), 모형, 견본 및 증거물은 특허심판원 심판정책과 또는 특허청 서울사무소 출원등록과에서 접수한다(심판사무취급규정§4①).

심판정책과 또는 출원등록과는 심판에 관한 서류 등이 제출되면 필요한 사항을 특허넷에 전산 입력한 후 접수일자, 제출인의 성명, 건명, 접수번호 등이 기재된 접수증을 교부하여야 한다(심판사무취급규정§4②).

서류 등을 우편으로 제출한 경우에는 특허청 운영지원과에서 접수하되 공휴일 또는 일과시간 후에 도착된 것은 일·숙직 직원이 접수한다(심판사무취급규정§4③).

그리고, 심판서류는 전자문서이용신고를 한 자에 의해서 전자문서의 형태로 정보통신망을 통해 바로 특허심판원 접수용 전산정보처리조직으로 접수될 수도 있다(특§28의3③, 실§3, 상§30③, 디§30③). 이때에는 자동으로 접수번호가 온라인 통지된다.

2. 접수 절차

심판청구에 관한 서류를 접수한 때에는 심판정책과는 점검사항에 관한 잘못된 기재 및 누락의 유무 등을 점검하고 다음과 같이 처리한다.

가. 우편에 의한 접수절차(심판사무취급규정§5)

- ① 운영지원과는 우편에 의한 서류를 접수한 때에는 봉투와 서류에(여러 서류가 있을 경우에는 각 서류마다) 접수인을 날인하고 접수대장에 접수년월일, 제출인의 성명 또는 명칭 및 건명 등을 기재한 후 심판정책과에 인계하여야 한다.
- ② 운영지원과는 ①에 따라 접수된 서류에(전자적 기록매체가 있을 경우에는 전자적 기록매체라벨위) 그 우편물의 통신일부인의 연월일을 표기(여러 서류가 있는 경우에는 각 서류마다

표기하고 봉투가 첨부되지 않은 각 서류마다 해당 봉투가 첨부된 서류의 근거를 표시)하여 합철하고, 청구료 등 수수료가 첨부된 경우에는 그 금액을 명확하게 기재하고 취급자가 날인하여야 한다. 다만, 통신일부인의 날짜가 불분명한 경우에는 “불명”이라고 기재한다.

- ③ 일·숙직 직원은 공휴일 또는 일과시간 후에 우편물로 도달한 서류를 접수하여 당직일지에 기재한 후 다음 근무일에 운영지원과에 인계하고, 운영지원과는 ① 및 ②의 절차에 따라 처리한다.
- ④ 심판정책과는 특허청(서울사무소, 운영지원과)등으로부터 서류 등(일·숙직 직원이 접수한 서류를 포함한다)을 인수한다.
- ⑤ 심판정책과는 서울사무소에서 접수된 서류를 조회 후 해당 심판부에 인계하고, 운영지원과에 접수된 심판서류의 경우 접수일자, 사건의 표시(출원번호, 등록번호, 심판번호 등), 특허고객번호, 서류명 등을 전산입력한 후 접수를 행하는데, 제1면 우측 상단에 접수 바코드를 붙인다.
- ⑥ 심판정책과는 운영지원과에서 접수한 심판서류도 입력 후 해당 심판부에 인계하며, 인수한 서류 등은 법령에 특별히 규정한 경우(우편물의 통신일부인에서 표시된 날의 경우 등)를 제외하고는 서울사무소, 운영지원과 또는 일·숙직 직원이 접수한 일자를 청구일로 한다.

나. 심판원에 직접 제출되는 서류

- ① 잘못된 기재 및 누락 등이 없을 때에는 ‘우편에 의한 접수절차’의 예에 따라 처리한다.
심판정책과 및 출원등록과는 서면으로 제출된 서류 등을 접수한 때에는 필요한 사항을 전산에 입력한 후, 접수된 서류 등에 접수번호가 기록된 바코드를 부착하고, 접수일자, 특허고객번호, 서류명 등이 기재된 접수증을 전산정보처리조직을 이용하여 교부하고 전산 처리된 대장으로 관리한다(심판사무취급규정§6).
 - ② 잘못된 기재 또는 누락 등이 있을 경우는 아래 절차를 따른다.
 - 제출자에게 정정하게 한 후 이를 접수한다.
 - 제출자가 정정에 응하지 아니할 때에도 일단 이를 접수한다.
 - 심판서류 등을 접수한 경우에는 즉시 접수증을 발부한다.
- ※ 앞의 ①,②에 의해 서류로 접수된 심판서류는 「산업재산권 관련서류 전자화 사무취급규정」에 의거 전자화기관에 이관하여 전자화작업을 수행해야 한다.

다. 전자적 기록매체의 접수절차(심판사무취급규정§6③)

- ① 전자적 기록매체를 전산 입력하여 전자적 기록매체에 수록된 내용과 전자적 기록매체 제출서에 기재된 내용과의 동일여부를 확인한다.
- ② 전자적 기록매체 및 전자적 기록매체 제출서에 접수번호가 기록된 바코드를 부착한다.
- ③ 전자적 기록매체에 수록된 내용을 전산정보처리조직에 저장한다.
이 조치가 끝난 후에는 전자적 기록매체를 방식담당자별로 관리한다.

라. 온라인에 의한 접수

전자문서이용신고를 한 자에 의해서 전자문서 형태로 정보통신망을 통해 접수된 심판청구서, 답변서, 의견서 등의 심판서류는 심판진행절차에 따라 처리한다.

3. 접수서류의 점검

접수서류의 점검사항은 그 서류에 따라 또는 법령 등이 정하는 바에 따라 다르나 당사자계사건 심판청구서의 경우를 예시하면 다음과 같다.

- | |
|--|
| <p>가. 청구인, 피청구인, 참가인 또는 대리인의 성명, 주소, 법인에 있어서는 그 명칭 및 영업소의 소재지(특허고객번호 또는 대리인번호), 청구인 또는 피청구인이 외국인인 경우 국적, 성명 및 주소(특허고객번호), 특허관리인의 성명과 주소(대리인번호)</p> <p>나. 사건의 표시</p> <p>다. 발명(고안)의 명칭(물품명, 상표명)</p> <p>라. 청구의 취지</p> <p>마. 청구의 이유</p> <p>바. 증거방법</p> <p>사. 첨부서류 또는 첨부물건의 목록</p> <p>아. 수수료의 납부여부는 특허넷 상의 수납정보조회에서 확인</p> |
|--|

4. 접수서류의 처리

접수된 서류에 대한 그 후의 처리는 제2편 제2장에 의한다. 단, 심리종결통지 후에 제출된 심리 재개신청서는 지체 없이 방식심사 후 수리하고 해당사건의 심판장(주심심판관)의 지시를 받아 필요한 절차를 밟는다.

심판이 종료되면 주심심판관은 심결문·결정문 등본 발송의뢰와 동시에 해당 서류를 심판정책과 장에게 이관하여야 한다.

제2장 심판청구서 접수 후 절차 (심판정책과)

심판청구서가 접수된 때는 심판정책과는 아래와 같은 절차를 밟는다.

제1절 심판번호 부여

심판원장(심판정책과)이 심판청구서를 수리한 때에는 심판번호를 부여하고 합의체를 구성할 심판관을 지정한다(특시칙§58, 실시칙§17①, 다시칙§72, 상시칙§62).

수리는 제출서류를 유효한 행위로 수령하는 준법률행위적 행정행위로 접수와 구분되지만, 심판청구서는 반려대상이 아니므로 접수된 때를 수리한 때와 동일하게 보고 심판번호를 부여한다

심판번호는 당사자계 심판사건, 결정계 심판사건 및 재심사건 등으로 구분하여 매년 갱신하되 연도별로 제출일의 순위에 따라 일련번호를 부여하며, 취소판결이 확정된 사건의 경우에도 새로운 심판번호를 부여하고 () 속에 “취소판결”표시를 한다(심판사무취급규정§9).

- o 당사자계 : 당(재심 : 재당)
- o 거절결정불복 : 원(재심 : 재원)
- o 보정각하결정불복 : 보(재심 : 재보)
- o 취소결정불복 : 취(재심 : 재취)
- o 정정심판 : 정(재심 : 재정)
- o 실용신안등록출원각하결정불복 : 기(재심 : 재기)
- o 특허(실용신안등록)취소신청 : 소(재심 : 재소)

제2절 심판서류 처리

온라인 심판청구 이후 심판서류철은 원칙적으로 작성하지 않으며 전자문서의 형태로 정보통신망을 통해 바로 특허심판원 접수용 전산정보처리조직으로 접수된 심판서류는 바로 해당사건에 심판이력으로 생성된다.

심판정책과 방식담당자는 서면이나 우편으로 제출된 심판서류의 경우 전자화기관에 이관하여 전자화작업을 수행한 후 해당사건에 심판이력으로 생성시킨다.

제3절 심판처리부 기재

심판정책과는 특허넷에 다음 사항을 입력한다.

- ① 청구연월일, 심판종류, 대상 출원 및 등록권리, 사건의 명칭
- ② 심판장, 주심 및 부심심판관의 성명과 지정 또는 변경연월일
- ③ 당사자변경, 대리인의 선임 및 해임, 참가신청, 상표등록이의신청 또는 정정에 대한 이의신청이 있는 경우 그 당사자, 대리인, 참가인 또는 이의신청인의 성명, 심판, 재심 등의 취하연월일
- ④ 심결 또는 결정의 연월일, 심결 또는 결정의 확정연월일, 소 또는 상고가 있는 경우 그 연월일 및 판결(선고)연월일, 신속(우선)심판신청 이관일, 증거물건 이관일 등

제4절 등록원부 예고등록의뢰

등록된 권리의 심판청구가 있을 때에는 등록과에 심판청구 예고등록을 의뢰한다(특등령§6, 별지 4-36 서식).

제5절 서류철 대출의뢰

심판사건 서류철을 작성할 때에는 필요한 경우 관련 출원·등록서류철을 기록관실 또는 출원·등록과에서 대출받아 심판에 활용한다. 사건이 종료되면 심판정책과 및 해당 심판부는 대출받은 서류철을 반환한다. 다만, 출원·등록서류철이 전자문서인 경우에는 전자문서를 활용하도록 한다.

제6절 심판관 지정

1. 일반적 심판관 지정

심판정책과는 방식심사를 완료한 후 심판관을 지정함으로써 심판부에 사건을 이관한다. 다만, 거절결정불복심판의 경우 심사전치가 있는 경우에는 심사전치결과보고가 있는 후에 심판관을 지정한다. 심판관지정 시 전심에 참여한 심사관, 심판관의 성명을 조사하여 제척사유에 해당하는지 유무를 확인한다.

심판관의 지정은 권리종류 및 분야별 특허분류·물품 및 상품류 구분 등을 참작하여 유사분

야로 이루어진 그룹 내에 속한 심판관들 사이에서 무작위로 지정한다. 심판관 지정시 심판장, 주심 및 부심 심판관의 성명과 지정연월일을 기재하고, 심판원장의 결재를 받는다.

심판관 지정변경의 경우에도 위와 같다.

2. 특허기술그룹 설명서 제출이 있는 경우의 심판관 지정

특허기술그룹 설명서는 융복합화 추세에 따라 현행 CPC에 의한 일률적인 심판사건 배정방식을 탈피하고, 관련 기술에 대한 전문 심판관에게 심판받을 기회를 제공하기 위하여 도입된 제도이다.

심판청구인은 심판청구와 동시에 해당 특허가 속하는 기술그룹 설명서(심판사무취급규정§27⑦, 별지 제26호)를 제출할 수 있다.

심판원장은 심판청구인이 선택한 기술그룹과 심판관의 전문 분야 등을 고려하여 심판관을 지정 또는 변경할 수 있다(심판사무취급규정§27⑧).

제7절 심판관지정·변경 통지서의 작성 및 통지

심판정책과는 심판번호 및 심판관지정의 결재가 있으면 소정서식의 통지서에 필요사항을 기재한 후 서면 또는 정보통신망으로 통지한다(별지 4-1 서식).

심판관변경이 있는 때에는 그 사실을 온라인 수신자의 경우 심판관변경 통지를 하지 않고(특허로에서 변경된 심판관 확인 가능) 우편수신인의 경우에만 심판관 변경을 통지한다(별지 4-3 서식).

심판관의 제척·기피의 결정이 있는 경우나 필요시(심판관의 회피신청, 인사이동, 퇴직, 기구개편 등)에는 개별 통지할 수도 있다.

참가가 허가된 후에 심판관의 변경이 있는 경우 심판관의 변경통지는 참가인에게도 한다. 참가인도 제척, 기피 신청을 할 수 있으므로(특§149, 실§33, 디§137, 상§136) 당사자와 마찬가지로 통지한다.

제8절 방식심리

청구서가 법령에 정한 방식을 위배하였는지 여부를 심사한다. 상세한 내용은 제3편을 참고한다.

제9절 심판청구서 부분송달

심판청구서가 접수되면, 심판청구서의 부분을 상대방에게 송달(별지 4-4 서식)하여 답변서를 제출할 기회를 부여한다(특§147②, 실§33, 디§134①, 상§133①).

1. 당사자계 심판사건

심판청구서의 부분을 상대방에게 송달할 때에는 다음의 절차를 밟는다.

- ① 청구서정본에 『위 심판사건에 대한 심판청구서 부분을 송달하니 상기 제출기일까지 답변서(또는 의견서)를 제출하시기 바랍니다』 라고 하는 뜻을 기재한 기안문을 작성하고 심판장의 결재를 받는다.
- ② 발송부분에는 ①과 같이 기재한 서면에 심판장 직인을 찍고 이하 통상의 규칙에 따라 동봉하여 발송한다.

참가신청서의 부분을 당사자 및 참가인에게 송달(별지 4-6 서식)할 때에는 신청서 정본에 『위 심판참가신청에 관한 신청서 부분을 특허법 제156조 제2항의 규정에 의하여 송달하니 20 . . .까지 의견서를 제출하시기 바랍니다』 라고 기재한 기안문을 작성하고 심판장의 결재를 받는다.

한편, 심판장은 심판이 청구된 사실을 특허권의 전용실시권자 기타 특허·실용신안·상표·디자인에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 통지하여야 한다(별지 4-7 서식). 근거 규정은 다음과 같다.

- 무효심판(특§133④, 실§31④, 상§117⑤, 118④, 디§121④)
- 취소심판(상§119⑦, 상§120⑤)

2. 결정계 심판사건

2001. 6. 30. 이전 출원된 특허, 1999. 6. 30. 이전 출원된 실용신안에 있어서 정정심판청구공고에 대한 이의신청서의 부분을 청구인에게 송달할 때에는 신청서의 부분에 『정정심판청구공고에 대한 이의신청에 대하여 답변서를 20 . . .까지 제출하시기 바랍니다』 라고 기재한 기안문을 작성하고 심판장의 결재를 받아 1. ②의 절차를 밟는다.

이의신청으로 인한 거절결정(취소결정)으로 거절(취소)결정불복심판이 청구된 때에는 이의신청인에게 『구특허법 제140조의2 제2항(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 이전의 것)

[구실용신안법 제56조(2006. 3. 3. 법률 제7872호로 개정되기 이전의 것), 디자인보호법 제127 제1항, 상표법 제126조 제3항] 의 규정에 의하여 위와 같이 청구되었음을 통지합니다.』라고 기재한 기안문을 작성하고 심판장의 결재를 받는다.

3. 특허(실용신안등록)취소신청사건

취소신청서의 부분을 특허권자에게 송달할 때는 다음의 절차를 밟는다.

- ① 취소신청서正本에 『위 취소신청사건에 대한 취소신청서 부분을 송달합니다』 라고 하는 뜻을 기재한 기안문을 작성하고 심판장의 결재를 받는다.
- ② 발송부분에는 ①과 같이 기재한 서면에 심판장 직인을 찍고 이하 통상의 규칙에 따라 동봉하여 발송한다.

한편, 심판장은 취소신청이 접수된 사실을 특허(실용신안)권의 전용실시권자나 그밖에 특허(실용신안)에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 통지하여야 한다.(특§132조의4④, 실§30조의3)

제10절 답변서 수리

답변서가 제출된 때에는 다음의 절차를 밟는다.

- ① 심판번호, 사건의 표시, 당사자의 표시, 답변의 취지, 이유, 제출인의 주소, 성명, 인장, 제출 연월일 및 필요한 첨부서류 등의 적합여부를 심사한다.
- ② 방식이 적합한 경우 심판장 명의로 상대방에게 부분을 등기우편으로 송달하거나 정보통신망을 이용하여 통지한다.
- ③ 방식이 적합하지 아니한 경우에는 심판장의 지시를 받아 보완 또는 보정하게 한다.
- ④ 심판피청구인의 대리인이 있는 경우는 그 성명을 특허넷에 입력한다.

제11절 의견서 등의 취급

1. 심리 종결 전에 제출된 의견서 등

심판사건의 심리가 종결될 때까지 그 사건에 관하여 제출되는 서류에 대하여 다음 절차를 밟는다.

- ① 심판번호, 당사자표시, 제출인의 주소, 성명, 인감 및 필요서류 등의 적합여부를 심사한다.

- ② 방식이 적합한 경우에는 상대방에게 부분을 등기우편으로 송달하거나 정보통신망을 이용하여 통지한다.
- ③ 방식이 적합하지 아니한 경우에는 심판장의 지시를 받아 보완 또는 보정하게 한다.
- ④ 증거물이 제출된 때에는 특허넷의 증거물 관리에 전산입력한 후 심판부에 이관한다.

2. 심리 종결 후에 제출되는 의견서 등

답변서, 의견서, 보정서, 정정청구서 등의 중간서류는 심결에 참작하지 아니하고 그대로 기록에 편철하며 그 서류는 신청이 있는 경우에 한하여 반환한다. 그러나 반환 전에 당사자 또는 참가인의 신청에 의하여 또는 심판관(합의체)의 협의에 의하여 심리를 재개한 경우에는 그러하지 아니하다(특시칙 §66, 실시칙 §17, 디시칙 §81, 상시칙 §70).

당사자 및 참가인 등의 변경에 관한 신고서(명의변경신고, 명칭변경신고, 대표자변경신고 등¹⁾)는 수리한 후에 정보통신망을 통해 접수된 경우는 바로 해당사건에 심판이력으로 생성시키고 서면이나 우편으로 제출된 경우는 전자화기관에 이관하여 전자화작업을 수행한 후 해당사건에 심판이력으로 생성시킨다.



제12절 심결 인증 및 등본 송달

심판정책과는 다음 요령에 의하여 심결문 및 결정문에 대한 인증 및 심결의 송달 절차를 행한다.

1. 인증

① 서류 등의 조사

대리권의 유무, 합의체의 구성, 심리종결통지의 유무, 수수료 등의 조사를 한다.

② 심결문과 서류의 대조

심판번호, 사건의 표시, 당사자의 주소·성명, 대리인의 표시, 공고년월일의 표시, 주문과 결론의 일치여부, 심결연월일 등에 대하여 주심심판관과 협의하여 정정한다.

③ 원본과 등본 등의 대조

등본 등은 원본과 같이 고친다.

1) 2001. 2. 3. 개정법에서 삭제

2. 심결 등본 송달

가. 특별우편송달

심판장은 심결 또는 결정이 있는 때에는 그 등본을 당사자, 참가인 및 심판에 참가신청을 하였으나 그 신청이 거부된 자에게 특별송달우편으로 송달하여야 한다. 심결문을 특별송달우편으로 송달하는 경우에는 우편송달통지서(별지 4-34 서식)를 첨부하여야 한다. 봉투 및 특별송달우편물 우편송달통지서에 심판번호, 주소, 성명을 기재하고 서류와 대조하여 착오유무를 확인한 후 당사자, 참가인 등에게 송달한다.

나. 정보통신망에 의한 송달

2011. 4. 1. 이후 심결·결정건부터는 특허법 제28의4 제1항(실§3, 디§31①, 상31①)의 규정에 의하여 전자문서 이용신고를 한 자에 대하여서는 정보통신망을 이용하여 송달할 수 있다(특§162⑥, 특시령§18③, 실§33, 실시령§9, 디§150⑥, 디시령§9③, 상§149⑥, 상시령§18③). 전자송달로 발송되었으나 송달받을 자가 4일간 확인하지 않은 경우는 우편으로 특별송달 한다(심판사무취급규정 §10⑤).

다. 교부송달

심결 또는 결정등본은 교부송달 근거는 없으나 심판사무취급규정(제84조①) 및 민사소송법(제176조, 제177조)의 규정을 참고하여 심결 또는 결정에 대하여 당사자 및 참가인 등에게 소송사건 등과 관련하여 심결등본이 시급하게 필요한 경우 등 특별한 사정이 있다고 인정되고, 또한 발송단계에 있으며 당사자 및 참가인 등이 심판정책과에 직접 출두한 경우에 한하여 심판정책과 직원으로 하여금 위 심결의 등본을 당사자 및 참가인 등에게 교부하여 송달하게 할 수 있다. 이 때에는 수령일자 및 수령자의 성명이 기재된 영수증을 받아야 하며, 수령일을 송달일로 하여 전산에 입력해야 한다.

라. 재외자에 대한 송달

재외자로서 특허관리인이 있는 경우에는 그 재외자에게 송달할 서류는 특허관리인에게 송달하여야 한다(특§220, 실§44, 디§211, 상§220).

재외자로서 특허관리인이 없는 경우에는 그 재외자에게 송달할 서류는 항공등기우편으로 발송할 수 있다.

위 서류를 항공등기우편으로 발송한 때에는 그 발송을 한 날에 송달된 것으로 본다.

제13절 심결의 확정절차

1. 송달일자 확인

- ① 특별송달우편물 우편송달통지서는 스캔하여 특허넷의 심판이력에 입력한다.
- ② 특별송달우편물 우편송달통지서가 오지 아니할 경우에는 우체국에 등기번호로 조회한다.
- ③ 온라인 송달로 발송되었으나 송달받을 자가 4일 이내(공휴일, 토요일 제외) 확인하지 않은 경우는 우편으로 특별송달 한다(심판사무취급규정§10⑤).
- ④ 송달되지 아니한 경우에는 봉투의 주소, 성명과 서류의 주소, 성명을 재확인하고 재송달 또는 공시송달한다.

2. 확정절차

특별우편송달의 경우에는 우편송달통지서가 오면 송달일을 확인하여 특허넷에 입력한다. 전자송달에 의한 경우에는 수취인이 확인하면 그 확인일이 송달일이 된다.

확정일이 도과할 때까지 불복이 없으면 심판번호, 사건의 표시, 심판청구일, 심결일자, 확정일자, 심결의 주문을 확인하여 심결확정통보서(별지 4-30, 4-30-1 서식)를 작성하여 특허청 등록과에 통보한다.

※ 심결의 확정과 관련한 상세한 내용은 제27편을 참고한다.

제3장 통지서 등의 처리요령

심판정책과는 심판원장 또는 심판장 명의로 모든 명령, 통지 등 심판에 관한 문서를 작성할 때에는 다음의 원칙에 따른다. 심판처리부는 1999.1.1. 이후부터 전자문서로 관리한다.

1. 기안

심판정책과 방식담당자가 소정서식에 의하여 기안한다. 심판의 실체에 관한 사항은 주로 심판부에서 기안한다. 작성자는 기안자(담당)란에 서명 또는 날인을 한다.

2. 결재

심판정책과 방식담당자가 기안한 명령·통지 등의 서류는 심판정책과장, 주심심판관, 심판장, 심판원장 등의 순서로 결재를 받으며 심판부에서 기안하여 결재되어온 심판서류는 심판정책과 방식담당자의 확인을 거쳐 시행한다. 다만, 대결 또는 권한이 위임된 때에는 별도로 정하는 바에 의한다.

3. 발송

특허법 등에 따라 송달할 서류는 당사자 또는 그 대리인에게 직접 교부하거나 정보통신망을 이용하여 송신하는 경우를 제외하고는 등기우편으로 발송한다. 다만, 법에 따른 송달대상서류가 아니거나 단순안내서류 등 경미한 서면은 보통우편으로 발송할 수 있다.

당사자 또는 대리인에게 서류를 직접 교부 경우에는 수령자로부터 수령일자 및 성명을 기재 날인한 수령증을, 등기우편으로 발송하는 경우에는 등기우편물수령증을 받아 보관한다.

심판에 관한 심결문 또는 결정문은 특별송달우편에 의하여 발송하여야 하며, 우편송달통지서를 첨부하도록 한다. 다만, 2011. 4. 1. 이후 심결·결정건부터는 전자문서 이용신고를 한 자에 대해 송달하는 경우에는 정보통신망을 통해 송달할 수 결정건부터는 전자문서 이용신고를 한 자에 대해 송달하는 경우에는 정보통신망을 통해 송달할 수 있고(특시령\$18③, 실시령\$9, 디시령\$9③, 상시령\$18③), 당사자가 심판정책과를 방문한 경우에 한하여 교부하고, 수령증을 받아 보관한다. (심판사무취급규정\$84①).

4. 보관

발송이 끝난 문서는 주심심판관 또는 심판정책과에서 보관한다. 다만, 심판정책과에서 보관할 경우 상대방으로부터 대응문서의 제출이 있을 때에는 그 방식을 심사한 후 기록에 편철하고 다음 절차를 밟는다.

- ① 방식이 적합한 때에는 기록을 속히 주심심판관에게 회부한다.
 - ② 방식이 불비한 때에는 심판정책과에서 보정절차를 밟는다.
 - ③ 지정기간이 경과된 후 접수된 대응문서도 방식을 심사한 후 주심심판관에게 회부한다.
- 지정기간이 경과되면 대응문서가 제출되지 아니하여도 기록서류철을 주심심판관에게 회부한다.

5. 기타

심판정책과는 전자문서 및 기타문서로 처리된 통지서 등을 다음 방법으로 송달하여야 한다.

- ① 온라인에 의한 통지서 수신을 희망하는 수취인에 대한 온라인 송달
- ② 문서송달함을 이용하고자 하는 수취인에 대한 교부 송달
- ③ 상기의 경우에 해당하지 아니한 수취인에 대한 우편송달

심판정책과는 정보통신망을 이용하여 발송된 통지서가 4일 동안 수취인이 확인하지 않은 경우에는 이를 등기우편 또는 송달함을 이용하여 발송하여야 한다.

대리인 사이의 송달, 송달서류의 반송시의 조치, 공시송달의 방법, 서류 등의 보존관리에 대하여는 심판사무취급규정 제11조 내지 제14조를 참조한다.

제4장 제3자에 의한 심판서류의 열람·복사

심판서류에 대해서는 그 열람 또는 복사를 신청할 수 있다. 다만, 심판원장은 신청이 있더라도 다음에 열거하는 서류에 대하여는 이를 허가하지 아니할 수 있다(특§216, 실§44, 디§206, 상§215).

- ① 출원공개 또는 설정등록되지 아니한 특허출원·실용신안출원·디자인등록출원(제55조제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 특허출원이 출원공개 또는 설정등록된 경우에는 그 선출원은 제외한다)에 관한 서류
- ② 출원공개 또는 설정등록되지 아니한 특허출원·실용신안출원의 거절결정에 대한 심판에 관한 서류
- ③ 공공의 질서 또는 선량한 풍속에 어긋나거나 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 서류
- ④ 심판 또는 재심이 계속 중인 경우 등으로써 열람·복사 등이 부적당하다고 판단되는 경우(심판 사무취급규정§84①).
- ⑤ 심판당사자가 비밀이 적혀 있는 부분에 대하여 열람·복사의 제한을 신청한 경우 그 비밀기재 부분(단, 열람복사제한신청이 불인정되거나 열람복사제한결정이 취소된 경우는 제외)(심판사무 취급규정§85).

공공의 질서 또는 선량한 풍속에 어긋나거나 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 것은 그 서류를 제출한 자가 아니면 그 서류(서류의 일부에 그 취지의 기재 또는 첨부서류가 있을 경우는 해당되는 곳 또는 그 첨부서류)의 열람을 청구할 수 없다. 단, 「상표」에 대해서는 이에 해당하지 않는다.

열람·복사의 허가 여부는 해당 서류 등이 비밀을 요하는지의 여부에 따라 결정되며 실무상으로 다음의 구분에 의하여 처리한다.

1. 결정계 심판의 열람

심결완료된 사건에 대하여는 당사자 등에게 심결(결정)등본이 송달되고, 개인정보 보호조치가 되어 있는 것에 한하여 이해관계가 있는 제3자에게 그 기록의 열람을 허가한다. 다만, 다음의 경우는 당사자(출원인)나 그의 대리인에 한하여 열람을 허가한다.

- ① 특허, 실용신안, 디자인에 있어서 출원공개 또는 설정등록되지 않은 것
- ② 비밀 디자인 및 신청서의 방식이 불비된 것

③ 공공의 질서 또는 선량한 풍속에 어긋나거나 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 기록

2. 당사자계 심판의 열람

심결확정 전 당사자계 심판의 서류 등은 당사자 및 이해관계를 소명한 자에 한하여 열람을 허가한다. 심결확정된 당사자계 심판의 서류 등은 당사자 등에게 심결(결정)등본이 송달되고, 개인정보가 보호조치가 되어 있는 것에 한하여 일반의 열람을 허가한다.

다만, 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있을 때에는 당사자나 대리인 또는 이해관계를 소명한 자에 한하여 열람을 허가한다.

3. 취소신청 사건의 열람

결정완료된 취소신청 사건의 서류 등은 취소신청인 등에게 결정등본이 송달되고, 개인정보가 보호조치가 되어 있는 것에 한하여 일반의 열람을 허가한다.

다만, 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해칠 우려가 있을 때에는 취소신청인, 특허권자 및 이해관계를 소명한 자에 한하여 열람을 허가한다.

4. 심판업무에 지장을 가져올 경우의 열람 거부

심판업무에 지장을 가져올 경우에는 열람을 거부할 수 있다. 심판정책과장은 심판 또는 재심의 계속 중으로써 열람·복사 등이 부적당하다고 판단되는 경우에는 열람·복사를 거부할 수 있다(심판사무취급규정 제84조①)

심판사건의 심리 중 이해관계를 소명하지 않은 제3자의 열람복사 신청은 심판의 공정성 및 당사자의 명예와 생활의 평온을 저해할 우려가 있는 ‘부적당’한 경우로 보아 열람을 거부할 수 있으며, 특히 당사자계 사건에서는 양 당사자에게 개인정보·영업비밀의 유출 염려 없이 자유로운 의견제출을 보장하기 위해 심결이 확정될 때까지 열람을 거부할 수 있다.

5. 비밀보호를 위한 열람 등의 제한(심판사무취급규정§85)

당사자가 다음 각 호 가운데 어느 하나에 해당한다는 소명과 함께 심판기록 중 비밀이 적혀 있는 부분에 대한 열람·복사의 제한을 신청하는 경우 결정으로 열람·복사의 제공을 당사자로 한정할 수 있다.

- ① 심판기록 중에 당사자의 사생활에 관한 중대한 비밀이 적혀있고, 제3자에게 비밀기재부분 등의 열람을 허용하면 당사자의 사생활에 지장이 클 우려가 있는 때
- ② 심판기록 중에 당사자가 가지는 영업비밀(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제2호에 규정된 영업비밀)이 적혀 있는 때

6. 열람허가를 위한 이해관계의 판단 기준

이해관계를 소명한 자라 함은 다음 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.

- ① 열람에 관하여 당사자(출원인, 등록권리자 등)의 동의를 받은 자
- ② 특허, 실용신안 또는 디자인의 등록을 받을 권리의 승계인 또는 이들의 권리를 모인한 자가 행한 출원에 대한 정당한 권리자
- ③ 의견제출통지 또는 이의신청(특허, 디자인, 상표)을 받은 출원인·특허(등록)권자 또는 심판청구인으로서 그 거절이유 또는 이의신청의 이유에 인용된 출원에 관한 서류 또는 기록을 열람하고자 하는 자
- ④ 발명·고안, 디자인 또는 상표의 실시 또는 사용에 관하여 출원인(등록권리자 등)으로부터 경고를 받은 제3자
- ⑤ 법원위임장을 제출하고 해당 심판사건과의 이해관계를 소명하는 경우
- ⑥ 동일권리에 대하여 무효심판계속 중 정정심판이 제기된 경우
- ⑦ 해당 출원, 등록에 관련한 민형사 분쟁의 당사자로, 법원 계류중, 검찰 또는 경찰 입건, 불공정무역 행위조사 중, 침해금지가처분 신청, 침해금지 경고장을 받은 사실 등을 소명하거나 법원, 검찰, 무역위원회에서 통보받은 경우
- ⑧ 결정계 사건 및 특허취소신청사건에서 출원시의 이의신청인이나 정보제출인
- ⑨ 결정계 사건 및 특허취소신청사건에서 출원인과 동종기술분야, 동일 물품의 제조판매자 등 향후 등록되었을 경우, 권리대항을 받을 직접적 우려가 있는 자
- ⑩ 상표 거절결정불복심판에서 심결이 완료된 경우(심사결과와 확정여부와 관계없음)

신청인은 소정의 신청서를 제출하고 수수료를 납부한 후 소정의 장소에서 열람하여야 한다.

한편, 심판서류 등의 보존 연한에 대하여는 ‘공문서 분류 및 보존에 관한 규칙’에 따라 심결문 원본은 영구보존, 심판청구서 및 관련 중간 서류(온라인 심판청구 도입이전 서류)는 30년으로 정해져 있다.

제5장 증거물 등 보관물의 관리 및 반환

제1절 증거물 등의 관리

증거물 등이라 함은 특허심판원이 심판사건에 관하여 법령의 규정에 의해 보관하는 문서와 기타 물건으로서 제출한 당사자 또는 송부한 제3자에게 소유권 등 권리가 유보되는 것을 말한다. 예를 들면 다음과 같다.

- 당사자가 소지한 문서와 기타 물건으로서 심판서류 또는 심판에서 인용한 것을 심판관의 석명 처분에 의해 제출하게 한 것
- 당사자 또는 제3자가 제공한 문서 기타의 물건으로서 심판원이 유지한 것
- 서증신청자가 제출한 문서원본, 문서제출명령에 의해 제출된 문서
- 심판원의 문서송부촉탁에 의해 송부되어 온 문서
- 문서의 진부를 증명하기 위하여 필적 또는 인영의 대조용으로 제출 또는 송부된 대조용 문서
- 제출되거나 송부된 검증 목적물 등으로서 심판원이 유지한 문서와 기타 물건 등

증거물 등의 수령, 대출 및 반환에 관한 사무는 심판진행절차에 따라 심판정책과 또는 심판관이 처리한다. 그러나 심판이 종료된 증거물 등에 대하여는 심판정책과장이 지정하는 자가 관리한다.

1. 증거물 등의 접수 및 보관

접수담당자는 증거물 등이 제출되었을 때에는 전자문서첨부서류등 물건제출서 상의 정보를 전산 입력하고 “증거물접수정보”를 출력하여 전자문서첨부서류등 물건제출서에 첨부한 후 전자화작업을 의뢰하고 증거물 등에는 바코드를 부착하여 전자문서첨부서류 등 물건제출서와 함께 심판정책과의 방식담당자에게 이관한다(심판사무취급규정 §74①).

민사소송규칙 제48조(부분제출의무)를 참고하여 심판원장은 당사자에게 동영상, CD, USB, 증거물 등 부분송달을 위해 부분송달에 필요한 수만큼 제출을 요구할 수 있다. 불가피하게 1개만 존재하는 경우를 제외하고는 부분송달에 부족한 수만큼 추가 제출할 것을 보충요구할 수 있으며, 그럼에도 1개만 제출된 경우에는 심판장의 허가를 얻어 타방 당사자에게 열람을 허가한다.

방식담당자는 전자문서첨부서류 등 물건제출서 및 증거물 등에 대한 방식심사가 완료되면

전자문서첨부서류등 물건제출서와 첨부된 증거물 등을 해당 사건의 주심 심판관에게 즉시 이관한다. 이때, 방식심사자는 이관사실을 증거물관리대장에 입력하여야 한다(심판사무취급규정 §74②④).

주심 심판관은 심판이 종료되면 심결문 등본 발송의뢰와 동시에 해당 사건에 관한 증거물 등을 심판정책과로 이관하여야 한다. 방식심사자는 이관사실을 증거물관리대장에 입력한 후 이관받은 증거물 등을 증거물보관실에 보관한다(심판사무취급규정 §74③④).

2. 증거물 등의 대출

증거물건의 관리자가 그 보관하는 증거물건을 타 심판부 또는 법원에 일시적으로 교부 또는 송부하는 경우에는 담당심판장의 허가를 얻어야 하며, 대출의 취지, 대출영수자 및 일자 등 필요사항을 증거물관리대장의 해당란에 입력하여야 한다(심판사무취급규정 §75).

당사자에게 대출은 증거물의 위변조 우려로 허용하지 않으며, 심판장의 허가를 얻어 열람만을 허용한다.

제2절 증거물 등의 반환

심결의 확정 등으로 증거물 등을 유치할 필요가 없게 된 경우, 증거물 등에 대한 반환절차는 다음과 같다(심판사무취급규정 §76).

① 방식심사자는 사전에 당사자가 증거물 반환을 희망하지 않은 경우를 제외하고 증거물반환신청 안내통지를 한다.(동규정 §76①, 별지 4-18 서식).

② 증거물 등은 이를 반환받을 제출자 또는 송부자에게 교부하고 수령증(심판사무취급규정 별지 제15호 서식)에 영수자의 기명·날인을 받아야 한다. 우편수령의 경우에는 증거물관리대장에 그 사실을 입력하고 우편발송번호를 수령증에 기재하여 보관하여야 한다(동규정 §76②).

③ 반환을 희망하지 않은 증거물과 반환안내통지서에 지정한 기일(반환통지서를 공시송달한 때에는 공시송달일로부터 6주일이 경과된 때)까지 반환신청 등 수령절차를 밟지 않는 증거물 등은 심판정책과에서 폐기한다(동규정 §76③).

심판정책과장은 매월 말 증거물관리대장상의 기록과 증거물 등의 보관 상황을 점검하고 유치할 필요가 없는 증거물 등에 대하여는 반환을 독촉하여야 한다(심판사무취급규정 §77).

제6장 심판서류의 반출금지 및 비밀누설죄

1. 심판·재심서류의 반출 및 감정 등의 금지

심판·재심서류는 외부에 반출할 수 없다. 다만, 특허문서전자화업무의 위탁을 위하여 반출하는 경우, 전자정부법 제32조 제2항의 규정에 의한 온라인 원격근무를 위하여 반출하는 경우에는 이를 적용하지 아니한다(§217의2, 실§44, 디§207①, §208, 상§216①, §217).

또한, 출원·심사·특허취소신청 심판이나 재심으로 계속 중에 있는 사건의 내용 또는 특허여부 결정·심결이나 결정의 내용에 관하여는 감정·증언 또는 질의에 응답할 수 없다(특§217②, 실§44, 디§207②, 상§216②).

2. 비밀누설죄

특허청직원·특허심판원 직원 또는 그 직에 있었던 자가 직무상 지득한 출원중의 발명(국제출원중의 발명을 포함한다) 등에 대한 비밀을 엄수할 의무가 있으며, 이러한 비밀을 누설하거나 도용한 때에는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다(특§226, 실§46, 디§224).

전문조사기관 또는 문서전자화기관의 임·직원 또는 그 직에 있었던 자도 직무상 공개되지 않은 발명 등의 내용을 용이하게 취득할 수 있는 점을 감안하여 특허청직원 또는 그 직에 있었던 자로 본다(특§229의2, 실43, 디§226, 상§217).

제7장 심판통계 및 판례집 발간

1. 심판통계

심판·심결취소소송사건 및 상고사건에 관한 청구 및 처리상황을 매월 작성하여 심판원장에게 보고하고, 통계월보, 통계연보 등의 통계간행물의 발간을 위해 특허청으로부터 자료제출 요청이 있을 때 제출한다.

2. 판례집 발간

대법원 판례 등의 원문은 저작권법 제7조 제3호에 의하여 같은 법의 보호대상이 되지 아니하나 법원행정처에서 작성하여 발간한 간행물에 수록한 판례의 판시사항과 판결요지 등은 같은 법의 보호를 받는 저작물이 되므로 판시사항과 판결요지를 전재(轉載)할 경우 그 동일성이 유지되도록 하여야 하며 그 내용을 가감하여서는 아니된다. 판시사항과 판결요지를 포함한 판례집을 발간할 때에는 법원행정처의 승인을 받아야 한다.

제3편

방식심사 등

제1장 의의

제2장 심판청구서의 방식위반 조사

제3장 방식심사에 따른 조치

제4장 방식심리의 구체적 기준



제3편 방식심사 등

제1장 의의

방식심사란 심판청구서 및 심판에 관한 절차가 법령에 정한 방식에 적합한지 여부를 심리하는 것을 말한다. 심판청구방식에 관한 사항, 행위능력 및 대리권에 관한 사항, 법령에서 정하는 방식에 위반된 사항 등을 심리한다.

본안 심리에 들어가기 전에 소정의 방식요건을 구비하고 있는지 여부에 대하여 심판정책과 직원에 의한 방식심사와 심판합의체의 주심심판관에 의한 심리로 구분할 수 있다.

심판관련 서류에 대한 방식심사는 먼저 심판정책과에서 심판원장 명의로 이를 수행한다. 그러나 심판정책과에서 절차상 흠에 대한 방식심사를 누락한 경우에는 위와 같이 실체심판을 심리하는 심판부의 주심심판관이 심판장 명의로 수행하게 된다.

1. 방식심리(특§141)

방식심리란 심판장이 심판청구서 등이 법령에 정한 방식에 적합한지 여부를 심리하는 것을 말한다.

심판청구서는 특허법 제140조 제1항 본문의 규정에 따라 심판원장에게 제출하여야 하고, 심판청구서가 방식에 위반된 경우에는 특허법 제46조의 규정에 의하여 심판원장은 보정을 명할 수 있다. 그러나 심판사건에 심판합의체가 지정되면, 그 사건은 심판원장으로부터 심판장에 넘겨지게 되고 심판장이 방식심리를 한다. 심판장은 보정사항이 있는 경우 보정을 명하며, 보정하지 않을 경우 결정으로 심판청구서를 각하하여야 한다(특§141②, 실§33, 디§128②, 상§127).

2001년 법 개정 시 특허법 제46조에 규정된 심판장이 보정을 명하는 심판사건에 관한 기타 절차의 방식위반을 심판규정인 특허법 제141조 제1항 제2호로 이동하였다.

2. 적법성심리(특§142)

적법성심리란 심판합의체가 심판청구 자체의 적법성 여부를 심리하는 것으로 심판청구가 적법해지기 위해 갖추어야 할 심판청구요건 내지 적법요건에 대한 심리를 말한다. 이러한 심

판청구요건의 흠이 있으면 심판합의체는 본안심리를 하지 않고 심결로써 각하한다(특§142, 실§33, 디§129, 상§128).

당사자계 심판에 대해서는 심판청구서 부분을 송달하여 피청구인에게 송달하여 답변서 제출 기회를 부여하여야 하나(특§147①), 심판청구요건에 흠이 있고 그 흠을 보정할 수 없는 경우에는 상대방에게 답변서를 제출할 기회를 부여하지 않고 각하할 수 있다.

【방식심리와 적법성심리 비교】

구분		방식심리 (특§141)	적법성심리 (특§142)
의의		심판청구서가 법령에 정한 방식에 적합한지 여부 심리하는 것으로 심판장 단독명의로 처리	심판합의체가 심판청구 자체의 적법성 여부를 심리하는 것
요건	주체	심판장	심판합의체
	대상	<ol style="list-style-type: none"> 1. 심판청구서 기재방식 위반(특§140①③④ ⑤ 또는 특§140의2① 위반) <ul style="list-style-type: none"> - 당사자 성명 및 주소 기재방식 위반 - 특허고객번호 미기재 또는 오기재 - 대리인 미기재 또는 오기재 - 심판사건 오기재 - 청구이유 미기재 - 권리범위 확인심판 청구 시 설명서 및 필요한 도면 미첨부 - 정정심판에서 명세서 또는 도면 미첨부 - 기타 절차 하자 사항 2. 심판에 관한 절차 위반 <ol style="list-style-type: none"> ① 행위능력 위반(특§3) ② 대리권 흠(특§6) ③ 수수료 미납 ④ 이 법에서 정한 방식 위반 	<p>부적법한 심판청구로서 흠을 보정할 수 없는 경우</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 특허심판사항이 아닌 심판청구 2. 실존하지 않는 자를 당사자로 하는 심판청구 3. 당사자능력이 없는 자의 심판 청구 4. 당사자적격이 없는 자의 심판청구, 즉 공유자 중의 일부만을 심판의 당사자로 하거나 이해관계 없는 자가 한 심판청구 5. 일사부재리에 위반된 경우 6. 특허심판원에 이미 계속 중인 사건에 대한 동일한 심판청구(민소법§259준용) 7. 심판청구시에는 적법한 심판청구였으나 심판청구 후 대상출원이 취하·포기되어 심판대상물이 소멸한 경우 8. 심판청구기간 경과 후의 심판청구 9. 심결확정 전에 재심청구되거나, 재심사유가 아닌 사유로 재심청구한 경우 ※ 재심사유의 적부를 심리하여 재심사유에 해당하지 않는 것은 기각함 10. 제척·기피 결정에 대한 불복 11. 기타 부적법한 심판청구로 그 흠을 보정할 수 없는 경우

구분	방식심리 (특§141)	적법성심리 (특§142)
절차	보정기회 부여	피청구인에 답변서 제출기회 부여하지 않고 심결각하 가능. 단, 보정 가능한 것이라면 보정기회 부여해야 함
효과	심판청구서 각하결정	심판청구 심결각하
불복	<ul style="list-style-type: none"> - 각하결정등본을 송달받은 날로부터 30일 이내에 특허법원에 소 제기 - 특허청장이 피고 	<ul style="list-style-type: none"> - 각하심결등본을 송달받은 날로부터 30일 이내에 특허법원에 소 제기 - 결정계 심판은 특허청장, 당사자계 심판은 원심판의 피청구인이 피고

3. 심판청구서류 등의 반려(특시칙§11)

심판청구서 이외의 절차를 밟기 위한 시 또는 기간이 정하여져 있는 중간서류가 해당 서류를 반려하는 것이 현저하게 불합리한 결과로 되는 경우를 제외하고는 해당서류를 심판청구인 또는 제출인에게 그 이유를 명시하여 반려할 수 있다. 다만, 반려를 하고자 할 때에는 반려이유를 통지하고(별지 4-38 서식), 상당한 기간을 정하여 소명서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다(특시칙§11, 실시칙§17, 디시칙§24, 상시칙§25).

참고로, 심판청구서는 반려할 수 없는 서류이기 때문에 부적법한 심판청구로 그 흠을 보정할 수 없는 경우에 해당하여 각하심결하여야 한다.

4. 절차의 무효처분(특§46, §16)

심판청구서는 심판원장에게 제출하여야 하고, 심판합의체가 지정되기 이전이라면 심판청구서가 방식에 위반된 경우 심판원장이 보정(특§46)을 명할 수 있다. 심판원장은 보정명령을 받은 자가 지정된 기간 이내에 「그 보정을 하지 아니한 경우」 에는 그에 관한 절차를 무효로 할 수 있다(특§16조 ①, 실§3, 디§18①, 상§18, 별지 4-45 서식).

제2장 심판청구서의 방식위반 조사

심판정책과는 특§140, §140의2(실§33, 디§126, §127, 상§125, §126), 특시칙§57(실시칙§14, 디시칙§71, 상시칙§60)의 규정에서 정하는 청구서가 형식적 기재요건을 구비하였는지 여부를 먼저 조사하고, 최종적으로는 각 심판부의 주심심판관이 조사·판단한다.

1. 당사자계 심판의 방식위반 조사요령

심판청구가 법정방식에 적합한지의 여부 특히 청구서의 형식적 기재사항인 청구인, 피청구인, 법정대리인, 위임대리인, 심판사건의 표시, 청구의 취지 및 이유 등의 기재 및 날인의 유무, 청구 대상물의 확정(등록번호), 법정수수료의 납부 여부 등을 점검한다(특§140, 특시칙§57, 실§33, 실시칙§14, 디§126, 디시칙§71, 상§125, 상시칙§60).

① 당사자의 확인

실재하는 진실의 당사자와 일치하는지를 위임장, 등기부등(초)본, 등록원부 등과 대조

② 당사자능력·절차능력의 유무 확인

③ 당사자 적격의 유무, 공유 권리에서 공동심판 청구인지의 여부(특§139, 실§33, 디§125, 상§124)

④ 법정대리권 또는 위임대리권의 유무 및 그 범위(특§6, §7, 실§3, 디§7, §8, 상§7, §8)

⑤ 심판이 적법한 기간 내에 청구되었는지 여부 확인

－ 재심청구가 법정기간 내에 되었는지 여부(특§180, 실§33, 디§160, 상§159)

－ 특허·실용신안의 무효심판절차에서의 정정청구가 지정된 기간이내에 되었는지 여부(특§133의2①, 실§33))

⑥ 필요 첨부서류의 유무 확인

－ 정정심판에 있어서 정정한 명세서 또는 도면(특§140⑤, 실§33)

－ 권리범위 확인심판 : 특허·실용신안의 경우 특허발명·등록실용신안과 대비될 수 있는 설명서 및 필요한 도면(특§140③, 실§33), 디자인의 경우 등록디자인과 대비될 수 있는 도면(디§126③), 상표의 경우는 등록상표와 대비될 수 있는 상표견본 및 그 사용상품목록(상§125③)

⑦ 정정청구, 정정심판, 정정 무효심판에서 명세서·또는 도면에 대하여 정정하는 경우¹⁾

1) 2001. 2. 3. 개정특허법(법률 제6411호) 반영

전용실시권자, 통상실시권자, 질권자, 동의서 유무 여부(특§133의2③, §136⑦, §137④)

⑧ 무효심판의 경우

특허권의 전용실시권자, 기타 특허에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 청구가 있다는 통지를 하기 위하여 등록원부 조사(특§85, §133④, 실§18, §31④, 디§88, §121④, 상§80, §117⑤).

2. 결정계 심판의 방식위반 조사요령

청구서의 형식적 기재사항인 청구인, 법정대리인, 위임대리인, 사건의 표시, 청구의 취지 및 이유 등의 기재와 날인의 유무, 청구 대상물의 인정(출원번호) 및 법정 수수료가 납부되었는지 등을 점검한다(특§140, §140의2, 특시칙§57, 실§33, 실시칙§14, 디§126, §127, 디시칙§71, 상§126, 상시칙§60).

- ① 출원이력, 위임장 등과 대조하여 청구인(출원인) 적격의 유무 확인
- ② 공동출원인 전원이 공동으로 심판을 청구하였는지 여부(특§139, 실§33, 디§125, 상§124)
- ③ 법정대리권 또는 위임대리권의 유무 및 그 범위 확인(특§6, §7, 실§3, 디§7, §8, 상§7, §8)
- ④ 심판청구가 법정기간 내에 되었는지 여부(특§132의3, 2001. 2. 3 개정 전 특§132의4²⁾, §180, 실§33, 디§119, §120, §160, 상§115, §116, §159)
 - 정정심판이 특허 무효심판이 심판원에 계속 중에 청구되었는지 여부
- ⑤ 필요 첨부서류의 유무 확인

3. 방식심사 시 유의사항

포괄위임을 받아 심판에 관한 절차를 밟고자 하는 경우에는 포괄위임등록번호를 심판관련 서류에 기재함으로써 위임장의 제출을 생략할 수 있다(특시칙§5의2③, 실시칙§17①, 디시칙§8③, 상시칙§3③).

특허고객번호 및 대리인번호는 출원절차와 데이터를 공유하고 있으므로 출원단계에서 특허고객번호 및 대리인번호 관련사항(주소·전화번호 등)이 변경될 경우 심판관련 전산자료가 동시에 변경되므로 서류 송달 시 유의한다.

2) 2001. 2. 3. 개정특허법(법률 제6411호)에서 폐지

제3장 방식심사에 따른 조치

방식심사 결과 절차로서의 형태는 갖추었으나 절차의 본질적인 요건을 갖추지 못하여 그 법적 효과를 인정할 수 없는 하자로 보정으로서도 치유할 수 없는 사항은 반려(불수리)처분을 하며, 반려 사항에 해당되지는 아니하지만 절차상 하자가 있는 경우에는 기간을 정하여 보정을 명한다(특§141, §46, 실§33, §11, 디§128, §47, 상§127, §39).

다만, 보정을 통하여 치유할 수 없는 부적법한 하자가 있는 심판청구라면 피청구인에게 답변서 제출의 기회를 주지 아니하고 심결각하할 수 있다(특§142, 실§33, 디§129, 상§128).

제1절 방식심리 결함 및 유형별 처리

방식심사 결과, 결함의 유무 또는 사유에 따라 심판관련 서류의 반려(특시칙§11, 실시칙§7, 디시칙§24, 상시칙§25), 보정명령(특§46, 실§11, 디§47, 상§39), 증명서류의 제출(특시칙§8, 실시칙§27, 디시칙§13, 상시칙§13) 등의 조치를 취한다.

【기재사항의 결함 유형별 처리】

기재사항	반려대상	보정·직권정정대상 (보정 불인정 포함)
청구인, 피청구인 성명, 주소	미기재	오기재
대리인(법정대리인)	—	미기재, 오기재
사건의 표시	출원·등록·심판번호 미기재	오기재, 기타사항
제출원인 번호, 일자	—	미기재, 오기재
보정할 사항	미기재	오기재
청구의 이유	—	미기재
명세서	누락, 미기재	—
증명(첨부)서류	—	미제출
심판청구 취하 ³⁾	① 취하의 대상이 불명한 것 ② 청구인의 주소, 성명, 인감 등의 누락 ③ 동의서(답변서 제출 후 필요)의 불비 ④ 심결 확정 후 ⑤ 취하대상 서류명 미기재·오기재	① 위임사항 중 취하에 관한 특별수권 누락 ② 법정대리권 누락
변경서류	변경사항 미기재	변경전 사항 미기재, 오기재
특허고객번호	—	미기재, 오기재
기간연장의 표시	—	미기재, 오기재
수수료	—	미납, 과오납

3) 심판청구 취하서는 보정의 대상이 아니며 흠이 있는 경우 반려하여야 한다. 다만, 특별수권누락 및 법정대리권 누락은 특허법

제2절 방식심리

방식심사 결과, 반려사항에 해당되지는 아니하지만 절차상 하자가 있는 경우에는 기간을 정하여 보정을 명한다(특§141, 실§33, 디§128, 상§127).

1. 보정명령의 절차

- ① 심판정책과는 심판청구에 따라 청구서 등의 방식을 심사하고 위반 또는 의문이 있는 사항을 발견한 때에는 특허넷에서 보정요구서를 작성하고 심판부로 이관한다. 특히 보정요구서의 내용은 보정할 사항, 보정명령의 근거규정, 보정기간 등 청구인 또는 신청인이 이해하기 쉽게 상세하고 구체적으로 작성·입력한다.
- ② 보정사항, 심문사항에 대하여 보정명령 또는 심문을 하여야 할 것은 소정서식에 그 내용을 기재하고 이하 절차를 따른다.
 - ※ 심문(審問)은 특§147③(실§33, 디§134③, 상§133③)에 의거 청구의 적법요건 구비에 대하여 사실관계를 분명히 하기 위하여 또는 심판청구서 등의 표시를 정확하게 하였는지 확인하기 위하여 또는 본안 심리 후 사실관계를 명확하게 할 필요가 있는 때에 심판장이 행한다. 심문에 대하여 당사자가 불응하더라도 이를 유일한 이유로 하여 심판청구서를 각하할 수 없다.
- ③ 심판원장(심판정책과장) 또는 심판장(주심심판관)의 보정요구서(별지 3-7 서식)에 대한 결재가 있는 이후 심판정책과 방식심사자는 통상의 규칙에 따라 절차를 따른다.
- ④ 절차의 보정명령에 따른 보정기간은 1월 이내의 기간으로 한다(특시칙§16, 실시칙§17, 디시칙§29, 상시칙§32).

2. 보정명령을 해야 하는 유형

가. 특§141①(실§33, 디§128①, 상§127)의 규정에 의한 방식위반

특허법 제141조 제1항 제1호(실§33, 디§128①1, 상§127①1)의 규정에 의한 심판청구서가 방식에 위반한 경우란, 심판청구서가 심판청구서식 【특시칙§57(별지 제31호 서식), 실시칙§17, 디시칙§71, 상시칙§60】에서 정한 청구서의 기재요건을 구비하고 있지 않은 것을 말한다.

특허법 제141조 제1항 제2호(실§33, 디§128①2, 상§127①2)의 규정에 의한 절차가 방식에

제46조(절차보정)에서 특허법 제3조 제1항 및 제6조의 규정에 위반되는 경우는 보정할 수 있으므로 보정이 가능하다.

위반된 경우란 심판청구서 이외에 심판 관련 절차 즉, 참가신청서, 기피신청서, 증거보전신청서, 정정청구서 등이 절차의 필수적 기재요건을 구비하고 있지 않는 것과 수수료의 불납 및 대리인의 위임장이 첨부되어 있지 않은 것 등을 말한다.

※ 특허·실용신안·디자인에서 심사전치 대상 사건(2009. 6. 30. 이전 출원 건)에 대해서는 심판관을 바로 지정하지 않으므로 심판청구서 기재요건을 충족시키지 않은 경우까지 포함하여 심판원장 명의로 특허법 제46조(실§11, 디§47)에 따라 보정명령을 한다. 심사전치가 종결된 후에는 심판합의체가 지정되므로 청구이유를 기재하지 않은 경우에는 심판장 명의로 청구의 이유 기재를 위한 보정을 명한다(구특§140의2③, §141①, 구실§33, 구디§72).

나. 흠에 대한 보정

특허법 제141조 제1항에는 (실§33, 디§128①, 상§127①)에는 다음과 같은 경우 심판장은 보정을 명하여야 한다고 규정하고 있다. 즉, 심판청구서에 당사자의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지), 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지(대리인이 특허법인인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명), 심판사건의 표시, 청구의 취지 및 그 이유, 정정심판을 청구하는 경우에는 정정한 명세서 또는 도면을 첨부하지 않은 경우 등이다.

심판청구서를 보정하는 경우 그 요지를 변경할 수 없다.

3. 보정명령의 효과

보정명령을 하였으나 지정기간 내에 그 명령에 응하지 아니한 때에 심판원장이 보정명령을 한 경우 해당 심판청구절차를 무효처분할 수 있고(특§16, 실§3, 디§18, 상§18), 심판장이 보정명령을 한 경우(특허법원 99허4538판결 참조)에는 결정으로서 특허취소신청서 또는 심판청구서를 각하하며, 특허, 실용신안 상표(디자인은 제외)의 경우에는 해당 절차와 관련된 청구나 신청도 각하결정의 대상이 된다. (특§132조의5, §141②, 실§33, 디§128②, 상§127②).

보정을 위한 지정기간은 불변기간이 아니므로 보정기한이 경과한 이후 심판청구서 또는 중간서류가 각하되기 이전에 보정이 이루어진 경우에는 적절한 보정으로 보고 심리를 진행한다.

심판청구서에 대한 각하결정에 대하여 불복하고자 하는 자는 결정등본을 송달받은 날로부터 30일 이내에 특허법원에 소를 제기할 수 있다.

- 심판원장이 한 보정명령은 심판장이 특§141②의 규정에 의하여 각하결정을 할 요건인 보정명령의 근거가 될 수 없기 때문에 심판장의 보정명령 없이 한 심판청구서의 각하결정은 위법하다(특허법원 1999. 11. 11. 선고 99허4538 판결).
- 한편, 이 건 보정명령서에서 지정된 보정기간은 1999. 3. 25.인 반면 원고는 실제로 심판청구 수수료를 1999. 4. 14.자로 납부한 사실은 당사자 사이에 다툼이 없는바, 심판청구 수수료 등의 보정기간은 불변기간이 아니므로 이와 같이 보정기한이 경과한 이후 심판청구서가 각하되기 이전인 1999. 4. 14. 실제로 보정이 이루어진 이 건에 있어서는 심판장은 심판청구서를 각하할 것이 아니라 적법하게 보정이 이루어진 것으로 보고 심리를 진행하였어야 할 것이다. 그럼에도 불구하고, 이 건 결정이 특허법 제141조의 법리를 오해한 채 단순히 보정기간내에 보정이 이루어지지 않았다는 이유만으로 이 건 심판청구서를 각하한 것은 위법하다 할 것이다(특허법원 1999. 9. 30. 선고 99허4675 판결).
- 보정명령에는 시기적인 제한이 없다. 변론이 개시된 뒤라도 소장에 흠이 발견되면 보정을 명할 수 있다(대법원 1969. 12. 26. 선고 67다1744 판결).
- 보정기간은 불변기간이 아니다(대법원 1978. 9. 5.자 78마233 결정).
- 보정기간을 지정하지 않은 보정명령은 적법한 보정명령이라 할 수 없다(대법원 1980. 6. 12. 선고 80마160 판결).
- 실용신안법 제35조, 특허법 제141조 제1항에 의하면, 심판청구서에 소정의 흠이 있는 경우에는 기간을 정하여 그 흠의 보정을 명하도록 규정되어 있는바, 재항고인이 보정명령을 송달받을 당시 이미 보정기간이 도과하였다면 그 보정명령은 위 법에서 정한 적법한 보정명령으로서의 효력을 상실한 것으로서 위법한 것이라 아니할 수 없고, 그 보정명령이 적법한 것임을 전제로 보정기간 내에 적법한 보정이 없었음을 이유로 한 항고심판청구서 각하결정 역시 위법하여 취소하여야 할 것이다(대법원 1995. 1. 4.자 94호3 결정).
- 본건 항고심판청구서에는 추상적으로 거절사정한 결정이 부당하다고만 기재하고 더욱이 상세한 청구의 이유는 추후 제출하겠다고까지 하고 있는 점을 볼 때 재항고인 자신도 그 미비함을 자인하고 있는 터이나, 그 정도의 기재로서는 청구의 이유 내지 불복 이유의 기재라고 볼 수 없어 본건 항고심판청구서는 법령에 의한 방식에 위반된 경우라 할 것이다(대법원 1981. 9. 10.자 81호1 결정).

4. 결정각하문 사례

가. 보정기간이 경과된 경우

청구인은 이 사건 심판을 청구함에 있어 심판청구서에 청구의 이유를 기재하지 아니하였는바, 이에 심판장은 기간을 정하여 그 흠의 보정을 명하였음에도 불구하고 지정된 기간(2000. 00. 00.)이 지난 현재까지 이를 보정하지 아니하였음이 명백하다.

그러므로 (특허법 제141조 제2항의 규정에 의하여, 디자인보호법 제128조 제2항의 규정에 의하여, 상표법 제127조 제2항의 규정에 의하여) 이 사건 심판청구서를 각하하기로 하여 주문과 같이 결정한다.

나. 보정기간 경과 및 수수료 불납의 경우

청구인은 이 사건 심판청구를 함에 있어 심판청구서에 청구의 이유를 기재하지 아니하고 소정의 수수료를 납부하지 아니하였는바, 이에 심판장은 기간을 정하여 그 흠을 보정할 것을 명하였음에도 불구하고 지정된 기간(2000. 00. 00.)이 지난 현재까지 이를 보정하지 아니하였음이 명백하다.

그러므로 (특허법 제141조 제2항의 규정에 의하여, 디자인보호법 제128조 제2항의 규정에 의하여, 상표법 제127조 제2항의 규정에 의하여) 이 사건 심판청구서를 각하하기로 하여 주문과 같이 결정한다

제3절 적법성심리

적법성심리란 심판합의체가 심판청구 자체의 적법성 여부를 심리하는 것으로 심판청구가 적법해지기 위해 갖추어야 할 심판청구요건 내지 적법요건에 대한 심리를 말한다. 이러한 심판청구요건의 흠이 있으면 심판합의체는 본안심리를 하지 않고 심결로써 각하한다(특§142, 실§33, 디§129, 상§128).

심판청구요건 내지 적법요건의 흠으로 인해 심판청구가 부적법해지는 경우로서는 아래의 경우가 있다.

- ① 특허심판사항이 아닌 심판청구
- ② 실존하지 않는 자를 당사자로 하는 심판청구
- ③ 당사자능력이 없는 자의 심판 청구

- ④ 당사자적격이 없는 자의 심판청구, 즉 공유자 중의 일부만을 심판의 당사자로 하거나 (2019.1.30. 이후 보정가능) 이해관계 없는 자가 한 심판청구
- ⑤ 일사부재리에 위반된 경우
- ⑥ 특허심판원에 이미 계속 중인 사건에 대한 동일한 심판청구(민소§259 준용)
- ⑦ 심판청구시에는 적법한 심판청구였으나 심판청구 후 대상출원이 취하·포기되거나 권리가 소멸되어 심판대상물이 소멸한 경우
- ⑧ 심판청구기간 경과 후의 심판청구
- ⑨ 심결확정 전에 재심청구되거나, 재심사유가 아닌 것을 이유로 재심청구한 경우
- ⑩ 제척·기피 결정에 대한 불복
- ⑪ 권리범위 확인심판에서 확인대상발명이 특정되지 않는 경우
- ⑫ 기타 부적법한 심판청구로 그 흠을 보정할 수 없는 경우

심판합의체의 심결각하에 대하여 불복하고자 하는 자는 결정 또는 심결등본을 송달받은 날로부터 30일 이내에 특허법원에 소를 제기할 수 있다.

제4절 심판청구서류 등의 반려(불수리)

1. 개요

방식심사 결과 심판청구서 이외의 제출서류가 본질적인 요건을 갖추지 못하여 법적 효과를 인정할 수 없는 흠이 있고 보정에 의하여도 그 흠을 치유할 수 없는 경우에는 해당 서류를 반려하는 것이 원칙이다.

심판에 관한 서류·건본·기타의 물건이 다음에 해당하는 경우에는 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이를 적법한 심판에 관한 서류 등으로 보지 아니하며, 이러한 부적법한 심판에 관한 서류 등은 청구인 또는 제출인에게 그 이유를 명시하여 반려하여야 한다(특시척§11, 실시척§17, 디시척§24, 상시척§25).

2. 반려사유

심판청구서 이외의 중간서류가 다음에 열거하는 사항에 해당되는 때에는 절차를 밟기 위한 시 또는 기간이 정하여져 있기 때문에 해당 서류를 반려 하는 것이 현저하게 불합리한 결과로 되는 경우를 제외하고는 해당서류를 심판청구인 또는 제출인에게 그 이유를 명시하여 반려 할

수 있다. 반려를 하고자 할 때에는 반려이유를 통지하고 상당한 기간을 정하여 소명서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다(특시칙§11, 실시칙§17, 디시칙§24, 상시칙§25).

< 반려 사유 >

- 제출취지가 불명인 서류·기타 물건으로서 절차를 밟은 때
- 절차를 밟는 자의 성명(명칭)이 기재되지 아니한 서류로 절차를 밟은 때
- 심결 또는 결정등본 발송 후에 의견서, 이유보충 답변서 등의 서류를 제출한 때
- 법정 또는 지정기간의 연장을 신청한 경우에 그 기간연장이 법률상 허용되지 않는 것일 때 또는 그 기간만료 후에 연장신청을 한 때(특§15, 실§3, 디§17, 상§17)
- 1통의 서류로 2이상의 청구에 대하여 절차를 밟은 때
(특시칙§11①1, 실시칙§17, 디시칙§24①5, 상시칙§25①3)
- 다음 서류가 첨부되지 않은 때
 - － 절차보정서에 첨부하여야 할 서류(물건)가 첨부되어 있지 않은 때
 - － 물건제출서에 물건이 첨부되어 있지 아니한 때
 - － 대표자 선임신고서에 누가 대표자로 되는 것인지의 기재가 없는 때 또는 대표자임을 증명하는 서류가 첨부되지 아니한 때
 - － 정보(성명, 명칭) 변경(경정)신고서에 새로운 성명(명칭)의 기재가 없는 때 또는 변경(경정)을 증명하는 서류가 첨부되지 아니한 때
 - － 출원인 명의변경신고서에 승계인의 성명(명칭) 또는 주소가 기재되지 아니한 때 또는 승계인이라는 것을 증명하는 서류가 첨부되지 아니한 때
 - － 대리인선임(대리인변경, 대리인해임, 대리인사임) 신고서에 선임한 대리인의 성명(명칭) 또는 주소가 기재되지 아니한 때 또는 대리인의 선임을 증명하는 서류가 첨부되지 아니한 때
- 사건의 표시가 기재되어 있지 아니한 때 또는 불명한 서류로 절차를 밟은 때
- 극히 지워지기 쉬운 것을 사용하여 작성한 서류를 제출한 때
- 국어로 쓰여지지 아니한 서류로 절차를 밟은 때
(특시칙§11①4, 실시칙§17, 디시칙§24①10, 상시칙§25①4)
- 재외자가 국내에 체재하는 경우를 제외하고는 국내에 주소를 가진 대리인에 의하지 아니하고 절차를 밟은 때

- 절차를 밟는 자의 성명 또는 주소가 청구서 등에 이미 제출된 서류에 기재된 것과 다른 성명 또는 주소가 기재된 서류로 절차를 밟은 때
- 절차를 밟는 자의 인감이 날인(전자문서의 경우에는 전자서명)되지 않은 서류, 불명한 인감이 날인되어 있는 서류 또는 이미 제출된 서류의 인감과 다른 인감이 날인되어 있는 서류로 절차를 밟은 때
- 발명(고안)의 명칭, 디자인의 대상이 되는 물품 또는 상품류가 청구서 등에 기재된 것과 다르게 기재한 서류를 출원취하 또는 포기, 심판청구의 취하 또는 출원인 변경신고 한 때
- 결정계 심판에 있어서 참가신청서의 제출이 있는 때
- 절차보정명령에 대하여 그 명령의 취지에 적합하지 않는 절차보정서로서 절차를 밟은 때
- 이 법 또는 이 법에 의한 명령이 정하는 기간 이내에 제출되지 아니한 서류인 경우(특시칙§11①7, 실시칙§17, 디시칙§24①1, 상시칙§25①13)
- 이 법 또는 이 법에 의한 명령이 정하는 기간 중 연장이 허용되지 아니하는 기간에 대한 기간 연장신청서인 경우(특시칙§11①8, 실시칙§17, 디시칙§24①2, 상시칙§25①14)
- 심판의 청구기간 또는 특허청장·심판원장·심판장 또는 심사관이 지정한 기간을 경과하여 제출된 기간연장신청서인 경우(특시칙§11①9, 실시칙§17, 디시칙§24①4, 상시칙§25①7)
- 특허에 관한 절차가 종료된 후 그 특허에 관한 절차와 관련하여 제출된 서류인 경우(특시칙§11①10, 실시칙§17, 디시칙§24①18, 상시칙§25①15)
- 해당 특허에 관한 절차를 밟을 권리가 없는 자가 그 절차와 관련하여 제출한 서류인 경우(특시칙§11①11, 실시칙§17, 디시칙§24①13, 상시칙§25①18)
- 정보통신망이나 전자적기록매체로 제출된 특허출원서 또는 기타의 서류가 특허청에서 제공하는 소프트웨어 또는 특허청 홈페이지를 이용하여 작성되지 아니하였거나 전자문서로 제출된 서류가 전산정보처리조직에서 처리가 불가능한 상태로 접수된 경우(특시칙§11①13, 실시칙§17, 디시칙§24①17, 상시칙§25①17)
- 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면의 보정 없이 재심사를 청구하거나 법 제67조의2제1항 단서에 해당하여 재심사를 청구할 수 없는 경우(특시칙§11①19, 실시칙§17)
- 특허법 제52조제1항 단서에 따라 국어번역문이 제출되지 아니하거나 법 제53조제1항제2호, 법 제59조제2항제2호 또는 법 제64조제2항제2호에 해당하는 경우일한 출원인등이 이미 제출한 서류와 중복되는 서류를 제출한 경우 (특시칙§11①20, 실시칙§17)
- 동일한 출원인등이 이미 제출한 서류와 중복되는 서류를 제출한 경우 (특시칙§11①21, 실시칙§17, 디시칙§24①19, 상시칙§25①19)

- 서류가 방식에 적합하지 아니한 경우라 함은 서류의 기재사항에 흠이 있거나 구비서류가 갖추어져 있지 아니하는 경우 등 서류가 법률상 요구되는 형식적인 방식에 적합하지 아니한 경우를 뜻하고, 형식적인 문제를 벗어나서 출원인이나 발명자가 본 조에 규정된 권리능력을 가지는지 또는 출원인이 본법 제2조 제1항에 규정된 특허를 받을 수 있는 자인지 여부 등 실질적인 사건에 관한 것을 포함하지 아니하고, 출원서류가 그 같은 실질적인 사항을 포함하는 경우에는 위 시행규칙 제14조 제1항 제11호의 규정에 의하여 불수리처분을 할 것이 아니라 일단 이를 수리하여 심사관으로 하여금 실질적인 심사를 하게 하여야 함이 상당하다(대법원 1982. 9. 28. 선고 80누 414 판결).
- 심판청구서에 갑제1호증의 물품과 그 제조방법에 대한 설명서 및 도면을 첨부하지 않은 잘못은 보정할 수 있는 것이다(대법원 1967. 3. 7 선고 64후20 판결).
- 소론은 이 사건 심판청구서의 설명란에 (가)호 고안인 패딩포장기의 작동에 중요한 부분을 이루는“숨을 길이 방향으로 미는 부분”의 기재를 생략하였고, 또한 본건고안의 등록청구범위에 기재되어 있는“포장재를 씌우는 장치”에 상응하는 부분에 대하여 상세한 설명이 없어 심판청구서가 부적법하다는 것이나 가사 이 사건 심판청구서의 설명서의 기재가 소론 주장과 같다 할지라도 이러한 사유는 어디까지나 그 흠을 보정할 수 있는 사항에 해당한다 할 것이어서 그 흠이 보정할 수 없는 경우에 적용되는 특허법 제105조를 적용하여 이를 각하할 수는 없다 할 것이다(대법원 1995. 5. 12. 선고 93후1926 판결).
- 원고가 법률전문가인 변호사나 변리사를 심판청구의 대리인으로 선임하지 아니한 점 등을 고려하여 보면, 원고가 그 불복심판청구서의 청구취지 란에 기재한 원사정을 파기한다. 1998년 실용신안등록 출원 제0024377호는 이를 등록사정한다라는 심결을 구함.”이라는 기재는 이 사건 보정각하결정의 취소를 구하는 것으로 볼 수 있을 것임에도 특허심판원이 석명권을 행사하여 원고에게 청구의 취지를 분명히 하도록 하여 이를 바로 잡게 하지 아니하고 위 심판청구서상의 청구취지 기재의 문면에만 치우친 나머지 원고의 이 사건 심판청구가 부적법하다고 하여 각하한 것은 위법하다(대법원 2004. 11. 12. 선고 2002후2822 판결).
- 청구의 취지라 함은 심판청구인이 특허청에 어떠한 심결을 구하는 가를 특정하여 요구하는 것을 말한다 하겠으므로 이를 변경하게 되면 청구자체를 변경하는 것이 되어 이는 허용될 수 없는 것이다(대법원 1991. 5. 28. 선고 1990후854 판결).

【참고례】

- 법원은 소송요건 및 청구의 당부를 판단하는 것보다 우선 소장의 필요적 기재사항의 기재 및 소정액의 인지 첨부 유무를 심사하여야 한다(대법원 1969. 8. 28.자 69마375 결정).
- 재판장의 소장각하권 행사가능시기에 대해서는 피고에게 소장부분 송달 전까지라는 설과 변론개시 전까지라는 설이 대립되나, 후설이 타당하다(일본 대심원 소화 14. 3. 29. 결정). 따라서 변론에 들어선 뒤에 소장의 흠이 발견되면 합의부 판결로써 소를 기각하지 않으면 안 된다.
- 보정명령은 보정할 사항, 예컨대 흠내용, 부족인지의 액수를 명시하여야 한다. 실무상 보정기간은 통상 5일 내지 7일간으로 하고 있다. 보정요구서에 보정기간이 공란으로 되어 있어 보정기한이 지정된 바 없다면 이는 적법한 보정명령이라고 볼 수 없다(대법원 80. 6. 12.자 80마160 결정). 보정기간은 불변기간이 아니므로(대법원 78. 9. 5.자 78마233 결정) 원고는 보정기간 내에 보정이 어려우면 그 연장신청을 할 수 있으나 이에 대한 허부는 재판장의 재량에 속한다(대법원 1969. 12. 19.자 69마500 결정).

※ 법원실무제요 민사소송(Ⅱ), 법원행정처, 2005, 40쪽 참조

3. 반려절차

서류를 반려하고자 하는 경우에는 심판청구인 또는 제출인에 대하여 심판서류 등을 반려하겠다는 취지, 반려이유 및 소명기간을 기재한 서면을 송부하여야 한다.

다만, 서류제출 명령을 받은 자가 정당한 소명 없이 소명기간 내에 제출하지 아니한 경우에는 반려이유를 기재하여 즉시 심판서류 등을 반려한다(특시칙§11②, 실시칙§17, 디시칙§24②, 상시칙§25②).

4. 반려이유 통지에 대한 소명

반려이유통지를 받은 청구인 등이 소명하고자 하는 경우에는 소명기간 내에 소명서⁴⁾를 제출하고, 소명 없이 심판서류 등을 소명기간 이내에 반려 받고자 하는 경우에는 특허법 시행규칙 별지 제8호 서식의 반려요청서를 심판원장(심판정책과)에게 제출하여야 한다.

소명서는 반려이유에 대한 설명 또는 증빙의 성격을 갖는 것이므로 소명서 자체로서 반려이유통지의 대상이 된 서류의 내용을 변경하고자 하는 것은 허용되지 아니한다.

4) 특허·실용시행규칙 별지 제40호 서식, 디자인·상표시행규칙 별지 제1호 서식

심판원장(심판정책과)은 청구인 등으로부터 반려요청을 받은 때, 청구인 등이 소명기간 이내에 소명서 또는 반려요청서를 제출하지 아니하거나 제출한 소명의 내용이 이유 없다고 인정되는 때에는 소명기간이 종료된 후 바로 심판서류 등을 반려한다(특시칙 §11④, 실시칙§17, 디시칙§24④, 상시칙§25④).

제5절 심판서류 등의 반환

1. 심판서류 등의 반환

심판원장은 이미 제출되었으나 수리되기 전인 서류 중 특허청장이 고시하는 서류 또는 심리종결통지 이후 제출된 서류(심리재개된 경우 제외)에 대하여는 제출한 자의 신청(특시칙 별지 제8호서식)이 있으면 해당서류를 반환할 수 있다(특시칙§11조의2, 특시칙§66, 실시칙§17, 디시칙§24조의2, 디시칙 §81, 상시칙§25, 상시칙§70).

특허청장이 반환대상으로 고시한 서류 중에서 심판절차에서 반환할 수 있는 서류는 다음과 같다.

- ① 대리인에 관한 신고서
- ② 서류제출서
- ③ 정보제출서

2. 반환서류의 처리

제출인으로부터 반환신청이 접수된 때에는 반환신청서는 수리하고 반환통지 대상이 된 서류는 반환통지서(별지 ○호 서식)에 첨부하여 반환하며 심판절차에 반영하지 않는다.

제6절 절차의 무효처분

1. 절차의 무효처분

심판원장은 보정명령을 받은 자가 지정된 기간 이내에 「그 보정을 하지 아니한 경우」에는 그에 관한 절차를 무효로 할 수 있다(특§16조①, 실§3, 디§18①, 상§18). 무효 처분 시에는 그 이유를 명시하여 서류의 제출인에게 통지하여야 하며, 통지서에는 행정심판 또는 행정소송의 제기가 가능하다는 예고문을 부기한다.

「그 보정을 하지 아니한 경우」는 보정명령을 받은 자가 지정기간 내에 보정서 또는 지정기간연장 신청서를 제출하지 아니하거나, 제출된 보정서가 절차상의 하자를 치유하지 못한 경우가 해당된다.

무효처분의 대상이 되는 서류 또는 효력의 범위는 「그 보정을 하지 않은 경우에는 그 심판에 관한 절차를 무효로 할 수 있다」고 규정하고 있으므로, 해당 절차에 한하여 무효로 할 수 있다.

따라서, 청구서에 대하여 보정명령을 하고 하자가 치유되지 않은 경우에 하는 무효처분은 청구서의 전체가 절차무효가 되는 반면에, 심판원장이 보정서 등 중간서류에 하자가 있어 보정명령을 하고 이를 무효 처분한 경우에는 해당 절차만이 무효로 된다.

2. 무효처분의 취소

심판원장은 신청·청구 및 기타의 절차가 무효로 된 경우에도 그 기간을 지키지 못한 것이 보정명령을 받은 자가 「책임질 수 없는 사유」에 의한 것으로 인정될 때에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 보정명령을 받은 자의 신청에 의하여 그 무효처분을 취소할 수 있다⁵⁾.

다만, 지정된 기간의 만료일로부터 1년이 경과한 때에는 그러하지 아니하다(특§16②, 실§3, 디§18②, 상§18②).

「보정명령을 받은 자가 책임질 수 없는 사유」란 일반인이 보통의 주의를 다하여도 피할 수 없는 사유로 천재·지변 기타 불가피한 사유가 해당됨은 물론이며, 심판실무에서 무효처분의 서류를 당사자가 아닌 자에게 송달한 경우에는 본인이 책임질 수 없는 사유에 해당되나, 공시송달사실을 몰랐다는 이유는 특별한 사유가 없는 한 책임질 수 없는 사유에 포함되지 않는다.

절차의 보정명령을 받은 자가 무효처분을 취소 받고자 하는 경우에는 특허법 시행규칙 별지 제10호 서식에 의한 기간경과구제신청서에 기간경과이유를 증명할 수 있는 서류 1통, 대

5) 무효처분 취소에 대한 판례

구특§32조 제2항에 규정된 이른바 해태결과의 면제는 동조 제1항에 규정된 바와 같이 출원, 청구 및 기타의 절차를 밟은 자가 그 후의 행위에 대하여 지정기간을 해태하거나 등록을 받을 때에 납부하여야 할 특허료의 납부를 하지 아니한 때에 특허법에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고 특허청장이 그 출원·청구 및 기타의 절차를 무효로 한 경우에만 그 적용이 있고, 특§77조 제3항에 규정된 바와 같은 등록된 특허권자가 특허료를 추납기간 내에 특허료를 추납하지 아니하여 특허료를 납부할 기간이 경과한 때에 소급하여 특허권이 소멸되는 것으로 간주되는 경우에는 그 적용이 없다(대법원 82. 12. 14. 선고 82누264 판결).

리인의 경우 그 대리권을 증명하는 서류 1통을 첨부하여 심판원장에게 제출하여야 한다(특시칙§17, 실시칙§17, 디시칙§30, 상시칙§8).

무효처분을 취소한 경우에는 그 결과를 신청인에게 통보하며, 무효처분취소통지서에 무효처분을 취소한 때부터 당초 보정기간에 해당하는 기간 내에 보정할 수 있다는 취지를 병기하여 보정할 수 있도록 한다.

한편, 무효처분 후 무효처분취소 전까지 심판에 관한 절차가 진행된 경우에는 사안별로 검토하여 무효처분의 취소여부에 따른 영향과 신뢰 보호원칙 등을 고려하여 그 절차 및 심판결과의 효력 여부를 인정한다.

제7절 서류의 제출명령

심판에 관한 절차를 밟는 자에 대한 구체적인 확인이 필요하다고 인정되는 때에는 다음의 서류를 제출하게 할 수 있다(특시칙§8①, 실시칙§17, 디시칙§13①, 상시칙§13①).

- ① 가족관계등록부, 주민등록표 등·초본(외국인의 경우에는 국적증명서) 그밖에 당사자를 확인할 수 있는 서류
- ② 심판에 관한 절차를 밟는 자가 법인인 경우에는 법인임을 증명하는 서류
- ③ 인감증명서(작성 후 6개월 이내의 것이어야 하며, 인감증명제도가 없는 외국인의 경우에는 이에 준하는 증명서)
- ④ 서명에 대한 공증서(외국인 경우에는 본인의 서명을 하였다는 본국관서의 증명서면을 포함한다)

특시칙§8①, 실시칙§17, 디시칙§13①, 상시칙§13①에 해당함에 불구하고 「전자정부법 시행령」 제43조에 따른 공동이용 대상 행정정보에 해당하는 서류에 대해서는 동법 제39조 제1항에 따라 행정정보 공동이용센터를 통하여 확인하여야 한다. 다만, 이를 통하여 확인할 수 없거나 특허에 관한 절차를 밟는 자가 「전자정부법 시행령」 제43조에 따른 공동이용 대상 행정정보에 해당하는 서류(법인 등기사항증명서는 제외한다)의 확인에 동의하지 아니하는 경우와 법인 등기사항증명서의 확인에 필요한 정보를 제공하지 아니한 경우에는 그 서류를 제출하게 할 수 있다(특시칙§8②, 실시칙§17, 디시칙§13②, 상시칙§13②).

외국인이 산업재산권에 관한 절차를 밟을 경우 그 자가 속하는 국가가 파리조약의 당사국 또는 산업재산권에 관하여 대한민국과 상호 보호할 것을 약속한 국가(호혜주의 확인국)가 아

닌 경우에는 다음의 서류를 제출하게 할 수 있다(특시칙§8③, 실시칙§17, 디시칙§13③, 상시칙§13③).

- ① 동맹국 중 1국의 영역 안에 주소 또는 영업소를 가지고 있는 경우에는 이를 증명하는 서류
- ② 그 외국인이 속하는 국가에서 대한민국 국민에 대하여 그 국민과 동일한 조건으로 특허권 또는 특허에 관한 권리의 향유를 인정하는 경우에는 이를 증명하는 서류
- ③ 대한민국이 그 외국인에 대하여 특허권 또는 특허에 관한 권리의 향유를 인정하는 경우에는 그 외국인이 속하는 국가에서 대한민국 국민에 대하여 그 국민과 동일한 조건으로 특허권 또는 특허에 관한 권리의 향유를 인정하는 경우에 이를 증명하는 서류

서류의 제출을 명하는 때에는 서류제출명령서에 의하여 제출서류명과 그 이유를 통지하고 기간을 정하여 소명할 수 있는 기회를 부여하여야 한다(특시칙§8④, 실시칙§17, 디시칙§13④, 상시칙§13④). 서류제출명령에 대하여 지정기간 내에 해당 증명서류를 제출하지 않은 경우, 기 제출된 서류는 반려한다(특시칙§11①14, 실시칙§17, 디시칙§24①1, 상시칙§25①2).

서류제출명령서에 대한 별도의 서식은 없기 때문에 보정요구서 등을 활용하여 통지하여야 한다.

제4장 방식심리의 구체적 기준

1. 절차의 보정에 관한 사항

절차의 보정에 관한 것으로는 절차능력에 관한 사항, 법령에서 정한 기재방식에 관한 사항, 수수료의 납부에 관한 사항이 있다.

산업재산권에 관한 절차를 밟는 자의 구체적인 확인이 필요한 경우에는 증명서류의 제출을 요구할 수 있으므로(특시칙§8, 실시칙§17, 디시칙§13, 상시칙§13), 절차를 밟는 자가 권리능력 또는 당사자능력이 있는지에 관하여 방식심사 단계에서 검토한다. 예를 들면 다음과 같다.

- ① 법인출원의 경우 법인격 유무⁶⁾
- ② 법인이 아닌 사단 등의 당사자 능력(특§4, 실§3, 디§5, 상§5)

절차능력에 관한 사항은 청구인 등이 산업재산권에 관한 절차를 독립하여 수행할 수 있는지에 관한 것으로서 그 주요내용은 다음과 같다.

- ① 미성년자 등의 행위능력(특§3, 실§3, 디§4, 상§4)
- ② 재외자의 특허관리인(특§5, 실§3, 디§6, 상§6)
- ③ 무권대리 또는 대리권의 범위를 넘는 절차대리(특§6, 실§3, 디§7, 상§7)

법령에서 정한 방식에 관한 사항은 법령의 개별조문 또는 기재요령에서 정하고 있는 형식상의 요건에 관한 것으로서, 주요내용은 다음과 같다.

- ① 법령에서 정한 필수적 사항 기재여부
“000를 기재하여야 한다” 또는 “000를 기재한”의 표현 등
- ② 기본서류와 첨부서류의 관계
“000를 첨부하여야 한다” 또는 “000를 첨부한” 등의 표현
기본서류의 기재사항과 첨부서류와의 일치여부
첨부서류(증명서)의 불비여부
- ③ 인장(서명)등의 의사표시 확인
제출인이 “기명·날인하여야 한다” 등의 표현

6) 특히 법인격이 없는 단체 등

④ 법령에서 정한 기간의 준수여부

심판청구 수수료 등에 관한 사항은 법령에서 정한 기간 내에 소정의 수수료를 납부하였는지에 관한 것으로서, 수수료의 납부절차 및 납부액은 “특허료 등의 수수료의 징수규칙”에서 구체적으로 정하고 있는 기준에 의하여 판단한다.

2. 필수적 첨부서류 미비

심판청구서에 반드시 첨부할 서류를 법령에 따라 열거하면 다음과 같으며, 이들이 미비된 경우 보정을 명한다.

가. 법인이 아닌 사단 또는 재단으로서 대표자 또는 관리인이 정하여져 있고 그 사단 또는 재단의 이름으로 절차를 밟는 경우⁷⁾

o 대표자 또는 관리인의 자격을 증명하는 서면(특§4)

나. 미성년자, 피한정후견인, 피성년후견인 등이 절차를 밟는 경우

o 법정대리권을 증명하는 서면이나 또는 미성년자나 피한정후견인이 독립하여 법률행위를 할 수 있다는 것을 증명하는 증명서(특§3, 특시칙§5, 실§4, 실시칙§17, 디§4, 디시칙§7, 상§4, 상시칙§2)

다. 특허관리인 또는 위임에 의한 대리인이 절차를 밟는 경우

o 대리인을 증명하는 서면(특§7, 특시칙§5, 특시칙§7, 실§3, 실시칙§17, 디§8, 디시칙§7, 상§8, 상시칙§2)

라. 2인 이상이 공동으로 절차를 밟음에 있어 그 대표자를 선정한 경우

o 해당사실을 증명하는 서면(특§11, 특시칙§6, 실§3, 실시칙§17, 디§13, 디시칙§11, 상§13, 상시칙§6)

마. 권리를 받을 권리의 승계인이 그 절차를 밟는 경우

o 권리의 승계를 증명하는 서면, 그 권리가 공유인 때에는 타 공유자의 동의서(특§38, 특시칙§7, §26, 실§11, 실시칙§17, 디§57, 디시칙§12, §10의12, 상§48, 상시칙§9, §84)

7) 2001. 2. 3. 개정특허법(법률 제6411호)에 반영

바. 정정심판을 청구하는 경우

- 특허권에 관한 전용실시권자, 직무발명에 의한 통상실시권자, 허락에 의한 통상실시권자, 질권자가 있을 때에는 그 전용실시권자 등의 동의서(특136⑦, 특시칙§7②, 실§33, 실시칙§17)
- 정정한 명세서 또는 도면(특§140⑤, 실§33)
- 정정 전후 대비표

사. 무효심판 및 정정의 무효심판 절차에서 정정을 청구하는 경우

위의 바.와 같다(특§133의2③, 137④, 실§33).

아. 권리범위 확인심판의 경우

- 특허·실용신안의 경우 특허발명 등과 대비될 수 있는 확인대상 발명·고안의 설명서 및 필요한 도면(특§140③, 실§33)
- 디자인의 경우 등록디자인과 대비될 수 있는 확인대상 디자인의 도면(디§126③)
- 상표의 경우 등록상표와 대비될 수 있는 상표견본 및 그 사용상품목록(상§125③)

자. 위임장, 국적증명서, 기타 서면으로서 외국어로 기재된 경우

- 그 번역문(특시칙§6, 실시칙§17, 디시칙§6, 상시칙§15)

차. 심판청구인이 성명 또는 명칭을 변경한 경우

- 그 변경을 증명하는 서면(특시칙§9③, 실시칙§17, 디시칙§14③, 상시칙§16③)

3. 출원번호 또는 특허(등록)번호 표시에 잘못이 있는 경우

출원번호 또는 특허(등록)번호 표시에 잘못이 있는 경우, 심판장(주심심판관)은 청구인을 심문하고 그 회답을 기다려 처리한다. 다만, 심판관 지정 이전 단계에서는 방식담당자가 심판원장 명의로 보정을 요구한다.

청구인이 보정서를 제출하였고, 심판청구서에 표시된 특허(등록)번호 또는 출원번호의 잘못이 단순한 오키인 경우와 같이 그 잘못을 보정하는 것이 청구서의 요지를 변경하는 것이 아닐 때에는 그 보정을 인정한다.

한편, 보정서가 제출되었으나 심판청구서에 표시된 권리번호 또는 출원번호의 잘못을 보정하는 것이 청구서의 요지를 변경하는 것으로 되는 때에는 심결로서 그 청구를 각하한다. 이 때 보정을 인정할 수 없는 경우의 예는 다음과 같다.

- 심판청구서 부분이 상대방에게 송달된 경우
- 잘못 청구된 특허(등록)번호로 예고등록이 이루어진 경우
- 심판청구 전취지로 보아 청구서의 요지를 변경하는 것으로 판단되는 경우 등

또한, 심문에 대하여 청구인으로부터 아무런 회답이 없는 때 또는 보정서의 제출이 없는 때는 그 청구는 심결로서 각하한다.

4. 청구이유의 보충이 있는 경우의 취급

심판, 재심의 청구에 있어서는 당사자는 심리종결 전까지 그 이유를 분명하게 하여야 한다. 심판, 재심의 청구에 대하여는 심리종결까지는 이유를 보충할 수 있다(특§140, §140의2, §184, 실§33, 디§126, §127, §164, 상§125, §126, §161).

이유의 보충에 있어서는 신청, 청구의 취지를 변경하지 아니하는 한 최초 신청한 이유의 일부 또는 전부를 정정하고 다시 새로운 이유를 추가할 수 있다(특§140②, 실§33, 디§126②, 상§125②, §126②). 다만, 실용신안선등록에 있어 청구이유의 요지를 변경할 수 없으나, 2001. 7. 1. 이후 출원에 대한 심판청구건은 청구이유의 요지를 변경할 수 있다(구실§55②).

심리종결 통지 후에 이유보충서가 제출된 때에는 그 내용에 따라 심리재개의 필요가 있는지의 여부를 검토하고 그 필요가 있을 때에는 심리를 재개하지만 만약 그 필요가 없다고 인정될 때에는 그 보충서를 보관한 후 신청이 있으면 반환한다(특시칙§66, 실시칙§17, 디시칙§81, 상시칙§70).

심결문등본 발송 후에 제출된 이유보충서는 반려 처분할 수 있다.

5. 심판청구서에 「청구의 이유」의 기재가 없는 경우의 취급

심판청구의 이유를 기재하는 것은 특§140①3, 특§140의2①6(실§33, 디§126①4, §127①7, 상§125①4, §126①7)의 규정에 의하여 필수사항으로 되어 있다.

심판청구의 이유는 심사전치 또는 심판에서의 심리를 함에 있어서 심사관 및 심판관이 청구인의 주장을 신속하고 명확하게 파악하기 위하여 중요하므로 심판청구를 할 때 심판청구의 이유를 실질적인 내용을 명확하게 기재하여야 한다.

「청구의 이유」란에 실질적 이유가 기재되어 있지 않은 경우에는 특§141①1(실§33, 디§128①1, 상§127①1)에 의하여 보정을 명하여야 하고 지정기간 내에 보정을 하지 않은 경우에는 특§141②(실§33, 디§128②, 상§127②)의 규정에 의하여 결정으로 심판청구서를 각하하여야 한다. 다만, 특허·실용신안·디자인에 대한 거절결정불복심판에서 심사전치(2009. 6. 30. 이전 출원 건) 대상사건 중 청구의 이유를 기재하지 않은 경우에는 심사전치가 종결된 후에 심판장 명의로 청구의 이유 기재를 위한 보정을 명한다(구특§140의2③, §141①, 구실§33, 구디§72).

다음과 같은 경우에도 실질적으로 청구의 이유가 기재되지 않은 것으로 취급한다.

- ① 「상세한 내용은 추후에 보충한다」 등과 같이 후일 보충할 취지의 의사만 기술되어 있는 경우
- ② 「원결정에 불복한다」 등과 같이 원결정의 결론자체를 승복할 수 없다는 취지의 의사만 기술되어 있고 구체적으로 승복할 수 없는 점이 기술되어 있지 않은 경우
- ③ 원결정에 도달한 경과만 기술되어 있는 경우
- ④ 위 ① ~ ③의 조합에 상당하는 것만이 기술되어 있는 경우

다만, 판례에서는 심판청구이유의 기재는 청구원인이 특정되면 족하다고 판단하고 있으므로 청구이유 기재여부는 심판사건별로 청구원인이 특정되는지 여부를 살펴 판단하여야 할 것이다.

심판정책과 방식담당자의 방식심사를 거쳐 심판부에 이관된 사건에 있어서도 심판청구의 이유가 실질적으로 기재되어 있지 않은 경우에 상당하는 것이 있을 수 있다. 이러한 경우에는 합의체의 심판장에 의하여 심문할 필요가 있다.

【청구이유 기재 정도에 관례】

- 이 사건 초 심결에서는 이 사건 등록상표가 상표법 제73조 제1항 제3호에서 정한 3년 이상 불사용을 이유로 그 등록을 취소한다고 하였고, 항고인은 이에 불복하면서 이 사건 항고심판서의 청구의 이유란에서 “이 사건 등록상표는 항고인이 현재 사용하고 있는 상표로서 상표법 제73조 제1항 제3호의 규정에 해당하지 아니하는 상표이므로 청구의 취지와 같은 심결을 하여 주시기 바란다.”라는 취지로 기재하고 있으므로 이는 청구의 이유기재로서 적법하다 할 것이다. 그렇다면 이 사건 항고심판청구서의 기재에는 흠이 없으므로 그 보정을 명할 수 없고, 따라서 이 보정을 이유로 하는 각하결정도 할 수 없다 할 것이다(대법원 1997. 5. 21.자 97호1 결정).
- 그런데, 앞서 본 바와 같이 피고가 위 심판청구서를 제출하면서 그 청구의 이유란에 이 사건 등록상표와 선등록상표를 특정하고 이 사건 등록상표가 선등록상표들과 그 요부인 ‘Teddy Bear’가 동일 또는 유사하고 그 지정상품 또한 동일 또는 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 따

라 등록이 무효가 되어야 한다고 기재하였으므로, 비록 청구의 이유란에 “이 건 등록상표의 무효 사유는 추후 제출하겠습니다.”라는 기재가 있다고 하더라도 피고가 심판청구서의 청구의 이유란에서 구체적 등록무효사유와 그 해당조항을 적시하고 있는 이상 피고의 심판청구서에 상표법 제77조 본문, 특허법 제140조 제1항 제3호에 해당하는 청구이유 누락의 하자가 있다고 할 수 없다(특허법원 2010. 6. 11. 선고 2010허1978 판결).

- 원고는 피고가 이 건 심판청구서를 제출하면서 청구의 이유를 기재하지 아니하고, 그 후 보정서를 제출하면서 청구의 이유를 이 건 등록고안이 인용고안들로부터 당업자가 용이하게 고안할 수 있는 것이므로 구 실용신안법 제5조 제2항의 규정에 위배되어 등록된 것이어서 무효로 되어야 한다고만 기재하고 어떠한 이유로 그와 같은 주장을 하는지에 관한 구체적인 대비나 설명을 하지 아니하여 심판청구의 방식을 위반한 것이므로 각하되어야 할 것임에도 이를 각하하지 아니한 이 건 심결은 위법하다고 주장한다.

이에 대해 살피면 피고는 심판청구서를 제출한 이후에 심판청구이유를 보정하면서 청구의 이유를 이 건 등록고안이 보정서에서 적시한 인용고안들로부터 당업자가 용이하게 고안할 수 있는 것이므로 구 실용신안법 제5조 제2항의 규정에 위배되어 등록된 것이어서 무효로 되어야 한다고 기재하였다는 것인 바, 심판청구이유의 기재는 그 청구원인이 특정될 수 있는 정도로 기재하면 족한 것이고 반드시 그 청구이유를 도출하게 된 과정을 상세히 기재하여야만 하는 것은 아니라고 할 것인데 피고가 위 보정서에 기재한 내용에 의하면 심판청구의 원인을 특정하기에 충분하다고 할 것이므로 이 점에 관한 원고들의 주장은 이유 없다(특허법원 1998. 6. 25. 선고 98허1259 판결).

제4편

심판관, 제척, 기피, 면담 등

- 제1장 심판의 주체
- 제2장 심판관의 제척 및 기피
- 제3장 회피
- 제4장 심판관 면담
- 제5장 심판사건 설명회
- 제6장 외부전문가 심판자문



제4편 심판관, 제척, 기피, 면담 등

제1장 심판의 주체

심판을 담당하는 기관으로는 특허심판원장, 심판합의체, 심판장, 심판관 등이 있다.

1. 특허심판원장

특허심판원장은 심판관의 자격이 있는 자로 한다(특시령§8④). 심판원장은 특허청장의 명을 받아 심판행정사무를 총괄하며, 특히 중요하다고 인정되는 사건에 대하여는 심판원장 스스로 심판장이 될 수 있다. 또한, 심판원장은 합의체의 일원으로서 심판관과 심판장을 지정하고, 심판장 및 합의체 심판관 전원에게 설명할 심판관 즉, 주심심판관을 지정하여야 한다.

심판원장은 서류의 수신처가 되며, 심판관 등의 지정, 보정명령, 통지, 송부, 송달 및 결정을 행한다.

가. 서류의 수신처

심판을 청구하는 자는 심판청구서를 심판원장에게 제출하여야 한다. 심판관의 제척 또는 기피신청, 심판청구 전의 증거보전신청도 심판원장에게 해야 한다. 다만, 이미 심판이 계속 중인 경우에 증거보전신청은 그 사건의 심판장에게 한다.

나. 심판관 등의 지정

심판원장은 각 심판사건에 대해서 합의체를 구성하는 심판관을 지정해야 한다. 다만, 심사전치에 해당하는 경우 즉 특허 거절결정에 대한 심판을 청구하고 그날부터 30일 이내에 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면에 대해서 보정이 있는 경우에는 심판관을 지정하기 전에 이를 특허청장에게 통지하고, 특허청장은 그 청구를 심사관에게 다시 심사하게 한다.

※ 심사전치는 2009. 6. 30. 이전 특허출원, 2006. 10. 1 ~ 2009. 6. 30. 실용신안등록출원, 2009. 6. 30. 이전 디자인등록출원에 적용된다.

심판원장은 지정된 심판관 중 심판에 관여함에 있어서 장애사유가 있는 경우에는 다른 심판관으로 변경하여야 한다. 여기서 장애사유라 함은 심판관의 제척, 기피 및 심판관 본인에 의한 회피의 경우를 말한다.

다. 보정명령

심사전치의 대상이 되는 심판사건에 대해서는 바로 심판관을 지정하지 않으므로, 심판원장이 방식심사를 한다. 따라서 특허에 관한 절차가 행위능력 또는 대리권의 범위에 관한 규정에 위반된 경우 및 심판청구서의 방식상의 불비가 있거나 수수료를 납부하지 아니한 경우에는 심판원장이 보정을 명하고, 청구인이 이에 응하지 않으면 심판청구에 관한 절차를 무효로 할 수 있다(특§46, 특§16).

라. 통지, 송부, 송달 및 결정

심판원장은 심판청구서를 접수하면 심판번호를 부여하고 그 번호를 당사자에게 통지한다(심판사무취급규정§9①). 심판원장은 심판사건에 대해서 심판관을 지정하거나 또는 변경을 한 경우에 그 사실을 당사자에게 통지하여야 한다(특시칙§58②).

< 심판원장의 직무와 권한 >

심판원은 심판제도에 관한 사항, 특허·실용신안에 관한 취소신청, 특허·실용신안·디자인 및 상표에 관한 심판과 재심 및 이에 관한 조사·연구에 관한 사무를 관장한다(특§132의16, 직제§20).

심판원장은 심판관 자격이 있는 고위공무원단에 속하는 일반직공무원으로 보하며 특허청장의 명을 받아 심판행정사무를 총괄함과 동시에 특허 중요하다고 인정되는 사건에 대하여는 스스로 특§145에 의한 심판장이 될 수 있다(특시령§8④, 직제§21②④).

심판원장이 사고가 있을 때에는 직제§22②에서 정한 심판장 중 선임자가 그 직무를 대행할 수 있다.

특허법상 심판원장의 직무와 권한은 다음과 같다.

가. 특허심판행정 운영전반에 관하여 특허청장으로부터 독립된 기관장으로서의 역할 수행(특§132의16, 특§136⑫, 특§140①, 특§144①, 구특§173①, 구특§175②)

나. 특허에 관한 절차를 밟을 기간, 즉 지정기간 연장승인(특§15②)

다. 절차의 보정명령(위임장 불비, 방식위반, 수수료 불납)(특§46)

라. 절차의 무효처분 및 무효처분의 취소(특§16①②)

마. 각종 심판청구서 접수(특§140, 특§140의2)

바. 심판번호통지

- 사. 합의체를 구성할 심판관 및 심판장 지정(특§143①, 특§144①, 특§145①)
- 아. 심판관지정 또는 변경통지(특시칙§58②)
- 자. 제척·기피의 소명서 접수(특§151)
- 차. 심판관의 제척·기피 대상 확인(특§144②, 특§148, 특§150)
- 카. 심판관의 회피허가(특§153의2)
- 타. 증거조사 및 증거보전 신청서 접수(특§157③)
- 파. 증거보전 관여 심판관 지정(특§157④)
- 하. 심판비용액 결정(특§165⑤)
- 거. 심사전치 의뢰(구특§173①)
- 너. 심판에 관한 증명, 서류의 등·초본 교부, 서류의 열람·복사(특§216①②)
- 더. 서류의 송달, 공시송달, 재외자에 대한 송달(특§220)
- 러. 소제기통지서, 재판서 정본 수령(특§188①②)
- 머. 5인합의체 대상 사건 합의·주재(심판사무취급규정§28)
- 버. 심결취소소송관련 법원과 검찰청에 관한 사무
- 서. 침해소송에 관한 법원과의 관련사무(특§164③④)
- 어. 예고등록, 확정등록 의뢰

2. 심판합의체

심판원장에 의하여 각 심판사건의 합의체를 구성하는 심판관이 지정된다. 합의체는 3인 또는 5인의 심판관으로 구성되며, 합의는 과반수로 결정한다(특§146①②). 대개의 경우에는 3인의 심판합의체에 의하여 사건을 심리하게 되지만, 소정의 경우에는 5인의 심판합의체가 구성된다. 5인 심판합의체는 심판원장 또는 심판장과, 심판원장이 지정하는 심판장 또는 심판관 4인으로 구성되며, 합의체심판장은 심판원장 또는 심판장이, 주심심판관은 원칙적으로 해당 사건의 주심심판관으로 지정된 자가 된다(심판사무취급규정§28②).

3. 심판장

심판장은 심판사건에 관한 사무를 총괄한다. 심판장은 보정명령 및 결정각하, 통지, 송달 등의 업무를

수행한다. 심판장이 될 수 있는 자에 대해서는 특시령§8③과 직제§22②에 규정되어 있다.

※ 특시령§8③ 심판장이 될 수 있는 사람은 특허청 또는 그 소속기관의 4급이상의 일반직 국가공무원 또는 고위공무원단에 속하는 일반직공무원으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람으로 한다. 다만, 「국가공무원법」 제28조의4제1항에 따른 개방형 직위로 지정된 심판장으로 임용될 수 있는 사람은 같은 조 제2항에 따라 설정된 직무수행요건을 갖춘 사람으로 하고, 같은 법 제28조의5제1항에 따른 공모 직위로 지정된 심판장으로 임용될 수 있는 사람은 같은 조 제2항에 따라 설정된 직무수행요건을 갖춘 사람으로 한다.

1. 특허심판원에서 2년 이상 심판관으로 재직한 사람
2. 제2항에 따른 심판관의 자격을 갖춘 사람으로서 3년 이상 특허청 또는 그 소속기관에서 심사 또는 심판사무에 종사한 사람

※ 직제§22② 심판장 중 11명은 고위공무원단에 속하는 일반직공무원으로, 40명은 3급 또는 4급으로 보한다.

가. 보정명령 및 각하결정(특§141②)

심판청구에 관한 절차가 방식에 위반한 경우에 심판장은 상당한 기간을 정하여 보정을 명하여야 하며, 지정기간 내에 보정을 하지 아니한 경우에는 결정으로 심판청구서를 각하하여야 한다.

나. 통지 및 송달

중단 또는 중지된 심판, 재심절차를 수계해야 하는 자가 수계를 하지 아니하면 직권으로 수계를 명하고(특§22⑤, 별지 3-10 서식), 지정된 기간 내에 수계가 없으면, 수계기간이 끝나는 날의 다음 날 수계가 있는 것으로 보고 심판장은 수계사실을 당사자에게 통지한다.

특허(등록)무효심판 및 정정무효심판 등의 청구가 있는 경우에는 심판청구서 부분을 피청구인에게 송달하고 상당한 기간을 지정하여 답변서를 제출할 기회를 부여하여야 하며, 심판청구의 취지를 해당 특허권에 관한 전용실시권자 그 밖에 그 특허에 관하여 등록된 권리를 가지는 자에게도 통지하여야 한다(특§133④, 특§137②).

다. 심판절차를 원활히 진행하기 위한 절차

심판절차를 수행함에 있어서 원활하지 못한 상황이 발생하는 경우가 있으며, 그것을 그대로 방치하면 이후의 절차를 진행할 수 없는 경우가 있다. 그러한 경우에 심판장은 절차의 진행을 촉진하기

위해 다음과 같은 조치를 취할 수 있다.

- ① 소제기 부가기간 지정(특§186⑤) 및 지정기간의 연장(심판사무취급규정§22), 기일의 변경
- ② 대리인의 선임 또는 교체명령(특§10)
- ③ 승계인에 대한 절차속행규정(특§19, 별지 4-20 서식)
- ④ 심판절차 중지 또는 절차중지취소의 통지(특§23④)

※ 당사자(대리인) 또는 참가인이 절차를 수행하지 않고, 또한 구술심리에서 당사자(대리인) 또는 참가인이 참석하지 않더라도 심판절차를 진행할 수 있다.

4. 심판관

심판관은 법률이 정한 요건을 만족하는 자이어야 하며 심판원장의 지정에 의해서 심판한다. 심판관이 될 수 있는 자에 대해서는 특시령§8②과 직제§22②에 규정되어 있다.

※ 특시령§8② 심판관이 될 수 있는 사람은 특허청 또는 그 소속기관의 4급 이상의 일반직 국가공무원 또는 고위공무원단에 속하는 일반직공무원 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람으로서 국제지식재산연수원에서 소정의 심판관 연수과정을 수료한 사람으로 한다. 다만, 「국가공무원법」 제28조의4제1항에 따른 개방형 직위로 지정된 심판관으로 임용될 수 있는 사람은 같은 조 제2항에 따라 설정된 직무수행요건을 갖춘 사람으로 하고, 같은 법 제28조의5제1항에 따른 공모 직위로 지정된 심판관으로 임용될 수 있는 사람은 같은 조 제2항에 따라 설정된 직무수행요건을 갖춘 사람으로 한다.

1. 특허청에서 2년 이상 심사관으로 재직한 사람
2. 특허청에서 심사관으로 재직한 기간과 5급 이상의 일반직국가공무원 또는 고위공무원단에 속하는 일반직공무원으로서 특허심판원에서 심판업무에 직접 종사한 기간 및 특허법원에서 기술심리관으로 재직한 기간을 통산하여 2년 이상인 사람

※ 직제§22② 심판관은 4급 또는 5급으로 보한다.

< 심판장 및 심판관의 직무와 권한 >

심판장 및 심판관은 다음 사항을 분장한다.

가. 특허·실용신안·디자인 및 상표에 관한 심판

- ① 심판청구서 보정명령 및 청구서 각하결정
- ② 거절결정불복심판에 있어서의 보정각하결정(상표, 디자인)
- ③ 심판절차기간의 지정 및 지정기간연장 승인
- ④ 심판관 제척, 기피 신청시 그 결정

- ⑤ 심리, 심결의 분리·병합결정
- ⑥ 신청 또는 직권에 의한 서면심리·구술심리 결정
- ⑦ 구술심리시 기일지정 및 지정기일 변경
- ⑧ 증거조사·증거보전 신청서 접수 및 그 결정
- ⑨ 심판참가의 허부 결정
- ⑩ 심판절차의 수계여부, 속행여부 결정
- ⑪ 심판절차의 중지여부 결정 및 결정의 취소
- ⑫ 우선(신속)심판신청의 허부결정
- ⑬ 정정심판에 있어 청구공고결정 및 요건불비시 의견서 제출 기회 부여
- ⑭ 심리종결예정시기 통지
- ⑮ 심리의 종결 결정 및 통지 후 신청 또는 직권에 의한 심리재개 결정
- ⑯ 청구의 각하, 기각, 인용의 심결
- ⑰ 기타 심판관련 업무

나. 특허·실용신안에 관한 취소신청

- ① 특허취소신청서 보정명령 및 신청서 각하결정
- ② 특허취소신청절차 기간의 지정 및 지정기간 연장승인
- ③ 심판관 제척, 기피 신청시 그 결정
- ④ 심리, 결정의 분리·병합결정
- ⑤ 증거조사·증거보전에 관한 결정
- ⑥ 특허취소신청참가의 허부 결정
- ⑦ 특허취소신청절차의 수계여부, 속행여부 결정
- ⑧ 특허취소신청절차의 중지여부 결정 및 결정의 취소
- ⑨ 특허취소신청의 각하, 기각, 취소의 결정
- ⑩ 기타 특허취소신청관련 업무

다. 법원에 대한 소송수행 업무

라. 특허취소신청·심판·소송에 관한 조사 및 연구

상기의 사무를 추진하기 위한 심판장 및 심판관의 직무는 아래와 같다.

가. 심판장

- ① 심판부 심판업무 총괄
- ② 심판관 3인 합의체 합의 주재
- ③ 심판관 5인 합의체 합의 주재·참여
- ④ 심판부 배당사건에 대한 구술심리 진행

- ⑤ 심판관 5인 합의체 사건 등 배당사건 심결문(안) 작성
- ⑥ 심판관에 대한 사건 배당
- ⑦ 심판관의 심판처리상황 점검·지도
- ⑧ 심판관 작성 심결문(안) 검토·보완
- ⑨ 심판부 배당사건의 송무 총괄
- ⑩ 관례조사·연구

나. 심판관

- ① 심판관 3인 합의체 합의 참여
- ② 심판관 5인 합의체 합의 참여
- ③ 심판관 3인 합의체 합의 시 배당사건 보고
- ④ 배당사건 심결문(안) 작성
- ⑤ 관례조사·연구

제2장 심판관의 제척 및 기피

제1절 개요

심판의 공정성을 유지하기 위하여 심판관이 담당하는 구체적인 사건과 인적·물적으로 특수한 관계가 있는 경우에 그 사건의 직무집행에서 배제되는 제도를 심판관의 제척·기피·회피라 한다.

심판원장은 각 심판사건에 대하여 심판관을 지정하도록 규정하고 있으며(특§144①, 실§33, 디§131①, 상§130①) 심판관 중 심판에 관여하는데 지장이 있을 때에는 다른 심판관으로 하여금 이를 행하게 할 수 있도록 규정하고 있는 바(특§144②) 심판의 공정을 기하기 위하여 심판관이 구체적인 사건과 특수한 관계가 있을 때에는 그 사건에 관하여 직무집행을 하지 못하도록 하는 것이 필요하다(특§148 내지 §153, 실§33, 디§135 내지 §141, 상§134 내지 §139).

제척은 일정한 원인에 의하여 법률상 당연히 직무의 집행에서 제외되는 것이며, 기피는 심판의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있어 당사자 등으로부터 그 직무집행의 배제신청이 있는 경우에 결정에 의하여 직무집행에서 제외되는 것이다. 제척, 기피 이외에 심판관이 자진하여 직무집행에서 사퇴하는 회피라는 제도도 두고 있다.

심판관은 법정의 사유에 해당하는 경우에 제척되며, 심판의 공정을 해할 만한 사정이 있어 기피의 결정이 있으면 기피된다.

제척 또는 기피의 신청이 있는 경우에 심판원장은 그 신청에 관련된 심판관 이외의 심판관을 지정하여 그 사건을 처리하게 한다.

제2절 제척

1. 제척원인

제척원인으로서 특§148에는 다음과 같은 경우가 규정되어 있다.

- ① 심판관 또는 그 배우자 및 그 배우자이었던 자가 사건의 당사자, 참가인 또는 특허취소신청인인 경우
- ② 심판관이 사건의 당사자, 참가인 또는 특허취소신청인의 친족이거나 친족이었던 경우
- ③ 심판관이 사건의 당사자, 참가인 또는 특허취소신청인의 법정대리인이거나 법정대리인이었던 경우

- ④ 심판관이 사건에 대한 증인·감정인이거나 감정인이었던 경우
- ⑤ 심판관이 사건의 당사자, 참가인 또는 특허취소신청인의 대리인이거나 대리인이었던 경우
- ⑥ 심판관이 사건에 대하여 심사관 또는 심판관으로서 특허여부결정 또는 심결에 관여한 경우
- ⑦ 심판관이 사건에 관하여 직접 이해관계를 가진 경우

여기에서 직접 이해관계라 함은 법률상의 이해관계를 말하는 것이며 경제상의 이해관계를 포함하지 아니한다. 법률상의 이해관계에는 다음과 같은 예를 들 수 있다.

- 심판관이 사건의 다툼의 대상이 되어 있는 권리의 질권자일 때
- 심판관이 사건의 다툼의 대상이 되어 있는 권리의 실시권자일 때
- 심판관이 사건의 다툼의 대상이 되어 있는 권리의 물상보증인일 때

※ 상기 제척원인 중 ⑥의 대표적인 경우는 등록/거절결정처분을 내린 심사관이 무효/거절결정불복심판의 심판관으로 관여하는 경우 및 원심결의 심판관이 원심결의 취소확정판결에 따른 심판에 다시 관여하는 경우 등을 들 수 있다.

거절결정불복심판을 담당한 심판관은 무효심판에서 제척 대상이고, 정정심판을 담당한 심판관은 정정무효심판에서 제척 대상임, 하지만 존속기간연장등록거절결정불복심판 담당한 경우, 존속기간 연장등록무효심판은 제척이지만, 다른 심판은 제척 아님 원심결의 심판관이 취소확정판결에 따른 심판에 다시 관여하는 경우는 민소법을 참고하여 제척하여야 한다.

민소법 제436조(파기환송, 이송) ①상고법원은 상고에 정당한 이유가 있다고 인정할 때에는 원심판결을 파기하고 사건을 원심법원에 환송하거나, 동등한 다른 법원에 이송하여야 한다.
 ②사건을 환송받거나 이송받은 법원은 다시 변론을 거쳐 재판하여야 한다. 이 경우에는 상고법원이 파기의 이유로 삼은 사실상 및 법률상 판단에 기속된다.
 ③원심판결에 관여한 판사는 제2항의 재판에 관여하지 못한다.

2. 제척의 신청(특§149)

제척의 원인이 있음에도 불구하고 심판관이 사건에 관여할 때에는 당사자 등은 제척신청을 할 수 있다.

가. 신청인

제척신청을 할 수 있는 자는 당사자 또는 참가인이다(특§149).

나. 신청의 방식(특§151)

심판사건, 제척하고자 하는 심판관의 성명 및 제척원인(특§148의 해당 호를 표시한다)을 명백히 하여 서면 또는 구술로 신청한다. 다만, 구술에 의한 신청이 인정되는 것은 구술심리의 경우에 한한다(특§151①).

다. 신청의 시기

제척신청은 심결시까지 할 수 있다.

심결에서 확정까지의 사이에는 상급심의 청구 또는 소의 원인으로 할 수 있고, 심결 확정 또는 특허취소결정 확정 후에는 재심의 사유로 할 수 있다(특§178, 민소§451).

3. 제척신청의 효과

제척신청이 있는 때에는 제척심판의 결정이 있을 때까지 심판절차를 중지하여야 한다. 다만 긴급을 요하는 때에는 그러하지 아니하다(특§153, 실§33, 디§140, 상§139). 긴급을 요하는 때를 예시하면 다음과 같다.

- ① 증인을 긴급히 신문하지 아니하면 외국으로 출국한다든가 사망할 우려가 있는 때
- ② 긴급히 검증을 하지 아니하면 목적물이 변화, 소멸하는 때

4. 제척심판의 절차

- ① 당사자로부터 서면 또는 구술심리 중에 구술로서 제척의 신청이 있는 때에는 심판정책과는 절차에 따라 사건번호를 부여하고 심판기록을 작성한다. 사건번호는 “0000제척(당)00, 0000제척(원)00”와 같이 부여한다.
- ② 제척신청이 있으면 신청서가 수리되어 이를 담당할 심판관이 지정되기 전에 그 심판사건의 절차를 중지하고 이를 당사자에게 통지한다. 또한 제척신청을 결정하기 위하여 심판원장은 심판 합의체를 구성한다. 이 경우, 제척신청을 받은 심판관은 이 합의체에 관여할 수 없다. 다만, 의견은 진술할 수 있다(특§152②, 실§33, 디§139의②, 상§138②).

※ 구술심리 또는 증거조사 중에 제척신청이 있는 때의 조치

구술심리 중에 구술에 의한 제척신청이 있는 경우, 심판장은 구술심리조서에 제척신청이 있었다는 사실의 기재를 심판사무관에게 지시하고 또한 그 신청에 대한 결정이 있을 때까지 심

판결차를 중지한다는 뜻을 선언한다. 제척신청이 구술로 된 때에는 그에 관한 심판장의 심리에 관한 지휘내용을 특히 정확하고 상세하게 기록하고 3일 이내에 소명서가 제출되어 제척심판이 성립하는 경우에는 바로 해당사건에 심판이력으로 생성시킨다.

- ③ 제척의 원인은 신청한 날로부터 3일 이내에 이를 소명하여야 한다(특§151②). 이와 같은 소명기간 제한규정(특§151②)은 훈시규정이라 할 것이므로 소명기간 내에 소명이 없다고 하여 신청을 각하할 것이 아니라 제척신청에 대한 결정(특§152)이 있기 전까지 소명하는 경우 신청에 대한 심판을 하여 결정을 하여야 한다.

※ 소명이란 증명보다 낮은 정도의 개연성, 즉 심판관이 일응 확실할 것이라고 추측을 얻은 상태 또는 그와 같은 상태에 이르도록 증거를 제출하는 당사자의 노력을 말한다.

- ④ 서면 또는 구술로서 제척신청과 동시에 소명된 원인으로 보아, 그 신청이 명백한 제척신청권의 남용이라고 판단할 수 있는 경우에는 그 신청이 있는 후, 기타의 소명사항이 신청되지 않은 것을 확인하고 나서, 곧 합의에 들어가 그 신청은 신청권의 남용이라는 취지로 각하하는 결정을 할 수 있을 것이다.
- ⑤ 제척신청에 의하여 본안 심판절차가 중지되므로, 제척신청에 대한 심판은 가능한 한 빨리 심리하고 결정하여야 한다.
- ⑥ 제척신청에 대한 결정은 서면으로 하여야 하며 그 이유를 붙여야 한다. 이 결정에 대하여는 불복할 수 없다(특§152③④, 실§33, 디§139의③④, 상§138③④). 이 결정은 즉시 확정된다.
- ⑦ 제척신청에 대한 결정이 있는 때에는 심판정책과는 바로 해당사건에 심판이력으로 생성시키고 해당사건의 심판장(주심심판관)에게 회부한다.
- ⑧ 제척신청에 대한 심판사건의 심판관에 대하여 다시 제척신청이 된 경우도 심판절차상 다른 점은 없다.

5. 제척심판의 결정효과

긴급을 요하는 경우를 제외하고는 제척원인이 있는 심판관은 법률상 당연히 해당 심판사건에 대하여 일체의 직무집행을 할 수 없다(특§153). 해당 심판관이나 당사자 등이 제척원인을 알고 있는지의 여부에 관계없이 그 효과가 발생한다.

심판의 결과, 제척원인이 있는 심판관이 관여한 심리는 절차상 무효로 되어야 하는 것이므로, 심결 전이라면 다시 심리하지 않으면 안 된다. 또 심결이 되고 그 심결에 대하여 특허법원에 소를 제기한 후에는 특허법원에서 원심결을 취소하게 될 것이다. 또 심결이 확정된 때에는 재심의 이유로 된다(특§178, 실§33, 디§158, 상§157, 민소§451). 다만, 제척신청이 있고 이에 대한 결정이 있는 때에는 이를 이유로 하여 불복신청을 할 수 없으며(특§152④, 실§33, 디§139의④, 상§138④), 또한 이를 이유로 특허법원에 취소의 소를 제기하거나 또는 재심을 청구할 수 없다.

심판원장은 심판관의 제척사건을 처리할 심판관에는 신청을 당한 심판관 이외의 심판관을 지정한다.

【참 고】

민사소송법상 긴급을 요하는 소송행위가 이루어진 후에, 제척(또는 기피)의 신청을 이유가 있는 것으로 하는 재판이 있는 경우에 그 행위의 효력이 어떻게 되는지에 대하여 항상 무효로 한다는 설, 항상 유효로 한다는 설, 절충적으로 제척의 경우에는 무효이지만 기피의 경우에는 유효한 것으로 한다는 설이 있다.

만약, 상기 제척(또는 기피)의 신청이 기각 또는 각하결정으로 확정된 경우, 판례는 위법성이 치유된다고 적극적으로 보고 있다. 이는 당사자의 소송상의 이익을 해치지 않는 범위 내에서 위법성이 치유된다고 보는 절충적 견해이다.

6. 제척의 결정서식

제척의 신청사건은 심판에 의하여 결정한다(특§152①, 실§33, 디§139의①, 상§138①, 특시칙§67, 실시칙§17, 디시칙§83, 상시칙§82).

결정문에는 다음 사항을 기재한다.

- ① 심판번호
- ② 당사자·참가인(또는 참가신청인)의 성명 및 주소(법인의 경우에는 그 명칭·영업소)
- ③ 당사자·참가인(또는 참가신청인)의 대리인이 있는 경우에는 각각 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소

- ④ 심판사건의 표시
- ⑤ 결정의 주문 및 이유
- ⑥ 결정연월일

제척을 신청한 날로부터 3일 이내(특§151②)에 소명이 없는 경우의 각하결정 기재례는 다음과 같다.

【기재례】

0000당0000 심판 사건에 관하여 제척신청인은 20 . . 에 심판관 ○○○에 대한 제척신청을 하였으나 현재까지 제척원인의 소명이 없다.

특허법 제151조 제2항에 의하면 제척원인은 신청한 날로부터 3일 이내에 이를 소명하여야 하므로 이 사건 제척신청은 부적법한 것이다. 따라서 주문과 같이 결정한다

7. 판례

- 법관의 제척원인이 되는 전심판여는 최종변론과 판결의 합의에 관여하거나 종국판결과 더불어 상급심의 판단을 받는 중간적인 재판에 관여함을 말하는 것이고 최종변론 전의 변론이나 증거조사 또는 기일지정과 같은 소송지휘상의 재판 등에 관여한 경우는 포함되지 않는다(대법원 1997. 6. 13. 선고 96다56115 판결).
- 제1차 항고심판관으로 심결에 관여한 심판관은 다시 원심결(환송사건의 심결)에 관여할 수 없다(대법원 1970. 9. 17. 선고 68후28 판결).
- 구특허법 제118조에 의하여 준용되는 같은법 제99조 제6호에 의하면 심판관이 사건에 대하여 심사관, 심판관 또는 판사로서 사정, 심결 또는 판결에 관여한 때에는 심판 관여로부터 제척된다고 규정되어 있고 여기에서 「사정에 관여한 때」 라고 함은 심사관으로서 직접 사정을 담당하였을 경우를 말하는 것인 바, 일건기록에 의하면 원심의 항고심판에 관여한 심판관 000는 그 전심인 거절사정 자체에 관여한 것이 아니라 구특허법 제74조의 규정에 의거하여 본원특허에 대한 거절사정을 하기전에 출원인으로 하여금 의견서 제출의 기회를 주기 위하여 그 거절이유를 명시한 거절이유의 통지 즉 거절의 예고통지를 하는데 관여하였을 뿐이고, 그 후에 의견서를 제출받아 이를 검토한 후 출원인의 의견을 이유없다고 판단하여 1976.4.19.자로 그 거절사정을 한 것을 심사관 △△△임을 알 수 있으므로 원심의 심판에 관여한 심판관 000는 그 전심의 거절사정에 관여한

사람이 아니라고 할 것이다. 논지도 이유 없다(대법원 1980. 9.30. 선고 78후3 판결).

- 본조에 의하여 실용신안에 준용되는 특허법 제81조는 심사관의 제척에 관하여 동법 제107조의 심판관의 제척에 관한 규정을 준용하도록 규정하고 있으므로 심사관이 사건에 대하여 심사관, 심판관 또는 판사로서 사정, 심결 또는 판결에 관여한 때에는 심사의 사정에 관여할 수 없다 할 것이니, 파기환송전의 제1차 거절사정에 관여한 심사관이 환송 후의 제2차 거절사정에 다시 관여함은 제척사유 있는 심사관의 관여로서 위법하다(대법원 1982. 6. 22. 선고 81후30 판결).
- 특허법 제126조에 의해 항고심판에 준용되는 같은 법 제107조 제6호의 심판관이 사건에 대하여 심사관으로서 사정에 관여한 때라 함은 심사관으로서 직접 사정을 담당하였을 경우를 말한다(대법원 1988. 2. 23. 선고 83후38 판결).
- 특허심판관의 제척사유를 규정한 개정 전의 특허법(1990. 1. 13 법률 제4207호로 개정되기 전의 것) 제107조 제6호 소정의 심판관이 사건에 대하여 심사관, 심판관 또는 판사로서 사정, 심결 또는 판결에 관여한 때의 사건이라 함은 현재 계속 중인 해당 사건을 가리킨다(대법원 1992. 3. 31. 선고 91후1632 판결).
- 특허법 제148조 제6호는 심판관이 사건에 대하여 심사관 또는 심판관으로서 사정 또는 심결에 관여한 경우에는 심판 관여로부터 제척된다고 규정하고 있는 바, 위 규정에서 사건이라 함은 동일사건을 의미한다 할 것이다. 따라서, 특허에 대한 무효심판과 같은 특허에 대한 정정심판은 서로 동일사건이라 할 수 없으므로 정정심판에 관여한 심판관이 같은 특허에 대한 무효심판에 관여하였다 하더라도 특허법 제148조 제6호의 심판관 제척사유에 해당한다고 할 수 없다(특허법원 1998. 9. 3. 선고 98허1822 판결).
- 위 인정사실에 의하면 심판관 ○○○은 이건 고안에 대한 심사를 하여 등록사정을 하였으므로 이건 심판에 관여할 수 없음에도 불구하고 이건 심판에 심판관으로서 관여하여 심결을 하였다 할 것이어서 이건 심결은 심판관의 제척에 관한 규정을 위반하여 그 자체로 위법함이 명백하다(특허법원 1998. 8. 27. 선고 98허3484, 98허4869 판결).
- 특허심판원은 98원1945호로 심리하여 1998. 12. 28. ‘원사정을 취소하고 본건을 심사국에 환송한다’라는 심결을 하였고 1999. 2. 3. 에는 이 사건 등록의장이 등록된 사실, 98원1945호 사건에 관여한 심판관은 김00, 정00, 이00 이었고, 이후 이 사건 등록무효심판의 심결에 관여한 심판관은 홍00, 이00, 진00 이었는데 소외 이00은 이 사건 등록무효심판의 심결에서 주심 심판관이었던 사실이 인정되므로, 이 사건 심결 이전에 이 사건 등록의장의 거절사정불복심판에 관여함으로써 위 특허법 규정에 따라 직무집행에서 제척되어야 할 위 이00이 이 사건 심결에 관여한 것은 위법하다 할 것이다(특허법원 2000. 8. 17. 선고 2000허3463 판결).

- 이 사건과 같이 단지 심사관이 상급 지휘자인 심사담당관이 심사업무의 원활하고 올바른 진행을 위하여 심사관에 대한 지휘·감독차원에서 특허사정서에 결재하는 행위는 포함되지 않는다 할 것이므로, 이 사건 심결이 심판관 제척사유에 해당하는 심판관의 관여에 의해 이루어진 것이어서 위법하다는 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다(특허법원 2005. 7. 8. 선고 2004허5894 판결).
- 이 사건 정정무효심판에 대한 심결 이전에 이 사건 등록특허의 정정심판에 관여함으로써 특허법 제148조 제6호의 규정에 따라 직무집행에서 제척되어야 할 심판관 김00가 이 사건 심결에 관여한 것은 위법하다(특허법원 2010. 5. 7. 선고 2009허7680 판결)

제3절 기피

1. 기피원인(특§150)

기피원인은 심판관에게 심판의 공정성을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우이다. 심판의 공정성을 기대하기 어려운 사정이 있는 때라 함은 건전한 상식을 가진 보통인의 판단에 비추어 재판관과 사건과의 관계로 보아 불공정한 심판을 하거나 앓을까 하는 염려를 당사자에게 일으킬 수 있을 것이라고 생각되는 객관적인 사정이 있는 때를 말하고 단순히 불공정한 심판이 될지도 모른다고 하는 주관적인 의심을 갖는 사정을 의미하지는 않는다(헌재 2001. 7. 12. 2001헌사236). 구체적인 예는 다음과 같다.

- ① 심판관이 사건의 당사자와 친우일 때
- ② 심판관이 사건의 당사자와 원한관계에 있는 때
- ③ 심판관이 사건에 대하여 경제적으로 특별한 이해관계를 가지고 있을 때
- ④ 심판관이 사건에 대하여 사적인 감정서를 제출한 일이 있을 때
- ⑤ 심판관이 당사자와 내연 또는 약혼관계가 있을 때

2. 기피의 신청(특§151)

가. 신청인

기피의 신청을 할 수 있는 자는 당사자 또는 참가인이다(특§150).

나. 신청의 방식

심판사건, 기피하고자 하는 심판관 성명 및 기피원인을 명백히 하여 서면 또는 구술로 신청한다. 다만, 구술에 의한 신청이 인정되는 것은 구술심리의 경우에 한한다(특§151①).

다. 신청의 시기

당사자 또는 참가인은 사건에 대하여 심판관에게 서면 또는 구두로 진술을 한 후에는 심판관을 기피할 수 없다. 다만, 기피의 원인이 있는 것을 알지 못한 때 또는 기피의 원인이 그 후에 발생한 때에는 서면 또는 구두로 진술을 한 후에도 기피의 신청을 할 수 있다(특§150②). 여기에서 진술이란 함은 구술심리에 의한 경우는 당사자 또는 참가인이 일정의 신청을 한 때는 아직 그 이유에 대하여 진술을 하지 아니하여도 진술이 있었던 것이라고 할 수 있다. 서면심리에 의한 경우는 답변서, 의견서 등의 제출이 있었을 때에는 진술이 있는 것이라 할 수 있다.

3. 기피신청의 효과

기피신청이 있는 때에는 기피심판의 결정이 있을 때까지 심판절차를 중지하여야 한다. 단, 긴급을 요하는 때에는 예외로 할 수 있다. 긴급을 요하는 때를 예시하면 다음과 같다.

- ① 증인을 긴급히 신문하지 아니하면 외국으로 출국한다든가 사망할 우려가 있는 때
- ② 긴급히 검증을 하지 아니하면 목적물이 변화, 소멸하는 때

4. 기피심판의 절차

- ① 당사자로부터 서면 또는 구술심리 중에 구술로서 기피의 신청이 있는 때에는 심판정책과는 절차에 의하여 심판기록을 작성한다. 심판번호는 0000기피(당)00호와 같이 부여한다.
- ② 기피신청이 있으면 그 심판사건의 절차를 중지하고 이를 통지한다. 또한 제척신청을 결정하기 위하여 심판원장은 심판합의체를 구성한다. 이 경우, 기피신청을 받은 심판관은 이 합의체에 관여할 수 없다. 다만, 의견은 진술할 수 있다(특§152②, 실§33, 디§139의②, 상§138②).
※ 구술심리 또는 증거조사 중 기피신청이 있을 때의 조치요령은 제척신청이 있을 때와 같다.
- ③ 기피의 원인은 신청한 날로부터 3일 이내에 이를 소명하여야 한다(특§151②). 이와 같은 소명기간 제한규정(특§151②)은 훈시규정이라 할 것이므로 소명기간 내에 소명이 없다고 하여 신청을 각하할 것이 아니라 기피신청에 대한 결정(특§152)이 있기 전까지 소명하는 경우 신청에 대한 심판을 하여 결정을 하여야 한다.

- ④ 서면 또는 구술로서 기피신청과 동시에 소명된 원인으로 보아, 그 신청이 명백한 기피신청권의 남용이라고 즉시 판단할 수 있는 경우에는 그 신청이 있는 후, 기타의 소명사항이 신청되지 않은 것을 확인하고 나서, 곧 합의에 들어가 그 신청은 신청권의 남용이라는 취지로 각하하는 결정을 할 수 있을 것이다.
- ⑤ 기피신청에 대한 심판은 가능한 한 빨리 심리하고 결정하여야 함은 제척의 경우와 같다.
- ⑥ 기피신청에 대한 결정은 서면으로 하여야 하며 그 이유를 붙여야 한다. 이 결정에 대하여는 불복할 수 없다(특§152③④, 실§33, 디§139의③④, 상§138③④). 이 결정은 즉시 확정된다.
- ⑦ 기피신청에 대한 결정이 있는 때에는 심판정책과는 바로 해당사건에 심판이력으로 생성시키고 해당사건의 심판장(주심심판관)에게 회부한다.
- ⑧ 기피신청에 대한 심판사건의 심판관에 대하여 다시 기피신청이 있는 때에도 심판절차상 다른 점은 없다.

5. 기피심판의 결정효과

기피심판에 의하여, 그 신청이 이유가 있다고 하는 결정이 있는 경우에는 그 심판관은 그 결정 후 직무집행으로부터 제외된다.

기피신청에 대하여 그 신청이 이유가 있다는 결정이 있는 경우에 그 원인이 제척원인(특§148)에 해당될 때에는 그 원인이 발생한 때 이후에 해당 심판관이 관여한 심판절차는 무효로 된다.

심판원장은 심판관의 기피사건을 처리할 심판관으로 신청을 당한 심판관 이외의 심판관을 지정한다.

6. 기피의 결정서식

기피의 신청사건은 심판에 의하여 결정한다(특§152①, 실§33, 디§139①, 상§138①, 특시칙§67, 실시칙§17, 디시칙§83, 상시칙§82). 결정문에는 다음 사항을 기재한다.

- ① 심판번호
- ② 당사자·참가인(또는 참가신청인)의 성명 및 주소(법인의 경우에는 그 명칭·영업소)
- ③ 당사자·참가인(또는 참가신청인)의 대리인이 있는 경우에는 각각 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소
- ④ 심판사건의 표시
- ⑤ 결정의 주문 및 이유
- ⑥ 결정연월일

7. 판례

- 여기서 심판의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있는 때라 함은 건전한 상식을 가진 보통인의 판단에 비추어 재판관과 사건과의 관계로 보아 불공정한 심판을 하거나 않을까 하는 염려를 당사자에게 일으킬 수 있을 것이라고 생각되는 객관적인 사정이 있는 때를 말하고 단순히 불공정한 심판이 될지도 모른다고 하는 주관적인 의심을 갖는 사정을 의미하지는 않는다. 그런데 재판관 甲이 이 사건 기피신청의 본안사건과 그 기초관계가 동일한 사건들에 관하여 재판장으로서 4차례에 걸쳐 기각 또는 각하결정을 하였다는 사정은 단지 신청인으로 하여금 불공정한 심판이 될지도 모른다는 주관적인 의심을 갖게 하는 사정이 될 수 있을지언정, 공정한 심판을 기대하기 어려운 객관적 사정에 해당된다고 할 수 없음이 명백하므로 재판관 甲에게는 이 사건 기피신청의 본안사건인 2001헌마375 불기소처분취소 사건에 관하여 기피의 원인이 있다고 할 수 없다(헌재 2001. 7. 12. 2001헌사 236))
- "재판의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있는 때"라 함은 당사자가 불공평한 재판이 될지도 모른다고 추측할 만한 주관적인 사정이 있는 때를 말하는 것이 아니고, 통상인의 판단으로서 법관과 사건과의 관계로 보아 불공정한 재판을 할 것이라는 의혹을 갖는 것이 합리적이라고 인정될 만한 객관적인 사정이 있는 때를 말하는 것이므로, 설사 **소송당사자 일방이 재판장의 변경에 따라 소송대리인을 교체** 하였다 하더라도 그와 같은 사유가 재판의 공정을 기대하기 어려운 객관적인 사정이 있는 때에 해당할 수 없다(대법원 1992. 12. 30 자 92마783 결정)
- 위 재판부가 피고들의 이 사건 건물에 대한 위 현장검증 및 감정신청을 받아들인 결과 감정인이 피고들의 관리소홀로 인하여 발생하였거나 확대된 하자부분을 고려하지 않았거나 **비용산출의 기초가 되는 자료로 시중에서 통용되는 가액을 적용하여 피고들이 처음 주장한 금액 이상으로 하자보수비용**

이 감정되었다고 하더라도 그러한 사정은 감정내용의 신빙성의 문제가 될 수는 있을지언정, 이에 더 나아가 위 재판장 이 피고들의 편에서 편파적으로 재판을 진행하여 재판의 공정성을 기대하기 어려운 객관적인 사정이 있는 때에 해당한다고는 할 수 없다.(서울고등법원 1995. 4. 17 자 95카116 결정)

- 법관기피제도는 법관에게 공정한 재판을 기대하기 어려운 사정이 있는 때에 당사자의 신청에 의하여 그 법관을 해당 사건에 관한 직무집행에서 배제함으로써 당사자로 하여금 공정한 재판을 받을 권리를 보장하는 제도이지만, 기피신청의 원인이 매우 추상적으로 규정되어 있어 법원의 소송진행 등에 대한 주관적인 불만이나 의혹에 지나지 않는 사유를 들어 재판의 공정성을 기대할 수 없는 사정이 있다고 주장하면서 기피신청을 하는 등 당사자의 소송지연책으로 악용됨으로써 법관의 독립성이 침해되고 신속한 재판의 진행에 장애를 초래할 위험도 내재하고 있는바, 민사소송법 제48조 단서에서 변론종결 후에 관여 법관에 대한 기피신청이 있는 때에는 소송절차를 정지하지 아니하고 종국판결을 선고할 수 있도록 한 취지는, 이미 변론이 종결되어 종국판결의 선고만이 남은 상태에서는 사안의 실체에 대한 구체적인 자료가 대부분 드러나 법원이 어느 쪽이든 내심의 심증을 형성하고 있을 터이어서 당사자가 법원의 심증방향을 추단하여 자신에게 불이익한 판결을 피해보고자 하는 의도로 기피신청에 이르는 등 기피제도를 악용할 가능성이 높고 그렇지 아니한 경우라도 이러한 기피신청은 너무 시기에 늦은 신청이어서 이로 인하여 반대당사자의 신속한 재판을 받을 권리를 지나치게 제약하고 법관의 독립성을 침해하는 결과가 초래되기 때문에 이를 방지하기 위한 것이다.

그러므로 변론종결 후에 기피신청이 있더라도 소송절차를 정지하지 아니하고 종국판결을 선고할 수 있도록 한 민사소송법 제48조 단서는 그 합리성을 충분히 인정할 수 있고, 거기에 법관기피제도의 본질적인 내용을 침해하여 당사자의 공정한 재판을 받을 권리를 침해하고 입법재량의 한계를 일탈하였다고 볼 사유가 있다고 할 수 없다.(대법원 2007. 6. 18 자 2007아9 결정)

제4절 제척·기피 신청사건의 심판서류의 처리

제척 또는 기피신청이 서면으로 된 때 또는 구술심리 중에 구두로 행하여졌을 때 심판정책과는 다음에 정한 바에 따라 신속히 심판기록을 작성하는 등의 절차를 밟는다.

- ① 제척 및 기피의 신청이 있을 때에는 심판원장은 즉시 심판의 절차중지를 명하고(별지 4-21 서식에 따른 심판당사자에게 심판절차중지통지), 신청의 결정을 위하여 심판합의체를 구성하며 이를 당사자 등에게 통지한다.
- ② 제척 또는 기피의 신청에 대하여 사건번호를 부여하고 심판관의 지정에 대하여 심판원장의 지시를 받는다. 사건번호는 0000당(기피)00호와 같이 바로 해당사건에 심판이력으로 생성시킨다.

- ③ 새로 구성된 합의체에서 제척·기피여부 결정은 서면으로 즉시 행하여야 하며 당사자 등에 통보하고 신청이 받아들여질 경우 심판원장은 해당 심판을 처리할 새로운 심판부를 구성한다.
(제척·기피신청 → 제척·기피 여부를 결정할 심판부 구성 → 제척·기피결정이 있는 경우, 해당심판을 처리할 새로운 심판부 구성)

제3장 회피

심판관의 회피라 함은 심판관이 스스로 제척 또는 기피 이유가 있다고 인정하여 자발적으로 직무 집행을 피하는 것을 말한다(특§153의2).

회피에 관한 규정은 2001. 2. 3. 특허법에 신설되었다. 회피의 경우에는 따로 심결을 요하지 않으며, 심판원장의 허가를 얻으면 된다.

당사자 등으로부터 제척 또는 기피의 신청이 있을 것을 사전에 방지하고 또한 심판의 공정성을 기하는 취지에서 필요하다고 인정될 경우에는 언제든지 회피의 신고를 심판관 스스로 하여야 할 것이다. 따라서 이 경우는 제척 및 기피의 원인은 물론 이에 준하는 원인으로 아래와 같은 때에 심판관은 심판원장에게 신고(별지 3-18 서식)하여 사건에 관여하지 말아야 할 것이다.

① 임용후 재직기간이 3년 미만인 심판관으로서 임용직전 5년 동안에 재직한 근무처와 관련된 사건을 심판하는 경우(심판사무취급규정 제27조⑨항 2호)

② 동일 심판부에서 근무했던 자가 심판관으로 퇴직하여 변리사로 활동한 지 2년이 경과되지 아니한 때 대리하는 사건(특허심판원 심판관 윤리강령 운영지침 제5조①항1호)

③ 동일부서에서 근무했던 자가 퇴직하여 변리사로 활동한 지 2년이 경과되지 아니한 때 대리하는 사건(특허심판원 심판관 윤리강령 운영지침 제5조①항2호)

심결시까지의 회피신고에 대하여 그 신고가 이유 있다고 인정되는 경우에 심판원장은 심판정책과 장에게 심판관의 지정변경을 지시한다.

제4장 심판관 면담

1. 제도 취지

심판관이 특허취소신청·심판에 관한 절차를 밟는 자 또는 그 대리인과 만나서(온라인 영상 또는 전화 포함) 면담하거나 접촉하여 심판절차의 투명성과 공정성을 보장하고, 심리의 촉진을 도모함을 목적으로 한다.

2. 면담의 신청 또는 요청

특허취소신청·심판에 관한 절차를 밟는 자 또는 그 대리인은 면담을 신청 할 수 있다. 면담을 하고자 하는 대리인 등은 심판관에게 전화, 팩시밀리, 정보통신망을 이용한 통신수단으로 면담을 신청하거나 면담신청서(심판사건 설명회 등 운영규정 별지 제1호 서식)를 작성하여 제출하여야 한다.

심판관은 아래의 경우에는 대리인 등에게 면담을 요청할 수 있다. 이 경우 심판관이 면담을 요청하고자 하는 경우에는 당사자(대리인이 있는 경우에는 그 대리인)와 먼저 전화통화를 하되 전화통화를 할 수 없거나 전화통화만으로 의사소통이 곤란한 경우에 면담을 요청하는 것으로 한다.

- ① 명세서 기타 심판서류(이하 “명세서 등”이라 한다)에 기재되어 있는 기술 또는 기재내용을 이해할 수 없는 경우
- ② 서류의 내용이 불명확하여 그 내용 파악 및 이해가 곤란한 경우
- ③ 청구의 이유와 명세서 등의 기재내용 모순으로 청구인의 주장을 이해하기 어려운 경우
- ④ 기타 심리를 촉진하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우

상기 면담의 요청은 전화, 팩시밀리 등 유·무선 통신수단 또는 별지 3-12 서식의 면담요청서에 의하여 이를 행한다. 이 경우 심판관은 면담일시·장소 및 기타 면담에 필요한 사항을 함께 통지하여야 한다(별지 3-12-1 서식).

3. 면담의 방법

면담은 대리인 등의 신청 또는 심판관의 요청에 의하여 지정된 일시·장소에서 행한다.

면담은 결정계 심판의 경우에는 심판관이 지정된 날로부터 심리종결 이전까지, 당사자계 심판의 경우에는 피청구인이 심판사건에 대한 답변서를 제출한 날로부터 심리종결 이전까지 행함을 원칙으로 한다. 다만, 심판관이 불가피하다고 인정하는 경우에는 이를 변경할 수 있다.

4. 면담 대상자

심판관과 면담할 수 있는 자는 아래의 경우와 같다.

- ① 해당 심판사건의 당사자(참가인, 취소신청인도 포함한다)
- ② 당사자의 대리인

당사자 또는 그 대리인은 면담을 효율적으로 수행하기 위하여 해당 기술의 발명자(고안자 등), 기타 사실 및 법률관계를 명확히 하기 위한 관계인을 심판장의 허락을 얻어 동반할 수 있다.

특허취소신청은 사건의 특성상 심판관은 취소신청인 일방과 면담하는 것이 바람직하다. 한편 심판관은 별도로 필요시 특허권자와는 기술설명회를 개최하는 것이 바람직하다.

5. 면담일시 등의 통지

심판관은 면담을 신청한 자에게 면담의 일시·장소 및 기타 면담에 필요한 사항을 통지하여야 한다. 통지는 전화, 팩시밀리 등 유·무선 통신수단 또는 별지 4호 서식의 면담통지서에 의하여 이를 행한다.

이 경우 심판관은 사안에 따라 당사자의 동의 후 면담의 방식을 변경(방문, 영상, 전화)하거나 필요하다면 설명회로 변경하여 통지할 수 있다.

만약, 부득이한 사정으로 개최일정을 변경하거나 취소해야 할 경우에는 면담을 신청한 자에게 이를 통지하여야 한다. 통지는 별지 제3-2호 서식의 구술심리기일변경통지서 또는 별지 제3-2-1호 서식의 구술심리기일취소통지서에 의하여 이를 행한다.

6. 면담기록서의 작성 및 교부

심판관은 면담을 종료한 후에 별지 제7호 서식의 면담기록서를 작성하여야 한다. 다만, 일당사자만 존재하는 결정계 사건 또는 온나라 영상회의시스템 또는 인터넷 전화기를 통한 그룹콜 방식으로 개최되는 사건의 경우에는 그러하지 아니하다

당사자계 사건의 면담기록서는 심판관과 대리인등과 심판사건 설명회 운영규정 제4조 제2항의 규정에 의하여 동반한 관계인이 함께 날인 또는 서명하여야 한다. 다만, 면담이 온나라 영상회의시스템 또는 인터넷 전화기를 통한 그룹콜 방식으로 개최되는 경우에는 그러하지 아니하다.

심판관은 면담기록서 원본을 심판정책과장에게 전자화를 의뢰하여야 하며, 심판정책과장은 해당 심판사건의 심판전자서류철 심판이력에 기록물로 등재하여야 한다. 다만, 특허넷 개통 이전에 서면으로 청구한 심판사건 중 전자화하지 아니한 심판사건의 경우에는 심판서류철에 함께 편철하여 이를 보관하여야 한다.

당사자계 심판의 경우 심판관이 심리의 촉진과 당사자간 공평성을 확보하기 위하여 필요하다고 인정하는 때에는 면담자의 일방 당사자에게 면담기록서 사본을 송부하여 의견을 듣거나 면담기록서를 열람하게 할 수 있다.

7. 면담결과의 활용

합의체는 면담결과를 심리에 반영하도록 한다.

제5장 심판사건 설명회

1. 제도 취지

심판관이 특허취소신청·심판에 관한 밝는 자 또는 그 대리인과 만나서(온라인 영상 또는 전화 포함) 기술·상표·디자인의 쟁점사항 등을 설명함으로써 심판절차의 투명성과 공정성을 보장하고, 심리의 촉진을 도모함을 목적으로 한다.

2. 심판사건 설명회(이하‘설명회’)의 신청 또는 요청

특허취소신청·심판에 관한 절차를 밝는 자 또는 그 대리인은 설명회를 신청할 수 있다. 설명회를 하고자 하는 대리인 등은 심판관에게 기술·상표·디자인설명회 개최 신청서(심판사건 설명회 등 운영규정 별지 제2호 서식)를 작성하여 제출하여야 한다.

한편, 심판관은 내용의 파악이 어렵거나 주된 쟁점사항이 모호한 사건 등에 대해서는 필요에 따라 직권으로 설명회를 요청할 수 있다.

3. 설명회의 방법

설명회는 특허심판원의 심판관 면담실에서 개최하는 것을 원칙으로 한다.

설명회는 신의성실의 원칙에 입각하여 진행하며, 이 경우 당사자계 사건은 심판의 공정성을 위하여 당사자 양방이 참석하도록 하며, 병합사건 및 그 밖에 심리의 효율적인 진행을 위하여 불가피한 경우를 제외하고는 심판사건별로 행함을 원칙으로 한다.

한편, 설명회의 개최 시기는 결정계 사건의 경우에는 심판관이 지정한 날부터 심리종결 이전까지, 당사자계 사건의 경우에는 피청구인이 심판사건에 대한 답변서를 제출한 날로부터 심리종결 이전까지로 한다. 다만, 심판관이 불가피하다고 인정하는 경우에는 변경할 수 있다.

4. 설명회 대상자

설명회에 참석할 수 있는 자는 아래의 경우와 같다.

- ① 해당 심판사건의 당사자(참가인도 포함한다)
- ② 당사자의 대리인

당사자 또는 그 대리인은 설명회를 효율적으로 수행하기 위하여 해당 기술의 발명자(고안자 등), 디자인의 창작자 등 기타 사실 및 법률관계를 명확히 하기 위한 관계인을 심판장의 허락을 얻어 동반할 수 있다.

특허취소신청은 사건의 특성상 특허권자와는 특허권자 일방만이 참석하는 설명회를 개최하고, 취소신청인과는 필요할 경우 면담으로 대신하는 것이 바람직하다.

5. 설명회 일시 등의 통지

심판관은 설명회로 개최하는 경우 설명회의 개최 일시·장소 및 기타 설명회에 필요한 사항을 통지하여야 한다. 통지는 별지 제5호 서식의 기술·상표·디자인설명회 개최 통지서에 의하여 이를 행한다.

이 경우 심판관은 사안에 따라 당사자의 동의 후 설명회의 방식을 변경(방문, 영상, 전화)하거나 필요하다면 면담으로 변경하여 통지할 수 있다.

심판관은 설명회 신청서를 인계받은 날 또는 답변서 제출기간 만료일 중 늦은 날부터 15일 이내에 설명회 개최 여부 등을 정하여 대리인 등에게 통지하여야 하지만, 위 기간에 개최여부 등을 결정할 수 없는 경우, 추후 결정할 것임을 통지하여야 한다. 통지는 별지 제6-1호 서식의 기술·상표·디자인설명회 보류통지서에 의하여 이를 행한다.

한편 심판관은 설명회 신청서 제출에도 불구하고 서면심리만으로 결정할 수 있다고 판단되면, 설명회를 개최하지 않을 수 있으며 이 경우 서면심리만으로 결정한다는 사실을 통지하여야 한다. 통지는 별지 제6호 서식의 서면심리통지서에 의하여 이를 행한다.

만약, 부득이한 사정으로 개최일정을 변경하거나 취소해야 할 경우에는 설명회를 신청한 자에게 이를 통지하여야 한다. 통지는 별지 제3-2호 서식의 구술심리기일변경통지서 또는 별지 제3-2-1호 서식의 구술심리기일취소통지서에 의하여 이를 행한다.

6. 설명회기록서의 작성 및 교부

심판관은 설명회를 종료한 후에 별지 제7-1호 서식의 기술·상표·디자인설명회기록서(이하 '설명회기록서')를 작성하여야 한다. 다만, 일당사자만 존재하는 결정계 사건 또는 온나라 영상회의시스템 또는 인터넷 전화기를 통한 그룹콜 방식으로 개최되는 사건의 경우에는 그러하지 아니하다.

당사자계 사건의 설명회기록서는 심판관과 대리인등과 심판사건 설명회 운영규정 제4조제2항의 규정에 의하여 동반한 관계인이 함께 날인 또는 서명하여야 한다. 다만, 설명회가 온나라 영상회의시스템 또는 인터넷 전화기를 통한 그룹콜 방식으로 개최되는 경우에는 그러하지 아니하다.

심판관은 설명회를 개최한 경우에는 별지 제8호 시식의 기술·상표·디자인설명회결과보고서(이하 '설명회결과보고서')를 작성하여 해당사건의 전자서류철 이력에 기록물로 등재하며, 앞서 설명회기록서를 작성한 경우 이를 전자화하여 설명회결과보고서에 첨부하도록 한다.

7. 설명회 결과의 활용

심판관 합의체는 설명회 결과를 심리에 반영하도록 한다.

제6장 외부전문가 심판자문

1. 의의

고도의 전문지식이 필요한 심판사건에 대하여 외부의 전문가로부터 자문을 받는 것을 말한다.

2. 심판자문의 대상

자문할 대상은 심판관련 기술내용의 파악을 위하여 고도의 전문지식이 필요한 경우, 심판관련 기술내용의 실시가능성 및 그 작용·효과를 확인할 필요가 있는 경우 등이다.

3. 자문절차

심판장(관)이 심리 중에 외부전문가의 자문을 구하고자 할 때에는 적정한 전문가를 설정하여, 해당전문가의 동의를 받은 후 심판원장의 결재를 받는다.

심판장(관)이 외부전문가에게 자문의뢰를 할 때는 해당 전문가에게 서약서를 받은 후 자문을 의뢰한다.

심판장(관)은 선정된 외부전문가에게 심판 관련 서류 및 증거를 송부하여 자문을 의뢰하고, 외부전문가의 검토가 끝난 후에는 상기의 관련 자료를 자문의견서와 함께 제출하도록 한다.

심판장(관)은 자문에 필요한 경우 특허청이 보유하고 있는 해당기술 분야의 자료, 심사기준 또는 심판편람 등을 제공할 수 있다.

외부전문가의 자문의견서는 1개월 이내에 제출하게 함을 원칙으로 하되, 1개월 이내의 기간을 연장할 수 있다.

자문의뢰는 해당 심판사건에 대하여 1회에 한함을 원칙으로 하되, 자문의견서 내용이 불충분한 경우에는 1회에 한하여 재자문을 구할 수 있다. 자문의견서 내용의 채택여부는 심판장(관)의 자유심증에 의한다.

자문의견서는 해당 심판사건의 심판전자서류철 심판이력에 기록물로 등재한다.

제5편

심판의 당사자·대리인·참가인

제1장 개요

제2장 심판 당사자

제3장 당사자에 관한 심리유형별 처리

제4장 공동심판청구인

제5장 대리인

제6장 참가인



제5편 심판의 당사자·대리인·참가인

제1장 개요

당사자라 함은 『자기의 이름으로 심판을 청구하거나 청구받는 자』를 말하고, 심판 및 재심 절차에 있어 당사자는 청구인, 피청구인 및 재심청구인, 재심피청구인 등이다.

미성년자의 친권자·법인의 대표이사 등의 법정대리인이나 변리사 등의 임의대리인은 타인의 이름으로 판결을 요구하거나 요구받는 자이므로 당사자가 아님은 물론이다.

한편, 심결의 효력은 미치나 당사자적격이 인정되지 아니하는 보조참가인(특§155③)은 당사자 일방의 승소를 보조하기 위하여 자기의 이름으로 심판절차를 수행한다는 점에서 당사자와 구별되고, 반면 심결의 효력이 미침은 물론 당사자적격도 인정되는 당사자참가인(특§155①)은 일단 참가가 적법하면 당사자와 마찬가지로 일체의 행위를 할 수 있으며 피참가인이 청구를 취하한 때에도 심판절차를 계속할 수 있다는 점에서 피참가인인 당사자와는 공동소송인의 관계에 있다 할 것이다.

- 등록무효심판계속 중 피청구인이 그 등록권리를 제3자에게 이전하였다 하더라도 당사자로서의 지위에는 영향을 받지 아니한다(대법원 1967. 6. 27. 선고 67후1 판결).
- 실용신안권의 권리범위확인심판청구인이 그 심판 계속 중에 그 실용신안 물건의 제조판매영업권을 양도하였다 하더라도 본법상의 이해관계인임에는 변함이 없으므로 심판청구인에 대한 심결이나 판결의 효력은 그 승계인에게도 미치는 것이므로 심판청구인은 종국에 이르기까지 당사자로서 자기 또는 승계인을 위하여 행위 할 당사자 적격을 가진다(대법원 1977. 12. 27. 선고 76후33 판결).
- 실용신안법 제25조 제2항이 심사관으로 하여금 실용신안등록의 무효심판을 청구할 수 있도록 규정한 것은 공익적 견지에서 나온 것이므로 그 심사관은 당시 실용신안의 등록출원에 대한 심사를 담당하고 있는 자이면 되고 반드시 해당 실용신안등록을 심사하여 등록사정한 심사관에 한하거나 심결 당시에 그 심사관의 지위에 있어야만 하는 것은 아니다(대법원 1989. 3. 14. 선고 86후171 판결).

제2장 심판 당사자

제1절 당사자의 확정

당사자를 확정하는 것은 심결을 누구에 대하여 할 것인가를 식별하는 것 뿐만 아니라, 심판관의 제척(특§148), 기피(특§150), 회피(특§153의2), 심판절차의 중단 또는 중지(특§20 내지 §24) 등의 문제도 이에 따라 결정되는 것이고, 당사자능력, 절차능력, 당사자적격 등도 그 자에 관하여 판단하여야 할 사항이기 때문에 심판에 있어서는 우선 이를 명확하게 하여야 한다. 한편 적법한 심판 당사자가 되기 위해서는 당사자가 실재하여야 하고 당사자 능력, 당사자 적격 등의 당사자에 관한 심판청구요건을 구비하고 있을 것이 요구된다. 이러한 심판청구요건은 본안심리의 전제요건으로서 직권조사사항이다.

당사자의 확정은 심판청구서의 내용을 객관적으로 관찰하여 확정한다. 심판청구서에는 당사자 표시가 요구되고 있으나(특§140, §140의2, 실§33, 디§126, §127, 상§125, §126) 거기에 기재된 당사자 표시만이 유일한 자료는 아니고, 심판청구서의 전취지 등을 보아 판단하여야 한다.

※ 민사소송법에 있어서, 당사자의 확정은 소제기행위 중 어느 요소를 취하여 확정의 표준으로 할 것인지에 대하여 주로, 소제기에 즈음한 특정인의 의사를 표준으로 하는 의사설, 구체적인 행동에 착안하는 행동설, 소장에 표시된 바에 의한 표시설이 있는데, 표시설이 통설로 되어 있다(대법원 1983. 3. 8. 선고 82다카291 판결). 특허법에 있어서도 표시설을 기초로 하여 판단하여야 할 것이다.

제2절 당사자에 관한 심판청구요건

당사자에 관하여는 당사자의 실재, 당사자능력, 절차능력, 당사자적격 등 심판청구요건을 구비하고 있을 것이 요구된다. 또한, 심판청구요건은 본안심결의 전제요건이고, 그 흠이 발견되면, 본안심리에 들어가거나 또는 그것을 계속할 필요가 없게 된다.

※ 민사소송법에 있어서는 소가 적법한 것으로서 받아 들여져 청구의 당부에 관한 본안심결을 받기 위하여 구비하여야 하는 사항을 소송요건이라고 하는데, 소송능력을 가질 것, 당사자가 실재하고 또 당사자 능력을 가질 것, 소권(당사자적격)이 있을 것 등을 들고 있다. 특허법에 있어서도 동일하게 해석하여야 할 것이다.

제3절 당사자 능력

당사자능력이라 함은 절차의 주체가 될 수 있는 능력이고, 원칙적으로 권리능력을 가진 자는 당사자능력이 있다.

한편, 권리능력을 갖지 아니한 사단 또는 재단으로서 대표자 또는 관리인이 정하여진 경우에는 그 사단 또는 재단의 이름으로 출원심사청구, 이의신청, 심판청구 등 일정절차에 한하여만 당사자능력을 인정하고 있다(특§4, 실§3, 디§5, 상§5).

※ 민사소송법 제51조는 『당사자능력, 소송능력, 소송무능력자의 법정대리와 소송행위에 필요한 권한의 수여는 이 법에 특별한 규정이 없으면 민법, 그 밖의 법률에 따른다.』라고 규정하고 있는 바, 당사자능력을 원칙적으로 민법 등 실체법의 규정에 따르도록 한 것인데, 그 의미는 실체법상의 권리능력자인 자연인 및 법인에 대하여 당사자능력을 인정하는 취지이다. 특허법에는 이와 같은 규정은 없으나 같이 해석하여야 할 것이다.

국가, 지방자치단체, 영조물법인, 공공조합 등은 공법인으로서 민법상의 권리능력을 갖기 때문에 당사자능력이 있다. 그러나 국가의 행정기관임에 그치는 행정청이나 국가의 입법기관인 국회 등은 당사자능력이 없다.

- 특허법에서는 당사자능력에 관한 규정을 따로 두고 있지 아니하므로 특허권과 특허법의 성질에 비추어 민법과 민소법에 따라 거기에서 정하고 있는 권리능력과 당사자능력이 있는 자라야 소송의 당사자가 될 수 있다고 할 것이다. 국가의 기관인 경북대학교는 국립대학으로서 민사법상의 권리능력이나 당사자능력이 없음이 명백하므로 특허출원이나 항고심판청구인, 상고인이 될 수 없다(대법원 1997. 9. 26. 선고 96후825 판결)
- 해당 특허권자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 있는 회사가 제기한 특허무효심판의 심결취소소송 계속 중에 그 회사에 대하여 청산종결의 등기가 경료되었다고 하여도 청산종결의 등기 당시 계속 중인 소송은 청산인이 현존사무의 종결로서 처리하여야 하므로 그 소송이 종결되기까지는 회사의 청산사무는 종료되지 아니하고 회사는 청산의 목적범위 내에서 여전히 존속하고 있고, 특허권자는 회사를 상대로 특허권침해를 이유로 하여 손해배상청구소송을 제기하는 등 필요한 조치를 취할 수도 있다. 따라서 다른 특별한 사정이 없는 한 특허무효심판의 심결취소소송 계속 중 특허무효심판을 청구한 회사에 대하여 청산종결의 등기가 경료된 사정만으로는 당사자능력이 상실된다거나 특허무효심판의 심결취소를 구하는 소의 이익이 부정된다고 할 수 없다(대법원 2005. 11. 24. 선고 2003후2515 판결).
- 소외 회사는 파산선고를 받은 자로서 이 사건 심판청구는 파산의 목적범위 밖의 행위에 해당하므로, 피고(소외 회사의 파산관재인)는 이 사건 심판에서의 당사자능력이 없거나 이 사건 심판청구의 이해관계인에 해당하지 아니한다고 주장한다. 그러나 위에서 본 바와 같이 이 사건 등록상

표의 존재로 인하여 소외 회사의 상표출원이 거절되었으므로, 피고로서는 이 사건 등록상표가 등록무효심결의 확정으로 소멸되는 경우, 위 출원상표를 다시 출원하는 등의 방법으로 상표등록을 받게 될 가능성이 있고, 따라서 이 사건 심판청구가 파산의 목적 범위 밖의 행위라고 할 수 없다 할 것이므로, 원고의 위 주장 역시 이유 없다(특허법원 2007. 10. 31. 선고 2007허5000 판결).

- 피고 1이 이 사건 등록무효심판을 청구하기 위해서는 심판청구 당시(2002. 12. 31.)에 실재하는 단체여야 할 것인바, 피고 1이 실재하는 단체임을 입증하기 위하여 피고들이 제출한 증거 중 을제1호증에는 피고 1과 유사한 단체의 명칭(피고 1의 영문 명칭은“World Professional Golf Association Incorporated”이나 을제1호증에 나와 있는 명칭은“World Professional Golf Associ”이다)과 주소가 기재되어 있을 뿐이고, 을제2호증에는 피고 1이 2001. 3. 13. 미국 플로리다주에서 등록되었다는 사실만이 기재되어 있으며, 을제128호증에는 피고 1이 플로리다주에 등록된 법인이고 그 대표자가 폴 케이 조(Paul K. Cho)라는 사실이 기재되어 있을 뿐이어서, 위 증거들만으로는 피고 1이 이 사건 심판청구 당시까지 존재하고 있었다는 점을 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다. 오히려, 갑제40호증 내지 갑제43호증의 1, 2의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 미국은 50개의 주가 연방국가를 구성하고 있으나 회사법은 단일한 연방법으로 제정되어 있지 않고 각 주별로 다른 회사법을 가지고 있어서 특정한 주에서 회사를 설립하여 영업활동을 하고자 할 경우에는 영업하려고 하는 주 정부에 등록을 하여야 하고 또 주 정부로부터 회사활동에 대한 허가를 받아야 하는데, 통상적으로 주 정부에서 요구하는 서류를 제출하고 회사설립에 관한 허가증서(Corporate Charter 또는 Certificate of Incorporation)를 교부받게 되는 사실, 피고 1이 소개하고 있다고 주장하는 플로리다 주 역시 마찬가지로, 플로리다 주에서 법인체를 설립하고자 할 때에는 법인의 종류를 선택한 후 주 정부에 관련 서류를 제출하여 회사설립을 증명하는 증명서를 받고, 등록이 된 후에는 주 정부에 매년 정기적인 사업보고를 하고 위 허가에 대한 세금(Franchise Tax)을 납부함으로써 비로소 독립법인으로서 권리의무를 행사할 수 있게 되는 사실, 피고 1은 2001. 3. 13. “1551 SE 80TH ST. OCALA FL 34480”을 주소지로 하여 영리목적으로 설립된 회사로서, 설립 당시 폴 케이 조(Paul K Cho), 임**(Lim **), 이**(Lee **)등 3인이 창립이사로 등록되었다가, 플로리다 주 정부에 제출해야 하는 연례 사업보고서를 제출하지 않아 2002. 10. 4. 주 정부의 명령에 의하여 강제폐쇄된 사실이 인정되어, 피고 1은 이 사건 심판청구 당시 존재하지 않는 상태였다 할 것이다. 그렇다면, 이 사건 등록무효심판청구 중 피고 1에 관한 부분은 당사자능력이 없는 자에 의하여 제기된 것으로서 부적법하다 할 것이다(특허법원 2005. 2. 24. 선고 2004허1878 판결).
- 법인인 농업협동조합중앙회가 당사자능력이 있을 뿐 농업협동조합중앙회 충남지역본부는 구 농업협동조합법상 농업협동조합중앙회의 지사무소에 불과한 것으로 독립하여 당사자능력이 인정되지 않는다 할 것이다(특허법원 2000. 8. 11. 선고 2000허1412 판결).

제4절 권리능력

1. 의의

권리능력이란 특허법에 의해 부여되는 일반적인 권리·의무의 주체가 될 수 있는 지위 또는 자격을 말한다. 권리능력에 관해서는 특허법에서 특별히 규정한 외국인의 경우를 제외하고는 민법의 규정이 유추 적용된다.

내국인의 경우에는 자연인과 법인에 대해서는 권리능력이 인정된다. 외국인의 경우에는 재내자에 대해서는 권리능력이 인정되나, 재외자에 대하여는 특허법 제25조 제1호 내지 제3호에 해당하는 경우를 제외하고는 권리능력이 인정되지 않는다.

※ 특허법 제25조에 규정된 외국은 우리나라에 의하여 외교상 승인된 국가만을 지칭하는 것은 아니다. 그 나라가 국가로서의 실질적 요건을 구비하고 우리 국민에 대하여도 특허권 및 특허에 관한 권리의 향유를 보장하는데 족한 법질서가 형성되어 있는 경우에는 설사 미승인국이라 하더라도 상호주의가 통용되는 것이라고 하여야 할 것이다.

원칙적으로 권리능력을 가진 자는 당사자 능력이 있으나, 권리능력을 갖지 아니한 사단 또는 재단으로서 대표자 또는 관리인이 정하여진 경우에는 그 사단 또는 재단의 이름으로 출원심사청구, 이의신청, 심판청구 등 일정한 절차에 한하여만 당사자능력을 인정하고 있다(특§4, 실§3, 디§5, 상§5).

2. 권리능력 유무의 판단

권리능력의 유무에 관한 판단은 산업재산권법상의 행위도 일반의 재산권법상의 행위와 동일하게 재산권에 관한 권리의무의 주체가 될 수 있는 자격이 있는지를 정하는데 의의가 있다.

권리능력 유무에 관한 판단과 관련해서는, 권리능력이 없는 자가 특허에 관한 절차를 밟는 경우 이를 심판관의 실질적 심사에 맡겨야 한다는 판례¹⁾도 있으나, 방식심사 단계에서도 권리능력 유무에 관한 판단을 하여야 하며, 그 결과 절차를 밟는 자의 구체적인 확인이 필요한 경우에는 관련 증명서류를 제출하도록 명령한다.

1) 구특허법 시행규칙(1980. 12. 31. 상공부령 제616호로 개정되기 전의 것) 제14조 제1항 제11호 소정의 '서류가 방식에 적합하지 아니한 경우'라 함은 서류의 기재사항에 결격이 있거나 구비서류가 갖추어져 있지 아니하는 경우 등 서류가 법령상 요구되는 형식적인 방식에 적합하지 아니한 경우를 뜻하고, 형식적인 문제를 벗어나서 출원인이나 발명자가 특§40조에 규정된 권리능력을 가지는지 또는 출원인이 동법 제33조 제1항에 규정된 특허를 받을 수 있는 자인지 여부 등 실질적인 사항에 관한 것을 포함하지 아니하고, 출원서류가 그 같은 실질적인 사항을 포함하는 경우에는 위 시행규칙 제14조제1항제11호에 의하여 불수리 처분을 할 것이 아니라 일단 이를 수리하여 심사관으로 하여금 실질적인 심사를 하게 하여야 함이 상당하다(대법원 82. 9. 28. 선고 80누414 판결).

권리능력의 유무판단은 특허절차를 진행하는 최초의 절차 즉, 특허고객번호 부여 신청시 및 출원시 뿐만 아니라 심판절차의 진행 중에 타인에게 이전하는 경우에도 양수인이 권리능력을 갖는 자인지를 판단한다.

현행 특허넷 시스템 하에서 출원인은 사전에 특허청에 특허고객번호 부여 신청서 제출 시에 출원인에 대한 인적사항을 등록하고 고유번호를 부여받아 출원 시 특허고객번호와 성명(명칭)만을 기재하므로 출원인 적격문제는 특허고객번호 부여(출원인 등록)단계에서 철저히 점검되어야 할 사항이다.

특히 특허고객번호 부여 신청서 또는 출원서에 법인등록번호의 기재 없이 법인출원처럼 표기되었을 경우에는 법인임을 증명하는 서면을 제출하도록 요구하여야 하며, 이러한 요구에 대한 증명서의 제출이 없으면 해당서류는 반려한다.

또한 출원인의 인적사항 등 출원인 정보변경이 수리되었을 경우, 심판시스템에서도 연계하여 ‘심판관련인 변경’을 하고 있다.

3. 내국인의 권리능력

대한민국의 국적을 가진 자는 국내에 거주하거나 외국에 거주하는 자를 불문하고 산업재산권에 관한 권리능력이 인정되며, 이는 “사람은 생존한 동안 권리와 의무의 주체가 된다”는 민법 제3조의 규정에 따른 것이다.

실종선고가 확정되기 전의 실종자도 당사자능력이 있다는 판결(대법원 1992. 7. 14. 선고 92다 2455 판결)이 있다.

국내에 주소나 영업소를 갖지 않는 내국인의 경우에도 재외자이므로 특허에 관한 절차를 밟음에 있어서는 국내에 주소나 영업소를 가진 대리인(이하 “특허관리인”이라 한다)에 의해서 절차를 밟아야 한다(특§5, 실§3, 디§6, 상§6).

4. 조약국(상호주의 확인국) 국민의 권리능력

외국인으로서 산업재산권 보호에 관한 국제조약 가입국 국민이거나 대한민국과 산업재산권에 관한 권리를 상호 인정하기로 합의한 국가의 국민은 권리능력이 인정된다²⁾.

2) 외국인의 권리능력에 대한 판례

외국인으로서 우리나라에 주소나 영업소가 없을 때에는 원칙적으로 산업재산권에 관한 권리능력을 인정하지 아니하지만 그 예외로서 조약이나 협정이 체결되어 있거나 또 그 외국인이 속하는 나라의 법률의 규정에 의하여 우리나라의 국민에게 그 나라 안에 주소나 영업소가 없더라도 산업재산권에 관한 권리를 허용하는 국가의 국민에 대하여는 우리나라도 산업재산권에 관한 권리를 향유하게 한다고 보아야 할 것이다. 이때 그 외국인이 속하는 나라의 법률이 상표에 관한 권리를 허용하

국제조약으로는 산업재산권보호에 관한 실체적 내용을 가진 “산업재산권보호에 관한 파리협약” 또는 “무역관련 지식재산권협정(WTO/TRIPs)” 등이 해당된다. 다만, 상표등록출원의 경우에는 상표 법조약이 여기에 해당한다.

국제조약 미가입국의 국민이라 할지라도 해당국가간 조약 또는 기타 상호주의 확인에 의하여 산업재산권에 관한 권리능력을 인정키로 한 경우에도 인정된다. 산업재산권에 관한 상호주의 확인증명서는 한 가지 사건에 관해 그 취지의 증명이 있는 경우에는 그 이후 동일국에 대하여는 증명서 제출은 요구하지 않는다.

조약가입국 또는 상호주의 확인국 해당여부는 서류 제출일을 기준으로 하여 판단한다.

5. 비조약국 국민의 권리능력

비조약국 또는 상호주의 미확인국 국민의 경우에도 다음과 같은 일정한 경우에는 국내에서 산업재산권에 관한 권리능력을 향유할 수 있다.

- ① 국내에 주소 또는 영업소를 가지고 있는 경우
- ② 조약국 내에 주소 또는 영업소를 가지고 있는 경우
- ③ 상호주의 확인서를 제출하는 경우

※ 비조약국 국민의 청구인의 경우에는 국내에서 산업재산권에 관한 권리능력을 갖는지를 구체적으로 확인하기 위한 증명서류의 제출을 요구할 수 있다.

국내(조약국 내)에 주소 또는 영업소를 가진 경우에는 다음과 같이 판단한다.

- ① 특§25조 본문에서는 “재외자 중 외국인”에 대하여는 일정한 요건하에서 권리능력이 있음을 규정하고 있으므로, 국내에 주소 또는 영업소를 가진 외국인(재내자)의 경우에는 권리능력이 있다.
- ② “주소”의 해석과 관련하여, 거소는 생활의 근거지라고 할 수는 없지만 일정기간 계속하여 거주하는 장소를 말하는 데 외국인이 국내에 일정한 거주가 있는 경우, 즉 거소가 있는 경우에는 권리능력이 인정되는 것으로 해석한다(파리협약 제3조(a) 해석).
- ③ 외국인에는 자연인은 물론 외국에서 인가된 법인도 포함하며, 영업소는 반드시 주된 영업소(본점)일 필요는 없고 지점, 공장 등도 포함되는 것으로 해석한다(파리협약 제3조(a) 해석).

비조약국 국민으로 조약국내에 주소 또는 영업소를 가지지 않은 경우에도, 해당국의 권한

는 국가로서 우리나라를 특정하여 규정하고 있음을 요하지는 아니한다(대법원, 1976. 4. 27. 선고 74후61 판결).

있는 기관이 대한민국 국민에 대하여 자국 내에서 산업재산권에 관한 권리능력을 인정하는 경우에는 상호주의에 의하여 대한민국 내에서 해당국의 국민도 산업재산권에 관한 권리능력을 인정받게 된다(특§25).

6. 무국적자의 권리능력

무국적자로서 대한민국 내에 주소 또는 거소를 가진 자 및 파리조약 동맹국 또는 세계무역기구 가맹국 중 한 나라의 영역 내에 주소 또는 거소를 가진 자는 산업재산권 또는 산업재산권에 관한 권리를 향유할 수 있다.

무국적자가 산업재산권에 관한 절차를 밟는 경우에는 다음의 서면을 제출하도록 한다(특시칙§8).

- ① 대한민국이나 파리조약 당사국 중 1국의 영역 안에 주소(거소 포함)가 있음을 증명하는 서류
- ② 국적이 없음을 증명하는 서류(국적이 없음을 본인이 선서한 선서문도 가능)

7. 법인의 권리능력

법인은 일정한 단체가 구성원과는 독립되어 법률에 의해 부여받은 권리·의무의 주체로서의 인격을 갖는다.

그러나 법인은 권리·의무의 주체가 될 수 있지만 자연인처럼 스스로 행동할 수 없기 때문에 기관(예 : 대표이사)을 설정하고 그 기관의 행위를 곧 법인의 행위로 간주하는 방식을 취하고 있다.

특허법에서도 법인의 권리능력은 민법에서의 권리능력과 다를 바 없이 인정된다.

※ 법인 등기부상의 법인명칭 표시

- 상법법인의 경우 : 주식회사, 유한회사, 합자회사, 합명회사
- 민법법인의 경우 : 재단법인, 사단법인
- 특수법인의 경우(특별법에 의하여 설립된 법인) : 학교법인 ○○○○, 법무법인 ○○○○, 특허법인 ○○○○, 영농조합법인 ○○○○ 등

8. 국가의 권리능력

국가는 법률에 특별한 규정은 없지만 법인으로 의제되어 권리주체가 된다. 그러나, 입법부, 사법부 및 행정각부는 물론, 그 산하기관과 소속기관, 국립대학교 등은 법인격이 없으므로 권리주체가 될 수 없다.

국가의 기관인 국립대학교 자체는 권리능력이 없으므로 국립대학이 심판당사자가 되는 경우 『대한민국(××대학교 총장)』으로 표기한다.

국립대학교 내에 설치된 산학협력단은 별도 법인으로서 권리능력이 있으므로(산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률§25②), 산학협력단이 심판당사자가 되는 경우에는 『××대학교 산학협력단』으로 표기한다. 사립대학교에 설치된 산학협력단의 경우에도 위와 같다.

행정관청이 심판당사자가 되는 경우에는 『대한민국(소관청)』으로 당사자 표기한다. 예를 들어 국유 특허로서 소관청이 농촌진흥청이라면 『대한민국(농촌진흥청장)』으로 표기한다.

【공무원 직무발명의 취급】

- 국가공무원이 자기가 맡은 직무와 관계되는 발명(고안)을 한 경우에는 지체 없이 그 내용을 발명기관(소속기관)의 장에게 신고하여야 하며, 신고를 받은 발명기관의 장은 그 발명이 직무발명에 속하는지 여부를 결정하고, 그 결정결과를 해당 공무원에게 서면으로 통지하여야 한다. 또한 국가승계결정 통지를 받은 발명자는 지체 없이 그 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 국가에 양도하여야 한다(공무원 직무발명의 처분관리 및 보상 등에 관한 규정§5, 6).
- 국유특허는 특허청장이 이를 관장한다(발명진흥법§10④). 발명기관의 장이 특허를 받을 수 있는 권리를 양도받은 때에는 지체 없이 발명기관의 장을 부기하여 국가명의로 특허출원하여야 한다.(공무원 직무발명의 처분관리 및 보상 등에 관한 규정§7).

9. 지방자치단체의 권리능력

지방자치단체는 법인으로 한다(지방자치법 제3조). 따라서 지방자치단체도 권리의 주체가 될 수 있다. 지방자치단체의 종류에는 특별시, 광역시, 특별자치시, 도, 특별자치도, 시, 郡 및 區가 있으며 區의 경우에는 특별시와 광역시의 관할구역 안에 있는 區에 한정한다.³⁾

※ 지방자치단체의 명칭 표시방법⁴⁾

- 특별시·광역시·도의 경우 : 서울특별시, ○○광역시, ○○도
- 기초자치단체의 경우 : 서울특별시 ○○구, ○○광역시 ○○구
- 시·군의 경우 : ○○시, ○○군
- 시립대학의 경우 : 「○○특별(광역)시(○○대학총장)」

3) 지방자치단체의 “구(區)”는 “특별시”와 “광역시”의 관할구역 안의 區(자치구라 함)에 한정되므로 자치구가 아닌 “市”의 “區”(예 : 수원시 권선구)는 권리능력의 주체가 될 수 없다.

4) 지방자치법 제3조 참조

제5절 절차능력

절차능력이라 함은 당사자로서 스스로 절차를 밟는데 필요한 능력이다.

특허법에는 미성년자, 피한정후견인, 피성년후견인(특§3, 실§3, 디§4, 상§4) 및 재외자(특§5)에 대하여는 절차능력을 제한하는 취지의 규정이 있다. 따라서 행위능력이 없는 자는 법정대리인에 의하지 아니하면 특별히 정한 경우를 제외하고 산업재산권에 대한 절차를 밟을 수 없다(특§3①). 국내에 주소 또는 영업소를 가지지 아니하는 자(재외자)는 국내에 주소 또는 영업소를 가지는 자(특허관리인)에 의하지 아니하면 산업재산권에 대한 절차를 밟을 수 없다(특§5①).

한편, 심판장은 절차를 밟는 자가 그 절차를 밟는데 적당하지 아니하다고 인정 되는 때에는 대리인으로 하여금 절차를 밟도록 명할 수 있다(특§10, 실§3, 디§12, 상§12)라고 규정되어 있다.

2인 이상의 출원인이 산업재산권에 관한 절차를 밟는 경우(공동출원 등)로서 대표자를 정하지 아니한 때에는 각자가 전원을 대표한다. 다만, 다음에 해당하는 경우에는 전원이 절차를 밟아야 한다(특§11, 실§3, 디§13, 상§13).

- ① 출원의 변경·포기·취하 또는 특허권 존속기간 연장등록출원의 취하
- ② 상표권의 존속기간의 갱신등록신청, 지정상품추가등록출원 또는 상품분류전환등록신청의 취하
- ③ 신청의 취하·특허법 제55조 제1항의 규정에 의한 우선권주장 또는 그 취하
- ④ 청구의 취하
- ⑤ 디자인보호법 제52조에 따른 출원공개의 신청
- ⑥ 거절결정에 대한 심판청구, 상표·디자인 보정각하결정에 대한 심판, 디자인등록취소결정에 대한 심판

따라서 대표자를 정하지 아니한 때에는 절차행위의 결과가 전원에게 불이익이 되지 않는 경우, 예를 들어 의견서의 제출, 제출서류의 보정 등의 절차는 공동당사자 중 1인이 할 수 있고 그 행위는 전원에게 대하여 효력이 발생된다.

2인 이상의 출원인이 산업재산권에 관한 절차를 밟는 경우로서 대표자를 선정하여 특허청에 신고한 때에는 신고된 대표자만이 해당 산업재산권에 관한 절차를 밟을 수 있다. 다만, 신고된 대표자는 상기 단서에서 제한하고 있는 행위에 대하여는 대표자 선정신고 시 그러한 행위에 대한 위임사항을 특기하고 있는 경우에만 가능한 것으로 본다.

제6절 당사자적격

1. 의의

당사자적격이라 함은 청구로서 주장된 특정 권리관계에 관하여 당사자로서 절차를 밟고 심결을 받는데 필요한 자격을 말하며, 특별한 경우에는 파산관재인 등도 당사자적격이 있다.

당사자적격은 특정권리관계에서 결정되는 것이므로 당사자능력이나 절차능력과 같이 특정사건과 관계없이 일반적·추상적으로 정하여지는 자격 내지 인격적 능력과는 구별하여야 한다.

※ 민사소송법에 있어서는, 일반적인 경우 권리 또는 이익의 귀속주체가 그 적격을 갖는 것이라고 할 수 있으나, 특별한 경우로서 실질적인 적격자를 갈음하여 또는 그와 병행하여 제3자가 특별한 이유로 소송물에 관한 적격을 갖는 경우가 있는데 이를 “제3자의 소송담당”이라 하며, 제3자의 소송담당에는 법률로 정한 바에 따라 당연히 생기는 법정소송담당(예. 파산관재인 : 채무자 회생 및 파산에 관한 법률§359, 선장 : 상법§859②)과 이익주체의 의사에 의하여 생기는 임의적 소송담당(예. 선정당사자 : 민소§53)이 있다고 되어 있으나 파산관재인 등에 관하여는 특허법 등에 있어서도 적용되는 것이라고 할 것이다.

2. 심판청구인의 당사자 적격

심판 종류별 청구인의 당사자 적격은 다음과 같다.

○ 무효심판

- 2017. 3. 1. 이후 설정등록된 특허와 실용신안에 대해서는 특허취소신청 및 실용신안등록취소신청이 도입됨에 따라 이해관계인 또는 심사관만이 무효심판의 청구인이 될 수 있다.(특§133, 실§31, 디§121, 상§117). 다만, 특허법 제33조제1항 또는 제44조를 위반한 경우에는 특허를 받을 수 있는 자만 청구할 수 있다.
- 2006. 10. 1. 부터 2017. 2. 28. 까지 설정등록된 특허와 2006. 10. 1. 이후 출원되고 2017. 2. 28. 까지 설정등록된 실용신안에 대해서는 설정등록이 있는 날부터 등록공고일 후 3월 이내에 누구든지 무효심판을 청구할 수 있다(다만, 모인 또는 공동출원 위배를 이유로 하는 것은 제외한다). 위 기간이 경과되면 이해관계인 또는 심사관만이 청구할 수 있다.
- 디자인 및 상표, 2006. 9. 30. 이전에 설정등록된 특허, 2006. 9. 30. 이전의 실용신안등록출원은 이해관계인 또는 심사관만이 청구할 수 있다(특§133, 실§31, 구실§49, 디§121).

- 특허권(실용신안권) 존속기간연장등록의 무효심판: 이해관계인 또는 심사관(특§134, 실§31의2)
- 상표권 존속기간갱신등록의 무효심판: 이해관계인 또는 심사관(상§118)
- 권리범위 확인심판
 - － 권리자 또는 이해관계인. 다만 2006. 10. 1. 이후에 청구되는 권리범위확인심판에 있어서는 전용실시권자도 청구인이 될 수 있다.
(특§135, 실§33, 구실§50, 디§122, 상§121)
- 정정심판: 권리자(특§136, 실§33, 구실§51)
- 정정의 무효심판: 이해관계인 또는 심사관(특§137, 실§33, 구실§52)
- 통상실시권허락의 심판: 권리자, 전용실시권자 또는 통상실시권자(특§138, 실§32, 구실§53, 디§123)
- 상표등록의 취소심판: 누구든지(상§119⑤) 다만, 상§119①4호, 6호에 해당하는 것을 사유로 하는 경우에는 이해관계인만 청구할 수 있다.
- 등록상표의 전용사용권 또는 통상사용권 등록의 취소심판: 누구든지 청구할 수 있다(상§120③).
- 거절결정불복심판: 거절결정을 받은 자(출원인)
(특§132의17, 실§33, 디§120, 상§116)
- 취소결정불복심판: 취소결정을 받은 자(권리자)
(구특§132의3, 구실§54, 디§120)
- 보정각하결정불복심판: 보정각하결정을 받은 자(출원인)
(2001. 2. 3. 이전 특§132의4⁵⁾, 1999. 6. 30 이전 실§46, 디§119, 상§115)
- 특허취소신청: 누구든지 신청할 수 있다. (특§132의2)

3. 당사자계 심판에서 피청구인의 당사자 적격

당사자계 심판의 피청구인은 특허권자, 실용신안권자, 디자인권자, 상표권자이다. 다만 적극적 권리범위 확인심판의 경우는 예외이다.

5) 2001. 2. 3. 개정법에서 삭제

4. 회생절차개시 및 파산선고 받은 회사에 있어서의 당사자 적격

회생절차개시결정이 있고 관리인이 선임되면 채무자인 회사의 재산에 관한 소송에서는 관리인이 당사자가 된다⁶⁾. 따라서 당사자계 심판에서도 권리자인 회사는 피청구인이 될 수 없고 관리인만이 피청구인적격이 있으므로 피청구인의 표시를 보정하게 한 후 심리판단하여야 한다.

또한, 파산선고 받으면 파산재단에 관한 소송에서도 파산관재인이 당사자가 되므로 위와 같다.

5. 청산 중인 회사의 당사자 적격

청산 중인 회사도 당사자 적격을 갖는다.

회사는 해산 후에도 청산의 목적 범위 내에서 존속하는 것으로 본다(상법§245)⁷⁾. 따라서 채무변제·재산환가처분 등 정관에 명시되지 않은 소극적인 권리능력은 회사의 법인격과 함께 청산 중에도 존속한다. 또한, 최근에는 사회·경제적 사정에 의하여 청산종료까지 수년을 요하는 경우가 많으므로 청산 중인 회사의 당사자 적격을 인정하여 그 재산환가를 용이하게 하는 것이 타당하다. 따라서 청산 중인 회사의 당사자 적격은 인정되는 것이다.

6. 당사자 적격에 관한 판례

- 회사정리법에 의한 정리절차개시 결정이 있는 때에는 회사사업의 경영과 재산의 관리 및 처분을 하는 권리는 관리인에게 전속하며, 회사의 재산에 관한 소에 있어서는 관리인이 원고 또는 피고가 되는 것인바, 그 회사의 재산에 관한 소송 가운데는 회사에 대한 정리회사 명의의 상표등록의 취소를 구하는 심판도 포함되므로, 정리회사가 상표권자인 상표의 등록취소를 청구하는 심판에 있어서 정리회사는 피청구인이 될 수 없고 오로지 관리인만이 피청구인 적격이 있다(대법원 1995. 1. 12. 선고 93후1414 판결).
- 구 상표법(1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되기 전의 것) 제56조 제1항 제1호는 상표권의 이전은 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 이를 등록하여야만 그 효력이 발생한다고 규정하고 있고, 상표등록원부상 등록명의인 표시변경등록은 등록명의인의 동일성이 유지되는 범위 내에서 등록원부상의 표시를 실제와 합치시키기 위하여 행하여지는 것에 불과할 뿐 어떠한 권리변동을 가져오는 것은 아니므로(대법원 2000. 5. 12. 선고 99다69983 판결, 대법원 99. 6. 11.

6) 채무자회생및파산에관한법률§78(당사자 적격) 채무자의 재산에 관한 소송에서는 관리인이 당사자가 된다. §359(당사자 적격) 파산재단에 관한 소송에서는 파산관재인이 당사자가 된다.

7) 상법§245(청산 중의 회사) 회사는 해산된 후에도 청산의 목적범위내에서 존속하는 것으로 본다.

선고 98다60903 판결 등 참조), 상표권을 이전하기로 하는 내용의 약정을 체결하였으나 그 약정에 따른 상표권이전등록을 하는 대신 등록명의인표시(명칭)변경등록을 하였다고 하더라도 원칙적으로 상표권이전의 효력이 발생한다거나 실체관계에 부합된다고 할 수는 없다고 할 것이다. 그런데 원심이 인정한 사실관계, 즉, 상표권자인 M 코리아와 원고 사이에 이 사건 등록상표를 원고에게 양도하기로 하는 합의가 있었고, 위 약정에 따른 상표권이전등록신청을 하는 대신 M 코리아가 그 법인 명칭과 주소를 변경하였음을 원인으로 하는 등록명의인표시(명칭)변경등록신청을 하고, 이에 기하여 원고 명의로 표시변경등록이 이루어진 것일 뿐이어서 위 등록명의인 표시(명칭)변경등록으로써 상표권 이전의 효력이 발생할 수는 없으므로, 비록 상표등록원부에 원고가 상표권자로서의 외관을 갖추게 되었다 하더라도 그러한 사정만으로 위 표시변경등록이 현재의 권리관계를 나타내는 것으로서 실체관계에 부합하는 것이라고 할 수는 없다. 따라서 이 사건 등록상표의 상표권자는 여전히 M 코리아라고 할 이 사건에서 피고가 원고를 상대로 제기한 이 사건 심판 청구는 상표권자가 아닌 자를 피심판청구인으로 삼은 것으로서 부적법하다고 할 것이다(대법원 2002. 2. 26. 선고 2001후1259 판결).

제3장 당사자에 관한 심리유형별 처리

당사자에 관한 심리는 청구의 당부에 관한 본안심리에 앞서 행하여지는 것이고, 당사자에 관하여 심판청구서 방식요건의 흠이 있는 경우에는 다음과 같이 처리한다.

제1절 당사자 표시에 관하여 형식적 흠이 있는 경우

심판청구서에 당사자 기재가 없거나(특§140①, §140조2①, 실§33, 디§126①, §127①, 상§125①, §126①), 절차무능력자가 당사자인데 그의 법정대리인이 기재되지 않은 경우 및 대리권 수권범위가 벗어난(특§141①2, 실§33, 디128①2, 상§127①2) 경우에, 심판원장 또는 심판장은 청구인에 대하여 상당한 기간을 지정하여 보정을 명하고(특§46, 실§11, 디§47, 상§39 / 특§141①, 실§33, 디§128①, 상§127①) 지정기간 내에 청구인이 보정을 아니한 경우에는 심판청구서를 무효처분(특§16①, 실§3, 디§18①, 상§18①)하거나 결정으로써 그 청구서를 각하(특§141②, 실§33, 디§128②, 상§127②)한다.

- ※ 특§141의 규정에 의한 심판장의 심사는 동조에 열거된 사항, 즉 청구서가 필수적 기재사항의 기재누락 등 법령에 정해진 방식에 위반되지 않았는지, 소정의 수수료가 납부되었는지 여부에 관한 극히 형식적인 사항에 한정되며, 기타의 요건의 심사에는 미치지 않는 것이라고 해석하는 것이 상당하다.
- ※ 특141①이 보정의 대상으로 규정하고 있는 것은 동법§140① 또는 ③~⑤, §140조의2①에서 규정하는 심판청구서의 방식위반에 한하고, 동법§139③의 위반과 같이 전혀 심판청구를 하지 아니한 다른 공유자의 의사에 관한 것까지 포함하는 것이라고 해석하기는 어렵다.

○ 특허심판원이 원고들에게 반드시 공동으로 거절사정 불복심판을 청구하여야 한다고 안내하여야 할 의무가 있다고 할 수 없고, 또한 특허법 제141조 제1항은, 제140조 제1항·제3항 내지 제5항 또는 제140조의2 제1항의 규정에 위반되는 경우와 제82조의 규정에 의한 수수료를 납부하지 아니하는 경우에는 기간을 정하여 그 흠의 보정을 명하여야 한다고 규정하고 있을 뿐이어서, 수명이 공동으로 심판청구를 하여야 할 것인데 그 중 일부만이 심판청구를 하였다 하여(즉 위 제139조 제3항에 위반하여 심판청구를 하였다 하여) 그것이 보정명령의 대상이 된다고도 할 수 없으므로, 특허심판원이 원고들에게 공동으로 거절사정 불복심판을 청구하여야 한다는 내용의 보정명령을 하지 아니하였다는 데에 어떠한 위법이 있다고 할 수 없다(특허법원 1999. 7. 15. 선고 99허4705 판결).

제2절 당사자 요건에 흠이 있는 경우

1. 원칙

심판청구서에 당사자를 잘못 특정하여 당사자 적격 또는 당사자 능력에 흠이 발생한 경우에는 다음과 같이 처리한다.

우선 심판장은 제대로 된 당사자로 보정하는 것이 요지변경에 해당하는지 여부를 판단한다. 심판 청구서의 전취지로 보아 실질적으로 동일한 자를 다시 표시하는데 지나지 않거나, 도산절차가 개시된 경우로서 법인으로 기재된 당사자를 그의 파산관재인 또는 관리인으로 보정하는 경우, 개인사업자의 상호명으로 기재된 당사자를 개인으로 보정하는 경우, 행정청 또는 국립대학으로 기재된 당사자를 대한민국으로 보정하는 경우 등으로서 보정이 허용되는 경우에는 심문을 통해 올바른 당사자로 보정할 것을 알린다. 만약 보정이 되지 않으면 심리종결후 부적법한 심판청구로서 심결각하한다.

그리고, 보정하는 것이 요지변경에 해당하여 보정이 불가능한 경우라고 판단되면 보정가능함을 알릴 필요 없이 바로 심리종결후 심결각하한다(특§142, 실§33, 디§129, 상§128).

2. 결정계 심판 청구인 또는 권리자의 보정

2009. 1. 30. 이후 심판청구건부터 결정계 심판에서 청구인의 기재를 바로잡거나 추가하는 경우(특§140의2②1, 실§33, 디§127②1, 상§126②1) 및 당사자에게 심판에서 특허(실용신안, 디

자인, 상표)권자의 기재를 바로잡거나 추가하는 보정(특§140②1, 실§33, 디§126②1, 상§125②1)은 요지변경으로 보지 않는다(단, 상표 결정계 심판에 대해서는 2012. 3. 15. 심판청구권부터 적용).

상기 개정법의 취지는 권리자의 기재를 바로잡는 경우 예외적으로 요지변경을 허용하는 것이므로, 권리자에 해당하지 않는 무효심판(정정 무효심판)의 청구인, 상표등록 취소심판의 청구인, 소극적 권리범위 확인심판의 청구인, 적극적 권리범위확인심판의 피청구인 등의 보정은 동일성을 유지하는 경우에만 보정이 허용된다.

- 소송에 있어서 당사자가 누구인가는 당사자능력, 당사자적격 등에 관한 문제와 직결되는 중요한 사항이므로, 사건을 심리·판결하는 법원으로서의 직권으로 소송당사자가 누구인가를 확정하여 심리를 진행하여야 하는 것이며(대법원 87. 4. 14. 선고 84다카1969 판결 참조), 이 때 당사자가 누구인가는 소장에 기재된 표시 및 청구의 내용과 원인 사실 등 소장의 전취지를 합리적으로 해석하여 확정하여야 할 것이고(대법원 96. 12. 20. 선고 95다26773 판결, 99. 11. 26. 선고 98다19950 판결 등 참조), 소장에 표시된 원고에게 당사자능력이 인정되지 않는 경우에는 소장의 전취지를 합리적으로 해석한 결과 인정되는 올바른 당사자능력자로 그 표시를 정정하는 것은 허용되며(대법원 96. 10. 11. 선고 96다3852 판결, 99. 4. 9. 선고 97누19731 판결 등 참조), 소장에 표시된 당사자가 잘못된 경우에 당사자표시를 정정케 하는 조치를 취함이 없이 바로 소를 각하할 수는 없다고 할 것이다(대법원 2001. 11. 13. 선고 99두2017 판결).
- 피고는 이 사건 심판청구 당시 심판청구인을 ‘남양주시청’으로 표시하였다가 이 사건 소송절차에서 ‘남양주시’로 당사자 표시를 정정하였는데, 심판절차 및 소송절차에 있어서 당사자의 확정인 심판청구인의 이 사건 심판청구의 목적이라는 견지에서 심판청구 내용을 합리적으로 해석함으로써 이루어질 수 있다 할 것인바, 갑 1호증, 을 1호증의 각 기재에 변론의 전취지를 종합하면, ‘남양주시’는 원고가 남양주시의 산하기관인 농업기술센터에 대하여 이 사건 등록상표의 사용을 자제하여 달라는 요청을 하자, 이 사건 등록상표의 무효를 구할 이해관계인의 지위에서 이 사건 심판청구에 이르렀고, 이 사건 심결문의 심판청구인 표시가 “남양주시청 / 경기 남양주시 금곡동 185-10 / 대표자 000”로 되어 있는 사실을 인정할 수 있고 반증이 없는바, 이에 의하면 피고는 지방자치단체로서 이 사건 심판청구를 하면서 심판청구서상 자신의 표시를 당사자능력이 없는 남양주시청으로 잘못 표시하였음에 지나지 않고, 이 사건 심판절차에서도 심판청구인을 지방자치단체인 ‘남양주시’로 확정하고도 “남양주시청”으로 표시한데 불과하다 할 것이므로, 그 실질적인 심판청구인은 ‘남양주시’이고 위 당사자표시의 정정은 그 확정된 당사자와 동일성이 인정되는 범위 내에서 이루어진 것임을 알 수 있다. 따라서 피고는 지방자치단체로서 이 사건 무효심판을 청구할 이해관계인에 해당한다(특허법원 2002. 4. 12. 선고 2001허6582 판결).

○ 기록에 의하면, 이 사건 심판청구서의 당사자란에 피심판청구인을 ‘주식회사 논노상사’라고 기재하고 있으나, 이 사건 심판청구에서 심판청구인이 바라는 청구의 목적이라는 견지에서 청구원인을 살펴보면 심판청구인이 주식회사 논노상사 명의 상표권의 등록취소를 구한다는 것이어서, 심판청구인이 주식회사 논노상사에 대한 정리절차개시결정이 된 사실을 알았더라면 그 관리인을 피심판청구인으로 표시하여 청구하였을 것으로 짐작되는 터이므로, 심판청구인은 단지 심판청구서상 피심판청구인의 표시를 당사자적격이 없는 자로 잘못 표시하였음에 지나지 않고 사실상의 피심판청구인 내지 그 실질적인 피심판청구인은 그 관리인임을 알아볼 수 있다. 뿐만 아니라, 기록에 의하면, 피심판청구인측 대리인으로 심판에 관여한 청구외 변리사 000에 대한 위임은 바로 그 관리인이 한 것으로 되어 있다. 그렇다면 원심으로서서는 마땅히 석명권을 행사하여 심판청구인에게 이 사건의 피심판청구인이 누구인지를 분명히 하도록 명하여 피심판청구인을 명확히 확정된 다음에, 확정된 피심판청구인이 관리인이라면 피심판청구인의 표시를 관리인으로 보정케 하는 조치를 취한 다음 본안에 관하여 심리 판단하였어야 할 것이다(대법원 1999. 1. 26. 선고 97후3388 판결).

○ 상표법 제77조, 제82조, 특허법 제140조 제1, 2항에 의하면 심판청구서를 보정함에 있어서는 그 요지를 변경할 수 없도록 규정하고 있으나 단순한 당사자 표시의 보정은 이에 해당되지 않는다고 할 것이고, 이 경우 당사자 표시의 보정은 심판청구서상의 당사자 표시만에 의하는 것이 아니라 청구의 취지 및 이유 등 심판청구서의 전취지를 합리적으로 해석하여 당사자를 확정된 후에 확정된 당사자와 그 동일성이 인정되는 범위 내에서 심판청구서상 당사자의 표시를 정정하는 것을 의미한다 할 것이다.

기록에 의하면, 이 사건 심판청구서의 당사자란에 피심판청구인을 “평안섬유공업주식회사 대표이사 000”이라고 기재하고 있으나, 이 사건 심판청구에서 심판청구인이 바라는 청구의 목적이라는 견지에서 청구원인을 살펴보면, 심판청구인은 평안섬유공업주식회사 명의의 상표권의 등록취소를 구한다는 것이어서 심판청구인이 평안섬유공업주식회사에 대하여 정리절차개시결정이 된 사실을 알았더라면 그 관리인을 피심판청구인으로 표시하여 청구하였을 것이 엿보이므로 심판청구인은 심판청구서상 피심판청구인의 표시를 당사자적격이 없는 자로 잘못 표시하였음에 지나지 않고 그 실질적인 피심판청구인은 그 관리인임을 알 수 있다. 그렇다면, 이 사건 원심으로서서는 본안심리에 앞서 피청구인의 법인등기부등본을 제출 받아 그 대표자를 확인하는 등의 방법으로 당사자적격 유무를 확인하였어야 할 것이고, 심판청구서에 피심판청구인의 대표이사로 기재된 000은 실제로는 대표이사가 아니라 관리인인 주식회사 조흥은행이 선임한 관리인 대리임이 등기부등본에 나타나 있으므로 원심으로서서는 마땅히 석명권을 행사하여 심판청구인에게 이 사건 피심판청구인이 누구인지를 분명히 하도록 명하여 이를 명확히 한 후에 확정된 피심판청구인이 관리인이라면 피청구인의 표시를 보정케 하는 조치를 취한 다음 심리판단하였어야 할 것이다(대법원 1995. 4. 11. 선고 94후296 판결).

제3절 당사자에 관한 보정을 할 수 있는 사례

1. 결정계 심판(정정심판 제외)

- ① 청구인의 보정이 청구서 전체의 취지나 청구서의 첨부서류상 청구인의 표시 또는 출원서상 출원인의 표시로 보아 이와 동일인으로 정정하려는 경우
- ② 청구인의 보정이 심판청구서상의 청구인의 표시로 보아 동일인은 아니나 다음에 해당하는 경우
 - 출원인변경신고(특§38⑤, 실§33, 디§57④, 상§48③)가 수리된 이후 구권리자를 신권리자로 보정하는 경우
 - ※ 심판청구서에 심판청구기간 내에 일반승계가 있었다는 것을 간단하게 표시하고 신권리자가 청구한 경우에는 출원인변경신고를 하도록 안내한다.
 - 심판청구기간 내에 누락된 공동출원인을 추가 보정하는 경우(2009. 1. 30. 전 결정계 심판 청구에 적용)
 - 누락된 공동출원인을 청구인에 추가 보정하는 경우(2009. 1. 30. 이후 심판청구에 적용, 상표 결정계 심판은 상§126의 시행일인 2012. 3. 15. 이후에 심판 청구된 건부터 적용)

[대법원 판례(2005. 5. 27. 선고 2003후182 판결)]

특허법 제33조 제2항, 제44조, 제132조의3, 제139조 제3항, 제140조 제2항에 의하면, 특허거절결정을 받은 자가 불복이 있는 때에는 그 결정등본을 송달받은 날로부터 30일 이내에 심판을 청구할 수 있고, 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 전원이 공동으로 특허출원을 하여야 하고, 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구하는 때에는 공유자 전원이 공동으로 청구하여야 하며, 심판청구서의 보정은 청구의 이유를 제외하고는 요지를 변경할 수 없다 할 것이므로, 공동출원인 중 일부만이 심판청구를 제기한 경우 그 심판의 계속 중 나머지 공동출원인을 심판청구인으로 추가하는 보정은 요지의 변경으로서 허용할 수 없음이 원칙이나, 아직 심판청구기간이 도과되기 전이라면 나머지 공동출원인을 추가하는 보정을 허용하여 그 하자가 치유될 수 있도록 함이 당사자의 권리구제 및 소송 경제면에서 타당하다 할 것이다.

※ 2009. 6. 30. 이전 결정계 심판(정정심판 제외)에 적용됨

2. 당사자계 심판(정정심판 포함)

- ① 당사자의 보정이 청구서 전체의 취지나 청구서의 첨부서류상 당사자의 표시로 보아 이와 동일인으로 정정하려는 경우
- ② 당사자의 보정이 심판청구서상의 당사자의 표시로 보아 동일인은 아니나 다음에 해당하는 경우
 - 특허(실용·디자인·상표)권 명의변경 신고가 있는 후 구권리자를 신권리자로 보정하는 경우
 - 권리자가 피청구인인 심판사건에서 심판청구직전에 권리자가 변경되어 구권리자를 피청구인으로 한 것이 청구인의 귀책사유로 보기 어려운 경우에 구권리자를 신권리자로 보정하는 경우
 - 누락된 특허권자(실용신안권자, 디자인권자, 상표권자)를 추가 보정하는 경우(2009. 1. 30. 이후 심판청구에 적용)

3. 절차능력 흠의 보정

절차능력을 결한 자가 한 행위라도 보정된 당사자나 법정대리인에 의한 취소 또는 추인(특§7의 2, 실§3, 디§9, 상§9)이 가능하고, 추인이 있는 때에는 행위 시에 소급하여 그 효력이 발생하고, 취소를 할 경우에는 확정적인 무효가 된다.

4. 당사자의 사망 또는 소멸

심판 계속 중 당사자가 사망하거나 합병에 의하여 소멸한 때에는 절차의 수계통지를 하거나 절차를 속행할 때까지 심판절차가 중단되므로, 승계인에 의한 수계절차를 기다려 처리한다. 다만, 임의대리인이 있는 경우에는 절차가 중단되지 아니한다(특§19~§24, 실§3, 디§21~§26, 상§21~§26).

제4절 당사자에 관한 판례

1. 소송행위의 추인

- 적법한 대표자 자격이 없는 비법인 사단의 대표자가 한 소송행위는 후에 대표자 자격을 적법하게 취득한 대표자가 그 소송행위를 추인하면 행위 시에 소급하여 효력을 갖게 되고, 이러한 추인은 상고심에서도 할 수 있다(대법원 2010. 6. 10. 선고 2010다5373 판결).

2. 당사자를 그르친 판결

- 항소심이 임의적 당사자 변경에 관한 판단을 그르쳐 소송당사자가 아닌 자를 소송당사자로 한 판결을 선고한 경우, 진정한 소송당사자에 대하여는 항소심판결이 아직 선고되지 않았다고 할 것이므로, 그 판결은 상고대상이 되지 아니하고, 진정한 소송당사자와 사이의 사건은 아직 항소심에서 변론도 진행되지 않은 채 계속 중이라고 할 것이다(대법원 1996. 12. 20. 선고 95다 26773 판결).

3. 당사자의 정정·변경을 인정한 사례

- 변론취지에 의하여 심판청구인으로 표시한 박00는 박**의 별명에 불과하고 따라서 이 사건 청구는 박**가 제기하였다고 봄이 상당하다 할 것이므로 이 사건에 있어서 청구인으로 박00로 표시한 것을 박**로 정정을 하면 족할 것이다(대법원 1967. 8. 29. 선고 67후9 판결).
- 상표법 제77조, 특허법 제140조 제2항에 의하면 심판청구서를 보정함에 있어서는 그 요지를 변경할 수 없도록 규정하고 있으나, 단순한 당사자 표시의 보정은 이에 해당되지 않고, 이 경우 당사자 표시의 보정은 심판청구서상 당사자 표시만에 의하는 것이 아니라 청구의 취지 및 그 이유 등 심판청구서의 전 취지를 합리적으로 해석하여 당사자를 확정된 연후에 확정된 당사자와 그 동일성이 인정되는 범위 내에서 심판청구서상 당사자의 표시를 정정하는 것을 의미한다(대법원 1995. 1. 12. 선고 93후1414 판결).
- 구 상표법(1995. 1. 5. 법률 제4895호로 개정되기 전의 것) 제77조에 의하여 준용되는 구 특허법(1995. 1. 5. 법률 제4892호로 개정되기 전의 것) 제140조 제2항에 의하면, 상표에 관한 심판청구서를 보정할 경우 그 요지를 변경할 수 없다고 규정하고 있으나, 단순한 당사자표시의 보정은 이에 해당되지 아니하고, 이 경우 당사자표시의 보정은 심판청구서상의 당사자표시만에 의하는 것이 아니라 청구의 취지와 그 이유 등 심판청구서의 전취지를 합리적으로 해석하여 당사자를 확정된 다음 그 확정된 당사자와 동일성이 인정되는 범위 내에서 심판청구서상의 당사자 표시를 정정하는 것을 의미한다(대법원 1999. 1. 26. 선고 97후3371 판결).

4. 당사자의 정정·변경을 인정하지 않은 사례

- 당사자는 소장에 기재한 표시만에 의할 것이고 청구의 내용과 원인사실을 종합하여 확정하여야 하는 것이며 당사자 정정신청을 하는 경우에도 실질적으로 당사자가 변경되는 것은 허용할 수

없는 것이므로, 원고 주식회사 전주백화점 대표자 강익수를 강익수로 하는 정정신청은 당사자의 원고를 변경하는 것으로 허용될 수 없다(대법원 1986. 9. 23. 선고 86누953 판결).

- 민소법 제234조의2 제1항 소정의 ‘피고를 잘못 지정한 것이 명백한 때’라고 함은 청구취지나 청구원인의 기재 내용 자체로 보아 원고가 법률적 평가를 그르치는 등의 이유로 피고의 지정이 잘못 된 것이 명백하거나 법인격의 유무에 관하여 착오를 일으킨 것이 명백한 경우 등을 말하고, 피고로 되어야 할 자가 누구인지를 증거조사를 거쳐 사실을 인정하고 그 인정사실에 터잡아 법률 판단을 해야 인정할 수 있는 경우는 이에 해당하지 않는다(대법원 1997. 10. 17. 선고 97마1632 판결).
- 당사자표시 정정은 당사자의 동일성을 해하지 않는 범위에서 인정되는 것이고, 실질적으로 당사자가 별개의 실체를 갖는 당사자로 변경되는 경우에는 허용될 수 없다 할 것인바, 위에서 본 바와 같이 이 사건 소의 원고가 ‘주식회사 샤인화학’에서 ‘***’로의 당사자 표시정정은 당사자인 원고를 변경하는 것으로 허용될 수 없다 할 것이고, 행정소송법 제14조 제1항의 규정은 행정법규나 행정조직이 매우 복잡하고 수시로 변경되는 관계로 행정소송에서 피고의 지정을 그르침으로써 발생할지도 모를 원고의 불측의 손해를 방지하기 위하여 마련된 피고경정제도로써 원고를 경정하겠다는 이 사건의 경우에는 적용될 여지가 없다 할 것이다(이 사건 항고심판 기록이 특허청에서 당원으로 이관되기에 앞서 특허청 항고심판소가 피청구인 제출의 심판사건답변서 부분을 청구인 “***” 앞으로 송달하였고, 심판원이 당원으로서의 이관통지를 청구인 “***” 앞으로 하였다 하여 그러한 사정만으로 원고가 “주식회사 샤인화학”에서 “***”로 적법하게 정정되었다고 볼 수는 없다) 그렇다면 이 사건 심결의 당사자도 아닌 원고가 제기한 이 사건 소는 구 디자인법(1995. 1. 5. 법률 제4894호로 개정되기 전의 것) 제71조 제1항에 위반하여 원고적격이 없는 자가 제기한 소로서 부적법하다(특허법원 1998. 5. 22. 선고 98허485 판결).
- 000과 태화라텍스(주)는 별개의 권리주체이고 피고가 소외 회사의 대표이사로 있다고 하여 그 결론이 달라지는 것도 아니라 할 것인바, 피청구인을 피고에서 소외 회사로 변경함은 단순한 당사자 표시의 정정이라 할 수 없다(특허법원 1998. 8. 21. 선고 98허4555 판결).
- 정보공개거부처분을 받은 개인이 자신의 명의로 취소소송을 제기하였다가 항소심에서 원고의 표시를 개인에서 시민단체로 정정하면서 그 단체의 대표자로 자신의 이름을 기재한 당사자표시정정신청이 임의적 당사자변경신청에 해당하여 허용될 수 없다(대법원 2003. 3. 11. 선고 2002두8459 판결)

제4장 공동심판청구인

제1절 개요

공동심판에 관한 것은 당사자적격이나 이해관계 문제와도 관련되지만, 여기서는 청구인 또는 피청구인이 2명 이상인 경우의 심판사건을 모두 포함하는 것으로 하고 참가인에 관한 것은 별도로 취급한다.

구특허법(1946. 10. 15)에는 소위 공동심판에 대한 직접적인 명문규정은 없었고, 다만 시행규칙 제163조에 『심판을 청구하는 청구권이 공유일 때는 그 공유자 전원을 피청구인으로 하여야 함』 이라 규정되어 있었다.

그 후 개정된 특허법(1961. 12. 31.) 제91조에는 『동일특허권에 대하여 무효의 심판을 청구하는 경우, 권리범위 확인심판을 청구하거나 청구 당하는 경우, 공유특허권에 대하여 심판을 청구하거나 청구 당하는 경우에는 수인이 심판의 청구인이나 피청구인이 될 수 있다』 라고 규정되었으며, 그 후 다시 개정된 특허법(1973. 2. 8.) 제99조에서는 특허법(1990. 1. 13.) 제139조 제1항 내지 제3항과 같은 취지로 그 내용이 바뀌어졌다.

현행법의 규정내용은 다음과 같다.

- ① 공유인 특허권의 특허권자에 대하여 심판을 청구하는 때에는 그 공유자 전원을 피청구인으로 하여 청구하여야 한다(특§139②, 실§33, 디§125③, 상§124②).
- ② 특허권 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구하는 때에는 공유자 전원이 공동으로 청구하여야 한다(특§139③, 실§33, 디§125①, 상§124③).
- ③ 동일한 특허권에 관하여 특§133①, §134① 및 §137①의 무효심판 또는 특§135①의 권리범위 확인심판을 청구하는 자가 2인 이상이 있는 때에는 그 전원이 공동으로 심판을 청구할 수 있다(특§139①, 실§33, 디§125②, 상§124①).
- ④ 심판청구서에 기재된 당사자 중 특허권자(거절결정불복심판인 경우에는 청구인)의 기재를 바로 잡기 위한 보정(추가하는 것을 포함한다)하는 경우에는 심판청구서의 요지변경으로 보지 않는다(특§140, §140의2, 실§33, 디§126, §127, 상§125, §126)

이들 중 “①, ②”는 민사소송법에 있어서의 이른바 고유필수적 공동소송에 해당하고, “③”은 유사필수적 공동소송에 해당한다.

한편, 동일한 특허권에 관한 무효심판 또는 권리범위 확인심판을 청구하는 자가 2인 이상이 있을 때는 그 전원이 공동으로 심판을 청구할 수 있다는 특§139①의 규정은 민사소송법에서 말하는 유사필수적 공동소송에 상당하는 것으로 보아야 할 것이고, 심결이 있는 후 1인이더라도 심결취소소송을 제기하는 경우는 심결이 확정되지 않고, 심결취소확정판결에 의해 다시 심판이 계속되면 그 심판에서 심결취소소송을 제기하지 않은 공동심판청구인도 심판청구인으로서의 지위를 유지하게 된다. 그리고 민사소송에서는 유사필수적 공동소송의 경우 공동소송인 추가가 허용되지 않는다고 하고 있다.

- 동일한 특허권에 관하여 2인 이상의 자가 공동으로 특허의 무효심판을 청구하는 경우 그 심판은 심판청구인들 사이에 합일확정을 필요로 하는 이른바 유사필수적 공동심판에 해당한다 할 것이다(대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후1510 판결).
- 고유필요적 공동소송에서 공동소송인으로 될 자를 일부 빠뜨림으로써 당사자적격에 흠이 생긴 경우 추가할 수 있으나 유사필요적 공동소송 및 통상공동소송에서는 공동소송인을 일부 빠뜨려도 당사자적격의 흠의 문제가 생기지 않으므로 입법취지상 이 경우는 추가의 대상이 되지 않는다고 할 것이다(대법원 1993. 9. 28. 선고 93다32095 판결 참조).

다만, 특허의 무효심판에 있어서는 특허청구범위의 청구항이 2이상인 때에는 청구항마다 청구할 수 있는(특§133① 후단) 것이므로, 동일 특허권에 관하여 A가 제1항의 특허청구범위에 관하여 청구하고, B가 제2항의 특허청구범위에 관하여 청구하는 것과 같은 경우는 공동심판이 되지 않는다.

공동심판에 있어서는 비용부담, 주문의 표시 등에 주의하여야 한다.

제2절 공동심판 청구요건을 위반한 사건의 처리

심판청구시에 공동심판 청구인 요건을 위반하여 청구된 심판사건은 다음과 같이 취급한다.

1. 2009. 1. 30. 전에 청구된 결정계 심판(정정심판 제외)

심판청구기간 만료 전까지 제출된 서면에 의하여 실질상 공동심판이라는 의사가 표시되어 있는지 여부를 확인하고 다음과 같이 취급한다.

표시상 공동심판이라는 의사가 있다고 인정되는 구체적인 예는 다음과 같다.

- ① 대표자를 선임 신고하고, 그 대표자만을 기재하고 있는 경우
- ② 대표자 ○○○라고 기재하고 있는 경우
- ③ ○○○외 몇명이라고 기재하고 있는 경우
- ④ 공동출원인 전원이 1인의 대리인에 심판청구를 위임하였음에도 불구하고 대리인의 과오로 심판청구인란에 일부만 기재한 경우
- ⑤ 상속·기타 일반승계 사실을 표시하고 있는 경우

심판청구기간 만료 전까지 제출된 서면(출원서류도 참조)에 의하여 실질상 공동심판이라고 하는 의사가 표시되어 있는 것이라고 인정되는 경우에는 심판장은 공동청구인으로 보정하도록 심문(특§147③, 실§33, 디§134③, 상§133③)을 통해 알리고, 청구인의 응답결과 그 흠을 보정하지 아니한 경우에는 부적법한 심판청구로서 심결각하한다.

한편, 표시상 공동심판 의사가 있다고 인정되지 아니하는 경우에는 흠의 보정을 명하거나 심문을 하지 않고, 그 흠은 보정할 수 없는 것으로 하여 심결로서 각하한다. 다만, 누락된 청구인을 심판청구기간 내에 추가하는 보정은 요지변경으로 보지 않으므로(대법원 2005. 5. 27. 선고 2003후182 판결 참조) 적법하게 보정시 본안 심리에 들어간다.

2. 2009. 1. 30. 전에 청구된 당사자계 심판(정정심판 포함)

절차의 보정을 명하거나 심문(특§147③, 실§33, 디§134③, 상§133③)을 하지 않고 그 흠을 보정할 수 없는 것으로 하여 심결로서 각하한다(특§142, 실§33, 디§129, 상§128).

다만, 청구서의 전 취지로 보아 실질상 공동심판이라고 하는 의사가 표시되어 있는 것이라고 인정되는 경우는 심판장은 공동청구인으로 보정하도록 심문서(특§147③, 실§33, 디§134③, 상§133③)를 통해 알리고, 청구인의 응답결과 그 흠을 보정하지 아니한 경우에는 부적법한 심판청구로서 심결각하한다.

또한, 청구인 귀책사유가 아닌 이유에 의하여 특§139②, 실§33, 디§125③, 상§124②의 규정에 위반하게 된 것이라고 예상된 경우에는 심문을 하여 그에 대해 보충 내지 정정할 기회를 주어 처리한다.

※ 심판청구 직전에 권리자의 명의를 변경되는 경우 등이 있다.

3. 2009. 1. 30. 이후에 청구된 심판사건

결정계 심판에서 누락된 청구인을 추가하는 보정 또는 당사자계 심판에서 누락된 청구인인 특허(실용·디자인·상표)권자를 추가하는 보정은 요지변경이 아니다(특§140②, 특§140의2②, 실§33, 상§125②, 상§126②, 디§126②, 디§127②). 따라서 심리종결전까지 보정이 되면 적법한 심판청구로 인정한다. 다만, 상표 결정계에서 누락된 청구인을 추가하는 보정에 대해서는 상표법 제79조의 시행일인 2012. 3. 15. 이후에 심판 청구된 건부터 적용한다.

제3절 공동심판청구와 관련된 판례

- 특허법 제132조의3, 제139조 제3항, 제140조 제2항에 의하면, 특허취소결정을 받은 자가 불복이 있는 때에는 그 결정등본을 송달받은 날로부터 30일 이내에 심판을 청구할 수 있고, 특허권의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구하는 때에는 공유자 전원이 공동으로 청구하여야 하며, 심판청구서의 보정은 청구의 이유를 제외하고는 요지를 변경할 수 없다 할 것이므로, 특허권의 공유자 중 일부만이 심판청구를 제기한 경우 그 심판의 계속 중 나머지 공유자를 심판청구인으로 추가하는 보정은 요지의 변경으로서 허용할 수 없음이 원칙이나, 아직 심판청구기간이 도과되기 전이라면 나머지 공유자를 추가하는 보정을 허용할 수 있다(대법원 2007. 4. 26. 선고 2005후2861 판결).
- 디자인권이 공유인 때에는 그 디자인권에 대한 심판사건에 있어서 공유자 전원이 심판의 청구인 또는 피청구인이 되어야 한다. 따라서 공유인 디자인권에 관한 심판절차는 공유자 전원에게 합일적으로 확정되어야 할 경우(소위 필요적 공동소송)라 할 것이므로 이런 때에는 심판의 목적인 법률관계의 성질상 심판절차는 공동당사자의 전원에 대하여 동일하게 진행되어야 할 것이니 공동당사자 1인의 심판절차에 관한 행위라도 그 전원에게 이익이 되는 것은 그 전원에 대하여 효력이 있다고 할 것이다(대법원 1982. 6. 22. 선고 81후43 판결).
- 고유필요적 공동소송에서 공동소송인으로 될 자를 일부 빠뜨림으로써 당사자적격에 흠이 생긴 경우 추가할 수 있으나 유사필요적 공동소송 및 통상 공동소송에서는 공동소송인을 빠뜨려도 당사자적격의 흠의 문제가 생기지 않으므로 입법 취지상 이 경우는 추가의 대상이 되지 않는다고 할 것이다(대법원 1993. 9. 28. 선고 93다32095 판결).
- 이 사건 소유권이전등기청구의 소는 합유물에 관한 소송으로서 특별한 사정이 없는 한 조합원인 피고들 전부를 공동피고로 하여야 하는 고유필수적 공동소송에 해당한다고 할 것이고, 합유자 중 일부의 청구인락이나 합유자 중 일부에 대한 소의 취하는 허용되지 않는다(대법원 2010. 4. 29. 선고 2008다50691 판결).

제5장 대리인

제1절 개요

1. 의의

대리라 함은 대리인이 자신이 하는 법률행위가 본인을 위하여 하는 것임을 표시하여(현명주의) 대리인이 하는 법률행위의 효과가 직접 본인에게 귀속되는 제도이다.

소송법상 대리인이라 함은 당사자의 이름으로 소송행위를 하거나 소송행위를 받는 제3자이다. 대리인의 행위는 당사자 본인에게만 그 효과가 미치고 대리인에게는 미치지 않는다.

2. 대리인의 능력

민법상 대리인은 능력자임을 요하지 않는다(민§117)고 규정되어 있으나 특허에 관한 절차에 대하여는 특허법에 미성년자, 피한정후견인, 피성년후견인이 법정대리인에 의하지 아니하면 절차를 밟을 수 없다(특§3)라고 규정되어 있는 것으로 보면, 무능력자가 대리인이 되는 것은 바람직하지 않다.

만약, 무능력자가 대리인으로서 절차를 밟는 경우는 절차를 밟는 자의 대리인이 그 절차를 밟는 데에 적당하지 않은 것으로 하여 개임을 명할 수 있다(특§10, 실§3, 디§12, 상§12).

3. 대리인의 구분

대리인을 발생원인에 따라 분류하면 다음과 같다.

가. 임의대리인

임의대리인은 본인의 의사(수권행위)에 의해 대리권이 발생하는 경우로 임의대리인은 「위임에 의한 대리인」 이외에 특허관리인(특§5) 및 지정대리인(국가를 당사자로 하는 소송에 관한 법률§5)이 있다.

임의대리인의 대리권은 본인과 대리인간의 수권행위에 의하여 발생한다. 임의대리인은 다시 위임에 의한 대리인, 특허관리인(특§5), 지정대리인(국가를 당사자로 하는 소송에 관한 법률§5)으로 구분되며, 각각의 대리권의 범위는 다음과 같다.

(1) 위임에 의한 대리인

수권내용에 따라 정하여 진다. 다만, 국내에 주소 또는 영업소를 가지는 자로부터 특허에 관한

절차를 밟을 것을 위임받은 대리인은 특별수권을 얻지 아니하면 특허출원의 변경 포기·취하, 특허권의 존속기간의 연장등록출원의 취하, 특허권의 포기⁸⁾, 신청의 취하, 청구의 취하, 제55조 제1항 규정에 의한 우선권주장이나 그 취하, 제132조의17의 규정에 의한 심판청구 또는 복대리인의 선임을 할 수 없다(특§6).

(2) 특허관리인

재외자의 특허에 관한 대리인을 말한다(특허법 제5조). 2001. 2. 3. 개정전에는 「특히 수여된 권한 외의 일체의 절차 및 특허법 또는 특허법에 의한 명령에 의하여 행정청이 한 처분에 관한 소송에 대하여 본인을 대리한다(2001. 2. 3 개정전 특§5②)」 라고 하여, 특허관리인의 대리권의 범위가 광범위하였으나, 2001. 2. 3. 개정법에서는 「특허관리인은 위임된 권한의 범위 안에서 특허에 관한 모든 절차 및 이 법 또는 이 법에 의한 명령에 따라 행정청이 한 처분에 관한 소송에서 본인을 대리한다(특§5②)」 라고 하여 대리권의 범위를 일반적인 임의대리인의 대리권 범위와 동일하게 규정하였다.

(3) 지정대리인(국가를 당사자로 하는 소송에 관한 법률§5)

법령상의 대리인이지만 소송위임에 의한 소송대리인의 실질을 갖는다. 특허청장의 지정소송수행자로 지정된 지정대리인은 그 소송에 관하여 대리인의 선임외의 일체의 재판상의 행위를 할 수 있는 포괄적인 대리권이 있다.

나. 법정대리인

법정대리인이란 본인의 의사에 의하지 아니하고 법률의 규정에 의하여 대리인이 된 자를 말한다.

일정의 지위에 있는 자가 법률상 당연히 법정대리인이 되는 경우는 그 해당 법규가 대리권 발생의 원인이다. 각각의 법정대리인은 규정에 의하여 정해진다(특§3②, 실§3, 디§4②, 상§4②).

법원이 결정, 선임 또는 유언자가 지정한 경우에는 그 선임, 결정 또는 지정의 행위가 대리권 발생의 원인이다.

8) 2001. 2. 3. 개정 특허법에서 특허권의 포기를 특별수권사항으로 추가하였다.

4. 쌍방대리

쌍방대리라 함은 어떤 법률행위의 당사자 쌍방의 대리인이 되는 것을 말하는 것으로서 이것은 민법의 규정(민§124)에 의하여 금지되어 있다(변§7).

- 변리사법 제7조에 "변리사는 상대방의 대리인으로서 취급한 사건에 대하여는 그 업무를 행하지 못한다"라고 한 규정은 변리사가 동일한 사건에 대하여 어느 일방 당사자를 대리하여 업무를 취급하였다가 그 후 또 다시 다른 당사자를 대리하여 종전 당사자의 이익과 반대되는 입장에서 업무를 취급하여서는 아니된다는 취지로 해석하여야 할 것이니, 소론과 같이 피심판청구인의 대리인인 변리사 이00가 종전에 심판청구인의 대리인이 되어 특허청에 대하여 본건 인용상표의 출원 및 등록에 관한 수입사건에서 대리행위를 하였다 하더라도 심판청구인이 위 인용상표와 피심판청구인의 본건 등록상표가 유사하다고 하여 본건 등록상표의 무효심판을 구하는 이 사건에서 피심판청구인의 대리인이 되어 행하는 대리행위를 가리켜 이를 변리사법 제7조에 저촉되는 것이라고는 볼 수 없다(대법원 1982. 4. 27. 선고 81후51 판결).
- 변리사법 제7조는 '변리사는 상대방의 대리인으로서 취급한 사건에 대하여는 그 업무를 행하지 못한다'라고 규정하고 있는바, 이 규정이 변리사가 동일한 사건에 대하여 일방을 대리하여 업무를 취급하였다가 타방을 대리하여 종전 당사자의 이익과 반대되는 입장에서 업무를 취급해서는 안된다는 취지인 점에 비추어 볼 때, 동일한 변리사가 동일한 사건에서 시기를 달리하여 심판청구인과 피심판청구인을 대리하는 경우뿐만 아니라 같은 시기에 심판청구인과 피심판청구인을 동시에 대리하는 행위도 당연히 금지된다고 할 것이고, 이 규정은 변리사법 제6조의10 제1항에 의하여 특허법인의 경우에도 준용되므로, 일방 당사자의 대리인으로 특허법인이 선임된 경우에 상대방의 대리인인 변리사가 그 특허법인의 구성원 내지 소속변리사라면 변리사법 제7조에 위반하게 된다. 그리고 일방 당사자의 대리인으로 특허법인이 선임된 경우에는 상대방의 대리인인 변리사가 형식적으로 특허청장에게 그 특허법인의 소속변리사로 신고되어 있는 경우뿐만 아니라 실질적으로 그 특허법인의 소속변리사에 해당하는 경우에도 그 특허법인의 소속변리사라고 보아야 한다. 위 법리에 비추어 볼 때, 원심이 인정한, 피심판청구인의 대리인인 00특허법인의 인터넷 홈페이지에 심판청구인의 대리인인 변호사 하00이 구성원으로 표시되어 있고, 하00 변호사 사무실의 안내게시판 맨 위에 영문으로 'H00 00000'이, 그 아래에 한자로 '00特許法人'이, 그 아래에 '테크노리서치'가, 그 아래에 '변호사 하00'이 각 기재되어 있는 사실, 변리사(변호사로도 등록되어 있고, 이하 변리사라고 한다) 하00의 사무실 주소가 2004. 7. 21.자로 00특허법인과 같은 빌딩인 서울 강남구 00동 00-00 0000으로 변경된 사실, 피심판청구인의 대리인인 00특허법인이 심판청구인의 주장에 대하여 다투지 아니한 사실 등에다가 원심이 배척하지 아니한 증거에 의하여 인정되는 이 사건 심판청구 당시 변리사 하00의 사무실 주소가 00특허법인의 사무실

주소와 같은 서울 강남구 00동 000-0 000빌딩 00층이었던 사실 등에 의하면, 비록 변리사 하 00이 형식적으로는 특허청장에게 00특허법인의 구성원 내지 소속변리사로 인가 내지 신고되지 않았다고 하더라도 실질적으로는 00특허법인의 소속변리사에 해당하는 것으로 보이므로, 00특허법인이나 변리사 하00의 특허심판원에서의 심판대리행위는 변리사법 제7조에 위반된다고 할 것이다. 그러나 한편 기록에 의하면, 원고나 심판청구인 또는 피심판청구인 본인이 이 사건 심결시까지 00특허법인이나 변리사 하00의 심판대리행위에 대하여 아무런 이의를 제기한 바가 없어서, 변리사법 제7조에 위반한 00특허법인이나 변리사 하00의 심판대리행위에 완전한 효력이 생겼을 뿐만 아니라, 특허법 제159조 제1항에 의하여 특허심판절차에는 직권심리주의가 적용되어 심판대리행위에 관한 위와 같은 절차상의 잘못이 심결을 취소하여야 할 중대한 잘못이라고 보기도 어려우므로, 변리사법 제7조에 위반되는 00특허법인이나 변리사 하00의 특허심판원에서의 심판대리행위가 변리사로서 징계를 받을 행위에 해당하는 것은 별론으로 하고, 이러한 잘못이 이 사건 판결의 결과에 영향을 미치지 않는다고 할 것이다. 따라서 이와 관련된 원고의 상고이유에서의 주장은 결국 받아들일 수 없다(대법원 2007. 7. 26. 선고 2005후2571 판결).

5. 공동대리

공동대리라 함은 수인의 대리인이 공동으로 하여서만 대리권을 행사할 수 있는 대리를 말한다.

다만, 특허에 관한 절차에 대하여는 그 절차를 밟는자의 대리인이 2인 이상일 때에는 특허청에 대하여 각자가 본인을 대리한다(특§9, 실§3, 디§11, 상§11).

6. 무권대리

무권대리란 대리인이라고 칭하고 행위를 하는 자가 정당한 대리권을 갖고 있지 아니한 경우이다.

7. 포괄위임

특허에 관한 절차를 대리인에 의하여 밟는 경우에 있어서 현재 및 장래의 사건에 대하여 미리 사건을 특정하지 아니하고 포괄위임하고자 하는 경우에는 포괄위임등록신청서에 대리권을 증명하는 포괄위임장을 첨부하여 제출하여야 하며, 특허청장은 이에 대하여 포괄위임등록번호를 부여한다(특시칙§5의2).

① 포괄위임을 받아 특허에 관한 절차를 밟고자 하는 자는 포괄위임등록번호를 기재함으로써 위임장을 대신한다.

※ 특허출원은 물론 이의신청, 심판과 관련된 절차를 밟고자 하는 경우에도 포괄위임등록번호를 기재하면 별도의 대리인선임신고를 할 필요가 없다(특시칙§5의2③).

② 포괄위임등록이 되어있는 경우에도, 출원서 등의 제출시 포괄위임등록번호를 기재하지 않았을 때에는 포괄위임을 인정하지 않기 때문에 개별위임을 하여야 한다.

포괄위임등록사항을 변경하려는 경우에는 포괄위임등록 변경신청서에 포괄위임장을 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다(특시칙 §5의2④).

포괄위임등록을 한 자가 특정한 사건에 대하여 포괄위임의 원용을 제한하고자 하는 경우에는 포괄위임원용제한신고서를 제출하여야 한다. 다만, 대리인 또는 복대리인의 선임신고를 하면서 먼저 선임된 대리인 또는 복대리인의 해임을 기재한 신고서를 제출한 경우, 대리인 또는 복대리인을 해임하는 신고서를 제출한 경우는 그러하지 아니하다(특시칙§5의3).

포괄위임등록을 한 자가 포괄위임을 철회하고자 할 경우에는 포괄위임등록철회서를 제출해야 한다(특시칙§5의4).

8. 대리인의 개별대리

산업재산권에 관한 절차를 밟는 자의 대리인이 2인 이상이 있는 때에는 특허심판원에 대하여 각자가 본인을 대리한다(특§9, 실§3, 디§11, 상§11).

이와 같이 개별대리 제도를 채택한 것은 특허절차 또는 소송절차의 지연 및 상대방의 불편을 방지하기 위한 것이다. 특허에 관한 절차를 밟음에 있어서 2인 이상의 대리인 중 1인만이 절차를 수행하여도 효력이 발생하며, 특허심판원에서도 2인 이상의 대리인 중 1인에게만 서류송달 등의 절차를 밟으면 전원에 대하여 밟은 것과 동일한 효과가 발생한다.

9. 대리권 불소멸에 관한 규정의 해석

대리권은 본인이 수권행위를 철회한 경우에는 당연히 소멸하지만, 특허에 관한 절차에 있어서는 위임에 의한 대리인의 대리권은 다음의 경우에도 소멸⁹⁾하지 않는다(특§8).

9) 특§8의 취지는 위임에 의한 대리인의 대리권은 본인의 사망 등으로 실체법상 소멸(민법§127·§128)함에도 불구하고 대특허청관계 및 특허에 관한 절차에 대한 제3자와의 관계에서는 소위 절차의 안정을 위하여 당연히 소멸하는 것은 아닌 것으로 한다는 것이다. 위임에 의한 대리는 대리인의 전문적 지식 및 인적 신뢰위에 성립하고 위임 사무의 목적·범위가

- ① 본인의 사망이나 능력의 상실
- ② 본인인 법인의 합병에 의한 소멸
- ③ 본인인 수탁자의 신탁임무의 종료
- ④ 법정대리인의 사망 또는 능력의 상실
- ⑤ 법정대리인의 대리권의 소멸 또는 변경

따라서 해당 대리권이 소멸하기 위해서는 상속인, 합병 후의 법인, 새로운 법정대리인 또는 위탁자나 새로운 수탁자(이하 “상속인 등”이라 한다)가 대리인 해임 또는 변경, 대리권 변경이나 소멸의 신고서(특시칙 별지 제2호 서식)에 그 신고내용을 증명하는 서류를 첨부하여 심판원장에게 제출하여야 한다(특시칙§5).

10. 심판장에 의한 대리인의 선임·교체 명령

심판장은 산업재산권에 관한 절차를 밟는 자가 그 절차를 원활히 수행할 수 없거나 구술심리에서 진술할 능력이 없다고 인정되는 등 그 절차를 밟는데 적당하지 아니하다고 인정되면 대리인을 선임하여 그 절차를 밟을 것을 명할 수 있다(특§10①③, 실§3, 디§12①③, 상§12①③).

심판장은 산업재산권에 관한 절차를 밟는 자의 대리인이 그 절차를 원활히 수행할 수 없거나 구술심리에서 진술할 능력이 없다고 인정되는 등 그 절차를 밟는데 적당하지 아니하다고 인정되면 그 대리인의 교체를 명할 수 있다(특§10②③, 실§3, 디§12②③, 상§12②③).

심판장은 대리인선임명령을 한 후 대리인선임 전에 특허에 관한 절차를 밟는 자가 특허심판원장에 대하여 한 절차 및 대리인 교체명령을 한 후 대리인 교체 전에 대리인이 특허심판원장에 대하여 한 특허에 관한 절차의 전부 또는 일부를 무효로 할 수 있다(특§10④, 실§3, 디§12④, 상§12④).

명확한 것이기 때문에 해당 대리권의 범위내에서 절차를 수행하게 하여도 상속인등의 이익을 손상시키는 것은 아니다. 따라서 그 후에 상속인 등으로부터 출원인변경신고, 새로운 위임에 의한 대리인 선임(변경)신고 또는 법정대리인 변경신고 등의 제출이 없는 한 해당 위임에 의한 대리인의 대리권은 소멸하지 않는다.

11. 대리하야 할 제도

가. 대표

법인의 대표기관의 행위에 의하여 법인이 직접 권리·의무를 취득하는 점에서 대표는 대리와 비슷하다. 그러나 대표기관은 법인과 서로 대립하는 지위에 서는 것이 아니고, 그의 행위는 법 이론상 그대로 법인의 행위로 보게 되는 관계에 있다. 또한 대표는 사실행위나 불법행위에 관하여서도 성립하는 점에서 대리와는 다르다.

나. 사자(使者)

본인의 의사를 전달하는 사자는 대리와 비슷한 점이 있다. 그러나 사자는 어디까지나 본인이 이미 결정한 본인의 의사를 전달하는 것뿐이고, 대리인과 같이 자기의 의사를 결정해서 표시하는 자는 아니다.

다. 간접대리

위탁매매업과 같이 자기의 이름으로 법률행위를 하고, 그 효과는 행위자 자신에 관하여 생기며, 후에 그가 취득한 권리를 타인에게 이전하는 관계가 이른바 간접대리이다. 그 경제적 작용은 본래의 대리(직접대리)와 비슷하나, 근본적으로는 행위의 효과가 직접 본인에게 돌아가지 않는다는 점에서 대리와 다르다.

제2절 대리를 할 수 있는 자

변리사는 특허·실용신안·디자인 또는 상표에 관하여 특허청에 대한 대리를 업으로 한다(변§2). 변리사가 아닌 자는 변리사법 제2조에 따른 대리 업무를 하지 못한다(변§21).

변리사는 상대방의 대리인으로서 취급한 사건에 대하여는 그 업무를 행하지 못하며(변§7), 변리사의 자격을 가진 자가 등록을 하지 아니하고 업으로서 변리사의 업무를 행한 자도 처벌의 대상이 된다(변§25).

제3절 특허법인

1. 의의

특허법인이란 변리사법 제6조의3의 규정에 의거, 변리사가 변리 업무를 조직적·전문적으로 행하기 위하여 3명 이상의 변리사를 구성원으로 하여 설립한 법인을 말한다.

2. 특허법인의 업무집행 방법(변§6의6)

변리사법 제6의3 및 동 시행령 제14조 제1항의 규정에 의하여 설립된 특허법인은 법인의 명의로 업무를 수행하며, 업무를 수행할 때에는 그 업무를 담당할 변리사를 지정하여야 한다. 다만, 소속변리사를 업무담당 변리사로 지정할 경우에는 구성원과 공동으로 지정하여야 한다.

지정된 구성원 또는 소속변리사는 해당 업무에 관하여 각자가 그 법인을 대표한다.

법인이 업무에 관하여 작성하는 문서에는 법인의 명의를 표시하고, 그 업무를 담당하는 구성원 및 소속변리사가 기명날인하여야 한다.

3. 특허법인 구성원 등의 업무제한(변§6의7)

법인의 구성원 및 소속변리사는 자기 또는 제3자를 위하여 법인의 업무범위에 속하는 업무를 수행할 수 없다.

법인의 구성원이었던 사람 또는 소속변리사였던 사람은 그 법인에 소속된 기간 중에 그 법인이 수임하거나 수임을 승낙한 사건에 관하여는 변리사 업무를 수행할 수 없다(대법원 2007. 7. 26. 선고 2005후2571 판결 참고).

제4절 법정대리인

1. 개념

법정대리인이라 함은 직접 법률규정에 의하여 대리권이 수여된 대리인으로, 본인의 의사에 의하지 아니하고 대리인이 된 자를 말한다. 법률에 의하여 자격을 얻게 되었든, 법원 등 관청의 선임에 의하여 자격을 갖게 되었든 상관없다. 법정대리인제도는 스스로 소송수행할 능력이 없는 자의 소송상의 권익을 보호하기 위한 것이다.

2. 법정대리인의 종류

가. 친족, 신분에 의하여 당연히 되는 경우

- (1) 친권자(민§911)
- (2) 법정후견인(민§938)

나. 법원이 선임하는 경우

- (1) 부재자의 재산관리인(민§22, §23)
- (2) 선임후견인(민§936)
- (3) 상속재산관리인(민§1053)
- (4) 유언집행자(민§1096)

다. 일정한 지정권자의 지정에 의한 경우

- (1) 지정후견인(민§931)
- (2) 지정유언집행자(민§1093, §1094)

3. 법정대리권의 발생 및 소멸

대리권의 발생, 소멸은 민법 등의 정하는 바에 따르는 것을 원칙으로 하나 그 소멸은 민소§63①의 예에 따라 상대방에게 통지하는 것이 바람직하다.

법정대리인이 사망하거나 그 대리권을 상실한 경우에는 절차는 중단된다(특§20, 민소§235).

한편, 법정대리권의 소멸이유로서는 본인 또는 법정대리인의 사망, 법정대리인의 금치산 또는 파산, 후견인의 사퇴, 해임(민§939, §940) 등이 있다.

4. 법정대리권의 범위

법정대리권의 범위는 민법 등에 의하여 정하여진다. 예컨대, 민§920에는 친권을 행사하는 자(者)는 자(子)의 재산에 관한 법률행위에 대하여 그 자(子)를 대리한다. 그러나 그 자(子)의 행위를 목적으로 하는 채무를 부담할 경우에는 본인(子)의 동의를 얻어야 한다.

한편, 법정대리인은 그의 책임으로 복대리인을 선임할 수 있다.

5. 법정대리인의 지위

법정대리인은 당사자 본인이 아니기 때문에 법관의 제척, 재판적을 정하는 표준이 되지 아니하며, 판결의 효력인 기판력, 집행력도 받지 않기 때문에 당사자와는 다르다.

법정대리인의 표시는 소장이나 판결의 필수적 기재사항이다.

법정대리인을 신문할 때에는 당사자 본인 신문의 규정에 의한다.

제5절 위임대리인

1. 의의

위임에 의한 대리인이라 함은 본인의 신임을 받아 본인의 의사에 따라 대리인이 되는 자이다.

2. 대리권의 발생

대리권은 본인이 타인에게 대리권을 수여함으로써 발생한다.

3. 대리권의 소멸

대리권은 본인이 수권행위를 철회한 경우에는 당연히 소멸하지만 민법에서 규정하는 대리권의 소멸사유(민§127)와는 달라서 본인의 사망이나 능력상실, 본인인 법인의 합병에 의한 소멸, 본인인 수탁자의 신탁임무의 종료, 법정대리인의 사망이나 능력의 상실 또는 대리권의 소멸 또는 변경으로 인하여 소멸하지 아니한다(특§8, 실§3, 디§10, 상§10).

이는 민§127의 원리를 일관할 때에는 대리인이 본인의 사망을 알지 못하고 한 절차는 무효로 되고, 또 긴급을 요하는 절차를 할 수 없게 되며, 본인의 상속인에게 예측할 수 없는 손해를 주게 될 뿐만 아니라 심사·심판의 모든 절차진행에도 지장을 주게 되기 때문이다. 따라서 특허법에는 특별히 특§8의 규정을 마련하여 대리권의 불소멸을 규정하고 있다.

4. 대리권의 범위

국내에 주소 또는 영업소를 가지는 자로부터 특허에 관한 절차를 밟을 것을 위임받은 대리인은 특별수권을 얻지 아니하면 특허출원의 변경·포기·취하, 특허권의 존속기간의 연장등록출원의 취하, 특허권의 포기, 신청의 취하, 청구의 취하, 제55조 제1항 규정에 의한 우선권주장이나 그 취하, 제132

조의17의 규정에 의한 심판청구 또는 복대리인의 선임을 할 수 없다(특§6).

한편, 본인 사망후의 대리인의 대리행위는 그 권리의 승계인을 위한 것임을 표시하여야 한다.

○ 제소단계에서의 소송대리인의 대리권 존부는 소송요건으로서 법원의 직권조사사항이고, 이와 같은 직권조사사항에 관하여도 그 사실의 존부가 불명한 경우에는 입증책임의 원칙이 적용되어야 할 것인바, 본안 판결을 받는다는 것 자체가 원고에게 유리하다는 점에 비추어 소송요건에 대한 입증책임은 원고에게 있다할 것이다. 원고가 소제가 불명인 것으로 판명된 상태에서 원고의 소송대리인에 의하여 소가 제기되었고, 원고가 소송과정에서 어떠한 조치를 취한 바도 없으며, 송달 또는 공시송달의 방법에 의하여 이루어졌다면 원고 명의로 소를 제기한 소송대리인이 원고로부터 적법하게 소송대리권을 수여받은 바 없었다고 할 것이므로, 이와 같은 경우 해당 소는 대리권이 흠된 소송대리인에 의하여 제기된 부적법한 소로서 각하되어야 한다(대법원 1997. 7. 25. 선고 96다39301 판결).

제6절 지정대리인

1. 의의

지정대리인이라 함은 국가나 행정청을 당사자로 하는 절차에 행정청 등으로부터 지정되어 절차를 행하는 소송수행자를 말한다(국가를 당사자로 하는 소송에 관한 법률§5).

2. 대리권의 발생 및 소멸

지정대리인의 대리권은 국가나 행정청의 지정 또는 선임에 의하여 발생하고, 지정의 해제, 해임에 의하여 소멸한다.

- ① 국가소송수행자는 국가를 당사자로 하는 소송에 한정하고 지방자치단체를 당사자로 하는 소송에는 적용이 없으므로(대법원 2006. 6. 9 선고 2006두4035 판결 등) 지방자치단체의 장은 소송수행자를 지정할 수 없다.
- ② 변리사, 변호사의 자격이 없어도 지정될 수 있다.
- ③ 복대리인 선임을 제외하고 일체의 소송행위를 대리할 수 있다(국가를 당사자로 하는 소송에 관한 법률§7).

따라서 법무부장관의 승인없이 청구의 인락을 하여도 유효하다(대법원 1995. 7. 28. 선고 94다44903 판결).

3. 결정계 심결취소소송 사건의 소송수행자 지정

거절결정이나 취소결정에 대한 심판 또는 보정각하결정에 대한 심판의 심결이나 결정에 대한 소제기나 상고제기에 있어서 소송수행자를 지정할 필요가 있을 때에는 해당 심결의 주심심판관 1인, 송무과의 전담소송수행자 1인, 심사국의 담당심사관 1인 등 3인을 지정한다. 그러나 심판장이 주심심판관일 경우에는 해당 심판부의 다른 심판관을 소송수행자로 지정할 수 있으며 필요한 경우 3인을 초과하여 소송수행자를 지정할 수 있다(소송수행자 지정 및 업무분장에 관한 지침§3).

제7절 특허관리인

1. 의의

특허관리인이라 함은 국내에 주소 또는 영업소를 가지지 아니한 자 (이하 “재외자”라 한다)에 의하여 위임된, 국내에 주소 또는 영업소를 가진 대리인을 말한다(특§5, 실§3, 디§6, 상§6). 재외자는 특허관리인에 의하지 아니하면 특허에 관한 절차를 밟거나 특허법 또는 특허법에 의한 명령에 의하여 행정청이 한 처분에 대하여 소를 제기할 수 없다. 다만, 재외자가 국내에 체재하는 경우에는 그러하지 아니하다(특§5①, 실§3, 디§6①, 상§6①).

2. 권한

특허관리인은 수여된 범위안에서 특허에 관한 모든 절차 및 특허법 또는 특허법에 의한 명령의 규정에 의하여 행정청이 한 처분에 관한 소송을 제기할 수 있다¹⁰⁾(특§5②, 실§3, 디§6②, 상§6②).

※ 2001. 2. 3. 특허법 개정으로 인하여 특허관리인 등록제도가 폐지되었다(구특§5③④ 삭제).

3. 재외자의 등록권리를 대상으로 심판이 청구된 경우 취급

2001. 2. 3. 개정전 특허법에 의해 특허관리인이 선임되어 등록원부에 등록되어 있는 경우 등록된 특허관리인이 선임·등록시의 위임장 사본을 제출하면 대리권이 있는 것으로 본다. 다만, 특허관리인 선임·등록시 위임장에 “심판에 관한 모든 절차”가 위임되지 아니한 경우에는 특허관리인이 없는 경우와 동일하게 취급하므로 다시 위임을 받아 제출해야만 한다.

※ 심판청구서 부분 송달시 처리 절차 → 제5장 제10절 2. (2) 참조

10) 2001. 2. 3. 개정 특허법(법률 제6411호)에 의해 특허관리인의 대리권 범위가 제한될 수 있다는 취지임.

제8절 복대리인

1. 의의

복대리라 함은 대리인이 자기의 권한 내의 행위를 행하게 하기 위하여 자기의 명의로 다시 대리인을 선임하여 본인을 대리하도록 하는 것이며 이와 같이 대리인에 의하여 선임된 본인의 대리인을 복대리인이라 한다.

복임권이라 함은 복대리인을 선임하는 권한을 말하며 당연히 대리권의 일부는 아니고 본인의 승낙이나 직접 법률규정에 의하여 부여되는 별개의 권한이다(민§120).

2. 임의대리인의 복대리인 선임 권한 및 책임

임의대리인(특허관리인을 포함한다)은 특별한 수권을 얻지 아니하면 복대리인을 선임할 수 없다(특§6, 실§3의2, 디§7, 상§7). 다만, 2001. 2. 3. 법개정 이전에는 특허에 관한 절차에 대하여는 위임에 의한 대리인의 대리권범위가 규정되어 있고 특허관리인의 대리권 범위가 별도로 정해져 있었던 것으로(2001. 2. 3. 개정전 특§5②) 보아 특허관리인은 당연히 복임권을 가지는 것으로 해석되었다.

한편, 민법에서는 원칙적으로 임의대리인은 본인의 승낙을 얻었을 때나 부득이한 사유가 있을 때가 아니면 복대리인을 선임하지 못한다(민§120)고 규정되어 있다.

[민사소송법상 특별수권사항]→민소§90② 참고

(가) 반소의 제기

(나) 소의 취하, 화해, 청구의 포기·인낙, 소송탈퇴

(다) 상소의 제기 또는 취하(상소제기의 특별수권이 되어 있다 하더라도 소송대리권은 상소의 제기로써 종료되는 것이지 상소심까지 연장되지 않는다.)

(라) 복대리인의 선임(복대리인은 통상의 소송대리인과 같은 권한을 가지며 복대리인이 다시 복대리인을 선임할 수 없다.)

임의대리인의 복대리인 선임의 책임은 선임 및 감독을 태만한 때에만 본인에 대하여 손해배상을 할 책임이 있다(민§121①). 다만, 대리인이 본인의 지명에 의하여 복대리인을 선임한 경우에는 그 부책임 또는 불성실함을 알고도 이를 본인에게 통지나 그 해임을 태만한 때에만 책임이 있다(민§121②).

3. 법정대리인의 복대리인 선임 권한 및 책임

법정대리인은 본인의 의사에 의하지 아니하고 대리인이 된 자로, 그 권한도 일반적으로 광범하고 사임도 자유롭지 아니하며, 본인의 승낙 능력이 없는 경우도 많으므로 법정대리인은 항상 복임권을 가지며 그 책임으로 복대리인을 선임할 수 있다(민§122, 민소§51).

법정대리인의 복대리인 선임의 책임은 원칙적으로 선임, 감독에 관한 과실의 유무를 묻지 않고 복대리인 행위 모두에 미친다(민§122). 다만, 법정대리인은 부득이한 사유가 있는 때는 그 선임, 감독에 대하여만 책임이 있다(민§122 단서).

4. 복대리권의 소멸

복대리권의 소멸은 본인 또는 대리인이 수권행위를 철회한 경우에 당연히 소멸하지만 특허법 제8조에서 정한 사유에 해당하는 경우에는 소멸하지 아니한다.

또한, 특허에 관한 절차를 밟는 복대리인의 대리권은 대리인의 사망·사임에 의하여서는 소멸하지 않는 것으로 한다.

5. 본인에 의한 복대리인 해임

복대리인은 본인이나 제3자에 대하여 대리인과 동일한 권리의무가 있으며(민§123②), 복대리인이라도 위임의 본 취지에 따라 선관주의의무를 지는 것이기 때문에 본인은 복대리인도 해임할 수 있다고 해석된다.

6. 복대리인의 권한

복대리인은 그 권한내의 행위에 대하여 본인을 대리하고(민§123①), 본인 및 제3자에 대하여 대리인과 동일한 권리의무가 있다(민§123②).

복대리인은 다시 복대리인을 선임할 수 없으나, 특별수권이 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

제9절 무권대리

1. 의의

무권대리란 대리인이라고 칭하고 행위를 하는 자가 정당한 대리권을 갖고 있지 아니한 경우를 말한다.

2. 무권대리 행위의 추인

대리권이 없는 자가 밟은 절차는 절차를 밟을 능력이 있는 본인 또는 법정대리인이 추인할 수 있다(특§7의2, 실§3, 디§9, 상§9).

- ① 절차를 밟은 자의 대리인(특허관리인¹¹⁾ 포함)의 대리권은 서면으로서 증명하여야 한다(특§7, 실§3, 디§8, 상§8).
- ② 대리인(특허관리인 포함)에 의한 절차로서 대리권을 증명하는 서면(이하 위임장이라 한다.)이 첨부되지 아니할 때 또는 위임장에 기재되어 있는 본인의 성명이 다를 때 또는 본인의 인감이 당초의 것과 다를 때 등은 무권대리로 본다.
- ③ 이 경우는 보정을 명하여 올바른 위임장을 제출시키며, 올바른 위임장이 제출되었을 때에는 본인에 의하여 추인이 된 것으로 한다.
- ④ 만약 추인이 되지 아니하였을 때는 대리인의 행위는 무효로 되며 무권대리인에 의해 제출된 심판청구서는 각하된다(특§141②, 실§33, 디§128, 상§127).

3. 무권대리 관련 판례

- 청구인대리인 000은 적법한 대리권이 없이 항고심판절차에서 기심판청구인을 대리하였고, 역시 적법한 대리권이 없이 상고를 제기하여 본원은 대리권의 흠의 보정을 명하였으나 소정기간 내에 보정하지 아니하였으므로 결국 이 상고는 권한이 없는 자에 의하여 제기된 것으로서 부적법한 것이라 아니 할 수 없어 상고를 각하하고 상고비용은 대리인 김의창의 부담으로 한다(대법원 1979. 11. 27. 선고 79후3 판결).
- 소송행위의 추인
적법한 대표자 자격이 없는 비법인 사단의 대표자가 한 소송행위는 후에 대표자 자격을 적법하게 취득한 대표자가 그 소송행위를 추인하면 행위시에 소급하여 효력을 갖게 되고, 이러한 추인은 상고심에서도 할 수 있다(대법원 2010. 6. 10. 선고 2010다5373 판결).

11) 제5편제5장의 특허관리인 참조

- 국가를 당사자로 하는 법률에 따라 소송수행자로 지정받지 않은 자도 무권대리인에 속한다(대법원 1967. 1. 31. 선고 66다2395 판결).
- 소송수행자로 지정을 받지 아니한 자가 제기한 항소라 하더라도, 추인하면 소급하여 그 효력이 있는 것이므로 법원은 사전에 기간을 정하여 보정을 하도록 명하는 것이 상당하다. 따라서 원심으로서는 기간을 정하여 피고로 하여금 그 보정을 하도록 명하는 것이 상당하다 하였을 것이다. 원심이 이러한 조치에 이르지 아니하고 막연히 본건 항소제기 행위의 흠은 보정이 불가능하다 하여 이 항소를 각하한 것은 위법이라 할 것이다(대법원 1967. 1. 31. 선고 66다2395 판결).
- 원고 소송대리인은 대리권을 증명하기 위하여 H주식회사 대표이사 000 명의의 1997. 9. 22자 소송대리 위임장을 당원에 제출한 바 있으나, 원고의 법인등기부등본의 기재에 의하면 1996. 6. 18 원고의 상호가 H주식회사에서 N주식회사로 변경됨과 동시에 대표이사 000이 사임하고 ***이 취임한 사실을 인정할 수 있는바, 위 인정사실에 의하면 원고 소송대리인이 제출한 위임장은 대표권한 없는 자에 의하여 작성된 것으로서 소송대리권을 증명하고 있지 못하며, 나아가 원고 소송대리인이 그러한 대리권의 흠을 보완할 수 없다고 당 법정에서 자인하고 있으므로, 이 사건 소는 소송대리권의 흠을 보완할 수 없는 부적법한 소에 해당하여 이를 각하하기로 하고 소송비용은 민소법 제99조, 제98조 제2항을 적용하여 원고 소송대리인 xxx의 부담으로 한다(특허법원 1998. 9. 10. 선고 98허1839 판결).
- 소송대리인 ○○○은 위 대법원의 파기환송전 항고심 소송대리인으로서 동 항고심에서 소송대리권을 가지고 있었음이 인정되는 바 그렇다면 대법원의 파기환송심결에 의하여 사건이 동 환송전 항고심에 계속하게 되었으므로 동 항고심의 소송대리인 ○○○에게 위 환송심판번호 및 심판관 지정통지서를 송달하였음은 적법하다(대법원 1985. 5. 28. 선고 84후102 판결).
- 심판절차에서의 대리인의 대리권은 다른 사정이 없는 한 특허심판원이 심결을 하고 그 심결에 대하여 취소소송을 제기할 때까지 존속하는바, 심결취소소송에서 심결을 취소하는 판결이 확정됨에 따라 특허심판원이 심판사건을 다시 심리하게 되는 경우 아직 심결이 없는 상태이므로 종전 심판절차에서의 대리인의 대리권은 다시 부활하고, 당사자가 심결취소소송에서 다른 소송대리인을 선임하였다고 하여 달라지는 것은 아니다. 따라서 심결의 취소에 따라 다시 진행된 심판절차에서 종전 심판절차에서의 대리인에게 한 송달은 당사자에게 한 송달과 마찬가지로 효력이 있다(대법원 84. 6. 14. 선고 84다카744 판결 참조). 이 사건으로 돌아와 보건대, 갑 제1호증의 기재에 의하면 원심판결에서 원고의 대리인은 변리사 홍00이었던 사실을 인정할 수 있으므로, 원고가 원심결취소소송에서 변호사 류00를 소송대리인으로 선임한 것(갑 제2호증)과 관계없이 이 사건 심판절차에서 변리사 홍00의 대리권이 다시 부활하였다 할 것이고, 더욱이 원고는, 이 사건 심판절차에서 특허심판원이 변리사 홍00를 원고의 대리인으로 인정하여 변리사 홍00에게 송달한 2005. 9. 27.자 의견제출통지서(을 제3호증)를 변리사 홍00로부터 전달받았고, 이 사건

심판절차에서 새로 대리인을 선임하지도 아니하였음을 스스로 인정하고 있으므로, 원고가 이 사건 심판절차에서 변리사 홍00를 해임하였거나 변리사 홍00가 사임하였음을 인정할 만한 아무런 증거가 없는 이상(원고가 위 의견제출통지서를 받고 2005. 10. 25. 직접 의견서(을 제4호증)를 작성하여 제출하였다는 사실만으로는 원고가 변리사 홍00를 해임하였다고 인정할 수 없다), 원고로서는 이 사건 심판절차에서 변리사 홍00의 대리권이 다시 부활하였음을 충분히 알 수 있었다.

그리고 소송대리인이 판결 정본의 송달을 받고도 당사자에게 그 사실을 알려주지 아니하여 당사자가 그 판결 정본의 송달사실을 모르고 있다가 상소제기기간이 경과된 후에 비로서 그 사실을 알게 되었다 하더라도 이를 가리켜 당사자가 책임질 수 없는 사유로 인하여 불변기간을 준수할 수 없었던 경우에 해당한다고 볼 수 없다(대법원 84. 6. 14. 선고 84다카744 판결 참조). 그런데 앞에서 본 바와 같이 변리사 홍00가 이 사건 심판절차에서 원고의 대리인인 이상, 변리사 홍00가 이 사건 심결의 등본을 송달받고도 원고에게 전달하거나 알려주지 아니하여 원고가 이 사건 심결이 있는 사실을 알지 못하여 심결취소소송의 제소시간을 도과하였다 하더라도, 이는 원고가 책임질 수 없는 사유로 말미암아 제소시간을 지키지 못한 경우에 해당한다고 할 수 없으므로 이 시간 소 제기의 추후보완은 허용되지 아니한다. 따라서 원고의 이 사건 소는 제소시간을 도과한 것으로 부적법하므로 이를 각하한다(특허법원 2006. 4. 13. 선고 2006허978 판결).

제10절 대리인의 유무와 심판절차

1. 대리인이 있는 경우

대리권을 증명하는 서면(특§7, 실§3, 디§8, 상§8)(이하 서면이라 한다)의 유무를 확인하고, 그 서면이 적정하지 아니한 경우 또는 서면이 결여된 경우에는 그 보정을 명한다(특§46, 실§11, 디§47, 상§39).

대리인(특허관리인 포함)은 보정의 유무에 불구하고 적정한 서면이 결여되어 있으면 그 대리인은 무권대리인이 된다.

대리인의 능력, 위임능력의 유무에 대하여는 지나치게 깊이 조사하지 않고, 특히 당사자가 공격 방어하는 과정에서 다투게 될 때에 한하여 직권으로 조사하고 판단하면 된다.

2. 재외자가 특허관리인을 선임하지 않은 경우

※ 제12절 특허관리인이 없는 경우의 절차 참조

o 소송대리권의 입증

제소단계에서의 소송대리인의 대리권 준부는 소송요건으로서 법원의 직권조사사항이다. 대리권이 흠된 소송대리인에 의하여 소가 제기된 경우에는 부적법한 소로서 각하되어야 한다(대법원 1997. 7. 25. 선고 96다39301 판결).

3. 미성년자, 피한정후견인, 피성년후견인이 법정대리인이 없는 경우

종전 민법에서 금치산자·한정치산자 제도를 폐지하고 피성년후견인·피한정후견인 제도로 변경하여 시행('13. 7. 1.)함에 따라 특허법, 실용신안법, 상표법, 디자인보호법도 관련 규정이 개정되었다.

미성년자, 피한정후견인, 피성년후견인이 법정대리인에 의하지 아니하고 절차를 밟는 경우는 법정대리인 선임의 보정을 명한다. 다만 미성년자나 피한정후견인이라 하더라도 본인이 독립하여 법률행위를 할 수 있는 경우에는 그러하지 아니하다(특§3①, 실§3, 디§4①, 상§4). 한편, 민법규정에는 미성년자가 혼인을 한 때에는 성년자로 본다(민§826의2).

보정명령에 응하지 아니할 때는 그 절차는 부적법한 것으로서 심판청구서를 각하한다(특§141, 실§33, 디§128, 상§127).

【제도 변경 사항】

구분	금치산자·한정치산자	피성년후견인·피한정후견인
의미	◇ 금치산자 - 심신상실자	◇ 피성년후견인 - 질병, 장애 등으로 사무처리능력이 지속적으로 결여된 자
	◇ 한정치산자 - 심신박약자나 재산낭비자	◇ 피한정후견인 - 질병, 장애 등으로 사무처리 능력이 일시적으로 부족한 자
독자적 행위권	◇ 금치산자 - 독자적인 법률행위 불가	◇ 피성년후견인 - 일용품 구입 등 최소행위만 가능
	◇ 한정치산자 - 원칙상 후견인 동의 필요 (수익적 법률행위 제외)	◇ 피한정후견인 - 원칙상 온전한 행위능력 보유 * 후견인 동의 필요사항은 가정법원이 정함

제11절 대리권을 증명하는 서면

1. 개요

민사소송법에서 대리권수여의 방식은 자유이며 말로나 서면으로 할 수 있으나 대리권의 존재와 범위는 서면으로 증명하지 않으면 안되므로(민소§89①) 서면으로 하는 것이 보통이다. 소송 진행 중에 대리권의 존재를 다투는 것을 미연에 방지하기 위해서이다. 소송위임에 의한 소송대리인의 경우에는 소송위임장을 제출한다. 특허법은 절차를 밟는 자의 대리인(특허관리인 포함)의 대리권은 서면으로서 증명하여야 한다(특§7, 실§3, 디§8, 상§8)고 규정하고 있다.

2. 대리권을 증명하는 서면

- ① 법정대리인 또는 대표: 가족관계등록부, 법인등기부등(초)본 등
- ② 위임에 의한 대리인, 특허관리인
 - 최초제출시 : 위임장
 - 출원시 제출한 위임장을 원용하는 경우 : 해당서식의 첨부서류란에 원용취지 기재(특시칙 §10②)
 - 포괄위임등록을 받은 경우 : 심판청구서 등에 포괄위임등록번호 기재(특시칙§5의2③)
 - 외국법인의 대리인 : 위임장의 서명자가 대표자가 아닌 경우, 특별수권 사항은 증명서류 제출 필요. 증명서류는 기존 공증서 뿐만 아니라 2018년 8월부터 서명권한인정서(확인서)까지로 확대
- ※ 서명권한인정서(서명자) : 서명자 본인이 위임장에 서명할 권한이 있음을 인정한 서면, 서명권한확인서(대리인) : 대리인이 위임장에 서명한 자가 서명권한이 있음을 확인한 서면
- ③ 지정대리인: 지정서

3. 대리권의 범위

법정대리인, 특허관리인, 지정대리인에 대하여는 각각 민법, 특허법 등에 규정되어 있다.

위임에 의한 대리권을 증명하는 서면으로서의 위임장에 대리권의 범위를 표시하는 경우는 『○○○를 대리인으로서 하기사항을 위임한다』 라고 위임하는 대리인의 성명을 기재하고, 다음에 위임사항으로서 『사건번호』 『○○에 관한 건』 이라고 기재하여 위임하여야 할 사항을 특정한다(특시칙 별지제1

호서식).

한편, 출원취하, 거절결정에 대한 심판청구, 보정각하결정에 대한 심판청구 또는 복대리인의 선임 등 특별수권을 요하는 사항(특\$6, 실\$3, 디\$7, 상\$7)을 아울러 위임하는 경우는 위임장에 그 취지를 명기한다.

4. 위임문구와 그 범위의 해석

가. “심판”의 해석

(1) 결정계 심판의 경우

출원절차에 있어서 제출된 위임장에 “심판”이란 문구가 기재되어 있는 경우 『심판청구에 관한 사항』도 위임된 것으로 해석하여 절차를 진행한다.

(2) 당사자계 심판의 경우

『실용신안등록 제○○○호 심판청구』라는 기재가 있으면 “무효” 또는 “권리범위확인”등의 명시가 없더라도 그 사건에 관한 무효심판청구 또는 권리범위 확인심판청구가 위임된 것으로 보고 심판을 진행한다.

나. “참가신청”의 해석

참가신청을 위임하면, 참가결정 후에 공격방어의 대리위임까지 받은 것으로 보는 것이 타당하다.

다. “기타”, “기타 일체”의 해석

통상의 임의대리인은 본인에게 불이익한 행위 예를 들면, 출원의 취하, 청구의 취하, 권리의 포기 등은 포함되지 않는 것으로 본다. 다만, 재외자의 특허관리인의 경우에는 출원의 취하, 청구의 취하, 권리의 포기 등의 특별수권을 포함한 것으로 본다. 물론, 재외자가 특별수권사항에 대해 특허관리인의 대리권의 범위를 제한한 경우에는 당연히 포함되지 아니한다(특\$5②).

제12절 특허관리인이 없는 경우의 절차

1. 특허관리인에 의하지 아니하고 절차를 밟은 경우

① 청구인의 경우

국내에 주소 또는 영업소를 가지고 있지 않은 자(이하 “재외자”라 한다)의 절차는 특허관리인에 의하지 아니하면 아니된다. 다만, 재외자가 국내에 체재하는 경우에는 그러하지 아니하다(특§5 ①, 실§3, 디§6①, 상§6①).

따라서, 재외자가 특허관리인에 의하지 아니하고 심판청구서 등의 서류를 제출하면 반려이유통지 후 반려한다(특시칙§11).

② 피청구인의 경우

재외자는 특허관리인에 의하지 아니하고는 답변서 등의 심판서류를 제출하면 반려(특시칙§11)되므로 절차를 진행할 수 없다.

③ 특허관리인이 심판청구 후에 사망, 기타에 의하여 존재하지 않게 된 경우에도 ①, ②와 같이 취급한다. 다만, 사망, 사임, 해임 등에 의하여 특허관리인이 존재하지 않게 된 경우는 특허관리인의 선임 기회를 주어 새로운 특허관리인을 선임하도록 하여야 한다.

④ 재외자가 특허관리인에 의하지 않고 밟은 절차는 상기 ①, ②에 따르나 심판원에서는 재외자에게 심판청구서 등을 직접 송달할 수 있다(특§220).

2. 피청구인측에 특허관리인이 없는 경우

① 재외자의 특허권에 대하여 심판청구가 된 경우에는 해당 심판사건의 과거 출원·심판절차에서 선임되었던 특허관리인에게 연락하여 사건의 수임의사를 확인한다.

② 수임의사가 없거나 대리인선임신고가 이루어지지 않으면 심판청구서 부분을 재외자에게 직접 발송한다. 이 경우 “해당 심판청구에 대하여 피심판청구인으로서 절차를 진행할 때에는 특§5의 규정에 의하여 특허관리인을 선임하고 이후 절차는 모두 특허관리인(대리인)에 의하여 행하여야 한다.”라는 요지의 영문을 첨부한다(별지 4-4-1 서식).

③ 재외자에게 송달할 서류는 항공등기 우편으로 발송하고(특§220②), 그 발송한 날에 송달된 것으로 본다(특§220③).

④ 심판관변경통지, 심리종결통지 등은 그 후에 발송하는 결정, 심결 등의 송달서류와 일괄하여 발송한다.

⑤ 심결문은 번역문을 첨부하지 않고 발송할 수 있다.

제13절 대리인이 사망한 경우의 취급

1. 대리인 사망의 경우

대리권은 소멸되므로(민§127) 해당사건의 대리인이 사망한 후에 행한 심결 또는 결정에는 심판청구인 또는 피심판청구인의 성명 및 주소만 기재하고 사망에 의하여 대리권이 소멸한 대리인의 성명 및 주소를 기재하지 아니한다.

2. 대리인이 사망한 경우의 절차

- ① 법정대리인이 사망한 때에는 절차를 밟을 능력을 회복한 당사자 또는 법정대리인이 된 자가 그 절차를 수계할 때까지 중단한다(특§20, 실§3, 디§22, 상§22).
- ② 임의대리인이 사망한 때는 이후 당사자에 대하여 절차를 행한다.
다만, 특허관리인의 경우에는 재외자는 특허관리인에 의하지 아니하고는 절차를 밟을 수 없으므로(특§5, 실§3, 디§6, 상§6) 직접 당사자에게 송부함과 동시에 특허관리인을 선임하도록 통지한다.
- ③ 복대리인이 선임되어 있는 경우
복대리인의 대리권은 대리인의 사망에 의하여 소멸하지 아니한다.

3. 복대리인이 사망한 경우

이후 대리인에 대하여 절차를 행한다.

제14절 심판 진행 중의 대리인 수임 등의 절차

심판진행 중에 대리인이나 복대리인을 선임한 경우 특시칙§5③의 규정에 의하여 위임장을 첨부한 선임신고서를 제출하되 먼저 선임된 대리인 또는 복대리인이 있는 때에는 그 해임여부를 기재하여야 한다.

대리인 선임신고 없이 중간서류에 위임장(심판에 관한 일체의 건을 위임한 취지의 기재가 된 경우를 포함한다)을 첨부한 경우 해당 중간절차(동시에 타중간 절차가 행하여지고 있는 경우에는 그 중간 절차를 포함한다)에 한하여 대리권이 있는 것으로 취급한다. 이후 그 대리인이 절차를 밟는 경우는 특시칙§5의 규정에 의한 신고를 하여야 하며 이미 제출한 증명서의 내용에 변경이 없는 경우에는 동 증명서를 원용할 수 있다(특시칙§10).

대리인이 특허법인의 구성원이 되거나 특허법인의 소속변리사가 되어 그 특허법인을 복대리인으로 선임하고자 하는 경우에는 특허법인의 설립인가서와 복대리인 선임확인서[특허법 시행규칙 별지 제2호서식의 기재요령 제7호 참조]를 첨부하여 해당 신고서를 심판원장에게 제출하여야 한다.

확 인 서

본인은 신고서에 적힌 사건(사건번호: 00-0000-0000000)에 대한 복대리인의 선임이 의뢰인의 위임에 근거하여 정당하게 이루어졌음을 확인하며, 복대리인의 선임이 의뢰인의 위임에 의하지 아니하고 이루어진 경우에는 이에 대한 모든 법적 책임을 질 것을 서약합니다.

년 월 일

대리인 ○○○

대리인 해임 또는 사임, 복대리인 해임 또는 사임을 하는 경우 심판원장에게 해당 신고서를 제출하여야 하며 대리권이나 복대리권의 내용을 변경하는 경우에는 해당 신고서에 그 변경내용을 증명하는 서류를 첨부하여야 한다.

대리인 선임, 해임, 사임(복대리인 포함)의 경우 2이상의 사건에 대하여 절차를 밟는 자가 동일하고 대리인이 동일한 때에는 하나의 신고서에 기재하여 제출할 수 있다.

제15절 대리인이 사망한 경우 복대리인의 지위 및 취급

복대리인의 대리권은 대리인의 사망에 의하여 소멸하지 아니한다. 다만 본인이 복대리인을 해임하는 것은 막지 못한다.

민법에 있어서는 대리인의 사망에 의하여 그 대리권이 소멸된 경우에는 동시에 대리인이 복대리인을 감독하는 가능성도 전부 소멸하므로, 복대리인의 대리권도 소멸하는 것으로 해석되나, 민사소송법에 있어서는 소송의 원활신속한 수행이라는 소송대리의 목적 등에 비추어 소송대리인이 사망하여도 당연히 복대리인의 대리권은 소멸하지 않는다는 것이 통설이다.

따라서 특허의 절차는 출원, 심사, 심판 등 일련의 흐름으로 진행되어 소송절차와 유사하기 때문에 복대리인의 대리권은 대리인의 사망에 의하여 소멸되지 않는 것으로 한다.

복대리인은 본인 및 제3자에 대하여는 대리인과 동일한 권리의무를 가지며(민§123②) 복대리인이라 하더라도 위임의 본래의 취지에 따라 선관주의의무를 부담하는 것이므로 본인은 복대리인을 해임할 수 있는 것이라고 해석된다.

제16절 법률구조제도

1. 국선대리인

2019. 1. 8. 개정 특허법 등은 국선대리인 규정을 신설하여, 산업재산권 심판에서 국선대리인 선임 근거를 마련하고, 국선대리인이 선임된 당사자에 대하여 심판 절차와 관련된 수수료를 감면할 수 있도록 하였다(특§139조의2, 실§33, 디§125조의2, 상§124조의2 신설). 다만, 심판청구가 이유 없음이 명백하거나 권리의 남용이라고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다(특§139조의2①, 실§33, 디§125조의2①, 상§124조의2①).

「특허심판원 국선대리인의 선임 및 운영에 관한 규칙」 제2조의 요건을 갖춘 심판 당사자는 국선대리인 선임신청서(동 규칙의 별지 서식)에 지원 대상에 해당됨을 증명하는 서류를 첨부하여 제출함으로써 특허심판원장에 국선대리인을 선임하여 줄 것을 신청할 수 있다.

구분	특허심판원 국선대리인
근거	<ul style="list-style-type: none"> · 특허법 제139조의2, 실용신안법 제33조, 상표법 제124조의2, 디자인보호법 제125조의2 · 특허심판원 국선대리인 선임 및 운영에 관한 규칙 · 특허료 등의 징수규칙 제7조의3 · 특허심판원 국선대리인 운영에 관한 규정
지원대상	의료급여 수급자, 국가유공자, 장애인, 미성년자, 소기업, 대기업과 산업재산권 분쟁 중인 중기업, 청년창업자 등
신청기간	<ul style="list-style-type: none"> · 청구인 : 심판을 청구한 날로부터 1개월 이내 · 피청구인 : 답변서 제출기간(기간이 연장된 경우 그 연장된 기간)의 만료일
수수료 감면	<ul style="list-style-type: none"> · 심판청구료 및 정정청구료 · 심결등본 송달 후 해당 수수료 반환

다만, 청구인의 경우는 심판을 청구한 날로부터 1개월 이내, 피청구인의 경우는 답변서 제출기간(기간이 연장된 경우 그 연장된 기간)의 만료일까지 국선대리인 선임신청서를 제출하여야 한다(동 규칙 제2조제2항). 이는 심판 초기에 국선대리인을 선임하여 줌으로써 당사자가 심판에 효율적으로 대응할 수 있도록 하기 위함이다.

국선대리인 선임신청서가 제출되면 특허심판원장은 직권으로 답변서 제출 기간을 연장할 수 있고, 특허심판원장이 국선대리인 선임에 관한 결정을 한 경우에는 지체 없이 그 사실을 해당 국선대리인과 신청인에게 서면으로 통지해야 한다(동 규칙 제2조③④).

기타 국선대리인의 선임, 보수지급 등 국선대리인 운영에 필요한 구체적인 사무처리 요령에 대해서는 「특허심판원 국선대리인 운영에 관한 규정」으로 정하고 있다.

2. 공익변리사

국선대리인 이외에도 공익변리사 특허상담센터는 사회적·경제적 약자의 산업재산권을 보호하기 위해 심판·심결취소소송의 대리를 지원하고 있다. 국선대리인과 공익변리사는 지원대상, 지원대상사건 등에서 다소 차이가 있으나, 산업재산보호에 취약한 계층을 보호하기 위한 취지는 동일하다.

구분	공익변리사의 심판·소송 대리	특허심판원 국선대리인
근거법률	발명진흥법 제26조의2 (동법시행령 제9조의9~13)	특허법 제139조의2, 실용신안법 제33조 상표법 제124조의2 디자인보호법 제125조의2
운영주체	공익변리사 특허상담센터	특허심판원
지원대상	의료급여 수급자, 국가유공자 등, 장애인, 학생, 소기업, 미성년자, 사회복무요원, 대기업과 분쟁 중인 중기업, 청년창업자 등 사회경제적 약자	좌동
	다문화 가족, 한부모 가족	—
지원범위	1. 특허권자·실용신안권자의 권리범위 확인심판, 무효심판 및 정정심판 2. 상표권자·디자인권자의 무효심판 3. 상표권자의 상표등록 취소심판 4. 상표권·디자인권의 권리범위확인심판 5. 제1호부터 제4호까지의 심결에 대한 심결취소소송	지원 대상에 해당하는 신청인의 심판사건 지원

제6장 참가인

제1절 참가의 종류 및 요건

1. 참가의 의의

참가라 함은 심판의 계속 중에 제3자가 심판당사자의 일방에 참여하여 그 심판절차를 수행하는 것을 말한다(특§155, 실§33, 디§143, 상§142).

특허무효 등에 관한 심판에 의한 분쟁의 해결은 심판당사자간에 상대적으로 이루어지는 것이 통상이므로 제3자가 이에 간섭할 필요가 없는 것이 일반적이다.

그러나 제3자가 당사자와 어떠한 법률적 관계가 있을 경우 또는 특허법 등에서는 심결의 효력이 제3자에게 미치게 되어 있어 타인간의 심판의 결과가 제3자의 법률상의 지위에 직접, 간접으로 영향을 미치는 사건이 있다. 이와 같은 경우에 그 심판 당사자의 심판절차의 수행대로 내버려두고, 방관하고 있으면 그 결과에 따라서는 제3자는 법률상 불측의 손해를 입을 염려가 있다. 이와 같은 제3자가 자기의 법률상의 이익을 보호하기 위하여 타인 간에 계속 중인 심판에 개입하여 일방 당사자를 보조하여 승소하게 하거나 또는 자기 스스로 청구인으로서 일방의 당사자에 참여하여 타방의 당사자를 상대로 자기의 청구의 취지를 주장하여 심판절차를 수행하는 것을 인정하는 것이 심판에 있어서의 참가제도인 것이다.

2. 참가의 종류

가. 당사자참가(특§155①)

특§139①(실§33, 디§125②, 상§142①)의 규정에 의하여 심판을 청구할 수 있는 자는 심리가 종결될 때까지 청구인으로서 그 심판에 참가할 수 있다. 이는 당사자로서 심판을 청구할 수 있는 자(예: 이해관계인이 2이상인 경우)가 이해관계인 중 한 사람의 심판청구에 참가하여 공동심판청구인과 같은 입장에서 심판절차를 진행하는 참가이다.

나. 보조참가(특§155③)

심판의 결과에 대하여 이해관계를 가진 자는 심리가 종결될 때까지 당사자의 일방을 보조하기 위하여 그 심판에 참가할 수 있다(특§155③, 실§33, 디§143③, 상§142③). 이는 심판결과에 이해관계를 가지는 제3자(예: 전용실시권자, 통상실시권자, 질권자)가 당사자 일방을 도와서 심판절차를 보조하는 것이다.

3. 참가의 형태

가. 공동소송적 당사자참가

공동소송적 당사자참가인은 당사자적격이 있는 자이므로, 그 지위, 권한은 다른 청구인의 지위, 권한과 하등 다름이 없고, 따라서 일체의 심판절차를 행할 수 있다. 피참가인인 심판청구인이 그 심판의 청구를 취하한 후에도 참가인은 그 심판절차를 속행할 수 있다(특§155②). 참가인에게 심판절차의 중단 또는 중지의 원인이 있는 때에는 그 중단 또는 중지는 피참가인에 대하여도 그 효력이 발생한다(특§155⑤).

※ 심판청구가 취하되어도 당사자 참가인은 별도로 심판을 청구할 수 있는 자이므로 심판합의체는 참가인의 특별한 의사가 없는 이상 절차가 속행된 것으로 보고 절차를 진행한다. 그리고 당사자 참가인은 피청구인의 동의를 받아 참가취하서(특시칙§69③)를 제출함으로써 절차를 종료시킬 수 있다.

나. 공동소송적 보조참가

심판의 심결의 효력은 보조참가인에게도 미치므로 그 참가인은 일체의 심판절차를 행할 수 있다(특§155④). 따라서 피참가인의 행위와 저촉되는 행위도 할 수 있다. 그러나 이 경우의 참가는 당사자 일방을 보조하기 위하여 참가한 것이므로 그 당사자가 심판의 청구를 취하하였을 때에는 당사자 참가의 경우와는 달리 심판절차를 속행할 수 없다. 참가인에게 심판절차의 중단 또는 중지의 원인이 있는 때의 결과는 당사자참가의 경우와 같다(특§155⑤).

다. 기타

당사자참가의 경우는 청구인 측에만 참가할 수 있지만 보조참가의 경우는 어느 쪽에도 참가할 수 있다.

4. 참가의 요건

가. 당사자참가(특§155①) 요건

(1) 참가할 수 있는 자

동일한 특허권(실용신안권, 디자인권, 상표권)에 대하여 무효심판, 상표등록의 취소심판, 권리범위 확인심판, 정정무효심판을 청구하는 자가 2인 이상일 때에는 이들은

공동으로 심판을 청구할 수 있는데(특§139①), 이와 같이 공동으로 심판을 청구할 수 있는 자는 당사자참가를 할 수 있다.

(2) 대상물의 동일

대상물이 동일한 것이어야 한다. 예를 들면 2이상의 발명을 포함하는 특허의 경우에는 이미 계속 중인 심판의 대상이 동일 특허 중에서 동일발명에 관한 것이어야 한다.

(3) 심판계속 중

이미 계속되어 있는 심판에 참가하는 것이므로 심판이 계속 중이고, 또한 심리종결 전이어야 한다.

나. 보조참가(특155③) 요건

(1) 참가할 수 있는 자

그 심판의 결과에 대하여 이해관계가 있어야 하지만 당사자 적격을 가질 필요는 없다. 심판 결과라 함은 특허의 유효, 무효라고 하는 최종의 결과를 말하는 것이고 심결의 이유에 나타난 판단이나 사실을 의미하지 아니한다.

(2) 심판계속 중

이미 계속되어 있는 심판에 참가하는 것이므로 심판이 계속 중이고, 심리의 종결 전이어야 한다.

제2절 참가가 허용되는 심판·소송

1. 특허법 등의 규정

참가에 대하여는 특§155, §156(실§33, 디§143 및 §144, 상§142 및 §143)에 규정이 있으며 특허절결정 및 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정에 대한 심판에는 상기 규정을 적용하지 아니한다(특§171).

2. 참가가 허용되는 심판

- ① 무효심판, 특허권존속기간연장등록의 무효심판, 정정 무효심판, 상표권갱신등록무효심판, 상품분류전환등록무효심판
- ② 권리범위 확인심판
- ③ 상표등록의 취소심판
- ④ 위 ①~③의 확정심결에 대한 재심

3. 참가가 허용되지 않는 심판

- ① 거절결정불복심판, 특허권 존속기간연장등록거절결정불복심판, 상품분류전환등록신청거절결정불복심판, 지정상품추가등록신청거절결정불복심판
- ② 디자인등록취소결정불복심판
- ③ 보정각하결정불복심판
- ④ 정정심판에 관하여는 별도의 규정이 없으나, 정정심판은 청구인만이 존재하고 이해관계를 가진 자는 정보제공을 할 수 있으므로, 참가의 규정 취지를 고려하여 별도의 참가는 허용하지 않는다.

4. 참가신청인 등의 소재기에 관한 규정

참가인 또는 해당 심판이나 재심에 참가신청을 하였으나 그 신청이 거부된 자는 특허법원에 소를 제기할 수 있다(특§186①②, 실§33, 디§166①②, 상§162①②).

5. 심결취소취소소송에서의 참가

결정계 심판의 경우 위에서 설명한 바와 같이 심판단계의 참가는 법률에 의해 허용되지 않으나 심결취소 소송에서는 특허법상의 참가규정이 적용되지 아니하고 민사소송법상의 참가제도에 관한 규정이 적용되므로 심결에 이해관계를 가지고 있는 자는 참가가 허용되고 있다.

거절결정불복 심결취소소송에서 보조참가를 인정한 예로는 특허법원 2009. 4. 23. 선고 2008허7485 판결, 2008. 10. 23. 선고 2008허7997 판결 등 다수가 있다.

6. 판례

- 심판의 참가는 당사자계심판이나 재심에 한하고 상표의 등록거절사건에 관하여는 상표법상 참가의 근거규정이 없으므로 참가신청은 부적법하다 할 것이어서 각하될 수 밖에 없다(대법원 1997. 7. 8. 선고 97후75 판결).
- 승계참가인이 피청구인으로부터 등록고안에 관한 실용신안권을 양도받은 권리승계인이라 하여 상고심에 이르러 비로서 승계참가신청을 하고 있으나, 이러한 참가신청은 법률상인 상고심에서는 허용되지 아니한다(대법원 1995. 12. 12. 선고 94후487 판결).

제3절 참가신청인의 이해관계 판단

참가인은 심판결과에 대하여 이해관계를 갖는 것이 필요하다(특§155③, 실§33, 디§143③, 상§142③).

특§155①,③의 이해관계를 가진 자라 함은 심판의 결과 여하에 따라서 그 심판의 대상으로 되어 있는 특허권에 대한 법률적 지위 또는 신청인과 청구인, 피청구인간의 법률관계에 변동이 생길수 있는 어떤 제3자를 말한다.

참가신청인이 이해관계를 갖지 아니한 것으로 인정되는 때에는 결정으로 참가를 허가하지 않는다.

심판청구인의 청구인 적격의 판단시는 심결시로 되어 있으나 참가인의 이해관계에 대하여는 심결 전에 참가허부의 결정이 되어져야 하는 것으로 보아 참가허부의 결정시가 기준이 된다.

- 주된 당사자인 심판청구인이 이해관계를 갖지 않는다는 이유로 그 심판청구가 허용될 수 없는 것인 이상 가사 보조참가인이 그 실에 있어서는 독립하여 이 사건 디자인의 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계를 가진 자라 하더라도 그로 인하여는 이 사건 심판청구인의 심판청구를 적법하게 할 수는 없다(대법원 1970. 8. 31 선고 69후13 판결).
- 상표관리인이란 재외자를 대리하는 포괄적인 대리권을 가지는 자로서 형식상은 임의대리인이지만 실질적으로는 법정대리인과 같은 기능을 하는 관계로 당사자 본인에 준하여 취급된다고 볼 수 있으므로, 재외자의 등록상표에 대한 상표등록무효심판에서 그 등록상표의 상표관리인이라는 사정만으로는 해당 소송의 결과에 제3자로서 법률상의 이해관계가 있다고 할 수 없어 그 재외자를 위한 보조참가를 할 수 없다(대법원 1997. 3. 25. 선고 96후313, 320 판결).
- 특허무효심판청구인의 무효심판청구가 제척기간 내에 제기된 이상 보조참가인에 대하여 별도로 제척기간을 따질 것은 아니다(대법원 1984. 5. 29. 선고 82후30 판결).

제4절 참가인이 할 수 있는 심판절차

1. 가능한 심판절차의 범위

참가인은 심판에 있어서 공격·방어방법의 제출 및 기타 일체의 심판절차를 밟을 수 있다(특§155②④, 실§33, 디§143②④, 상§142②④).

2. 피참가인의 심판절차와의 관계

당사자참가(특§155①)의 참가인은 이미 심판청구되어 있는 심판에 참가하고 있지만 별도로 심판을 청구할 수 있는 당사자적격을 가지며 임의로 공동으로 심판을 청구하는 대신 청구인으로서 참가하고 있는 것이므로 청구 취지의 범위내에서 피참가인의 행위와 모순되는 심판절차를 밟을 수 없다.

보조참가(특§155③)의 참가인은 공동소송적 보조참가에 해당하므로 일체의 심판절차를 행할 수 있다. 따라서 피참가인의 행위와 저촉되는 행위도 할 수 있다. 그러나 이 경우 참가는 당사자 일방을 보조하기 위하여 참가한 것이므로 그 당사자가 심판을 취하한 때에는 당사자 참가와 달리 그 심판을 속행할 수 없다. 또한, 참가인에게 심판절차의 중지가 있는 때에는 당사자 참가와 같다.

3. 심판절차를 밟는 시기

참가인의 심판절차는 참가신청과 병행하여 할 수 있다(민소§72③의 유추). 참가가 허가되지 아니한 경우에도 참가인의 소송행위는 당사자가 원용한 때에는 그 효력이 있다(민소§75②).

제5절 참가의 효력

1. 심판 및 소송절차

참가인은 심판에 있어서 공격, 방어 방법의 제출 및 기타 일체의 심판절차를 밟을 수 있다(특§155②④, 실§33, 디§143②④, 상§142②④).

해당 심판이나 재심에 참가신청을 하였으나 그 신청이 거부된 자는 참가여부의 결정자체에 관하여는 불복할 수 없으나(특§156⑤) 해당 심판의 심결·재심에 대해서는 특허법원에 소를 제기할 수 있다(특§186①②, 실§33, 디§166①②, 상§162①②).

참가가 거부된 자가 소를 제기할 수 있는 이유는 참가신청의 기각(각하)결정에는 심판의 지연을 방지한다는 정책적인 이유로 불복할 수 없도록 하고 있지만, 직접 특허법원에 소를 제기하여 법원에서 이해관계를 인정받는 경우에는 본안까지도 다투도록 하여 우회적으로 참가신청의 기각(각하)결정에 대하여 불복을 인정하고자 함이다.

2. 참가신청인의 심판절차의 원용

참가신청인이 한 심판절차는 당사자가 그것을 수용한 때는 참가불허가 결정이 확정되어도 그 효력을 갖는 것으로 해석된다(민소§75②의 유추).

3. 참가인에 대한 중단, 중지

참가인에 대하여 심판절차의 중단 또는 중지의 사유(특§20, §23, 실§3, 디§22, 디§25, 상§22, 상§25)가 발생한 때는 심판절차 자체가 정지된다(특§155⑤).

4. 참가의 소멸

참가불허가의 결정이 있는 때, 심결이 확정된 때, 참가신청이 취하된 때는 참가는 소멸한다.

5. 심판청구의 취하와의 관계

심판청구인이 심판청구를 취하하는 경우는 참가인의 동의를 요하지 않는다. 심판청구가 취하된 경우는 당사자 참가인은 그대로 심판절차를 속행할 수 있지만(특§155②) 보조 참가인은 참가인의 지위를 상실한다.

6. 심결의 효력

심결이 있는 때는 심결의 효력은 참가인에게 미친다.

제6절 참가의 신청 또는 취하

1. 참가의 신청시기

참가의 신청은 심리가 종결될 때까지 할 수 있다(특§155①③, 실§33, 디§143①③, 상§142①③).

2. 참가신청서의 방식위반

참가신청서가 특§156(실§33, 디§144, 상§143, 특시칙§62, 실시칙§17, 디시칙§78, 상시칙§66 : 특시칙 별지 제33호 서식)에 규정된 방식에 위반되어 있는 경우(수수료 불납 포함) 및 참가종류 또는 피참가인이 불분명한 경우에는 심판장은 기간을 지정하여 보정을 명하고, 그 기간이 경과하여도 보정이 되지 않으면 심판장은 참가신청서를 결정으로 각하한다(특§156③, 실§33, 디§144③, 상§143③).

3. 참가의 취하

가. 취하의 시기

참가의 취하(특시칙§69③)의 시기는 심판청구의 취하(특§161①)에 준하여 심결이 확정될 때까지는 심판청구의 어느 단계에서도 인정된다.

나. 참가취하의 조건

참가의 신청 또는 취하는 그것에 의하여 피참가인 및 그 상대방의 이익을 해하는 것은 아니며, 또 심결의 효력은 취하한 참가신청인 또는 참가인에게도 미치는 것이기 때문에 어느 당사자의 동의도 필요하지 않는 것으로 해석된다. 다만, 당사자참가로서 심판청구인이 심판의 청구를 취하하였기 때문에 참가인만이 절차를 진행하고 있는 경우에는 참가인의 주장에 대하여 피청구인이 답변서를 제출한 후에는 참가의 취하에는 특§161①(실§33, 디§149①, 상§148①)의 규정을 유추하여 피청구인의 동의를 필요로 하는 것으로 해석된다.

다. 참가취하의 절차

취하는 구술심리 경우에는 구술로서, 또 그 이외의 경우는 서면에 의한다. 서면에 의한 취하의 경우는 그 취지를 당사자 쌍방에 통지(별지 4-6-1 서식)한다.

제7절 참가허부의 결정

1. 참가허부의 결정절차

참가신청이 있는 때는 심판장은 참가신청서의 부분을 양 당사자 및 참가인(이미 참가허가결정을 득한 자)에게 송달하고 상당한 기간을 지정하여 그것에 대한 의견서를 제출할 기회를 주어야 한다(특§156②).

한편, 참가신청인이 제출한 참가신청서 이외의 서류에 대하여는 4.에 따라 처리한다.

위의 의견서를 받은 결과 당사자참가에 대한 청구인적격이나 보조참가에 대한 이해관계가 분명하지 아니한 경우에는, 심판장은 참가신청인에게 심문서를 보내어 참가이유에 대하여 소명하도록 한다. 위의 지정기간 경과 후 즉시 참가허부결정을 한다.

참가허부의 결정은 서면으로 하여야 하며, 또한 그 결정서에는 이유를 붙여야 한다(특§156④, 실§33, 디§144④, 상§143④).

2. 참가허부의 결정

참가의 요건은 직권조사사항이다.

참가허부결정시에는 참가신청의 이유와 이것에 대한 의견서 내용을 검토한다. 참가허부는 당사자 참가의 경우에는 신청인의 당사자 적격유무, 보조참가의 경우에는 이해관계의 유무에 따라 판단한다.

3. 참가허부결정의 서식

참가허부결정의 기재사항은 심결문에 준하여 소정 서식에 따라 기재한다(특시칙§67, 실시칙§17, 디시칙§83, (별지 2-4 서식)).

4. 참가신청인이 제출한 서류

참가신청인은 참가신청과 참가인으로서 할 수 있는 심판절차를 병행하여 할 수 있는 것이므로, 참가신청인으로부터 제출된 서류의 부분은 참가결정을 하기 전이라도 당사자에게 송부하고 필요하다면 의견 등을 구할 수 있다.

5. 참가허부결정에 대한 불복신청

참가신청의 결정에 대하여는 불복할 수 없다(특§156⑤, 실§33, 디§144⑤, 상§143⑤).

제8절 참가신청과 심판청구의 취하 등

1. 심판청구서 또는 심판청구 등의 각하

심판청구가 부적법한 경우는 심판청구서 또는 심판청구가 각하되지만 이와 같은 부적법한 심판청구에 대한 참가신청서가 제출된 경우에는 먼저 심판장이 심판청구서를 결정에 의하여 각하하든가, 또는 합의체가 심판청구를 심결에 의하여 각하하고 이어서 참가신청을 결정에 의하여 각하한다.

2. 참가허부 결정 전의 심판청구의 취하

당사자참가신청이 있고, 참가허부결정전에 심판청구의 취하가 있는 때에도 참가 허부결정을 하여야 하고 참가허가시에는 심판절차를 진행한다.

보조참가신청이 있고, 참가허부결정전에 심판청구 취하가 있는 때는 합의체가 참가신청을 결정에 의하여 각하한다.

3. 참가허가 결정 후의 심판청구의 취하

당사자참가인 경우에는 참가인이 절차를 속행할 수 있으므로 참가인의 청구에 의하여 심결할 수 있다.

보조참가인 경우에는 참가인이 절차를 속행할 수 없으므로 그대로 종료된다.

4. 참가허가 결정 후의 심판청구의 각하

이에 관련해서는 아래 판례를 참고한다.

○ 참가인이 원심에서 이해관계인으로서 참가의 허가를 얻어 적법하게 심판에 참가한 사실과 위 참가는 이 사건 심판청구인을 위한 보조참가의 성질을 띤 것임을 인정할 수 있으며, 주된 당사자인 심판청구인이 이해관계를 갖지 않는다는 이유로 그 심판청구인이 허용될 수 없는 것인 이상, 가사보조 참가인이 그 사실에 있어서는 독립하여 이 사건 의장의 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계를 가진 자이라 하더라도, 그로 인하여는 이 사건 심판청구인의 심판청구를 적법하게 할 수는 없는 것이다. 같은 판단을 전제로 한 것임이 명백한 원심결은 정당하다.

참가인의 이 사건 참가가 의장법 제28조에 의하여 준용되는 특허법 제91조 소정의 공동심판청구의 성질을 띄는 것이라는 소론은 이유없는 것이며(참가신청서에도 이 사건 참가가 의장법에 의하여 준용되는 특허법 제107조 소정의 참가임을 명백히 하고 있다.) 그와 같은 소론이 채용될 것임을 전제로 하는 논지는 배척을 면치 못할 것이다(대법원 1970. 8. 31. 선고 69후13 판결).

제6편

요지변경, 일사부재리, 중복청구금지

제1장 심판청구의 요지변경

제2장 일사부재리

제3장 중복심판청구 금지



제6편 요지변경, 일사부재리, 중복청구금지

제1장 심판청구의 요지변경

1. 개요

심판청구서의 요지란 심판의 당사자와 심판의 대상들을 의미하므로 당사자, 사건의 표시, 청구의 취지 부분이 이에 해당되며, 청구의 취지 및 이유 등 심판청구서 전체의 취지를 살펴본다 등록된 권리를 중심으로 하여 적어도 그 동일성을 해하지 아니하는 범위내의 것을 말하며, 이들의 동일성을 해하는 범위의 변경을 요지변경이라 한다.

요지변경은 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권행사를 곤란케 할 우려가 있기 때문에 원칙적으로 인정되지 않으나, 심판청구서의 전체적 취지를 합리적으로 해석하여 보정에 의하여 심판청구서의 내용이 실질적으로 변경되는지 여부를 기준으로 판단하여야 하며, 동일성을 벗어나지 않는 범위 내에서만 인정된다(특§140②, 실§33, 디§126②, 상§125②).

따라서, ① 당사자 ② 사건의 표시 ③ 청구의 취지에 관하여 청구서의 요지를 변경하는 것은 인정되지 아니한다.

심판청구서의 보정이 요지변경에 해당하여 보정이 불가능한 경우라고 판단되면 보정을 요구하지 않고 바로 심리종결 후 심결각하할 수 있다(특§142, 실§33, 디§129, 상§128).

2. 요지변경 판단방법

가. 당사자 보정

청구인 및 피청구인의 보정은 심판청구서 전 취지를 통해 합리적으로 해석되는 자와 동일성을 유지하는 경우를 제외하고 요지변경이다.

다만, 2009. 1. 30. 이후 심판청구건부터 결정계심판에서 청구인의 기재를 바로잡거나 추가하는 경우(특§140의2②1, 실§33, 디§127②1, 상§126②1) 및 당사자계심판에서 특허(실용신안, 디자인, 상표)권자의 기재를 바로잡거나 추가하는 보정(특§140②1, 실§33, 디§126②1, 상§125②1)은 요지변경으로 보지 않는다(단, 상표 결정계심판에 대해서는 2012. 3. 15. 심판청구분 부터 적용).

상기 개정법의 취지는 권리자의 기재를 바로잡는 경우 예외적으로 요지변경을 허용하는 것이므로, 권리자에 해당하지 않는 무효심판(정정 무효심판)의 청구인, 상표등록 취소심판의 청구인, 소극적 권리범위 확인심판의 청구인, 적극적 권리범위 확인심판의 피청구인 등의 보정은 동일성을 유지하는 경우에만 보정이 허용된다.

다만, 심판당사자의 편의 및 심판경제를 도모하기 위해 권리자에 해당하지 않는 공동청구인·피청구인 중 전원이 아닌 일부 청구인의 심판청구 취하는 허용된다. 이 경우 청구인은 심판청구 일부취하서에 그 취지를 기재하여 제출해야하고, 피청구인의 답변서가 제출된 경우 피청구인의 동의를 얻어야 한다.

나. 사건 표시 보정

출원번호 또는 권리번호의 표시에 잘못이 있어 이것을 보정한 때는 그 잘못이 단순히 오기 등과 같이 그 보정에 의하여 심판청구의 대상의 동일성을 잃지 아니하는 경우에 한하여 요지변경으로 하지 아니한다.

다. 청구 취지 보정

심판청구의 대상인 특허번호 등의 보정의 경우, 번호의 표시에 잘못이 있어 이것을 보정한 때는 그 잘못이 단순히 오기 등과 같이 그 보정에 의하여 심판청구의 대상의 동일성을 잃지 아니하는 경우에 한하여 요지변경으로 하지 아니한다. 청구취지를 전체 청구항에서 일부 청구항으로 감축하는 경우, 심판청구 일부취하서를 제출하는 것이 바람직하나, 최초 심판청구서, 청구의 이유, 답변서 등을 종합적으로 고려하여 청구인 또는 양 당사자가 일부 청구항만 다투는 것이 명확한 경우, 청구취지의 보정을 허용할 수 있다.

무효심판의 대상이 된 청구항 기재발명을 다른 청구항 기재 발명 등으로 변경하는 보정은 요지변경이다.

특허의 무효심판청구의 대상이 된 특허발명이 정정심판의 결과에 의하여 정정된 경우 정정후의 특허발명을 심판청구의 대상으로 변경하는 보정은 요지변경으로 보지 아니한다.

상표등록의 무효심판청구를 상표등록의 취소심판청구로 보정하는 것은 요지변경이다.

정정무효심판의 청구를 특허(등록)무효심판의 청구로 하는 보정은 요지변경이다.

상표·디자인등록출원에 있어서 복수의 보정각하의 결정이 있는 경우 심판청구의 대상이 된 보정 각하결정을 변경하는 보정은 요지변경이다.

상표취소심판에서 최초 심판청구서의 청구취지에 지정상품을 기재하지 않고, 상표등록 전체를 취소하도록 기재하였으나, 청구의 이유에는 일부 지정상품만 기재하고, 추후 심판청구서의 청구취지를 보정하는 경우, 청구의 이유에 기재된 지정상품류와 다른 경우, 청구의 취지의 명백한 오기를 청구의 이유와 일치하도록 보정하는 것은 요지변경이 아니다(특허법원 2005허6344).

라. 기타 요지변경 사례

청구서를 보정하면서 앞의 가에서 허용되는 경우를 제외하고 당사자를 추가하거나 실질적으로 당사자를 변경하는 것은 심판에서 허용될 수 없다.

무효심판청구를 권리범위 확인심판으로 변경하거나, 동일한 특허에 관한 것이라고 하더라도 무효심판의 대상이 되는 청구항을 바꾸거나 그 대상이 되는 청구항을 추가하는 것은 청구취지의 변경으로서 허용되지 아니한다.

여러 청구항의 무효를 구하다가 그 중 일부 청구항에 대한 청구를 취하하고 나머지 항에 대한 무효를 구하는 것은 청구취지의 감축으로서 허용된다(특§161②). 이 경우 피청구인이 답변서를 제출한 경우라면 동의를 얻어야 한다.

【구술심리기일에서 일부취하가 있는 경우의 처리】

- 구술심리기일에서 청구인이 일부취하를 진술하고 피청구인이 동의를 진술하면 심판사무관은 이를 조서에 기재하고, 심판청구는 그 부분에 대해서 일부취하된 것으로 처리되며, 방식담당자는 등록과에 일부취하통보를 한다.

※ 물론 청구인은 구술심리기일에 상대방의 동의서를 첨부한 일부취하신청서를 제출할 수도 있다.

3. 요지변경시 조치방안

심판장은 심판청구서의 보정이 요지변경이라고 판단한 경우, 바로 각하하지 말고, 석명권을 행사하여 심문서, 보정요구서, 보충요구서 등을 통해 청구인이 다시 심판청구서를 보정할 기회를 부여하는 것이 바람직하다.

4. 판례

- 증거와 변론취지에 의하여 심판청구인으로 표시한 “박00”는 “박**”의 별명에 불과하고 따라서 이 사건 청구는 “박**”가 제기되었다고 봄이 상당할 것이므로 이 사건에 있어서 청구인으로 “박00”를 “박**”로 정정을 하면 족한 것이다(대법원 1967. 8. 29. 선고 67후9 판결).
- 원고는 2004. 12. 7.자 최초 심판청구서에서 청구의 취지를 “서비스표등록 제0005488호의 등록을 취소한다.”로 기재하였으나, 청구의 이유에서는 심판청구의 대상이 되는 지정서비스업은 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 “호텔업”이고, 그에 대해서만 등록의 취소를 청구하고 있으며, (중략) 위 인정사실에 나타난 최초 심판청구서 및 2004. 12. 7.자 심판청구보정서의 전체적인 취지를 합리적으로 살펴볼 때, 원고는 이 사건 심판절차에서 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 “호텔업”에 대해서만 그 등록의 취소를 구하고 있음이 분명하고, 최초 심판청구서상의 위 청구취지는 “서비스표등록 제0005488호의 호텔업에 관한 등록을 취소한다.”의 단순한 오기임이 명백하다고 할 것이므로, 특허심판원으로는 석명권을 행사하여 심판청구인인 원고에게 보정을 명하여 청구취지의 잘못된 기재를 바로 잡은 후 그에 따라 심판절차를 진행하여야 할 의무가 있다고 할 것이고, 위와 같은 청구취지의 명백한 오기를 청구의 이유와 일치하도록 보정하는 것은 심판청구서의 청구취지에 어떤 실질적 변경을 초래하는 것이 아니어서 심판청구서의 요지변경에 해당하지 않는다고 할 것이다.(특허법원 2006. 1. 19. 선고 2005허6344 판결)

※ 요지변경 인정/불인정 사례

요지	인정 사례	불인정 사례
당사자	<ul style="list-style-type: none"> 결정계 심판에서 청구인(공동출원인, 공동권리자) 정정, 추가 당사자계 심판에서 권리자 정정, 추가 권리자에 해당하지 않는 청구인(무효심판, 정정 무효심판, 상표등록취소심판, 소극적 권리범위 확인심판의 청구인) 및 적극적 권리범위 확인심판의 피청구인 등의 보정이 동일성을 유지하는 경우 <p>당사자 표시를 바로잡는 표시정정만 허용</p> <p><동일성을 인정하는 경우></p> <ul style="list-style-type: none"> 당사자의 이름에 오기 내지 누락이 명백한 경우 : 가족관계등록부, 법인등기부등 	<ul style="list-style-type: none"> 권리자에 해당하지 않는 청구인(무효심판, 정정 무효심판, 상표등록 취소심판, 소극적 권리범위 확인심판의 청구인) 및 적극적 권리범위 확인심판의 피청구인 등의 추가 등 동일성을 해하는 실질적 변경인 경우 <p><동일성을 인정하지 않는 경우></p> <ul style="list-style-type: none"> 법인과 대표자 개인은 동일성이 인정되지 않음(대법 08다11276) 아들이 원고로 소제기한 후 그의 아버지로 변경(대법 69다2161) 새로운 당사자를 추가하는 경우(대법 91다8333)

	<p>본 등 공부상의 기재에 비추어 오기 내지 누락이 명백한 경우</p> <p>－ 명백한 당사자무능력자의 표시 : 관계행 정청을 대한민국으로 보정하거나, 지점을 본점으로 보정하는 경우 등 당사자능력이 없는 자를 당사자로 잘못 표기한 것이 명백한 경우</p>	<p>－ A주식회사의 표시를 분할된 회사인 B주식회사로 변경(대법 10다37813)</p> <p>－ 종회의 대표자로서 소송을 제기한 자의 그 종회 자체로 당사자표시를 변경(대법 94다61243)</p>
사건의 표시	<p>· 특허번호의 단순 오기 정정으로 심판청구 대상의 동일성을 유지하는 경우</p>	<p>· 청구대상 특허번호의 보정이 동일성을 해하는 경우</p> <p>· 심판의 종류 변경</p> <p>－ 상표등록의 무효심판청구를 상표등록의 취소심판청구로 보정</p> <p>－ 정정무효심판의 청구를 특허(등록) 무효심판의 청구로 보정</p> <p>－ 무효심판의 청구를 권리범위확인심판의 청구로 보정 등</p>
청구의 취지	<p>· 특허 무효심판청구의 대상이 된 특허발명이 정정심판의 결과에 의하여 정정된 경우 정정 후의 특허발명을 심판청구 대상으로 변경하는 보정</p> <p>· 청구의 취지에 심판대상 지정상품(청구항)의 미기재, 명백한 오기재를 청구의 이유와 일치하게 정정</p> <p>· 여러 청구항(또는 전체권리) 중 일부 청구항에 대한 청구를 취하하고 나머지 항에 대한 무효를 구하는 청구취지의 감축(피청구인 답변이 있는 경우, 심판청구일부취하서는 피청구인 동의 필요)</p>	<p>· 무효심판의 대상이 된 청구항 기재발명을 다른 청구항 기재 발명 등으로 변경</p> <p>· 동일한 특허권을 대상으로 하더라도 무효심판의 대상이 되는 청구항을 변경 또는 추가</p> <p>· 심판대상 청구항(지정상품) 추가</p> <p>· 복수의 보정각하결정 중에서 심판청구대상 보정각하결정을 변경</p>

제2장 일사부재리

1. 제도의 취지

심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. 다만, 확정된 심결이 각하심결인 경우에는 그러하지 아니하다(특 §163).

특허법에 이러한 규정을 둔 이유는 이미 확정된 심결과 모순·저촉되는 심결이 발생하는 것을 방지함으로써 확정된 심결의 신뢰성과 권위를 유지하고, 심판청구의 남용을 방지하여 심판절차의 경제성을 도모함으로써 동일한 심판에 대하여 상대방이 반복적으로 심판에 응하여야 하는 번거로움을 면하도록 하는 데에 있다.

일사부재리의 효력은 확정심결의 효력의 하나이다.

※ 구법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것)은 ‘심결이 확정 등록’될 것을 요건으로 하고 있었으나 개정법(2001. 7. 1. 시행)에서는 심결이 확정되는 것으로 개정하였고, 상기 개정조항은 개정법률 제6411호 부칙 제3조에 의해 개정법률 시행 이후의 출원부터 적용되므로 2001. 7. 1. 이후 출원에 대해서는 심결의 확정등록요건이 적용되지 않는다.

2. 일사부재리 판단

가. 동일심판

동일심판이라 함은 청구취지가 동일한 심판, 즉 청구의 취지의 대상으로 되어 있는 권리가 동일하고, 종류가 동일한 심판이라고 해석된다. 일사부재리 원칙은 오스트리아의 특허법을 수계한 것인데, 오스트리아에서는 1973년 헌법재판소의 위헌판결로 일사부재리의 대세효를 인정한 부분이 폐지되었고, 우리나라 대법원도 대세효가 있는 일사부재리의 적용범위를 함부로 넓히는 것은 국민의 재판청구권 행사를 제한하는 것이므로 확장 해석을 경계하고 있는바(대법원 2012. 1. 19. 선고 2009후2234 판결), 동일심판의 범위를 좁게 해석하여야 할 것이다. 거절결정불복심판에서 인용심결이 확정된 경우 그에 따라 등록된 특허에 대한 무효심판이나, 확정된 정정심판에 의해 정정된 특허에 대한 정정무효심판은 거절결정불복심판이나 정정심판과 동일한 심판으로 보지 않는다. 동일한 확인대상발명에 대하여 특허권에 속한다는

취지의 적극적 권리범위확인심판과 특허권에 속하지 않는다는 소극적 권리범위확인심판은 동일한 심판에 해당한다(대법원 1991. 11. 26. 선고 90후1840 판결, 대법원 2012. 5. 24. 선고 2012후757 판결).

한편, 심판청구인에 대하여는 특별한 규정이 없기 때문에 심판청구인이 동일한지 여부는 문제가 되지 아니한다. 따라서 동일사실, 동일증거가 아니라면 청구인이 동일하여도 다시 심판을 청구할 수 있다.

- 특허법 제163조는 "이 법에 의한 심판의 심결이 확정된 때에는 그 사건에 대하여는 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다"고 규정하고 있다. 여기서 "다시 심판을 청구할 수 없다"는 부분에서 일컫는 '심판'이란 '확정된 심결'과 청구취지가 동일한 심판, 즉 청구취지의 대상이 되어 있는 권리가 동일하고 종류가 동일한 심판을 의미한다(특허법원 2009. 4. 24. 선고 2009허1729 판결).

나. 동일사실

“동일사실”에서의 “사실”이라 함은 동일권리에 대하여 동일한 원인을 이유로 하는 특정한 사실을 가리킨다고 보는 것이 일반적이다.

따라서 특허무효심판에 있어서 무효의 효과를 발생시키는 사유로서 특허법 제29조 소정의 “공지”, “공연실시” 및 “반포간행물기재”는 동일한 신규성의 흠이라는 원인을 이유로 하는 것이므로 이를 모두 동일사실을 구성한다고 보게 되고, 반면에 같은 무효의 효과를 발생시키는 사유라도 신규성의 흠, 진보성의 결여, 산업상 이용가능성의 결여 등은 각각 별개의 사실을 구성한다 할 것이므로, 확정심결이 이견 특허발명은 간행물기재 발명과 동일하다는 이유에 기한 특허무효심판청구에 대하여 행하여진 경우, 다시 이견 특허발명이 같은 간행물기재 발명으로부터 용이하게 발명할 수 있다는 이유를 들어 무효심판청구를 하는 것은 다른 사실에 의한 심판청구가 되어 허용될 것이다(권택수, “일사부재리의 원칙”, 특허소송연구 제1집, 1999, 157면).

- 특허에 대한 등록무효심판청구에서 ‘동일사실’ 즉 ‘청구원인사실의 동일성’ 여부를 판단함에 있어서는 그 무효사유가 동일한지 여부가 기준이 되는데, 산업상이용가능성, 신규성, 진보성, 청구범위의 기재요건, 발명의 상세한 설명의 기재요건, 그 외 법률에서 정한 각 등록무효사유 등이 각각 별개의 무효사유를 구성한다. 따라서 특허에 대한 등록무효심판청구에 관하여 종전에 확정된

심결이 있더라도 종전 심판에서 청구원인이 된 무효사유 외에 다른 무효사유가 주장되거나 추가된 경우에는 새로운 심판청구는 그 자체로 동일사실에 의한 것이 아니어서 일사부재리의 원칙에 위배되지 아니한다(대법원 2017. 1. 19. 선고 2013후37 판결)

- 특허나 실용신안의 등록무효심판청구에 관하여 종전에 확정된 심결이 있더라도 종전 심판에서 청구원인이 된 무효사유 외에 다른 무효사유가 추가된 경우에는 새로운 심판청구는 그 자체로 동일사실에 의한 것이 아니어서 일사부재리의 원칙에 위배되지는 아니한다. 그러나 모순·저촉되는 복수의 심결이 발생하는 것을 방지하고자 하는 일사부재리 제도의 취지를 고려하면, 위와 같은 경우에도 종전에 확정된 심결에서 판단이 이루어진 청구원인과 공통되는 부분에 대해서는 일사부재리의 원칙 위배 여부의 관점에서 그 확정된 심결을 반복할 수 있을 정도로 유력한 증거가 새로이 제출되었는지를 따져 종전 심결에서와 다른 결론을 내릴 것인지를 판단하여야 한다. 원심이 그 판시와 같은 이유를 들어, 원고가 이 사건에서 한 주장 중 이 사건 등록고안의 진보성이 부정된다는 부분은 종전에 확정된 심결이 있는 등록무효심판에서 청구원인이 된 무효사유와 공통되는데, 이 사건에서 제출된 비교대상고안 7은 이미 확정된 심결의 이유 중에 거론되어 판단되었던 증거이고, 새로이 제출된 비교대상고안 1 내지 6, 8 내지 12 등은 모두 확정된 심결을 반복할 수 있을 정도로 유력한 증거라고 볼 수 없다는 이유로, 이 사건 등록고안의 진보성이 부정된다는 주장을 배척한 것은 위 법리에 따른 것으로서, 거기에 상고이유 주장과 같이 일사부재리 원칙 적용에 관한 법리를 오해하는 등의 잘못이 없다(대법원 2017. 1. 19. 선고 2013후37 판결).
- 종전 확정심결에서 청구원인이 된 무효사유는 진보성 부정이었고, 이 사건 심판청구에서는 진보성 부정 외에 신규성 부정의 무효사유가 추가되었다. 그런데 특허발명에 신규성이 없다는 것과 진보성이 없다는 것은 원칙적으로 특허를 받을 수 없는 사유로서 독립된 특허무효사유이다(대법원 2002. 11. 26. 선고 2000후1177 판결 등 참조). 따라서 앞서 본 법리에 비추어 볼 때 이 사건 심판청구는 동일사실에 의한 것이라고 볼 수 없으므로, 종전 확정심결에 대한 관계에서 일사부재리의 원칙에 위배된다고 볼 수 없다(특허법원 2018. 6. 29. 선고 2017허7005 판결).

다. 동일증거

동일증거라 함은 동일성을 가진 증거의 의미이다. 따라서 증거자체가 다르더라도 내용이 실질적으로 동일한 경우에는 동일증거라고 해석된다. 『동일증거』의 해석에 대하여는 학설이 반드시 일치하지는 않는다.

그러나 대법원은 동일 증거에는 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거만이 아니라 그 심결을 반복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거가 부가되는 것도 포함하는 것이므로 확정된 심결의 결론을 반복할 만한 유력한 증거가 새로 제출된 경우에는 일사부재리의 원칙에 저촉된다고 할 수 없다(대법원 1978. 3. 28. 선고 77후28 판결, 1991. 1. 15. 선고 90후212 판결, 2005. 3. 11. 선고 2004후42 판결)고 일관되게 판시하고 있다.

또한 ‘동일증거’ 즉 ‘증거내용의 동일성’ 여부를 판단함에 있어서는, 확정된 심결의 이유에서 거론되었던 증거에 한하여 그 동일성 여부를 대비하여 한다. 확정된 심결의 심판절차에서 제출되었던 증거라 하더라도 그 하나의 증거 안에 기술내용을 달리하는 다수의 발명이 게재되어 있고, 종전 심판절차에서 그 중 어느 하나만이 선행발명으로 인용되어 심결의 이유 중에 그것만이 거론되어 판단이 이루어진 경우, 그 심결이 확정된 후 그 증거를 다시 제출하면서 그 증거 내에 게재되어 있는 다른 발명을 선행발명으로 인용하고 그것이 단독으로 혹은 종전 확정심결의 이유에서 거론된 발명과 결합하여 확정된 심결을 전복할 수 있을 정도의 유력한 증명력을 지닌 경우에는 동일증거에 해당한다고 볼 수 없다. 이는 이러한 증거에 의하여 후행 심판청구에 대하여 판단한 결과 종전 확정심결과 그 결론이 달라졌다고 하더라도 그 결론이 확정된 심결의 기본이 된 이유와 실질적으로 저촉된다고 할 수 없기 때문이다(대법원 2013. 9. 13. 선고 2012후1057 판결, 특허법원 2017허3478 판결 등 참조).

동일사실에 의한 동일한 심판청구에 대하여 전에 확정된 심결의 증거에 대한 해석을 다르게 하는 등으로 그 심결의 기본이 된 이유와 실질적으로 저촉되는 판단을 하는 것은 구 특허법 제163조가 정한 일사부재리 원칙의 취지에 비추어 허용되지 아니한다고 할 것이나(대법원 1990. 7. 10. 선고 89후1509 판결 등 참조), 전에 확정된 심결의 증거를 그 심결에서 판단하지 아니하였던 사항에 관한 증거로 들어 판단하거나 그 증거의 선행기술을 확정된 심결의 결론을 반복할 만한 유력한 증거의 선행기술에 추가적, 보충적으로 결합하여 판단하는 경우 등과 같이 후행 심판청구에 대한 판단 내용이 확정된 심결의 기본이 된 이유와 실질적으로 저촉된다고 할 수 없는 경우에는, 확정된 심결과 그 결론이 결과적으로 달라졌다고 하더라도 일사부재리 원칙에 반한다고 할 수 없다(대법원 2013. 9. 13. 선고 2012후1057 판결).

3. 일사부재리 판단의 기준시점

일사부재리 판단시점과 관련하여 하나의 특허에 대하여 전후로 동일사실 및 동일증거에 의거하여 2건의 동일 심판청구가 있고 그 일방의 사건에 대하여만 심결이 되어 그 심결이 확정된 경우, 다른 심판청구를 특허법 제163조의 규정을 적용하여 각하할 수 있는가에 대하여 할 수 없다고 하

는 설(청구시설)과 할 수 있다고 하는 설(심결시설)로 나뉘었는데, 2012년 대법원 전원합의체판결에서 기존 심결시설을 청구시설로 변경하였다(대법원 2012. 1. 19. 선고 2009후2234 전원합의체 판결). 위 대법원 전원합의체 판결은 ‘일사부재리의 원칙에 따라 심판청구가 부적법하게 되는지 여부를 판단하는 기준 시점은 심판청구를 제기하던 당시로 보아야 한다.’고 하였는데, 이는 선행 심결의 확정을 판단하는 기준 시점이 쟁점이 된 사안에서 특허법상 일사부재리 원칙의 대세효로 제3자의 권리 제한을 최소화하기 위하여 부득이하게 선행 심결의 확정과 관련해서만 그 기준 시점을 심결 시에서 심판청구 시로 변경한 것이다.

특허심판원은 심판청구 후 심결시까지 보정된 사실과 이에 대한 증거를 모두 고려하여 심결 시를 기준으로 심판청구가 선행 확정 심결과 동일한 사실·증거에 기초한 것이라서 일사부재리 원칙에 위반되는 여부를 판단하여야 한다(대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후11360 판결).

나아가 구 특허법 제163조의 취지는 심판청구의 남용을 방지하여 심판절차의 경제성을 도모하고 동일한 심판에 대하여 상대방이 반복적으로 심판에 응하여야 하는 번거로움을 면하도록 하는 데에 있다. 그러나 위 규정은 일사부재리의 효력이 미치는 인적 범위에 관하여 “누구든지”라고 정하고 있어서 확정 등록된 심결의 당사자나 그 승계인 이외의 사람이라도 동일사실 및 동일증거에 의하여 동일심판을 청구할 수 없으므로, 함부로 그 적용의 범위를 넓히는 것은 위와 같이 국민의 재판청구권의 행사를 제한하는 결과가 될 것이다. 그런데 구 특허법 제163조는 위와 같이 ‘그 심판을 청구할 수 없다’라고 규정하고 있어서, 위 규정의 문언에 따르면 심판의 심결이 확정 등록된 후에는 앞선 심판청구와 동일사실 및 동일증거에 기초하여 새로운 심판을 청구하는 것이 허용되지 아니한다고 해석될 뿐이다. 그러함에도 이를 넘어서 심판청구를 제기하던 당시에 다른 심판의 심결이 확정 등록되지 아니하였는데 그 심판청구에 관한 심결을 할 때에 이미 다른 심판의 심결이 확정 등록된 경우에만 그 심판청구가 일사부재리의 원칙에 의하여 소급적으로 부적법하게 될 수 있다고 하는 것은 합리적인 해석이라고 할 수 없다.

그렇다면 일사부재리의 원칙에 따라 심판청구가 부적법하게 되는지 여부를 판단하는 기준시점은 심판청구를 제기하던 당시로 보아야 할 것이고, 심판청구 후에 비로소 동일사실 및 동일증거에 의한 다른 심판의 심결이 확정 등록된 경우에는 해당 심판청구를 일사부재리의 원칙에 의하여 부적법하다고 할 수 없다(대법원 2012. 1. 19. 선고 2009후2234 판결).

심판청구인은 심판청구서를 제출한 후 그 요지를 변경할 수 없으나 청구의 이유를 보정하는 것은 허용된다(특허법 제140조 제2항 참조). 따라서 특허심판원은 심판청구 후 심결 시까지 보정된

사실과 이에 대한 증거를 모두 고려하여 심결 시를 기준으로 심판청구가 선행 확정 심결과 동일한 사실·증거에 기초한 것이라서 일사부재리 원칙에 위반되는지 여부를 판단하여야 한다.

대법원 2012. 1. 19. 선고 2009후2234 전원합의체 판결은 ‘일사부재리의 원칙에 따라 심판청구가 부적법하게 되는지 여부를 판단하는 기준 시점은 심판청구를 제기하던 당시로 보아야 한다.’고 하였는데, 이는 선행 심결의 확정을 판단하는 기준 시점이 쟁점이 된 사안에서 특허법상 일사부재리 원칙의 대세효로 제3자의 권리 제한을 최소화하기 위하여 부득이하게 선행 심결의 확정과 관련해서만 그 기준 시점을 심결 시에서 심판청구 시로 변경한 것이다(대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후11360 판결).

4. 일사부재리와 유사한 제도

가. 재심(특§178, 실§33, 디§158, 상§157)

재심은 확정된 심결에 대해서 그 심결에 이르는 과정에 중대한 절차상의 하자가 있다거나 심결이 불공정한 상태에서 확정되었다는 이유를 들어 확정된 심결의 취소를 구하는 심판이다. 일사부재리 원칙과 달리 심판청구의 이유가 다르므로 양자는 상호 모순됨이 없다.

나. 재소금지(민소§267②)

재소금지란 종국판결이 있는 후에 소를 취하한 자는 다시 동일한 소를 제기할 수 없다는 민소법상의 원칙이다. 재소금지 원칙의 제도적 취지는 종국판결이 있는데도 원고가 스스로 소를 취하한 경우에는 그 자에게 더 이상 심판의 기회를 줄 필요가 없다는 제재적인 의미의 원칙이다. 그러므로 일사부재리와는 거리가 먼 원칙이다.

그러나 특허심판은 재소금지 원칙이 적용되지 않는다. 특허심판에 있어서는 심결의 확정 전까지는 청구의 취하를 할 수 있고(특§161①), 심판청구의 기간에 문제가 없다면 다시 심판을 청구할 수 있기 때문이다.

5. 일사부재리 관련 판례

- 구디자인법 제56조에 의하여 준용되는 특허법 제147조의 일사부재리의 원칙은 심결, 심판, 판결이 확정된 경우에 적용되는 것이지 미확정의 파기 환송판결에 대해 적용되는 것이 아니다(대법원 1991. 6. 28. 선고 90후1123 판결).
- 실용신안법 제29조에 의하여 준용되는 특허법 제147조의 일사부재리의 원칙이란 심판 또는 항고심판의 심결이 확정등록되거나 판결이 확정되었을 때에는 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 그 심판을 청구할 수 없다고 하는 것으로서, 당사자를 달리하거나 증거의 해석을 달리한다는 것만으로 위 원칙이 배제되는 것은 아니다(대법원 1991. 1. 15. 선고 90후212 판결).
- 확정된 심결 또는 판결에 대하여 동일사실 및 동일증거에 의한 재심판 청구를 금지하는 일사부재리의 원칙을 규정한 특허법 제147조에서 동일증거라 함은 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거뿐만 아니라 그 확정된 심결을 반복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거가 부가되는 것도 포함하는 것이므로 확정된 심결의 결론을 반복할 만한 유력한 증거를 새로이 제출한 경우에는 일사부재리의 원칙에 저촉된다고 할 수 없다(대법원 1991. 1. 15. 선고 90후212 판결).
- 동일사실이라 함은 원칙적으로 해당 상표권과의 관계에서 확정이 요구되는 구체적인 사실이 동일함을 말하는 것이고(대법원 2001. 6. 26. 선고 99후2402 판결 참조), 등록상표에 대한 권리범위확인심판에서 확정이 요구되는 구체적인 사실은 적극적 권리범위확인심판에서의 그것과 소극적 권리범위확인심판에서의 그것을 달리 볼 것이 아니므로 적극적 권리범위확인심판의 심결이 확정등록된 때에는 그 일사부재리의 효력이 소극적 권리범위확인심판 청구에 대해서도 그대로 미치는 것이라고 볼 것이다(대법원 2006. 5. 26. 선고 2003후427 판결).
- 등록실용신안이 출원전 공지의 고안이라는 확정심결의 사안과 공지의 고안이라는 주장에 다시 이 분야에 통상의 기술을 가진 자가 극히 용이하게 고안할 수 있다는 본건청구의 이유는 소송물이 서로 상이하므로 본건 일사부재리의 원칙이 적용될 수 없다(대법원 1976. 12. 28. 선고 70후4 판결).
- 건외사건은 적극적 확인이고 본건 심판청구는 소극적 확인이라는 차이가 있어도 다같이 포지절단장치와 (가)호 도면 및 그 설명서의 포지절단장치는 그 구조나 작용효과가 유사하느냐 상이한 것이냐 하는 사실을 들고 (가)호 절단장치가 등록실용신안의 권리범위에 속하는지 여부의 심판을 구하였고, 위 양 사건의 (가)호 도면 및 그 설명서는 같은 것임이 분명하다. 그렇다면 위 양 사건은 위 양자의 기술적 고안이 유사한가 상이한가에 관한 동일한 사실이며 그 유사 또는 상이함을 판단하는 자료인 등록실용신안의 도면 및 설명서와 (가)호 도면 및 그 설명서는 동일한 증거라 할 것이므로 이 사건은 일사부재리의 원칙에 저촉

되는 것이라 아니할 수 없고 이와 같은 견해에서만 원심결의 판단은 정당하다 할 것이다. 한편, 원심에서 각 증거는 위 확정사건에서 제출된 바 없으니 동일증거라 할 수 없다는 전제에서 이론을 펴고 있으나, 이들은 위 양자의 고안이 유사 또는 상이한 점에 관한 것이 아니라 등록실용신안의 고안이 공지공용의 것이라는 점을 입증하기 위한 것임을 알 수 있으므로 이는 등록고안이 신규성이 없는 무효의 것이라고 하는 데 역점을 둔 자료임이 소론 (갑) 각호증의 존재는 이 사건 권리범위확인에 있어서 일사부재리 원칙의 적용에 관한 한 아무런 지장이 없는 것이라 할 것이다(대법원 1976. 6. 8. 선고 75후18 판결).

- 권리범위확인사건에 있어서도 신규성 유무를 판단하기 위한 새로운 증거의 제출이 있을 수 있고 따라서 동일사실을 청구원인으로 하는 경우라도 증거의 이동문제가 생길 수 있다(대법원 1977. 2. 22. 선고 76후19 판결).
- 기록에 의하여 살펴보면 전 사건과 이 사건의 (가)호 도면 및 설명서는 모두 심판청구인 제품인 동일모델의 T.V.회로도로서 그 일부분에 상이한 점이 있어도 이는 주요부품의 선택에 따라 달라지는 것일 뿐이고 동일성이 달라진다고 할 수 없으므로 원심이 위 양 도면을 동일한 것이 아니라고 판단한 것은 잘못이라 하겠으나, 이 사건 고안이 공지공용의 것이라는 점에 관하여 이 사건에서 제출된 증거들은 전 사건에서는 제출되지 아니한 새로운 증거들이므로 여전히 이 사건 심판청구는 일사부재리의 원칙에 반하지 아니하는 것이므로 원심의 판단은 결론에 있어 정당하다 할 것이다(대법원 1991. 11. 26. 선고 90후1840 판결).
- 심판사건에 있어서 동일증거라 함은 전에 확정된 심결을 전복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거들을 부가한 것도 포함하는 개념이므로 전에 확정된 심결에 영향을 미치지 아니할 새로운 증거들을 전에 확정된 심결의 증거에 부가되었다고 하더라도 이는 동일증거로 인정되는 것이다(대법원 1978. 3. 28. 선고 77후28 판결).
- 피고가 특허법원 2002허8066호로 위 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였으나 청구기각의 판결이 선고되어 위 심결은 확정된 사실을 인정할 수 있는바, 위 2001당1115호 심판청구 사건은 참고발명과 대비하여 이 사건 정정 전 특허에 관한 등록무효 심판청구 사건임에 비하여 이 사건은 확인대상발명이 이 사건 특허의 권리범위에 속하는지 여부를 가리는 권리범위확인 심판청구 사건이어서 양 심판청구 사건은 사건의 종류와 대상을 달리하는 것이므로 양 심판청구 사건은 증거의 동일 여부에 관하여 나아가 살펴 볼 필요 없이 일사부재리에 해당하지 않는다고 할 것이다(특허법원 2006. 6. 2. 선고 2005허5099 판결).

○ 위와 같이 이 사건 등록고안의 출원단계에서의 보정이 신규사항의 추가에 해당하지 아니하여 무효사유에 해당하지 않는다는 실질적 판단이 이루어진 특허심판원의 심결이 확정된 점, 위 확정심결에는 일사부재리의 효력이 인정되어 동일한 사유에 기한 무효심판 청구는 부적법한 점, 우리나라의 특허법 규정상 이 사건 등록고안의 유·무효에 관한 판단권한은 특허심판원의 고유권한으로 맡겨져 있는 점, 무효사건에서의 위와 같은 확정심결의 판단내용은, 심결의 모순 저축을 방지하기 위해서, 별개의 심판절차인 권리범위확인심판에서도 그대로 효력이 인정된다고 봄이 상당한 점 등에 비추어 보면, 이 사건 등록고안의 2004. 3. 12.자 보정이 신규사항 추가에 해당하지 아니하여 이 사건 등록고안에 등록무효사유가 없다는 취지의 위 확정심결의 실질적 판단내용은, 별개의 심판절차인 이 사건 권리범위확인심판 및 그에 대한 심결취소소송에도 그대로 효력이 미치는 것이어서, 피고로서는 이 사건 등록고안에 그 주장과 같은 무효사유가 있는지 여부에 대하여 더 이상 다룰 수 없을 뿐만 아니라 가사 다룰 수 있다고 할지라도 동일한 판단이 이루어질 뿐이므로, 이와 다른 전제에 선 피고의 위 주장은 이유 없다(특허법원 2008. 5. 28. 선고 2007허8542 판결).

제3장 중복심판청구 금지

1. 의의

이미 계속된 동일한 사건에 대하여 당사자는 다시 소를 제기하지 못한다. 이를 중복제소의 금지 또는 이중소송의 금지원칙이라 하며 민소법상의 원칙이다(민소§259).

동일사건에 대하여 다시 제소를 허용함은 소송제도의 남용으로서, 법원이나 당사자에게 시간·노력·비용을 이중으로 낭비시키는 것이어서 소송경제상 좋지 않고, 판결이 서로 모순저촉되는 결과를 빚을 염려가 있기 때문이다.

2. 특허법 개정내용

특허심판에서의 중복심판청구 금지 규정은 2006. 3. 3.에 신설되었다(특§154⑧). 따라서, 동일 당사자 간에 동일사안을 중복 청구한 것은 흠을 보정할 수 없는 부적법한 청구라 할 것이어서 각 하되어야 할 것이다.

특허법 제154조(심리등) ⑧ 「민사소송법」 제143조·제259조·제299조 및 동법 제367조의 규정은 심판에 관하여 이를 준용한다. <개정 2006. 3. 3.>

민사소송법 제259조(중복된 소제기의 금지) 법원에 계속되어 있는 사건에 대하여 당사자는 다시 소를 제기하지 못한다.

개정 특허법은 중복된 소제기의 금지에 관한 민사소송법 제259조를 준용함으로써 심판에 있어서 중복심판청구금지를 분명히 규정하였다(개정 특허법 제154조 제8항). 이는 심판 실무상 중복된 심판청구의 경우 소권의 남용에 관한 법리 및 중복제소금지에 관한 일반 법리에 따라 심결각하하던 관행을 입법적으로 뒷받침하기 위한 것이다.

【특허법원 99. 7. 15. 선고 99허833 판결】

○ 사실관계 : 선행심판(소극)이 특허심판원에 계류중일 때 후행심판(소극)이 청구되었고, 선행심판의 심결에 대한 심결취소소송이 대법원에 계류중일 때 특허심판원은 후행심판이 중복심판이라는 이유로 각하하였음. 그리고 후행심판이 중복심판이라는 이유로 각하한 심결이 정당하다는 특허법원의 판결(본 판례)은 선행심판의 심결취소소송이 대법원에 계류중일 때 내려졌음

이때, 특허심판원에 심판청구가 중복된 경우뿐만 아니라 심결에 대한 불복소송이 특허법원(대법원)에 제기된 후 다시 동일한 심판청구를 하는 경우에도 중복심판에 해당한다고 볼 것이다. 개정 법률의 입법 취지가 민사소송법의 일반 법리에 따라 각하처리 하던 심판의 중복청구를 입법적으로 뒷받침하기 위한 것이기 때문이다. 즉 심판사건이 심급을 달리하여 진행 중이더라도 중복심판청구라 볼 수 있다.

전심판의 심판청구가 부적법한 경우라도 취하·각하 등에 의해 심판 계속이 소멸하지 않는 한 전심판 계속 중에 제기된 후심판은 중복심판청구 금지에 저촉되는 부적법한 청구로서 각하되어야 한다(대법원 1998. 2. 27. 선고 97다45532 판결).

3. 적용시기 및 범위

2006. 10. 1.부터 시행된다(2006. 3. 3. 개정 특허법 부칙 제1조 단서).

4. 요건

중복심판청구의 요건은 첫째 당사자가 동일하고, 둘째 청구가 동일하며, 셋째 전심판의 계속 중에 후심판을 제기하였을 것이다.

① 당사자 동일

② 청구(심판물) 동일

무효심판이나 권리범위확인심판 등에 있어서 심판물은 심판청구의 취지만으로 결정되고 심판청구의 이유에 기재된 개개의 무효나 취소사유는 공격방법에 불과하다(특허법원 지적재산소송실무연구회, 지적재산소송실무, 박영사, 제4판, 51쪽). 전심판 심결에 대한 심결취소의 소가 상고심 계속 중일 때 동일 당사자 사이에 다른 증거를 들어 다시 동일한 취지의 후심판을 청구하는 경우에도 중복심판에 해당한다.(특허법원 2016. 9. 30. 선고 2016허4405 판결)

③ 전심판의 계속 중에 후심판을 청구하였을 것

전심판의 계속 중이라 함은 ‘전심판이 심판원에 계속 중인 경우뿐만 아니라 전심판에서 내려진 심결이 아직 확정되지 아니한 경우’도 포함하며(특허법원 2014. 7. 10. 선고 2013허9805 판결), 전심판이 계속 중인지 여부는 ‘후심판의 심결시’를 기준으로 판단한다

관련 법령의 내용에 다음의 사정을 고려하면, 특허심판원에 계속 중인 심판(이하 ‘전심판’이라 한다)에 대하여 동일한 당사자가 동일한 심판을 다시 청구한 경우(이하 ‘후심판’이라 한다), 후심판의 심결 시를 기준으로 한 전심판의 심판계속 여부에 따라 후심판의 적법 여부를 판단하여야 한다.

- 1) 민사소송에서 중복제소금지 는 소송요건에 관한 것으로서 사실심의 변론종결시를 기준으로 판단하여야 하므로, 전소가 후소의 변론종결시까지 취하각하 등에 의하여 소송계속이 소멸되면 후소는 중복제소금지에 위반되지 않는다(대법원 1998. 2. 27. 선고 97다45532 판결, 대법원 2017. 11. 14. 선고 2017다23066 판결 등 참조). 마찬가지로 특허심판에서 중복심판청구 금지는 심판청구의 적법요건으로, 심결 시를 기준으로 전심판의 심판계속이 소멸되면 후심판은 중복심판청구 금지에 위반되지 않는다고 보아야 한다.
- 2) 대법원 2012. 1. 19. 선고 2009후2234 전원합의체 판결은 ‘특허법 제163조의 일사부재리의 원칙에 따라 심판청구가 부적법하게 되는지 여부를 판단하는 기준 시점은 심판청구를 제기하던 당시로 보아야 한다’고 하였는데, 이는 선행 심결의 확정을 판단하는 기준 시점이 쟁점이 된 사안에서 특허법상 일사부재리 원칙의 대세효로 인한 제3자의 권리 제한을 최소화하기 위하여 부득이하게 일사부재리 원칙의 요건 중 선행 심결의 확정과 관련해서만 그 기준 시점을 심결 시에서 심판청구 시로 변경한 것이다(대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후11360 판결 참조). 중복심판청구 금지는 동일 당사자에 의한 심판청구권 남용을 방지함으로써 심결의 모순저축을 방지하고 심판절차의 경제를 꾀하기 위한 것이어서, 일사부재리 원칙과 일부 취지를 같이 하지만 그 요건 및 적용범위에 차이가 있으므로, 후심판이 중복심판청구에 해당하는지 여부까지 위 전원합의체 판결을 들어 후심판청구 시를 기준으로 판단할 것은 아니다.(대법원 2020. 4. 29. 선고 2016후2317 판결).

5. 효과

중복제소이어서는 안된다는 것은 소극적 소송요건이다. 중복제소인가의 여부는 직권조사사항이기 때문에 이에 해당하면 피고의 항변을 기다릴 필요 없이 판결로써 후소를 부적법 각하하여야 한다.

동일한 사건이라 하여도 전소의 기록 분실로 소송을 진행할 수 없는 경우에 기록의 재편을 위한 신소의 제기는 중복소송이 되지 않는다. 만일 중복제소임을 법원이 간파하고 본안판결을 하였을 때에는 상소로 다룰 수 있다. 그러나 판결이 확정되었을 때에는 당연히 재심사유가 되는 것은 아니며, 그렇다고 당연무효의 판결은 아니다. 다만, 전·후 양소의 판결이 모두 확정되었으나 서로 모순저축이 되는 때에는 어느 것이 먼저 제소되었는가에 관계없이 뒤의 확정판결이 재심사유가 될 뿐이다. 그러나 재심판결에 의하여 취소되기까지는 뒤의 판결이 새로운 것이기 때문에 존중되어야 할 것이다.

6. 중복심판 관련 판례

- ‘전심판의 계속 중’을 ‘전심판에서 내려진 심결이 확정되지 아니한 경우’를 의미하는 것으로 해석하는 것이 타당하다. 즉, ① ‘전심판의 계속 중’을 ‘전심판이 특허심판원에 계속 중’으로 좁게 해석하게 되면 심판청구인은 전심판절차에서 내려진 심결에 대하여 심결취소소송을 제기한 후 그 심결이 확정되기 전에 다시 동일한 심판을 청구하여도 후심판청구는 일사부재리의 원칙에 위배되지 않게 되고(대법원 2012. 1. 19. 선고 2009후2234 판결 참조), 특허심판원은 후심판청구에 대하여 심결을 하여야 하므로 결국 동일한 심판청구에 대하여 2개의 심결이 있게 되어 무용한 절차의 반복을 방지하고자 하는 중복 심판청구 금지 규정의 입법취지에 반한다. ② ‘전심판이 특허심판원에 계속 중’으로 좁게 해석하게 되면 전심판절차에서 불리한 심결을 받은 심판청구인은 심결취소소송을 제기한 후 다시 동일한 심판청구를 할 수 있게 되어 피심판청구인은 심결취소소송에 대하여 방어해야 될 뿐만 아니라 새로 제기된 후심판청구에 대하여도 방어권을 행사해야 되므로 소송경제에 반하고 심판청구권의 남용을 방지하고자 하는 중복 심판청구 금지 규정의 입법목적도 달성할 수 없게 된다. ③ 더구나 전심판청구에 관한 심결에 대한 취소소송을 제기하고 동일한 심판을 다시 청구한 경우 전심판절차에서 내려진 심결을 취소하는 판결이 선고되어 확정되면 특허심판원에 후심판청구가 계속 중임과 동시에 재심리절차가 개시되면서 전심판청구가 계속되어 동일 당사자 사이에 동일한 심판청구에 대하여 2개의 심판절차가 진행되는 불합리한 결과가 발생한다(2014. 7. 10. 선고 특허법원 2013허9805).
- 등록서비스표의 지정서비스업 모두에 대하여 등록취소심판을 청구한 후, 다시 지정서비스업 중 ‘식당체인업’에 대하여만 등록취소심판을 청구한 경우, 양 심판청구의 각 심판물이 서로 다르므로, 중복심판청구에 해당하지 않음(특허법원 2009. 12. 4. 선고 2009허7413 판결)
- 이 사건 심판청구는 취소의 대상이 되는 지정상품의 범위 즉, 심판의 청구취지가 선행 사건의 심결의 그것과 달라 심판물 자체가 다르고, 또한 심판청구일이 달라 등록취소를 구하는 상표의 사용행위의 기준시점도 상이하므로 어느 모로 보나 중복 청구에 해당하지 아니함(특허법원 2011. 6. 22. 선고 2011허2749 판결)

제7편

심리병합, 정보제공, 우선 심판, 신속심판

제1장 심리병합

제2장 심리분리

제3장 정보제공

제4장 우선심판

제5장 신속심판



제7편 심리병합, 정보제공, 우선심판, 신속심판

제1장 심리병합

1. 의의 및 취지

심리병합이란 2이상의 심판사건을 동일한 심판절차에 의해 심리하는 것을 말한다.

특§160¹⁾, 실§33, 디§148, 상§147은 당사자 양쪽 또는 한쪽이 동일한 둘 이상의 심판에 대하여 심리 또는 심결을 병합하거나 분리할 수 있다고 규정하고 있다.

심리의 병합은 심리의 중복을 피하여 심리 절차의 경제성을 도모함과 동시에 심결간의 모순저축을 피하는 것을 목적으로 행해지고 있는 것이다.

심리의 병합에 의해 심리병합의 목적을 달성하는 것이 가능하다고 판단되는 경우 병합할 필요가 있다. 병합의 목적을 달성하는 것이 가능하다는 것은 예를 들면 다음과 같은 경우라 할 수 있다.

- ① 동일한 증거조사가 있는 것
- ② 대상으로 되는 발명의 기술적인 기초가 공통인 것
- ③ 비교대상발명(선행기술 등), 증거방법이 동일한 것
- ④ 동일한 권리에 대한 복수의 무효심판

2. 심리병합의 요건

심판 실무 상 심리병합의 요건은 i) 당사자의 양쪽 또는 한쪽이 동일할 것, ii) 2 이상의 심판이 동일 종류일 것, iii) 심리종결 전일 것을 필요로 한다. 심판(대상)물이 일치할 필요가 없으므로 심판대상 청구항이 다르거나, 정정청구 여부가 다른 경우에도 병합할 수 있다.

3. 심리병합의 절차

가. 심판관(합의체)에 의한 판단

1) 특허법 제160조 (심리·심결의 병합 또는 분리) 심판관은 당사자 쌍방 또는 일방의 동일한 2이상의 심판에 대하여 심리 또는 심결을 병합하거나 분리할 수 있다.

심리병합을 할 것인지 여부를 판단하는 권한을 가진 자는 심판관(합의체)이고, 심판관(합의체)은 자유로운 판단에 기초하여 병합심리의 목적에 따라 심리의 신속 정확화의 관점에서 병합이 바람직한지 여부를 검토하여 직권으로 그러한 결정을 할 수 있다.

나. 심리병합의 결정통지

심판장은 심리를 병합하는 경우에는 그 취지를 당사자에게 통지(별지 2-14 서식)한다.

다. 심리방식

병합심리하는 복수의 심판에 대해서는 답변서 부분 등 관계문서를 당사자에게 발송 통지, 구술심리(구두에 의한 심문, 면담을 포함한다), 증거조사, 합의, 기타 심판에 관한 절차 및 심리를 동일절차, 동일심리하여 동시에 한다. 이 경우 통지서 등 기타 서면에 심판번호, 특허(등록)번호, 당사자명이라 등에는 각 심판의 기재사항을 모두 병기한다. 병합된 심판의 모든 것에 대해서 심리가 성숙되었을 때 심결한다.

4. 심리병합의 효과

가. 심리병합한 사건의 심결

심리를 병합한 심판사건에 관해서는 동시에 동일한 심결문으로 병합된 수만큼의 사건을 심결하는 것이 가능하다.

나. 제출서류, 증거방법 등의 이용

2이상의 심판의 심리가 병합된 경우에는, 병합 전에 각각의 심판사건에 대해 제출 또는 제시된 서류 및 물건, 각각의 심판사건의 심리에 의해 얻어진 증거방법 등은 병합된 심판사건에 이용될 수 있다.

다만, 상기 증거방법을 채용하는 경우에는 당사자에 대해서 의견의 신청 또는 답변서를 제출할 기회를 주어야 한다.

동일 권리에 대한 복수 무효심판에서 정정청구서가 다르게 존재하는 경우, 심판물을 동일하게 확정하기 위한 수단으로 심리를 병합하여 모든 무효증거 등을 다시 당사자들에게 통지하여 의견서, 답변서, 정정청구서를 다시 제출하도록 기회를 부여하는 것이 바람직하다. 다만, 병합해야 할 사건의 수가 많다면, 정정청구서 제출 대상이 권리자임을 감안하여, 모든 심판관련서류를 재송부하지 않

을 수 있다. 정정청구의 기회를 부여할 때에는 병합통지 또는 심판부통지를 통해 한다. 권리자가 새로운 종합 정정청구서를 제출하는 경우 각 사건에서 이전 정정청구는 취하된 것으로 간주된다.

병합결정문 작성시 정정청구 기간을 부여하기 위해 다음과 같이 기재한다.

【기재례】

위 심판사건들은 특허 제000000호 발명을 대상으로 무효심판을 청구한 동일한 사안이므로, 심리 절차의 경제성을 도모하고 복수의 정정청구에 의한 심결간의 모순 저축을 피하기 위하여 특허법 제160조의 규정에 의하여 직권으로 주문과 같이 결정한다.

위 심판사건들이 병합됨에 따라 특허권자에게 2020.00.00.까지 정정청구 기회를 부여한다. 상기 기일까지 정정청구를 하지 않는 경우에는, 정정이 인정되는 정정명세서 중에서 가장 늦게 제출된 것을 기준으로 무효여부를 판단한다. 끝.

심판부통지서 작성시 정정청구 기간을 부여하기 위해 다음과 같이 기재한다.

【기재례】

위 심판사건들이 병합됨에 따라 특허권자에게 2020.00.00.까지 정정청구 기회를 부여한다. 상기 기일까지 정정청구를 하지 않는 경우에는, 정정이 인정되는 정정명세서 중에서 가장 늦게 제출된 것을 기준으로 무효여부를 판단한다. 끝.

5. 병합 심결문 작성시 유의사항

병합한 사건의 심판번호는 상하로 병렬하여 기재한다.

【기재례】 심 판 번 호 2011당0000
 2011당△△△△(병합)
 2011당××××(병합)

또한, 사건의 표시에 있어 권리가 다른 경우에는 그 권리를 모두 표시한다.

【기재례】 실용신안등록 제 〇〇〇 호 『 』의 무효
실용신안등록 제 ××× 호 『 』의 무효 (병합)

심결을 병합할 수 있는 것은 당사자 쌍방 또는 일방이 동일한 경우이므로 동일하지 않은 사람의 당사자의 표시는 각 청구인 또는 피청구인의 기재 아래에 대응하는 심판번호를 기재한다.

심결을 병합하는 경우 병합심리.심결한다는 취지는 심결의 이유항목 모두에 다음과 같이 기재한다.

【기재례】

이 유

심판번호 2011당0000, 2011당△△△△, 2011당×××× 무효심판청구에 대하여 특허법 제 160조의 규정에 따라 병합하여 심결한다.

심결의 주문 및 이유에 대하여는 병합한 사건에 공통하는 사항은 사건을 특별히 표시하지 아니하고, 병합하지 아니한 경우와 같이 기재하되, 병합한 사건에 따라 다른 사항은, 예를 들면 기재 1, 2와 같이 그 사건 또는 대상물 등을 특별히 표시하여 각각 기재하는 것이 필요하다. 한편, 다른 부분이 많은 경우에는 심결의 간략화를 목적으로 한 병합심결의 의미는 적어지게 된다.

【기재례 1】

청구인은 갑 제1호증 내지 갑 제8호증(단, 2011당△△△△에 있어서는 갑 제 8호증을 뺀 갑 제 1호증 내지 갑 제 7호증)을 제출하고 있는바,

【기재례 2】

한편, 2011당0000의 청구인은 갑 제 호증을 제출하고 . . . 라고 진술하고 있고 2011당 △△△△의 청구인은 . . . 라고 진술하여, 증인신문신청을 하고 있다. 그러나 . . .

당사자 한쪽이 동일한 2이상의 심판에 대하여 청구인별로 청구취지가 다른 경우 병합하지 않고 심결하거나, 병합심결을 하더라도 청구취지에 따라 청구인별로 주문을 달리 기재하여야 한다. 병합사건의 경우 개별 사건의 청구취지를 각각 기재하는 등 심결문 작성에 주의가 요구된다.

병합심결 주문의 예는 다음과 같다.

(예1) 청구인, 주문이 모두 동일하고 기각하는 경우

이 사건 심판청구를 모두 기각한다.

심판비용은 모두 청구인(들)이 부담한다.

(예2) 청구인이 복수이고 피청구인 및 목적물이 동일하며, 인용하는 경우

특히 제○○호를 무효로 한다.

심판비용은 피청구인이 부담한다.

(예3) 청구인이 복수이고 피청구인이 동일하며, 청구인별로 청구의 취지(예, 무효 대상 청구항의 공통부분 존재)가 다르며, 전부 인용하는 경우

청구인 1, 2의 심판청구 중 특히 제○○호 청구범위 제○항을 무효로 한다.

청구인 2의 심판청구 중 특히 제○○호 청구범위 제○항을 무효로 한다.

심판비용은 피청구인이 부담한다.

(예4) 청구인이 복수이고 피청구인이 동일하며, 청구인별로 청구의 취지(예, 무효 대상 청구항의 공통부분 존재)가 다르며, 공통부분 일부만 인용하는 경우

청구인 1, 2의 심판청구 중 특히 제○○호 청구범위 제○항을 무효로 한다.

청구인 1의 심판청구 중 그 나머지 부분에 대한 심판청구를 기각한다.

청구인 1이 청구한 심판의 비용 중 ○/○은 청구인 1이, 나머지는 피청구인이 부담하고, 청구인 2가 청구한 심판의 비용은 피청구인이 부담한다.

(예5) 청구인이 복수이고 피청구인이 동일하며, 청구인별로 기각/각하하는 경우

이 사건 심판청구 중 청구인 1의 심판청구는 기각한다.

이 사건 심판청구 중 청구인 2의 심판청구는 각하한다.

심판비용은 청구인 1, 2가 각각 부담한다.

(예6) 청구인 및 권리(특히 및 실용신안)가 다르고 피청구인이 동일하며, 인용하는 경우

특히 제○○호 및 실용신안등록 제○○호를 모두 무효로 한다.

심판비용은 피청구인이 부담한다.

6. 병합 관련 판례

- 본조에 의하여 준용되는 특허법 제120조 제1항에서 말하는 병합할 수 있는 2이상의 심판이라 함은 실용신안등록권자 “갑”에 대한 “을”의 무효심판청구와 “갑”에 대한 “병”의 무효심판청구가 동시에 계속한 때 혹은 2개의 실용신안권자 “갑”에 대하여 “을”이 각각의 권리에 대한 무효심판 청구를 이시(異時)에 제기하여 계속된 경우를 의미하는 것이고 1개의 심결에 대하여 중복된 2개의 항고심판청구가 제기된 경우까지 병합심리 또는 병합심결할 수 있다는 취지가 아니다(대법원 1982. 9. 14. 선고 80후114 판결).
- 동일한 당사자 사이에 어느 등록상표에 대한 등록무효심판청구사건과 그 사건에서 무효주장의 근거가 된 인용상표에 대한 등록무효청구사건이 때를 같이하여 심판의 대상이 되어 있더라도 이들의 심리나 심결을 병합할 것인지 여부는 심판관의 재량에 맡겨진 것이고 반드시 병합심리하여야 하는 것은 아니다(대법원 1989. 11. 28. 선고 89후469 판결).
- 구 상표법 제51조 및 구 특허법 제120조는 관계사건에 대하여 심판관의 임의적 병합심리를 규정하고 있을 뿐이므로, 원심이 상고이유에서 지적하고 있는 관계사건을 병합심리하지 아니하였다고 하여 어떤 잘못이 있다고 할 수 없다(대법원 1997. 6. 13. 선고 96후1835 판결).
- 2이상의 심판청구 사건이 병합심결로 종결된 경우에는 하나의 심결이 되어 일체로 취급되므로, 심판등본송달서의 심판번호란에 각각의 심판번호를 기재하였다고 하더라도 각 사건마다 송달된 것으로 볼 수 없고, 또한 위 인정사실에 의하면 이 사건 심판사건에서 병합한 1999당1932사건의 대리인인 변리사 박00은 병합된 2000당1363 사건에 대해서도 대리권이 있다고 할 것이므로, 이 사건 심결은 변리사 박00에게 송달됨으로써 그 때부터 제소기간이 진행된다고 할 것이다(특허법원 2001. 5. 18 선고 2001허1068, 2001허683 판결).
- 동일한 실용신안권에 관하여 무효심판을 청구하는 자가 2인 이상이 있는 때에는 그 전원이 공동으로 심판을 청구할 수 있고(구 실용신안법 제35조, 특허법 제139조 제1항) 위 공동심판청구인 중 1인에 관하여 심판절차의 중단 또는 중지의 원인이 되는 때에는 전원에 관하여 그 효력을 발생하는바(특허법 제139조 제4항), 이와 같은 공동심판은 심판청구시부터 성립될 수도 있지만, 심리를 병합하는 것(특허법 제160조)에 의하여도 생길 수 있다.

이러한 특허심판절차에서의 공동심판은 민소법 소송의 통상공동소송적 성격을 가진다기 보다는 소위 유사필요적 공동소송의 성격을 가진다고 보는 것이 상당하므로 위 공동심판에 있어서는 심결의 개수는 합일확정의 필요에 따라 형식적 및 실질적으로 하나라고 보아야 할 것이다. 따라서 특허청이 99당885호 사건의 무효심결이 확정된 것으로 보아 심결 확정등록을 한 것은 공동심판의 법적성격과 심결확정의 법리를 오해한 위법을 범한 것이고 이러한 위법사유는 중대하

고 명백한 하자에 해당한다고 봄이 상당하므로 특허청의 위 무효심결 확정등록은 당연무효라고 할 것이어서 결국 이 사건 등록고안의 무효심결이 확정등록됨을 전제로 이 사건 소의 제기가 소의 이익이 없다고 하는 피고의 항변은 이유없음에 돌아간다 할 것이다(특허법원 2000. 10. 12. 선고 99허9571 판결).

- 상표법 제51조, 제56조에 의하여 준용되는 특허법 제120조, 제121조, 제144조의 규정에 의하면 심판관은 당사자 쌍방 또는 일방이 동일한 2이상의 심판에 대하여 그 심리 또는 심결의 병합을 할 수 있고, 심판은 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 심결로써 이를 종결하며 항고심판의 심결을 받은 자가 불복이 있을 때에는 소정 기간내에 민사소송법의 규정에 의한 상고절차에 따라 대법원에 상고할 수 있다고 규정하고 있으므로 항고심의 수 개의 사건을 위법 제121조에 의하여 하나의 병합 심결로 종결한 경우, 불복이 있는 당사자가 그 심결에 대하여 상고를 제기하면 위 심결에 병합된 각 사건에 대하여 상고의 효력이 모두 생기는 것이고 병합된 각개의 사건을 풀어서 사건마다 따로 따로 상고를 제기할 수 없는 것이다(대법원 1987. 4. 28. 선고 84후21 판결).

제2장 심리분리

1. 의의

심리의 분리는 2이상의 심판사건을 동일한 심판절차에 의해 심리하기 위해 병합한 것을 분리하는 것을 말한다(특§160, 실§33, 디§148, 상§147).

현재 심판사건이 다른 심판사건과 관련성이 없다고 인정되어 동일한 절차로 심판할 필요가 없을 뿐 아니라, 심리의 복잡화 및 지연의 원인이 되고 있다고 인정되는 경우에는 심리를 분리하여 각각 별개의 절차에 의해 심리하여, 절차의 간명과 축진을 도모하는 것이다.

2. 심리분리의 요건

심리분리가 가능한 경우는 심리를 병합한 경우로 한정된다.

3. 심리분리의 절차

심리분리의 결정은 심판관(합의체)의 재량에 속하고, 심리의 분리는 직권에 의해 결정한다.

심판장은 심리를 분리하는 경우에는 그 취지를 당사자에게 통지(별지 2-14 서식)한다.

4. 심리분리의 효과

심리분리결정에 의해 분리된 심판사건은 별개의 독립된 심리절차로 심리판단되어, 심결도 별개로 된다.

제3장 정보제공

1. 취지

정보제공제도는 공개된 출원에 대하여 누구든지 그 출원이 등록될 수 없다는 정보를 제공하도록 함으로써 부실권리의 발생을 방지하고자 하는 제도이다.

2. 관련 규정(특허법 제63조의2, 실§15, 디§55, 상§49)

특허출원이 있는 때에는 누구든지 그 특허출원이 거절이유에 해당되어 특허될 수 없다는 취지의 정보를 증거와 함께 특허청장에게 제공할 수 있다. 다만, 특허법 제42조 제3항 제2호, 같은 조 제8항 및 제45조에 규정된 요건을 갖추지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

심판에서도 특허법 제63조의2를 준용하고 있으므로(특허법 제170조), 정보제출서 서식(특시칙 별지 제23호서식)을 사용하여 심판원장 또는 심판장에게 정보제공을 할 수 있다.

3. 정보제공을 할 수 있는 자

정보제공은 자연인 또는 법인인 경우 누구나 할 수 있으나, 행위능력이 없는 미성년자 등이 정보제공을 하고자 하는 경우에는 법정대리인을 통하여 정보제공을 하여야 한다.

4. 정보제공이 가능한 심판

결정계 심판은 거절결정(취소결정) 후에도 심판절차를 통하여 등록이 가능한 것이므로 심판 중에도 이해관계인이 아니더라도 특허법 제63조의2 규정에 따라 정보제공을 할 수 있으나, 무효, 권리범위확인심판 등의 당사자계 심판은 이해관계인이자 참가신청에 의하여 증거 및 의견 제출이 가능하므로 정보제공을 할 수 없는 것으로 한다.

정정심판에서는 제3자가 정보제공을 할 수 있다는 근거 규정이 명확하지 아니하나, 정정불인정이 유가 있는 증거가 제출되어 직권심리가 가능함에도 불구하고 이를 살피지 아니한다면 공익에 반하는 결과를 초래하므로, 정정심판에 있어서도 정보제공을 할 수 있는 것으로 하여 독립특허요건 등의 정정요건에 대해서 심리를 한다.

또한 정정심판의 대상이 되는 권리에 대하여 무효심판의 심결취소소송이 특허법원에 계속되고 있는 경우, 심판장은 무효심판청구인에게 정정심판 청구사실을 통지하여, 무효심판청구인이 소송단계에서 새로 제출한 무효 증거를 특허심판원에 정보 제공할 수 있도록 안내할 수 있다.

5. 정보제출서의 반려

당사자에게 심판절차에 대한 정보제출서는 특허에 관한 절차가 종료된 후 그 특허에 관한 절차와 관련하여 제출된 서류이므로, 특허법 시행규칙 제11조 제1항 제10호 등의 규정에 의하여 반려한다.

6. 제출할 수 있는 정보

가. 특허될 수 없다는 취지의 정보

정보제공대상출원이 특허법 제62조 각호의 어느 하나에 해당되어 특허될 수 없다는 취지의 정보를 그 증거와 함께 제출할 수 있다. 다만, 정보제공대상출원이 특허법 제42조 제3항제2호, 같은 조 제8항 또는 제45조에 해당한다는 취지의 정보는 제출할 수 없다.

나. 제출 가능한 증거

정보제공자는 제공하고자 하는 정보가 타당한 정보라는 사실을 증명하기 위하여 필요한 증거를 제출할 수 있다. 일반적으로 정보제공시 제출되는 증거로는 간행물이나 그 사본 또는 출원명세서나 도면의 사본이 제출되나, 그 이외의 증거도 제출할 수 있다. 외국 특허공보 등의 경우에는 정보제공자에게 번역문도 함께 제출하도록 요구할 수 있다.

7. 제출된 증거의 채택 여부

제출된 증거가 반포된 간행물이나 그 사본 또는 명세서나 도면의 사본 이외의 서류 등으로, 증거조사를 하지 않고도 해당 서류에 의하여 증명하고자 하는 사실의 존재에 대하여 확신할 수 있는 경우에는 제출된 증거에 의하여 재판의 근거로 활용한다.

정보제공에 의한 증거에 의해 증거조사를 행할 필요가 있는 경우에는 증거조사를 행한다.

8. 정보제공자에 대한 통지

심판정책과는 정보제공이 있는 심판사건에 대한 심결이 있는 때에는 정보제공자에게 그 심결의 결과를 통지한다(별지 4-41 서식). 다만, 심사국에 취소환송하는 사건의 경우에는 그러하지 아니하다(심판사무취급규정§38의2②).

9. 정보제공자의 해당 정보에 관한 석명·면접 등의 기회

정보제공자는 특허출원의 심판에 있어서 당사자가 아니므로, 해당 정보에 관한 석명 및 대상출원의 특허등록 가부에 대한 설명 등을 위해 면담 등에 의해 심판관과 정보제공자가 연락하는 것은 인정되지 아니한다. 또한, 특허법 제147조(답변서등의 제출)에 의해 심판장이 서류 등의 제출을 요구할 수 없다.

제4장 우선심판

1. 의의

심판은 청구일 순으로 심리하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 우선심판의 필요가 있다고 인정되는 사건에 대해서는 다른 사건보다 우선하여 심판할 수 있다(심판사무취급규정§31①).

2. 우선심판의 대상

가. 신청에 의한 우선심판

- ① 지식재산권 분쟁으로 사회적인 이슈를 일으키고 있는 사건으로서 당사자 또는 관련기관으로부터 우선심판신청이 있는 경우
- ② 국제간에 지식재산권 분쟁이 야기된 사건으로 당사자가 속한 국가기관으로부터 우선심판신청이 있는 경우
- ③ 국민경제상 긴급한 처리가 필요한 사건 및 군수품 등 전쟁수행에 필요한 심판사건으로서 당사자 또는 관련기관으로부터 우선심판신청이 있는 경우
- ④ 발명(고안)의 명칭만 정정하는 정정심판
- ⑤ 침해분쟁의 사전 또는 예방단계에 활용하기 위하여 경고장 등으로 소명한 권리범위 확인심판, 무효심판 또는 취소심판
- ⑥ 약사법 제50조의2 또는 제50조의3에 따라 특허목록에 등재된 특허권(일부 청구항만 등재된 경우에는 등재된 청구항에 한정한다)에 대한 심판사건으로서 당사자로부터 우선심판신청이 있는 사건
 - 다만, 약사법 제32조 또는 제42조에 따른 재심사기간의 만료일이 우선심판 신청일부터 1년 이후인 의약품과 관련된 특허권에 대한 심판사건은 제외
- ⑦ 「소재·부품·장비산업 경쟁력강화를 위한 특별조치법」 제13조에 따른 특허선도기업, 제14조에 따른 전문기업, 제15조에 따른 강소기업 및 창업기업으로 선정 또는 확인받은 기업이 당사자인 권리범위확인심판 또는 무효심판으로서 당사자로부터 우선심판신청이 있는 사건

나. 직권에 의한 우선심판

- ① 보정각하결정에 대한 심판사건(상표, 디자인)
- ② 심결취소소송에서 취소된 사건
- ③ 심사관이 무효심판을 청구한 사건
- ④ 종전에 거절결정불복심판이 있었던 출원에 대하여 취소심결 후 다시 청구된 거절결정불복심판 사건
- ⑤ 우선심사한 출원에 대한 거절결정불복심판. 다만, 출원과 동시에 심사청구를 하고 그 출원 후 2개월 이내에 우선심사의 신청이 있는 실용신안등록출원, 자기 실시 중이거나 준비 중인 출원, 전문기관에 선행기술·디자인조사를 의뢰한 경우로서 그 조사결과를 특허청장에게 통지하도록 해당 전문기관에 요청한 출원에 대한 거절결정불복심판인 경우에는 그러하지 아니하다.
- ⑥ 특허출원일(실용신안등록출원일)부터 3년 6개월과 출원심사 청구일부터 2년 6개월 중 늦은 날을 경과(다만, 특허법 시행령 제7조의2 및 동법 시행규칙 제54조의5에 따른 출원인으로 지연된 기간은 제외한다)한 거절결정불복심판사건으로서 특허분류가 A61K 또는 C07K에 해당하는 사건(다만, A61K 6(치과용제제) 및 A61K 8(화장품 제제)은 제외한다.)

3. 우선심판의 신청 및 처리절차

가. 신청절차

우선심판을 신청하고자 하는 자는 우선심판신청서에 그 사실을 증명하는 서류를 첨부하여 제출하여야 한다.

나. 처리절차

- ① 심판정책과는 우선심판신청서가 접수되면 즉시 특허넷에 입력하고 주심심판관에게 인계한다.
- ② 우선심판신청이 있는 경우 심판장은 주심심판관과 사건의 긴급성을 협의하여 심판정책과로부터 사건을 이관받은 날 또는 우선심판신청서를 인계받은 날로부터 10일 이내에

우선심판대상의 해당 여부를 결정하고, 이를 바로 당사자에게 통보하여야 한다(별지 4-9 서식). 한편, 방식 위반을 이유로 보정을 명한 사건에 대해서는 흠이 치유된 후에 우선심판 여부를 통보할 수 있다. 이때의 방식 위반에 따른 보정요구는 ①수수료 미납, ②대리인 위임장 미제출, ③심판청구서 청구이유의 불충분 등이 포함된다. 다만, 권리범 위 확인심판에서 확인대상발명의 특정·실시 등은 당사자 간 다툼의 주된 사유가 되는 본 안판단에 준하는 쟁점임을 감안하여, 확인대상발명의 특정에만 문제가 있는 경우에는 보정요구를 보내지 않고 우선심판결정 통보 후에 신속히 판단하도록 한다.

- ③ 심판장(관)은 우선심판대상으로 결정된 심판사건에 대하여는 구술심리사건(기술, 상표, 디자인) 설명회·증거조사·검증 또는 면담 등을 활용하여 사건의 조기 성숙을 유도하고, 원칙적으로 우선심판결정일부터 4개월 이내에 처리한다. 다만, 해당 심판사건이 성숙되지 아니하여 동 기간 내에 처리할 수 없는 경우에는 최종의견서 접수일로부터 2.5개월 내에 처리한다.
- ④ 심판장(관)은 우선심판사건에서 심리종결통지 전에 발송하는 심리종결예정시기 통지를 생략할 수 있으나, 해당사건의 관리자가 개인, 중소기업 등 경제적·사회적 약자로서, 심리 중 답변서 또는 의견서를 제출하지 않았다면 관리자의 방어권 행사 기회를 추가 부여하여 의견서 또는 자료 제출을 유도할 수 있도록 심리종결예정시기 통지를 하여야 한다.
- ⑤ 심판정책과는 특허넷에 청구에 의한 우선심판신청서의 접수일자, 심판부 인계일자, 우선심판 결정일자, 결정내용 및 심결일자 등을 기록하여야 한다.

제5장 신속심판

1. 의의

당사자계 심판 중 침해소송 관련 사건과 신속심판신청서가 제출된 사건 등은 우선심판 사건보다 신속하게 심판할 수 있다. 다만, 우선심판의 절차가 이미 진행된 사건은 우선심판 처리절차에 의해 심판한다(심판사무취급규정§31의2).

2. 신속심판의 대상

가. 신청에 의한 신속심판

- ① 지식재산권침해분쟁으로 법원에 계류중이거나(침해금지가처분신청 포함) 경찰 또는 검찰에 입건된 사건과 관련된 심판으로서 당사자로부터 신속심판신청(별지 제24호 서식)이 있는 권리범위 확인심판사건, 무효심판사건, 정정심판사건 또는 취소심판사건. 다만 법원 등에서의 관련 사건과 당사자가 동일하지 않은 권리범위 확인심판, 2심까지 침해소송이 종결된 사건과 관련된 심판은 제외
 - ※ 법원 계류 사건 중 권리이전, 실시권(사용권), 직무발명 등의 사건은 무효, 권리속부 판단에 관한 것으로 보기 어려우므로, 신속심판대상에서 제외하는 것이 바람직함
- ② 당사자 일방이 상대방의 동의를 얻어 신속심판신청서를 답변서 제출기간 내에 제출한 사건
- ③ 「중소기업창업지원법」 제4조에 따라 정부로부터 자금을 투자·출연·보조·융자 지원을 받은 기업 또는 「1인 창조기업 육성에 관한 법률」 제11조, 제12조 또는 제15조에 따라 정부로부터 기술개발지원 또는 아이디어의 사업화 지원, 금융지원을 받은 1인 창조기업이 당사자인 권리범위 확인심판 또는 무효심판으로서 당사자로부터 신속심판신청이 있는 사건
- ④ 특허법원이 무효심판의 심결취소소송에 대한 변론을 종결하기 전에 권리자가 해당 소송대상 등록권리에 대하여 청구한 최초의 정정심판 또는 새로운 무효증거(무효사유 포함) 제출에 대응하여 청구한 정정심판으로서 신속심판신청이 있는 사건
- ⑤ 특허법 제33조 제1항 본문의 규정에 따른 무권리자의 특허라는 이유에 의해서만 청구된 무효심판사건으로서 당사자로부터 신속심판신청이 있는 사건
- ⑥ 중소기업과 대기업 간의 권리범위 확인심판, 무효심판 또는 취소심판으로서 중소기업 당사자로부터 신속심판신청이 있는 사건
- ⑦ 규제샌드박스 정책과 관련된 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 심판사건으로서 당사자로부터 신속심판신청이 있는 사건

- 가. 정보통신진흥 및 융합 활성화 등에 관한 특별법 제36조에 따른 신속처리 신청, 제37조에 따른 임시허가 신청 또는 제38조의2에 따른 실증을 위한 규제특례 신청과 관련된 심판사건
- 나. 산업융합촉진법 제10조의2에 따른 규제 신속확인 신청, 제10조의3에 따른 규제특례 신청, 제10조의5에 따른 임시허가 신청 또는 제11조에 따른 적합성 인증 신청과 관련된 심판사건
- 다. 금융혁신지원 특별법 제5조에 따른 혁신금융서비스 지정 신청 또는 제24조에 따른 규제 신속 확인 신청과 관련된 심판사건
- 라. 규제자유특구 및 지역특화발전특구에 관한 규제특례법 제85조에 따른 규제확인 요청, 제86조에 따른 실증특례 신청 또는 제90조에 따른 임시허가의 신청과 관련된 심판사건

나. 직권에 의한 신속심판

- ① 특허법 제164조제3항, 실용신안법 제33조, 디자인보호법 제152조제3항, 상표법 제151조제3항에 의하여 법원이 통보한 침해소송사건 또는 무역위원회가 통보한 불공정무역행위조사사건과 관련된 사건으로서 심리종결되지 아니한 권리범위 확인심판사건, 무효심판사건, 정정심판사건 또는 취소심판사건. 다만 법원 등에서의 관련 사건과 당사자가 동일하지 않은 권리범위 확인심판, 2심까지 침해소송이 종결된 사건과 관련된 심판은 제외
- ※ 법원이 통보하는 사건 중 권리이전, 실시권(사용권), 직무발명 등의 사건은 무효, 권리속부 판단에 관한 것으로 보기 어려우므로, 신속심판대상에서 제외하는 것이 바람직함
- ② 검찰에 입건된 사건과 관련된 심판으로서 심판장이 필요하다고 인정한 사건
- ③ 특허법원이 무효심판의 심결취소소송에 대한 변론을 종결하기 전에 권리자가 해당 소송대상 등록권리에 대하여 최초로 청구한 정정심판으로서 심판장이 필요하다고 인정한 사건

3. 신속심판 신청 및 처리절차

가. 신청절차

신속심판을 신청하고자 하는 자는 신속심판신청서에 그 사실을 증명하는 서류를 첨부하여 제출하여야 한다.

양 당사자가 신속심판에 합의한 경우에는 당사자 일방이 상대방 당사자의 동의서를 첨부하여 답변서 제출기간 내에 신속심판신청서를 제출하여야 한다.

나. 처리절차

- ① 심판정책과는 신속심판신청서가 접수되면 즉시 특허넷에 입력하고 주심심판관에게 이관한다.
- ② 신속심판 대상사건에 대해 심판장은 주심심판관과 사건의 긴급성을 협의하여 심판정책과로부터 신속심판신청서를 이관 받은 날 또는 관련 기관으로부터 통보 사실이 접수된 날(또는 심판관이 지정된 날)로부터 10일 이내에 신속심판 해당여부를 결정하고 이를 바로 당사자에게 통보하여야 한다(별지 4-9-3 서식). 한편, 방식에 위반되어 보정을 명한 사건에 대해서는 흠이 치유된 후에 신속심판 여부를 통보할 수 있다. 이때의 방식 위반에 따른 보정요구는 ①수수료 미납, ②대리인 위임장 미제출, ③심판청구서 청구이유의 불충분 등이 포함된다. 다만, 권리범위 확인심판에서 확인대상발명의 특정·실시 등은 당사자 간 다툼의 주된 사유가 되는 본안판단에 준하는 쟁점임을 감안하여, 확인대상발명의 특정에만 문제가 있는 경우에는 보정요구를 보내지 않고 신속심판결정 통보 후에 신속히 판단하도록 한다.
- ③ 당사자에게 사건 중 침해소송 관련 사건, 신속심판신청서가 제출된 사건에 대하여는 답변서 제출기간 만료일(정정청구가 있는 경우는 정정청구에 대한 무효심판청구인의 의견서 제출기간 만료일)로부터 1개월 이내에 구술심리를 개최하고, 구술심리 개최일(구술심리를 속행하는 경우에는 최후 구술심리 개최일)부터 14일 이내에 심결하여야 한다.
- ④ 구술심리를 개최할 필요가 없다고 인정되는 사건은 신속심판결정일 또는 새로운 증거(주장)가 제출된 경우 양 당사자의 의견서 제출기간 만료일 중 늦은 날부터 2.5개월 또는 최초 답변서 제출일로부터 1.5개월 이내에 심결해야 한다.
- ⑤ 심판장(관)은 신속심판사건에서 심리종결통지 전에 발송하는 심리종결예정시기 통지를 생략할 수 있으나, 해당사건의 권리자가 개인, 중소기업 등 경제적·사회적 약자로서, 심리 중 답변서 또는 의견서를 제출하지 않았다면 권리자의 방어권 행사 기회를 추가 부여하여 의견서 또는 자료 제출을 유도할 수 있도록 심리종결예정시기 통지를 하여야 한다.
- ⑥ 심판정책과는 신속심판신청서 접수일자, 심판부 이관일자, 심결일자 등을 기록하여야 한다.

다. 당사자의 협조사항

신속심판 절차를 이용하여 심판사건을 조기에 처리하기 위해서는 당사자의 적극적인 협조가 필요하다. 당사자가 심판사건과 관련된 모든 주장 및 증거를 구술심리 기일까지 제출하는 경우에만 신속심판결정일부터 3개월 이내의 심판처리가 가능하다.

【새로운 증거 또는 주장 제출 시 판단 및 대응요령】

(새로운 증거 또는 주장 판단 방법)

o 기존 주장을 상세하게 뒷받침해주는 주장도 새로운 주장인지?

⇒ 새로운 증거/주장의 판단은 심판관의 재량이며, 일반적으로 기존 주장의 구체화는 새로운 증거로 보기 어려움

(새로운 증거 또는 주장이 제출된 경우 의견서(정정청구서) 제출기간 명확화)

o 심판관이 심리를 진행할 수 없는 기간, 양 당사자의 방어권을 보장할 수 있는 의견서 제출기간에 대한 구체적인 예시

⇒ ① 최초 답변서 제출기간 만료 후 무효심판 청구인이 새로운 증거를 제출하여 피청구인에게 주어진 정정청구 기회에 부여된 답변서(의견서) 제출기간

② 권리자인 피청구인의 정정청구가 있는 경우, 무효심판의 청구인에게 부여된 의견서 제출기간

③ 심판관 합의체가 정정불인정이유를 발견하여 정정의견제출통지서를 발송한 경우 권리자인 피청구인에게 부여된 의견서 제출기간

④ 피청구인이 「정정명세서 등 보정서」를 제출한 경우, 청구인에게 송달 후 부여된 의견서 제출기간

⑤ 권리범위 확인심판에서 확인대상발명(고안, 디자인)에 대한 「보정요구서」, 당사자의 「새로운 공지기술 항변 주장」, 「특허발명의 새로운 신규성 결여주장」이 있는 경우 부여된 보정서 및 의견서 제출기간

⑥ 심판부의 「보정요구서」, 「심문서」, 「쟁점심문서」에 부여된 제출기일

⑦ 번역문 미제출에 따른 「보충요구서」에 부여된 제출기일

제8편

이해관계 심리

제1장 심판청구조건과 이해관계인

제2장 이해관계의 심리

제3장 유형별 이해관계 사례



제8편 이해관계 심리

제1장 심판청구요건과 이해관계인

1. 심판청구요건

민소법에 있어서는 소송요건의 하나로 소권이 있을 것(소의 이익)을 들고 있고 소권요건을 객관적 소권이익과 주관적 소권이익으로 나누고 있다. 객관적 소권이익에 관하여는 ① 청구가 재판상 주장을 함에 적합한 특정의 권리관계의 주장일 것 ② 제소가 금지되어 있지 않은 경우일 것 ③ 사건에 관하여 중재계약이 존재하지 않을 것 ④ 기타 제소의 장애사유가 없을 것이 요구된다. 그리고 주관적 소권이익에 관하여는 그 소송당사자가 정당한 당사자일 것, 환언하면 소송물에 관한 이해관계인으로서 그 준부를 확정하는 판결을 받을 적격(당사자적격이라 한다)을 가진 자일 것, 또는 소의 목적을 달성하기 위하여 당사자로서 소송을 수행할 수 있는 권능(소송수행권이라 한다)을 가진 자일 것이 요구되는 것으로 되어 있다.

특허법에서는 이상의 민소법에서처럼 체계화되어 있지는 않지만, 특허출원 등의 거절결정이나 발명에 대한 특허부여에 대한 다툼에 관하여는 그 전문성을 고려하여 행정쟁송의 초심으로서 심판을 행할 수 있도록 특허법 등에 규정되어 있고 특히 그 성격은 심결 등에 대한 불복의 소가 특허법원의 전속관할로 되어 있어 제1심 법원을 대신하는 제도로 되어 있는 점을 고려시 심판에서도 민소법에서와 같은 원칙이 지배되는 것이라 할 것이다. 따라서 심판청구요건의 하나에 심판청구권(심판청구의 이익)이 있고, 그 청구권요건은 객관적 청구권이익과 주관적 청구권이익으로 나누어지며, 객관적 청구권에 관하여는, 예컨대 특허(등록)의 권리범위확인심판의 경우 특허 등 권리로서 존재하는 것에 대한 청구이어야 하며 일사부재리에 해당되지 않을 것 등이 요구되며, 또 주관적 청구권이익에 관하여는 당사자가 특허 등에 관하여 정당한 당사자, 즉 당사자적격을 가진 자일 것이 요구된다.

【객관적 청구이의 결여에 관한 판례】

- 실용신안권의 권리범위확인심판의 청구는 현존하는 실용신안권의 범위를 확정하려는데 그 목적이 있으므로, 일단 적법하게 발생한 실용신안권이라 할지라도 그 권리가 소멸된 이후에는 그에 대한 권리범위확인을 구할 이익이 없어진다(대법원 2007. 3. 29. 선고 2006후3595 판결).

- 이 사건 등록고안은 이 사건 소가 상고심에 계속 중이던 2010. 5. 17. 진보성이 인정되지 아니한다는 이유로 그 등록이 무효로 확정되었음을 알 수 있으므로, 이 사건 실용신안권은 처음부터 없었던 것으로 되었고, 따라서 이 사건 심결은 결과적으로 존속하지 않는 실용신안권을 대상으로 판단한 셈이 되어 위법한 것이라 하겠으나, 한편 이 사건 실용신안권이 소멸된 결과 이 사건 심결의 취소를 구할 법률상 이익도 없어졌다고 할 것이어서, 이 사건 소 자체가 부적법하게 되었다(대법원 2010. 6. 10. 선고 2010후548 판결).
- 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 보므로, 무효로 된 특허의 정정을 구하는 심판은 그 정정의 대상이 없어지게 되어 그 정정을 구할 이익이 없어진다(대법원 2008. 10. 23. 선고 2006후2868 판결)
- 피고의 이 사건 등록무효심판청구는 위 확정된 심결과 비교하여 볼 때 동일사실 및 동일증거에 의한 것으로서 일사부재리의 원칙에 위배되므로 부적법하다고 본 원심판결은 정당하다(대법원 2006. 6. 29. 선고 2004후3171 판결).
- 확인대상발명이 적법하게 특정되었는지 여부는 특허심판의 적법요건으로서 당사자의 명확한 주장이 없더라도 의심이 있을 때에는 특허심판원이나 법원이 이를 직권으로 조사하여 밝혀보아야 할 사항이라고 할 것이다(대법원 2005. 4. 29. 선고 2003후656 판결).
- 상소는 자기에게 불이익한 재판에 대하여 자기에게 유리하도록 그 취소 변경을 구하는 것이므로 전부 승소한 원심판결에 대한 상고는 상고를 제기할 이익이 없어 허용될 수 없고, 이 경우 비록 그 판결의 이유에 불만이 있더라도 역시 상고의 이익이 없다고 할 것이다(대법원 2009. 7. 23. 선고 2008후2770 판결).
- 실용신안권자가 어떤 물품이 자신의 등록실용신안권의 권리범위에 속한다는 내용의 적극적 권리범위확인심판을 청구한 경우, 그 심판청구인이 특정한 물품과 피심판청구인이 실시하고 있는 물품 사이에 동일성이 인정되지 아니하면, 피심판청구인이 실시하지도 않는 물품이 등록고안의 권리범위에 속한다는 심결이 확정된다고 하더라도 그 심결은 심판청구인이 특정한 물품에 대하여만 효력을 미칠 뿐 실제 피심판청구인이 실시하고 있는 물품에 대하여는 아무런 효력이 없으므로, 피심판청구인이 실시하지 않고 있는 물품을 대상으로 한 적극적 권리범위확인 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하고 각하되어야 한다(대법원 2003. 6. 10. 선고 2002후2419 판결).
- 상표권의 권리범위확인심판은 심판청구인이 그 청구에서 확인대상표장에 대하여 상표권의 효력이

미치는가 여부를 확인하는 권리확정을 목적으로 한 것으로 그 심결이 확정된 경우 각 하심결이 아닌 한 심판의 당사자뿐 아니라 제3자에게도 일사부재리의 효력이 미친다. 따라서 소극적 권리범위확인심판의 청구인이 확인대상표장과 피심판청구인의 등록상표가 표장 및 그 사용(지정)상품이 동일하거나 유사하다는 점은 다투지 아니한 채, 다만 자신은 상표법 제57조의3의 '선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리'를 가지고 있다가, 피심판청구인의 상표등록출원행위가 심판청구인에 대한 관계에서 사회질서에 위반된 것이라는 등의 대인적(對人的)인 상표권 행사의 제한사유를 주장하면서 확인대상표장이 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다는 확인을 구하는 것은 상표권의 효력이 미치는 범위에 관한 권리확정과 무관하므로 그 확인의 이익이 없어 부적법하다고 할 것이다(대법원 2012. 3. 15. 선고 2011후3872 판결, 대법원 2013. 2. 14. 선고 2012후1101 판결).

가. 당사자 적격

특허법에서는 민소법과 달리 구체적으로 심판종류별로 주관적 청구권이익인 당사자 적격자를 명시하고 있다. 따라서 법에 규정되지 아니한 자가 심판을 청구하거나 법에 규정되지 아니한 자를 상대로 심판을 청구하면 당사자 적격이 흠되어 결국 심판청구가 부적법하게 된다.

현행 법률에서 규정한 심판종류별 청구인 적격은 다음과 같다.

- 특허·실용신안등록·디자인등록·상표등록의 무효심판: 이해관계인 또는 심사관(특§133, 실§31, 디§121, 상§117)
 - － 다만 2017. 3. 1. 이후 설정등록된 특허권·실용신안권에 대해 특§33①본문 및 특§44를 사유로 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인은 특허·실용신안등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자(특§133①, 실§31①)
- 특허권·실용신안권 존속기간연장등록의 무효심판: 이해관계인 또는 심사관(특§134, 실§31의2)
- 상표권 존속기간갱신등록의 무효심판: 이해관계인 또는 심사관(상§118)
- 상품분류전환등록의 무효심판: 이해관계인 또는 심사관(상§214)
- 권리범위 확인심판: 권리자, 전용실시권자(전용사용권자) 또는 이해관계인(특§135, 실§33, 디§122, 상§121)
- 정정심판: 권리자(특§136, 실§33)
- 정정의 무효심판: 이해관계인 또는 심사관(특§137, 실§33)

- 통상실시권 허락의 심판: 권리자, 전용실시권자 또는 통상실시권자(특§138, 실§32, 디§123)
- 상표등록의 취소심판: 누구든지 청구 가능(상§119⑤)
 - － 다만 상§119①4 및 6에 해당하는 것을 사유로 하는 심판은 이해관계인만이 청구 가능
- 등록상표의 전용사용권 또는 통상사용권 등록 취소심판: 누구든지 청구 가능(상§120③)
- 특허·실용신안등록·디자인등록·상표등록 거절결정 불복심판: 거절결정을 받은 자(출원인)(특§132의17, 실§33, 디§120, 상§116)
- 특허권·실용신안권 존속기간연장등록 거절결정 불복심판: 거절결정을 받은 자(출원인)(특§132의17, 실§33)
- 지정상품추가등록 거절결정 불복심판: 거절결정을 받은 자(출원인)(상§116)
- 상품분류전환등록 거절결정 불복심판: 거절결정을 받은 자(신청인)(상§116)
- 디자인등록 취소결정 불복심판: 취소결정을 받은 자(권리자)(디§120)
- 보정각하결정 불복심판: 보정각하결정을 받은 자(출원인)(디§119, 상§115)
- 특허·실용신안등록 취소신청: 2017. 3. 1. 이후 설정등록된 특허권·실용신안권에 대해서는 설정등록일부터 등록공고일 후 6개월이 되는 날까지 누구든지 청구 가능(특§132의2, 실§30의2)
- 한편, 심판청구인이 당사자 적격이 없는 회생회사를 당사자로 표시하였다면 심판관은 심판청구의 내용을 종합하여 당사자를 확정하여야 한다. 그리하여 확정된 당사자가 관리인이라면 당사자의 표시를 관리인으로 보정하게 한 다음 심리·판단하여야 하고, 확정된 당사자가 회생회사라면 당사자 적격이 없으므로 심판청구를 각하하여야 한다(대법원 2016. 12. 29. 선고 2014후713 판결 참조).

나. 당사자 적격자로서의 이해관계인

법에서 심판청구인이 될 수 있는 자로서 규정한 특허(실용·디자인·상표)권자, 심사관, 전용실시권자 등은 그 자격이 명백하여 논란이 되지 않지만, 특정 심판(무효심판, 권리범위확인심판, 상표등록취소심판)에서는 이해관계인이 심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있어, 이해관계인의 해석에 따라 심판청구 요건 중의 하나인 당사자 적격 여부가 가려진다.

법에서 특정 심판을 청구할 수 있는 자로서 이해관계인을 규정한 취지는 남소를 방지하여 「이익이 없으면 소권 없다」라는 기본 이념을 달성하기 위함이다.

이해관계인이라는 관념은 심판청구인과 그 심판사건과의 관계(대 피심판청구인과 청구의 대상물과의 관계)에 관하여 하나하나 구체적으로 판단되어야 하는 것이고 개개의 사건을 떠나서 추상적,

일반적으로 판단되는 것은 아니므로 과거의 심·판례가 중요하다.

그리고 판례에 따르면 당사자 능력이 없어도 이해관계인으로 보지 않고 있다.

【당사자 능력이 없어 바로 이해관계인이 아니라는 사례】

- 참모지위에 있는 육군본부 병참감은 실용신안등록무효의 심판을 청구할 수 있는 이해관계인으로 볼 수 없다(대법원 1973. 6. 5. 선고 71후44 판결).
- 실용신안법 제25조 제1항 제3호에 의하면 실용신안권의 권리범위확인심판은 이해관계인에 한하여 청구할 수 있다고 규정되어 있는바, 행정관청인 경기도지사는 권리의무의 주체가 아니므로 이해관계인이라고 볼 수 없다(대법원 1987. 4. 25. 선고 87후131 판결).
- 행정관청인 도지사는 권리의무의 주체가 아니므로 실용신안권의 권리범위확인심판을 청구할 수 있는 실용신안법 제25조 제3항 소정의 이해관계인이라고 볼 수 없다(대법원 1989. 4. 25. 선고 87후131 판결).
- 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호 개정 공포되기 전의 것) 제97조 제2항 제1항에 의하면 특허무효심판은 이해관계인 또는 심사관에 한하여 청구할 수 있다고 규정되어 있는데 행정관청인 철도청장은 권리의 주체가 아니므로 이해관계인이라 볼 수 없다(대법원 1993. 11. 23. 선고 93후273 판결).

※ 적극적 권리범위 확인심판의 경우

1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전문개정되기 전의 특§97③에서는 이해관계인에 한하여 권리범위확인 심판을 청구할 수 있다고 규정되었으나, 그 이후부터는 특허권자, 이해관계인이 권리범위 확인심판을 청구할 수 있다(특§135①)고 개정(2006. 10. 1. 이후부터는 전용실시권자도 추가됨)되어, 적극적 권리범위확인심판인 경우에는 청구인 적격 문제에 있어서 특허권자 및 전용실시권자는 바로 적법한 청구인이 된다. 또한 디자인권자 및 전용실시권자(디§122), 상표권자 및 전용사용권자는 바로 적법한 청구인이 된다(상§121).

2. 이해관계인의 범위

다음은 대표적인 이해관계인의 사례이다.

- ① 해당 특허권의 소추를 받은 자
- ② 해당 특허발명을 실시하고 있지 않으나 실시설비를 가진 자
- ③ 해당 특허발명의 실시준비를 하는 자
 - 필요한 기계나 재료를 구입하거나 계약하는 자
 - 공장의 건설이나 설계를 착수하는 자

- ④ 업무의 성질상 해당 특허발명을 실시할 가능성을 가진 자
- ⑤ 해당 특허발명과 동종의 물을 제조하는 자
- ⑥ 무효사유인 특허법 제33조(특허를 받을 수 있는자) 또는 제44조(공동출원) 관련하여 다투는 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자 또는 공동발명자 (발명의 승계가 정당하게 이루어졌는지 여부에 대해 다투는 경우 포함)
- ⑦ 무효사유인 특허법 §36(선출원) ①~③ 관련하여 다투는 경우 그 후원에 대한 선원자
- ⑧ 상표권자로부터 권리의 대항을 받거나 권리의 대항을 받을 우려가 있는 자
- ⑨ 해당 등록상표를 이유로 상표등록출원에 대한 거절결정을 받은 자
- ⑩ 해당 등록상표의 지정상품과 동종의 업을 하는 자
- ⑪ 해당 특허발명을 실시하고 있거나 실시할 염려가 있는 자
- ⑫ 해당 특허발명을 이용하는 다른 특허발명의 특허권자(전용실시권자, 통상실시권자)
- ⑬ 해당 특허권과 저촉되는 디자인권자(전용실시권자, 통상실시권자)
- ⑭ 선사용에 의한 통상실시권을 가진 자
- ⑮ 해당 특허발명과 동일할 염려가 있는 발명을 실시하는 자
- ⑯ 해당 특허발명과 같은 기술분야의 권리보유자

실시권자가 심판청구의 이해관계인에 해당하는지 여부에 대해서는 이를 긍정하는 판례와 부정하는 판례가 있었으나, 대법원 2019. 2. 21. 선고 2017후2819 전원합의체 판결에 따라 특별한 사정이 없는 한 이해관계인에 해당하는 것으로 본다.

【대법원 2019. 2. 21. 선고 2017후2819 전원합의체 판결】

구 특허법(2013. 3. 22. 법률 제11654호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제133조 제1항 전문은 “이해관계인 또는 심사관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다.”라고 규정하고 있다. 여기서 말하는 이해관계인이란 해당 특허발명의 권리존속으로 인하여 법률상 어떠한 불이익을 받거나 받을 우려가 있어 그 소멸에 관하여 직접적이고도 현실적인 이해관계를 가진 사람을 말하고, 이에에는 해당 특허발명과 같은 종류의 물품을 제조·판매하거나 제조·판매할 사람도 포함된다. 이러한 법리에 의하면 특별한 사정이 없는 한 특허권의 실시권자가 특허권자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 없다는 이유만으로 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계가 소멸되었다고 볼 수 없다. (중략) 이와 달리 실시권자라는 이유만으로 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당하지 않는다는 취지로 판시한 대법원 1977. 3. 22. 선고 76후7 판결, 대법원 1983. 12. 27. 선고 82후58 판결을 비롯한 같은 취지의 판결들은 이 판결의 견해에 배치되는 범위 내에서 이를 모두 변경하기로 한다.

제2장 이해관계의 심리

1. 심판청구서에 이해관계의 기재

특시칙§57에 의한 심판청구서 서식(특시칙 별지 제34호)에는 이해관계인의 란이 없다. 그러나 이해관계는 직권으로 심리판단하여야 하는 사항이며, 심판청구가 이해관계 없는 것으로 판단되는 경우에는 부적법한 것으로서 심결각하되는 것이므로 심판청구서에 이해관계에 관한 주장을 기재하여야 한다.

2. 이해관계의 조사

심판청구서에 이해관계의 주장이 기재되지 않았거나 그 청구서의 전체취지로 보아 실질적으로 기재되지 않은 경우 또는 이해관계가 불충분하게 기재된 경우에는 이해관계가 있음을 주장하고 입증하도록 보정을 명하고, 이에 의하여도 이해관계의 존부가 명확하게 되지 않을 때는 필요한 직권조사를 하여 판단한다.

이해관계에 관하여는 상대방의 다툼 여부에 불구하고 필요한 경우에는 그 흠의 보정을 명하거나 직권조사를 행한다. 다만 이해관계에 관하여 상대방이 다투지 않는 경우로서 청구인이 이해관계가 있음이 심판원에서 현저한 때는 예외를 인정할 수 있을 것이다.

3. 이해관계 존부판단의 표준 시

이해관계의 존부는 심판청구당시가 아니고 심결당시를 표준으로 판단하여야 한다. 따라서 심판청구당시에는 이해관계가 없어도 그 후 심결시에 이해관계를 갖게 되면 이해관계인이 된다.

4. 이해관계가 없는 경우의 취급

이해관계가 없는 때에는 설령 심판청구의 당부가 명백하다 할지라도 본안의 심결을 하지 아니하고, 그 심판청구를 부적법한 것으로 심결로서 각하한다(특§142, 실§33, 디§129, 상§128).

5. 이해관계 판단의 적시 여부

이해관계의 존부에 대한 판단은, 당사자 사이에 다툼이 있는 경우와 직권조사결과 이해관계가 없어 부적법한 심판청구임을 이유로 각하하는 경우에는 적시하여야 한다. 그러나 당사자 사이에 다툼

이 없는 경우 등의 경우에는 심판청구요건의 구비 여부에 대하여 일반적, 형식적 설명을 한다는 것은 심결문의 간결성을 해하는 것이므로 일부러 기재할 필요는 없다.

6. 이해관계 심리에 관한 판례

【이해관계의 심리】

- 무효심판을 구할 이해관계의 유무는 직권조사사항이라고 하는 것은 당원의 일관한 판례이다(대법원 1981. 7. 28. 선고 80후77 판결).
- 당사자 사이에 다툼이 없다하여 이진 청구인을 이해관계인으로 단정하였음은 심판청구의 적법 여부에 관하여 심리를 다하지 아니한 위법이 있다(대법원 1983. 12. 27. 선고 82후58 판결).
- 심판청구당시 이해관계가 있는 당사자라도 심판계속 중에 당사자 사이에 다투지 아니하기로 하는 합의가 있다면 특별한 사정이 없는 한 이해관계는 소멸된다고 보아야 한다(대법원 2000. 1. 21. 선고 99후2198 판결).

【이해관계 결정의 기준 시점】

- 이해관계인의 여부는 심결시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2006. 9. 14. 선고 2005후3291 판결, 2009. 5. 28. 선고 2007후3325 판결)
- 특허권이 특허료의 불납으로 소멸한 경우에도 이해관계인은 특허권의 무효심판을 청구할 수 있으며, 이해관계는 심판청구 당시에 존재함으로써 족한 것이지 특허권이 존속하고 있는 기간 중에 존재하여야 하는 것은 아니다(대법원 1989. 5. 23. 선고 88후578 판결).
- 피고는 이 사건 심결 당시 사업장 소재지를 평택시 청북면 토진리 91-2, 사업종류를 제조업 등, 사업종목을 수문관련제품 등으로 하여 사업자등록이 되어 있었음을 알 수 있으므로, 피고는 업으로서 명칭을 “수문권양기”로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 제0552713호)과 같은 종류의 물품인 수문관련제품을 제조판매하거나 제조판매할 자로서 이 사건 특허발명의 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당한다 할 것이고, 그 후 피고가 국외로 이주하거나 위 사업장 소재지에서 수문관련제품을 제조판매하고 있지 않더라도, 위와 같은 사정만으로 피고의 무효심판에 관한 이해관계가 소멸하였다고 볼 수 없다(대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후4625 판결).

제3장 유형별 이해관계 사례

1. 법인대표자 및 종업원의 이해관계

가. 법인 대표자의 이해관계

법인의 대표자 개인이 개인명의로 특허(등록)의 무효심판을 청구하고 그 법인이 예컨대 특허권과 동종의 물품제조를 영업내용으로 하는 등을 이유로 하여 이해관계를 주장하는 경우, 법인으로서 그 영업내용상 이해관계가 있다고 하더라도 그 법인의 대표자는 대표자로서 그 법인의 영업에 관여하고 있는 것이지 개인으로서 관여하는 것이 아니므로 그 대표자 개인은 해당 심판사건에 관하여 이해관계가 없다. 다만 법인의 대표자 개인이 해당 특허발명과 같은 기술분야에 속하는 권리의 보유자로서 이해관계가 인정될 수도 있으므로, 이에 대해서도 함께 살펴볼 필요가 있다.

한편 상법 등에는 소위 경업금지규정(상법§397)이 있어, 대표자 개인이 그가 속하는 법인의 영업과 동종영업을 하는 것은 이사회에 승인을 얻은 경우 이외에는 금지되어 있다.

나. 종업원의 이해관계

청구인이 사용자의 고용인으로서 사용자가 제조한 어떤 물품을 판매한 것에 지나지 않는 때는 청구인 자신이 업으로서 그 물품판매에 종사하고 있는 것은 아니라고 할 것이다.

청구인이 사용자의 고용인에 지나지 않는 때는 청구인이 개인으로서 이권 발명과 동종의 업에 종사하고 있다고 할 수 없을 것이다.

다. 예외적으로 인정되는 경우

법인의 대표자 또는 종업원이 현실적으로 민·형사상의 권리대항을 받은 경우에는 이해관계가 있는 것으로 한다.

- 심판청구인이 소외 국제나이론 주식회사의 대표이사로 재직할 때 이 사건 등록고안의 권리를 침해하였다고 하여 실용신안법 위반으로 기소되고 현재 그 형사재판이 진행 중이라면 이 사건 권리범위 확인 심판을 구할 이해관계인에 해당한다 할 것이므로 같은 취지의 원심결은 정당하고 거기에 지적하는 바와 같은 법리오해의 위법이 없다(대법원 1990. 10. 16. 선고 89후568 판결).
- 원고는 소외회사 대표이사로서 피고로부터 소외 회사와 함께 이 건 등록고안을 침해하였다는 이유로 고소를 당한 사실을 인정할 수 있는바, 그렇다면 원고는 이 건 권리범위확인심판을 청구할 수 있는

정당한 이해관계를 가진자이다(특허법원 1999. 3. 25. 선고 99허109 판결).

- 법인의 대표자는 법인의 업무에 관하여 타인의 상표권을 침해하는 경우 형사처벌을 받을 수 있는 지위에 있을 뿐만 아니라 법인이 등록상표권을 침해하였다는 이유로 등록권자로부터 현실적으로 권리의 대항을 받았으므로 법인의 대표자로서는 등록상표에 관하여 등록권리자를 상대로 소극적 권리 범위확인심판을 청구할 이해관계가 있다(특허법원 2005. 5. 6. 선고 2004허1144 판결).
- 확인대상발명은 피고 명의로 등록되어 있는 것도 아니고 피고는 단지 그 개발자일 뿐이며 그 제조·판매업도 피고가 아닌 법인 A가 영위하고 있어서 확인대상발명의 제조·판매에 지장이 초래되더라도 피고는 법인 A의 대주주이자 대표이사로서 받을 수 있는 배당이나 보수 또는 주식가치 하락에 의한 손실을 입을 뿐인바, 이러한 이해관계는 사실상의 경제적 이해관계에 불과하다(특허법원 2004. 10. 22. 선고 2004허905 판결).

2. 동종업자 관련 이해관계

- 특허무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인이란 해당 특허발명의 권리존속으로 인하여 그 권리자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 있어 그 피해를 받는 직접적이고 현실적인 이해관계가 있는 사람을 말하고, 이에 해당 특허발명과 같은 종류의 물품을 제조·판매하거나 제조·판매할 자도 포함된다(대법원 2010. 1. 28. 선고 2007후1022 판결).
- 본조 제2항 소정의 이해관계인이란 해당 특허의 발명을 실시하여 물품을 제조·판매함을 업으로 하는 자 또는 그 업무의 성질상 해당 특허의 발명을 사용하리라고 추측이 갈 수 있는 자를 말하고 그 이해관계인에는 특허권리자로부터 그 권리의 대항을 받을 염려가 있음으로 말미암아 현재 업무상손해를 받거나 후일 손해를 받을 염려가 있는 자를 포함한다(대법원 1987. 7. 7. 선고 85후46 판결).
- 정부는 그가 수납한 홍삼제조원료인 수삼이외의 수삼으로 홍삼전매법에 정한 홍삼, 백삼, 피부백삼 이외의 제품을 제조·판매함에 대하여는 아무런 이해관계가 없다고 할 것이므로 그러한 제품을 제조하는 것을 내용으로 하는 특허의 무효심판을 구할 이해관계인이라 볼 수 없다(대법원 1970. 7. 21. 선고 70후24 판결).
- 본건 등록실용신안인 주철관과 그 제조방법이 판이한 별개물품인 강관도매업을 경영하다가 이를 사실상 폐업한 후 원심의 심결 종결시까지 다른 영업도 한 바가 없는 자는 이해관계인이 아니다(대법원 1981. 4. 14. 선고 79후90 판결).
- 디자인등록의 무효심판을 청구할 수 있는 “이해관계인”이라 함은 무효심판의 청구대상이 되는 등록디자인과 동일하거나 유사한 디자인으로 자기의 영업으로 하는 물품을 생산·판매하였거나 생산·판매하고 있어 그 등록디자인의 소멸에 직접적이고도 현실적인 이해관계가 있는 사람을 뜻한다(대법원 2000. 10. 24. 선고 98후1358 판결).

- 서비스표등록의 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인이라 함은 그 등록서비스표와 동일 또는 유사한 서비스표를 동일 또는 유사한 지정서비스업에 사용한 바 있거나 현재 사용하고 있는 자, 또는 등록된 서비스표의 지정서비스업과 동종의 서비스업을 영위하고 있음으로써 등록서비스표의 소멸에 직접적인 이해관계가 있는 자를 말한다(대법원 2001. 8. 21. 선고 2001후584 판결, 대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후3325 판결).
- 나아가 등록서비스표와 동일 유사한 서비스표를 동일 유사한 지정서비스업에 사용한 바 없고 현재에도 사용하지 않는다고 하더라도, '동일 유사한 서비스표를 먼저 등록한 자'나 '등록서비스표와 동일 유사한 서비스표를 동일 유사한 지정서비스업에 사용할 의사가 있다는 것이 객관적으로 추측될 수 있는 자'의 경우에는 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계가 있다고 할 것이다(특허법원 2017. 7. 20. 선고 2017허3317 판결).
- 피복과 직물류는 상품의 종류로서는 동일한 것은 아니지만 피복은 직물류를 원재료로 하여 제조하는 상품이고 특히 직물지는 그 원단의 가장자리에 상호, 상표 등 제품의 특징을 표기하여 거래하는 것이 통례이므로 양자는 유사 내지 동종상품에 속한다고 보아야 할 것이므로 직물류의 제조가공업자는 피복을 지정상품으로 하는 등록상표의 무효심판청구를 할 수 있는 이해관계인이다(대법원 1981. 1. 27. 선고 80후92 판결).
- 본조 소정의 이해관계인은 현재 등록된 상표의 지정상품과 동일상품에 사용하고 있는 경우는 물론, 그와 같은 상품에 상표를 사용하리라고 추측이 갈 수 있는 관계에 있는 자도 포함된다 할 것이고, 등록된 동일 또는 유사한 상표를 동일 또는 유사한 상품에 사용할 의사로 출원하여 공고가 되었다 하여 그 출원인이 이해관계인에 포함되지 아니한다 할 수 없다(대법원 1987. 4. 28. 선고 84후21 판결).
- 상표등록 무효심판청구에 있어서의 이해관계인이라 함은 그 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용한 바 있거나 현재 사용하고 있음으로써 등록상표소멸에 직접적인 이해관계를 갖는 자를 말하고 무효심판청구인이 사용한 상표의 등록여부, 지정상품의 동종여부 또는 등록된 경우에 있어 존속 기간 만료로 소멸된 여부는 이해관계의 유무를 판단하는 기준이 될 수 없다(대법원 1982. 4. 27. 선고 80후94 판결).
- 상표등록의 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인이라 함은 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용한 바 있거나 현재 사용하고 있는 자에 한하지 아니하고 그와 같은 상표를 사용한 일이 없더라도 동일 또는 유사한 상표를 먼저 등록한 자도 포함한다(대법원 1998. 5. 29. 선고 97후 1450 판결).
- 동일 또는 유사상표를 한번도 사용한 일이 없음은 물론 등록상표의 지정영업과 동종업을 영위한 일조차 없다 하더라도 상표의 등록을 출원하였다가 그것이 등록상표와 동일 또는 유사하다는 이유로 등록을 거절당한 자라면 그는 등록상표의 소멸에 직접적인 이해관계가 있다 아니할

수 없으므로 등록상표의 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 포함된다 할 것이다(대법원 1988. 4. 25. 선고 88후158 판결).

- 특허권이 특허료의 불납으로 소멸한 경우에도 이해관계인은 특허무효심판을 청구할 수 있으며 이해관계는 심판청구 당시에 존재함으로써 족한 것이고 특허권이 존속하고 있는 기간중에 이해관계가 존재하였어야 하는 것은 아니다(대법원 1989. 5. 23. 선고 88후578 판결).
- 심판청구인은 축산 양돈업자로서 이 사건 특허의 발명내용인 균체효소 사료의 제조방법에 따라 제조한 사료의 효능을 시험한 뒤 자신이 사육하여 판매하려는 돼지의 사료를 사용하기 위하여 제조공정을 마련하는 등 생산채비를 하고 있다는 것이므로 결국 심판청구인은 업으로서의 위 균체효소 사료의 제조방법에 의하여 생산된 물건을 사용하거나 사용하려는 자로서 이 사건 심판청구를 함에 있어 이해관계인으로서 적법한 당사자 적격이 있다고 할 것이다(대법원 1987. 7. 7. 선고 85후46 판결).
- 원심결이유에 의하면, 원심결은 청구인이 이 사건 등록고안의 권리자인 피청구인과 동종업을 영위하는 자로서 그 권리존속에 관하여 사업상 중대한 이해관계가 있는 자임이 인정되므로 이 사건 심판청구는 이해관계인에 의하여 적법하게 제기된 것이라고 판시하였는 바, 이러한 원심판단은 정당하다(대법원 1986. 9. 9. 선고 85후68 판결).
- 권리범위확인심판의 이해관계인은 현재 등록된 상표의 지정상품과 동일상품에 상표를 사용하고 있는 경우는 물론 그와 같은 상품에 상표를 사용하리라고 추측이 갈 수 있는 관계에 있는 자도 포함된다 할 것이고, 등록된 동일 또는 유사한 상표를 동일 또는 유사한 상품에 사용할 의사로 출원하여 공고가 되었다하여 그 출원인이 이해관계인에 포함되지 아니한다고 할 수 없다(대법원 1987. 4. 28. 선고 84후21 판결).
- 특허권이나 의장권 등 이른바 산업재산권에 관한 소극적 권리범위 확인심판에 있어서의 심판을 청구할 수 있는 이해관계인이라 함은 등록권리자 등으로부터 권리의 대항을 받아 업무상 손해를 받고 있거나 손해를 받을 염려가 있는 자를 말하고, 이러한 이해관계인에는 권리범위에 속하는지 여부에 관하여 분쟁이 생길 염려가 있는 대상물을 제조판매사용하는 것을 업으로 하고 있는 자에 한하지 아니하고 그 업무의 성질상 장래에 그러한 물품을 업으로 제조판매사용하리라고 추측이 갈 수 있는 자도 포함된다 할 것이다(대법원 2000. 4. 11. 선고 97후3258 판결).
- 실용신안등록의 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인이라 함은 해당 등록실용신안의 권리존속으로 인하여 그 권리자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 있어 그 피해를 받는 직접적이고도 현실적인 이해관계가 있는 사람을 말하고, 이에 해당 등록실용신안과 같은 기술분야에 속하는 실용신안을 출원등록하여 그 권리를 보유하고 있는 사람도 포함된다(대법원 2006. 6. 16. 선고 2004후3300).
- 특허법 제133조 제1항 소정의 이해관계인이라 함은 해당 특허의 권리 존속으로 인하여 그 권리

자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 있어 그 권리의 소멸에 직접적이고도 현실적인 이해관계가 있는 사람을 말하고, 이는 같은 항 제2호의 사유에 해당한다는 이유로 특허무효심판을 청구하는 경우에도 마찬가지라 할 것이다. 기록에 비추어 살펴보면, 피고는 이 사건 특허발명의 대상물품과 동종물품의 제조를 영업으로 하는 회사의 대표이사이고 이 사건 특허발명과 같은 종류의 원심 판시 등록고안의 권리자이며 이 사건 특허발명의 진정한 발명자가 자신이라고 다투고 있는 사람이므로, 피고가 이 사건 특허의 소멸에 직접적이고도 현실적인 이해관계가 있는 자라고 판단한 원심의 결론도 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 특허무효심판의 이해관계인에 관한 법리오해 등의 위법이 없다(대법원 2005. 3. 25. 선고 2003후373 판결).

3. 권리행사를 받은 자의 이해관계

- 피심판청구인은 심판청구인이 유사한 상표를 사용한다는 이유로 심판청구인에게 이에 대한 사용중지를 요구하는 경고장을 보낸 데 대하여 "루비나 부띠크"란 상호로 패션디자이너 겸 의류제조 판매업 등에 종사하고 있는 심판청구인은 위 상표권 침해 주장을 반박하면서 피심판청구인의 등록상표에 대하여 등록무효심판을 청구할 것을 밝히고 있으므로 심판청구인은 이 사건 등록상표의 소멸에 직접적인 이해관계가 있다(대법원 1996. 3. 12. 선고 95후1401 판결).
- 심판청구인은 이 사건 등록의장과 동종의 물품을 제조판매하는 자로서 이 사건 등록의장권자인 피심판청구인으로부터 의장권의 침해금지를 요청하는 경고장을 받은바 있으므로 이 사건 심판청구(권리범위확인)를 할 수 있는 이해관계인에 해당한다(대법원 2000. 4. 11. 선고 97후3241 판결).
- 심판청구인은 본건 등록디자인에 의한 디자인모조품 제조판매금지가처분을 받은 바 있으므로 이 사건(등록무효)을 청구함에 있어 이해관계가 있다(대법원 1980. 5. 27. 선고 80후37 판결).
- 심판청구인이 소외 회사의 대표이사로 재직할 때 이 사건 등록고안의 권리를 침해하였다고 하여 실용신안법 위반으로 기소되고 현재 그 형사재판이 진행 중이라면 이 사건 등록고안의 권리범위 확인심판을 구할 이해관계인에 해당한다(대법원 1990. 10. 16. 선고 89후568 판결).
- 이 사건 등록상표를 사용하다가 원고로부터 이 사건 등록상표권과 000 관련 상표권을 침해하였다는 이유로 소송이 제기되어 판결에 의하여 이 사건 등록상표를 사용할 수 없게 된 상태에 있으므로, 그와 같이 상표권의 대항을 받은 피고는 이 사건 등록상표의 존속과 소멸에 직접적이고도 현실적인 이해관계가 있다 할 것이다(대법원 2001. 4. 24. 선고 2001후188 판결).

4. 상표등록취소심판의 이해관계

- 상표법 제73조 제1항 제3호, 제3항, 제4항의 규정으로 미루어 볼 때, 심판청구인은 취소할 지정상품의 범위를 지정상품 전부로 할 것인지 아니면 그 일부로 할 것인지 임의로 정하여 상표등록취소심판을 청구할 수 있고, 동시에 수 개의 지정상품에 관하여 상표등록취소심판이 청구된 경우 심판청구 대상인 지정상품을 불가분일체로 취급하고 전체를 하나의 청구로 간주하여 지정상품 중 하나에 대하여 사용이 입증된 경우에는 그 심판청구는 전체로서 인용될 수 없고 사용이 입증된 지정상품에 대한 심판청구만 기각하고 나머지에 관한 청구를 인용할 것은 아니므로(대법원 2012. 1. 27. 선고 2011후2916 판결 등 참조), 상표등록취소심판청구에 있어서의 이해관계는 취소심판청구에 관계되는 지정상품 중 어느 하나의 지정상품에 관하여 있으면 충분하고, 반드시 취소심판청구에 관계되는 지정상품 각각에 관하여 모두 이해관계가 있을 필요까지는 없다(대법원 2013. 2. 28. 선고 2012후3442 판결).
- 이해관계인이라 함은 취소되어야 할 등록상표의 존속으로 인하여 상표권자로부터 상표권의 대항을 받아 그 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용할 수 없게 됨으로서 피해를 받을 염려가 있거나 법률상 자신의 지위에 영향을 받을 것이 객관적으로 명백하여 그 등록상표의 소멸에 직접적이고도 현실적인 이해관계가 있는 사람을 말한다(대법원 2006. 9. 14. 선고 2005후3291 판결).
- 등록취소심판의 대상이 되는 등록상표의 지정상품과 동종의 상품을 제조 또는 판매하는 영업에 종사하는 자는 등록상표의 등록취소심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당한다(대법원 2000. 10. 27. 선고 98후2825 판결).
- 국내에서 등록상표와 유사한 상표를 등록상표의 지정상품에 사용하기 위하여 국내에서 대리점을 모집하는 광고를 하였다면 이해관계인에 해당한다(대법원 2004. 9. 13. 선고 2003후1123 판결).
- 불사용취소심판을 청구할 수 있는 이해관계인에는 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용할 것으로 객관적으로 추측되는 자가 포함된다(대법원 2007. 7. 13. 선고 2006후1735 판결).
- 심판청구인과 피심판청구인은 동종의 화장품제조업자이고, 청구인은 본건 등록상표와 유사한 상표를 본건 등록상표의 지정상품과 동종의 상품을 지정상표로 출원하였다가 등록상표와 유사하다는 이유로 거절사정된 바 있으며, 피심판청구인이 심판청구인의 사용상표의 확인을 구하여 상표의 유사여부에 관한 분쟁이 항고심판종결시까지 계속되고 있었다면 심판청구인은 본건 등록상표의 등록상표의 취소를 구할 이해관계가 있다(대법원 1982. 2. 23. 선고 80후70 판결).

- 원심은 심판 청구인이 원심결 설시에 본건 등록 제10915호의 상표(아래서는 '본건상표'라고 한다)의 지정상품과 동종상품을 지정상품으로 하여 원심결 실시와 같은 상표 등록 신청을 한 바 있으나 '본건상표'로 인하여 등록출원이 거절된 사실을 인정하 다음 그 인정 사실에 의하면 심판청구인은 이 사건 상표등록의 취소심판을 구함에 있어서 이해관계가 성립된다고 판단하고 있는 바, 기록에 의하여 이를 검토하여 보아도 원심의 위 사실인정 및 판단 과정에 소론 채증법칙 위배나 이해관계에 관한 법리오해의 위법이 있음을 인정할 수 없다(대법원 1976. 5. 11. 선고 75후4 판결).
- 심판청구인은 1990.8.14. 양복점업 등을 지정서비스업으로 하여 피심판청구인의 이 사건 등록상표들과 유사성이 인정되는 서비스표를 등록출원하였으나 거절사정을 받고 항고하여, 이 사건 항고심판 종결 당시 항고심판에 계류중이었던 사정이 엿보이는바, 사정이 그와 같다면 이 사건 등록상표들의 지정상품인 양복류와 심판청구인의 지정서비스업인 양복점업은 취급품목이 동종의 상품에 속하는 것으로서 밀접한 관련이 있고, 거래사회의 실정을 고려하여 보면 그 유사성을 인정하여야 할 것이므로(당원 93. 12. 21. 선고 92후1844 판결; 93. 12. 21. 선고 93후1155 판결 참조), 심판청구인은 취소사유가 있다고 주장하고 있는 이 사건 등록상표들의 존속으로 인하여 피해를 받는 직접적이고도 현실적인 이해관계가 있는 사람에 해당한다고 보아야 할 것이다(대법원 1994. 2. 25. 선고 92후2380 판결).
- 일반이 주지하는 기존 상표와 극히 유사한 상표를 그것도 심판청구 2일전에 출원한다는 것은 거절사정을 미리 예측하고 출원한 것이라고 밖에 볼 수 없고, 이러한 경우까지를 위 상표법상의 이해관계인이라고 인정할 수 없다(대법원 1974. 4. 9. 선고 73후14 판결).
- 상표등록취소심판을 구할 수 있는 이해관계인이라 함은 불법적인 등록상표의 존속으로 피해를 받은 직접적이고도 현실적인 이해가 있는 사람에 한한다 할 것이므로 설사 원고가 등록상표가 지정하는 것과 유사한 상품을 제조할 것을 설립목적으로 하였다 하더라도 그것을 현재 생산하지 않는 이상 그것만으로써는 직접적이고도 현실적인 이해관계가 있는 경우에 해당되지 아니한다(대법원 1979. 8. 14. 선고 79후46 판결).
- 본건 등록상표를 사용하는 행위가 불공정한 행위라는 경제기획원장관의 시정명령에 따라 신문에 해명광고를 게재하면서 본건 등록상표를 사용하지 않겠다는 의사표시를 하였다면 그 후 위 시정명령이 해제되었거나 심판청구인이 본건 등록상표를 계속사용하고 있지 않는 이상 심판청구인은 본건 등록상표의 존부에 관하여 이해관계가 없다(대법원 1980. 7. 8. 선고 79후38 판결).
- 당국의 경고지시에 따라 피심판청구인의 본건 상표를 사용하지 아니할 것과 새로운 상표를 대체 사용하겠다고 광고하여 본건 상표를 사용하지 아니할 것을 적극적으로 표시하고 실천하고 있는 심판청구인은 본건 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있는 이해관계인이 아니다(대법원 1981. 7. 7. 선고 80후10 판결, 80. 9. 9. 선고 80후12 판결).

- 상표등록취소청구를 할 수 있는 이해관계인이라 함은 불법적인 등록상표의 존속으로 인하여 피해를 받은 직접적이고 현실적인 이해관계에 있는 자를 가리킨다 할 것인바, 경제기획원장관이 물가안정 및 공정거래에 관한 법률 제9조, 제12조의 규정의 의거하여 심판청구인은 금후 이 사건 등록상표인 린나이 상표 “R”과 같은 상호상표 “RINAI”를 사용하여서는 아니된다고 지시하고, 심판청구인은 이에 따라 새로운 상표로 바꾸어 사용할 계획을 신문에 광고한 경우 심판청구인이 그 후에 합법적으로 이 사건 등록상표를 사용할 수 있는 사정의 변경이 없는 이상 심판청구인은 이 사건 상표등록의 취소를 구할 이해관계가 없다(대법원 1981. 7. 7. 선고 80후13 판결).
- 심판청구인은 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업과 동일 또는 유사한 서비스업이나 상품에 이 사건 등록서비스표와 동일 또는 유사한 표장을 사용하고 있다고 볼 자료가 없으며, 또한 이 사건 등록서비스표와 유사한 심판청구인의 상표가 유모차 등에 관하여는 국내에 널리 인식되었다고 볼 여지는 있으나, 그 주지도에 있어서 반드시 저명상표의 단계에까지 이르렀다고 보기는 어려울 뿐만 아니라, 위 상표의 지정상품인 유모차 등과 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업인 '레스토랑업, 요식업' 등이 서로 경업관계 내지 경제적 유연관계(類緣關係)가 있다고 할 수도 없으므로, 달리 특별한 사정이 없는 한 이 사건 등록서비스표가 존속하고 있다 하더라도 심판청구인이 이 사건 등록서비스표권의 대항을 받을 염려가 있다고 할 수 없어 심판청구인은 이 사건 등록서비스표의 소멸에 직접적이고도 현실적인 이해관계가 있다고 볼 수는 없다(대법원 1998. 10. 13. 선고 97후1931 판결).
- 등록상표와 유사한 후출원등록상표를 사용하여 그 지정상품에 관한 영업을 영위할 의사가 있거나 영업을 위한 준비를 하고 있어야 이해관계가 있다 할 것이고 단지 형식적으로 후출원등록상표를 소유하고 있을 뿐 영업할 의사가 없는 경우에는 이해관계가 없다(특허법원 1999. 7. 1. 선고 99허1379 판결).
- 심판청구인인 피고가 국외인 일본에서 이 사건 등록상표의 지정상품인 트럼프 등과 동일 유사한 상품을 생산, 판매하는 동종업자로서 이 사건 등록상표와 유사한 상표를 사용하고 있는 사정이 엿보이지만, 그러한 사정만으로는 피고에게 이 사건 등록상표와 유사한 상표를 이 사건 등록상표의 지정상품과 동종의 상품에 국내에서 현실적으로 채택하여 사용할 의사가 있다고 추측하기에 부족하고 달리 이를 인정할 만한 자료를 기록상 찾아볼 수 없으므로, 피고가 이 사건 등록상표의 소멸에 직접적이고도 현실적인 이해관계가 있는 사람에 해당한다고 보기 어렵다고 할 것이다(대법원 2001. 2. 23. 선고 99후505 판결).
- 위 인정사실에 의하면, 원고 진00는 소외 어00의 피고에 대한 11억원의 금원지급의무와 상환으로 이 사건 등록상표를 이전등록받을 지위에 있다고 할 것이나, 이 사건 등록상표가 이 사건 심판청구에 의하여 등록취소된다면 피고의 이 사건 등록상표권의 이전등록의무가 이행불능되는 것에 불과하고 원고의 이 사건 심판청구에 관한 이해관계에 영향을 미칠 수 없다 할 것이므로, 원

고가 이 사건 등록상표를 피고로부터 이전등록받을 지위에 있다고 하여 이 사건 등록상표의 취소심판을 구할 이해관계를 소멸시킨다고 할 수 없다. 또한 이 사건 등록상표의 취소심결이 확정되는 경우에는 상표법 제8조 제5항의 규정에 의하여 그 심결이 확정된 후 3월간은 심판청구인인 원고들만 상표등록출원을 하여 소멸된 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 대하여 상표등록을 받을 수 있으므로, 원고 진00는 상표법 제73조 제1항 제3호에 따라 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있는 같은 조 제6항 소정의 이해관계인에 해당한다 할 것이다. 나아가 원고 진00는 어00으로부터 어00의 피고에 대한 위 1998. 9. 9. 자 계약상의 지위 전체를 인수한 것이 아니어서 이 사건 등록상표권의 이전등록채권 등을 양수한 자에 불과하고 피고에 대하여 위 대금 11억원의 지급의무를 지고 있지 아니하므로 어00과 사실상 동일한 이해관계에 있는 자라고 단정할 수도 없다 할 것이어서, 원고 진00의 이 사건 취소심판청구가 이 사건 등록상표의 이전과 동시이행의 관계에 있는 금 11억원의 대금지급의무를 면하려는 목적으로 이루어진 것으로서 신의칙에 위반되거나, 심판청구권을 남용한 것이라고도 보기 어렵다(특허법원 2001. 12. 28. 선고 2001허4593 판결).

- 원고(일본 법인)가 국내에서 이 사건 등록상표의 지정상품과 동일, 유사한 상품을 제조판매한 사실이 없음은 자인하는 바이고, 원고가 이 사건 등록상표의 지정상품과 동일, 유사한 상품의 국내 진출을 위한 준비를 하고 있음을 인정할 아무런 증거가 없는 이 사건에서 원고가 일본에서 이 사건 등록상표와 동일, 유사한 표장을 이 사건 등록상표의 지정상품과 동일, 유사한 상품에 사용하고 있다는 사정만으로는 원고가 국내에서 이 사건 등록상표의 지정상품과 동일, 유사한 상품에 이 사건 등록상표와 동일, 유사한 표장을 사용할 의사가 있다는 것이 객관적으로 추측된다고 보기도 어려워 원고는 이 사건 등록상표의 소멸에 직접적이고 현실적인 이해관계가 없다고 할 것이다. 따라서 원고의 이 사건 심판청구는 상표등록취소심판을 청구할 수 있는 이해관계가 없는 사람에 의한 것이어서 부적법하다(특허법원 2004. 12. 3. 선고 2004허2765 판결).
- 상표법(1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제73조 제6항은 같은 조 제1항 제3호의 규정에 의한 취소심판(불사용을 원인으로 한 상표등록 취소심판)은 이해관계인에 한하여 이를 청구할 수 있다고 규정하고 있는바, 여기에서의 이해관계인이라 함은 취소심판청구의 대상이 되는 등록상표의 소멸에 직접적이고 현실적인 이해관계가 있는 사람을 의미하는 것으로서, 현재 등록된 상표의 지정상품과 동일유사한 상품에 등록상표와 동일유사한 상표를 사용하고 있는 경우는 물론, 그와 같은 상품에 동일유사한 상표를 사용하리라고 추측이 갈 수 있는 관계에 있는 자도 포함된다 할 것이므로(대법원 1987. 4. 28. 선고 84후21 판결 참조), 취소심판청구의 대상인 등록상표와 유사한 상표를 그 등록상표의 지정상품과 동종의 상품을 지정상품으로 하여 출원하였다가 등록상표와 유사함을 이유로 거절사정 또는 거절이유통지를 받은 경우는 물론이고(대법원 82. 2. 23. 선고 80후70 판결, 88. 4. 25. 선고 88후158 판결 참조), 거절사정을 받은 이유가 취소심판청구의 대상인 등록상표와 유사함을 이유로 한 것이 아니라 또

다른 등록상표와 유사함을 이유로 한 것이었다고 하더라도, 출원하였다가 거절된 상표가 취소를 구하는 등록상표와도 유사하여 이를 이유로도 등록이 거절될 가능성이 있다고 인정되는 경우에도 그 출원인은 그 등록상표의 소멸에 직접적이고 현실적인 이해관계가 있다(특허법원 1998. 8. 27. 선고 98허5404 판결).

5. 영업의 양도·폐지시의 이해관계

- 실용신안권의 권리범위확인심판 청구인이 그 심판 계속 중에 그 실용신안 물건의 제조판매영업권을 양도하였다 하더라도 본법상의 이해관계인임에는 변함이 없다(대법원 1977. 12. 27. 선고 76후33 판결).
- 실용신안의 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인이라 함은 해당 실용신안권자로부터 그 권리의 대항을 받을 염려가 있어 현재 업무상 손해를 받고 있거나 후일 받을 염려가 있는 자를 포함하는 것이므로 해당营业을 폐지한 자도 이해관계인이 될 수 있다(대법원 1981. 1. 13. 선고 80후72 판결).
- 본건 등록실용신안인 주철관과 그 제조방법이 판이한 별개 물품인 강관판매업을 경영하다가 이를 사실상 폐업한 후 원심의 심결 종결시까지 다른 영업도 한 바가 없는 자는 이해관계인이 아니다(대법원 1981. 4. 14. 선고 79후90 판결).

6. 동업자 단체의 이해관계

- 한국화섬협회와 같은 동업체 단체가 회원을 대표하여 심판청구를 하는 경우에는 그 개개의 구성원이 이해관계가 있으면 협회로서도 그 이해관계가 있다고 보아야 할 것이다(대법원 1990. 2. 9. 선고 89후1271 판결).

7. 상표 불사용 의사표시가 있는 경우의 이해관계

- 본건 등록상표를 사용하는 행위가 불공정한 행위라는 경제기획원장관의 제정명령에 따라 신문에 해명광고를 게재하면서 본건 등록상표를 사용하지 않겠다는 의사표시를 하였다면 그 후 위 시정명령이 해제되었거나 청구인이 본건 등록상표를 계속 사용하고 있지 않는 이상 청구인은 본건 등록상표의 존부에 관하여 이해관계가 없다(대법원 1980. 7. 8. 선고 79후38 판결).

- 당국의 경고지시에 따라 피청구인의 본건상표를 사용하지 아니할 것과 새로운 상표를 대체 사용하겠다고 광고하여 본건상표를 사용하지 아니할 것을 적극적으로 표시하고 실천하고 있는 심판청구인은 본건 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있는 이해관계인이 아니다(대법원 1981. 7. 7. 선고 80후10 판결).

8. 위반행위를 하지 않기로 합의한 경우의 이해관계

- 위 형사고소와 그에 따른 합의가 심판청구인이 이 사건 (가)호고안을 실시한 것과 관련된 것이었는지 아니면 이 사건 (가)호고안과는 다른 고안을 실시한 때문이었는지의 여부가 분명하지 아니할 뿐만 아니라, 가사 위 형사고소와 합의가 심판청구인이 이 사건 (가)호고안을 실시한 때문이었다고 하더라도 문언상으로는 위 합의의 취지를 심판청구인이 피심판청구인의 이 사건 등록고안에 대한 정당한 권리를 인정하고 그 권리에 위반되는 행위를 하지 아니하기로 한 것으로 볼 수 있을 뿐이어서, 위 합의로써 곧바로 심판청구인이 이 사건 등록고안의 권리범위에 이 사건 (가)호고안이 속함을 인정하였다거나 이 사건 등록고안의 권리범위를 확인하는 심판청구권까지를 포기하기로 한 것으로는 볼 수 없고, 이를 달리 해석할 자료도 엿보이지 아니하므로 위와 같은 합의가 있었다는 사정만으로 심판청구인의 위와 같은 이해관계가 소멸하였다고 할 수는 없다고 할 것이다(대법원 1996. 12. 6. 선고 95후1050 판결).
- 위 인정사실에 의하면, 피고들은 위합의 당시 (가)호 고안이 이진 등록고안의 권리범위에 속함을 인정하고 1998. 10. 31.까지는 사용료를 지불하는 조건으로 (가)호 고안을 실시하고 1998. 11. 1.부터는 (가)호 고안을 실시하지 않기로 약정한 것으로 봄이 상당하다 할 것이므로 원고와 피고들은 위 합의를 준수하여야 할 계약상의 의무를 지게 되어 위 합의 이후로는 피고들에게 (가)호 고안이 이진 등록고안의 권리범위에 속하지 아니한다는 확인을 구할 이해관계가 소멸되었다 할 것이다(특허법원 1999. 4. 8. 선고 98허9697 판결).
- 원심판결 이유에 의하면, 원심은, 그 판시 증거에 의하여 피고가 원고의 의뢰를 받고 이 사건 등록고안 제품을 제작하여 원고에게 납품을 하여 오다가 원고와 거래가 중단되어 1996. 1. 11. 위 제품의 제작금형을 반납하고 거래비용을 정산하였으며 1996. 1. 17.에는 이 사건 등록고안의 침해가 되는 물건에 대하여는 생산하지 않을 것을 약속한 서약서를 원고에게 교부한 사실, 원고는 그 이후 피고가 이 사건 등록고안을 침해하는 물건을 생산, 판매한다는 이유로 제주지방법원에 손해배상청구소송을 제기하여 현재에 이르기까지 이 사건 등록고안에 관한 분쟁이 있어 온 사실을 각 인정한 후, 위 서약서의 취지는 피고가 이 사건 등록고안의 침해가 되는 물품을 생산하지 않겠다는 약속을 한 것에 불과할 뿐, 이 사건 등록고안이 공지공용의 고안으로서 그 등록이 무효가 되어야 한다는 무효심판의 청구권까지 포기한 것으로 볼 수는 없다 할 것이므로, 결국 위와 같은 사정만으로 동종의 영업에 종사하고 있는 피고에게 이 사건 무효심판을 청구할

이해관계가 없다고 할 수는 없다는 취지로 판단하였다. 기록에 비추어 살펴보면, 위와 같은 원심의 판단은 정당하고, 거기에 상고이유에서 지적한 바와 같은 심판청구의 이해관계인에 관한 법리 오해의 위법이 있다고 할 수 없다(대법원 2002. 4. 12. 선고 99후2846 판결).

- 기록상 위 형사고소와 그에 따른 합의가 피고가 이 사건 (가)호 고안을 실시한 것과 관련된 것이었는지 아니면 이 사건 (가)호 고안과는 다른 고안을 실시한 때문이었는지의 여부가 분명하지 아니할 뿐만 아니라, 문언상으로는 위 합의의 취지가 피고가 원고의 이 사건 등록고안에 대한 정당한 권리를 인정하고 그 권리에 위반되는 행위를 하지 않기로 한 것으로 볼 수 있을 뿐이어서, 위 합의로써 곧바로 피고가 이 사건 (가)호 고안이 이 사건 등록고안의 권리범위에 속함을 인정하였다거나 이 사건 등록고안의 권리범위를 확인하는 심판청구권까지를 포기하기로 한 것으로는 볼 수 없고, 이를 달리 해석할 자료도 엿보이지 아니하므로 위와 같은 합의가 있었다는 사정만으로 피고의 위와 같은 이해관계가 소멸하였다고 할 수는 없으므로, 같은 취지의 원심의 판단은 정당하고, 거기에 상고이유에서 지적한 바와 같은 합의내용의 취지를 잘못 판단한 위법이 있다고 할 수 없다. 이 점을 지적하는 상고이유는 받아들일 수 없다(대법원 2001. 1. 30. 선고 2000후839 판결)

9. 다투지 않기로 합의한 경우의 이해관계

- 원심은, 김승0가 처인 김재0의 이름으로 '00실업'이란 상호로 사업자등록을 내어 오락용품(비승용장난감) 제조업을 운영하여 오다가 1995. 5.경부터 피고에게 그 00실업의 경영을 맡김으로써 피고는 젓병 소독기를 제조하는 일을 하게 된 사실, 피고는 하청업자인 지00에게 젓병 소독기 제조를 의뢰하여 출시하였는데, 원고가 지00에게 1995. 6.경 그 제품은 자신의 이 사건 등록고안(실용신안등록번호 제87976호)을 침해하여 제조된 것이라는 경고장을 보냈고, 이를 지00을 통하여 알게된 피고는 지00으로 하여금 1995. 6. 28. 특허청에 95당721호로 이 사건 등록고안에 대한 무효심판을 제기하도록 한 사실, 그 후 피고는 1995. 12. 20. 원고와의 사이에, 자신이 생산한 제품이 원고의 이 사건 등록고안을 침해하였음을 자인하고 그 날 이후부터는 피고가 이 사건 등록고안의 제품을 생산하지 아니하고, 이미 제작하여 생산되고 있는 유아용 소독기 금형의 일부를 원고의 입회하에 폐기하며, 원고에게 그 동안의 침해에 대한 배상으로 3백만원을 지급하고, 지00 이름으로 제기한 이 사건 등록고안에 대한 무효심판 청구를 취하하기로 하는 합의각서(갑 제1호증)를 피고가 직접 작성하여 김재0를 대리한 김승0와 원고가 각각 기명날인하자, 피고 자신도 김승0의 이름 아래에 서명하고 날인하면서 사과하는 의미로 원고에게 그 합의금 3백만원 외에 변호사 및 변리사 비용을 지급하여 준 사실, 그 합의에 따라 원고와 피고는 1995. 12. 21. 인천에 있는 00산업의 공장으로 가서 지00이 생산하고 있던 젓병소독기의 금형 2개를

회수하였고, 피고는 1996. 2. 6. 이 사건 등록고안에 대한 위의 95당721호 무효심판청구를 취하하였다는 요지의 사실들을 인정하였다. 원심은 나아가, 그 사실관계에서는, 합의각서의 작성당시인 1995. 12. 20.경 00실업의 대표는 형식적으로는 김재0로 되어 있으나, 실질적 경영자는 피고였다고 할 것이고, 따라서 피고는 합의각서를 작성하고 서명 날인함으로써 이 사건 등록고안에 대한 침해행위를 하지 아니하고 원고의 권리를 정당한 것으로 인정하여 다투지 않겠다고 원고와 합의한 것이므로 이 사건 등록고안의 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인으로서의 지위를 상실하였기에 이 사건 심판청구는 이해관계가 없는 자에 의한 청구로서 부적법하여 각하되어야 한다고 판단하였다. 기록중의 증거들과 대조하여 살펴보니, 원심의 그 사실인정은 옳고 거기에는 채증법칙에 위반하여 사실을 오인한 위법사유 또는 이유모순의 위법사유가 없다(대법원 2002. 4. 12. 선고 2001후1877 판결).

- 의장등록 무효심판은 이해관계인 및 심사관에 한하여 이를 청구할 수 있는바, 심판청구 당시 이해관계가 있는 당사자라 하더라도 심판계속 중에 당사자 사이에 다투지 아니하기로 하는 합의가 있다면 특별한 사정이 없는 한 이해관계는 소멸된다고 보아야 할 것이다(대법원 2000. 1. 21. 선고 99후2198 판결).
- 당사자간에 실시권 설정, 권리의 공유 등의 사실이 없어도 당사자간에 일체의 분쟁을 하지 아니한다는 화해각서가 존재하는 한 이는 심판을 청구함에 있어서 이해관계가 소멸된 것이다(대법원 1979. 3. 13. 선고 77후50 판결).
- 이건 특허권자인 상고인과 피상고인(무효심판청구인)은 한미화학공업(주)와 1975. 9. 15. 이건 특허권을 각 1/3 의 비율로 공유할 것을 약정하고, 다시 1977. 8. 31 상고인은 피상고인의 위 권리를 확인하고 상고인과 피상고인은 피상고인이 무효심판을 청구한 이건 특허에 대한 심판 및 항고심판의 분쟁을 일체 하지 않기로 약정을 한 사실을 엿볼 수 있는바, 과연 그렇다면 기록상 특별한 사정을 찾아볼 수 없는 이 건에 있어서는 동 약정에는 그 취지와 그가 체결된 시기 및 특허실시허락에 관해서 특허 일정한 형식을 필요로 하는 것이 아님에 비추어 위 공유에 관한 등록이 없다고 하더라도 특허권자인 상고인은 피상고인에게 이건 특허를 그의 공유자와 마찬가지로 실시할 수 있을 것을 허락한 취지도 그 내용으로 포함되었다고 봄이 상당하다 할 것이니 특별한 사정이 없는 한 피상고인은 동 특허로 인하여 또는 그를 무효로 하므로 인하여 하등 불이익 또는 이익이 있게 되는 것이 아니라고 할 것인즉 피상고인이 상고인으로부터 특허권의 일부를 양도받아 그 취지의 등록을 하였으나, 1975. 11. 14. 이건 특허등록 제3925호의 일부 이전의 직권취소 등록조치에 의하여 피상고인의 공유지분을 상실하게 되었다는 사실만으로써 곧 그 후에 당사자간에 위와 같은 특허 (위 1977. 8. 31자 약정)을 한 사실까지도 이를 무시하고 이 건 당사자가 이해관계가 있는 분쟁당사자 관계로 돌아갔다고 논란한 것은 이 건에 있어서는 좀처럼 납득하기 어렵다고 아니할 수 없다(대법원 1979. 4. 10. 선고 77후49 판결).

- 상표등록취소심판은 이해관계가 있는 자라야만 청구 할 수 있고 심판청구 당시 이해관계가 있는 당사자라고 하더라도 심판계속 중 당사자 사이에 심판을 유지할 법률상의 이익이 소멸되는 내용의 합의가 있으면 이해관계가 소멸된다(대법원 1979. 10. 10. 선고 77후17 판결).
- 이 사건 권리범위확인심판청구사건의 취하 여부에 대하여는 위 합의서에 명시적으로 기재하지 않았다고 하더라도, 권리범위확인심판청구는 결국 등록실용신안권의 침해여부를 둘러싼 민사소송이나 형사사건에서의 유리한 결과를 얻기 위한 것으로서 민사소송 등에서의 선결문제로 작용할 것인데, 위 합의에 의해 피고측에서도 원고를 상대로 한 민사소송 등을 즉시 취하하고 더 이상 민형사상의 책임을 묻지 않기로 약정까지 하였으므로, 어느 모로 보나 위 합의로 인하여 원고가 (가)호 고안을 앞으로 실시할 가능성이나 이를 둘러싼 원고와 피고사이의 분쟁의 가능성이 없어, 원고가 (가)호 고안이 이 사건 등록고안의 권리범위에 속하지 아니한다는 내용의 권리범위확인심판을 청구할 수 있는 이해관계는 소멸하였다고 할 것이다(대법원 2001. 9. 28. 선고 99후2808 판결).
- 을 제4호증의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고와 피고는 2004. 10. 20. 피고가 원고에게 이 사건 특허발명의 실시권을 허여하면서 원·피고 사이에 이 사건 특허발명과 관련하여 일체의 민·형사상 소송 또는 이의를 제기하지 아니하기로 약정한 사실이 인정되고, 또한 원고가 2008. 11. 초경 이 사건 특허발명에 대한 등록무효심판을 청구한 사실, 이에 대하여 피고는 2008. 11. 말경 원고를 상대로 이 사건 특허발명에 기한 침해금지 가처분 신청사건을 제기하였고, 그 신청서 부분이 2008. 12. 2. 원고에게 송달된 사실 등은 모두 당사자 사이에 다툼이 없는바, 위 인정사실에 의하면, 이와 같이 원고의 부제소 특약 위반행위(등록무효심판청구)가 먼저 이루어진 다음에 이에 대하여 피고의 침해금지 가처분 신청사건이 제기된 것이어서, 이러한 피고의 가처분 신청사건 제기는 원고의 부제소 특약 위반행위를 해지사유로 삼아 위 합의계약을 해지한다는 의사표시가 포함되었다고 할 것이므로, 그러한 의사표시가 담긴 신청서 부분이 원고에게 송달됨으로써 위 부제소 특약이 포함된 합의계약은 그 무렵 적법하게 해지되었다고 할 것이다. 따라서 위 부제소 특약이 유효하게 존속함을 전제로 하는 피고의 위 본안 전 항변은 이유 없다(특허법원 2009. 12. 23. 선고 2009허2005 판결).

10. 심판청구 취하 약정에 관한 이해관계

- 당사자간에 항고심판청구를 취하하기로 합의서가 작성되고 비록 취하서는 제출되지 않았다 하더라도 당사자간의 상기 합의가 실체법상 효력이 소멸된 것이라는 점에 관한 입증이 없는 이상 청구인으로서 항고심판을 계속 유지할 법률상 이익이 없다(대법원 1968. 12. 24. 선고 68후45 판결).

- 당사자간에 심판청구를 취하하기로 한다는 내용의 합의가 이루어졌다면 그 취하서를 심판부에 제출하지 않는 이상 심판청구취하로 인하여 사건이 종료되지 아니하나 당사자간에 심판을 취하하기로 하는 합의를 함으로서 특별한 사정이 없는 한 심판을 계속 유지할 법률상의 이익이 없다고 할 것인바, 원심이 채용한 (을)제1호증(각서)의 기재에 의하면 이 사건 당사자는 1985.11.26.까지 심판청구를 취하하기로 합의가 이루어진 사실이 분명하고 위 각서이면에 기재된 6개회사 모두에게 보내지 아니하였다 하여 합의서의 내용이 무효로 돌아간다고 볼 만한 자료가 없으므로 당사자간의 위 합의가 실체법상 효력이 소멸된 것이라는 점에 관한 입증이 없는 이상 심판청구인으로서 심판을 계속 유지할 법률상의 이익이 없다(대법원 1989. 9. 12. 선고 88후1281 판결).
- 특허권의 권리범위확인의 심판청구를 제기한 이후에 당사자 사이에 심판을 취하하기로 한다는 내용의 합의가 이루어졌다면 그 취하서를 심판부(또는 기록이 있는 대법원)에 제출하지 아니한 이상 심판청구취하로 인하여 사건이 종결되지는 아니하나, 당사자 사이에 심판을 취하하기로 하는 합의를 함으로써 특별한 사정이 없는 한 심판이나 소송을 계속 유지할 법률상의 이익은 소멸되었다 할 것이어서 해당 청구는 각하되어야 한다(대법원 1997. 9. 5. 선고 96후1743 판결).
- 기록에 의하면, 원고 모나리자와 피고 등은 이 사건 소송이 대법원에 계속 중이던 2004. 6. 1. 원고 모나리자가 이 사건 소를 취하하기로 합의하였음에도 불구하고, 원고 모나리자는 소 취하서를 대법원에 제출하지 아니하고 피고도 소취하합의서를 대법원에 제출하지 아니한 상태에서, 대법원은 2004. 12. 9. 원심판결을 파기하고 사건을 특허법원으로 환송한다는 이 사건 환송판결을 선고한 사실, 환송 후 특허법원에서 2005. 3. 11. 열린 제2차 변론기일에서도 원고 모나리자는 위 계약에 따라 소를 취하하지 않고 이를 그대로 유지하였고, 피고도 위 소송에서 그 변론종결일에 이르기까지 원고 모나리자와의 소취하합의 사실을 주장하지 않은 채 본안에 관하여 변론하는 등 계속 응소한 사실을 알 수 있는바, 이러한 위 합의약정 후의 여러 가지 정황에 비추어 볼 때 원고 모나리자와 피고 등은 위 합의약정이 성립된 후 그 실현을 포기하려는 의사로 이를 방지하였다고 할 것이므로, 위 합의약정은 특별한 사정이 없는 한 묵시적으로 합의해제되었다고 봄이 상당하다. 따라서, 원고 모나리자와 피고 사이의 위 2004. 6. 1.자 소취하합의가 아직도 유효함을 전제로 하는 피고의 상고이유는 받아들일 수 없다(대법원 2007. 5. 11. 선고 2005후1002 판결).
- 심판청구인의 위 각 상표의 사용이 피심판청구인과의 사이에 이루어진 상표사용계약에 터잡은 것이고 그 사용계약을 체결할 당시 피심판청구인과 사이에 동 사용계약이 해지된 이후에는 이 사건 각 등록상표를 사용하지 아니하며 또한 사용 계약이 해지된 이후에는 그 사용사실을 이유로 이 사건 상표권을 다투지 않기로 하는 취지의 약정을 한 바 있다 하여도 이와 같은 약정은 위 사용계약이 해지된 이후에

비로소 발생된 심판청구인의 이 사건 각 상표등록소멸에 관한 이해관계를 심판청구인으로 하여금 그 발생 이전에 미리 포기하게 함으로써 상표법의 제재에서 벗어나자는데 그 목적이 있음이 분명한 바 이와 같은 이해관계의 사전포기 합의를 허용하게 되면 상표권자의 상표부정사용을 방지하기 위한 제재적 규제인 동시에 일반수요자의 이익을 도모하기 위한 공익적 규정인 상표법의 적용을 당사자들의 합의에 의하여 임의로 배제할 수 있는 결과가 될 뿐만 아니라 상표권자의 위법행위를 조장할 우려마저 없지 않으므로 이와 같은 이해관계의 사전포기 약정은 위 규정 취지에 비추어 그 효력이 없다고 봄이 상당하다 할 것이다(대법원 1987. 10. 26. 선고 86후78, 79, 80 판결).

11. 관할관청의 허가가 필요한 경우의 이해관계 판례

- 유량기계작업을 하려면 원심 설사와 같은 관할 관청의 허가를 요하는 바 항고심판청구인은 동 허가를 얻은 바 없이 단순히 위 기술원조계약을 체결한 사실만으로 주장하고 있으니 항고심판청구인을 특허법 제89조 소정의 이해관계인이라고 인정할 수 없다 할 것이다(대법원 1973. 12. 26. 선고 73후28 판결).

12. 국제기관의 이해관계 판례

- 국제기관이라도 저명하다면 그 국제기관의 표장과 유사한 상표를 등록한 자를 상대로 상표무효심판을 구할 이해관계인에 해당한다(대법원 1987. 4. 28. 선고 85후11 판결).

13. 보조참가인이 있는 경우의 이해관계 판례

- 주된 당사자인 심판청구인이 이해관계를 갖지 아니한 경우에는 가사 보조참가인이 독립하여 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계를 가진 자라 하더라도 그로써 심판청구인의 심판청구를 적법하게 할 수는 없다(대법원 1970. 8. 31. 선고 69후13 판결).
- 상표관리인이란 재외자를 대리하는 포괄적인 대리권을 가지는 자로서 형식상은 임의대리인이지만 실질적으로는 법정대리인과 같은 기능을 하는 관계로 당사자 본인에 준하여 취급된다고 볼 수 있으므로 위 보조참가인이 무효심판이 청구된 이 사건 등록상표들의 상표관리인이라는 사정만으로는 이 사건 소송의 결과에 제3자로서 법률상의 이해관계가 있다고 할 수 없고, 그 주장하는 다른 사정들도 사실상, 경제상의 이해관계에 지나지 아니하는 것으로 보이므로, 결국 위 보조참가인의 이 사건 보조참가신청은 참가의 요건을 갖추지 못한 부적법한 것이라고 할 것이다(대법원 1997. 3. 25. 선고 96후313,320 판결).

14. 권리가 다른 경우의 이해관계 판례

- 실용신안권에 대한 권리범위의 확인은 해당 실용신안권자의 권리의 대항으로 업무상 손해를 받고 있거나 받을 염려가 있는 자인 이해관계인이 해당 실용신안권의 효력이 미치는 범위를 구체적 사실에 대한 관계에서 확정하는 것이므로 구체적 사실이 동일한 것이라 하여도 이와 같은 관계에서 심판대상이 되는 실용신안권이 별도의 것인 한 그 결과를 달리할 수 있고 이해관계 또한 다를 수가 있다 할 것이니, 동일한 고안으로 동일한 당사자에 대하여 그 상대방이 가지는 어느 실용신안권의 권리범위 확인청구를 하고 있거나 심판을 받았다 할지라도 특별한 사정이 없는 한 이와 별개의 실용신안권에 대한 권리범위 확인청구가 이중 청구가 된다거나 전 심결로서 이해관계가 소멸된다고 볼 수 없다(대법원 1983. 4. 12. 선고 80후65 판결).

제9편

증거조사

- 제1장 증거
- 제2장 제출 증거에 대한 방식심리(심사)
- 제3장 증거조사 일반
- 제4장 증인신문
- 제5장 검증(현장검증)
- 제6장 감정(鑑定)
- 제7장 당사자신문
- 제8장 문서제출신청 및 조사의 촉탁(사실조회)
- 제9장 증거보전
- 제10장 증거조사 관련 판례
- 제11장 직원에 의한 증거조사
- 제12장 심문
- 제13장 수명 심판관



제9편 증거조사

제1장 증거

1. 증거의 필요성 및 의의

심판은 구체적인 사실을 소전제로 하고 법규의 준부와 해석을 대전제로 하여 삼단논법에 따라 권리관계를 판단하는 것이므로 사실관계의 확정이 필수적이다. 심판원이 사실관계에 대하여 판단하는 사실인정에 대하여 신뢰성을 확보하기 위해서는 판단의 근거자료로서 증거가 요구되며, 그 조사절차 또한 문제가 된다.

일반적으로 증거라는 말은 증거방법, 증거자료 등 여러 가지 뜻으로 쓰인다. 증거방법이란 심판관이 오관(눈, 귀, 코, 혀, 피부 등 다섯가지 감각기관)의 작용에 의하여 조사할 수 있는 유형물을 말하며, 증인·감정인·당사자·본인의 인증(人證)과 문서·검증물·기타증거의 물증(物證)으로 구분된다.

증거자료란 증거방법의 조사에 의하여 얻은 내용으로, 증언, 감정결과, 문서의 기재내용, 검증결과, 당사자 신문결과, 그 밖의 사진, 녹음테이프 등의 조사결과, 증거조사 촉탁결과를 포함한다.

사실인정의 자료로 제공되는 것이 증거이다. 법률적용을 뒷받침하기 위하여 제출되는 자료는 참고자료로서 증거자료와는 구분되어야 하며, 법률, 시행령, 시행규칙, 판결문, 심결문, 심사기준 등이 있다.

2. 증거능력과 증거력

증거능력이란 유형물이 증거방법으로서 증거조사의 대상이 될 자격을 말한다. 우리 민사소송법에서는 자유심증주의를 채택하기 때문에 원칙적으로 증거능력의 제한은 없다. 다만, 법정대리인은 당사자신문의 대상이지 증인능력이 없고(민소§367), 기피당한 감정인은 감정인 능력을 잃는다(민소§336).

증거력이란 증거자료가 요증사실의 인정에 기여하는 정도를 말하며, 증명력 또는 증거가치라고도 한다. 이것은 형식적 증거력과 실질적 증거력의 두 단계로 나누어지는데, 특히 서증의 경우에 중요한 의미가 있다. 문서가 입증자가 주장하는 특정인의 의사에 기하여 작성된 것을 문서의 진정성립이라고 하고, 진정성립의 문서이면 원칙적으로 형식적 증거력이 있다고 한다. 이에 반해, 실질적 증거력은 문서가 어떤 요증사실을 증명하기에 얼마나 유용한가의 증거가치를 말한다.



사문서의 경우에도 위변조의 문서가 아닌 이상, 진정성립의 문서이므로 원칙적으로 형식적 증거력이 인정되며, 다만 실질적 증거력에서 문제가 될 수 있다.

불법검열·감청에 의하여 취득된 우편물이나 전기통신, 공개되지 아니한 타인간의 대화를 녹음 또는 청취하여 취득한 자료의 내용은 재판절차에서 증거로 사용할 수 없다(통신비밀보호법 §4, §14)

3. 증거의 종류

가. 직접증거와 간접증거

직접증거는 주요사실의 존부를 직접 증명하는 증거를 말하며, 예를 들면 계약서는 계약의 존부를 증명하는 직접증거이다. 간접증거는 간접사실을 증명하는 증거로, 주요사실의 증명에 간접적으로 이바지하는데, 예를 들면 음주음전의 증거는 운전자의 과실을 추정하도록 한다.

나. 본증과 반증

본증은 당사자가 자기에게 증명책임 있는 사실을 증명하기 위하여 제출하는 증거를 말하고, 반증이란 상대방이 증명책임을 지는 사실을 부정하기 위해 제출하는 증거이다.

4. 증명의 대상

증명의 대상(요증사실)은 사실, 경험법칙, 법규 등이다.

사실이란 인식할 수 있는 외계의 사실과 내심의 사실을 말한다. 다툼이 있는 사실로서 심판결과에 영향을 미칠 사실이어야 증거조사의 대상이 되고, 주장 자체로 이유 없는 사실에 대해서까지 증거조사를 할 필요는 없다.

경험법칙이란 인간의 경험에서 귀납적으로 얻어지는 사물에 대한 지식이나 법칙을 말한다. 경험법칙 가운데 일반상식에 속하는 것은 증명의 대상이 되지 않으나 전문적 지식에 속하는 것은 증명이 필요하다. 한편, 민사소송에서는 재판상의 자백은 증명이 필요 없는 불요증사실(不要證事實)이나 이는 변론주의에 의하여 심리되는 소송절차에 한하는 것이므로, 직권탐지주의가 적용되는 특허심판에서는 이러한 재판상의 자백은 불요증사실이 될 수 없고, 단지 하나의 증거원인에 불과한 것으로 취급된다.

5. 채증법칙

채증법칙이란 증거의 채택에 관한 법칙으로, 구체적으로 증거능력의 판단과 증명력에 관한 판단에 적용되는 법칙을 말한다. 채증법칙을 위배하여 사실을 오인하였다는 것은, 예를 들어, 증거능력이 없는 증거를 증거능력이 있는 것으로 판단하거나, 증거능력은 있으나 증거력이 부족한 증거를 어떠한 사실을 인정하기에 충분한 증거로 실시하거나, 그 반대의 경우 등을 말한다.

제2장 제출 증거에 대한 방식심리(심사)

제1절 개요

증거방법 즉 증거조사의 대상이 되는 유형물로서는 증인, 감정인, 당사자본인, 서증의 문서, 검증물 등이 있다.

증거제출 및 철회는 심리종결시까지 할 수 있다. 심리종결을 통지한 후에도 당사자 또는 참가인의 심리재개신청이 있으면, 심판장은 심리를 재개할 수 있다(특§162④, 디§150④, 상§149④).

증거를 제출하는 경우에는 그 증거를 서면에 의하여 구체적으로 특정함과 동시에 그 증거와 입증하고자 하는 사실의 관계를 명시할 필요가 있으므로 증거의 종류에 따라 제출서의 흠 기타 불비사항의 유무를 검토하여 합의체의 판단에 의하여 필요하면 보정명령을 하거나 직권에 의하여 보정한다.

제2절 증거방법별 방식심사 요령

1. 증인

증인이라 함은 과거에 경험하여 알게된 사실을 심판에서 보고할 것을 명령받은 사람으로서 당사자 및 법정대리인(대표자 포함) 이외의 제3자를 말하고, 증인의 증언으로부터 증거자료를 얻는 증거조사를 증인신문이라 한다. 증인을 특정하는 요건으로서 성명, 연령, 직업 및 주소 등을 명시함과 동시에 별지로 증인신문이 필요한 이유 및 신문요구사항을 기재한 서류를 첨부하여야 하며 이 점에 흠, 불비가 있을 때에는 보정(보충)명령을 한다.

2. 감정인

감정이란 법관의 판단능력을 보충하기 위하여 전문적 지식과 경험을 가진 자로 하여금 법규나 경험칙(대전제에 관한 감정) 또는 이를 구체적 사실에 적용하여 얻은 사실판단을 심판원에 보고하게 하는 증거조사이다. 이와 같이 보고된 법규나 경험칙 또는 사실판단을 감정의 결과(감정의견)라 하고, 법원으로부터 감정을 명령받은 사람을 감정인이라고 한다. 감정인은 심판장이 지정하고(민소§335) 당사자가 감정인을 지명하는 경우에는 감정을 신청하는 서면에

감정인을 특정하는 요건으로서 성명, 연령, 직업 및 주소 등을 명시하여야 하고, 상대방의 동의를 얻어 심판장이 인정한 경우 당사자가 지명한 자가 감정인으로서 지정된다. 감정인의 지명유무에 관계없이 감정을 신청하는 서면에는 별지로 감정사항을 기재한 서면을 첨부하여야 하고 상기 1.의 증인의 경우에 준하는 취급을 행한다(민소§333).

3. 감정증인

감정증인이란 특별한 학식경험을 가졌기 때문에 알게 된 과거의 구체적 사실에 대하여 진술하는 증인을 말한다. 사실을 알게되는 과정에서 특별한 학식과 경험을 이용하였다는 것일 뿐 어디까지나 사실에 관한 진술을 하는 자이므로 증인의 일종이며 감정인이 아니다. 따라서 증인신문에 관한 규정에 의하여야 한다(민소§340) 감정증인신문을 신청하는 서면에 감정증인을 특정하는 요건으로 성명, 연령, 직업 및 주소 등을 명시함과 동시에 별지로 감정증인신문이 필요한 이유 및 감정증인신문사항을 기재한 서면을 첨부하여야 하며, 증인의 경우와 같이 취급한다(민소§340).

4. 당사자 본인 등

다른 증거방법이 없거나 기타 증거방법만으로는 충분한 사실확정을 얻을 수 없는 경우에 보충적인 증거방법으로 하여 과거의 사실 및 상태에 대하여 자기의 인식을 심판에서 진술하는 것을 당사자 신문이라 하고, 직권 또는 당사자의 신청에 의해 진행할 수 있다(민소§367). 이 경우 당사자는 증인과 마찬가지로 출석·선서·진술의 의무가 있다.

당사자 본인, 법정대리인, 법인 및 단체의 대표자가 있는 경우 그 신문을 신청하는 서면에 신문을 받을 당사자 본인 등을 특정하는 요건으로 성명, 연령, 직업 및 주소 등을 명시함과 동시에 별지로 당사자 신문사항을 기재한 서면을 첨부하여야 하므로, 증인의 경우에 준하여 취급한다. 또 참가인의 경우도 당사자 신문에 준한다.

5. 서증

서증이란 문서의 의미, 내용이 증거자료가 되는 증거방법이다. 문서가 증거방법이 되더라도 그 문서의 의미, 내용이 증명의 대상이 아니고 문서의 지질, 형상, 필적 또는 인영의 동일성이 증명의 대상으로 될 경우에는 그 문서는 서증이 아니고 검증의 대상 내지 목적물이다.

문서는 작성자의 일정한 사상을 표현한 것이면 족하고, 작성명의인의 서명날인 유무나 작성자가 사인인지 공무원인지 하는 것은 묻지 아니한다. 다른 사건의 증인신문조서, 검증조서, 판결서 등도 서증의 대상이 될 수 있다.

가. 문서에 대한 방식심사

문서의 종류는 다음과 같다.

(1) 공문서와 사문서

공무원이 그 권한 내의 사항에 관하여 정규의 방식에 따라 직무상 작성한 문서가 공문서이고, 그 이외의 문서는 모두 사문서이다. 공문서는 그 성립의 진정이 추정되지만(민소§356) 사문서는 그와 같은 추정을 받지 못하므로 상대방이 그 진정성립을 인정하지 않는 한 다른 증거방법(주로 증인)에 의해 그 성립의 진정을 증명하여야 한다(민소§357). 하나의 문서에 공문서부분과 사문서부분이 결합되어 있는 것도 있다. 예컨대 내용증명우편으로 보낸 편지의 증명부분은 공문서이고 나머지는 사문서이며, 등기필증의 등기필 증명부분은 공문서이고 나머지는 사문서인 것이다.

(2) 처분문서와 보고문서

처분문서는 증명하고자 하는 법률적 행위가 그 문서 자체에 의하여 이루어진 문서로서 각종 계약서, 유언서, 어음, 수표, 해약통고서 등이고, 보고문서는 문서작성자가 보고, 듣고, 느끼고, 판단한 내용을 기재한 문서로서 영수증, 장부, 일기 등이 그 예이다. 이 구별은 문서의 증거가치를 따지는데 실익이 있는 것으로서, 처분문서의 진정성립이 인정되면 그 법률행위가 있었던 것이 증명된 것으로 된다.

(3) 원본, 등본 및 초본

원본은 일정한 사상을 표현하기 위하여 최초로 확정적으로 작성된 문서로서 판결원본, 계약서원본 등이 이에 해당한다.

등본은 원본을 완전히 옮겨 쓴 문서이다. 등본 중에서 그 내용이 원본과 동일하다는 것을 인증기관이 공증한 것을 인증등본(등기부등본, 가옥대장등본 등)이라 하고, 등본 중에서 원본과 동일한 효력을 가지는 것을 정본이라고 부른다. 따라서 인증등본은 정본에 기하여서도 작성할 수 있다. 초본은 원본의 일부분만이 필요한 경우에 원본 내용 중의 일부만을 기재한 문서이며 등본의 일종이다.

민사소송에서 판결서는 정본을 송달한다(민소§210②). 특허심판에서는 특허넷상에 있는 전자화된 심결문이 원본이다(전자정부법 참조).

※ 원본이라 함은 문서 그 자체를 말하고, 정본이라 함은 특히 정본이라 표시한 문서의 등본으로서 원본과 같은 효력이 인정되는 것을 말한다.

나. 문서의 종류

문서의 증거력을 판단함에 있어서는 우선 그 문서가 입증자에 의하여 작성자로 주장되는 자의 의사에 의하여 작성된 것이 밝혀져야 하고, 이러한 형식적 증거력이 인정된 다음 비로소 작성자의 의사가 요증사실의 증거로서 얼마나 유용하느냐에 관한 실질적 증거력을 검토하여야 한다.

(1) 문서의 형식적 증거력

문서가 입증자가 주장하는 특정인에 의사에 기하여 작성된 것을 “문서의 진정성립”이라고 하고, 진정하게 성립된 문서를 형식적 증거력이 있다고 한다. 다시 말하면 문서의 진정성립이란 입증자가 작성자라고 주장하는 자가 진실로 작성한 것이고 타인에 의하여 위조·변조된 것이 아님을 뜻한다. 작성명의인의 의사에 기한 것이면 되므로, 반드시 자신의 자필일 필요가 없으며 그의 승낙하에 작성되어도 상관없고, 문서작성자의 날인이 반드시 필요한 것도 아니다.

서증이 제출된 경우에 합의체는 그 형식적 증거력의 조사를 위하여 상대방에게 그것의 진정성립을 인정하는지 여부를 물어보는데, 이 때에 상대방의 답변을 “성립의 인부(認否)”라 한다. 근자의 법원실무는 서증의 인부절차를 거치지 않는 예도 있으나, 문서에 대한 위·변조의 항변이나 처분문서의 경우는 인부절차를 거쳐야 할 것이다. 성립의 인부절차에서 상대방의 태도는 (i)성립인정 (ii)부인 (iii)부지 등이다. 문서의 진정성립을 부인하는 때에는 당사자는 그 이유를 구체적으로 밝혀야 하며, 그렇지 않은 경우 심판장은 구체적인 이유를 밝히도록 석명하여야 한다. 부인·부지의 답변 때는 증명을 필요로 하는데 증명책임은 그 문서제출자에게 돌아간다.

서증의 인부는 상대방 당사자가 하는 것이므로, 보조참가인은 원칙적으로 서증의 인부를 하는 자가 아니다.

(2) 문서의 실질적 증거력

어떤 문서가 요증사실을 증명하기에 얼마나 유용한가의 증거가치를 말한다. 환언하면 다름이 있는 사실을 입증할 수 있는 능력을 말한다. 이와 같은 실질적 증거력이 있으려면 문서의 진정성립 즉 형식적 증거력이 있을 것이 전제된다. 다만 형식적 증거력이 있는 문서라도 그 기재의 진실성이 없거나 또는 증명사항과 관계가 없는 것이면 증거가치가 있다고 할 수 없다. 이러한 실질적 증거력의 판단은 법관의 자유심증에 일임되어 있다.

처분문서는 상대방의 반증에 의하여 부정할 만한 분명하고도 수궁할 수 있는 특별한 사유가 없는 이상 그 기재내용에 의하여 의사표시의 존재와 내용을 인정(추정)하여야 하고, 처분문서의 기재 내용을 믿지 아니하고 이를 배척함에는 심결문에 합리적인 이유 설시가 필요하다. 이러한 추정의 범위는 문서에 기재된 법률적 행위와 그 내용에 국한된다 할 것이고, 그 법률행위의 해석, 행위자의 의사의 흠의 여부에는 미치지 않는다.

보고문서는 형식적 증거력이 인정되더라도, 그 기재내용의 증거가치는 작성자의 신분·직업, 작성 시기, 기재방법 등 여러 가지 사정을 고려하여 법관이 자유로운 심증으로 판정한다. 공문서인 호적부에 기재된 사항은 일응 진실에 부합하는 것이라는 추정을 받으나, 그 기재에 반하는 증거가 있거나 그 기재가 진실이 아니라고 볼만한 특별한 사정이 있는 때에는 그 추정을 번복할 수 있다(이시윤, 신민사소송법 참조).

다. 문서에 증거력

문서를 증거물로 신청하는 경우에는 그 문서를 제출하거나 문서제출명령신청을 할 필요가 있고 그 문서 소지자에게는 문서송부촉탁 신청을 할 필요가 발생하는 경우도 있다.¹⁾

문서의 제출은 특허법 시행규칙 별지 제7호 서식(전자문서첨부서류등 물건제출서)에 의한다(특시칙§14, 실시칙§27①, 디시칙§27, 상시칙§20).

문서의 제출 또는 송부는 원본, 정본 또는 인증있는 등본이어야 한다(민소§355①).

서증에는 이를 제출하는 당사자에 따라 청구인이 제출하는 것에는 “갑”, 피청구인이 제출하는 것에는 “을”, 당사자참가인이 제출하는 것에는 “병”이라는 부호를 붙이고 그 제출순서에 따라 번호를 부여한다(심판사무취급규정§61①). 보조참가인은 당사자가 아니므로 피참가인의 부

1) i) 민소§343에 의하여 서증의 신청은 문서의 제출 또는 문서의 제출명령을 신청하여 이를 행한다. ii) 문서가 민소§344 규정의 문서제출의무를 가진 타인의 소지물일때는 합의체로부터 민소§347①에 의해 제출명령을 구하는 신청을 하여 이를 행한다. iii) 문서제출의무가 없는 타인의 소지물인때는 민소§352 규정에 의해 그 문서를 송부하도록 합의체가 그 타인에 대하여 촉탁하는 것을 구하는 신청을 하는 것에 의해 이를 행한다.

호를 그대로 따른다. 같은 부호를 사용할 당사자가 여러 명인 경우 심판장은 기본부호 다음에 “가”, “나”, “다” 등의 가지부호를 붙여 제출자를 분명하게 할 수 있다(심판사무취급규정§61②). 이 경우에는 서증목록도 가지부호별로 별도의 용지를 사용하고 “피청구인 ○○○ 제출”의 식으로 제출자의 성명을 첫머리에 기재하며, 어느 용지가 “가”이고 “나”인지도 함께 표시하여야 한다. 복수의 서증이 서로 밀접한 관련을 가질 경우에는 하나의 모번호에 가지번호를 붙여 이를 나타낸다(예, 일본공개특허공보와 번역문, 갑 제2호증의 1, 2, 3... 등).

문서가 도서인 때에는 다음에 유의하여 흠이 있으면 보정명령을 한다. 원본을 제출한 경우 심판 청구관계인 송달용 사본에는 해당 문서의 표지, 관계참조면·뒤표지·이면표지 등 해당문서를 특정하는데 필요한 것이 완비되었는지의 여부를 검토한다.

원본을 제출하고 반환을 요청한 경우(특시칙§15)에 기록에 편철할 사본이 완비되었는지의 여부를 검토한다. 또 원본을 반환할 때에는 상기의 사본과 상위없음을 확인하고 사본에 그 뜻을 기록한다.

증거가 아래 이외의 문서이거나, 증거 원본을 제출하지 않은 경우에는 그의 성립이나 증명내용에 대하여 명확하게 하기 위하여 증인신문의 신청을 병행하는 것이 보통이다.

- ① 반포된 일자가 명확한 간행물
- ② 증명사항을 소관사항으로 하는 관공서의 증명 공문서
- ③ 시설 및 전문기술자가 갖추어져 있는 대학 또는 연구소의 정식증명서
- ④ 그 의약이 저명병원의 시료(施療)에 있어서 사용되고 있는 것이 명확한 경우, 그 병원의 정식 의약효과 증명서

증거가 외국문헌인 경우 증거를 인용하는 부분의 번역문을 필히 첨부하여야 하고(특시칙§4①②, 실시칙§17①, 디시칙§6①②, 상시칙§15), 그 번역문의 내용에 다툼이 있을 경우에는 전문가의 감정을 받아야 할 것이다.

증거로써 외국문헌이 제출되었으나 번역문이 첨부되지 않거나, 증거로써 인용된 내용에 대해 번역되지 않은 경우, 번역문이 제출되었으나 미비한 경우에는 보충요구서를 발송하고 응답이 없는 경우 증거로써 채택하지 않고 심리를 진행할 수 있다(민사소송규칙 제109조 참조). 보충요구서에는 이와 같은 취지를 명확하게 기재한다.

6. 검증물

검증이란 심판관이 오관의 작용에 의하여 사물의 성상이나 현상을 검사하여 그 결과를 증거 자료로 하는 증거조사방법이다. 검증의 대상이 되는 사물을 검증물이라고 한다. 검증물의 경우에는 검증을

하는 장소가 심판원 심판정인 정내검증과 현지인 정외검증(현장검증)이 있다.

검증물이 제출된 경우에는 검증은 심판원 심판정에서 행하게 된다(정내검증).

검증물을 제출할 수 없는 때, 기타 필요한 경우에는 검증이 그 검증물의 소재장소에서 행하여진다(정외검증, 실지검증 또는 현장검증 등이라도 한다). 이 경우에는 검증을 신청한 서면(특시칙§65의2② 심판사건 신청서)에서 검증물을 특정하는 요건의 하나로서 검증물의 소재장소가 명시되어야 한다.

검증에 즈음하여서는 검증신청을 한 당사자가 검증물에 대하여 구체적으로 지시설명을 할 필요가 있으므로 그 용의가 있는지의 여부에 유의한다.

검증물 및 그 모형, 견본 등에는 신청을 한 자가 청구인, 피청구인 또는 참가인 어느쪽인가에 따라 검감, 검을 또는 검병을 앞에 기재하고 제출순으로 제○○호증인가를 표기하도록 되어 있으므로 불비가 있으면 직권으로 보정한다.

검증의 경우에는 동시에 증인신문이나 감정인 입회 신청이 수반되기도 하고, 약도나 사진 등도 제출되는 일이 많기 때문에 이들 신청이나 제출절차에 불비가 없는지 여부에 대하여도 주의한다.

문서의 형태는 구비하고 있으나 그 기재내용을 증거방법으로 채택할 수는 없고 그 성질 또는 상태 등이 심판관의 심증형성의 근거로 되는 것은 문서가 아니고 증거물이다.

7. 그 밖의 증거(준문서)

증인·감정인·문서·검증물·당사자본인 등 5가지 증거방법 이외에 「그 밖의 증거」로 도면·사진·녹음·테이프·비디오·테이프·컴퓨터용 자기디스크, 그 밖에 정보를 담기 위하여 만들어진 물건으로서 문서가 아닌 증거가 있다. 이러한 증거의 조사에 관한 사항은 감정·검증·서증에 준하여 조사한다(민소§374, 민소규칙§120~122).

[참고] 민사소송규칙

제120조(자기디스크등에 기억된 문자정보 등에 대한 증거조사) ①컴퓨터용 자기디스크·광디스크, 그 밖에 이와 비슷한 정보저장매체(다음부터 이 조문 안에서 이 모두를 "자기디스크등"이라 한다)에 기억된 문자정보를 증거자료로 하는 경우에는 읽을 수 있도록 출력한 문서(다음부터 이 조문 안에서 "출력 문서"라고 한다)를 제출할 수 있다.

②자기디스크등에 기억된 문자정보를 증거로 하는 경우에 증거조사를 신청한 당사자는 법원이 명하거나 상대방이 요구한 때에는 자기디스크등에 입력한 사람과 입력한 일시, 출력

한 사람과 출력한 일시를 밝혀야 한다.

③자기디스크등에 기억된 정보가 도면·사진 등에 관한 것인 때에는 제1항과 제2항의 규정을 준용한다.

제121조(음성·영상자료 등에 대한 증거조사) ①녹음·녹화테이프, 컴퓨터용 자기디스크·광디스크, 그 밖에 이와 비슷한 방법으로 음성이나 영상을 녹음 또는 녹화(다음부터 이 조문 안에서 "녹음등"이라 한다)하여 재생할 수 있는 매체(다음부터 이 조문 안에서 "녹음테이프등"이라 한다)에 대한 증거조사를 신청하는 때에는 음성이나 영상이 녹음등이 된 사람, 녹음등을 한 사람 및 녹음등을 한 일시·장소를 밝혀야 한다.

②녹음테이프등에 대한 증거조사는 녹음테이프등을 재생하여 검증하는 방법으로 한다.

③녹음테이프등에 대한 증거조사를 신청한 당사자는 법원이 명하거나 상대방이 요구한 때에는 녹음테이프등의 녹취서, 그 밖에 그 내용을 설명하는 서면을 제출하여야 한다.

제122조(감정 등 규정의 준용) 도면·사진, 그 밖에 정보를 담기 위하여 만들어진 물건으로서 문서가 아닌 증거의 조사에 관하여는 특별한 규정이 없으면 제3절 내지 제5절의 규정을 준용한다.

8. 증거방법의 원용 및 추완

『증거방법으로 ○○을 원용한다』라는 뜻의 신청은 용이하게 직권조사를 할 수 있고 원본과의 대조도 용이한 다음의 경우를 제외하고는 증거의 제출로 인정하지 아니한다.

- ① 등록원부 또는 공보
- ② 외국공보(그 등본의 제출이 있는 것에 한함)
- ③ 특허청 또는 심판원 소장의 간행물(그 필요부분의 사본제출이 있는 것에 한함)

『증거방법은 추후 제출함』이라는 신청이 있는 경우 상당한 기간이 경과하여도 제출이 되지 아니한 때에는 그대로 심결하는 경우도 있을 수 있다.

9. 보정명령에 응하지 않는 경우

증거의 제출에 관한 서류점검의 결과 발하게 되는 보정명령에 대하여 심판당사자가 응하지 않은 경우에는 증거의 제출로 인정하지 않고 심리를 진행하는 등 합의체의 판단에 따르지만, 심결로써 심판청구 자체를 각하할 수는 없다.

제3장 증거조사 일반

증거에 의한 심증형성과정은 일반적으로 증거신청→채택여부결정→증거조사 실시→실시결과에 따른 심증형성의 순서로 진행된다. 특허법 제157조 제2항에서 증거조사 및 증거보전에 관한 사항은 민사소송법의 관련 규정을 준용하도록 하고 있다.

제1절 증거조사의 직접심리주의와 간접주의

특허심판원이 증거에 의하여 판단하는 경우, 본안의 최종적 판단을 하는 심판부가 직접 증거를 접하여 심증을 형성할 것인가, 심판부를 구성하는 일부의 심판관 및 전혀 다른 심판관 또는 다른 기관이 증거조사를 하고, 그 보고에 의하여 합의체가 간접적으로 심증을 형성할 것인가의 차이가 있다.

일반적으로 직접심리주의가 정확한 심증형성이 가능하다는 이유로 민사소송법에서는 원칙적으로 직접심리주의를 채용하고(민소§204 : 직접주의), 예외적으로 수탁판사에 의한 증거조사(민소§297 : 법원밖에서의 증거조사)를 인정하고 있다.

증거조사 및 증거보전사무에 대하여는 심판사무취급규정 제7장(§46~§77)을 참고한다.

제2절 증거조사의 준비절차

1. 개요

당사자계 심판에 있어서 증인신문 등 증거조사를 할 때에는 절차상 번잡함이 가중되어서는 안되므로 민사소송의 예에 따라 동시에 구술심리를 함이 상례이다. 이것은 심리에 신증을 기할 뿐 아니라 절차, 비용, 기일 등을 절약하는 의미에서 바람직하다. 결정계 심판은 서면심리를 원칙으로 하지만, 증인신문 등 증거조사를 할 경우에는 상기와 같은 이유로 구술심리를 병행하는 것이 좋다.

특허심판에서는 사건의 쟁점에 관한 입증은 대부분 서증으로 이루어지고 증인신문이 행하여지는 경우는 드물지만 공저공용사실을 입증하기 위하여 증인신문이 행하여지는 경우도 있을 수 있다.

2. 신청에 의한 증인신문 준비절차

신청에 의한 증인신문 준비절차는 다음과 같다.

- ① 증인을 신청한 당사자가 증인신문신청서에 증인신문사항을 첨부하지 아니한 때에는 이를 제출하도록 보정명령을 한다. 제출이 되었어도 신문사항의 내용이 불비한 경우에는 보정한 것을 제출하도록 보정(보충)명령을 한다.
- ② 증인신문신청을 채택할 것을 합의하였을 때에는 심판장(주심)은 절차상의 검토를 한 후, 당사자와 증인에게 통지한다.
- ③ 심판정책과는 증인신문신청인에게 증인신문에 필요한 비용을 심판비용예납요구서에 의해 통지한다. 다만, 증인신청서에 증인의 여비 등 청구권포기서를 첨부하는 경우에는 예납통지 절차를 생략한다(심판사무취급규정 §17①).

3. 직권에 의한 증인신문 준비절차

절차나 주의사항은 신청에 의한 경우에 준한다. 다만 다음의 경우에는 다르다.

- ① 증인은 합의에 의하여 선정하고 지정한다.
- ② 증인신문사항은 심판장이 작성하며 필요한 절차를 진행한다.

4. 증인에 대한 비용지급

출석한 증인에 대한 비용은 증거조사가 끝났을 때 심판정책과 회계담당공무원이 지급한다.

5. 병합사건의 증거조사

심리가 병합되면 이후의 절차에서는 사건기록이 하나로 통합된다. 병합사건의 증거조사 절차에서는 구술심리기일지정통지서에 병합사건번호를 병기하고, 대표사건의 특허넷에 구술심리조서 등의 증거조사 결과를 입력한다.

6. 검증의 절차

검증의 절차에 대하여도 상기의 증거조사에 관한 절차에 준한다. 다만, (심판)정내에 있어서의 검증이 아닌 현장검증에 관한 절차에 대하여는 별도로 정한다.

제3절 증거조사의 구체적 절차

1. 증거 및 증거조사신청서의 제출

심판의 청구서, 답변서 기타 심판에 대하여 심판원에 제출하는 서면에는 필요한 증빙자료를 첨부하고 증거 물건이 있는 때는 그것을 첨부하여야 한다(특시칙§63①, 실시칙§17①, 디시칙§75①, 상시칙§63①). 증빙자료가 서면인 때에는 그 등본을, 그 도면·견본 또는 물건인 때에는 실물에 갈음할 수 있는 복사나 사진을 첨부하여야 한다. 다만, 견본 또는 물건을 추가로 제출하고자 하는 경우에는 심판관련 서류에 견본 또는 물건을 별도로 제출한다는 취지를 기재하고 별지 제7호서식의 전자문서첨부서류등 물건제출서에 첨부하여 제출하여야 한다(특시칙§63②, 실시칙§17①, 디시칙§75②, 상시칙§63②). 견본에는 그 도면을 첨부하여야 하며 첨부할 수 없을 때에는 설명서를 첨부하여야 한다(특시칙§63③, 실시칙§17①, 디시칙§75③, 상시칙§63②). 서증신청은 원본·정본 또는 인증등본의 제출이 원칙이나, 특허공보와 같이 원본의 존재 및 성립에 다툼이 없는 경우에는 사본에 의한 증거신청이 허용된다.

※ 문서는 원본, 정본 또는 인증등본의 제출이 원칙이다(민소§355①). 만일 원본의 성립·존재 등에 다툼이 있는데 원본에 갈음하여 사본이 제출되면 증거신청은 부적법하다(이시윤,新民사소송법 제6판 p474).

※ 대법원 2010. 1. 29, 2009마2050; 동 2002. 8. 23, 2000다66133; 동 1996. 3. 8, 95다48667 등은 원본의 존재 및 성립에 다툼이 없고 사본을 원본으로 대용하는데 이의 없는 경우는 사본에 의한 증거신청이 허용되고, 그렇지 않으면 증거에 의하여 사본과 같은 원본이 존재하고 또 원본의 진정성립이 인정되어야 사본에 의한 증거신청이 가능하다고 한다(이시윤,新民사소송법 제6판 p475 각주).

증거신청, 증거보전신청, 증인신청 및 현장검증신청은 당사자가 정해진 서식(특허법 시행규칙 별지 제33호서식)에 의거하여 제출한다.

증거의 신청은 증거조사가 개시되기 전이라면 언제라도 철회할 수 있다(대법원 1971. 3. 23. 선고 70다3013 판결). 그러나 일단 개시된 뒤에는 증거공통의 원칙에 따라 증거조사의 결과가 상대방에게 유리하게 참작될 수 있으므로, 상대방의 동의가 있어야 있어야 철회할 수 있다.

서증의 경우에는 원본이 법원에 제출되어 심판관이 그것을 읽어봄으로써 증거조사가 끝나고 그 이후에는 철회할 수 없다.

2. 채택여부 결정

심판부는 당사자의 증거신청에 대해 채택여부를 결정할 수 있다. 부적법한 증거신청이나 증거방법 자체의 부적법, 위법하게 수집한 증거방법 또는 시기가 너무 늦은 경우에는 조사하지 아니하여도 상관없다. 또한, 증인의 행방불명, 목적물의 분실, 증거조사를 할 수 있는지 여부를 알 수 없는 경우에도 조사를 거부할 수 있다.

적법한 증거신청이라도 사건과 관계없거나 가치 없는 것으로 심판결과에 영향이 없는 사실인 경우에는 조사하지 아니하여도 된다.

※ 증거신청에 대하여 채부의 결정 없이 변론이 종결되었다면 증거목록에 기재하지 아니하였다 하더라도 그 신청을 묵시적으로 기각하였다고 볼 수 있으나(대법원 1992. 9. 25. 선고 92누5096 판결), 당사자가 별도의 증거를 준비할 수 있도록 명시적으로 기각(또는 각하)결정을 하고 고지하는 것이 바람직하다[법원실무제요 민사소송(III), 법원행정처, 2014, 16쪽].

※ 증거신청에 대해서는 반드시 채택여부의 결정을 요하느냐의 문제가 있다. 판례는 부정적이다(대법 1989. 9. 7, 89마694). 판례는 증거조사의 범위결정은 직권사항임을 들어 증거를 채택할 때 반드시 명시적인 증거결정을 요하는 것이 아니고 다만 증거조사의 일시·장소를 당사자에게 고지하여 참여의 기회를 부여하면 된다는 것이고, 보류한 증거에 대하여는 불필요하다고 인정할 때에 각하결정을 하지 않고 묵과하면 묵시적 기각이 된다는 것이다. 생각건대 증거신청을 채택할 때에는 법원이 일시 변론을 중지하고 증거조사의 태세를 취하는 것으로 응답의 표시가 되므로 구태여 증거결정이 필요 없다고 할 것이다. 그러나 증거신청을 배척할 때에는 당사자가 별도의 증거를 준비하는 데 도움이 되도록 각하결정을 하는 것이 바람직할 것이다. 그것이 또한 당사자권의 한 가닥인 당사자의 증명권의 존중일 것이다(다수설). 어정쩡한 보류는 재판의 투명성에 저해가 된다[이시윤, 신민사소송법(제6판), 박영사(2011년), 447쪽].

개별 증거방법에 관하여 민사소송법과 민사소송규칙이 정한 증거신청 방식의 대표적인 예는 아래 예시표에 기재된 것들을 들 수 있고, 원칙적으로 그에 기재된 처리방법에 따른다.

증거방법	신청방식의 개요	법규정	처리방법의 개요
증인	①일괄신청의 원칙	규 §75 ①	절차운영 적정성(제3영역)에 따른 판단·처리
	②증인의 특정	법 §308	소정의 증인신청의 처리방식 선택적, 택일적 증인신청 관련
	③증인신문사항 제출 ④신문사항 수정	규 §80 ① 규 §80 ③	소송지휘를 통하여 해결
	⑤ 증인정보 제공 ⑥여비 등 납부	규 §75 ② 규 §77	증거채택 이후 조사곤란 등의 사유로 처리
서증	①원본제출주의 ②사본제출의무	법 §355 규 §105 ②	소송지휘를 통하여 해결
	③작성자 등 명시 의무 ④증거설명서 의무 ⑤번역문 제출의무	규 §105 ① 규 §106 ① 규 §106 ②	이행촉구하거나 불이행 시 기각을 경고하였음에도 이를 거부한 경우에 한하여 채택하지 아니함
	①감정사항 제출	규 §101	소송상 지휘를 통하여 해결(감정사항은 주요 쟁점 관련성의 관점에서 판단)
감정	②감정비용	규 §77	

< 민사소송법과 민사소송규칙의 내용 >

증거 방법	신청방식의 개요	내용
증인	①일괄신청의 원칙	규 제75조(증인신문과 당사자신문의 신청) ① 증인신문은 부득이한 사정이 없는 한 일괄하여 신청하여야 한다. 당사자 신문은 신청하는 경우에도 마찬가지이다.
	②증인의 특정	법 제308조(증인신문의 신청) 당사자가 증인신문을 신청하고자 하는 때에는 증인을 지정하여 신청하여야 한다.
	③증인신문사항 제출 ④신문사항 수정	규 제80조(증인신문사항의 제출 등) ① 증인신문을 신청한 당사자는 법원이 정한 기한까지 상대방의 수에 3(다만, 합의부에서는 상대방의 수에 4)을 더한 통수의 증인신문사항을 적은 서면을 제출하여야 한다. 다만, 제79조의 규정에 따라 증인신문을 제출하는 경우로서 법원이 증인신문사항을 제출할 필요가 없다고 인정하는 때에는 그러하지 아니하다. ② (생략) ③ 재판장은 제출된 증인신문사항이 개별적이고 구체적이지 아니하거나 제95조 제2항 각호의 신문이 포함되어 있는 때에는 증인신문사항의 수정을 명할 수 있다. 다만, 같은 항 제2호 내지 제4

		호의 신문에 관하여 정당한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.
	⑤증인정보 제공 ⑥여비 등 납부	<p>규 제75조(증인신문과 당사자신문의 신청)</p> <p>② 증인신문을 신청하는 때에는 증인의 이름·주소·연락처·직업, 증인과 당사자의 관계, 증인이 사건에 관여하거나 내용을 알게 된 경위, 증인신문에 필요한 시간 및 증인의 출석을 확보하기 위한 협력방안을 밝혀야 한다.</p> <p>규 제77조(증거조사비용의 예납)</p> <p>① 법원이 증거조사의 결정을 한 때에는 바로 제19조 제1항 제3호 또는 같은 조 제2항의 규정에 따라 그 비용을 부담할 당사자에게 필요한 비용을 미리 내게 하여야 한다.</p> <p>② 증거조사를 신청한 사람은 제1항의 명령이 있기 전에도 필요한 비용을 미리 낼 수 있다.</p> <p>③ 법원은 당사자가 제1항의 명령에 따른 비용을 내지 아니하는 경우에는 증거조사결정을 취소할 수 있다.</p>
	①원본제출주의 ②사본제출의무	<p>법 제355조(문서제출의 방법 등)</p> <p>① 법원에 문서를 제출하거나 보낼 때에는 원본, 정본 또는 인증이 있는 등본으로 하여야 한다.</p> <p>② 법원은 필요하다고 인정하는 때에는 원본을 제출하도록 명하거나 이를 보내도록 촉탁할 수 있다.</p> <p>③ 법원은 당사자로 하여금 그 인용한 문서의 등본 또는 초본을 제출하게 할 수 있다.</p> <p>④ 문서가 증거로 채택되지 아니한 때에는 법원은 당사자의 의견을 들어 제출된 문서의 원본·정본·등본·초본 등을 돌려주거나 폐기할 수 있다.</p> <p>규 제105조(문서를 제출하는 방식에 의한 서증신청)</p> <p>② 서증을 제출하는 때에는 상대방의 수에 1을 더한 수의 사본을 함께 제출하여야 한다. 다만, 상당한 이유가 있는 때에는 법원은 기간을 정하여 사본을 제출하게 할 수 있다.</p>
	③작성자등 명시 의무 ④증거설명서 의무 ⑤번역문 제출의무	<p>규 제105조(문서를 제출하는 방식에 의한 서증신청)</p> <p>① 문서를 제출하여 서증의 신청을 하는 때에는 문서의 제목·작성자 및 작성일을 밝혀야 한다. 다만, 문서의 기재상 명백한 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <p>규 제106조(증거설명서의 제출 등)</p> <p>① 재판장은 서증의 내용을 이해하기 어렵거나 서증의 수가 방대한 경우 또는 서증의 입증취지가 불명확한 경우에는 당사자에게 서증과 증명할 사실의 관계를 구체적으로 밝힌 설명서를 제출할 것을 명할 수 있다.</p>

		② 서증이 국어 아닌 문자 또는 부호로 되어 있는 때에는 그 문서의 번역문을 붙여야 한다. 다만, 문서의 일부를 증거로 하는 때에는 재판장의 허가를 받아 그 부분의 번역문만을 붙일 수 있다.
감정	①감정사항 제출	<p>규 제101조(감정사항의 결정 등)</p> <p>① 감정을 신청하는 때에는 감정을 구하는 사항을 적은 서면을 함께 제출하여야 한다. 다만, 부득이한 사유가 있는 때에는 재판장이 정하는 기한까지 제출하면 된다.</p> <p>② 제1항의 서면은 상대방에게 송달하여야 한다. 다만, 그 서면의 내용을 고려하여 법원이 송달할 필요가 없다고 인정하는 때에는 그러하지 아니하다.</p> <p>③ 상대방은 제1항의 서면에 관하여 의견이 있는 때에는 의견을 적은 서면을 법원에 제출할 수 있다. 이 경우 재판장은 미리 그 제출기한을 정할 수 있다.</p> <p>④ 법원은 제1항의 서면을 토대로 하되, 제3항의 규정에 따라 의견이 제출된 때에는 그 의견을 고려하여 감정사항을 정하여야 한다. 이 경우 법원이 감정사항을 정하기 위하여 필요한 때에는 감정인의 의견을 들을 수 있다.</p> <p>⑤ 삭제</p>
	②감정비용	<p>규 제77조(증거조사비용의 예납)</p> <p>① 법원이 증거조사의 결정을 한 때에는 바로 제19조제1항제3호 또는 같은 조 제2항의 규정에 따라 그 비용을 부담할 당사자에게 필요한 비용을 미리 내게 하여야 한다.</p> <p>② 증거조사를 신청한 사람은 제1항의 명령이 있기 전에도 필요한 비용을 미리 낼 수 있다.</p> <p>③ 법원은 당사자가 제1항의 명령에 따른 비용을 내지 아니하는 경우에는 증거조사결정을 취소할 수 있다.</p>

3. 증거조사결정 및 비용예납명령

심판부가 증거조사하기로 결정한 때에는 일사장소를 지정하고 바로 그 비용을 예납하도록 당사자에게 명하여야 한다(심판사무취급규정§49). 위의 예납명령에도 불구하고 당사자가 이를 납부하지 아니하면 증거조사결정을 취소할 수 있다.²⁾

2) 예납명령을 받았음에도 예납을 하지 아니한 때에는 증거조사결정을 취소할 수 있으나(민소§116, 민소칙§77③), 반드시 증거조사를 필요로 하는 터에 예납하지 아니하여 소송절차의 진행 등이 현저히 곤란하게 되는 때에는 그 비용을 국고에서 대납지출할 수 있다(민소칙§20).

4. 증거조사의 실시

증거조사는 증인, 감정인, 문서, 검증물, 당사자본인 및 그 밖의 증거에 대해 실시한다.

증거조사는 구술심리기일에 심판정에서 집중적으로 행하는 것을 원칙으로 한다. 따라서, 증인신문 기일과 당사자신문기일이 동시에 구술심리기일이 된다. 그러나, 심판정 밖에서의 현장검증, 서증조사의 경우에는 구술심리기일과 증거조사기일이 달라질 수 있다. 증거조사 후에는 증거조사조서를 작성하여야 한다.

다음에서는 각각의 증거방법별로 증거조사 실시방법을 살펴본다.

제4장 증인신문

제1절 개요

1. 의의

증인의 증언으로부터 증거자료를 얻는 증거조사를 증인신문이라 한다. 증인이라 함은 과거에 경험한 사실을 심판원에 보고할 것을 명령받은 제3자이다. 증인은 경험사실을 보고하는 자이지 결코 자기의견이나 상상한 바를 진술하는 자일 수 없다. 특별한 학식과 경험을 기초로 하여 얻은 사실을 보고하는 감정증인도 증인일뿐 감정인은 아니므로 그 조사절차는 증인신문절차에 의한다. 증인의 진술을 증언이라 한다. 증인신문은 가능한 구술심리에서 당사자신문과 더불어 집중적으로 하는 것이 바람직하다.

특허심판에 있어서 증인신문을 할 때에는 절차상 번잡함을 피하기 위하여 민사소송의 예에 따라 구술심리를 병행하는 것이 상례이다. 이것은 심리에 신중을 기할 뿐 아니라 절차, 비용, 기일 등을 절약하는 의미에서 바람직하다.

2. 증인능력

당사자, 법정대리인 및 당사자인 법인 등의 대표자 외에는 모두 증인능력을 가진다. 당사자, 법정대리인 및 당사자인 법인 등의 대표자는 증인신문이 아닌 당사자신문을 하게 된다.

3. 증인의 의무

증인의 의무로는 출석의무, 진술의무, 선서의무가 있다.

가. 출석의무

기일통지를 받은 증인은 지정된 일시·장소에 출석할 의무가 있다. 출석할 수 없을 때에는 그 사유를 밝혀 신고하여야 한다. 신고의무를 불이행하면 정당한 사유없는 불출석으로 인정될 수 있다. 증인이 정당한 사유없이 불출석하는 경우 과태료를 부과하는데, 심판장이 과태료를 직접 부과징수할 수는 없으므로(특§157②), 심판장은 특허법 제232조의 규정에 의한 과태료 부과징수를 특허청장에게 요청한다.

한편, 증인과 증명할 내용 등을 고려하여 서면에 의한 진술로 충분하다고 인정할 때에는 증인으로 하여금 출석·증언에 갈음하여 증언할 사항을 적은 서면을 제출하게 할 수 있다(민소§310).

나. 진술의무

신문에 대해 증언할 의무를 진술의무라 한다. 증인은 심판장이 허가하지 않은 한 서류에 의하여 진술하지 못하고(민소§331³⁾), 심판장은 필요하다고 인정한 때에는 증인에게 문자를 손수 쓰게 하거나 그 밖의 필요한 행위를 하게 할 수 있다(민소§330⁴⁾).

증인은 ① 증인자신 또는 증인과 밀접한 관계를 가진 근친자가 증언의 결과로 처벌 또는 치욕이 될 염려가 있는 경우(민소§314) ② 직무상 비밀에 관한 사항이나 기술 또는 직업의 비밀에 속하는 사항에 대하여 신문을 받을 경우에는 증언거부권을 갖는다(민소§315).

다. 선서의무

양심에 따라 진실을 진술할 것을 선서하는 의무이다. 심판장은 선서에 앞서 증인에게 선서의 취지, 위증의 벌에 대해 경고하여야 하며(민소§320⁵⁾), 선서의 방식은 민사소송법 제321조에 규정된 방식에 따른다.



제2절 증인신문 진행요령

증인신문은 증인신문신청 → 신문결정 → 비용예납 → 신문실시의 순서로 진행된다.

1. 증인신문의 신청

증인신문을 신청하고자 하는 당사자는 심판사건 신청서(특허법 시행규칙 별지 제33호서식)를 제출하여야 한다. 신청서에는 증인신문이 필요한 이유(증인의 인적사항 포함) 및 증인신문사항을 기재한 서류를 첨부하도록 한다(특시칙§65의2①, 디시칙§79①, 상시칙§79①). 증인신문사항을 기재한 서면은 증인신문기일 10일 전까지 제출하여야 하며, 심판사건 신청서에 증인신문사항을 첨부하지 아니한 때에는 이를 제출하도록 보정(보충)명령을 한다. 또한 제출이 되었어도 신문사항의 내용이 불비한 경우에는 보정한 것을 제출하도록 보정(보충)명령을 한다.

위의 보정(보충)명령에 응하지 아니하였을 경우에는 합의체 판단으로서 증거조사신청의 채택을 유

3) 민사소송법 제331조 (증인의 진술원칙) 증인은 서류에 의하여 진술하지 못한다. 다만, 재판장이 허가하면 그러하지 아니하다.

4) 민사소송법 제330조 (증인의 행위의무) 재판장은 필요하다고 인정한 때에는 증인에게 문자를 손수 쓰게 하거나 그 밖의 필요한 행위를 하게 할 수 있다.

5) 민사소송법 제320조 (위증에 대한 벌의 경고) 재판장은 선서에 앞서 증인에게 선서의 취지를 밝히고, 위증의 벌에 대하여 경고하여야 한다.

보하거나 채택한다 하더라도 그 절차를 진행하지 않고 또다시 적당한 지시를 하는 것이 바람직하다. 증인신청서 및 증인신문사항의 예는 다음과 같다.

심판사건 신청서	
【신청구분】	<input type="checkbox"/> 심판관 제척 <input type="checkbox"/> 심판관 기피 <input type="checkbox"/> 심판참가 <input type="checkbox"/> 증거보전(조사) <input type="checkbox"/> 구술심리 <input checked="" type="checkbox"/> 증인 <input type="checkbox"/> 현장검증 <input type="checkbox"/> 심리재개
【심판번호】	
【제출인】	
【성명(명칭)】	
【특허고객번호】	
【사건과의 관계】	
【대리인】 000	
【성명(명칭)】	
【대리인번호】	
【신청의 이유】	상표 사용 사실을 증명하고자 증인을 신청합니다.
증인	
성명 : 000	
주소 : 서울특별시 00구 00동 000-01	
우편번호 : 000-000	
위와 같이 특허심판원장(심판장)에게 제출합니다.	
대리인 000 (서명 또는 인)	
【첨부서류】	1. 증인신문사항 1통 2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우 그 대리권을 증명하는 서류 1통

<첨부서류>

증인신문사항 <예시>

1. 증인의 직업은 건축업이라고 하셨는데, 구체적으로 어떤 일을 하는 것인가요?
2. 증인은 이 사건의 청구인을 잘 알고 있습니까?
3. 증인은 이 사건의 피청구인도 알고 있습니까?
4. (갑 제3호증의 물품을 제시하면서) 증인은 이 물건을 2000. 1. 2. 00회사에 납품한 적이 있습니까?
5. 증인은 00회사에서 이 물건을 인수한 사람이 누구인지 아십니까?
6. 증인외에 이 물건의 납품에 대해 알고 있는 사람이 있습니까?
7. 증인은 청구인이 납품의뢰한 제품의 도면을 갖고 있습니까?
8. 증인은 청구인이 갑 제3호증의 물품을 건축물에 설치할 경우 비밀로 유지하여야 한다는 사실에 대해 들은 적이 있습니까?
9. 증인은 일반적으로 작업할 때 갑 제3호증의 물품을 여러명과 함께 건축물에 부착하시나요?

2. 증인신문결정

증인신문신청이 있는 경우, 필요하다고 인정되지 않는 경우 외에는 증인신문을 하여야 한다. 증인신문은 통상 구술심리와 함께 진행되므로 심판정의 사용가능 여부를 확인하여야 한다.

관련성은 주로 증인이 증명할 사실을 알게 된 사연(경험의 관점)을 중심으로 판단하고 증명할 사실의 증거방법으로서 증인이라는 증거방법이 적합한가(적합의 관점)도 부차적으로 고려한다. 경험과 적합성을 판단할 때에 아래 예시를 참조한다.

구분	심리사항
증명할 사실과 증인의 관련성	① 증인이 증명할 사실을 알게 된 사연(경험의 관점)
	▷ 문제된 약정체결에 직접 관여한 경우
	▷ 계약 체결에 의도적으로 입회한 경우
	▷ 단순히 계약장소에 같이 동석하거나 당사자와 함께 동반하였다가 목격
	▷ 직접 목격하지 못하고 특정인으로부터 전문하여 알고 있는 경우
	▷ 이러한 약정을 전제로 그와 관련된 업무를 담당하여 알게 된 경우
	▷ 약정 이후에 누군가로부터 들은 적이 있는 경우

	▷ 신청당사자로부터 들어서 알고 있는 경우(특히, 소송이후에)
	② 증명할 사실의 증거방법으로서의 증인조사의 적합성 여부
	▷ 증명할 사실이 구체적 수치, 금액의 문제라서 증인의 기억만으로 정확한 수치 등을 증언할 수 있는지(송금관계, 금전지급사실 등의 입증 목적) ▷ 관련서류의 제출로 대체할 수 있는지, 이에 추가하여 해당 증인이 이를 기초로 증언하여 입증할 수 있는지, 이것이 불필요한지 ▷ 토지시가에 관하여 부동산중개인을 증인으로 신청하거나, 평소 아는 공사업자로 하여금 하차보수에 대한 견적을 산출하게 하고 증인으로 신청 ▷ 증인의 시각적 목격사항이나 청각적 경험사항이 증명할 사실인데, 시각장애인이나 청각장애인이 증인으로 신청된 경우 ▷ 증인이 자신의 적법한 증언거부권을 행사할 것임을 미리 밝힌 경우(단, 증언거부권 행사가 예상된다는 사정만으로 관련성을 부정할 수 없음, 증언거부권 행사의사를 밝혔다가 이를 반복할 때에도 마찬가지임)

증인의 신용성이나 증언의 신빙성처럼, 예상되는 증거가치의 경중은 증거조사 필요성에서 원칙적으로 고려하지 않는다. 다만, 상대방이 이의를 제기하는 경우에는 절차운영 적정성에서 현저한 절차지연 등의 사유가 있으면 증거조사의 필요성 정도와 비교형량하여야 하는데, 그 때에는 일반적인 증거가치의 대소가 증거채부의 판단에 영향을 미칠 수 있다. 증인의 일반적 증거가치 평가에 고려할 사항을 예시하면 다음과 같다.

평가요소 예시
▷ 당사자와 증인이 친족관계(배우자, 자녀 등 가까운 친척), 친분관계(학연, 지연 등), 업무관계(종업원, 동료, 상사, 현재 퇴사 여부)등 우호적 관계에 놓여 있는지 ▷ 증인이 당사자와 특별한 관계에 있지는 않지만 해당 사건의 결과에 관하여 증인이 밀접한 이해관계를 갖고 있는지 ▷ 증인이 신청인에게 유리한 증언을 해줄 만한 다른 특별한 사정이 있는지 ▷ 증명할 사실을 경험.지득.전문 등으로 알게 된 이후로 오랜 기간 경과하였는지
▷ 증인이 상대방과 적대적 관계가 있는지 ⇒ 이 사건으로 인하여 피해를 입었는지 ▷ 증인이 양쪽 당사자 모두에게 어느 쪽에 유리한 증언을 하여도 난처한 입장에 처할 수 있는지 ▷ 증인이 중립적 증인에 해당한다고 볼 만한 사유가 있는지 ▷ 관련 사건으로 인하여 정확한 증언을 하기 곤란한 상황인지
▷ 우호적 증인일 경우에는 다른 중립적 증인의 존재 여부, 증인신문 이외의 증거방법의 모색 등 대체가능성이 있는지, 준당사자로서의 지위를 가진다고 판단될 때 당사자본인신문으로 대체할 수 있는지 ▷ 대체적 증거가 있다고 하더라도 해당 증인을 신문하는 것에 불가피한 사정이 없는지 확인

3. 기일 및 증인출석요구서 통지

증인신문을 하기로 결정하면, 증인출석요구서(별지 3-3서식)를 작성하여 증인에게 발송한다. 증인출석요구서에 기재할 내용은 일시, 장소, 신문사항요지이다. 기일이 변경, 취소되는 경우 통지한다(별지 3-3-1, 3-3-2서식). 증인출석요구서는 증인이 출석할 날보다 2일 전에 송달되어야 한다. 다만, 부득이한 사정이 있는 경우에는 그러하지 아니하다(심판사무취급규정§52).

증인신문은 구술심리와 함께 진행하는 것이 일반적이므로 증인신문기일은 구술심리기일과 같다. 기일이 정해지면 구술심리기일지정통지서(구술심리를 하지 않을 때에는 증거조사기일통지)에 증인신문에 대한 내용을 기재하여 양 당사자에게 송달한다.

상기의 서류가 송달불능한 경우에는 다음과 같이 조치한다.

구술심리기일지정통지서가 송달불능할 때는 공시송달한다. 증인출석요구서가 송달불능한 경우는 그 서류를 기록에 편철한다. 상기의 서류가 송달되면 이를 기록에 편철하고 곧 심판장(주심)에게 회부한다.

구술심리기일지정통지서

심판번호

사건의 표시

청 구 인 성명

대 리 인

피 청 구 인 성명

대 리 인

위 심판사건에 관하여 특허법 제154조 제4항의 규정에 의하여 구술심리기일 및 장소를 다음과 같이 지정하였으니 출석하시기 바라며, 구술심리진술요지를 기재한 서면 1통을 ... 까지 제출하시기 바랍니다.

일 시 :

장 소 : 특허심판원 심판정 1(정부대전청사 2동 15층 1501호)

심 판 장 000

특 허 심 판 원
제 부
증 인 출 석 요 구 서

심 판 번 호 (연도) 당 (호)

사건의 표시

증 인 성 명

청 구 인

대 리 인

피 청 구 인

대 리 인

신문사항요지 별지와 같음

1. 위 심판사건에 관하여 귀하를 증인으로 신문하고자 하오니 2000. ...에 특허심판원 심판정1(정부대전 청사 2동 1501호실)에 출석하시기 바랍니다.

(관계법령 : 특허법 제157조제2항, 실용신안법 제33조, 디자인보호법 제145조제2항, 상표법 제144조제2항)

2. 출석할 수 없는 경우에는 그 이유를 명시하여 신고하시기 바랍니다. 신고하지 아니하거나, 정당한 이유 없이 출석요구에 응하지 아니하는 때에는 과태료를 부과하게 됩니다.

(관계법령 : 특허법 제232조, 실용신안법 제52조, 디자인보호법 제229조, 상표법 제237조)

20 . . .

심 판 장 ㉠

주의 : 출석할 때에는 증인 여비등이 지급되니 주민등록증과 인장을 가져오시기 바랍니다.

심판정책과장이 지명한 회계담당공무원은 예납금의 납부 및 지급 내역을 심판비용예납금처리부에 기재한다. 예납금을 지급할 때에는 심판장의 결재 및 영수인의 날인을 받은 후 이를 지급한다(심판사무취급규정§17, §18).

【심판비용예납금 처리부】

심판 번호	종류	납부 일자	납부자	종목	예납 금액	지출내역					잔액	잔액처리내역					
						일자	적요	금액	심판장	영수인		환급 통지 일자	환급 일자	환급 금액	심판장	영수인	국고 귀속 일자

심판비용예납요구서가 발송된 후 증인이 출석하지 않거나 증인신문이 취소된 경우에는 그 취지를 예납금 처리부에 기재한 후 신청인에 대하여 통지하고, 예납금을 반환한다. 다만, 그 통지가 늦어서 기일에 증인이 출석한 경우에는 증인에게 비용을 지급한다.

※ 특허심판원으로부터 증인·감정인 또는 통역인으로 소환된 자로서 정당한 이유 없이 소환에 따르지 아니하거나 선서·진술·증언·감정 또는 통역을 거부한 자는 50만원 이하의 과태료 처분명령을 내린다(특§232, 디§229, 상§237).

5. 신문사항과 증인진술서의 제출 및 교부

가. 증인신문사항의 제출 및 교부

심판장은 증인신문을 신청한 당사자가 제출한 심판사건 신청서(증인신문사항 첨부)의 부분을 증인신문기일 전에 상대방 당사자에게 송달하여야 한다(심판사무취급규정§51②). 증인신문사항을 상대방에게 교부하는 것은 증인신문기일 전에만 하면 족하나, 반대신문의 준비를 충분히 할 수 있도록 증인신문사항이 제출된 직후에 교부하는 것이 바람직하다. 그 방법으로 상대방에게 기일통지서 등 다른 서류를 송달할 기회가 있을 때 이를 동봉하여 송달할 수 있다.

증인신문의 시작 직전에 변경된 신문사항을 제출하거나 추가신문 사항을 제출할 경우에는 종전 신문사항의 범위를 크게 벗어나지 아니하면 신문을 허용할 것이나, 그렇지 아니한 때에는 증인과 상대방 당사자의 의견을 물어 신문여부를 결정하여야 한다.

위의 보정(보충)명령에 응하지 아니하였을 경우에는 합의체 판단으로서 증거조사신청의 채택을 유보하거나 채택한다 하더라도 그 절차를 진행하지 않고 또다시 적당한 지시를 하는 것이 바람직하다.

나. 반대신문사항의 제출

증인신문사항을 받은 상대방 당사자는 반대신문사항을 미리 작성하고 부분을 준비하여 심판정에서 반대신문을 하기 직전까지 심판합의체에 제출한다. 증인신문기일에는 반대신문사항에 따라 증인신문을 한다.

※ 반대신문사항은 그 작성이나 의무가 법규에 정해져 있지는 않다. 그러나 민사소송 실무에서는 통상 여러 통을 작성하여 그 중 2통은 법원에 제출하고, 1통은 방청석에서 방청하고 있는 당사자에게 교부하기도 하며, 나머지는 신문을 하는 변호사가 사용한다. 법원에 반대신문사항을 제출하지 않고도 반대신문을 할 수는 있으나, 법원사무관 등이 이를 모두 기재한다는 것은 기대할 수 없고, 반대신문에 의하여 나온 증언을 증인신문조서에 옮겨 적는 과정에서도 누락되거나 잘못 기재될 가능성이 많으므로 반대신문사항은 반드시 작성·제출되어야 한다[증인신문기술, 사법연수원(2009년), 80쪽].

다. 증인진술서의 제출 및 교부(심판사무취급규정§50, 민소§10, 민소규칙79)

종래 교호(交互) 신문방식에 따른 증인신문의 형식적·비효율적인 운영을 개선하기 위하여 마련된 것으로서, 심판관은 효율적인 증인신문을 위하여 필요하다고 인정하는 때에는 증인을 신청한 당사자에게 기간을 정하여 증인진술서를 제출하게 할 수 있다. 심판정에서는 쟁점사항에 한정하여 주신문을 하고 나머지 입증사항에 관하여는 위 증인진술서가 사실대로 작성되었다는 취지의 증언을 함으로써 주신문에 갈음하여 시간을 절약하고, 주신문 내용뿐 아니라 증인진술서의 기재 내용에 대하여 곧바로 반대신문을 하도록 하는 방식이다.

증인진술서에는 증언할 내용을 그 시간 순서에 따라 적고, 증인이 서명날인하도록 하여야 한다. 심판장은 증인진술서가 제출된 경우에는 증인신문기일 전에 상대방에게 그 부분을 송달하여야 한다.

※ 증인진술서의 제출을 명함이 상당하지 아니한 사건, 예를 들면 ① 증인이 적대적 증인이거나 자기의 지배영역 안에 있지 않은 중립적 증인인 경우, ② 증인이 글을 읽거나 쓸 수 없는 경우, ③ 사건이나 증인의 특성상 증언내용을 미리 밝히는 것이 사건의 공정한 해결을 위하여 상당하지 아니한 경우 등에는 증인신문사항을 제출하도록 한다[법원실무제요 민사소송(III), 법원행정처, 2005, 54쪽].

증인진술서는 다음의 요령에 따라 작성한다.

① 증인진술서에는 먼저 증언할 사건의 표시(사건번호, 사건명)와 증인의 인적사항(이름, 주소, 전화번호) 및 당사자와의 관계를 적은 다음, 증인이 증언할 내용을 사건이 진행된 시간 순서에 따라 간결하게 적어야 한다.

- ② 특히, 증언할 내용이 증인 자신이 직접 경험한 것인지 여부를 기재하여야 하고, 만일 자신이 직접 경험하지 않은 사실을 적는 때에는 그 사실을 알게 된 경위(예컨대, "언제 어디서 ○○○로부터 들었다")를 분명하게 밝혀야 한다.
- ③ 증인진술서에는 개인적인 의견이나 법률적 견해를 적어서는 안된다.
- ④ 증인진술서의 말미에는 "이상의 내용은 모두 진실임을 서약하며, 이 진술서에 적은 사항의 신문을 위하여 특허심판원이 출석요구를 하는 때에는 심판정에 출석하여 증언할 것을 약속합니다"라는 문구와 증인진술서를 작성한 날짜를 적고, 작성한 사람이 서명날인하여야 한다.

증 인 진 술 서 (작성례)

심판번호 2011당0000 특허 000호 무효

청구인 ○○○

피청구인 ○○○

증인의 인적사항

이름 : ○○○

생년월일 : 0000년 00월 00일

주소 : 서울 00구 00동 000

전화번호 : 02-000-0000(휴대폰 010-000-0000)

1. 진술인 000는 1988년경 00시 00구에 00동에 거주할 때부터 00교회에서 친분을 가진 후 친하게 지내왔으며, 피청구인 000씨가 대표로 운영하던 (주)00회사의 총무이사로 재직한 바도 있었습니다.
2. 피청구인 000씨는 1999년 1월경부터 케일, 치커리, 과일 등을 이용하여 식물성 효소를 연구 생산하여 섬마을 주민들에게 무료로 제공하였으며 2003년 야생 약쑥을 발효 숙성시켜서 주민들에게 나누어 준 바 000씨의 모친 000씨의 오랜 지병이 호전되는 효과를 보게 되었습니다.
3. 이를 계기로 피청구인은 투자자를 영입하기 위하여 많은 사람들을 사무실로 불러들여 의논을 하였으며 그 과정에서 진술인은 청구인 000씨를 소개받기도 하였습니다. 피청구인은 청구인과 이익을 50:50으로 나누어 가질 것을 약속하고 (주)00회사를 설립하고 00군청에 설명회를 개최하고 제품의 효능분석 및 특허출원을 시작하였습니다.

4. 이상의 내용은 모두 진실임을 서약하며, 이 진술서에 적은 사항의 신문을 위하여 특허심판원이 출석요구를 하는 때에는 심판정에 출석하여 증언할 것을 약속합니다.

20 . . .

진술인

(날인 또는 서명)

증인절차의 지연, 증인불출석, 구인·과태료 부과 등 증인신문의 장애가 발생하게 된 사유별로 재판장이 취하게 되는 적절한 조치에 대한 예시는 다음과 같다.

구분	재판장이 취할 절차
증인절차의 부당한 지연	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 증인을 신청하고도 증인 출석을 위한 절차(대동하거나, 주소를 특정하고 여비를 납부하는 등)를 밟지 않을 경우에는 일정기간까지 그 이행을 명하고 합리적 사유 없이 이를 어긴 경우에는 증거결정을 취소할 수 있다.
연락·통지 수단의 강구	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 신청 당시 증인의 연락처를 잘 모르는 경우로서, 그 소재를 파악하기 위하여 상당한 시간이 소요되고 이에 따라 소송지연이 예상되는 경우에는 절차운영의 적정성 관점에서 증거조사 필요성(특히, 쟁점판단 필요성)의 정도에 따라 채택 또는 불채택을 결정한다. ▶ 성명과 생년월일, 종전 주소지 등을 알고 있는 경우에는 주민센터(동사무소)에 대한 사실조회 등을 통하여 통지할 주소 등을 파악하고 그에 따라 기일통지를 실시한다. ▶ 증인 채택 당시 송달가능성, 출석가능성이 확보되지 않았을 경우에는 증거조사 필요성이 큰 증인이 아닌 한, 다음 기일에 증인신문할 수 없으면 철회·취소하는 조건으로 증거협의를 하고 이를 조서에 기재한 다음 채택하는 실무운영도 고려해 볼직하다.
불출석에 대한 대처	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 증인이 출석하지 않는 경우(대동증인, 소환 증인 모두 포함)에는 신청인에게 증인 유지 여부를 묻고 증인신문기일을 추가로 정한다. 다만, 추가 지정횟수는 1회를 원칙으로 하되, 다음의 사정이 있는 경우에는 증인채택을 취소할 수 있다. <ul style="list-style-type: none"> ① 증인이 증명할 사실에 대해 알지 못한다거나 관련성이 없다는 뜻을 서면 등으로 재판부에 알려 오고 이를 수긍할 수 있는 경우 ② 증인채택 이후 대체증거가 제출되어 증거조사 필요성은 약화되고, 반대로 증거절차의 지연이나 증거조사의 곤란 등의 사유가 드러나 절차운영의 적정성 측면에서 불채택이 고려될 수 있는 경우 ▶ 추가 지정된 기일에도 증인이 출석하지 않은 경우에는, 위 ① 또는 ②의 사정이 없더라도, 해당 불출석 기일을 기준으로 증거조사 필요성과 절차운영 적정성(절차 지연 사유 등 고려)을 재심사하여, 추가 증인신문기일을 정하거나 당초의 증인채택을 취소할 수 있다.

	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 가령, 추가 지정된 기일에 이르기까지 증인에 대한 출석통지가 되지 않은 상황에서, 상대방에게 절차지연에 따른 손해발생 우려가 크고 변론종결 단계에 이르렀으며, 신청인에게 귀책사유가 인정되는 경우라면 증거취소를 고려할 수 있다. 만일 그렇지 않으면 추가 증인신문기일을 지정한다. ▶ 증인이 출석하지 않은 경우(최초 지정기일, 추가지정기일 모두 포함) 신문사항의 내용, 출석하는 경우 소요될 시간과 경비, 증거조사 필요성의 정도 등을 감안하여 당사자에게 증인진술서 제출을 권유할 수 있다(법 제310조). ◦ 위와 같은 사유를 감안하여 증인소환 전에 증인진술서의 우선 제출을 권유할 수도 있다. ◦ 다만, 상대방의 이익이 있거나 반대신문의 필요가 있다면 출석·증언하도록 한다.
구인·과태료 등	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 증인이 정당한 사유 없이 불출석하는 경우에는 구인과 과태료 중 하나 이상의 강제조치를 취한다(실무상 실효성이 더 큰 과태료를 부과하는 경우가 더 많다). ▶ 증거조사의 필요성이 인정되어 채택된 증인이 정당한 사유 없이 불출석하는 경우에는 과태료 등의 강제조치를 검토한다. <ul style="list-style-type: none"> ◦ 소환증인에 대한 강제조치는 앞서 본 『불출석에 대한 대처』 항목의 신문기일 ‘추가 지정횟수 1회 원칙’과 무관하게 검토한다. ◦ 다만, 아래 사유를 고려하여 증거조사 필요성과 절차운영 적정성의 관점에서 증인불채택 사유가 있는 경우에는 당초의 증인채택을 취소할 수 있는데, 이러한 경우에는 과태료 등의 강제조치를 취하지 아니한다. ① 증인이 증명할 사실에 대해 알지 못한다거나 관련성이 없다는 뜻을 서면 등으로 재판부에 알려 오고 이를 수긍할 수 있는 경우 ② 증인채택 이후 대체증거가 제출되어 증거조사 필요성은 약화되고, 반대로 증거절차의 지연이나 증거조사의 곤란 등의 사유가 드러나 절차 운영의 적정성 측면에서 불채택이 고려될 수 있는 경우 ◦ 불출석 기일을 기준으로 볼 때 여전히 증인채택을 유지할 필요성이 크더라도 증인에게 적법한 송달이 이루어지지 않았거나 불출석에 관한 정당한 사유가 있는 경우에는 과태료부과 등의 조치를 취할 수 없다. <ul style="list-style-type: none"> – ‘정당한 사유’: 법정에 출석하기 어려운 정도의 병환이나 교통기관의 고장(○), 폭설 등의 천재지변(○), 긴급한 출장(○), 관혼상제(○), 출석요구서 기재 사항의 불비(○), 출석에 지장이 없는 병환(×), 자기업무의 과다(바쁘다, ×), 증언거부권 보유(×, 그러나 미리 관련자료 제출한 경우는 제외). ▶ 과태료는 민사소송법 제311조 제1항에 따라 500만 원 이하의 금액으로 부과되, 증인의 증거조사 필요성의 정도, 불출석 사유, 경제적 사정 등을 종합적으로 고려하여 부과금액을 정한다. ◦ 예를 들어 아래 표의 왼편에 해당하는 증인은 오른편에 해당하는 증인보다 고액의 과태료 부과대상이 될 수 있다.

	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30%;"> ·증거조사 필요성이 매우 높은 요증사실을 직접 경험한 증인으로서 사실상 당사자이거나 그에 준하는 사람임에도 단순히 귀찮다는 이유 등으로 불출석하는 경우 </div> <div style="font-size: 2em;">></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30%;"> ·쟁점관련 사항을 경험한 제3자적 증인임에도 특별한 이유 없이 불출석하는 경우 </div> <div style="font-size: 2em;">></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30%;"> ·단순 목격자·가담자, 하급실무자 등의 관련증인 </div> </div>
부정기한 장애 또는 사실상 조사곤란	▶ 법원과 증거신청인이 연락·통지를 위한 제반조치를 강구하였는지(특히, 강제조치를 발동하기에 부적절하거나 이미 발동하였으나 실효를 거두지 못한 사정도 고려한다), 증인불출석을 수궁할 만한 합당한 사유가 있는지, 해당 증인의 증거조사 필요성(요증사실 관련성과 쟁점 판단 필요성)이 높은지 등을 종합적으로 평가하여 판단한다.
입증기회 부여의 관점	▶ 한편, 증거조사 필요성은 낮지만 당사자의 증인신청을 기각하는 것이 가혹하다고 판단되어 채택한 경우에는 일정기한까지 말미를 주고 그 때까지 증인출석이 곤란할 경우 그 이후에 취소할 것임을 고지하고 그에 따라 절차진행

6. 증인신문 실시(증인신문일)

증인신문일에는 다음과 같이 증인신문을 실시한다.

가. 출석여부와 인적사항 확인

심판장은 직원으로 하여금 당사자, 대리인 및 증인의 출석여부와 그 인적사항을 확인하게 한다. 심판장은 증인으로부터 주민등록증 등 신분증을 제시받거나 그 밖의 적당한 방법으로 증인임이 틀림없음을 확인하여야 하므로(민소칙§88) 출석한 증인이 지참한 증인출석요구서를 원본과 대조한 후 증인의 성명, 연령, 직업 및 주소를 신문한다. 출석한 증인이 증인출석요구서를 지참하고 있지 않을 때에는 신분증명 등의 제시를 요청한다.

위 사항등이 증인신문 신청서에 기재된 것과 상이할 때에는 즉시 증인 혹은 당사자에 대하여 석명을 구한다. 특히 주소의 경우 상이한 경우가 많이 있으므로 주의가 요망된다. 그 결과, 신문할 증인이라는 것이 인정된 때에는 당사자에 대하여 증인신문 신청서의 보정을 명하거나 직원에 대하여

석명의 내용을 조서에 기재하도록 지시를 하는 등, 필요한 조치를 강구한 후, 심리를 진행한다.

나. 선서서의 낭독

심판장은 선서전에 선서의 취지를 설명하고 또한 위증의 벌을 고지하고(특§227①, 실§47, 디§221①, 상§232) 증언거부권(민소§314, §315)을 설명한 후 증인을 기립시켜 『양심에 따라 숨기거나 보태지 아니하고 사실 그대로 말하며, 만일 거짓말을 하면 위증의 벌을 받기로 맹세합니다.』 라고 기재된 선서서를 증인에게 낭독시켜 기명날인 또는 서명하게 한다(민소§321).

증인이 다수일 때에는 심판장은 그 전원을 심판대 앞에 나란히 서게하고 증인 중 1명을 지정하여 선서서를 대표로 낭독시킨다.

6) 제314조(증언거부권) 증인은 그 증언이 자기나 다음 각호 가운데 어느 하나에 해당하는 사람이 공소제기되거나 유죄판결을 받을 염려가 있는 사항 또는 자기나 그들에게 치욕이 될 사항에 관한 것인 때에는 이를 거부할 수 있다. <개정 2005. 3. 31.>

1. 증인의 친족 또는 이러한 관계에 있었던 사람
2. 증인의 후견인 또는 증인의 후견을 받는 사람

제315조(증언거부권) ①증인은 다음 각호 가운데 어느 하나에 해당하면 증언을 거부할 수 있다.

1. 변호사·변리사·공증인·공인회계사·세무사·의료인·약사, 그 밖에 법령에 따라 비밀을 지킬 의무가 있는 직책 또는 종교의 직책에 있거나 이러한 직책에 있었던 사람이 직무상 비밀에 속하는 사항에 대하여 신문을 받을 때
2. 기술 또는 직업의 비밀에 속하는 사항에 대하여 신문을 받을 때

②증인이 비밀을 지킬 의무가 면제된 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

제316조(거부이유의 소명) 증언을 거부하는 이유는 소명하여야 한다.

제317조(증언거부에 대한 재판) ①수소법원은 당사자를 심문하여 증언거부가 옳은 지를 재판한다.

②당사자 또는 증인은 제1항의 재판에 대하여 즉시항고를 할 수 있다.

제318조(증언거부에 대한 제재) 증언의 거부에 정당한 이유가 없다고 한 재판이 확정된 뒤에 증인이 증언을 거부한 때에는 제311조제1항, 제8항 및 제9항의 규정을 준용한다.

선 서 서

심판번호 : 2011당0000

사건표시 : 특허 제000000호 무효

양심에 따라 숨기거나 보태지 아니하고 사실 그대로 말하며, 만일 거짓말을 하면 위증의 벌을 받기로 맹세합니다.

20 년 월 일

증 인

성 명 : (인)

주 소 : 경기도 수원시 장안구 000

직 업 :

제
9
편

다. 증인의 격리신문과 그 예외

증인은 따로따로 신문하여야 한다. 신문하지 아니한 증인은 심판정에서 나가도록 명하여야 한다. 다만, 필요하다고 인정할 때에는 신문할 증인을 심판정 안에 머무르게 할 수 있다(민소§328).

7. 신문의 순서

신문은 민사소송법에 따라 ①증인신문신청을 한 당사자에 의한 신문(주신문), ②상대방 당사자에 의한 신문(반대신문), ③증인신문신청을 한 당사자에 의한 재신문(재주신문) 순서를 따른다. 다만, 심판장은 주신문에 앞서 증인으로 하여금 그 사건과의 관계와 쟁점에 관하여 알고 있는 사실을 개략적으로 진술하게 할 수 있다. ①,②,③의 순서에 다른 신문이 끝난 후에는 당사자는 심판장의 허가를 받은 때에만 다시 신문할 수 있다. 심판장은 정리된 쟁점별로 ①,②,③의 순서에 따라 신문하게 할 수 있다(민소칙§89).

심판장은 언제든지 신문할 수 있고, 심판장이 알맞다고 인정하는 때에는 당사자의 의견을 들어 신문의 순서를 바꿀 수 있다. 당사자의 신문이 중복되거나 쟁점과 관계가 없는 때, 그 밖에 필요한

사정이 있는 때에는 심판장은 당사자의 신문을 제한할 수 있다. 심판관은 심판장에게 알리고 신문할 수 있다(민소§327).

가. 증인신문신청을 한 당사자에 의한 신문(주신문)

증인신문을 신청한 당사자가 신문사항에 대하여 입증하여야 할 사항 및 이에 관련된 사항에 대하여 신문한다.

주신문은 증명할 사항과 이에 관련된 사항에 관하여 하는 것이 원칙이다. 또한 주신문에서는 유도신문을 하여서는 아니된다. 특별한 사정이 있는 경우 심판장은 유도신문은 제지하여야 하고, 유도신문의 방법이 상당하지 아니하다고 인정하는 때에는 제한할 수도 있다. 주신문을 할 당사자(증인신문을 신청한 당사자)가 신문기일에 출석하지 아니한 경우에는 심판장이 그 당사자에 갈음하여 신문을 할 수도 있다.

나. 상대방 당사자에 의한 신문(반대신문)

주신문에서 나타난 사항 및 이에 관련된 사항과 증인의 증언의 신빙성에 관한 사항에 대하여 신문한다.

반대신문의 기회에 주신문에 나타나지 아니한 새로운 사항에 관하여 신문하고자 하는 때에는 심판장의 허가를 받아야 하며, 이때의 새로운 사항에 대한 신문은 그 사항에 관하여는 주신문에 해당 하는 것으로 보게 된다.

다. 증인신문신청을 한 당사자에 의한 재신문(재주신문)

반대신문에서 나타난 사항 및 이에 관련된 사항에 대하여 신문한다.

라. 보충신문

위의 가. 나. 다. 순서에 따른 신문이 끝난 후에는 당사자는 심판장의 허가를 받은 때에만 다시 신문할 수 있다.

마. 직권신문

심판장은 당사자에 의한 신문이 종료된 후 또는 필요하다고 인정할 때에는 언제라도 증인을 신문할 수 있다. 심판관은 심판장에게 알리고 증인을 신문할 수 있다.

심판부의 직권에 의한 증인신문 시 미출석 당사자 또는 이해관계인에게 증인신문결과를 송달하여야 한다(특§157⑤)

바. 대질신문

심판장은 증언이나 진술이 상이한 경우 등, 필요하다고 인정하는 때에는 증인 상호·당사자 상호·당사자와 증인과의 대질을 명할 수 있다. 당사자가 대질을 할 경우에는 당사자에게 선서를 하게 하여야 한다(민소§329⁷⁾, §367, §368⁸⁾).

8. 질문의 제한

심판장은 주신문, 반대신문 또는 재주신문에 있어서 질문이 적절하지 아니하다고 인정될 때에는 신청 또는 직권으로 질문을 제한할 수 있다.

9. 당사자의 이의

심판장이 한 질문의 허부 또는 제한에 대하여 당사자로부터 이의신청이 있는 때에는 합의에 의하여 채부를 결정하고 그 경위를 증인신문조서에 기재한다.

10. 증인의 행위의무

심판장은 필요하다고 인정한 때에는 증인에게 문자의 수기 기타 필요한 행위를 하게 할 수 있다(민소§330⁹⁾).

11. 재정증인

재정(在廷)증인이란 심판원의 증인신문결정 및 출석요구가 없었는데도 심판정에 임의출석하여 있다가 그 자리에서 바로 채택된 증인을 말한다. 신문사항이 간략하거나 상대방이 이의를 제기하지 않는 경우에 한하여 허가한다.

예정된 증인신문이 진행되고 아직 불명료한 점에 대하여 재정증인에게 신문할 것을 당사자 일방이 신청한 경우에는 다른 당사자도 동의하고 그 증인신문이 이미 행하여진 증인신문의 보충적인 것

7) 민소§329 (대질신문) 재판장은 필요하다고 인정한 때에는 증인 서로의 대질을 명할 수 있다.

8) 민소§368 (대질) 재판장은 필요하다고 인정한 때에 당사자 서로의 대질 또는 당사자와 증인의 대질을 명할 수 있다.

9) 민소§330 (증인의 행위의무) 재판장은 필요하다고 인정한 때에는 증인에게 문자를 손수 쓰게 하거나 그 밖의 필요한 행위를 하게 할 수 있다.

이라고 인정되는 경우에는 이를 채택하여도 무방할 것이다. 다만, 다른 당사자가 동의하지 아니할 경우에는 반대신문의 준비가 되어 있지 아니할 것이라는 점도 고려하여 보충적인 것이 명백하지 아니하면 채택하지 아니하는 것이 좋다.

12. 증언에 갈음하는 서면의 제출(민소§310)

증거조사에 대하여 민사소송법 중 증거조사에 관한 규정이 준용되므로(특§157②, 실§33, 디§145 ②, 상§144②) 증인과 증명할 사항의 내용 등을 고려하여 상당하다고 인정하는 때에는 출석·증언에 갈음하여 증언할 사항을 적은 서면을 제출하게 할 수 있다. 또한 상대방의 이의가 있거나 필요하다고 인정하는 때에는 증인으로 하여금 출석·증언하게 할 수 있다.

① 사건의 경위나 정황 등 당사자 사이의 실질적 다툼의 대상이 아닌 사실을 진술하는 경우, ② 객관적으로 기재된 문서를 전문적 지식에 의하여 설명 또는 정리하는 경우(회계·경리관계, 의사의 진료관계, 감정인 등), ③ 형식적인 사항을 설명하는 경우(계산관계, 장부통장 등의 관련성 등), ④ 장기간에 걸쳐 발생한 당사자 사이의 사실관계를 시간의 경과에 따라 정리하는 경우(부부·친족간의 소송에서 당사자 본인의 진술 등) 등에 활용한다.

서면에 의한 증언의 경우 선서 없이 반대신문도 받지 않으므로 신빙성문제 등 실시에 있어서 유의할 필요가 있다.

가. 서면에 의한 증언(민소칙§84)

민사소송규칙 제84조 (서면에 의한 증언) ①법 제310조 제1항의 규정에 따라 출석·증언에 갈음하여 증언할 사항을 적은 서면을 제출하게 하는 경우 법원은 증인을 신청한 당사자의 상대방에 대하여 그 서면에서 회답을 바라는 사항을 적은 서면을 제출하게 할 수 있다.

②법원이 법 제310조 제1항의 규정에 따라 출석·증언에 갈음하여 증언할 사항을 적은 서면을 제출하게 하는 때에는 다음 각호의 사항을 증인에게 고지하여야 한다.

1. 증인에 대한 신문사항 또는 신문사항의 요지
2. 법원이 출석요구를 하는 때에는 법정에 출석·증언하여야 한다는 취지
3. 제출할 기한을 정한 때에는 그 취지

③증인은 증언할 사항을 적은 서면에 서명날인하여야 한다.

나. 감정인에 대한 서면증언

위와 같다(민소§333).

다. 당사자 신문

서면증언에 관한 규정을 준용하지 않는다(민소§373).

13. 증인신문조서의 작성

증인신문을 마치면 증인신문조서를 작성한다.

증거조사 조서는 구술심리조서의 경우와 같으며 심판원장이 지정하는 직원(심판사무관)이 심판장의 명을 받아서 작성한다.

증거방법에 의하여 증거조사결과 얻은 자료 즉 증언, 감정의견, 문서의 의미내용, 검증결과 등으로부터 심판관의 심증이 형성되는 것이므로 그 자료를 기록하는 증거조사조서는 중요한 문서이다. 증거조사조서의 작성요령은 구술심리조서의 작성요령에 준하는 것이나 특히 증인 등의 증거방법을 명확히 하여야 한다. 증거방법에 따라 증인신문조서, 당사자신문조서(별지 3-5 서식), 검증조서(별지 3-6 서식) 등으로 호칭된다.



특 히 심 판 원
제 0 부
증 인 신 문 조 서

심 판 번 호 2011당000 권리범위확인 (적극)

사 건 의 표 시 특허 제00000호 『기능성 0000 시공방법』 의 권리범위확인 (적극)

청 구 인 주식회사 000

대전 0구 000

대 리 인 000

서울 0구 000

피 청 구 인 (주)한국0000

서울 0구 000

대 리 인 고00

서울 0구 00

증 인 김00

생년월일 0000. 00. 00.

직 업 (주)00000 감사

주 소 인천 부평구 000

증 인 최00

생년월일 0000. 00. 00.

직 업 (주)00000 대표이사

주 소 인천 00구 000

o 참 석 자

청 구 인 주식회사 0000 출석함

대 리 인 변리사 윤00 출석함

피 청 구 인 (주)한국0000건설 출석함

대 리 인 변리사 고00 출석함

o 심판장은 증인에게 선서의 취지를 밝히고 위증죄의 처벌을 경고하였으며, 선서를 시킨 후 다음 신문할 증인이 있는 곳에서 신문함

1. 증인 김00에 대한 신문사항

가. 주신문

(1) 증인은 2000년 여름에 광주 00동에 소재하는 스포츠 상가의 증축 공사에 관여한 일이 있으시죠?

- 증인 : 네

(중간생략)

(26) 그럼, 크레인 기사는 시공된 아치지붕에 대한 내부 구조를 볼 수 있었다고 할 수는 없겠네요?

- 증인 : 네

나. 반대신문

(1) 주신문사항 1과 관련하여

o 증인은 김00로부터 광주 00동 스포츠 상가 지붕 공사에 관한 위임을 받은 날짜는 언제인가요?

- 증인 : 잘 기억이 나지 않음(5월경)

(2) 주신문사항 2와 관련하여

o 증인은 000 건설을 언제부터 알게 되었나요?

- 증인 : 그 전에 다른 현장에서 작업을 했음. 증인은 96년부터 있었으나 정확히 모름

다. 기타 신문사항

o 옥상 출입문을 언제 시공했나요?

- 증인 : 9월초 기성품으로 시공했음.

o 옥상출입문에 시건장치를 했나요?

- 증인 : 예

라. 주심 신문사항

o 김00에게 특허출원에 대한 비밀유지고지를 했다는 것을 들었나?

- 증인 : 네, 후에 들음

o 옥상출입문을 준공시점 전에 만들었죠?

- 증인 : 네

2. 증인 최00에 대한 신문사항

가. 주신문

(1) 갑제9호증의 증인진술서는 증인이 사실대로 진술하고 공증사무소에서 인증을 받은 것이지요?

- 증인 : 예

(중간생략)

나. 반대신문

(1) 주신문사항 1과 관련하여

○ 증인의 진술서에는 상가 주인의 허락을 받았다고 진술하였지요?

－ 증인 : 서점의 상가주인에게 허락을 받았다.

(중간생략)

(4) 기타 신문사항

○ 그냥 들어갈 수 있는데 예의상 이야기하고 들어간 것은 무단으로 들어가거나 양해를 구하고 들어가느냐 하는 것은 준공전이기에 아무나 들어갈 수 없는 것이죠?

－ 증인 : 저는 서점에서 허락을 받고 들어갔습니다.

다. 주심 신문사항

○ 서점에 들어갔을 때 주인이 누구인지 알았나요?

－ 증인 : 몰랐습니다. 진술서에는 그 중 한사람이 주인이었다는 것이죠.

2011. . . .

심판사무관 000 (인)

심 판 장 000 (인)

제3절 증인신문 시 주의사항

1. 심판장의 지휘

심판장은 증인신문을 원활히 행하기 위하여 직권(보충)신문을 포함하여 심판정내에서의 지휘를 적절히 행하도록 노력하여야 한다. 심판정내에서 사진촬영, 속기, 녹음, 녹화 또는 방송을 하려면 심판장의 허가를 얻어야 한다.

2. 허용되지 않는 질문

심판장은 증인에 대하여 다음과 같은 질문을 하지 않도록 주의하여야 한다. 그와 같은 질문을 한 때에는 심판장은 신청 또는 직권으로 제한할 수 있다.

가. 구체적 또는 개별적이 아닌 질문

일문일답의 형식을 취하지 않는 포괄적 또는 추상적인 질문은 허용하지 않는다.

나. 유도질문

주신문에서는 유도신문을 하여서는 아니된다. 다만, 증인과 당사자의 관계, 증인의 경력 등 실질적인 신문에 앞서 미리 밝혀둘 필요가 있는 준비적인 사항에 관한 신문의 경우, 증인이 주신문을 하는 사람에 대하여 적의 또는 반감을 보이는 경우, 증인이 종전의 진술과 상반되는 진술을 하는 때에 그 종전 진술에 관한 신문의 경우, 그 밖에 유도신문이 필요한 특별한 사정이 있는 경우에는 그러하지 아니하다. 심판장은 위의 경우에 해당하지 아니하는 경우의 유도신문은 제지하여야 하고, 유도신문의 방법이 상당하지 아니하다고 인정하는 때에는 제한할 수 있다(민소칙§91).

반대신문에서 필요한 때에는 유도신문을 할 수 있으나, 심판장이 유도신문의 방법이 상당하지 아니하다고 인정하는 때에는 신문이 제한될 수 있다(민소칙§92).

다. 증인을 모욕하거나 곤혹하게 하는 질문

라. 이미 한 질문과 중복되는 질문

역시 허용되지 아니한다. 다만, 증인의 증언이 오해 또는 망각에 의한 것일 때 기타 특히 필요하다고 인정될 때에는 허용된다.

마. 의견의 진술을 구하는 질문

다만, 감정증인에 대하여는 허용된다.

바. 전문증언(傳聞證言)

증인이 직접 경험하지 아니한 사실에 대하여 진술을 구하는 질문은 허용되지 아니한다. 다만, 실제로 전문한 제3자가 사망한 경우 기타 경험한 자로부터 증언을 얻을 수 없는 사정이 있을 때에는 심판장의 재량에 의하여 허용된다.

3. 메모 등 서류에 의한 진술

메모 등 서류에 의한 증인의 진술은 원칙적으로 인정되지 아니한다. 다만, 심판장이 허가한 경우는 그러하지 아니하다(민소§331). 증인이 메모 등에 의하여 진술한 경우에는 그 사유를 조서에 기재한다. 진술은 원칙적으로 증인의 기억에 의하여 하여야 되지만, 기술적인 내용이 복잡한 경우 등은 적당한 서류를 참조하면서 진술하는 편이 정확한 증언을 얻을 수도 있다. 따라서 심판장은 증인이 진술에 있어서 필요하다고 인정한 때에는 이미 제출되어 있는 증거의 문서 등을 증인에게 보여준 후 진술을 하게 하여도 좋다.

4. 다른 증인의 신문이 필요하지 아니하게 된 경우

입증사항에 대하여 일정한 심증이 얻어져, 그 결과 예정하고 있던 다른 증인의 신문이 필요하지 아니하게 된 때는 그 시점에서 증인신문을 종료한다.

5. 조서에 기록할 사항

증인신문 종료 후, 심판장(합의체)과 심판사무관은 조서에 기록할 증인의 진술의 요지에 대하여 상의하고, 심판장(합의체)은 심증형성상의 근거가 된 부분을 구체적으로 지적한다.

6. 당사자의 증인신문

당사자 또는 참가인은 심판장의 허가를 얻어 문서, 도면, 사진, 모형, 장치 등을 이용하여 증인에게 질문할 수 있다.

7. 증인신문의 요령

- ① 질문은 일문일답식으로 짧게 잘라서 한다.
- ② 용어는 일상적인 회화체를 사용한다.
- ③ 전문용어는 그 뜻을 이해시킨 뒤에 사용하고 특수한 용어는 한자도 겸용한다.
- ④ 질문태도는 진지하고 냉정하게 한다.
- ⑤ 증인의 성격, 교양의 정도, 표현능력, 성향 등을 잘 파악한 다음 질문한다.

- ⑥ 신문은 항상 신중하고 특히 표현방법에 유의한다.
- ⑦ 의견을 구하는 신문은 원칙적으로 하지 않는다.
- ⑧ 심판부에 대해서도 주의를 기울인다.
- ⑨ 조서작성이 용이하도록 신문한다.
- ⑩ 신문도중에 서면, 도면 등을 제시하거나 서증을 인용할 때에는 심판사무관에게도 이를 보여 확인시키면서 신문한다.

이상과 같이 증인신청에 관한 영역별 쟁점사안과 영역상호간의 비교판단시 참조사항을 종합정리하면 아래와 같다.

영역구분		구체적 내용
증인신청 적법성		① 증인의 특정과 입증취지의 제시(법289, 308, 규74) ② 증인신문에 관련된 정보(증인의 연락처, 당사자와 관계, 증명할 사실의 지득경위, 증인신문 소요시간, 증인출석 확보 방안 등)의 공개(규75) ③ 증인신문사항 제출과 수정명령의 이행(규80) ④ 증인조사 비용의 예납(규77)
증거 조사 필요성	요증 사실 관련성	① 증인이 증명할 사실을 알게 된 사연(경험의 관점) ② 증명할 사실의 증거방법으로서의 증인신문 적합성 ③ 증인의 신용성과 증언의 신빙성은 원칙적 불고려 ④ 최적의 증거조사를 위한 증거협의
	쟁점 판단 필요성	① 해당 증언에 의하여 인정되는 증명할 사실이 해당 사건의 주요쟁점과 어떤 관련이 있는가(부연하면, 증명할 사실이 존재하는 것으로 확인되면 청구원인, 항변, 재항변을 판단하는 데 어떤 영향을 미치는가, 핵심쟁점의 근거가 되는 논거나 정황이 확인될 수 있는가 당사자에게 얼마나 유리한 상황으로 변경될 수 있는가 등) ② 이미 재판부가 심증을 형성한 경우라면 이를 얼마나 유효하게 변경·강화시키는 등으로 영향을 줄 수 있는가 ③ 기존에 조사된 증거와 함께 고려하면 중복되거나 불필요하지 않은가
절차운영의 적정성		① 증인의 자격 구비 및 증언 허용성(법304~306, 314, 315, 322, 324) ② 신청된 증인신문을 실시하면 소송이 너무 지연되는 것이 아닌가(이로 인하여 상대방에게 큰 불이익이 유발되는가)

	<ul style="list-style-type: none"> ③ 당사자가 증인신청을 빌미로 소송지연을 의도하는 것은 아닌가 ④ 당사자 뒤늦게 증거신청을 한 데에 귀책사유가 있지 않은가 ⑤ 증인에 대한 송달 또는 증인 출석 등의 문제로 증인신문이 너무 지연되지 않은가 ⑥ 이미 너무 많은 증인신문을 실시하여 이 사건에 과도한 사법자원이 투입되고 있지 않은가 ⑦ 증인에게 증언을 요구하는 것이 프라이버시나 증인 보호(위증으로 고소할 태도가 명백하게 드러나고 해당 증언이 없더라도 결론 내리는 데 지장이 없는 경우 등)에 문제가 없는가 ⑧ 증인이 출석하여 신문할 수 있을지, 언제 그리할 수 있을지를 알 수 없는 경우(부정기한의 장애)에 해당하지 않는가(법291, 규82)
--	--

제5장 검증(현장검증)

1. 의의

검증이라 함은 심판관이 오관의 작용에 의하여 직접적으로 사물의 형상, 현상을 검사하여 그 결과를 증거자료로 하는 증거조사이다. 그 대상을 검증물이라 하며, 토지, 가옥, 건물 등이 그 예이다.

검증에 특별히 학식경험을 필요로 할 때에는 감정인을 입회시킬 수 있다(민소§365). 서증과 검증을 비교하여 보면 서증은 문자나 부호에 의하여 기재된 문서의 내용(사상)을 증거자료로 쓰는 것이고, 검증은 검증물의 존재사실이나 성상, 현상 등 주로 외형자체에 대한 인식을 증거자료로 쓰는 점에서 차이가 있다.

2. 심판정내 검증

심판정 내에서의 검증을 말한다. 검증의 신청이 있고 심판원 심판정에서 검증물의 제시가 있는 경우에는 정외검증의 요령에 따라 검증한다. 그 검증이 구술심리나 증인신문과 병행하여 행하여지는 경우에는 별지로서 작성하지 아니하고, 그것들의 조서 중에 검증물의 표시, 검증물의 목적, 당사자의 지시설명, 검증의 경위, 검증의 결과를 기재하여도 된다.

3. 심판정외 검증(현장검증)

검증물이 심판정 외에 있어 현장에 가서 검증하는 경우에는 다음 사항에 유의한다.

정외검증의 경우에는 검증물을 특정하기 위하여 반드시 소재장소를 명시하고 또 그 장소에서 신청자가 지시 설명할 필요가 있기 때문에 검증을 신청한 서면에 소재장소의 기재명시 유무에 유의한다.

청구인, 피청구인, 참가인이 제출한 검증목적물을 각각 “검갑”, “검을” 또는 “검병”으로 머리글자를 붙이고 제출 순으로 “제0호증”인가를 표기하도록 되어 있으므로 이를 점검한다.

검증에 있어서는 특별한 학식경험이 필요하여 감정인의 입회를 명하기도 하고 증인이나 감정인의 입회신청이 수반되기도 하며 검척, 사진촬영의 보조 또는 기계조작을 위하여 필요한 기술자 등을 사건의 관계자로서 입회시키는 경우도 있다.

검증을 행함에 있어 다음과 같은 이유가 있는 경우에는 비공개로 하고 나머지 경우에는 공개로 한다.

- ① 결정계 사건으로 미공개·미공고된 것 또는 공장 등의 검증에서 비밀로 하여야 할 필요가 있을 때
 - ② 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있을 때
 - ③ 검증현장의 질서를 혼란하게 할 염려가 있을 때
- 필요하면 검증현장에서 구술심리를 할 수 있다(특§154④, 실§33, 디§142④, 상§141④).

4. 검증의 신청

검증은 원칙적으로 신청에 의해 개시된다. 검증의 신청은 목적인 검증물을 표시하여야 하며(민소§364¹⁰⁾), 검증물의 제출 또는 송부에 대하여는 서증에 관한 규정이 준용된다(민소§366). 따라서 신청인이 소지하고 있는 물건은 이를 직접 제출하고(민소§343¹¹⁾ 전단), 타인이 소지하고 있는 물건은 제출명령(민소§343 후단) 또는 송부촉탁신청(민소§352)에 의하게 된다.

검증을 신청한 당사자는 검증물을 특정하는데 필요한 도면·견본(견본인 때에는 도면을 첨부하여야 하며, 첨부할 수 없을 때에는 설명서 첨부) 또는 물건(실물을 갈음할 수 있는 복사나 사진 첨부)을 제출하여야 하므로(특시칙§63②③, 실시칙§17①, 다시칙§75②③, 상시칙§76②③) 이것을 완비하지 않은 경우에는 보정을 명한다.

심판사건 신청서	
【신청구분】	<input type="checkbox"/> 심판관 제척 <input type="checkbox"/> 심판관 기피 <input type="checkbox"/> 심판참가 <input type="checkbox"/> 증거보전(조사) <input type="checkbox"/> 구술심리 <input type="checkbox"/> 증인 <input checked="" type="checkbox"/> 현장검증 <input type="checkbox"/> 심리재개
【심판번호】	
【제출인】	
【성명(명칭)】	
【특허고객번호】	

10) 민소§364 (검증의 신청) 당사자가 검증을 신청하고자 하는 때에는 검증의 목적을 표시하여 신청하여야 한다.

11) 민소§343 (서증신청의 방식) 당사자가 서증(서증)을 신청하고자 하는 때에는 문서를 제출하는 방식 또는 문서를 가진 사람에게 그것을 제출하도록 명할 것을 신청하는 방식으로 한다.

【사건과의 관계】

【대리인】

【성명(명칭)】

【대리인번호】

(【포괄위임등록번호】)

(【대상심판관(참가의 종류, 증거, 증인, 검증할 장소)】)

【신청의 이유】

(【소명방법】)

위와 같이 특허심판원장(심판장)에게 제출합니다.

제출인(대리인)

(서명 또는 인)

【첨부서류】 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우 그 대리권을 증명하는 서류 1통

제
9
편

5. 검증기일의 지정

검증신청서가 접수되면 검증기일을 지정하여 통지한다(별지 3-17 서식). 제3자의 건물내에 검증물이 보관되어 있는 경우에는 신청인으로 하여금 사전에 그 관리자의 양해를 얻도록 한 후 기일을 지정한다.

특허심판원
제 0 부
현장검증실시통지

심판번호:

청구인:

피청구인:

아래와 같이 현장검증을 실시하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

검증일시:

검증장소:

심판장 000

6. 비용의 예납

현장검증의 필요성이 인정되는 경우에는 현장검증을 신청한 당사자에게 현장검증비용의 예납을 명한다.

합의체 및 직원이 필요로 하는 비용이나 검증이 복잡하거나 혹은 증인신문 등이 수반될 경우에는 직원 1명으로서는 부족할 가능성이 있으므로 직원 2명으로 할 수 있다.

7. 검증의 실시

- ① 검증을 개시함에 있어 출석하여야 할 당사자, 참가인 및 대리인, 기타 관계자를 확인한다. 상기 이외의 사람은 검증에 방해가 되지 않는 곳으로 퇴거시킨다.
- ② 검증물의 소재지의 위치, 상황, 필요하다면 온도, 습도, 명암도, 일기 등을 조사한다.
- ③ 당사자의 지시설명
검증목적을 명확히 하기 위하여 입증자로 하여금 검증물에 대하여 검증을 구하는 부분, 그 취지의 주장 및 설명을 하도록 한다. 설명은 요령있게 하여야 하므로 심판장은 입증자에 대하여 적절한 지시를 하고 또한 적절히 거증자의 설명에 대하여 석명을 구할 수 있고 상대방에게도 충분히 검증물을 이해시키도록 한다. 필요하다면 상대방의 반대의견을 구하고, 그에 대한 입증자의 석명을 구한다.
- ④ 그 후에 심판관이 설명에 따라 검사하고 오감에 의하여 지득한 결과를 조서에 기재한다. 검증의 결과를 어떻게 조서에 기재하여야 하는가가 가장 중요한 점이므로, 심판장은 직원이 조서를 쓰기 쉽도록 각부분을 지시하면서 구체적으로 그 구조를 설명하고 합의체가 지각한 것을 정확히 전달한다.
- ⑤ 당사자의 주장이나 검증의 결과를 명료하게 하기 위하여 설계도, 공작도면, 사진, 약도, 지도 등 적당한 것을 인용하여 검증조서에 첨부하여 이것을 조서의 일부로 할 수 있다.

8. 기타 주의사항

① 휴대할 물건

해당 사건관계서류, 필기용구, 카메라, 측정도구, 녹음기, 기타 필요한 물건

② 검증여비의 청구는 지정기일의 전에 한다.

③ 현장에 도착 즉시 검증물소재지에 가서 검증물관리자와 연락하여 미리 검증현장을 돌아보고 검증물 관리자와 사전 협의하여 불비한 점이 없는가를 확인하고 검증 당일의 준비를 하도록 하여 만전을 기한다.

9. 의견제출기회

직권에 의한 검증을 한 때에는 그 결과를 당사자, 참가인 또는 이해관계인에게 통지하고 상당한 기간을 지정하여 이에 대한 의견제출 기회를 주어야 한다(특§157⑤, 실§33, 디§145⑤, 상§144⑤).

10. 검증조서의 작성

검증을 실시한 후에는 검증조서를 작성한다. 검증의 결과를 기재함에 있어서는 다음과 같은 점에 주의하여야 한다.

- ① 조서는 합의체의 객관적 인식을 보고하는 것이어야 한다.
- ② 결과는 검증사항마다 또는 검증에 의하여 명백히 하고자 하는 사항마다 「항목별」로 기재하는 것이 좋다.
- ③ 검증으로서 곧 추측할 수 있는 사실의 결론을 기재한다.
- ④ 법 적용의 결론은 절대로 피하여야 한다(이는 심판관이 심결의 단계에서 하여야 하기 때문이다).
- ⑤ 거리관계를 기재할 때는 기점 및 방위를 명확히 한다.
- ⑥ 검증물의 명칭 등은 독자적인 표현방법을 피하고 일반호칭에 따른다.
- ⑦ 약도나 사진의 경우 검증결과에 설명을 문자 대신 도면을 이용하였다는 것뿐이므로 결코 별개의 의미를 가진 것은 아니며 검증결과 그 자체이다. 그러므로 ㉠ 거리관계 등은 본문 중에는 생략하고 도면에 기재하는 것이 좋다. ㉡ 거리관계는 미터법에 의한다. 도면은 되도록 축척도로 한다. 필요하다면 단면도, 입체스케치도 등을 고려하여도 좋다. ㉢ 사진을 이용할 때에는 그 사진마다, 피사체는 무엇이고 촬영년월일, 시간, 필요하다면 일기 등을 명백히 하여야 한다.

⑧ 기타사항으로는 다음에 유의한다.

- 날인이 없는 조서는 무효이다.
- 조서에는 각면에 작성한 직원이 간인을 찍어야 한다. 약도, 사진을 첨부하였을 때도 같다.
- 검증의 필요상 특히 명확한 검증시간이 필요한 검증(몇 시 몇 분 현재의 결과 등)일 때에는 그 시간을 명백히 한다.

<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 특허심판원</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 제 부</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 검증조서</div>			
심 판 번 호	2011당0000		
사건의 표시	일 시 : 20 . . .		
심 판 장	심판관	장 소	
주 심	심판관		
	심판관	공개여부	
청 구 인		출 석	
대 리 인			
피 청 구 인		출 석	
대 리 인			
※ 기재사항례			
1. 검증목적물			
2. 검증목적			
3. 검증장소의 위치(현장검증의 경우)			
4. 현장상황 (")			
5. 당사자의 주장 또는 현장에 있는자의 지시설명			
6. 검증결과			
7. 검증실시시간			
심판사무관 000 인 심 판 장 000 인			

※ 현장검증에 심판사무관이 참여하지 아니한 경우 현장검증조서를 심판관이 작성할 수도 있다.

제6장 감정(鑑定)

1. 의의

감정이라 함은 특별한 학식과 경험을 가진 자에게 그 전문적 지식 또는 그 지식을 이용한 판단을 보고하도록 하여, 심판관의 판단능력을 보충하기 위한 증거조사를 말한다.

2. 감정의무

학식경험 있는 자로서, 민사소송법 제334조 제2항에 해당하지 않는 자는 감정의무가 있다. 그 내용은 출석의무, 선서의무, 감정의견보고의무이다.

3. 감정절차

감정은 당사자의 신청에 의하여 하는 것이 원칙이다. 신청서에는 감정신청의 대상, 이유를 기재하고 대상물을 함께 제출하도록 하여야 한다.

심판장은 감정신청 서류의 부분을 상대방에게 송달하여 의견제출기회를 주어야 한다. 다만, 그 서류의 내용을 고려하여 심판관이 송달할 필요가 없다고 인정하는 때에는 그러하지 아니하다.

심판관은 신청서를 토대로 하되 상대방의 의견서가 제출된 때에는 그 의견을 고려하여 감정사항을 정하여야 한다. 이 경우 심판관이 감정사항을 정하기 위하여 필요한 때에는 감정인의 의견을 들을 수 있다.

심판관은 감정에 필요하다고 인정하는 참고자료를 감정인에게 보낼 수 있다.

심판장은 당사자가 감정인에 대한 기피신청을 하고자 하는 경우에는 기피하는 이유와 소명방법을 제출하도록 하여야 한다.

심판장은 특허법 제157조 제2항이 준용하는 민사소송법 제341조 제2항의 규정에 따라 감정서를 설명하게 하는 때에는 당사자를 참여하게 하여야 한다. 감정이 끝나면 조서를 작성한다. 감정절차는 그 성질에 어긋나지 아니하는 범위 안에서 증인신문절차에 준한다.

※ 민사소송법 제341조(감정의 촉탁) ②제1항의 경우에 법원은 필요하다고 인정하면 공공기관·학교, 그 밖의 단체 또는 외국 공공기관이 지정한 사람으로 하여금 감정서를 설명하게 할 수 있다.

< 법원 실무상 많이 이루어지는 감정 >

신체감정 - 사고로 인한 후유장애의 정도 증명 (자동차사고나 산재사고로 인한 손해배상청구사건)
 측량감정 - 토지의 점유범위 등의 증명 (토지등 인도청구사건)
 차임감정 - 토지나 건물의 점유로 인한 부당이득 증명 (부당이득반환청구사건)
 하자감정 - 하자 여부 및 보수비용 등 증명 (공사대금청구, 하자보수비 청구사건)
 인영/필적 등 감정 - 문서의 진정성립 또는 위조여부 등 증명

감정 이후에 당사자 일방이 재감정을 신청하면, 심판장은 재감정을 신청할 상당한 사유가 있거나 상대방의 동의가 있다면, 이미 감정이 실시되었다는 이유만으로 재감정의 필요성을 부정하지 않는다.

재감정이 신청되면, 이에 대한 상대방의 동의가 없는 한 그 상당한 사유를 심사하여야 하므로, 재판부는 원칙적으로 기존 감정결과에 오류가능성 또는 감정인의 불공정성 등 신뢰성에 관하여 의심이 드는 사유를 제시할 것을 요구한다. 의심이 드는 사유로는 아래 예와 같다. 다만, 위와 같은 사유를 확인하기 위하여 우선 증거협의를 통해 감정인신문, 감정보완조치 등을 통한 감정결과 내용의 해명조치를 우선적으로 고려한다.

구분	내용 예시
▶ 종전 감정결과에 중대한 결함이 드러난 경우	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 감정결과에 논리적 비약 등이 있어 추론적 사고가 불가능한 경우 ◦ 감정결과에 상당한 모순이 발견되는 경우 ◦ 감정결과에 불완전하거나 불명확한 부분이 있고, 그 부분을 보완하는 것이 쟁점판단에 필요한 경우 ◦ 해당 사안에 부합하지 않는 전제사실에 기초하여 감정이 이루어진 경우 <ul style="list-style-type: none"> - 법원이 증거조사를 통해 인정한 사실이 아니라, 감정인이 독자적으로 판단한 사실을 기초로 감정을 진행한 경우 - 감정 후에 주장 및 증명이 이루어졌고, 그 결과 인정되는 사실관계가 종전 감정의 전제사실과 다른 경우
▶ 감정인의 작업방법에 중대한 하자가 있는 경우	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 감정인의 감정준비 작업이 해당 전문분야에서 일반적으로 통용되는 전문적 방식에 부합하지 않는 경우 ◦ 선택 가능한 다른 전문적 방식이 있음에도 이를 따르지 않았고 그러한 것에 대해 합리적 사유를 밝히지 못한 경우
▶ 감정인의 자격·능력에 문제가 있거나 감정인에게 기피사유가 있는 경우	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 감정인의 전문지식에 대해 의심이 드는 경우 ◦ 감정인에 대한 기피신청이 인용된 경우 ◦ 기피되지는 않았지만, 어느 당사자에 대하여 편파적인 처신을 하였음이 밝혀진 경우

만일, 기존 감정결과가 명확성, 정확성, 타당성 등에 상당한 흠이 있거나 감정인의 편파성이나 불공정성에 대한 의심이 커서 해명절차를 거칠 필요가 없다고 판단되는 경우, 해명절차를 거치더라도 위와 같은 흠과 의심이 쉽게 해소되기 어려운 경우 등이라면 증거조사 필요성을 높게 평가하여 곧바로 재감정 채택을 고려한다.

제7장 당사자신문

1. 의의

당사자 본인(청구인 또는 피청구인)으로 하여금 그가 경험한 사실을 진술하게 하여 증거자료를 얻는 증거조사를 말한다. 이 경우의 당사자의 진술은 증거자료에 불과할 뿐 소송자료가 될 수 없다.

당사자, 당사자의 법정대리인, 법인 기타 단체가 당사자인 경우 이를 대표하여 소송을 수행하는 대표자 또는 관리인도 당사자신문의 대상이 된다.

당사자 신문은 당사자 진술의 신빙성을 높이기 위해 당사자 신문 전에 반드시 선서하도록 하고, 선서한 당사자의 거짓진술에 대하여는 50만원 이하의 과태료 처분명령을 내린다(특§232, 디§229, 상§237).

2. 절차

당사자신문절차는 증인신문 절차를 준용한다. 당사자신문을 한 경우에는 당사자신문조서를 작성한다.

특 허 심 판 원 제 부 당사자신문조서	
심 판 번 호	2011당0000
사건의 표시	
청 구 인	
피 청 구 인	
본 인(당사자)	성 명
	생년월일
	직 업
	주 소
심 판 장: ○ 당사자본인에게 선서의 취지를 명시하고 위증의 벌을 경고한 다음, 별지 선서서에 의하여 선서를 하게 하였다. ○ 당사자본인은 갑제5호증의 물건을 제조하였습니까? 예	
심판사무관 000 심판장 000	

3. 당사자신문의 법적성격

심판장은 특허법 제157조 제2항이 준용하는 민사소송법 제367조의 규정에 따라 당사자 본인을 신문할 수 있다.

민사소송법에서 당사자본인은 소송의 주체이지 증거조사의 객체가 아닌 것이 원칙이다. 그러나 예외적으로 당사자본인을 증거방법(證據方法)으로 하여, 마치 증인처럼 그가 경험한 사실에 대해 진술케 하는 증거조사를 당사자신문이라 한다. 당사자신문을 받는 경우의 당사자는 증거조사의 객체로서 증거방법이기 때문에, 여기에서 그의 진술은 증인의 증언과 마찬가지로 증거자료이지 소송자료가 아니다. 따라서 당사자가 소송의 주체로서 하는 진술인 소송자료와는 구별되며, 당사자신문의 과정에서 상대방의 주장사실과 일치되는 부분이 있다 하여도 자백이라고 할 수 없다. 또 심판장의 석명에 대하여 당사자본인이 진술하는 것(특§147③, 민소§136①)은 주장의 보충이지 당사자신문은 아니다. 당사자신문은 소송자료를 제공하는 것이 아니기 때문에 소송무능력자도 당사자신문의 대상이 된다(민소§372 단서). 당사자의 법정대리인, 법인 등이 당사자인 경우 그 대표자 등도 이 절차로 신문한다(민소§372, §64).

신문의 시기는 증인신문의 경우처럼 구술심리기일에서 집중적으로 행한다(민소§293).

제8장 문서제출신청 및 조사의 촉탁(사실조회)

1. 의의

서증은 문서를 열람하여 그에 기재된 의미 내용을 증거자료로 하기 위한 증거조사를 말한다. 서증신청은 ① 자신이 가진 자료이면 이를 직접제출하고, ② 상대방·제3자가 가진 것으로서 제출의무가 있는 문서는 그 소지인에 대한 제출명령을 신청하는 방법에 의하며 ③ 소지자에게 제출의무가 없는 문서는 그에 대한 문서송부촉탁을 신청하는 방법으로 하며 ④ 소지자에 대한 송부촉탁이 어려운 문서는 문서소재장소에서의 증거조사를 신청하는 방법에 의한다.

문서제출신청은 주로 위 ②의 경우이며(민소§345¹²⁾), 심판장은 위 신청에 대하여 문서소지자에게 관련문서 사본·등본의 문서제출명령을 한다.

문서송부촉탁은 위 ③의 경우이며, 심판장은 제3자에게 문서의 송부를 촉탁할 수 있다(민소§294¹³⁾).

2. 문서제출요구

심판장은 특허법 제157조 제2항이 준용하는 민사소송법 제345조의 규정에 의하여 상대방·제3자가 가진 것으로서 제출의무가 있는 문서는 그 소지인에 대한 제출요구를 당사자가 신청하도록 한다. 위 신청서는 문서의 표시, 문서의 취지, 문서를 가진 사람, 증명할 사실, 문서제출의무 원인을 명확히 특정하여 신청하도록 하여야 하고, 기재가 명확하지 않다면 보정명령을 내린다. 다만, ①개괄적으로 특정할 수 밖에 없는 구체적 사정이 있거나, ②그러한 사정을 회피하기 곤란하거나 신청인에게 책임을 돌리기도 어려운 경우, 또는 ③개괄적으로 기재된 문서의 표시, 취지, 증명할 사실 등에 관한 추론이 합리적이라는 사정이 신청서에 기재되어 소명된다면, 문서의 표시, 문서의 취지, 증명할 사실을 개괄적으로 표시할 수 있다. 심판장은 제출신청이 이유 있다고 인정되는 경우에는 문서제출 의무자에게 해당서류를 제출하도록 제출요구서를 송달하여야 한다.

제출요구에 불응하는 경우 심판정책과는 사실조회독촉 공문을 재발송하면서 회신의무사항(특§157, 디§145, 상§144) 및 회신 불응시 관련법에 따라 50만원 이하의 과태료를 부과한다는 내용을 함께

12) 민소§345 (문서제출신청의 방식) 문서제출신청에는 다음 각호의 사항을 밝혀야 한다.

1. 문서의 표시 2. 문서의 취지 3. 문서를 가진 사람 4. 증명할 사실
5. 문서를 제출하여야 하는 의무의 원인

13) 민소§294 (조사의 촉탁) 법원은 공공기관·학교, 그 밖의 단체·개인 또는 외국의 공공기관에게 그 업무에 속하는 사항에 관하여 필요한 조사 또는 보관중인 문서의 등본·사본의 송부를 촉탁할 수 있다.

통보하도록 한다.

정당한 이유 없이 해당기관이 회신하지 않을 경우 심판정책과는 특허청장 명의로 50만원 이하의 과태료를 부과한다(특232, 디§229, 상§237)

※ 민사소송법 제349조(당사자가 문서를 제출하지 아니한 때의 효과)와 제350조(당사자가 사용을 방해한 때의 효과)에서 법원의 문서제출 명령을 받은 당사자가 문서를 제출하지 아니하거나, 상대방의 사용을 방해할 목적으로 제출의무가 있는 문서를 훼손하여 버리거나 이를 사용할 수 없게 한 때에는, 법원은 그 문서의 기재에 대한 상대방의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다. 그러나 민사소송법이 당사자주의를 원칙적으로 채택하고 있는 반면, 특허심판은 직권주의를 채택하고 있으므로, 민사소송법의 규정 중 당사자주의에 관련되는 규정(민소§349, §350 등)은 준용되지 않는다고 보아야 할 것이다(특허청, 조문별 특허법해설, 370).

문서제출명령신청서

【서류명】 문서제출신청서

【심판번호】

【제출인】

【성명(명칭)】

【특허고객번호】

【사건과의 관계】

【대리인】

【성명(명칭)】

【대리인번호】

(【지정된 변리사】)

(【포괄위임등록번호】)

【신청사유】 (별지사용가능)

1. 문서의 표시

2. 문서의 취지(내용)

3. 문서를 가진 사람

4. 증명할 사실

5. 문서제출의무의 원인(해당란에 √표시)

☐ 당사자가 심판에서 인용한 문서(인용문서)

☐ 제출인이 문서를 가지고 있는 사람에게 그것을 넘겨달라고 하거나 보겠다고 요구할 수 있는
사법상의 권리를 가지고 있음(인도·열람문서)

☐ 문서가 제출인의 이익을 위하여 작성되었음(이익문서)

☐ 문서가 제출인과 문서를 가지고 있는 사람 사이의 법률관계에 관하여 작성된 것임(법률관계
문서)

☐ 그 밖에 제출이 필요한 문서

사유 :

【취지】 위 사건에 관하여 제출인은 주장사실을 입증하기 위하여 다음과 같이 문서제출명령을 신청합니다.

제출인(대리인)

(인)

【첨부서류】 1. 문서제출신청사항을 기재한 서류 1통

2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우 그 대리권을 증명하는 서류 1통

[참고자료]

적절한 증거채부 실무운영 방안(법원, '14.12. 공표)

문서제출신청은 서면으로 하여야 하고(규칙 제110조제1항), 신청서에는 민사소송법 제345조 각 호에서 정한 사항이 특정되어야 한다. 특정 정도의 원칙적, 예외적 기준은 아래를 참조한다.

구분		특정 정도
① 문서의 표시	원칙	<p>▶ 매매계약서, 영수증 등 문서의 종류, 작성자, 작성일자, 표제 등으로 문서를 명확히 특정하여야 한다.</p> <p>◦ 다른 서류와 합철되어 있다면, 그중 어떤 부분인지를 표시하여 특정한다.</p>
	예외	<p>▶ 신청인에게 개괄적으로 특정할 수밖에 없는 사정이 있고(구체적 사유 및 회피 곤란 또는 귀책곤란), 소지인이 그 대상이 되는 문서를 명확히 인식할 수 있다고 추론되는 경우(합리적 추론)에는 그 한도에서 개괄적 표시가 허용된다(모색적 증명의 기준 참조).</p> <p>◦ 가령, 행정소송, 공해소송, 국가배상소송 등에서, 신청인이 그 작성과정이나 기재된 사건에 관여하지 않은 문서의 제출을 신청하면서, “위 허가신청서 및 첨부서류 이외에, 甲 공사가 피고(국가)에게 제출한 조사자료, 참고자료 일체”라 기재한 경우에는 해당 신청을 적법하다고 볼 수 있다.</p> <p>◦ 위 판단기준은 모색적 증명에서의 증명취지를 완화할 수 있는 기준과 같다고 볼 수 있다.</p>
② 문서의 취지	원칙	<p>▶ 문서에 기재된 내용의 대강 또는 요지를 기재하여야 한다.</p> <p>◦ ‘① 문서의 표시’와 더불어 문서제출명령의 대상인 문서를 특정하고, 소지인이 제출할 문서를 식별할 수 있도록 하여야 한다.</p> <p>◦ ‘증명할 사실’과 제출대상 문서 사이의 관련성(요증사실 관련성) 판단자료로 기능한다.</p> <p>◦ 문서제출명령에 따르지 아니하거나 제출의무 있는 문서를 훼손·폐기하는 등의 경우, 이러한 사정이 사실인정 자료가 될 수 있다.</p>
	예외	<p>▶ 문서의 취지를 특정하지 못할 구체적 사유가 있고, 이러한 사유를 회피하기 곤란하거나, 신청인에게 책임을 묻기 어려운 경우로서, 그 취지를 합리적으로 추론하여 기재한 경우에는, 문서의 취지를 개괄적이고 추상적으로 기재하더라도 예외적으로 신청이 적법하다고 볼 수 있다(모색적 증거신청의 허용기준 참조).</p> <p>◦ 가령, “피고 회사는 원자력안전법 제10조 제1항에 따라 이 사건 발전용원자로의 설치 허가를 받기 위해 원자력안전위원회에 제출한 허가신청관계서</p>

		<p>류에, 이 사건 원자로 구조와 안전성조건을 기재하고 있지만, 여기에는 위 원자로 구조 및 안전성의 구체적 조건에 관해 본질적인 위험성이 내재되어 있음도 명시되어 있을 것이다.” 정도로 기재하였다면, 문서의 취지 기재가 부적법하다고 볼 수 없다.</p>
③ 문서의 소지인	원칙	<p>▶ 문서를 가지고 있는 사람의 성명과 주소를 명시하여 그를 특정할 수 있도록 기재한다.</p> <p>▶ 문서의 소지인이 그 문서를 소지하게 된 사정에 관해서도 기재함이 원칙이다.</p> <p>◦ 가령, “서울 00구 00로 00, 김○○, 위 사람은 유언집행자로서 위 문서를 소지한다.” 정도로 기재할 수 있다.</p>
	예외	<p>▶ 제출명령 심리과정에서 문서의 소지 여부가 다투어지지 않은 경우에는 반드시 문서를 소지하게 된 사정까지 기재할 필요는 없다.</p>
④ 증명할 사실	원칙	<p>▶ 민사소송법 제289조 제1항의 증명할 사실을 가리킨다.</p> <p>▶ 법원은 이 기재사항을 가지고 증거조사의 필요성(제2영역)의 판단을 내리게 되므로, 가능한 한 간명하면서도 구체적으로 적어야 한다.</p>
	예외	<p>▶ 모색적 증명 중 증명할 사실을 구체화하기 어려운 사정이 있고, 그것이 회피 곤란 또는 귀책곤란하며, 합리적 추론에 기한 것이라면, 그 증명할 사실의 구체적 기재정도가 완화될 수 있다.</p>
⑤ 문서제출 원인	원칙	<p>▶ 민사소송법 제344조 각 호의 어느 것에 해당하는지, 또는 상법 제32조에 해당하는지 등을 구체적 사실로써 밝힌다.</p> <p>◦ 가령, “위 문서는 원고의 이익을 위해 작성된 것이므로 유언서의 소지인인 김○○은 민사소송법 제344조 제1항 제3호에 의해 제출의무가 있다.”와 같이 기재한다.</p>

특 허 심 판 원
제 부
제 출 요 구 서

심 판 번 호
사 건 의 표 시

청 구 인 성 명
주 소

대 리 인 성 명
주 소

피 청 구 인 성 명
주 소

대 리 인 성 명
주 소

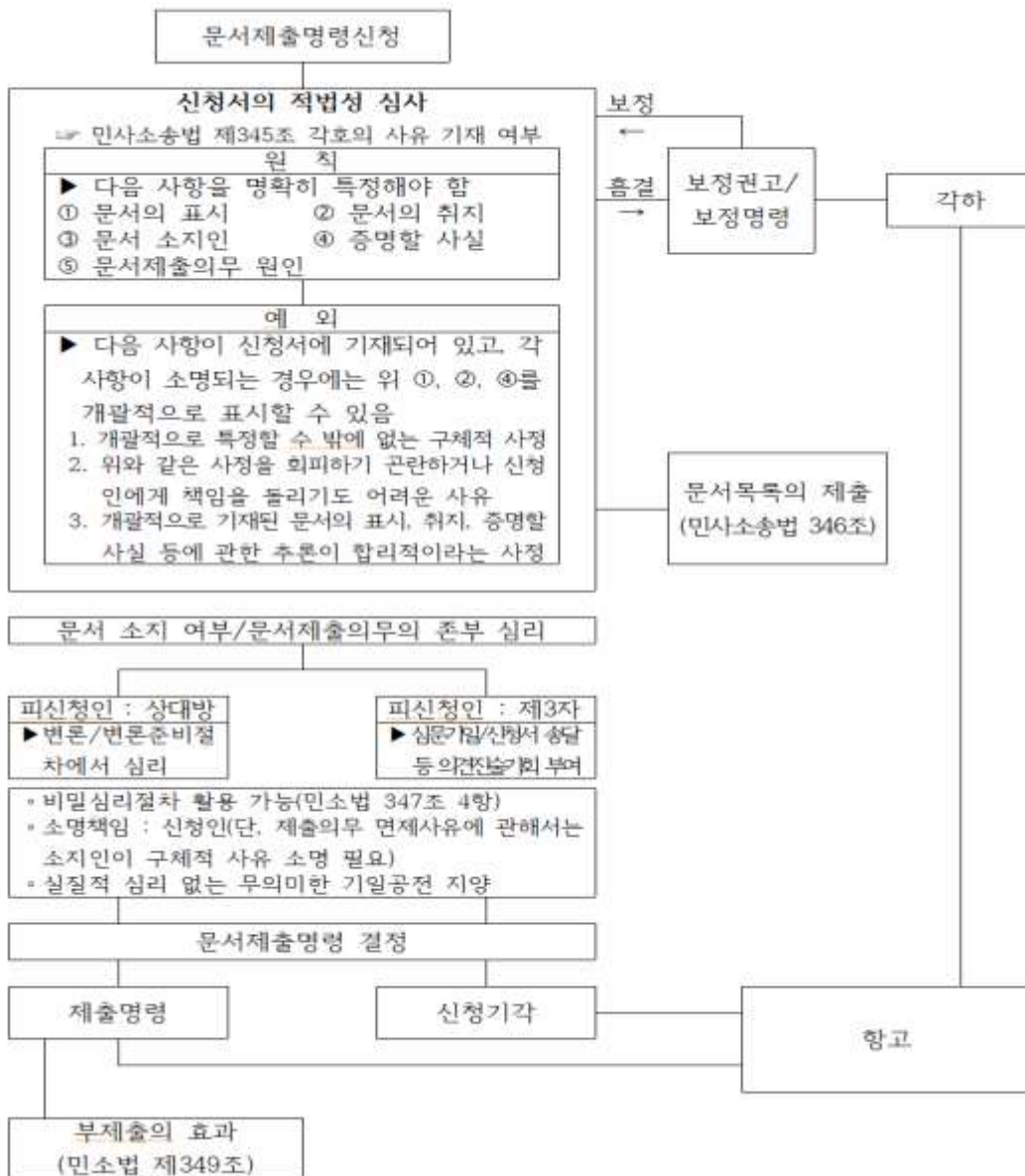
위 심판사건에 관한 아래 사항에 대하여 . . . 까지 견본을 제출하여 주시기 바랍니다.

제 출 사 항

심 판 장

제
9
편

참고로, 법원의 문서제출명령 절차개요도는 다음과 같다.



참고로, 법원에서는 문서제출의무의 대상문서와 예외문서를 다음과 같이 구분하고 있다. 제출의무 면제사유에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서는 증거조사 필요성과 절차운영 적정성이 함께 고려되어야 한다. 증거조사 필요성, 즉 증거조사의 소송상 이익이 크고 제출의무자의 사생활 보호나 영업비밀의 보호필요성이 상대적으로 작다면 면제사유에 해당하지 않는다고 해석할 수 있고, 반대로 제출의무 면제규정이 보호하려는 이익이 증거조사의 소송상 이익보다 크다면 면제사유에 해당한다고 보아야 한다.

구분	내 용
① 인용 문서	<p>▶ 소송의 변론이나 준비절차에서 (상대방) 당사자가 인용한 문서 [문헌에서 제시되는 예]</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 변론 전에 제출한 준비서면에 인용된 문서(O) ◦ 증거로 인용하였다가 철회한 문서(O) ◦ 보조참가인이 인용한 문서(O) ◦ 소송에서 탈퇴한 당사자가 탈퇴 전 소송에서 인용한 문서(O) ◦ 준비서면에 인용되지 않았으나, 서증으로 제출된 본인의 진술서나 당사자본인신문 중에 적극적으로 그 문서의 존재 및 내용이 인용된 문서(O) ◦ 상대방의 증거신청에 대해 변론을 제기하면서 자기가 제출한 증거의 증명력이 높다는 것의 근거로서 그 존재와 내용을 밝힌 문서(O) ◦ 문서의 일부가 인용문서에 해당하는데, 그와 일체불가분 관계에 있는 다른 문서(또는 그 일부분)(O) ◦ 국가가 본안소송에서 자신의 주장을 명백히 하기 위해 인용한 문서(대법원 2011. 7. 6. 자 2010마1659 결정 참조)(O) ◦ 증인이 증언 과정에서 인용한 문서(X) ◦ 증인이 증언 과정에서 인용하였고, 당사자도 그 증언을 원용한 경우에 해당 증언에 나오는 문서(X) ◦ 문서 그 자체는 인용하지 않고 그 내용만 원용한 경우에, 같은 내용이 기재되어 있는 문서(X) ◦ 문서의 일부가 인용문서인데, 그와 구분되어 있는 다른 문서(또는 그 일부분)(X)
② 인도열람 청구가능 문서	<p>▶ 당사자가 인도·열람을 구할 수 있는 사법(私法)상 청구권을 갖는 경우 [문헌에서 제시되는 예]</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 인도·열람청구권을 가지는 사람이 보조참가인인 경우(O) ◦ 인도·열람청구권을 가지는 사람이 선정자인 경우(O) ◦ 채권자대위소송이나 주주대표소송 등 소송당당에 의한 소송에서, 회사나 피대위자 등 본인이 인도·열람청구권을 가지는 경우(O) ◦ 계약상 열람·인도청구권이 부여된 경우(O) ◦ 청구권의 근거가 공법이나 소송법에 근거한 경우(X) ◦ 소송기록의 열람청구권(민소 162조) ◦ 증명서 교부청구권(민소 162조) → 신청인이 자신의 공법상 권리로 ◦ 등기사항 열람청구권(부등 19조) 인도·열람청구가 가능함

③-1 이익문서	▶ 증거신청인의 이익을 위해 작성된 문서 ▷ 본래 의미: 증거신청인의 지위, 권리 또는 권한을 직접 증명하거나 그 기초가 되는 법률관계를 처분하기 위해 작성된 문서 ▷ 소송상 이익으로 확대 논의 : 실제적 이익뿐 아니라 쟁점의 해명이라는 ‘소송상 이익’을 위해 작성된 문서도 이익문서에 포함될 수 있다는 논의 있음 [문헌에서 제시되는예] ◦ 보조참가인, 소송담당자 수행소송에서의 본인, 선정자를 위해 작성된 문서(O) ◦ 유언장, 계약서, 대리권한 증명용 위임장, 신분증명서 등 (O) ◦ 작성 동기나 목적이 증거신청인을 위한 것이 아닌 단순한 통신문서(X)	제출의무 면제	① 공무원의 직무상 비밀문서								
			▶ ❶ 공무원의 직무상 비밀에 관한 문서로서, ❷ 민사소송법 제304조~제306조의 동의 를 얻지 못한 것 <table border="1"><tr><th>비밀 주체</th><th>국회 의원</th><th>국무총리/ 국무위원</th><th>공무원</th></tr><tr><td rowspan="2">동의 기관</td><td>국회</td><td>국무회의</td><td>소속관청/ 감독관청</td></tr><tr><td colspan="3">국가의 중대한 이익 침해 시에만 동의거부 가능</td></tr></table> * 대통령, 국회의장, 대법원장, 헌법재판소장은 그 의 동의가 필요함 해당 문서를 반드시 공무원이 소지하고 있어야 하는 것은 아님 ◦ 예 : 공군의 항공기 제작을 맡은 사기업 이 국방부가 작성한 설계도를 소지한 경우 ▶ ❶ “공무원의 직무상 비밀에 관한 문서” ① 공무원이 직무상 알게 된 비밀 ② 비공지의 사실 ③ 비밀로서의 실질적 보호가치 * 공공기관의 정보공개에 관한 법률상 ‘공개정보’ 는 비밀이 될 수 없음. 그러나 ‘비공개’ 정보라도 언제나 비밀이 되는 것은 아님 ▶ ❷ 동의거부사유로서의 “국가의 중대한 이익 침해” ㉡ 진실발견이라는 소송상 이익 보다 더 큰 국가적 손해 발생 우려 * 해당 문서의 성격에 의한 추상적 우려(X) * 해당 문서의 기재내용에 의한 구체적 우려(O)	비밀 주체	국회 의원	국무총리/ 국무위원	공무원	동의 기관	국회	국무회의	소속관청/ 감독관청
비밀 주체	국회 의원	국무총리/ 국무위원	공무원								
동의 기관	국회	국무회의	소속관청/ 감독관청								
	국가의 중대한 이익 침해 시에만 동의거부 가능										
			㉢ 자기부죄거부특권(자신에게 불리한 진술을 거부할 수 있는 특권) 행사가능문서, 치욕성 문서								
			▶ ❶ 대상자 ① 문서소지인 ② 문서소지인의 배우자(전 배우자) ③ 문서소지인의 친족(친족이었던 사람) ④ 문서소지인의 후견인(구 후견인)								

		<p>▶ ② 증거조사 필요성과의 형량</p> <p>『진실발견이라는 소송상 이익과 해당 문서의 증거조사를 통해 위 대상자가 겪을 불이익, 그 우려의 정도를 형량하여 판단함』</p> <p>*단, ①은 헌법 12조 2항 후단과의 관계상 절대적 보호대상이고, ②, ④도 보호이익이 크므로, 주로 형량의 문제는 ③에 관해 문제됨</p>
<p>③-2 법률 관계 문서</p>	<p>▶ 증거신청인과 문서소지인 사이의 법률관계에 관해 작성된 문서</p> <p>[문헌에서 제시되는 예]</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦보조참가인, 소송담당자 수행 소송에서의 본인, 선정자를 위해 작성된 문서(O) ◦계약서, 화물배달취소장, 차임 지급통장, 매매계약 당시 교부된 인감증명서, 계약해제 통지서 등(O) ◦법률관계 그 자체가 기재된 처분문서는 아니나 법률관계와 관련된 사항, 법률관계를 발생시키는 사항이 기재된 문서를 포함한다. ◦압수수색영장(O), 압수수색영장청구서(O), 구속영장청구의 자료가 된 고소장 및 피해자의 진술조서(O) ◦사법시험 응시자들의 답안지(O), 국립병원 의료수가표(O) ◦증거신청인과 문서소지인 사이의 법률관계에 관한 문서라면, 반드시 증거신청인과 문서소지인 사이에 작성된 필요 없다. ◦법률관계 요건사실의 전부 또는 일부 그 자체, 그 관계 전 	<p>㉔ 전문직의 직업상 비밀문서</p> <p>▶ ① 대상자</p> <p>변호사·변리사·공증인·공인회계사·세무사·의료인·약사, 그 밖에 법령에 따라 비밀을 지킬 의무가 있는 직책 또는 종교의 직책에 있거나 이러한 직책에 있었던 사람</p> <p>▶ ② 대상자의 직무상 비밀에 속하는 사항</p> <p>① 대상자가 직무상 알게 된 비밀</p> <p>② 비공지의 사실</p> <p>③ 비밀로서 보호할 주관적, 객관적 가치(실질 가치성)</p> <p>* 개인(의뢰인)의 사적 비밀과 전문직업인의 일반적 직무수행을 보호하려는 규정취지를 고려하여 사적 비밀의 실질가치성의 정도를 판단함</p> <p>* 비밀의 주체가 스스로 문서제출명령을 신청한 경우나 제출에 동의한 경우에는 주관적 보호가치성 상실함</p> <p>▶ ③ 증거조사 필요성과의 형량</p> <p>『진실발견이라는 소송상 이익과 해당 문서의 증거조사를 통해 대상자의 직무수행 곤란성 및 비밀주체의 불이익, 그 우려의 정도를 형량하여 판단함』</p>

	<p>부 또는 일부의 기초가 되거나 표리관계에 있는 사항을 명확히 할 목적으로 작성된 문서(O)</p> <p>◦오로지 자기가 사용하기 위해 작성한 데 지나지 않은 내부 문서(X)</p>		<p>㉞ 기술상, 직업상 비밀문서</p> <p>▶ ❶ 대상자</p> <table><tr><th>종류</th><th>내용(예시)</th></tr><tr><td>기술상 비밀 문서</td><td>공개되면 기술의 가치가 하락하여 사회·경제활동이 어려워질 우려가 있는 문서</td></tr><tr><td>직업상 비밀 문서</td><td>공개되면 그 직업에 경제적으로 중대한 타격을 주는 문서(예 : 은행의 거래처에 대한 분석평가정보 중 신용관리 리스크 부분)</td></tr></table> <p>*제3자의 비밀은 여기에 해당하지 않음(예 : 금융기관이 자신이 소지하는 문서에 대해 고객의 비밀번호를 주장하는 때)</p> <p>▶ ❷ 비밀로서의 보호가치성</p> <p>해당 정보의 내용, 성실, 그 정보가 공개됨으로써 해당 문서소지인에게 초래될 불이익의 정도 고려</p> <p>▶ ❸ 증거조사 필요성과의 형량</p> <p>☞ 진실발견이라는 소송상 이익과 공개를 통해 소지인에게 미칠 실질적 손해의 크기, 그 우려의 정도(비밀로서의 보호가치성)를 형량하여 판단함</p>	종류	내용(예시)	기술상 비밀 문서	공개되면 기술의 가치가 하락하여 사회·경제활동이 어려워질 우려가 있는 문서	직업상 비밀 문서	공개되면 그 직업에 경제적으로 중대한 타격을 주는 문서(예 : 은행의 거래처에 대한 분석평가정보 중 신용관리 리스크 부분)
종류	내용(예시)								
기술상 비밀 문서	공개되면 기술의 가치가 하락하여 사회·경제활동이 어려워질 우려가 있는 문서								
직업상 비밀 문서	공개되면 그 직업에 경제적으로 중대한 타격을 주는 문서(예 : 은행의 거래처에 대한 분석평가정보 중 신용관리 리스크 부분)								
④ 일반 문서	<p>▶ 인용문서, 인도·열람문서, 이익문서, 법률관계문서가 아니더라도, 오른쪽의 제출 의무면제문서를 제외하고는 문서제출의무의 대상이 됨</p>	제출의 의무면제	<p>㉟ 공무원의 직무상 보관문서</p> <p>▶ 공무원 또는 공무원이었던 사람이 그 직무와 관련하여 보관하거나 가지고 있는 문서</p> <ul style="list-style-type: none">- 공공기관의 정보공개에 관한 법률에 따른 정보공개제도를 통해 문서를 확보할 수 있음을 전제로 제출의무대상에서 제외하고 있음- 그러나 위 법률에 따른 공개에는 한계가 있기 때문에, 여전히 ③-1의 ‘이익문서’를 ‘소송상 이익’까지 포함한 개념으로 확대해석할 필요가 남아 있다는 논의가 있음 <p>㊱ 자기부죄거부권 행사가능 문서, 치욕성 문서</p> <p>▶ 위 내용 참조</p> <p>㉞ 기술상, 직업상 비밀문서</p> <p>▶ 위 내용 참조</p>						

		<p>㉔ 자기이용문서</p> <p>▶ 오로지 문서를 가진 사람이 이용하기 위한 문서</p> <p>– 전형적인 예시 : 일기, 가계부, 메모, 서신 등</p> <p>– 그 밖에 은행의 대출품의서, 기업 내 사내 통지문 등에 관해서는 학설상 견해 대립</p> <p>▶ 증거조사 필요성과의 형량</p> <p>☞ 진실발견이라는 소송상 이익과 공개를 통해 자기이용문서의 소지인에게 미칠 실질적 손해의 크기, 그 우려의 정도를 형량하여 판단함</p>
--	--	---

3. 문서송부촉탁

증거조사나 증거보전은 이를 촉탁할 수 있었으나 사법부의 요청에 의하여 1995. 1. 5. 개정법에서 이를 삭제하였다.

다만, 특허법 제157조 제2항(디자인보호법 제145조 제2항, 상표법 제144조 제2항)에 의하여 준용되는 민사소송법 제294조(조사의 촉탁)의 규정에 의하여 필요한 경우 공공기관, 학교, 그밖의 단체·개인 또는 외국의 공공기관에 그 업무에 속하는 사항에 관하여 필요한 조사 또는 보관중인 문서의 등본·사본의 송부를 촉탁할 수 있다. 특허법 제157조 제2항이 준용하는 민사소송법 제352조¹⁴⁾의 규정에 의하여 문서송부의 촉탁을 하고자 하는 자는 문서송부촉탁신청을 할 수 있다.

심판장은 제출신청이 이유 있다고 인정되는 경우에는 문서제출 의무가 없는 제3자에게 문서송부 촉탁을 한다. 심판장은 제출신청의 신청이 있는 때에는 필요한 경우 상대방에게 의견진술의 기회를 줄 수 있다.

제출된 문서의 보관 및 반환에 관하여는 심판청구시 제출된 증거물 등 보관물의 관리 및 반환절차에 의한다.

14) 민소§352 (문서송부의 촉탁) 서증의 신청은 제343조의 규정에 불구하고 문서를 가지고 있는 사람에게 그 문서를 보내도록 촉탁할 것을 신청함으로써도 할 수 있다. 다만, 당사자가 법령에 의하여 문서의 정본 또는 등본을 청구할 수 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

문서송부촉탁신청서

【서류명】 문서송부촉탁신청서

【심판번호】

【제출인】

【성명(명칭)】

【특허고객번호】

【사건과의 관계】

【대리인】

【성명(명칭)】

【대리인번호】

(【지정된 변리사】)

(【포괄위임등록번호】)

【신청사유】 (별지사용가능)

1. 기록의 보관처

2. 송부촉탁할 기록

3. 증명하고자 하는 사실

【취지】 위 사건에 관하여 제출인은 주장사실을 입증하기 위하여 다음과 같이 문서송부촉탁을 신청합니다.

제출인(대리인) (인)

【첨부서류】 1. 문서송부촉탁 신청사항을 기재한 서류 1통

2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우 그 대리권을 증명하는 서류 1통

[참고자료]

사실조회에 관한 법원실무 (법원실무제요 참조)

가. 사실조회의 의의

사실조회란 공공기관, 학교, 상공회의소 기타의 단체 또는 기관이나 외국의 공공기관에 대하여 특정사항에 관한 조사보고를 요구함으로써 증거를 수집하는 절차를 말하며, 민사소송법에는 조사의 촉탁으로 규정되어 있으나(민소§294), 실무에서는 사실조회라고 호칭되고 있다.

사실조회절차는 민사소송법 중 증거에 관한 총칙 중에 규정되어 있으나, 그 실질은 증인신문, 감정, 서증, 검증 등과 동렬에 서는 독립의 증거방법으로 이해되고 있고, 실무의 취급도 그러하다.

위와 같은 단체 또는 기관의 관장사항에 관하여는 증인신문, 서증조사 등에 의하여 법원이 직접 증거자료를 탐지하는 것보다 그 단체 또는 기관자체에 대하여 조사를 촉탁하여 그 결과를 회신하게 하는 것이 훨씬 더 능률적이기 때문에, 실무에서는 당사자의 신청 또는 직권에 의한 증거 결정에 의하여 활발하게 이용되고 있다.

나. 사실조회 공문의 발송

사실조회를 하기로 하는 증거결정을 한 때에는 재판장의 명의로 사실조회서를 작성하여 발송한다.

조회 대상기관이 외국의 공공기관일 경우에는 외국에서 할 증거조사(민소§296)에 해당하므로 국제민사사법공조법상의 촉탁경로에 따라 사실조회서를 발송하여야 하나 조회 대상기관이 외국 주재의 우리나라 대사, 영사 등이고 조회사항도 해당 대사관 또는 영사관의 담당사무 자체에 관한 것일 때에는 위 법상의 촉탁경로에 의할 것없이 재판장이 직접 해당 대사 또는 영사에게 사실조회서를 통상의 외국우편으로 발송하면 된다.

회보가 늦어지는 경우에는 소송촉진을 위하여 독촉공문을 발송하는 것이 바람직하다. 또한 회보가 왔으나 불충분, 불명확한 경우에는 다시 보충적인 조회를 할 필요성이 생기는 수도 있다. 이들 경우에는 공문의 문안에 관하여 미리 재판장의 지시를 받아서 작성하여야 한다.

다. 회보가 도착한 경우의 처리

회보가 도착한 때에는 다음 변론기일에서 변론에 상정하는 절차를 거쳐야 하며, 당사자가 원용하는 수가 많다. 이에 관계되는 사항은 기본조서에 기재하며, 증인 등 목록의 비고란에는 발송일자과 도착일자만을 기재한다.

소송촉진을 기한다는 의미에서는 회보가 도착한 즉시 원·피고 쌍방에게 그 사실을 통지(전화, 모사전송 등)하여 다음 변론기일까지 회보에 기초한 변론을 준비하게 하는 것이 요망된다.

회보에 관하여는 이상의 처리로 족하며 나아가 이를 따로 서증으로 제출시킬 필요는 없다. 회보 처(단체 또는 기관)에서 임의로 참고서류 사본 등을 동봉 송부한 경우에도 이를 포함한 전체를 사

실조회결과로 처리하면 되며, 그 참고서류를 따로 서증으로 할 필요는 없다. 이 점은 문서촉탁의 경우와 다른 점이다. 다만 해당기관 이외의 자가 작성한 문서로 단순한 참고서류가 아닌 정식의 문서가 포함되어 있는 경우에는 이를 증거로 하려면 별도의 서증으로 제출받아야 한다.¹⁵⁾ 다만, 그 사본을 다시 제출할 필요는 없고 첨부되어 온 서류에 직접 서증번호를 부기하면 된다.

※ 사실조회 거부 사례

- 법원은 종전 전기통신사업자에게 통신내역을 사실조회 요청 시 거부당하는 사례가 있었으나, “법원은 재판상 필요한 경우에는 민사소송법 제294조 또는 형사소송법 제272조의 규정에 의하여 전기통신사업자에게 통신사실확인자료제공을 요청할 수 있다”는 통신비밀보호법 제13조의2 규정을 근거로 문제점을 해결하였음

[전산양식 A1840] 사실조회서

○ ○ 법 원		
사실조회		
		귀하
사	건	20○○가합○○○ 매매대금
원	고	
피	고	
<p>위 사건의 심리를 위하여 민사소송법 제294조에 의거하여 다음 사항을 조회하오니 회보하여 주시기 바랍니다. 위 사건의 다음 재판기일이 200. . . 이므로 그 이전까지 회보서가 도착되도록 배려하여 주시기 바랍니다.</p> <p style="text-align: center;">조회사항 : 별지와 같음</p> <p>※ 회보서에는 당원의 사건번호(20○○가단1000)를 반드시 기재하여 주시기 바랍니다.</p> <p style="text-align: center;">200 . . .</p> <p style="text-align: center;">판 사 ㉠</p>		

15) 재판예규 제745호(개정 1999. 10. 29.) : 바람직한 재판운영방안(재일 94-1)

특허심판원
제0부
사실조회

심 판 번 호
사건의 표시

청 구 인 성 명
주 소

대 리 인 성 명
주 소

피 청 구 인 성 명
주 소

대 리 인 성 명
주 소

특허법 제157조제2항(실용신안법 제33조, 디자인보호법 제145조제2항, 상표법 제144조제2항)이 준용하는 민사소송법 제294조의 규정에 의하여 위 사건에 관하여 사실조회 또는 귀 기관이 보관하고 있는 문서의 등본·사본의 송부를 촉탁요청하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

조 회 기 관

첨 부 별 첨. 끝.

사실조회사항
또 는
송부촉탁문서

붙임 파일 (갑제00-00호증)이 귀 기관 문서보관소에 보관된 문서와 페이지 수,
기재내용 등이 동일한지 여부

요 청 사 유

귀 기관 문서보관소에 보관된 문서를 복사 후 스캔하여 PDF로 송부하여 주
시기를 요청하오니, 적극적으로 협조하여 주시기 바랍니다.

특허권 무효심판사건에서 증거채택 여부 판단에 있어 중요한 사항임

제9장 증거보전

1. 의의

증거보전이란 심판에 있어서의 통상의 증거조사시까지 기다리면 그 조사가 불능 또는 곤란하게 될 염려가 있는 특정의 증거에 대하여 사전에 조사하여 그 결과를 보전하여 두기 위한 심판절차를 말한다(특§157, 실§33, 디§145, 상§144, 민소§375¹⁶⁾).

통상의 증거조사에 있어서는 우선 심판의 청구가 있고 다음에 그 쟁점을 정리하고 다툼이 있는 사항에 대하여만 증거조사를 한다. 그러나 이 경우에도 모든 사항에 대하여 조사하는 것이 아니고 그 다툼과 관련이 있고 그 점을 입증함에 필요한 것에 대하여 행하는 것이므로 관련성, 중요성이 없는 증거에 대하여는 조사하지 아니한다.

따라서 증거조사신청이 있는 경우에는 이 점을 고려하여 증거조사기일을 지정하고 증거조사를 실시하는 것이 본래의 심판에 있어서의 통상의 순서이다. 그러나 이와 같은 시간적 경과를 기다리다가는 증인이 사망할 우려가 있거나 증거물이 소실되어버리는 등 증거조사를 할 수 없게 되거나 곤란하게 되는 경우가 있다. 이와 같은 특별한 사정이 있을 때에는 우선 그 증거조사를 하여 증거를 보전하여 둘 필요가 있다.

2. 증거보전의 절차

증거보전의 신청은 이미 심판이 계속 중인 경우는 그 사건의 심판장에게, 심판청구전에는 심판원장에게 당사자, 참가인 또는 이해관계인, 증명할 사실, 보존하고자 하는 증거, 증거보전의 사유를 명시한 증거보전신청서를 제출하고 아울러 증거보전의 사유를 소명하여야 한다(특§157③, 실§33, 디§145③, 상§144③, 민소§377).

가. 신청인 및 상대방의 표시

각자의 주소, 성명을 기재하여야 하며, 신청인은 당사자참가인 또는 이해관계인의 신청에 의하여 또는 직권으로 할 수 있다.

16) 민소§375 (증거보전의 요건) 법원은 미리 증거조사를 하지 아니하면 그 증거를 사용하기 곤란할 사정이 있다고 인정할 때에는 당사자의 신청에 따라 이 장의 규정에 따라 증거조사를 할 수 있다.

나. 증명할 사실

신청인의 주장사실을 입증하는 것이어야 한다.

다. 증거

증거방법에는 제한이 없다고 해석되므로 증인, 감정인, 문서, 검증물, 당사자본인 어느 것이나 무방하다.

- ① 증인: 주소, 성명으로 특정한다.
- ② 감정인: 감정인은 심판합의체가 지정하므로 특정할 필요가 없다. 특히 감정인의 경우는 대체성이 있으므로 그 감정인이 아니면 안된다는 경우는 거의 없을 것이다.
- ③ 문서: 문서의 작성일, 작성자, 표제, 기재사항의 요지 내지 개요, 현재 문서를 소지하고 있는 자를 표시할 필요가 있다.
- ④ 검증물: 그 명칭, 내용, 소재장소의 표시가 필요하다. 신청인 외의 사람의 관리하에 있는 때에는 그의 승낙을 얻어 제출받게 되는 것이므로 그의 주소, 성명의 기재도 필요하다.
- ⑤ 당사자본인: 증인에 준한다. 또한 증거방법이 증인 또는 당사자본인인 경우에는 그 신문사항, 감정인의 경우에는 감정사항, 검증물의 경우에는 검증사항을 각각 명시하여야 한다.



라. 증거보전의 사유

사전에 증거조사를 하여 두지 아니하면 그 증거를 사용하는 것이 곤란하거나 불가능하게 될 염려가 있다는 사실이 명확히 기재되어 있어야 한다. 예를 들어 증인이 사망할 우려가 있거나, 외국인으로서 곧 출국한다던가 하는 경우, 감정인이 1인 밖에 없는 경우로서 상술한 증인과 같은 사정이 있는 경우(당사자본인도 증인과 같다) 검증물이나 문서에 있어 현장이 변경될 염려가 있는 경우, 특히 문서에 있어서는 자구를 고치거나 은닉 또는 인멸될 가능성이 많은 사정이 있는 경우 등 구체적인 사정에 의한 필요성이 기재되어 있어야 한다.

마. 증거보전사유의 소명방법

소명은 즉시 조사할 수 있는 증거에 의하여야 한다(민소§299¹⁷⁾). 실제로는 사인의 보고(증명)서와 같은 것이 첨부되어 있는 것이 대부분일 것이다.

17) 민소§299 (소명의 방법) ①소명은 즉시 조사할 수 있는 증거에 의하여야 한다.

3. 증거보전의 결정

증거보전의 신청이 방식에 맞고 그 요건을 구비하고 있는 것으로써 증거가 신청인 또는 제출의무자의 관리하에 있고 증거보전의 사유가 소명되어 있어 증거보전을 하여야 할 것으로 판단한 때에는 증거보전을 한다는 취지의 결정을 한다. 증거보전의 결정에 대하여는 불복할 수 없다(민소§380¹⁸⁾).

증거보전의 대상이 되는 증거가 상대방 또는 제3자의 관리하에 있을 때에는 증거보전결정과 아울러 문서제출명령 내지 제시명령을 한다. 제출 또는 제시 명령에 불응하는 경우 심판정책과는 사실조회독촉 공문을 재발송하면서 회신의무사항(특§157, 디§145, 상§144) 및 회신 불응시 관련법에 따라 50만원 이하의 과태료를 부과한다는 내용을 함께 통보하도록 한다.

정당한 이유 없이 해당기관이 회신하지 않을 경우 심판정책과는 특허청장 명의로 50만원 이하의 과태료를 부과한다(특232, 디§229, 상§237).

4. 실시전의 준비절차

증거보전의 결정은 통상 신청일로부터 1개월 이내에 한다. 결정이 되면 즉시 기일이 지정된다. 결정으로부터 기일까지의 기간도 짧으므로 증거조사의 준비절차는 다음의 순서에 의하여 신속히 행하여야 한다.

가. 결정등본의 송달

증거보전결정서 등본을 신청인, 상대방 및 참가인에게 송달한다.

나. 증거보전에 소요되는 비용의 예납

증거보전은 긴급을 요하는 경우이기 때문에 통상의 예납절차를 취하면 시간이 맞지 않는 경우가 있으므로 신청인(대리인)과 연락하여 즉시 비용을 예납하도록 한다.

다. 기일지정통지

심판정책과는 즉시 현장검증실시통지서(증인신문만의 경우는 증거조사 기일통지) 및 증인신문을 병행하는 경우는 증인출석요구서를 기안하고 결재 후 당사자 및 증인에게 등기우편으로 송달한다.

18) 민소§380(불복금지) 증거보전의 결정에 대하여는 불복할 수 없다.

신청일부터 기일까지의 기간이 짧으므로 증거보전신청서 부분, 증거보전결정서 등본, 현장검증 실시통지서 등의 서류를 일괄하여 송달하는 경우가 많다.

라. 검증출장의 절차

비용이 예납된 때에는 출장명령서를 작성하고 결재를 받는다.

마. 검증의 장소, 용구 등의 검토

증거보전신청인(대리인)과 검증에 관한 다음의 점을 상의한다.

- ① 검증장소: 가능하면 약도를 제출받는다. 교통편, 숙박시설 등을 파악해 두면 좋다.
- ② 상대방 혹은 제3자의 건조물에 들어가는 경우 및 검증물의 소유자 내지 관리인 등의 허락이 필요한 경우
- ③ 검증당일 필요로 인정되는 용구
 - 증인신문이 병행되는 때에는 신문을 행하는 장소, 책상, 의자 등
 - 옥외의 검증으로 우천의 우려가 있을 때에는 그 용구
 - 검증물이 건조물 등일 때에는 사다리 등
 - 디자인 사건의 경우 등 전문적 사진이 필요하게 되는 경우는 전문가에 의뢰한다.

5. 증거조사 실시

증거보전에서의 증거조사에 있어서도 관계증거조사 규정에 따라 행하여지므로 그 실시도 증인신문·검증 등과 같다.

- 구특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것) 제116조 제6항(현행 제157조 제5항)은 심판의 적정을 기하여 심판제도의 신용을 유지하기 위하여 준수하지 않으면 안된다는 공익상의 요구에 기인하는 이른바 강행규정이라 할 것이므로 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 않는다(대법원 1984. 2. 28. 선고 81후10 판결, 대법원 1984. 3. 27. 선고 82후6 판결, 대법원 1996. 2. 9. 선고 94후241 판결 등).

제10장 증거조사 관련 판례

1. 유일한 증거

- 피고가 을 제1, 2, 3, 4, 5호 각증의 진정한 성립을 입증하기 위하여 유일한 증인인 000을 신청하여 이 사건 제 제1·2심 법원이 이것을 채택한 뒤 이 증인을 신문하고자 환문하였으나 기일에 출석하지 아니하므로 여러 차례 구인까지 하려 하였더니 이것 또한 모두 실패로 돌아간 사실이 기록상 분명하다. (제1심에서는 1970. 2. 12. 기일에서 위 증인신청을 피고가 철회까지 하고 있다)이러한 경우에 원심이 위 증인을 신문하지 아니하고 피고가 제출한 위의 서증을 배척하였다 하여 유일한 증거방법을 조사하지 아니하였다고 허물할 수는 없다(대법원 1971. 7. 27. 선고 71다1195 판결).
- 증인신문신청은 유일한 입증방법임에도 불구하고 특별한 사정에 관한 심리판단도 없이 청구인의 주장을 배척하였음은 심리미진과 법리오해의 위법이 있다(대법원 1973. 1. 30. 선고 72후16 판결).
- 입증자가 신청한 증거가 유일한 경우에 이것을 채용하지 아니하고 그 점에 대하여 증거가 없다는 이유로 그에게 불리한 재판을 할 수 없다(대법원 1973. 1. 30. 선고 72후16 판결).
- 피고는 원고의 본건 청구 금액중 89,000원을 변제 하였다고 항쟁하고 입증으로 을 제2호증의 1 내지 5를 제출한 후 그 서증의 진정 성립을 증명키 위하여 증인 김00의 환문을 신청하고 있는 바 원심은 이에 대하여 그 증인이 증인 소환장을 받고도 공판 기일에 출석하지 아니 하자 그에 대한 증인신문을 취소하고 곧 심리를 종결한 후 판결에서는 피고의 위 항변을 채용하고 있지 아니 한바 이는 요증 사실에 대한 유일 증거를 너무 허술히 조사하지 아니한 위법이 있다고 할 것이다(대법원 1962. 5. 10. 선고 4294민상1510 판결).
- 민사소송법 제263조 단서가 규정하는 유일한 증거라 함은 당사자가 입증책임이 있는 사항에 관한 유일한 증거를 말하는 것인바, 유언의 존재 및 내용이 입증사항인 이상 유서에 대한 필적과 무인의 감정은 반증에 불과하여 유일한 증거에 해당하지 않는다(대법원 1998. 6. 12. 선고 97다38510 판결).

2. 증거력

- 직권주의를 채택하고 있는 공업소유권에 관한 심판에 있어서는 당사자의 일방이 상대방의 주장을 자인하였다고 하여 그것만으로 심결에 영향을 줄 수는 없다(대법원 1979. 10. 16. 선고 79후9 판결, 65. 7. 27. 선고 65후3 판결).
- 원심이 증인의 증언을 채택하여 심판청구인의 주장사실을 인정한 조치는 적법하다(대법원 1969. 3. 18. 선고 68후55 판결).
- 증거력이 약한 원심증인 윤성호의 증언만으로 처분문서인 위 갑 제1호증 및 제1심증인 김원섭의 증언을 배척하고 원고의 주장사실을 인정 할 만한 증거가 없다고 판시한 원심판결에는 채증법칙을 위배하여 사실을 그릇 인정함으로써 판결에 영향을 미친 위법이 있다 (대법원 1986. 8. 19. 선고 85다카1224 판결).
- 갑 제10호증은 그 문서의 방식과 취지에 의하여 육본군수참모부 군수기획관이 직무상 작성한 것으로 원심이 진정한 공문서로 추정하여 증거로 채용한 것은 적법하다(대법원 1970. 10. 30. 선고 69후3 판결).
- 구민사소송법(1999. 2. 5. 법률 제6626호로 전문 개정하기 전의 것) 제327조 제1항(현행 제356조)은 공문서의 진정추정에 관하여 문서의 방식과 취지에 의하여 공무원이 그 직무상 작성한 것으로 인정할 때에는 이를 진정한 공문서로 추정한다고 규정하고 있으므로 이 추정을 뒤집을 만한 특단의 사정이 증거에 의하여 밝혀지지 않는 한 그 성립의 진정은 부인될 수 없다(대법원 1985. 5. 14. 선고 84누786 판결).
- 증언의 내용이 타인이 경험한 바를 전해들은 것이거나 기록 또는 문서를 보고 간접적으로 알게 된 것이라면 그 진술이 전해 준 내용이나 알게 된 문서의 내용에 일치되지 아니하는 때에는 그 진술은 일응 기억에 반한 것으로 보아야 할 것이므로 위증죄에 해당한다 할 것이니 이러한 경우에는 증인이 그 증언내용을 알게 된 경위에 따라 그 증언내용이 기억에 반한 진술인지의 여부를 가려야 한다(대법원 1985. 4. 9. 선고 83도44 판결).
- 원래 민사재판에서는 형사재판의 사실인정에 구속받지 않는다고 할지라도 동일한 사실관계에 관하여 확정된 형사판결이 유죄로 인정한 사실은 유력한 증거자료가 된다 할 것이므로 민사재판에서 제출된 다른 증거들에 비추어 형사판결의 사실판단을 채용하기 어렵다고 인정되는 특별한 사정이 없는 한 이와 반대되는 사실을 인정할 수는 없는 것이다(대법원 1990. 8. 14. 선고 89다카6812 판결).
- 공증인이나 공증사무취급이 인가된 합동법률사무소의 구성원인 변호사가 촉탁인 또는 대리촉탁인의 신청에 의하여 자신이 직접 청취한 진술, 그 목도한 사실, 기타 실험한 사실을 기재한 공증에 관한 문서는 보고문서로서 공문서라 할 것이므로, 그 진정성립이 추정된다고 볼 것이다. 그리

고 공증인법은 그 보고내용의 진실성을 담보하기 위하여 증서의 작성 이전에 반드시 촉탁인이나 대리촉탁인의 확인 및 그 대리권의 증명 등의 절차를 미리 거치도록 하고 작성 이후에는 열석자의 서명날인을 받도록 규정(공증인법 제27조, 제30조, 제31조, 제38조)하고 있는 바, 이에 비추어 볼 때 신빙성 있는 반대 자료가 없는 한 함부로 그 증명력을 부정하고 그 기재와 어긋나는 사실 인정을 할 수 없다고 보아야 한다(대법원 1994. 6. 28. 선고 94누2046 판결, 1990. 11. 23. 선고 90다카21022 판결, 1977. 8. 23. 선고 74도2715 판결).

- 검사 작성의 피의자 신문조서는 형사소송법 제312조 제1항에 의하여 공판준비 또는 공판기일에서의 원 진술자의 진술에 의하여 그 성립의 진정이 인정되는 때에 증거로 할 수 있고, 성립의 진정이라 함은 간인, 서명, 날인 등 조서의 형식적인 진정성립까지 포함하는 의미이나, 형식적인 진정성립이 인정되는 피의자신문조서는 특별한 사정이 없는 한 원 진술자의 진술 내용대로 기재된 것이라고 추정된다(대법원 1995. 5. 12. 선고 95도484 판결).
- 피고인이 검사 작성의 피의자신문조서에 기재된 진술을 임의로 한 것이 아니라고 다투는 경우에는 법원은 구체적인 사건에 따라 해당 조서의 형식과 내용, 피고인의 학력, 경력, 직업, 사회적 지위, 지능 정도 등 제반 사정을 참작하여 자유로운 심증으로 피고인이 그 진술을 임의로 한 것인지 여부를 판단하면 된다(대법원 1995. 5. 12. 선고 95도484 판결).
- 검사 또는 사법경찰관이 피의자 아닌 자의 진술을 기재한 조서는 공판준비 또는 공판기일에서의 원 진술자의 진술에 의하여 그 성립의 진정함이 인정된 때에만 증거로 할 수 있는 것이고, 여기서 성립의 진정이라 함은 간인·서명·날인 등 조서의 형식적인 진정과 그 조서의 내용이 원 진술자가 진술한 대로 기재된 것이라는 실질적인 진정을 모두 의미하는 것인바(당원 90. 10. 16. 선고, 90도1474 판결, 92. 6. 9. 선고 92도737 판결 등 참조), 기록에 의하면, 사법경찰관 작성의 배명석에 대한 진술조서는 피고인이 증거로 할 수 있음을 동의하지 아니하였고, 원 진술자인 배명석은 제1심 공판기일에서 위 진술조서에 서명무인한 것은 맞으나 위 진술조서의 기재 내용과 같이 진술하지는 아니하였다고 진술함으로써 위 진술조서의 실질적인 성립의 진정을 부인하고 있으므로, 위 진술조서는 그 증거능력을 부여할 수 없다 할 것이고, 위 진술조서를 작성한 경찰관이 신태삼이 제1심 공판기일에서 위 배명석이 진술하는 내용대로 조서를 작성하고 진술인이 서명무인하였다고 진술하고 있다 하여 그 증거능력이 있게 되는 것은 아니라 할 것이다(대법원 1995. 10. 13. 선고 95도1761, 95감도83 판결).
- 문서의 사본이라도 피고인이 증거로 함에 동의하였고 진정으로 작성되었음이 인정되는 경우이거나 동의하지 않았더라도 특히 신용할 만한 정황에 의하여 작성된 문서인 경우에는 그 증거능력이 있다(대법원 1991. 5. 10. 선고 90도2601 판결, 96. 1. 26. 선고 95도2526 판결).

3. 증명과 소명

즉시 조사할 수 있는 것인 한 소명방법의 종류에 제한이 없고 수표의 사진도 증거능력이 있다(67. 5. 2. 67다267).

- 보전소송에 있어서의 증거방법은 유일한 소명자료인 여부에 관계없이 즉시 조사할 수 있는 소명이 다(대법원 1975. 10. 7. 선고 75다104 판결)

4. 증명(입증)책임

- 청구인이 제출한 갑제3호증 내지 갑제13호증(각 확인서)은 그 진정성립을 주장하는 청구인이 이 점에 관한 입증책임을 진다 할 것임에도 불구하고, 원심은 피청구인은 갑 각호증은 사적 조작문서라고 주장하였을 뿐 그 사적 조작문서를 뒷받침할 수 있는 하등의 구체적인 반증제시가 없다고 하여 갑 각호증의 진정성립을 추정한 것은 서증의 성립에 관한 입증책임의 소재를 전도하여 입증책임이 없는 피청구인에게 불이익한 결과를 귀속하게 한 잘못을 저질렀다(대법원 1971. 4. 20. 선고 70후43 판결).

5. 채증법칙

- 피청구인이 제조 판매하지 아니하는 것을 대상으로 하여 권리범위에 속하는지 여부를 판단하였음은 증거에 의하지 아니하고 사실을 인정한 채증법칙 위배가 있다(대법원 1969. 2. 25. 선고 63후42 판결).
- 이 사건 가처분 신청인과 피신청인이 제조하는 각 패류채취구는 그 구조와 작용효과가 서로 다른데도 원심이 피신청인의 고안이 신청인의 등록의장 및 실용고안의 권리범위에 속한다고 판단하여 이를 전제로 이 사건 가처분신청을 받아들인 것은 결국 채증법칙을 어겨 판결결과에 영향을 미쳤다고 할 것이다(대법원 1990. 5. 11. 선고 89다카4724 판결).
- 자료 없이 이의신청인과 심사관과 사적인 친분이 있어서 이 사건 거절사정을 한 것이라는 논지는 이유 없다(대법원 1971. 4. 28. 선고 71후8 판결).
- 실용신안 제28조 및 특허법 제105조의 규정에 의하면 서면심리를 할 수 있고 일건 기록에 의하면 갑각호증은 이를 서면심리한 것으로 인정되어 소론과 같이 증거조사도 하지 아니한 채 증거를 채택한 것이라 할 수 없고 위 갑호증을 증거로 채택하였음에 무슨 위법이 있을 수 없다(대법원 1973. 3. 13. 선고 72후30 판결).

- 원심이 채택하지 아니한 감정서를 다시 내세워 전자와 후자가 구조상 동일하다는 것을 전제로 하는 논지는 이유 없다(대법원 1975. 1. 14. 선고 73후18 판결).
- 거절사정불복항고심판과 권리범위확인심판은 별개의 것으로 상호 그 기속력이 없다 할 것이나 특별한 이유설시도 없이 권리범위확인심판에서 증거가 되는 전자의 심판에서의 그 고안의 기술적 사상에 대한 판단부분을 배척한 것은 채증법칙 위배이다(대법원 1979. 1. 30. 선고 78후25 판결).
- (가)호 압축성 형부와 압축실린더를 분리하여 시스템으로 구성하고 있는 공지의 것과 같은 사실을 확정하고나서 결국 (가)호고안은 본건고안의 권리범위내에 속하지 아니하다고 판단하고 있는 바, 사실 인정을 위하여 거친 증거취사과정을 검토하여 보아도 정당하고 그와 같은 사실관계 아래에서한 원심의 위 판단은 정당하다. 원심결 설시의 “트래스 작업과 형공작업”(일간공업신문사 발행 215면)은 원심결이 그 판시 사실인정의 증거로서 표현한 것이 아니라 단순히 참고자료로 표시한 것에 불과하므로 그것이 사실인정의 증거로 채택된 것을 전제로 하여 원심결에 특허법 제116조 제6항을 위반한 잘못이 있다는 논지는 이유 없다(대법원 1982. 1. 26. 선고 81후22 판결).
- 당사자가 부지로써 다툼 서증에 관하여 증거자가 특히 그 성립을 증명하지 아니한 경우라 할지라도 법원은 다른 증거에 의하지 않고 변론의 전취지를 참작하여 자유심증으로써 그 성립을 인정할 수 있다(대법원 1988. 6. 14. 선고 88누3567 판결, 1982. 3. 23. 선고 80다1857 판결, 1974. 7. 23. 선고 74다119 판결).
- 동일한 사항에 관하여 상이한 수개의 감정결과가 있을 때 그 중 하나에 의거하여 사실을 인정하였다면 그것이 경험칙이나 논리법칙에 위배되지 않는 한 적법하다(대법원 90. 4. 10 선고 88다카21210 판결, 91. 8. 13 선고 91다16075 판결, 92. 4. 10 선고 91다44674 판결, 92. 10. 27 선고 91다39368 판결 참조) 할 것인 바, 원심은 1심에서의 연세대학교 세브란스병원장, 원심에서의 카톨릭의과대학 강남성모병원장, 서울대학교병원장에 대한 각 신체감정측탁결과를 증거로 인용하여 후유장애 및 노동능력상실비율에 관하여 판단하고 있는데, 그와 같은 증거취사와 사실인정이 경험칙이나 논리법칙에 위배된다고 보이지도 아니하므로, 원심의 위와 같은 조치는 위와 같은 채증이 명백히 잘못되었다는 등의 사정을 발견할 수 없는 이상 수긍할 수 있고, 거기에 법리오해 등의 잘못이 있다고 단정할 수 없다(대법원 1990. 4. 10. 선고 88다카21210 판결, 1991. 8. 13. 선고 91다16075 판결, 1992. 4. 10. 선고 91다44674 판결, 1992. 10. 27. 선고 91다39368 판결 각 참조, 대법원 1985. 8. 25. 선고 94다34562 판결).
- 제1심 증인 강00의 증언에 의하면 운전면허 시험용 차량에 갑제9호증에 첨부된 도면과 같은 보조브레이크가 장치되어 있었다는 것으로서 위 증거들은 증거력이 있을 뿐 아니라 그 신빙성을 의심할 자료가 없으며 위 증거들은 종합하면 본 고안의 출원 전부터 “자동차의 보조브레이크 장치”가 공연히 실시되었음을 인정하기에 충분함에도 불구하고 원심은 갑제9호증의 기재내용과

- “강00”의 증언만으로 본고안이 출원 전에 공연히 실시되었다고 볼 수 없다고 인정한 것은 채증법칙을 위반한 위법이 있다고 하지 않을 수 없다(대법원 1987. 10. 13. 선고 86후143 판결).
- 변론의 전취지 등은 독자적인 증명력이 없다(대법원 1989. 10. 24. 선고 87누285 판결).
 - 등록고안이 인용고안과 유사하여 등록무효사유에 해당되는 이상 등록일로부터 이미 10여년이 지났고, 등록고안이 실용신안등록 전의 심사단계에서 인용 참증으로 하였던 인용고안을 극복하여 등록되었다는 사유만으로는 인용고안을 들어 등록고안을 무효로 하는 심판이 신뢰의 원칙에 위배된다고 볼 수 없다(대법원 1991. 10. 11. 선고 90후2447 판결).
 - 재판상 자백을 취소하는 당사자는 그 자백이 진실에 반한다는 것 이외에 착오에 기인한 것임을 아울러 증명하여야 하며 진실에 반하는 것이 증명되었다고 하여 착오에 인한 자백으로 추정되지 아니한다(대법원 1991. 12. 24. 선고 91다21145 판결).
 - 갑제1호증의 기재와 변론의 전취지에 의하면, 원고는 특허청의 심판절차에서 피고가 인용고안이 기재된 공지증거로 제출한 상품카탈로그(갑제5호증), 발행일확인서(갑제6호증), 갑제7호증의 1 내지 3(각 사진)의 진정성립을 다투었음에도 불구하고 이진 심결은 이들 증거의 성립의 진정을 확인하지 아니한 채 막연히 증거로 채택하고 심결에 이른 사실을 인정할 수 있고, 피고는 이들 증거의 진정성립에 관하여 당원에 이르러서도 아무런 답변 및 입증을 하고 있지 아니하므로 결국 이진 심결은 채증법칙을 위반하여 증거없이 사실을 인정한 위법을 범하였다 할 것이다(특허법원 1998. 9. 24. 선고 98허3286 판결).
 - 이진 심결은 이진 등록고안의 형광테이프의 기술 구성이 인용디자인에도 나타나 있다고 판단하였으나, 인용디자인의 보호대의 양끝 부근에 돌조 모양으로 표시되어 있는 것이 형광테이프인지 단순한 쿿션돌조인지를 확인할 길이 없으므로 이 점에 관한 이진 심결의 판단은 증거 없이 사실을 인정한 위법이 있다[특허법원 1998. 10. 22. 선고 98허5756, 5763, 5770, 5787(병합) 판결].

6. 증거의 판단에 대한 실시

- 구민소법(1999. 2. 5. 법률 제6626호로 전문 개정하기 전의 것) 제187조(현행 제202조)가 선언하고 있는 자유심증주의는 형식적, 법률적인 증거규칙으로부터의 해방을 뜻할 뿐 법관의 자의적인 판단을 인용한다는 것이 아니므로 적법한 증거조사절차를 거친 증거능력 있는 적법한 증거에 의하여 사회정의와 형평의 이념에 입각하여 논리와 경험의 법칙에 따라 사실 주장의 진실여부를 판단하여야 할 것이며 사실인정이 사실심의 전권에 속한다 하더라도 이 같은 제약에서 벗어날 수 없다(대법원 1982. 8. 24. 선고 82다카317 판결).

- 자유심증주의에 의한 민사소송체계에 있어서 그 증거판단에 있어서 그 증거판단에 대하여 판결이유에 일일이 이를 밝힐 것까지는 필요로 하지 않는다고 하더라도, 가치판단이 논리적, 합리적으로 공정하게 이루어졌다는 보장은 판결이유에 밝혀진 이유만에 의하여 객관화되는 것이므로 가치판단의 논리적 과정을 수증할 수 있는 최소한의 한도 내에서도 판결에 밝혀져야 할 것인바, 법원의 증거취사선택이라는 증거의 가치판단에 아무런 논리적 과정의 실시 없이 단순히 믿을 수 없다든가, 믿지 않는다는 표현에 의하여 그 가치판단의 결과를 판시한 것은 설사, 법령위반을 초래하지 않는다고 하더라도 부당하다(대법원 1985. 9. 24. 선고 85다카644, 645 판결).

7. 사문서 : 진정성립

- 디자인법 제28조에 의하여 준용되는 특허법 제108조에 의하면 민소법 중 증거조사에 관한 규정은 디자인등록무효심판에서의 증거조사에 준용하도록 되어 있으며, 민소법 제328조에는 사문서는 그 진정한 것임을 증명하여야 한다고 규정하고 있으므로 이 사건에서 요증사실이 되는 인용디자인은 본건 디자인등록출원 전에 이미 시중에 출하되어 공지된 것이라는 점을 입증하기 위하여 청구인이 제출한 갑제3 내지 제12호증(각 확인서)은 그 진정성립을 주장하는 청구인이 이점에 관한 입증책임을 진다할 것임에도 불구하고, 원심은 피청구인은 갑각호증은 사적조작문서라고 주장하였을 뿐 그 사적조작문서를 뒷받침할 수 있는 하등의 구체적인 반증제시가 없다고 하여 갑각호증의 진정성립을 추정한 것은 서증의 진정성립에 관한 입증책임의 소재를 전도하여 입증책임 없는 피청구인에게 이점에 관한 입증이 없으므로 인한 불이익한 결과를 귀속하게 한 잘못을 저지른 것이라 할 것이다(대법원 1971. 4. 20. 선고 70후43 판결).
- 매도증서, 차용금증서 및 저당권말소등기신청서에 등기소의 등기제의 기재가 첨가됨으로써 사문서와 공문서의 양자로 구성된 문서는 공증에 관한 문서와는 달라 그 공성(公成)부분의 성립에 다툼이 없다 하여 바로 사문서 부분인 매도증서, 차용금증서 및 저당권말소등기신청서 자체의 진정성립이 추정되거나 인정될 수는 없다(대법원 1989. 9. 12. 선고 88다카5836 판결).
- 사문서를 사실인정의 자료로서 채용하였음은 원심 당시의 디자인법 제28조 및 특허법 제108조에서 준용하는 민소법 제328조에 위반된 처사라 아니할 수 없으나(70후43), 원심결이 인용한 갑제2, 3, 4, 7, 8, 9호증에 의하여서도 위 사실을 인정하기에 넉넉하므로 위의 위법은 심결 결과에 영향이 없다(대법원 1974. 5. 14. 선고 72후33 판결).
- 간행물반포를 입증한 것이 사문서이기는 하나 그것이 허위사실을 확인하기 위하여 조작된 것임을 인정할 자료가 없어 원심이 이를 인용하였다 하여 위법이라 할 수 없다(대법원 1974. 8. 30. 선고 73후61 판결).

- 민소법상 사문서를 증거로 함에는 그 문서의 진정성립에 다툼이 없거나 증인의 증언 기타 다른 증거에 의하여 그 진정성립이 인정되어야 하고 서증으로서의 사문서는 공문서와 같이 그 성립의 진정에 대한 수정은 없고 다만 사문서라 하더라도 그 문서에 작성명의인의 서명 또는 날인이 있고 그 서명 날인한 것임이 증명되었을 경우에만 그 문서 전체의 진정성립이 인정되는 것인바, 이권 기록에 의하면 청구인이 제출한 갑제4호증은 그 성립에 관하여 아무런 입증이 없고 그 서명이나 날인의 진정에 관하여도 증명이 없으므로 원심이 이를 배척한 조치는 정당하다(대법원 1981. 10. 27. 선고 81후3 판결).
- 문서에 대한 진정성립의 인정 여부는 법원이 모든 증거자료와 변론 전체의 취지에 터 잡아 자유 심증에 따라 판단하는 것이고, 사문서의 진정성립에 관한 증명 방법에 관하여는 특별한 제한이 없으나 그 증명 방법은 신빙성이 있어야 하고, 증인의 증언에 의하여 그 진정성립을 인정하는 경우 그 신빙성 여부를 판단함에 있어서는 증언 내용의 합리성, 증인의 증언 태도, 다른 증거와의 합치 여부, 증인의 사건에 대한 이해관계, 당사자와의 관계 등을 종합적으로 검토하여야 한다 (대법원 2005. 12. 9. 선고 2004다40306 판결).
- 구민소법(1999. 2. 5. 법률 제6626호로 전문 개정하기 전의 것) 제328조(현행 제357조)에는 사문서는 그 진정한 것임을 증명하여야 한다고 규정하고 있으므로 피청구인이 이 사건 1심 심판 당시 사문서임이 명백한 위 갑 제4호증의1, 갑제4호증의2, 갑제5, 6호증의 진정성립을 다투어 이 사건의 증거로 채택할 수 없다는 내용의 답변서를 제출한 이 사건에 있어서 원심으로서서는 위 각 사문서의 진정성립 여부를 조사한 후에 위 인용 외국간행물(갑제4호증의1)이나 거기에 기재된 주화계산기가 이 사건 실용신안등록출원 전에 국내에서 공지되었는지 여부에 관하여 구체적 사실을 심리하여야 함에도 불구하고 막연히 위와 같이 위 인용 외국간행물(갑제4호증의1)기재 주화계산기가 이 사건 실용신안등록출원 전에 국내에 공지되었음을 전제로 이 사건 고안은 신규의 실용신안으로 볼 수 없다고 단정하였음은 필경 심리를 다하지 아니하였거나 증거 없이 요증 사실을 인용함으로써 공지에 관한 해석을 그르쳐 심결에 영향을 미친 위법을 범하였다 할 것이므로 이점을 지적하는 상고 논지는 이유 있다 할 것이다(대법원 1984. 5. 22. 선고 80후52 판결).
- 구민소법(1999. 2. 5. 법률 제6626호로 전문 개정하기 전의 것) 제328조(현행 제357조)에 의하면 사문서의 진정성립을 상대방이 다툼 때에는 제출자가 이를 입증하여야 한다(대법원 1989. 1. 17. 선고 86후6, 12 판결).
- 증거조사에 있어서 민사소송법의 규정이 준용되기 때문에 당사자가 제출하는 서증의 진정성립에 대하여 상대방이 다투지 아니하면 그 증거능력이 인정되는 것이다(대법원 1990. 3. 13. 선고 89후1905 판결).

- 민소법 제328조에는 사문서는 그 진정한 것임을 증명하여야 한다고 규정하고 있으므로 당사자가 제출하는 서증의 진정성립에 대하여 상대방이 다투지 아니하면 그 증거능력이 인정되는 것이나 (대법원 90. 3. 13. 선고 89후1905 판결 참조), 상대방이 이를 다투는 때에는 제출자가 이를 입증하여야 하는 것이고(대법원 71. 4. 20. 선고 70후43 판결, 89. 1. 17. 선고 86후6, 12 판결 참조), 구 특허법 제116조 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 74. 5. 28. 선고 73후30 판결 참조), 구 특허법 제113조 제1항에 의하면 등록무효심판 청구사건의 심리에 있어서는 원칙적으로 구두심리에 의하도록 되어 있으나, 구 특허법 제113조 제1항 단서에 의하여 예외적으로 심판장은 당사자의 신청 또는 직권으로서 서면심리를 할 수 있는 것이다(대법원 1992. 3. 31. 선고 91후1595 판결).
- 심판청구인이 피청구인의 이 사건 상표의 불사용 사실을 입증하기 위하여 제출한 증거자료 중 관련 부분을 보면, 갑제1호증(확인서)에 대하여는 피청구인이 계속하여 그 진정성립 여부를 다투고 있고 그 진정성립 여부를 인정할 아무런 자료도 없어 원심으로서도 피청구인이 다투고 있는 위 서증에 대한 진정여부를 조사하여야 함에도 이러한 절차를 밟지 아니하였으므로 위 서증을 증거로 삼을 수는 없을 것이고, 나머지 증거인 갑제2호증(신문)은 위 추정을 깨뜨리기에 충분한 증거라고 할 수 없고, 달리 심판청구인이 위 추정을 깨뜨릴 만한 증거를 제시하고 있지 못하다. 그럼에도 불구하고 원심이 이 사건 상표의 사용 사실에 대한 입증책임이 여전히 피청구인에게 있음을 전제로 피청구인의 증거제출만으로는 이 사건 상표의 사용 사실이 입증되지 아니한다고 판단하여 (더구나 피청구인의 요청에도 불구하고 문서의 진정성립 여부에 대한 조사도 하지 않았다) 이 사건 상표의 등록을 취소한 것은 상표권의 존속기간의 갱신등록에 따른 상표사용 사실의 추정에 대한 법리 및 서증의 진정성립 여부에 대한 증거조사에 관련된 채증법칙을 위배한 위법을 범한 것이고 그로 인하여 심결 결과에 영향을 미쳤다 할 것이다(대법원 1993. 10. 22. 선고 93후459 판결).
- 청구인 자신이 작성한 사문서와 같은 증거에 대하여는 원심이 자유심증에 의하여 그 증거력을 판단할 수 있고 증거력이 없다고 본 증거에 관하여 일일이 그 배척이유를 설시할 필요도 없다 (대법원 1994. 5. 13. 선고 93후1131 판결).
- 위 인정사실들에 의하면 위 갑제6호증(퍼시픽 콘트롤즈사가 제조한 공업진흥청 규격번호 케이에스비(KSB) 6156호 제품, 이하 인용고안이라 한다)의 인용고안은 비록 1992년에 제조된 것이나 다른 특별한 사정이 없는 한 동일한 제품이 이미 적어도 이 사건 등록출원 전으로서 최초 KS표시허가를 받은 1985. 10. 22. 무렵부터 생산, 판매되어 공연히 실시되어 왔다고 볼 여지가 있다 할 것이다. 따라서 원심으로서도 위 갑제6호증, 갑제8호증(인용고안의 사용설명서), 갑제13호

증 등 사문서들(피청구인이 그 진정성립을 다투고 있다)이 진정하게 성립된 문서인지를 심리 확정 후 강제7호증, 강제12호증 등과 종합하여 위 인용고안이 이 사건 등록출원 전부터 공언히 실시되었는지 여부에 대하여 충분히 심리를 하여야 함에도 불구하고 원심이 단지 위 증거들은 이 사건 등록고안과 대비할 만한 대상이 될 수 없다는 이유 설시 만으로써 간단히 배척하고 이 사건 등록고안이 신규의 실용신안이라고 단정하였음은 심리를 다하지 아니하여 심결에 영향을 미친 위법을 범하였다(대법원 1996. 1. 23. 선고 94후1688 판결).

- 사문서는 그 진정성립이 증명되어야만 이를 증거로 할 수 있는 것이지만 그 증명의 방법에 관하여 특별한 제한이 없고(대법원 86. 12. 9. 선고 86누482 판결 참조) 당사자가 부지로서 다투는 서증에 관하여 거증자가 특히 그 성립을 증명하지 아니한 경우라 할지라도 법원은 다른 증거에 의하지 아니하고 변론의 전취지를 참작하여 자유심증으로써 그 성립을 인정할 수도 있다 할 것이며(대법원 74. 7. 23. 선고 74다119 판결, 82. 3. 23. 선고 80다1857 판결, 88. 6. 14. 선고 88누3567 판결, 87. 7. 21. 선고 87므16 판결, 90. 9. 25. 선고 90누3904 판결 등 참조), 또 서증은 형식적 증거력이 없으면 이를 채용할 수 없는 것이므로 법원이 어떤 서증을 채택하였다는 것은 당연히 그 서증이 형식적 증거력을 구비하였다는 것을 전제로 하는 것이라고 보아야 하고 따라서 상대방이 그 서증에 대한 위조 항변이나 부인, 또는 부지로 다투는 경우에도 그 서증의 진정성립에 석연치 않은 점이 있을 경우가 아니면 진정성립의 근거를 판결이유에서 밝힘이 없이 그 서증을 사실인정의 자료로 삼았다 하여 이유불비의 위법이 있다고 단정지을 수 없다(대법원 1993. 4. 13. 선고 92다12070 판결, 대법원 1999. 2. 23. 선고 98다41599 판결 참조).
- 서증은 문서에 표현된 작성자의 의사를 증거자료로 하여 요증사실을 증명하려는 증거방법이므로 우선 그 문서가 거증자에 의하여 작성자로 주장되는 자의 의사에 의하여 작성된 것이 밝혀져야 하고, 이러한 형식적 증거력이 인정된 다음 비로소 작성자의 의사가 요증사실의 증거로서 얼마나 유용하나에 관한 실질적 증명력을 판단하여야 한다(대법원 1997. 4. 11. 선고 96다50520 판결).
- 상대방이 사문서의 진정성립을 다투는 때에는 원심이 그 진정성립 여부를 조사하여야 할 것이나 상대방이 진정성립을 다투지 아니하는 경우에는 그 서증의 진정성립이 인정되어 증거능력을 갖는다고 보아야 할 것이다(대법원 1990. 3. 13. 선고 89후1905 판결, 대법원 1993. 2. 9. 선고 92후674 판결 참고). 기록에 의하면, (을)제4호증에 대하여 심판청구인이 원심에서 그 진정성립을 다투는 흔적을 볼 수 없으므로 위 서증의 증거능력을 인정한 원심의 조치는 정당하고, 거기에 소론과 같은 위법이 있다고 볼 수 없다(대법원 1994. 12. 22. 선고 94후463 판결).

8. 사문서 : 진정성립의 추정

- 사문서의 작성 명의인이 인영부분을 시인하였다고 하더라도 반증을 들어 진정성립에 관하여 법원으로 하여금 의심을 품게 하면 진정성립의 추정이 깨어진다고 할 것이다(대법원 1995. 3. 10. 선고 93다30129, 30136 판결, 86. 9. 23. 선고 86다카915 판결).
- 문서에 날인된 작성명의인의 인영이 그의 인장에 의하여 현출된 것이라면 특별한 사정이 없는 한 그 인영의 진정성립, 즉 날인행위가 작성 명의인의 의사에 기인한 것임이 사실상 추정되고, 일단 인영의 진정성립이 추정되면 민소법 제329조(현행 제358조)에 의하여 그 문서 전체의 진정성립이 추정되나, 위와 같은 사실상 추정은 날인행위가 작성명의인 이외의 자에 의하여 이루어진 것임이 밝혀진 경우에는 깨어지는 것이므로, 문서 제출자는 그 날인행위가 작성 명의인으로 부터 위임받은 정당한 권한에 의한 것이라는 사실까지 입증할 책임이 있다(대법원 1995. 6. 30. 선고 94다 41324 판결).

9. 사문서 : 실질적 증거력

- 발명자가 공증인 앞에서 강제4호증의 기재와 같은 사실확인을 한 것만은 틀림없으나 그 내용이 진실인가의 여부는 스스로 별개의 문제다(대법원 1968. 3. 19. 선고 67후36 판결).
- 서증은 문서에 표현된 작성자의 의사를 증거자료로 하여 요증사실을 증명하려는 증거방법이므로 우선 그 문서가 거증자에 의하여 작성자로 주장되는 자의 의사에 의하여 작성된 것임이 밝혀져야 하고, 이러한 형식적 증거력이 인정된 다음 비로소 작성자의 의사가 요증사실의 증거로서 얼마나 유용하느냐에 관한 실질적 증명력을 판단하여야 한다(대법원 1997. 4. 11. 선고 96다50520 판결).

10. 온라인 증거

전기통신회선을 통한 공개의 경우에, 심판관은 먼저 해당 전기통신회선의 인지도, 일반 공중의 이용빈도, 운영주체의 신뢰도, 운영기간 등을 고려하여 그 공개내용·공개시점의 신뢰성을 검토한다. 검토한 결과, 공개사실의 신뢰성이 있는 것으로 판단되면 선행기술로 인용할 수 있습니다. 실제 게재일을 확인하기 위해서는, 해당 전기통신회선의 정보 게재에 관한 권한이나 책임을 가지는 자에 대하여 게재사실을 문의하거나 미국의 비영리단체인 인터넷 아카이브가 운영하는 www.archive.org에 저장된 내용 및 게재일 자료를 활용할 수 있다.

전기통신회선에서의 공개시점은 전기통신회선에 해당 발명을 게재한 시점이다. 따라서 이미 반포된 간행물을 전기통신회선을 통하여 공개한 경우라도 전기통신회선에 공개된 발명을 인용하는 경우에는 발명이 전기통신회선에 공개된 시점을 공개일로 하여야 한다.

참고로 네이버, 다음 블로그 등은 인터넷 아카이브에서 확인이 되지 않을 수 있으므로, 주의를 요한다.

- 유튜브에 일단 동영상 업로드 한 후 동영상의 일부를 삭제하거나 조명, 색상을 수정하는 등의 편집을 할 수는 있으나, 동영상 자체를 교체하는 경우 새로운 URL이 부여되므로 기존 URL 및 게시일의 변경 없이 동영상을 교체할 수 없는 사실을 인정할 수 있다. 한편 을 제3호증의 기재에 의하면, 유튜브에 동영상을 업로드 할 때 일반인들이 동영상을 열람하지 못하도록 ‘비공개’로 설정할 수 있는 사실이 인정되기는 하나, 다음과 같은 이유로 선행발명 2 내지 4는 모두 최초 업로드 당시부터 일반인들이 자유롭게 열람할 수 있도록 ‘공개’ 상태로 설정되어 있었다고 봄이 타당하다(특허법원 2018. 2. 1. 선고 2017허1519 판결).
- 미국의 비영리단체인 아카이브가 운영하는 인터넷 기록보관 사이트(www.archive.org)의 웨이백 머신([wayback machine](http://waybackmachine.org))에서 검색하면 선행발명 2와 동일한 내용의 게시글이 2013. 4. 24. 캡처된 자료를, 선행발명 3과 동일한 내용의 게시글이 2012. 2. 29. 캡처된 자료를 확인할 수 있다. 그런데 웨이백 머신은 아카이브봇이라는 검색엔진이 공개 사이트의 내용물 등을 임의로 저장하는 것이고, 그 결과 웨이백 머신에 기록된 날짜는 해당 내용이 아카이브에 저장된 시점을 의미한다. 그렇다면, <중략>, 선행발명 2, 3은 이 사건 출원발명의 출원 전에 공지된 선행기술로서 이 사건 출원발명 중 청구항 1의 진보성 부정 여부 판단에 사용할 수 있다고 보아야 한다(특허법원 2019. 4. 12. 선고 2018허3710 판결).

제11장 직권에 의한 증거조사

1. 직권주의

민사소송법에 있어서도 법원이 직권에 의하여 소송의 진행을 도모하는 등 직권주의에 의한 규정을 적지 않게 볼 수 있으나 민사소송은 원래 당사자가 자유로 처분할 수 있는 개인의 이익에 관한 분쟁의 해결을 목적으로 하는 것이므로 동법의 근간을 이루는 주요한 조항에 소위 당사자주의(처분권주의, 변론주의) 입장을 취하는 규정의 비중이 직권주의의 입장을 취하는 규정보다도 크다.

이에 대하여 심판에 있어서는 그 심결의 효력이 널리 제3자에게도 미치고 대세적인 영향이 크므로 이들 당사자주의적 규정을 준용하지 않고 심판청구가 된 후에는 취하가 없는 한 당사자의 의사와는 어느 정도 무관하게 심판관이 직권에 의하여 적극적으로 사건에 개입하고, 또한 주도하여 심리를 진행하여야 한다는 취지를 규정한 조항이 특허법 등 관계법에 많이 마련되어 있어 그 비중이 대단히 크다.

이런 점으로 볼때 심판절차의 특징의 하나는 직권주의를 기조로 하여, 특히 후술하는 직권탐지주의를 대폭 도입하고 있는 점이라고 할 수 있고, 심판절차에 있어서의 직권주의는 직권진행주의와 직권조사의 두 가지로 나누어 볼 수 있다.

가. 직권진행주의

심판절차의 진행을 도모하는 절차를 심판관이 직권으로 행하고, 이것에 관하여 당사자의 신청을 필요로 하지 아니하거나, 또는 신청을 허여하지 않는 방침의 것으로서 법정기간 또는 지정기간의 직권에 의한 연장(디§17), 심리방식의 선택(특§154, 디§142, 상§141), 심판의 진행(특§158, 디§146, 상§145) 또는 중지한 절차의 수계명령(특§22⑤, 디§23, 상§24) 등에 직권진행주의가 받아들여져 있다.

나. 직권조사

민사소송에 있어서 직권조사와 함은 당사자의 항변에 의한 지적을 기다리지 않고 당사자간의 다툼의 유무에 관계없이 주로 소송요건 또는 개개의 소송행위의 적법요건 등 소송제도유지에 필요한 공익적인 일정사항에 대하여 법원이 스스로 나서서 고려하여 판단하는 것을 의미하고, 직권조사사항의 판단 자료의 수집은 직권에 의하여 행하여지는것(직권탐지주의)이 많으나

심판에 있어서는 직권탐지주의가 훨씬 광범위하게 행하여지는 것이며 직권조사는 위에서 말한 것에 한하지 않고 직권에 의하여 행하여지는 조사일반 및 직권탐지주의에 의한 탐지행위(예컨대 직권증거조사 등) 모두를 포함한 의미로 사용되고 있다.

(1) 직권조사사항

(가) 직권조사사항의 의의

민사소송에 있어서 직권조사는 함은 당사자간의 다툼의 유무에 관계없이 주로 소송조건 또는 개개의 소송행위의 적법요건 등 소송제도유지에 필요한 공익적인 일정사항에 대하여 법원이 스스로 나서서 고려하여 판단하는 것을 의미한다. 직권조사사항의 판단 자료의 수집은 직권에 의하여 행하여지는 것(직권탐지주의)이 많으나 심판에 있어서는 직권탐지주의가 훨씬 광범위하게 행하여지고 있다. 이에 대하여, 항변사항은 변론주의에 의하여 피고의 주장을 기다려서 비로소 조사하게 되는 것을 말한다. 항변사항으로는 부채소 특약이나 중재합의 등이 있다.

(나) 직권조사사항의 종류

심판적법성 요건의 대부분은 직권조사사항이다. 예를 들면, 당사자능력 및 당사자적격 유무, 이해관계, 대리권의 존부, 일사부재리의 원칙 위배 여부, 중복심판청구 여부, 적극적 권리범위확인 심판에서 실시여부 및 특정 여부, 소극적 권리범위확인심판에서 확인대상발명의 실시가능성 등이 있다. 직권조사결과 심판적법성 요건을 만족하지 못할 경우, 그 심판청구는 심결각하의 대상이 된다.

2. 직권탐지주의

당사자의 의사와는 관계없이 심판관이 심결의 기초자료를 직권에 의하여 적극적으로 수집하는 것으로서 직권증거조사(특§157①, 디§145①, 상§144①), 직권증거보전(특§157①, 디§145①, 상§144①), 당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유에 대한 심리(특§159, 디§147①, 상§146①), 거절결정이유와 다른 거절이유의 발견(특§170, 디§124②, 상§123③) 등에서 직권탐지주의가 도입되어 있다.

가. 직권증거조사의 종류

(1) 특§157①(디§145①, 상§144①)에 의한 직권조사

(2) 특§157②(디§145②, 상§144②)에 의하여 준용되는 민소§294(조사의 촉탁), §296(외국에서 시행하는 증거조사), §297(법원밖에서의 증거조사)에 의한 직권증거조사

나. 직권조사의 사례

(1) 방식적 사항에 관한 직권조사의 사례

(가) 심판청구서의 방식심사(특§141, 실§33, 디§128, 상§127)

o 권리표시에 오기가 있는 경우의 조사

o 거절결정 또는 취소결정에 대한 심판, 보정각하 결정에 대한 심판 청구연월일의 적부조사
(특§132의17, §132의4¹⁹⁾, 구실§54, 디§119, §120, 상§115, §116)

(나) 중단된 심판 또는 재심절차 수계자의 조사

(다) 등록원부의 조사

(라) 무효심판청구인이 이해관계에 관한 당사자적격을 가졌는지 여부의 조사

(2) 실체적 사항에 관한 직권조사의 사례

(가) 원결정의 거절이유가 부적당한 경우에 있어서 적당한 거절이유 유무의 조사

(나) 원결정의 거절이유가 불충분한 경우

- 1) 원결정에 예시되어 있지 않은 관용수단 또는 공지사실이 결정불복의 쟁점으로 되어 있어 그 예시가 필요한 것으로 인정되는 경우에 있어서 관용수단 또는 공지사실 유무의 조사
- 2) 원결정의 인용간행물의 국내에 반포된 연월일이 결정불복의 쟁점이 된 경우에 있어서 그 연월일의 조사

가) 해당간행물을 보관하고 있는 도서관 또는 관공서에 대한 증명서의 교부의뢰

나) 직권증거조사

예를 들면 전심의 특허(등록) 이의신청에 있어서 간행물의 수입 연월일을 증명하는 증인의 신청이 있었음에도 불구하고 타의 사인이 작성한 증명서를 채용하여 증거조사를 생략한 것이 결정불복의 쟁점으로 되어있는 경우에 있어서는 직권증인신문 또한 전심에 있어서 구특§73②(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 일부개정하기 전의 것)에 의한 결정을 생략한 특허 이의신청에 인증의 신청이 있는 경우도 상기에 준한다.

- 3) 전심이 채용한 증거에 결함이 있어, 그 결함이 결정불복의 쟁점이 되어 있는 경우에 있어서 보충가능한 조사

(다) 당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유의 심리(특§159)

19) 2001. 2. 3. 개정법에서 삭제

다. 직권탐지주의의 제한

심결은 대세적 효력을 가지는 것이므로 직권탐지주의에 의하여 진실의 발견에 노력하는 것이나 심판청구인이 신청하지 아니한 청구취지에 대하여는 심리할 수 없다(특§159②, 실§33, 디§147②, 상§146②).

당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유에 대하여 심리한 때는 그 심리의 결과를 당사자 및 참가인에 통지(별지 4-14, 4-15 서식)하여 의견진술의 기회를 주어야 한다(특§159①, 실§33, 디§147①, 상§146①).

결정계사건에 대한 심판에서는 거절이유를 통지(별지 4-12서식)하고 의견서를 제출할 기회를 주어야 한다(특§170②, 디§124②, 상§123③).

정정심판에서는 정정불인정이유를 통지(별지 4-13 서식)하고 의견서를 제출할 기회를 주어야 한다(특§136⑤, 실§33).

3. 직권에 의한 증거조사 관련 판례

가. 직권탐지주의의 취지 관련 판례

- 심판에 있어서 심판의 귀취(歸趣)에 영향을 주는 증거는 당사자의 신청 또는 직권에 의하여 증거조사를 하고 심리 판단하여야 한다(대법원 1970. 7. 28. 선고 70후26 판결).
- 구특허법 제116조 제1항(현행 제159조 제1항)의 규정은 심판의 필요에 따라서 당사자의 신청이 없는 경우라도 직권으로 증거조사를 할 수 있음을 규정한 것일 뿐 모든 경우에 반드시 직권에 의하여 증거조사를 하여야 한다는 취지는 아니다(대법원 1989. 1. 17. 선고 86후6, 12 판결).
- 심판에서 직권으로 증거조사를 할 수 있다는 것은 심판의 필요에 따라 당사자간의 신청이 없어도 직권으로 증거조사를 할 수 있음을 규정한 것뿐이고 모든 경우에 반드시 직권에 의하여 증거조사를 하여야 한다는 취지는 아니므로 심판제도가 직권심리주의를 채택하고 있다는 이유로 그 입증책임을 전가할 수 없다(대법원 1992. 3. 31. 선고 91후1595 판결, 1974. 5. 28. 선고 73후30 판결).
- 구 특허법 제116조 제1항에 의하면, 심판에서는 신청에 의하여 또는 직권으로써 증거조사를 할 수 있다고 되어 있으나 이는 심판의 필요에 따라서 당사자의 신청이 없는 경우라도 직권으로 증거조사를 할 수 있음을 규정한 것일 뿐이고, 모든 경우에 반드시 직권에 의하여 증거조사를 하여야 한다는 취지는 아니다(대법원 1993. 5. 11. 선고 92후2090 판결, 1995. 11. 24. 선고 93후107 판결, 1995. 11. 24. 선고 93후114 판결).

나. 직권조사에서의 의견진술기회 부여 판례

- 원심은 '한국 추나학'이라는 책자를 참조하여 위와 같이 '추나(推拿)'를 거래업계에서는 한의학 외치법의 하나인 의료방법으로 인식되고 통용되고 있으며 일반수요자들에서는 '안마'라고 불리우기도 하는 물리치료방법의 하나를 의미한다고 판단하였는데, 기록상 이 사건 심판절차에서 위 '한국 추나학'이라는 책자를 직권으로 증거조사한 흔적은 이를 찾아 볼 수 없고 또 위 '추나'는 한의학사전적으로 한의사가 수기법을 통하여 환자를 시술하는 한의학 외치법의 하나를 뜻하는 단어로서 안마와 동일한 의미를 가진다는 것을 감안하면 원심의 위 설시의 취지는 결국 '한국 추나학'이라는 책자를 통하여 '추나'의 위와 같은 사전적인 객관적인 의미를 파악한 것으로 보여질 뿐이고 위 책자를 직권으로 증거조사한 것으로 볼 수는 없다고 할 것이다. 원심에 구 상표법 제82조 제1항, 구 특허법 제157조 제6항의 규정을 위반한 위법이 있다고 할 수 없다. 논지도 이유가 없다(대법원 1999. 6. 8. 선고 98후1150 판결).
- 구 특허법상 심판에서 직권으로 증거조사를 하고 조사결과를 당사자에게 송달하는 절차를 밟지 않았다고 하더라도 당사자가 그 증거조사결과를 알고 이에 대한 의견진술의 기회를 가졌으면 그 심판에서 그 증거조사결과를 증거로 채용할 수 있는 것이라고 봄이 상당하다(대법원 1976. 3. 9. 선고 74후8 판결).
- 특허법 제119조 및 제116조 제6항의 규정은 심판제도의 신용을 유지하기 위하여 준수하지 아니하면 안된다는 공익상의 요구에 기인하는 소위 강행규정이라고 해석함이 상당하다 할 것이므로 심판관의 직권에 의하여 조사된 증거에 대하여 당사자에게 의견진술의 기회를 주어야 함에도 이 절차를 밟지 않은 것은 위법이다(대법원 1984. 2. 28. 선고 81후10, 1983. 10. 11. 선고 83후47 판결).
- 디자인법 제53조에서 준용되는 특허법 제116조 제6호에 의하면 증거조사나 증거보전을 하였을 때에 심판장은 그 결과를 당사자, 참가인, 또는 이해관계인에게 송달하고 상당한 기간을 지정하여 의견서 제출의 기회를 주어야 한다고 규정하고 있으므로 특허청 심판소가 공연히 실시한 사실의 유무를 법무부에 조회한 결과에 관하여 위 특허법 소정의 절차를 밟지 아니하고 심결한 조치가 위법한 것임은 소론과 같다(대법원 1985. 7. 23. 선고 84후101 판결).
- 직권심리의 경우 당사자 또는 참가인에게 의견진술의 기회를 주도록 규정한 특허법 제119조, 증거조사나 증거보전의 결과를 당사자, 참가인 또는 이해관계인에게 송달하고 이에 대한 의견서 제출의 기회를 주도록 규정한 동법 제116조 제6항의 규정들은 심판의 적정을 기하여 심판제도의 신용을 유지하기 위하여 준수하여야 하는 공익상의 요구에 기대한 강행규정이다(대법원 1989. 5. 23. 선고 86후90 판결, 1997. 8. 29. 선고 96후2104 판결, 1999. 6. 8. 선고 98후1143 판결).
- 항고심이 그 거절사정 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우가 아니라면 거절이유의 통지는 필요치 않다(대법원 1989. 8. 8. 선고 88후950 판결).

- 원심결은 원사정의 거절이유와 다른 이유로 출원인의 항고심판청구를 기각하고 있음을 알 수 있다. 그렇다면 원심은 특허법(1980. 12. 31. 법률 제3325호로 개정되기 전의 것) 제134조, 제82조의 규정에 의하여 이 사건 특허출원인에게 의견서 제출의 기회를 주었어야 할 것임에도 불구하고 기록을 살펴봐도 원심에서 위 절차를 밟은 흔적을 찾아볼 수 없으니 위 규정을 위배한 원심결은 위법하다 할 것이다(대법원 1989. 9. 12. 선고 88후523 판결).
- 구 특허법(1990. 1. 13 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것) 제82조 제2항, 제134조의 규정 취지는 특허의 대상인 발명은 자연법칙을 이용한 신규성 있는 고도의 기술적 사상의 창작을 말하는 것이므로 특허받을 수 있는 발명에 해당하는지 여부의 판단에는 고도의 전문지식을 요하고 심사관이라 하여 그와 같은 지식을 두루 갖출 수는 없으므로 이로 인한 과오를 예방하고, 또 출원인에게 설명하여 선원주의제도에서 야기되기 쉬운 과오를 보정할 기회도 주지 않고 곧바로 거절사정함을 출원인에게 지나치게 가혹하다는 데 있으나 거절사정에 있어서 심결이유는 적어도 그 주지에 있어서 거절이유통지서의 기재이유와 부합하여야 하고, 항고심판에서도 그 거절사정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 거절이유의 통지를 하여 의견서 제출의 기회를 주어야 한다.
 이 사건 발명의 신규성 및 진보성은 인정될 여지가 있다할 것이지만, 그 특허청구범위의 기재에 있어 배양된 영속세포가 특정되어 있지 아니하여 모든 영속세포배지로부터 얻어진 HTLV-Ⅲ 단백질 등을 사용하는 것을 특징으로 하는 방법으로 확대 해석될 우려가 있어서 이 점에서 이 사건 발명은 등록사정되지 못할 이유가 있는 것으로 판단된다. 그러나 이 점에 대하여는 원사정 및 항고심판에서 지적된 바 없었으므로 이를 이유로 등록을 거절하자면 구 특허법 제119조에 따라 당사자인 출원인에게 의견진술의 기회를 주어야 할 것이어서 원심으로서 위에서 지적된 바의 이유로 의견진술의 기회를 주어 그 결과에 따라 이 사건 출원의 등록여부를 결정하여야 할 것이다(대법원 1994. 8. 26. 선고 92후 285 판결).
- 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 개정되기 전의 것) 제116조 제6항은 심판의 적정을 기하여 심판제도의 신용을 유지하기 위하여 준수하지 않으면 안된다는 공익상의 요구에 기인하는 이른바 강행규정이라 할 것이므로 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 않는다(대법원 1996. 2. 9. 선고 94후241 판결).
- 당사자 일방이 관련 사건으로 인하여 그 증거의 존재 및 내용을 알고 있었던 경우, 이 정도의 사정만으로는 실질적으로 당사자에게 의견서 제출의 기회가 주어졌다고 보기 어렵다(대법원 1996. 2. 9. 선고 94후241 판결).
- 사정의 이유나 원심에서 들고 있는 이유는 모두 본원 서비스표가 “화학약품에 의한 건조”라는 뜻을 가지고 있어 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다고 한 점에서 공통되고, 다만 위와 같은 본원서비스표의 의미를 원사정에서는 지정서비스업의 원재료 표시로 보았음에 대하여, 원심에서는 지정서비스업의

영업적 성격을 나타내는 것이라고 본 점에 차이가 있을 뿐이므로, 원심에서 든 거절이유는 그 주지에 있어서 원사정의 이유에 부합하는 것이라고 할 것이고 원심에서 다른 거절이유를 발견하였다고 할 수 없으니, 원심이 출원인에게 별도의 의견진술의 기회를 주지 아니하고 심결을 한 것은 정당하다고 할 것이고, 이와 같은 원심의 조치에 소론과 같은 거절이유의 통지에 관한 위법이 있다 할 수 없다(대법원 1996. 11. 22. 선고 96후177 판결).

- 이와 같이 이의신청이 있어 출원인에게 출원을 거절할 이유와 필요한 증거의 표시가 함께 기재된 이의신청서의 부분이 송달되고 답변서의 제출 기회가 주어짐으로써, 출원인이 거절의 이유와 증거에 대하여 자기의 의견을 진술할 기회가 주어진 경우에는, 이의신청서에 기재된 출원 거절이유와 같은 이유 및 증거로 거절사정을 유지할 경우에까지 따로 같은 법 제63조에 의한 거절이유 통지를 할 필요는 없다(대법원 1990. 1. 25. 선고 89후407 판결, 98. 10. 2. 선고 97후1412 판결).
- 이 사건 출원상표가 도형과 문자의 결합상표라는 점에 비추어 보면, 상표법 제34조 제1항 제9호를 거절이유로 삼을 경우 타인의 선사용상표가 어떠한 것인지에 따라 그 외관의 유사성 등에 관한 원고의 대응 논리가 달라질 수 있을 것이다. 또한 이 사건의 경우 피고보조참가인이 실제로 사용하고 있는 상표의 다양한 사용 형태에 비추어 보면 ‘피고보조참가인의 선사용상표’라는 표현만으로 그 의미하는 선사용상표가 어떤 것을 의미하는지 구체적으로 특정될 수 있다고 보기도 어렵다. 그런데 이 사건 심결에서는 거절결정에서 언급한 적도 없는 선사용상표



’를 근거로 상표법 제34조 제1항 제9호에 해당한다고 판단하였는바, 이는 ‘거절결정의 이유와 다른 거절이유’에 해당한다고 할 것이므로, 피고로서는 이와 같은 이유를 들어 이 사건 거절결정을 적법하다고 하기 위해서는 이 사건 심결 전에 미리 출원인인 원고에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주었어야 함에도 피고는 이와 같은 절차를 이행하지 아니한 것으로 보인다.(특허법원 2019.12.19. 선고 2019허6488 판결)

4. 상표 설문조사 가이드라인

- ☐ 당사자가 주지·저명 상표 또는 사용에 의한 식별력 등에 대한 입증자료로 ‘소비자 인지도조사’(설문조사)를 제출할 경우 심판(사)관은 설문조사의 신뢰성 여부를 평가할 때 다음 사항을 고려하여 종합적으로 판단한다.
- 1) 신뢰성 있는 여론조사기관에 의해 검증된 조사방법으로 실시되어야 한다.
 - － 여론조사기관의 규모, 여론조사 실시 횟수, 상근 분석전문인력수 등을 고려하여 신뢰성 있는

여론조사기관인지 여부를 판단하되, 각종 제재가 있는 경우 등을 감안한다.

- 한국갤럽·미디어리서치·리얼미터 등 현재 활동하고 있는 중앙선거여론조사심의위원회 등록기관(약 80여개) 등은 독립된 여론조사기관으로 본다.

2) 대상 상표·상품의 소비자를 대표할 수 있는 특성(지역·성별·연령 등)이 반영되어야 한다.

- 상품별로 표본설정이 다를 수 있으므로 상품의 특성이 중요한 경우(예: 여성전용용품이나 특정 질병·질환에 이용되는 의약품 등)에는 그 특성이 반영되어야 한다.

3) 조사방법에 있어서도 신뢰도가 높아야 한다.

- 응답 회수율이 30% 미만인 경우에는 신뢰도가 낮은 것으로 보고, 50% 이상이라면 신뢰도가 높다고 본다.

→ 다만, 30% ~50% 사이의 경우에는 재량이나 판단의 여지가 있다.

- 응답 표본수는 상품의 종류에 따라 유동적이지만 일반적으로 500명 이하일 경우 신뢰도가 낮고, 1000명 이상일 경우 신뢰도가 높은 것으로 본다.

- 질문방법은 명확하고 유도적이지 않아야 한다.

→ 하나의 주제에 관한 것으로, 간단·명료한 문장으로 구성되어야 한다.

→ 분명하지 않은 내용을 추정하게 하지 않고, 모든 응답자에게 동일하게 이해되어야 한다.

→ 응답자의 능력과 경험을 벗어나지 않아야 하며, 일반적인 경우를 표현하기 위해 특정한 사례를 사용하거나, 관련 없는 내용을 묻지 말아야 한다.

→ 조사 주체·방법이 검증되지 않은 자체 설문조사는 신뢰도가 부족하다.

→ 판단기준 시점으로부터 상당한 시간이 경과한 후 진행된 설문인 경우 당시 수요자 인식을 반영할 수 없어 신뢰도가 떨어진다고 본다.

○ 사용에 의한 식별력 취득의 판단기준은 상표의 사용기간, 사용횟수 및 사용의 계속성, 상품의 생산·판매량 및 시장점유율, 광고·선전의 방법, 횟수, 내용, 기간 및 액수, 상품품질의 우수성, 상표사용자의 명성과 신용 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.(대법원 2008.9.25. 선고 2006후2288 판결)

○ 당사자가 사용에 의한 식별력에 대한 입증자료로 ‘소비자 인지도조사’(설문조사)를 제출할 경우 심판관은 설문조사의 신뢰성 여부를 평가할 때 다음 사항을 고려하여 종합적으로 판단한다.

① 설문조사는 독립된 여론조사기관을 통해 실시하였는지 여부가 중요.

* 2014허7387 사건, 2016허9271 사건, 2016허2522 사건

② 설문 대상이 대표성(지역, 성별, 연령 등)을 띄어야 한다.

* 2015허3535 사건, 2016허2362 사건

③ 자체적으로 설문조사를 실시한 경우 신뢰성 및 객관성이 부족하다.

* 2016허2362 사건, 2017허3317 사건, 2016허3303 사건

④ 설문조사 인지도에 대한 응답자수가 50% 이상 나올 경우 신뢰도가 높다.

* 2014허7387 사건, 2016허9271 사건, 2016허2522 사건

⑤ 설문조사 결과 인지도에 대한 응답자수가 50% 이상 나왔더라도 질문방법이 잘못된 경우에는 신뢰도가 떨어진다.

* 2017후2208 사건, 2016후3976 사건, 2016허2362 사건, 2016허3303 사건

⑥ 설문에 응답한 표본 수는 최소 500명 이상일 경우 신뢰도가 높고 그 이하는 신뢰도가 낮다.

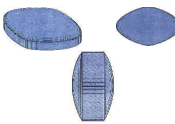
* 2016허2362 사건, 2016허3303 사건


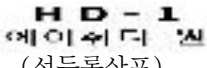

⑦ ‘현저한 지리적 명칭’ 해당되는지 여부에 대한 판단은 상당한 시일이 경과한 후에 실시한 설문조사 결과는 당시 수요자 인식을 반영할 수 없어 신뢰도가 떨어진다.

* 2017후1342 사건

o 설문조사가 반영된 판결 사례

사건번호	판결 사례
17후1342(파기) (사리원면옥)	o ‘현저한 지리적 명칭’ 해당 여부에 판단시 등록결정일로부터 20년이 지난후 이루어진 설문조사는 당시 수요자 인식을 반영한 것으로 볼 수 없어 설문조사 신뢰 곤란 * 2016년의 설문조사 결과는 등록결정일로부터 20년이나 지난 후에 이루어진 것으로 설문조사 결과만으로는 “사리원”이 등록결정일 무렵 국내의 일반 수요자들에게 널리 알려진 지명이 아니라고 보기는 어렵다.
15허3535(심결취소), (봉구네, 봉구비어)	o 설문대상이 대표성(지역,성별, 연령)을 띠지 않을 경우 설문 신뢰 - 지역(전국 주요도시(5개)), 남녀 동수, 고른 연령(20~59세) * 서울,부산,대구,광주,대전 거주 만20세~59세 성인 남녀 500명 대상 o 설문결과 인지도가 50%이상 나온 경우 설문 신뢰 * 전체대상자 중 75.2%가 확인대상표장을 알고 있고, 81.6%가 ‘봉구비어’라고 부른다고 조사되어 ‘봉구’(11.4%),‘봉구네’(7.4%) 비율을 압도, ‘봉구비어’와 ‘봉구네’ 매장이 동일인에 의해 운영된다고 답변한 비율 14.6%에 불과.

<p>2017후2208(파기,환송)</p> <p>GLIATAMIN (후등록)</p> <p>GLIATILIN (선등록)</p>	<p>o 상표 인지도 조사결과 50%를 초과해도 설문결과를 인정안하는 경우도 있음</p> <p>- 특허법원은 설문조사 결과를 참조하여 유사라 판단하였으나, 대법원은 설문 결과를 인정 않고 독자 판단으로 비유사 결론</p> <p>* ‘글리아타민(GLIATAMIN)’과 ‘글리아티린(GLIATILIN)’을 시간 또는 장소를 달리하여 따로따로 보거나 듣는다면 유사하다고 생각하는지요?” 질문에, 의사 73%, 약사 81%, 일반인 66%가 “유사하다”고 답변, (의사16%, 약사10%, 일반인 15%만 비유사 답변)</p> <p>* (대법원 판단) GLIA(글리아) 식별력이 없거나 미약하며, GLIA(글리아)가 공통되기는 하지만, ‘TAMIN’과 ‘TILIN(티린)’ 외관과 호칭 차이로 비유사</p>
<p>2016허2362(기각)</p> <p>북촌(北村)</p>	<p>o 자체 실시한 설문조사 결과는 신빙성 인정 곤란. 그 사유로</p> <p>- ①대상자들이 질문 답변시 사전 검색(인터넷 등)을 통해 답변할 가능성이 높고, ②표본수도 402명에 불과, ③지역도 서울·경인 지역 거주대상, ④ 55세 이상 응답자 설문 배제</p>
<p>17허3317(심결취소)</p> <p>TOXNFILL(후등록)</p> <p>필톡스Filltox(선등록)</p>	<p>o 자체 실시한 설문조사 결과는 객관성 담보가 어려움.</p> <p>- 작성시기를 전혀 알 수 없는 인터넷사이트상의 일부 기재들과 등록서비스의 등록결정 당시로부터 이미 상당한 시간이 경과된 이후에 실시된 것으로 조사대상의 선정방법, 실시방법을 확인할 수 없음</p>
심판번호	반영 사례
<p>14허7387(심결취소)</p>  <p>(입체상표)</p>	<p>o 독립된 여론조사기관을 통해 실시된 설문결과 인지도가 50%이상 나온 경우 설문을 신뢰</p> <p>* (특허법원) 원고가 2012.10.경, 한국갤럽 통해 국내 약사들 600명을 상대한 설문조사 결과에서도 전체 조사대상자 중 75.5%는 ‘pfizer’ 문자가 표기되지 아니한 상태의 이 사건 등록상표를 보고는 원고 제품이 연상된다고 응답한 바도 있다</p>
<p>16허3976(기각)</p> <p>장수왕 (후등록상표)</p> <p>장수온돌 장수*****장수촌 (선등록상표 1,2,3)</p>	<p>o 독립된 여론조사기관이 실시한 설문결과 인지도가 50%이상 나왔더라도 질문방법이 잘못된 경우 설문을 신뢰하지 않음</p> <p>* (특허법원) ‘장수왕돌침대’만이 아니라 “장수온돌,장수구들”까지 포함한 것이고, ‘장수왕돌침대’와 이 사건 등록상표인 ‘(도형)장수왕’이 동일하지도 않으므로, 설문조사 결과를 근거로 (중략)유사한 것으로 볼 수 없다</p> <p>* (한국갤럽, ‘09.12.8.~10일) “장수온돌,장수구들,장수왕돌침대 등의 상표는 장수돌침대와 어떤 관계가 있는 것으로 생각하십니까?” 질문에 응답자 1,000명 중 55.8%가 같은 회사에서 생산·판매 상표라 답변, 24%가 다른 회사에서 생산·판매하는 상표라고 답변, 20.2%가 모른다고 답변</p>

<p>16허9271(결정계,심결취소)</p> 	<p>o 독립된 여론조사기관을 통해 실시된 설문결과 인지도가 50%이상 나온 경우 설문을 신뢰</p> <p>* (특허법원)이 사건 출원상표는 “SONY” 또는 “소니” 표장이나 각 제품 모델 명칭과 별도로 원고의 상품 표지로서 수요자들에게 인식되고 있다고 할 것이고, 소비자 인지도 조사결과도 이를 뒷받침한다.</p> <p>- (한국갤럽, '17.3.13.~14. 전국 만20~49세 남녀 100명) 전체 응답자의 75%가 카메라나 사진렌즈와 관련하여 이사건출원상표를알고있거나들어본 적이 있다고 응답하였고, 54.7%가 이를 원고의 상표로 생각한다고 응답</p>
<p>16허3303(심결취소)</p> <p>韓國護肝寶HD-1GOLD</p> <p>(등록상표)</p>  <p>(선등록상표)</p>	<p>o 자체 실시한 설문조사 결과는 신뢰하기 어려움.</p> <p>* (특허법원) ①피고가 임의로 실시, ②응답 표본수도 500명에 불과, ③지정 상품을 제시하지 않고 단어를 제시한 질문사항 자체가 적절하지 않다</p>
<p>16허2522(기각)</p> <p>OR JADE D·CLINIC</p> <p>(등록상표)</p>  <p>(선등록상표 1~4)</p>	<p>o 독립된 여론조사기관을 통해 실시된 설문결과 인지도가 50%이상 나온 경우 설문을 신뢰</p> <p>* (특허법원) 아래같은 사정을 종합하면 이사건 선사용상표들은 등록상표의 출원시인 2014.1.8. 무렵 수요자나 거래자에게 현저하게 인식된 저명상표였다고 할 것이다.(매출액, 매장수 등과 함께 설문결과도 저명 근거중 하나로 인정)</p> <p>- (갤럽코리아)'14.5.16.~5.19.까지, 서울 20~49세 성인 남녀 150명 대상 (1차), '14.10.16.~10.28. 서울 20~49세 성인 남녀 150명 대상.(2차)</p> <p>갤럽이 이 사건 선사용상표 1을 보거나 들어본 적이 있는지를 조사하였는데, 1차 설문조사에서는 67.3%가, 2차 설문조사에서는 70%가 이 사건 선사용상표 1을 알고 있다고 응답</p>

제12장 심문

제1절 의의 및 범위(석명권)

1. 심문²⁰⁾

심문이라 함은 일반적으로 어떤 사항 또는 문제에 관하여 진술하게 하는 것으로 질문과 같은 의미이며, 특히 납득할 수 있도록 상세하게 진술하도록 하는 의미가 포함되어 있다.

심판장은 심판에 관하여 당사자를 심문(審問)할 수 있다(특§147③, 실§33, 디§134③, 상§133③). 심판의 심리에 있어 당사자의 신청, 주장, 입증 또는 명세서의 기재 등이 명확하지 않으면, 그 쟁점을 인식하여 정확한 심리를 할 수 없다. 그래서 이런 것들을 분명히 하기 위하여 심문을 할 수 있다.

2. 심문의 범위

당사자의 주장을 명확히 하기 위한 당사자 심문은 민사소송법에 있어서의 석명권 행사에 상당한 것이나 직권탐지주의에 의거해서 사안의 심리를 행하는 심판, 특히 결정계심판사건에 있어서는 변론주의의 원칙이 지배하는 민사소송에서 행사되는 석명권의 범위에 그치지 않고 더욱 적극적인 당사자 질문도 허용되는 것으로 해석된다.

3. 심문의 형식

가. 구술심리에 있어서의 심문

구술심리에 있어서의 심문은 민사소송의 구두변론에 있어서 석명권행사와 같이 할 수 있다.

나. 서면심리에 있어서의 심문

서면심리에 있어서의 심문은 심판장 명의로 심문서를 발부하는 것으로 행한다.

20) 심문(審問)과 신문(訊問): '심문'은 '자세히 따져 묻는다'는 뜻으로 법원이 당사자나 그 밖의 이해관계가 있는 사람에게 서면이나 구두로 개별적으로 진술할 기회를 주는 것을 말하고, '신문'은 '알고 있는 사실을 캐어 묻는다'는 뜻으로 법원 또는 당사자가 증인반대당사자 등에 말로 물어 조사하는 것을 말한다. 증인신문, 당사자신문 등이 여기에 해당한다.

4. 석명의무(민소§136④)

심문은 직권에 의하여 행하여지지만 심문여부는 단순한 재량사항은 아니고 필요한 때는 이를 행하여야 하며 이와같은 경우에 심문을 행하지 아니한 때에는 위법으로 되는 경우가 있다.

5. 심문에 응하지 아니하는 경우의 취급

심문에 대하여 당사자가 불응하는 경우는 그대로 심리를 진행하고 불응한 것을 유일의 이유로서 각하심결을 하거나 그 당사자에게 불리한 주문을 도출해서는 안된다.

6. 심문과 관련된 판례

- 심판승계에 대하여 석명권을 행사하지 아니하였다 하여 잘못이 없다(대법원 1971. 3. 9. 선고 70후69 판결).
- 법원의 석명권행사는 당사자의 주장에 모순된 점이 있거나 불완전불명료한 점이 있을 때에 이를 지적하는 정보충할 수 있는 기회를 주고 계쟁사실에 대한 증거의 제출을 촉구하는 것을 그 내용으로 하는 것으로, 당사자가 주장하지도 아니한 법률효과에 관한 요건사실이나 독립된 공격 방어 방법을 시사하여 그 제출을 권유함과 같은 행위를 하는 것은 변론주의의 원칙에 위배되는 것으로 석명권행사의 한계를 일탈하는 것이다(대법원 1997. 4. 25. 선고 96다40677 판결).
- 원심은 갑제5호증은 일본 건천건재공업(주)의 선전카다로그로서 그 말미에 “01. 09. ㉠100”라는 표시가 있기는 하나 이 표시가 일본의 연호인 평성1년 9월을 뜻함을 인정할 자료가 없으므로 이 사건 등록고안의 출원 전에 반포된 간행물에 기재되었다고 볼 수 없어, 결국 갑제5호증은 이 사건 등록고안의 신규성 또는 진보성 판단의 자료로 삼을 수 없다고 하였다. 기록에 의하여 살피건대, 갑제5호증에 나타난 콘센트 수장함은 이 사건 등록고안과 외형상 유사함을 알 수 있는바, 심판청구인의 주장과 같이 갑제5호증이 일본 평성1년 9월에 반포된 것이라면 이 사건 등록고안은 그 출원 전에 반포된 간행물에 기재된 고안과 유사한 것이어서 진보성이 없다고 볼 여지가 충분하고, 또한 일본에서는 통상 연호를 주로 사용하므로 심판청구인의 주장과 같이 갑제5호증이 평성1년 9월에 발행된 것으로 볼 여지가 있다 할 것이다. 그렇다면 갑제5호증은 이 사건을 해결하는데 매우 중요한 자료임을 알 수 있으므로 비록 당사자가 착오나 무지로 인하여 그 진정성립과 발행일자에 대하여 입증을 하지 아니하고 있더라도 원심으로서서는 마땅히 위 증거의 진정성립과 발행일자 등에 관하여 당사자에게 석명을 구하여 이를 입증할 기회를 주어야 할 것인데도 불구하고, 이에 이르지 아니하고 말았으니 결국 원심 심결에는 석명의무를 다하지 아니한

위법이 있고, 이는 심결 결과에 영향을 미쳤음이 명백하다(대법원 1997. 9. 30. 선고 96후 1576 판결).

- 원심이 직권으로 실거래계에 구두 확인하였다고 한 점에 관하여 살피건대, 직권으로 증거조사를 할 경우에도 기록상 그 근거를 남겨야 하고, 이에 대하여는 당사자에게 기일을 정하여 그 이유에 대하여 의견을 진술한 기회를 주어야 하며(상표법 제82조 제1항, 특허법 제159조 제1항 단서), 이 규정은 심판의 적정을 기한 심판제도의 신용을 유지하기 위하여 준수하지 않으면 안된다는 공익상의 요구에 기인하는 이른바 강행규정이라 할 것인데(대법원 96. 2. 9. 선고 94후241 판결 참조), 이 사건 기록에 의하여도 원심이 직권으로 구두 확인하였는지의 여부나 그 확인 내용을 알 수 없으므로 결국 원심의 위와 같은 직권증거조사는 강행법규를 위반한 잘못이 있다 할 것이어서 그 결과를 증거자료로 삼을 수 없다고 할 것이다(대법원 1997. 8. 29. 선고 96후 2104 판결).
- 심판에서는 당사자가 신청하지 아니한 이유에 관하여도 심리할 수 있다고 규정되어 있음은 소론과 같으나, 이 규정은 공익적인 견지에서 필요한 경우에 당사자가 주장하지 아니한 사실에 관하여도 직권으로 심리하여 판단할 수 있다는 것이지 심판관이 이를 적극적으로 탐지할 의무가 있다는 취지는 아니며, 더욱이 당사자가 심판으로 청구하지 아니한 사항에 관하여는 판단할 수도 없는 것이다(대법원 1993. 1. 19. 선고 92후599 판결).
- 특허법에서는 특허출원의 주체가 될 수 있는 자나 당사자능력에 관한 규정을 따로 두고 있지 아니하므로, 특허권과 특허법의 성질에 비추어 민법과 민소법에 따라 거기에서 정하고 있는 권리능력과 당사자능력이 있는 자라야 특허출원인이나 그 심판소송의 당사자가 될 수 있다고 할 것인바, 이 사건 출원인(항고심판청구인, 상고인)인 경북대학교는 국립대학으로서 민사법상의 권리능력이나 당사자능력이 없음이 명백하므로 특허출원인이나 항고심판청구인, 상고인이 될 수 없다 할 것이다.

그렇다면 원심으로서 이 점에 관하여 석명권을 행사하여 출원인의 진의가 무엇인지를 밝혀서, 국가의 기관인 경북대학교를 통하여 국가를 출원인으로 하려는 의도였다면 대한민국 명의로, 그렇지 않고 그 총장인 김익동 개인을 출원인으로 하고자 하는 경우에는 그 개인 명의로 출원명의인과 항고심판청구인의 명의를 보정하여 당사자 표시를 바로 잡도록 하였어야 할 것이고, 만일 보정을 거부한다면 출원이 부적법하다 하여 각하하였어야 할 것인바, 이에 이르지 아니하고 막연히 경북대학교가 특허출원인으로서 권리능력과 당사자능력이 있다고 보아 실체판단에 들어간 것은 특허출원인의 권리능력이나 심판의 당사자능력에 관한 법리를 오해한 나머지 심리를 다하지 아니하였거나, 석명의무를 위반한 잘못이 있다고 할 것이고, 이는 심결 결과에 영향을 미쳤음이 명백하다(대법원 1997. 9. 26. 선고 96후825 판결).

제2절 명령·심문·통지

심판장 명의로 당사자 및 사건관계자에 대하여 하는 심판절차 중 법령에 정해진 심결 및 결정 이외의 것은 그 목적에 따라서 당사자에게 지시하여 응답을 하게 하는 명령·심문 및 단순히 알게 하는 통지로 나누어지며, 이것에 관한 내용을 발송할 때는 각각 다음과 같이 취급한다.

1. 명령·심문

심판장 또는 합의체가 당사자 등에 대하여 절차를 수행 또는 회답하도록 하거나, 견본·실험성적서 등의 제출을 요구하는 것을 목적으로 하는 것이다.

명령·심문의 경우에는 당사자 등의 응답을 요구하기 때문에, 반드시 기간을 지정하고, 다음 항의 통지와 구별하기 위하여 명령·지시 등의 내용을 나타내는 적절한 표시를 하도록 하며 단순히 통지라고는 하지 않는다.

예를 들면 이견 출원내용에 관하여 불명료한 사항에 대하여 석명을 요구하는 때에는 심문이라고 표시하고 그 제출을 요구하는 문서의 표시를 회답서 등과 같이 지시한다.

2. 통지

심판장 또는 합의체가 당사자 등에 대하여 심판계속의 발생 및 그 내용, 심판절차의 진행 및 그 내용·결정사항 또는 심판장이나 합의체의 견해 등을 단순히 알리든가 또는 당사자 등의 의견을 진술할 수 있는 기회를 주기 위하여 알려주는 것을 목적으로 하는 것이다. 단순히 알려줄 때에는 통지만을 하고, 당사자 등의 의견을 요구하지 않는다.

한편 당사자 등에게 의견을 진술할 기회를 주기 위하여 통지하는 때에는 기간을 정하고, 예컨대 『이것에 대하여 의견이 있으면』 이라고 하는 것처럼 소극적인 의미에서의 회답을 요구하도록 한다.

통지의 예는 다음과 같다. 『무효심판청구통지(별지 4-10), 서면심리통지(별지 4-11), 구술심리·증거조사 기일통지, 병합심리통지, 직권 증거조사 결과통지(별지 4-16), 부분의 송부, 절차수계통지(별지 4-19-1), 절차속행통지(별지 4-20), 심리종결통지, 심리재개통지(별지 4-17)』

민사소송법상의 석명권

가. 의의

민사소송법상의 석명권이라 함은 소송관계를 분명하게 하기 위하여 당사자에게 질문하고 증명 추구를 할 뿐만 아니라, 당사자가 간과한 법률상 사항을 지적하여 의견진술의 기회를 주는 법원의 권능을 말한다.

당사자가 소송을 수행하는 과정에서 부주의 또는 소송수행 기술의 부족으로 인하여 주장할 사항을 불완전하게 주장하고 증거제출을 제대로 못하는 경우가 많고, 이때에 주장책임이나 입증책임의 분배에 따라 재판하게 되면 승소할 수 있는 소송인데도 패소하는 수가 있으므로, 변론주의의 원칙에 위배되지 않는 한도 내에서 법원이 적정한 재판을 위하여 당사자의 소송자료제출 책임에 협력할 것이 요청되는 바, 이것이 석명권의 제도적 의의이다.

나. 범위

석명권은 소송관계를 분명하게 하기 위한 제도이므로(민소§136 ①) 당사자의 신청이나 주장에 불분명, 모순, 불완전이 있는 점을 제거하는 경향으로 행사하여야 한다(소극적 석명). 따라서 당사자의 주장이 분명한데 새로운 신청이나 당사자가 주장하지도 않는 요건사실 또는 공격방어방법을 시사하여 그 제출을 권유하는 것(적극적 석명)은 변론주의에 위반되어 석명권의 범위를 이탈한 것이라 한다.

다. 석명권 행사

석명권은 변론의 지휘의 일종이므로 재판장이 행사하는 것이 원칙이나(민소§136①) 합의부원인 판사도 재판장에게 알리고 석명권(釋明權)을 행사할 수 있다(동조 2항). 또한 소송의 심리에 참여하는 기술심리관은 재판장의 허가를 얻어 기술적인 사항에 관하여 소송관계인에게 질문할 수 있다(법조§54의2②).

재판장 또는 합의부원은 당사자에게 사실상 및 법률상의 사항에 대하여 질문을 할 수 있고, 증명을 하도록 촉구할 수 있다(민소§136①).

당사자는 재판장에게 상대방에 대하여 필요한 설명을 요구하여 줄 것을 요청할 수 있는데(민소§136③), 이를 구문권(求問權)이라 부른다. 그러나 재판장이 이 설명요구에 대하여 항상 응할 의무가 있는 것은 아니고 석명(釋明)을 위하여 설명할 필요가 있는 사항이라고 인정하는 경우에 한하여 설명을 하면 된다. 재판장은 당사자에게 석명할 사항을 지시하고 변론기일 전에 준비할 것을 명할 수 있다(민소§137). 이 석명준비명령은 어느 변론기일에 구술로 다음 변론기일까지 어느 사항에 대한 석명을

준비하도록 명함으로써 행하는 것이 대부분이다.

법원은 위에서 본 변론중의 질문이나 증명촉구 이외에 소송관계를 분명하게 하기 위하여 일정한 처분을 할 수 있는 바(민소§140), 이를 석명 처분이라 하며, 여기에는 ① 당사자 본인이나 그 법정 대리인의 출석을 명하는 것(동조 1호), ② 문서 기타의 물건을 제출하게 하고 제출된 문서 기타 물건을 유치하는 것(동조 2, 3호), ③ 검증을 하고 감정을 명하는 것(동조 4호), ④ 필요한 조사를 촉탁하는 것(동조 5호) 등이 있다. 이들 석명처분은 심리의 대상이 되는 사실 또는 쟁점을 밝히기 위한 것으로서 사실인정을 위한 증거조사는 아니다. 따라서 석명처분에 의하여 얻은 자료는 변론의 전취지에 포함되어 판단의 자료가 될 뿐이지 당연히 증거로서의 효력을 갖는 것은 아니다. 다만 당사자가 증거로 수용하면 증거가 될 수 있다[법원실무제요 민사소송(Ⅱ), 법원행정처, 2005, 367-382쪽 참조].

제13장 수명 심판관

심판에 있어서 증거조사 또는 증거보전(특§157①, 실§33, 디§145①, 상§144①)에는 특§157②(디§145②, 상§144②)의 규정에 의하여 민사소송법 관계규정(민소§297²¹⁾, §313²²⁾, §354²³⁾, §365²⁴⁾)이 준용된다. 따라서 심판장은 합의체내에서 증거조사 또는 증거보전을 행할 심판관을 지정할 수 있다(서식 2-16). 이 지정을 받은 심판관을 수명심판관이라 한다. 수명심판관은 주심 심판관이 겸하는 일이 많으나 주심 심판관과는 달리 법률에 의거한 것이다.

수명심판관을 지정할 것인가 여부는 합의에 의하여 결정하지만, 그 지정은 심판장이 행한다. 수명심판관은 합의체의 보조기관으로서 본래 그 합의체가 행할 증거조사, 증거보전을 행한다.

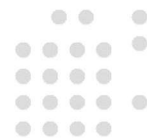
수명심판관 제도는 단독심판의 장점인 기동성, 경제성을 합의체에 도입한 것이므로 그것이 합의체를 혼란하는 일이 있어서는 안된다. 따라서 수명심판관에 의한 증거조사, 증거보전은 간단한 것에 한하여 행한다.

- 21) 민소§297(법원밖에서의 증거조사) ①법원은 필요하다고 인정할 때에는 법원밖에서 증거조사를 할 수 있다. 이 경우 합의 부원에게 명하거나 다른 지방법원 판사에게 촉탁할 수 있다.
②수탁판사는 필요하다고 인정할 때에는 다른 지방법원 판사에게 증거조사를 다시 촉탁할 수 있다. 이 경우 그 사유를 수소법원과 당사자에게 통지하여야 한다.
- 22) 민소§313(수명법관수탁판사에 의한 증인신문) 법원은 다음 각호 가운데 어느 하나에 해당하면 수명법관 또는 수탁판사로 하여금 증인을 신문하게 할 수 있다.
 1. 증인이 정당한 사유로 수소법원에 출석하지 못하는 때
 2. 증인이 수소법원에 출석하려면 지나치게 많은 비용 또는 시간을 필요로 하는 때
 3. 그 밖의 상당한 이유가 있는 경우로서 당사자가 이의를 제기하지 아니하는 때
- 23) 민소§354(수명법관수탁판사에 의한 조사) ①법원은 제297조의 규정에 따라 수명법관 또는 수탁판사에게 문서에 대한 증거조사를 하게 하는 경우에 그 조서에 적을 사항을 정할 수 있다.
②제1항의 조서에는 문서의 등본 또는 초본을 붙여야 한다.
- 24) 민소§365(검증할 때의 감정 등) 수명법관 또는 수탁판사는 검증에 필요하다고 인정할 때에는 감정을 명하거나 증인을 신문할 수 있다.

제10편

구술심리

- 제1장 구술심리 일반
- 제2장 구술심리기일의 준비
- 제3장 구술심리기일의 진행
- 제4장 구술심리기일의 종결



제10편 구술심리

제1장 구술심리 일반

제1절 개요

1. 의의

심판이 청구되었을 때 특별한 사정이 없는 한 심리가 진행된다. 심리는 심결을 내리는데 기초가 되는 자료를 수집하기 위한 심판의 가장 핵심적인 절차로, 양 당사자의 공격·방어 뿐만 아니라 심판부의 소송운영 및 당사자의 신청에 대한 사실인정 등을 가리킨다.

심리의 방법은 구술에 의한 구술심리와 서면에 의한 서면심리로 구분된다. 현행 민사소송법은 구술심리(변론)주의를 원칙으로 하되, 서면심리주의로써 그 결점을 보완하고 있다.

이에 비하여, 특허법 제154조 제1항은 “심판은 구술심리 또는 서면심리로 한다”고 규정함으로써 심판장의 판단에 따라 서면 또는 구술에 의해 심리하도록 하였다. 다만, 당사자가 구술심리를 신청한 때에는 특별한 사정이 없는 한 구술심리를 개최하도록 하고 있다.

협의를 구술심리절차는 특허심판정에서 개최되는 당사자들의 청구이유에 대한 공방만을 의미하나, 광의의 구술심리절차는 당사자들의 공방 외에 증인신문, 감정, 검증, 증거보전절차 등을 포함한다. 특허심판에서의 구술심리는 협의의 구술심리절차, 증인신문절차, 현장검증절차 등이 대부분이다.

2. 구술심리주의와 서면심리주의의 비교

가. 구술심리주의의 장·단점

구술심리에 의하면 심판관이 당사자증인의 진술을 직접 들을 수 있고, 즉각적인 반문을 통해 진상을 파악하여 모순된 사항을 쉽게 발견할 수 있으며, 의문나는 점을 명확하게 밝힐 수 있어 쟁점 파악이 용이하고, 파악한 쟁점에 대해서는 증거조사를 집중시킬 수 있으므로 신속하고 정확한 심판을 할 수 있다.

또한 당사자는 심리의 진행상황을 알 수 있고, 심판부는 구술심리 기일을 지정해야 하므로 사건을 계속해서 방치할 수 없게 되며, 화해 시도가 쉽게 성공할 수도 있다. 한편, 특허심판은

민사소송과 달리 직권주의에 기초하여 심리를 진행하기 때문에 구술심리에 있어서 심판장이 적극적으로 심리지회를 할 수 있으므로 사건에 따라 다양한 검토를 함으로써 최적의 사건 해결을 도모할 수 있다.

그러나, 구술주의는 심판정에 당사자증인들이 출석해야 하는 번거로움이 있고, 진술결과를 보존하고 재확인하는 것이 용이하지 아니하며, 진술이나 청취는 쉽게 망각하게 되고 복잡한 사실관계나 기술설명은 이해하기 어려우며, 청취결과를 정리하기 어려운 단점이 있다.

나. 서면심리주의의 장·단점

서면심리주의는 심판정에 출정해야 하는 번거로움이 없고, 청취하여 내용을 이해해야 하는 불편함이 없으며, 진술내용이 확실하고 그 내용을 보존하고 재확인하는데 편리하다.

그러나, 서면의 작성 및 열람에 많은 시간이 필요하고, 소송기록이 방대해져 쟁점을 찾아 심리를 집중하는데 불편하며, 합의제의 실효성을 확보하기 어려운 단점이 있다.

3. 원격영상구술심리

심판관이 당사자증인의 진술을 직접 듣는 기존의 구술심리는 신속하고 정확한 심판을 할 수 있는 장점이 있는 반면, 수도권 심판당사자들이 대전 심판정으로 내려오거나, 심판부와 지원인력이 서울 심판정으로 가야하는 번거로움이 있었다. 이에 따른 불편함을 해소하기 위하여 당사자를 동영상과 음성을 동시에 송수신하는 장치가 갖추어진 원격지의 심판정에 출석시켜 구술심리를 개최할 수 있도록 하였다.

심판사무취급규정 제39조의4에 따라 ㉠ 특허심판원 소재지 이외의 장소에서 구술심리를 할 수 있는 사건(심판사무취급규정 제39조의3), ㉡ 당사자계 사건으로서 구술심리 개최 시 추가적인 증거 제출이 없는 사건에 대해 당사자의 일방 또는 쌍방의 신청이 있는 경우 원격영상구술심리를 개최할 수 있다.

원격영상구술심리는 심판관계인이 특허심판원 또는 특허청 서울사무소 소재지의 심판정에 출석하여 진행한 구술심리로 보며, 원격영상구술심리를 하는 경우 그 취지 및 심판관계인이 출석한 심판정을 구별하여 조서에 기재한다.

제2절 구술심리의 내용

구술심리는 당사자의 청구취지 진술, 당사자의 공격과 방어, 증인신문 및 심판부의 심문이 주된 것이다.

1. 청구취지의 진술(본안신청)

본안신청은 청구인이 심판청구서의 청구취지에 해당하는 심결을 구한다는 뜻을 진술함으로써 시작된다. 피청구인은 본안신청에 대하여 청구각하·청구기각의 심결을 구하는 신청을 하게 된다.

특허심판절차에서는 민사소송과 달리 서면으로 제출된 심판청구서 및 답변서 등은 구술심리에서 진술하지 않아도 유효하므로, 이 절차는 심판장의 지휘 하에 생략할 수도 있다.

2. 당사자의 주장 및 증거조사(공격방어방법)

청구취지를 진술한 후 당사자는 본격적으로 청구취지를 뒷받침하는 공격과 방어를 하게 된다. 공격방어방법이라 함은 신청을 뒷받침하기 위해 제출하는 일체의 심판자료를 말한다.

청구인이 제출하는 자료를 공격방법이라 하고, 피청구인이 제출하는 자료를 방어방법이라 하는데, 이를 합하여 공격방어방법이라 부른다. 공격방어방법은 당사자의 주장, 부인(否認) 및 증거신청이 주된 것이다.

증거신청은 다툼이 있는 사실에 대하여 필요한데, 상대방이 부인하는 사실에 대해 심판관으로 하여금 자신의 주장이 진실이라는 확신을 얻게 하기 위한 행위이다. 증거신청은 심판부에 의한 증거조사가 개시되기 전까지는 임의로 철회할 수 있다. 증거신청에 대해 상대방은 부적법, 불필요, 증거능력의 흠 등을 이유로 하여 각하를 구하거나 증거력이 없으므로 증거조사결과를 채택하지 말아달라는 항변을 할 수 있다.

특허심판에 있어서는 심판의 신속경제성을 고려하여 통상 구술심리기일에 증거조사절차도 함께 이루어진다.

3. 심판장의 심문 및 증인신문

당사자의 주장 이외에 심판장은 직권으로 당사자에 대해 심문(審問)할 수 있고, 민소법에 따른 당사자신문(訊問), 증인신문(訊問)을 하는 경우 먼저 당사자 및 증인에게 선서를 하게 하여야 한다. 심판장이 심문 또는 신문하는 사항의 예는 다음과 같다.

- ① 당사자가 권리범위확인심판에서 특허발명의 공지주장을 하지 않는 경우, 확인대상발명의 공지공용-자유실시기술 주장을 하지 않은 경우 이에 대해 당사자에게 심문할 수 있다.
- ② 적극적 권리범위확인심판사건에서 확인대상발명의 실시여부가 불분명하고 증거자료가 불충분한 경우 청구인에게 확인하고 상대방의 반론을 들어 실시여부를 석명할 필요가 있다.
- ③ 증인에 대한 확인서가 제출된 경우 사문서라 할지라도 그 성립의 진정성 및 증거력이 있는지 여부에 대해 양 당사자에게 의견을 진술할 것을 명할 필요가 있다.
- ④ 발명의 기술내용이 복잡하거나 배경기술이론 등이 복잡하여 이해하기 어려운 경우 이에 대해 당사자를 심문할 수 있다.
- ⑤ 당사자의 주장이 불명확하거나 제출된 증거의 입증취지가 명확하지 않은 경우에 심판장은 직권으로 당사자 및 증인에게 심문할 수 있다.
- ⑥ 당사자가 필요하지 않은 주장을 하거나, 상호 모순되는 주장을 하는 경우 주장의 취하를 권고할 수 있다.

제3절 구술심리의 법적위치

특허심판원에 제출된 서류는 구술심리를 할 때 당사자들이 진술하지 않아도 심판에 있어 유효한 심판자료가 되므로, 구술심리는 심판합의체가 쟁점을 정리하고 당사자의 적절한 주장입증을 촉구하는 것에 의의가 있다.

1. 구술심리의 법적 의의

민사소송에 있어서 구술변론은 법률의 규정에 따라 일정한 절차 하에 행해지고, 판결절차에 있어서는 구술변론을 반드시 열어야 하며(민소§134, 필요적 구술변론), 당사자의 주장을 법적으로 유효하게 하기 위해서는 구술에 의한 진술이 필요하다(구술주의).

이에 대하여, 특허심판원의 심리는 구술 또는 서면에 의해 행하는 것이 가능하기 때문에 구술심리가 행해진 때의 주장뿐만 아니라 서면으로 제출된 것도 전부 특허심판에 있어 유효하게 진술된 것이 된다.

따라서 특허심판의 구술심리는 증인신문을 포함한 증거조사, 심판합의체가 증인 및 당사자에게 실시하는 쟁점사항에 대한 심문 등에 더 큰 의의가 있다.

2. 조서의 증명력

가. 조서의 작성

구술심리를 개최한 경우에는 기일마다 심리의 요지 그 밖에 필요한 사항을 기재한 조서를 작성하여야 한다(특허법§154⑤, 실용신안법§33, 디자인보호법§142④, 상표법§141④). 조서는 구술심리 기일에 있어서 심리절차의 경과나 내용을 명확하게 함과 동시에 이것에 관하여 확실한 증명 문서를 남기는 것을 목적으로 하여 작성된다.

나. 조서의 기재사항

구술심리조서에는 사건번호, 심판관 및 출석한 당사자등 및 대리인의 성명, 심리의 일시 및 장소 등의 형식적 기재사항 외에 실질적 기재사항으로서 당사자, 대리인 및 참가인의 진술, 심판장이 기재를 명한 사항 및 당사자 또는 참가인의 진술사항이 기재된다(민소§153,154). 다만, 구술심리에서 당사자가 이야기한 것의 전부를 조서에 기재하는 것은 아니다. 그러나 당사자가 의견서 등의 서면에 기재되어 있지 않은 사항을 구술심리 개최 시에 주장하였음에도 불구하고 조서에 기재되지 않았다면 심판에 있어 진술된 것을 증명할 수 없기 때문에 심결에 영향이 있는 것은 반드시 조서에 기재되어야 한다.

아울러, 영상구술심리를 개최한 경우 그 취지 및 심판관계인이 출석한 심판정을 구별하여 조서에 형식적 기재사항으로 기재하여야 한다(심판사무취급규정§39의4).

다. 조서의 증명력

조서가 무효가 아닌 한 구술심리의 방식에 관한 규정이 지켜졌다는 것은 조서의 기재에 의하여만 증명할 수 있다(민소§158). 조서에 기재가 있으면 그 사실은 있는 것으로 인정되고, 조서에 없으면 그 사실은 존재하지 않는 것으로 된다.

조서는 관계인(대리인참가인 등, 증인감정인도 자기의 증언이나 감정의견에 관한 한 관계인이다)의 신청이 있는 때에는 심판원은 조서를 이를 읽어주거나 보여주어야 한다(민소§157).

변론의 방식에 관한 사항이 아닌 사항인 구술심리진술의 내용, 증인의 선서나 진술내용 등은 법정증거력이 인정되지 아니하며 증거가 되는데 그친다. 다만 조서는 엄격한 형식 하에 공공기관이 작성하는 것이기 때문에 특별한 사정이 없는 한 진실한 것이라는 강한 증명력을 가진다.

제4절 심판사건 설명회와의 차이점

1. 기술·상표·디자인설명회

설명회는 특허·실용신안·상표·디자인 심판사건의 쟁점을 신속하게 파악하기 위하여 당사자와 심판관의 참석 하에 이루어지며 조기에 심판을 종결하기 위하여 개최되는 것이라는 점에서 구술심리와 유사하다.

2. 설명회와 구술심리의 차이점

설명회와 구술심리는 다음과 같은 차이가 있다.

- ① 심판관의 참석범위: 구술심리는 합의체 심판관이 모두 참석하는데 비해, 설명회는 주심심판관만 참석해도 된다.
- ② 개최장소: 구술심리는 심판정에서 개최되는데 비해, 설명회는 심판정, 심판장실, 면담실, 특허청 서울사무소 등에서도 가능하다.
- ③ 증인신문과 엄격한 형식: 증인신문은 일반적으로 구술심리와 함께 실시되며, 당사자증인이 진술할 때는 선서 등의 엄격한 형식 하에 진행된다. 이에 비해, 설명회에서는 증인신문을 실시하는 경우가 드물고 당사자가 진술할 때도 형식적 절차 없이 심판장 또는 심판관의 지휘 하에 자유롭게 할 수 있다.
- ④ 결과보고: 구술심리는 개최 후에 심판사무관이 정해진 형식의 구술심리조서를 작성하는데 비해, 설명회는 심판관이 비교적 자유로운 형식의 설명회결과보고서(별지 4-49-1 서식), 설명회기록서를 작성한다.

3. 심판사건 설명회와 민소법상 변론준비기일의 차이점

o 설명회는 구술심리를 위한 사전절차(의무)로 볼 수 없으며, 설명회에서 정한 사항은 구술심리에서 영향력이 없음

－ 반면 민소법상 변론준비기일은 변론의 사전준비절차로 명확히 규정하고 있으며, 법원은 필요시 준비기일 개최하나, 대부분 생략

* (민사소송법 제282조①) 변론준비절차를 진행하는 동안 주장 및 증거를 정리하기 위해 필요한 경우 당사자를 출석하게 하는 것

- o (절차진행) 변론준비기일의 진행은 재판장이 담당하되, 필요시 합의부원을 수명법관으로 지정하여 담당
 - ⇒ 기술설명회에서는 주로 심판장이 아닌 주심 심판관이 진행하며, 주심에 대하여 별도의 수명법관 지정행위가 없음
- o (절차효력) 변론준비기일에 제출하지 않은 공격방어 방법은 특정사유(민소법 제285조)에 해당하지 않으면 변론에 제출이 불가함
 - 다만, 변론준비절차 전에 소장, 준비서면에 적힌 내용은 변론준비 기일에 제출하지 않더라도 변론기일에 제출 가능함
 - ⇒ 기술설명회는 구술심리의 사전절차가 아니므로, 기술설명회에서 제시되지 않은 내용이 구술심리에 제시되는 데에 제약이 없음
- o (자백간주) 변론준비기일에서 당사자 한쪽이 답변서·준비서면 등도 제출하지 않은 채 불출석한 경우이며,
 - 출석한 당사자의 주장사실에 대하여 명백히 다투지 않은 경우처럼 자백한 것으로 간주(민소법 제150조)
 - ⇒ 직권탐지주의인 특허심판의 기술설명회에서는 민소법상 자백 규정을 준용하지 않음
- o (조서) 변론기일 등 당사자가 참석하는 기일의 경과를 명확하게 기록·보존하기 위하여 법원 사무관등이 작성하는 문서이며,
 - 소송절차의 진행을 밝혀 절차의 안정·명확을 기하는 동시에 상급법원이 원심판결의 잘못을 판단하는 데에 이바지함
 - 변론준비기일에도 조서를 작성하며, 조서에 화해, 청구의 포기·인낙을 적은 경우 확정판결과 같은 효력을 지님
 - ⇒ 심판관이 작성하는 기술설명회 결과보고서·기록서는 증빙자료로 활용될 수 있으나, 조서에 준하는 효력은 없음

< 절차별 비교 >

구분	기술·상표·디자인설명회	법원 변론준비기일
목적	사건 중 내용의 파악이 어렵거나 주된 쟁점이 모호한 사건 등의 효율적 심리를 위해 대리인 등이 쟁점사항 등을 설명하기 위함 ⇒ 구술심리 준비절차가 아님	변론준비 절차를 진행하는 동안에 주장 및 증거를 정리하기 위함 ⇒ 변론 준비절차의 일부임
근거 법령	없음	「민사소송법」 제282조①재판장등은 변론준비절차를 진행하는 동안에 주장 및 증거를 정리하기 위하여 필요하다고 인정하는 때에는 변론준비기일을 열어 당사자를 출석하게 할 수 있다.
개최 주체	심판장 직권 또는 대리인등의 신청 (제5조③)	재판장등(재판장, 수명법관, 다른 판사에게 촉탁)(제280조②~④)
조서 작성	기록서·결과보고서 작성 (필수 기재내용 없음) ⇒ 기재내용 자유	변론준비기일 조서 작성(제283조①) (필수 기재내용) 공격 또는 방어의 방법 상대방의 청구와 공격 또는 방어의 방법에 대한 진술
조서 효력	향후 증빙자료로 활용 ⇒ 구술심리에 영향을 미치지 않음	1. 확정판결과 같은 효력(제220조) 화해, 청구의 포기·인낙을 조서에 적은 경우 2. 변론 시 제한사유(제285조) 기일에 제출하지 않은 공격방어방법은 특별한 사정(소명 등)을 제외하고는 변론에서 제출 못함
일측 불참	당사자에게 사건은 심판 공정성을 위해 당사자 양방참석 설명회가 원칙 (제3조①) (`20.7.14 개정 시행)	상대방이 주장한 사실을 명백히 다투지 아니한 것으로 여겨 자백한 것으로 보는 자백간주 법리 준용
양측 불참	종료 또는 신청에 의한 기일 재지정	종료 또는 기일 재지정 - 재지정 기일에도 양측 불참인 경우 소 취하 간주(제268조)
절차 효력	설명회·구술심리는 별개 절차이므로, 설명회 당시 미제출된 내용이 구술심리 중 제시되는 것을 제한하고 있지 않음	제출하지 않은 공격방어 방법은 특정사유에 해당하지 않으면 변론에 제출불가(제285조①) 단, 소장, 준비절차전에 준비서면에 적힌 내용은 예외(제285조③)

4. 심판사건 설명회의 기록, 증거력 인정 여부

- 변론준비기일 조서에는 공격 또는 방어의 방법, 이에 대한 상대방 측 진술을 기재하여야 하고 (민사소송법 제283조①),
 - 조서에 화해, 청구의 포기·인낙을 적은 경우 확정판결과 같은 효력을 지니며(민사소송법 제220조)
 - 변론준비기일에 제출하지 않은 공격·방어방법은 특별한 사유를 제외하고는 변론에서 제출하지 못함(민사소송법 제285조)
 - 조서는 엄격한 형식 하에 법원사무관등이 작성하고 재판장이 인증한 것이므로, 특별한 사정이 없는 한 진실한 것이라는 강한 증명력을 지님

<민사소송법 제285조>

- ① 변론준비기일에 제출하지 아니한 공격방어방법은 다음 각호 가운데 어느 하나에 해당하여야만 변론에서 제출할 수 있다.
 - 1. 그 제출로 인하여 소송을 현저히 지연시키지 아니하는 때
 - 2. 중대한 과실 없이 변론준비절차에서 제출하지 못하였다는 것을 소명한 때
 - 3. 법원이 직권으로 조사할 사항인 때
- ② 제1항의 규정은 변론에 관하여 제276조의 규정을 적용하는 데에 영향을 미치지 아니한다.
- ③ 소장 또는 변론준비절차전에 제출한 준비서면에 적힌 사항은 제1항의 규정에 불구하고 변론에서 주장할 수 있다. 다만, 변론준비절차에서 철회되거나 변경된 때에는 그러하지 아니하다.

- 설명회 기록서는 서류에 심판관, 양 당사자가 날인 또는 서명하므로, 진정하게 성립한 문서로 보아 형식적인 증거력은 인정될 것으로 보임
 - 다만, 실질적인 증거력인정 여부는 심판부에서 개별적으로 판단할 필요

제2장 구술심리기일의 준비

제1절 대상사건 및 개최장소

1. 대상사건

구술심리는 일반적으로 당사자가 신청한 사건 중 심판장이 필요하다고 인정하는 사건에 대해 이루어진다.

그러나, 심판사무취급규정 제39조의2는 ① 일방당사자 또는 쌍방당사자가 구술심리를 신청한 사건, ② 석명권행사를 위하여 구술심리가 필요하다고 인정하는 사건에 대해서는 원칙적으로 구술심리를 개최하도록 하였다. 다만, 위 ①, ②의 경우에도 서면심리만으로 결정할 수 있다고 인정되는 때에는 구술심리를 개최하지 아니할 수 있다.

당사자의 구술심리 신청이 있는 사건(위 ①)에 대하여, 심판장은 서면심리만으로 결정할 수 있다고 인정되는 경우에는 심판사건신청서를 인계받은 날 또는 답변서 제출기간 만료일 중 나중의 날로부터 15일 이내에 구술심리를 신청한 당사자에게 서면심리만으로 결정한다는 사실을 통지하여야 한다(심판사무취급규정 별지 23호서식). 다만, 위 기간에 개최여부 등을 결정할 수 없는 경우 심판장은 추후에 결정할 것임을 알리는 보류통지(심판사무취급규정 별지 제12-5호 서식)를 하여야 한다. 설명회 개최신청이 있는 사건에 대하여도 위와 같은 절차를 준용한다.

일반적으로 구술심리를 개최할 필요성이 높은 사건의 예를 들면 다음과 같다.

- ① 일방당사자 또는 쌍방당사자가 구술심리를 신청한 사건
- ② 침해소송이 계속 중인 사건 중 필요하다고 인정하는 사건
- ③ 청구이유가 불분명하거나 주장에 관한 근거가 불명확한 사건
- ④ 발명 또는 증거에 대한 당사자의 설명이 필요한 사건
- ⑤ 증거조사, 증인신문, 검증을 동반한 사건
- ⑥ 효율적인 심리를 위하여 심판장이 필요하다고 인정하는 사건

2. 개최장소

일반적으로 구술심리는 특허심판원 소재지의 심판정에서 개최한다. 특허심판원 소재지의 심판정은 정부대전청사 2동 1501호(심판정 1, 심판정 2, 심판정 3) 및 1811호(대심판정)에 위치해 있다. 상표디자인부 별관 1층에 위치한 심판정으로는 상표디자인부 대심판정, 상표디자인부 소심판정이 있다. 아울러 원격영상구술심리는 특허심판원 소재지의 대심판정 또는 상표디자인부 소심판정과 서울사무소의 영상심판정(5층)에서 동시에 개최한다.

심판장은 원격 또는 교통이 불편한 지역에 주소지를 둔 심판의 당사자 쌍방이 특허심판원 소재지 이외의 장소에서 구술심리를 하고자 하는 경우로서 다음에 해당하는 경우 특허심판원장의 승인을 받아 특허심판원 소재지 이외의 다른 장소에서 구술심리를 개최할 수 있다(심판사무취급규정§39의 3). 특허심판원 소재지 이외의 장소에서 구술심리를 희망하는 심판의 당사자는 심판사건신청서의 ‘신청의 이유’란에 다음 ① 내지 ⑤ 중의 하나에 해당한다는 취지를 기재하고, 이를 증명하는 서류 및 참석자 명단을 첨부하여야 한다.

- ① 심판의 당사자가 장애인, 65세 이상의 고령인 또는 거동이 불편한 자로서 구술심리에 참석하는 경우
- ② 심판의 당사자, 대리인, 참가인, 증인 등을 포함하여 당사자 일방의 참석자가 10인 이상인 경우
- ③ 심판 증거자료가 과대·과중하여 이동이 불편함을 소명한 경우
- ④ 신속심판 대상 사건인 경우
- ⑤ 심판장이 특허심판원 소재지 이외의 장소에서 구술심리를 할 필요성이 있다고 인정하는 경우

제2절 개최절차

심판장은 당사자의 신청이 있거나 직권에 의하여 구술심리의 개최여부를 결정한다. 구술심리 개최신청서가 접수된 후 기일지정 및 진술요지서 제출명령, 기일 준비과정, 기일변경 및 취소에 대해 살펴본다.

1. 신청서 접수

구술심리를 하고자 하는 심판의 당사자는 심판사건신청서(특허법 시행규칙 제33호 서식)를 특허심판원장 또는 심판장에게 제출하여야 한다(특시칙§65①).

심판사건 신청서

【신청구분】 ☐ 심판관 제척 ☐ 심판관 기피 ☐ 심판참가 ☐ 증거보전(조사)

☒ 구술심리 ☐ 증인 ☐ 현장검증 ☐ 심리재개

【심판번호】

【제출인】

【성명(명칭)】

【특허고객번호】

【사건과의 관계】

【대리인】 000

【성명(명칭)】

【대리인번호】

【신청의 이유】 특허법 시행규칙 제65조실용신안법 시행규칙 제17조디자인보호법 시행규칙 제77조상표법
시행규칙 제65조의 규정에 의하여 위와 같이 신청서를 제출합니다.

위와 같이 특허심판원장(심판장)에게 제출합니다.

대리인 000 (서명 또는 인)

【첨부서류】 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우 그 대리권을 증명하는 서류 1통

2. 기일지정 및 진술요지서 제출명령

심판장은 구술심리의 기일 및 장소를 정하고 그 취지를 기재한 서면을 당사자 및 참가인에게 송달하여야 한다(특§154④). 당사자의 구술심리 신청이 있는 사건에 대하여 구술심리를 행하는 경우에는 심판사건신청서를 인계받은 날 또는 답변서 제출기간 만료일 중 나중의 날로부터 15일 이내에 구술심리기일, 개정 시간 및 장소를 지정하여 기일지정통지서를 당사자에게 통지하여야 한다. 다만, 위 기간에 개최여부 등을 결정할 수 없는 경우 심판장은 추후에 결정할 것임을 알리는 보류통지(심판사무취급규정 별지 제12-5호 서식)를 하여야 한다. 설명회 개최 신청이 있는 사건에 대하여도 위와 같은 절차를 준용한다.

구술심리를 개최할 경우에는 심판정의 사용가능 여부를 확인하고 기일을 확정한다. 심판정의 사용가능 여부는 심판시스템(특허넷 심판정/회의실 예약)에서 확인한다.

심판장은 정해진 구술심리기일 및 장소 등을 당사자(대리인이 있는 경우에는 대리인)에게 통지하여야 하고, 그 통지는 구술심리기일지정통지서에 의한다(별지 3-1서식).

특 허 심 판 원	
제 0 부	
구술심리기일지정통지서	
심 판 번 호	2011당0000
사건의 표시	특허 제10001호 무효
청 구 인	성명 000 주소
대 리 인	성명 주소
피 청 구 인	성명 주소
대 리 인	성명 주소
<p>위 심판사건에 관하여 특허법 제154조 제4항의 규정에 의하여 구술심리기일 및 장소를 다음과 같이 지정하였으니 출석하시기 바라며, 구술심리진술요지를 기재한 서면 1통을 2011. 00. 00. 까지 제출하시기 바랍니다.</p> <p>일 시 0000. 00. 00. 14:00</p> <p>장 소 특허심판원 심판정1(정부대전청사 2동 1501호실)</p> <p>※ 개정 10분 전까지 출석하고, 출석후 개정전에는 15층 1501호 대기실에서 대기하여 주십시오.</p> <p>20 . . .</p> <p>심판장 000</p>	



구술심리기일지정통지서는 특별한 경우를 제외하고는 기일의 3주 전에는 발송하여 당사자가 쟁점과 증거 등을 정리할 기간을 주는 것이 바람직하다. 심판장은 당사자가 진술할 내용을 정리한 구술심리진술요지서를 늦어도 구술심리기일 1주일 전까지 제출하도록 구술심리기일지정통지서에 기재하는 것이 바람직하다.

심판정책과는 다음 점에 유의하여 기일지정의 절차를 밟으며 구술심리기일지정통지서를 확인한다.

- ① 대리인의 권한유무를 점검하고 심판번호 등 기일지정통지서의 기재의 착오유무를 점검한다.
- ② 해당사건의 참가인에게도 송달한다.

기일지정통지서가 반려된 때에는 이를 기록하고, 기일지정통지서의 송달이 불가능할 때에는 공시 송달 하며, 기일지정통지서는 소정 서식에 의한다.

심판장은 구술심리에서 쟁점이 될 심문사항이 있다고 예상되는 경우 당사자에게 쟁점심문서(별지 3-4-1)를 통지할 수 있다(심판사무취급규정§40②).

특허심판원
제 10 부
구술심리 쟁점심문서

심 판 번 호

사건의 표시

청 구 인 성 명

주 소

대 리 인 성 명

주 소

피청구인 성 명

주 소

대 리 인 성 명

주 소

○○○○년 ○○월 ○○일 개최되는 구술심리의 주요 심리사항에 대하여 아래와 같이 통지합니다.

- 아 래 -

1. 이 사건 특허발명과 비교대상발명 1(갑 제3호증)의 현탁액 조성
2. 비교대상발명 2(갑 제4호증)의 경구용 용액 제조방법

20 . . .

심 판 장

3. 심판사무관의 지정

특허법 제154조 제5항의 규정에 의하여 심판장은 특허심판원장이 지정한 직원(이하 ‘심판사무관’이라 한다)에게 구술심리기일마다 심리의 요지 기타 필요한 사항을 기재한 조서를 작성하게 하여야 한다. 심판사무관은 심판사무 추진을 원활하게 하기 위하여 구술심리의 지원·참여 및 조서작성 등의 업무를 수행한다(심판사무취급규정§28의2).

4. 진술요지서 제출

구술심리기일지정통지서를 받은 당사자는 당사자의 주장 및 주요 증거의 요지 등 구술변론을 할 내용을 정리하여 구술심리진술요지서를 미리 제출하도록 한다. 구술심리진술요지서는 구술심리기일 1주일 전까지 제출하여 심판합의체와 상대방 당사자가 충분히 검토할 수 있도록 한다.

【별지내역】

【진술내용】

2010. 0. 00. 구술심리의 요지를 아래와 같이 제출합니다.

1. 이 사건 특허발명과 확인대상발명의 대비표

구분	이 사건 특허발명	확인대상발명	대비
구성요소 1 (직물지)	직물지	직물지	동일
구성요소 2 (점착층)	직물지 뒷면에 점착제를 도포하여 형성됨	직물지 뒷면에 점착제를 도포하여 형성됨	동일
구성요소 3 (코팅층)	직물지 앞면에 코팅제로 코팅하여 형성됨	직물지 앞면에 코팅제로 코팅하여 형성됨	동일
구성요소 4 (이형지)	한쪽면에 실리콘층이 구비되고 점착층에 합지됨	한쪽면에 실리콘층이 구비되고 점착층에 합지됨	동일
구성요소 5 (인쇄층)	직물지의 코팅층에 인쇄되어 형성됨	직물지의 코팅층에 인쇄되어 형성됨	동일
구성요소 6 (보호코팅층)	인쇄층에 투명한 보호코팅제로 코팅하여 형성됨	인쇄층에 투명한 보호코팅제로 코팅하여 형성됨	동일

2. 피청구인의 주장에 대하여

피청구인은 답변서에서 을 제1호증(등록특허공보 제10-000001호 및 공개특허공보 제10-2007-000002호)을 제시하면서 해당 제품을 구매하여 사용하므로, 권리침해를 하지 않았다는 의견을 주장하고자 하는 것으로 보입니다.

그러나 이 사건 특허발명은 을 제1호증이 공개되기 전에 출원되어 심사후 등록된 것으로, 을 제1호증은 이 사건 특허발명에 대하여 신규성 및 진보성을 부정하기 위한 자료로 적합하지 않은 것입니다.

그리고 을 제1호증은 점착제 조성물을 제조하고, 이형지를 합지시키는 방법에 대한 기술로서, 이 사건 특허발명의 페브릭 장식시트와는 그 권리범위가 서로 다른 것입니다.

따라서 을 제1호증의 제품을 사용하여 확인대상발명을 제조하였다 하더라도, 을 제1호증의 기술은 확인대상발명의 일부만을 구성할 뿐이므로, 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하도록 확인대상발명을 제조하였다면, 당연히 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하는 것입니다.

3. 이 사건 특허발명과 확인대상발명의 구체적인 대비

양 발명은 실내의 전부 또는 일부를 용이하게 장식함과 더불어 액자의 그림, 타일, 스위치 커버 등에 이형지를 제거한 다음 점착층을 이용하여 부착 사용하기 위한 것으로서, 그 기술분야 및 사용분야, 목적 및 효과가 동일합니다.

그리고 위 대비표에서 확인되는 바와 같이, 양 발명은 모든 구성요소가 실질적으로 동일하게 이루어집니다.

4. 결론

이상에서 살핀 바와 같이, 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 필수 구성요소를 모두 포함하고 있으므로, 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하는 것이오니 청구의 취지와 같이 심결하여 주시기 바랍니다.

5. 기일의 준비 및 유의사항

구술심리에 참석하려는 당사자 또는 대리인은 구술심리기일에 신분증을 지참하고 개정 10분 전까지 출석한다. 당사자가 아닌 위임받은 자가 출석하여 당사자로 발언하려면 아래의 서류를 미리 제출하여야 한다.

- ① 자연인(개인)인 당사자가 참석하는 경우 : 신분증
- ② 법인의 대표이사 또는 지배인¹⁾이 참석하는 경우 : 신분증, 법인등기부등본
- ③ 법정대리인 : 신분증, 가족관계증명서
- ④ 위임에 의한 대리인(변리사 또는 변호사)이 참석하는 경우 : 신분증, 위임장

※ 변리사법 제2조: 변리사는 특허, 실용신안, 디자인 또는 상표에 관하여 특허청 또는 법원에 대하여 하여야 할 사항의 대리 및 그 사항에 관한 감정 기타의 사무를 행함을 업으로 한다.

※ 변리사법 제22조: 변리사가 아닌 자는 제2조의 규정에 의한 대리업무를 하지 못한다.

※ 자연인의 친·인척, 법인의 소속직원은 당사자를 대리할 수는 없으나, 심판장의 허락을 얻어 참가인 자격으로 발언을 할 수 있다.

양 당사자가 구술심리기일에 새로운 증거자료 또는 진술요지서를 제출하는 것은 지양되어야 하나, 부득이하게 당일 제출할 경우 5부(심판부 3부, 상대방 당사자 1부, 심판사무관 1부)를 제출한다.

한편, 구술심리기일과 장소가 정해지고 당사자의 진술요지서가 제출되면, 주심심판관은 구술심리 개최 전에 심판장에게 구술심리시 심문·확인할 사항을 보고한다. 주심이 보고할 사항은 다음과 같다.

- ① 이 건 특허(실용신안, 디자인, 상표)의 내용
- ② 확인대상발명(고안, 디자인, 표장)의 내용
- ③ 증거로 제출된 비교대상발명(고안, 디자인, 상표)의 내용
- ④ 비교대상발명(고안, 디자인, 상표)과의 차이점
- ⑤ 사건의 주요 쟁점
- ⑥ 구술심리시 확인할 사항 및 심문사항
- ⑦ 주심이 직접 심문할 사항

심판장은 구술심리 준비와 진행시 다음사항에 유의하여야 한다.

- ① 구술심리 개최 전에 사건의 쟁점을 명확하게 파악한다.
- ② 구술심리 개최 전에 심문사항이 무엇인지, 주심이 직접 심문할지 여부에 대해 주심심판관과 충분히 논의한다.
- ③ 양 당사자가 발언할 때에는 항상 심판장의 허락을 얻도록 한다.

1) 상법 제11조 ①지배인은 영업주에 갈음하여 그 영업에 관한 재판상 또는 재판외의 모든 행위를 할 수 있다.

- ④ 양 당사자는 심판장의 지휘에 따라 간결하고 명료하게 진술하게 하고, 심판의 쟁점과 직접적으로 관련이 없는 사항을 진술하는 경우에는 이를 즉시 제지시킨다.
- ⑤ 당사자가 심판진행에 지장을 준다고 판단될 때에는 발언을 중지시키거나 퇴장을 명한다.
- ⑥ 양 당사자 간에 직접 질문이나 답변을 하지 못하도록 하고, 상대방에 질문하고자 하는 사항은 항상 심판장을 통해 질문을 하도록 한다.

6. 기일의 변경 및 취소

심판장은 직권 또는 당사자의 신청에 의하여 필요하다고 인정하는 때에는 구술심리기일, 개정 시간 및 장소 등을 변경할 수 있고, 이 경우에 심판장은 당사자(대리인이 있는 경우에는 대리인)에게 구술심리기일변경통지서(별지 3-2서식)로 통지한다(심판사무취급규정§41③). 증인·감정인 등 당사자 외의 사람에 대하여 출석요구를 한 후에 그 기일이 변경된 때에는 바로 그 취지를 출석요구를 받은 사람에게 통지하여야 하며 심판청구의 취하, 그 밖의 사정으로 그 기일을 실시하지 아니하게 된 경우에도 동일하다(심판사무취급규정§43①②).

당사자가 구술심리기일의 변경을 신청하고자 하는 때에는 기일변경신청서에 기일변경이 필요한 사유를 밝히고 그 사유를 소명하는 자료를 첨부하여 제출한다. 기일변경신청서는 서면으로 작성하거나 특허심판원 홈페이지(특허심판원-사이버민원안내-심판서식-기일변경신청서)에서 다운받아 전자 문서로 제출한다. 기재요령은 다음과 같다.

※ 기일변경신청서 기재요령

1. 【신청사유】 란

당사자계 사건에서 청구인과 피청구인이 기일 변경에 합의한 경우에는 양 당사자 합의에 체크하고 결정계 또는 당사자계 사건에서 일방에게 현저한 사유가 있는 경우에 현저한 사유에 체크하고 개요를 기재함. 예) 개요 : 법원 기일 참석, 예비군 훈련 등

2. 【희망기간】 란

신청사유가 양 당사자 합의의 경우에는 협의된 기간을 기재함. 예) 3월 셋째주
신청사유가 현저한 사유의 경우에는 희망기간을 기재함. 예) 3월 셋째주

3. 【첨부서류】 1. 동의서 또는 소명서(증빙자료 포함) 1통

- 신청사유가 양 당사자 합의의 경우에는 상대방 또는 상대방 대리인의 서명 또는 날인이 포함되고 협의의 기간이 기재된 동의서를 제출해야 함(상대방의 FAX로 받은 서명 또는 날인을 제출하여

도 무방)

- 신청사유가 현저한 사유의 경우에는 이를 소명하는 증빙자료가 포함된 소명서를 제출해야 함.
(대리인이 선임되어 있으면 대리인을 기준으로 현저한 사유를 소명하되 선임된 대리인이 다수인 경우에는 모두가 현저한 사유를 소명해야 함)

【서류명】 기일변경신청서

【심판번호】 2011당0000

(【제출일자】)

【제출인】

【성명(명칭)】 000

【특허고객번호】 0-0000-00000-0

【사건과의 관계】 피청구인

【대리인】

【성명(명칭)】

【대리인번호】

(【지정된 변리사】)

(【포괄위임등록번호】)

【제출원인 발송번호】

【신청사유】 ☐ 양 당사자 합의 ☒ 현저한 사유 (법원기일 참석)

【희망기간】

【취지】 위와 같이 기일변경신청서를 제출합니다.

제출인 000 (인)

【첨부서류】 1. 동의서 또는 소명서(증빙자료 포함) 1통

2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우 그 대리권을 증명하는 서류 1통

가. 기일변경신청을 인정하는 경우

기일변경신청서에 상대방의 동의가 표시되어 있을 때에는 언제든지 이를 인정할 수 있지만, 다음과 같은 경우에는 상대방의 동의가 없어도 인정할 수 있다.

- ① 대리인이 없는 당사자, 대리인 또는 증인이 질병에 대한 의사의 진단서가 첨부되고 출석할 수 없는 이유가 명백한 경우
- ② 기일이 이보다 먼저 지정된 법원의 기일과 경합하는 경우
- ③ 대리인이 없는 당사자 또는 증인이 공무 또는 기타 부득이한 사정으로 출석할 수 없는 이유가 명백한 경우
- ④ 기타 위의 사유에 준하는 이유로 제3자의 증명서가 첨부되어 심판장이 정당한 이유라고 인정한 경우

나. 기일변경신청을 인정하지 않는 경우

다음의 경우에는 기일변경신청을 인정하지 아니한다.

- ① 당사자 1인에 2인 이상의 대리인이 있고 대리인 중 1인에게 기일변경신청의 이유가 생겼을 경우
- ② 지정기일 직전에 기일변경신청이 있어 증인 등 지정기일에 출석할 자에게 연락할 수 없는 경우에는 상대방의 동의 여부를 불문한다.

심판장은 필요한 경우 직권으로 지정 또는 변경된 구술심리기일을 취소할 수 있다. 구술심리기일을 취소하는 경우 심판장은 구술심리기일취소통지서(별지 3-2-1서식)로 통지한다(심판사무취급규정§42의2②).

구술심리기일취소통지서	
심 판 번 호	2011당0000
사건의 표시	특허 제00000000호의 무효
청 구 인	
피 청 구 인	
위 심판사건에 관하여 20 . . . : 의 구술심리기일 지정을 취소합니다.	
일 시	20 . . . :
장 소	특허심판원 심판정 3 (정부대전청사 2동 1501호)
20 . . .	
심판장 000	

제3장 구술심리기일의 진행

증인신문 없이 구술심리만을 진행하는 경우, 증인신문과 함께 구술심리를 진행하는 경우로 나누어 살펴본다.

제1절 증인신문이 없는 경우의 구술심리

1. 구술심리의 순서

가. 개정(開廷)

심판합의체가 입장하면 심판사무관은 심판정 내 출석자 및 방청인을 모두 기립하게 하고, 심판합의체가 배석 후 출석자 및 방청인을 착석하도록 한다.

☞ (심판장) 0000당0000, 특허 제000000호 무효심판사건에 관한 구술심리를 시작하겠습니다. (심판봉 3타 : 생략가능)

나. 출석자 확인

심판장은 출석자를 확인한다. 이때 심판사무관은 출석자 명부를 미리 작성하여 심판장에게 전달한다.

☞ (심판장) 먼저, 출석자를 확인하도록 하겠습니다. 청구인측 출석자는 누구입니까?

☞ (청구대리인) 예, 저는 청구인 000의 대리인 변리사 000입니다.

☞ (심판장) 피청구인측은 누가 출석하십니까?

☞ (피청구인) 예, 피청구인 000입니다.

※ 구술심리 출석자의 자격 여부

구술심리에는 당사자(법인이면 대표이사) 또는 대리인(임의대리인, 법정대리인, 지배인)이 출석해야 한다. 법인인 당사자의 소속직원 또는 개인인 당사자의 친·인척 등은 특허심판을 대리할 수 있는 전문성을 인정할 수 없어, 변리사법에 따라 대리인이 될 수 없기 때문에 심리참여를 배제한다. 다만 심판장이 허가하는 경우 발언권을 얻어 진술할 수는 있다.

다. 구술심리 진행과 관련된 주의사항 고지

심판장은 구술심리 진행과 관련된 주의사항을 당사자에게 알린다. 심판사무관이 개정 전에 미리 ‘구술심리 진행시 주의사항’을 배포하므로, 심판장은 주의사항 낭독을 생략할 수 있다. 또한, 심판장은 해당사건의 구술심리에서 중점적으로 다루어야 할 사항을 밝히고 생략해도 좋은 사항, 중점적으로 설명하여야 할 사항 등을 요청할 수 있다.

☞ 지금부터 구술심리를 시작하겠습니다.

☞ 구술심리 진행과 관련된 몇 가지 주의사항을 말씀드리겠습니다.

첫째, 양 당사자와 대리인께서는 심판장의 구술심리 지휘에 따라 가급적 간결하고 명료하게 진술하시기 바랍니다.

둘째, 이 건 심판과 직접적으로 관련이 없는 사항에 대하여는 진술을 삼가기 바랍니다. 만일 심판진행에 지장이 있다고 판단될 때에는 발언을 중지시키거나 퇴장을 명하도록 하겠습니다.

셋째, 양 당사자의 대리인 간에 질문 또는 답변을 하시는 경우에도 심판장을 통해서 하여 주시기 바랍니다.

본 구술심리는 공개로 진행하고, 진술내용은 녹취하도록 하겠습니다.

구술심리 진행시 주의사항

1. 심판장의 구술심리 지휘에 따라 쟁점을 중심으로 간결하고 명료하게 진술하시기 바랍니다.
2. 이 건 심판과 직접적인 관련이 없는 진술은 삼가기 바랍니다.
3. 양 당사자 간에 질문 또는 답변을 하는 경우에도, 심판장을 통해서 하여 주시기 바랍니다.
4. 심판진행에 지장이 있다고 판단될 때에는 심판장은 발언을 중지시키거나 퇴장을 명할 수 있습니다.
5. 본 구술심리는 공개로 진행되며, 심판이나 소송의 증거자료로 사용 할 수 있도록 모든 진술내용을 녹취하고 있습니다.

라. 서증의 (진정)성립의 인부(認否) 및 내용의 확인

필요한 경우에는 서증번호 또는 서증부호를 정리하고, 제출된 서증의 형식적 증거력의 조사를 위하여 출석한 상대방에게 진정성립을 인정하는지 여부를 묻는다.

☞ (심판장) 갑 제5호증은 문서송부촉탁 받은 기록의 표지이고 갑 제6호증은 그 내용물인데, 이는 연관된 문서이므로 갑 제5호증은 ‘갑 제5호증의 1’로, 갑 제6호증은 ‘갑 제5호증의 2’로 번호를 정리하겠습니다.

☞ (심판장) 청구인은 갑 제0호증부터 갑 제0호증까지 제출하셨습니다. 맞습니까?

☞ (심판장) 피청구인은 갑 제0호증부터 갑 제0호증까지 인부하십시오.

☞ (피청구인) 갑 제0호증 내지 갑 제0호증까지는 성립인정하고, 갑 제0호증은 부지입니다.

☞ (심판장) 피청구인은 을 제0호증부터 을 제0호증까지 제출하셨지요?

☞ (심판장) 청구인은 제0호증부터 을 제0호증까지 인부하십시오.

☞ (청구인) 을 제0호증 내지 을 제0호증은 성립인정합니다.

※ (진정)성립의 인부 절차에서 상대방 당사자의 태도는 ① 성립인정 ② 부인 ③ 부지 등이다. 성립인정은 문서제출자가 작성자라고 주장하는 자가 진실로 작성한 것이고 그의 의사와 무관하게 다른 사람에 의해 위조·변조된 것이 아님을 뜻하는 것으로, 그 문서의 기재내용이 객관적으로 진실하다는 것까지 말하는 것은 아니다(작성의 진정이지 내용진정이 아니다. 허위내용의 이력서라도 진정성립이 될 수 있다). 문서의 진정성립을 부인하는 때에는 당사자는 그 이유를 구체적으로 밝혀야 하며, 그렇지 않은 경우 심판장은 구체적인 이유를 밝히도록 석명하여야 한다.(민소규칙 116조). 부인할 경우 증명책임은 문서제출자에게 있다(민소법 제357조). 제3자 명의의 문서에 대하여는 부지의 답변을 할 수 있으나, 자기명의로의 문서에 대해서는 부지라고 할 수 없고 인정 또는 부인을 해야한다.

상대방이 적극적·명시적으로 서증의 진정성립을 다투지 아니하는 때에는 심판장은 굳이 인부의 진술을 촉구하지 아니하여도 되지만, 해당 문서의 성립이나 내용에 관하여 다툼이 있고 이것이 그 사건의 쟁점과 관련이 있는 경우에는 인부의 의견을 진술하게 하여야 한다.

확인서, 사진 등이 증거자료로 제출되어 그 형식적 증거력에 다툼이 있는 경우 그 내용을 확인한다.

☞ (심판장) 피청구인은 청구인이 제출한 확인서가 사문서에 불과하여 형식적 증거력이 없다고 주장하는데 청구인은 이에 대해 반론이 있습니까?

☞ (심판장) 청구인이 제출한 사진에 찍힌 우측하단의 날짜에 대해 피청구인은 사진의 날짜는 얼마든지 조작될 수 있다는 주장을 하고 있는데, 피청구인은 이에 대해 주장할 사항이 있습니까?

마. 취지 및 이유의 요지 진술

심판장은 청구인(또는 그 대리인)에게 청구의 취지 및 이유의 요지를 진술하게 한다. 청구인은 청구의 이유 및 그 이유의 요지를 간단히 진술한다.

이어서 피청구인(또는 그 대리인)에게 답변의 취지 및 이유의 요지를 진술하게 한다.

☞ (심판장) 청구인은 청구의 취지와 그 이유의 요지만 간략히 진술해 주십시오.

☞ (청구인) 청구의 취지는 ‘이 사건 특허발명 제00000호 제0항, 제0항은 무효로 한다. 심판비용은 피청구인의 부담으로 한다’입니다. 제0항은 부적법한 분할출원에 의한 것으로 특허법 제000조에 의해 무효로 되어야 하고, 제0항은 진보성이 없는 발명으로 특허법 제00조에 의해 무효로 되어야 합니다.

☞ (심판장) 피청구인은 답변의 취지와 그 이유의 요지만 간략히 진술해 주십시오.

☞ (피청구인) 답변의 취지는 ‘이 사건 심판청구를 기각한다. 심판비용은 청구인의 부담으로 한다’입니다. 제0항은 적법한 분할출원에 의한 것이고 제0항은 진보성이 부정되지 않은 발명입니다.

바. 청구인의 진술

청구인이 청구의 이유에 있어서 강조하고 싶은 것, 정리해서 진술하고 싶은 것을 주장한다. 청구인은 쟁점에 대하여 석명하는 것이 바람직하며, 이 건 발명기술, 배경기술, 상품거래 실태 등의 설명을 할 수 있다. 청구서, 심판사건 의견서 등에 기재되어 있는 사항은 진술하지 않아도 심결의 기초가 된다.

☞ (심판장) 이 사건의 쟁점은 제0항이 적법한 분할출원인지 여부와 제0항이 진보성이 부정되는 발명인지 여부이므로 청구인은 그에 대하여 중점적으로 진술해 주십시오.

☞ (청구인) 이 사건 제0항은 ... (생략) 입니다. 나머지는 구술심리 진술요지서의 기재대로입니다.

사. 피청구인의 진술

심판장은 피청구인 또는 그 대리인에게 답변의 취지 및 이유의 요지를 진술하게 한다. 답변이유가 답변서 및 구술심리진술요지서에 기재된 것과 같으면 그 취지를 진술하면 된다. 나머지 사항은 위 청구인의 진술과 같다.

☞ (심판장) 피청구인은 답변의 이유 중에서 쟁점에 대하여 중점적으로 진술해 주십시오.

☞ (피청구인) 이 사건 제0항의 원출원은 ... (생략) 입니다. 나머지는 구술심리 진술요지서의 기재대로입니다.

아. 사건에 대한 추가의견 및 답변

피청구인측이 진술한 답변에 대해 청구인측이 의견을 개진하고 그 의견에 대한 답변이 있으면 피청구인측이 그것을 진술하게 한다.

- ☞ 청구인은 피청구인의 답변에 대해 진술할 사항이 있습니까?
- ☞ 피청구인은 이에 대해 진술할 사항이 있습니까?

자. 심판장의 심문

심판장은 당사자를 심문할 수 있다. 심판관도 심판장에게 알리고 당사자를 심문할 수 있다(민소 §136②). 심판장 심문의 예는 다음과 같다.

(1) 적극적 권리범위 확인심판사건에서 확인대상발명의 실시여부가 불분명한 경우

- ☞ 청구인은 피청구인이 확인대상발명을 실시한다고 주장하고 있는데, 이와 관련된 자료가 제출된 증거 중에 있습니까?
- ☞ 피청구인은 이러한 청구인의 확인대상발명 실시주장에 대해 반론이 있습니까?
- ☞ 심판사무관은 조서에 ‘피청구인이 확인대상발명을 실시하고 있다고 진술함’이라고 기재하십시오.

(2) 당사자가 주장을 철회한 경우

- ☞ 청구인은 심판청구서에서 이 사건 제0항 발명이 신규성이 없다는 주장을 하면서 아직까지 증거자료를 제출하지 않았습니다. 이에 대한 주장은 철회하는 것입니까? 청구인 맞습니까?
- ☞ 심판사무관은 조서에 ‘청구인은 이 사건 제0항 발명이 신규성이 없다는 주장을 철회한다’라고 기재하십시오.

차. 추가 질문

심판장은 청구인, 피청구인에게 보충하여 진술할 사항이 있는지 확인한다.

- ☞ (심판장) 청구인, 보충할 것이 있습니까?
- ☞ (청구인) 없습니다.
- ☞ (심판장) 피청구인, 보충할 것이 있습니까?
- ☞ (피청구인) 없습니다.

카. 기일지정과 서면심리의 고지

이후 심리는 서면심리로 할 것임을 고지하고, 심리종결시기와 함께 서류제출기일을 고지한다. 심판장은 구술심리에서 인정되었거나 주장된 사실들을 정리하여 양 당사자에게 확인할 수 있으며, 충분한 쟁점정리가 이루어져 추가로 심리할 필요가 없다고 판단되고 양 당사자가 동의할 경우에는 보충 서류의 제출요청을 생략할 수 있다.

☞ (심판장) 이후의 심리는 서면심리로 진행하겠습니다.

☞ (심판장) 이견 심판과 관련하여 새로운 주장이 있거나, 보충할 서류가 있다면 0월0일까지 제출해주시기 바랍니다. 제출된 서류를 검토한 후, 특별한 사정이 없는 한 이번 달 말(또는 다음달 중순)경에 심결이 이루어질 수 있을(심리가 종결될) 것으로 예상됩니다.

타. 폐정

심판장은 구술심리를 종료함을 알리고 폐정한다. 심판사무관은 심판합의체가 퇴정할 때까지 출석자 및 방청인을 기립하도록 한다.

☞ 0000당0000 무효심판사건의 구술심리를 마칩니다. (심판봉 3타 : 생략가능)

2. 구술심리 시나리오

[개정 전]

[심판사무관은 출석자의 신분을 확인하고, 출석자 명단을 심판부에 제출한다. 출석자 및 방청인에게 구술심리 진행절차의 주의사항을 전달한다]

(심판사무관) 구술심리 진행에 관한 주의사항을 알려드립니다. 상대방에 대한 질문 사항은 심판장을 통해 질의하시기 바랍니다. 또한 심판부에 전달할 증거와 서류들은 심판사무관을 통해 전하고, 심판부 좌석 접근을 삼가 주십시오. 발언시에는 마이크에 정확히 말씀하시기 바랍니다. 그럼 잠시 뒤 구술심리를 시작하도록 하겠습니다. 출석자와 방청인 모두 핸드폰 전원을 꺼주십시오.

가. 개정(開廷)

[심판합의체 입장]

(심판사무관) 모두 일어서 주십시오.

[출석자와 방청인 : 기립]

[심판장 : 배석의 양 심판관이 각자의 자리 앞에 모인 것을 확인한 후 가볍게 인사하고 착석한다. 양 심판관도 이것에 따른다]

[출석자와 방청인 : 인사]

(심판사무관) 모두 착석하여 주십시오.

[출석자와 방청인 : 착석]

(심판장) 0000당0000, 특허 제000000호 무효심판사건에 관한 구술심리를 시작하겠습니다. (심판봉 3타 : 생략가능)

나. 출석자 확인

(심판장) 출석자를 확인하겠습니다. [청구인에게] 청구인측 출석자는 누구십니까?

(청구인) 청구인 000입니다.

(청구대리인) 대리인 변리사 000입니다.

(심판장) [피청구인에게] 피청구인측 출석자는 누구십니까?

(피청구대리인) 대리인 변리사 000입니다.

다. 구술심리 진행과 관련된 주의사항 고지

(심판장) 지금부터 구술심리를 시작하겠습니다.

(심판장) [정내(庭內)가 정리된 것을 보아가며]

구술심리 진행에 관한 몇 가지 주의사항을 말씀드리겠습니다.

첫째, 양 당사자 대리인께서는 심판장의 구술심리 지휘에 따라 기립적 간결하고 명료하게 진술하시기 바랍니다.

둘째, 이 건 심판과 직접적으로 관련이 없는 사항에 대하여 진술을 삼가기 바랍니다. 만일 심판진행에 지장이 있다고 판단될 때에는 발언을 중지시키거나 퇴장을 명하도록 하겠습니다.

셋째, 양 당사자의 대리인 간에 질문 또는 답변을 하시는 경우에도 심판장을 통해서 하시기 바랍니다.

본 구술심리는 공개로 진행하고, 진술내용은 녹취하도록 하겠습니다.

라. 서증의 (진정)성립의 인부(認否) 및 내용의 확인

(심판장) 먼저 제출된 증거의 성립을 인부를 하겠습니다. 청구인은 갑 제0호증부터 갑 제0호증까지 제출하셨죠?

(청구대리인) 네.

(심판장) 갑 제0호증은 원본 확인이 필요하므로 원본을 제출해 주시기 바랍니다.
[청구대리인 : 원본을 자신의 자리 앞에 놓는다]
(심판장) [심판사무관을 향해서] 원본을 이쪽으로 가져와 주세요.
[심판사무관: 원본을 심판장 자리로 옮긴다]
[심판장: 원본과 갑 제0호증을 조사하고 배석심판관에게도 보인다]
(심판장) [심판사무관을 향해] 갑 제0호증의 원본을 피청구인에게 보여 주세요.
[심판사무관 : 원본을 피청구인 자리로 옮기고 자기 자리로 되돌아온다]
[피청구대리인 : 원본을 자세히 조사하고 갑 제0호증과 대조하여 메모를 한다.
끝나고 심판장에게 인사한다]
(심판장) 됐습니까? 그러면 이쪽으로 반환해 주시기 바랍니다.
[심판사무관 : 원본을 심판장 책상으로 가져간다]
(심판장) 피청구인은 증거의 성립을 인부하시기 바랍니다.
(피청구대리인) 갑 제0호증은 부지이고, 갑 제0호증 내지 갑 제0호증은 성립 인정합니다.
(심판장) 피청구인은 을 제0호증부터 을 제0호증까지 제출하셨죠?
(피청구대리인) 네.
(심판장) 청구인은 피청구인이 제출한 증거의 성립을 인부하십시오.
(청구대리인) 을 제0호증은 성립 인정합니다.

마. 취지 및 이유의 요지 진술

(심판장) 다음으로 청구인부터 이 건의 청구취지와 이유를 진술하시기 바랍니다.
(청구대리인) 본건 특허는 0000년 0월 0일에 출원된 것으로 그 발명의 요지는 특허청구 범위에 기재된 대로입니다. 그런데 이것과 동일한 구조의...
(심판장) [발언을 막고] 잠시 기다려 주십시오. 청구인은 우선 청구취지를 진술하고 뒤이어 청구 이유는 요지만 간단히 진술해 주시기 바랍니다.
(청구대리인) 알겠습니다. 「특허 제000호를 무효로 한다. 심판비용은 피청구인이 부담한다」라는 심결을 구합니다. 그 이유는 이 건 특허발명은 갑 제0호증에 의하여 출원 전 공지된 발명이고, 비교대상발명 2, 3, 4에 의하여 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 있기 때문입니다.
(심판장) 다음으로 피청구인이 답변 취지와 이유를 진술해 주시기 바랍니다.
(피청구대리인) 답변 취지는 ‘이 사건 심판청구를 기각한다. 심판비용은 청구인의 부담으로 한다’입니다. 갑 제0호증은 출원 전 공지된 증거라 볼 수 없고, 이 사건 특허발명은 비교대상발명 2, 3, 4에 대하여 진보성이 있는 발명입니다.

바. 청구인의 진술

(심판장) 이 사건의 쟁점은 ——와 ——이므로 청구인부터 쟁점에 대하여 중점적으로 진술해 주시기 바랍니다.

(청구대리인) 우선, 본건특허발명관련 화합물에 대하여 설명드리겠습니다. 본건특허발명화합물은 「————」라는 것이며, 이 화합물은 ——로서 사용되어집니다. 그리고 그 효능으로는 ——라는 효과가 있습니다. 왜 본건특허발명화합물이 특허되어서는 아니 되는가에 대하여 설명드리겠습니다.

[도2를 보이면서]

먼저, 본건 출원전 공지인데, 갑제1호증(일본 특개평63-00호 공보)를 봐 주십시오. 이 갑제1호증 간행물에는 「————」라고 불러주는 화합물이 기재되어 있습니다. 이 화합물은 ——와 같은 구조를 갖고 있습니다. 다만, ——한 점이 차이가 있습니다. 그리고 ————라는 용도와 ————라는 효과가 기재되어 있습니다.

[도3을 보이면서]

다음으로, 마찬가지로 본건 출원 전 공지에 해당하는 갑제2호증(일본 특개평1-00호 공보)를 봐 주십시오. 갑제2호증 간행물에는 「————」가 기재되어 있습니다. 이 화합물은 이들과 같은 구조를 갖고 있습니다. 그리고 ————에는 ————라고 내용도 기재되어 있습니다.

[도4를 보이면서]

다음은, 본건 출원 전 공지인 갑제3호증(일본 특개평1-00호 공보)간행물에는 「————」라고 불러주는 화합물이 기재되어 있습니다. 이 화합물은 이들 화합물과 동일한 구조를 갖고 있습니다. 특히, 갑제2호증과 비교해보면 ——점에서 차이가 있습니다. 한편 ——점에 유의해 주십시오. ————이 구조와 동일한 위치에 ——가 붙어 있습니다. 또한 갑제3호증 간행물의 발명의 상세한 설명에는 ————함으로써 ————한다는 사항이 기재되어 있습니다. 그렇다면, 갑제2,3호증으로부터 ————한 구조에 있어서 이 위치에 도입함으로써 혈압을 내리는 것이 공지임을 알 수 있습니다.

[도1,2를 보이면서]

그렇다면, 본건 출원전 공지인 갑제1호증에 기재대로 ————하는 것은 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 있다고 여겨집니다. 또한 ————함으로써 ——한 효과를 얻을 수 있다는 것은 당업자라면 용이하게 예측할 수 있다고 생각합니다.

따라서 이 사건 특허발명 화합물은 갑제1 내지 3호증의 화합물로부터 통상의 기술자라면 용이하게 발명할 수 있다고 여겨집니다. 그렇다면 이 사건 특허는 무효되어야 한다고 생각합니다. 이상입니다.

사. 피청구인의 진술

(심판장) 피청구인 진술하십시오.

(피청구대리인) 예. 이미 답변서에서 청구인 주장에 대하여 그 주장에 이유가 없음을 명확히 주장하고 있지만, 여기서 그 주장의 요점을 정리하여 말씀드리겠습니다.
A와 B는 -----점에서 극히 유사합니다. 또한 양자는 -----라는 점에서도 공통점이 있습니다. 그러나 양자는 ----효과의 크기와 ----적용범위에서 차이가 있습니다. 우선, ----라는 작용효과의 크기에 대하여 말씀드리겠습니다. 제3호증에 기재되어 있는 -----는 강제2호증에 기재된 -----에 대하여 약2배의 -----한 효과를 갖고 있습니다. 그 점에 있어서 본건특허발명의 ----는 강제1호증에 기재되어 있는 -----에 비해 약3배 이상의 -----한 효과를 갖고 있습니다. 또한, 본건특허발명의 -----는 강제3호증에 기재되어 있는 -----에 대해서 약1.5배의 -----한 효과를 갖고 있습니다. -----한 효과의 차이는 종래 기술분야에서는 큰 차이에 해당합니다. 본 발명의 -----한 작용에 관해서는 ---- 라고 생각합니다. 즉, 본건 발명의 ----를 가진 -----한 효과에 관해서는 강제1 내지 3호증에 기재된 발명으로부터는 통상의 기술자라고 해도 용이하게 예측할 수 있는 것은 아닙니다. 다음으로, 본건 특허발명의 적용범위에 관하여 설명드리겠습니다. 본건특허발명의 ----는 특히 -----에 효과가 있습니다. 그에 비하여 강제3호증에 기재된 -----는 ----에 관한 기재는 없습니다. 피청구인의 주장은 이상입니다.

아. 사건에 대한 추가의견 및 답변

(심판장) 청구인은 피청구인의 답변에 대해 진술할 사항이 있습니까?

(청구대리인) 예. 아까 피청구인의 진술 중에서 구성요소 1은 ... (생략)입니다.

(심판장) 피청구인은 이에 대해 진술할 사항이 있습니까?

(피청구대리인) 네. 구성요소 1은 ... (생략)입니다.

자. 심판장의 심문

(심판장) 심판부에서 심문하겠습니다. 청구인에게 묻겠습니다. 심판청구서에 의하면, 본건 특허발명과 갑 제0호증에 기재된 발명의 차이점은 갑 제0호증에 기재된 사항으로부터 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 있다고 되어 있는데, 그 때의 차이점이 용이하게 발명할 수 있다고 하는 이유가 명확하지 않으므로 좀 더 상세히 설명해 줄 수 있습니까?

(청구대리인) 갑 제0호증은(생략)입니다. 따라서 본건 특허발명은 갑 제0 내지 0호증으로부터 당업자라면 용이하게 발명할 수 있다고 여겨집니다. 이상입니다.

(심판장) 피청구인, 이에 대하여 반론있습니까?

(피청구대리인) 예. 이 사건 발명은 ... (생략) 이상입니다.

(심판장) 피청구인 ——라고 하는 것이 해당 기술분야의 기술상식이라고 생각됩니다만, 본건 특허발명의 ——의 적용과 갑 제2호증에 기재된 ——의 적용과는 차이가 있습니까? 피청구인 어떻습니까?
(피청구대리인) [피청구인측 : 협의] 예. 그러면, ——에 관하여 갑 제0호증에 관하여 기재되어 있지 않다고 하는 피청구인의 주장을 취하겠습니다.

(심판장) 조서에 ‘피청구인은 ——에 관하여 갑 제2호증에 관하여 기재되어 있지 않다는 주장을 취한다’라고 기재하겠습니다. 피청구인 맞습니까?

(피청구대리인) 예.

(심판장) 주심심판관이 몇 가지 심문하도록 하겠습니다.

(주심심판관) 청구인은 심판청구서에서 이 사건 제0항 발명이 ——이므로 기재불비라고 주장하였는데, 이에 대한 주장은 철회하는 것입니까?

(청구대리인) 예.

(심판장) 조서에 ‘청구인은 이 사건 제-항 발명이 ——이므로 기재불비라고 주장한 것을 철회한다’라고 기재하겠습니다. 청구인 맞습니까?

(청구대리인) 예. 맞습니다.

(주심심판관) 피청구인이 0000년 0월 0일 제출한 의견서에 ——는 ——라고 기재하였는데 ——는 이 사건 특허발명의 상세한 설명에 기재된 ——를 의미하는 것입니까?

(피청구대리인) 예. 그렇습니다.

차. 추가 질문

(심판장) 청구인, 보충할 것이 있습니까?

(청구대리인) 없습니다.

(심판장) 피청구인, 보충할 것이 있습니까?

(피청구대리인) 없습니다.

카. 기일지정과 서면심리의 고지

(심판장) 이후의 심리는 서면심리로 진행하겠습니다. 이견 심판과 관련하여 새로운 주장이 있거나, 보충할 서류가 있다면 0월0일까지 제출해주시기 바랍니다. 제출된 서류를 검토한 후, 특별한 사정이 없는 한 이번 달 말(또는 다음달 중순)경에 심결이 이루어질 수 있을 것으로 예상됩니다.

타. 폐정

(심판장) 그럼 이상으로 0000당0000 무효심판 사건에 대한 구술심리를 마치겠습니다. (심판봉 3타 :생략 가능)

(심판사무관) 모두 일어서 주십시오.

[심판합의체가 퇴정할 때까지 출석자와 방청인 기립]

제2절 증인신문과 함께 진행하는 구술심리

1. 구술심리의 순서

증인신문과 함께 진행하는 구술심리의 경우, 증인신문이 없는 구술심리 진행(제1절 1. 구술심리의 순서)에서 ‘가. 개정 ~ 자. 상대방의 진술’의 절차는 동일하고, 이후 증인신문 절차 ‘차. 증인신문 개시 ~ 더. 증인신문 종료’가 추가된다.

증인신문은 경우에 따라 청구인과 피청구인의 진술 이전에 할 수도 있다.

차. 증인신문 개시

구술심리기일에 있어서 증인신문을 병행하는 경우는 당사자의 진술 전에 증인신문을 할 수도 있다.

☞ 그러면 증인신문을 시작하겠습니다.

☞ 증인출석요구서와 증인의 신분증을 제출하세요.(심판사무관이 증인에게 받아 심판장에 전달한다. 미리 받아두어도 된다)

카. 증인 확인

심판장은 신분증과 증인 얼굴을 비교 확인한다. 증인의 이름, 나이, 주소, 직업을 확인한다. 증인과 증인신문을 신청한 당사자와의 관계를 질의하여 친족 또는 후견인 관계일 경우 선서를 시키지 아니할 수 있다(심판사무관은 구술심리 개정 전에 미리 증인의 신분을 확인해둔다).

☞ (신분증과 증인의 얼굴을 비교 확인한다) 증인은 성명, 나이, 주소, 직업을 말씀해 주십시오.

☞ 증인, 증인신청인과 증인은 어떤 관계입니까?

타. 증인의 선서 및 서명

심판장은 증인으로 하여금 선서하도록 한다.

※ 심판장은 증인에게 선서의 취지를 설명하고, 위증할 때에는 처벌받을 수 있음을 경고한 후 선서하게 한다. 증인이 여러 명일 때에는 심판장은 전원을 심판대 앞에 나란히 서게 하고, 증인 중 1명을 지정하여 선서서를 대표로 낭독시킨다. 낭독 후에는 선서서에 증인이 서명 하도록 한다. 증인이 여러 명일 경우 격리신문이 원칙이나, 필요에 따라 신문할 증인을 심판정 안에

머무르게 할 수 있다.

- ☞ 신문에 앞서 증인이 선서를 하겠습니다. 선서란 거짓을 말하지 않는다는 맹세로 선서 후 기억에 반하는 진술을 하면 특허법의 규정(특§227)에 의해 위증죄로 처벌될 수 있으므로 주의해 주십시오.
- ☞ 증인은 일어서서 선서해 주시기 바랍니다.
- ☞ (증인) 선서. 양심에 따라 숨기거나 보태지 아니하고 사실 그대로 말하며, 만일 거짓말을 하면 위증의 벌을 받기로 맹세합니다(민소§321).
- ☞ 증인은 선서서에 서명하여 주시기 바랍니다.
(심판사무관은 증인이 서명한 선서서를 심판장에게 전달한다)
- ☞ 증인 2명을 격리신문 하도록 하겠습니다. 심판사무관은 증인 000씨를 심판정 밖으로 안내해 주십시오. (심판사무관이 증인을 심판정 밖으로 안내한다)

파. 증인에 대한 주의사항 고지

심판장은 증인에게 주의사항을 알려준다.

- ☞ 증인은 심판부를 향해서 확실하게 그리고 천천히 증언을 해 주십시오.
증인은 자기가 경험한 것만을 증언하고 자신의 의견은 말하지 않도록 하시기 바랍니다. 증인은 묻는 것만을 대답하도록 해 주십시오. 증인의 비밀에 관한 것이나 자신에게 불리한 증언 등은 거부할 수 있으므로 그때마다 신청해 주십시오.

하. 증인신문신청을 한 당사자에 의한 주신문

심판장은 증인신청인으로 하여금 주신문을 먼저 하도록 하고, 다음에 상대방 당사자가 반대신문을 하도록 한다. 심판장은 언제든지 신문할 수 있다(민소§327). 주신문에서는 유도신문을 삼가고, 일문일답의 형식으로 증언할 수 있도록 주의를 준다.

- ☞ 증인신청인은 유도신문을 삼가고, 증언은 조서에 기재하여야 하므로 증인이 일문일답의 형식으로 대답할 수 있도록 질문해주시기 바랍니다.
- ☞ (신청대리인) 이것으로 주신문을 마칩니다.

거. 상대방 당사자에 의한 반대신문

상대방 당사자에게 반대신문 하도록 한다. 반대신문에서 주신문에 나타나지 아니한 새로운 사항에 관하여 신문하고자 하는 때에는 심판장의 허락을 받아야 한다. 반대신문사항을 미리 제출하지 않은 경우 반대신문을 시작하기 전에 심판합의체에 제출한다.

- ☞ 반대신문사항을 심판부와 상대방 당사자에게 주십시오. (심판사무관은 반대신문사항을 심판부와 증인신문신청 당사자에게 전달한다)
- ☞ 심판장의 허가없이 주신문에 없는 새로운 사항에 관한 신문을 할 때에는 신문을 제한하겠습니다. 반대신문을 시작하십시오.
- ☞ (피신청대리인) 이것으로 반대신문을 마칩니다.

너. 증인에 대한 추가신문

심판장은 증인신청인이 추가로 신문할 사항이 있는지 확인한다. 필요한 경우 심판장이 증인에게 질문할 수도 있다.

- ☞ (피)청구인, 증인에게 다른 질문 있습니까?
- ☞ 그러면 제가 증인에게 질문을 하겠습니다. 증인은 언제부터 000연구소에 근무하셨습니까?

더. 증인신문 종료

증인에 대한 신문이 끝나기 전에, 배석 심판관의 의향을 확인하고 증인신문을 종료한다.

- ☞ 증인신문을 마칩니다.

러. 구술심리 재개

증인신문이 끝나면 구술심리를 재개한다.

- ☞ (심판장) 그러면 구술심리를 계속 진행하겠습니다.
청구인, 보충할 것이 있습니까?
- ☞ (청구인) 없습니다.
- ☞ (심판장) 피청구인, 보충할 것이 있습니까?
- ☞ (피청구인) 예. 갑 제0호증은 ... (생략) ...입니다.

며. 기일지정과 서면심리의 고지

이후 심리는 서면심리로 할 것임을 고지하고, 심리종결시기와 함께 서류제출기일을 고지한다. 심판장은 구술심리에서 인정되었거나 주장된 사실들을 정리하여 양 당사자에게 확인할 수 있으며, 충분한 쟁점정리가 이루어져 추가로 심리할 필요가 없다고 판단되고 양 당사자가 동의할 경우에는 보충 서류의 제출요청을 생략할 수 있다.

☞ 이후의 심리는 서면심리로 진행하겠습니다.

☞ 이진 심판과 관련하여 새로운 주장이 있거나, 보충할 서류가 있다면 0월 0일까지 제출해주시기 바랍니다. 제출된 서류를 검토한 후, 특별한 사정이 없는 한 이번 달 말(또는 다음달 중순) 경에 심결이 이루어질 수 있을 것으로 예상됩니다.

버. 폐정

심판장은 구술심리를 종료함을 알리고 폐정한다. 심판사무관은 심판합의체가 퇴정할 때까지 출석자 및 방청인을 기립하도록 한다.

☞ 0000당0000 심판의 구술심리를 마칩니다. (심판봉 3타 :생략가능)

2. 증인신문이 있는 구술심리 시나리오

(증인신문이 없는 구술심리와 동일한 시나리오 생략)

차. 증인신문 개시

(심판장) 그러면 증인신문을 시작하겠습니다. [심판사무관을 향해] 증인을 안내해주세요.

[두명의 증인 : 입장]

[두명의 증인 : 증인석 뒤쪽에 나란히 선다]

(심판장) 증인출석요구서와 신분증을 주십시오.

[각 증인 : 증인출석요구서와 신분증을 심판사무관에게 건넨다. 심판사무관이 미리 걷어두어도 된다]

[심판사무관: 증인출석요구서와 신분증을 심판장에게 전달한다]

카. 증인 확인

(심판장) [증인1을 향해] 김00씨?

(증인1) 네

(심판장) [신분증과 증인의 얼굴을 확인하며] 이름과 나이를 말씀해 주십시오.
 (증인1) 김00 39세입니다.
 (심판장) 주소는 어디입니까?
 (증인1) 경기도 성남시 분당구 00로 0입니다.
 (심판장) 증인출석요구서의 주소는 00동 00번지로 되어 있습니다. 이사 하신 겁니까?
 (증인1) 이사한 것은 아니고 전에는 00번지였습니다만 얼마 전 지번의 변경이 있어 00로 0로 되었습니다.
 (청구대리인) 심판장님, 이 점은 증인신문 신청서를 보정하겠습니다.
 (심판장) 그러면 증인신문조서에는 00로 0으로 기재해주세요. 청구인은 증인신문 신청서를 나중에 보정해 주십시오. 증인의 직업은 무엇입니까?
 (증인1) 기계설비제조사 직원입니다.
 (심판장) 어떤 회사입니까?
 (증인1) 00주식회사입니다.
 (심판장) 증인, 증인은 청구인과 어떤 관계입니까?
 (증인1) 회사 동료입니다.
 (심판장) [증인2를 향해] 그럼, 다음으로 다음 박00씨
 (증인2) 네. ...(이하 증인 1과 동일)

타. 증인의 선서 및 서명

(심판장) 신문에 앞서 증인선서를 하겠습니다. 선서란 거짓을 말하지 않는다는 맹세로 선서 후 기억에 반하는 진술을 하면 특허법의 규정에 의해 위증죄로 처벌될 수 있습니다. 선서하시겠습니까?
 (증인들) [고개를 끄덕인다] 예.
 (심판장) 그럼, 증인들은 일어서 주십시오. 증인 000가 대표로 선서서를 낭독하겠습니다.
 [증인이 수인일 때에는 심판장은 그 전원을 심판대 앞에 나란히 서게하고 증인 중 1명을 지정하여 선서서를 대표로 낭독시킨다]
 [심판사무관 : 각 증인에게 선서서를 건넨다]
 (증인1이 대표로 선서) [일어서서] 선서서. 양심에 따라 숨김과 보탬이 없이 사실 그대로 말하고 만일 거짓말이 있으면 위증의 벌을 받기로 맹세합니다.
 (심판장) 증인들은 선서서에 서명하십시오.
 [심판사무관 : 증인들이 서명한 선서서를 심판장에게로 제출하고 좌석에 돌아와 착석]
 (심판장) 증인 2명을 격리신문 하도록 하겠습니다. 신문의 순서는 김00씨, 박00씨의 순서로 하겠습니다. 청구인과 피청구인 다른 의견 있습니까?
 (청구대리인) 없습니다.
 (피청구대리인) 없습니다.

(심판장) 그러면 최초로 김00씨의 신문부터 시작합니다. 심판사무관은 증인 박00씨를 심판정 밖으로 안내해주시시오.

[심판사무관이 증인을 심판정 밖으로 안내하고 자리에 돌아온다]

파. 증인에 대한 주의사항 고지

(심판장) [증인1에 대해] 자리에 앉아 주십시오. 지금부터 증인이 증언하겠습니다. 주의사항에 대해 먼저 말씀드리겠습니다. 증인은 심판부를 향해서 확실하게 그리고 천천히 증언을 해 주십시오. 증인은 자기가 경험한 것만을 증언하고 자신의 의견은 말하지 않도록 하시기 바랍니다. 또한, 증인은 묻는 것만 대답하십시오. 증인의 비밀에 관한 것이나 자신에게 불리한 증언 등은 거부할 수 있으므로 그때마다 신청해 주십시오.

하. 증인신문신청을 한 당사자에 의한 주신문

(심판장) [증인신문신청에게] 청구인은 유도신문을 삼가고, 증언은 조서에 기재하여야 하므로 증인이 일문일답의 형식으로 대답할 수 있도록 질문해주시기 바랍니다. 그러면 청구인, 주신문 시작하시기 바랍니다.

(청구대리인) 증인은 현재 경기도 00시 00로에 위치한 00회사에 재직 중 인가요?

(증인1) 예.

(청구대리인) 증인 2002년 여름 중에 (주)00농산에서 근무를 하였나요?

(증인1) 예.

(청구대리인) 증인은 2002년 그 해 겨울에 00회사가 (주)00농산에 장비를 납품하게된 과정을 설명해주십시오.

(증인1) 예. 제가 2002년에 00회사에서 설비 납품 업무를 맡고 있었습니다. 그래서 [계속해서 이야기를 하려고 한다]

(심판장) 잠시 기다려 주십시오. 증언은 조서에 적어야 하므로 일문일답의 형식으로 해 주십시오. 대리인은 증인이 일문일답의 형식으로 대답할 수 있도록 질문해 주십시오.

(청구대리인) 알겠습니다. 2002년 겨울 00회사에서 (주)00농산에 김치제조 장비를 설치할 때, 증인은 설치 작업을 관리감독 하였지요?

(증인1) 그렇습니다.

(청구대리인) 그러다가 2005년경 (주)00농산은 부도 처리되었지요?

(증인) 예.

... (생략)

(청구대리인) 심판장님, 갑 제0호증의 원본을 증인에게 보여주어도 되겠습니까?

(심판장) 예. 증인에게 보여주십시오.

[심판사무관 : 원본을 증인에게 보인다]

(청구대리인) 증인은 그 문서를 알고 있습니까?

(증인1) 알고 있습니다. 이것은 모터와 펌프 부품의 구매 내역서입니다.

(청구대리인) 그 부품을 왜 교체했는지 알고 있습니까?

(증인1) 그 부품에서 제대로 작동되지 않아 수동으로 조작하다가 결국 교체한다고 들었습니다.

(피청구대리인) 심판장님, 지금 것은 증인이 경험하지 않은 전문증언으로 신뢰성이 없다고 생각합니다.

(심판장) 지금의 증언은 전문증언이라고 인정되기 때문에 조서에서 생략합니다.

(청구대리인) 이것으로 주신문을 마칩니다.

거. 상대방 당사자에 의한 반대신문

(심판장) 피청구인측은 반대신문 하시겠습니까? 반대신문이 있으면 반대신문사항을 심판부와 청구인에게 주십시오. [심판사무관은 반대신문사항을 심판부와 증인신청 당사자에게 전달한다]
심판장의 허가없이 주신문에 없는 새로운 사항에 관한 신문을 할 때에는 신문을 제한하겠습니다.
반대신문을 시작하십시오.

(피청구대리인) 증인이 00금속가공에 갔을 때 최00씨의 지위에 대해 알고 있었습니까?

(증인1) 박00씨로부터 연구소의 소장이라고 들었습니다.

(피청구대리인) 회사에서는 어디서 최00씨를 만났습니까?

(증인1) 연구소의 소장 방에 안내되어 그곳에서 만났습니다.

(피청구대리인) 그러면 최00씨를 만난 것은 언제입니까?

(증인1) 2002년 8월이었다고 생각합니다.

(피청구대리인) 2002년이였다는 것은 틀린 기억이 아닌지요?

(증인1) 기억이 틀렸다고 생각하지 않습니다.

(피청구대리인) 제가 조사한 바로는 2002년에 최00씨는 소장이 아니었습니다. 최00씨가 연구소장에 취임한 것은 2003년 4월입니다.

(청구대리인) 심판장님, 지금의 발언은 사실이 아닌 것을 증인에게 들려줘서 증인을 혼란시키는 것입니다.

(피청구대리인) 아닙니다. 이것은 우리가 증인 최00씨의 이력을 조사해서 확인한 것이기 때문에 틀릴 리가 없습니다. 나중에 최00씨도 증인으로서 신문을 받기 때문에 명확하게 될 것입니다.

(심판장) 피청구인, 계속하십시오.

(피청구대리인) 그렇다면 증인이 최00씨를 만나서 염수제조 설비를 의뢰한 것은 2003년 4월이라고 하는 것이 됩니다.

(증인1) [자신 없는 듯이] 그렇습니다.. 하지만...

(피청구대리인) [심판장에게] 이상으로 마칩니다.

너. 증인에 대한 추가신문

(심판장) [청구인측에게] 다른 질문 있습니까?

[청구인측 : 의논]

(청구대리인) 없습니다.

(심판장) [배석 심판관의 의향을 확인하고] 그러면 김00 증인의 신문을 이것으로 마칩니다. 000씨, 수고 많으셨습니다. 다음으로 최00씨를 불러 주십시오.

...(이하생략)

(심판장) 청구인은 다른 질문 있습니까?

(청구대리인) 예, 증인 000씨에게 2002년 여름 부품 구매 경위와 00설비와 이 사건 특허발명의 구성 차이에 대해서 질문하고 싶습니다.

(심판장) 부품구매와 관련된 질문만 허용하겠습니다.

(청구대리인) 네. 증인은 2002년에 4월에 00씨와 만나서 협의하였고 6월부터 시제품 생산하기로 하였지요?

(증인) 예.

(심판장) 그러면 제가 증인에게 질문을 하겠습니다. 증인이 소장대리로서 연구소에 근무한 것은 언제입니까?

(증인2) 0000년 0월 00일에 소장대리를 임명받았습니다.

(심판장) 그 때 연구소에는 어느 방을 사용했습니까?

(증인2) 소장 방을 사용했습니다.

(심판장) 연구소의 사람들은 증인을 어떻게 부르고 있었습니까?

(증인2) ‘소장’으로 불러 주었습니다.

더. 증인신문 종료

(심판장) 그러면 이것으로 증인신문을 마칩니다. 최00씨 수고하셨습니다.

[심판사무관 : 최00씨를 방청석으로 안내한다]

러. 구술심리 재개

(심판장) 그러면 구술심리를 계속 진행하겠습니다. 청구인 보충할 의견이 있습니까?

(청구대리인) 없습니다. 나중에 조서를 열람한 후에 서면으로 의견을 제출하겠습니다.

(심판장) 피청구인은 어떻습니까?

(피청구대리인) 갑 제0호증은 ... (생략)입니다.

며. 기일지정과 서면심리의 고지

(심판장) 이후의 심리는 서면심리로 진행하겠습니다. 이견 심판과 관련하여 새로운 주장이 있거나, 보충할 서류가 있다면 0월0일까지 제출해주시기 바랍니다. 제출된 서류를 검토한 후, 특별한 사정이 없는 한 이번 달 말(또는 다음달 중순)경에 심결이 이루어질 수 있을 것으로 예상됩니다.

버. 폐정

(심판장) 그럼 이상으로 0000당0000 무효심판 사건에 대한 구술심리를 마치겠습니다. (심판봉 3타 :생략 가능)

(심판사무관) 모두 일어서 주십시오.

[심판합의체가 퇴정할 때까지 출석자와 방청인 기립]

제3절 특수한 경우의 진행

1. 당사자 일방의 불출석

심판장은 구술심리기일에 당사자(참가인을 포함한다) 중 일방이 출석하지 않더라도 구술심리를 개최할 수 있으므로(특§158) 출석한 당사자에 대하여 구술심리를 진행한다. 심판사무관은 구술심리조서에 출석하지 아니한 당사자의 불출석을 기재한다.

2. 당사자 쌍방의 불출석

구술심리기일에 당사자 쌍방이 출석하지 아니한 경우에는 구술심리를 할 수 없으므로 불출석 사실을 기재한 구술심리조서를 작성한다. 당사자 쌍방이 불출석한 경우에도 민사소송법 제295조(당사자가 출석하지 아니한 경우의 증거조사)에 의해 증인신문이 가능하므로, 당사자 쌍방은 출석하지 아니하였으나 증인이 출석한 경우에는 증인신문을 행하고 당사자 쌍방의 불출석 사실을 기재한 구술심리조서와 증인신문조서를 각각 작성한다.

3. 증인의 불출석

구술심리기일에 증인신문을 함께 행할 예정이었던 경우에 증인이 출석하지 않은 때는 구술심리조서만을 작성한다.

증인이 출석요구를 받고 기일에 출석할 수 없을 경우에는 바로 그 사유를 밝혀 신고하여야 한다. 특허심판원으로부터 증인, 감정인 또는 통역인으로 출석요구를 받은 자가 정당한 이유 없이 출석에 응하지 않거나 선서·진술·증언·감정 또는 통역을 거부한 자와 민소§299②, §367에 의하여 선서를 한 자로서 허위진술을 한 자에게 50만원 이하의 과태료를 부과한다(특§232).

4. 증인신청인 또는 상대방 당사자의 불출석

증인신문에 있어서 증인신문을 신청한 측의 당사자가 출석하고 있는 때는 출석한 당사자에게 신문하게 한다. 반면, 증인신문을 신청한 측이 불출석이고 그 상대방이 출석하고 있는 때는 신청인 측이 제출한 증인신문사항에 기초하여 심판장이 증인신문을 하고, 상대방에게 반대신문기회를 줄 수 있다(민소칙§90).

5. 통역

구술심리에서는 국어를 사용하여야 하므로(특시칙§65②) 구술심리에 참여하는 사람이 우리말을 하지 못하거나, 듣거나 말하는 데 장애가 있으면 통역인에게 통역하게 하여야 한다. 다만, 위와 같은 장애가 있는 사람에게는 문자로 질문하거나 진술하게 할 수 있다. 통역인에게는 감정인에 관한 규정을 준용한다(민소§143).

통역인은 심판장이 지정한다(민소§333, §335). 증인이 통역이 필요한 경우 증인신문에서 심판장은 통역인에게 주의사항을 전달하고 선서하도록 한다. 통역인은 “양심에 따라 성실히 통역하고, 만일 거짓이 있으면 거짓통역의 벌을 받기로 맹세합니다.”라고 선서한다. 이후 심판장은 통역인을 통하여 증인에게 주의사항을 알리고 선서하도록 한다. 통역인의 여비, 통역에 필요한 비용 등은 증인을 신청한 당사자가 부담한다(민소§116).

※ 통역인의 지정

민사소송법에 의하면 감정인은 심판장이 지정하므로 통역인은 심판장이 지정하여야 하나, 실무에서 심판장이 전문성 있는 통역인을 찾아 지정하기란 수월하지 않을 수 있다. 그러한 경우 증인을 신청한 당사자에게 상대방 당사자의 동의를 얻어 공정한 통역인을 찾아 심판장이 그 통역인을 지정하도록 한다. 상대방 당사자가 동의하지 않는 경우, 각자 통역인을 데려와 통역하도록 한다.

※ 통역이 필요한 증인의 증인신문 시나리오 (예시)

(심판장) 증인신문을 하겠습니다. 통역인과 증인은 앞으로 나오십시오. 먼저 통역인의 신분을 확인하겠습니다. 통역인의 이름, 나이, 주소, 직업을 말씀해주시기 바랍니다.

(통역인) 제 이름은 000입니다...(생략)

(심판장) 청구인과 피청구인은 통역인에 대해서 이의 없으시지요?

(청구대리인) 예.

(피청구인) 예.

(심판장) 통역인부터 선서하겠습니다. 선서 후에 허위통역을 하는 경우에는 특허법 제227조에 의하여 위증죄로 처벌될 수 있습니다. 그러면 선서해 주시기 바랍니다.

(통역인) 양심에 따라 성실히 통역하고 만일 거짓이 있으면 거짓통역의 벌을 받기로 맹세합니다. [선서서에 서명한다]

(심판장) 다음은 증인의 신분을 확인하겠습니다. 증인의 이름, 나이, 주소, 직업을 말씀해 주시기 바랍니다. 통역해 주십시오.

(통역인) [통역]

(증인) 제 이름은 0000 00000입니다.(이하생략)

6. 청구취지의 일부취하

구술심리 중 청구인이 청구취지를 일부취하하는 경우 심판장은 피청구인에게 동의 여부를 질의한다. 피청구인이 동의하면, 심판장은 청구취지가 일부취하되었음을 확인하고 심판사무관에게 조서에 기재할 것을 명한다(또는 현장에서 바로 청구취지일부취하서와 동의서를 작성하여 제출할 수도 있다).

구술심리기일 종료 후 심판사무관은 조서에 청구취지가 일부취하 되었음을 기재한다. 조서를 작성할 때까지 청구인이 청구취지일부취하서를 제출하지 아니한 경우, 심판사무관은 청구취지일부취하서(별지 4-25-2 서식)를 작성하여 주심심판관과 심판장의 결재를 받아 이를 직권으로 생성한다(방식담당자는 방식화면에서 청구취지 일부취하서를 수리하고, 심판이력에서 청구의 취지를 일부변경 후 등록과와 양 당사자에게 심판청구일부취하통보서(별지 4-28 서식)를 발송한다). 이후 청구인이 동일한 청구취지일부취하서를 제출할 경우에 방식담당자는 구술심리기일에 이미 취하되었다는 사실을 알리고 반려한다.

특 허 심 판 원
제 0 부
청구취지일부취하서

심판번호
사건의 표시
청구인 000
대리인
피청구인
대리인

위 심판청구는 2017. . . 구술심리기일에서 피청구인의 동의하에 일부취하되었습니다.
일부취하내용 청구항 3항, 5항

심판장 000

제
10
편

7. 병합사건

복수의 심판을 병합하여 심리하는 사건에 구술심리, 증인신문, 증거조사 등을 행할 경우 동일절차, 동일심리를 동일한 기일에 동시에 진행한다. 병합사건에 대하여 구술심리를 행할 경우, 심판장은 구술심리기일지정통지서를 모든 당사자에게 송달한다.

심판장은 같은 서증부호를 사용할 당사자가 여러 사람인 때에는 당사자 전부 또는 일부에 대하여 기본부호에 가지부호를 붙이도록 할 수 있다(예: “갑가”, “갑나”).

제4절 구술심리 심판정에서의 직원의 직무

심판사건에 관하여 구술심리 또는 증거조사를 행하기 위하여 심판정을 개정할 때는 심판사무관은 심판장의 지시에 따라 다음의 직무를 행한다.

심판사무관은 심판장의 지시에 따라 개정준비를 한다. 당사자 등이 입정하기 시작하였을 때는 각각 정위치에 착석시킨 후 심판장에게 출석상황을 보고한다.

심판관(합의체)이 입정한 때는 전원 일어서도록 한다.

증인신문이 시작되어 증인이 선서서를 낭독할 때에는 일어서도록 한다.

증인이 2인 이상일 때는 증인 전원에게 선서서에 서명을 하게 한 후 심판장의 지시에 따라 다음에 신문할 증인을 대기실에 안내하여 대기시키고 심판장의 지시에 따라 차례로 증인을 심판정에 불러들인다.

증거물건, 기타물건을 당사자 및 증인과 심판관 사이에 왕복하게 하는 경우에는 심판장의 지시에 따라 신속히 전달한다.

구술심리에 있어서 증인신문을 행한 때에는 심판장이 증인신문을 종료하더라도 계속하여 구술심리에 들어갈 것이므로 전원 일어서지 않아도 된다. 개정중에는 예절을 지키고 심판정의 질서를 문란하게 하는 언행을 하는 자가 있을 때에는 그 자에 대하여 가벼운 주의를 주고 특히 심판장으로부터 지시를 받았을 때에는 그 지시에 따라 언행단속, 퇴정 등의 조치를 한다. 폐정에 있어서 심판장이 구술심리 또는 증거조사를 종료한다고 한 때에는 전원 일어서도록 한다.

전원 퇴정한 뒤 유실물의 유무점검, 비품의 정돈 등을 행한다.

제4장 구술심리기일의 종결

구술심리기일이 종결되면, 구술심리에 참여한 심판사무관은 심리의 요지 및 그 밖에 필요한 사항을 기재한 조서(별지 3-4 서식)를 작성한다(특§154).

구술심리기일에 심판장이 보충할 서류의 제출기일을 지정한 경우, 양 당사자는 구술심리에서 심판장이 석명을 구한 내용, 제출 요청한 자료, 보충할 의견 등을 정리하여 기간 내에 제출한다.

제1절 구술심리조서 작성

구술심리조서라 함은 구술심리의 경과를 명확히 기록·보존하기 위하여 작성하는 문서를 말한다. 이에 의하여 심판절차의 진행을 밝혀 절차의 안정·명확을 기하는 동시에 상급심이 심결의 당부를 판단하는데 이바지하게 된다. 심판사무관은 구술심리를 개최한 경우에는 구술심리조서를 작성하고, 증인을 신문한 경우에는 증인신문조서(별지 3-5 서식)를 작성하여 심판기록과 함께 보관하여야 한다.

조서의 기재사항은 형식적 기재사항과 실질적 기재사항으로 구별된다.

1. 형식적 기재사항

조서에는 다음의 사항을 반드시 적어야 한다(특§154⑦, 민소§153).

- ① 사건의 표시
- ② 심판관과 심판사무관의 성명
- ③ 출석한 당사자·대리인과 출석하지 아니한 당사자의 성명
- ④ 구술심리의 날짜와 장소
- ⑤ 구술심리의 공개여부와 공개하지 아니한 경우에는 그 이유
- ⑥ 원격영상구술심리를 하는 경우에는 그 취지 및 심판관계인이 출석한 심판정 기재(심판사무취급 규정§39의4⑤)

조서에는 심판장과 조서를 작성한 심판사무관이 기명날인한다. 다만, 심판장이 기명날인할 수 없는 사유가 있는 때에는 심판합의체의 심판관이 그 사유를 적은 뒤에 기명날인하며, 심판합의체의 심판관 모두가 기명날인할 수 없는 사유가 있는 때에는 심판사무관이 그 사유를 적는다.

2. 실질적 기재사항

조서의 실질적 기재사항은 구술심리의 내용을 이루는 당사자나 심판원의 행위 및 증거조사의 결과 등을 기재한다. 구술심리의 내용 전부를 기재할 필요는 없고 그 요지를 기재하면 된다. 실질적 기재사항은 형식적 기재사항과는 달리 그것이 없어도 조서 자체가 무효로 되지 않는다.

그러나, 민사소송법 제154조는 다음사항에 관해서는 명확하게 기재할 것을 요구하고 있다.

- ① 화해, 청구의 포기·인낙, 소의 취하와 자백
- ② 증인·감정인의 선서와 진술
- ③ 검증의 결과
- ④ 심판장이 적도록 명한 사항과 당사자의 청구에 따라 적는 것을 허락한 사항
- ⑤ 서면으로 작성되지 아니한 심판

3. 조서에 반드시 기재하여야 할 사항

- ① 당사자가 주장서면에 기재되어 있지 아니한 사실을 주장하고 그것이 쟁점이나 실체 판단에 영향을 미치는 경우나 당사자가 이를 매우 중요하다고 생각하는 경우
- ② 심판부의 석명에 기하여 당사자가 답변한 내용이 주장서면에 기재된 것과 어감이 다르거나 주장서면에 기재되어 있기는 하지만 평면적으로 주장서면을 읽어서는 손쉽게 파악하기 곤란하거나 주장서면에 명확히 드러나지 않을 경우
- ③ 당초 서면공방에서는 다툼이 있었지만 쟁점정리과정에서 구술심리를 통하여 상호 양해하여 다툼 없는 사실로 정리되거나 한쪽 당사자의 주장에 대하여 상대방이 수용하게 된 사실관계나 일부 주장
- ④ 당사자가 구술심리의 내용을 조서에 남겨주기를 희망하는 경우

4. 구술심리 조서(예시)

특 허 심 판 원			
제 00 부			
구 술 심 리 조 서			
심 판 변 호	2013	당	0000
사 건 의 표 시	특허 제0000호 『.....의 제조방법』		
일 시	2014. . .	공개여부: 공개	
심 판 장	000	장 소:서울 심판정(서울사무소5층)영상구술심리	
주 심	000	[대심판정(특허심판원 18층)]	
	000		
심 판 사 무 관	000		
청 구 인	000	출석	
대 리 인	000	출석	
피 청 구 인	000	출석	
대 리 인	000	출석	

※ 심판사무취급규정 제39조의4에 따른 원격영상구술심리를 실시함

I. 당사자들의 주장

1. 청구인 주장의 요지

○ 이 사건 정정은 부적법함

- 청구항 1의 ‘금속M’의 주성분을 ‘1종 이상’에서 ‘1종’으로 정정한 것은 피청구인의 주장에 따르면 효과상의 차이가 있어 새로운 목적효과를 가져오므로, 청구범위 감축이 아닌 실질적 변경에 해당
- 청구항 1의....권리범위가 변경되는 경우가 발생가능하므로 실질적 확장·변경에 해당

○ 이 사건 특허발명은 비교대상발명들에 의해 진보성이 부정됨

- 이 사건 특허발명과 비교대상발명은 기술분야가 동일함
- 이 사건 특허발명은 비교대상발명 각각에 의해 진보성이 없거나, 비교대상발명의 결합에 의해 진보성이 없음

2. 피청구인 주장의 요지

- 이 사건 정정은 적법함
 - － 기본적으로 정정 전에도 비교대상발명과 비교된다고 판단되지만....
 - － 청구항 1의삭제를 통해서 권리범위에서 제외됨
- 이 사건 특허발명은 비교대상발명들에 비해 진보성이 부정되지 않음
 - － 이 사건 특허발명은 외층이 1종의 단일층이나, 비교대상발명 1은 2종이상의 복수층임
 - － 이 사건 특허발명은 ‘확산층’에 대한 기재가 되어 있으나, 비교대상발명은 그에 대한 기재가 없음

II. 사건의 쟁점 및 심판부 석명사항

1. 사건의 쟁점

- 이 사건 특허발명의 청구항 정정의 적법여부
 - － 청구항 정정이 청구범위의 감축 또는 실질적 변경 및 확장인지 여부
- 이 사건 특허발명의 진보성 부정 여부

2. 심판부 석명사항

- 피청구인은 이 사건 특허발명의 청구항 5항 내지 7항에 대응되는 미국 특허명세서, 일본 특허명세서의 관련 기재를 제출할 것
- 피청구인은 이 사건 특허발명의 실시예 기재가 현실적인 수준이라는 것을 증명할 수 있는 유사기술 분야의 다른 특허문헌의 실시예 기재현황 제출할 것

III. 심판장 지시사항

1. 조서기재사항

- 청구인은 “이 사건 특허발명에 대하여 비교대상발명 각각에 대한 신규성 주장은 철회한다.”고 진술한다.

2. 고지사항

- 양측은 심판부 석명사항에 대해서 11월 28일까지 제출할 것과 상기 기일을 엄수할 것을 고지함
- 특별한 사정이 없는 한, 12월말까지 심리 종결할 것을 예고함

심 판 사 무 관 000

심 판 장 000

제2절 구술심리 속기와 녹음

일반적으로 구술심리가 개최되면 속기자는 녹음과 동시에 속기록을 작성한다. 구술심리기일 종료 후 속기자는 속기록을 완성하여 기명·날인한 다음 심판사무관에게 제출한다. 녹음테이프(자기테이프 또는 전자적 녹음파일 등 음성을 기록할 수 있는 매체)가 있는 경우에는 이를 함께 제출한다. 심판사무관은 속기자가 제출한 속기록의 내용을 검토하여 표현의 오류가 있으면 속기자로 하여금 이를 바로잡도록 하고, 구술심리기일 종료 후 10일 이내에 속기록을 심판장에게 제출한다(구술심리의 속기·녹음에 관한 사무처리지침§2⑤⑥).

심판사무관은 기록원(속기자)으로부터 제출받은 녹음테이프와 속기록을 심판기록과 함께 보관하여야 한다. 이 경우 녹음테이프는 속기록 또는 녹취서를 작성한 경우를 제외하고는 그 녹음 내용의 개요를 작성하여 보관하여야 한다. 구술심리조서가 작성된 경우 심판이 확정되거나 양쪽 당사자의 동의가 있으면 녹음테이프와 속기록을 폐기할 수 있다. 이 경우 당사자가 녹음테이프와 속기록을 폐기한다는 통지를 받은 날로부터 2주 이내에 이의를 제기하지 아니하면 민사소송법 제159조 제4항 후단의 규정에 의하여 폐기에 동의한 것으로 본다. 녹음테이프 또는 속기록을 폐기한 때에는 심판사무관은 그 취지와 사유를 심판기록에 표기하여야 한다.

구술심리의 녹음 및 속기에 관한 사항은 심판사무취급규정(특허청훈령)과 구술심리의 속기·녹음에 관한 사무처리지침(특허심판원 예규)으로 정해져 있다. 심판사건에서 구술심리의 속기와 녹음에 관한 세부사항은 다음과 같다.

※ 구술심리의 속기와 녹음

심판장은 구술심리를 개최하는 경우 녹음장치를 사용하여 녹음을 하여야 하며 필요한 경우 속기하게 할 수 있다. 당사자, 참가인 및 그 대리인은 심판장에게 구술심리에 있어서 진술의 전부 또는 일부를 속기하도록 요청할 수 있으나, 구술심리 기일의 10일 이전까지 요청하여야 한다. 속기자는 구술심리기일 종료 후 지체 없이 속기록을 작성하고 기명·날인한 다음 심판사무관에게 제출하여야 한다. 녹음테이프가 있는 경우에는 이를 함께 제출하여야 한다.

※ 속기·녹음의 방식 및 보관

각 심판 사건마다 별개의 녹음테이프를 사용하는 것을 원칙으로 한다. 다만 병합사건의 구술심리를 진행한 경우 심판장은 사건마다 구술심리를 진행할 때 사건번호를 밝혀 속기 또는 녹음을 하게 하거나 그 밖에 적당한 방법으로 속기 또는 녹음의 부분을 특정할 수 있도록 조치하여야 한다.

속기자는 녹음을 마친 경우 녹음테이프의 표면에 사건번호, 녹음일시, 당사자·참가인·관계 심판관

및 심판사무관의 성명을 기재한 다음 녹음테이프를 심판사무관에게 제출하여야 한다.

심판사무관은 속기자로부터 제출받은 녹음테이프와 속기록을 심판기록과 함께 보관하여야 한다. 이 경우 녹음테이프는 속기록 또는 녹취서를 작성한 경우를 제외하고는 그 녹음 내용의 개요를 작성하여 보관하여야 한다. 필요한 경우에는 심판사무처리시스템에 있는 해당 심판사건의 심판기본사항에 녹음테이프의 음성 녹음 내용을 전자화하여 보관할 수 있다.

※ 녹음테이프와 속기록의 폐기

구술심리조서가 작성된 경우 심판이 확정되거나 양쪽 당사자의 동의가 있으면 녹음테이프와 속기록을 폐기할 수 있다. 이 경우 당사자가 녹음테이프와 속기록을 폐기한다는 통지를 받은 날로부터 2주 이내에 이의를 제기하지 아니하면 민사소송법 제159조 제4항 후단의 규정에 의하여 폐기에 동의한 것으로 본다. 녹음테이프 또는 속기록을 폐기한 때에는 심판사무관은 그 취지와 사유를 심판기록에 표기하여야 한다.

※ 녹취서의 작성

심판장은 필요하다고 인정하는 때에는 심판사무관 또는 속기자에게 녹음테이프에 녹음된 내용에 대하여 녹취서를 작성할 것을 명할 수 있다.

※ 속기록 등의 열람과 복사

심판사건의 당사자, 대리인, 참가인 또는 이해관계를 소명한 제3자는 녹음테이프와 속기록의 열람 또는 복사를 신청할 수 있다.

녹음테이프와 속기록의 열람 또는 복사를 신청하고자 하는 경우에는 특허법 시행규칙 별지 제29호 서식에 의하여 신청하여야 하며, 복사시 수수료를 납부하여야 한다. (특허료 등의 징수규칙§6)

※ 준용규정

녹화테이프, 컴퓨터용 자기디스크·광디스크, 그 밖에 이와 비슷한 방법으로 음성이나 영상을 녹음 또는 녹화하여 재생할 수 있는 매체를 이용하여 구술심리의 전부나 일부를 녹음 또는 녹화할 때에는 구술심리의 속기·녹음에 관한 사무처리지침 제2조 및 제4조 내지 제7조의 규정을 준용한다(구술심리의 속기·녹음에 관한 사무처리지침§8).

제11편

취하, 포기, 심리종결, 합의

제1장 심판청구의 취하

제2장 심판청구의 포기

제3장 심리종결 및 심리재개

제4장 합의



제11편 취하, 포기, 심리종결, 합의

제1장 심판청구의 취하

제1절 개요

1. 의의

심판청구의 취하는 심판의 일부 또는 전부를 철회하는 의사표시이다. 심판청구를 취하하면 그 청구가 없었던 것과 동일한 상태로 돌아가기 때문에 후일에 이르러 동일한 청구취지로 같은 피청구인에 대하여 다시 심판을 청구할 수 있다.

2. 관련 규정

- 특허법 제161조(심판청구의 취하) ① 심판청구는 심결이 확정될 때까지 이를 취하할 수 있다. 다만, 답변서가 제출된 후에는 상대방의 동의를 받아야 한다.
 - ② 둘 이상의 청구항에 관하여 제133조제1항의 무효심판 또는 제135조의 권리범위확인심판을 청구한 때에는 청구항마다 취하할 수 있다.
 - ③ 제1항 또는 제2항에 따른 취하가 있으면 그 심판청구 또는 그 청구항에 대한 심판청구는 처음부터 없었던 것으로 본다.
- 디자인보호법 제149조(심판청구의 취하) ① 심판청구는 심결이 확정될 때까지 취하할 수 있다. 다만, 제134조제1항에 따른 답변서가 제출된 후에는 상대방의 동의를 받아야 한다.
 - ② 제1항에 따라 취하를 하였을 때에는 그 심판청구는 처음부터 없었던 것으로 본다.
- 상표법 제148조(심판청구의 취하) ① 심판청구는 심결이 확정될 때까지 취하할 수 있다. 다만, 제133조제1항에 따른 답변서가 제출된 경우에는 상대방의 동의를 받아야 한다.
 - ② 둘 이상의 지정상품에 관하여 제117조제1항, 제118조제1항 또는 제214조제1항에 따른 무효심판이 청구되었을 경우에는 지정상품마다 심판청구를 취하할 수 있다.
 - ③ 제1항 또는 제2항에 따라 심판청구가 취하되었을 경우에는 그 심판청구 또는 그 지정상품에 대한 심판청구는 처음부터 없었던 것으로 본다.

제2절 심판청구의 취하에 관한 절차

취하서가 접수된 때에는 다음 절차에 따라 처리한다.

1. 심판청구 취하서의 접수

가. 신청인

심판청구인 또는 당사자참가인이 제출할 수 있다.

나. 제출 시기

취하서는 심결 확정일 전까지 제출할 수 있다.

다. 제출처

심판청구 취하서는 그 사건이 계류 중인 특허심판원(특허심판원장 또는 심판장)에 제출하여야 한다(특시칙§69①, 실시칙§17, 디시칙§80①, 상시칙§69①). 심결취소 소송 계속 중에 당사자 사이에 합의가 성립되어 심결 내용과는 달리 분쟁을 종료하고자 하는 경우에는 먼저 심판청구를 취하한 후 소송사건을 취하하여야 한다. 만약 소를 먼저 취하하면 심결이 확정되는 효과가 발생하기 때문이다.

2. 취하서의 점검

취하는 요식행위가 아니므로 방식여하를 따지지는 않으나 그 기재내용을 다음과 같이 조사 점검한다.

가. 사건의 표시 등 확인

사건의 표시, 당사자의 주소, 성명, 인감을 점검하고 본문내용이 취하의 취지인 지를 확인한다.

나. 답변서 제출이 있는 경우

당사자계 심판에 있어 답변서 제출 후에는 상대방의 동의를 얻지 아니하면 심판청구를 취하할 수 없으므로 취하서 제출일과 답변서 제출일을 확인하여, 답변서가 제출된 상태라면

피청구인의 동의서가 첨부되어 있는지 확인한다. 동의서에는 심판번호, 피청구인의 성명, 주소, 인감(인감증명서) 또는 서명이 표시되어 있어야 한다.

답변서와 취하서가 동시에 제출되었을 경우에는 피청구인이 심판청구에 대해 능동적으로 대처를 하겠다는 취지이므로 동일자 접수된 취하서는 반려를 하고 동의서를 첨부하여 제출하도록 한다.

피청구인(공동권리자)이 2인 이상인 경우는 전원의 동의를 받아야 한다. 다만 피청구인 중 1인만이 답변서를 제출하였을 경우는 답변서를 제출한 1인만의 피청구인(권리자)으로부터 동의서를 받아도 심판청구 취하는 가능하다(특§161①, 실§33, 디§149①, 상§148①).

다. 대리인이 있는 경우

취하서의 제출이 지정대리인 또는 위임에 의한 대리인(특허관리인 포함)에 의하여 된 경우는 취하에 관한 특별위임사항이 지정서 또는 위임장에 기재되어 있는지(특§6, 실§3, 디§7, 상§7)를 확인한다.

당사자가 재외자로서 특허법 제5조에 의하여 선임된 자(특허관리인)가 취하서를 제출한 경우에는 위임장에 취하에 관한 특별위임사항의 기재가 없어도 『일체의 절차에 관하여....』와 같은, 일반적인 위임사항의 기재가 있으면 취하를 인정한다(특§5②, 실§3, 디§6②, 상§6②).

당사자에게 심판에 있어서 그 권리등록원부에 등록되어 있는 특허관리인¹⁾ (특§5, 실§3, 디§6, 상§6)이 취하서를 제출한 경우는 위임장이 첨부되지 않아도 취하를 인정한다.

라. 참가인이 있는 경우

특§155②(§실33, 디§143②, 상§142②)에 당사자참가인은 피참가인인 청구인이 심판을 취하하여도 절차를 속행할 수 있다고 규정되어 있는 취지를 볼 때, 심판취하는 당사자참가인과는 관련이 없는 것으로 봄이 타당하다. 따라서 청구인은 피청구인의 동의만 받으면 심판청구를 취하할 수 있다. 다만, 심판청구인이 심판의 청구를 취하하여 당사자 참가인만이 절차를 진행하고 있고 참가인의 주장에 대한 피청구인의 답변서 제출 이후인 경우, 특허법 제161조 제1항을 유추하여 피청구인의 동의가 필요한 것으로 본다.

즉, 청구인측 참가인이 있는 경우 심판청구인이 심판을 취하하는 경우에도 참가인은 심판

1) 2001. 2. 3. 개정법에서 삭제

절차를 속행할 수 있으며, 이 경우 청구인의 심판 취하는 일부취하로 간주되고, 청구인과 참가인 모두 취하하게 되면 그때 심판절차가 종결된다.

심판청구가 취하되면 등록과에 심판청구취하등록을 의뢰하고, 이후 속행절차에서 당사자 참가인이 참가취하를 하게 되면 등록과에 당사자참가취하등록을 의뢰한다.

보조참가인이 있는 경우(특§155③, 실§33, 디§143③, 상§142③)에 보조참가인은 심판청구 취하에 아무런 영향을 미칠 수 없는 것으로 보는 것이 타당하므로 청구인은 피청구인의 동의만 얻으면 심판청구를 취하할 수 있다.

【참고: 심판청구 취하와 참가 취하의 비교】

구분	심판청구 취하	참가 취하
주체	심판청구인 또는 당사자 참가인	참가인
객체	심판청구 ※ 심판종류에 따라 일부취하 가능	참가
시기	심결확정 전까지	심결확정 전까지 ※ 참가신청은 심리종결 전까지
동의	원칙적으로 상대방 동의가 필요하지 않으나, 답변서 제출 후에는 피청구인의 동의 필요	원칙적으로 상대방 동의가 필요하지 않으나, 당사자 참가인만이 절차를 진행하고 답변서 제출 이후에는 피청구인의 동의 필요
절차	특시칙§69에 따른 별지 제12호 서식에 취하대상을 적시하여 제출	
효과	심판청구가 없었던 것으로 봄	참가신청이 없었던 것으로 봄

3. 취하서에 대한 반려처분

점검결과 흠이 있는 경우는 그 취하서를 반려한다. 반려처분의 이유는 다음과 같은 것이 있다.

- ① 취하의 대상이 불명확한 것
- ② 청구인의 주소, 성명, 인감 등의 누락
- ③ 동의서의 불비(답변서 제출 후 건만 필요)
- ④ 심결 확정 후 취하서 제출
- ⑤ 취하대상 서류명 미기재·오기재

4. 취하서에 대한 보정

점검결과 아래와 같은 흠이 있는 경우는 보정요구서를 통지하여 보정을 하도록 한다.

- ① 법정대리권 누락
- ② 위임사항 중 취하에 관한 특별수권 누락

5. 심결 후 취하서 제출시 절차

심결 후 취하서의 제출이 있을 때 해당 사건의 심판관이 전보 또는 퇴임된 경우에는 다시 심판관을 지정할 필요 없이, 심판정책과에서 취하서를 점검한 후 특허심판원장 명의로 당사자, 참가인 등에게 취하통지한다.(특시칙 §69④, 실시칙§17, 디시칙§80②, 상시칙§69②)

6. 취하서 채부의 권한

취하서가 제출된 경우 그 채택 여부(채부)를 결정하는 권한은 합의체로서의 심판관에게 있다.

취하서가 적법하게 수리되면 심판합의체(주심심판관)는 취하통지서를 작성하여 당사자, 참가인 또는 참가신청을 하였으나 그 신청이 거부된 자에게 취하통지서를 송부한다

○ 소외 1이 심판청구인 회사를 대표할 권한이 있는 것으로 인정될만한 전무이사직(상법 제395조 참조)에 있었음은 심판청구인이 스스로 주장하는 바이고 등기되어 있지 않은 이사라 하더라도 이는 심판청구인 회사의 내부적 사정에 불과한 것이고, 다음에 항고심판청구의 취하는 그 통지가 상대방에 도달하였을 때 그 효력이 발생한다는 주장은 특허법 제120조 및 동법 제118조에 의하여 준용되는 심판청구 취하에 관한 동법 제110조를 오해한 것이니(상대방인 피심판청구인의 답변서 제출이 있기 전에 취하서가 제출 접수된 이 사건에 있어서는 그 접수시에 취하의 효력이 발생하였다고 볼 것이다) 반대의 견해를 전제로 한 논지는 이유없는 것이고, 무릇 민법상의 법률행위에 관한 규정은 민사소송법상의 소송행위에는 특별한 규정 기타 특별한 사정이 없는 한 적용될 수 없다고 볼 것이요 민사소송에 있어 소 또는 항소를 취하하는 소송행위가 정당한 당사자에 의하여 이루어진 것이 사실인 이상에는 그 소 또는 항소를 취하함에 있어서 타인으로부터 기망을 당하였던가 또는 법률행위의 내용의 중요한 부분에 착오가 있다하여 민법 제109조 또는 제110조에 의하여 위 소송행위를 취하할 수는 없는 것이라 함이 본원의 판례(대법원 64. 9. 15. 선고 64다92 판결)이므로 민사소송법의 규정을 준용하는 이 사건 항고심판청구의 취하에 있어 소론과 같이 금강스레트공업주식회사 대표이사(상대방인 피심판청구인 회사의 대표이사도 아니다)의 기망에 의하여 취하서가 제출되었

다하여 심판청구인에 의하여 이루어진 취하를 취소할 수 없다 할 것이다(대법원 1970. 6. 30. 선고 70후7 판결).

- 가치분신청취하가 피신청인의 기망에 인한 것이라 하더라도 이를 취소할 수 없는 것이고 그 신청취하가 무효라고도 볼 수 없는 것이다(대법원 1980. 5. 27. 선고 76다1828 판결).
- 당사자간에 항고심판청구를 취하하기로 합의서가 작성되고 비록 취하서는 제출되지 않았다 하더라도 당사자간의 상기합의가 실체법상 효력이 소멸된 것이라는 점에 관한 입증이 없는 이상 청구인으로서 항고심판을 계속 유지할 법률상 이익이 없다(대법원 1968. 12. 24. 선고 68후45 판결).
- 당사자 사이에 심판을 취하하기로 한다는 내용의 합의가 이루어졌다면 그 취하서를 심판부(또는 기록이 있는 대법원)에 제출하지 아니한 이상 심판청구로 인하여 사건이 종결되지는 아니하나, 당사자 사이에 심판을 취하하기로 하는 합의를 함으로써 특별한 사정이 없는 한 심판이나 소송을 계속 유지할 법률상의 이익은 소멸되었다고 할 것이다. 기록에 의하면, 이 사건 권리범위 확인심판의 당사자들은 상고심 계속 중인 1997. 2. 17. 이 사건 심판청구를 취하하기로 약정한 사실이 분명하므로, 이로써 심판청구인으로서 이 사건 심판이나 소송을 계속 유지할 법률상의 이익이 없게 되었다 할 것이고, 따라서 원심심결과 특허청 심판소의 초심심결(1995. 3. 15.자 94당270 심결)은 이 점에서 그대로 유지될 수 없으므로 이를 모두 파기하고, 이 법원이 직접 심판하기로 하여 위와 같이 법률상 이익이 없음을 이유로 하여 이 사건 심판청구를 각하하며, 심판총비용과 상고비용은 심판청구인의 부담으로 하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다(대법원 1997. 9. 5. 선고 96후1743 판결).

【참고례】

외국인의 출원에 관한 거절결정에 대한 심판에서 출원인 갑의 대리인 을이 사망하고 그 대리인 을의 사무를 인수한 변리사 병이 갑에 대하여 『본건을 병에 위임할 의사가 있는가의 여부』를 조회하였던 바 갑은 위임장을 보내지 않고 문장으로서 『나는 이 출원이 특허된다고 하여도 그 이용을 거의 기대할 수 없으므로 취하하여 주시기 바랍니다. 이 사건에 대한 귀하의 노고에 감사한다』고 회답하였다.

이상의 사실을 알게 되면 심판관은 병에게 그 문서의 사본 및 번역문(위임장을 가름한 서면으로 봄), 취하서를 제출시켜서 취하절차를 완료한다.

제3절 취하가 인정된 후의 절차

1. 처리절차

당사자계 심판에 대하여는 심판청구취하통지서(별지 4-25 서식 등), 심판청구취하통보서(별지 4-26 서식 등)를 작성하고 당사자, 참가인 또는 참가신청을 하였으나 그 신청이 거부된 자 및 특허청(등록과)에 이를 통지한다.

- ※ 예고등록이 되어 있지 아니한 사건에 있어서는 상대방에게 통지할 필요가 없다.
- ※ 상대방의 동의를 얻어 취하서가 제출된 경우 및 답변서 미제출에 의하여 상대방의 동의가 필요하지 않은 경우에도 상대방에게 취하통지서를 송부한다.
- ※ 당사자참가의 경우 참가인이 심판청구를 취하하여도 그 심판은 종료하지 않는다(특§155②, 실§33, 디§143②, 상§142②).
- ※ 상표거절결정불복심판이 취하된 경우 상표등록 이의신청이 있으면 이의신청인에게 취하통지서를 송부한다.

2. 소송계속 중 심판청구취하서가 수리된 경우

심결 후 해당 심판사건이 특허법원에 계류 중인 때에 심판청구취하서가 심판원에 접수된 경우에는 적법한 취하서인 경우 이를 처리하고 그 취지를 특허법원에 송부한다.

심결 후 해당 심판사건이 대법원에 계류 중인 때에 심판청구취하서가 심판원에 접수된 경우에는 적법한 취하서인 경우 그 취지를 특허법원을 경유하여 대법원으로 송부한다.

적법하게 이루어진 심판청구취하의 효력은 취하서가 제출되어 접수한 시점에 발생하는 것이고, 심판청구취하가 있는 때에는 심판청구는 없었던 것으로 보므로(특§161③), 이와 관련된 심결취소소송사건은 그 취소를 구할 대상이 존재하지 않게 되어 부적법하므로 소가 각하된다.

이 사건 등록고안(등록번호 제93039호)의 등록무효를 구하는 이 사건 심판(97당26)의 청구는 그 심결의 취소를 구하는 이 사건 소송이 이 법원에 계속 중인 1999. 9. 15. 에 취하되었으므로, 이 사건 소는 그 취소를 구할 대상이 존재하지 않게 되어 부적법하게 되었고, 따라서 원심판결은 이 점에서 그대로 유지될 수 없어 이를 파기하고, 이 법원이 직접 심판하기로 하여 위와 같은 이유로 이 사건 소를 각하하며, 소송총비용은 패소자의 부담으로 하여 주문과 같이 판결한다(대법원 2001. 4. 24. 선고 98후2849 판결).

3. 모형·견본·증거물 등의 반환

심판청구 취하로 모형·견본·증거물 등을 더 이상 유치(留置)할 필요가 없는 경우에는 제2편 제5장 제2절을 참고하여 처리한다.

4. 심판청구취하의 효력을 다투는 절차(심판사무취급규정§26)

심판장은 당사자가 심판청구의 취하가 부존재 또는 무효라는 것을 주장하는 경우 그 사유와 소명 자료를 작성하여 제출하도록 할 수 있으며, 구술심리 등을 개최하여 당사자의 신청사유에 관하여 심리하여야 한다.

심리한 결과 신청이 이유 있다고 심판장이 인정하는 경우에는 심판청구의 취하가 무효임을 선언하고 필요한 절차를 밟은 후 취하 당시의 진행 정도에 따라 심판절차를 계속하여야 한다.

소의 취하는 원고가 제기한 소를 철회하여 소송계속을 소멸시키는 원고의 법원에 대한 소송행위이고 소송행위는 일반 사법상의 행위와는 달리 내심의 의사보다 그 표시를 기준으로 하여 그 효력 유무를 판정할 수 밖에 없는 것인 바, 원고들 소송대리인으로부터 원고 중 1인에 대한 소 취하를 지시받은 사무원의 착오로 원고들 소송대리인의 의사에 반하여 원고들 전원의 소를 취하하였다 하더라도 이를 무효라 볼 수는 없다(대법원 1997. 6. 27. 선고 97다6124 판결).

제4절 심판청구의 일부취하

1. 의의

심판청구의 일부취하라 함은 심판대상의 일부를 청구인의 자유의사에 의하여 철회하는 것으로서 예를 들면 청구항 제1항 및 제2항에 대해 특허무효를 청구한 후에 그 일부인 청구항 제2항에 관한 심판청구를 철회하는 것이다.

2. 심판청구의 일부취하 가부

- ① 특허(실용신안등록)청구범위에 기재된 2이상의 청구항에 관한 무효심판 및 권리범위 확인심판 청구는 청구항마다 취하할 수 있다(특§161②, 실§33). 그러나 특허(실용신안등록)청구범위에 하나의 청구항으로 기재되어 있는 것의 일부(예 : 청구항 제1항에 발명 A 또는 발명 B로 기재되어 있는 경우에 발명 A만)에 대하여는 취하할 수 없다.

- ② 디자인등록의 무효에 대하여는 일부취하를 할 수 없다. 다만, 복수디자인등록의 경우에는 일부 취하가 가능하다.
- ③ 지정상품이 2이상 있는 경우의 상표등록 또는 지정상품 추가등록의 무효심판, 상표권의 존속 기간갱신등록의 무효심판, 상품분류전환등록의 무효심판은 지정상품마다 심판청구를 취하할 수 있다(상§148②). 그러나 불사용취소심판을 포함한 상표등록취소심판에 대하여는 심판청구의 일부를 취하할 수 없다. 한편, 권리범위확인심판의 경우, 2016. 2. 29. 전부개정법(2016. 9. 1. 시행)은 등록상표의 지정상품이 둘 이상 있는 경우 지정상품마다 청구할 수 있도록 규정하면서도 일부 지정상품에 대한 심판청구취하에 대하여는 규정하는 바가 없어, 권리범위확인심판에서도 일부취하는 인정되지 않는다.
- ④ 거절결정 또는 취소결정에 대한 심판(특§132의3, 실§30의3, 디§120, 상§116), 보정각하결정에 대한 심판(특§132의4, 디§119, 상§115), 정정심판(특§136, 실§33,) 정정의 무효심판(특§137, 실§33)에 대하여는 규정이 없으므로 심판청구의 일부를 취하할 수 없다. 다만 2이상의 정정사항에 대하여 하나의 정정심판이 청구되어 있는 경우에 있어서 그 중의 일부사항에 대하여 삭제를 인정하는 것은 인정한다.

3. 심판청구의 일부취하에 있어 주의사항

일부취하가 있는 경우, 취하한 부분에 대한 신청의 이유 및 증거는 특§159(실§33, 디§147, 상§146)의 『당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유』에 해당하는 것으로 되는 점 및 취하의 경우에 있어서도 특§165①(실§33, 디§153①, 상§152①)에서 비용부담에 대하여 『심판이 심결에 의하지 아니하고 종결할 때에는 결정으로써 정하여야 한다』라고 규정되어 있는 점은 주의를 요한다.

제5절 취하사건의 부실권리의 존속방지를 위한 처리

1. 의의

등록 무효사건으로서 무효라는 취지의 심결 및 판결이 이루어진 후, 심결확정 전에 다음의 사유로 권리가 존속되는 경우에는 부실권리일 개연성이 있는 것으로 보아 해당 특허청 해당 심사국에 그 처리결과를 통보하여 심사관으로 하여금 등록 무효심판청구 여부를 검토하도록 한다(심판사무취급규정§87).

- ① 권리자가 권리의 전부 또는 일부이전 등으로 이해관계가 소멸되어 심판청구가 각하 혹은 취하된 경우
- ② 권리자가 상대방에게 전용실시권, 통상실시권, 전용사용권, 통상사용권을 허여함으로써 심판청구가 각하 혹은 취하된 경우

2. 특허청 심사국에 통보

심판정책과는 위에 해당하는 사건이 처리된 때에는 각 권리별 분류표에 의거 분류하고 소정의 서식(별지 4-33 서식)에 의하여 특허청 해당심사국에 통보한다.

3. 무효심판청구여부의 결정

특허청 심사관은 무효사유를 안 날로부터 30일 이내에 무효심판청구여부를 결정하여야 하며, 그 구체적인 절차는 특허·실용신안 심사사무취급규정 및 상표·디자인심사사무취급규정 등에서 정하는 바에 따라 처리한다

4. 심판청구인

무효심판을 청구하기로 결정한 경우 해당 사건의 심판청구인은 심사관이 된다.

제2장 심판청구의 포기

심판에서는 민소§220의 청구의 포기에 관한 규정이 없고, 직권심리주의(특§159, 실§33, 디§147, 상§146)를 채택하고 있으며, 당사자의 자유로운 처분은 허용되지 아니하므로 청구를 포기하여도 심판은 종료하지 아니한다.

심판청구의 포기서는 그 기재내용에 따라서 다음과 같이 처리한다.

- ① 포기서의 내용이 취하로 해석되는 경우에는 취하의 의사가 있으면 정식으로 취하절차를 밟도록 지시하고 취하서(답변서가 제출된 경우에는 상대방의 동의서를 첨부)가 제출되면 심판을 종료한다.
- ② 증인에 의한 공지사실의 입증 및 주장이 착오에 기인한 것임이 판명되어 청구를 포기한 경우는 심판청구인이 그 이상 증인조사의 절차를 수행할 의사가 없는 것으로 인정하고 예납명령을 하지 아니하고 심결한다.
- ③ 공지사실의 입증이 간행물에 의한 경우 및 공지사실에 관한 증인조사가 끝난 후에 포기서가 제출된 경우에는 포기서에 관계없이 증거에 의하여 본안을 심리한다.

제3장 심리종결 및 심리재개

제1절 심리종결예정시기 통지

1. 의의

특허심판은 주로 서면심리에 의하여 이루어지고 특허법 제162조 제3항 및 제5항의 규정에 의한 심리종결통지는 보통 심결 직전에 행하여지므로 당사자의 경우 심리종결시기에 대한 예측이 어려워 증거 및 주장을 언제까지 하여야 할지에 대한 판단이 어려운 점이 있다.

따라서 당사자에게 심리종결 시기에 대한 예측가능성을 높여주어 당사자가 필요한 주장을 충분히 할 수 있도록 함과 동시에 심판관의 심판사건에 대한 심리의 충실도도 아울러 높일 수 있도록 하고자 2000년 5월부터 「심리종결예정시기 통지」 제도를 도입하였다.

2. 심리종결예정시기 통지의 법적 효력유무

심리종결예정시기 통지제도(별지 4-23 서식)는 법정절차가 아니라 당사자에게 심리종결시기에 대한 예측가능성을 높여주고자 통지하는 것에 불과하므로 심리종결예정시기통지를 하지 않았거나 심리종결일자가 심리종결예정시기통지의 예정일자와 다르더라도 위법으로는 볼 수 없다.

다만, 심판장은 심리종결일자와 심리종결예정시기통지 내용이 일치하도록 노력하여야 하고, 심리종결예정시기의 변경이 필요한 경우 재통지한다(별지 4-23-1 서식).

3. 심리종결예정시기 통지 시기

심리종결시기로부터 1~2개월 전에 시행하는 것이 바람직하며, 최소한 2주일 이상의 기간을지정하는 것을 원칙으로 한다. 심판관은 심리종결예정시기를 준수할 수 없는 경우, 심리종결 예정시기 변경통지를 하는 것이 바람직하다.

4. 통지대상

심판사무취급규정 제32조 제1항과 제5항은 심리종결예정시기 통지대상을 다음과 같이 규정하고 있다.

제32조(심리종결예정시기 등) ①심판에 있어서 심판장은 심리종결시기에 대한 당사자들의 예측이 가능하도록 하기 위하여 당사자 또는 대리인 등에게 별지 제6호 서식에 의한 심리종결예정시기 통지를 하여야 한다. 다만, 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 심리종결예정시기 통지를 생략할 수 있다.

1. [삭제 2010. 3. 30.]
2. 신속·우선심판사건 또는 심문서에 미리 심리종결예정시기를 병기하여 통지한 심판사건
3. 구술심리 또는 기술·상표·디자인설명회 시 당사자에게 심리종결예정시기를 구두로 통지한 사건
4. 심결각하 또는 결정(각하결정 등)하는 사건
- ② ~ ④ (생략)
- ⑤ 제1항제2호에도 불구하고, 권리자가 개인, 중소기업 등 경제적·사회적 약자로서, 심리 중 답변서 또는 의견서를 제출하지 않은 신속·우선심판사건의 경우 심판장은 심리종결예정시기통지를 하여야 한다.

5. 심리종결보류결정

심리종결예정시기를 통지하더라도 심판장은 당사자의 신청에 따라 2개월 내에서 심리종결을 보류할 수 있다. 보류신청은 절차의 공정성을 기하기 위해 당사자 일방이 상대방의 동의를 얻어 심리종결보류신청서를 제출한 사건에 한하며, 심판장은 신청서가 제출된 사건에 대하여 심리종결 보류결정을 통지한다(심판사무취급규정 제32조의2)

제2절 심리종결통지 및 심리재개

1. 관련 규정

- 심판장은 사건이 심결을 할 정도로 성숙한 때에는 심리의 종결을 당사자 및 참가인에게 통지하여야 한다(특§162③).
- 심리종결통지를 한 날부터 20일 이내에 심결한다(특162§⑤).
- 다만, 심판장은 필요하다고 인정할 때에는 심리종결을 통지한 후에도 당사자 또는 참가인의 신청 또는 직권으로 심리를 재개할 수 있다(특162§④).

2. 심리종결통지 시기

판례는 심리종결통지와 심결을 동일자에 하더라도 위법한 것은 아니라고 판시하고 있으나, 심리종결통지의 취지를 고려하여 심결일보다 먼저 심리종결을 통지한다(별지 4-22 서식).

또한 특허법은 심리종결통지를 한 날부터 20일 이내에 심결하도록 규정하고 있다(특§162⑤). 따라서 심결은 심리종결통지일 다음날부터 20일이 경과되기 전에 하여야 한다.

참고로 심결(인용, 기각, 심결각하 포함)에 한하여 심리종결을 통지하여야 하며, 결정(각하결정, 참가결정, 기피결정, 제척결정 등)에 대하여 심리종결통지는 필요 없다.

3. 심리재개

심리종결통지를 한 후 신청 또는 직권에 의하여 심리를 재개(특§162④, 실§33, 디§150④, 상§149④)하는 경우에는 심판장의 지시에 따라 심리재개통지(별지 4-17 서식)한 후 심리를 재개한다.

4. 관련 판례

- 심리종결통지는 심리 지연을 피하기 위한 훈시규정에 불과하다(대법원 1967. 5. 16. 선고 67후 6 판결).
- 구실용신안법 제28조에 의하여 준용되는 구특허법 제113조 제3항, 제5항의 규정은 심리지연을 피하기 위한 훈시적 규정에 불과하다고 해석되므로 원심이 이와 같은 규정에 위반하여 1976. 1. 28.이 사건심리를 종결하고 그 다음날 심결하였음에도 불구하고 그 후인 1976. 2. 4.에 이르러 서야 비로서 심리종결 통지서를 심결서 등본과 함께 피심판청구인의 대리인에게 송달했다고 해서 본건 심결결과에 어떤 영향이 있다고는 할 수 없다(대법원 1976. 9. 14. 선고 76후6 판결).
- 실용신안법 제29조에 의하여 준용되는 특허법 제121조 제3항 심리종결통지의 규정은 당사자에게 자료의 추가제출이나 심리재개신청의 기회를 주려는 취지가 아니고 심결 할 수 있는 정도로 사건이 성숙하였다고 인정되는 경우에는 그 심리종결을 당사자에게 통지하고 지체없이 심결을 하도록 하기 위한 훈시적 규정에 불과하다 할 것이므로 심리종결을 발한 같은 날 심결을 하였거나, 심리종결통지서와 심결정본을 동시에 송달하였다 하여도 그 심결을 위법이라 할 수 없다(대법원 1979. 10. 10. 선고 79후35 판결).

- 특허심판에서 심리종결을 통지하는 이유는 특허심판은 서면 심리의 경우는 물론이고 구두심리의 경우에도 당사자 또는 참가인의 출석여부에 관계없이 직권으로 진행할 수 있도록 되어 있어 (특허법 제117조, 제113조 제4항) 당사자 또는 참가인으로서 심판의 진행상태를 명확히 파악하기 어려운 실정이므로 심결전에 이들에게 미리 사건이 심결을 함에 있어 성숙하였음을 알림으로써 심리의 진행상황을 주지시켜 심리절차의 공정과 축진을 기하고자 함에 있으므로 심판장은 심결전에 반드시 심리종결의 통지를 하여야 하나 다만 위 심리종결통지에 관한 규정은 훈시규정이라고 할 것이므로 이에 위반하여도 위법이라고는 볼 수 없다(대법원 1984. 1. 31. 선고 83후71 판결).
- 구 특허법 제121조 제5항의 심리종결 통지규정은 당사자에게 자료의 추가제출이나 심리재개 신청의 기회를 주려는 취지가 아니고 심결을 할 수도 있는 정도로 사건이 성숙하였다고 인정되는 경우에는 그 심리종결을 당사자에게 통지하고 지체없이 심결을 하도록 하기 위한 훈시적 규정에 불과하다 할 것이므로(당원 1979.10.10. 선고 79후35판결 참조), 원심이 이 사건 심리종결을 1993. 10. 28.자로 하고 종결통지서와 심결정본을 동시에 1993. 10. 30자로 송달하였다 하여 이를 위법이라 할 수 없다 할 것이다(대법원 1995. 2. 24. 선고 93후1841 판결). [참고: 원심결일자 1993. 10. 30.]

※ 심리종결통지서와 심결의 등본을 동일자로 발송하더라도 위법이라 할 수 없으나, 심결은 심리종결통지일의 다음날부터 하되 심리종결통지일로부터 20일을 경과하지 않아야 한다(심판사무취급규정§77의2).

제4장 합의

1. 의의

합의는 심판합의체의 구성원이 그 합의체에 부처진 심판사건에 대하여 공동으로 심리하는 것을 말한다.

심판의 합의는 3인 또는 5인의 심판관으로 구성되는 합의체(특§146①, 실§33, 디§133①, 상§132①)에 의하여 행하여지는데, 각 심판관의 심판을 단순히 모아놓은 것이 아니고 심판관이 일체가 되어 흡사 하나의 기관이 심판하는 것처럼 그 심판에 임하는 것이다(특§146). 다시 말해 각 사항에 대한 인정, 판단을 구성원의 과반수로 결정하면서 1인의 심판관의 심리과정에 준한 과정을 거쳐 심리하는 것이고 심판을 개개의 심판관의 주관이 배제된 객관성을 갖도록 하려는 것이다.

한편 심판의 합의는 공개하지 않는 것이므로(특§146③, 실§33, 디§133③, 상§132③, 법조(법원조직법)§65) 합의가 행하여지는 장소에는 제한이 없으나 합의내용의 비밀을 지킬 수 있는 곳이어야 한다.

2. 심판합의체의 구성

심리기관은 심판청구사건에 대하여 심판원장이 지정한 3인 또는 5인의 심판관에 의해 구성되는(특§143~§146) 것으로 심판의 종료와 동시에 해체되는 성질의 것이다.

심판관은 특허심판원에 소속된 직원이지만 심판사건에 대하여 지정되면 그 사건 당사자와의 관계에 있어서 독립기관으로서 사건을 다룬다.

다만 결정계 심판의 소송에 있어서는 행정기관의 장인 특허청장이 피고가 된다(특§187). 실무상으로는 심판원 총무과의 전담소송수행자가 그 사건을 심리한 심판장의 검토를 거쳐 해당 수석심판장의 지휘아래 특허청장의 지정대리인이 되어 소송사무를 수행한다.

심판사건에 대하여 심판원장이 지정하는 심판관은 통상 3인으로 이 심판관의 합의체에 의해 사건을 심리한다. 합의는 과반수로 결정된다(특§146②). 심판원장은 심판합의체를 구성할 심판관을 지정하고, 그 중 1인을 심판장으로 지정한다. 지정된 심판장은 그 심판사건에 관한 사무를 총괄한다(특§145).

심판관의 심리에 공정을 기대할 수 없는 법정 제척사유(특§148)가 있는 때에는 그 심판관은

그 직무의 집행으로 부터 제척된다. 또한, 위의 제척원인이 있는 때에는 당사자 또는 참가인이 제척신청을 할 수 있다(특§149).

제척사유 외에 심판관에게 「심판의 공정을 기대하기 어려운 사정」이 있는 때에는 당사자 또는 참가인은 그 심판관을 기피할 수 있다(특§150).

이상과 같이 심판관에 대하여 법률은 직무의 엄정 중립과 독립을 도모하고 있으므로 심판관의 자격이 당연히 문제가 된다. 그러므로 특허법 제143조 제2항은 「심판관의 자격은 대통령령으로 정한다」라고 규정하여 특허법 시행령 제8조에 그 자격이 규정되어 있고 심판의 중요성과 곤란성의 견지에서 심판관에 대해서는 심사관보다 더 엄격한 직무수행요건이 요구된다.

3. 5인 심판합의체

5인 심판합의체는 심판원장 또는 심판장과, 심판원장이 지정하는 심판장 또는 심판관 4인으로 구성한다(심판사무취급규정§28②). 5인 심판합의체의 심판장은 심판원장 또는 심판장이 되고, 심판의 효율적인 진행을 위하여 주심심판관을 따로 정할 수 있다. 주심심판관은 원칙적으로 해당사건의 주심으로 지정된 자가 된다. 5인 심판합의체의 심리진행, 합의, 그 밖의 운영에 관한 사항은 3인 심판합의체의 예를 따른다.

5인 합의체는 심판원장 또는 심판장과, 심판원장이 지정하는 심판장 또는 심판관 4인으로 구성한다(심판사무취급규정§28②). 5인 합의체의 심판장은 심판원장 또는 심판장이 되고, 심판의 효율적인 진행을 위하여 주심심판관을 따로 정할 수 있다. 주심심판관은 원칙적으로 해당사건의 주심으로 지정된 자가 된다. 5인 합의체의 심리진행, 합의, 그 밖의 운영에 관한 사항은 3인 합의체의 예를 따른다.

5인 합의체가 담당하는 사건은 다음과 같다(심판사무취급규정§28①).

- ① 종전의 판례를 따르기에 적합하지 아니하거나 종전의 심결을 변경할 필요가 있는 사건
- ② 법률적·기술적 판단에 있어서 매우 중요하고 또한 사회적 영향이 큰 사건
- ③ 법원에서 취소된 사건으로서 그 사안이 중요한 사건
- ④ 여러 심판부에 공통으로 걸쳐있는 사건으로서 각 심판부의 의견이 상반되어 전체적인 의견 조정이 필요한 사건
- ⑤ 3인 합의체에 의하여 합의가 이루어지지 않은 사건

- ⑥ 상표는 동일하나 지정상품류가 서로 달라 심판사건들의 주심이 서로 다른 사건으로서, 해당 심판사건의 처리방향에 대한 사전 합의가 이루어지지 않은 사건
- ⑦ 동일한 산업재산권에 대해 청구된 여러 개의 심판사건의 주심이 서로 다른 사건으로서, 1인의 심판관으로 지정변경하는 것에 대한 합의가 이루어지지 않은 사건
- ⑧ 사건의 쟁점이 복잡하여 장기간 처리가 지연되는 사건
- ⑨ 중소기업 사건, 심판부간 협업이 필요한 기술융복합 사건, 일괄심리가 필요한 사건, 공통기술 사건 등 심판원장이 필요하다고 인정하는 사건

5인 해당사건 여부의 결정 절차는 다음과 같다.

- ① 각 심판부의 심판장 또는 심판관은 해당 심판부에 배당된 사건 중 위 5인 합의체가 담당하는 사건에 해당하는 사건이 있으면 수석심판장과 협의하여 5인 합의체사건으로 선정하고 심판원장에게 보고 후 합의체를 구성하여야 한다(심판부의 설치·운영에 관한 규정§14①).
- ② 심판원장은 보고를 받은 경우, 해당 사건을 5인 합의체에서 심판하도록 할 것인지 여부를 결정한다.

4. 심판합의체의 주심심판관

심판원장은 심판장이 그 합의절차를 총괄하는 것만으로는 합의의 능률을 올리는 것이 불충분하므로, 합의하여야 할 사안을 사전에 검토하여 심판장 및 합의체 심판관 전원에게 설명할 심판관 즉 주심심판관을 지정하여야 한다.

주심심판관은 심판원의 각종서식 및 대장류에 표기하여 원활한 심판업무를 수행할 수 있도록 하여야 한다. 다만, 주심심판관이 따로 지정되지 않은 경우는 심판장이 주심심판관을 겸한다.

5. 합의 준비

주심심판관은 미리 지정된 방침에 따라서 심리에 착수할 사건을 선정하고 그 사건의 기록을 충분히 검토하여 공정하고 타당한 사건의 처리방침 및 그 방침에 따른 처리절차 등에 대하여 상세하게 입안하며 기타 합의에 필요한 준비가 잘 되었는가를 검토한다.

이 경우 입안이 곤란하여 장시간이 필요하다고 생각되면 능률적으로 진행하기 위하여 그

입안을 보류한 채 합의에 들어가는데 이와 같은 합의를 중간합의라 한다.

그 밖에 합의에 필요한 준비사항은 다음과 같다.

- ① 형식적 심리사항에 속하는 사항의 결함 유무를 검토하여 결함이 있으면 필요한 조치(예를 들면 서류의 보충, 자료 또는 물건의 제출명령)를 취하고, 기타심문 등을 발할 필요가 있을 때는 그 사항만의 중간합의를 거친 후 이후 절차를 밟는다.
- ② 심판합의체에 사안을 설명할 때는 이해를 돕기 위한 자료 또는 물건, 예를 들면 공보, 도서 등의 각종 간행물과 모형, 견본 등을 준비하거나 때에 따라서는 설명용의 메모, 약도 등을 준비할 수 있다.
- ③ 물적인 준비 외에 무형의 준비, 예를 들면, 심판합의체의 심판관 전원이 집합하기 쉽도록 하는 조치도 필요하다. 또한, 결정계 심판에 있어 특별한 경우에 심사를 담당하였던 심사관의 견해를 사전에 확인할 수 있다.

주심심판관이 필요한 준비를 완료하여 심리의 시기가 성숙되었다고 판단할 때는 심판장의 지시를 받아 심판합의체의 집합을 심판관에게 요청한다. 경우에 따라서는 심판장과 사전에 먼저 합의를 하고, 더 필요한 준비의 유무 및 주심심판관이 입안한 절차 방침 등을 검토할 수도 있다. 물론 심판합의체의 합의과정에서도 필요한 준비를 완성하기 위한 절차를 다시 밟거나 합의를 연기할 수도 있다.

6. 합의

심판합의체에 있어서 주심심판관은 사안을 설명하고 각 심판관의 질문에 답하여야 하는데 여기까지는 주심심판관이 조사자의 역할을 하는 것이 된다.

각 심판관 사이의 자유로운 질의응답이 끝나고 전원이 사안을 이해한 후 사건의 처리절차에 대하여 주심심판관이 안이 있으면 이를 설명하고 심판장은 심판합의체의 의견을 종합한다.

의견이 일치되지 않을 경우에는 바로 다수결로 결정하지 않고 다음 합의를 예정하여 각자 재검토한 후, 다시 의견교환을 한다. 두 번, 세 번의 합의에서도 의견이 일치되지 아니하면 다수결로 결정한다. 다수결로 합의된 결과와 주심심판관의 의견이 다른 경우 주심심판관은 자기의 의견과 반대되는 심결문을 기안하여야 하는데 이러한 경우에는 주심심판관의 요청 또는 심판장의 직권으로 다른 심판관과 논의한 후 심판원장에게 보고하여 주심심판관을 변경할 수도 있다.

7. 합의사안의 설명요령

주심심판관이 사안을 설명하는 순서는 다음과 같다.

가. 결정계 심판의 경우

- ① 방식사항
- ② 발명 또는 고안의 내용
- ③ 청구범위의 내용
- ④ 심사의 절차
 - 각종 지시(심문, 명령)와 응답의 유무
 - 거절결정의 이유 및 그 증거(선행기술)
 - 명세서 등의 보정과 의견서의 유무
 - 기타
- ⑤ ④의 내용 특히 거절결정의 이유에 대하여 상세하게 설명하고, 거절결정에 관한 추가적인 이
유가 있었던 경우는 그 이유를 설명한다.
- ⑥ 심판청구서의 청구취지 및 이유
- ⑦ 심사전치의 보고서(구특§175②, 구디§72)
- ⑧ 주심심판관 의견

나. 취소결정에 대한 심판의 경우

- ① 등록원부의 기재 사항
- ② 발명 또는 고안의 내용
- ③ 청구범위의 내용
- ④ 취소결정의 절차
 - 기술평가(구실§25) 또는 이의신청(구특§74, 구실§48, 구디§29의2, 디§68)에 의한 취소결정 이
유 및 그 증거
 - 각종 지시와 응답의 유무
 - 의견서의 유무

– 정정의 유무(구특§77, 구실§27)

⑤ 심판청구서의 청구취지 및 이유

⑥ 주심심판관 의견

다. 당사자계 심판의 경우

① 등록원부의 기재사항

② 발명 또는 고안의 내용

③ 청구범위의 내용

④ 무효심판의 경우 무효사유, 권리범위 확인심판의 경우 확인대상발명(고안, 디자인, 표장)의 설명서 및 도면의 내용

⑤ 심판청구 후의 절차 및 내용

– 답변, 의견의 절차적 경과

– 각종 지시(심문, 명령)와 응답 유무

⑥ 주심심판관 의견

8. 기타 주의사항

① 심판장은 합의의 결과에 따라서 사무를 총괄한다.

② 심결문의 초안은 주심심판관이 작성한다.

③ 주심 심판관이 작성한 심결문 초안에 대한 의견이 일치되지 않으면 합의하여 결정한다.

④ 심판합의체의 합의경과 및 각 심판관의 의견을 외부에 누설하여서는 아니된다.

제12편

심 결

- 제1장 개요
- 제2장 심결문의 구성
- 제3장 심결분류
- 제4장 결정계 심판의 심결 기재사항
- 제5장 당사자계 심판의 심결 기재사항
- 제6장 심결문의 당사자 표시방법
- 제7장 각하심결문 작성요령
- 제8장 주문의 표시방법
- 제9장 심결의 경정
- 제10장 심결 후의 서류처리



제12편 심 결

제1장 개요

심판청구서의 각하결정, 심판청구의 취하, 출원의 포기·취하·변경에 의한 심판의 종료, 기타 심판 절차의 중지 및 심리재개 사유가 발생한 경우를 제외하고는 심판합의체는 심리종결을 통지한 날로부터 20일 이내에 심결을 하여(특§162③⑤, 실§33, 디§150③⑤, 상§149③⑤) 심판사건을 종료한다.

심결에는 부적법한 심판청구의 심결각하(특§142, 실§33, 디§129, 상§128)와 본안심리를 거친 심결(특§162③⑤, 실§33, 디§150③⑤, 상§149③⑤)이 있다.

심결에 기재하여야 할 사항(특§162②, 실§33, 디§150②, 상§149②) 이외에 심결문 우상단 여백에는 심결분류를 표시한다.

제2장 심결문의 구성

1. 필수적 기재사항과 배열순서

심결문의 필수적 기재사항에 관하여는 특허법 제162조 및 특허법 시행규칙 제67조에 규정되어 있다. 컴퓨터를 이용한 심결문 등 작성요령(심판원예규)에는 심결문의 필수적 기재사항이 규정되어 있는데 ① 심판원 및 심판부의 표시 ② 심판번호 ③ 당사자, 참가인(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지) 및 대리인의 성명과 주소(대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명) ④ 심결일자 ⑤ 주문 ⑥ 청구취지 ⑦ 이유 ⑧ 심판관의 기명날인 등이다.

가. 심판원의 표시
 나. 표제부(심판부의 표시 및 심결 또는 결정의 표시)
 다. 심판번호
 라. 사건표시
 마. 당사자, 참가인 및 그 법정대리인과 심판대리인 등 심판진행에 관여한 자의 표시
 바. 심결(결정)일
 사. 주 문
 아. 청구취지
 자. 이 유
 차. 심결한 심판장(관)의 표시 및 기명날인

상기 사항 이외에도 심결문이 2장 이상으로 이루어진 때에는 심결문의 하부 한계선 다음 줄 중앙에 심결문의 쪽 표시를 하고, 첨부서류, 도면 등에도 쪽 표시를 따로 할 수 있으며 심결·결정문 우측 상단여백에 심결분류기호를 적는 것 등 유의할 사항이 있다.

2. 심결문 기재의 규격 및 서식

심결문 기재의 규격 및 서식은 일반적으로 다음과 같다. 그러나 다른 규격이나 서식이 적용되기도 하며 관례에 의하여 확립된 사항도 있다.

- ① 용지는 A4용지(가로 210mm, 세로 297mm)로 사용하되 용지의 위로부터 35mm, 왼쪽 및 오른쪽으로부터 각각 20mm, 아래로부터 25mm의 여백을 두고, 한 면에 들어가는 줄수는 22줄 내외(장수 표시제외)로 한다.

- ② 심판번호의 표시는 좌측 기본선에서부터 제목 “심판번호” 다음에 2자 간격을 두고 심판번호를 기재한다. 사건의 표시도 이에 준한다. 심판번호는 모두 붙여 쓴다.
- ③ 당사자 및 참가인의 성명은 제목표시 다음에 2자 간격을 두고 각 띄어쓰기 없이 표시하고, 대리인은 당사자의 성명 첫 글자 아래에서 「대리인 변리사 000」와 같이 표시한다. 당사자 및 참가인의 주소는 당사자 성명 첫 글자 아래에서 시작하고, 대리인의 주소는 대리인 자격 첫 글자 아래에서 시작한다.
- ④ 청구인이 복수인 경우에는 청구인별 대리인을 청구인 성명 아래에 기재하도록 하고, 다만 복수청구인의 대리인이 동일한 경우에는 마지막 청구인의 성명 밑에 “위 청구인들의 대리인”이라는 표시와 함께 대리인의 성명 등을 기재한다.
- ⑤ 심결일자란 표제부의 가장 하단에 기재한다.
- ⑥ 주문, 청구취지 등의 제목표시는 윗줄로부터 1줄씩 띄어 줄 중앙부위에 표시하며, 줄을 바꾸어 해당 내용을 표시하되, 좌측 기본선부터 시작한다.
- ⑦ 심판관의 기명날인은 심판장 및 관여심판관의 성명을 기재한 다음 날인 한다.

3. 문체 및 용어 등

가. 문체

심결문의 문장은 논리적, 일의적, 간결, 정확, 명료한 문체로서 구어체 문구를 사용하여 알기 쉽게 표현하여야 하며, 아래 어느 하나에 해당하는 사항을 주의하여 작성한다.

- ① 주어, 술어, 목적어 등의 누락
- ② 문법에 맞지 않는 작성(주어에 대한 술어의 적절치 못한 활용 등)
- ③ 격조와 품위를 잃거나 속된 표현

문어체 표현을 피하고 법령에서 사용되는 문구는 동일하게 사용한다.

나. 용어

심결문은 한글로 띄어서 가로쓰되 표준어를 사용하여야 하며, 뜻의 전달이 곤란한 경우에는 괄호 안에 외국어(한자)를 병기할 수 있다. 외국인의 이름, 외국의 지명 또는 외국어로 표기할 수 밖에 없는 단어인 경우에도 일단 한글로 그 외국어의 음을 기재한 다음 괄호 안에 외국문자(또는 한자)를 병기하는 것을 원칙으로 한다. 다만 “m”, “km”등의 도량형의 단위나 “%”등은 외국어라기보다는 만국

공통의 부호라고 보아야 할 것이므로 이를 그대로 표기하여도 무방할 것이다. 숫자는 아라비아 숫자를 사용하되, 심결문 주문의 금액 표시는 한글로 할 수 있다.

다. 일시 및 장소의 표시

일자는 숫자로 표시하되, “년”, “월”, “일”의 글자는 생략하고 점(.)을 해당 단위마다 찍어서 년, 월, 일을 구분하며, 시간은 오전, 오후의 표시 없이 24시간제에 의하되, “시”, “분”의 글자는 생략하고 두점(:)을 찍어서 시, 분을 구분한다.

주소는 다음 원칙을 따라 표시한다.

- ① 특별시, 광역시 및 특별자치시는 “서울”, “인천”, “세종”으로만 표시한다.
- ② 도와 특별자치도는 “경기”, “제주”의 예로 표시한다.
- ③ 시·군을 표시할 때는 앞에 도, 특별자치도, 광역시의 표시를 한다.

라. 항목의 구분

주문 또는 이유에서 체제상 항목을 구분하여 각 항목에 일련번호를 부여할 필요가 있는 경우가 있는데 이때는 다음과 같이 표시한다.

첫째항은 1, 2, 3, 4 로,

둘째항은 가, 나, 다, 라 로,

셋째항은 1), 2), 3), 4) 로,

넷째항은 가), 나), 다), 라) 로,

다섯째항은 (1), (2), (3), (4) 로,

위 둘째 및 넷째의 경우에 “하”이상 계속될 때는 거, 너, 더, 러 로 계속한다.

4. 확인대상발명 및 별지의 표시

확인대상발명(고안, 표장, 디자인)의 설명서 및 도면은 본문 다음 장에 첨부한다.

심결문 본문에서 별지도면, 설명서, 표장 등의 목록을 인용한 경우 각 목록마다 순차번호를 붙이고 심결문 본문과 장수표시를 연속으로 표시하는 것을 원칙으로 한다.

【 기재례 】

↑
3.5 cm
↓

(상부기본선)

①Ⅲ.270-Y(10)
심결분류

특 허 심 판 원
제 부
심 결

(좌측
기본선)

←2cm→

(우측
한계선)

←2cm→

· 심 판 번 호 · ○ ○ · 2014당0001

· 사 건 표 시 · ○ ○ ·

· 청 구 인 · ○ ○ · 김갑동

· · · 서울○종로구○동송동길 111

· · · 대리인○변리사○이을동

· · · 서울○강남구○강남대로111길

· 피 청 구 인 · ○ ○ · (위와 같은 방식)

· · · 대리인

원 심 결

· 취 소 판 결

취 소 확 정 판 결

심 결 일 · ○ ○ · 2014. 7. 31.

주 문

· 이 사건 심판청구를.....한다

.....한다

청 구 취 지

·주문과 같다.

이 유

· 1. 기초사실

.....

심판장 심판관 ○○○ ㉠
심판관 ○○○ ㉠
심판관 ○○○ ㉠

.....(하부한계선)

↑
2.5cm
↓

제
12
편

제3장 심결분류

제1절 심결분류 및 판결분류 개요

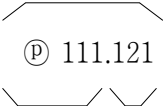
심결분류 및 판결분류는 심결 등을 사건의 종류 및 심결 등에서 주로 논의되는 사항(이하 ‘판시 사항’이라 한다)의 내용과 심결 등의 주문 및 기술, 물품, 상품의 분류(구분) 등의 구별에 따라 분류하기 위한 표지이다.

심결분류 및 판결분류는 7자리로 되는 『기본분류』와 기본분류 다음에 하이픈 『-』을 붙여서 접속하는 3종류의 『보조분류』로 구성한다.

또한 분류표수를 읽기 쉽도록 『사건의 종류』와 『판시사항』 사이에는 점을 찍는다.

사건의 종류는 4자리의 문자 및 숫자로 이루어지고 『판시사항』은 3자리의 숫자로 되어 있다.

【예 1】

기본분류		보조분류
 P 111.121	-----	Z(H01L21/00)
사건의 종류별 분류	판시사항별 분류	

제2절 심결분류 및 판결분류 구성

심결분류와 판결분류는 대별하여 『기본분류』와 『보조분류』로 구성되며 『기본분류』는 다시 『사건의 종류별 분류』와 『판시사항별 분류』로 세분류된다.

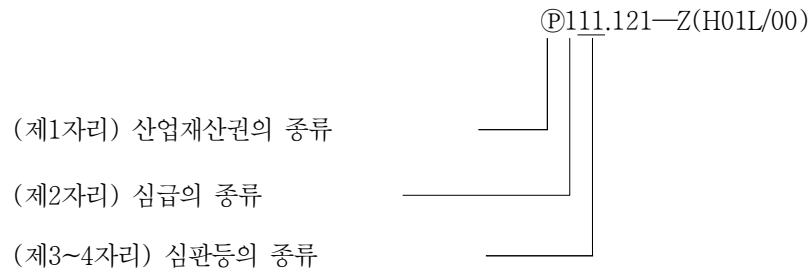
1. 기본분류

기본분류는 10진법에 의하여 작성되며 7자리로 되는 문자 및 숫자로 구성된다. 이것을 다시 사건의 종류별 분류(4자리)와 판시사항별 분류(3자리)로 세분류 한다(→ 【예 1】).

가. 사건의 종류별 분류

『사건의 종류별 분류』는 산업재산권 등의 종류, 심급의 종류 및 심판등의 종류를 문자 및 숫자로 표시한다.

【예 2】



(1) 제1자리(산업재산권 등 종류)

제1자리는 사건의 다툼의 대상이 된 산업재산권등의 종류(특·실·디·상)를 나타내며 그 기호는 P, U, D, T 중 어느 하나를 사용한다. 기타에 대하여는 3. 『심결분류표』의 가. 참조

(2) 제2자리(심급의 종류)

제2자리는 심급의 종류를 나타낸다.

심급의 종류 : 심판(심판원), 소(특허법원), 상고(대법원)

(3) 제3~4자리(심판 등의 종류)

제3~4자리는 심판 등의 종류(무효, 취소, 권리범위확인, 거절결정불복 등)를 나타낸다.

나. 판시사항별 분류

『판시사항별 분류』는 『사건의 종류별 분류』 다음에 점을 찍고 이어서 표시하는 3자리로 되는 부분으로서 심결 등에서 주로 논의되는 사항(진보성, 명세서 기재불비, 유사디자인, 외관유사 등)의 내용을 나타내는 것으로서 3자리의 숫자로 이루어진다.

【예 3】

P 111.121 ----- Z(D04B/00)

판시사항별 분류

2. 보조분류

보조분류는 제1, 제2 및 제3의 보조분류로 나누어진다.

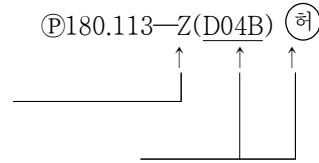
【예 4】

제1보조분류(주문내용에 의한 구별)

제2보조분류(IPC, 물품분류구분, 상품분류구분)

제3보조분류(특허법원에서의 심결취소 ㉠)

상고심에서의 파기환송 ㉡



가. 제1보조분류

제1보조분류는 로마자(대문자)로 기재하고 심결 등의 주문내용에 의한 구별(각하, 기각, 인용 등)을 나타낸다.

나. 제2보조분류

제2보조분류는 괄호내에 기재하고 특허·실용신안에 있어서는 국제특허분류(IPC)의 Sub group까지를, 디자인에 있어서는 디자인의 물품분류 또는 구분(중분류까지)을, 상표에 있어서는 상품(서비스업 포함)분류 또는 구분을 기재한다.

다. 제3보조분류

제3보조분류는 ㉠ 또는 ㉡의 기호로 표시한다. ㉠은 특허법원에서 취소판결된 사건의 초심심결을 나타내고 ㉡는 상고심에서 파기환송된 사건의 특허법원판결을 나타내며 2회이상 파기된 경우에는 그에 상응하는 ㉢를 표시한다. 또한 법원에서 취소확정된 사건에 대하여는 전심결과(취소전 심결 및 취소판결의 주문은 제외)를 표시하지 아니한다.

3. 사용 예시

심결분류 및 판결분류의 표수는 분류표의 각표를 다음 표에 나타낸 것처럼 조합시켜 구성한다.

기 본 분 류				보 조 분 류		
사건의 종류 (4자리)			판시사항 (3자리)	제 1	제 2	제 3
산업재산 권의 종류	심급의 종류	심판·재판의 종류		주 문	I P C 디자인분류 상품분류	심결취소 파기환송· 심급
㉔	1	80	121	- Y	(B65H)	
㉕	1	11	130	- Y	(A44B)	
㉖	1	21	100	- Z	(C1-33)	
㉗	1	92	110	- Z	(4)	
㉘	2	11	121	- ZW	(D04B)	
㉙	3	11	113	- ZZZ	(D03D)	
㉚	2	11	121	- ZW	(D03D)	
㉛	1	11	121	- Y	(D03D)	

제3절 심결분류표¹⁾²⁾

1. 사건의 종류별(특, 실, 디, 상, 심급 및 심판 등의 종류) 분류표

제 1 자 리		제 2 자 리		제 3, 4 자 리		비 고
㉔	특 허	1	심 판		(무효)	
㉕	실용신안	2	특허소송	11	전부무효	특, 실, 디, 상
㉖	디 자 인	3	상 고	12	일부무효	특, 실, 디, 상
㉗	상 표	4	재 심	13	갱신등록무효(전부)	상
㉘	기타 지식 재산권	5		14	갱신등록무효(일부)	상
		6		15	연장등록무효(전부)	특
		7		16	연장등록무효(일부)	특
		8		17	전환등록무효(전부)1)	상
				18	전환등록무효(일부)2)	상
					(권리범위)	
		9	기 타	21	권리범위확인(적극)	특, 실, 디, 상

1) 2001. 2. 3. 개정상표법(법률 제6414호)에서 신설

2) 2001. 2. 3. 개정상표법(법률 제6414호)에서 신설

제 1 자 리		제 2 자 리		제 3, 4 자 리		비 고
				22	권리범위확인(소극)	특, 실, 디, 상
					(취 소)	
				31	전부취소	상
				32	일부취소	상
				33	사용권취소	상
					(정정, 정정무효)	
				41	정 정	특, 실 특
				42	정정이의3)	
				43	정정무효	특, 실
				50	통상실시권허여	특, 실, 디
				60	특허취소신청	특, 실
				70	보정각하결정불복	(특, 실)4), 디, 상
				80	거절결정불복	특, 실, 디, 상
				81	취소결정불복	특, 실, 디 실 특 상
				82	각하결정불복5)	
				83	연장등록거절결정	
				84	전환등록거절결정불복6) (중간결정)	
				91	참가허부결정	특, 실, 디, 상
				92	상표등록이의결정	상
				93	보정각하결정	특, 실, 디, 상
				94	증거보전결정	특, 실, 디, 상
				95	수계허부결정	특, 실, 디, 상
					(제척, 기피)	
				98	제 척	특, 실, 디, 상
				99	기 피	특, 실, 디, 상

3)4)5)6)

3) 2001. 2. 3. 개정특허법(법률 제6411호)에서 삭제

4) 2001. 2. 3. 개정특허법(법률 제6411호)에서 삭제

5) 2001. 2. 3. 개정실용신안법(법률 제6412호)에서 신설후 2006. 3. 3. 개정법에서 폐지

6) 2001. 2. 3. 개정상표법(법률 제6414호)에서 신설

2. 주문 분류표

가. 기본분류표

분류	주문요지	심 판 종 류 별 주 문							
		무효· 취소	정정	권리범위	거절 결정 불복	취소 결정 불복	보정 각하 결정 불복	참가 ·제척· 기피	이의
W	취소 또는 취소환송				취소· 환송	취소 환송	취소		
J	등록결정				등록 결정				
X	심결각하	(심결) 각하	(심결) 각하	(심결) 각하	(심결) 각하	(심결) 각하	(심결) 각하		
XX	청구 (신청)서 각하	(결정) 각하	(결정) 각하	(결정) 각하	(결정) 각하	(결정) 각하	(결정) 각하	(결정) 각하	(결정) 각하
Y	인용	무효· 취소	정정 한다	속함(적극) 속하지 않음(소극)				허가 한다	이유 있다
Z	기각	기각	기각	기각	기각	기각	기각	기각	이유 없다
V	일부인용	일부무효 (취소)				일부 취소· 환송			

※ 특허·실용신안의 무효심판에서 정정청구가 있을 때, 정정을 인정하는 경우는 분류에 “A”를 병기(예: “ZA”)하고, 정정을 인정하지 않는 경우는 분류에 “D”를 병기(예: “ZD”)

※ 특허·실용신안의 거절결정불복심판에서 심사관의 보정각하결정에 다툼이 있을 때, 그 결정을 취소하는 경우는 분류에 “C”를 병기(예: “WC”)하고, 그 결정을 취소하지 않는 경우는 분류에 “D”를 병기(예: “WD”)한다. 한편, 심판관이 보정각하를 하는 경우는 분류에 “R”을 병기한다.

나. 결정계 심·판결의 심급별 주문표시

심 결		특 허 법 원 판 결		대 법 원 판 결	
분류표시	주 문	분류표시	주 문	분류표시	주 문
W	취소환송				
J	등록결정				
X	각하(심결)	XW	심결취소	XWW	파기환송판결
				XWZ	유지판결
		XZ	심결유지	XZW	파기환송판결
				XZZ	유지판결
Z	기각	ZW	심결취소	ZWW	파기환송판결
				ZWZ	유지판결
		ZZ	심결유지	ZZW	파기환송판결
				ZZZ	유지판결
WY	취소인용(특허 또는등록한다)				
WZ	특허 또는 등록하지 않는다(전치 또는 당심거절 이유에 의거)	WZW	심결취소	WZWW	파기환송판결
				WZWZ	유지판결
		WZZ	심결유지	WZZW	파기환송판결
				WZZZ	유지판결
V					

다. 당사자계 심·판결의 심급별 주문표시

심 결		특 허 법 원 판 결		대 법 원 판 결	
분류표시	주 문	분류표시	주 문	분류표시	주 문
X	각 하	XW	심결취소	XWW	파기환송판결
				XWZ	유지판결
		XZ	심결유지	XZW	파기환송판결
				XZZ	유지판결
Y	인 용	YW	심결취소	YWW	파기환송판결
				YWZ	유지판결
		YZ	심결유지	YZW	파기환송판결
				YZZ	유지판결
Z	기 각	ZW	심결취소	ZWW	파기환송판결
				ZWZ	유지판결
		ZZ	심결유지	ZZW	파기환송판결
				ZZZ	유지판결
V	일부인용	VW	심결취소	VWW	파기환송판결
				VWZ	유지판결
		VZ	심결유지	VZW	파기환송판결
				VZZ	유지판결

3. 특허·실용신안의 판시사항별 분류표

가. 특허의 무효, 거절결정불복, 취소결정불복, 정정⁷⁾, 정정무효⁸⁾, 정정이의⁹⁾, 특허취소신청

분 류	판 시 사 항	현 행 법 ¹⁰⁾	구 법 ¹¹⁾
000	심리일반 (별표)		
100	특허요건	특§29	§6
110	신규성	특§29①	§6①
111	공지·공연실시	특§29①1	§6①1
112	—		
113	간행물 기재	특§29①2	§6①2
114	관용수단의 전환, 부가, 삭제		
115	재료변환, 균등물치환		
116	균등수단의 전환		
117	형상, 수, 배열의 한정이나 변경		
118	수치의 한정 또는 변경		
120	진보성	특§29②	§6②
121	공지·공연실시		
122	간행물 기재		
123	공지기술의 주합		
124	공지기술의 전용		
125	공지기술의 치환		
126	공지기술의 형상 또는 용도 변경		
127	공지기술의 수치한정		
130	—		
140	산업상 이용	특§29① 본문	§6① 본문
150	발명자·출원인		
151	공동출원	특§44	§29
152	무권리자의 출원	특§33	§82①2
	무권리자에 대한 특허	특§33	§69①2
	특허를 받을 수 있는 자	특§33	§2

7) 특§136④(구§63③) 과 관련하여 「출원시 독립하여 특허를 받을 수 없는 것이다」 라는 판시사항에 있어서는 이 분류표의 분류번호 100~600 에 해당하는 번호를 사용한다.

8) 특§136④(구§63③) 과 관련하여 「출원시 독립하여 특허를 받을 수 없는 것이다」 라는 판시사항에 있어서는 이 분류표의 분류번호 100~600 에 해당하는 번호를 사용한다.

9) 특§136④(구§63③) 과 관련하여 「출원시 독립하여 특허를 받을 수 없는 것이다」 라는 판시사항에 있어서는 이 분류표의 분류번호 100~600 에 해당하는 번호를 사용한다. 2001. 2. 3. 개정특허법(법률 제6411호)에서 삭제

10) 이하 현행법이라 함은 2006. 3. 3 이후 개정된 특허법을 말한다.

11) 이하 구법이라 함은 1990. 1. 13. 개정된 특허법, 상표법, 디자인보호법 및 1998. 9. 23. 개정된 실용신안법을 말한다.

분 류	관 시 사 항	현 행 법	구 법
160	확대된 선원	특§29③	§6의2
161	발명동일		
162	발명자 동일		
163	출원인 동일		
180	식물발명	특§31	§3
200	특허를 받을 수 없는 발명	특§32	§4
210	음식물·기호물·의약·화학물질	—	§4-1
220	—		
230	공서양속	특§32	§4-3
240	원자핵변환에 의한 제조물품		§4-2
300	—		
400	선 원	특§36	§11
510	외국인의 권리능력	특§25	§40
	조약위반의 출원	특§62-3	§82①3
	조약위반의 특허	특§133①3	§69①3
	특허후의 조약위반	특§133①4	§69①4
520	—		
530	명세서의 기재불비	특§42	§8
531	상세한 설명의 기재불비	특§42③	§8③
532	청구범위의 기재불비	특§42④	§8④
533	청구범위의 기재방식 불비	<삭제>	§8⑤
534	요지변경(신규사항의 추가 등)		
600	1 특허출원의 범위	특§45	§9
610	물건 또는 방법에 관한 1 독립항	특시령§6①1	특시령§2의 4①1
620	물건에 관한 1 독립항의 경우, 그 생산방법, 사용방법, 취급방법, 생산 기계 장치에 관한 1 독립항	특시령§6①2	특시령§2의 4①2
630	방법에 관한 1 독립항의 경우, 그 실시에 직접 사용하는 기계, 장치에 관한 1 독립항	특시령§6①3	특시령§2의 4①3
640	동일한 발명범주에 관한 2이상의 독립항	특시령§6②	특시령§2의4②
700	연장등록	특§91	—
710	허가 등의 필요성	특§91①1 특§134①1	—
720	기타 부당한 연장등록	특§91①2-4 특§134①2-5	—

분 류	관 시 사 항	현 행 법	구 법
800	정정·정정무효·정정이의 ¹²⁾	특§136	§63
810	정정목적	특§136①	§63①
811	청구범위의 감축	특§136②	§63①1
812	잘못된 기재의 정정	특§136②	§63①3
813	분명하지 아니한 기재를 명확히하는 경우	특§136②	§63①3
821	청구범위의 실질상 확장	특§136③	
822	청구범위의 실질상 변경	특§136③	
900	기 타		

나. 실용신안의 무효, 거절결정불복, 취소결정불복, 정정, 정정무효, 정정이의, 실용신안등록취소신청

분 류	관 시 사 항	구법 (선등록)	현행법 (’06. 3. 3. 개정)
000	심리일반 (별표)		
100	등록요건	실§5	§4
110	신규성	실§5①	§4①
111	공지·공연실시	실§5①1	§4①1
112	—		
113	간행물 기재 등	실§5①2	§4①2
114	관용수단의 전환, 부가, 삭제		
115	재료변환, 균등물 치환		
116	균등수단의 전환		
117	형상, 수, 배열의 한정이나 변경		
118	수치의 한정 또는 변경		
120	진보성	실§5②	§4②
121	공지·공연실시		
122	간행물 기재		
123	공지기술의 주합		
124	공지기술의 전용		
125	” 치환		
126	” 형상 또는 용도변경		
127	” 수치한정		
130	물품		
140	산업상 이용	실§5① 본문	§4① 본문
150	고안자·출원인		

12) 2001. 2. 3. 개정특허법(법률 제6411호)에 의해 삭제

분 류	판 시 사 항	구법 (선등록)	현행법 (2006. 3. 3. 개정)
151	공동출원	실§20(특§44)	§11(특§44)
152	무권리자의 출원	실§20(특33)	§11(특33)
	무권리자에 대한 등록	실§20(특33)	§32(특33)
	등록을 받을 수 있는 자	실§20(특33)	§11(특§33)
160	확대된 선원	실§53	§4③
161	고안동일		
162	고안자 동일		
163	출원인 동일		
200	등록을 받을 수 없는 고안	실§7	§6
210	—		
220	국기 또는 훈장과 동일·유사	실§7-1	§6
230	공서양속	실§7-2	§6
240			
300	—		
400	선 원	실§8	§7
510	외국인의 권리능력	실§4(특§25)	§3(특§25)
	조약위반의 출원		
	조약위반의 등록		
	등록후의 조약위반		
520	—		
530	명세서의 기재	실§9	§8
531	상세한 설명의 기재불비	실§9③	§8③
532	청구범위의 기재불비	실§9④	§8④
533	청구범위의 기재방식 불비	실§9⑤	§8⑤
534	요지변경(신규사항의 추가 등)		
600	1등록출원의 범위 (1고안 1출원)	실§10	§9
610			
620			
630			
640			
800	정정·정정무효 ¹³⁾	실§51, 52 (특§136)	§33(특§136)
810	정정목적	실§51(특§136①)	§33(특§136①)

13) 실§51와 관련하여 「출원시 독립하여 실용실안등록을 받을 수 없는 것이다」 라는 판시사항에 있어서는 이 분류표의 분류번호 100~600 에 해당하는 분류번호를 사용한다

분 류	관 시 사 항	구법 (선등록)	현행법 (2006. 3. 3. 개정)
811	청구범위의 감축	실§51②	〃
812	잘못된 기재의 정정	실§51②	〃
813	분명하지 아니한 기재를 명확히 하는 경우	실§51②	〃
821	청구범위의 실질적 확장	실§51③	§33(특§136②)
822	청구범위의 실질적 변경	실§51③	〃
900	기 타		

다. 특허·실용신안 권리범위확인

분 류	관 시 사 항
000	심리일반 (별표)
100	동 일
114	관용수단의 전환, 부가, 삭제
115	재료변환, 균등물치환
116	균등수단의 전환
117	형상, 수, 배열의 한정이나 변경
118	수치의 한정 또는 변경
200	공 지
300	이 용
900	기 타

라. 특허·실용신안 보정각하결정불복¹⁴⁾·보정각하결정

분 류	관 시 사 항
000	심리일반 (별표)
100	청구범위의 보정
110	구성요건의 부가
120	구성요건의 삭제
130	구성요건의 변경
200	청구범위 이외의 보정
900	기 타

14) 2001. 2. 3. 개정특허법(법률 제6411호)에서 삭제

4. 디자인의 판시사항별 분류표

가. 디자인의 무효, 거절결정불복, 취소결정불복

분 류	판 시 사 항	현 행 법 ¹⁵⁾	구 법
000	심리일반(별표)		
100	등록요건		
110	신규성	§33①	§5①
111	공지·공연실시	§33①1	§5①1
112			
113	간행물 기재	§33①2	§5①2
114			
115	공지·공연실시유사	§33①3	§5①3
116	간행물 기재 유사	”	”
120	창작성	§33②	§5②
121	주지의 형상·모양 등	”	”
122	자연물·유명한 저작물, 건조물 등	”	”
123	주지의 모양을 기초로 한(상관행상)전용	”	”
130	물품성	§33①본문	§5①본문
131	확대된 선원의 지위	§33③	§5③
140	공업상 이용	§33①본문	§5①본문
150	창작자·출원인		
151	공동출원	§39	§10
152	무권리자의 출원	§3①	§3①
153	무권리자에 대한 등록	§3①	§3①
154	등록을 받을수 없는 자	§3	§3
200	등록을 받을수 없는 디자인		
210	도면이나 디자인의 사진·모형·건본이 방식에 위반된 경우	§37②,③	§9②,③
220	국기·국장, 공공기관의 표장	§34	§6
230	공서 양속	§34	§6
250	물품 혼동	§34	§6
260	물품기능확보의 불가결한 형상	§34	§6

분 류	판 시 사 항	현 행 법 ¹⁵⁾	구 법
300	유사디자인	§35	§7
400	선원	§46	§16
410	선원(다른날)	§46①	§16①
420	선원(같은날)	§46②	§16②
510	외국인의 권리능력	§27(특§25)	§4의24(특§25)
511	조약위반의 출원	§62	§26
512	조약위반의 등록	§121①3	§68①3
513	등록후의 조약 위반	§121①4	§68①4
520	1 디자인 1 출원	§40	§11
530	복수디자인 등록출원	§41	§11의2
600	한벌의 물품디자인	§42	§12
700	디자인무심사등록		
710	디자인무심사등록출원으로만 출원	§37④	§9⑥
720	유사디자인무심사등록출원	<삭제>	§26①5

나. 디자인의 권리범위확인

분 류	판 시 사 항
000	심리일반 (별표)
100	동일·유사
200	공 지
300	
400	
900	기 타

다. 디자인의 보정각하결정불복·보정각하결정

분 류	판 시 사 항
000	심리일반 (별표)
100	도면(디자인의 설명을 포함한다)
200	물품(물품의 설명을 포함한다)

15) 2013. 5. 28 이후 개정된 디자인보호법

5. 상표의 판시사항별 분류표

가. 상표의 무효·거절결정불복

분 류	판 시 사 항	현 행 법 ¹⁶⁾	구 법
000	심리일반(별표)		
100	상표의 등록요건(일반)	§33	§6
110	보통명칭	§33①1	§6①1
120	관용상표	§33①2	§6①2
130	산지, 품질, 원재료, 효능등	§33①3	§6①3
140	현저한 지리적 명칭	§33①4	§6①4
150	흔히 있는 성 또는 명칭	§33①5	§6①5
160	간단하고 흔히 있는 표장	§33①6	§6①6
170	기타 식별력이 없는 표장	§33①7	§6①7
180	사용에 의한 자타 상품식별력	§33②	§6②
200	등록을 받을수 없는 표장(일반)	§34	§7
210	국기, 국장, 훈장, 적십자, 올림픽, 국제기관의 표지	§34①1	§7①1
220	국가, 민족, 종교의 허위 표시 비방	§34①2	§7①2
230	공익단체등의 공익업무, 사업의 표시등	§34①3	§7①3
240	공서, 양속	§34①4	§7①4
250	박람회등의 상패등	§34①5	§7①5
260	저명한 타인의 성명, 명칭 또는 상호, 초상, 아호 등	§34①6	§7①6
270	타인의 등록상표(일반)	§34①7	§7①7
271	외관유사		
272	칭호유사		
273	관념유사		
274	상품의 유부(類否)		
280	소멸후 1년이 경과되지 않은 타인의 상표 (2016. 2. 29. 삭제)		§7①8
290	주지상표(일반)	§34①9	§7①9
291	외관유사		

분 류	관 시 사 항	현 행 법 ¹⁶⁾	구 법
292	칭호유사		
293	관념유사		
294	상품의 유부(類否)		
295	상표의 주지		
300	오인, 혼동(일반)		
310	저명상표	§34①11	§7①10
320	품질의 오인, 수요자의 기만	§34①12	§7①11
330	부정한 목적의 상표출원	§34①13	§7①12
340	입체적 형상만으로 된 상표	§34①15	§7①13
350	포도주 증류주의 산지에 관한 지리적 표시	§34①16	§7①14
360	신의칙 위반의 출원	§34①20	
410	취소후 3년내	§34③	§7⑤
510	선원	§35	§8
610	연합상표(1997. 8. 22. 삭제)		§11
710	외국인의 권리능력	§27	§5의24
720	조약위반의 출원	§54.2	§23①2
730	조약위반의 등록	§117①4	§71①2
740	등록후의 조약위반	§117①5	§71①4
750	1상표 1출원	§38	§10
751	상품명칭 불명확, 포괄상품 명칭	§38	§10
760	출원의 승계 및 분할이전등	§48	§12
770	무권리자의 상표등록	§117①2	§71①3
780	등록등을 받을 수 있는 자	§3	§3, §4
790	조약당사국의 등록상표를 권리자의 동의 없이 출원한 상표	§34①21	§23①3
800	추가등록출원(일반)		
810	상표권자가 아닌 자의 지정상품 추가등록출원	§87①2	§48①2
820	상표가 상이한 지정상품추가등록 출원 (2007. 1. 3. 삭제)		§48①3
830	상표권소멸후 지정상품추가등록 출원	§87①3	§48①4
900	갱신등록심판(일반)	§118①	§72①
910	등록요건 및 공익적불등록사유 ¹⁷⁾	§118① (§84①)	§72① (§45①)
920	등록상표의 불사용 ¹⁸⁾		§72① (§42②2)
930	상표권자가 아닌 자의 갱신등록	§118①2	§72①3
940	갱신등록신청기간의 경과	§118②1 (§84②)	§72①2 (§43②)

분 류	관 시 사 항	현 행 법 ¹⁶⁾	구 법
950	출원의 불분할 ¹⁹⁾		\$45① (\$44①4)
960	상표 또는 지정상품의 상이 ²⁰⁾		\$45①5,6
970	상품분류전환등록	\$46의4	\$46의4

나. 상표의 취소

분 류	관 시 사 항	현 행 법	구 법
000	심리일반(별표)		
120	권리자의 부정사용	\$119①1	\$73①2
130	불사용	\$119①3	\$73①3
140	상표권이전규정의 위반	\$119①4(\$93)	\$73①4(\$54)
150	단체표장의 부정사용	\$119①7	\$73①5
160	지리적 표시 단체표장의 부정사용	\$119①8	\$73①11
170	부경법 제2조제1호차목에 해당하는 상표	\$119①6 (\$92②)	\$73①7 (\$53②)
180	사용권자의 부정사용	\$119①2	\$73①8
190	상표권 이전으로 오인·혼동유발	\$119①5	\$73①9
200	증명표장의 부정사용	\$119①9	\$73①13
210	함께 이전되지 아니한 연합상표 ²¹⁾		\$73② (\$54②)
310	전용사용권 또는 통상사용권 등록의 취소	\$120①1 (\$119①2)	\$74① (\$73①8)

16) 2016. 2. 29. 개정된 상표법(이하 같다)

17) 1998. 3. 1. 삭제

18) 1998. 3. 1. 삭제

19) 2001. 2. 3. 삭제

20) 2001. 2. 3. 삭제

21) \$73①1, \$73②은 1998. 3. 1. 삭제

다. 상표의 권리범위확인

분 류	관 시 사 항	현 행 법	구 법
000	심리일반(별표)		
110	동일·유사		
210	(가)호		
310	지정상품		
400	효력(일반)	§90	§51
410	자기의 성명, 명칭 또는 상호, 초상, 아호 등	§90-1	§51-1
420	보통명칭 및 산지, 원재료, 효능등	§90-2	§51-2
430	관용상표 및 현저한 지리적 명칭등	§51-4	§51-3
490	기 타		

라. 상표의 보정각하결정불복, 보정각하결정

분 류	관 시 사 항
000	심리일반(별표)
110	지정상품의 범위 감축
210	잘못된 기재의 정정
310	분명하지 아니한 기재를 명확히 하는 경우
410	상표의 부기적인 부분의 삭제

6. 별표(심리일반 세분류)

분류	항 목	정의 또는 예시	
000	심리일반		
010	청 구	심판관할사항 이외의 청구 (예를들면 선사용권확인의 청구) 대리권 (예를들면 위임장의 결여)	
	청구서의 표시	수수료 부족, 주소, 성명, 권리번호, 인장 등의 상위청구취지 또는 이유의 결여	
020	청구의 이익, 당사자적격, 이해관계	권리소멸 후의 권리범위확인심판청구, 결정 또는 심결을 받은자, 권리공유자 일부의 청구, 전권리자 또는 법인권리자의 대표자 개인을 상대로 한 청구	
030	청구기간	제척기간 또는 청구기간 경과후의 청구	
040	대 상 물	무효로 된 권리 또는 출원중인 것을 대상으로 하는 청구, 권리범위확인심판에 있어서 확인대상발명(고안, 디자인, 표장)의 결여; 불명확; 두개의 권리를 대상으로 하는 청구, 정정서 채부의 형식적 판단 (→080)	
050	심리절차	결정·심판 절차의 적법성 (대리인·특허관리인·의견제출기회 부여, 중복심판청구 등)	다만 010~040, 060~080 분류되어 있는 것을 제외함
	심리방법	심리의 일반적 방침내지 기준	
060	증 거	증거의 채부, 증거조사 절차 실시검증, 감정 등	
070	일사부재리	일사부재리에 대한 판단사항	
080	요지인정		
081	권리인 것	등록되어 권리로 된 것의 요지인정	정정서 또는 보정서 채부의 실질적판단 (요지변경으로 되는지 여부의 판단→040) 청구범위로서 기재된 사항 이외의 것에 대한 판단
082	권 리 가 아 닌 것	출원중 또는 확인대상발명 (고안, 디자인, 표장)의 요지 인정	
090	기 타	010 ~ 080에 분류되지 않은 판시사항	
091	참 가	각종의 참가 허부결정이 있는 것	
092	이 의	각종의 이의 결정이 있는 것	

7. 판결분류표²²⁾

판결분류는 이하의 분류표를 사용하여 심결분류의 기재요령(→ I.심결분류)에 따라 기재한다.

가. 사건의 종류별(심급의 종류 ; 재판의 종류)분류표

제 1 단위 (특, 실, 디, 상, 기타)		제 2 단위 (심급의 종류)		제 3 ~ 4 단위 (재판의 종류)	
㉔	특 허	2 3	특허법원 상 고	00	재 판 ²³⁾
㉕	실용신안	4		01	통상소송
㉖	디 자 인	5		02	행정소송 (심결취소소송을 제외함)
㉗	상 표	6	지방법원	03	가 처 분
㉘	기 타	7	고등법원	04	재 심
				09	기 타

나. 판시사항별 분류표(판결)²⁴⁾²⁵⁾

통상소송, 가처분, 재심, 판시사항		행정소송 판시사항	
000	심리 일반(별표) ²³⁾	000	심리 일반(별표)
100	권리범위	200	처분취소
110	동일, 유사	211	불수리 처분취소
111	공지	212	등록처분취소
112	이용		
113	효력		
114	기타		
120	선사용	213	부작위의 위법확인
130	금지청구권		
140	침해로 보는 행위		
150	추정		
151	손해액의 추정		
152	생산방법의 추정		
153	과실의 추정		
160	신용회복 조치		
190	기타	290	기 타

22) 판결분류표는 2000년 이전 판결문에만 활용(이후 불사용)

23) 심결 및 결정의 취소소송판결에 있어서는 제3,4단위의 『재판의 종류』에는 특, 실, 디, 상 분류표(2002. 3. 3. 심결분류표, 가. 사건의 종류별분류표)의 제3,4자리의 분류를 사용한다.

24) 심결취소소송판결의 판시사항별분류는 심결분류의 해당분류를 사용한다.

25) 심리일반의 세분류는 심결분류의 해당분류를 사용한다.

다. 판결 주문 분류표

판결의 『주문』 분류를 부여함에 있어서 전심(판)결을 취소(파기환송)하는 판결에 대하여는 W를, 전심(판)결을 취소하여 청구를 인용하는 판결에 대하여는 WY를, 전심(판)결을 유지하는(청구기각) 판결에 대하여는 Z를, 또한 각하의 경우에는 X를 각각 전심(판)결의 『주문』 분류 다음에 계속하여 기입한다.

(1) 결정계 심결취소소송판결 주문

심 결		특허법원판결		대법원판결	
주 문	분류표시	주 문	분류표시	주 문	분류표시
청구기각	Z	심결취소	ZW	원판결과기	ZWW
				원판결유지	ZWZ
		심결유지	ZZ	원판결과기	ZZW
				원판결유지	ZZZ
	WZ (전치 또는 당심거절이유에 의거)	심결취소	WZW	원판결과기	WZWW
				원판결유지	WZWZ
		심결유지	WZZ	원판결과기	WZZW
				원판결유지	WZZZ

(2) 당사자계 심결취소소송판결 주문

심 결		특허법원판결		대법원판결	
주 문	분류표시	주 문	분류표시	주 문	분류표시
<기 각> 무효로 하지 아니한다. 취소로 하지 아니한다. 속한다(소극) 속하지 아니한다(적극)	Z	심결취소	ZW	원판결과기	ZWW
				원판결유지	ZWZ
		심결유지	ZZ	원판결과기	ZZW
				원판결유지	ZZZ
<인 용> 무효로 한다. 취소한다. 속하지 아니한다(소극) 속한다(적극)	Y	심결취소	YW	원판결과기	YWW
				원판결유지	YWZ
		심결유지	YZ	원판결과기	YZW
				원판결유지	YZZ
<일부인용> 일부 무효로 한다. 일부 취소한다.	V	심결취소	VW	원판결과기	VWW
				원판결유지	VWZ
		심결유지	VZ	원판결과기	VZW
				원판결유지	VZZ

(3) 통상소송, 가처분, 재심판결 『주문』

지법판결	고법판결	대 법 원 판 결
침해다(인용) Y	원판결취소(자판) YWZ	고법판결파기환송 YWZW
		고법판결유지 YWZZ
	원판결유지 YZ	고법판결파기환송 YZW
		고법판결유지 YZZ
침해아니다(기각) Z	원판결취소(자판) ZWY	고법판결파기환송 ZWYW
		고법판결유지 ZWYZ
	원판결유지 ZZ	고법판결파기환송 ZZW
		고법판결유지 ZZZ

(4) 행정소송판결 『주문』

행정법원	고법판결	대 법 원 판 결
처분취소(인용) Y	원판결취소(자판) YW	고법판결파기환송 YWZW
		고법판결유지 YWZZ
	원판결유지 YZ	고법판결파기환송 YZW
		고법판결유지 YZZ
처분유지(기각) Z	원판결취소(자판) ZW	고법판결파기환송 ZWYW
		고법판결유지 ZWYZ
	원판결유지 ZZ	고법판결파기환송 ZZW
		고법판결유지 ZZZ

제4절 심결분류 및 판결분류의 사용요령

1. 일 반

심판 등의 『판시사항』 내용이 2 이상에 걸치는 때는 그 중요점으로서 논의되었던 사항에 대한 분류를 주분류로 하고 중요점 이외의 참고가 되는 사항에 대한 분류를 부분류로 한다.

부분류는 주분류의 『판시사항』에 관한 분류표수 밑에 병기한다.

【예】 ㉠ 111.121 - Z(B 65 H) 주분류
.020 부분류

『심리일반 ○○○』 세분류의 각 항목 내용은 별표에 기재된 바와 같다.

병합심결 등에 대하여는 각각 사건의 분류를 병기한다.

【예】 ㉠ 111.113-Z(B60T) 주분류
㉠ 111.113-Z(B60T) 주분류

2. 심결분류시 주의사항

보정각하결정에 있어서 『심판의 종류』 분류의 분류번호는 93이고 『주문』 이외의 경우에는 분류의 전부를 기입한다.

【예】 ㉠193.110 (3) 결정

상표출원공고결정 및 청구공고결정에는 심결분류는 부여하지 아니한다.

상표등록 이의결정에 있어서 『심판의 종류』 분류의 분류번호는 92이고 『판시사항』의 분류는 거절결정에 대한 심결의 심결분류표를 사용하며 보조분류는 심결에 있어서의 분류와 동일한 것으로 한다.

한편, 그 상표등록 이의결정이 당심에서 행하여진 사건의 심결에는 부분류로서 .092를 병기한다.

참가허부결정 및 수계허부결정에는 판시사항에 관한 분류는 부여하지 아니한다. 참가허부결정이 행하여진 사건의 심결에 분류번호를 기입하는 때는 부분류로서 .091를 병기한다.

【예】 ㉠ 191.-Z 결정

㉠110.110-Z(C1-33) 심결

.091

위의 각종 결정시에 기입하는 심결 및 결정분류를 다음표에 예시한다

결 정 의 종 류	심결·결정별 분류기재 예
보정각하결정	결정 ㉠193.110-(25)
참가허부결정	결정 ㉠192.-Z 심결 ㉠111.110-Z(C1-33) .091
수계허부결정	결정 ㉠195.-Z

제척·기피사건의 결정에는 판시사항에 관한 분류는 부여하지 아니한다.

【예】 ㉠ 198.-Y(D04H)

결정계사건 심판에 있어서 원결정의 거절이유를 지지하는 것이 아니고 당심 또는 심사전치에 있어서의 거절이유 또는 전심에 있어서의 다른 거절이유에 의하여 심판청구를 기각하는 취지의 심판을 하는 경우에는 주문의 분류로서 WZ를 기입한다.

전부무효(취소) 및 일부무효(취소)에 관한 분류부여

【예】

- Ⓟ 111.111-Y(C97D) 전부 무효청구의 인용
- Ⓟ 112.111-Y(C97D) 일부 무효청구의 인용
- Ⓟ 111.111-V(C97D) 전부 무효청구의 일부인용
- Ⓟ 112.111-V(C97D) 일부 무효청구의 일부인용
- Ⓢ 131.100-Y(4) 전부 취소청구의 인용
- Ⓢ 132.100-Y(4) 일부 취소청구의 인용
- Ⓢ 131.100-V(4) 전부 취소청구의 일부인용
- Ⓢ 132.100-V(4) 일부 취소청구의 일부인용

권리범위 확인심판에 있어서 대상물 쌍방이 권리이고 양자의 분류가 같을 때는 제2 보조분류의 말미에 = 기호를 부기하고 양자의 분류가 다를 때에는 = 뒤에 타방의 분류 부호를 부기한다.

【예】

분류를 같이 하는 권리 대 권리인 경우

Ⓟ122.100-Y(A01D=)

분류를 달리하는 권리 대 권리인 경우

Ⓟ122.100-Z(D01H=B65H)

『통상실시권 허락심판』에 있어서 『심판종류』의 분류번호는 50이고 『판시사항』 이외의 경우에는 분류의 전부를 기입하되 청구를 인용하는 취지의 심결을 하는 때에는 『주문』의 분류로 Y를, 청구를 기각하는 취지의 심결을 하는 경우에는 Z를 기입한다.

【예】 Ⓟ150.-Y(D03H)

『재심사건』의 심판에 있어서 『주문』의 분류표시 등은 다음과 같이 기입한다.

【예】 Ⓟ411.050-Z(E21B)

심결분류를 어느 것으로 할 것인지에 대하여 의문이 있을 때는 III의 2를 참고한다.

3. 심결분류의 기입

심판사건에 관한 심결, 결정 및 판결(이하 “심결 등”이라 한다)에 대하여는 다음의 절차에 따라 그에 해당하는 심결분류 또는 판결분류를 지정하고 기입 등을 행한다.

심판장이 심판청구서의 각하결정(특§141②, 디§128②, 상§127②에 의한 결정을 말한다. 이하 같다)을 하거나 또는 합의체가 심결 등을 할 때는 심판장 또는 주심은 I에서 정한 심결분류 표에 해당하는 심결분류를 지정하고 이를 심결결과 보고서식의 해당란 등에 기입한다.

심판장 또는 주심이 심결분류를 지정함에 있어 의문이 있을 때에는 심결분류위원회(심판원장이 지정하는 위원으로 구성한다)에서 합의하여 확정한다.

제4장 결정계 심판의 심결 기재사항

심결의 기재사항에 대하여는 특§162②(실§33, 디§150②, 상§149②)에 규정되어 있고 상세한 사항 및 주의사항은 다음과 같다.

1. 심판번호

거절결정 또는 취소결정에 대한 심판번호는 청구된 연도에 접수된 순으로 부여된 번호와 심판의 표시(원, 취)를 소정란에 표시한다. 보정각하결정에 대한 심판의 경우에는 청구된 연도에 접수된 순으로 부여된 번호와 심판의 표시(보)로 표시한다. 심판번호는 붙여쓰기 한다(예: 2001원1234).

2. 심판사건의 표시

그 출원의 출원번호 (단, 취소결정의 경우에는 등록번호를 표시하고 발명 또는 고안의 경우에는 그 명칭, 디자인의 경우에는 디자인의 대상이 되는 물품을 부기한다)와 심판사건의 종류(거절결정불복, 취소결정불복, 보정각하결정불복, 상품분류전환등록거절결정불복, 특허취소신청)를 표시한다.

특§162, 실§33, 디§150, 상§149에는 심결문에 발명의 명칭을 기재하는 취지의 규정은 없으나 심판사건을 명확하게 표시하고, 심결문을 읽는 사람의 편의를 도모하기 위하여 심판사건의 표시에 「발명 또는 고안의 명칭 또는 디자인의 대상이 되는 물품」을 부가하여 기재한다.

【기재례】

- 2007년 특허(실용신안등록)출원 제0000호 『발명(고안)의 명칭』의 거절결정불복
- 특허(실용신안등록) 제0000호 『발명(고안)의 명칭』의 취소결정불복
- 특허(실용신안등록) 제0000호 『발명(고안)의 명칭』의 취소신청
- 2007년 디자인등록출원 제0000호 『디자인의 대상이 되는 물품』의 거절결정불복
- 2007년 (국제)상표/서비스표등록출원 제0000호 거절결정불복
- 디자인등록 제0000호 『디자인의 대상이 되는 물품』의 취소결정불복

3. 원결정의 표시

원결정의 표시는 다음과 같이 한다.

원결정 특허청 2000. 5. 3.자 거절결정(취소결정, 보정각하결정)

4. 취소판결이 있는 경우의 표시

법원판결에 의하여 해당 심결 또는 결정이 취소된 사건의 경우에는 원결정 다음에 상하로 각각 다음과 같이 표시한다.

원 심 결 특허심판원 2000. 00. 00.자 2000당0000 심결

취소확정판결 대법원 2002. 00. 00. 선고 2002후0000 판결

5. 심결의 주문

청구가 부적법하여 각하되는 경우 또는 청구가 이유가 없는 것으로서 거절결정이 지지되는 경우에는 각각 그 뜻을 기재한다.

청구가 이유가 있는 것으로 인정되어 그 출원이 특허(등록)되는 경우는 『원결정을 취소한다』 라고 기재한다.

청구가 이유있는 것으로 인정되고 특§176②(실§33, 디§157②, 상§156②)의 규정에 의하여 특허청 심사국에 환송하는 경우는 『원결정을 취소하고 이 사건 출원을 특허청 심사관에게 보내어 다시 심사에 부친다』 라고 기재한다. 위의 경우 상표출원심사에 있어서의 이의결정을 파기한다라는 뜻은 기재하지 아니한다.

보정각하결정에 대한 심판에 있어서, 그 청구가 이유가 있다고 인정되는 경우는 (구특§176①, 구실§35, 디§157①, 상§156①) 『원결정을 취소한다』 라고 기재한다. 그 청구가 이유없는 경우에는 그 뜻을 기재한다.

상품분류전환등록거절결정에 대한 심판에 있어서도 위와 같다.

결정계 심판에 있어서는 심판비용을 항상 청구인이 부담하므로 비용부담에 대하여는 별도로 기재할 필요가 없다(특§165③, 실§33, 디§153③, 상§152③).

6. 심결의 이유

가. 출원일자의 표시

출원일자는 신규성 판단의 기준점 특정 및 발명(고안, 디자인)의 심리대상을 특정하기 위한 중요 사항이기 때문에 모두 명확하게 인정하여야 한다.

상표등록출원 연월일 및 상표의 요지는 상표등록요건, 상표의 부등록사유 등의 판단의 기준점(상 §34①7 내지 14, §35, §119①6) 및 상표의 심리대상을 특정하기 위한 중요한 사항이기 때문에 모두 명확하게 인정하여야 한다.

우선권주장, 변경출원(특§53, 실§10, 상§44), 분할출원(특§52, 실§11, 구실§16, 디§50, 상§45)인 경우에는 다음과 같이 기재한다.

이 유	
1. 기초사실	
가. 절차의 경위	
① 특허출원 : 0000. 00. 00. (국내우선권 주장일 : 0000. 00. 00)	
② ...	
이 유	
1. 기초사실	
가. 절차의 경위	
① 실용신안등록변경출원 : 0000. 00. 00. (특허출원일 : 0000. 00. 00)	
② ...	
이 유	
1. 기초사실	
가. 절차의 경위	
① 특허분할출원 : 0000. 00. 00. (원출원일 : 0000. 00. 00)	
② ...	

나. 발명의 요지 표시

발명(고안)의 요지의 인정은 발명(고안)의 기술적인 범위의 인정이고, 명세서 및 도면 등의 전체로부터 판단하여 청구범위의 기재대로 인정되는 경우는 그 뜻을 기재한다.

한편, 또 청구범위의 기재대로 인정하는 것이 정당하지 않은 경우는 명세서, 도면 등 전체를 참

작하여 정당한 인정을 하고 그와 같이 인정한 이유를 상세하게 기재한다.

청구의 인용·기각에 불구하고, 발명(고안)의 요지를 청구범위의 기재대로 인정하는 것이 좋은 경우에는 다음과 같이 기재하여도 좋다.

이 유	
1. 기초사실	
가. 절차의 경위	
...	
나. 이 사건 출원발명의 특허청구범위(0000. 00. 00. 명세서 등 보정서)	
...	

※ 상표·디자인의 경우에는 출원된 도면 또는 포장·지정상품을 기재하는 방식으로 그 요지를 인정하는 것이 좋다.

다. 거절결정불복심판에서 자판하는 경우

거절결정에 대한 심판에서 청구가 이유가 있는 경우로서 자판하는 때에는 심결의 이유의 말미에 「또한, 달리 이 출원을 거절하여야 할 이유를 발견할 수 없다」는 문구를 기재한다.

라. 거절결정불복심판에서 보정각하결정을 다투는 경우

특허출원의 거절결정에 대한 심판에 있어서 전심(심사)의 보정각하결정에 대하여 같이 다투는 경우 해당 보정각하결정의 당부판단은 심결의 주문에 표시하지 않고 심결의 이유에 기재한다. 다만, 보정각하결정이 부적법하고 심판청구가 인용될 때에는 심결의 주문 및 심결의 이유에 모두 기재한다.

마. 심판단계에서 거절이유를 통지한 경우 심결문 기재

거절결정에 대한 심판에 있어서 심판단계에서 새로 통지한 거절이유가 그 후에 심리의 결과 타당하지 아니하여 그 통지가 필요 없는 것으로 인정되어 이를 채용하지 아니하는 때에는, 특허 또는 등록의 허부에 관계없이 심결문 내용에 이에 대해 기재할 필요는 없다.

거절결정에 대한 심판에 있어서 심판단계의 거절이유통지에 대하여 지정기간 내에 의견서의 제출

이 없는 경우로서 청구를 기각할 때에는 『기간을 정하여 의견서 제출을 명하였으나 심판청구인은 이에 응하지 아니하므로 그 거절이유는 타당한 것이라 인정되어 해당출원을 거절한다』는 요지를 심결문 내용에 기재한다.

바. 원결정의 상표이의신청과²⁶⁾ 심결문의 기재방법

원결정에서 상표등록이의신청이 이유있어 거절결정을 받고, 이에 불복심판이 청구된 경우에는 심결문에 그 청구의 인용 또는 기각의 이유를 기재하면 충분하고, 원결정에서의 상표등록이의신청에 관하여는 다시 기재할 필요는 없다.

【설 명】

가. 상§66②의 규정에 의한 이의결정이 있는 때에는 이의절차는 종료된다. 따라서 해당출원이 다시 심판에 계속되어도 상표이의신청은 심판에 계속 중인 것이 아니다.

나. 원결정에서 이유가 있는 것으로 된 상표이의신청을 이유없는 것으로 하는 경우, 원결정에서 이유있다고 한 이유 이외의 이유(이하 “기타이유”라 한다)에 관하여도 이유없다고 하는 심리결과를 심결문중에 기재할 것인가 아닌가에 문제가 있으나 상§116의 규정에 의한 결정불복심판은 그 불복결정이 심리의 대상이 되는 것이므로 심판청구이유와 관계없는(즉 결정과 관계없는) “기타이유”의 심리결과를 기재하지 아니하여도 무방하다.

또 심판청구를 이유있는 것으로 하는 경우로서 상§123③의 규정에 의거 자판을 하는 심결에 있어서는 “기타이유”는 그 자판에 즈음하여 거절이유가 재조사되기 때문에 심결문의 말미에 “또한 기타 본원상표를 거절할 이유를 발견할 수 없다”는 취지를 기재하므로써 “기타이유”에 대하여도 심리를 하였음을 나타낸다.

사. 보정서의 취급과 심결문의 기재방법

명세서 및 도면의 보정에는 그 종류에 따라 발명의 취지를 제한하여 심결의 방향을 좌우하는 중요한 보정과 이와 관계가 없는 보정이 있다. 따라서 보정서의 취급과 심결문의 기재에 대하여는 보정서의 종류에 따라 자연히 달라져야 하고, 발명의 요지인정이라는 점에서 발명의 요지인정에 필요한 보정과 기타의 보정으로 나누어진다.

26) 상기 내용은 1997. 7. 1. 이후 시행(1997. 4. 10. 개정 법률 제5329호)되는 특허(실용신안등록)의 정정이의신청에 대하여는 적용하지 아니한다.

발명의 요지인정에 필요한 보정서가 제출되어 있는 경우에는 다음과 같이 처리한다.

- ① 거절결정에 대한 심판에 있어서 심리대상은 발명의 요지이므로 발명의 요지인정에 필요한 보정에 대하여는 특§47²⁷⁾의 규정에 의하여 보정요건의 충족 여부를 충분히 검토한 후, 채용한 보정서는 심결문에 기재하여 그 보정서의 채부의 구별을 명확히 하여야 한다.

원결정에서 채용되지 않았거나 심판단계에서 제출된 보정서를 심판에서 채용하는 경우에는 보정서를 채용하게 된 이유를 명확히 기재하여야 한다.

다만, 원결정에서 채용되지 않은 보정서를 심판에서 채용하여도 원결정의 거절이유가 지지되는 경우에는 보정서를 채용한 이유를 간단히 기재할 수 있다.

- ② 보정서가 신규사항을 추가하여 보정된 것이어서 채용할 수 없는 경우에는 이를 이유로 거절이유를 통지할 수 있다.²⁸⁾
- ③ 심결문에 특별히 지적하지 않아도 인정한 요지의 기재로 보아 보정서의 채용여부가 명확히 구별될 수 있는 경우에는 상기 ①에 기재한 보정서에 대한 조치는 생략해도 된다.

7. 심결 및 심판관

심결일자는 심리종결통지를 한 날부터 20일 이내에 하도록 주의할 필요가 있다(특§162⑤, 실§33, 디§150⑤, 상§149⑤).

한편, 심결문의 말미에는 심결을 한 심판장, 주심, 합의심판관 등 합의체에 속하는 심판관 전원이 기명날인한다.

27) 2001. 2. 3. 개정특허법에서 특§48를 삭제하고 특§47조에 보정범위에 관한 사항을 개정하였는 바, 2001. 7. 1. 이후 출원된 것에 대해서는 개정 특§47의 규정에 따라 처리한다.

28) 2001. 2. 3. 개정 특허법에서는 신규사항을 추가한 보정을 거절이유 또는 무효이유로 추가하였다.

제5장 당사자계 심판의 심결 기재사항

심결의 기재사항에 대하여는 특§162②, 실§33, 디§150②, 상§149②에 규정되어 있다. 특§162② 각 호의 기재사항의 상세한 사항 및 주의사항은 다음과 같다.

1. 심판번호

당사자계 심판번호는 청구된 연도에 접수된 순으로 부여된 번호와 심판의 표시인 “당”을 소정란에 표시한다. 심판번호는 붙여쓰기 한다(예 : 2001당2345).

2. 사건의 표시

심판사건은 그 권리의 표시와 사건의 종류(무효, 존속기간연장등록무효, 정정무효, 권리범위확인(적극)(소극), 취소, 존속기간갱신등록무효, 상품분류전환등록무효심판 등)를 표시한다.

사건의 표시와 권리의 표시는 다음과 같이 표시한다.

특허 제000호 『발명의 명칭』의 권리범위확인(적극)
 실용신안등록 제000호 『고안의 명칭』의 무효
 디자인등록 제000호 『디자인의 대상이 되는 물품』의 무효
 상표등록 제000호 취소

특§162, 실§33, 디§150, 상§149에는 심결문에 발명의 명칭을 기재하는 취지의 규정은 없으나 심판사건을 명확하게 표시하고, 심결문을 읽는 사람의 편의를 도모하기 위하여 심판사건의 표시에 「발명 또는 고안의 명칭 또는 디자인의 대상이 되는 물품」을 부가하여 기재한다.

3. 심결의 주문

당사자계 심판사건의 경우도 결정계 심판사건과 같이 청구가 부적법하여 각하되는 경우와 본안에 들어가 심리된 결과 청구가 기각되는 경우와 인용되는 경우가 있으므로, 그 뜻과 심판비용부담에 대하여 기재한다. 다만, 청구를 인용하는 경우에는 그 내용을 구체적으로 기재한다.

특히, 실용신안, 상표에 있어서는 전부무효의 청구에 대하여 일부무효, 일부기각, 일부각하 등의 심결을 하는 경우가 있다. 특히, 실용신안의 경우 정정청구를 통해 청구항 일부가 삭제 되는 경우 주의를 요한다.

【기재례】

상표등록 제000호의 지정상품 중 『○○』를 무효로 한다.

○ 상표법 제71조 제1항의 규정 취지는, 특정의 지정상품에 관한 부분에 대하여만 무효사유가 있는 데도 적법하게 상표등록을 받을 수 있는 나머지 지정상품에 대하여까지 전부 무효로 하는 것은 불필요하고 가혹하며 불합리하므로, 이러한 과잉조치를 피하게 하고자 하는 것인 바, 어느 상표가 2이상의 상품을 지정상품으로 하여 등록이 되어 있는 경우에 심판청구인이 상표등록 전부의 무효 심판을 청구하는 경우라도 지정상품 중 일부에만 무효원인이 있고 다른 지정상품에는 무효사유가 없음이 명백한 때에는, 무효원인이 있는 지정상품에 한하여 등록무효의 심판을 하여 그 부분만 말소하게 함이 상당할 것이고, 이러한 해석은 구 상표법(1990. 1. 13. 법률 제4210호로 전문 개정되기 전의 것)하에서도 같이 하여야 하며 이와 같은 이치는 3이상의 상품을 지정상품으로 하여 등록된 경우 2이상의 지정상품에 관하여 무효심판을 청구하는 경우에도 같다(대법원 1994. 5. 24. 선고 92후2274 판결).

상표 당사자계 심판 계속 중 상표권이 분할·이전된 경우, 분할 이전의 청구취지에 따라 분할·이전된 상표권에 대하여도 심결주문을 구체적으로 기재한다.

심판이 청구된 이후 등록상표가 지정상품 중 일부를 분할하여 각각 등록하였다고 하더라도, 분할 상표는 원상표의 표장을 승계하고 지정상품 중 일부를 분할하여 등록한 것이므로 분할등록 이전에 원 상표의 표장 및 지정상품을 기초로 발생한 상표법상의 권리의무는 지정상품의 범위 안에서 분할 상표에 승계되는 것이 신의칙상 타당한 것이다. 따라서 분할등록 이전의 본래 지정상품 전체에 대하여 판단하여야 함이 마땅하다.

심판정책과는 해당 등록상표와 분할등록상표가 모두 청구취지에 포함되도록 직권으로 경정하고, 등록과에 등록원부의 심판예고등록도 함께 경정하도록 의뢰한다. 또한 분할등록상표를 권리승계한 권리자도 피청구인으로 추가하고, 심판절차속행통지서를 발송하여야 한다.

【기재례】

상표등록 제○○○○○호와 그 분할 제01호의 등록을 무효로 한다.

또는

1. 상표등록 제○○○○○호의 등록을 무효로 한다.
2. 상표등록 제○○○○○호의 분할 제01호의 등록을 무효로 한다

4. 심결의 이유

당사자계 심판사건에 있어서는 그 권리내용의 요지인정이 심리의 전제가 되는 외에 출원 연월일, 우선권 주장일, 특허 또는 등록 연월일의 명확한 인정이 필요하기 때문에 이 점을 우선 명기한다.

특허무효심판에 있어 정정청구가 있는 경우²⁹⁾, 정정을 인정하는 때에는 그 취지를 심결의 주문 중에 기재하고 정정을 인정하지 않는 경우는 그 취지를 심결의 주문에 기재하지 않고 이유 중에 기재한다.

상표무효심판에 있어, 등록결정일 기준으로 무효사유를 판단해야 할 필요가 있으므로, 심결문의 기초사실에 이를 기재하는 것이 바람직하다.

5. 심결을 병합한 경우의 주의사항

- ① 병합한 사건의 심판번호는 상하로 병렬하여 기재한다.
- ② 사건의 표시에 있어 권리가 다른 경우에는 그 권리를 표시한다.

【기재례】

실용신안등록 제 000 호 『 』

실용신안등록 제 XXX 호 『 』

- ③ 심결을 병합할 수 있는 것은 당사자 쌍방 또는 일방이 동일한 경우이므로 동일하지 않은 사람의 당사자의 표시는 각 청구인 또는 피청구인의 기재 아래에 대응하는 심판번호(0000당00)를 기재한다.

29) 2001. 2. 3. 개정법 반영

【기재례】

심판번호	0000당000 0000당xxx (병합) 0000당yyy (병합)
사건표시	특허 제0000호 『 』의 무효
청 구 인 (0000당000)	홍길동
청 구 인 (0000당xxx)	이순신
청 구 인 (0000당yyy)	임꺽정
피청구인	나권리

※ 청구인 이름 옆에 심판번호를 기재할 수도 있다.

→ 청구인 홍길동(0000당000)

④ 심결을 병합하는 경우 병합심리·심결한다는 취지는 심결의 이유항목 모두에 다음과 같이 기재한다.

o 위 사건들을 상표법 제147조의 규정에 의하여 병합심리하고 심결한다.

⑤ 심결의 주문 및 이유에 대하여는 병합한 사건에 공통하는 사항은 사건을 특별히 표시하지 아니하고, 병합하지 아니한 경우와 같이 기재하되, 병합한 사건에 따라 다른 사항은, 예를 들면 기재례 1, 2와 같이 그 사건 또는 대상물 등을 특별히 표시하여 각각 기재하는 것이 필요하다.

한편, 다른 사항이 많은 경우에는 심결의 간략화를 목적으로 한 병합심결의 의미는 적어지게 된다.

【기재례 1】

청구인은 갑 제1호증 내지 갑 제8호증(단, 00당0000사건에 있어서는 갑 제8호증을 제외한 갑 제1호증 내지 갑 제7호증)을 제출하고 있는바,

【기재례 2】

한편, 000당00의 청구인은 갑 제00호증을 제출하고 ... 라고 진술하고 있고 XXX당XX의 청구인은 ... 라고 진술하여, 증인신문신청을 하고 있다. 그러나 ...

제6장 심결문의 당사자 표시방법

- ① 당사자 등의 표시는 사건의 표시 다음에 기재한다.
- ② 당사자 및 참가인이 법인일 때는 법인 명칭과 주소를 기재하여야 하고, 참가인은 피참가인의 표시 다음에 기재한다.
- 당사자참가(특허법 제155조 제1항)가 있는 경우, 피참가인(청구인)의 표시 다음에 ‘당사자참가인’이라고 기재한다.
 - 보조참가(특허법 제155조 제3항)가 있는 경우, 피참가인(청구인 또는 피청구인)의 표시 다음에 ‘보조참가인’이라고 기재한다.
- ③ 당사자가 복수인 경우 당사자 전원을 기재하고, 대리인이 있으면 다음과 같이 기재한다.

대리인이 그 전원을 대리하는 경우에는 당사자 전원을 기재한 다음 “대리인 ○○○”라고 기재하거나, “상기 몇 명 대리인 ○○○” 또는 “상기 대리인 ○○○”라고 기재한다.

대리인이 당사자의 일부를 대리하는 경우는 그 수권자 다음에 “대리인 ○○○”이라고만 기재한다.

대리인이 복수이고, 대리권이 뒤섞여 얹힌 경우는 당사자와 대리인의 관계가 명확히 되도록 기재한다.

- ④ 청구인·피청구인이 복수이고 동일 대리인인 경우는 다음과 같다.

청 구 인 1.
2.
청구인들 대리인

피청구인 1.
2.
피청구인들 대리인

- ⑤ 대리인이 복수인 경우는 다음과 같이 기재한다.

1) 대리인들의 주소가 같은 경우
대리인 변리사 ○○○, ○○○, ○○○
주소

2) 대리인들의 주소가 다른 경우

대리인 변리사 ○○○

주소

변리사 ○○○

주소

⑥ 참가인이 복수인 경우에도 위 대리인과 같다.

⑦ 당사자의 기재순서와 당사자의 지위가 둘 이상 중첩되는 경우에는 다음과 같이 기재한다.

청구인을 먼저 기재하고 피청구인을 그 다음에 기재하며 당사자가 법인일 때에는 법인 명칭, 주소 순서로 행을 바꾸어 기재한다.

결정계 사건의 경우 청구인만을 기재하는 것으로 한다.

재심사건의 경우에 그 재심을 어느 쪽에서 제기하였든 간에 재심대상심결에 표시된 청구인·피청구인의 순서대로 기재하되 『청구인(재심청구인)』 『피청구인(재심피청구인)』 또는 『청구인(재심피청구인)』 『피청구인(재심청구인)』의 형식으로 재심에 관한 지위를 괄호 안에 넣어 병기한다.

⑧ 법정대리인이 있는 경우에는 『법정대리인 ○○○』라고 기재한다.

⑨ 동일인을 대리하는 대리인이 2인 이상일 경우는 “외 ○명”이라 기재하지 아니하고 전원을 기재한다.

⑩ 대리인이 선임한 복대리인이 있는 경우에는 복대리인을 “복대리인 ○○○”이라 기재한다.

대리인 변리사 ○○○

주소

복대리인 변리사 ○○○

주소

⑪ 대리인이 변리사인 경우에는 『대리인 변리사 ○○○』라고 기재한다. 대리인이 법인인 경우 법인의 명칭, 주소, 지정변리사의 성명을 기재한다.

대리인 특허법인 ○○

지정된 변리사 ○○○, ○○○, ○○○

주소

⑫ 국가를 당사자로 하는 심판에서 지정대리인이 있는 경우에는 『심판수행자 ○○○』라고 기재한다.

- ⑬ 채무자회생및파산에관한법률에 의한 파산관재인 또는 관리인이 있는 경우 「파산관재인(관리인) ○○○」라고 기재한다. 심판관은 파산관재인 또는 관리인의 확인이 필요한 경우, 심판정책과의 협조를 얻어 법인등기부등본을 열람할 수 있다.
- ⑭ 다음의 경우에는 심결문에 그 대리인을 기재하지 않는다.
- 심결당시에 대리인이 해임/해당 사건에 대하여 업무정지되어 있는 경우
 - 심결당시에 대리인이 사망한 것을 심판원에서 인지한 경우
 - 대리인의 사망신고서가 제출되어 있는 경우
 - 대리권을 증명하는 서면(위임장)이 적법하게 제출되어 있지 않은 경우. 단, 심판청구인측의 대리인 전원에 대하여 대리권의 부존재를 이유로 각하하여야 할 때는 그러하지 아니하다.
 - 위임장이 제출되어 있었어도 그 대리인에 의해서 절차를 밟지 아니한 경우
 - 대리인의 표시가 있어도 그 대리인의 날인이 없는 경우
 - 중도선임의 경우에 위임장의 제출이 있어도 대리인선임신고서를 제출하지 아니한 경우
- ⑮ 특수한 경우의 당사자 기재례

청구인	특허청 심사관
당사자참가인	대전 서구 청사로 189 정부대전청사 4동 특허청 00심사국 대한민국(관리청 : 특허청장, 승계청 : 농촌진흥청장) 경기 수원시 권선구 수인로 150 대리인 특허법인 000 지정된 변리사 000, 000 서울 강남구 역삼동 000-00 복대리인 변리사 000 서울 강남구 서초동 000-00
피청구인	1. 파산자 주식회사 0000의 파산관재인 홍길동 서울 송파구 거여동 000 2. 김철수 대전 유성구 구암동 000 피청구인들의 대리인 변리사 000, 000 서울 구로구 구로동 000-00

- ※ 직권무효심판의 경우에는 청구인을 “특허청 심사관”으로 기재하고, 소관청에서 대리인을 선임하지 않고 소속직원이 수행하는 경우에는 대리인 기재 대신 “심판수행자 000”라 기재한다.
- ※ 검사가 당사자가 되는 민사소송(예 : 친생자 부인의 소(민§847②)) 판결문에서도 검사 성명을 기재하지 않고 있음

제7장 각하심결문 작성요령

1. 청구기간 경과로 인한 각하심결문 기재례

거절결정·취소결정 또는 보정각하결정에 대한 심판청구가 그 청구기간을 도과하였기 때문에 각하하여야 할 때(특§142, 실§33, 디§129, 상§128)는 심결의 이유를 기재례와 같이 할 수 있다.

(이 사건 심판청구의 적법여부를 살핀다.)

이 사건 출원발명(고안, 디자인, 상표)은 20 . . . 에 거절결정되어 그 등본이 20 . . . 에 이 사건 심판청구인인 출원인(의 대리인)에게 송달되었음이 우편물 배달증명서 기재에 의하여 명백하다.

특허법 제132조의17(실용신안법 제33조, 디자인보호법 제120조, 상표법 제116조)의 규정에 의하면 거절결정 또는 취소결정에 대한 심판청구는 거절결정 또는 취소결정등본을 송달받은 날로부터 30일 이내에 청구하여야 함에도 불구하고 이 사건 심판청구는 그 법정기간을 경과한 후인 20 . . . 에 청구된 것이므로 부적법한 청구로서 그 흠을 보정할 수 없는 것이다.

그러므로(특허법 제142조(실용신안법 제33조, 디자인보호법 제129조, 상표법 제128조)의 규정에 의하여) 이 사건 심판청구를 각하하기로 하여 주문과 같이 심결한다.

<참고>

송달이 온라인에 의하여 이루어진 경우에는 「그 등본은~명백하다」 부분을 「20 . . . 에 이 사건 심판청구인인 출원인(대리인)에게 정보통신망을 이용하여 송달되었다」 라고 대체한다.

2. 거절결정불복심판 계속 중에 출원이 취하, 포기되었을 때의 각하심결문

거절결정불복심판청구 사건에 있어서 그 심판 계속 중에 출원의 취하(출원변경 및 우선권 주장으로 인한 취하간주 포함)나 포기가 있는 경우에는 목적물이 없어진 부적법한 심판청구로 귀결되는 것이므로 그 심판청구는 심결로써 각하한다(특§142, 디§129, 상§128).

출원의 취하(변경출원 및 우선권 주장으로 인한 취하간주 포함), 포기로 인하여 심판청구를 심결 각하 하여야 할 때에는 심결의 이유를 다음과 같이 기재한다.

【기재례】

20 . . . 이 사건의 출원이 (.... 이유로) 에 대하여 취하/포기되었으므로 이 사건 심판청구는 목적물이 없어진 부적법한 청구로 귀결되는 것이어서 각하를 면할 수 없다.

따라서 주문과 같이 심결한다.

- o 이 사건 상표등록의 취소를 명한 제1심 심결에 대한 항고심판 계속 중에 피청구인의 상표권 포기
로 이 사건 상표등록이 말소되었음이 기록상 명백하므로 원심이 심판의 목적물이 없어져 심판청구
가 부적법하다는 이유로 제1심 심결을 파기하고 심판청구를 각하한 것은 당원과 견해를 같이 한
것으로서 옳고 여기에 항고심판 계속 중 상표권 소멸의 법률적 효과를 잘못 이해한 위법이 있다고
할 수 없다(대법원 1999. 6. 25. 선고 98후58 판결).

제8장 주문의 표시방법

제1절 개요

1. 주문의 표시

심결·결정의 주문이라고 하는 것은 사건 당사자의 청구 또는 신청에 대하여 어느 범위까지 인용 또는 배척한 것인가를 나타내는 심판합의체 또는 심판장의 판단 결과이다.

심결 및 결정의 주문에는 청구·신청 등의 부적법 각하·청구취지에 따른 전부 또는 일부의 인용·배척을 간단 명료하고도 완전하게 기재하여 그것에 의하여 그 심결·결정의 효력 및 범위가 일견해서 명확하게 되도록 기재한다.

2. 심판비용의 부담표시

무효·권리범위·취소심판에 관한 비용 부담에 관해서는 당사자의 청구와 상관없이, 직권으로서 어느 쪽이 부담하느냐를 주문에 명확히 표시하여야 한다(특§165①, 실§33, 디§153①, 상§152①).

거절결정불복심판, 정정심판 등 법규정에 청구인이 심판비용을 부담하도록 된 경우에는 주문에 표시할 필요가 없다(특§165③, 실§33, 디§153③, 상§152③).

참가허부결정시에 참가신청에 반대하는 의견에 의하여 생긴 비용부담에 관해서는 주문에 기재한다(민소§103, 특§165②).

3. 주문표시방법

주문에는 심판청구인의 청구의 취지·청구 또는 신청의 범위를 넘는 판단을 표시하여서는 아니된다. 다만, 청구서 각하 및 비용부담에 대하여는 그러하지 않다.

해당 사건의 심판청구인의 청구(신청)를 배척하는 경우에는 그 청구(신청)를 기각한다고 표시하고, 인용하는 경우에는 청구(신청)의 취지를 구체적으로 표시한다.

일부각하의 경우에는 일부각하·본안에 대한 판단결과·비용부담의 순으로 병기한다.

주문은 다른 필수적 기재사항과 분리하여 이유의 항 바로 앞에 기재한다.

특허법 등에는 주문의 경정에 대한 규정은 없으나 잘못된 기재임이 명백할 때는 이를 경정할 수 있다.

제2절 주문의 기재례

1. 각하심결

이 사건 심판청구를 각하한다.

심판비용은 청구인이 부담한다.

2. 거절결정에 대한 심판

가. 원결정을 취소하고 환송하는 경우

원결정을 취소하고 이 사건 출원을 특허청 심사관에게 보내어 다시 심사에 부친다.

나. 원결정을 취소하고 자판할 경우

(1) 일반적인 경우

원결정을 취소하고, 이 사건 출원을 특허할 것으로 한다.

(2) 관련디자인등록출원

원결정을 취소하고, 이 사건 출원은 디자인등록 제○○호의 관련디자인으로서 등록결정한다.

다. 기각하는 경우

이 사건 심판청구를 기각한다.

라. 심사관의 보정각하결정에 대해서도 불복을 하는 경우

(1) 인용심결

원결정 및 0000. 00. 00. 보정각하결정을 취소하고, 이 사건 출원을 특허청 심사관에게 보내어 다시 심사에 부친다.

※ 특허출원 심사단계의 보정각하결정에 대한 불복을 동반하는 경우(심사전치단계의 심사관의 보정각하결정 포함)에는 보정각하결정이 부적법하다고 판단될 때만 주문에 “0000. 00. 00. 보정각하결정을 취소한다”라는 취지를 병기한다. 이때, 보정각하결정의 당부판단 내용은 심결의 “이유”에 기재한다.

(2) 기각심결

이 사건 심판청구를 기각한다.

※ 특허출원에서 심사단계의 보정각하결정에 대한 불복을 동반하는 경우, 보정각하결정의 당부판단 내용은 심결의 “이유”에 기재한다.

마. 심판관이 보정을 각하할 경우

심사전치 보정 또는 심판관의 최후거절이유통지에 대한 보정이 부적법하여 보정을 각하하여야 하는 경우는 심결의 주문에 “0000. 00. 00. 보정을 각하한다.”라는 취지를 병기하거나 별지 2-13 서식에 따라 0000. 00. 00. 보정에 대해 각하결정을 한다.

보정을 각하하는 이유는 심결의 “이유”나 각하결정문에 기재한다.

3. 이의신청 또는 기술평가에 의한 취소결정에 대한 심판

가. 인용하는 경우

원결정을 취소하고 이 사건 출원을 특허청 심사관에게 보내어 다시 심사에 부친다.

나. 기각하는 경우

이 사건 심판청구를 기각한다.

다. 일부인용/일부기각

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. 특허 제○○호의 청구범위 제○항에 대한 원결정을 취소하고, 그 부분을 특허청 심사관에게 보내어 다시 심사에 부친다.2. 그 나머지 부분에 대한 심판청구를 기각한다. |
|---|

4. 보정각하결정에 대한 심판

가. 인용하는 경우

원결정을 취소한다.

나. 기각하는 경우

이 사건 심판청구를 기각한다.

5. 무효심판

가. 인용(전부무효청구시)

1. 특허·실용신안등록 제○○호를 무효로 한다.
2. 심판비용은 피청구인이 부담한다.

1. 디자인등록·상표등록 제○○호의 등록을 무효로 한다.
2. 심판비용은 피청구인이 부담한다.

나. 일부인용(전부무효청구시)

1. 특허·실용신안등록 제00호의 청구범위 제1항을 무효로 한다.
2. 그 나머지 부분에 대한 심판청구를 기각한다.
3. 심판비용중 0/0은 청구인이, 나머지는 피청구인이 각 부담한다.

1. 상표등록 제00호의 지정상품 중 『××』의 등록을 무효로 한다.
2. 그 나머지 부분에 대한 심판청구를 기각한다.
3. 심판비용 중 0/0은 청구인이, 나머지는 피청구인이 각 부담한다.

다. 인용(일부무효청구시)

1. 특허·실용신안등록 제○○호의 청구범위 제1항 내지 제3항을 무효로 한다.
2. 심판비용은 피청구인이 부담한다.

1. 상표등록 제00호의 지정상품 중 『××』의 등록을 무효로 한다.
2. 심판비용은 피청구인이 부담한다.

라. 기각

1. 이 사건 심판청구를 기각한다.
2. 심판비용은 청구인이 부담한다.

마. 공동심판

1. 이 사건 심판청구를 기각한다.
2. 심판비용은 청구인들이 부담한다. / 심판비용 중 1/2은 청구인 甲이, 나머지는 청구인 乙이 각 부담한다.

※ 공동소송의 경우 민사소송법 제102조 제1항 본문에 따라 공동소송인들이 균등하게 부담하는 것이 원칙이다.

바. 참가인이 있는 무효심판

(1) 청구인 측에 참가가 있고, 인용하는 경우

1. 디자인등록 제00호의 등록을 무효로 한다.
- 2-1. 심판비용은 참가로 인한 비용을 포함하여 피청구인이 부담한다.
- 2-2. 심판비용 및 참가에 의하여 생긴 비용은 피청구인이 부담한다.

(2) 청구인 측에 참가가 있고, 기각하는 경우

1. 이 사건 심판청구를 기각한다.
- 2-1. 심판비용 중 참가로 인한 비용은 (당사자/보조)참가인이, 나머지는 청구인이 각 부담한다.
- 2-2. 심판비용은 참가에 의하여 생긴 비용을 포함하여 청구인 및 그 (당사자/보조)참가인이 부담한다.

(3) 피청구인 측에 참가가 있고, 인용하는 경우

1. 특허 제00호를 무효로 한다.
- 2-1. 심판비용 중 참가로 인한 비용은 보조참가인이, 나머지는 피청구인이 각 부담한다.
- 2-2. 심판비용은 참가에 의하여 생긴 비용을 포함하여 피청구인 및 보조참가인이 부담한다.

(4) 피청구인 측에 참가가 있고, 기각하는 경우

1. 이 사건 심판청구를 기각한다.
- 2-1. 심판비용은 참가로 인한 비용을 포함하여 청구인이 부담한다.
- 2-2. 심판비용 및 참가에 의하여 생긴 비용은 청구인이 부담한다.

(5) 청구인 측에 참가가 있고, 일부인용의 경우(5개항중 2개항 인용)

1. 특허 제0000호의 청구범위 제1항 및 제2항을 무효로 한다.
2. 그 나머지 부분에 대한 심판청구를 기각한다.
3. 심판비용 중 참가로 인한 비용의 3/5는 (당사자/보조)참가인이, 참가로 인한 비용을 제외한 비용의 3/5는 청구인이, 나머지는 피청구인이 각 부담한다.

사. 정정청구를 수반하는 특허무효심판

(1) 인용하는 경우

- 1 특허 제00호의 명세서(및 도면)를 (2020.3.1.자) 정정청구서에 첨부된 정정명세서(및 도면)와 같이 정정한다.
2. 특허 제〇〇호의 청구범위 제〇항 내지 제〇항을 무효로 한다.
3. 심판비용은 피청구인이 부담한다.

※ 1번 주문기재는 7. 정정심판의 인용주문 기재례에 따른다.

(2) 기각하는 경우

1. 특허 제00호의 명세서(및 도면)를 (2020.3.1.자) 정정청구서에 첨부된 정정명세서(및 도면)와 같이 정정한다.
2. 이 사건 심판청구를 기각한다.
3. 심판비용은 각자 부담한다.

※ 심리 내용에 따라 심판비용 부담을 청구인 또는 피청구인의 부담으로도 할 수 있다.

(3) 각하 : 무효 청구된 청구항 전체를 삭제하는 정정을 인정하고, 특허무효심판의 청구를 각하하는 경우(다만 청구범위 전체의 삭제는 불허한다.)

1. 특허 제00호의 명세서(및 도면)를 (2020.3.1.자) 정정청구서에 첨부된 정정명세서(및 도면)와 같이 정정한다.
2. 이 사건 심판청구를 각하한다.
3. 심판비용은 피청구인이 부담한다.

(4) 무효 청구된 청구항 일부를 삭제하는 정정을 인정하고, 특허무효심판의 청구를 기각하는 경우

1. 특허 제00호의 명세서(및 도면)를 (2020.3.1.자) 정정청구서에 첨부된 정정명세서(및 도면)와 같이 정정한다.
2. 특허 제000호의 청구범위 제1항에 대한 심판청구를 각하한다.
3. 특허 제000호의 청구범위 제2,3항에 대한 심판청구를 기각한다. / 이 사건 심판청구를 기각한다.
4. 심판비용 중 2/3은 청구인이, 나머지는 피청구인이 부담한다. / 심판비용은 청구인이 부담한다.

아. 일부각하, 일부인용의 특허무효심판

주문은 각하, 인용, 기각 순으로 기재한다.

1. 특허 제〇〇호의 청구범위 제1항에 대한 심판청구를 각하한다.
2. 특허 제〇〇호의 청구범위 제2항을 무효로 한다.
3. 그 나머지 부분에 대한 심판청구를 기각한다.
4. 심판비용 중 6/7은 청구인이 부담하고, 나머지는 피청구인이 부담한다.

6. 상표등록의 취소심판

가. 인용하는 경우

1. 상표등록 제〇〇호의 등록을 취소한다.
2. 심판비용은 피청구인이 부담한다.

※ 일부등록취소를 청구한 경우라면 “1. 상표등록 제〇〇호의 지정상품 중 『××』의 등록을 취소한다.”와 같이 기재한다. → 불사용취소심판에 한함

※ 불사용취소심판에서 제119조제3항에 따라 일부인용/일부기각은 허용되지 않으나, 청구된 지정상품 중 일부 지정상품이 타 심판에 의하여 소급하여 소멸한 경우, 일부인용/일부각하는 가능하다.

※ 불사용취소심판에서 피청구인의 대응이 없는 경우

(가) 전부취소를 청구하였을 때

1. 상표등록 000호의 등록을 취소한다.
2. 심판비용은 청구인과 피청구인이 각자 부담한다.

(나) 일부취소를 청구하였을 때

1. 상표등록 000호의 지정상품 중 ‘ ×××’의 등록을 취소한다.
2. 심판비용은 청구인과 피청구인이 각자 부담한다.

나. 기각하는 경우

1. 이 사건 심판청구를 기각한다.
2. 심판비용은 청구인이 부담한다.

7. 정정심판

가. 인용하는 경우

- 특허 제00호의 명세서(및 도면)를 이 사건 심판청구서에 첨부된 정정명세서(및 도면)와 같이 정정한다.
- 특허 제〇〇호의 명세서(및 도면)를 0000. 00. 00. 에 보정된 정정명세서(및 도면)와 같이 정정한다.

나. 기각하는 경우

이 사건 심판청구를 기각한다.

8. 정정의 무효

가. 인용하는 경우

1. 특허 제〇〇호의 명세서(및 도면)에 대한 0000정000의 확정심결(0000. 00. 00. 이의결정)에 의한 정정을 무효로 한다.
2. 심판비용은 피청구인이 부담한다.

나. 기각하는 경우

1. 이 사건 심판청구를 기각한다.
2. 심판비용은 청구인이 부담한다.

다. 정정청구를 수반한 정정무효심판의 경우

(1) 인용하는 경우

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. 특허 제00호의 명세서(및 도면)에 대한 0000정00의 확정심결에 의한 정정을 무효로 한다.2. 심판비용은 피청구인이 부담한다. |
|--|

(2) 정정인정 / 기각의 경우

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. 특허 제00호의 명세서(및 도면)를 (2020.3.1.자) 정정청구서에 첨부된 정정명세서(및 도면)와 같이 정정한다.2. 이 사건 심판청구를 기각한다.3. 심판비용은 각자 부담한다. |
|--|

9. 상표권존속기간갱신등록의 무효심판

가. 인용하는 경우

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. 상표등록 제○○호의 상표권존속기간갱신등록을 무효로 한다.2. 심판비용은 피청구인이 부담한다. |
|---|

나. 기각하는 경우

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. 이 사건 심판청구를 기각한다.2. 심판비용은 청구인이 부담한다. |
|---|

10. 상품분류전환등록의 무효심판

가. 인용하는 경우

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. 상표등록 제○○호의 상품분류전환등록을 무효로 한다.2. 심판비용은 피청구인이 부담한다. |
|--|

나. 기각하는 경우

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. 이 사건 심판청구를 기각한다.2. 심판비용은 청구인이 부담한다. |
|---|

11. 권리범위 확인심판

가. 특허, 실용신안 : 인용하는 경우

1. 확인대상발명(고안)은 특허(실용신안등록) 제00호의 권리범위에 속한다(속하지 아니한다)
2. 심판비용은 피청구인(청구인)이 부담한다.

※ 구체적인 내용은 제14편 제6장 제1절 참조

나. 디자인 : 인용하는 경우

1. 확인대상디자인은 디자인등록 제00호의 (유사디자인 제0호의) 권리범위에 속한다(속하지 아니한다).
2. 심판비용은 피청구인(청구인)이 부담한다.

다. 상표 : 인용하는 경우

1. 확인대상표장은 상표등록 제〇〇호의 권리범위에 속한다(속하지 아니한다).
2. 심판비용은 피청구인(청구인)이 부담한다.

라. 기각하는 경우

1. 이 사건 심판청구를 기각한다.
2. 심판비용은 청구인이 부담한다

12. 통상실시권허락심판

가. 인용하는 경우

- 1-1. 청구인은 그의 소유인 특허 제〇〇호의 발명을 실시하기 위하여 피청구인의 소유인 특허 제〇〇호의 발명을 실시할 수 있다.
- 1-2. 청구인은 실시보상금으로서 그 실시제품의 공장도가의 %에 상당하는 금액을 피청구인에게 지불할 것으로 한다.

나. 기각하는 경우

이 사건 심판청구를 기각한다.

※ 특§138에 의한 통상실시권 허여심판에서 심판비용은 특§165③에 의하여 청구인이 당연히 부담하므로 주문에 표시하지 않는다.

→ 제12편 제8장 2. 나. 참조

13. 특허취소신청에 대한 결정

가. 인용하는 경우(주문이 아니라 결론에 기재)

특허 제○○호를 취소한다.
특허 제○○호의 청구범위 제1항을 취소한다.

나. 기각하는 경우

이 사건 신청을 기각한다.

다. 일부인용/일부기각

1. 특허 제○○호의 청구범위 제○항을 취소한다.
2. 그 나머지 부분에 대한 신청을 기각한다.

※ 구체적인 내용은 제24편 제9장 제4절 참조

14. 병합심결

가. 청구인, 주문이 모두 동일하고 기각하는 경우

1. 이 사건 심판청구를 모두 기각한다.
2. 심판비용은 청구인들이 부담한다.

나. 청구인이 복수이고 피청구인 및 목적물이 동일하며, 인용하는 경우

1. 특허 제○○호를 무효로 한다.
2. 심판비용은 피청구인이 부담한다.

15. 재심

가. 심결각하

1. 이 사건 재심청구를 각하한다.
2. 재심비용은 재심청구인(청구인/피청구인)이 부담한다.

※ 재심청구인이 재심대상심판에 있어 청구인인지 피청구인인지를 병기한다.

나. 본안청구 인용/기각심결

(1) 인용하는 경우

1. 당원이 2000. 11. 1. 행한 99당12345 심결을 취소한다.
2. 99당12345 심판청구를 기각한다. / 특히 제000호를 무효로 한다.
3. 재심 및 99당12345의 심판비용은 모두 재심(피)청구인(청구인/피청구인)이 부담한다.

※ 재심대상심결을 취소하고, 재심대상심판의 청구를 인용하는 경우에는 1.~14.의 주문기재례에 따라 2. 항목을 기재한다.

(2) 기각하는 경우

1. 이 사건 재심청구를 기각한다.
2. 재심비용은 재심청구인(청구인/피청구인)이 부담한다.

16. 심판장 명의의 결정각하³⁰⁾

- ① 이 사건 심판청구서를 각하한다.
- ② 이 사건 참가신청서를 각하한다.

17. 심판에 의한 결정각하

이 사건 참가신청(제척신청, 기피신청)을 각하한다.

30) 실무적으로 '결정각하'라고 사용되는데, 이는 '각하결정'과 동일한 의미로 사용된 것이다.

18. 참가허부의 결정

가. 인용하는 경우³¹⁾

이 사건 (당사자/보조)참가를 허가한다.

※ 참가가 허가된 경우에 참가로 인한 비용은 심결시에 결정한다.

나. 기각하는 경우

- | |
|---|
| 1. 이 사건 (당사자/보조)참가신청을 기각한다.
2. 참가신청에 의하여 생긴 비용은 (당사자/보조)참가신청인이 부담한다. |
|---|

19. 심판에서의 보정각하 결정

20 . . . 보정을 각하한다.

20. 증거보전결정

가. 인용하는 경우

- | |
|--|
| 1. 별지 기재사항에 대한 검증 및 증인신문을 한다.
2. 이 사건에 대하여 감정인으로서 . . . ×××을 지정한다.
3. 상대방의 사무소 및 공장에서 검증, 감정인의 신문을 한다. |
|--|

【별지 예】

검증사항

1. 검증장소 및 검증물

가. 장 소

나. 증거물

2. 증인신문

가. 증인 성명

주소

나. 신문사항

31) 특§157①,③에 기초한 참가의 형태를 표시하는 것이 바람직하다.

나. 일부인용의 경우

1. 별지 기재사항에 대하여 증인신문을 한다.
2. 기타 신청에 의한 증거조사는 이를 하지 아니한다.

21. 수계허부의 결정

- ① 이 사건 수계를 허가한다.
- ② 이 사건 수계신청을 기각한다.

22. 제척, 기피의 결정

- ① 이 사건 제척(기피)신청서를 각하한다.
- ② 이 사건 제척(기피)신청을 기각한다.
- ③ 심판관 ○○○을 위 심판사건의 직무집행으로부터 배제한다.

제9장 심결의 경정

1. 의의

민사소송법에는 “판결에 잘못된 계산이나 기재, 그 밖에 이와 비슷한 잘못이 있음이 분명한 때에 법원은 직권으로 또는 당사자의 신청에 따라 경정결정(更正決定)을 할 수 있다”고 규정하고 있지만(민소§211①), 특허법에는 이와 같은 규정이 없어, 법문상 심결의 경정을 할 수 있는지 여부가 반드시 분명한 것은 아니다. 그러나 판례는 일관하여 심결을 경정할 수 있는 것으로 하고 있다.

2. 심결의 취소 여부

특§162①, 실§33, 디§150①, 상§149①에 규정되어 있는 바와 같이 심판은 심결로써 종결한다. 따라서 그 중요한 처분인 심결은 어떠한 이유로도 그 발송 후에는 그것을 취소할 수 없다.

3. 경정의 내용

경정결정은 표시상의 오류를 정정하는 경우에 하거나 그 오류가 명백한 경우에 한한다. 경정결정은 심결의 내용을 실질적으로 변경하는 것이어서는 아니된다.

4. 경정의 실시 및 등본송달

경정결정은 직권 또는 신청에 의하여 해당 심결을 한 합의체가 행한다. 경정결정을 하는 경우 경정결정서 등본은 심결을 송달한 자에게 송달하고 심결원본 마지막 여백에 경정결정내용을 부기하여 둔다.

【경정결정문 기재례】

주 문

위 심판사건에 관하여 20 . . . 에 행한 심결의 주문 중 “○○”를 “△△”로, 이유 중 제면 제 행의 “△△”를 “××”로 각각 경정한다.

이 유

위 심결문 중 표시상의 오류가 있으므로 직권에 의하여 주문과 같이 결정한다.

5. 심결의 경정 관련 판례

- 원심 심결주문과 이유에 의하면, 이유에 있어서는 항고심판 청구인의 주장을 인용하면서 주문 제2항에서는 항고심판청구를 각하한다고 표시하여 주문과 이유가 서로 모순되어 있고, 이는 주문의 표시가 명백한 오류로 인정되는 바 항고심판청구인의 답변서, 참고서의 기재에 의하면, 원심은 심결주문의 오류를 발견하고 "원심결을 파훼한다. 본건 심판의 청구는 이를 각하한다."로 경정하였음이 분명하므로 이를 논란하는 논지는 이유 없다(대법원 1967. 1. 31. 선고 66후14 판결).
- 심결에 명백한 오기가 있다는 이유만으로 원심결을 파기할 이유가 될 수 없고 본건심판의 대상이 아닌 피청구인의 물건은 원심의 판결 대상이 될 수 없다(대법원 69. 3. 25. 선고 65후29 판결).
- 판결의 경정은 일단 선고된 판결에 대하여 그 내용을 실질적으로 변경하지 않는 범위 내에서 판결의 표현상의 기재 잘못이나 계산의 착오 또는 이와 유사한 오류를 법원 스스로가 결정으로써 경정 또는 보충하여 강제집행이나 호적의 정정 또는 등기의 기재 등 이른바 광의의 집행에 지장이 없도록 하자는 데 그 취지가 있다 할 것이다(대법원 1996. 10. 16.자 96그49 결정).

제10장 심결 후의 서류처리

해당심판부에서 심결이 완료되어 합의체 심판관의 기명날인이 있는 경우, 심판정책과 담당자는 기재사항의 오기가 없는지, 심결연월일이 제대로 되어 있는지를 특허넷의 기록과 대조하여 확인 후 발송처리한다.

전자문서가 아닌 일반서류는 확정일까지 심판정책과에서 임시보관하다가 확정 후에는 확정에 관한 절차를 밟아 계속 보존한다.

서면형식으로 접수된 서류(서면에 의한 증빙서류 포함)는 심판이 종료되면 심결문등본 발송의뢰와 동시에 해당 서류를 심판정책과장에게 이관하여야 하며, 심판정책과장은 해당 사건의 심결문을 발송한 후 해당 서류를 폐기할 수 있다(심판사무취급규정§14).

※ 서면형식으로 접수된 서류는 전자화되어 특허넷에 전자문서 형태로 탑재된다.

제13편

송달, 기간, 절차정지, 승계

제1장 서류의 송달

제2장 기간의 계산

제3장 절차의 정지 및 승계



제13편 송달, 기간, 절차정지, 승계

제1장 서류의 송달

제1절 의의

서류의 송달은 심판청구인, 피청구인, 참가인, 취소신청인 등에게 해당 사건에 관한 서류의 내용을 알리기 위하여 일정한 방식으로 서류를 교부하는 절차를 말한다.

한편, 서류의 통지도 그 목적이나 법률적 효과의 발생에 있어서는 송달과 동일하다 하겠으나 무방식이라는 점에서 송달과 구별된다.

※ 통지와 송달

1. 통지(준법률행위)

가. **관념의 통지** : 법률관계의 당사자의 일방이 상대방에 대해 과거 또는 현재의 사실을 알리는 것을 말하며 사실의 통지라고도 한다.

- (1) 처분성이 인정 안됨(행정소송의 대상이 안됨)
- (2) 특허출원의 공고, 귀화의 고시, 공무원의 당연퇴직 통보 등

나. **의사의 통지** : 자기의 의사를 타인에게 통지하는 행위로서, 각종의 최고가 이에 속하며 행위자가 최고에 따라 어떤 법률효과의 발생을 의욕하였는지를 묻지 않고서 법이 직접 일정한 법률효과를 부여한다.

- (1) 처분성이 인정됨(행정소송의 대상이 됨)
- (2) 대집행의 계고, 납세독촉 등

2. 송달

송달이라 함은 절차상의 처분을 비롯하여 관계인에 대하여 영향을 미칠 수 있는 행위에 관한 서류를 일정한 방식에 의하여 관계인에게 알리는 것을 목적으로 하는 행정권의 작용을 말한다. 송달은 공권적 행위이므로, 적법하게 송달이 행하여진 이상 송달받을 사람이 현실적으로 서류의 내용을 알았는가, 몰랐는가의 여부에 상관없이 법적으로 정해진 효과가 발생한다.

[관련 판례]

- 심판관의 서명날인이 빠졌을 때에는 위법이며 그 송달은 무효가 된다(대법원 1957. 3. 23. 선고 4289민상558 판결).
- 2 이상의 심판청구 사건이 병합심결로 종결된 경우에는 하나의 심결이 되어 일체로 취급되므로, 심판등본송달서의 심판번호란에 각각의 심판번호를 기재하였다고 하더라도 각 사건마다 송달된 것으로 볼 수 없고, 또한 위 인정사실에 의하면 이 사건 심판사건에서 병합한 1999당1932사건의 대리인인 변리사 박00은 병합된 2000당1363 사건에 대해서도 대리권이 있다고 할 것이므로, 이 사건 심결은 변리사 박00에게 송달됨으로써 그 때부터 제소기간이 진행된다고 할 것이다(특허법원 2001. 5. 18. 선고 2001허1068 판결, 특허법원 2001. 5. 18. 선고 2001허683 판결).

제2절 서류 송달 방법

각종 서류의 송달(통지)은 법령에서 규정하고 있는 방식에 의해서 이루어지며, ① 교부송달, ② 우편송달, ③ 정보통신망에 의한 송달, ④ 공시송달로 구분할 수 있다.

1. 교부송달

교부송달은 당사자 또는 대리인에게 송달서류의 등본을 직접 교부하는 방법으로 송달하는 것을 말한다(특시령§18조①, 실시령§9, 디시령§9①, 상시령§18①). 교부송달을 하는 경우에는 수령자로부터 수령일자 및 성명을 기재한 수령증을 받아 비치하여야 한다(특시령§18②, 실시령§9, 디시령§9②, 상시령§18②).

다만, 문서발송대장 또는 문서교부대장의 해당란(서명란)에 수령자가 수령일자 및 성명을 기재 날 인하는 경우에는 수령증의 비치로 갈음할 수 있다(특허청 송달함설치 운영규정§7).

2. 우편송달

우편송달은 특허심판원이 송달할 서류를 우편으로 송달하는 방법을 말하며, 우편으로 발송할 경우에는 등기우편으로 발송하여야 한다(특시령§18①, 실시령§9, 디시령§9①, 상시령§18①). 다만, 특허법 등 관련법령에 따른 송달서류가 아니거나 경미한 통지 등은 보통우편으로 발송할 수 있으며, 등기우편으로 발송하는 경우에는 우체국의 등기우편물 수령증을 비치하여야 한다(특시령§18②, 실시

령§9, 디시령§9②, 상시령§18②).

그러나 특허이의신청(구특시령§18③)·심판·재심·통상실시권 설정의 재정 및 특허권의 취소에 관한 심결 또는 결정의 등본을 송달할 경우에는 우편법령에 의한 특별송달방법에 의하여야 한다(특시령§18③, 실시령§9, 디시령§9③, 상시령§18③).

다만, 등기우편 및 특별송달방법으로 송달하는 경우라도 특허법 제28의4제1항(실§3, 디§31①, 상§31①)의 규정에 의하여 전자문서이용신고를 한 자에게 송달하는 경우에는 정보통신망을 이용하여 송달할 수 있다.

송달할 장소는 이를 받을 자의 주소 또는 영업소로 한다. 당사자·법정대리인은 심판사건별로 송달영수인 및 송달받을 장소(대한민국안의 장소로 한정한다)를 신고할 수 있으며, 심판정책과는 신고가 있는 심판사건에 대해 송달영수인에게 그 장소로 송달하여야 한다(특시령§18⑨, 심판사무취급규정 제10조의2).

3. 정보통신망을 이용한 송달(전자송달)

특허심판원장·심판장 또는 심판관은 특§28의4①(실§3, 디§31①, 상§31①)의 규정에 의하여 특허심판원장에게 전자문서이용신고를 한 자 중 전자문서로 송달 또는 통지를 받고자 신청한 자에 대하여는 정보통신망을 이용하여 이를 행할 수 있다. 정보통신망을 통한 서류의 통지 등은 서면으로 행한 것과 동일한 효력을 가지며 송달받는 자가 사용하는 전산정보처리조직의 파일에 기록된 때에 특허심판원이 운영하는 발송용 전산정보처리조직의 파일에 기록된 내용으로 도달한 것으로 본다(특§28의5, 실§3, 디§32, 상§32).

심결문 등을 송달받을 자가 전자문서 이용신고를 한 경우 전자송달을 하며 송달받을 자가 심결 등본 등을 온라인으로 확인할 때 송달받은 것으로 본다. 다만, 송달받을 자가 심결등본 등을 발송일로부터 4일내에 확인하지 않으면 특별송달방법으로 심결등본 등을 재발송한다.

※ ‘전산정보처리조직’의 정의 : 특허청이 사용하는 컴퓨터와 특허에 관한 절차를 밟는 자 또는 그 대리인이 사용하는 컴퓨터를 정보통신망으로 접속한 조직(특시칙§1의2, 실시칙§17, 디시칙§2, 상시칙§23)

4. 전자우편, 팩시밀리를 이용한 송달(대리인사이에 한함)

당사자에게 사건에서 양쪽 당사자가 대리인을 선임한 경우, 한쪽 당사자의 대리인이 상대방 대리인에게 송달될 심판서류 등의 부분을 교부하거나, 팩시밀리 또는 전자우편으로 보내고 그 사실을 심

판원에 증명한 때에는 송달된 것으로 본다, 다만, 그 심판서류 등이 당사자 본인에게 교부되어야 할 경우에는 그러하지 아니한다.

심판장은 대리인이 위와 같은 방법으로 송달증명을 하고자 하는 때에는 심판서류 등을 교부받거나 팩시밀리 또는 전자우편으로 받은 취지와 그 날짜를 적고 송달받은 대리인의 기명날인 또는 서명한 영수증을 제출하도록 하여야 한다(심판사무취급규정 제11조).

5. 반송서류의 처리

발송서류가 반송된 경우에는 방식담당자는 해당 제출인(자연인 및 법인 포함)의 성명, 주민등록번호, 법인명, 법인번호 및 주소를 전산망을 이용하여 제출인의 주소를 조회한다(주소변동이 있으면 심판관련인 송달주소에 입력).

전산망에 의한 조회에 의하여 제출인의 새로운 주소를 확인할 수 없는 경우에는 심판청구서 등에 기재된 전화번호 등으로 제출인의 주소를 확인하여 재발송한다(확인된 주소는 심판관련인 송달주소에 입력).

- ① 청구서 재발송시 답변서 제출기일 다시 입력하여 재발송
- ② 재외자 반송 : 재발송 하지 않고 삭제
- ③ 법인이 파산상태인 경우 청산종결등기가 아직 안됐으면 파산관재인에게 재발송(파산관재인을 법정 대리인으로 관련인 변경)
- ④ 적극적 권리범위 확인심판의 경우 반송시 청구인에게 주소보정명령
- ⑤ 해산 간주이면 대표자 찾아서 재발송(청산인이 존재하면 청산인에게 재발송)

6. 공시송달

가. 관련 규정

송달을 받을 자의 주소나 영업소가 불분명하여 송달할 수 없는 때에는 공시송달을 하여야 한다(특§219①, 실§44, 디§210①, 상§219①). 공시송달은 송달할 서류를 받을 자에게 어느 때라도 교부한다는 뜻을 특허공보에 게재함으로써 행한다(특§219②, 실§44, 디§210②, 상§219②).

한편, 등록원부상에 표시된 주소와 다른 현주소에 대하여 당사자 일방의 신고가 있고 증거에 의하여 현주소라고 판단이 되는 경우에는 공시송달을 하지 않고 그 현주소로 송달한다.

나. 송달효력 발생시기

최초의 공시송달은 공보(웹공보)에 게재한 날부터 2주일을 경과하면 그 효력이 발생한다. 다만, 동일당사자에 대한 이후의 공시송달은 공보(웹공보)에 게재한 날의 다음 날부터 그 효력이 발생한다(특§219③, 실§44, 디§210③, 상§219③).

한편, 공동출원인에 대하여 특허법 제219조 제1항에 의한 공시송달을 실시하기 위해서는 “공동출원인 전원의 주소 또는 영업소가 불분명하여 송달받을 수 없는 때”에 해당하여야 하고, 이러한 공시송달 요건이 구비되지 않은 상태에서 공동출원인 중 1인에 대하여 이루어진 공시송달은 부적법하고 그 효력이 발생하지 않는다(대법원 2005. 5. 27. 선고 2003후182 판결).

다. 공시송달 절차

발송서류가 반송된 경우에는 방식담당자는 해당 제출인(자연인 및 법인 포함)의 성명, 주민등록번호, 법인명, 법인번호 및 주소를 전산망에 의한 제출인 주소조회를 실시한다.

전산망에 의한 조회에 의하여 제출인의 새로운 주소를 확인할 수 없는 경우에는 방식담당자는 심판청구서 등에 기재된 전화번호 등으로 제출인의 주소를 확인하여야 한다.

방식담당자는 위의 조치에도 불구하고 제출인의 주소를 확인할 수 없는 경우에는 반송된 서류에 대하여 정보고객지원국에 공시송달 의뢰를 하여야 한다(별지 4-35 서식).

【판례: 공시송달 방법】

- 피심판청구인에 대하여 청구서 사본을 등록원부상의 주소로 1회 송달하여 본 후 반송되자 바로 내부결재를 받아 그 이후의 서류송달을 공시송달의 방법에 의하고 있으나, 등록원부에 피심판청구인의 주민등록번호가 기재되어 있어 관련 행정기관에 조회하는 등의 방법으로 직권 조사하여 보는 등 피심판청구인의 실제 주소를 알 수 있는 방법이 없는 것이 아님에도 불구하고, 그러한 노력도 없이 바로 공시송달결정을 한 것은 적정한 절차의 진행이라고 볼 수 없는 것이다(대법원 1991. 10. 8. 선고 91후59 판결).
- 특허법 제219조 제1항에서 공시송달 사유로 들고 있는 “주소 또는 영업소가 불분명하여 송달할 수 없는 때”라 함은 송달을 할 자가 선량한 관리자의 주의를 다하여 송달을 받아야 할 자의 주소 또는 영업소를 조사하였으나 그 주소 또는 영업소를 알 수 없는 경우를 말하는 것이고, 한편 특허법 제11조 제1항에 의하면, 2인 이상이 특허에 관한 절차를 밟는 때에는 같은 항 각 호의 1에 해당하는 사유를 제외하고는 각자가 전원을 대표한다고 되어 있으므로, 거절결정증본의 송달도 공동출원인

중 1인에 대하여만 하면 전원에 대하여도 동일한 효과가 발생한다고 할 것이지만, 이러한 법리는 공동출원인 중 1인에 대하여 이루어진 송달은 다른 공동출원인에게도 송달의 효력이 발생한다는 의미이지, 공동출원인 중 1인에게 실시한 송달이 불능된 경우에 송달을 실시해 보지 아니한 다른 공동출원인에 대한 송달도 불능으로 보아야 한다는 뜻은 아니라 할 것이다. 따라서 공동출원인에 대하여 특허법 제219조 제1항에 의한 공시송달을 실시하기 위해서는 “공동출원인 전원의 주소 또는 영업소가 불분명하여 송달받을 수 없는 때”에 해당하여야 하고, 이러한 공시송달 요건이 구비되지 않은 상태에서 공동출원인 중 1인에 대하여 이루어진 공시송달은 부적법하고 그 효력이 발생하지 않는다(대법원 2005. 5. 27. 선고 2003후182 판결).

- 이 건 보정명령은 1999. 2. 27.자로 심판대리권이 상실된 소외 변리사 甲에게 1999. 3. 3.자로 송달되었을 뿐 1999. 2. 27.자 이후의 적법한 심판대리인인 변리사 乙 및 丙이나 심판청구인 본인에게 송달된 바가 없으므로 이 건 보정명령은 심판청구인인 원고에게 아무런 효력을 가질 수 없다 할 것이고 따라서 이 건 결정은 흠의 보정을 명한 바도 없이 심판청구서를 각하한 결과로 되어 위법하다 할 것이다(특허법원 1999. 9. 30. 선고 1999허4657 판결).

제3절 송달대상 서류

1. 특별송달 대상서류

심판장은 심결 또는 결정이 있는 때에는 그 등본을 ‘당사자, 참가인 및 심판에 참가신청을 하였으나 그 신청이 거부된 자’에게 특별송달우편으로 송달하여야 한다(특§162⑥, 특시령§18③, 실§33, 실시령§9 ; 디§150⑥, 디시령§8③ ; 상§149⑥, 상시령§18③). 다만, 특허법 28의4①(실§3, 디§31①, 상§31①)의 규정에 의하여 전자문서이용신고를 한 자에 대해서는 정보통신망을 이용하여 송달할 수 있다.

※ 심결문 또는 결정문의 등본을 정보통신망을 통하여 발송했으나, 4일 이내에 확인하지 않은 경우, 우편법령에 의한 특별송달방법에 의하여 송달한다.

심결문 또는 결정문을 특별송달우편으로 송달하는 경우에는 우편송달통지서를 첨부하여야 한다.

※ 우편법

제15조 (선택적 우편역무의 제공) ③ 선택적 우편역무의 종류와 그 이용조건은 과학기술정보통신부령으로 정한다.

※ 우편법 시행규칙

제25조 (선택적 우편역무의 종류 및 이용조건 등) ① 법 제15조제3항에 따른 선택적 우편역무의 종류는 다음 각호와 같이 구분한다.

6. 특별송달: 등기취급을 전제로 민사소송법 제176조의 규정에 의한 방법으로 송달하는 우편물로서 배달우체국에서 배달결과를 발송인에게 통지하는 특수취급제도

제62조 (특별송달) ① 다른 법령에 의하여 민사소송법이 정하는 방법으로 송달하여야 할 서류를 내용으로 하는 등기통상우편물은 이를 제25조제1항제6호의 규정에 의한 특별송달로 할 수 있다.

- ② 특별송달우편물을 발송할 때에는 그 표면의 왼쪽 중간에 “특별송달”의 표시를 하고, 그 뒷면에 송달상 필요한 사항을 기재한 우편송달통지서용지를 첨부하여야 한다.

제63조 (특별송달우편물의 배달) ① 특별송달우편물을 배달하는 때에는 우편송달통지서의 해당란에 수령인의 서명(전자서명을 포함한다) 또는 날인을 받아야 한다.

- ② 특별송달우편물의 수령을 거부하는 때에는 다음 각호의 1에 해당하는 경우를 제외하고는 그 장소에 우편물을 두어 유치송달할 수 있다.

1. 수취인의 장기간 부재 등으로 대리수령인이 그 우편물을 수취인에게 전달할 수 없는 사유가 입증된 경우
2. 우편물에 기재된 주소지에 수취인이 사실상 거주하지 아니하는 경우

- ③ 특별송달우편물을 배달한 때에는 배달우체국에서 해당우편물에 첨부된 우편송달통지서에 송달에 관한 사실(제2항의 경우에는 유치송달의 사유 또는 제2항 각호의 사유를 포함한다)을 기재하여 발송인에게 등기우편으로 송부하여야 한다. 다만, 발송인의 원하는 경우에는 정보통신망을 통한 전자적 방법으로 송부할 수 있다.

2. 서류의 교부송달

특허법 등 관계법령에 따라 송달할 서류는 당사자 또는 대리인이 직접 수령할 수 있으며, 이 때에는 수령일자 및 수령자의 성명이 기재된 수령증을 보관하여야 한다(특시령§18②1).

심결 또는 결정등본은 특허법상 교부송달 근거는 없으나(특시령§18③) 심판사무취급규정(제84조①) 및 민사소송법(제176조, 제177조)의 규정을 참고하여 심결 또는 결정에 대하여 당사자 및 참가인등에게 소송사건 등과 관련하여 심결등본이 시급하게 필요한 경우 등 특별한 사정이 있다고 인정되고, 또한 발송단계에 있으며 당사자 및 참가인 등이 심판정책과에 직접 출두한 경우에 한하여 심판정책과 직원으로 하여금 위 심결의 등본을 당사자 및 참가인 등에게 교부하여 송달하게 할 수 있고, 이 때에는 수령일자 및 수령자의 성명이 기재된 영수증을 받아야 한다.

3. 특허법에서 정해져 있는 송달해야 할 서류

- ① 무효처분 또는 무효처분의 취소처분(특§16, 실§3, 디§18, 상§18)
- ② 심판청구서의 부분 (특§147①, 실§33, 디§134①, 상§133①)
- ③ 심판청구에 대한 답변서 또는 정정청구서의 부분 (특§147②, 특§133의2③, 실§33, 디§134②, 상§133②)
- ④ 구술심리 기일지정·장소·취지를 적은 서면(특§154, 실§33, 디§142③, 상§141③)
- ⑤ 참가신청서의 부분 (특§156②, 실§33, 디§144②, 상§143②)
- ⑥ 심결(결정)의 등본 (특§162⑥, 실§33, 디§150⑥, 상§149⑥)

4. 송달을 받아야 할 자에게 절차상의 권리·의무를 발생하게 하는 서류 [예시]

- ① 특§46, 실§11, 디§47, 상§39의 규정에 의한 절차보정요구서
- ② 특§141, 실§33, 디§128, 상§127의 규정에 의한 절차보정요구서

5. 해당서류를 송부하여 통지를 받아야 할 자에게 소명 또는 의견을 진술할 기회를 부여하는 서류 [예시]

가. 소명서를 제출할 기회가 부여되는 서류

- 특시칙§11의 규정에 의한 반려이유통지서
- 특시칙§8④의 규정에 의한 증명서류제출명령

나. 의견서를 제출할 기회가 부여되는 서류

- ① 특§132조의13 규정에 의한 특허취소신청의 취소의견제출통지서
- ② 특§136조 규정에 의한 정정의견제출통지서
- ③ 특§156조 규정에 의한 참가신청 부분송달에 대한 의견제출
- ④ 특§157⑤, 실§33, 디§145⑤, 상§144⑤의 규정에 직권 증거조사나 증거보전 결과에 따른 의견제출통지서
- ⑤ 특§159①, 실§33, 디§147①, 상§146①의 규정에 의한 직권심리에 따른 의견제출통지서

6. 송달대상 서류에 포함되지 않는 서류

심리종결통지(특§162③, 실§33, 디§150③, 상§149③) 및 심판관 지정 또는 변경통지, 심리종결예정시기통지 등 단순히 통지하는 것에 불과한 서류 및 보정각하결정 등본 등의 송부하는 서류는 송달대상 서류에는 포함되지 않는 점에 유의할 필요가 있다.

제4절 재외자에 대한 서류 송달절차

재외자로서 특허관리인이 있는 때에는 그 재외자에게 송달할 서류는 특허관리인에게 송달한다(특§220①, 실§44, 디§211①, 상§220①).

재외자로서 특허관리인이 없는 때에는 그 재외자에게 송달할 서류는 항공 등기우편으로 발송한다(특§220②, 실§44, 디§211②, 상§220②). 서류를 항공등기우편으로 발송한 때에는 발송을 한 날에 송달된 것으로 본다(특§220③, 실§44, 디§211③, 상§220③).

심판장은 당사자계 심판에 있어서 심판청구서 등의 부분 송달이 필요한 경우에는 특별한 사정이 없으면 바로 피청구인(심판참가인 포함)에게 송달하여야 한다. 다만, 피청구인이 권리자로서 재외자인 경우, 해당 권리 등록 당시 권리자로부터 심판에 관한 절차의 포괄(또는 개별)위임을 받은 대리인이 있다면, 해당 대리인에게 심판청구에 대한 심판관지정 사실과 대리인 선임확인여부를 먼저 통지한 후, 심판청구서 등의 부분을 송달할 수 있다(심판사무취급규정 제23조제1항).

< 참 고 >

- 대한민국 내에 주소 또는 영업소를 가지지 아니하는 자(재외자)¹⁾는 그 자(법인인 경우에는 대표자)가 국내에 체재하는 경우를 제외하고는 특허관리인에 의하지 아니하고는 특허에 관한 절차를 밟을 수 없다(특§5).²⁾
- 특허심판원이 이 사건 심결의 정본을 재외자(在外者)인 원고에게 상표법 제92조에 의하여 준용되는 특허법 제220조 제2항에 의하여 항공등기우편으로 발송하였고 같은 조 제3항에 의하여 발송한 날에 송달된 것으로 간주되어 발송일인 2006. 11. 30.로부터 30일이 경과한 2006. 12. 31. 이 사건 심결이 확정되었다. 그러나 원고로서는 이 사건 심결에 대한 심판청구서부분 등을 송달받지 못하여 심판청구가 계속된 사실을 처음부터 알지 못한 채 이 사건 심결이 있었고, 이 사건 심결의 정본이 항공등기우편으로 발송되었다가 반송되었으며, 이 사건 심결이 확정된 후인 2007. 3. 30.경에야 비로소 원고가 그러한 사실을 알게 되었다면, 특별한 사정이 없는 한 원고가 제소기간인 불변기간을 지키지 못한 것은 원고가 책임질 수 없는 사유로 말미암은 것이라고

보아야 한다. 따라서 원고의 이 사건 소는 추완요건을 갖춘 것으로서 적법하다(특허법원 2007. 12. 13. 선고 2007허3257 판결).

제5절 특허심판원이 발송하는 서류의 수신인

송달의 수신인은 원칙적으로 송달을 받는 자가 된다(특시령§18④, 실시령§9, 디시령§8④, 상시령§18④).

대리인이 있는 경우에는 대리인을, 복대리인이 있는 경우에는 복대리인을 수신인으로 한다.

송달을 받을 자가 무능력자인 경우에는 법정대리인에게 송달하여야 한다(특시령§18⑤, 실시령§9, 디시령§8⑤, 상시령§18⑤).

대리인이 2인 이상인 경우의 수신인은 다음 절차에 따른다.

① 대리인이 2인 이상인 경우에는 특허심판원에 대하여 각자가 본인을 대리하므로(특§9, 실§3, 디§11, 상§11) 대리인 중 누구에게 보내도 유효하다(특시령§18⑥, 실시령§9, 디시령§8⑥, 상시령§18⑤).

② 다만, 서류송달대표자를 신고한 경우에는 서류송달대표자에게, 그렇지 않은 경우에는 관례적으로 가장 늦게 선임된 대표자에게 송달하며, 동시에 선임된 경우에는 첫 번째 기재된 대리인으로 수신인으로 하는 것이 일반적이다.

대리인이 없이 2인 이상이 특허에 관한 절차를 밟는 때에 대표자를 선정하여 특허청에 신고한 경우에는 대표자(특§11, 실§3, 디§13, 상§13), 대표자선정신고가 없는 경우에는 특허심판원에 대하여 각자가 전원을 대표할 수 있으므로 누구에게 보내도 유효하다. 다만, 관례적으로는 전항과 같이 청구서에 표시된 자 중 첫 번째에 기재된 자를 수신인으로 하여 “○○○외 ○명”으로 한다.

교도소 또는 구치소에 구속된 자에 대한 송달은 그 소장에게 한다(특시령§18⑦, 실시령§9, 디시령§8⑦, 상시령§18⑤).

1) 내국인도 대한민국 내에 주소 또는 영업소를 가지지 아니하면 재외자에 해당됨

2) 재외자가 특허관리인에 의하지 않고 심판관련 서류를 제출한 경우는 해당서류의 반려사유에 해당된다.

제2장 기간의 계산

제1절 기간의 종류

특허법에 규정된 기간에는 법정기간, 지정기간 및 부가기간이 있다.

법정기간은 산업재산권에 관한 법률 또는 이에 근거한 명령에 의하여 정하여진 기간을 말한다.

지정기간은 출원·청구 기타의 절차를 밟은 자에 대하여 특허청장·특허심판원장·심판장 또는 심사관이 산업재산권에 관한 법률 또는 이에 근거한 명령에 근거하여 지정하는 기간을 말한다.

부가기간은 특허심판원 심판장이 원격 또는 교통이 불편한 지역에 있는 자에게 특허법원에 소제기를 할 수 있는 기간을 재량으로 지정하여 주는 기간을 말한다.

특허·실용·상표·디자인법의 절차 등 기간 일람표

< 법정기간 >

절 차	근거규정	기준일	기간	연장 여부
명세서·도면의 보정 및 출원분할	특§52①, 특§47①, 실§11	거절이유통지일	의견서제출 기일	○
		거절결정불복심판청구일	30일	○
	특§67조의2①	거절결정등본송달일(재심사청구, 2009. 7. 1 시행)	30일	○
등록출원서의 기재사항· 도면·도면기재사항· 사진이나 견본의 보정 및 출원분할	디§48①④, 디§50①③, 디§64①	디자인등록결정 또는 디자인등록거절결정에 해당하는 결정의 통지서가 송달되기 전, 재심사 청구시, 거절결정불복심판 청구일 부터 30일		
신규성 의제출원	특§30① 실§5(구실§6①)	신규성 상실일	1년	
	디§36①	신규성 상실일	6개월	
상기 증명서제출	특§30② 실§5(구실§6②)	출원일	30일	
	디§36②	출원일	30일	

절 차	근거규정	기준일	기간	연장 여부
		거절이유통지에 대한 의견서제출시, 디자인일부심사에 대한 이의신청 답변 서 제출시, 무효심판에 대한 답변서 제출시		
조약우선권주장 출원	특§54②, 실§11(구실§20) 파리조약 4C(1),E(1)	최초 제1국 출원일	1년	
	디§51②	최초 제1국 출원일	6개월	
	상§46②	최초 제1국 출원일	6개월	
상기 증명서 제출	특§54⑤, 실§11(구실§20)	최초 제1국 출원일	1년 4월	
	디§51④	등록출원일	3개월	
	상§46④	등록출원일	3개월	
국내우선권주장출원	특§55① 실§11(구실§18)	선출원일	1년	
	상§47①	박람회 출품	6개월	
상기 증명서 제출	상§47②	등록출원일	30일	
(이중출원)	구특§53①	- 실용신안권 설정등록일	1년	
	(구실§17)	- 최초특허거절결정등본송달일	30일	○
		- 특허결정서등본송달전		
변경출원	특§53 실§10	최초거절결정등본송달일	30일	
(이중출원에 의한 우선권주장)	구특§53④ (구실§17④)	이중출원일	3개월	
심사청구	특§59② 실§12②	출원일	3년 3년	
	특§59③ 실§12③	분할(변경)출원일	30일	
이의신청	구특§69① (구실§47)	설정등록이 있는날부터 등록공고일	3개월	
	디§68①	디자인일부심사등록공고일	3개월	
	상§60①	출원공고일	2개월	

절 차	근거규정	기준일	기간	연장 여부
이의신청이유 등의 보정기간	구특§70① (구실48)	특허이의신청기간 말일	30일	○
	디§69	이의신청한 날	30일	○
	상§61	이의신청기간 말일	30일	○
거절결정불복심판청구	특§132의17, 실§33, 디§120, 상§116	결정등본 도달일	30일	○
취소결정불복심판청구	구특§132의3 구실54, 디§120	결정등본 도달일	30일	○
특허권(실용신안권) 존속기간 연장등록 거절결정불복심판청구	특§132의17, 실§33	결정등본 도달일	30일	○
보정각하결정불복심판청구	구특§132의4, 디§119, 상§115	결정등본 도달일	30일	○
특허료/등록료납부	특§79, 실§16, 디§79	결정등본 도달일	3개월	
	상§72	결정등본 도달일	2개월	상○
특허료/등록료보전	특§81의2, 실§20, 디§83, 상§76	보전명령을 받은날	1개월	
추납기간	특§81, 실§20, 디§82	납부기간의 말일	6개월	
과오납 반환청구	특§84, 실§20, 디§87, 상§79	과오납통지 도달일	3년	
특허권등의 회복	특§81의3①, 실§20, 디§84①, 상§77①	책임질 수 없는 사유 종료일. 다만, 추납기간 또는 보전기간 만료일 중 늦은 날 부터 1년 경과시에는 불가	2개월	

절 차	근거규정	기준일	기간	연장 여부
재심청구	특§180, 실§33, 디§160, 상§159	－ 심결확정 후 재심의 사유를 안 날 － 심결확정일	30일 30일 3년	
심결취소소송	특§186, 실§33, 디§166, 상§162	결정·심결의 등본 도달일	30일	내국인 20일 재외자 30일

< 지정기간 >

절 차	근거규정	기준일	기간	연장 여부
명령에 의한 절차 (방식)보정	특§46, 특시칙§16①; 실§11, 실시 칙§17; 디§47, 디시칙§10의5; 상 §39, 상시칙§32	보정요구통지 발송일	1개월 이내	○
의견서 제출	특§63, 실§15, 디§63, 상§55	거절이유통지 발송일	2개월 이내	○
답변서 제출	특§147, 실§33, 디§134, 상§133	심판청구서부분송달일	1개월 이내	○
필요한 서류 등의 제출	특§222, 실§44, 디§213, 상§56	서류제출통지 발송일	1개월 이내	○
절차의 수계	특§22⑤, 실§3, 디§24④, 상§24⑤	절차수계명령의 발송일	1개월 이내	○
출원인(승계인)의 협의결과 보고	특§36⑥, 실§7⑥, 디§46⑤	협의결과 신고명령의 발송일	1개월 이내	○

< 기타 >

절 차	근거규정 (준용규정)	기준일	기간	연장 여부
정당권리자의 출원	특§34, 실§11, 디§44	거절결정(심결)이 확정된 날	30일	
	특§35, 실§11	- 심결의 확정일	30일	
	디§45	- 취소결정 또는 심결의 확정일	30일	
기간해태면제신청 (무효처분의 취소)	특§16②, 실§3 디§18②, 상§18	- 불가피한 사유소멸일 - 법정(지정)기간 만료일	2개월 1년	
절차의 추완	특§17, 실§3 디§19	- 불가피한 사유소멸일 - 법정(지정)기간 만료일	2개월 1년	
	상§19	- 불가피한 사유소멸일 - 법정(지정)기간 만료일	2개월 1년	
출원공개	특§64①, 실 §15	- 출원일 또는 우선권주장의 기초출원일, 선출원일 중 최선일 - 신청에 의한 조기공개	1년 6개월 -	
국내우선권주장시 선출원의 취하간주시기	특§56①② 구 실§19①	선출원일	1년 3개월	
권리 존속기간	특§88 실§22	출원일	20년 10년	특○
	디§91 상§83	출원일 설정등록일	20년 10년	상 (갱신)
공시송달 효력발생시기	특§219③, 실§44, 디§210③, 상§219③	공보게재일	2주	
특허권 존속기간 연장등록출원	특§90②	- 허가 등을 받은 날 - 존속기간 만료일	3개월 6월전	
상표권 존속기간 갱신등록 신청	상§84	- 존속기간 만료일	만료전1년 만료후 6개월	

제2절 기간의 계산

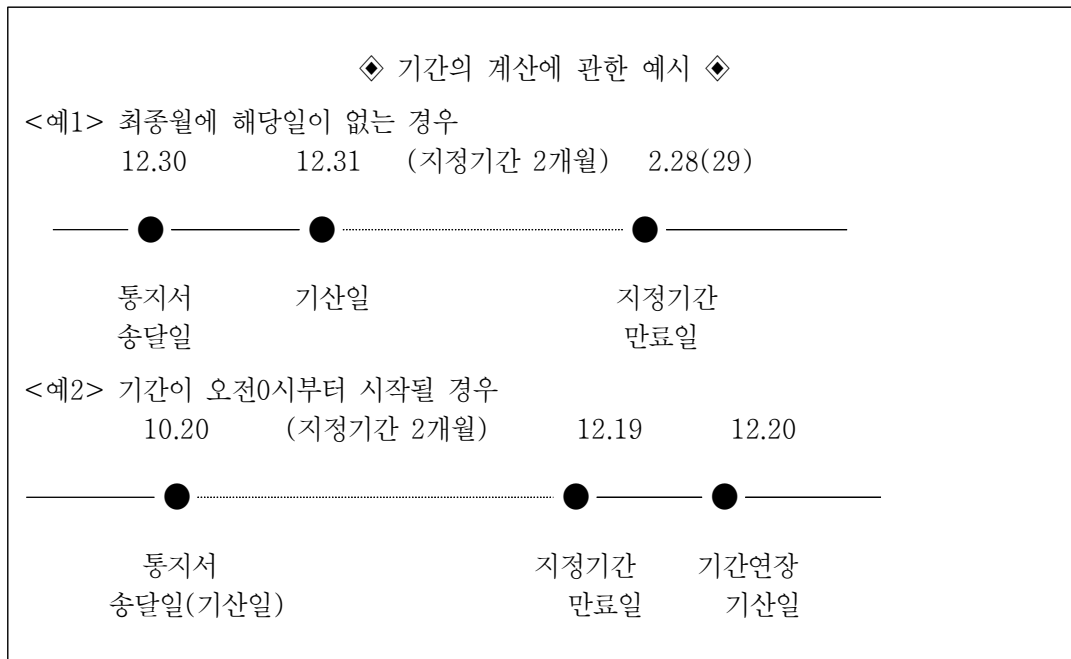
1. 원칙

기간의 초일은 이를 산입하지 아니한다. 다만, 그 기간이 오전 0시부터 시작될 때에는 초일을 산입한다(특§14제1호, 실§3, 디§16제1호, 상§16제1호).

기간을 월 또는 년으로 정한 때에는 역(曆)에 의하여 계산한다(특§14제2호, 실§3, 디§16제2호, 상§16제2호).

월 또는 년의 처음부터 기간을 기산하지 아니하는 때에는 최후의 월 또는 년에서 그 기산일에 해당하는 날의 전일로 기간이 만료한다. 다만, 월 또는 년으로 정한 경우에 최종의 월에 해당일이 없을 때에는 월의 말일로 기간이 만료한다(특§14제3호 실§3, 디§16제3호, 상§16제3호).

기간의 말일이 공휴일(근로자의 날 제정에 관한 법률에 의한 근로자의 날, 토요일을 포함)에 해당하는 때의 기간³⁾은 그 다음날로 만료한다(특§14제4호, 실§3, 디§16제4호, 상§16제4호).

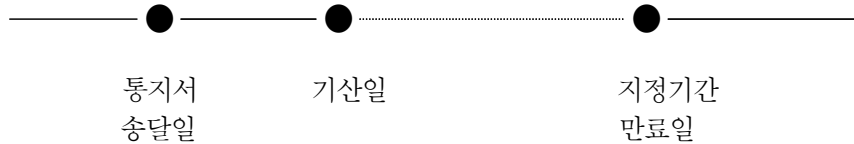


3) 말일이 공휴일인 경우의 기간계산 판례

특허법에 의한 기간을 계산함에 있어 기간의 초일은 산입하지 아니하고, 특허에 관한 출원·청구 기타의 절차에 관한 기간의 말일이 공휴일에 해당될 때에는 그 다음날을 기간의 말일로 한다고 규정하고 있는 바, 1990년 달력에 의하면 원심이 명세서 보정기간이 만료되었다고 인정한 1990. 1. 27은 설날 연휴이고, 1. 28은 일요일로서 공휴일에 해당함이 명백하므로 위 보정기간은 그 다음날인 1. 29에 만료된다고 할 것이고, 따라서 출원인의 1990. 1. 29자 보정서는 적법한 기간 내에 제출되었다고 할 것이다(대법원 91. 2. 28. 선고 90후1680 판결).

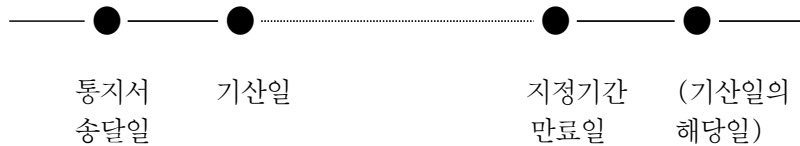
<예3> 月 또는 年の 처음부터 기간을 기산하는 경우

2.28 3.1 (지정기간 1개월) 3.31



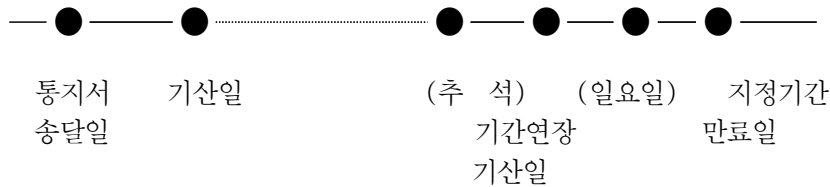
<예4> 月 또는 年の 처음부터 기간을 기산하지 아니하는 경우

3.15 3.16 (지정기간 2개월) 5.15 5.16



<예5> 지정기간 만료일이 공휴일인 경우

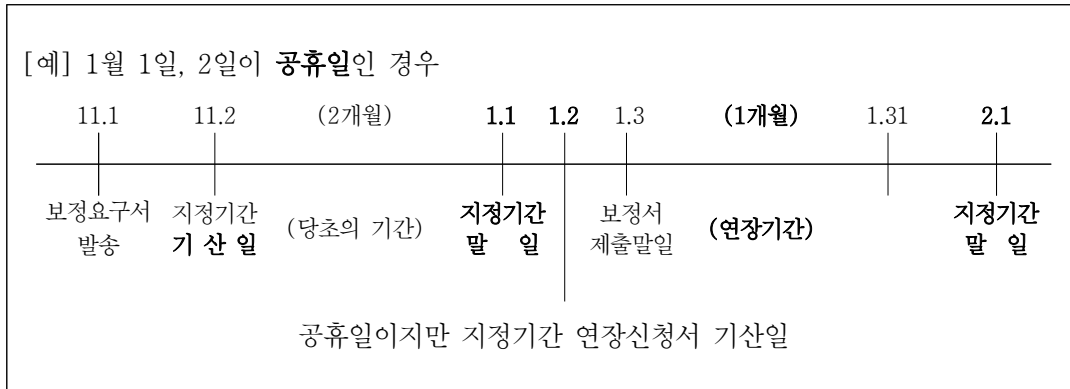
7.22 7.23 (지정기간 2개월) 9.22 9.23 9.24 9.25



2. 기간연장을 한 경우의 기간계산

특허법 제15조(실§3, 디§17, 상§17)의 규정에 의한 연장기간은 당초의 기간과 일체로 하여, 합계된 하나의 기간으로서 절차를 밟을 수 있는 기간이 정해지는 것이며, 특§14(실§3, 디§16, 상§16)에서 말하는 『특허에 관한 절차에 있어서 기간의 말일』이라 함은 당초의 기산일로부터 계산해서 합계된 하나의 기간의 말일을 지칭하는 것으로 한다. 따라서 당초의 기간의 말일이 공휴일(근로자의날 제정에 관한 법률에 의한 근로자의 날, 토요일을 포함한다)에 해당하여도 거기에 특§14제4호(실§3, 디§16, 상§16제4호)의 규정이 적용되는 것은 아니다.

결국 기간의 기산일이 공휴일이라 하더라도 그 기간의 계산은 공휴일부터 시작된다.



제3절 심판절차와 관련된 법정기간

특허청장은 청구에 따라 또는 직권으로 제132조의17에 따른 심판의 청구기간을 1회에 한하여 30일 이내에서 연장할 수 있다. 다만, 도서·벽지 등 교통이 불편한 지역에 있는 자(재외자 포함)의 경우에는 그 횟수 및 기간을 추가로 연장할 수 있다(특§15①, 실§3, 디§17, 상§17).

특허청장이 심판청구기간을 연장하는 때에는 재내자 30일, 재외자 60일로 하여 연장승인한다(심판사무취급규정§21). 다만 재외자가 희망하는 경우 30일, 추가 30일로 연장승인할 수 있다.

법정기간 경과 후에 법정기간연장신청서가 제출된 경우에는 기간연장을 승인하지 아니한다.

절 차	근거규정	기준일	청구기간	연장 가능성
거절결정불복심판	특§132의17, 실§33, 디§120, 상§116	결정등본 도달일	30일	○
취소결정불복심판	구특§132의3, 디§120	결정등본 도달일	30일	○
특허권 존속기간 연장등록 거 절결정 불복심판	특§132의17	결정등본 도달일	30일	○
과오납 반환청구	특§84, 실§20, 디§87, 상§79	통지 도달일	3년	×
보정각하불복심판	구특§132의4, 디§119, 상§115	결정등본 도달일	30일	○
재심청구	특§180, 실§33, 디§160, 상§159	- 심결확정 후 재심의 사유를 안 날 - 심결확정일	30일 3년	×

절 차	근거규정	기준일	청구기간	연장 가능성
심결취소소송	특§186, 실§33, 디§166, 상§162	결정·심결의 등본 도달일	30일	내국인 20일, 재외자 30일 ⁴⁾

제4절 심판절차와 관련된 지정기간

1. 심판에 관한 지정기간

특§46(실§11, 디§47, 상§39) 또는 특§141①(실§33, 디§128①, 상§127①)의 규정에 의하여 심판 원장 또는 심판장이 정할 수 있는 절차의 보정기간은 1개월 이내로 하고, 특§63(실§14, 디§63, 상§55)의 규정에 의한 의견제출기간 등 법령에 의하여 심판원장·심판장 또는 심사관이 정할 수 있는 기간은 2개월 이내로 한다. 다만, 그 절차에 관련된 시험 및 결과 특정 등으로 별도의 시일을 요하는 경우에는 이에 소요되는 기간을 가산하여 지정할 수 있다(특시칙§16, 실시칙§17, 디시칙§29, 상시칙§32, 심판사무취급규정§22).

절 차	근거규정	기준일	기간	연장 여부
명령에 의한 절차 (방식)보정	특§46, 특시칙§16① 실§11, 실시칙§17 디§47 디시칙§29, 상§39, 상시칙§32	보정통지서의 발송일	1개월이내	○
필요한 서류 등의 제출	특§222, 실§44, 디§213, 상§56	서류제출통지 발송일	1개월이내	○
절차의 수계	특§22⑤, 실§3, 디§24④, 상§24④	절차수계명령의 발송일	1개월이내	○
명세서 및 도면의 보정 ⁵⁾	특§47①1,2, §63 실§11, §14	거절이유 통지 발송일	2개월이내	

4) 부가기간

5) 특허출원인은 심사관이 특허결정의 등본을 송달하기 전까지 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다.

2. 지정기간의 연장

지정기간은 특허법 제15조 제2항(실§3, 디§17, 상§17)의 규정에 의거하여 모두 연장이 가능하다.

특허심판원장 또는 심판장이 관련 법령에 의하여 지정하는 지정기간의 연장기간은 1개월 이내로 한다. 지정기간에 대한 연장신청이 있는 경우에는 불가피성을 소명한 경우에 한하여 그 기간의 연장을 승인하고 이를 통지하여야 하며(별지 3-9, 3-9-1 서식), 심판기간의 불필요한 지연을 예방하기 위해 지정기간연장신청 수수료 미납 보정요구에 대한 지정기간연장신청은 승인하지 않을 수 있다.

다만, 답변서 제출기간에 대한 최초 연장신청의 경우에는 그 기간의 연장에 대한 불가피성을 소명하지 않아도 1개월의 기간을 연장할 수 있다. 연장은 2회에 한함을 원칙으로 하나 재연장 신청의 불가피성을 소명한 경우에 이를 승인할 수 있다(심판사무취급규정§22).

신속심판 또는 우선심판의 경우에는 지정기간연장신청이 1회로 제한된다(심판사무취급규정§22②).

최종 기간연장 승인시에는 “지정 기간의 재연장은 승인하지 않음”이라는 예고문을 지정기간연장 승인서에 기재하도록 한다.

기간연장신청서가 제출되었을 경우 심판정책과는 방식 및 수수료납부에 대한 점검을 하고 흠이 없으면 기간연장승인절차를 밟는다.

지정기간 또는 연장기간 경과 후에 지정기간 연장신청서가 제출된 경우에는 기간연장신청서를 반려한다.

제5절 부가기간의 지정

심판장은 특허법원 소제기 부가기간을 다음과 같이 지정할 수 있다(특허법원 소제기 부가기간의 지정에 관한 지침).

- ① 심판장이 원격 또는 교통이 불편한 지역에 있는 자를 위하여 정할 수 있는 부가기간은 심판장의 판단에 의하여 정하되, 위 요건에 해당하는 당사자로부터 부가기간 지정 신청이 있는 경우에는 이를 허여함을 원칙으로 한다.
- ② 심판장은 부가기간을 지정함에 있어서 당사자의 주소(원격지 여부)·대리인 유무·교통·통신의 편리성 및 접근용이성 등을 종합 감안하여 내국인의 경우 20일 이내, 재외자의 경우 30일 이내의 범위 내에서 심판장 직권에 의하여 정한다.

- ③ 부가기간은 심결문의 주문에 기재하여 지정하거나, 심결과는 별도의 부가기간지정서로 이를 지정할 수 있다(별지 3-14, 3-14-1 서식)

부가기간 지정신청 및 처리절차는 다음과 같다.

- ① 특허법원 소제기 기간(30일)은 불변기간이므로 그 기간이 경과되면 부가기간을 지정할 수 없다.
- ② 심판사건의 당사자가 부가기간 지정신청을 할 경우에는 불가피한 사유가 없는 한 늦어도 불변기간 종료일 4일전까지 심판정책과로 제출(우편으로 제출하는 경우에는 동기간에 도달)하도록 한다.
- ③ 부가기간 지정신청에 대한 허여결정은 불가피한 사유가 없는 한 신청일로부터 3일 이내에 행함을 원칙으로 하고, 늦어도 불변기간 종료 전일까지는 부가기간 지정여부를 결정·통지하여야 한다.
- ④ 부가기간 지정신청 허부결정이 불변기간 종료일까지 신청인, 해당 사건의 상대방 및 참가인에게 통지 서면으로 도달하지 아니할 것으로 판단되는 경우 심판장은 불변기간 종료전일까지 전화·FAX 등으로 통보하여야 한다.
- ⑤ 부가기간 지정신청이 있을 경우 심판정책과는 방식심사를 한 후 심판부에 이송하고 심판장은 그에 대한 허부결정을 하여 신청인, 해당 사건의 상대방 및 참가인에게 통지한다.
- ⑥ 심판장의 유고·휴가·장기출장 등의 사유로 부가기간 지정업무를 적기에 수행하기 어려운 경우에는 해당부의 심판관이 이를 대신 행할 수 있다.
- ⑦ 부가기간이 지정되면 특허법 제186조 제3항(실§33, 디§166③, 상§162③)의 규정에 의한 소제기 기간과 합산하여 전 기간이 불변기간으로 된다.
- ⑧ 부가기간 지정은 직권사항이므로 이에 대한 불복은 인정하지 아니한다.

부가기간의 지정⁶⁾시 특허법 제186조 제5항(실§33, 디§166⑤, 상§162④)의 규정은 동법 제5576호(98. 9. 23.) 부칙 제2조에 의하여 1998년 12월 31일 이전 출원에 대해서는 적용되지 않으므로 부가기간을 지정할 수 없다.

6) 특§186(심결 등에 대한 소) ⑤ 심판장은 원격 또는 교통이 불편한 지역에 있는 자를 위하여 직권으로 제4항의 불변기간에 대하여는 부가기간을 정할 수 있다.

【부가기간 지정 효력에 관한 판례】

- 구 상표법(2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정되기 전의 것) 제86조 제2항에 의하여 준용되는 특허법 제186조 제5항에 의하면 심판장은 원격 또는 교통이 불편한 지역에 있는 자를 위하여 직권으로 심결취소소송을 제기할 수 있는 기간에 대하여 부가기간을 정할 수 있으나, 같은 조 제4항이 심결취소소송의 제소기간은 불변기간으로 한다고 규정하고 있는 점에 비추어 제소기간의 연장을 위한 부가기간의 지정은 제소기간 내에 이루어져야만 효력이 있고, 단순히 부가기간지정신청이 제소기간 내에 있었다는 점만으로는 불변기간인 제소기간이 당연히 연장되는 것이라고 할 수 없다.

위 법리와 기록에 의하여 살펴보면, 심결취소소송의 제소기간을 넘긴 후에 제기된 이 사건 소에 있어서 원심이 원고의 특허심판원에 대한 부가기간지정신청이 제소기간 경과 전에 있었다고 할지라도 제소기간 경과 후에 이루어진 부가기간의 지정은 효력이 없어 이 사건 소는 부적법하다는 취지로 판단하였음은 정당하고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 취소소송의 제소기간에 관한 법리오해의 위법이 없다(대법원 2008. 9. 11. 선고 2007후4649 판결).

제6절 답변서 등의 부분 송달시 기간지정에 대한 절차

심판장은 청구서 부분의 송달에 대하여 피청구인으로부터 답변서 또는 정정청구서 (이하 「답변서 등」 이라고 한다)를 수리한 때에는 그 부분을 청구인에게 송달하여야 하고(특§147②, 실§33, 디§134②, 상§133②), 필요한 경우 당사자를 심문할 수 있다(특§147③, 실§33, 디§134③, 상§133③).

의견을 진술할 기회를 부여하기 위해서 답변서, 정정청구서 또는 심판사건의견서 등의 부분을 상대방에게 송달하기 위해 아래의 절차를 취한다.

- ① 기간을 지정하여 의견을 진술할 기회를 주는 경우에는 심판편람 별지서식 4-5에 의한 중간서류 부분송달서를 기안하여 답변서 등의 부분을 청구인에게 송달한다(제출기일 입력).
- ② 기간을 지정할 필요가 없는 경우에는 심판편람 별지서식 4-5에 의한 중간서류 부분송달서를 기안하여 답변서 등의 부분을 청구인에게 송달한다(제출기일 미입력).
- ③ 심판사건의견서의 부분송달에 대해서도 상기 ① 또는 ②와 마찬가지로 한다.

※ 당사자계 심판에 있어서 기간을 지정하는 것은 심판의 심리 촉진과 편의를 도모하기 위해서이고, 당사자는 특§162③(실§33, 디§150③, 상§149③)에 의한 심리종결통지가 될 때까지는 심판사건의견서 등의 서면을 제출할 수 있으므로, 지정한 기간이 경과한 후에 제출된 서면이라고 하더라도 이것을 심리의 대상으로 인정하여야 한다.

제3장 절차의 정지 및 승계

제1절 개요

절차의 정지라 함은 일정한 사유가 발생하여 그 일체의 절차가 법률상 진행되지 않는 상태를 말한다.

정지는 법률상의 효과를 수반하며, 정지 중에 행하여진 특허청·심판원 및 당사자의 절차는 당사자 쌍방 또는 상대방과의 관계에서 무효임을 원칙으로 하고 기간의 진행도 정지된다. 정지에는 중단과 중지가 있다.

1. 중단(특§20, 실§3, 디§22, 상§22)

중단이라 함은 당사자 중 어느 한쪽 당사자의 사망 또는 소멸, 기타 절차를 밟는 자의 교체필요성이 생긴 경우에 당사자 보호를 위한 정지를 말한다.

2. 중지(특§23, 실§3, 디§25, 상§25)

중지라 함은 천재·지변 기타 불가피한 사유로 인하여 특허청·심판원 또는 당사자가 절차의 속행이 불가능 또는 부적당하게 된 경우에 법률상 당연히 또는 특허청장이나 심판관의 결정에 의하여 일어나는 정지를 말한다.

【참고자료】

소송절차의 정지

【법원실무제요(민사소송Ⅱ), 법원행정처, 2005, 520-521쪽】

가. 의의

소송절차의 정지라 함은 소송이 계속된 후 그 종료 전에 소송절차가 법률상 진행되지 않는 상태를 말한다. 그 사유는 법률에 개별적으로 규정되어 있으며, 따라서 관련사건 또는 감정결과에 대기 등으로 소송절차가 사실상 정지된 경우와 구별된다.

당사자의 일방이 사망, 소송능력의 상실, 파산선고 등의 사유로 소송행위를 하는 것이 불가능하

게 되거나 곤란하게 되었음에도 불구하고 소송절차를 계속 진행시키는 것은 쌍방심문주의에 반하는 것이기 때문에 양 당사자의 계속적인 소송관여를 필요로 하는 절차 즉 판결절차, 독촉절차, 제소전 화해절차 등에 소송절차의 정지가 인정된다. 따라서 그렇지 아니한 강제집행절차(대법원 70. 11. 24. 선고 70다1894 판결), 가압류·가처분절차, 증거보전절차 등에는 이러한 정지가 인정되지 아니한다.

나. 종류

소송절차의 정지에는 중단과 중지 두 가지가 있다.

중단이라 함은 당사자나 소송수행자에게 소송수행이 불가능한 사유가 생겼을 때 새로운 당사자나 소송수행자가 나타나 소송을 수행할 때까지 법률상 당연히 절차의 진행이 정지되는 것을 말한다. 당사자에 의한 소송절차의 수계나 법원의 속행명령에 의하여 해소된다.

중지라 함은 법원이나 당사자에게 소송을 진행할 수 없는 사유가 생겼거나 진행에 부적당한 사유가 생겼을 때 법률상 당연히 또는 법원의 결정에 의하여 절차의 진행이 정지되는 것을 말한다. 당사자 또는 소송수행자의 교체가 이루어지지 않는 점에서 중단과 다르다.

이 밖에 법관 등에 대한 제척 또는 기피신청이 있는 경우(민소§48)와 관할지정신청이 있는 경우(민소칙§9)에도 소송절차를 정지하여야 한다고 규정되어 있다.

제2절 절차의 중단사유

중단이라 함은 당사자 중 어느 한쪽 당사자의 사망 또는 소멸, 기타 절차를 밟는 자의 교체필요성이 생긴 경우에 당사자 보호를 위한 정지를 말한다.

다음의 경우 절차를 중단한다. 다만, 절차를 밟을 것을 위임받은 대리인이 있는 경우에는 그렇지 아니하다(특§20, 실§3, 디§22, 상§22).

1. 사망에 의한 중단

당사자가 사망한 경우에는 상속인, 상속재산관리인 기타 법령에 의하여 절차를 속행할 자가 그 절차를 수계할 때까지 중단한다(특§20, §21, 실§3, 디§22, §23, 상§22, §23).

상속인은 상속을 포기할 수 있을 때까지는 그 절차를 수계할 수 없다(특§21, 실§3, 디§23, 상§23).

심판참가인(보조참가인 포함)에 대하여도 중단의 원인이 있을 때는 중단한다(특§155⑤, 실§33, 디§143⑤, 상§142⑤).

※ 사망사실이 확인되지 않는 경우 처리절차

당사자의 사망이 추정되거나 다음과 같이 그 사망이 확인되지 않는 경우에는 G4C(행정공동이용망)을 통해 조회하여 사망사실이 확인되면 해당 시·읍·면·동장 앞으로 제적등본 등을 청구한다.

- 심판원으로부터 송달된 우편물이 수취인 사망으로 배달 불능인 경우
- 당사자의 연고자 등으로부터 당사자의 사망이 통지되었으나 이것을 증명하기에 충분한 증거의 제출이 없을 때

2. 법인의 합병에 의한 중단

당사자인 법인이 합병에 의하여 소멸한 경우에는 합병에 의하여 설립한 법인 또는 합병 후 존속하는 법인이 그 절차를 수계할 때까지 중단한다(특§20,21, 실§3, 디§22,23, 상§22,23).

3. 법정대리인의 사망, 법정대리권의 소멸에 의한 중단

당사자가 절차를 밟을 능력을 상실하거나 법정대리인이 사망하거나 혹은 그 대리권이 소멸한 때는 능력을 회복한 당사자 또는 법정대리인이 그 절차를 수계할 때까지 중단한다(특§20,21, 실§3, 디§22,23, 상§22,23).

4. 신탁임무종료에 의한 중단

당사자의 신탁에 의한 수탁자의 임무가 종료한 때는 새로운 수탁자가 그 절차를 수계할 때까지 중단한다(특§20,21, 실§3, 디§22,23, 상§22,23).

5. 자격상실 등에 의한 중단

특§11① 단서규정에 의한 대표자가 사망하거나 그 자격을 상실한 경우에는 새로운 대표자 또는 각 당사자가 그 절차를 수계할 때까지 중단한다(특§20,21, 실§3, 디§22,23, 상§22,23).

파산관재인 등 일정한 자격에 의하여 자기 이름으로 남을 위하여 당사자가 된 자가 그 자격을 잃거나 사망한 경우에는 같은 자격을 가진 자가 절차를 수계할 때까지 중단한다(특§20,21, 실§3, 디§22,23, 상§22,23).

※ 본인 사망시 대리인이 선임된 경우

대리인이 선임되어 있는 경우에는 본인이 사망하더라도 대리권은 소멸하지 않기 때문에 절차의 중단은 생기지 않으나(특§8, 실§3, 디§10, 상§10), 다음 사항을 참고한다.

- ① 대리인의 사망 기타 사유로 그 소송대리권이 없어지거나 혹은 그 본래 주어진 대리권 범위에 속하는 사항을 완료하면 절차는 중단된다. 심급 대리원칙에 따라 그 심급 종국심결을 수령하기까지의 대리권이 있기 때문에 심결송달에 의해 비로소 중단된다.
- ② 사망자 명의로 심결이 있어도 최초부터 사망자를 당사자로 한 경우와는 달리 실질상은 동일인의 승계인에 대한 심결로서 유효하다. 다만 승계인의 확정이 후일로 넘겨지는 것에 불과하다.
- ③ 승계인이 자신의 명의로 다시 위임장을 제출할 경우 그 승계인 적격을 심사하여 그 승계인 명의로 심결하여도 되며 만약 잘못이 있다하여도 위와 같이 그 심결은 유효하다.

【당사자 사망시 소송절차 중단 관련 판례】

- 당사자가 사망하였으나 소송대리인이 있어 소송절차가 중단되지 아니한 경우 원칙적으로 소송수계라는 문제가 발생하지 아니하고 소송대리인은 상속인들 전원을 위하여 소송을 수행하게 되는 것이며 그 사건의 판결은 상속인들 전원에 대하여 효력이 있다 할 것이고, 이때 상속인이 밝혀진 경우에는 상속인을 소송승계인으로 하여 신당사자로 표시할 것이지만 상속인이 누구인지 모를 때에는 망인을 그대로 당사자로 표시하여도 무방하며, 가령 신당사자를 잘못표시하였다 하더라도 그 표시가 망인의 상속인, 상속승계인, 소송수계인 등 망인의 상속인임을 나타내는 문구로 되어 있으면 잘못표시된 당사자에 대하여는 판결의 효력이 미치지 아니하고 여전히 정당한 상속인에 대하여 판결의 효력이 미친다고 볼 것이다. 따라서 이 사건 제1심판결의 효력은 당사자표시에서 누락되었음에도 불구하고 위 망 남기열의 정당한 상속인인 위 남국현, 남주현에게도 그들의 상속지분만큼 미치는 것이고 통상의 경우라면 심급대리의 원칙상 이 판결의 정본이 소송대리인에게 송달된 때에 소송절차는 중단되는 것이며, 소송수계를 하지 아니한 남국현과 남주현에 관하여는 현재까지도 중단상태에 있다고 할 것이나, 기록에 의하면 이 사건의 경우 망 남기열의 소송대리인이었던 임종선변호사는 상소제기의 특별수권을 부여받고 있었으므로(소송대리위임장에 부동문자로 특별수권이 부여되어 있다) 항소제기기간은 진행된다고 하지 않을 수 없어 제1심판결중 위 남국현, 남주현의 상속지분에 해당하는 부분은 그들이나 소송대리인이 항소를 제기하지 아니한 채 항소제기기간이 도과하여 이미 그 판결이 확정되었다고 하지 않을 수 없다(대법원 1992. 11. 5.자 91마342 결정).
- 소송계속 중 회사인 일방 당사자의 합병에 의한 소멸로 인하여 소송절차 중단 사유가 발생하였음

에도 이를 간과하고 변론이 종결되어 판결이 선고된 경우에는 그 판결은 소송에 관여할 수 있는 적법한 수계인의 권한을 배제한 결과가 되는 절차상 위법은 있지만 그 판결이 당연무효라 할 수는 없고, 다만 그 판결은 대리인에 의하여 적법하게 대리되지 않았던 경우와 마찬가지로 보아 대리권 흠을 이유로 상소 또는 재심에 의하여 그 취소를 구할 수 있을 뿐이나, 소송대리인이 선임되어 있는 경우에는 민사소송법 제95조에 의하여 그 소송대리권은 당사자인 법인의 합병에 의한 소멸로 인하여 소멸되지 않고 그 대리인은 새로운 소송수행권자로부터 종전과 같은 내용의 위임을 받은 것과 같은 대리권을 가지는 것으로 볼 수 있으므로, 법원으로서 당사자의 변경을 간과하여 판결에 구 당사자를 표시하여 선고한 때에는 소송수계인을 당사자로 경정하면 될 뿐, 구 당사자 명의로 선고된 판결을 대리권 흠을 이유로 상소 또는 재심에 의하여 취소할 수는 없다(대법원 2002. 9. 24. 선고 2000다49374 판결).

제3절 중단된 절차의 수계

1. 관련 규정(특§22, 실§3, 디§23, 상§23)

특허법 제22조 (수계신청)

- ① 제20조의 규정에 의하여 중단된 절차에 관한 수계신청은 상대방도 할 수 있다.
- ② 특허청장 또는 심판장은 제20조의 규정에 의하여 중단된 절차에 관한 수계신청이 있는 때에는 이를 상대방에게 통지하여야 한다.
- ③ 특허청장 또는 심판관은 제20조의 규정에 의하여 중단된 절차에 관한 수계신청에 대하여 직권으로 조사하여 이유 없다고 인정한 때에는 결정으로 기각하여야 한다.
- ④ 특허청장 또는 심판관은 결정 또는 심결의 등본을 송달한 후에 중단된 절차에 관한 수계신청에 대하여는 수계하게 할 것인가의 여부를 결정하여야 한다.
- ⑤ 특허청장 또는 심판관은 제21조에 규정된 자가 중단된 절차를 수계하지 아니하는 경우에는 직권으로 기간을 정하여 수계를 명하여야 한다.
- ⑥ 제5항의 규정에 의한 기간 내에 수계가 없는 경우에는 그 기간이 만료되는 날의 다음날에 수계가 있는 것으로 본다.
- ⑦ 특허청장 또는 심판장은 제6항의 규정에 의하여 수계가 있는 것으로 본 경우에는 이를 당사자에게 통지하여야 한다.

2. 심결등본 송달 전 수계절차

가. 수계신청이 있는 경우 수계절차

(1) 수계신청

중단된 절차의 수계는 그 취지를 기재한 서면을 특허심판원에 제출하여 행한다(특§22①, 실§3, 디§24①, 상§24①).

(2) 수계신청의 통지

수계신청이 있을 때는 심판장은 그 취지를 상대방에게 통지하여야 한다(특§22②, 실§3, 디§24②, 상§24②, 별지 4-19).

(3) 수계신청에 대한 결정

중단된 심판절차에 관한 수계신청에 대하여 심판관(합의체)이 직권으로 이를 조사하고 이유가 없다고 인정한 때는 결정으로서 기각하여야 한다(특§22③, 실§3, 디§24③, 상§24③).

나. 직권에 의한 경우 수계절차

당사자가 사망하였음에도 특§21에 규정된 자가 중단된 절차를 수계하지 아니하는 경우에는 심판장은 직권으로 기간을 정하여 그 수계를 명하여야 한다(특§22⑤, 실§3, 디§24④, 상§24④).

심판장은 지정한 기간 내에 수계가 없는 때에는 그 기간이 만료되는 날의 다음날에 수계가 있는 것으로 본다(특§22⑥, 실§3, 디§24⑤, 상§24⑤).

심판장은 수계가 있는 것으로 본 경우에는 이를 당사자에게 서면으로 통지하여야 한다(특§22⑦, 실§3, 디§24⑥, 상§24⑥, 별지 4-19-1).

3. 심결등본 송달 후 수계절차

심판관(합의체)은 결정 또는 심결의 등본을 송달한 후에 중단된 절차에 관한 수계신청에 대하여는 수계하게 할 것인가의 여부를 결정하여야 한다(특§22④, 실§3).

민사소송법 제243조 제2항⁷⁾에 같은 취지의 규정이 있는 바, 이는 판결의 효력을 받을 자를 분명하게 함과 아울러 상소기간을 명확히 하기 위한 것이다. 위의 결정은 소정의 서식에 따라 문서로서 행하고 이유를 붙여야 한다. 결정의 등본은 당사자에게 송달한다.

7) 민소§243②(수계신청에 대한 재판) : 재판이 송달된 뒤에 중단된 소송절차의 수계에 대하여는 그 재판을 한 법원이 결정하여야 한다.

제4절 절차의 중지

1. 관련 규정(특§23, 실§3, 디§25, 상§25)

특허법 제23조(절차의 중지)

- ① 특허청장 또는 심판관이 천재·지변 기타 불가피한 사유로 인하여 그 직무를 행할 수 없는 때에는 특허청 또는 특허심판원에 係屬중인 절차는 그 사유가 소멸될 때까지 중지된다.
- ② 특허청장 또는 심판관은 당사자가 부정기간의 장애로 특허청 또는 특허심판원에 係屬중인 절차를 속행할 수 없는 때에는 결정으로 그 중지를 명할 수 있다.
- ③ 특허청장 또는 심판관은 제2항의 규정에 의한 결정을 취소할 수 있다.
- ④ 제1항 및 제2항의 규정에 의한 중지 또는 제3항의 규정에 의한 취소를 한 때에는 특허청장 또는 심판장은⁸⁾ 이를 각각 당사자에게 통지하여야 한다.

특허법 제153조(심판절차의 중지)

제척 또는 기피 신청이 있으면 그 신청에 대한 결정이 있을 때까지 심판절차를 중지하여야 한다. 다만, 긴급한 경우에는 그러하지 아니하다(특§153, 실§33, 디§140, 상§139).

2. 절차의 중지사유

- ① 심판관이 천재·지변 기타 불가피한 사유로 인하여 그 직무를 행할 수 없는 때에는 심판원에 계속 중인 절차는 그 사유가 소멸될 때까지 중지된다(특§23①, 실§3, 디§25①, 상§25①).
- ② 심판관은 당사자가 부정(不定)기간의 장애로 심판원에 계속 중인 절차를 속행할 수 없는 때에는 결정으로 그 중지를 명할 수 있다(특§23②, 실§3, 디§25②, 상§25②).
- ③ 다른 심판 또는 소송에 의한 중지
 - 심판장은 심판에서 필요하면 직권 또는 당사자의 신청에 따라 그 심판사건과 관련되는 특허 취소신청에 대한 결정 또는 다른 심판의 심결이 확정되거나 소송절차가 완결될 때까지 그 절차를 중지할 수 있다(특§164①, 실§33, 디§152①, 상§151①).
 - 일부심사등록디자인에 대하여 무효심판과 이의신청이 중복되어 제기된 경우, 동 이의신청이

8) 2001. 2. 3. “때에는”을 “때에는 특허청장 또는 심판장은”으로 개정: 이는 통지의 주체를 명확히 한 것으로 2001. 6. 30. 이전 출원에도 적용된다.

결정될 때까지 심판관련 중간서류의 접수·발송은 하되 최종심결을 보류한다. 다만, 그 무효심판이 우선심판 신청되었거나 무효여부가 명백한 경우에는 이의결정보다 먼저 심결 처리할 수 있다.

- 실용신안 무효심판과 중복되어 기술평가 청구가 된 경우도 위와 같이 처리한다.
- 발명진흥법 제41조에 의한 산업재산권분쟁조정위원회에 관련사건이 계속 중인 경우 심판부는 공익적인 측면을 고려하여 해당 심판을 중지할 수 있다.
- 보정각하결정불복심판의 종료시까지 심사·심판절차의 중지
디자인·상표 등록출원의 보정에 대한 각하결정에 대하여 불복심판을 청구한 때 또는 소를 제기한 때에는 그 심판의 심결 또는 소의 판결이 확정될 때까지 그 출원의 심사 또는 거절결정에 대한 심판을 중지하여야 한다(디§152①, 상§151①).

○ 상§77조, §82조에 의하여 각 준용되는 특§164조 제1항에서 심판에서 필요한 때에는 타 심판의 심결이나 타 항고심판의 심결이 확정될 때까지 또는 소송절차가 완결될 때까지 그 절차를 중지할 수 있다고 규정한 것은 임의규정으로서 심판절차를 꼭 중지하여야 하는 것은 아니므로, 원심이 인용상표에 대한 갱신등록무효심판이 계속 중 임에도 이 사건 심판절차를 중지하지 아니하고 항고심결에 이른 조치를 위법하다고 할 수 없다(대법원 1995. 4. 25. 선고 94후2094 판결, 1998. 2. 13. 선고 97후1832판결 참조).

④ 제척·기피에 의한 중지

제척 또는 기피의 신청이 있을 때는 그 신청에 대한 결정이 있을 때까지 심판절차를 중지하여야 한다. 다만, 긴급을 요할 때는 그러하지 아니하다(특§153, 실§33, 디§140, 상§139). 긴급을 요하는 때를 예시하면 다음과 같다.

- ㉔ 증인을 긴급히 신문하지 아니하면 외국으로 출국한다든가 사망할 우려가 있는 때
- ㉕ 긴급히 검증을 하지 아니하면 목적물이 변화, 소멸하는 때

⑤ 공동심판 등에 있어서 절차의 중단·중지

공동심판에 있어서 청구인이나 피청구인 중 1인에 관하여 심판절차의 중단 또는 중지의 원인이 있는 때에는 전원에 관하여 그 효력이 발생한다(특§139④, 실§33, 디§125④, 상§124④).

3. 절차 중지 통지

심판장은 절차 중지를 할 때는 절차중지통지서를 청구인, 피청구인, 참가인, 특허취소신청인, 권리자 등에게 통지한다(별지 4-21 서식). 만약 구술심리 기일, 심판사건 설명회, 면담 등이 예정된 경우, 이를 함께 취소 또는 연기 통지하는 것이 바람직하다.

4. 중지결정의 취소

심판관은 심판절차의 중지결정을 취소할 수 있다(특§23③, 실§3, 디§25③, 상§25③). 이 경우, 심판관은 절차중지취소통지서를 청구인 등에게 통지한다(별지 4-21-1 서식).

o 법원이 소송절차중지의 결정을 할 것인지의 여부는 법원이 합리적인 재량에 의하여 직권으로 정하는 것으로서 그 소송절차를 중지한다는 결정에 대하여는 당사자가 항고(재항고)에 의하여 불복할 수 없다(대법원 1992. 1. 15.자 91마612 결정).

5. 중지된 절차의 속행

천재·지변 등 특허청의 직무집행불능의 상태가 소멸되면 특허법 제23조 제1항(실§3, 디§25①, 상§25①)에 의하여 중지된 절차는 당연히 속행된다.

특허법 제23조 제2항(실§3, 디§25③, 상§25②)에 의하여 중지된 절차에 대하여는 그 중지사유가 소멸되거나 기타 절차의 속행이 가능하다고 인정되는 때에는 중지결정을 취소할 수 있다.

특허법 제23조 제1항 또는 제2항(실§3, 디§25④, 상§25④)에 의하여 절차가 중지되거나 또는 중지결정을 취소한 때에는 이를 각각 당사자에게 통지하여야 한다.

제5절 중단·중지의 효력

1. 기간 진행의 정지, 개시

특허에 관한 절차가 중단 또는 중지된 경우에는 그 기간의 진행은 정지되고 그 절차의 수계통지를 하거나 그 절차를 속행한 때부터 다시 모든 기간이 진행된다(특§24, 실§3, 디§26, 상§26)

2. 속행금지

심판관 또는 당사자는 중지하는 동안 그 사건에 관한 절차를 속행할 수 없다.

3. 중단 또는 중지 중에 행하여진 절차

수계 또는 속행의 신청자가 그 신청(명의변경신고에 의하여 수계신청을 하는 경우도 포함)을 할 때, 중단 또는 중지 중에 당사자, 특허청 또는 심판원이 행한 절차(이하 “중단 중의 절차”라 한다)의 효력에 대하여 다툼이 없을 때는 중단 중의 절차의 무효 또는 취소를 주장하는 것은 인정하지 않는 것으로 한다.

【참고자료】

소송절차 정지의 효과

[법원실무제요(민사소송Ⅱ), 법원행정처, 2005, 532-534쪽]

소송절차의 중단 중에는 판결선고를 제외하고(민소§247①) 일체의 소송행위를 할 수 없다. 그동안에 행하여진 당사자나 법원의 소송행위는 원칙적으로 무효이다. 그러나 무효라 하여도 상대방이 아무런 이의를 하지 아니함으로써 민사소송법 151조의 이의권이 상실되면 유효하게 된다. 그러나 종국판결이 선고된 경우는 함부로 무효라고 할 수 없다. 판례에 의하면, 이러한 경우에 그 판결은 당연무효라 할 수 없고 그 판결은 대리인에 의하여 적법하게 대리되지 않았던 경우와 마찬가지로 보아 대리권 흠을 이유로 상소(확정) 또는 재심(확정후)에 의하여 그 취소를 구할 수 있을 뿐이다. 따라서 사망자의 승계인에 관한 승계집행문의 부여도 가능하다. 대법원 1995. 5. 23. 선고 94다28444 전원합의체 판결에 의하면 당사자의 사망으로 소송절차가 중단되었는데도 불구하고 이를 간과하고 변론을 종결, 판결이 선고된 경우 그 판결은 당연무효라 할 수 없고 판결선고 후 그 상속인들이 수계신청을 하여 판결을 송달받아 상고하거나 또는 적법한 상속인들이 사실상 송달을 받아 상고장을 제출하고 상고심에서 수계절차를 밟은 경우에는 그 수계와 상고는 적법한 것이라고 보아야 하며 또한 당사자가 판결 후 명시적 또는 묵시적으로 원심의 절차를 적법한 것으로 추인하면 그 상소사유 또는 재심사유는 소멸한다고 하였다.

소송절차가 중단 또는 중지된 때에는 기간의 진행이 정지되고, 정지상태가 해소된 때에는 잔여기간만이 아니라 다시 전체 기간이 새로이 진행된다(민소§247②).

제6절 절차의 승계·속행

1. 절차 효력의 승계

특허권자 또는 특허에 관한 권리를 가진 자가 뺏은 절차 또는 그 자에 대하여 뺏은 절차의 효력은 그 특허권 또는 특허에 관한 권리의 승계인에게 미친다(특§18, 실§3, 디§20, 상§20).

이 경우 특§38⑤, 실§11, 디§57④, 상§48③의 규정에 따라 그 취지를 특허청장에게 지체 없이 신고할 의무가 있어, 일반승계(사망, 회사합병/분할과 같이 권리·의무 일체를 승계)의 경우를 제외하고는(특§18⑤) 출원인변경신고를 하여야만 그 효력이 발생한다. 일반승계시에는 심판청구서중에 간단히 표시(사망, 회사합병에 의한 등 자구의 기재)하는데 그치는 경우도 있다.

상표무효심판에 있어서 청구인인 선등록상표권자(이해관계인)가 제3자에게 승계되는 경우에는 승계인이 당사자참가신청을 하고, 심판관 합의체는 참가허부결정을 한 후 심판절차를 계속 진행하여야 한다. 다만, 청구인(승계 전 선등록상표의 원상표권자)은 심결시 이해관계가 없어 당사자적격이 없으므로 청구인의 심판청구는 각하하거나, 심리 중에 청구인은 취하서를 제출하여 심판청구를 취하할 수도 있다(취소확정판결에 따른 심판의 경우, 피청구인의 동의서는 요하지 않는다). 청구인이 심판청구를 취하하더라도 참가인이 있으므로, 심판관 합의체는 심결을 하여야 한다.

< 일반승계의 경우 첨부서류 >

- ① 회사합병(흡수합병, 설립병합)에 따라 존속하는 회사가 신고하는 경우 : 등기부등본 또는 합병 사실을 증명하는 서면.
- ② 상속에 의한 경우
 - 상속인 전원이 상속하는 경우 : 가족관계증명서, 제적등본
한편, 본적지에서 상속하지 않은 자, 혼인, 입양을 한 자나 사망자가 있는 때 등에는 첨부서류와 함께 지분(상속분)을 증명하는 서면 필요
 - 상속인 전원이 상속하지 않은 경우 : 유산분할협의서
 - 상속인 중에 포기한 자가 있는 경우 : 상기 ①과 가정법원의 수리증명이 있는 상속포기 신고서
 - 공유자의 일방이 상속인 없이 사망한 경우 : 상속인으로서 자격을 갖고 있는 권리를 주장하는 자가 없음을 증명하는 증명서

2. 절차의 속행

특허청 또는 심판원에 사건이 계속 중에 특허권 또는 특허에 관한 권리의 이전이 있었을 때에는 심판장은 승계인에 대하여 절차를 속행하게 할 수 있다(특§19, 실§3, 디§21, 상§21).

3. 속행통지

특허청장 또는 심판장은 승계인에 대하여 특허에 관한 절차를 속행하게 하고자 할 때에는 그 취지를 당사자에게 서면으로 통지하여야 한다(특시칙§18, 실시칙§17, 디시칙§31, 상시칙§10).

- 이 사건 심판절차 진행 중 이 사건 등록상표 중 지정상품 ‘전기칫솔’ 부분의 권리가 피심판청구인이던 피고로부터 터보이온에게로 이전되어 그 분할이전등록까지 마쳐진 이상, 그러한 사실을 알고 있던(이 사건 심결에는 위와 같은 권리 이전에 관한 사실인정까지 되어 있다) 이 사건 심판절차의 담당 심판장으로서, 위와 같은 권리 이전을 알게 된 후 마땅히 석명권을 행사하여 승계인에 대한 절차 속행을 할 수 없는 특별한 사정이 있는지 여부를 심리한 다음, 그러한 사정이 없다면 승계인인 터보이온에 대하여 이 사건 심판절차를 속행할 것을 명한 후에 본안에 관하여 심리·판단하였어야 함에도 불구하고, 이러한 조치를 취하지 아니한 채 이 사건 심결에 이른 위법이 있다.(특허법원 2018. 7. 19. 선고 2017허8404 판결)
- 권리범위확인심판계류중 심판청구인이 그 실용신안권에 관한 제조판매영업권을 양도하였다 하여도 실용신안법상의 이해관계인임에 변함이 없고 당사자적격에도 아무런 영향이 없다(대법원 1977. 12. 27. 선고 76후33 판결).
- 특허법이나, 민사소송법상 사건 계속 중, 그 등록권리의 특별승계가 있는 경우 승계인으로 하여금 당사자의 지위를 당연히 승계케 하는 규정이 없으므로, 계쟁 권리에 대한 처분금지가 처분에 관한 규정이 없는 위와 같은 특허사건의 피심판청구인은 계쟁중인 등록 권리를 타인에게 양도함으로써 심판청구인으로 하여금 속수무책으로 패배케 하는 불합리한 결과에 이르게 하는 사례가 없지 않을 것인즉, 이러한 결과를 막기 위하여 특허사건의 특이성과 당사자 쌍방과 권리승계인의 권리관계를 공평히 교량하고, 특허법 제32조의 취지를 감안하여 위와 같은 권리양도의 경우에는 그 양도가 피심판청구인의 당사자로서의 지위에는 아무런 영향도 미치는 것이 아니고, 일방 본안에 관한 심결 또는 판결의 효력을 승계인에게도 미치는 것이므로, 당초의 피심판청구인은 그 사건이 종국에 이르기까지 당사자로서 자기 또는 승계인을 위하여 제반의 행위를 할 적격을 가지는 것이라고 해석하지 않을 수 없다(대법원 1967. 6. 27. 선고 67후1 판결).
- 기록에 의하면, 피심판청구인은 소송기록접수통지서가 그에게 송달된 이후인 1998. 2. 5.에 상고인을 피심판청구인에서 이 사건 등록상표에 관한 상표권을 이전받은 청구의 상원어패럴 주식회사(이하 청구의 회사라고 한다)로 변경하는 당사자표시 변경신청서를 이 법원에 제출하였음을

알 수 있다. 그러나 당사자표시변경은 원칙적으로 당사자로 표시된 자와 동일성이 인정되는 범위 내에서 그 표시만을 변경하는 경우에 허용되는 것이므로 위와 같이 상고인을 새로운 당사자로 변경하는 것은 원래 허용될 수 없는 것이므로 이를 불허하며, 설사 이 사건 신청이 그 형식에 구애됨이 없이 피심판청구인의 승계인의 지위에 있는 청구의 회사가 승계참가신청을 한 것으로 본다고 하더라도 이러한 승계참가는 법률상인 상고심에서는 허용되지 아니하는 것이므로 청구의 회사에 의한 승계참가신청은 역시 부적법하여(대법원 95. 12. 12. 선고 94후487 판결 참조) 허용될 수 없다고 할 것이다(대법원 1998. 12. 22. 선고 97후2934 판결).

제7절 심판 및 재심청구기간의 특례(절차의 추후보완)

1. 관련 규정 (특§17, 실§3, 디§19, 상§19)

특허법 제17조(절차의 추후 보완)

특허에 관한 절차를 밟은 자가 책임질 수 없는 사유로 인하여⁹⁾ 제132조의17¹⁰⁾의 규정에 의한 심판의 청구기간, 제180조제1항의 규정에 의한 재심의 청구기간을 준수할 수 없을 때에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월¹¹⁾ 이내에 지키지 못한 절차를 추후 보완할 수 있다. 다만 그 기간의 만료일 부터 1년이 경과한 때에는 그러하지 아니하다.

2. 취지 및 요건

특허·실용디자인·상표에 관한 절차를 밟은 자가 책임질 수 없는 사유로 심판이나 재심의 법정청구기간을 경과하여 결정, 심결 또는 판결이 확정된 경우 당사자가 치명적인 불이익을 받게 되는 것은 가혹하기 때문에 이를 방지하기 위한 규정이 특허법 제17조(실§3, 디§19, 상§19)의 취지이다.

9) 2001. 2. 3. ‘천재·지변 기타 불가피한 사유로 인하여’를 ‘책임질 수 없는 사유로 인하여’로 개정. 이는 절차를 추후 보완 할 수 있는 사유를 더 넓게 인정하여 민원인이 구제 받을 수 있는 사유를 확대한 것으로 2001. 6. 30. 이전 출원에도 적용된다.

10) 2001. 2. 3. ‘제132조의3 또는 제132조의4’를 ‘제132조의3’으로 개정하여 132조의 4(보정각하 결정에 대한 심판)를 폐지: 이는 개정법에서 보정각하 결정에 대한 불복 심판의 삭제를 반영한 것으로 2001. 6. 30. 이전 출원에 대하여는 2001. 2. 3. 개정전의 규정을 적용한다. 2016. 2. 29. ‘132조의 3’을 ‘132조의 17’로 변경

11) 2016. 2. 29. 기간을 ‘15일’에서 ‘2개월’ 변경: 시행일 2017. 3. 1. 이전에 보완기간이 경과한 경우는 종전의 규정을 적용한다.

본 조는 특허·실용·디자인·상표에 관한 절차를 밟은 자가 책임질 수 없는 사유로 보정각하 결정불복심판 청구기간 또는 거절결정에 대한 심판 청구기간, 또는 재심 청구기간을 준수할 수 없을 때 구제하기 위한 규정으로서 거절결정에 대한 심판이나, 보정각하결정불복심판, 재심의 청구기간에 한한다.

3. 절차의 추후 보완 기간

절차의 추후 보완 기간은 특허·실용·디자인·상표에 관한 절차를 밟은 자가 책임질 수 없는 사유로 특허법 제132조의17(실§33, 디§119,120, 상§115,116) 규정에 의한 심판 청구기간 또는 특허법 제180조 제1항(실§33, 디§160①, 상§159①)에 의한 재심청구기간을 준수할 수 없을 때에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 지키지 못한 절차를 추후 보완할 수 있다. 다만 그 기간의 만료일부터 1년이 경과한 때에는 그러하지 아니하다(특§17, 실§3, 디§19, 상§19).

【참고자료】

- 추후보완은 당사자가 그 책임으로 돌릴 수 없는 사유로 인하여 불변기간을 준수할 수 없었던 경우에 인정된다. 당사자의 책임으로 돌릴 수 없는 사유라고 하는 것은 천재지변 기타 피할 수 없었던 사변보다는 넓은 개념으로서 당사자가 소송수행자로서 통상 하여야 할 주의를 다하였음에도 피할 수 없었던 사유를 의미하는데 이에 해당하는가의 여부는 결국 법원의 판단에 따라 정해진다[법원실무제요(민사소송Ⅱ), 법원행정처, 2005, 214-215쪽].
- 여행이나 지방출장, 질병치료를 위한 출타 등으로 인하여 기간을 지키지 못한 경우에는 당사자 본인에게 책임질 수 없는 사유에 해당하지 아니한다[법원실무제요(민사소송Ⅱ), 법원행정처, 2005, 215쪽].
- 공시송달의 경우에는 그 당사자가 현실적으로 송달서류의내용을 알 수 있는 경우란 거의 없다. 그러나 제1심 판결정본이 공시송달의 방법에 의하여 피고에게 송달되었다면 비록 피고의 주소가 허위이거나 그 요건에 미비가 있다 하더라도 그 송달은 유효한 것이므로, 항소기간의 도과로 그 판결은 형식적으로 확정되어 기판력이 발생한다. 여기서 상소의 추후보완을 허용할 것인지에 관하여, 판례는 공시송달제도의 기능과 송달받을 사람의 이익을 조화롭게 고려하여, 송달받을 사람이 송달사실을 몰랐고 또 모른 데 과실이 없을 것(즉, 선의와 무과실)을 요건으로 하여 추후보완이 허용되어야 한다는 견해를 취하고 있다[법원실무제요(민사소송Ⅱ), 법원행정처, 2005, 216쪽].

【판례】

- 피항소인에게 항소장의 부분 및 변론기일 소환장이 공시송달의 방법에 의하여 송달되었고, 판결정보도 공시송달의 방법으로 송달되었다면, 피항소인으로서의 항소인이 항소를 제기하여 항소심의 절차가 진행되었던 사실을 모르고 있었다고 할 것이어서, 특별한 사정이 없는 한 피항소인은 과실 없이 판결의 송달을 알지 못한 것이라고 할 것이고, 이러한 경우 피항소인은 책임질 수 없는 사유로 불변기간을 준수할 수 없었던 때에 해당하여 그 사유가 종료된 후 2주일 내에 추완상고를 할 수 있다(대법원 1997. 5. 30. 선고 95다 21365 판결).
- 자신이 구속되었다는 사정은 기간을 준수하지 못함에 책임질 수 없는 사유에 해당하지 않아서 추후보완이 허용되지 않는다(대법원 1991. 4. 14. 선고 92다3441 판결).
- 소송대리인이 판결정보의 송달을 받고도 당사자에게 그 사실을 알려 주지 아니하여 기간을 지키지 못한 경우처럼 그 책임이 소송대리인에게 있는 이상 본인에게 과실이 없다 하더라도 추후보완은 허용되지 않는다(대법원 1984. 6. 14. 선고 84다카744 판결).
- 일단 통상의 방식에 따라 적법한 송달이 이루어져 당사자가 소송계속 여부를 알고 있는 경우에는 소송의 진행상태를 조사하여 그 결과까지도 알아보아야 할 의무가 있으므로, 그 후 공시송달로 진행되어 판결이 송달되었다더라도 항소기간을 지킬 수 없었던 것에 당사자의 책임을 인정한다(대법원 2001. 7. 27. 선고 2001다30339 판결).
- 법인인 소송당사자가 법인이나 그 대표자의 주소가 변경되었는데도 이를 법원에 신고하지 아니한 경우나 당사자가 주소변경신고를 하지 않아 결과적으로 공시송달의 방법으로 판결 등이 송달된 경우에도 추후보완이 허용되지 아니한다(대법원 1991. 1. 11. 선고 90다9636 판결, 2004. 3. 12. 선고 2004다2083 판결).
- 당사자가 소송계속 여부를 안 경우라 하더라도 법원의 잘못이 개재되어 공시송달이 이루어지게 된 경우, 예컨대, 법원의 부주의로 주소를 잘못 기재하여 송달한 탓으로 송달불능이 되자 공시송달을 한 경우, 추후보완을 인정한다(대법원 2000. 10. 13. 선고 2000다31410 판결).

제14편

권리범위 확인심판

제1장 개요

제2장 권리범위 확인심판의 법적 성격

제3장 권리범위 확인심판의 유형

제4장 권리범위 확인심판 청구

제5장 권리범위 확인심판의 심리

제6장 권리범위 확인심판의 심결



제14편 권리범위 확인심판

제1장 개요

특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점하며(특§94) 그 권리행사의 효력은 동종업자 뿐만 아니라 널리 제3자에게도 영향을 미치는 것이다.

특허권자는 특허권이 유효하게 존속하는 기간 중에 행해진 제3자의 특허침해 행위에 대해 특허침해금지를 청구할 수 있고 특허권의 존속기간 만료로 특허권이 소멸된 뒤에도 손해배상청구를 할 수 있다.

이러한 경우 특허침해가 성립되기 위한 선결 조건으로서 제3자가 실시 중이거나 실시계획 중인 기술이 특허발명의 권리범위에 속하는지 또는 후 등록된 특허발명이 선 등록된 특허발명을 이용하고 있어서 그 권리범위에 속하는지 여부에 대해 전문적이면서도 고도의 기술적 식견을 가진 자인 특허심판원에 공신력 있는 판단을 신속히 구하도록 함으로써, 그 판단 결과를 근거로 당사자 간의 조속한 분쟁 해결을 도모하거나 무익한 다툼을 미연에 방지할 필요성이 있다.

이 같은 필요성에 의해 특허법 제135조 제1항은 “특허권자·전용실시권자는 자신의 특허발명의 보호범위를 확인하기 위하여 권리범위 확인심판을 청구할 수 있다”고 규정하고 있고, 같은 조 제2항은 “이해관계인은 타인의 특허발명의 보호범위를 확인하기 위하여 권리범위 확인심판을 청구할 수 있다”고 규정하여 권리범위 확인심판제도를 마련하고 있고, 실용신안법 제33조는 이를 준용하고 있다.

제2장 권리범위 확인심판의 법적 성격

권리범위 확인심판은 청구인이 심판 대상물인 특허권과 확인대상발명의 권리관계에 대한 확인을 구하여 그로부터 발생하는 특허침해금지 및 손해배상청구권 등의 법률상의 이익을 얻으려는 것이므로 민사소송에서의 확인의 소와 매우 유사한 성격을 가진다. 권리범위 확인심판의 심결은 특허침해 여부를 결정하는 기술적인 논거를 제시하므로, 특허분쟁의 발생을 억제하고, 소송전 당사자간 분쟁을 조기 해결하거나 소제기 여부를 결정하는 판단자료로 활용되며, 동일한 사안을 전제로 하는 특허침해소송에도 기술적 판단 기준을 제공하므로, 권리범위 확인심판제도는 여러모로 매우 유용한 제도라 할 수 있다.

권리범위 확인심판에 대하여 특허법에서는 특허발명의 보호범위를 확인하기 위하여 청구항별로 권리범위 확인심판을 청구할 수 있다고 간략히 규정(특§135③)하고 있을 뿐, 권리범위 확인심판에 있어서 구체적인 심리 대상물의 범위나 판단 기준에 관해서는 규정을 두고 있지 않다. 그러므로 권리범위 확인심판의 절차적·실체적 요건들은 특허심판원 및 법원의 실무 운영이나 판례에 따르고 있다.

대법원은 권리범위 확인심판이 발명 자체의 기술적 범위를 확인하는 내재적 요건의 존부에 대한 사실관계를 확정하는 것이 아니고 특허청구범위의 기술적 범위를 기초로 하여 문제가 되는 대상물과의 관계에서 권리의 효력이 미치는지의 여부를 확인하는 권리관계를 확정하는 것이라고 판시하고 있다(대법원 1982. 5. 25. 선고 81후6 판결, 대법원 1991. 3. 27. 선고 90후373 판결 등 참조).

그리고, 민사침해소송 계속 중 동일한 확인대상발명을 심판대상으로 하여 별도로 청구된 권리범위 확인심판에서 대법원은 권리범위확인심판의 성격 및 기능을 다음과 같이 실시하고 있다(대법원 2018. 2. 8. 선고 2016후328 판결).

- “특허법 제135조가 규정하고 있는 권리범위확인심판은 특허권 침해에 관한 민사소송(이하 ‘침해소송’이라고 한다)과 같이 침해금지청구권이나 손해배상청구권의 존부와 같은 분쟁 당사자 사이의 권리관계를 최종적으로 확정하는 절차가 아니고, 그 절차에서의 판단이 침해소송에 기속력을 미치는 것도 아니지만(대법원 2002. 1. 11. 선고 99다59320 판결, 대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결의 다수의견에 대한 보충의견 등 참조), 간이하고 신속하게 확인대상발명이 특허권의 객관적인 효력범위에 포함되는지를 판단함으로써 당사자 사이의 분쟁을 사전에 예방하거나 조속히 종결시키는 데에 이바지한다는 점에서 고유한 기능을 가진다. 특허법 제164조 제1항은 심판장이 소송절차가 완결될 때까지 심판절차를 중지할 수 있다고 규정하고, 제2

항은 법원은 특허에 관한 심결이 확정될 때까지 소송절차를 중지할 수 있다고 규정하며, 제3항은 법원은 침해소송이 제기되거나 종료되었을 때에 그 취지를 특허심판원장에게 통보하도록 규정하고, 제4항은 특허심판원장은 제3항에 따른 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소에 대응하여 그 특허권에 관한 무효심판 등이 청구된 경우에는 그 취지를 제3항에 해당하는 법원에 통보하여야 한다고 규정하고 있다. 이와 같이 특허법이 권리범위확인심판과 소송절차를 각 절차의 개시 선후나 진행경과 등과 무관하게 별개의 독립된 절차로 인정됨을 전제로 규정하고 있는 것도 권리범위확인심판 제도의 기능을 존중하는 취지로 이해할 수 있다.

이와 같은 권리범위확인심판 제도의 성질과 기능, 특허법의 규정내용과 취지 등에 비추어 보면, 침해소송이 계속 중이어서 그 소송에서 특허권의 효력이 미치는 범위를 확정할 수 있다고 하더라도 이를 이유로 침해소송과 별개로 청구된 권리범위확인심판의 심판청구의 이익이 부정된다고 볼 수는 없다(대법원 2018. 2. 8. 선고 2016후328 판결).

- 권리범위확인심판은 권리의 효력이 미치는 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 것이다(대법원 2010. 8. 19. 선고 2007후2735 판결).
- 실용신안권의 권리범위 확인심판은 단순히 실용신안 자체의 고안의 범위라고 하는 사실구성의 상태를 확정하는 것이 아니라, 그 권리의 효력이 미치는 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 것이다(대법원 1991. 3. 27. 선고 90후373 판결).
- 실용신안권의 권리범위에 대한 확인은 기술적 고안의 범위에 속한다는 물건의 형태, 구조, 물건의 조합 상태를 확정하는 것이 아니고 권리의 효력이 미치는 범위 즉 구체적 사실에 대한 효력범위를 확정하는 것이며, 기술적 고안의 내용 범위의 확정이라는 내재적 요건의 준부의 확정이 아니고 다만 권리의 효력이 미치는 범위를 구체적 사실에 대한 관계에 있어서 확정하는데 불과하다(대법원 1963. 9. 5. 선고 63후11 판결, 대법원 1977. 5. 10. 선고 76후39 판결).

제3장 권리범위 확인심판의 유형

1. 청구내용에 의한 구분

청구의 취지에 따라 적극적 권리범위 확인심판과 소극적 권리범위 확인심판으로 구분된다.

가. 적극적 권리범위 확인심판

적극적 권리범위 확인심판은 특허권자·전용실시권자가 청구하는 것으로, 제3자의 실시발명, 즉 확인대상발명이 자신의 특허발명의 권리범위에 속한다는 심결을 구하는 심판이다.

나. 소극적 권리범위 확인심판

소극적 권리범위 확인심판은 특허권에 대항을 받거나 받을 염려가 있는 제3자(이해관계인)가 특허권자를 상대로 청구하는 것으로, 자신의 실시발명 또는 실시 예정인 발명, 즉 확인대상발명이 상대방의 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다는 심결을 구하는 심판이다.

2. 청구대상에 따른 구분

가. 권리 대 비권리의 권리범위 확인심판

권리범위 확인심판의 일반적인 유형으로서, 유효하게 권리가 존속하는 특허권에 대하여 특허권이 없는 확인대상발명을 대상으로 권리범위 확인심판을 청구하는 유형이다.

나. 권리 대 권리의 권리범위 확인심판

특허권자가 다른 특허권자(실용신안권자)를 상대로 청구하는 심판을 말한다. 이에 대한 적법성 여부는 소극적 권리범위 확인심판과 적극적 권리범위 확인심판에 따라 다르다.

(1) 권리 대 권리의 적극적 권리범위 확인심판

선 등록 특허권자가 후 등록 특허권자를 상대로 제기하는 적극적 권리범위 확인심판은 등록 무효절차 이외에서 등록된 권리의 효력을 부인하는 결과가 되어 부적법하다는 것이 판례의 입장이다(대법원 2007. 10. 11. 선고 2007후2766 판결). 따라서, 당사자 일방 또는 쌍방이 권리 대 권리의 적극적 권리범위 확인심판임을 주장하거나, 권리 대 권리임이 정황상 의심되는 경우, 확인대상발명과 후등록 발명과의 동일성 여부가 쟁점이 될 수 있다. 확인대상발명과

후등록 발명의 동일 여부는 확인대상발명과 후등록 발명의 구성요소가 서로 빠짐없이 대응되고 대응되는 구성끼리 표현의 차이 정도로 동일하다면, 양 발명은 동일한 것으로 보아 권리 대 권리의 적극적 권리범위 확인심판으로 본다.

한편, 예외적으로 양 고안(발명)이 실용신안법 제25조 및 특허법 제98조에서 규정하는 이용관계에 있어 확인대상고안의 등록의 효력을 부정하지 않고 권리범위의 확인을 구할 수 있는 경우에는 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위 확인심판의 청구가 허용된다는 판례가 있다(대법원 2002. 6. 28. 선고 99후2433 판결).

- 이러한 소극적 확인심판청구는 만일 인용된다고 하더라도 심판청구인의 등록의장이 피심판청구인의 등록의장의 권리범위에 속하지 않음을 확정할 뿐이고 이로 말미암아 피심판청구인의 등록의장의 효력을 부인하는 결과가 되는 것은 아니므로 이를 부적법하다고 할 수 없다(대법원 1992. 4. 28. 선고 91후1748 판결).
- 등록 실용신안이 선행등록 실용신안의 새로운 기술적 요소를 전부 포함하고 여기에 다른 요소를 추가하여 성립되고 그 추가부분으로 인하여 선행등록 실용신안에 비하여 신규성 및 진보성이 인정되는 경우 즉 후등록 실용신안과 선행등록 실용신안 사이에 구 실용신안법 제25조 소정의 이용관계가 성립되는 경우에 선행등록 실용신안권자가 후등록실용신안이 선행등록 실용신안권을 이용하는 관계에 있는 것임을 주장하여 적극적 권리범위확인심판을 청구하는 경우에는 그 심판결과가 양 등록 실용신안권자 사이에 통상실시권하여 및 실시료의 지급 등의 문제 해결을 위한 전제가 되는 것이고, 또한 후등록 실용신안이 무효라는 주장을 전제로 하는 것이 아니어서 그 심판에 의하여 등록 실용신안의 효력을 부정하는 것도 아니므로 확인의 이익이 있다고 할 것이며, 다만 후등록 실용신안이 이용고안이나 이용관계에 있는 고안이라는 표현을 사용하고 있더라도 실질적으로는 대상 등록권리의 진보성을 부정하여 대상 권리가 무효라고 주장하는 경우에는 등록 권리의 효력을 부정하는 내용의 적극적 권리범위확인심판을 청구하는 것이어서 허용될 수 없다(특허법원 1999. 9. 2. 선고 99허1720 판결).
- 후 출원에 의하여 등록된 고안을 (가)호 고안으로 하여 선 출원에 의한 등록고안의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판은 후 등록된 권리에 대한 무효심판의 확정 전에 그 권리의 효력을 부정하는 결과로 되어 원칙적으로 허용되지 아니하고(대법원 96. 12. 20. 선고 95후1920 판결 등 참조), 다만 예외적으로 양 고안이 구 실용신안법(1990. 1. 13. 법률 제 4209호로 전문 개정되기 전의 것) 제11조 제3항에서 규정하는 이용관계에 있어 (가)호 고안의 등록의 효력을 부정하지 않고 권리범위의 확인을 구할 수 있는 경우에는 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판의 청구가 허용된다(대법원 2002. 6. 28. 선고 99후2433 판결).

(2) 권리 대 권리의 소극적 권리범위 확인심판

후등록 권리가 선등록 권리의 권리범위에 속하지 아니한다 라는 소극적 권리범위 확인심판 청구에 대해서는 후등록 특허권자 스스로가 자신의 등록된 권리의 효력이 부인되는 위험을 감수하면서 타인의 등록된 권리의 범위에 속하는지 여부에 대한 판단을 구하는 것이어서 적법한 심판청구로 인정하여 본안에 들어가 심리를 한다. 이 경우에도 청구인이 선등록 권리의 효력을 부인하는 주장은 할 수 없다고 보아야 한다.

- 선 등록 특허권자가 후 등록 특허권자를 상대로 제기하는 적극적 권리범위확인심판은 등록무효절차 이외에서 등록된 권리의 효력을 부인하는 결과가 되어 부적법하나, 후 등록 특허권자가 선 등록 특허권자를 상대로 제기하는 소극적 권리범위확인심판은 후 등록 특허권자 스스로가 자신의 등록된 권리의 효력이 부인되는 위험을 감수하면서 타인의 등록된 권리의 범위에 속하는지 여부에 대한 판단을 구하는 것이어서 적법하다고 할 것이다(대법원 2007. 10. 11. 선고 2007후 2766 판결)
- 등록된 실용신안 사이의 권리범위의 확인을 구하는 청구라도 청구인의 등록 실용신안이 피청구인의 등록 실용신안의 권리범위에 속하지 않는다는 소극적 확인심판청구는 만일 인용된다 하더라도 심판청구인의 등록 실용신안이 피청구인의 등록 실용신안의 권리범위에 속하지 않음을 확정하는 것뿐이고, 이로 말미암아 피청구인의 등록 실용신안권의 효력을 부인하는 결과가 되는 것은 아니므로 이러한 청구를 부적법하다고 볼 이유가 없다(대법원 1985. 4. 23. 선고 84후19 판결).

제4장 권리범위 확인심판 청구

제1절 청구인 및 피청구인

1. 청구인

현행 권리범위 확인심판의 청구인은 특허권자, 전용실시권자 또는 이해관계인이다. 권리범위 확인심판제도를 도입한 이후 구특허법에서는 청구인을 이해관계인으로만 포괄적으로 규정하여 오다가, 1990. 1. 13. 개정 법률에서 특허권자를 명시하였고, 2006. 3. 3. 개정 법률에서는 전용실시권자도 청구인이 될 수 있도록 규정하였다. 개정법 이전에는 명문의 규정이 없는 관계로 전용실시권자의 권리범위 확인심판 청구인 적격을 부정하였으나, 전용실시권자도 침해금지나 손해배상을 청구할 수 있고, 특허권자와 전용실시권자의 이해관계가 항상 일치되지는 않으므로 전용실시권자도 적극적 권리범위확인심판청구가 가능하도록 개정하였다.

청구인을 심판의 종류별로 구분하면, 적극적 권리범위 확인심판의 청구인은 특허권자 또는 전용실시권자이고(통상실시권자는 청구인이 될 수 없다고 본다), 소극적 권리범위 확인심판의 청구인은 이해관계인이다. 이해관계인은 특허권자 또는 전용실시권자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 있는 자로서 해당 특허발명을 실시하거나 실시를 준비 중인 자 등이 될 수 있다.

이해관계인에 해당하는지 여부에 대해서는 개개 심판 사건마다 직권으로 조사하여 판단한다(제8편 이해관계 심리 참조). 청구인 적격이 없는 심판청구는 부적법한 것이므로 심결로써 각하한다.

2. 피청구인

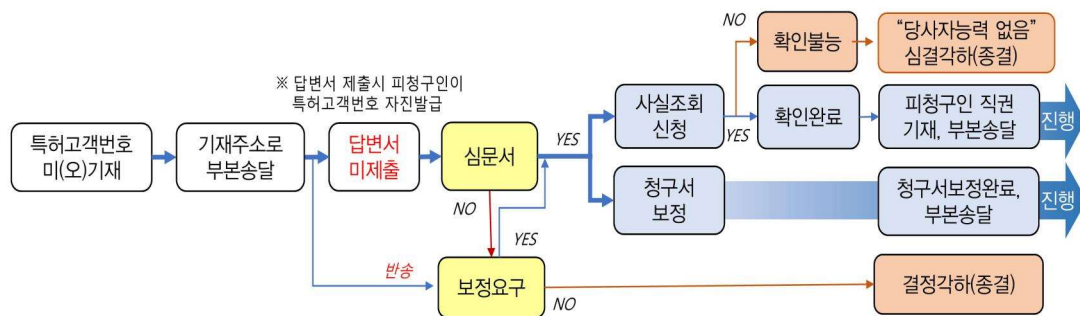
일반적으로 적극적 권리범위 확인심판에서의 피청구인은 특허발명을 무단히 실시하고 있는 자이고, 소극적 권리범위 확인심판에서의 피청구인은 특허권자이다.

제2절 청구방식

권리범위 확인심판을 청구하고자 하는 자는 심판청구서에 당사자 및 대리인의 성명과 주소, 심판 사건, 청구취지 및 청구이유를 기재하고(특§140), 확인대상발명의 설명서 및 도면을 첨부하여야 한다(특§140③).

적극적 권리범위확인심판의 경우 당사자 성명란에 권리자인 청구인이 피청구인의 성명과 주소를 적도록 하는데, 실무상 송달(반송)의 문제가 없다면 당사자가 실제로 존재하는지 확인하는 절차를 간과하여 차후 심결의 효력이나 비용 강제집행 시 문제가 발생할 수 있으므로(대법원 69.6.24 선고 69다436 판결), 피청구인에 대한 특허고객번호가 미기재 혹은 오기재된 경우 청구인에게 보정요구를 하고, 확인이 어려운 경우 담당 심판부는 관련 행정기관에 사실조회를 신청하여 이후 심판을 진행하는 것이 바람직하다.

【적극적 권리범위확인심판의 피청구인 당사자능력 확인절차】



청구취지는 적극적 권리범위 확인심판의 경우 “확인대상발명은 특허 제000호의 권리범위에 속한다”라는 취지로 기재하고, 소극적 권리범위 확인심판의 경우 “확인대상발명은 특허 제000호의 권리 범위에 속하는 않는다”와 같이 기재한다.

확인대상발명은 청구 취지의 일부를 이루는 것이므로 심판청구서에 반드시 첨부되어야 한다. 확인대상발명은 별지 서류에 그 설명서 및 도면을 기재하여 심판청구서에 첨부할 수 있고, 또한 심판 청구서의 [별지 내역]에서 [청구의 취지] 및 [청구의 이유]와는 별도의 항목으로 명확히 구분하여 [특허발명과 대비될 수 있는 설명서 및 필요한 도면]을 기재한 경우도 심판청구서에 첨부된 것으로 본다.

심판청구서에 확인대상발명(고안)을 첨부하지 아니한 경우 심판장은 기간을 정하여 그 흠을 보정할 것을 명하고, 지정된 기간 이내에 보정을 하지 아니한 경우 결정으로 심판청구서를 각하하여야 한다(특§141①②, 디§128①②, 상§127①②). 만일 심판청구서 내용 중에 확인대상발명의 설명서 및

도면을 기재하여 청구의 취지 및 청구의 이유와 명확히 구분되지 않는 경우에도 위와 같다.

청구서에 첨부하는 확인대상발명은 어느 정도 특정되어야 하는가에 관해 대법원은 특허발명과 대비될 수 있을 정도면 족하다고 하고 있다.

한편, 확인대상발명의 설명서에는 특허발명과의 구체적인 대비표를 적어야 한다(특시직§57①2). 대비표가 기재되지 않은 경우에는 보정을 명한다. 다만, 확인대상발명의 설명서에 대비표를 기재하지 않더라도 청구의 이유를 참작하여 설명서에 기재된 내용으로부터 특허발명의 구성과 대비되는 확인대상발명의 구성을 특정하는데 별다른 어려움이 없다면 심판청구를 각하하지 않고 심리를 진행할 수 있다.

- 특허발명의 권리범위확인심판을 청구함에 있어서 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명은 해당 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하나, 그 특정을 위해서는 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없고 특허발명의 구성요건과 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요할 정도로 특허발명의 구성요건에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하면 된다(대법원 2007. 2. 8. 선고 2005후1240 판결).
- 특허발명의 권리범위확인심판을 청구함에 있어 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명은 해당 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하는 것인바, 그 특정을 위하여 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없다고 하더라도 특허발명의 구성요건에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하여야 하며, 그 구체적인 구성의 기재는 특허발명의 구성요건에 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요한 정도는 되어야 하고, 만약 확인대상발명이 불명확하여 특허발명과 대비대상이 될 수 있을 정도로 구체적으로 특정되어 있지 않다면, 특허심판원으로서의 요지변경이 되지 아니하는 범위 내에서 확인대상발명의 설명서 및 도면에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취하여야 하며, 그럼에도 불구하고 그와 같은 특정에 미흡함이 있다면 심판청구를 각하하여야 한다(대법원 2006. 11. 23. 선고 2005후25 판결).
- 확인대상발명이 적법하게 특정되었는지 여부는 특허심판의 적법요건으로서 당사자의 명확한 주장이 없더라도 의심이 있을 때에는 특허심판원이나 법원이 이를 직권으로 조사하여 밝혀보아야 할 사항이라고 할 것이다(대법원 2005. 4. 29. 선고 2003후656 판결).

제5장 권리범위 확인심판의 심리

제1절 개요

권리범위 확인심판의 심리방식은 서면심리를 원칙으로 하되, 당사자의 신청 또는 심판부의 직권에 의해 구술심리를 병행할 수 있다. 권리범위 확인심판은 직권심리주의를 취하고 있기는 하나, 민사소송과 논리적 구조를 같이하여 당사자가 심결의 기초가 되는 사실과 증거의 수집을 책임지도록 하고 있으므로, 가급적 구술심리를 개최하여 당사자의 주장을 정리하고 쟁점을 부각시킬 필요가 있다.

심판부는 아래와 같은 사항을 종합적으로 검토하여 심리한다.

- ① 당사자(이해관계인 등) 적격여부,
- ② 해당 권리의 소멸(직권조사) 또는 권리 대 권리(적극적 권리범위 확인심판에서 주의 필요)인지 여부,
- ③ 특허발명(등록고안)의 요지 파악,
- ④ 확인대상발명(고안)의 설명서(도면)에 청구항과 대비될 정도로 특정되었는지 여부(설명서, 도면, 대비표 확인하고, 필요시 보정요구, 심문서 등 석명권 행사),
- ⑤ 적극적 권리범위 확인심판의 경우 확인대상발명(고안)과 피청구인의 실시주장발명이 동일한지 여부 및 확인대상발명(고안)이 과거에 실시하였거나 현재 실시하고 있는지 여부, 소극적 권리범위 확인심판의 경우 실시가능성이 없는지 여부(과거 다룬 사실 여부 등),
- ⑥ 확인대상발명(고안)의 보정시 요지변경여부,
- ⑦ 특허발명(등록고안)의 신규성 무효항변 여부(주장이 있는 경우에 한함),
- ⑧ 확인대상발명(고안)의 자유실시기술 여부(주장이 있는 경우에 한함),
- ⑨ 문언침해여부(구성요소완비의 원칙 등),
- ⑩ 균등침해여부(구성요소의 차이점에 대하여, 1) 과제해결원리의 동일성(기술사상의 핵심, 공지기술 참작), 2) 작용효과의 실질적 동일성, 3) 치환(변경)의 용이성 여부(변경가능성 및 변경자명성, 치환자명성), 4) 공지기술 제외, 5)의식적 제외여부(금반언))
- ⑪ 확인대상발명의 간접침해 여부(주장이 있는 경우에 한함),

①과 관련하여 당사자(이해관계인 등) 적격에 해당하지 아니하면 심판관 합의체는 심결각하하여야 한다.

②와 관련하여 심결시 기준으로 해당 권리가 소멸하면 심판관 합의체는 심결각하하여야 한다. 적극적 권리범위 확인심판에서 권리 대 권리고, 이용관계에 해당하지 아니하면, 심판관 합의체는 심결각하하여야 한다.

④와 관련하여 확인대상발명(고안)의 설명서(도면)에 청구항과 대비될 정도로 특정되었는지를 설명서, 도면, 대비표를 확인하고, 필요시 보정요구, 심문서 등 석명권 행사한 후 특정이 되지 않은 경우, 심판관 합의체는 심결각하하여야 한다.

⑤와 관련하여 적극적 권리범위 확인심판에서 확인대상발명과 피청구인의 실시주장발명이 동일하지 않은 경우, 심판관 합의체는 심결각하하여야 한다. 적극적 권리범위 확인심판에서 확인대상발명이 과거에 실시하였거나 현재 실시하고 있지 않은 경우, 심판관 합의체는 심결각하하여야 한다. 소극적 권리범위 확인심판에서 확인대상발명을 실시한 바도 없고 앞으로 실시할 가능성도 없는 경우, 심판관 합의체는 심결각하하여야 한다.

⑥과 관련하여 확인대상발명(고안)의 보정시 요지변경에 해당하면, 심판관 합의체는 그 보정이 부적법한 이유를 밝히고, 보정 전 확인대상발명을 심판의 대상으로 심리한다.

제2절 권리가 소멸된 경우의 처리

권리범위 확인심판은 그 심결이 특허분쟁 해결을 위한 유효 적절한 수단이 되어야 하므로, 청구인이 심판을 청구함에 있어서는 민사소송에서의 확인의 소와 유사하게 권리관계의 확인을 통해 얻을 수 있는 법률상의 이익, 즉 확인의 이익이 있을 것을 요건으로 한다. 확인의 이익이 없다면 그 심판 청구는 부적법한 것이므로 심결로써 각하되어야 한다.

권리범위 확인심판은 현존하는 특허권의 범위를 확정하는 것을 목적으로 하는 것이므로, 소멸된 특허권을 대상으로 청구하였을 경우에는 확인의 이익이 없으며, 권리범위 확인심판에 대한 소송 진행 중에 특허권이 소멸된 경우에도 확인의 이익이 없다는 것이 판례의 입장이다.

다만, 무효심판 및 정정심판의 청구가 해당 권리소멸 후에도 청구할 수 있는 점과 특허권 등의 권리범위는 손해배상 등 민사소송의 중요한 선결문제로서 권리가 소멸된 후에도 권리범위를 확인할 실익이 있다는 견해도 있으나, 권리범위 확인심판은 권리관계의 즉시 확정을 통해 현재 청구인이 당면한 불안이나 위험을 제거하기 위한 것이고 권리가 소멸됨으로써 현재 상태의 불안은 해소되었다는 측면에서 부정하는 입장이 다수설이다.

- 실용신안권의 권리범위확인심판의 청구는 현존하는 실용신안권의 범위를 확정하려는데 그 목적이 있으므로, 일단 적법하게 발생한 실용신안권이라 할지라도 그 권리가 소멸된 이후에는 그에 대한 권리범위확인을 구할 이익이 없어진다(대법원 2007. 3. 29. 선고 2006후3595 판결).
- 특허권의 권리범위확인 심판청구는 현존하는 특허권의 범위를 확정하는 것을 목적으로 하는 것이므로 특허권이 소멸되었을 경우에는 그 확인의 이익이 없다(대법원 1970. 3. 10. 선고 68후21 판결).
- 특허권의 권리범위확인 심판청구는 현존하는 특허권의 범위를 확정하는 것을 목적으로 하는 것이므로, 일단 적법하게 발생한 특허권이라 할지라도 그 특허권이 소멸되었을 경우에는 그 소멸 이후에는 그 권리범위확인 이익이 없다(대법원 1996. 9. 10. 선고 94후2223 판결, 1995. 3. 10. 선고 94후1091 판결).

제3절 확인대상발명(고안)의 특정

1. 의의

확인대상발명(고안)이라 함은 권리범위 확인심판에 있어서 특허발명과 대비되는 발명을 말한다. 한편, 적극적 권리범위 확인심판에서 피청구인은 자신이 실제로 실시하는 발명은 청구인이 제출한 확인대상발명과 다른 발명을 주장하는 경우가 있는데, 이를 실시주장발명(고안)이라 한다.

확인대상발명은 청구인이 대상물을 주관적으로 가공하여 특허명세서 및 도면의 기재 형식을 빌어 기재한 것이므로, 확인대상발명이 특허발명과 대비될 수 있을 정도로 구체적으로 기재되었는지에 관한 특정 문제는 심판의 대상물을 확정하기 위한 심판부의 직권조사 사항이며, 심판 청구의 적법성을 충족하기 위한 매우 중요한 전제 요건이다.

권리범위 확인심판청구 1건에 관련하여 확인대상발명은 1개이어야 한다. 다만, 하나의 확인대상발명의 하위개념에 속하는 복수개의 실시예가 기재될 수 있다(이들 실시예 모두가 특허발명과 대비하여 속부가 달라지지 않음을 전제로 한다).

2. 확인대상발명의 기재 및 파악 방법

확인대상발명은 심판청구서에 첨부되는 설명서에 문언적으로 기재하여야 하고 도면상에도 나타나 있어야 하며, 설명서에는 특허발명과 대비되는 구체적인 구성을 빠짐없이 기재하여야 한다. 설명서

및 도면의 기재에 의하지 않고 실물을 직접 제출한 경우, 설명서를 누락한 경우, 특허발명과 대비되는 구성이 도면에만 도시되어 있고 설명서에는 없는 경우에는 확인대상발명이 특정되었다고 할 수 없다.

확인대상발명을 해석함에 있어서도 설명서의 내용을 기준으로 파악하여야 하고, 도면에 의하여 설명서의 내용을 변경하여 파악하는 것은 허용되지 아니한다. 도면은 보충적인 역할만 하는 것이므로 확인대상발명의 설명서의 내용과 도면이 서로 일치하지 않을 경우에는 설명서에 의하여 확인대상발명을 파악한다.

권리범위확인심판에서 특허발명과 대비 대상이 되는 확인대상발명과 관련하여 특허법 시행규칙 제57조제3항은 ‘특허발명과 구체적 대비표를 포함한 설명서’라고 명시하고 있으므로, ‘특허발명과 구체적 대비표’는 확인대상발명의 ‘설명서’의 일부를 이루는 것이다. 따라서 확인대상발명이 어떠한 구성요소로 이루어진 것인지를 파악할 때는 ‘특허발명과 구체적 대비표’에 기재된 사항까지 포함하여 종합적으로 판단해야 한다(특허법원 2020. 3. 13. 선고 2019허5478 판결).

- 권리범위확인심판청구의 대상이 되는 확인대상발명도 특허청구범위에 대응하여 구체적으로 구성을 기재한 확인대상발명의 설명 부분을 기준으로 파악하여야 하고, 확인대상발명의 설명서에 첨부된 도면에 의하여 위 설명 부분을 변경하여 파악하는 것은 허용되지 아니한다.

확인대상발명의 설명서에 첨부된 제1도에는 상부 크릴스텐드의 심사보빈이 수평 방향에서 다소 경사진 것과 같이 도시되어 있으나 확인대상발명의 설명서에는 위와 같이 상부 크릴스텐드의 심사보빈들을 ‘수평으로’ 설치한다고 기재되어 있고, 나아가 제1도에 대한 설명에서도 ‘제1도에 나타난 바와 같이 ... 우상측심사보빈(1), 우하측심사보빈(2), 좌상측심사보빈(3), 좌하측심사보빈(4)을 수평으로 2층 구조로 설치하고’라고 기재되어 있어 확인대상발명의 구성 가는 ‘상부 크릴스텐드의 심사보빈들을 수평으로 설치하는’ 구성이라고 보아야 할 것이다(대법원 2005. 11. 25. 선고 2004후3478 판결).

3. 확인대상발명이 복수인 경우의 취급

확인대상발명이 여러 개인 것이 명백하거나 확인대상발명이 하나인 것으로 인정하기에는 불명확한 점이나 모순이 있는 경우 심문서 등을 통하여 석명권을 행사하고, 그 흠이 해소되지 아니한 때는 심판청구를 심결로써 각하한다.

예를 들면 특허발명 중 어느 하나의 청구항을 기준으로 그와 대비되는 확인대상발명의 실제 대상물이 복수개인 경우이거나, 실제 대상물이 1개라고 하더라도 그 구성이 서로 다른 물건과 방법으로 기재한 경우, 물건 A와 물건 B로 기재한 경우, 방법 A와 방법 B로 기재한 경우 등과 같이 형식상 복수개로 기재한 경우에는 1개가 되도록 석명을 요구한다.

확인대상발명과 대비되는 특허권이 여러 개인 경우에도 보정을 명한다.

위의 사항은 피청구인이 답변서를 통해 다투고 있는지의 여부와는 관계없이 심판관이 판단하여야 할 사항(직권조사사항)이다.

4. 확인대상발명의 특정여부 심리

확인대상발명이 해당 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어 있는지를 심리한다. 확인대상발명의 특정여부는 당사자의 명시적인 주장이 없더라도 의심이 있을 때에는 본안심리 전에 이를 직권으로 조사하여 밝혀야 할 사항이다. 특정되지 않은 확인대상발명을 특허발명과 대비하여 심결을 한 경우에는 심결취소의 사유가 된다.

확인대상발명의 특정을 위하여 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없고 특허발명의 구성요건에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하면 되는 것이며, 또한 그 구체적인 구성의 기재도 특허발명의 구성요건과 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요한 정도면 족하다.

만일 위 특정에 미흡한 점이 있다면 확인대상발명의 설명서 및 도면에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취하여야 할 것이며, 이 때 청구인은 확인대상발명을 요지가 변경되지 않는 범위 내에서 보정할 수 있다. 보정에도 불구하고 확인대상발명의 기술구성이 특허발명과 대비할 수 있을 정도로 특정이 되지 않았다면 그 심판청구는 부적법하여 심결로써 각하되어야 한다.

복수개의 청구항에 대하여 권리범위 확인심판이 청구되었고 확인대상발명이 일부 청구항에 대하여 특정되지 아니한 경우에는 그 일부 청구항에 대한 심판청구는 각하하여야 한다. 다만, 확인대상발명이 어느 청구항에 대해 특정이 되어 있고 속하지 않는다고 판단될 경우에 그 청구항을 인용하는 청구항에 대해 확인대상발명이 특정되어 있지 않더라도 속하지 않게 될 것이 명백하므로 그 청구항을 인용하는 종속 청구항에 대해서는 특정 여부를 심리하지 않고 속하지 않는다고 심결할 수 있다(2010후296 참조).

- 특허권의 권리범위확인심판을 청구함에 있어 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명은 해당 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하는바, 그 특정을 위해서 대상물의 구

체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없지만, 적어도 특허발명의 구성요건과 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요할 정도로 특허발명의 구성요건에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하여야 함이 원칙이다(대법원 2005. 4. 29. 선고 2003후656 판결, 대법원 2005. 9. 29. 선고 2004후486 판결 등 참조). 다만, 확인대상발명의 설명서에 특허발명의 구성요소와 대응하는 구체적인 구성이 일부 기재되어 있지 않거나 불명확한 부분이 있다고 하더라도 나머지 구성만으로 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있는 경우에는 확인대상발명은 특정된 것으로 봄이 상당하다.

위 법리와 기록에 비추어 살펴본다. 비록 확인대상발명의 설명서에 이 사건 제4항 내지 제9항 발명에 기재된 제1왕의 절단 길이에 관한 수치 한정 또는 커터 단부의 단면 형상 등에 관하여 기재되어 있지 않다고 하더라도, 상고이유 제1점에 관한 판단에서 본 바와 같이 확인대상발명이 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않는 이상, 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명의 모든 구성을 포함하면서 그 항을 기술적으로 한정하거나 부가하여 구체화한 이 사건 제4항 내지 제9항 발명의 권리범위에도 속하지 않는다고 할 것이고, 따라서 확인대상발명은 이 사건 제4항 내지 제9항 발명과 대비할 수 있을 정도로 특정되어 있다고 봄이 상당하다. 그럼에도 원심은 그 판시와 같은 이유로 확인대상발명이 이 사건 제4항 내지 제9항 발명과 대비할 수 있을 정도로 특정되어 있지 아니하다고 판단하고 말았으니, 원심판결에는 확인대상발명의 특정에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 않음으로써 판결에 영향을 미친 잘못이 있다(대법원 2010. 5. 27. 선고 2010후296 판결).

- 특허권의 권리범위확인심판을 청구함에 있어 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명은 해당 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 할 뿐만 아니라(대법원 2005. 4. 29. 선고 2003후656 판결, 2010. 5. 27. 선고 2010후296 판결 등 참조), 그에 앞서 사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되어야 한다. 만약 확인대상발명의 일부 구성이 불명확하여 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되어 있지 않다면, 특허심판원으로는 요지변경이 되지 아니하는 범위 내에서 확인대상발명의 설명서 및 도면에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취하여야 할 것이며, 그럼에도 불구하고 그와 같은 특정에 미흡함이 있다면 심판의 심결이 확정되더라도 그 일사부재리의 효력이 미치는 범위가 명확하다고 할 수 없으므로, 나머지 구성만으로 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있는 경우라 하더라도 심판청구를 각하하여야 할 것이다.

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심 판시 확인대상발명의 설명서에 기재된 구성 중 “HFC, CDMA, 광 등 간선망을 이용한 데이터 통신”에 관한 부분은 명시적으로 기재된 HFC, CDMA, 광 이외에 간선망을 이용한 다른 방식의 데이터 통신의 실시형태까지도 포함하는 것이라고 볼 것이다. 그런데 간선망은 여러 계층 구조로 이루어진 전체 망에서 중추 회선의 기능을 하

는 것을 의미할 뿐 구체적인 데이터 통신 방식을 지칭하는 용어는 아니어서, “간선망을 이용한 데이터 통신”이라는 기재 자체만으로는 데이터 통신을 위하여 어떠한 방식을 이용하는지 객관적, 일의적으로 알 수 없고, 따라서 확인대상발명은 일부 구성이 불명확하여 사회통념상 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되었다고 할 수 없다(대법원 2011. 9. 8. 선고 2010후 3356 판결).

- 등록실용신안의 권리범위확인 심판을 청구함에 있어서 확인대상이 되는 고안은 해당 등록고안과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하는바, 그 특정을 위하여 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없고, 등록고안의 구성요소에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하면 되며, 그 기재는 등록고안의 구성요소와 대비하여 차이점을 판단함에 필요한 정도면 된다. 이 사건 등록고안과 확인대상고안을 대비해 보면, 이 사건 등록고안은, ① 외측덮개의 내주연부에 다수의 받침구가 형성되어 있고, ② 그 위에 개구부가 형성되어 있는 원형의 내측덮개가 없혀져 외측덮개와 수평을 이루며, ③ 위 개구부의 개방측에 보조덮개를 설치하는 3가지의 구성요소로 이루어져 있고, 특히 외측덮개와 내측덮개가 원만한 곡률을 이루며 맞물려 있어 수목의 성장방향에 따라 내측덮개를 끼운 그대로 개구부의 방향만을 회전시킬 수 있는 구조적 특징이 있는 반면, 확인대상고안은 외측부재의 안쪽에 다수의 돌출부가 마련되고 그 위에 내측부재가 없혀진 상태에서 체결부재와 체결구로 고정·결합시키는 구조이며, 내측부재가 말굽(U)형으로서 그 상태로 회동시키는 것이 불가능하나, 수목이 굵게 성장하는 등 향후의 수목 상태에 따라 내측부재를 선택적으로 탈·부착시킴으로써 내경을 조절할 수 있는 구조적 특징이 있다. 따라서 확인대상고안은 이 사건 등록고안과 대비할 정도로 구체적으로 특정되었다 할 것이다(대법원 2006. 4. 28. 선고 2004후2826 판결).

- 특허권의 권리범위확인심판을 청구함에 있어서, 심판청구의 대상이 되는 기술내용은 해당 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하는 것이지만, 그 특정을 위하여는 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없고 특허발명의 구성요건에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하면 되는 것이며, 또한 그 구체적인 구성의 기재도 특허발명의 구성요건과 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요한 정도면 족할 것이다. 따라서 (가)호발명에는 “충분히 훈련하여 니트로셀룰로오스의 함유량을 23%로 유지시킨다”라고 기재되어 있고 그 구체적인 훈련 시간은 기재되어 있지 않지만, 당업자라면 이 정도의 기재만으로 필요한 훈련시간을 쉽게 알 수 있는 것이므로 (가)호발명이 특정되지 않은 것으로 볼 수 없다. 설사 (가)호발명의 기재가 미흡한 점이 있더라도 이 정도는 보정이 가능한 사항으로서 보정을 명하였어야 할 것이다(대법원 1994. 5. 24. 선고 93후381 판결).

- 심결취소소송은 심결의 위법 여부를 판단하는 것으로 (가)호 발명의 설명서의 보정은 심판절차에 서만 가능할 뿐 소송단계에 이르러서는 허용되지 아니한다고 봄이 상당하다(특허법원 1999. 7. 8. 선고 98허6452 판결).

가. 물건과 방법의 발명에 대한 확인대상발명의 특정 여부

특허발명이 방법에 관한 발명인데, 확인대상발명을 물건으로 특정하여 청구한 경우에는, 특허발명과 확인대상발명이 카테고리(유형)를 달리 하는 것이므로 부적법하나, 다만 확인대상발명의 설명서에 그 물건의 생산방법을 시계열적인 단계들로 구체적으로 기재하고 있어 방법의 발명인 특허발명과 대비할 수 있을 정도로 충분히 특정되었다고 인정되면 적법한 것으로 보아 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있다.

- 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 그 방법에 의하여 생산된 물건에까지 특허권의 효력이 미친다 할 것이어서, 특정한 생산방법에 의하여 생산한 물건을 실시발명으로 특정하여 특허권의 보호범위에 속하는지 여부의 확인을 구할 수 있다(대법원 2004. 10. 14. 선고 2003후2164 판결).
- 확인대상발명이 ‘물건의 발명’으로 특정되었더라도 설명서에 그 생산방법을 구체적으로 특정하고 있는 경우, ‘방법의 발명’인 특허발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단하여야 한다(특허법원 2008. 5. 2. 선고 2007허8252 판결).
- 이 사건에 있어서, 이 사건 제1항 및 제2항 발명은 특정의 공정단계로 이루어진 로스트 왁스 주조용 폐왁스를 재생하는 방법에 대한 발명인데, 원고가 특정한 확인대상발명은 그 설명서에 그 명칭이 “폐왁스 재생장치”로 되어 있기는 하지만, 설명서 중 “폐왁스 재생장치의 동작원리” 항 이하 부분에서 첫 번째 탱크에서의 용해, 교반, 수분증발, 불순물 침전 등의 과정, 첫 번째·두 번째 여과수단에서의 여과과정, 두 번째 탱크에서의 보관과정 등이 시간적 순서에 따라 구체적으로 기재되어 있어 재생방법도 기재되어 있다고 할 것이므로, 확인대상발명은 폐왁스를 재생하는 공정에 관한 방법발명인 이 사건 제1항 및 제2항 발명과 대비하여 그 차이점을 판단할 수 있을 정도로 구체적으로 특정되어 있다 할 것이다(특허법원 2005. 9. 30. 선고 2005허1363 판결).

나. 수치한정발명에 대한 확인대상발명의 특정 여부

특허발명이 일정한 범위의 수치로 한정된 것을 구성요소로 포함하는 경우에는 확인대상발명에서도 특허발명의 구성요소와 대비할 수 있도록 그 수치를 구체적으로 한정하여야 하며, 그 수치에 대

한 기재가 없거나 모호한 경우에는 확인대상발명이 구체적으로 특정되었다고 할 수 없다.

- 확인대상발명이 특정되었다고 하기 위하여는 확인대상발명이 해당 특허발명에서 수치로 한정하고 있는 구성요소에 대응하는 요소를 포함하고 있는지 여부 및 그 수치는 어떠한지 등이 설명서와 도면 등에 의하여 특정되어야 할 것이다. ... 중략 ... 확인대상발명의 위 구성에 관한 설명서에는 위 가압성형 공정을 하기 전에 투명 비누편의 온도를 상승시키는 과정이 포함되었는지 여부는 물론 위 가압성형 공정에 제공하는 투명 비누편의 온도에 대하여 아무런 기재도 하지 아니하고 있으므로, 확인대상발명은 위와 같이 성형에 제공하는 투명 비누편의 온도상승 범위를 수치한정하고 있는 이 사건 특허발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되었다고 할 수 없다고 할 것이다(대법원 2005. 4. 29. 선고 2003후656 판결).

다. 기능적 표현이 있는 확인대상발명의 특정 여부

확인대상발명에 기능적 표현에 대해 확인대상발명의 설명서나 도면 등의 기재와 기술상식을 고려해도 그 구성의 기술적 의미를 명확하게 파악할 수 없는 경우에는 확인대상발명이 구체적으로 특정되었다고 할 수 없다.

- 확인대상발명의 구성이 기능, 효과, 성질 등의 이른바 기능적 표현으로 기재되어 있는 경우에는, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)이 확인대상발명의 설명서나 도면 등의 기재와 기술상식을 고려하여 그 구성의 기술적 의미를 명확하게 파악할 수 있을 정도로 기재되어 있지 않다면, 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 확인대상발명의 구성이 구체적으로 기재된 것으로 볼 수 없다(대법원 2012. 11. 15. 선고 2011후1494 판결)

라. 심판관이 확인대상발명의 설명서 및 도면과 다르게 확인대상발명을 특정한 경우

- 심판청구인인 원고가 이 사건 심판청구 이후 확인대상발명에 관하여 위 심결에서와 같이 확인대상발명의 설명서 및 도면을 특허법 제140조 제2항 및 제3항의 규정에 따라 보정한 적이 없었던 이상 확인대상발명이 위와 같이 변경되었다고 볼 수는 없다고 할 것이므로, 결국 이 사건 심결은 원고가 특정하지 아니한 확인대상발명을 대상으로 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하는지에 관한 실체적 판단을 한 것이어서 위법하다.
- 1) 이 사건 심결은 확인대상발명을 피고가 실시하고 있다고 볼 수 없어 확인의 이익이 없으므로 부적법하고 이를 각하하여야 한다. 그런데도 이 사건 심결은 이를 각하하지 아니한 채 확인대상발명이 이 사건

- 특허발명의 권리범위에 속하는지를 판단하였으므로 위법하다.
- 2) 또한, 이 사건 심결은 원고가 특정하지 아니한 확인대상발명을 대상으로 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하는지에 관한 실체적 판단을 하였다는 점에서도 위법하다(특허법원 2018. 6. 28. 선고 2017허7302 판결).

제4절 확인대상발명의 보정

1. 의의

심판청구서에서 확인대상발명의 보정의 한계를 정하는 기능을 하는 발명의 동일성은, 당사자들 사이의 분쟁을 합리적 실질적으로 달성시켜준다는 소송경제의 적합성과 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권 행사를 곤란케 할 염려가 있는가라고 하는 견지에서 파악되는 것이므로, 확인대상발명의 보정으로 새로운 사실관계의 심리나 새로운 소송자료의 제공을 필요로 하지 않고 당사자들의 방어권을 과도하게 방해하지 않는다면 그 보정을 인정할 필요가 있다고 하겠다.

실제로 당사자들은 권리범위 확인심판에서 확인대상발명의 요지변경으로 심결각하 결정을 받게 되면, 심결각하 결정에 대한 심결취소소송을 제기하여 요지변경 여부에 대해 다투거나 요지변경으로 심결각하된 확인대상발명을 대상으로 다시 권리범위 확인심판을 청구하는 것 이외에 달리 다른 구제방법이 없다. 그런데 요지변경으로 심결각하된 확인대상발명을 대상으로 다시금 권리범위 확인심판을 청구하도록 하는 것은 소송경제에 부합하지 않는다.

그와 같은 견지에서 확인대상발명의 보정은 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권 행사를 곤란케 할 염려가 없는 경우로서 ㉠ 심판청구서에 첨부된 확인대상발명의 불명확한 부분을 구체화하는 것이거나 ㉡ 처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것에 지나지 아니하여 심판청구의 전체적인 취지에 비추어 볼 때 그 발명의 동일성이 유지되는 것이라면 요지변경에 해당되지 않는다(대법원 2000. 9. 8. 선고 97후4039 판결, 대법원 1995. 5. 12. 선고 93후1926 판결).

그런데 적극적 권리범위 확인심판에서 심판청구서의 확인대상발명에 대하여 피청구인이 자신이 실제로 실시하고 있는 발명과 다르다고 주장하는 경우, 청구인이 피청구인의 실시주장발명과 동일하도록 확인대상발명을 보정하는 것은 그 발명의 동일성이 유지되는지 여부와 관계없이 청구취지의 변경으로 보지 아니하며 그 보정은 적법한 것으로 받아들인다(특§140②, 2007. 7. 1. 이후 심판청구 사건에 적용)

2. 발명의 동일성이 유지되는 보정

가. 불명확한 구성을 구체화 하는 것

심판청구서에 첨부된 확인대상발명의 설명서 및 도면에 표현된 불명확한 부분을 명확하게 하는 것은 요지변경이 아니다.

또한, 심판청구서에 첨부된 확인대상발명의 설명서 및 도면의 기재 내용 중에 서로 모순되는 기재를 바로 잡는 보정은 요지변경이 아니다. 이때 확인대상발명의 설명서 및 도면의 어느 부분에라도 보정되는 내용에 대한 근거가 있을 때는 요지변경으로 보지 않는다.

나. 처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것

(1) 도면에 도시된 구성을 설명서에 부가

보정 전 확인대상발명의 도면에 도시되었으나 설명서에 그 기재가 누락되었던 부분을 보정으로 구체화하는 것은 처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것이어서 요지변경이 아니다(대법원 2012. 5. 24. 선고 2012후344 판결, 특허법원 2004. 12. 16. 선고 2004허1502 판결).

(2) 특허발명과 시제품에 의한 구성요소의 부가

시제품의 평균결정입경은 85 μ m 정도이었던 사실을 인정할 수 있고 반증이 없으며, 피고는 이와 같이 실시하고 있는 발명이 이 사건 등록발명의 권리범위에 속하는지 여부에 관하여 이 사건 심판을 청구한 것이므로, 확인대상발명도 당연히 평균결정입경이 한정되어 있고 이 사건 제7항 발명과 대비하기 위하여는 당연히 확인대상발명에 평균결정입경이 기재되어야 함에도 피고가 실수로 그 기재를 누락한 것이며, ...(중략)... 등의 제반 사정을 종합하여 볼 때, 이 사건 확인대상발명의 보정은 그 발명의 동일성이 유지된다고 할 것이어서 요지변경이 아니다(특허법원 2005. 8. 1. 선고 2004허6101 판결).

(3) 생산발명의 추정규정에 의한 구성요소의 부가

보정 전 확인대상발명은 ‘벌브’라는 물건에 관한 것이었는데, 심판청구이유와 다른 증거자료들에 의하면 보정 전 확인대상발명의 벌브가 특허발명의 생산방법에 의해 생산된 물건이라는 취지가 포함되어 있고, 특허심판원이나 피고는 이를 잘 알고 있었고 그 보정내용은 특허심판원이나 피고가 예상할 수 있었던 범위 내인 특허발명의 생산발명과 동일한 생산방법을 추가 기재한 것에 불과하므로 그 생산방법에 관한 기재는 처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것으로 요지변경이 아니다(특허법원 2008. 5. 2. 선고 2007허8252 판결).

(4) 확인대상발명에 상품명·제품번호 또는 실물사진이 제출된 경우

권리범위 확인심판을 청구하면서 심판청구서에 첨부된 확인대상발명의 설명서 및 도면에 실물사진을 첨부하거나 상품명·제품번호(이하 ‘상품명 등’이라 한다) 등을 기재하여 확인대상발명이 특정될 수 있다면, 추후 특정된 확인대상발명과 동일한 범위 내에서 설명서 및 도면의 기재를 부가삭제변경하는 보정은 요지변경이 아니다.

즉, 권리범위 확인심판을 청구하면서 확인대상발명의 설명서 및 도면에 실물사진을 첨부하거나 상품명 등을 기재하는 경우, 그 실물사진 및/또는 상품명 등이 청구취지로서의 확인대상발명으로서의 특정 요건을 갖추고 있다면, 즉 ‘사회통념상 다른 것과 구별될 수 있을 정도로 구체적으로 특정된다면’* 확인대상발명의 설명서 및 도면을 그와 같이 특정된 실물사진 및/또는 상품명 등과 동일하게 보정하는 것은 처음부터 당연히 있어야 하는 구성부분을 부가·삭제·변경하는 것이어서 요지변경이 아니다.

다만, 보정된 구성이 그 물품에 처음부터 당연히 있어야 할 구성인지 여부에 대해 다툼이 있다면, 그에 대한 소명이 이루어져야 할 것이다.

* 대법원 2011. 9. 8. 선고 2010후3356 판결 참고

(5) 청구이유 및 심판청구서에 첨부된 증거자료에 기재된 구성의 부가

심판청구서에 첨부된 청구이유에 확인대상발명과 특허발명을 대비하면서 기재된 사항 그리고 심판청구서에 첨부된 증거자료인 제품의 카탈로그, 그 사용설명서, 샘플 동영상 등에 기재되었거나 그로부터 알 수 있는 자명한 사항과 동일하게 보정 전 확인대상발명의 상세한 설명 또는 도면에 부가, 변경, 삭제 등의 방법으로 확인대상발명을 보정하는 것은 처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것이어서 요지변경이 아니다(대법원 1995. 5. 12. 선고 93후1926 판결, 대법원 2014. 2. 13. 선고 2012후610 판결, 특허법원 2008. 5. 2. 선고 2007허8252 판결 등).

3. 확인대상발명이 요지변경된 경우의 취급

확인대상발명은 심판청구서에 기재된 청구의 취지의 일부이므로 확인대상발명의 요지변경은 청구의 취지가 요지변경된 것으로 부적법하다. 심판청구서의 보정에 의해 확인대상발명이 요지변경되었다면 그 보정이 부적법한 이유를 밝히고 보정 전 확인대상발명을 심판의 대상으로 하여 심리한다.

보정이 복수 회 있는 경우, 최후에 보정된 확인대상발명에 대해서만 심판청구서에 최초로 첨부된 확인대상발명과 대비하여 요지변경 여부를 판단한다. 그 이전에 행해진 보정은 최후 보정에 의해서 청구인이 보정 의사를 철회한 것으로 본다. 최후에 보정된 확인대상발명이 요지변경되었다면, 심판청구서에 최초로 첨부된 확인대상발명을 심판의 대상으로 하여 심리한다.

- 특허심판원으로서 특허법 제140조 제2, 3항에 따라 이 사건 보정이 보정 전 확인대상발명의 설명서 및 도면의 요지를 변경한 것인지를 비롯한 보정의 적법 여부를 심리하여 그 보정이 적법하다면 보정 후 확인대상발명을 심판대상으로 삼아 이 사건 특허발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단하였어야 할 것이고(다만 이 사건 보정이 특허법 제140조 제3항 단서와 같은 항 제3호에 해당하는 경우에는 그 요지를 변경한 것인지 여부를 판단할 필요 없이 보정 후 확인대상발명을 심판대상으로 삼아 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하였어야 한다), 이 사건 보정이 부적법하다면 부적법한 이유를 밝히고, 보정 전 확인대상발명을 심판대상으로 하여 심리, 판단하였어야 할 것이다(특허법원 2013. 7. 12. 선고 2013허2392 판결).
- 특허법 제140조 제1항 및 제2항에 의하면, 심판청구서의 경우 청구의 이유는 보정할 수 있으나, 그 요지는 변경할 수 없다고 규정하고 있는데, 그 취지는 요지의 변경을 쉽게 인정하게 되면 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권 행사를 곤란하게 할 우려가 있기 때문이므로, 그 보정의 정도가 청구인의 발명에 관하여 심판청구서에 첨부된 도면 및 설명서에 표현된 구조의 불명확한 부분을 구체화하거나 처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것에 지나지 아니하여 심판청구의 전 취지에 비추어 볼 때, 그 발명의 동일성이 유지되는 경우(요지변경에 해당하지 않는 경우)에 한하여 (가)호의 보정을 허가하여 주어야 할 것이다(대법원 1995. 5. 12. 선고 93후1926 판결).
- (가)호 발명은 이 사건 특허발명과 충분히 대비할 수 있을 정도로 특정될 뿐 아니라, (가)호 발명의 도면 제1도 및 제2도는 실물 견본(갑제7호증)과 동일한 구성임을 알 수 있고, 나머지 정정사항 역시 실물 견본대로 바로 잡은 것임을 알 수 있어 이러한 보정은 처음부터 당연히 있어야 할 구성으로서 이를 더욱 명료하게 정정한 것에 지나지 아니하여 요지변경이라 할 수 없으므로, (가)호 발명의 보정은 적법하다고 판단하였다(대법원 2000. 9. 8. 선고 97후4039 판결).
- 심판청구서 보정의 한계를 정하는 기능을 하는 발명의 동일성은 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권 행사를 곤란케 할 염려가 있는가라고 하는 견지에서 파악되는 것이므로, 특허요건인 신규성이나 확대된 선출원에서의 발명의 동일성과는 다른 개념으로 보아야 하고, 명세서의 보정이나 정정의 요건인 신규사항 즉, ‘최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어나는 사항과도 구별되어야 할 것이다. 따라서 권리범위확인심판에서 심판청구서의 설명란에 확인대상발명의 작동에 중요한 부분을 이루는 구성에 관한 기재가 생략되었거나 확인대상발명과 대비되는 특허발명의 특허청구범위에 기재되어 있는 구성요소에 상응하는 구성에 대한 상세한 설명이 없었음에도, 이러한 구성에 관한 기재를 추가하거나 변경하는 보정은, 설사 특허요건에서의 발명의 동일성의 범위를 벗어나거나 보정이나 정정요건에서의 신규사항을 추가하는 것이라고 하더라도, 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권 행사를 곤란케 할 염려가 없는 경우에는 심판청구서에 첨부된 도면 및 설명서에 표현된 구조의 불명확한 부분을 구체화하는 것, 또는 처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것에 지나지 아니하여 심판청구의 전체적인

취지에 비추어 볼 때 그 발명의 동일성이 유지되는 것으로서 요지변경에 해당되지 않는다고 할 것이다(특허법원 2007. 6. 1. 선고 2006허10661 판결).

4. 확인대상발명의 보정기회 부여 판례

- 확인대상발명이 불명확하여 특허발명과 대비대상이 될 수 있을 정도로 구체적으로 특정되어 있지 않다면, 특허심판원으로서의 요지변경이 되지 아니하는 범위 내에서 확인대상발명의 설명서 및 도면에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취하여야 한다. 그럼에도 불구하고 그와 같은 특정에 미흡함이 있다면 심판청구를 각하하여야 할 것이나, 심판청구인에게 그 보정을 명하지도 아니한 채 바로 심판대상이 특정되었다고 볼 수 없다는 이유로 심판청구를 부적법하다고 각하할 수 없다(대법원 2005. 4. 29. 선고 2003후656 판결 등 참조).

살피건대, 확인대상발명이 피고의 실시발명과 동일한지 여부와 확인대상발명이 이 사건 특허발명과 대비될 수 있을 정도로 특정된 것인지 여부는 명확히 구분되는 심판청구요건이다. 확인대상발명의 보정절차를 보면 피고가 침하, 경사, 파압, 파고에 관한 구성이 포함된 2015. 8. 6.자 심판청구 당시의 확인대상발명이 피고의 실시발명과 다르다고 주장함에 따라, 원고는 확인대상발명을 피고의 실시발명과 동일하게 하기 위하여 침하, 파압, 파고에 관한 구성이 제외된 확인대상발명으로 2016. 1. 12. 보정하였다. 이러한 보정에 의하여 확인대상발명은 피고의 실시발명과 동일하게 된 것이고, 이 사건 특허발명의 청구범위에 기재된 구성요소인 파압과 파고에 관한 구성이 피고의 실시발명에 본질적으로 없는데도 불구하고, 파압과 파고에 관한 구성이 이 사건 특허발명의 청구범위에 기재되어 있다는 이유로 파압과 파고에 관한 구성을 확인대상발명의 구성요소로 포함하여 특정할 수는 없다. 따라서 피고의 위 주장은 이유 없다(특허법원 2016. 10. 21. 선고 2016허2850 판결).

제5절 확인대상발명의 실시여부

1. 소극적 권리범위 확인심판에서 확인대상발명의 실시여부

가. 확인대상발명의 실시여부에 따른 확인의 이익

소극적 권리범위 확인심판에서는 청구인이 실제로 실시하고 있는 발명 뿐 아니라 현재 실시하고 있지 않으나 장래에 실시예정인 발명을 확인대상발명으로 특정하여 청구한 경우에도 확인의 이익이 있다고 보아 적절한 청구로 인정된다.

그러나, 확인대상발명을 실시한 바도 없고 앞으로 실시하지도 아니할 것이라면 그 대상발명에 대하여 심판청구인이 구하는 바대로의 심결을 받는다고 하더라도 심판청구인이 실시하고 있거나 실시하고자 하는 발명에 대하여는 아무런 효력을 가지지 아니하여 심판청구인의 법적불안을 해소하는데 아무런 도움이 되지 않아 이에 대한 소극적 권리범위확인심판청구는 확인의 이익이 없으므로 부적법하여 각하되어야 한다(대법원 2005. 10. 14. 선고 2004후1663, 특허법원 1999. 3. 25. 선고 98허6162 판결).

나. 확인대상발명과 소제기 대상발명과의 관계

청구인이 특허권자로부터 침해소송, 형사소송으로 권리의 대항을 받은 경우 확인대상발명이 소제기대상발명과 동일성의 것인지 등 관련 여부를 심판청구서에 기재하도록 하고, 그 심리결과를 심결에 기재하는 것이 바람직하다.

이때 소제기 대상발명이 불명확하거나 전혀 기재되어 있지 않아 확인대상발명과의 관련 여부를 판단할 수 없는 경우, 심문서, 보충요구서(별지 3-15 서식) 등을 통해 석명권을 행사하여 심리할 수 있고, 이에 불구하고 그 관련 여부를 판단하기 곤란한 경우 그러한 이유로 판단할 수 없음을 심결에 기재하도록 한다.

즉, 확인대상발명의 실시여부와 확인대상발명이 소제기 대상발명과 동일한지에 대하여 심결문에 명확하게 기재하도록 하고 이와 관련한 심결문의 작성예시는 다음과 같다.

[심결문 작성예시]

1. 확인대상발명이 실시발명인지 명확한 경우

청구인이 확인대상발명을 실시하고 있음을 카탈로그(갑제3호증) 및 실물견본(갑제4호증)에 의하여 알 수 있고, 이 사건 특허발명과 관련하여 그 권리에 대항을 받은 자임을 경고장(갑제5호증)으로부터 알 수 있다.

2. 확인대상발명이 실시발명인지 명확하지 않은 경우

가. 명확하지 않아 석명권을 행사하였음에도 불구하고 실시발명에 대한 입증증거 제출이 없는 경우

심판청구서의 청구이유의 기재만으로는 확인대상발명이 실시발명인지 또는 실시예정발명인지를 알 수 없고, 심문서를 통지하였음에도 불구하고 입증을 하지 아니하였는바, 확인대상발명은 실시발명으로 인정되지 아니한다. 그러나, 청구인은 이 사건 특허발명과 동종의 업에 종사하는 자임을 갑제3호증(사업자등록증)으로부터 알 수 있는바, 청구인이 확인대상발명을 장래 실시할 가능성이 전혀 없다고는 할 수 없다.

나. 실시발명이라고 주장하면서 입증증거를 제출했지만 판단하기 곤란한 경우

청구인은 확인대상발명을 실시발명이라고 주장하면서, 화학물질에 관한 실험결과치, 성분분석표 등의 입증자료를 제시했으나, 그 자료만으로는 확인대상발명을 청구인이 실시한다고 보기 어렵다. 그러나, 청구인은 이 사건 특허발명과 동종의 업에 종사하는 자임을 갑제3호증(사업자등록증)으로부터 알 수 있는바, 청구인이 확인대상발명을 장래 실시할 가능성이 전혀 없다고 할 수 없다.

3. 실시발명인 확인대상발명과 소제기대상발명의 동일성 판단

가. 동일하지 않은 경우

피청구인은 청구인이 특허침해 여부의 대상이 되는 물품을 확인대상발명으로 하고 있지 아니하고, 이와 무관한 임의의 확인대상발명을 설정하여 심판청구를 하고 있으므로 이 사건 심판청구는 이해관계가 입증되지 아니한 경우에 해당되는 것으로 부적법한 심판청구라고 주장하므로 살피건대, 확인대상발명은 청구인이 실제 실시하고 있는 발명임을 카탈로그(갑제4호증)에 의하여 알 수 있고, 이 사건 특허발명과 관련하여 그 권리에 대항을 받은 자임을 갑제3호증에 의하여 알 수 있다. 그러나, 이 사건 심판의 확인대상발명은 침해금지가처분결정문(갑제3호증)의 별지 목록에 기재된 발명(이하 '소제기대상발명'이라 한다)은 ~~~점 및 ~~~점에서 차이가 있어 동일하지 아니하다.

나. 동일여부의 판단이 어려운 경우

확인대상발명은 청구인이 실제 실시하고 있는 발명임을 카탈로그(갑제4호증)에 의하여 알 수 있고, 이 사건 특허발명과 관련하여 그 권리에 대항을 받은 자임을 갑제3호증(가처분신청서)에 의하여 알 수 있으나, 당원에 제출된 갑제3호증에는 소제기대상발명에 대한 부분이 누락되어 있어, 확인대상발명과의 동일여부를 판단할 수 없다.

○ 소극적 권리범위확인심판에서는 심판청구인이 현실적으로 실시하는 기술이 심판청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명과 다르다고 하더라도 심판청구인이 특정한 발명이 실시가능성이 없

을 경우 그 청구의 적법 여부가 문제로 될 수 있을 뿐이고, 여전히 심판의 대상은 심판청구인이 특정한 확인대상발명을 기준으로 특허발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단하여야 한다(대법원 2010. 8. 19. 선고 2007후2735 판결).

- 권리범위확인심판에서 특허발명과 대비 판단의 대상이 되는 것은 (가)호 도면 및 설명서에 기재된 발명으로서 심판 청구의 이익이 있는 이상 실제로 심판청구인이 실시하고 있는 발명과 차이가 있다고 하더라도 심판 청구에 아무런 위법이 없다(대법원 2002. 10. 22. 선고 2001후1549 판결).

- 피고가 제기한 이 사건 심판청구는 피고가 현재 실시하지 아니하고 있으며 장래에도 실시할 가능성이 없는 발명을 확인대상발명으로 삼아 제기한 소극적 권리범위확인심판으로서 설령 피고가 구하는 바대로의 심결을 받는다고 하더라도 피고가 실시하거나 실시하고자 하는 발명에 대하여는 아무런 효력을 가지지 아니하여 피고의 법적불안을 해소하는 데 아무런 도움이 되지 않아 그 심판청구의 이익이 없는 부적법한 것임에도 이를 간과하고 본안에 나아가 이 사건 특허발명과 확인대상발명을 대비하여 판단한 이 사건 심결은 위법하다는 취지로 판단하였다.

특허권자가 아닌 이해관계인이 실시하거나 실시하려고 하지도 아니하는 발명을 확인대상발명으로 삼아 그 발명이 특허권의 권리범위에 속하지 아니한다는 심판청구를 하는 것은 확인의 이익이 없어 부적법하므로 각하되어야 하는 법리와 기록에 의하면, 원심의 위와 같은 인정과 판단은 정당하고 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 자백법칙 위반, 판단누락 및 심리미진으로 인한 사실오인의 위법이 없다(대법원 2005. 10. 14. 선고 2004후1663 판결).

- 특허권에 대한 소극적 권리범위확인심판을 청구할 확인의 이익이 인정되려면 심판청구인이 현재 실시하거나 장래 실시하려는 확인대상발명이 특허발명의 보호범위에 속하는지에 대하여 분쟁이 생길 염려가 있어야 한다. 따라서 확인대상발명을 실시하는 것이 불가능한 경우에는 특별한 사정이 없는 한 소극적 권리범위확인심판을 청구할 확인의 이익이 인정되지 아니하므로 그 심판청구는 부적법하다. 한편 확인대상발명이 수처범위로 한정된 경우에 전체 수처한정범위 내에서 실시 가능하여야 하므로, 확인대상발명이 그 수처한정범위 중 일부 범위에서 실시가 불가능한 때에는 전체적으로 보아 그 확인대상발명은 실시가 불가능하다고 보아야 한다(특허법원 2018. 6. 22. 선고 2017허7371 판결).

2. 적극적 권리범위 확인심판에서 확인대상발명의 실시여부

가. 확인대상발명의 실시여부와 확인의 이익

적극적 권리범위 확인심판은 확인대상발명을 피심판청구인이 실시하고 있는 경우 또는 과거에 실

시한 적이 있고 앞으로 실시할 가능성이 없다고 단정지을만한 사정이 없을 때 확인의 이익이 인정된다.

실시주장발명과 확인대상발명이 다를 경우에는 설사 확인대상발명이 특허발명의 권리에 속하는 심결이 확정된다고 하더라도 그 기관력은 확인대상발명에만 미치는 것이지 실시주장발명에는 미칠 수 없는 것이므로, 확인대상발명에 대한 권리범위 확인심판 청구는 그 확인의 이익이 없어 부적법하다는 이유로 각하된다.

다만, 의약품 특허발명에 있어서, 제네릭 의약품(오리지널 의약품과 유효성분, 제형, 함량, 투여경로 등이 동일한 의약품) 업자가 생물학적 동등성 시험을 마치고 식품의약품안전처에서 품목허가를 받은 후 약가등재까지 마친 경우에 대해, 제네릭 의약품을 아직 생산·판매하고 있지 않음에도 불구하고 확인의 이익을 인정한 사례가 있으니, 주의를 요한다.

- 위 인정사실에 의하면 피고가 판매한 위 HD22 물품은 원고가 이 사건 확인대상고안으로 특정한 고안과 동일한 것으로서 피고는 이 사건 확인대상고안을 실시한 사실이 인정된다. 그렇다면, 이 사건 심판청구는 피고가 실시한 적이 있는 확인대상고안을 대상으로 한 적법한 청구로서 확인의 이익이 있음에도 불구하고, 이와 달리 이 사건 심판청구가 피고가 실시한 적이 없거나 현재 실시하고 있지 아니한 확인대상고안을 대상으로 한 것이어서 확인의 이익이 없어 부적법하다는 이유로 본안에 나아가 판단하지 아니한 채 이 사건 심판청구를 각하한 이 사건 심결은 위법하다(특허법원 2005. 12. 2. 선고 2005허2595 판결).
- 원고는 주식회사 잉크나라의 설립 전에 잉크나라라는 상호의 개인 사업체를 운영하면서 피고가 권리범위확인심판대상으로 삼은 고안(다음부터 ‘원고의 고안’이라고 한다)을 실시해 오던 중, 2000. 5.경 피고로부터 원고의 고안이 이 사건 등록고안을 침해하고 있으니 그 실시를 중단하라는 경고장을 받고 2000. 12. 31.자로 잉크나라라는 개인 사업체에 대한 폐업신고를 낸 사실, 한편 원고는 위 잉크나라 업체에 대한 폐업신고를 내기 전인 2000. 12. 29.자로 주식회사 잉크나라(다음부터 “그 회사”라고만 한다)를 설립한 후 2001. 1.경부터 2001. 5.경까지 그 회사가 원고의 고안을 실시해 온 사실, 원고는 현재 그 회사의 대표이사인 사실을 인정한 다음, 그 사실관계에 터잡아 이 사건 심결 당시인 2002. 11. 27.경 원고가 원고의 고안을 실시하고 있지 않더라도, 원고가 과거에 원고의 고안을 실시한 적이 있고, 현재 위 회사의 대표이사로 있는 점에 비추어 장차 원고의 고안을 다시 실시할 가능성이 없다고 단정할 수 없으므로 피고는 이러한 원고를 상대로 원고의 고안이 이 사건 등록고안의 보호범위에 속하는지 여부를 확인하기 위하여 권리범위확인심판을 청구할 이익이 있다는 취지로 판단하였다. 기록중의 증거들과 대조하여 살펴보니,

위와 같은 원심의 인정과 판단은 수긍되고 거기에 권리범위확인심판에서의 확인의 이익에 관한 법리오해, 채증법칙위배 등의 위법사유는 없다(대법원 2004. 7. 22. 선고 2003후2836 판결).

- ① 원고는 확인대상발명에 대해 품목허가를 받아 법적으로 확인대상발명을 제조할 수 있게 되었고, ② 원고는 확인대상발명 의약품에 대한 약가등재를 받아 약제 요양 급여를 받을 수 있는 상태에 있으므로, 경제적인 면에서도 확인대상발명 의약품을 제조할 수 있게 되었으며, ③ 아울러 원고가 확인대상발명 의약품에 대한 판매예정시기를 특허권 존속기간 만료 후에서 등재 후 즉시로 변경하게 되면, 특허기간 만료 전이라도 이 사건 특허발명의 의약품의 약가가 80%로 인하되는 불이익이 발생될 수 있고, ④ 원고가 확인대상발명 의약품에 대한 판매예정시기를 특허권 존속기간 만료 후로 신청한 것은 판매예정시기에 불과하고, 특허기간 만료 후에 곧바로 확인대상발명 의약품을 판매하기 위해 특허기간 만료 전에 확인대상발명 의약품을 제조할 가능성 또는 생동성 시험을 위하여 제조되어 사용 후 보관중인 약을 관측용 등으로 유통시킬 가능성을 완전히 배제할 수 없으므로, 피고들은 확인대상발명이 이 사건 제1항 발명 등의 권리범위에 속하는지 여부를 확인할 이익이 있다고 할 것이다(특허법원 2008. 12. 30. 선고 2008허4943 판결).

나. 확인대상발명의 실시여부 심리

심결취소소송이나 침해소송에서 피청구인이 권리범위 확인심판의 확인대상발명을 실시하지 않는 다거나 침해물과 다르다고 주장하는 것을 미연에 방지하는 효과를 도모하기 위하여 확인대상발명의 실시여부를 청구인이 제출한 증거에 의해 적극적으로 심리하고 그 심리내용을 심결에 구체적으로 기재할 필요가 있다.

(1) 청구인이 확인대상발명의 실시 증거를 제출하지 않은 경우

심판관은 청구인에게 피청구인이 확인대상발명을 실시함을 입증하는 증거를 제출하도록 보정명령하고, 청구인이 증거자료를 제출하지 못하는 경우 특별한 사유가 없는 한 심판청구를 각하한다. 피청구인으로 하여금 확인대상발명의 실시에 관한 청구인의 주장·증거에 대해 의견을 진술하도록 한다(피청구인이 답변서 제출기간 내에 확인대상발명의 실시여부에 대한 요약표를 작성하여 제출하도록 심판청구서 부분 송달서에 안내하고 있다).

(2) 피청구인이 확인대상발명의 실시여부에 대해 다투는 경우

심판관은 청구인에게 심문서를 발송하여 피청구인의 주장에 대한 의견을 제출하도록 요구하여

양 당사자의 주장을 청취한 후, 피청구인이 확인대상발명을 실시한 적도 없으며 현재 실시하고 있지도 않는다고 판단되는 경우에는 심판청구를 각하하고, 실시하는 것으로 인정되는 경우에는 그 취지를 심결문에 기재한다.

(3) 청구인의 실시 주장·증거에 대해 피청구인이 다투지 않는 경우

피청구인이 청구인의 확인대상발명의 실시 주장 및 증거에 대해 다투지 않는 때 심판관은 심문서·구술심리 등을 통해 다시 한번 실시여부에 대해 확인하고, 심리결과 피청구인이 확인대상발명을 실시하는 것으로 인정되는 때에는 그 취지를 심결문에 기재한다.

(4) 확인대상발명에 관한 침해소송이 법원에 계류 중임을 소명하는 자료가 제출된 경우

소제기대상발명이 확인대상발명과 동일한지 여부에 대해 확인하여 양 당사자간에 동일성 여부에 대한 다툼이 있는지 여부 등의 내용을 심결문에 기재한다. 소제기대상발명이 불명확하거나 전혀 기재되어 있지 않아 확인대상발명과 동일여부를 확인할 수 없는 경우에는 심문서 등을 통해 석명권을 행사한다. 석명권 행사에도 불구하고 동일여부를 확인할 수 없는 경우, 소제기대상발명과 확인대상발명의 관련성을 확인할 수 없음을 심결문에 기재한다.

소제기대상발명이 특정되지 않은 상태이어서 확인대상발명과 관련 여부를 확인하기 곤란한 경우 그 이유를 심결문에 기재한다.

- 피청구인이 실시하거나 실시하려고 하지도 아니하는 (가)호 발명에 대하여 특허발명의 권리범위에 속한다는 심결이 확정된다고 하더라도 그 기판력은 (가)호 발명에만 미치는 것이지 (가)호 발명과 동일성이 없는 (나)호 발명에까지 미치지 않으므로, 결국 (가)호 발명에 대한 권리범위확인 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하므로 각하되어야 한다(대법원 1995. 6. 29. 선고 94후2179 판결, 2003. 11. 14. 선고 2001후2672 판결).
- 이 사건과 같은 등록된 실용신안권 등의 적극적 권리범위확인심판의 경우에는 심판청구인이 심판의 대상으로 삼고 있는 (가)호고안이 피심판청구인이 현실적으로 실시하고 있는 (나)호고안과 고안의 요지가 같아서 동일성이 있는 고안이라고 볼 수 있다 한들 (가)호고안이 이 사건 등록고안의 권리범위에 속한다는 심결이 확정되어도 그 기판력은 (가)호고안에만 미치는 것이지 이와 다른 (나)호고안에는 미친다고 볼 수 없으므로 피심판청구인이 현실적으로 실시하지 않는 (가)호고안에 대한 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하므로 각하되어야 할 것이다(대법원 1996. 3. 8. 선고 94후2247 판결).

제6절 심결문에 확인대상발명의 기재

권리범위 확인심판의 심결문에는 원칙적으로 확인대상발명의 설명서 및 필요한 도면을 첨부하도록 한다. 다만 확인대상발명의 설명서 및 필요한 도면을 첨부하지 아니하여도 심결문만으로 그 확인대상발명의 내용이 특정되고 확인될 수 있는 경우에는 첨부하지 아니한다.

권리범위 확인심판에서 심결문에 확인대상발명을 정확히 기재하는 것은 특허발명의 권리범위를 확정하는 것만큼 중요한 것이며, 따라서 별지로 첨부되는 확인대상발명의 설명서는 주문이나 이유의 일부를 이루는 것이므로 그 자체가 정연하게 작성되어야 할 뿐만 아니라(당사자가 제출한 것을 그대로 이용하는 경우, 심결문 본문의 체제와 부합하지 않는 경우가 흔히 있다.) 도면이 여러 개일 때에는 명칭(평면도, 정면도 등)을 붙이고 심결문 본문에서 확인대상발명의 설명서 및 도면을 인용할 때도 비논리적인 점이 없도록 세심한 주의가 필요하다.

제7절 특허발명의 권리범위에 대한 판단

1. 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는 경우

대법원 판례에 의하면 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 판단한다.

- 확인대상발명이 특허발명과 다른 경우 (90후2201, 92후1660)
- 확인대상발명이 특허발명의 구성요소를 결여한 경우 (98후2351, 99후1591, 2000후273, 2000후617, 2005후18)*
- 확인대상발명이 공지기술이거나 공지기술로부터 용이하게 발명가능한 자유실시기술인 경우(99후710, 2006후428, 2009후832)**
- 특허권의 권리범위가 불명확한 경우 (2000후235, 85후109)
- 특허권의 실시가 불가능한 경우 (99후1973, 80후39)
- 특허권이 공지 또는 공용인 경우 (81후60, 90후2119, 2000후1283)***
- 특허권이 선원에 위배된 경우(2007후2827, 2009후1071)
- 출원경과 금반언에 의해 확인대상발명의 구성요소가 특허발명의 균등물로 인정받지 못한 경우 (2000후2712, 2002후2181, 2002후2105)

* 확인대상발명이 특허발명의 구성요소를 하나라도 결여하고 있으면 확인대상발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 않는 것으로 되지만, 형식적으로는 특허발명의 구성요소를 결여하고 있는 것으로 보이더라도 확인대상발명에 그 결여된 구성요소와 실질적으로 동일한 기능을 하는 구성요소가 있다면 양 발명의 균등여부를 판단하여야 한다(대법원 2001. 9. 7. 선고 99후1584 판결, 특허법원 2013. 1. 17. 선고 2012허7420 판결, 특허법원 1998. 9. 17. 선고 98허2160 판결). 여기서 구성요소란 독립적인 기능을 보유하는 최소한의 단위를 의미한다. 또한 특허발명이 종래기술에서 일반적으로 사용되던 기술적 수단을 생략하였음을 특징으로 하는 구성을 가지고 있는 경우, 그에 대비되는 확인대상발명이 그 생략된 기술적 수단을 명시적으로 채택하고 있다면, 그 확인대상발명은 특허발명의 위 구성을 갖추지 못한 것으로서 특허발명의 권리범위에 포함되지 않는다(대법원 2006.11.23. 선고 2005후18 판결).

** 확인대상발명이 자유실시기술인지 여부를 판단할 때에는 확인대상고안을 등록실용신안의 실용신안등록청구범위에 기재된 구성과 대응되는 구성으로 한정하여 파악할 것은 아니고, 심판청구인이 특정한 확인대상고안의 구성 전체를 가지고 그 해당 여부를 판단하여야 한다(대법원 2008. 7. 10. 선고 2008후64 판결), 따라서, 확인대상발명이 특허권과 대응되는 구성 외에 추가적인 구성을 더 포함하여 특정한 경우에는 확인대상발명이 특허발명을 이용한 이용관계가 성립하는지를 먼저 판단한 후, 추가적인 구성을 더 포함한 확인대상발명이 자유실시기술에 해당하는지의 여부를 판단한다.

*** 권리범위 확인심판에서 특허권이 공지 또는 공용인 경우인지의 판단은 특허권이 신규성을 결여하였는지에 대한 판단을 말하는 것이고, 특허권에 대한 진보성 결여의 주장이 있는 경우에는 진보성 결여 주장은 배척한다. 특허법은 특허가 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 특허의 무효심판절차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 특허는 일단 등록이 되면 비록 진보성이 없어 해당 특허를 무효로 할 수 있는 사유가 있더라도 특허무효심판에 의하여 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 다른 절차에서 그 특허가 무효임을 전제로 판단할 수는 없다. 나아가 특허법이 규정하고 있는 권리범위 확인심판은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 확인대상발명이 특허권의 효력이 미치는 객관적인 범위에 속하는지 여부를 확인하는 목적을 가진 절차이므로, 그 절차에서 특허발명의 진보성 여부까지 판단하는 것은 특허법이 권리범위 확인심판 제도를 두고 있는 목적을 벗어나고 그 제도의 본질에 맞지 않다(대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 판결).

2. 특허발명의 권리범위에 속하는 경우

가. 개요

대법원 2000. 7. 28. 선고 97후2200 판결에서 “(가)호 발명(현행법의 “확인대상발명”)이 특허발명과, 출발물질 및 목적물질은 동일하고 다만 반응물질에 있어 특허발명의 구성요소를 다른 요소로 치환한 경우라고 하더라도, 양 발명의 기술적 사상 내지 과제의 해결원리가 공통하거나 동일하고(제1요건), (가)호 발명(현행법의 “확인대상발명”)의 치환된 구성요소가 특허발명의 구성요소와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며(제2요건), 또 그와 같이 치환하는 것 자체가 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자이면 당연히 용이하게 도출해 낼 수 있는 정도로 자명한 경우에는(제3요건), (가)호 발명(현행법의 “확인대상발명”)이 해당 특허발명의 출원시에 이미 공지된 기술이거나 그로부터 당업자가 용이하게 도출해 낼 수 있는 것이 아니고(제4요건), 나아가 해당 특허발명의 출원절차를 통하여 (가) 발명(현행법의 “확인대상발명”)의 치환된 구성요소가 특허청구의 범위로 부터 의식적으로 제외되는 등의 특단의 사정이 없는 한(제5요건), (가)호 발명(현행법의 “확인대상발명”)의 치환된 구성요소는 특허발명의 그것과 균등물이라고 보아야 한다.”라고 판시하면서 최초로 균등론의 요건을 제시하였다.

나. 균등론 제1, 2요건에 대한 최근 판례

‘과제의 해결원리가 동일’한지 여부를 가릴 때에는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2014. 7. 24. 선고 2013다14361 판결 등 참조).

특허법이 보호하려는 특허발명의 실질적 가치는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 특허발명이 해결하여 기술발전에 기여하였다는 데에 있으므로, 확인대상 발명의 변경된 구성요소가 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등한지를 판단할 때에도 특허발명에 특유한 과제 해결원리를 고려해야 한다. 그리고 특허발명의 과제 해결원리를 파악할 때 발명의 상세한 설명의 기재뿐만 아니라 출원 당시의 공지기술 등까지 참작하는 것은 전체 선행기술과의 관계에서 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 실질적 가치를 객관적으로 파악하여 그에 합당한 보호를 하기 위한 것이므로, 이러한 선행기술을 참작하여 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 과

제 해결원리를 얼마나 넓게 또는 좁게 파악할지 결정하여야 한다. 다만 발명의 상세한 설명에 기재되지 않은 공지기술을 근거로 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 제외한 채 다른 기술사상을 기술사상의 핵심으로 대체하여서는 안 된다. 발명의 상세한 설명을 신뢰한 제3자가 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 이용하지 않았음에도 위와 같이 대체된 기술사상의 핵심을 이용하였다는 이유로 과제 해결원리가 같다고 판단하게 되면 제3자에게 예측할 수 없는 손해를 끼칠 수 있기 때문이다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424 판결 참조).

나아가 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 특허발명이 해결한 과제를 침해제품 등도 해결하는지를 중심으로 판단하여야 한다. 따라서 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 파악되는 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 보는 것이 원칙이다. 그러나 위와 같은 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과한 경우에는 이러한 기술사상의 핵심이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 특허발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없다. 이러한 때에는 특허발명의 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균등 여부가 문제 되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2018다267252 판결 참조).

실무적으로 ① 제1요건(과제해결 원리의 동일성)이 다르면, ② 제2요건(변경(차이점)의 용이성) ③ 제3요건(효과의 자명성)을 더 검토할 필요 없다. ② 제2요건(변경(차이점)의 용이성)과 관련하여, 과제해결의 원리가 같더라도, 특허발명에 대하여 확인대상발명이 가진 구성의 차이점이 특허발명의 대응구성으로부터 쉽게 채용될 수 없는 것이라면, 특허발명과 확인대상발명은 결론적으로 균등하지 않은 것이다. ③ 제3요건(작용효과의 현저성)과 관련하여 변경의 용이성에 따라 정해지는 것이 대부분으로, 변경이 용이하다는 결론이 나면 작용효과의 현저성이 없고, 그 반대도 마찬가지이다.

대법원 판례에 의하면 다음과 같은 경우에는 권리범위에 속한다.

- 균등관계에 해당하는 경우(97후2200, 2002후1102, 2002후1027, 2001후171, 2007후3806, 2012후1132, 2013다14361, 2012후443, 2010후67, 2010마183, 2009다46712, 2006다35308, 2015후2327, 2017후424)
- 무용한 공정의 부가인 경우(96후2135, 97후2194)
- 확인대상발명이 특허발명을 이용한 이용관계가 성립하는 경우(2003후1451, 2001후1754, 2001후2948)
- 확인대상발명이 특허권의 간접침해에 해당하는 경우(98후2580, 2007후3356)

제8절 직권주의 한계(심리범위)

심판에서는 당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유에 대해서도 의견진술기회를 주고 심리할 수 있으나(특§159①, 디§147①, 상§146①), 청구인이 주장하지 아니한 청구취지에 관하여는 심리할 수 없다(특§159②, 디§147②, 상§146②).

청구인이 주장하지 아니한 청구취지에 관하여 심리를 허용하는 것은 청구인의 의사에 반하여 청구취지를 변경하는 것으로 귀결되고 또 행정법 일반의 법률유보원칙이나 민사소송법상의 처분권주의에 반하는 것이다.

- 실용신안법 제50조에 의하면, 실용신안권자 또는 이해관계인은 실용신안등록 청구범위의 청구항이 2 이상인 때에는 청구항마다 권리범위확인심판을 청구할 수 있고, 위와 같은 권리범위확인심판의 경우에도 민소법 제188조의 당사자처분권주의가 적용됨에 따라 심판원은 당사자가 신청하지 아니한 사항에 대하여는 심결하지 못한다 할 것인 바(대법원 92. 6. 26. 선고 92후148 판결 참조), 위 1.항의 라.에서 인정한 바와 같이 피고가 심결에서 ‘(가)호 고안이 이 사건 등록고안 청구항 1.의 권리범위에 속하지 아니한다’는 확인만을 구하였음에도 심판원은 ‘(가)호 고안이 이 사건 등록고안 전부의 권리범위에 속하지 아니한다’는 취지의 심결을 하였는 바, 이는 심판청구인인 피고가 청구한 바 없는 청구항 2.의 권리범위에 관한 판단을 아울러 한 것으로서, 당사자처분권주의에 위반하여 부적법함이 분명하므로, 원고가 주장하는 나머지 취소사유에 대하여는 나아가 살필 필요도 없이 이 사건 심결은 취소를 면할 수 없다(특허법원 2002. 5. 2. 선고 2001허4579 판결).

제9절 소극적 권리범위 확인심판에서 청구에 다툼이 없는 경우의 처리

“속하지 아니한다”는 소극적 권리범위 확인심판 청구사건에 있어서, 피청구인이 청구인의 주장에 대하여 다투지 아니할 경우, 당사자의 다툼이 없으므로 이해관계가 없는 것으로 모두 각하하여야 하는 것이라는 견해도 있으나, 다투지 않는 것이 명백한 경우를 제외하고는 본안에 들어가 심리를 하여야 한다.

(1) 과거 다툼 사실이 없고, 다투지 않는다는 의사표시를 한 경우

당사자간에 다툼이 없고 침해소송, 경고장·이메일 등에 대해서도 동일 대상으로 다투지도 않는다면 소(확인)의 이익이 없어 각하한다. 다만, 의약품 사건에서는 의약품 허가—특허연계 제도에 따라 심판청구인이 제네릭 의약품의 우선판매권을 획득하는 이익을 얻을 수 있는 경우가 있으므로, 이러한 경우에는 특허권자가 다투지 않더라도 심리를 진행한다.

(2) 과거 다툼 사실이 있으나 다투지 않는다는 의사표시를 한 경우

심리종결시 다투지 않으면 원칙적으로 소(확인)의 이익이 없다고 볼 수도 있으나, 민사소송에서는 1심 제소 전 다툼 사실이 있을 뿐만 아니라 1심에서 다툼 후 2심에서 다투지 않는 것으로 번복한 경우에도 소의 이익이 있는 것으로 보고 있으므로(대법원 2009. 1. 15. 선고 2008다74130 판결), 원고와 피고 사이에 동일 대상으로 침해소송 등에서 권리관계를 다툼 사실이 있는 경우 본안에 들어가 심리를 한다.

(3) 피청구인(권리자)로부터 대응이 없는 경우

당사자간에 과거 다툼 사실이 없고, 피청구인으로부터 다투지 않는다는 의사표시가 없으면, 구술 심리·심문서 등을 활용하여 피청구인으로부터 다투지 않는다는 의사표시를 확인한 이후 심결로 각하가 가능하지만, 피청구인으로부터 아무런 대응이 없어 다투지 않는다는 의사를 확인할 수 없으면, 심판에서는 자백 간주가 적용되지 아니하므로, 본안에 들어가 심리를 한다.

다만, 속하지 아니한다고 심결할 경우는 사정에 따라서 비용을 심판청구인(승소자)에게 부담시킬 수도 있다.

소극적 권리범위 확인심판에 있어, ① 피청구인(권리자)이 과거 경고 등 권리행사를 하지 않았고 심판에서도 방어를 하지 아니한 때 또는 ② 피청구인(권리자)이 과거 경고 등 권리행사를 하였으나 심판의 대상인 확인대상발명에 대해서 다투지 않는다는 의사표시를 명확히 한 때에는 청구인(비권리자)이 승소한 경우에도 승소자가 비용을 부담한다.

소극적 권리범위확인심판에서는 현재 실시하는 것만이 아니라 장래 실시 예정인 것도 심판대상으로 삼을 수 있다. 그러나 당사자 사이에 심판청구인이 현재 실시하고 있는 기술이 특허권의 권리범위에 속하는지에 관하여만 다툼이 있을 뿐이고, 심판청구인이 장래 실시할 예정이라고 주장하면서 심판대상으로 특정한 확인대상발명이 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 점에 관하여는 아무런 다툼이 없는 경우라면, 그러한 확인대상발명을 심판대상으로 하는 소극적 권리범위확인심판은 심판청구의 이익이 없어 허용되지 않는다.(대법원 2016. 9. 30. 선고 2014후2849 판결).

제10절 기타

변론주의에 의한 민사소송에서는 주요사실에 대해 당사자의 자백이 가능하고 이는 재판부를 구속하나, 직권심리주의에 의한 특허심판에서는 이러한 법리가 적용되지 않으므로 당사자의 자백이 있더라도 구체적인 사실관계를 파악하여 그에 따라 심리하여야 한다.

권리범위 확인심판은 다른 심판과 마찬가지로 일사부재리의 원칙이 적용되는데 적극적 권리범위 확인심판과 소극적 권리범위 확인심판이 그 유형은 다르나 일사부재리의 원칙을 적용함에 있어서는 같다.

- 심결에 대세적 효력이 인정되는 관계로 실용신안법 제28조에서 준용하는 특허법 제108조, 제109조, 제111조의 규정에 의하여 직권심리가 채택되고 있는 실용신안심판에 있어서 당사자의 일방이 상대방의 주장을 자인하였다고 하여 그것만으로 심결에 영향을 줄 수는 없다(대법원 1965. 7. 27. 선고 65후3 판결).
- 직권주의를 채택하고 있는 공업소유권에 관한 심판에 있어서는 당사자의 일방이 상대방의 주장을 자인하였다고 하여 그것만으로 심결에 영향을 줄 수는 없다(대법원 1979. 10. 16. 선고 79후 9 판결).

제6장 권리범위 확인심판의 심결

제1절 심결 주문

1. 특허, 실용신안

가. 소극적 권리범위 확인심판

- (1) 확인대상발명은 특허(실용신안등록) 제00호의 권리범위에 속하지 아니한다. (이 사건 심판청구를 기각한다.)
- (2) 심판비용은 피청구인(청구인)이 부담한다.

나. 적극적 권리범위 확인심판

- (1) 확인대상발명은 특허(실용신안등록) 제00호의 권리범위에 속한다. (이 사건 심판청구를 기각한다.)
- (2) 심판비용은 피청구인(청구인)이 부담한다.

2. 특허, 실용신안 예외적 주문 표시

가. 복수의 청구항을 가진 특허발명에 대하여 일부 청구항만으로 특정하지 않고 심판을 청구한 경우

(1) 판단대상 및 주문 기재 방법

심판청구인이 청구취지를 ‘확인대상발명은 특허 제00호의 권리범위에 속하지 아니한다’고 기재한 경우에 있어서, 확인대상발명이 특허발명의 모든 청구항에 속하지 않아야 청구인의 목적이 달성되므로 모든 청구항에 대하여 속부여부를 판단하여야 한다.

심판청구인이 ‘확인대상발명은 특허 제000호의 권리범위에 속한다’는 취지의 청구를 하는 경우에도, 장차 일부 청구항이 무효심판에 의하여 일부 무효로 될 수 있으므로 이러한 경우를 대비하여 청구항별로 속부 판단이 요구되는 점, 청구인이 전체 청구항에 대하여 심판 수수료를 지불한 점, 어느 하나의 청구항에 속한다는 인용심결을 받았으나 다른 청구항에 속한다는 확인을 받을 필요가 있는 경우 재차 심판을 제기하여야 한다는 점 등을 고려할 때, 모든 청구항에 대해서 속부여부를 판단하여야 한다.

모든 청구항에 대하여 판단한 결과 확인대상발명이 일부 청구항에만 속하거나 속하지 않는 경우에는 권리관계의 정확한 공시를 위해서도 그 판단결과를 청구항별로 주문에 밝히는 것이 필요하므로 일부

인용, 일부 기각의 주문을 내야한다(특허법원 2001. 8. 17. 선고 2000허7700 판결, 특허법원 2004. 3. 5. 선고 2003허1284 판결 등 참조).

(2) 확인대상발명의 특정

심판청구인이 청구취지를 ‘확인대상발명은 특허 제00호의 권리범위에 속한다’ 또는 ‘확인대상발명은 특허 제00호의 권리범위에 속하지 않는다’라고 기재하면서도 전체 청구항과 대비될 수 있도록 확인대상 발명을 기재하지 않은 경우에는 확인대상발명의 보정 또는 심문을 요구하고 그 흠을 치유하지 않는 경우 대비할 수 없는 청구항에 대하여는 각하 사항을 주문에 기재한다.

나. 일부의 청구항만으로 특정하여 청구한 경우

특허법 제135조제3항에서 이를 허용하고 있으므로, 청구항별로 판단하여 그 결과(일부인용, 일부기각)를 주문에 표시해야 한다.

3. 판례

- 이 사건 심판청구(확인대상발명이 특허 제160083호의 권리범위에 속하지 않는다는 것을 구하는 소극적 권리범위확인심판이었음)가 청구항 1에 한정하여 권리범위확인을 구하는 사건이 아님이 명백하므로 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 나머지 청구항의 권리범위에 속하는지 여부에 관하여도 판단하여 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 청구항 모두의 권리범위에 속하면 전부 기각 주문을, 그 중 일부에라도 속하지 아니하면 일부 인용의 주문을 내었어야 함에도, 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 청구항 1의 권리범위에 속한다는 이유만으로 나머지 청구항의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하지 아니한 것은 위법하다 할 것이다(특허법원 2004. 3. 5. 선고 2003허1284 판결).
- 이 사건 심판청구(“확인대상발명은 특허 제617955호의 권리범위에 속하지 아니한다”를 구하는 소극적 권리범위확인심판임)는 확인대상발명이 이 사건 제2, 4항 발명뿐만 아니라 이 사건 제1, 3항 발명의 권리범위에도 속하지 아니함을 확인하여 달라는 취지라고 할 것인바, 이 사건 심결의 주문란에는 “이 건 심판청구를 기각한다.”라고 기재되어 있으므로(갑 제1호증), 이 사건 심결은 확인대상발명이 이 사건 제1, 3항 발명을 포함한 이 사건 특허발명 전부의 권리범위에 속함을 주문에서 판단하였다고 할 것이다. 그러나, 그 이유란에는 이 사건 제2, 4항 발명의 권리범위에 확인대상발명이 속하는지 여부만을 판단하고 있을 뿐 이 사건 제1, 3항 발명의 권리범위에 확인대상발명이 속하는지 여부에 관하여는 전혀 기재가 없고, 확인대상발명이 이 사건 제2, 4항 발명의 권리범위에 속한다고 하여 이 사건 제1, 3항 발명의 권리범위에도 당연히 속

한다고 볼 수도 없으므로, 이 사건 제1, 3항 발명에 관하여는 그 이유의 기재를 누락한 위법이 있다고 할 것이다. 따라서 이 사건 심결 중 이 사건 제1, 3항 발명에 대한 부분은 그 이유의 기재를 누락한 것으로서 심결의 방식에 있어서 위법하므로 나아가 살필 필요 없이 위법하다(특허법원 2010. 5. 20. 선고 2009허7031 판결).

제2절 심결의 법적 효력

권리범위 확인심판의 법적 효력에 대해 이를 긍정하는 견해와 특허침해소송 등에서 사법적 판단을 받기 위한 보조적 수단으로서 단순한 감정적(鑑定的) 성질을 가지는 것으로 보아 부정하는 견해가 있다.

그러나 ① 특허발명의 권리범위에 관한 심판관의 심결은 그 위법여부에 대해 사법적 판단을 받을 수 있는 불복절차가 마련되어 있고, ② 심결에 대하여 일사부재리의 원칙이 적용되는 점, ③ 심결의 기속력이 특허침해소송의 법원에도 미친다는 명문화된 규정은 없으나, 관련 사건에 대한 심결과 판결의 결론이 모순되는 것을 방지하기 위해서 특허심판원과 법원은 어느 한쪽의 절차를 중지할 수 있는 규정(특§164)을 두고 있는 점, ④ 권리범위에 속하지 아니하다는 심결이 확정된 후 재심에 의해 이에 상반되는 심결이 확정되면 특허권의 효력이 제한되는 점 등을 고려할 때, 권리범위 확인심판의 심결의 효력은 감정적(鑑定的) 성질을 갖는데 그치는 것이 아니고 당사자 등에 대하여 법적 구속력을 갖는다고 볼 수 있다(특§163, §181, §186, 디§151, §161, §166, 상§150, §160, §162).

제14-1편

디자인권의 권리범위 확인 심판

제1장 디자인권의 권리범위 확인심판의 개요

제2장 디자인권의 권리범위 확인심판의 법적 성격

제3장 디자인권의 권리범위 확인심판의 유형

제4장 권리범위 확인심판 청구

제5장 권리범위 확인심판의 심리

제6장 권리범위 확인심판의 심결



제14-1편 디자인권의 권리범위 확인심판

제1장 디자인권의 권리범위 확인심판의 개요

디자인권은 무체재산권이기 때문에 물권·채권 등 다른 종류의 권리에 비하여 권리내용이 매우 추상적이므로, 구체적인 분쟁에서는 먼저 그 권리범위 내지 보호범위를 확정지를 필요가 있고, 그 이후 문제가 되는 구체적인 실시형태(확인대상디자인)가 그 권리범위에 속하는지를 판단하여야 하는데, 디자인권의 권리범위 확인심판은 이와 같이 어느 실시형태가 등록디자인의 권리범위에 속하는지 여부에 대하여 확인을 구하는 심판이다.

디자인권자는 업으로서 디자인을 실시할 권리를 독점하며(디§92) 그 권리행사의 효력은 동종업자뿐만 아니라 널리 제3자에게도 영향을 미치는 것이다.

디자인권자는 디자인권이 유효하게 존속하는 기간 중에 행해진 제3자의 디자인침해 행위에 대해 디자인침해금지를 청구할 수 있고 디자인권의 존속기간 만료로 디자인권이 소멸된 뒤에도 손해배상청구를 할 수 있다.

이러한 경우 디자인침해가 성립되기 위한 선결 조건으로서 제3자가 실시 중이거나 실시계획 중인 디자인이 그 등록디자인의 권리범위에 속하는지 또는 후 등록된 디자인이 선 등록된 등록디자인을 이용하고 있어서 그 권리범위에 속하는지 여부에 대해 전문적이면서도 고도의 디자인적 식견을 가진 자인 특허심판원에 공신력 있는 판단을 신속히 구하도록 함으로써, 그 판단 결과를 근거로 당사자 간의 조속한 분쟁 해결을 도모하거나 무익한 다툼을 미연에 방지할 필요성이 있다.

이 같은 필요성에 의해 디자인보호법 제122조는 “디자인권자·전용실시권자 또는 이해관계인은 등록디자인의 보호범위를 확인하기 위하여 디자인권의 권리범위 확인심판을 청구할 수 있다”고 규정하고 있다.



제2장 디자인권의 권리범위 확인심판의 법적 성격

권리범위 확인심판은 청구인이 심판 대상물인 디자인권과 확인대상디자인의 권리관계에 대한 확인을 구하여 그로부터 발생하는 디자인침해금지 및 손해배상청구권 등의 법률상의 이익을 얻으려는 것이므로 민사소송에서의 확인의 소와 매우 유사한 성격을 가진다. 권리범위 확인심판의 심결은 디자인침해 여부를 결정하는 디자인적인 논거를 제시하므로, 디자인분쟁의 발생을 억제하고, 소송전 당사자간 분쟁을 조기 해결하거나 소제기 여부를 결정하는 판단자료로 활용되며, 동일한 사안을 전제로 하는 디자인침해 소송에도 디자인적 판단 기준을 제공하므로, 권리범위 확인심판제도는 여러모로 매우 유용한 제도라 할 수 있다.

권리범위 확인심판에 대하여 디자인보호법에서는 디자인권자·전용실시권자 또는 이해관계인은 등록 디자인의 보호범위를 확인하기 위하여 디자인권의 권리범위 확인심판을 청구할 있고, 복수디자인등록은 그 디자인별로 권리범위 확인심판을 청구할 수 있다고 간략히 규정(디§122)하고 있을 뿐, 권리범위 확인심판에 있어서 구체적인 심리 대상물의 범위나 판단 기준에 관해서는 규정을 두고 있지 않다. 그러므로 권리범위 확인심판의 절차적·실체적 요건들은 특허심판원 및 법원의 실무 운영이나 판례에 따르고 있다.

권리범위 확인심판은 등록된 디자인을 중심으로 어떤 미등록디자인이 적극적으로 등록디자인의 권리 범위에 속한다거나 소극적으로는 속하지 아니함을 확인하는 것으로 등록디자인권의 효력이 미치는 범위를 구체적인 사실에 대한 관계에 있어서 확인하는데 불과하여, 그 디자인 자체의 내용범위의 확정이라는 내재적 요건의 존부를 확정하는 것이 아니며(대법원 1976. 10. 12. 선고 76후14 판결 참조), 등록디자인의 효력이 미치는 범위를 그 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 것이다(대법원 1987. 7. 7. 선고 86후107 판결 참조).

제3장 디자인권의 권리범위 확인심판의 유형

1. 청구내용에 의한 구분

권리범위 확인심판은 반드시 심판 대상물과의 관계에 있어서 그것이 구체적인 디자인권의 권리범위에 속하는가의 여부에 대하여 판단을 구하는 것이며, 그 청구의 취지에 따라서 적극적 권리범위 확인심판과 소극적 권리범위 확인심판으로 구분된다.

가. 적극적 권리범위 확인심판

적극적 권리범위 확인심판은 디자인권자·전용실시권자가 청구하는 것으로, 제3자(이해관계인)의 실시디자인, 즉 확인대상디자인의 도면에 기재된 디자인이 자신의 등록디자인의 권리범위에 속한다는 심결을 구하는 심판이다.

나. 소극적 권리범위 확인심판

소극적 권리범위 확인심판은 디자인권에 대항을 받거나 받을 염려가 있는 제3자가 디자인권자를 상대로 청구하는 것으로, 자신의 실시디자인 또는 실시 예정인 디자인, 즉 확인대상디자인의 도면에 기재된 디자인이 상대방의 등록디자인의 권리범위에 속하지 아니한다는 심결을 구하는 심판이다.

2. 청구대상에 따른 구분

가. 권리 대 비권리의 권리범위 확인심판

권리범위 확인심판의 일반적인 유형으로서, 유효하게 권리가 존속하는 디자인권에 대하여 디자인권이 없는 확인대상디자인을 대상으로 권리범위 확인심판을 청구하는 유형이다.

나. 권리 대 권리의 권리범위 확인심판

디자인권자가 다른 디자인권자를 상대로 청구하는 심판을 말한다. 이에 대한 적법성 여부는 소극적 권리범위 확인심판과 적극적 권리범위 확인심판에 따라 다르다.

(1) 권리 대 권리의 적극적 권리범위 확인심판

선 등록 디자인권자가 후 등록 디자인권자를 상대로 제기하는 적극적 권리범위 확인심판은 등록무효절차 이외에서 등록된 권리의 효력을 부인하는 결과가 되어 부적법하다는 것이 판례의 입장이



다(대법원 2007. 10. 11. 선고 2007후2766 판결). 따라서 당사자 일방 또는 쌍방이 권리 대 권리의 적극적 권리범위 확인심판임을 주장하는 경우, 확인대상디자인과 후등록 디자인과의 동일성 여부가 쟁점이 될 수 있다. 확인대상디자인과 후등록 디자인의 동일 여부는 확인대상디자인과 후등록 디자인이 동일성이 인정되는 정도라면, 양 디자인은 동일한 것으로 보아 권리 대 권리의 적극적 권리범위 확인심판으로 본다.

한편, 예외적으로 양 디자인이 디자인보호법 제95조에서 규정하는 이용관계에 있어 확인대상디자인의 등록의 효력을 부정하지 않고 권리범위의 확인을 구할 수 있는 경우에는 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위 확인심판의 청구가 허용된다는 판례가 있다(대법원 2002. 6. 28. 선고 99후2433 판결).

(2) 권리 대 권리의 소극적 권리범위 확인심판

‘후등록 권리가 선등록 권리의 권리범위에 속하지 아니한다’라는 소극적 권리범위 확인심판 청구에 대해서는 후등록 디자인권자 스스로가 자신의 등록된 권리의 효력이 부인되는 위험을 감수하면서 타인의 등록된 권리의 범위에 속하는지 여부에 대한 판단을 구하는 것이어서 적법한 심판청구로 인정하여 본안에 들어가 심리를 한다. 이 경우에도 청구인이 선등록 권리의 효력을 부인하는 주장은 할 수 없다고 보아야 한다.

- 이 사건 권리범위확인 심판청구는 심판청구 당시까지는 출원만 되고 등록은 되지 아니하였으나 심판청구 계속 중에 후 등록된 (가)호 디자인이 선등록된 이견디자인의 권리범위에 속하지 아니한다는 소극적 확인심판청구는 만일 인용된다 하더라도 심판청구인의 등록디자인이 피청구인의 등록디자인의 권리범위에 속하지 않음을 확정할 뿐이고 이로 말미암아 피청구인의 등록디자인의 효력을 부인하는 결과가 되는 것은 아니므로 부적법하다고 할 수 없다(대법원 1992. 4. 28. 선고 91후1748 판결).
- 선 등록디자인과 후 디자인이 이용관계에 있는 경우에는 후 디자인은 선 등록디자인의 권리범위에 속하게 되는바, 후 디자인이 선 등록디자인을 이용하는 관계라고 함은 후 디자인이 전체로서는 타인의 선 등록디자인과 유사하지 않지만, 선 등록디자인의 요지를 전부 포함하고 선 등록디자인의 본질적 특징을 손상시키지 않은 채 그대로 자신의 디자인 내에 도입하고 있어, 후 디자인을 실시하면 필연적으로 선 등록디자인을 실시하는 관계에 있는 경우를 말한다(대법원 1999. 8. 24. 선고 99후888 판결).
- 어떤 디자인과 등록디자인이 이용관계에 있는 경우에는 그 디자인은 등록디자인의 권리범위에 속하게 되고, 여기서 디자인이 타인의 등록디자인을 이용한다고 함은 디자인이 타인의 등록디자인이나 이에 유사한 디자인의 구성요소들을 본질적으로 손상함이 없이 그대로 받아들여 다른 구성요소와 결합함으로써 전체로서는 등록디자인과 유사하지 아니한 별개의 디자인으로 성립하나, 등

룩디자인이 그 디자인에서 본질적 특성을 훼손함이 없이 독립성을 유지하여 다른 구성요소들과 구별되고 이 디자인을 실시하게 되면 필연적으로 등록디자인을 실시하는 관계에 있는 경우를 말한다고 할 것이다(실용신안에 관한 대법원 2001. 9. 7. 선고 2001후393 판결, 특허법원 2010.11. 3. 선고 2010허3721 판결 참조).

제4장 권리범위 확인심판 청구

제1절 청구인 및 피청구인

1. 청구인

현행 권리범위 확인심판의 청구인은 디자인권자, 전용실시권자 또는 이해관계인이다. 이해관계인은 디자인권의 권리범위가 확인됨에 따라 이익을 얻거나 손해를 면하는 자를 말한다. 권리범위 확인심판제도를 도입한 이후 구의장법에서는 청구인을 이해관계인으로만 포괄적으로 규정하여 오다가, 1990. 1. 13. 법률 제4208호로 전부 개정된 의장법에서 디자인권자를 명시하였고, 2007. 1. 3. 법률 제8187호로 일부 개정된 디자인보호법에서는 전용실시권자도 청구인이 될 수 있도록 규정하였다. 개정법 이전에는 명문의 규정이 없는 관계로 전용실시권자의 권리범위 확인심판 청구인 적격을 부정하였으나, 전용실시권자도 침해금지나 손해배상을 청구할 수 있고, 디자인권자와 전용실시권자의 이해관계가 항상 일치되지는 않으므로 전용실시권자도 적극적 권리범위확인심판청구가 가능하도록 개정하였다.

청구인을 심판의 종류별로 구분하면, 적극적 권리범위 확인심판의 청구인은 디자인권자 또는 전용실시권자이고(통상실시권자는 청구인이 될 수 없다고 본다), 소극적 권리범위 확인심판의 청구인은 이해관계인이다. 이해관계인은 디자인권자 또는 전용실시권자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 있는 자로서 해당 디자인을 실시하거나 실시를 준비 중인 자 등이 될 수 있다.

이해관계인에 해당하는지 여부에 대해서는 개개 심판 사건마다 직권으로 조사하여 판단한다(제8편 이해관계 심리 참조). 청구인 적격이 없는 심판청구는 부적법한 것이므로 심결로써 각하한다.

- 소극적 권리범위확인심판에서 이해관계인은 등록디자인의 보호범위를 확인하기 위하여 디자인권의 권리범위 확인심판을 청구할 수 있는데, 디자인권자를 상대로 하여 어떤 대상물이 디자인권의 권리범위에 속하지 아니한다는 내용의 권리범위 확인심판을 청구할 수 있는 이해관계인이라 함은 등록권리자 등으로부터 권리의 대항을 받아 업무상 손해를 받고 있거나 손해를 받을 염려가 있는 자를 말하고, 이러한 이해관계인에는 권리범위에 속하는지 여부에 관하여 분쟁이 생길 염려가 있는 대상물을 제조·판매·사용하는 것을 업으로 하고 있는 자 또는 그 업무의 성질상 장래에 그러한 물품을 업으로 제조·판매·사용하리라고 추측이 갈 수 있는 자도 포함된다(특허법원 2002. 4. 19. 선고 2002허1232 판결 참조).

2. 피청구인

권리범위 확인심판의 피청구인은 심판청구의 유형에 따라 정해진다. 일반적으로 적극적 권리범위 확인심판에서의 피청구인은 디자인을 무단히 실시하고 있는 자이고, 소극적 권리범위 확인심판에서의 피청구인은 디자인권자이다.

- 권리범위확인심판은 특허권 침해에 관한 민사소송과 같이 침해금지청구권이나 손해배상청구권의 존부와 같은 분쟁 당사자 사이의 권리관계를 최종적으로 확정하는 절차가 아니고, 그 절차에서의 판단이 침해소송에 기속력을 미치는 것도 아니지만, 간이하고 신속하게 확인대상발명이 특허권의 객관적인 효력범위에 포함되는지를 판단함으로써 당사자 사이의 분쟁을 사전에 예방하거나 조속히 종결시키는 데에 이바지한다는 점에서 고유한 기능을 가진다(대법원 2018. 2. 8. 선고 2016후328 판결 참조). 권리범위확인심판은 심판청구의 이익이 있는 경우에 한하여 심판을 제기할 수 있다. 이 사건 심판청구와 같이 디자인권자가 아닌 이해관계인이 자신의 확인대상디자인이 등록 디자인의 보호범위에 속하지 아니함을 구체적으로 확정하기 위한 소극적 권리범위확인심판을 청구하기 위하여는, 자신이 현재 실시하고 있거나 장래에 실시하려고 하는 디자인에 관하여 디자인권자로부터 권리의 대항을 받는 등으로 법적 불안을 가지고 있고, 그 법적 불안을 제거하기 위하여 소극적 권리범위확인심판을 받는 것이 효과적인 수단이 되는 경우에 심판청구의 이익이 인정되어 심판청구가 가능하다(대법원 1985. 7. 23. 선고 85후51 판결, 대법원 1987. 7. 7. 선고 85후46 판결, 대법원 2000. 4. 11. 선고 97후3241 판결, 특허법원 2018. 9. 14. 선고 2018허4164 판결 등 참조)

제
14-1
편

제2절 청구방식

권리범위 확인심판을 청구하고자 하는 자는 심판청구서에 당사자 및 대리인의 성명과 주소, 심판사건, 청구취지 및 청구이유를 기재하고(디§126①), 등록디자인과 대비될 수 있는 도면(설명서 포함)을 첨부하여야 한다(디§126③).

청구취지는 적극적 권리범위 확인심판의 경우 “확인대상디자인의 도면에 기재된 ‘○○○(물품의 명칭)’ 디자인은 디자인등록 제○○호의 권리범위에 속한다”라는 취지로 기재하고, 소극적 권리범위 확인심판의 경우 “확인대상디자인의 도면에 기재된 ‘○○○(물품의 명칭)’ 디자인은 디자인등록 제○○호의 권리범위에 속하는 않는다”와 같이 기재한다.

확인대상디자인은 청구 취지의 일부를 이루는 것이므로 심판청구서에 반드시 첨부되어야 한다. 확인대상디자인은 별지 서류에 그 도면 및 설명서를 기재하여 심판청구서에 첨부할 수 있고, 또한

심판청구서의 [별지 내역]에서 [청구의 취지] 및 [청구의 이유]와는 별도의 항목으로 명확히 구분하여 [등록디자인과 대비될 수 있는 도면 및 설명서]를 기재한 경우도 심판청구서에 첨부된 것으로 본다.

심판청구서에 확인대상디자인을 첨부하지 아니한 경우 심판장은 기간을 정하여 그 흠결을 보정할 것을 명하고, 지정된 기간 이내에 보정을 하지 아니한 경우 결정으로 심판청구서를 각하하여야 한다(디§128①②). 만일 심판청구서 내용 중에 확인대상디자인의 도면 및 설명서를 기재하여 청구의 취지 및 청구의 이유와 명확히 구분되지 않는 경우에도 위와 같다.

청구서에 첨부하는 확인대상디자인은 어느 정도 특정되어야 하는가에 관해 대법원은 등록디자인과 대비될 수 있을 정도면 족하다고 하고 있다.

- 일반적으로 디자인권의 권리범위확인심판을 청구함에 있어서 심판청구의 대상이 되는 확인대상디자인은 당해 등록디자인과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하는 것인바, 그 특정을 위해서는 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없고 등록디자인의 구성요건에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하여 등록디자인의 구성요건과 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요한 정도여야 할 것이고, 만약 확인대상디자인이 불명확하여 등록디자인과 대비대상이 될 수 있을 정도로 구체적으로 특정되어 있지 않다면, 특허심판원으로서의 요지 변경이 되지 않는 범위 내에서 확인대상디자인의 설명서 및 도면에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취하여야 할 것이며, 그럼에도 불구하고 그와 같은 특정에 미흡함이 있다면 심판청구를 각하하여야 할 것이다(대법원 2005. 9. 29. 선고 2004후486 판결 등 참조).
- 디자인의 선행디자인과의 유사 여부 판단에 있어 그 대비 판단의 대상인 확인대상디자인은 반드시 형태 전체를 모두 명확히 한 디자인뿐만 아니라 그 자료의 표현부족을 경험칙에 의하여 보충하여 그 디자인의 요지 파악이 가능한 한 그 대비 판단의 대상이 될 수 있다(대법원 1999. 11. 26. 선고 98후706 판결, 2001. 3. 23. 선고 98다7209 판결 등 참조).
- 이 사건 심판청구서의 청구의 취지란에는 ‘권리범위확인 대상이 되는 도면 및 설명서에 기재된 식생축조블록은 디자인 등록 제405637호의 권리범위에 속하지 않는다’고 기재되어 있고, 청구의 이유란에는 이 사건 등록디자인의 등록경위와 이해관계를 소명한 후 확인대상디자인의 도면과 설명서는 추후 제출하겠다는 취지로 기재되어 있는바, 이와 같이 심판청구서에 청구의 취지와 청구의 이유에서 밝힌 확인의 대상이 되는 디자인에 관한 설명과 도면이 첨부되어 있지 않았다고 하더라도 이러한 흠결은 심판청구인에 의해 추후 얼마든지 보정될 수 있는 성질의 것이다. 따라서 이 사건 심판청구서는 그 흠결을 보정할 수 없는 부적법한 청구라고 할 수 없다(특허법원 2007. 7. 20. 선고 2007허3769판결).

제5장 권리범위 확인심판의 심리

제1절 개요

권리범위 확인심판의 심리방식은 서면심리를 원칙으로 하되, 당사자의 신청 또는 심판부의 직권에 의해 구술심리를 병행할 수 있다. 권리범위 확인심판은 직권심리주의를 취하고 있기는 하나, 민사소송과 논리적 구조를 같이하여 당사자가 심결의 기초가 되는 사실과 증거의 수집을 책임지도록 하고 있으므로, 가급적 구술심리를 개최하여 당사자의 주장을 정리하고 쟁점을 부각시킬 필요가 있다.

심판부는 당사자 적격, 심판 청구의 적법 여부, 디자인권의 존속, 확인대상디자인의 특정 및 실시, 등록디자인의 요지 파악, 양 디자인의 대비 등의 순서로 심리를 진행한다.

제2절 권리범위 확인심판의 심리 순서

권리범위 확인심판의 심리는 심판부가 ① 당사자적격, 청구의 적법여부, 확인대상디자인의 특정 여부, 디자인권의 존속 등과 같은 절차의 적법성 여부에 대한 적법성 심리와 ② 확인대상디자인이 등록디자인의 권리범위에 속하는지의 여부에 대한 본안 심리로 나누어진다. 본안 심리는 확인대상디자인이 이 사건 등록디자인에 속하는지에 관한 판단으로 ㉠ 확인대상디자인이 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하는지 여부, ㉡ 확인대상디자인이 자유실시디자인에 해당하는지 여부, ㉢ 이 사건 등록디자인이 신규성을 상실하여 무효의 원인이 있는지 여부에 관한 판단으로 이루어진다.

㉠의 경우에는 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 요부를 중심으로 유사여부를 판단한다. 이때 전체적으로는 유사하다 하더라도 공지된 부분이 있다면 그 부분에 대한 중요도를 낮게 보아야 한다.

㉡의 경우에는 확인대상디자인이 선공지디자인인 비교대상디자인에 의하여 신규성이 상실되었는지를 판단하여 확인대상디자인이 자유실시디자인인지를 판단한다. 이는 자유실시디자인의 항변을 인정하기 때문이다.

㉢의 경우에는 이 사건 등록디자인이 비교대상디자인에 의하여 신규성이 상실되었는지를 판단한다. 만약에 이 사건 등록디자인이 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 디자이너가 용이하게 창작할 수 있는 디자인이라고 주장하는 경우에는 이는 무효로 다투는 사항이지 권리범위 확인심판에서 다투는 수 없다.



- 대법원은 권리범위 확인심판에서 등록의장과 대비되는 의장이 등록의장의 의장등록출원 전에 그 의장이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 것인 때에는 등록의장과 대비할 것도 없이 그 권리범위에 속하지 않게 된다 할 것인 바, 피고의 실시의장은 그러한 결합에 의하여 새로운 미감이 생겨나는 것도 아니어서 그 의장이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 주지의 형상과 모양의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 것에 불과하므로, 피고의 실시의장은 이 사건 등록의장과 대비할 것도 없이 이 사건 등록의장의 권리범위에 속한다고 할 수 없다(대법원 2004. 4. 27. 선고 2002후2037 판결).

제3절 권리가 소멸된 경우의 처리

권리범위 확인심판은 그 심결이 디자인분쟁 해결을 위한 유효적절한 수단이 되어야 하므로, 청구인이 심판을 청구함에 있어서는 민사소송에서의 확인의 소와 유사하게 권리관계의 확인을 통해 얻을 수 있는 법률상의 이익, 즉 확인의 이익이 있을 것을 요건으로 한다. 확인의 이익이 없다면 그 심판 청구는 부적법한 것이므로 심결로써 각하되어야 한다.

권리범위 확인심판은 현존하는 디자인권의 범위를 확정하는 것을 목적으로 하는 것이므로, 소멸된 디자인권을 대상으로 청구하였을 경우에는 확인의 이익이 없으며, 권리범위 확인심판에 대한 소송 진행 중에 디자인권이 소멸된 경우에도 확인의 이익이 없다는 것이 판례의 입장이다.

다만, 무효심판의 청구가 당해 권리소멸 후에도 청구할 수 있는 점과 디자인권 등의 권리범위는 손해배상 등 민사소송의 중요한 선결문제로서 권리가 소멸된 후에도 권리범위를 확인할 실익이 있다는 견해도 있으나, 권리범위 확인심판은 권리관계의 즉시 확정을 통해 현재 청구인이 당면한 불안이나 위험을 제거하기 위한 것이고 권리가 소멸됨으로써 현재 상태의 불안은 해소되었다는 측면에서 부정하는 입장이 다수설이다.

- 디자인권의 권리범위확인 심판청구는 현존하는 특허권의 범위를 확정하는 것을 목적으로 하는 것이므로, 일단 적법하게 발생한 디자인권이라 할지라도 그 디자인권이 소멸되었을 경우에는 그 소멸 이후에는 그 권리범위확인 이익이 없다(대법원 1995. 3. 10. 선고 94후1091 판결, 대법원 2001. 6. 15. 선고 99후1706 판결 참조).

- 디자인권의 권리범위확인 심판청구는 현존하는 디자인권의 범위를 확정하려는 데 그 목적이 있으므로 적법하게 발생한 디자인권도 일단 소멸하면 그에 관한 권리범위의 확인을 구할 이익이 없는바, 이 사건 등록디자인이 상고심 계속 중에 그 무효심결이 확정되었으므로 이 사건 소는 확인의 이익이 없다(대법원 2000. 7. 6. 선고 99후161 판결 참조).
- 디자인권의 권리범위확인 심판청구는 현존하는 디자인권의 범위를 확정하는 것을 목적으로 하는 것이므로, 일단 적법하게 발생한 디자인권이라 할지라도 디자인등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 그 디자인권은 처음부터 없었던 것으로 보게 되므로, 이 사건 디자인등록이 무효로 확정되면 이 사건 심판의 심결의 취소를 구할 법률상 이익도 없다(대법원 2001. 7. 10. 선고 99후3085 판결 참조).



제4절 확인대상디자인의 특정

1. 의의

확인대상디자인이라 함은 권리범위 확인심판에 있어서 등록디자인과 대비되는 디자인을 말한다. 한편, 적극적 권리범위 확인심판에서 피청구인은 자신이 실제로 실시하는 디자인은 청구인이 제출한 확인대상디자인과는 다르다고 주장하는 경우가 있는데, 이를 실시주장디자인이라 한다.

확인대상디자인은 청구인이 대상물을 주관적으로 가공하여 도면의 기재 형식을 빌어 기재한 것이므로, 확인대상디자인이 등록디자인과 대비될 수 있을 정도로 구체적으로 기재되었는지에 관한 특정 문제는 심판의 대상물을 확정하기 위한 심판부의 직권조사 사항이며, 심판 청구의 적법성을 충족하기 위한 매우 중요한 전제 요건이다.

권리범위 확인심판청구 1건에 관련하여 확인대상디자인은 1개이어야 한다. 다만, 하나의 확인대상디자인의 하위 개념에 속하는 복수의 실시예가 있는 경우에는 복수의 실시예를 모두 기재할 수 있다(이들 실시예는 모두가 등록디자인과 대비하여 속부가 달라지지 않음을 전제로 한 것이다).

2. 확인대상디자인의 기재 및 파악 방법

확인대상디자인은 심판청구서에 도면이 나타나 있어야 한다. 도면의 기재에 의하지 않고 실물을 직접 제출한 경우, 청구 이유에 구체적인 주장이 누락한 경우에는 확인대상디자인이 특정되었다고 할 수 없다.

- 확인대상디자인이 등록된 디자인권의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판에서 확정된 심결의 효력은 심판의 대상이 된 확인대상디자인에만 미치는 것이고, 이와 다른 디자인 즉, 실시주장디자인에 대해서는 그것이 비록 확인대상디자인과 유사한 것으로서 실제로 실시하고 있는 디자인이라고 하더라도 심결의 효력이 미친다고는 볼 수 없으므로 현실적으로 실시하지 않는 확인대상디자인에 대한 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적합하므로 각하되어야 할 것이며(대법원 1996. 9. 20. 선고 96후 665 판결 참조), 권리범위확인심판의 상대방이 확인대상디자인과 동일한 디자인을 실시하고 있다는 점에 대한 주장·입증책임은 권리범위확인심판의 청구인에게 있다고 할 것이다(특허법원 2008. 10. 16. 선고 2008허8990 판결).
- 디자인권의 소극적 권리범위확인심판을 청구함에 있어서 심판청구의 대상이 되는 확인대상디자인은 당해 등록디자인과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하는 것인바, 그 특정을 위해서는 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없다 할 것이나 등록디자인의 구성요건에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하여 등록디자인의 구성요건과 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요한 정도여야 할 것이고(대법원 2001. 8. 21. 선고 99후2372 판결, 1994. 5. 24. 선고 93후381 판결 참조), 만약 확인대상디자인이 불명확하여 등록디자인과 대비대상이 될 수 있을 정도로 구체적으로 특정되어 있지 않다면, 특허심판원으로서의 요지 변경이 되지 않는 범위 내에서 확인대상디자인의 설명서 및 도면에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취하여야 할 것이며, 그럼에도 불구하고 그와 같은 특정에 미흡함이 있다면 심판청구를 각하하여야 할 것이다(대법원 2005. 9. 29. 선고 2004후486 판결, 특허법원 2002. 12. 13. 선고 2002허3108 판결, 특허법원 2005. 12. 22. 선고 2005허6061 판결, 특허법원 2010. 3. 17. 선고 2009허8584 판결 참조).
- 디자인권의 선행디자인과의 유사 여부 판단에 있어 그 대비 판단의 대상인 확인대상디자인은 반드시 형태 전체를 모두 명확히 한 디자인뿐만 아니라 그 자료의 표현부족을 경험칙에 의하여 보충하여 그 디자인의 요지 파악이 가능한 한 그 대비 판단의 대상이 될 수 있다(대법원 1999. 11. 26. 선고 98후706 판결, 2001. 3. 23. 선고 98다7209 판결, 특허법원 2009. 4. 10. 선고 2008허12371 판결 등 참조).
- 디자인보호법상 "실시"라 함은 디자인에 관한 물품을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물품의 양도 또는 대여의 청약(양도나 대여를 위한 전지를 포함한다)을 하는 행위를 말하는바(디자인보호법 제2조 제6호), 피고가 실사면에 아무런 모양이 없는 확인대상디자인 그대로의 간판을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 양도 또는 대여의 청약을 하지 아니하고 그와 같이 할 가능성이 없다고 볼 수 없으므로, 피고의 권리범위확인 심판청구가 확인의 이익이 없다고 할 수 없다. 또한 소극적 권리범위확인심판에서 설령 청구인이 실제로 사용하고 있는 디자인이 그가 제출한 도면과 다르다고 하더라도 심판의 대상은 그가 제출한 디자인이라 할 것이므로, 확인대상디



인이 특정되지 않았다고 할 수도 없다(특허법원 2010. 12. 1. 선고 2010허4533판결).

- 디자인의 권리범위확인심판을 청구함에 있어 심판청구의 대상이 되는 확인대상디자인은 당해 등록디자인과 서로 대비할 수 있을 정도로 구체적으로 특정되어야 하는 것인바, 그 특정을 위해서는 디자인을 구성하는 요소 전부를 기재하거나 도시할 필요는 없다고 할 것이나 등록디자인과 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요한 정도로 등록디자인의 요부에 대응하는 부분의 구체적인 형상·모양·색채를 기재하거나 도시하여야 할 것이고, 만일 확인대상디자인이 불명확하여 등록디자인과 대비할 수 있을 정도로 구체적으로 특정되어 있지 않다면, 특허심판원으로는 요지 변경이 되지 않는 범위 내에서 확인대상디자인의 설명서 및 도면에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취하여야 할 것이고, 그럼에도 불구하고 그와 같은 특징에 미흡함이 있다면 심판청구를 각하하여야 할 것이며, 확인대상디자인이 적법하게 특정되었는지 여부는 특허심판의 적법요건으로서 당사자의 명확한 주장이 없더라도 의심이 있을 때에는 특허심판원이나 법원이 이를 직권으로 조사하여 밝혀보아야 할 사항에 해당한다(대법원 2013. 4. 25. 선고 2012후85 판결, 특허법원 2014. 6. 26. 선고 2014허1471 판결, 특허법원 2017. 3. 24. 선고 2016허7725 판결 참조).
- 등록디자인권자가 어떤 디자인이 자신의 등록디자인권의 권리범위에 속한다는 내용의 적극적 권리범위확인심판을 청구한 경우, 그 심판청구인이 특정한 디자인과 피심판청구인이 실시하는 디자인 사이에 동일성이 인정되지 아니하면, 피심판청구인이 실시하지도 않는 디자인이 등록디자인의 권리범위에 속한다는 심결이 확정된다고 하더라도 그 심결은 심판청구인이 특정한 디자인에 대하여만 효력을 미칠 뿐 실제 피심판청구인이 실시하는 디자인에 대하여는 아무런 효력이 없으므로, 피심판청구인이 실시하지 않는 디자인을 대상으로 한 적극적 권리범위확인심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하므로 각하되어야 한다. 이때 확인대상디자인과 피심판청구인이 실시하는 디자인의 동일성은 피심판청구인이 확인대상디자인을 실시하는지 여부라는 사실확정에 관한 것이므로 이들 디자인이 사실적 관점에서 같다고 보이는 경우에 한하여 그 동일성을 인정하여야 한다(대법원 2012. 10. 25. 선고 2011후2626 판결, 특허법원 2016. 7. 8. 선고 2015허6312 판결 등 참조).

3. 확인대상디자인이 복수인 경우의 취급

확인대상디자인이 여러 개인 것이 명백하거나 확인대상디자인이 하나인 것으로 인정하기에는 불명확한 점이나 모순이 있는 경우 심문서 등을 통하여 석명권을 행사하고, 그 흠결이 해소되지 아니한 때는 심판청구를 심결로써 각하한다.

예를 들면 등록디자인과 대비되는 확인대상디자인의 실제 대상물이 복수개인 경우이거나, 실제 대상물이 1개라고 하더라도 그 구성이 서로 다른 물품을 기재한 경우에는 1개가 되도록 석명을 요구한다.

확인대상디자인과 대비되는 디자인권이 여러 개인 경우에도 보정을 명한다.

위의 사항은 피청구인이 답변서를 통해 다투고 있는지의 여부와는 관계없이 심판관이 판단하여야 할 직권조사사항이다.

4. 확인대상디자인의 특정여부 심리

확인대상디자인이 당해 등록디자인과 서로 대비될 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어 있는지를 심리한다. 확인대상디자인의 특정여부는 당사자의 명시적인 주장이 없더라도 심판관이 의심이 있을 때에는 본안심리 전에 이를 직권으로 조사하여 밝혀야 할 사항이다. 특정되지 않은 확인대상디자인을 등록디자인과 대비하여 심결을 한 경우에는 심결취소의 사유가 된다.

확인대상디자인의 특정을 위하여 그 대상물을 도면으로 구체적으로 기재하여야 한다.

만일 위 특정에 미흡한 점이 있다면 확인대상디자인의 도면에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취하여야 할 것이며, 이때 청구인은 확인대상디자인을 요지가 변경되지 않는 범위 내에서 보정할 수 있다. 보정에도 불구하고 확인대상디자인이 등록디자인과 대비될 수 있을 정도로 특정이 되지 않았다면 그 심판청구는 부적법하여 심결로써 각하되어야 한다.

복수디자인 각각에 대하여 권리범위 확인심판이 청구되었고 복수디자인 중 일부 도면에 대하여 특정되지 아니한 경우에는 그 일부 도면에 대한 심판청구는 각하하여야 한다.

제5절 확인대상디자인의 보정

1. 의의

심판청구서에서 확인대상디자인의 보정의 한계를 정하는 기능을 하는 디자인의 동일성은, 당사자들 사이의 분쟁을 합리적 실질적으로 달성시켜준다는 소송경제의 적합성과 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권 행사를 곤란케 할 염려가 있는가라고 하는 견지에서 파악되는 것이므로, 확인대상디자인의 보정으로 새로운 사실관계의 심리나 새로운 소송자료의 제공을 필요로 하지 않고 당사자들의 방어권을 과도하게 방해하지 않는다면 그 보정을 인정할 필요가 있다고 하겠다.



실제로 당사자들은 권리범위 확인심판에서 확인대상디자인의 요지변경으로 심결각하 결정을 받게 되면, 심결각하 결정에 대한 심결취소소송을 제기하여 요지변경 여부에 대해 다투거나 요지변경으로 심결각하된 확인대상디자인을 대상으로 다시 권리범위 확인심판을 청구하는 것 이외에 달리 다른 구제방법이 없다. 그런데 요지변경으로 심결각하된 확인대상디자인을 대상으로 다시금 권리범위 확인심판을 청구하도록 하는 것은 소송경제에 부합하지 않는다.

그와 같은 견지에서 확인대상디자인의 보정은 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권 행사를 곤란케 할 염려가 없는 경우로서 ㉔ 심판청구서에 첨부된 확인대상디자인의 불명확한 부분을 구체화하는 것이거나 ㉕ 처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것에 지나지 아니하여 심판청구의 전체적인 취지에 비추어 볼 때 그 디자인의 동일성이 유지되는 것이라면 요지변경에 해당되지 않는다(대법원 2000. 9. 8. 선고 97후4039 판결, 대법원 1995. 5. 12. 선고 93후1926 판결).

그런데 적극적 권리범위 확인심판에서 심판청구서의 확인대상디자인에 대하여 피청구인이 자신이 실제로 실시하고 있는 디자인과 다르다고 주장하는 경우, 청구인이 피청구인의 실시주장디자인과 동일하도록 확인대상디자인을 보정하는 것은 그 디자인의 동일성이 유지되는지 여부와 관계없이 청구취지의 변경으로 보지 아니하며 그 보정은 적법한 것으로 받아들인다.

2. 디자인의 동일성이 유지되는 보정

가. 불명확한 구성을 구체화 하는 것

심판청구서에 첨부된 확인대상디자인의 도면 및 설명서에 표현된 불명확한 부분을 명확하게 하는 것은 요지변경이 아니다.

또한, 심판청구서에 첨부된 확인대상디자인의 도면 및 설명서의 기재 내용 중에 서로 모순되는 기재를 바로 잡는 보정은 요지변경이 아니다. 이때 확인대상디자인의 도면 및 설명서의 어느 부분에라도 보정되는 내용에 대한 근거가 있을 때는 요지변경으로 보지 않는다.

나. 처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것

(1) 구성부분 일부가 누락된 부분의 부가

보정 전 확인대상디자인의 도면에 구성부분의 일부가 누락되어 있어서 그 부분을 보정으로 구체화하는 것은 처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것이어서 요지변경이 아니다(대법원 2012. 5. 24. 선고 2012후344 판결, 특허법원 2004. 12. 16. 선고 2004허1502 판결 참조).

(2) 등록디자인과 대비될 수 있는 구성의 부가

등록디자인과 대비될 수 있는 기제가 누락되어 있으면 등록디자인과 대비가 불가하므로, 등록디자인과 대비될 수 있도록 보정하는 것은 처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것이어서 요지변경이 아니다(특허법원 2005. 8. 1. 선고 2004허6101 판결, 특허법원 2008. 5. 2. 선고 2007허8252 판결 등 참조).

(3) 확인대상디자인에 상품명·제품번호 또는 실물사진이 제출된 경우

권리범위 확인심판을 청구하면서 심판청구서에 첨부된 확인대상디자인 도면 및 설명서에 실물사진을 첨부하거나 상품명·제품번호(이하 ‘상품명 등’이라 한다) 등을 기재하여 확인대상디자인이 특정될 수 있다면, 추후 특정된 확인대상디자인과 동일한 범위 내에서 도면 및 설명서의 기재를 부가·삭제·변경하는 보정은 요지변경이 아니다.

즉, 권리범위 확인심판을 청구하면서 확인대상디자인의 도면 및 설명서에 실물사진을 첨부하거나 상품명 등을 기재하는 경우, 그 실물사진, 상품명 등이 청구취지로서의 확인대상디자인으로서의 특정요건을 갖추고 있다면, 즉 ‘사회통념상 다른 것과 구별될 수 있을 정도로 구체적으로 특정된다면’ 확인대상디자인의 도면 및 설명서를 그와 같이 특정된 실물사진, 상품명 등과 동일하게 보정하는 것은 처음부터 당연히 있어야 하는 구성부분을 부가·삭제·변경하는 것이어서 요지변경이 아니다(대법원 2011. 9. 8. 선고 2010후3356 판결 참조).

다만, 보정된 구성이 그 물품에 처음부터 당연히 있어야 할 구성인지 여부에 대해 다툼이 있다면, 그에 대한 소명이 이루어져야 할 것이다.

(4) 청구이유 및 심판청구서에 첨부된 증거자료에 기재된 구성의 부가

심판청구서에 첨부된 청구이유에 확인대상디자인과 등록디자인을 대비하면서 기재된 사항 그리고 심판청구서에 첨부된 증거자료인 제품의 카탈로그, 그 사용설명서, 샘플 동영상 등에 기재되었거나 그로부터 알 수 있는 명확한 사항과 동일하게 보정 전 확인대상디자인의 도면 및 설명서에 부가, 변경, 삭제 등의 방법으로 확인대상디자인을 보정하는 것은 처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것이어서 요지변경이 아니다(대법원 1995. 5. 12. 선고 93후1926 판결, 대법원 2014. 2. 13. 선고 2012후610 판결, 특허법원 2008. 5. 2. 선고 2007허8252 판결 등 참조).

3. 확인대상디자인이 요지변경된 경우의 취급

확인대상디자인은 심판청구서에 기재된 청구의 취지의 일부이므로 확인대상디자인의 요지변경은 청구의 취지가 요지변경된 것으로 부적법하다. 심판청구서의 보정에 의해 확인대상디자인이 요지변경 되

었다면 그 보정이 부적법한 이유를 밝히고 보정 전 확인대상디자인을 심판의 대상으로 하여 심리한다.

보정이 복수 회 있는 경우, 최후에 보정된 확인대상디자인에 대해서만 심판청구서에 최초로 첨부된 확인대상디자인과 대비하여 요지변경 여부를 판단한다. 그 이전에 행해진 보정은 최후 보정에 의해서 청구인이 보정 의사를 철회한 것으로 본다. 최후에 보정된 확인대상디자인이 요지변경 되었다면, 심판 청구서에 최초로 첨부된 확인대상디자인을 심판의 대상으로 하여 심리한다.

- 디자인의 권리범위확인심판의 심판청구서에 확인대상디자인의 설명서만 첨부되었을 뿐 확인대상디자인의 도면이 첨부되지 아니하였다가 뒤에 확인대상디자인의 도면을 보정한 경우 그 보정된 확인대상디자인의 도면이 확인대상디자인의 도면이 설명서나 심판청구서에 기재된 내용과 상이한 디자인에 관한 것이 아닌 한 그 보정이 심판청구서의 요지를 변경한 부적법한 보정으로 볼 수 없다(특허법원 2000. 1. 13. 선고 99허6190 판결).
- 소극적 권리범위확인심판에서 등록디자인의 보호범위를 정함에 있어서도 최초 디자인등록출원서의 기재사항 등뿐만 아니라 보정서의 기재사항 및 첨부된 도면 등도 참작하여야 할 것이고, 어떠한 디자인이 등록디자인의 권리범위에 해당하는 지 여부를 결정하기 위하여 양 디자인의 유사 여부를 판단함에 있어서도 그러한 원리는 그대로 적용되어야 할 것이다(특허법원 2003. 6. 19. 선고 2003허1567 판결 참조).
- 소극적 권리범위확인심판에서 권리범위확인심판사건을 심리하는 특허심판원으로서 청구인인 원고에게 요지 변경이 되지 않는 범위 내에서 확인대상디자인의 설명서 및 도면에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취하고 그럼에도 불구하고 그와 같은 특징에 미흡함이 있다면 심판청구를 각하하였어야 할 것이다(특허법원 2005. 12. 22. 선고 2005허6061 판결 참조).
- 일반적으로 디자인권의 권리범위확인심판을 청구함에 있어서 심판청구의 대상이 되는 확인대상디자인은 당해 등록디자인과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하는 것인바, 그 특정을 위해서는 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없고 등록디자인의 구성요건에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하여 등록디자인의 구성요건과 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요한 정도여야 할 것이고, 만약 확인대상디자인이 불명확하여 등록디자인과 대비대상이 될 수 있을 정도로 구체적으로 특정되어 있지 않다면, 특허심판원으로서 요지 변경이 되지 않는 범위 내에서 확인대상디자인의 설명서 및 도면에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취하여야 할 것이며, 그럼에도 불구하고 그와 같은 특징에 미흡함이 있다면 심판청구를 각하하여야 할 것이다(대법원 2005. 9. 29. 선고 2004후486 판결, 특허법원 2019. 11. 22. 선고 2019허4703 판결 등 참조).
- 구 디자인보호법 제18조 제1항은 '디자인등록출원인은 최초의 디자인등록출원의 요지를 변경하지 아니하는 범위 안에서 디자인등록출원서의 기재사항, 디자인등록출원서에 첨부한 도면, 도면의 기

제사항 및 사진이나 견본을 보정할 수 있다.’고 규정하여, 선출원주의 하에서 출원을 서두르는 과정에서 발생할 수 있는 흠결을 치유할 수 있도록 출원인에게 ‘보정’의 기회를 주는 한편, 출원일로 소급 적용되는 보정의 인정으로 인해 제3자에게 불측의 손해가 발생하거나 심사관에게 과도한 심사부담을 주는 것을 방지하기 위해 ‘요지변경’을 보정의 제한사유로 하였다. 여기서 보정에 의한 요지변경이라 함은 최초 디자인등록출원서의 기재사항 및 그 출원서에 첨부한 도면·사진 또는 견본 등을 종합적으로 판단하여 볼 때 보정된 디자인이 최초 출원 디자인과 사이에 동일성을 상실한 것을 말하는바, 보정에 의한 요지변경 여부는 최초 디자인등록출원서의 도면만을 기준으로 판단하여서는 아니 되고, 최초 디자인등록출원서의 기재사항 및 그 출원서에 첨부된 도면 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다. 우선권을 주장하고자 하는 자는 우선권주장일로부터 6월 이내에 디자인등록출원서에 그 취지 등을 기재하여 우선권주장 디자인과 동일한 디자인을 국내에 출원하여야 하고, 우선권 증명서류를 디자인등록출원일로부터 3월 이내에 특허청장에게 제출하여야 하는바(구 디자인보호법 제23조 참조), 우선권주장 디자인과 최초 출원 디자인의 동일성은 우선권을 인정받기 위한 요건이고, 우선권주장은 최초 디자인등록출원서의 기재사항에 해당한다. 조약에 의해 우선권을 인정하는 각 나라마다 서로 다른 디자인등록 출원절차를 가지고 있어 다수의 국가에 동시에 출원하는 것의 곤란함을 해소함으로써 디자인 창작자의 국제적 보호를 도모하려는 우선권 제도의 취지에 비추어 볼 때, 우선권주장이 있는 디자인등록출원에 있어, 우선권 증명서류로부터 도출될 수 있는 디자인을 국내에 출원하였다가 우선권 증명서류에 표현된 디자인을 등록받기 위하여 우선권 증명서류와 일치시키는 보정을 한 경우, 제3자에게 불측의 손해가 발생하거나 심사관에게 과도한 심사부담을 주지 않는 한, 보정의 요지변경 여부 판단시 우선권 증명서류를 참작할 수 있다고 봄이 상당하다(특허법원 2014. 11. 7. 선고 2014허2696 판결 등 참조).

제6절 확인대상디자인의 실시여부

1. 소극적 권리범위 확인심판에서 확인대상디자인의 실시여부

가. 확인대상디자인의 실시여부에 따른 확인의 이익

소극적 권리범위 확인심판에서는 청구인이 실제로 실시하고 있는 디자인 뿐 아니라 현재 실시하고 있지 않으나 장래에 실시예정인 디자인을 확인대상디자인으로 특정하여 청구한 경우에도 확인의 이익이 있다고 보아 적법한 청구로 인정된다.

그러나, 확인대상디자인을 실시한 바도 없고 앞으로 실시하지도 아니할 것이라면 그 대상디자인에 대하여 심판청구인이 구하는 바대로의 심결을 받는다고 하더라도 심판청구인이 실시하고 있거나 실시하고자 하는 디자인에 대하여는 아무런 효력을 가지지 아니하여 심판청구인의 법적불안을 해소

하는데 아무런 도움이 되지 않아 이에 대한 소극적 권리범위확인심판청구는 확인의 이익이 없으므로 부적법하여 각하되어야 한다(대법원 2005. 10. 14. 선고 2004후1663, 특허법원 1999. 3. 25. 선고 98허6162 판결 참조).

나. 확인대상디자인과 소제기 대상디자인과의 관계

청구인이 디자인권자로부터 침해소송, 형사소송으로 권리의 대항을 받은 경우 확인대상디자인이 소제기대상디자인과 동일한 것인지 등 관련 여부를 심판청구서에 기재하도록 하고, 그 심리결과를 심결에 기재하는 것이 바람직하다.

이때 소제기 대상디자인이 불명확하거나 전혀 기재되어 있지 않아 확인대상디자인과의 관련 여부를 판단할 수 없는 경우, 심문서, 보충요구서(별지 3-15 서식) 등을 통해 석명권을 행사하여 심리할 수 있고, 이에 불구하고 그 관련 여부를 판단하기 곤란한 경우 그러한 이유로 판단할 수 없음을 심결에 기재하도록 한다.

즉, 확인대상디자인의 실시여부와 확인대상디자인이 소제기 대상디자인과 동일한지에 대하여 심결문에 명확하게 기재하도록 하고 이와 관련한 심결문의 작성예시는 다음과 같다.

[심결문 작성예시]

1. 확인대상디자인이 실시디자인인지 명확한 경우

청구인이 확인대상디자인을 실시하고 있음을 카탈로그(갑 제3호증) 및 실물견본(갑 제4호증)에 의하여 알 수 있고, 이 사건 등록디자인과 관련하여 그 권리에 대항을 받은 자임을 경고장(갑 제5호증)으로부터 알 수 있다.

2. 확인대상디자인이 실시디자인인지 명확하지 않은 경우

가. 명확하지 않아 석명권을 행사하였음에도 불구하고 실시디자인에 대한 입증증거 제출이 없는 경우

심판청구서의 청구이유의 기재만으로는 확인대상디자인이 실시디자인인지 또는 실시예정디자인인지를 알 수 없고, 심문서를 통지하였음에도 불구하고 입증을 하지 아니하였는바, 확인대상디자인은 실시디자인으로 인정되지 아니한다. 그러나 청구인은 이 사건 등록디자인과 동종의 업무에 종사하는 자임을 갑 제3호증(사업자등록증)으로부터 알 수 있는바, 청구인이 확인대상디자인을 장래 실시할 가능성이 전혀 없다고는 할 수 없다.

나. 실시디자인이라고 주장하면서 입증증거를 제출했지만 판단하기 곤란한 경우

청구인은 확인대상디자인을 실시디자인이라고 주장하면서 카탈로그 등의 입증자료를 제시했으나, 그 자료만으로는 확인대상디자인을 청구인이 실시한다고 보기 어렵다. 그러나, 청구인은 이 사건 등록디자인과 동종의 업에 종사하는 자임을 갑 제3호증(사업자등록증)으로부터 알 수 있는바, 청구인이 확인대상디자인을 장래 실시할 가능성이 전혀 없다고 할 수 없다.

3. 실시디자인인 확인대상디자인과 소제기대상디자인의 동일성 판단

가. 동일하지 않은 경우

피청구인은 청구인이 디자인침해 여부의 대상이 되는 물품을 확인대상디자인으로 하고 있지 아니하고, 이와 무관한 임의의 확인대상디자인을 설정하여 심판청구를 하고 있으므로 이 사건 심판청구는 이해관계가 입증되지 아니한 경우에 해당되는 것으로 부적법한 심판청구라고 주장하므로 살피건대, 확인대상디자인은 청구인이 실제 실시하고 있는 디자인임을 카탈로그(갑 제4호증)에 의하여 알 수 있고, 이 사건 등록디자인과 관련하여 그 권리에 대항을 받은 자임을 갑 제3호증에 의하여 알 수 있다. 그러나, 이 사건 심판의 확인대상디자인은 침해금지가처분결정문(갑 제3호증)의 별지목록에 기재된 디자인(이하 ‘소제기대상디자인’이라 한다)은 ~~~점 및 ~~~~점에서 차이가 있어 동일하지 아니하다.

나. 동일성의 판단이 어려운 경우

확인대상디자인은 청구인이 실제 실시하고 있는 디자인임을 카탈로그(갑 제4호증)에 의하여 알 수 있고, 이 사건 등록디자인과 관련하여 그 권리에 대항을 받은 자임을 갑 제3호증(가처분신청서)에 의하여 알 수 있으나, 당원에 제출된 갑 제3호증에는 소제기대상디자인에 대한 부분이 누락되어 있어, 확인대상디자인과의 동일여부를 판단할 수 없다.

○ 권리범위확인심판에서 이 사건 등록디자인과 대비 판단의 대상이 되는 것은 확인대상디자인의 도면 및 설명서에 기재된 디자인으로서 심판 청구의 이익이 있는 이상 실제로 심판청구인이 실시하고 있는 디자인과 차이가 있다고 하더라도 심판 청구에 아무런 위법이 없다(대법원 2002. 10. 22. 선고 2001후1549 판결).

○ 피심판청구인이 실시하거나 실시하려고 하지도 아니하는 디자인에 대한 권리범위확인심판 청구는 심판청구인에게 이해관계가 없어 심판의 이익이 없으므로 부적법하여 각하되어야 한다(대법원 1996. 9. 20. 선고 96후665 판결, 특허법원 2011. 6. 17. 선고 2011허2602 판결 참조).

2. 적극적 권리범위 확인심판에서 확인대상디자인의 실시여부

가. 확인대상디자인의 실시여부와 확인의 이익

적극적 권리범위 확인심판은 확인대상디자인을 피심판청구인이 실시하고 있는 경우 또는 과거에 실시한 적이 있고 앞으로 실시할 가능성이 없다고 단정지을만한 사정이 없을 때 확인의 이익이 인정된다.

실시주장디자인과 확인대상디자인이 다를 경우에는 설사 확인대상디자인이 등록디자인의 권리에 속하는 심결이 확정된다고 하더라도 그 기판력은 확인대상디자인에만 미치는 것이지 실시주장디자인에는 미칠 수 없는 것이므로, 확인대상디자인에 대한 권리범위 확인심판 청구는 그 확인의 이익이 없어 부적법하다는 이유로 각하된다.

- 등록된 디자인권의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위 확인심판에서 확정된 심결의 효력은 심판의 대상이 된 확인대상디자인에만 미치는 것이고, 이와 다른 디자인에 대해서는, 그것이 비록 확인대상디자인과 유사한 것으로서 피심판청구인이 실제로 실시하고 있는 디자인이라고 하더라도 심결의 효력이 미친다고는 볼 수 없으므로 피심판청구인이 현실적으로 실시하지 않는 확인대상디자인에 대한 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하므로 각하되어야 한다(대법원 1996. 9. 20. 선고 96후665 판결, 특허법원 2002. 3. 28. 선고 2001허1631 판결 참조).

나. 확인대상디자인의 실시여부 심리

심결취소소송이나 침해소송에서 피청구인이 권리범위 확인심판의 확인대상디자인을 실시하지 않는다고 침해물과 다르다고 주장하는 것을 미연에 방지하는 효과를 도모하기 위하여 확인대상디자인의 실시여부를 청구인이 제출한 증거에 의해 적극적으로 심리하고 그 심리내용을 심결에 구체적으로 기재할 필요가 있다.

(1) 청구인이 확인대상디자인의 실시 증거를 제출하지 않은 경우

심판관은 청구인에게 피청구인이 확인대상디자인을 실시함을 입증하는 증거를 제출하도록 보정명령하고, 청구인이 증거자료를 제출하지 못하는 경우 특별한 사유가 없는 한 심판청구를 각하한다. 피청구인으로 하여금 확인대상디자인의 실시에 관한 청구인의 주장·증거에 대해 의견을 진술하도록 한다(피청구인이 답변서 제출기간 내에 확인대상디자인의 실시여부에 대한 요약표를 작성하여 제출하도록 심판청구서 부분 송달서에 안내하고 있다).

(2) 피청구인이 확인대상디자인의 실시여부에 대해 다투는 경우

심판관은 청구인에게 심문서를 발송하여 피청구인의 주장에 대한 의견을 제출하도록 요구하여 양 당사자의 주장을 청취한 후, 피청구인이 확인대상디자인을 실시한 적도 없으며 현재 실시하고 있지도 않는다고 판단되는 경우에는 심판청구를 각하하고, 실시하는 것으로 인정되는 경우에는 그 취지를 심결문에 기재한다.

(3) 청구인의 실시 주장·증거에 대해 피청구인이 다투지 않는 경우

피청구인이 청구인의 확인대상디자인의 실시 주장 및 증거에 대해 다투지 않는 때에는 심판관은 심문서·구술심리 등을 통해 다시 한번 실시여부에 대해 확인하고, 심리결과 피청구인이 확인대상디자인을 실시하는 것으로 인정되는 때에는 그 취지를 심결문에 기재한다.

(4) 확인대상디자인에 관한 침해소송이 법원에 계류 중임을 소명하는 자료가 제출된 경우

소제기대상디자인이 확인대상디자인과 동일한지 여부에 대해 확인하여 양 당사자간에 동일성 여부에 대한 다툼이 있는지 여부 등의 내용을 심결문에 기재한다. 소제기대상디자인이 불명확하거나 전혀 기재되어 있지 않아 확인대상디자인과의 동일여부를 확인할 수 없는 경우에는 심문서 등을 통해 석명권을 행사한다. 석명권 행사에도 불구하고 동일여부를 확인할 수 없는 경우, 소제기대상디자인과 확인대상디자인의 관련성을 확인할 수 없음을 심결문에 기재한다.

소제기대상디자인이 특정되지 않은 상태이어서 확인대상디자인과의 관련 여부를 확인하기 곤란한 경우 그 이유를 심결문에 기재한다.

○ 확인대상디자인이 등록된 디자인권의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판에서 확정된 심결의 효력은 심판의 대상이 된 확인대상디자인에만 미치는 것이고, 이와 다른 디자인 즉, 실시주장디자인에 대해서는 그것이 비록 확인대상디자인과 유사한 것으로서 실제로 실시하고 있는 디자인이라고 하더라도 심결의 효력이 미친다고는 볼 수 없으므로 현실적으로 실시하지 않는 확인대상디자인에 대한 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적합하므로 각하되어야 할 것이다.

제7절 심결문에 확인대상디자인의 기재

권리범위 확인심판의 심결문에는 원칙적으로 확인대상디자인의 필요한 도면을 첨부하도록 한다. 다만 확인대상디자인의 필요한 도면을 첨부하지 아니하여도 심결문만으로 그 확인대상디자인의 내용이 특정되고 확인될 수 있는 경우에는 첨부하지 아니한다.

권리범위 확인심판에서 심결문에 확인대상디자인을 정확히 기재하는 것은 등록디자인의 권리범위를 확정하는 것만큼 중요한 것이며, 따라서 별지로 첨부되는 확인대상디자인의 도면은 주문이나 이유의 일부를 이루는 것이므로 그 자체가 정연하게 작성되어야 할 뿐만 아니라(당사자가 제출한 것을 그대로 이용하는 경우, 심결문 본문의 체제와 부합하지 않는 경우가 흔히 있다.) 도면이 여러 개 일 때에는 명칭(평면도, 정면도 등)을 붙이고 심결문 본문에서 확인대상디자인의 도면을 인용할 때도 비논리적인 점이 없도록 세심한 주의가 필요하다.



제8절 등록디자인의 권리범위에 대한 판단

1. 확인대상디자인이 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는 경우

대법원 판례에 의하면 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 확인대상디자인이 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다고 판단한다.

- 확인대상디자인이 등록디자인과 다른 경우(대법원 1991. 10. 11. 선고, 90후2201 판결, 대법원 1995. 12. 5. 선고 92후1660 판결 참조)
- 확인대상디자인이 주지의 형상에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 자유실시디자인인 경우(대법원 2004. 4. 27. 선고 2002후2037 판결, 대법원 2006. 7. 28. 선고 2005후2922 판결 참조)*
- 디자인권의 권리범위가 불명확한 경우(대법원 1989. 3. 28. 선고 85후109 판결, 대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후235 판결 참조)
- 디자인권의 실시가 불가능한 경우(대법원 1985. 4. 9. 선고 80후39 판결, 대법원 2001. 12. 27. 선고 99후1973 판결 참조)
- 확인대상디자인이 공지디자인으로부터 또는 공지디자인의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 자유실시디자인인 경우(대법원 2016. 8. 29. 선고 2016후878 판결, 대법원 2018. 9. 28. 선고 2016다219150 판결 참조)**

* 확인대상디자인이 등록된 디자인에 신규성 있는 창작이 가미되어 있지 아니하여 공지된 디자인이나 그 출원 전에 반포된 간행물에 기재된 디자인과 동일·유사한 경우에는 그 등록무효심판의 유무와 관계없이 그 권리범위를 인정할 수 없지만, 등록된 디자인이 디자인등록출원 전에 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하는 경우에는 그 등록이 무효로 되기 전에는 등록디자인의 권리범위를 부인할 수 없다(대법원 2004. 4. 27. 선고 2002후2037 판결, 대법원 2006. 7. 28. 선고 2005후2922 판결 참조).

** 등록디자인에 대한 등록무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 등록디자인이 공지디자인 등에 의하여 용이하게 창작될 수 있어 그 디자인등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것이 명백한 경우에는, 디자인권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니하고, 디자인권침해소송을 담당하는 법원으로서도 디자인권자의 그러한 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 그 당부를 살피기 위한 전제로서 등록디자인의 용이창작 여부에 대하여 심리·판단할 수 있다(대법원 2018. 9. 28. 선고 2016다219150 판결).

2. 확인대상디자인이 등록디자인의 권리범위에 속하는 경우

대법원 판례에 의하면 다음과 같은 경우에는 권리범위에 속한다.

○ 확인대상디자인이 등록디자인을 이용한 이용관계가 성립하는 경우*

* 어떤 디자인과 등록디자인이 이용관계에 있는 경우에는 그 디자인은 등록디자인의 권리범위에 속하게 되고, 여기서 디자인이 타인의 등록디자인을 이용한다고 함은 디자인이 타인의 등록디자인이나 이에 유사한 디자인의 구성요소들을 본질적으로 손상함이 없이 그대로 받아들여 다른 구성요소와 결합함으로써 전체로서는 등록디자인과 유사하지 아니한 별개의 디자인으로 성립하나, 등록디자인이 그 디자인에서 본질적 특성을 훼손함이 없이 독립성을 유지하여 다른 구성요소들과 구별되고 이 디자인을 실시하게 되면 필연적으로 등록디자인을 실시하는 관계에 있는 경우를 말한다고 할 것이다(실용신안에 관한 대법원 2001. 9. 7. 선고 2001후393 판결, 특허법원 2010. 11. 3. 선고 2010허3721 판결 참조).

제9절 직권주의 한계(심리범위)

심판에서는 당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유에 대해서도 의견진술기회를 주고 심리할 수 있으나(디§147①), 청구인이 주장하지 아니한 청구취지에 관하여는 심리할 수 없다(디§147②).

청구인이 주장하지 아니한 청구취지에 관하여 심리를 허용하는 것은 청구인의 의사에 반하여 청구취지를 변경하는 것으로 귀결되고 또 행정법 일반의 법률유보원칙이나 민사소송법상의 처분권주의에 반하는 것이다.



- 구상표법 제51조 제1항에 의하여 준용되는 특허법(1990.1.13. 법률 제4207호로 개정되기 전의 것) 제119조에 "심판에서는 당사자가 신청하지 아니한 이유에 관하여도 심리할 수 있다"고 규정되어 있음은 소론과 같으나, 이 규정은 공익적인 견지에서 필요한 경우에 당사자가 주장하지 아니한 사실에 관하여도 직권으로 심리하여 판단을 할 수 있다는 것이지, 심판관이 이를 적극적으로 탐지할 의무가 있다는 취지는 아니며, 더우기 당사자가 심판으로 청구하지 아니한 사항에 관하여는 판단할 수도 없는 것이다(대법원 1993. 1. 19. 선고 92후599 판결 참조).
- 디자인보호법 제72조의 23 제1항은 "심판에서는 당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유에 대하여도 심리할 수 있다. 이 경우 당사자 및 참가인에게 기간을 정하여 그 이유에 대하여 의견을 진술할 수 있는 기회를 주어야 한다.", 같은 조 제2항은 "심판에서는 청구인이 신청하지 아니한 청구의 취지에 대하여는 심리할 수 없다."고 규정하고 있다. 그런데, 확인대상디자인이 이 사건 등록디자인과 유사하지 아니하여 그 권리범위에 속하지 않는다고 주장하는 이 사건 심판청구의 경우 두 디자인의 유사 여부는 법적 판단 내지 평가에 해당하므로, 특허심판원은 특정된 두 디자인의 유사 여부를 판단함에 있어 그 구성 요소들에 대한 심판청구인과 피심판청구인의 구체적인 주장이 없어도 이에 대해 자유로이 판단할 수 있고, 유사 여부에 대한 심판청구인과 피심판청구인의 구체적인 주장에 구애받지도 않는다 할 것이다. 그리고, 디자인보호법 제72조의 23 제2항은 피심판청구인의 답변과 특허심판원의 심판범위에 대하여는 아무런 제한을 두지 않고 있을 뿐만 아니라 특허심판원은 직권으로 심판청구의 요건을 충족하였는지 여부를 심리한 후 본안판단에 나아갈 수 있는 것이지 피심판청구인이 '각하 심결'을 원하는지 '기각 심결'을 원하는지를 확인할 의무가 없고 이에 대한 피심판청구인의 의견에 구속되지도 않는다 할 것이다(특허법원 2013. 2. 27. 선고 2012허9334 판결 참조).

제10절 소극적 권리범위 확인심판에서 청구에 다툼이 없는 경우의 처리

“속하지 아니한다”는 소극적 권리범위 확인심판 청구사건에 있어서, 피청구인이 청구인의 주장에 대하여 다투지 아니할 경우, 당사자의 다툼이 없으므로 이해관계가 없는 것으로 모두 각하하여야 하는 것이라는 견해도 있으나, 다투지 않는 것이 명백한 경우를 제외하고는 본안에 들어가 심리를 하여야 한다.

(1) 과거 다툼 사실이 없고, 다투지 않는다는 의사표시를 한 경우

당사자간에 다툼이 없고 침해소송, 경고장·이메일 등에 대해서도 동일 대상물로 다투지도 않는다면 소(확인)의 이익이 없어 각하한다.

(2) 과거 다툼 사실이 있으나 다투지 않는다는 의사표시를 한 경우

심리종결시 다투지 않으면 원칙적으로 소(확인)의 이익이 없다고 볼 수도 있으나, 민사소송에서는 1심 제소 전 다툼 사실이 있을 뿐만 아니라 1심에서 다툼 후 2심에서 다투지 않는 것으로 반복한 경우에도 소의 이익이 있는 것으로 보고 있으므로(대법원 2009. 1. 15. 선고 2008다74130 판결), 원고와 피고 사이에 동일 대상으로 침해소송 등에서 권리관계를 다툼 사실이 있는 경우 본안에 들어가 심리를 한다.

(3) 피청구인(권리자)로부터 대응이 없는 경우

당사자간에 과거 다툼 사실이 없고, 피청구인으로부터 다투지 않는다는 의사표시가 없으면, 구술심리·심문서 등을 활용하여 피청구인으로부터 다투지 않는다는 의사표시를 확인한 이후 심결로 각하가 가능하지만, 피청구인으로부터 아무런 대응이 없어 다투지 않는다는 의사를 확인할 수 없으면, 심판에서는 자백 간주가 적용되지 아니하므로, 본안에 들어가 심리를 한다.

다만, 속하지 아니한다고 심결할 경우는 사정에 따라서 비용을 심판청구인(승소자)에게 부담시킬 수도 있다.

소극적 권리범위 확인심판에 있어, ① 피청구인(권리자)이 과거 경고 등 권리행사를 하지 않았고 심판에서도 방어를 하지 아니한 때 또는 ② 피청구인(권리자)이 과거 경고 등 권리행사를 하였으나 심판의 대상인 확인대상디자인에 대해서 다투지 않는다는 의사표시를 명확히 한 때에는 청구인(비권리자)이 승소한 경우에도 승소자가 비용을 부담한다.

- 디자인권의 권리범위확인심판청구는 현존하는 디자인권의 범위를 확정하는 것을 목적으로 하는 것이므로, 일단 적법하게 발생한 디자인권이라 할지라도 그 권리가 소멸되었을 경우 그 소멸 이후에는 권리범위확인심판의 이익이 없다(대법원 2001. 6. 15. 선고 99후1706 판결, 특허법원 2002. 1. 25. 선고 2001허5749 판결 참조).
- 디자인권의 권리범위확인심판의 청구는 현존하는 디자인권의 범위를 확정하려는 데 그 목적이 있으므로, 디자인등록이 무효로 되었다면 그에 대한 권리범위확인을 구할 이익이 없어진다(대법원 2002. 2. 22. 선고 2001후2474판결, 2001. 6. 15. 선고 99후1706판결, 1996. 9. 10. 선고 94후2223 판결 등 참조). 또한, 권리범위확인심판에서 확인대상디자인이 그 권리범위에 속하지 아니한다는 심결이 이루어지고 그 심결의 취소를 구하는 소에서 원고의 청구가 기각되었는데 이에 대한 상고심 계속 중에 이 사건 등록디자인을 무효로 하는 심결이 확정되어 이 사건 등록디자인은 처음부터 없었던 것으로 되었으므로 이 사건 심결의 취소를 구할 법률상 이익이 없어졌고, 따라서 이 사건 소는 부적법하게 되었다(대법원 2002. 5. 17. 선고 2000후2477 판결 참조).

제11절 기타

변론주의에 의한 민사소송에서는 주요사실에 대해 당사자의 자백이 가능하고 이는 재판부를 구속하나, 직권심리주의에 의한 특허심판에서는 이러한 법리가 적용되지 않으므로 당사자의 자백이 있더라도 구체적인 사실관계를 파악하여 그에 따라 심리하여야 한다.

권리범위 확인심판은 다른 심판과 마찬가지로 일사부재리의 원칙이 적용되는데 적극적 권리범위 확인심판과 소극적 권리범위 확인심판이 그 유형은 다르나 일사부재리의 원칙을 적용함에 있어서는 같다.

- 심결에 대세적 효력이 인정되는 관계로 실용신안법 제28조에서 준용하는 특허법 제108조, 제109조, 제111조의 규정에 의하여 직권심리가 채택되고 있는 실용신안 심판에 있어서 당사자의 일방이 상대방의 주장을 자인하였다고 하여 그것만으로 심결에 영향을 줄 수는 없다(대법원 1965. 7. 27. 선고 65후3 판결 참조).
- 직권주의를 채택하고 있는 공업소유권에 관한 심판에 있어서는 당사자의 일방이 상대방의 주장을 자인하였다고 하여 그것만으로 심결에 영향을 줄 수는 없다(대법원 1979. 10. 16. 선고 79후 9 판결 참조).

제6장 권리범위 확인심판의 심결

제1절 심결 주문

1. 소극적 권리범위 확인심판

가. 인용

(1) 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인이 비유사한 경우

1. 확인대상디자인의 도면에 기재된 '000(물품의 명칭)' 디자인은 디자인등록 제000호의 권리범위에 속하지 아니한다.
2. 심판비용은 피청구인이 부담한다.

(2) 이 사건 등록디자인이 신규성을 상실한 경우

1. 확인대상디자인의 도면에 기재된 '000(물품의 명칭)' 디자인은 디자인등록 제000호의 권리범위에 속하지 아니한다.
2. 심판비용은 피청구인이 부담한다.

(3) 확인대상디자인이 자유실시디자인인 경우

1. 확인대상디자인의 도면에 기재된 '000(물품의 명칭)' 디자인은 디자인등록 제000호의 권리범위에 속하지 아니한다.
2. 심판비용은 피청구인이 부담한다.

나. 기각

(1) 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인이 유사한 경우

1. 이 사건 심판청구를 기각한다.
2. 심판비용은 청구인이 부담한다.

(2) 이 사건 등록디자인이 신규성을 상실한 디자인이 아니고, 확인대상디자인이 이 사건 등록디자인과 유사한 경우

1. 이 사건 심판청구를 기각한다.
2. 심판비용은 청구인이 부담한다.

(3) 이 사건 등록디자인이 신규성을 상실한 디자인이 아니고, 확인대상디자인도 자유 실시디자인이 아니며, 확인대상디자인이 이 사건 등록디자인과 유사한 경우

1. 이 사건 심판청구를 기각한다.
2. 심판비용은 청구인이 부담한다.

(4) 확인대상디자인이 자유실시디자인이 아니고, 이 사건 등록디자인과 유사한 경우

1. 이 사건 심판청구를 기각한다.
2. 심판비용은 청구인이 부담한다.

2. 적극적 권리범위 확인심판

가. 인용

(1) 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인이 유사한 경우

1. 확인대상디자인의 도면에 기재된 '000(물품의 명칭)' 디자인은 디자인등록 제000호의 권리범위에 속한다.
2. 심판비용은 피청구인이 부담한다.

(2) 이 사건 등록디자인이 신규성을 상실한 디자인이 아니고, 확인대상디자인이 이 사건 등록디자인과 유사한 경우

1. 확인대상디자인의 도면에 기재된 '000(물품의 명칭)' 디자인은 디자인등록 제000호의 권리범위에 속한다.
2. 심판비용은 피청구인이 부담한다.



- (3) 이 사건 등록디자인이 신규성을 상실한 디자인이 아니고, 확인대상디자인도 자유실시디자인이 아니며, 확인대상디자인이 이 사건 등록디자인과 유사한 경우

1. 확인대상디자인의 도면에 기재된 '000(물품의 명칭)' 디자인은 디자인등록 제000호의 권리범위에 속한다.
2. 심판비용은 피청구인이 부담한다.

- (4) 확인대상디자인이 자유실시디자인이 아니고, 이 사건 등록디자인과 유사한 경우

1. 확인대상디자인의 도면에 기재된 '000(물품의 명칭)' 디자인은 디자인등록 제000호의 권리범위에 속한다.
2. 심판비용은 피청구인이 부담한다.

나. 기각

- (1) 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인이 비유사한 경우

1. 이 사건 심판청구를 기각한다.
2. 심판비용은 청구인이 부담한다.

- (2) 이 사건 등록디자인이 신규성을 상실한 경우

1. 이 사건 심판청구를 기각한다.
2. 심판비용은 청구인이 부담한다.

- (3) 확인대상디자인이 자유실시디자인인 경우

1. 이 사건 심판청구를 기각한다.
2. 심판비용은 청구인이 부담한다.

3. 참가인이 있는 권리범위 확인심판

가. 소극적 권리범위 확인심판

(1) 청구인측에 참가인이 있고, 인용의 경우

1. 확인대상디자인의 도면에 기재된 '000(물품의 명칭)' 디자인은 디자인등록 제000호의 권리범위에 속하지 아니한다.
- 2-1. 심판비용은 보조참가로 인한 부분을 포함하여 피청구인이 부담한다.
- 2-2. 심판비용 및 보조참가로 인한 부분을 포함하여 피청구인이 부담한다.



(2) 청구인측에 참가인이 있고, 기각의 경우

1. 이 사건 심판청구를 기각한다.
- 2-1. 심판비용은 보조참가로 인한 부분을 보조참가인이 부담하고, 나머지 부분은 청구인이 각 부담한다.
- 2-2. 심판비용 및 보조참가로 인한 부분을 포함하여 청구인 및 보조참가인이 부담한다.

(3) 피청구인측에 참가인이 있고, 인용의 경우

1. 확인대상디자인의 도면에 기재된 '000(물품의 명칭)' 디자인은 디자인등록 제000호의 권리범위에 속하지 아니한다.
- 2-1. 심판비용은 보조참가로 인한 부분을 보조참가인이 부담하고, 나머지 부분은 피청구인이 각 부담한다.
- 2-2. 심판비용 및 보조참가로 인한 부분을 포함하여 피청구인 및 보조참가인이 부담한다.

(4) 피청구인측에 참가인이 있고, 기각의 경우

1. 이 사건 심판청구를 기각한다.
- 2-1. 심판비용은 보조참가로 인한 부분을 포함하여 청구인이 부담한다.
- 2-2. 심판비용 및 보조참가로 인한 부분을 포함하여 청구인이 부담한다.

나. 적극적 권리범위 확인심판

(1) 청구인측에 참가인이 있고, 인용의 경우

1. 확인대상디자인의 도면에 기재된 '000(물품의 명칭)' 디자인은 디자인등록 제000호의 권리범위에 속한다.
- 2-1. 심판비용은 보조참가로 인한 부분을 포함하여 피청구인이 부담한다.
- 2-2. 심판비용 및 보조참가로 인한 부분을 포함하여 피청구인이 부담한다.

(2) 청구인측에 참가인이 있고, 기각의 경우

1. 이 사건 심판청구를 기각한다.
- 2-1. 심판비용은 보조참가로 인한 부분을 보조참가인이 부담하고, 나머지 부분은 청구인이 각 부담한다.
- 2-2. 심판비용 및 보조참가로 인한 부분을 포함하여 청구인 및 보조참가인이 부담한다.

(3) 피청구인측에 참가인이 있고, 인용의 경우

1. 확인대상디자인의 도면에 기재된 '000(물품의 명칭)' 디자인은 디자인등록 제000호의 권리범위에 속한다.
- 2-1. 심판비용은 보조참가로 인한 부분을 보조참가인이 부담하고, 나머지 부분은 피청구인이 각 부담한다.
- 2-2. 심판비용 및 보조참가로 인한 부분을 포함하여 피청구인 및 보조참가인이 부담한다.

(4) 피청구인측에 참가인이 있고, 기각의 경우

1. 이 사건 심판청구를 기각한다.
- 2-1. 심판비용은 보조참가로 인한 부분을 포함하여 청구인이 부담한다.
- 2-2. 심판비용 및 보조참가로 인한 부분을 포함하여 청구인이 부담한다.

제2절 심결의 법적 효력

권리범위 확인심판의 법적 효력에 대해 이를 긍정하는 견해와 특허침해소송 등에서 사법적 판단을 받기 위한 보조적 수단으로서 단순한 감정적(鑑定的) 성질을 가지는 것으로 보아 부정하는 견해가 있다.

그러나 ① 등록디자인의 권리범위에 관한 심판관의 심결은 그 위법여부에 대해 사법적 판단을 받을 수 있는 불복절차가 마련되어 있고, ② 심결에 대하여 일사부재리의 원칙이 적용되는 점, ③ 심결의 기속력이 특허침해소송의 법원에도 미친다는 명문화된 규정은 없으나, 관련 사건에 대한 심결과 판결의 결론이 모순되는 것을 방지하기 위해서 특허심판원과 법원은 어느 한쪽의 절차를 중지할 수 있는 규정(디§152)을 두고 있는 점, ④ 권리범위에 속하지 아니하다는 심결이 확정된 후 재심에 의해 이에 상반되는 심결이 확정되면 디자인권의 효력이 제한되는 점 등을 고려할 때, 권리범위 확인심판의 심결의 효력은 감정적(鑑定的) 성질을 갖는데 그치는 것이 아니고 당사자 등에 대하여 법적 구속력을 갖는다고 볼 수 있다(디§151, §161, §166).



【권리범위 확인심결의 취소를 구할 소의 이익】

- 원고가 2007. 3. 21. 피고를 상대로 특허심판원에 이 사건 소극적 권리범위확인심판을 제기하였으나 특허심판원이 2008. 4. 28. 확인대상표장이 이 사건 등록상표(등록번호 : 제522414)의 권리범위에 속한다는 이유로 청구를 기각하는 심결(이하 ‘이 사건 심결’이라 한다)을 한 점, 비록 피고가 이 사건 등록상표의 상표권 침해와 관련된 민사소송을 2006. 7. 11. 제기하여 2008. 7. 25. 원고 승소판결이 선고되었고, 그 과정에서 이 사건 심결이 먼저 내려져 위 민사판결에 고려될 수 있었으며 이 사건 심결취소소송의 상고심 계속 중 위 민사판결이 2010. 5. 13. 그대로 확정되었다고 하더라도 여전히 원고에게 불리한 이 사건 심결이 유효하게 존속하고 있는 점, 확정된 위 민사판결은 이 사건 심결취소소송을 담당하는 법원에 대하여 법적 기속력이 없으므로 원고는 위 민사판결이 확정되었음에도 불구하고 자신에게 불리한 이 사건 심결을 취소할 법률상 이익이 있고, 달리 이 사건 심결 이후 이 사건 등록상표의 상표권이 소멸되었다거나 당사자 사이의 합의로 이해관계가 소멸되었다는 등 이 사건 심결 이후 심결을 취소할 법률상 이익이 소멸되었다는 사정도 보이지 아니하는 점 등에 비추어 원고는 이 사건 심결의 취소를 구할 소의 이익이 있다고 할 것이다(대법원 2011. 2. 24. 선고 2008후4486 판결 참조).

제14-2편

상표권의 권리범위 확인심 판

제1장 개요

제2장 권리범위 확인심판의 법적 성격

제3장 권리범위 확인심판의 청구

제4장 권리범위 확인심판의 심리

제5장 권리범위 확인심판의 심결



제14-2편 상표권의 권리범위 확인심판

제1장 개요

제1절 의의 및 연혁

1. 의의

상표권의 권리범위 확인심판이란 등록된 상표를 중심으로 어느 특정의 상표(확인대상표장)가 등록 상표의 권리범위에 속하는지 여부를 확인하는 심판이다.

이는 제3자가 사용 중이거나 사용 계획 중인 상표가 등록상표의 권리범위에 속하는지 또는 후등록된 상표가 선등록된 상표의 권리범위에 속하는지 여부가 문제가 될 경우, 등록상표의 효력이 확인대상표장에 미치는지 여부를 판단하여 침해의 구성 여부를 미리 확인하게 함으로써 분쟁을 사전에 예방하거나 신속하게 해결하도록 하는데 그 취지가 있다.

상표법은 권리범위 확인심판과 관련하여 제121조에서 “상표권자, 전용사용권자 또는 이해관계인은 등록상표의 권리범위를 확인하기 위하여 상표권의 권리범위 확인심판을 청구할 수 있다. 이 경우 등록상표의 지정상품이 둘 이상 있는 경우에는 지정상품마다 청구할 수 있다.”라고 규정하고 있을 뿐이고, 구체적인 심리대상물의 범위나 판단 기준에 관해서는 규정을 두고 있지 않다. 따라서 권리범위 확인심판의 절차적·실체적 요건들은 특허심판원 및 법원의 실무운영이나 판례에 따르고 있다.

2. 연혁

권리범위 확인심판은 1949. 11. 28. 제정된 상표법에서부터 규정되었다.

제정 상표법은 권리범위 확인심판을 무효심판과 함께 통합적으로 규정하면서 ‘이해관계자와 심사관’에게 청구인 적격을 부여하였으나(구상§25), 1973. 2. 8. 전부 개정된 상표법은 ‘이해관계인’에 한하여 청구할 수 있도록 하였다(구상§45②).

이후 1990. 1. 13. 개정된 상표법은 상표권의 권리범위 확인심판을 독자적(별도 조항)으로 규정하면서 ‘상표권자’에게도 명시적으로 청구인 적격을 부여하였고(구상§75), 2007. 1. 3. 개정 법률에서는 ‘전용사용권자’에게도 적극적 권리범위 확인심판을 청구할 수 있도록 규정하였다(구상§75).



그리고 2016. 2. 29. 전부 개정된 현행 상표법은, 등록상표의 지정상품이 둘 이상 있는 경우에는 지정상품마다 권리범위 확인심판을 청구할 수 있도록 규정하였다(상§121).

제2절 권리범위 확인심판의 종류

청구의 취지에 따라 적극적 권리범위 확인심판과 소극적 권리범위 확인심판으로 구분된다.

1. 적극적 권리범위 확인심판

적극적 권리범위 확인심판은 상표권자 또는 전용사용권자가 제3자의 사용상표인 확인대상표장이 등록상표의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 심판이다.

2. 소극적 권리범위 확인심판

소극적 권리범위 확인심판은 상표권의 대항을 받거나 받을 염려가 있는 이해관계인이 자기의 사용상표 또는 사용예정상표인 확인대상표장이 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다는 구하는 심판이다.

제2장 권리범위 확인심판의 법적 성격

제1절 법적 성격

형식적 측면에서 보면, 권리범위 확인심판은 청구인이 심판 대상물인 상표권과 확인대상표장 사이의 권리관계에 대한 확인을 구하여 그로부터 발생하는 상표권침해금지 및 손해배상청구권 등의 법률상 이익을 얻으려는 것으로 민사소송에서의 확인의 소와 유사하다. 확인의 소는 원고의 법적 지위가 불안·위험할 때에 그 불안·위험을 제거함에 있어 확인판결을 받는 것이 가장 유효·적절한 수단인 경우에 인정된다.

따라서 권리범위 확인심판은 그 청구요건으로서 이해관계 여부 외에도 확인의 이익(또는 즉시 확인의 이익)을 필요로 한다.

내용면에서 보면, 상표권의 권리범위 확인심판은 단순히 그 상표 자체의 기술적 범위를 확인하는 사실확정을 목적으로 한 것이 아니라 그 기술적 범위를 기초로 하여 구체적으로 문제가 된 상대방의 사용상표와의 관계에 있어서 그 상표에 대하여 상표권의 효력이 미치는 여부를 확인하는 권리확정을 목적으로 하는 것이다.

- 상표권의 권리범위확인청구는 단순히 그 상표 자체의 기술적 범위를 확인하는 사실확정을 목적으로 한 것이 아니라 그 기술적 범위를 기초로 하여 구체적으로 문제가 된 상대방의 사용상표와의 관계에 있어서 그 상표에 대하여 등록상표권의 효력이 미치는 여부를 확인하는 권리확정을 목적으로 하는 것이므로, 상대방의 사용상표가 본조 각호에 규정된 자기의 성명·명칭·상호 등 상표권의 효력이 미치지 아니하는 상표에 해당하는 경우에는 이는 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다고 볼 수밖에 없다(대법원 1982. 10. 26. 선고 82후24 판결).
- 상표권의 권리범위확인심판은 등록된 상표를 중심으로 어떠한 미등록 상표가 적극적으로 등록상표의 권리범위에 속한다거나 소극적으로 이에 속하지 아니함을 확인하는 것이다(대법원 1992. 10. 27. 선고 92후605 판결).

제2절 판단의 대상

상표권의 권리범위 확인심판은 등록되어 있는 상표의 보호범위를 기초로 하여 심판청구인이 심판의 대상으로 삼은 확인대상표장에 대하여 그 효력이 미치는가 여부를 확인하는 권리확정을 목적으



로 하는 것이므로, 그 판단대상은 i) 확인대상표장이 상표적으로(자타상품의 출처표시로서) 사용되었는지 여부, ii) 확인대상표장과 등록상표 사이의 표장 및 상품의 유사 여부, iii) 확인대상표장이 제 90조의 상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위에 있는지 여부이다.

그러나, i) 확인대상표장 사용행위가 진정상품병행수입에 해당하는지 여부, ii) 확인대상표장 사용이 저작권에 기초한 사용 또는 제99조 소정의 선사용권에 따른 사용 등 대인적(對人的) 상표권 행사의 제한 사유에 관한 것, iii) 상표권 행사가 권리남용에 해당하는지 여부 등은 권리범위 확인심판의 심리·판단대상이 아니다.

- 상표권에 관한 권리범위확인심판은 현존하는 등록상표와 (가)호 상표를 대비하여 등록상표권의 효력이 미치는 객관적 범위를 명확히 하는 것이지 특정인의 (가)호 상표의 사용이 상표권자의 등록상표권을 침해하였는지 여부를 직접적인 판단의 대상으로 하는 것은 아니라고 할 것이므로, 피고가 (가)호 상표를 사용하는 행위가 ‘진정상품의 병행수입’으로서 상표권 침해행위가 아니라고 할 것인지의 여부는 상표권 침해여부가 직접적으로 다투어지는 민사소송에서 다투어질 문제이고, 이 사건 권리범위확인심판의 결론에 영향을 미칠 사정은 아니라고 할 것이다. 따라서, 피고의 (가)호 상표 사용행위가 ‘진정상품의 병행수입’으로서 허용되는 것이므로, (가)호 상표가 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다는 취지의 피고의 주장은 받아들일 수 없다(특허법원 2002. 11. 7. 선고 2002허4545 판결).
- 저작권과 관련한 상고이유의 주장은 대인적(對人的)인 서비스표권 행사의 제한사유에 관한 것이라 할 것이다. 그러나 서비스표에 관한 권리범위확인심판은 등록되어 있는 서비스표의 보호범위를 기초로 하여 심판청구인이 심판의 대상으로 삼은 서비스표에 대하여 서비스표권의 효력이 미치는가의 여부를 확인하는 권리확정을 목적으로 하는 것으로서, 대인적인 서비스표권 행사의 제한사유의 존재 여부와는 무관하다. 따라서 이를 서비스표권 침해소송에서 다투는 것은 별론으로 하고, 권리범위확인심판에서 심리·판단하는 것은 허용되지 않는다(대법원 2010. 12. 9. 선고 2010후289 판결, 대법원 2012. 3. 15. 선고 2011후3872 판결 등 참조).
- 상표권의 권리범위 확인심판은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 표장(이하 ‘확인대상표장’이라 한다)에 대하여 상표권의 효력이 미치는가 여부를 확인하는 권리확정을 목적으로 한 것으로 그 심결이 확정된 경우 각하심결이 아닌 한 심판의 당사자뿐 아니라 제3자에게도 일사부재리의 효력이 미친다. 따라서 소극적 권리범위 확인심판의 청구인이 확인대상표장과 피심판청구인의 등록상표가 표장 및 그 사용(지정)상품이 동일하거나 유사하다는 점은 다투지 아니한 채, 다만 자신은 상표법 제57조의3의 ‘선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리’(이하 ‘선사용권’이라고 한다)를 가지고 있다거나, 피심판청구인의 상표등록출원 행위가 심판청구인에 대한 관계에서 사회질서에 위반된 것이라는 등의 대인적(對人的)인 상표권 행사의 제한사유를 주장하면서 확인대상표장이 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다는 확인을 구하는 것은 상표권의 효력이

미치는 범위에 관한 권리확정과는 무관하므로 그 확인의 이익이 없어 부적법하다고 할 것이다(대법원 2012. 3. 15. 선고 2011후3872 판결, 대법원 2013. 2. 14. 2012후1101 판결).

- 상표권의 소극적 권리범위확인심판은 등록상표권의 보호범위를 기초로 하여 심판청구인이 심판의 대상으로 삼은 표장(확인대상표장)에 대하여 상표권의 효력이 미치지 않는가 여부를 확인하는 권리확정을 목적으로 하는 것이므로, 설령 원고가 그 주장과 같이 확인대상표장에 대한 선사용권을 가진다 하더라도, 그와 같은 사정은 상표권 침해소송에서 항변으로 주장함은 별론으로 하고, 확인대상표장이 상표권의 권리범위에 속하지 않는다는 확인을 구하는 것과는 아무런 관련이 없으니, 선사용권이 있음을 이유로 (소극적) 권리범위확인심판을 구할 수는 없다고 할 것이다(대법원 2010. 12. 9. 선고 2010후289 판결, 대법원 1982. 10. 26. 선고 82후24 판결, 대법원 1974. 8. 30. 선고 73후8 판결 등 참조)
- 적극적 권리범위확인심판 청구의 상대방이 확인대상표장에 대하여 선사용권을 가진다는 것은 상표권 행사의 대인적인 제한사유일 뿐, 상표권의 효력이 미치는 범위의 확정과는 무관하므로, 적극적 권리범위확인심판에서 선사용권의 존부에 대해서까지 심리·판단하는 것은 허용되지 않는다(대법원 2012. 3. 15. 선고 2011후3872 판결 참조).
- 상표에 관한 권리범위확인심판은 등록되어 있는 상표의 권리범위를 객관적으로 확인하는 것일 뿐, 이를 통해 등록상표에 기초한 침해금지청구권이나 손해배상채권의 존부와 같은 실제적인 권리관계가 확정되는 것이 아니다. 따라서 상표권의 행사가 권리남용에 해당하는지 여부는 상표의 권리범위 확인과는 아무런 관련이 없으므로, 구체적인 상표 사용행위에 대한 상표권 침해소송에서 항변사항으로 주장하여야 할 대인적인 제한사유에 불과하고, 권리범위확인심판에서 다룰 수 있는 내용이 아니다(대법원 2013. 2. 14. 선고 2012후1101 판결 참조).

제3절 침해소송과의 관계

상표권의 권리범위 확인심판은 현존하는 등록상표와 확인대상표장을 대비하여 상표권의 효력이 미치는 객관적 범위를 명확히 하는 것이고, 특정인이 확인대상표장을 사용하는 것이 상표권자의 상표권을 침해하였는지 여부를 직접적으로 판단하는 것을 대상으로 하는 것이 아니다.

따라서 일반 민형사법원은 권리범위 확인심판의 심결에 기속되지 않으므로, 권리범위 확인심판의 심결이 확정되더라도 상표권의 침해 여부는 최종적으로 침해금지청구 또는 손해배상청구 등과 같은 일반 민형사소송에 의한 확정판결에 따라 결정된다.

이와 같이 침해소송과 권리범위 확인심판의 심결취소소송은 별개의 독립된 소송으로서 양 소송이 동시에 계속 중이라 하더라도 중복소송에 해당하지 않고, 어느 한 쪽의 결론이 다른 소송에서 계속력을 가지지 않는다.

한편, 침해소송이 계속 중에 권리범위 확인심판의 심결취소소송이 제기된 경우에도 이를 이유로 침해소송과 별개로 청구된 권리범위 확인심판의 확인의 이익이 부정된다고 볼 수 없다.

○ 특허법 제135조가 규정하고 있는 권리범위확인심판은 특허권 침해에 관한 민사소송(이하 ‘침해소송’이라고 한다)과 같이 침해금지청구권이나 손해배상청구권의 존부와 같은 분쟁 당사자 사이의 권리관계를 최종적으로 확정하는 절차가 아니고, 그 절차에서의 판단이 침해소송에 계속력을 미치는 것도 아니지만(대법원 2002. 1. 11. 선고99다59320 판결, 대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결의 다수의견에 대한 보충의견 등 참조), 간이하고 신속하게 확인 대상발명이 특허권의 객관적인 효력범위에 포함되는지를 판단함으로써 당사자 사이의 분쟁을 사전에 예방하거나 조속히 종결시키는 데에 이바지한다는 점에서 고유한 기능을 가진다. 특허법 제164조 제1항은 심판장이 소송절차가 완결될 때까지 심판절차를 중지할 수 있다고 규정하고, 제2항은 법원은 특허에 관한 심결이 확정될 때까지 소송절차를 중지할 수 있다고 규정하며, 제3항은 법원은 침해소송이 제기되거나 종료되었을 때에 그 취지를 특허심판원장에게 통보하도록 규정하고, 제4항은 특허심판원장은 제3항에 따른 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소에 대응하여 그 특허권에 관한 무효심판 등이 청구된 경우에는 그 취지를 제3항에 해당하는 법원에 통보하여야 한다고 규정하고 있다. 이와 같이 특허법이 권리범위확인심판과 소송절차를 각 절차의 개시 선후나 진행경과 등과 무관하게 별개의 독립된 절차로 인정됨을 전제로 규정하고 있는 것도 앞서 본 권리범위확인심판 제도의 기능을 존중하는 취지로 이해할 수 있다. 이와 같은 권리범위확인심판 제도의 성질과 기능, 특허법의 규정내용과 취지 등에 비추어 보면, 침해소송이 계속 중이어서 그 소송에서 특허권의 효력이 미치는 범위를 확정할 수 있다고 하더라도 이를 이유로 침해소송과 별개로 청구된 권리범위확인심판의 심판청구의 이익이 부정된다고 볼 수는 없다(대법원 2018. 2. 8. 선고 2016후328 판결).

○ 상표법이 권리범위확인심판과 그 심결취소소송을 명문으로 인정하고 있는 이상, 상표에 관한 권리범위확인심판절차에서 불리한 심결을 받은 당사자가 유효하게 존속하고 있는 심결에 불복하여 심결의 취소를 구하는 것은 위 상표법의 규정에 근거한 것으로서, 상표권이 소멸되거나 당사자 사이의 합의로 이해관계가 소멸하는 등 심결 이후의 사정에 의하여 심결을 취소할 법률상 이익이 소멸되는 특별한 사정이 없는 한 심결의 취소를 구할 소의 이익이 있다.

비록 피고가 이 사건 등록상표의 상표권 침해와 관련된 민사소송을 2006. 7. 11. 제기하여 2008. 7. 25. 원고 승소판결이 선고되었고, 그 과정에서 이 사건 심결이 먼저 내려져 위 민사판결에 고려될 수 있었으며 이 사건 심결취소소송의 상고심 계속 중 위 민사판결이 2010. 5.

13. 그대로 확정되었다고 하더라도 여전히 원고에게 불리한 이 사건 심결이 유효하게 존속하고 있는 점, 확정된 위 민사판결은 이 사건 심결취소소송을 담당하는 법원에 대하여 법적 기속력이 없으므로 원고는 위 민사판결이 확정되었음에도 불구하고 자신에게 불리한 이 사건 심결을 취소할 법률상 이익이 있고, 달리 이 사건 심결 이후 이 사건 등록상표의 상표권이 소멸되었다거나 당사자 사이의 합의로 이해관계가 소멸되었다는 등 이 사건 심결 이후 심결을 취소할 법률상 이익이 소멸되었다는 사정도 보이지 아니하는 점 등에 비추어 원고는 이 사건 심결의 취소를 구할 소의 이익이 있다고 할 것이다(대법원 2011. 2. 24. 선고 2008후4486 판결).

제3장 권리범위 확인심판의 청구

제1절 청구인 및 피청구인

1. 청구인

권리범위 확인심판의 청구인은 상표권자, 전용사용권자 또는 이해관계인이다.

권리범위 확인심판의 청구는, 1949. 11. 28. 제정된 상표법은 ‘이해관계자와 심사관’이 할 수 있도록 하였다가, 1973. 2. 8. 전부 개정된 상표법은 ‘이해관계인’만이, 1990. 1. 13. 개정 상표법은 ‘상표권자와 이해관계인’이 할 수 있도록 하였고, 2007. 1. 3. 개정 법률에서는 ‘상표권자, 전용사용권자 또는 이해관계인’이 할 수 있도록 확대되어 지금에 이르고 있다. 전용사용권자도 침해금지나 손해배상을 청구할 수 있고 상표권자와 이해관계가 항상 일치되는 것은 아니며, 권리자가 재외자이거나 분쟁 개입에 소극적일 경우 전용사용권의 행사가 제한되는 결과를 초래할 수 있으므로 전용사용권자에게도 청구인 자격을 부여한 것이다.

청구인 자격을 심판 종류별로 구분하면, 적극적 권리범위 확인심판의 청구인은 상표권자 또는 전용사용권자이고(통상사용권자는 청구인이 될 수 없다고 본다), 소극적 권리범위 확인심판의 청구인은 이해관계인이다.

‘이해관계인’은 확인대상표장을 실제로 사용 중이거나 현재 사용하고 있지는 않으나 장래에 사용 예정인 자 등으로서 상표권자 또는 전용사용권자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 있는 자 등이다(제8편 이해관계 심리 참조).

이해관계인에 해당하는지 여부는 직권조사 사항이며, 심결 시를 기준으로 하여 판단한다. 따라서 심판청구 시에는 이해관계가 없었다 하더라도 심결 시에 이해관계를 갖게 되었다면 청구인 자격이 인정되나, 심판청구 시 이해관계가 있었다 하더라도 심리 중 심판청구 불제기 약속을 하거나 심판청구를 취하하기로 약정한 경우와 같이 당사자 사이에 심판을 유지할 법률상의 이익이 소멸되는 내용의 합의가 있으면 이해관계가 소멸된다. 다만 이러한 부제소 합의는 구체적이고 명확하여야 한다.

이해관계의 입증은 증명이 아닌 소명으로 족하다.

청구인 자격이 없는 자에 의한 심판청구는 부적법한 것이므로 심결로써 각하한다.

- 특허권이나 의장권 등 이른바 산업재산권에 관한 소극적 권리범위 확인심판에 있어서의 심판을 청구할 수 있는 이해관계인이라 함은 등록권리자 등으로부터 권리의 대항을 받아 업무상 손해를 받고 있거나 손해를 받을 염려가 있는 자를 말하고, 이러한 이해관계인에는 권리범위에 속하는지

여부에 관하여 분쟁이 생길 염려가 있는 대상물을 제조·판매·사용하는 것을 업으로 하고 있는 자에 한하지 아니하고 그 업무의 성질상 장래에 그러한 물품을 업으로 제조·판매·사용하리라고 추측이 갈 수 있는 자도 포함된다(대법원 2000. 4. 11. 선고 97후3241 판결).

- 상표법 제43조에 규정된 상표권의 권리범위확인 청구는 단순히 그 상표자체의 기술적 범위를 확인하는 사실확정을 목적으로 한 것이 아니라 그 기술적 범위를 기초로 하여 구체적으로 문제가 된 상대방의 사용상표와의 관계에 있어서 그 정표에 대하여 등록상표권의 효력이 미치는 여부를 확인하는 권리확장을 목적으로 하는 것임은 소론과 같으나(당원 1982.10.26. 선고 82후24 판결 참조), 같은 법조에서 말하는 이해관계인은 현재 등록된 상표의 지정상품과 동일상품에 상표를 사용하고 있는 경우는 물론 그와 같은 상품에 상표를 사용하리라고 추측이 갈 수 있는 관계에 있는 자도 포함된다 할 것이고, 등록된 동일 또는 유사한 상표를 동일 또는 유사한 상품에 사용할 의사로 출원하여 공고가 되었다 하여 그 출원인이 이해관계인에 포함되지 아니한다고 할 수 없다(대법원 1987.4.28. 선고 84후21 판결).



2. 피청구인

권리범위 확인심판의 피청구인은, 일반적으로 적극적 권리범위 확인심판에서는 확인대상표장을 무단히 사용하고 있는 자이고, 소극적 권리범위 확인심판에서는 상표등록원부에 기재된 권리자이다.

제2절 청구 기간 및 대상(상표권이 소멸된 경우)

권리범위 확인심판의 청구는 현존하는 상표권의 범위를 확정하는 것을 목적으로 하는 것이므로 상표권이 소멸된 후에는 그 확인의 이익이 없어 심판을 청구할 수 없다. 판례는 상표등록이 무효로 소멸되었는지(소급 무효) 취소로 소멸되었는지(장래 소멸)를 묻지 않고 그 확인의 이익을 부정한다. 그 판단기준시점은 심결 시이다.

따라서 상표권이 소멸된 후 심판이 청구된 경우는 물론 심판청구 후 소멸된 경우에는 확인을 구할 이익이 없으므로 심결로써 각하한다. 심결취소소송 계속 중(상고심 계속 중에도 마찬가지이다) 상표권이 소멸하는 경우에는 법원은 소의 이익이 없어 소를 각하한다.

다만, 무효심판은 해당 권리소멸 후에도 청구할 수 있는 점과 상표권 등의 권리범위는 손해배상 등 민사소송의 중요한 선결문제로서 권리가 소멸된 후에도 권리범위를 확인할 실익이 있다는 견해와 과거 판례(대법원 1994. 3. 22. 선고 93후1117 판결)가 있으나, 권리범위 확인심판은 권리관계

의 즉시 확정을 통해 현재 청구인이 당면한 불안이나 위험을 제거하기 위한 것이고 권리가 소멸됨으로써 현재 상태의 불안은 해소되었다는 측면에서 다수설과 최근의 판례는 이를 부정하는 것이 일관된 입장이다.

한편 권리범위 확인심판은 무효심판이나 취소심판에서와 같은 제척기간이 없다.

그리고 등록상표의 지정상품이 둘 이상 있는 경우에는, 2016년 개정법 부칙 제2조 제2항에 따라 비록 2016년 개정법 시행일(2016. 9. 1.) 전에 출원되어 등록받은 상표라 하더라도 2016. 9. 1. 이후 권리범위 확인심판을 청구하는 경우 지정상품마다 청구할 수 있다.

- 상표권의 권리범위확인심판청구는 현존하는 상표권의 범위를 확정하려는 데에 그 목적이 있으므로, 일단 적법하게 발생한 상표권이라 할지라도 그 상표권이 소멸되었을 경우에는 그 소멸 이후에는 그 권리범위확인을 구할 이익이 없다 할 것이다(대법원 1996. 9. 10. 선고 94후2223 판결, 대법원 2002. 4. 23. 선고 2000후2439 판결, 대법원 2006. 2. 10. 선고 2004후103 판결, 대법원 2019. 1. 17. 선고 2017후1632 판결 등)
- 상표권의 권리범위확인 심판청구는 현존하는 상표권의 범위를 확정하는 것을 목적으로 하는 것이므로, 일단 적법하게 발생한 상표권이라 할지라도 그 상표권이 소멸되었을 경우에는 그 소멸 이후에는 그 권리범위확인의 이익이 없다 할 것이므로(대법원 1996. 9. 10. 선고 94후2223 판결 참조), 비록 권리범위확인 심판에 대한 심결 당시에는 상표권이 유효하게 존속하고 있어 권리범위확인의 이익이 있었다 하더라도 그 심결에 대한 취소소송 절차가 진행 중에 상표권이 존속기간 만료 등의 사유로 소멸되었다면 그 권리범위확인 심결은 더 이상 효력을 가질 수 없고 따라서 그 취소를 구하는 심결취소소송은 그 취소를 구할 법률상의 이익이 없는 것이라고 할 것이다(특허법원 2002. 3. 14. 선고 2001허6285 판결).
- 상표권의 권리범위확인에 관한 청구는 현존하는 상표권의 범위를 확정하려는 데 그 목적이 있으므로 상표등록이 무효로 되었다면 그에 대한 권리범위확인심판을 청구할 이익은 물론 그 심결의 취소를 구할 소의 이익도 소멸된다[대법원 2008. 12. 11. 선고 2006후3434, 2006후3441(병합), 2006후3458(병합), 2006후3465(병합) 판결 등 참조].
- 기록에 의하면, ‘골프채’ 등을 지정상품으로 하고 ‘XTOUR’로 구성된 피고의 이 사건 등록상표(등록번호 제536881호)에 대한 권리범위확인심판(이하 ‘이 사건 심판’이라 한다)에서, 원심 판시 원고의 확인대상표장이 그 권리범위에 속한다는 심결이 이루어지고 그 심결의 취소를 구하는 이 사건 소에서 원고의 청구가 인용되어 이 사건이 상고심에 계속되어 있던 중, 원고가 피고를 상대로 이 사건 등록상표에 대하여 제기한 별도의 상표등록취소심판에서 특허심판원 2007당(취소판결)69호로 상표법 제73조 제1

항 제3호에 해당함을 이유로 이 사건 등록상표의 등록을 취소하는 심결이 내려지고, 위 심결이 2007. 6. 30. 확정되었음을 알 수 있다. 그렇다면 이 사건 등록상표에 대한 권리는 소멸하였고, 그로 인하여 이 사건 심판의 심결 취소를 구할 법률상 이익도 없게 되었으므로, 이 사건 소는 부적법하게 되었다(대법원 2008. 2. 28. 선고 2007후 685 판결).

- 이 사건 등록서비스표에 대한 권리범위확인심판에서, (중략) 상고심 계속 중에, 피고가 특허심판원 2003당704호로 이 사건 등록서비스표의 등록취소를 구하는 심판을 청구하여 (중략) 이 사건 등록서비스표의 등록을 취소하는 심결을 하였고, 그 심결은 2005. 2. 5. 확정되었음을 알 수 있는바, 따라서 이 사건 등록서비스표는 그에 대한 권리가 소멸하였고 그로 인하여 이 사건 심판의 심결의 취소를 구할 확인의 이익은 없어졌으므로, 이 사건 소는 부적법하게 되었다(대법원 2006. 2. 10. 선고 2004후103 판결)

제
14-2
편

제3절 청구방식

권리범위 확인심판을 청구하고자 하는 자는 심판청구서에 당사자 및 대리인의 성명과 주소, 심판 사건, 청구취지 및 청구이유를 기재하고(상§125①), 등록상표와 대비할 수 있는 상표견본 및 그 사용상품목록을 첨부하여야 한다(상§125③).

심판청구서에 확인대상표장을 첨부하지 아니한 경우 심판장은 기간을 정하여 그 흠을 보정할 것을 명하고, 지정된 기간 이내에 보정을 하지 아니하거나 보정한 사항이 요지를 변경한 경우 심판청구서를 결정으로 각하하여야 한다(상§127①②). 만일 확인대상표장 및 사용상품목록이 심판청구서 내용에 포함되어 있고 청구의 취지 및 청구의 이유와 명확히 구분되는 경우에는 이를 심판의 대상으로 할 수 있으나, 불명확할 경우에는 보정하도록 한다.

적극적 권리범위 확인심판에서 심판청구서의 확인대상 상표 및 상품에 대하여 피청구인이 자신이 실제로 사용하고 있는 상표 및 그 사용상품과 비교하여 다르다고 주장하는 경우에 청구인이 피청구인의 사용 상표 및 그 상품과 같게 하기 위하여 심판청구서의 확인대상 상표 및 사용상품을 보정하는 경우는 요지변경에 해당하지 않는다(상§125②3).

한편, 청구취지는 적극적 권리범위 확인심판의 경우 “확인대상표장은 상표등록 제000호의 권리범위에 속한다.”라는 취지로 기재하고, 소극적 권리범위 확인심판의 경우 “확인대상표장은 상표등록 제000호의 권리범위에 속하지 않는다.”와 같이 기재한다.

제4절 확인대상표장의 특정

1. 의의

등록상표의 보호범위는 상표등록출원서에 기재된 표장과 지정상품에 의해 결정되고(상§91), 권리범위 확인심판은 상표권의 효력이 미치는 객관적 범위를 확정짓는 것이므로, 법률상 분쟁을 즉시 확정할 만한 구체적인 이익을 필요로 한다.

따라서 확인대상표장은 실제 사용하는 표장 또는 사용하고자 하는 표장과 동일한 것이어야 하고, 유사한 표장인 경우에는 확인의 이익이 없으므로 심판청구를 각하하여야 한다. 여기서 동일한 표장이란 거래통념상 실질적으로 동일하다고 인정될 수 있는 것을 말한다.

나아가 확인대상표장은 등록상표와 대비될 수 있을 만큼 특정되어야 하며, 확인대상표장의 사용상품 또한 해당 등록상표의 지정상품과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 한다. 따라서 확인대상표장은 표장은 물론 구체적인 사용상품의 기재도 적어도 등록상표의 지정상품과 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요한 정도는 되어야 한다.

다만, 확인대상표장의 구체적 사용 실태나 확인대상표장을 부착하여 사용하는 상품의 형태까지 특정하여야 하는 것은 아니다(대법원 2014. 3. 20. 선고 2011후3698 판결).

확인대상표장이 등록상표와 대비될 수 있을 정도로 구체적으로 기재되었는지 여부는 심판의 대상물을 확정하기 위한 심판부의 직권조사 사항이며, 심판청구의 적법성을 충족하기 위한 전제 요건이다.

따라서 피청구인이 이에 대하여 다투는지 여부와 관계없이 심리하여야 하며, 그 기준시점은 심결시이다.

심리결과, 확인대상표장 및 사용상품이 불명확하여 등록상표와 대비대상이 될 수 있을 정도로 구체적으로 특정되어 있지 않다면, 심판장은 요지변경이 되지 아니하는 범위 내에서 보정을 명하는 등의 조치를 취하여야 하며, 그럼에도 불구하고 그와 같은 특정에 미흡함이 있다면 그 심판청구는 부적법한 것이므로 심결로써 각하한다.

특히 소극적 권리범위 확인심판청구에 대한 심리 시, 확인대상표장 및 사용상품(서비스업)이 명확하게 특정(또는 정의)되지 않은 상태로 심결을 하는 경우 이는 심결취소의 원인이 되기도 하므로 이를 주의해야 한다(특허법원 2016. 11. 25. 선고 2016허5057 판결).

따라서 소극적 권리범위 확인심판에서 청구인이 현재 사용하고 있는 확인대상표장의 사용상품(서비스업)과 등록상표(서비스표)의 지정상품(서비스업)의 동일·유사 여부가 문제되는 경우, 당사자 사

이에 실질적으로 다툼이 되고 있는 확인대상표장의 표장 및 사용상품(서비스업)을 명확히 특정하여 이를 심판의 대상으로 하여야 한다.

- 상표권의 권리범위확인심판에서 심판청구의 대상이 되는 확인대상표장은 그 표장의 구성과 그 표장이 사용된 상품을 등록상표와 대비할 수 있을 정도로 특정하면 충분하다(대법원 2014. 3. 20. 선고 2011후3698 전원합의체 판결, 대법원 2014. 4. 10. 선고 2012후2296 판결).
- 등록상표의 권리범위확인심판을 청구함에 있어 심판청구의 대상이 되는 확인대상표장의 지정상품은 해당 등록상표의 지정상품과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하는 것인바, 구체적인 사용상품의 기재는 적어도 등록상표의 지정상품과 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요한 정도는 되어야 할 것이다. 만약 확인대상표장의 사용상품이 불명확하여 등록상표의 지정상품과 대비대상이 될 수 있을 정도로 구체적으로 특정되어 있지 않다면, 특허심판원으로서의 요지변경이 되지 아니하는 범위 내에서 확인대상표장의 사용상품에 관한 설명에 대하여 보정을 명하는 등의 조치를 취하여야 할 것이며, 그럼에도 불구하고 그와 같은 특징에 미흡함이 있다면 심판청구를 각하하여야 할 것이다(대법원 2013. 4. 25. 선고 2012후85 판결, 대법원 2005. 4. 29. 선고 2003후656 판결 등 참조).
- ‘가방, 벨트, 목걸이 등(패션잡화류)’라고 특정된 확인대상표장의 사용상품인 ‘패션잡화류’는 ‘패션’에 관계되는 여러 가지 상품으로서 그 상품의 범위를 명확하게 확정하기 어렵고, 구체적으로 예시된 가방, 벨트, 목걸이와 같은 액세서리뿐만 아니라 생활잡화 등을 포함한 패션에 관계된 다양한 상품이 포함되며(피고의 주장처럼 패션잡화류의 구체적인 예시로 가방, 벨트, 목걸이가 나열되었다는 사정만으로는 패션잡화류를 의류 및 신발과 함께 인체에 착용하거나 소지하는 패션 액세서리 제품인 가방, 벨트 등의 잡화류 및 목걸이 등의 장신구류만을 의미하는 것으로 제한하여 해석할 수는 없다), 그러한 다양한 상품에는 이 사건 등록상표의 지정상품인 우산, 지우산, 양산, 비치파라솔, 지팡이, 단화, 장화, 편상화, 가죽신, 고무신, 비닐화, 작업화, 샌달, 슬리퍼, 샌달, 오버슈즈 등과 유사한 상품뿐만 아니라 유사하지 않은 상품도 포함될 수 있으므로, 확인대상표장의 사용상품이 이 사건 등록상표의 지정상품과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되었다고 할 수 없다(특허법원 2014. 11. 20. 선고 2014허4852 판결).
- 이 사건 심결에서는 이 사건 확인대상서비스표가 사용되는 서비스업이 “주점업, 카페업, 일반음식점업 등”이라고 하여 ‘등’을 포함하여 특정되어 있다. ‘등’은 명사 뒤에 쓰여 그 밖에도 같은 종류의 것이 더 있음을 나타내는 말이므로, “주점업, 카페업, 일반음식점업 등”이라는 이 사건 확인대상서비스표의 사용서비스업 특징은 사용서비스업으로 주점업, 카페업, 일반음식점업 외에 같은 종류의 서비스업이 더 있다는 것을 의미한다. 그런데 이러한 특정만으로는 같은 종류의 서비스업



이 구체적으로 무엇인지 알 수 없고, 달리 ‘등’이 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 모두를 지칭하기 위하여 사용되었다고 볼 만한 근거도 없으므로, 이 사건 확인대상서비스표의 사용서비스업이 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업과 대비하여 차이점을 판단할 수 있을 정도로 구체적으로 특정되었다고 할 수 없다(특허법원 2016. 7. 14. 선고 2016허1536 판결).

- 실사용 포장의 배경색과 가로방향 줄무늬는 위 상품이 가진 전체적 디자인적 형태가 반영된 것이므로 이것이 출처표시의 기능면에서 큰 비중을 차지한다고 보기는 어렵고, 포장에 포함된 불꽃 모양의 도형 역시 뒤에서 보는 바와 같이 문자부분에 비해 높은 식별력을 가진다고 보기는 어려우며, 일반 수요자가 크게 주목하지 않는 부가적 부분이라 할 것이다. 따라서, 확인대상표장은 실사용 포장과는 다소 차이가 있지만, 실사용 포장에 포함된 위와 같은 특징들은 포장의 동일성 여부에 영향을 주지 않는 부가적 부분이라 할 것이므로, 이러한 부가적 특징을 생략한 채 확인대상표장과 같이 특정하였다고 하더라도 확인대상표장은 여전히 실사용 포장과 동일하다고 보아야 할 것이어서(대법원 2011. 12. 27. 선고 2001후577 판결 참조), 확인대상표장은 적법하게 특정되었다고 할 것이다(특허법원 2019. 10. 24. 선고 2019허2066 판결).
- 상표권의 권리범위확인심판에서 심판청구의 대상이 되는 확인대상표장은 그 포장의 구성과 그 포장에 사용된 상품을 등록상표와 대비할 수 있을 정도로 특정하면 충분하다고 할 것인데(대법원 2014. 3. 20. 선고 2011후3698 전원합의체 판결, 대법원 2014. 4. 10. 선고 2012후2296 판결 등 참조), 원고 주장 부분의 판독이 어렵다고 하더라도, 해당 부분은 전체포장 중 차지하는 비중이 적어 상표의 유사 여부 판단에 영향을 미친다고 보기 어렵고, 제공되는 음식의 원재료 및 조리방식에 관한 내용으로 식별력이 없는 부분이다. 또한 원고와 피고는 확인대상표장과 이 사건 등록서비스표의 유사 여부와 관련하여 이 부분을 이 사건 등록서비스표와 대비하고 있지 않으므로, 이 사건 등록서비스표와 대비되는 부분이라고 보기도 어렵다. 따라서 확인대상표장은 보정이 필요하다고 볼 수 없으므로, 이 부분 원고의 주장은 받아들이기 어렵다(특허법원 2020. 7. 23. 선고 2019허8873 판결).
- 확인대상발명이 적법하게 특정되었는지 여부는 특허심판의 적법요건으로서 당사자의 명확한 주장이 없더라도 의심이 있을 때에는 특허심판원이나 법원이 이를 직권으로 조사하여 밝혀보아야 할 사항이다(대법원 2005. 4. 29. 선고 2003후656 판결).
- 심결취소소송은 심결의 위법 여부를 판단하는 것으로 (가)호 발명의 설명서의 보정은 심판절차에서만 가능할 뿐 소송단계에 이르러서는 허용되지 아니한다고 봄이 상당하다(특허법원 1999. 7. 8. 선고 98허6452 판결).

2. 확인대상표장이 복수인 경우의 취급

권리범위 확인심판 청구 1건에 관련하여 확인대상표장은 1개이어야 한다.

다만, 하나의 확인대상표장에 복수의 사용례가 기재될 수 있으나, 사용례들은 모두 등록상표와 대비하여 속부 여부가 달라지지 않거나 확인대상표장과 실질적으로 동일할 것을 전제로 한다.

확인대상표장이 여러 개인 것이 명백하거나 하나인 것으로 보기 인정하기 어려운 경우에는 심문서 등을 통하여 확인대상표장을 1개로 특정하도록 석명권을 행사하고, 그 흠이 해소되지 아니한 때는 심판 청구를 심결로써 각하한다.

확인대상표장과 대비되는 등록상표가 여러 개인 경우에도 보정을 명한다.

제5절 확인대상표장의 보정이 요지변경에 해당하는 경우

심판청구서의 보정은 최초의 요지를 변경하지 않는 범위 내에서 인정되는데, 그 취지는 요지의 변경을 쉽게 인정하게 되면 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권 행사를 곤란하게 할 우려가 있기 때문이다. 나아가 확인대상표장은 심판청구서에 기재된 청구 취지의 일부이므로 확인대상표장의 요지변경은 청구취지의 요지가 변경된 것으로서 부적법한 것으로 본다.

심판청구서 보정에 의해 확인대상표장의 요지가 변경되었다면 그 보정이 부적법한 이유를 밝히고 보정 전 확인대상표장을 심판의 대상으로 하여 심리한다.

보정이 수 회 있는 경우에는, 최후에 보정된 확인대상표장을 최초의 심판청구서에 첨부된 확인대상표장과 대비하여 요지변경 여부를 판단한다. 그 이전에 행해진 보정은 최후 보정에 의해서 보정 의사를 철회한 것으로 본다. 최후에 보정된 확인대상표장이 요지변경에 해당하면 심판청구서에 최초로 첨부된 확인대상표장을 심판의 대상으로 하여 심리한다.

- 특허심판원으로서 특허법 제140조 제2, 3항에 따라 이 사건 보정이 보정 전 확인대상발명의 설명서 및 도면의 요지를 변경한 것인지를 비롯한 보정의 적법 여부를 심리하여 그 보정이 적법하다면 보정 후 확인대상발명을 심판대상으로 삼아 이 사건 특허발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단하였어야 할 것이고(다만 이 사건 보정이 특허법 제140조 제3항 단서와 같은 항 제3호에 해당하는 경우에는 그 요지를 변경한 것인지 여부를 판단할 필요 없이 보정 후 확인대상발명을 심판대상으로 삼아 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하였어야 한다), 이 사건 보정이 부적법하다면 부적법한 이유를 밝히고, 보정 전 확인대상발명을 심판대상으로 하여 심리, 판단하였어야 할 것이다(특허법원 2013. 7. 12. 선고 2013허2392 판결).



- 특허법 제140조 제1항 및 제2항에 의하면, 심판청구서의 경우 청구의 이유는 보정할 수 있으나, 그 요지는 변경할 수 없다고 규정하고 있는데, 그 취지는 요지의 변경을 쉽게 인정하게 되면 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권 행사를 곤란하게 할 우려가 있기 때문이므로, 그 보정의 정도가 청구인의 발명에 관하여 심판청구서에 첨부된 도면 및 설명서에 표현된 구조의 불명확한 부분을 구체화하거나 처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것에 지나지 아니하여 심판청구의 전 취지에 비추어 볼 때, 그 발명의 동일성이 유지되는 경우(요지변경에 해당하지 않는 경우)에 한하여 (가)호의 보정을 허가하여 주어야 할 것이다(대법원 1995. 5. 12. 선고 93후1926 판결).

제6절 권리 대 권리의 권리범위 확인심판의 인정 여부

권리 대 권리의 권리범위 확인심판은 등록상표의 권리자가 다른 등록상표의 권리자를 상대로 청구하는 심판을 말한다. 이에 대한 적법성(인정) 여부는 적극적 권리범위 확인심판과 소극적 권리범위 확인심판에서 각기 다르다.

1. 적극적 권리범위 확인심판(불인정)

후출원에 의하여 등록된 상표를 확인대상표장으로 하여 선출원에 의한 등록상표의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위 확인심판은 후등록된 상표에 대한 무효심판의 확정 전에 그 권리의 효력을 부정하는 결과가 되므로 원칙적으로 허용되지 않는다(대법원 2002. 6. 28. 선고 99후2433 판결 등 참조).

따라서 당사자가 권리 대 권리의 적극적 권리범위 확인심판임을 주장하는 경우, 확인대상표장이 후등록상표와 동일한지 여부가 쟁점이 된다.

확인대상표장이 등록상표와 동일성이 인정되는 경우에는 등록상표와 물리적으로 동일한 상표는 물론 거래의 통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도로 변형된 경우도 포함된다. 예컨대 ①확인대상표장이 등록상표에 다른 문자나 도형 등을 부가한 형태로 되어 있다고 하더라도 등록상표가 상표로서의 동일성과 독립성을 유지하고 있는 경우, ②확인대상표장이 영문자와 이를 단순히 음역한 한글이 결합된 등록상표에서 영문자 부분과 한글 음역 부분 중 어느 한 부분을 생략한 형태로 되어 있다고 하더라도, 그 영문 단어 자체의 의미로부터 인식되는 관념 외에 한글의 결합으로 인하여 새로운 관념이 생겨나지 않고, 일반 수요자나 거래자에게 통상적으로 등록상표 그

자체와 동일하게 호칭될 것으로 보이는 경우 등은 등록상표와 동일성이 인정된다.

확인대상표장의 표장 및 사용상품을 후등록상표의 표장 및 지정상품과 대비하여 거래통념상 동일성이 인정될 경우 그 청구는 권리 대 권리의 적극적 권리범위 확인심판으로 보아 심결로써 각하한다.

- 상표권의 권리범위확인심판은 등록된 상표를 중심으로 미등록상표가 적극적으로 등록상표의 권리범위에 속한다거나 소극적으로 이에 속하지 아니함을 확인하는 것이므로 상대방의 상표가 등록상표인 경우에는 설사 그것이 청구인의 선등록상표와 동일 또는 유사한 것이라 하더라도 상대방의 상표 내용이 자기의 등록상표의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 것은 상대방의 그 등록이 상표법 소정의 절차에 따라 무효심결이 확정되기까지는 그 무효를 주장할 수 없는 것임에도 그에 의하지 아니하고 곧 상대방의 등록상표의 효력을 부인하는 결과가 되므로 상대방의 등록상표가 자신의 등록상표의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 심판청구는 부적법하다고 하여야 할 것이다(대법원 1992. 10. 27. 선고 92후605 판결).
- 상표권자가 적극적 권리범위확인심판청구에 의하여 상대방의 등록상표가 자기의 등록상표의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 것은 상대방의 상표등록이 상표법 소정의 절차에 따라 무효심결이 확정되기까지는 그 무효를 주장할 수 없는 것임에도 불구하고 그에 의하지 아니하고 상대방의 등록상표의 효력을 부인하는 결과가 되므로 허용될 수 없다. 또한, 상표권자가 등록상표의 동일성을 해치지 않는 범위 내에서 그 색상이나 글자꼴을 변경하던가 그 상표에 기호 등을 부기 변경하여 사용하는 것은 등록상표와 동일한 상표에 대한 권리행사에 해당한다고 할 것이다(특허법원 2007. 9. 13. 선고 2007허5352 판결)
- 상표권의 권리범위확인심판은 등록된 상표를 중심으로 미등록상표인 확인대상표장이 적극적으로 등록상표의 권리범위에 속한다거나 소극적으로 이에 속하지 아니함을 확인하는 것이므로, 다른 사람의 '등록상표인 확인대상표장'에 관한 적극적 권리범위확인심판은 확인대상표장이 심판청구인의 등록상표와 동일 또는 유사하다고 하더라도 등록무효절차 이외에서 등록된 권리의 효력을 부인하는 결과가 되어 부적법하다고 할 것이다(대법원 1992. 10. 27. 선고 92후605 판결 등 참조). 이때 '등록상표인 확인대상표장'에는 등록된 상표와 동일한 상표는 물론 거래의 통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도로 변형된 경우도 포함된다고 할 것이므로, 확인대상표장이 등록상표에 다른 문자나 도형 등을 부기한 형태로 되어 있다고 하더라도 등록상표가 상표로서의 동일성과 독립성을 유지하고 있는 한 이는 등록상표와 동일성이 인정되는 상표라고 할 것이다(대법원 2014. 3. 27. 선고 2013후2316 판결).

- 상표권의 권리범위확인심판은 등록된 상표를 중심으로 미등록상표인 확인대상표장이 적극적으로 등록상표의 권리범위에 속한다거나 소극적으로 이에 속하지 아니함을 확인하는 것이므로, 다른 사람의 ‘등록상표인 확인대상표장’에 관한 적극적 권리범위확인심판은 확인대상표장이 심판청구인의 등록상표와 동일 또는 유사하다고 하더라도 등록무효 절차 이외에서 등록된 권리의 효력을 부인하는 결과가 되어 부적법하다(대법원 1992. 10. 27. 선고 92후605 판결, 대법원 2014. 3. 27. 선고 2013후2316 판결 등 참조). 이때 ‘등록상표인 확인대상표장’에는 등록된 상표와 동일한 상표는 물론 거래의 통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도로 변형된 경우도 포함된다. 확인대상표장이 영문자와 이를 단순히 음역한 한글이 결합된 등록상표에서 영문자 부분과 한글 음역 부분 중 어느 한 부분을 생략한 형태로 되어 있다고 하더라도, 그 영문 단어 자체의 의미로부터 인식되는 관념 외에 한글의 결합으로 인하여 새로운 관념이 생겨나지 않고, 일반 수요자나 거래자에게 통상적으로 등록상표 그 자체와 동일하게 호칭될 것으로 보이는 한 이는 등록상표와 동일성이 인정되는 상표라고 할 것이다(대법원 2019. 4. 3. 선고 2018후11698 판결).
- 선등록상표의 지정상품과 동일, 유사하지 않은 상품을 지정상품으로 하여 상표등록을 한 타인이 그 등록상표를 선등록상표의 지정상품과 동일, 유사한 상품에 사용하는 때에는 선등록상표권자는 그 사용행위가 선등록상표권의 권리범위에 속한다는 확인심판을 구할 이익이 있다(대법원 1982. 6. 8. 선고 81후4 판결).

2. 소극적 권리범위 확인심판(인정)

‘후등록 권리가 선등록 권리의 권리범위에 속하지 아니한다’라는 소극적 권리범위 확인심판 청구는 후등록 상표권자 스스로가 자신의 등록된 권리의 효력이 부인될 수 있는 위험을 감수하면서 타인의 등록된 권리의 범위에 속하는지 여부에 대한 판단을 구하는 것이므로, 이는 적법한 심판청구로 인정된다.

따라서 권리 대 권리의 소극적 권리범위 확인심판에 해당하는 경우에는 이를 받아들여 본안 심리에 들어간다.

물론 이 경우에도 청구인이 선등록 권리의 효력을 부인하는 주장은 할 수 없다.

- (개호 표장이 소외 상표와 동일함은 당사자 사이에 다툼이 없으므로, 이 사건 심판청구는 등록 권리 사이의 소극적 확인심판청구라 할 것이다. 그런데 이와 같은 소극적 권리확인만 일인용된다 하더라도 청구인의 등록된 권리가 피청구인의 등록된 권리의 범위에 속하지 않음을 확정하

는 것 뿐이고 이로 말미암아 피청구인의 등록된 권리의 효력을 부인하는 결과가 되지 아니하므로 부적법하다고 볼 이유가 없고(대법원 2001. 9. 7. 선고 2001후393 판결 참조), 특히 갑5 호증에 의하면 피고가 원고를 상대로 이 사건 등록상표의 상표권에 기하여 (가)호 표장을 사용하는 원고에 대하여 상표법 및 부정경쟁방지법위반을 이유로 고소한 사실이 인정되므로, 원고로서는 현재의 권리 또는 법률상의 지위에 현존하는 불안 또는 위험을 제거하기 위하여 확인 심판을 청구할 이익도 있다 할 것이다(특허법원 2003. 11. 13. 선고 2003허4603 판결).

- 특허권의 권리범위확인심판은 등록된 특허권을 중심으로 어떠한 확인대상발명이 적극적으로 등록 특허발명의 권리범위에 속한다거나 소극적으로 이에 속하지 아니함을 확인하는 것인바, 선 등록 특허권자가 후 등록 특허권자를 상대로 제기하는 적극적 권리범위확인심판은 등록무효절차 이외에서 등록된 권리의 효력을 부인하는 결과가 되어 부적법하나, 후 등록 특허권자가 선 등록 특허권자를 상대로 제기하는 소극적 권리범위확인심판은 후 등록 특허권자 스스로가 자신의 등록된 권리의 효력이 부인되는 위험을 감수하면서 타인의 등록된 권리의 범위에 속하는지 여부에 대한 판단을 구하는 것이어서 적법하다고 할 것이다(대법원 1985. 4. 23. 선고 84후19 판결, 대법원 1996. 7. 30. 선고 96후375 판결 등).



제4장 권리범위 확인심판의 심리

제1절 개요

권리범위 확인심판의 심리방식은 서면심리를 원칙으로 하되, 당사자의 신청 또는 심판부의 직권에 의해 구술심리를 병행할 수 있다. 권리범위 확인심판은 직권심리주의를 취하고 있기는 하나, 민사소송과 논리적 구조를 같이하여 당사자가 심결의 기초가 되는 사실과 증거의 수집을 책임지도록 하고 있으므로, 가급적 구술심리를 개최하여 당사자의 주장을 정리하고 쟁점을 명확히 할 필요가 있다.

심판부가 심리하여야 할 사항 중 본안 전 요건(심판청구 적법요건)으로는 ①당사자 적격(이해관계인), ②상표권의 존속 여부, ③확인대상표장의 특정, ④확인의 이익 등이며, 본안 판단 사항으로는 ①확인대상표장이 상표적으로(자타상품의 출처표시로서) 사용된 것인지 여부, ②확인대상표장과 등록상표 간 표장 및 상품의 대비, ③상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위(제90조)에 속하는지 여부 등이다.

권리범위 확인심판의 심판청구 적법요건(본안전 판단 사항) 중 ①당사자 적격 여부, ②상표권의 존속 여부, ③확인대상표장의 특정 여부 심리에 관하여는 앞에서 다루었으므로 여기서는 확인의 이익 및 본안 판단 사항 등에 관하여 기술한다.

제2절 적용법규

2016년 개정법 부칙 제2조 제2항은 “이 법 중 심판청구에 관한 개정규정은 이 법 시행 이후 심판청구한 경우부터 적용한다.”라고 규정하고 있으므로, 2016년 개정법 시행일(2016. 9. 1.) 이전에 출원하여 등록된 상표라 하더라도 이 법 시행 이후 청구하는 권리범위 확인심판의 경우 등록상표의 지정상품 일부에 대한 청구도 가능하다.

그러나 ‘심판청구에 관한 개정규정’이 아닌 권리범위 속부 등 실체적 내용에 관한 사항은 위 개정법 부칙 제2조 제2항이 적용된다고 보기 어려우므로 부칙 제2조 제1항에 따라 구법을 적용한다. 여기서 ‘심판청구에 관한 개정규정’은 불사용취소심판 청구인 적격을 누구든지로 확대하는 것, 무효심판에서 제34조 제1항 제21호 무효사유의 추가 등을 말한다.

- 원고는 2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정된 상표법의 적용을 주장하나, 2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정된 상표법 부칙 제2조 제1항은 “이 법은 이 법 시행 이후 출원한 상표등록출원부터 적용한다.”라고 규정하고, 이 사건 등록상표의 출원일(2014. 11. 13.)은 위 개정 상표법 시행일인 2016. 9. 1. 이전임이 기록상 명백하므로 이 사건에는 구 상표법이 적용된다(특허법원 2018. 10. 5. 선고 2017허8114 판결).
- 원·피고는 이 사건 소송에서 2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정된 상표법의 적용을 주장하나, 2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정된 상표법 부칙 제2조 제1항은 “이 법은 이 법 시행 이후 출원한 상표등록출원부터 적용한다.”라고 규정하고, 이 사건 등록상표의 출원일은 위 개정 상표법 시행일인 2016. 9. 1. 이전임이 기록상 명백하므로 이 사건에는 구 상표법이 적용된다(특허법원 2020. 7. 10. 선고 2020허1625 판결).

제3절 확인대상표장의 사용과 확인의 이익

권리범위 확인심판은 등록상표의 기술적 범위를 기초로 하여 구체적으로 문제가 된 확인대상표장에 효력이 미치는지의 확인을 목적으로 하는 것으로서 민사소송에서의 확인의 소와 유사한 심판이다.

따라서 권리범위 확인심판을 청구함에 있어서는 확인대상표장과 관계에서 법률상 분쟁을 즉시 확정할 만한 구체적인 이익이 있어야 하므로, 확인대상표장은 사용하고 있는 표장이거나 사용하고 자 하는 표장과 동일한 것이어야 한다.

1. 소극적 권리범위 확인심판의 경우

소극적 권리범위 확인심판에서는 청구인이 실제로 사용하고 있는 상표 뿐 아니라 현재 사용하고 있지 않으나 장래에 사용예정인 상표를 확인대상표장으로 특정하여 청구한 경우에도 확인의 이익이 있다고 보아 적절한 청구로 인정된다.

확인대상표장을 피청구인이 사용하고 있는 경우 또는 과거에 사용한 적이 있고 앞으로 사용할 가능성이 없다고 단정할 만한 사정이 없을 때 확인의 이익이 인정된다.

그러나, 확인대상표장을 사용한 바도 없고 앞으로도 사용하지 아니할 것이라면 그 대상 상표에 대하여 심판청구인이 구하는 심결을 받는다고 하더라도 심판청구인이 사용하고 있거나 사용하고자 하는 상표에 대하여는 아무런 효력을 가지지 아니하여 심판청구인의 법적 불안을 해소하는데 아무



런 도움이 되지 않아 이에 대한 소극적 권리범위 확인심판청구는 확인의 이익이 없으므로 부적법하여 각하되어야 한다(대법원 2005. 10. 14. 선고 2004후1663, 특허법원 1999. 3. 25. 선고 98허6162 판결).

심판청구서에서 확인대상표장의 사용 여부에 관한 소명이 없거나 불명확한 경우 심문서나 보충요구서 또는 구술심리를 통해 이를 석명하도록 한다.

한편 소극적 권리범위 확인심판의 심결을 민형사절차에 제출하기 위하여 사용하지 않거나 장래의 사용을 예정하지 않은 상표를 확인대상표장으로 특정하여 심판청구를 하는 경우가 있다. 그러나 이는 상표권자에게 선의의 피해를 줄 뿐만 아니라 남소로 인한 행정낭비를 불러올 수 있으므로, 특히 장래에 사용할 가능성이 객관적으로 존재하는지를 신중히 살필 필요가 있다.

또한 민형사절차에서 확인대상표장의 사용이 등록상표의 권리를 침해한 것이라는 판결이 확정된 경우, 그 확인대상표장은 국내에서 적법하게 사용할 수 없으므로 이를 특정하여 소극적 권리범위 확인심판을 청구하는 것은 장래 사용 가능성이 없어 확인의 이익이 없다고 하겠다.

- 일반적으로 권리범위확인심판은 등록된 상표권을 중심으로 어느 특정상표(확인대상표장)가 등록상표의 권리범위에 속하는지 여부를 확인하는 심판으로서, 확인심판의 특성상 법률상 분쟁을 즉시 확정할 만한 구체적인 이익이 필요하고, 따라서 확인대상표장은 실제 사용하고 있는 표장 또는 사용하고자 하는 표장과 동일한 것이어야 한다. 그리고 확인대상표장을 사용한 바도 없고 앞으로 사용하지도 아니할 것이라면 그 확인대상표장에 대하여 심판청구인이 구하는 바대로의 심결을 받는다 하더라도 심판청구인이 사용하고 있거나 사용하고자 하는 표장에 대하여는 아무런 효력을 가지지 아니하여 심판청구인의 법적불안을 해소하는데 아무런 도움이 되지 않아 이에 대한 소극적 권리범위확인심판청구는 확인의 이익이 없으므로 부적법하여 각하되어야 한다(대법원 2005. 10. 14. 선고 2004후1663 판결, 특허법원 1999. 3. 25. 선고 98허6162 판결, 특허법원 2005. 4. 21. 선고 2005허438 판결, 특허법원 2017. 9. 15. 선고 2017허1977 판결 등 참조).
- 피고는 확인대상표장을 과거 사용한 적이 있다는 점은 스스로 인정하고 있는바, 이와 같이 확인대상표장을 과거 사용한 적이 있을 뿐만 아니라, 피고는 원고가 취급하는 상품과 동일한 상품을 판매하는 업무에 종사하고 있는 점 등의 여러 사정에 비추어 볼 때, 피고가 주장하는 사유만으로는 피고가 장래 확인대상고안을 사용할 가능성이 전혀 없다고 단정할 수 없다(특허법원 2007. 9. 14. 2007허3882 판결).
- 상표권의 권리범위확인심판은 심판청구의 이익이 있는 경우에 한하여 심판을 제기할 수 있다고 할 것이고, 이 사건 심판청구와 같이 상표권자가 아닌 이해관계인이 자신의 표장이 등록상표의 권리범위에 속하지 아니함을 구체적으로 확정하기 위한 소극적 권리범위확인심판을 청구하기 위

하여는, 자신이 현재 사용하고 있거나 장래에 사용하려고 하는 표장에 관하여 상표권자로부터 권리의 대항을 받는 등으로 업무상 손해를 받고 있거나 손해를 받을 염려가 있는 등 법적 불안을 가지고 있는 경우에 한하여, 그리고 이러한 법적 불안을 제거하기 위하여 소극적 권리범위확인심판을 받는 것이 효과적인 수단이 되는 경우에 한하여 심판청구의 이익이 인정되어 심판청구가 가능하다고 할 것이므로, 상표권자가 아닌 이해관계인이 사용하거나 사용하려고 하지도 않는 표장을 확인대상표장으로 삼아 그 표장이 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다는 심판청구를 하는 것은 확인의 이익이 없어 부적법하므로 각하되어야 한다(대법원 2005. 10. 14. 선고 2004후1663 판결, 대법원 2000. 4. 11. 선고 97후3241 판결 등).

2. 적극적 권리범위 확인심판의 경우

적극적 권리범위 확인심판에서 피청구인은 자신이 실제로 사용하는 상표가 청구인이 제출한 확인대상표장과는 다른 상표라고 주장하는 경우가 있는데, 이를 ‘사용주장상표’라 한다.

사용주장상표와 확인대상표장이 다를 경우(유사한 표장에 그치는 경우를 포함한다)에는 설사 확인대상표장이 등록상표의 권리에 속한다는 심결이 확정된다고 하더라도 그 효력은 확인대상표장에만 미치는 것이지 사용주장상표에는 미칠 수 없는 것이므로, 이 경우 권리범위 확인심판 청구는 그 확인의 이익이 없어 부적법하므로 각하한다.

적극적 권리범위 확인심판사건에서 피청구인이 확인대상표장을 사용하고 있다는 사실에 대한 입증책임은 청구인에게 있고, 확인대상표장이 피청구인이 사용하고 있는 상표와 동일하여 확인의 이익이 있는지 여부는 심판의 적법요건으로서 직권으로 이를 조사하여 밝혀야 할 사항이다.

그리고 심판청구의 이익은 심결 시를 기준으로 판단하여야 하므로, 원칙적으로 적극적 권리범위 확인심판의 피청구인이 심결 시에 확인대상상표를 사용하고 있는 경우에 확인의 이익이 인정될 수 있고, 그렇지 않고 피청구인이 이전에 확인대상표장을 사용한 것에 불과한 때에는 제반 사정에 비추어 장차 확인대상상표를 다시 사용할 가능성이 있는 경우에 한하여 예외적으로 확인의 이익이 인정될 수 있다(특허법원 2019. 7. 18. 선고 2018허9169 판결).

심판관은 심결취소소송에서 피청구인이 확인대상표장을 사용하지 않았거나 침해소송에서 침해물과 다르다고 주장하는 것을 미연에 방지하기 위하여 확인대상표장의 사용 여부를 청구인이 제출한 증거에 의해 적극적으로 심리하고 그 내용을 심결에 구체적으로 기재할 필요가 있다.

청구인이 피청구인의 확인대상표장 사용 증거를 제출하지 않은 경우 이를 제출하도록 보정 명령하고, 청구인이 증거자료를 제출하지 못하는 경우 특별한 사유가 없는 한 심판청구를 각 하한다. 그리고 피청구인이 확인대상표장의 사용 여부에 대해 다투는 경우에는 청구인에게 심 문서나 구술심리를 통해 의견을 제출하도록 요구하여 심리하고 그 결과를 심결문에 기재한다.

- 일반적으로 권리범위확인심판은 등록된 상표권을 중심으로 어느 특정상표(확인대상표장)가 등록상표의 권리범위에 속하는지 여부를 확인하는 심판으로서, 확인심판의 특성상 법률상 분쟁을 즉시 확정할 만한 구체적인 이익이 필요하고, 따라서 확인대상표장은 실제 사용하고 있는 표장 또는 사용하고자 하는 표장과 동일한 것이어야 한다(특허법원 2005. 4. 21. 선고 2005허438 판결).
- 확인대상상표와 실시주장상표 사이에 동일성이 인정되지 아니하고, 피고는 실시주장상표를 실시하고 있을 뿐인 경우, 피고가 사용하거나 사용하려고 하지도 아니하는 확인대상상표가 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다는 심판이 확정된다고 하더라도 그 기판력은 확인대상상표에만 미치는 것이지 그와 동일성이 없는 실시주장상표에까지 미칠 리 없으므로, 결국 확인대상상표를 대상으로 한 적극적인 권리범위확인심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하므로 각하되어야 할 것이다(특허법원 2005. 6. 10. 선고 2005허1820 판결).
- 적극적 권리범위확인심판에서 심판대상으로 삼고 있는 확인대상표장과 피심판청구인이 실제로 사용하는 표장이 동일하지 않은 경우에는 확인의 이익이 없어 그 심판청구는 부적법하나, 확인대상표장과 피심판청구인이 실제로 사용하는 표장이 차이가 있더라도 그 차이는 부분이 부기적인 것에 불과하여 양 표장이 동일성의 범위 내에 있는 경우에는 확인의 이익이 있다(대법원 2010. 9. 9. 선고 2010후1268 판결, 대법원 2019. 2. 1. 선고 2018허4782 판결 등).
- 등록상표권자가 심판청구의 대상이 되는 확인대상상표가 등록상표의 권리범위에 속한다는 내용의 적극적 권리범위확인심판을 청구한 경우, 심판청구인이 특정한 확인대상상표와 피심판청구인이 사용하고 있는 상표 사이에 동일성이 인정되지 아니하면, 확인대상상표가 등록상표의 권리범위에 속한다는 심결이 확정된다고 하더라도 그 심결은 심판청구인이 특정한 확인대상상표에 대하여만 효력을 미칠 뿐 실제 피심판청구인이 사용하고 있는 상표에 대하여는 아무런 효력이 없으므로, 피심판청구인이 사용하지 않고 있는 상표를 대상으로 한 그와 같은 적극적 권리범위확인심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하여 각하되어야 한다(대법원 2003. 6. 10. 선고 2002후2419 판결, 대법원 2012. 10. 25. 선고 2011후2626 판결 등 참조). 나아가 심판청구의 이익은 심결시를 기준으로 판단하여야 하므로, 원칙적으로 적극적 권리범위확인심판의 피심판청구인이 심결시에 확인대상상표를 사용하고 있는 경우에 확인의 이익이 인정될 수 있고, 그렇지 않고 피심판청구인이 이전에 확인대상상표를 사용한 것에 불과한 때에는 제반 사정에 비추어 장차 확인대상

상표를 다시 사용할 가능성이 있는 경우에 한하여 예외적으로 확인이 이익이 인정될 수 있다(대법원 2004. 7. 22. 선고 2003후2836 판결 등 참조).

- 상표권의 적극적 권리범위확인심판 사건에서 확인대상표장은 실제 사용되는 표장과 동일성이 있어야 하고, 유사한 표장에 그칠 때에는 확인의 이익이 없어서 심판청구가 각하되어야 한다(대법원 2001. 12. 27. 선고 2001후577 판결 참조). 그리고 이와 같이 확인대상표장이 적법하게 특정되었는지 여부는 상표심판의 적법요건으로서 당사자의 명확한 주장이 없더라도 의심이 있을 때에는 특허심판원이나 법원이 이를 직권으로 조사하여 밝혀보아야 할 사항이다(대법원 2005. 4. 29. 선고 2003후656 판결 참조).

제4절 소극적 권리범위 확인심판에서 권리범위 속부에 다툼 없는 경우의 확인의 이익과 그 처리

1. 문제의 소재

등록상표에 관한 권리범위 확인심판은 확인대상표장이 등록상표의 권리범위에 속하는지 여부에 대하여 분쟁이 있거나 분쟁이 생길 염려가 있는 경우에 등록상표의 권리범위를 확인하여 위와 같은 법적 불안을 제거하고자 하는 제도이다.

따라서 당사자들 사이에 권리범위의 속부에 관하여 다툼이 없는 경우에는 원칙적으로 확인의 이익이 있다고 할 수 없다(대법원 1991. 3. 27. 선고 90후373 판결, 대법원 2013. 2. 14. 선고 2012후1101 판결 등 참조).

그러나 소극적 권리범위 확인심판 청구사건에서, 권리자(피청구인)가 권리범위 속부에 관하여 다투지 아니할 경우에도 권리범위 확인심판의 심결이 확정되면 당사자뿐만 아니라 제3자에게도 일사부재리의 효력이 미치게 되므로, 청구인이 이를 다투지 않겠다는 의사가 명백한 경우를 제외하고는 본안에 들어가 심리를 할 필요가 있다.

2. 피청구인이 다투지 않는다는 명백한 의사표시를 한 경우

가. 과거에 다툼 사실이 없고, 다투지 않는다는 명백한 의사표시를 한 경우

당사자 간에 현재 다툼이 없고 과거에도 동일한 확인대상표장에 대하여 침해소송,

경고장·이메일 등을 통해 다툴 사실도 없다면, 확인의 이익이 없으므로 각하한다.

이 경우 심판관은 피청구인에게 다툴 의사가 없는지를 심문서나 구술심리를 통해 명확하게 확인하고 그 내용을 심결에 구체적으로 기재한다.

나. 다투지 않는다는 의사표시를 하였으나, 과거 다툴 사실이 있는 경우

심리종결 시까지 다투지 않으면 원칙적으로 확인의 이익이 없다고 볼 수 있으나, 민사소송에서는 1심 제소 전 다툴 사실이 있을 뿐만 아니라 1심에서 다툴 후 2심에서 다투지 않는 것으로 반복한 경우에도 소의 이익이 있는 것으로 보고 있으므로(대법원 2009. 1. 15. 선고 2008다74130 판결), 원고와 피고 사이에 동일 대상으로 침해소송 등에서 권리관계를 다툴 사실이 있는 경우 본안에 들어가 속부 여부를 심리한다.

이 경우 본안 심리 결과 ‘속하지 아니한다’고 심결하는 때에도(청구인 승소) 심판비용은 청구인에게 부담시킨다.

다. 피청구인(권리자)으로부터 아무런 대응이 없는 경우

당사자 간에 과거에 동일 대상으로 다툴 사실이 없고, 피청구인으로부터 다투지 않는다는 의사표시가 없어 구술심리·심문서 등으로 명확한 의사표시를 확인하고자 하였음에도 피청구인이 구술심리기일에 참석하지도 않고 심문서 등에도 아무런 대응이 없어 그 의사를 확인할 수 없는 경우, 심판에서는 자백 간주가 적용되지 아니하므로 본안에 들어가 심리를 한다.

다만, ‘속하지 아니한다’고 심결할 경우 심판비용은 피청구인에게 부담시키는 것이 원칙이나, 제반 사정을 살펴 청구인(승소자)에게 부담시킬 수도 있다.

- 상표서비스표권의 권리범위 확인심판은 단순히 상표서비스표 자체의 표장의 범위라고 하는 사실 구성의 상태를 확정하는 것이 아니라, 그 권리의 효력이 미치는 범위를 확인대상표장과의 관계에서 구체적으로 확정하는 것이므로, 상표서비스표권 권리범위 확인심판청구의 심판대상은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 표장이라 할 것이다. 그런데 상표서비스표의 권리범위 확인심판은 다툼이 있는 권리관계에 대한 심판청구의 이익이 있는 경우에 한하여 인정되는 것이므로, 심판대상이 된 표장이 그 사용서비스업과 관련하여 이미 등록된 상표서비스표의 권리범위에 속하거나 속하지 아니하는 것이라는 점에 관하여 당사자 사이에 다툼이 없는 경우에는 그 권리범위의 확인심판을 청구할 수 없다(특허법원 2016. 11. 25. 선고 2016허5057 판결).

○ 원고는 이 사건 심판청구 이전부터 피고가 이 사건 확인대상표장을 사용하는 것과 관련하여서는 금지나 손해배상 청구를 하는 등 이의를 제기한 적이 전혀 없고, 피고로부터 이 사건 심판청구를 받았을 때도 이 사건 확인대상표장이 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 않는다는 점을 인정하였다(다툼 없는 사실). 결국, 이 사건 확인대상표장이 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 않는 점에 대해서는 당사자들 사이에 다툼이 없고 다툼이 생길 염려도 있다고 할 수 없으므로, 이 사건 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하다(특허법원 2015. 11. 6. 선고 2015허4521 판결).

제5절 권리범위 속부 판단(본안 판단)

권리범위 확인심판의 본안 심리 시 주요 판단 대상은 ①확인대상표장이 상표적으로(자타상품의 출처 표시로서) 사용된 것인지 여부, ②확인대상표장과 등록상표 간 표장 및 상품의 대비, ③상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위(제90조)에 속하는지 여부 등이다. 이 중 ①과 ③은 당사자 간에 주장이나 다툼이 있는 경우 또는 직권으로 심리를 한다.



1. 상표적 사용(출처표시로서 사용) 여부

권리범위 확인심판은 등록된 상표권을 중심으로 어느 특정의 확인대상표장이 등록상표의 권리범위에 속하는지 여부를 확인하는 심판으로서, 등록상표의 효력이 확인대상표장에 미치는지 여부를 판단하여 저촉관계 또는 침해의 구성 여부를 미리 확인하게 하는데 그 취지가 있다.

따라서 만약 확인을 구하는 확인대상표장이 상표에 해당하지 아니한다면 등록된 상표권의 권리범위에 속하지 아니함은 당연한 것이므로 권리범위 확인심판에서는 확인대상표장이 상표법상의 상표에 해당 하는지를 먼저 살펴보는 것이 선결과제이다.

확인대상표장이 상표에 해당하기 위해서는, ①상표법 소정의 '표장'의 정의에 부합하여야 하며(§2① 2), ②자타상품을 구분하는 식별력을 가지고 상품의 출처표시 기능을 하는 것이어야 한다. 따라서 확인 대상표장이 상품을 식별시킬 목적이 없이 설명문 중에서 표시하는 것과 같이 기술적으로 사용되는 경우 등은 상표적으로 사용된 것이라고 할 수 없다.

확인대상표장이 상표적으로 사용된 것인지 여부는 당사자 간에 주장이나 다툼이 있는 경우 또는 필요한 경우 직권으로 심리하여 그 내용을 심결에 기재한다,

어떤 표장이 상표로서 사용되고 있는지의 여부는 사용상품과의 관계, 해당 표장의 사용태양(표시된 위치, 크기 등), 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이

상품의 식별표지로서 사용되고 있는지 여부를 종합하여 판단하여야 한다(대법원 2010. 9. 9. 선고 2010후1466 판결 참조),

- 상표권의 권리범위확인심판 사건에서 확인을 구하는 표장이 등록상표의 권리범위에 속한다고 하려면 상표로 사용할 것이 전제되어야 할 것인바, 그 표장이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되는 것으로 볼 수 있는 경우에는 상표로서의 사용이라고 보아야 할 것이다(대법원 2004. 10. 28. 선고 2003후2027 판결, 대법원 2007. 10. 12. 선고 2007다31174 판결 등 참조).
- 등록상표와 대비되는 표장이 상표로서 사용되고 있는지의 여부는 사용물품과의 관계, 해당 표장의 사용태양(표시된 위치, 크기 등), 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지 여부를 종합하여 판단하여야 한다(대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결, 대법원 2008. 7. 10. 선고 2006후2295 판결, 대법원 2010. 9. 9. 선고 2010후1466 판결).
- 상표법 제75조에 의한 권리범위확인심판은 등록된 상표권을 중심으로 어느 특정의 확인대상표장이 등록상표의 권리범위에 속하는지 여부를 확인하는 심판으로서, 등록상표의 효력이 확인대상표장에 미치는지 여부를 판단하여 저촉관계 또는 침해의 구성 여부를 미리 확인하게 하는데 그 취지가 있다 할 것이다. 따라서 만약 확인을 구하는 확인대상표장이 상표에 해당하지 아니한다면 등록된 상표권의 권리범위에 속하지 아니함은 당연하다 할 것이므로 상표권의 권리범위확인심판에서는 확인대상표장이 상표법상의 상표에 해당하는지를 먼저 살펴보는 것이 선결과제가 되어야 할 것이고, 그 다음 단계로서 양 표장의 유사 여부를 따져보고, 나아가 확인대상표장이 상표법 제51조 제1항, 제2항 각호의 상표권의 효력 제한 사유에 해당하는지도 아울러 심리·판단하여야 할 것이다(특허법원 2011. 7. 1. 선고 2011허3544 판결).
- ① ‘구이가별집’이 피고가 운영하는 인터넷 홈페이지에서 사용된 위치, 형태, 크기 등에 비추어 볼 때 ‘구이가별집’은 피고가 제공하는 메뉴의 하나로 소개된 것이고, 위 인터넷 홈페이지의 메인 화면 및 ‘메뉴소개’ 화면에는 ‘구이가’를 요부로 하는 별도의 표지가 존재하여 피고가 제공하는 삼겹살전문 식당체인업 등 서비스의 출처표시기능을 하고 있는 점, ② 원고는 피고가 ‘별집’을 키워드 광고에 사용하고 있다는 취지로 주장하나, 이를 인정할 만한 증거가 없는 점(갑 제7호증은 인터넷 포털사이트 ‘네이버’에서 ‘구이가’를 검색한 결과에 관한 것으로서 이에 의하더라도 ‘구이가별집’이 불삼겹살 등 다른 메뉴와 함께 표시되어 있음을 알 수 있을 뿐이다), ③ 피고의 가맹점 내 벽면에 부착된 메뉴판이나 피고의 안내 책자에도 ‘구이가별집’이 피고가 제공하는 메뉴의 하나로서 표시되어 있는 점 등을 종합하여 보면, 확인대상표장은 단순히 피고가 제공하는 메뉴를 설명하기 위해 사용된 것일 뿐, 서비스의 식별표지로서 사용된 것이라고 보기 어렵다(특허법원 2013. 4. 5. 선고 2012허10976 판결).

- o 만약 확인을 구하는 확인대상표장이 상표에 해당하지 아니한다면 등록된 상표권의 권리범위에 속하지 아니함은 당연하다 할 것이므로 상표권의 권리범위확인심판에서는 확인대상표장이 상표법상의 상표에 해당하는지를 먼저 살펴보는 것이 선결과제가 되어야 할 것이고, 그 다음 단계로서 양 표장의 유사 여부를 따져보고, 나아가 확인대상표장이 상표법 51조 1, 2항 각호의 상표권의 효력 제한 사유에 해당하는지도 아울러 심리·판단하여야 할 것이다(대법원 1982. 10. 26. 선고 82후 24 판결, 1995. 4. 14. 선고 94후227 판결 등 참조). 그런데 상표의 개념과 관련해서 상표법 2조 1항은 “상표라 함은 상품을 생산·가공·증명 또는 판매하는 것을 업으로 영위하는 자가 자기의 업무에 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 표장으로서, 기호·문자·도형·입체적 형상·색채·홀로그램·동작 또는 이들을 결합한 것 또는 그 밖에 시각적으로 인식할 수 있는 것”이라고 정의하고 있으므로, 어떤 표장이 상표에 해당하기 위해서는 표장의 외관이 기호·문자·도형 등의 시각적으로 인식할 수 있는 것이어야 함은 물론이고 더 나아가서 그것이 자타상품을 구분하는 식별력이 있어서 상품의 출처표시기능을 갖는 것이어야만 할 것이다(특허법원 2010. 9. 15. 선고 2010허3271 판결).
- o 상표권의 권리범위확인심판 사건에서 확인을 구하는 표장이 등록상표의 권리범위에 속한다고 하려면 상표로 사용할 것이 전제되어야 할 것이고(대법원 2008. 7. 10. 선고 2006후2295 판결 등 참조), 타인의 등록상표와 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처 표시를 위한 것이 아니라 순전히 디자인적으로만 사용되는 등으로 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다(대법원 2004. 10. 28. 선고 2003후2027 판결 참조). 확인대상표장이 상표로서 사용되고 있는지의 여부를 판단하기 위해서는, 상품과의 관계, 해당 표장의 사용 태양, 등록상표의 주지저명성 그리고 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지 여부를 종합하여 판단하여야 한다(대법원 2013. 1. 24. 선고 2011다18802 판결 참조).



2. 표장 및 상품의 대비

가. 유사 여부 판단기준

상표권의 권리범위 확인심판에서 등록상표와 확인대상표장의 유사 여부는 그 외관, 호칭 및 관념을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 그 지정상품의 거래에서 일반 수요자들이 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 그 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있는지에 따라 판단하여야 하며, 확인대상표장의 전체 또는 일부가 이에 해당하는지 여부의 판단시점은 ‘심결시’이다(대법원 2013. 12. 12. 선고 2013후2446 판결).

그리고 이러한 판단은 표장의 주지 정도 및 해당 상품과의 관계, 표장에 대한 수요자들의 호칭 및 인식 등 해당 상품을 둘러싼 거래실정을 종합적·전체적으로 고려하여야 한다(대법원 2019. 8. 14. 2018후10848 판결).

나. 구체적 거래실정의 고려 여부

상표권의 권리범위 확인심판 및 그 취소소송에서는 표장 유사 여부를 판단할 때에는 해당 상품에 관한 ‘일반적인 거래실정’ 뿐만 아니라 ‘당사자의 구체적인 거래사정’까지 고려하여 판단할 수 있다고 보는 것이 타당하다(특허법원 2018. 5. 18. 선고 2018허1622 판결).

이는 상표권의 권리범위 확인심판제도는 확인대상표장이 상표권을 침해하는지 또는 확인대상표장에 관한 권리가 상표권과 저촉되는지를 ‘심결시’를 기준으로 확인하는 것이며, 그 선결문제로 확인대상표장이 상표로 사용되었는지 또는 상표권의 효력이 제한되는 범위 내의 것인지를 판단할 때에는, 해당 상품에 관한 당사자의 구체적인 거래사정 내지 실제 사용태양을 종합적으로 고려하여 판단하여야 하기 때문이다(대법원 2000. 12. 22. 선고 2000후68 판결, 2012. 5. 24. 선고 2010후3073 판결, 2013. 2. 28. 선고 2012후3206 판결, 2002. 11. 13. 선고 2000후3807 판결, 2012. 5. 10. 선고 2010후3387 판결 등 참조).

다. 식별력 판단시 기준시점

상표권의 권리범위 확인심판에서 등록상표의 대비되는 부분의 식별력 여부가 문제가 될 때 그 판단기준시점은 ‘등록상표의 등록시점’이 아니라 양 상표의 유사 여부를 판단하는 기준시점인 ‘심결 시’를 기준으로 하여 판단하여야 한다.

따라서 등록상표의 전부 또는 일부 구성이 등록결정 당시 식별력이 없거나 미약하였다고 하더라도 심결 시점에 수요자 사이에 누구의 상품을 표시하는 것인지 현저하게 인식될 정도가 되어 중심적 식별력을 가지게 된 경우에는 이를 기초로 상표의 유사 여부를 판단하여야 한다(대법원 2014. 3. 20. 선고 2011후3698 전원합의체 판결).

참고로, “등록상표의 구성 중 일부분이 등록결정 당시 식별력이 없었다면 그 부분이 등록상표의 등록결정 이후에 사용에 의한 식별력을 취득한 경우라도 그 부분을 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 소정의 주지표지로 보호하는 것은 별론으로 하고 식별력이 없던 부분이 등록상표에서 중심적 식별력을 가지는 부분으로 될 수 있는 것은 아니다”는 대법원 판례(대법원 2007. 12. 13. 선고 2005후728 판결, 소위 ‘A6’ 판례)는 대법원 2014. 3. 20. 선고 2011후3698 전원합의체 판결에 의해 변경되었다.

따라서 등록상표가 등록결정 당시 식별력이 없었다 하더라도 등록 후 권리범위 확인심판의 심결 시점에 사용에 의한 식별력을 취득한 경우에는 이를 요부로 보아 유사 판단을 하여야 한다.

○ 상표의 유사 여부는 그 외관, 호칭 및 관념을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 그 지정상품의 거래에서 일반 수요자들이 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 그 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있는지에 따라 판단하여야 한다(대법원 1992. 2. 25. 선고 91후691 판결 등 참조).

그리고 그 판단에서는 자타상품을 구별할 수 있게 하는 식별력의 유무와 강약이 주요한 고려요소가 된다 할 것인데, 상표의 식별력은 그 상표가 가지고 있는 관념, 상품과의 관계, 해당 상품이 거래되는 시장의 성질, 거래 실태 및 거래 방법, 상품의 속성, 수요자의 구성, 상표 사용의 정도 등에 따라 달라질 수 있는 상대적·유동적인 것이므로, 이는 상표의 유사 여부와 동일한 시점을 기준으로 그 유무와 강약을 판단하여야 한다.

따라서 상표권의 권리범위확인심판 및 그 심결취소청구 사건에서 등록상표와 확인대상표장의 유사 여부를 판단하기 위한 요소가 되는 등록상표의 식별력은 상표의 유사 여부를 판단하는 기준시인 심결 시를 기준으로 판단하여야 한다.

그러므로 등록상표의 전부 또는 일부 구성이 등록결정 당시에는 식별력이 없거나 미약하였다고 하더라도 그 등록상표를 전체로서 또는 일부 구성 부분을 분리하여 사용함으로써 권리범위확인심판의 심결 시점에 이르러서는 수요자 사이에 누구의 상품을 표시하는 것인지 현저하게 인식될 정도가 되어 중심적 식별력을 가지게 된 경우에는, 이를 기초로 상표의 유사 여부를 판단하여야 한다(대법원 2014. 3. 20. 선고 2011후3698 전원합의체 판결).



3. 상표권의 효력 제한 범위(상§90①②)

확인대상표장의 구성 부분 중 등록상표와 대비되는 부분이 상표법 제90조 소정의 '상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위'에 해당하는 경우, 확인대상표장 중 그 부분을 제외한 나머지 부분에 의하여 등록상표와의 사이에 상품출처에 관한 오인·혼동을 일으킬게 할 염려가 있는지를 기준으로 하여 권리범위 속부 여부를 판단하여야 한다.

가. 상표권(지리적 표시 단체표장권은 제외한다)의 효력제한 범위(상§90①)

- (1) 자기의 성명·명칭 또는 상호·초상·서명·인장 또는 저명한 아호·예명·필명과 이들의 저명한 약칭을 상거래 관행에 따라 사용하는 상표

- (2) 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품의 보통명칭·산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상·가격 또는 생산방법·가공방법·사용방법 및 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표
- (3) 입체적 형상으로 된 등록상표의 경우에는 그 입체적 형상이 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인지 식별할 수 없는 경우에 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 등록상표의 입체적 형상과 동일·유사한 형상으로 된 상표
- (4) 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 대하여 관용하는 상표와 현저한 지리적 명칭 및 그 약어 또는 지도로 된 상표
- (5) 등록상표의 지정상품 또는 그 지정상품 포장의 기능을 확보하는 데 불가결한 형상, 색채, 색채의 조합, 소리 또는 냄새로 된 상표

단, 위 (1)은 상표권의 설정등록이 있는 후에 부정경쟁의 목적으로 자기의 성명·명칭 또는 상호·초상·서명·인장 또는 저명한 아호·예명·필명과 이들의 저명한 약칭을 사용하는 경우에는 적용하지 아니한다(상§90③).

- 상표법 제90조는 상표권의 효력의 범위가 제한될 등록상표의 요건에 관한 규정이지 아니라 등록상표권의 금지적 효력을 받지 않고 자유로이 사용할 수 있는 유사상표(확인대상표장)의 요건에 관한 규정이고, 등록상표와 동일·유사한 다른 상표가 같은 법 제90조 제1항 제2호에 해당하는 경우에는 등록상표의 등록 경위나 등록무효 사유의 존부 또는 무효심결의 확정 여부에 관계없이 등록상표의 효력이 그 다른 상표에 미치지 아니한다(대법원 1999. 11. 26. 선고 98후1518 판결, 특허법원 2020. 8. 14. 선고 2019허8774 판결 등).
- 상표법 제51조 제1항 제1호 단서에서 말하는 ‘부정경쟁의 목적’이란 등록된 상표권자 또는 서비스표권자의 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적을 말하고, 단지 등록된 상표 또는 서비스표라는 것을 알고 있었다는 사정만으로 그와 같은 목적이 있다고 보기에는 부족하며, 상표권 등 침해자 측의 상표 등 선정의 동기, 피침해상표 등을 알고 있었는지 여부 등 주관적 사정과 상표의 유사성, 피침해상표의 신용상태, 영업목적의 유사성 및 영업활동의 지역적 인접성, 상표권 침해자 측의 현실의 사용상태 등의 객관적 사정을 고려하여 판단하여야 한다(대법원 1999. 12. 7. 선고 99도3997 판결 등 참조).
- 상표법 제51조 제1항 제1호 단서 규정은 어떤 명칭이나 상호 등의 신용 내지 명성에 편승하려는 등의 목적으로 이를 모방한 명칭이나 상호 등을 표장으로 사용하는 것을 금지시키는데 그 취지가 있으므로, 등록된 상표가 신용을 얻게 된 경위는 문제로 되지 않으며 그 지정상품에 대하여 주지성을 얻어야만 부정경쟁의 목적이 인정되는 것도 아니다(대법원 1993. 12. 21. 선고 92후1844 판결, 대법원 2000. 4. 11. 선고 98후2221 판결 등 참조).

나. 지리적 표시 단체표장권의 효력 제한 범위(상§90②)

- (1) 위 (1), (2)(산지에 해당하는 경우는 제외한다) 또는 (5) 해당하는 상표
- (2) 지리적 표시 등록단체표장의 지정상품과 동일하다고 인정되어 있는 상품에 대하여 관용하는 상표
- (3) 지리적 표시 등록단체표장의 지정상품과 동일하다고 인정되어 있는 상품에 사용하는 지리적 표시로서 해당 지역에서 그 상품을 생산·제조 또는 가공하는 것을 업으로 영위하는 자가 사용하는 지리적 표시 또는 동음이의어 지리적 표시
- (4) 선출원에 의한 등록상표가 지리적 표시 등록단체표장과 동일·유사한 지리적 표시를 포함하고 있는 경우에 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자가 지정상품에 사용하는 등록상표

4. 권리남용의 항변으로서의 등록상표의 무효 주장(무효항변) 인정 여부

적극적 권리범위 확인심판에서 피청구인이 ‘등록상표에 명백한 무효사유가 있어 그에 기초한 권리범위 확인심판청구는 권리남용에 해당한다’고 주장하는 경우가 있는데, 이를 등록상표에 대한 무효항변이라 한다.

상표권 침해소송에서는, 등록상표에 대한 등록무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 상표등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것이 명백한 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 상표권에 기초한 침해금지 등의 청구가 권리남용에 해당한다는 주장이 받아들여질 수 있다(대법원 2012. 10. 18. 선고 2010다103000 전원합의체 판결). 그러나 이는 그 권리의 부존재나 무효를 확인하거나 확정하는 것이 아니라, 단지 그 사건의 분쟁 당사자 사이에 권리행사의 제한사유가 존재한다는 것을 인정하는 의미를 가질 뿐이고, 그 판결의 효력도 그 소송 당사자 사이에서만 미치는 것이므로, 상표권 침해소송에서 권리남용의 항변으로 등록무효사유의 주장을 인정하더라도 이는 그 당사자 사이에서 상대적 효력만을 가질 뿐이어서, 등록상표의 대세적 효력은 등록무효심판에 의해서만 부정할 수 있도록 한 상표법의 기본 구조와 상충되는 바가 없다.

그러나 권리범위 확인심판은 그 심결이 확정되면 심판의 당사자뿐만 아니라 제3자에게도 일사부재리의 효력이 미치게 되므로, 그 심결에 대세적 효력이 있는 권리범위 확인심판에서 상표등록의 무효 주장을 인정하게 되면 상표법의 근본 구도를 깨트리는 것이 된다.

따라서 권리범위 확인심판 절차에서는 등록무효심결이 확정되기까지는 단지 확인대상표장이 그



등록상표의 권리범위에 속하는지 여부에 관해서만 심리·판단하는 것이 타당하고, 등록상표에 등록무효사유가 존재하는지 여부까지 심리·판단하여서는 아니 된다(대법원 2014. 3. 20. 선고 2011후3698 전원합의체 판결).

- 설령 등록상표에 등록무효사유가 존재한다고 하더라도 등록무효심결이 확정되지 아니한 이상 등록상표로서의 효력은 여전히 유지되는 것이므로(대법원 2012. 10. 18. 선고 2010다103000 전원합의체 판결), 그 심결에 대세적 효력이 있는 권리범위 확인심판에서는 등록무효심결이 확정되지 전에 상표등록의 무효사유를 주장하는 것은 허용되지 않는다(대법원 2014. 3. 20. 선고 2011후3698 전원합의체 판결).
- 상표권에 관한 권리범위 확인심판 제도의 성격과 상표법상 무권리자의 출원에 의한 상표등록을 무효로 하는 규정이 없는 점, 그리고 통상사용권에 관한 상표법의 규정 등을 고려하여 볼 때, 설령 이 사건 등록상표가 무권리자의 상표출원에 의하여 등록된 상표라고 하더라도 권리범위 확인심판에서 그 권리범위를 부정할 수 없을 뿐만 아니라, 또한 피고가 이 사건 등록상표에 대하여 통상사용권 등의 사용권한을 가지는지의 여부는 이 사건 등록상표권의 권리범위를 확인하는 데 아무런 관련이 없고(대법원 1974. 8. 30. 선고 73후8 판결 참조), 이는 구체적인 상표 사용행위에 대한 상표권 침해소송에서 피고가 항변사항으로 주장하거나 그 침해소송과 별도의 확인소송에서 주장되어야 할 성질의 것이다(특허법원 2007. 9. 14. 선고 2007허3882 판결).

제6절 직권심리주의와 한계 등

심판에서는 당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유에 대해서도 의견진술기회를 주고 심리할 수 있다(상§146①). 이 규정은 공익적인 견지에서 필요한 경우에 당사자가 주장하지 아니한 사실에 관하여도 직권으로 심리하여 판단을 할 수 있다는 것이므로, 심판관이 이를 적극적으로 탐지할 의무가 있는 것은 아니다.

그러나, 심판관은 청구인이 주장하지 아니한 청구취지에 관하여는 심리할 수 없다(상§146②). 청구인이 주장하지 아니한 청구취지에 관하여 심리를 허용하는 것은 청구인의 의사에 반하여 청구취지를 변경하는 것으로 귀결되고 또 행정법 일반의 법률유보원칙이나 민사소송법상의 당사자 처분권주의에 반하는 것이다.

따라서 청구인이 확인대상표장이 ‘등록상표의 일부 지정상품의 권리범위에 속하지 아니한다’는 확인만을 구하는 경우 ‘이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다’는 형식의 심결을 하지 않도록 주의한다. 그 반대의 경우에도 마찬가지이다.

변론주의에 의한 민사소송에서는 주요사실에 대해 당사자의 자백이 가능하고 이는 재판부를 구속하나, 직권심리주의에 의한 상표심판에서는 이러한 법리가 적용되지 않으므로 당사자의 자백이 있다하더라도 구체적인 사실관계를 파악하여 그에 따라 심리하여야 한다.

- 구상표법 제51조 제1항에 의하여 준용되는 특허법(1990.1.13. 법률 제4207호로 개정되기 전의 것) 제119조에 "심판에서는 당사자가 신청하지 아니한 이유에 관하여도 심리할 수 있다"고 규정되어 있음은 소론과 같으나, 이 규정은 공익적인 견지에서 필요한 경우에 당사자가 주장하지 아니한 사실에 관하여도 직권으로 심리하여 판단을 할 수 있다는 것이지, 심판관이 이를 적극적으로 탐지할 의무가 있다는 취지는 아니며, 더욱이 당사자가 심판으로 청구하지 아니한 사항에 관하여는 판단할 수도 없는 것이다(대법원 1993. 1. 19. 선고 92후599 판결).
- 실용신안법 제50조에 의하면, 실용신안권자 또는 이해관계인은 실용신안등록 청구범위의 청구항이 2 이상인 때에는 청구항마다 권리범위확인심판을 청구할 수 있고, 위와 같은 권리범위확인심판의 경우에도 민소법 제188조의 당사자처분권주의가 적용됨에 따라 심판원은 당사자가 신청하지 아니한 사항에 대하여는 심결하지 못한다 할 것인 바(대법원 92. 6. 26. 선고 92후148 판결 참조), 위 1.항의 라.에서 인정한 바와 같이 피고가 심결에서 '(가)호 고안이 이 사건 등록고안 청구항 1.의 권리범위에 속하지 아니한다'는 확인만을 구하였음에도 심판원은 '(가)호 고안이 이 사건 등록고안 전부의 권리범위에 속하지 아니한다'는 취지의 심결을 하였는 바, 이는 심판청구인인 피고가 청구한 바 없는 청구항 2.의 권리범위에 관한 판단을 아울러 한 것으로서, 당사자처분권주의에 위반하여 부적법함이 분명하므로, 원고가 주장하는 나머지 취소사유에 대하여는 나아가 살필 필요도 없이 이 사건 심결은 취소를 면할 수 없다(특허법원 2002. 5. 2. 선고 2001허4579 판결).
- 심결에 대세적 효력이 인정되는 관계로 실용신안법 제28조에서 준용하는 특허법 제108조, 제109조, 제111조의 규정에 의하여 직권심리가 채택되고 있는 실용신안심판에 있어서 당사자의 일방이 상대방의 주장을 자인하였다고 하여 그것만으로 심결에 영향을 줄 수는 없다(대법원 1965. 7. 27. 선고 65후3 판결).
- 직권주의를 채택하고 있는 공업소유권에 관한 심판에 있어서는 당사자의 일방이 상대방의 주장을 자인하였다고 하여 그것만으로 심결에 영향을 줄 수는 없다(대법원 1979. 10. 16. 선고 79후9 판결).

제5장 권리범위 확인심판의 심결

제1절 심결 주문

1. 각하심결

이 사건 심판청구를 각하한다.
심판비용은 청구인이 부담한다.

2. 지정상품 일부를 특정하지 않고 청구한 경우(지정상품 전부 대상 청구)

가. 적극적 권리범위 확인심판

- 1-1. 확인대상표장은 상표등록 제○○호의 권리범위에 속한다.
- 1-2. 이 사건 심판청구를 기각한다.
2. 심판비용은 피청구인(청구인)이 부담한다.

나. 소극적 권리범위 확인심판

- 1-1. 확인대상표장은 상표등록 제○○호의 권리범위에 속하지 아니한다.
- 1-2. 이 사건 심판청구를 기각한다.
2. 심판비용은 피청구인(청구인)이 부담한다.

3. 지정상품 일부를 특정하여 청구한 경우(지정상품 일부 대상 청구)

가. 적극적 권리범위 확인심판

- 1-1. 확인대상표장은 상표등록 제○○호의 지정상품 중 ‘○○’의 권리범위에 속한다.
- 1-2. 이 사건 심판청구를 기각한다.
2. 심판비용은 피청구인(청구인)이 부담한다.

나. 소극적 권리범위 확인심판

- 1-1. 확인대상표장은 상표등록 제○○호의 지정상품 중 ‘○○’의 권리범위에 속하지 아니한다.
- 1-2. 이 사건 심판청구를 기각한다.
2. 심판비용은 피청구인(청구인)이 부담한다.

제2절 심결의 법적 효력

권리범위 확인심판의 심결이 확정되면 확인대상표장이 등록상표의 권리범위에 속하는지 여부가 공적으로 확인된다.

그리고 권리범위 확인심판의 심결이 확정되었을 경우에는 그 사건에 대해서는 누구든지 같은 사실 및 같은 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다(일사부재리). 확정된 심결이 각하심결인 경우에는 그러하지 아니하다(상§150).

한편 권리범위 확인심판의 심결은 침해소송 등에서 사법적 판단을 받기 위한 보조적 수단으로서 단순한 감정적(鑑定的) 성질을 가지는 것으로 보는 견해가 있다. 그러나 ①상표권의 권리범위에 관한 심결에 대하여 사법적 판단을 구할 수 있는 불복절차가 있고, ②심결에 대하여 일사부재리의 원칙이 적용되며, ③권리범위에 속하지 아니하다는 심결이 확정된 후 재심에 의해 이에 상반되는 심결이 확정되면 상표권의 효력이 제한되는 점(상§160) 등을 고려할 때, 권리범위 확인심판의 심결의 효력은 단순히 감정적 성질을 갖는데 그치는 것이라고 볼 수 없다.

다만, 권리범위 확인심판의 확정심결이 일반 법원 등을 기속하는 것은 아니므로, 권리범위 확인심판의 심결이 확정되더라도 일반 법원(민사·형사 사건)은 그 심결에 기속되지 않는다(대법원 2011. 2. 24. 선고 2008후4486 판결).



제15편

무효심판

- 제1장 개요
- 제2장 무효심판의 대상과 무효원인
- 제3장 무효사유 존부판단의 기준 시
- 제4장 무효심판의 심리기관
- 제5장 무효심판의 당사자
- 제6장 무효심판의 청구시기
- 제7장 무효심판의 청구 및 방식심리
- 제8장 특허무효심판 청구에 대한 심리
- 제9장 무효심판의 심결
- 제10장 예고등록 및 정정명세서의 공보게재
- 제11장 수수료 및 비용부담
- 제12장 선등록 실용신안의 무효심판



제15편 무효심판

제1장 개요

1. 취지

특허권에 무효원인이 있는 경우에는 누구나 자유롭게 실시할 수 있는 발명에 대해 특정인에게 부당한 권리를 부여한 결과가 되어 산업 발달을 저해하는 등 여러 가지 폐해를 발생시키게 된다.

따라서 산업재산권법은 산업재산권에 무효원인이 있는 권리의 경우에는 이를 무효로 할 수 있도록 함으로써, 하자있는 권리의 존속으로 인한 폐해를 방지할 수 있도록 무효심판제도를 마련하고 있다(특§133, 실§31).

2. 과거 법률의 개정사항

무효심판제도는 특허이의신청제도의 폐지 및 무효심판으로의 통합, 무효사유의 추가, 무효심판 중 정정청구제도의 도입 등 제도를 효율화하기 위한 여러 가지 제도의 개선 등으로 산업재산권 4법 모두 상당한 변화가 있었는데, 이 중 특허법 및 실용신안법의 변화를 간단히 살펴보면 다음과 같다.

- ① 2001. 7. 1 이후의 출원에 대하여는 요지변경에 따른 보정각하결정불복심판이 폐지되었고, 신규사항을 추가하는 보정은 거절이유 및 무효사유가 되었으며(특§133①6), 반포된 간행물에 전기통신의 회선을 통하여 공중이 이용 가능하게 된 발명이 추가되었다(특§29①2).
- ② 2001. 7. 1. 심판청구 부터는 무효심판절차 중에 특허명세서 또는 도면의 정정을 가능하게 하는 정정청구제도가 도입(특§133의2)됨과 아울러 무효심판이 특허청에 계속되고 있는 때에는 정정심판을 청구할 수 없도록 하였다(특§136①, 실§33).
- ③ 2006. 10. 1. 이후 출원에 대해서는 공지·공연의 국제주의를 도입하고(특§29①1), 분할출원 또는 변경출원 위배를 거절이유 및 무효사유로 추가하였다(특§133①7,8).
- ④ 2006. 10. 1. 부터 2017. 2. 28. 까지 설정등록된 특허와 2006. 10. 1. 이후 출원되고

2017. 2. 28. 까지 설정등록된 실용신안에 대해서는 특허권 또는 실용신안권의 설정등록이 있는 날부터 등록공고일 후 3개월 이내에 누구든지 무효심판을 청구할 수 있도록 하였다. 다만, 특허법 제33조 제1항 본문의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 제44조의 규정에 위반된 경우에는 그러하지 아니하다.

- ⑤ 2006. 10. 1. 이후에 청구되는 무효심판 사건부터는 무효심판에서의 정정요건 중 특§136⑤의 요건(소위 독립특허요건)을 제외하였다(특§133의2⑥).
- ⑥ 2011. 7. 1. 이후 출원부터 특허출원서에 첨부하여야 하는 명세서 중 발명의 설명에는 그 발명의 배경이 되는 기술을 기재하여야 하고 이를 위반한 특허출원에 대하여는 거절결정을 하도록 되었으나, 특허등록 이후에는 특허무효심판의 사유에서 제외되었다(특§133①1).
- ⑦ 2013. 7. 1. 출원부터 제29조 제1항 제2호에서 “대통령령이 정하는”을 삭제하여 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명에 대해서는 모두 특허법 제29조 제1항 제2호를 적용하도록 하였다.
- ⑧ 2017. 3. 1. 이후 설정등록된 특허와 실용신안에 대해서는 특허취소신청 및 실용신안등록취소신청이 도입됨에 따라 이해관계인 또는 심사관만이 무효심판의 청구인이 될 수 있도록 하였다.

3. 제도변경에 따른 법률적용대상

가. 특허

- o 2006. 10. 1.부터 2017. 2. 28.까지 설정등록된 특허에 대해서는 특허권의 설정등록이 있는 날부터 등록공고일 후 3개월 이내에는 누구든지 무효심판 청구 가능하다.
- ※ 기존 이의신청제도는 2007. 7. 1.부터 폐지되었음
- o 2001. 6. 30. 이전 출원 2001. 6. 30. 이전 청구 : 특허무효심판 청구중 정정심판 동시 청구 가능
- o 2001. 6. 30. 이전 출원 2001. 7. 1. 이후 청구 : 특허무효심판 청구 중 정정심판 불가, 정정 청구 가능, 보정시 신규사항을 추가한 보정을 이유로 무효심판 청구 불가
- o 2001. 7. 1. 이후 출원 2001. 7. 1. 이후 청구 : 특허무효심판청구 중 정정심판 불가, 정정청구 가능, 보정시 신규사항을 추가한 보정을 이유로 무효심판 청구 가능(특§133①6)

- o 2011. 7. 1. 이후 출원부터 특허출원서에 첨부하여야 하는 명세서 중 발명의 상세한 설명에는 그 발명의 배경이 되는 기술을 기재하여야 하고 이를 위반한 특허출원에 대하여는 거절결정을 하도록 되었으나, 특허등록 이후에는 특허무효심판의 사유에서 제외되었다(특§133①1).

나. 실용신안

- o 2006. 10. 1. 이후 출원되고 2017. 2. 28까지 설정등록된 실용신안에 대해서는 실용신안권의 설정등록이 있는 날부터 등록공고일 후 3개월 이내에 누구든지 무효심판 청구가 가능하다.
 - 특허와는 달리 개정 실용신안법 부칙 제3조의 경과규정만이 있으므로, 선등록출원에 대한 실용신안에 대하여 2006. 10. 1. 이후에 무효심판을 청구하면 종전의 규정이 적용된다.
- ※ 기존 이의신청제도는 2007. 7. 1.부터 폐지되었음

제2장 무효심판의 대상과 무효원인

제1절 심판청구대상

무효심판의 청구대상은 행정처분으로 등록된 권리이다(특§133, 실§31).

특허·실용신안은 청구항이 2이상인 때에는 청구항마다 무효심판을 청구할 수 있다. 또한 특허권·실용신안권이 소멸된 후에도 이를 청구할 수 있다.

※ 청구범위에 기재된 2 이상의 발명에 관한 무효심판의 계속 중에 그 중의 1에 대하여 포기
가 있고 그 포기한 발명에 대하여 심리판단하지 않은 심결은 위법이라고 해석된다.

제2절 무효원인

무효사유는 법에서 정한 것(특§133①, §134①, 실§31)에 한정되므로 그 이외의 것을 이유로 하여 무효심판을 청구할 수 없다. 소위 예시적 열거규정이 아니고 제한열거규정이다. 이것은 한번 대세적·배타적 독점권으로서의 특허권을 부여한 이상 권리자의 권리의무 변동효과를 발생시키는 것은 법률의 근거를 필요로 한다는 원칙(행정부에 있어서 법률유보의 원칙)이 적용되기 때문이다.

1. 2006. 9. 30. 이전에 출원된 특허의 무효사유

가. 다음의 각 사유에 해당하는 경우(구특허법 133① I)

- i) 외국인으로서 특허에 관한 권리를 향유할 수 없는 자에게 특허가 부여된 경우(§25)
- ii) 특허요건(산업상 이용가능성, 신규성, 진보성, 소위 확대된 선원의 지위)에 위반된 경우(§29)
- iii) 식물발명 특허요건을 구비하지 못한 발명에 특허가 부여된 경우(§31)
- iv) 불특허대상발명의 출원에 특허를 부여한 경우(§32)
- v) 선출원 규정(§36① 내지 ③)을 위배한 경우.
- vi) 명세서의 상세한 설명의 기재불비의 경우(§42③)
- vii) 특허청구범위 기재불비의 경우(§42④)
- viii) 특허받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 전원이 공동으로 출원하여야 함에도 이를 위반하여 한 출원이 특허된 경우(§44).

나. 무권리자(§33①본문) 또는 무권리자는 아니지만 특허를 받을 수 없는 자(§33①단서)에 대하여 특허된 경우(§133①Ⅱ)

다. 조약에 위반된 경우(§133①Ⅲ)

라. 소위 후발적 무효사유에 해당되는 경우(§133①Ⅳ)

특허권 설정등록시에는 무효사유가 존재하지 않았으나 특허된 후에 특허권자가 제25조(외국인의 권리능력)의 규정에 의하여 특허권을 향유할 수 없는 자가 되거나 그 특허가 조약에 위반된 경우, 즉 특허권자 자신이 국적을 변경한 경우 또는 특허권자가 속한 국가가 산업재산권의 보호에 관한 파리조약을 탈퇴하거나 상호 조약을 폐지한 경우 등이다.

마. 보정의 범위(§47②)를 벗어난 보정인 경우(§133①Ⅳ의2)

명세서 또는 도면의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내에서 할 수 있으므로, 신규사항을 추가한 보정인 경우에는 부적법한 보정으로서 무효사유가 된다.

바. 이중출원의 경우(§133①Ⅴ)

이중출원에 있어서 이중출원의 기초가 된 실용신안등록출원 또는 특허출원을 기초로 하여 이중출원한 실용신안등록출원이 설정등록된 경우에 그 실용신안권이 포기되지 않은 경우에는 무효사유가 된다.

사. 국제특허출원의 특례

특허협력조약(PCT)에 의한 국제특허출원에 의거하여 주어진 특허가 통상의 국내출원과 다른 다음의 무효사유가 있을 때, 즉 보정의 경우에 i) 국제출원일에 제출한 국제특허출원의 명세서, 청구의 범위 또는 도면(도면 중 설명부분에 한한다)과 그 출원번역문에 다같이 기재되어 있는 사항 또는 ii) 국제출원일에 제출한 국제특허출원의 도면(도면 중 설명부분을 제외한다)에 기재되어 있는 사항 이외에 출원번역문에 새롭게 추가된 신규사항이 있는 경우에는 국제특허출원 고유의 무효사유로서 통상의 특허무효심판과는 별도의 특허무효심판청구에 의하여 무효로 할 수 있다(특§213).

특허무효사유는 출원에 대한 거절이유와 거의 동일하나 다음에 대해서는 서로 다르다.

- ① 특허된 후에 특허권자가 특§25조(외국인 권리능력)의 규정에 의해 특허권을 향유할 수 없는 자가 된 경우, 또는 그 특허가 조약에 위반되게 된 경우는 무효사유가 된다(특§133①4).
- ② 국제출원일에 제출된 국제출원의 명세서·청구의 범위 또는 도면(도면 중 설명부분에 한한다)과 그 출원번역문에 다같이 기재되어 있는 사항이나 국제출원일에 제출된 국제출원의 도면(도면

중 설명부분을 제외한다)에 기재된 사항 이외에 새롭게 추가된 사항이 있는 경우는 무효사유가 된다(특허의 무효심판의 특례 : 특§213). 2015.1.1. 시행법부터 특§213이 삭제됨에 따라 2015. 1. 1. 이후 출원된 특허출원에 대한 심판에 대해서는 적용되지 아니한다.

- ③ 특허청구범위의 기재방법(특§42⑧) 및 1특허출원의 범위(특§45)에서 규정하는 요건을 만족하지 아니하는 경우는 특허발명에 실체적인 하자가 없고, 단지 절차상의 하자에 불과하므로 그것을 이유로 무효로 하는 것은 가혹하다는 점에서 무효사유로는 규정하고 있지 않다.

※ 2001. 7. 1. 이후의 특허출원에 대해서는 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재한 사항의 범위 내가 아닌 신규한 사항을 추가하는 보정도 거절이유 및 무효사유로 추가되었다(구특§133①4의2).

2. 2006. 10. 1. 이후 출원된 특허의 무효사유

개정특허법은 개정 전의 무효사유 중 제31조의 식물발명특허 제한 위반의 경우가 제외되었고, 분할출원 및 변경출원에 관한 사항이 추가되었다.

- 가. 제25조(외국인의 권리능력)·제29조(신규성, 진보성)·제32조(공서양속)·제36조제1항 내지 제3항(선출원) 또는 제42조제3항·제4항(특허출원 명세서)의 각 규정에 위반된 경우
- 나. 제33조제1항 본문의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 제44조(공동출원)의 규정에 위반된 경우
- 다. 제33조제1항 단서의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없는 경우
- 라. 특허된 후 그 특허권자가 제25조의 규정에 의하여 특허권을 향유할 수 없는 자로 되거나 그 특허가 조약에 위반되는 사유가 발생한 경우
- 마. 조약의 규정에 위반되어 특허를 받을 수 없는 경우
- 바. 제47조제2항(보정의 범위)의 규정에 의한 범위를 벗어난 보정인 경우
- 사. 제52조(분할출원) 제1항의 규정에 의한 범위를 벗어난 분할출원인 경우
- 아. 제53조(변경출원) 제1항의 규정에 의한 범위를 벗어난 변경출원인 경우
- 자. 국제특허출원의 특례

특허협력조약(PCT)에 의한 국제특허출원에 의거하여 주어진 특허가 통상의 국내출원과 다른 다음의 무효사유가 있을 때, 즉 보정의 경우에 i) 국제출원일에 제출된 국제특허출원의 명세서, 청구의 범위 또는 도면(도면 중 설명부분에 한한다)과 그 출원 번역문에 다같이 기재되어 있는 사항 또는 ii) 국제출원일에 제출된 국제특허출원의 도면(도면 중 설명부분을 제외한다)에 기재되어 있는 사항 이외에 출원번역문에 새롭게 추가된 신규사항이 있는 경우에는 국제특허출원 고유의 무효사유로서 통상의 특허무효심판과는 별도의 특허무효심판청구에 의하여 무효로 할 수 있다(특§213).

3. 선등록 실용신안의 무효사유 (1999. 7. 1. ~ 2006. 9. 30. 출원에 적용)

선등록된 실용신안(1999. 7. 1. ~ 2006. 9. 30. 출원)에 대한 무효사유는 다음과 같다.

- 가. 제4조에서 준용하는 특허법 제25조(외국인의 권리향유), 이 법 제5조(신규성, 진보성, 확대된 선원)·제7조(공서양속)·제8조제1항 내지 제4항(선출원)·제9조제3항·제4항(출원서 기재불비) 또는 이 법 제20조에서 준용하는 특허법 제44조(공동출원)의 규정에 위반된 경우
- 나. 제20조에서 준용하는 특허법 제33조제1항 본문의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 동조동항 단서의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없는 경우
- 다. 조약에 위반된 경우
- 라. 실용신안등록된 후 그 실용신안권자가 제4조에서 준용하는 특허법 제25조의 규정에 의하여 실용신안권을 향유할 수 없는 자로 되거나 그 실용신안등록이 조약에 위반된 경우
- 마. 제14조의 규정에 의한 범위를 벗어난 보정인 경우
실용신안등록이 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면으로부터 신규한 사항을 추가하는 보정을 한 경우
- 바. 제35조제2항 단서의 규정(이중출원의 설정등록)에 위반된 경우
- 사. 국제실용신안등록출원의 실용신안등록에 대하여는 제49조제1항 각호의 규정에 의한 경우 이외에 고안이 다음 각호의 1에 해당하지 아니한다는 이유로 실용신안등록의 무효심판을 청구할 수 있다.
 - ㉠ 국제출원일에 제출된 국제출원의 명세서·청구의 범위 또는 도면(도면중 설명부분에 한한다)과 그 출원번역문에 다같이 기재되어 있는 고안
 - ㉡ 국제출원일에 제출된 국제출원의 도면(도면중 설명부분을 제외한다)에 기재되어 있는 고안

4. 실용신안의 무효사유 (2006. 10. 1. 이후의 실용신안등록출원)

2006. 10. 1. 이후 출원된 실용신안에 대해서는 심사 후 등록을 하게 되며, 이 경우의 무효사유는 다음과 같다.

- 가. 제4조(신규성, 진보성, 확대된 선원), 제6조(공서양속), 제7조제1항 내지 제3항(선출원), 제8조제3항·제4항(출원서 기재불비) 또는 제3조의 규정에 의하여 준용되는 「특허법」 제25조(외국인의 권리향유)의 각 규정에 위반된 경우
- 나. 실용신안등록 후 그 실용신안권자가 제3조의 규정에 의하여 준용되는 「특허법」 제25조의 규정에 의하여 실용신안권을 향유할 수 없는 자로 되거나 그 실용신안등록이 조약에 위반되는 사유가 발생한 경우
- 다. 조약의 규정에 위반되어 실용신안등록을 받을 수 없는 경우
- 라. 제10조제1항의 규정에 의한 범위를 벗어난 변경출원인 경우
- 마. 제11조의 규정에 의하여 준용되는 「특허법」 제33조제1항 본문의 규정에 의한 실용신안등록을 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 동법 제44조(공동출원)의 규정에 위반된 경우
- 바. 제11조의 규정에 의하여 준용되는 「특허법」 제33조제1항 단서의 규정에 의하여 실용신안등록을 받을 수 없는 경우
- 사. 제11조의 규정에 의하여 준용되는 「특허법」 제47조제2항(출원의 보정)의 규정에 의한 범위를 벗어난 보정인 경우
- 아. 제11조의 규정에 의하여 준용되는 「특허법」 제52조제1항의 규정에 의한 범위를 벗어난 분할출원인 경우
- 자. 국제실용신안등록출원의 실용신안등록에 대하여는 위 규정 외에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니한다는 사유 추가 (법 제39조)
 - ㉠ 국제출원일에 제출된 국제출원의 명세서, 청구의 범위 또는 도면(도면 중 설명부분에 한한다)과 그 출원번역문에 다 같이 기재되어 있는 고안
 - ㉡ 국제출원일에 제출된 국제출원의 도면(도면 중 설명부분을 제외한다)에 기재되어 있는 고안

1999. 6. 30. 이전에 출원된 실용신안에 대해서도 심사 후 등록을 하였으며, 이 경우 등록실용신안에 대한 무효사유는 다음과 같다(1999. 6. 30. 이전의 구실§32).

가. 제4조(신규성, 진보성, 확대된 선원)·제6조(공서양속)·제7조제1항 내지 제3항(기재불비)·제8조제3항 및 제4항(선원), 제3조의 규정에 의하여 준용되는 특허법 제25조(외국인의 권리향유) 또는 제11조의 규정에 의하여 준용되는 특허법 제33조(실용신안을 받을 수 있는 자)·제44조(공동출원)의 각 규정에 위반된 경우

나. 무권리자에 대하여 실용신안등록된 경우

다. 조약에 위반된 경우

라. 실용신안등록된 후 그 실용신안권자가 제3조의 규정에 의하여 준용되는 특허법 제25조의 규정에 의하여 실용신안권을 향유할 수 없는 자로 되거나 그 실용신안등록이 조약에 위반된 경우

제3장 무효사유 존부판단의 기준 시

무효원인의 존부 판단의 기준시점에 대해서는 무효사유마다 다르다.

특허 및 실용신안에 있어서는 해당 특허 및 실용신안출원에 관한 등록요건의 판단시점(통상 출원시)을 기준으로 한다. 다만, 특허 및 실용신안등록 후에 후발적 무효사유(특§133①4, 실§31①2)에 해당하는 것을 이유로 하는 무효심판의 경우에는 해당 사유의 발생 시를 기준으로 판단한다.

제4장 무효심판의 심리기관

특허를 무효로 하는 것은 행정권의 행사로서, 오로지 특허심판원의 심판합의체가 심판에 의해서만 할 수 있다(특§133, 실§33).

특허권 등은 일단 설정등록이 되면 무효사유가 존재하더라도 특허무효심판 등에 의하여 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 대세적으로 무효가 되지 않는다.

제5장 무효심판의 당사자

제1절 청구인

1. 2017. 3. 1. 이후 또는 2006. 9. 30. 이전에 등록된 특허, 2017. 3. 1. 이후 등록되거나 2006. 9. 30. 이전에 출원된 실용신안

이해관계인 또는 심사관만이 청구인이 될 수 있다(특§133①, 디§121①/구디§68①, 상§117①). 이해관계가 없을 경우에는 그 청구는 부적법한 것으로서 각하되며, 이해관계에 대한 판단기준은 심결시이다.

한편, 자연인·법인 및 법인이 아닌 사단 또는 재단으로서 대표자 또는 관리인이 정하여져 있는 경우에는 그 사단 또는 재단의 이름으로 청구할 수 있다(특§4).

동일한 특허권·실용신안권에 관하여 청구하는 자가 2인 이상 있을 때에는 그 전원이 공동으로 심판을 청구할 수 있다(특§139, 실§33, 디§125, 상§77).

그리고, 여러 명을 공유자로 등록된 특허에 대해, 공유자 일부가 그 공유지분에 따라 특허를 분할하여 다른 공유자의 일부 지분만을 대상으로 한 무효심판은 청구할 수 없다.

○ 특허처분은 하나의 특허출원에 대하여 하나의 특허권을 부여하는 단일한 행정행위이므로, 설령 그러한 특허처분에 의하여 수인을 공유자로 하는 특허등록이 이루어졌다고 하더라도, 그 특허처분 자체에 대한 무효를 청구하는 제도인 특허무효심판에서 그 공유자 지분에 따라 특허를 분할하여 일부 지분만의 무효심판을 청구하는 것은 허용할 수 없다(대법원 2015. 1. 15. 선고 2012후2432 판결).

참고로 2017년 3월 이후 특허법 제33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 제44조를 위반한 경우에는 특허를 받을 수 있는 자만 이해관계인에 해당한다.

2. 2006. 10. 1. 부터 2017. 2. 28. 까지 등록된 특허, 2006. 10. 1. 이후 출원되고 2017. 2. 28. 까지 등록된 실용신안

특허권·실용신안권의 설정등록이 있는 날부터 등록공고일 후 3개월 이내에는 모인 또는 공동출원 위배를 무효이유로 하지 않는 한 누구든지 무효심판을 청구할 수 있다(특§133①단서, 실§31①)

단서). 그러나, 등록공고일 후 3개월이 경과된 때에는 이해관계인 및 심사관만이 청구인이 될 수 있다(특§133①, 실§31①).

이해관계가 없을 경우에는 그 청구는 부적법한 것으로서 각하되며, 이해관계에 대한 판단기준은 심결시이다.

제2절 피청구인

1. 피청구인은 특허권자

- ① 진정한 특허권자일 것
- ② 신탁법에 의하여 신탁재산에 속하는 특허권이 신탁의 등록이 된 경우의 수탁자일 것
- ③ 등록원부상의 권리자를 기재하지 않은 경우, 혹은 다른 진정한 권리자가 있는 것이 판명된 경우는 부적법한 심판청구로서 각하한다.
- ④ 피청구인의 표시를 잘못된 경우에 이를 바로잡는 보정은 요지변경이 아니다(특§140②).

2. 권리가 공유인 경우는 공유자 모두가 피청구인(특§139②, 실§33)

공유인 특허권의 특허권자에 대하여 심판을 청구하는 때에는 공유자 모두를 피청구인으로 하여 청구하여야 한다(특§139②).

공유자 모두를 피청구인으로 하여 청구하지 아니한 경우는 석명권을 행사하여 이를 보정할 수 있는 기회를 주고 이에 불응하는 경우에는 결정 또는 심결로서 각하한다. 누락된 피청구인(특허권자)을 추가하는 보정은 요지변경이 아니다(특§140②1).

항소심에서 공유자 중 1인의 청구가 전원의 이익에 부합하는 경우는 본안을 판단하여야 한다(대법원 87. 12. 8. 선고 87후111 판결 참고).

공유자 중 한사람의 사망으로 인한 중단은 다른 공유자 전원에 대해 효력을 발생한다.

3. 소멸된 특허권의 피청구인

특허권 소멸후에 무효심판을 청구할 경우(특§133②, 실§31, 구실§49②)의 피청구인은 소멸시의 특허권자이다.

4. 피청구인에 대한 통지

공유자의 전부 또는 일부가 재외자이고, 특허관리인이 선임되지 않은 특허권에 대하여 심판청구가 된 경우에는 심판청구서 부분은 당사자에게 송달된다. 이 경우 심판청구통지와 함께 답변서 제출 및 특허관리인 선임을 촉구하는 통지를 소정의 서식에 의하여 한다.

권리소멸후로서 피청구인의 현재의 주소 등이 폐쇄특허등록원부의 그것과 상이할 때는 청구인에게 그 뜻을 통지하여 석명하게 한다.

5. 참가인

공동심판 규정(특§139①)에 의해 심판을 청구할 수 있는 자는 심리가 종결될 때까지 그 심판에 참가할 수 있다(특§155①). 또한, 심판의 결과에 대해 이해관계를 가진 자는 심리가 종결될 때까지 당사자의 어느 한쪽을 보조하기 위해 그 심판에 참가할 수 있다(특§155③).

제6장 무효심판의 청구시기

제1절 청구가능시기

특허권의 설정등록 후라면 특허권이 소멸된 후에도 무효심판을 청구할 수 있다(특§133②, 실§31). 다만, 심결에 의하여 특허가 무효로 된 때는 그러하지 아니하다. 이 경우라도 특례로서 특허가 특§133①4에 해당되어 무효가 되었을 때, 이전의 것에 대해서는 청구할 수 있다.

이것은 특허권 등의 기간만료에 의한 소멸 후 해당 특허권의 존속기간 중의 침해행위에 대한 손해배상의 청구가 된 경우, 그 청구를 당한 상대방은 그 특허권의 소멸 후에도 그 청구에 대항하는 수단으로서 해당 특허를 무효로 하는 것에 대하여 심판을 청구할 수 있다는 뜻을 규정한 것이다.

특허출원일 후 20년을 경과하고, 그 시점에서 해당 특허권에 대한 손해배상청구권이나 고소권 등이 모두 시효에 의해 소멸된 경우, 또는 심판사건이 계속되고 있지 아니한 경우에는 해당 특허권에 대한 무효심판의 청구는 그 청구의 이익이 없다고 하는 주된 이유로 각하할 수 있다.

특허권이 소멸하는 예는 존속기간의 만료(특§88), 상속인이 없는 경우(특§124), 포기(특§120), 특허료불납(특§81③), 무효(특§133③)에 의한 경우이다.

특허원부에 기재된 예고등록일과 심판관이 인정한 청구일이 부합되지 않은 때는 심결 후 그 뜻을 심판정책과에 통지한다.

제2절 무효심판청구의 제척기간

1. 특허, 실용신안

특허의 무효심판청구에 있어서 외국에서 반포된 간행물에 관한 제척기간에 대한 규정(구특§98)은 1990. 1. 13 법률 제4207호에 의한 법률개정으로 삭제되었다. 또한 실용신안등록무효심판에 있어서도 위 제척기간에 관한 규정(구실§26)이 삭제되었다.

이 개정에 따라 경과조치는 [1990. 8. 31. 이전에 한 출원에 의하여 설정등록을 한 특허권에 대한 무효심판에 대해서는 개정 전 이 제척기간의 규정(특§98)이 개정 후에도 여전히 그 효력을 가진다]라고 하는 것이다. 또한 경과조치는 실용신안권에 대해서도 같다.

가. 적용대상

1990. 8. 31. 이전에 한 출원에 의하여 권리설정된 특허권, 실용신안권에 대해서는 제척기간의 규정이 적용된다.

나. 제척기간

설정등록일로부터 5년(구특§98, 구실§26)

제7장 무효심판의 청구 및 방식심리

제1절 심판청구서 제출

1. 청구서의 제출

무효심판청구에 있어서 청구인은 특§140(실§33)에서 정하는 방식 요건을 충족시키는 특시칙 별지 34호 서식에 따른 청구서를 제출하여야 하며, 이러한 청구서는 특§28에 규정된 특허청 또는 심판원에 제출하는 서류에 해당한다. 한편, 청구서 및 첨부서류의 제출에 대하여는 특시칙§3, §57에 별도로 규정되어 있으며, 아울러 청구서의 요지변경에 대한 판단과 청구서의 필수적 기재사항 및 방식심리 등에 대해서는 앞의 내용을 참고한다.

2. 청구취지

청구인이 어떠한 심결을 구하는가의 요구이며 청구의 대상인 특허가 특정되어 있어야 하는 것으로 통상은 『특허 제○○호의 청구범위 제1항, 제2항의 등록을 무효로 한다. 심판비용은 피청구인이 부담한다』라는 심결을 구한다.』라는 뜻이 표시된다. 그리고 당사자 참가를 하는 자의 청구의 취지는 피참가인의 그것과 동일 내지 그 범위내의 것이어야 한다는 의견도 있으나 반드시 그와 같이 제한할 필요는 없다는 의견도 있다.

정정심판 등에 의하여 발명(청구항)의 수에 변동이 있고 이에 따라 무효심판의 청구의 취지를 변경하더라도, 즉 무효 대상 청구항의 변경이 발생하더라도 청구서의 요지변경이라고는 보지 않는다. 다만, 당사자가 청구취지를 보정하지 않는 때에는 해당 청구항에 대해서는 각하한다.

3. 청구이유

청구의 취지에 대응하여 법률에 규정되어 있는 무효원인 및 사실을 적시한다. 통상은 사건의 개요, 경위에 대한 설명, 이해관계에 대한 기재, 무효사유로 되는 조항(예를 들면, 특§133①과 그것에 대응하는 증거방법, 무효로 되어야 하는 설명 등이 기재된다) 등이 그 주요 적시 대상이다.

청구의 이유의 보정은 청구취지의 보정과 달리 그 요지를 변경하는 것도 가능하다(특§140②, 실§33).

제2절 방식심리

1. 보정명령 및 결정각하

심판장은 무효심판청구서가 특허법 제140조 제1항의 규정에 위반하고 있는 경우는 보정을 명하고(특§141①, 실§33) 이에 응하지 아니하는 경우에는 결정으로서 그 청구서를 각하한다(특§141②, 실§33).

결정각하는 서면으로 하여야 하며 그 이유를 붙여야 한다(특§141③, 실§33).

2. 부적법한 청구에 대한 심결각하

심판청구서의 방식 등(특§140①)에 위반하지 아니하는 경우라 하더라도 부적법한 청구로서 그 보정을 할 수 없는 경우에는 심결로써 청구를 각하한다(특§142, 실§33).

(예) 특허무효심판에서 무효청구된 항이 정정에 의해 모두 삭제된 경우

제3절 심판청구서의 보정

당사자는 심판이 심판원에 계속되고 있는 때에 심판청구의 요지를 변경하지 않는 범위 내에서 심판청구서를 보정할 수 있다.

다만, 심판청구의 이유에 대해서는 요지변경이 되더라도 관계없다(특§140②, 실§33).

제4절 『심판청구의 이유』 보충에 대한 취급

심판, 재심의 청구에 있어서는 당사자는 심리종결 전까지 그 이유를 분명하게 하여야 하며 심리종결까지는 이유를 보충할 수 있다(특§140, §140의2, §184, 실§33).

이유의 보충에 있어서는 신청, 청구의 취지를 변경하지 아니하는 한 최초 신청한 이유의 일부 또는 전부를 정정하고 다시 새로운 이유를 추가할 수 있다(특§140②).

심리종결의 통지후에 이유보충서가 제출된 경우에는 그 내용에 따라 심리재개의 필요가 있는지의 여부를 검토하고 그 필요가 있을 때에는 심리를 재개하지만 만약 그 필요가 없다고 인정될 때에는 그 보충서는 신청이 있는 경우에 한하여 반환한다(특시칙§66).

심결문의 등본을 발송한 후에 제출된 이유보충서는 반려 처분할 수 있다.

제5절 심판청구서의 송달 및 통지

1. 피청구인에게 심판청구서 등의 부분송달

심판장은 무효심판의 청구가 있는 때는 청구서 등의 부분을 피청구인에게 송달하고 기간을 지정하여 답변서를 제출할 기회를 주어야 한다(특§147①, 실§33).

통상 당사자 대립구조를 취하는 심판절차에서 상기와 같은 절차는 상대방의 방어권을 확보하기 위한 중요한 절차이므로 이러한 절차를 위반하면 심결은 위법이 된다.

2. 전용실시권자 등에의 통지

무효심판의 청구가 있는 때는 그 뜻을 해당 특허권에 대한 전용실시권자 기타 그 특허에 관하여 등록된 권리를 가지는 자에게 통지하여야 한다(특§133④, 실§31, 디§121④, 상§71⑤). 이것은 이해관계가 있는 자에게 참가의 기회를 주고자 하는 것이다.

심판청구가 있는 때, 심판원은 등록원부를 확인하고 심판청구에 대한 예고등록의뢰서를 특허청에 송부한 후 심판청구서 부분 송달절차 등을 밟는다.

제8장 특허무효심판 청구에 대한 심리

제1절 답변서 및 의견서

1. 답변서

피청구인은 청구서의 부분이 송달된 때에는 지정기간 내에 답변서를 제출할 수 있다(특§147①, 실§33). 이 때 답변서의 작성은 특시칙 별지 제24호 서식에 따라 작성하여야 한다. 한편, 특허 또는 실용신안 무효심판에 있어서는 답변서 제출기간 내에 특허발명의 명세서 또는 도면에 대해 정정청구를 할 수 있다(특§133의2①, 실§31)

답변서 및 정정청구서를 수리한 때는 그 부분을 청구인에게 송달한다(특§133의2③, §147②, 실§33).

※ 무효심판에 있어서 일방 당사자의 주장을 적어도 1회씩은 다른 당사자에게 알리고 반론의 기회를 주는 것이라고 해석할 수 있으므로 서면심리로 하는 경우에 있어서도 청구인에 대해서 피청구인에게서 제출된 답변서에 대한 반론의 기회를 주는 것으로 한다.

답변서의 내용이 동일특허권에 관한 다른 사건(무효심판사건, 침해사건 등)에서의 동일특허권자의 주장에 반할 경우, 그 주장사항을 채택하지 않을 수 있다(금반언).

2. 의견서

답변서를 반박하는 의견서가 청구인으로부터 제출된 경우에 심판관은 구술심리, 의견서 등에 의해 피청구인에게 반론할 기회를 준다. 그러나, 피청구인에게 반론, 신청서 제출의 기회 또는 정정청구의 기회를 부여할 필요가 없을 때는 심리를 종결할 수 있다.

제2절 무효심판에서의 정정청구

1. 관련 규정

특허무효심판에서는 피청구인인 특허권자는 무효심판의 절차 중에 있어서 특허발명(등록실용신안)의 명세서 또는 도면의 정정을 청구할 수 있다(특§133의2①, 실§33).

특허권자는 전용실시권자·통상실시권자·질권자 등의 동의를 얻어 정정청구를 할 수 있다(특§133의2④, 실§33).

2. 정정청구를 할 수 있는 시기

정정청구는 다음의 시기에 할 수 있다(특§133의2①).

① 무효심판청구서부분의 송달에 따른 답변서 제출기간(특§147①, 실§33)

② 직권에 의해 이루어진 무효의견제출통지에 대한 의견서 제출기간(특§159①후단, 실§33)

이 경우 심판장이 특허법 제147조 제1항의 규정에 따라 지정된 기간 후에도 청구인이 증거를 제출하거나 새로운 무효사유를 주장함으로써 인하여 정정의 청구를 허용할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 기간을 정하여 정정청구를 하게 할 수 있다(특§133의2①후단).

※ 2007. 7. 1. 이후 심판청구된 건에 적용

3. 무효심판절차에서의 정정청구 취하

무효심판 절차에서의 정정청구는 특§147①항(심판청구에 대한 답변서 제출 기회 부여) 또는 §159①항 후단(직권심리에 따른 의견진술 기회 부여, 별지 4-15 서식)에 따라 지정된 기간과 그 기간의 만료일부터 1개월 이내의 기간, 또는 §136⑥항(정정에 대한 의견서 제출 기회 부여)에 따라 지정된 기간에만 취하할 수 있다. 심판장은 정정청구의 취하가 있을 때에는 이를 당사자, 참가인에게 통지하여야 한다(별지 4-50 서식).

4. 정정할 수 있는 범위

가. 특허

특허무효심판에서 정정은 특§136①각호, §136②③④에 규정된 범위 내에서 할 수 있다. 한편, 2006. 3. 3. 개정 특허법에 의하여 2006. 10. 1. 이후에 청구되는 무효심판 사건부터는 무효심판이 청구된 청구항의 정정에 대하여는 정정요건 중 특§136⑤의 요건(소위 독립특허요건)을 제외하였으므로 주의를 요한다(특§133의2⑥).

나. 실용신안

2006. 3. 3. 개정 전의 실용신안법에 의하면, 실용신안권에 대한 무효심판절차에서의 정정청구에서 독립특허요건을 두고 있지 아니하여(구실§49의2), 실용신안권에 대한 정정청구에서는 독립특허요건이 필요하지 않은 것으로 규정되어 있다.

한편, 2006. 3. 3. 개정 후 실용신안법은 실용신안권에 대한 무효심판절차에서의 정정청구에 관한 규정을 자체적으로 두지 아니하고, 개정 특허법의 관련 규정을 준용하도록 하고 있다(개정 실 §33, 개정 특§133의2, §136). 따라서 개정 실용신안법 아래에서는 정정에 관한 요건이 특허법과 완전히 일치하게 되었으며, 개정법 하에서도 여전히 독립특허요건이 필요하지 않다.

※ 2001. 7. 1. 이후 청구된 무효심판 중의 정정청구에 있어서는 신규사항의 추가를 금지하는 정정에 관한 규정은 2001. 7. 1. 출원된 것부터 적용된다(특§136③).

※ 무효심판청구 계속 중에는 정정심판청구의 기회가 제한되므로, 동시에 다른 무효심판이 청구된 경우 또 다른 형태의 정정이 가능하게 됨으로써 동일한 권리에 대한 무효심판임에도 그 심판의 대상(청구범위)이 상이하게 되는 결과를 초래할 수 있는바, 이러한 경우에는 병합심리하는 것이 바람직하다.

5. 정정의 효과

정정청구에 의한 정정을 인정한다는 취지의 무효심판의 심결이 확정된 때에는 정정된 명세서 또는 도면에 의해 특허출원, 출원공개(출원공고¹⁾), 특허결정 또는 심결 및 특허권 설정등록이 있는 것으로 본다(특§136⑩).

6. 정정청구의 예고등록 여부

무효심판의 경우 예고등록(특등령§3)에 의해 정정될 내용을 알 수 있으므로, 정정청구의 절차상 예고등록은 하지 아니한다.

7. 정정청구의 방식 등

정정청구를 하는 자는 특시칙 별지 제32조 서식에 의해 작성한 정정청구서를 제출하여야 한다(특시칙§57의2).

정정청구에 대해서는 정정심판과 같이 특§136⑧(전용실시권자 등의 동의), 특§140①②⑤(심판청구의 방식) 및 특§139③(공동심판)의 규정이 적용된다(특§133의2④).

예를 들면 정정청구서에는 정정한 명세서 또는 도면을 첨부하여야 한다(특§140⑤). 한편 명세서 또는 도면을 정정할 때에는 정정명세서 및 도면의 전문을 첨부하여야 한다(특시칙 별지 제32호 서식 기재요령 6. 참조).

1) 1997. 7. 1. 시행 이후의 제도 하에서는 출원공고는 되지 아니한다.

또한 정정명세서 또는 도면의 내용을 게재하는 특허공보에 정정의 요지를 게재할 필요가 있으므로 정정청구인은 정정청구시에 정정의 요지를 기재한 서면(정정 대비표)을 별도 제출해야 한다.

특허법 시행규칙 별지 제32호 정정청구서 서식에 따라 대비표 의무화됨
 기재요령 나. 【청구이유】란에는 “별지와 같음”이라 적고, 구체적인 청구의 이유 및 정정 전과 후에 대한 특허발명(등록실용신안)과의 구체적인 대비표를 별지에 적어 첨부합니다.

8. 부적법한 정정청구의 취급

정정청구가 방식 등에 위반하는 때는 보정가능한 것에 대해서는 심판장은 보정명령을 한다(특 §141①). 이에 대해 필요한 보정을 하지 아니하거나 상기 위반이 보정할 수 없는 것인 때에는 해당 정정청구를 각하결정하고, 합의체는 심결의 이유에 있어서 해당 정정청구서를 채택하지 아니한 취지에 대하여 언급한다.

※ 기간이 경과되어 제출된 정정청구서는 특허법 시행규칙 제11조 제1항 제7호에 의해 반려하도록 되어 있음

정정청구가 특허법 제136조 제1항 각 호 및 제136조 제3,4항의 규정(2006.10.1. 이후 청구된 무효심판사건에서 무효심판이 청구된 청구항의 정정에 대해서는 특허법 제136조 제5항 미적용)에 적합하지 아니한 때는 정정불인정이유를 통지하고 의견서를 제출할 기회를 주고(특§136⑥), 이때 정정청구인은 정정청구 등에 대한 정정청구서를 보정할 수 있으며, 그 결과 불인정의 이유가 해소되지 아니한 때에 정정을 인정하지 아니한다.

무효심판에서 청구범위 전체를 삭제하는 정정청구서는 아래와 같은 이유로 부적법하므로, 정정불인정이유를 통지하여야 한다.

1. ‘특허권 등의 흠을 해소’하고자 하는 정정제도의 취지에 맞도록 운영하는 것이 바람직
2. ‘청구범위를 감축’하는 정정은 정정후 청구항의 일부가 남아있는 것을 전제로 하는 것임
3. 정정은 소급효가 있으므로, 정정청구를 인정하는 경우에는 청구항이 없는 출원이 특허결정, 등록되는 모순이 발생
4. 무권리자출원을 이유로 한 무효심판청구인이 재출원하여 특허받을 수 있는 기회 상실
5. 의약품 허가-특허 연계 사건에서 심판청구인이 우선판매권 취득 기회 상실

9. 정정청구서의 보정

가. 정정청구서의 보정 범위

정정청구서는 청구서의 요지를 변경하지 아니하는 범위내에서 보정을 할 수 있다. 인정되는 보정의 범위는 정정심판청구서의 보정과 같다(§133의2④, 특§140②). 한편 전용실시권자 등이 있는 경우에는 그 자의 동의를 필요로 한다(특§133의2④, §136⑧).

나. 정정청구서의 보정가능한 시기(특§133의2④)

정정청구서는 사건이 특허심판원에 계속되고 있는 때에 보정을 할 수 있다. 여기서는 정정청구서의 서지사항, 동의서 첨부 등에 대한 보정시기를 말하며, 정정명세서 등 보정은 시기를 제한한다.

※ 정정 명세서 또는 도면에 대한 보정은 아래의 ‘10.’에 의한다.

10. 정정한 명세서 또는 도면에 대한 보정

정정한 명세서 또는 도면에 대한 보정(즉 정정 사항의 보정)은 정정불인정이유통지에 따른 의견서 제출기간 내에 할 수 있다(특§133의2④, §136⑥).

정정명세서 등의 보정서 제출시에는 보정서 뿐만 아니라 보정사항이 반영된 전문(명세서 및 도면 각 1통)을 첨부하여 제출하여야 한다(특시책§13의4, 별지 제9호 서식 기재요령 8. 나. 참조).

정정청구에 있어서 정정사항의 보정은 정정심판청구보정과 같이 정정사항의 삭제 및 경미한 하자의 보정 등이 인정되는 데 불과하고 새로운 정정사항을 추가하거나 정정사항을 변경하는 것은 청구서의 요지를 변경하는 것으로 취급하여 채택하지 아니한다. 심결의 이유에는 『20 . . . 제출된 보정서에 의하여변경하는 보정은 정정청구서의 요지를 변경하는 것으로서 특허법 제133조의2에서 준용하는 제140조 제2항의 규정에 위반되는 것이다』 와 같이 그 취지를 언급한다.

11. 정정청구가 있는 경우의 심리

무효심판에 있어서 피청구인이 정정청구한 경우에는 정정청구가 적법한 것인가 아닌가를 심리하고 적법한 것인 때에는 해당 정정청구서에 첨부된 정정명세서 또는 도면에 의해 무효사유가 존재하는지 여부를 심리한다.

- 실용신안등록 무효심판절차에서 정정청구가 있는 경우 정정의 인정 여부는 무효심판절차에서 함께 심리되는 것이므로, 정정청구가 적법한 것으로 인정될 때에는 그 정정된 실용신안의 내용에 따라 등록무효사유에 해당하는지 여부를 판단하여야 할 것이고, 정정청구 전의 등록실용신안을 대상으로 하여 등록무효 여부를 판단할 것은 아니다(대법원 2009. 7. 9. 선고 2007후4472 판결).

12. 복수의 정정청구가 있는 경우의 취급

동일무효심판절차 중에 정정청구가 복수 회 있는 경우에는 마지막 정정청구 전에 수행한 정정청구는 취하된 것으로 본다(특§133의2②).

※ 2007. 7. 1. 이후 심판청구된 건에 적용

13. 정정청구에 관한 심판청구인의 의견제출

가. 정정청구에 관한 심판청구인의 의견제출기회 부여

피청구인의 정정청구가 있는 경우, 합의체는 정정요건을 충족하지 않는다는 명확한 이유가 없는 한, 해당 정정청구서의 부분을 무효심판 청구인에게 보내 의견제출의 기회를 준다. 정정요건에 위배 되는 것으로 판단될 때에는 피청구인에게 정정불인정이유를 통지한다.

나. 심판청구인의 의견서가 정정청구의 부적법을 주장하는 경우

심판청구인이 의견서를 통해 무효심판절차 중에 이루어진 정정청구가 부적법하다고 주장하는 때에, 심판관은 해당 주장을 채택하는 경우에는 정정불인정이유(특§133의2④→특§136⑥)를 통지하여 특허권자에게 정정청구의 보정기회를 부여하며, 해당 주장을 배척하고 정정을 인정하는 경우에는 심결문의 이유에 그 사항을 기재한다.

14. 심판청구인의 새로운 증거 또는 무효사유 제출시 정정청구기회 부여

심판청구인이 무효심판절차 중에 새로운 증거 또는 새로운 무효사유를 주장하는 의견서를 제출한 경우로서 해당 의견서에 의해 새롭게 심리를 하여야 할 때는 정정청구의 기회를 부여할 수 있다(특§133의2①).

※ 2007. 7. 1. 이후 심판청구된 건에 적용

15. 정정불인정이유 통지

심판장은 특허무효심판에 있어서 정정청구가 특허발명의 명세서 또는 도면의 정정 가능한 범위를 벗어난 것인 경우에는 특허권자에게 해당 불인정이유를 통지하고 의견서를 제출할 기회를 주어야 한다(특§133의2④ → 특§136⑥).

상기 통지는 무효심판청구인이 해당 정정청구에 대하여 부적법하다는 취지를 다투지 아니하는 경우라도 할 수 있다.

특허권자는 상기 통지를 받았을 때 정정청구서의 보정을 할 수 있다(특§133의2④→특§136⑪).

16. 정정청구 후에 심판청구가 취하·각하된 경우의 취급

가. 심판청구가 취하된 경우

정정청구가 된 이후에 무효심판의 청구가 취하된 경우에는 그 정정청구는 취하된 것으로 한다.

이는 무효심판절차 중의 정정청구는 공격에 대한 방어수단의 일환으로서 인정되는 취지이므로 공격인 무효심판 자체가 취하된 경우에는 사건이 없어져 심리할 수 없게 되기 때문이며, 아울러, 무효심판절차 중의 정정청구는 정정심판의 청구가 아니므로 무효심판청구가 취하된 경우에는 심결을 할 근거가 없어지고, 또한 심결이 없으면 정정의 효과 또한 발생하지 아니한다.

피청구인의 답변서 제출 후에는 피청구인(권리자)의 동의가 없으면 심판청구를 취하할 수 없으므로 피청구인(권리자)이 답변기간 내에 정정청구와 함께 답변서를 제출한 후에는 불이익한 심판청구 취하에 대해서는 동의를 하지 아니하는 것으로 방어할 수 있다.

나. 심판청구가 각하된 경우

정정청구 후에 무효심판이 이해관계가 없거나 청구이유 미제출 등으로 인해 심결각하·결정각하된 경우에는 정정청구에 대해 더 이상의 심리진행이 불필요하므로 각하시 이유란에 정정청구의 심리 불진행 사유를 실시하고 정정청구료에 대해서는 심판비용으로 보아 심결주문에 패소자인 심판청구인의 부담으로 기재한다.

17. 정정청구에 대한 일사부재리의 취급

무효심판절차 중에 청구된 정정(특§133의2)을 인정하는 심결이 확정된 경우, 해당 정정의 가부판단에 대해서도 일사부재리(특§163)를 적용한다.

따라서 무효심판의 심결에서 채택된 동일사실 및 동일증거를 근거로 무효심판절차에서의 정정이 부적법하다는 이유로 정정무효심판(특§137)을 청구하는 경우에는 일사부재리의 법리를 적용하여 그 심판청구를 심결각하한다.

무효심판절차 중의 정정청구에 대한 심리는 정정무효심판의 심리와 실질적으로 동등하며 또한, 무효심판과 정정무효심판은 둘다 일사부재리 법리가 적용되는 당사자계 심판이므로, 무효심판절차 중에 정정을 인정하는 근거로서 채용된 사실·증거에 대해서는 일사부재리의 법리가 적용된다고 보는 견해와 아니라는 견해²⁾가 있다.

한편, 정정을 인정하지 않고, 특허가 유효하다는 취지의 무효심판(기각심결)이 확정된 경우에, 추후 정정심판에서 종전의 심결에서 채택한 사실·증거와 동일하지 않음을 주장하는 형식으로 종전과 같은 내용의 정정을 청구하는 것은 가능하다.

18. 정정청구의 확정시기

정정의 확정은 무효심판의 심결이 확정될 때 동시에 확정된다.

- 특허무효심판절차에서 정정청구가 있는 경우, 정정의 인정 여부는 무효심판절차에 대한 결정절차에서 함께 심리되는 것이므로, 독립된 정정심판청구의 경우와 달리 정정만이 따로 확정되는 것이 아니라 무효심판의 심결이 확정되는 때에 함께 확정된다(대법원 2008. 6. 26. 선고 2006후2912 판결).

2) 참고로, 최근 무효심판절차 중에 청구된 정정을 인정하는 심결(2012당3207)이 확정된 경우, 그 이후 청구된 정정무효심판에 대해 특허심판원은 일사부재리를 적용하지 아니하고 정정무효를 기각한 심결(2014당3272)을 한 바 있는데, 이에 대해 대법원도 일사부재리를 적용하지 않은 채 이 사건 정정이 특허청구범위를 실질적으로 변경한 경우에 해당하지 않는다고 판단하였다(대법원 2019. 2. 28. 선고 2016후403 판결). 일사부재리 해당여부는 직권사항으로 비록 이에 대한 대법원의 최종 판단이 직접 실시되었다고 보기는 어려우나, 위 대법원 판결은 심판종류(무효심판, 정정무효심판)가 다르고, 정정 확정 전후 청구범위가 다르기 때문에 '무효심판 내의 정정청구의 확정과 그 이후의 정정무효심판은 동일한 절차가 아니므로 일사부재리가 적용되지 않는다'는 전제하에 이루어진 것이므로, 앞으로 이와 관련된 다양한 측면의 논의와 법리 검토가 필요할 것이다.

19. 동일 특허에 대해 다수의 특허무효심판이 있고, 각 심판사건에서 정정청구 사항이 다른 경우에 이들을 병합하는 경우의 취급

다수의 특허무효심판을 병합하는 경우, 특허권자에게 새로운 정정청구 기회를 부여하고, 병합된 심판의 모든 청구인들에게 정정에 대한 의견제출 기회를 부여한다.

특허권자가 새로운 정정청구서를 제출하는 경우, 각 사건에 모두 동일한 정정을 청구하게 되는 것이므로, 각 사건에서는 특허법 제133조의2 제2항에 따라 이전 정정청구가 취하된 것으로 본다. 또한, 특허권자가 특정한 정정을 선택하는 의사를 표시한 경우에도 동일한 절차에 의해 처리한다.

특허권자가 정정청구 기회를 부여받았음에도 정정청구를 하지 않은 경우에는, 정정이 인정되는 정정명세서 중에서 가장 늦게 제출된 것을 기준으로 무효여부를 판단한다. 이런 경우를 대비하여, 정정청구 기회를 부여할 때, 새로운 정정청구가 없을 경우의 처리방침을 특허권자에게 미리 안내하여야 한다.

심리 병합결정문 작성시 정정청구 기간을 부여하기 위해 다음과 같이 기재한다.

【기재례】

위 심판사건들은 특허 제000000호 발명을 대상으로 무효심판을 청구한 동일한 사안이므로, 심리 절차의 경제성을 도모하고 복수의 정정청구에 의한 심결간의 모순 저축을 피하기 위하여 특허법 제160조의 규정에 의하여 직권으로 주문과 같이 결정한다.

위 심판사건들이 병합됨에 따라 특허권자에게 2020.00.00.까지 정정청구 기회를 부여한다. 상기 기일까지 정정청구를 하지 않는 경우에는, 정정이 인정되는 정정명세서 중에서 가장 늦게 제출된 것을 기준으로 무효여부를 판단한다. 끝.

심판부통지서 작성시 정정청구 기간을 부여하기 위해 다음과 같이 기재한다.

【기재례】

위 심판사건들이 병합됨에 따라 특허권자에게 2020.00.00.까지 정정청구 기회를 부여한다. 상기 기일까지 정정청구를 하지 않는 경우에는, 정정이 인정되는 정정명세서 중에서 가장 늦게 제출된 것을 기준으로 무효여부를 판단한다. 끝.

제3절 직권에 의한 무효의견제출통지

심판에 있어서는 당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유에 대해서도 심리할 수 있다(특§159 ①). 이것은 직권심리가 대세적으로 제3자의 이해에 관한 특허권에 대한 다툼의 해결에 필요하다고 하는 법 취지에 근거한다. 심판장은 특§159①의 규정에 의해 당사자 또는 참가인이 신청하지 않은 이유에 대하여 심리한 때는 그 심리의 결과를 당사자 및 참가인에게 통지하고 기간을 지정하여 의견을 제출할 기회를 주어야 한다. 피청구인은 그 기간 내에 정정청구를 할 수 있다(특§133의2①).

당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유에 대한 심리의 결과를 통지할 때는 그 결과가 청구인이 신청한 심판청구의 취지범위 내이어야 한다(특§159②, 실§33).

제4절 심리종결과 재개

심판장은 사건이 심결을 할 정도로 성숙한 때에는 심리종결을 당사자 및 참가인에게 통지한다.

한편, 필요가 있는 때에는 심판장은 심리의 종결통지를 한 후에 당사자 또는 참가인의 신청에 의하여 또는 직권으로 심리를 재개 할 수 있다(특§162④).

제5절 심리착수 순서

심리의 착수 순서는 청구일 순으로 하는 것이 원칙이며, 착수 순서의 예외로서는 다음과 같은 경우가 있다.

심판에 있어서 필요한 때에는 해당 심판사건과 관련되는 다른 심판의 심결이 확정되거나 소송절차가 완결될 때까지 그 절차를 중지할 수 있다(특§164①, 실§33).

우선심판의 필요가 있다고 인정되는 사건에 대해서는 다른 사건보다 우선하여 심판할 수 있다(심판사무취급규정§31①). 또한 신속심판의 필요가 있다고 인정되는 사건에 대해서는 우선심판 보다 먼저 심판할 수 있다(심판사무취급규정§31의2①). 무효심판에 대한 우선심판 및 신속심판 대상 사건에 대해서는 제7편 제4장 및 제5장을 각각 참고한다.

제6절 심리방식

심판은 구술심리 또는 서면심리로 한다(특§154, 실§33). 심판의 심리는 행정의 일환으로서 절차의 간이성과 신속성을 강하게 요구하고, 더욱이 심판을 특허심판원에서만 하기 때문에 2001. 2. 3. 개정법에서는 서면심리를 원칙으로 하고 있다. 다만, 서면심리만에 의해서는 양 당사자의 주장을 파악하기 어려운 경우 또는 당사자의 신청이 있는 경우는 구술심리를 한다. 그러나 다음과 같은 경우

에는 서면심리에 의하여 할 수 있다.

- ① 심판청구 또는 심판청구에 관한 절차를 각하해야 할 경우
- ② 심판청구의 이유·증거 및 답변이 명확하여 서면심리가 적당하다고 판단되는 경우
- ③ 구술심리를 거친 이후 서면심리가 적절하다고 판단되는 경우
- ④ 등록상표의 불사용취소심판에서 피청구인으로부터 어떤 답변도 없는 경우 또는 제출된 증거에 의하여 인용 또는 기각이 명확한 경우
- ⑤ 심사기준·심판의 운용기준 등이 쟁점이 되고 있는 경우로서 서면심리가 적당하다고 판단되는 경우

특허 심판에 있어서는 직권주의가 채택되어 있다. 이것은 심판이 당사자만이 아니고 널리 제3자의 이해에 관한 문제의 해결을 목적으로 하는 것이기 때문이다. 따라서 사안에 대하여 청구인이 신청한 청구취지 내에서 당사자 등이 주장하지 아니한 이유에 대하여도 심리할 수 있고(특§159) 직권으로 사실조사 및 증거조사와 증거보전을 할 수 있으며, 또 필요한 때에는 절차의 중지(특§164①, 실§33)나 심리 종결을 통지한 후에도 직권으로 심리를 재개 할 수 있다(특§162④, 실§33).

제7절 병합심리

1. 개요

무효심판에 있어서 당사자 쌍방 또는 일방의 동일한 2이상의 심판에 대하여는 그 심리를 병합할 수 있으며(특§160, 실§33), 심리의 병합을 하였을 때에는 다시 그 심리를 분리할 수도 있다.

2. 무효심판에 있어서 병합심리의 의의

병합심리는 복수의 무효심판에서도 당사자가 상호 관련된 청구라면 이것을 병합하여 심리하는 것에 의해 심리의 중복을 피하고 심리절차를 효율화하고 심결의 상호 모순·저축을 막는 것을 목적으로 한다.

3. 무효심판에 있어서 병합심리의 요건

가. 당사자 쌍방이 동일한 경우

2개의 발명(청구항1, 2)을 포함하는 특허권의 권리자 갑에 대해서 을이 먼저 청구항1 발명에 대해서 무효심판을 청구하고 그 후 청구항2 발명에 대해서도 청구한 경우 등이 있다.

나. 당사자 일방이 동일한 경우

동일 특허에 대하여 특허권자 갑에 대한 을의 무효심판청구와 같은 갑에 대한 병의 무효심판청구가 동시에 계속되고 있는 경우 등을 고려할 수 있다.

4. 동일특허에 대한 복수의 무효심판에 대해서 심판사건 마다 정정청구가 이루어진 경우의 병합심리

2001. 2. 3. 개정법에 의하면 무효심판 중의 정정청구가 가능하므로, 동일특허에 대한 복수의 무효심판에 대해서 심판사건 마다 정정청구가 이루어질 수 있어, 이 경우 병합심리를 활용하는 것이 바람직하다. 즉, 복수의 정정청구가 제출되면 심결의 확정 선후에 의해 심리의 대상이 달라지는 것에 의해 사건의 처리가 뒤섞일 가능성이 있고 신속한 사건처리가 불가능하게 되는 점을 감안하여 동일특허에 대한 무효심판이 복수개 동시에 계속되고 있는 경우에는 병합심리의 활용에 의해 주장, 증거 및 정정청구 등의 절차를 공통화하는 것이 바람직하다.

제8절 무효심판과 정정심판이 동시계류 중인 경우의 심리

※ 제15편(정정심판) 제3장 참고

제9절 국제특허출원 고유의 이유에 의한 특허무효심판(2014.12.31. 이전 출원)

※ 2015.1.1. 시행법부터 특§213이 삭제됨에 따라 2015. 1. 1. 이후 출원된 특허출원에 대한 심판에 대해서는 적용되지 아니한다.

외국어로 출원된 국제특허출원의 특허에 대하여 무효심판을 제기할 수 있는 특례로서 아래의 무효사유가 있는 때는, 무효심판에 의하여 이를 무효로 할 수 있다(특§213, PCT 제46조 참고).

- ① 국제출원일에 제출된 국제출원의 명세서, 청구의 범위 또는 도면 (도면 중 설명부분에 한한다)과 그 출원번역문에 다같이 기재되어 있는 발명 이외의 발명에 관하여 특허된 경우
- ② 국제출원일에 제출된 국제특허출원의 도면(도면 중 설명부분을 제외한다)에 기재되어 있는 발명 이외의 발명에 관하여 특허된 경우

이 국제특허출원 고유의 이유에 의거한 특허의 무효심판을 특허법 제133조 제1항의 특허의 무효사유와 별개의 무효사유로 규정한 것은, 국제특허출원에 의한 특허에 특유한 문제이고 국제특허출원에 기초한 특허의 실질적 범위를 확정한다고 하는 권리의 기초적인 문제에 관한 것이므로 일반적인 무효사유와는 분리하여 처리할 필요가 있기 때문이다.

※ 참고로 2001. 7. 1. 시행된 특허법 개정(법률 제6411호, 2001. 2.3 일부 개정)에서 국제특허출원 고유의 무효사유를 신규사항 추가로 규정하였다가, 2002년 개정 특허법(법률 제6768호, 2002. 12. 11 일부 개정)에서 다시 현재와 같이 재개정한 바 있다.

제9장 무효심판의 심결

제1절 무효심결

1. 주문 기재 요령

가. 인용(전부무효청구시)

1. 특허(실용신안등록) 제00호를 무효로 한다.
2. 심판비용은 피청구인이 부담한다.

나. 일부인용(전부무효청구시)

1. 특허·실용신안등록 제00호의 청구범위 제1항을 무효로 한다.
2. 그 나머지 부분에 대한 심판청구를 기각한다.
3. 심판비용중 0/0은 청구인이, 나머지는 피청구인이 각 부담한다.

다. 인용(일부무효청구시)

1. 특허·실용신안등록 제〇〇호의 청구범위 제1항 내지 제3항을 무효로 한다.
2. 심판비용은 피청구인이 부담한다.

라. 기각

1. 이 사건 심판청구를 기각한다.
2. 심판비용은 청구인이 부담한다.

마. 공동심판

1. 이 사건 심판청구를 기각한다.
2. 심판비용은 청구인들이 부담한다. / 심판비용 중 1/2는 청구인 甲이, 나머지는 청구인 乙이 각 부담한다.

※ 공동소송의 경우 민사소송법 제102조 제1항 본문에 따라 공동소송인들이 균등하게 부담하는 것이 원칙이다.

바. 참가인이 있는 무효심판

(1) 청구인측에 참가가 있고, 인용의 경우

1. 특허 제00호를 무효로 한다.
- 2-1. 심판비용은 참가로 인한 비용을 포함하여 피청구인이 부담한다.
- 2-2. 심판비용 및 참가에 의하여 생긴 비용은 피청구인이 부담한다.

(2) 청구인측에 참가가 있고, 기각의 경우

1. 이 사건 심판청구를 기각한다.
- 2-1. 심판비용 중 참가로 인한 비용은 (당사자/보조)참가인이, 나머지는 청구인이 각 부담한다.
- 2-2. 심판비용은 참가에 의하여 생긴 비용을 포함하여 청구인 및 그 (당사자/보조)참가인이 부담한다.

(3) 피청구인측에 참가가 있고, 인용의 경우

1. 특허 제00호를 무효로 한다.
- 2-1. 심판비용 중 참가로 인한 비용은 보조참가인이, 나머지는 피청구인이 각 부담한다.
- 2-2. 심판비용은 참가에 의하여 생긴 비용을 포함하여 피청구인 및 보조참가인이 부담한다.

(4) 피청구인측에 참가가 있고, 기각의 경우

1. 이 사건 심판청구를 기각한다.
- 2-1. 심판비용은 참가로 인한 비용을 포함하여 청구인이 부담한다.
- 2-2. 심판비용 및 참가에 의하여 생긴 비용은 청구인이 부담한다.

(5) 청구인측에 참가가 있고, 일부인용의 경우(5개항중 2개항 인용)

1. 특허 제0000호의 청구범위 제1항 및 제2항을 무효로 한다.
2. 그 나머지 부분에 대한 심판청구를 기각한다/
3. 심판비용 중 참가로 인한 비용의 3/5는 (당사자/보조)참가인이, 참가로 인한 비용을 제외한 비용의 3/5는 청구인이, 나머지는 피청구인이 각 부담한다.

사. 정정청구를 수반하는 특허무효심판

(1) 인용하는 경우(정정청구 인정)

1. 특허 제00호의 명세서(및 도면)를 (2020.3.1.자) 정정청구서에 첨부된 정정명세서(및 도면)와 같이 정정한다.
2. 특허 제〇〇호의 청구범위 제〇항 내지 제〇항을 무효로 한다.
3. 심판비용은 피청구인이 부담한다.

※ 1번 주문기재는 7. 정정심판의 인용주문 기재례에 따른다.

(2) 기각하는 경우(정정청구 불인정)

1. 특허 제00호의 명세서(및 도면)를 (2020.3.1.자) 정정청구서에 첨부된 정정명세서(및 도면)와 같이 정정한다.
2. 이 사건 심판청구를 기각한다.
3. 심판비용은 각자 부담한다.

※ 심리 내용에 따라 심판비용 부담을 청구인 또는 피청구인의 부담으로도 할 수 있다.

(3) 각하 : 무효 청구된 청구항 전체를 삭제하는 정정을 인정하고, 특허무효심판의 청구를 각하하는 경우(다만 청구범위 전체의 삭제는 불허한다.)

1. 특허 제00호의 명세서(및 도면)를 (2020.3.1.자) 정정청구서에 첨부된 정정명세서(및 도면)와 같이 정정한다.
2. 이 사건 심판청구를 각하한다.
3. 심판비용은 피청구인이 부담한다.

(4) 무효 청구된 청구항 일부를 삭제하는 정정을 인정하고, 특허무효심판의 청구를 기각하는 경우(청구항이 3개인 경우)

1. 특허 제00호의 명세서(및 도면)를 (2020.3.1.자) 정정청구서에 첨부된 정정명세서(및 도면)와 같이 정정한다.
2. 특허 제000호의 청구범위 제1항에 대한 심판청구를 각하한다.
3. 특허 제000호의 청구범위 제2,3항에 대한 심판청구를 기각한다. / 이 사건 심판청구를 기각한다.
4. 심판비용 중 2/3은 청구인이, 나머지는 피청구인이 부담한다. / 심판비용은 청구인이 부담한다.

아. 일부각하, 일부인용의 무효심판

주문은 각하, 인용, 기각 순으로 기재한다.

1. 특허 제〇〇호의 청구범위 제1항에 대한 심판청구를 각하한다.
2. 특허 제〇〇호의 청구범위 제2항을 무효로 한다.
3. 그 나머지 부분에 대한 심판청구를 기각한다.
4. 심판비용 중 6/7은 청구인이 부담하고, 1/7은 피청구인이 부담한다(총 7개 청구항인 경우).

자. 취소판결에 따른 심결문의 주문 및 청구취지

(1) 전부 기각심결·일부 심결취소판결

청구항이 10개인 특허발명의 무효심판에서 전부 기각심결, 청구인이 특허법원에 전부제소하였으나 제6항 내지 제10항에 대해서만 심결취소되고 나머지 제1항 내지 제5항에 대한 심결이 확정된 경우

- 주 문 : 특허 제00호의 청구범위 제6항 내지 제10항을 무효로 한다.
- 청구취지 : 주문과 같다(위 청구범위 제1항 내지 제5항에 대한 부분은 특허법원0000. 00. 00. 선고 00허00 판결에 의하여 00당00 심결이 확정되었다).

※ 상기 청구취지에서 괄호 안의 청구범위 제1항 내지 제5항에 대한 확정 내용을 청구이유 앞부분에 기재하는 경우도 있다.

(2) 일부 기각심결 · 일부 심결취소판결

청구항이 10개인 특허발명의 무효심판에서 일부 기각심결(제1항 내지 제5항 인용, 제6항 내지 제10항 기각), 청구인이 제6항 내지 제10항에 대해서 특허법원에 제소하여 특허법원은 제6항 내지 제8항만 심결취소하고 제9항 및 제10항은 기각판결, 청구인이 제9항 및 제10항에 대해서 대법원에 상고하였으나 상고 기각된 경우

- 주 문 : 특허 제00호의 청구범위 제6항 내지 제8항을 무효로 한다.
- 청구취지 : 주문과 같다(위 청구범위 제1항 내지 5항에 대한 부분은 피청구인이 00당00 심결에 대하여 제소하지 않아 확정되었고, 제9항 및 제10항에 대한 부분은 대법원 0000. 00. 00. 선고 00후 00 판결에 의하여 00당00 심결이 확정되었다).

※ 상기 청구취지에서 괄호 안의 청구범위 제1항 내지 제5항에 대한 확정 내용을 청구이유 앞부분에 기재하는 경우도 있다.

(3) 전부 인용심결 · 일부 심결취소판결

청구항이 10개인 특허발명의 무효심판에서 전부 인용심결, 피청구인이 특허법원에 전부 제소하였으나 제6항 내지 제10항에 대해서만 심결취소되고 나머지 제1항 내지 제5항에 대한 심결이 확정된 경우

- 주 문 : 이 사건 심판청구를 기각한다.
- 청구취지 : 특허 제00호의 청구범위 제6항 내지 제10항을 무효로 한다(위 청구범위 제1항 내지 제5항에 대한 부분은 특허법원 0000. 00. 00. 선고 00허00 판결에 의하여 00당00 심결이 확정되었다).

(4) 일부 인용심결 · 일부 심결취소판결

청구항이 10개인 특허발명의 무효심판에서 일부 기각심결(제1항 내지 제5항 기각, 제6항 내지 제10항 인용), 피청구인이 제6항 내지 제10항에 대해서 특허법원에 제소하여 특허법원은 제6항 내지 제8항만 심결취소하고 제9항 및 제10항은 기각판결, 피청구인이 제9항 및 제10항에 대해서 대법원에 상고하였으나 상고 기각된 경우

- 주 문 : 이 사건 심판청구를 기각한다.
- 청구취지 : 특허 제00호의 청구범위 제6항 내지 제8항을 무효로 한다(위 청구범위 제1항 내지 제5항에 대한 부분은 청구인이 00당00 심결에 대하여 제소하지 않아 확정되었고, 제9항 및 10항에 대한 부분은 대법원 0000. 00. 00. 선고 00후 00 판결에 의하여 00당00 심결이 확정되었다).

(5) 전부 기각심결 ·전부 심결취소판결

청구항이 10개인 특허발명의 무효심판에서 정정이 인정되고, 전부 기각심결, 청구인이 특허법원에 전부 제소하였으나 특허법원이 정정 인정은 지지하지만(또는 정정 부분을 당사자가 다투지 않아서 인정) 전부 심결취소된 경우

- 주 문 : 1. 특허 제00호의 명세서(및 도면)를 (2020.3.1.자) 정정청구서에 첨부된 정정명세서(및 도면)와 같이 정정한다.
- 2. 특허 제00호의 청구범위 제1항 내지 제10항을 무효로 한다.
- 청구취지 : 특허 제00호의 청구범위 제1항 내지 제10항을 무효로 한다.

(6) 전부 기각심결·일부 심결취소판결(특이 판결)

청구항이 10개인 특허발명의 무효심판에서 정정이 인정되고, 전부 기각심결, 청구인이 특허법원에 전부 제소하였으나 특허법원이 정정 인정은 지지하지만(또는 정정 부분을 당사자가 다투지 않아서 인정) 제6항 내지 제10항에 대해서만 심결취소되고 나머지 제1항 내지 제5항에 대하여 심결을 지지한 경우

- 주 문 : 1. 특허 제00호의 청구범위 제6항 내지 제10항을 무효로 한다.
 ○ 청구취지 : 주문과 같다(이 사건 특허 제00호의 청구범위 제1항 내지 제10항에 대한 무효심판인 00당00 심결에서, 청구범위 제1항 내지 제5항은 무효가 아니라고 심결한 부분은 특허법원 0000. 00. 00. 선고 00허00 판결에 의하여 확정되었다).

※ 상기 청구취지에서 괄호 안의 특허청구범위 제1항 내지 제5항에 대한 확정 내용을 청구이유 앞부분에 기재하는 경우도 있다.

(7) 일부 기각심결·일부 심결취소판결

청구항이 10개인 특허발명의 무효심판에서 정정이 인정되고, 일부 기각심결(제1항 내지 제5항 인용, 제6항 내지 제9항 기각, 제10항 각하), 청구인이 제6항 내지 제9항에 대해서 특허법원에 제소하여 특허법원이 정정 인정은 지지하지만(또는 정정 부분을 당사자가 다투지 않아서 인정) 제6항 내지 제9항은 심결취소한 경우

- 주 문 : 1. 특허 제00호의 청구범위 제6항 내지 제9항을 무효로 한다.
 ○ 청구취지 : 주문과 같다(이 사건 특허 제00호의 청구범위 제1항 내지 제10항에 대한 무효심판인 00당00 심결에서, 청구범위 제1항 내지 제5항에 대한 인용 부분과 제10항에 대한 각하 부분은 피청구인이 00당00 심결에 대하여 제소하지 않아 확정되었다).

※ 상기 청구취지에서 괄호 안의 청구범위 제1항 내지 제5항, 제10항에 대한 확정 내용을 청구이유 앞부분에 기재하는 경우도 있다.

(8) 일부 인용심결·일부 심결취소판결

청구항이 10개인 특허발명의 무효심판에서 정정이 인정되고, 일부 인용심결(제1항 내지 제5항 기각, 제6항 내지 제9항 인용, 제10항 각하), 피청구인이 제6항 내지 제9항에 대해서 특허법원에 제소하여 특허법원이 정정 인정은 지지하지만(또는 정정 부분을 당사자가 다투지 않아서 인정) 제6항 내지 제9항은 심결취소한 경우

- 주 문 : 1. 특허 제00호의 청구범위 제6항 내지 제9항에 대한 심판청구를 기각한다.
 ○ 청구취지 : 특허 제00호의 청구범위 제6항 내지 제9항을 무효로 한다(이 사건 특허 제00호의 청구범위 제1항 내지 제10항에 대한 무효심판인 00당00 심결에서, 청구범위 제1항 내지 제5항에 대한 기각 부분과 제10항에 대한 각하 부분은 청구인이 00당 00 심결에 대하여 제소하지 않아 확정되었다).

※ 상기 청구취지에서 괄호 안의 청구범위 제1항 내지 제5항, 제10항에 대한 확정 내용을 청구 이유 앞부분에 기재하는 경우도 있다.

(9) 전부 인용심결 · 전부 심결취소판결

청구항이 10개인 특허발명의 무효심판에서 정정이 인정되고, 전부 인용심결(제1항 내지 제10항 인용), 피청구인이 제1항 내지 제10항에 대해서 특허법원에 제소하여 특허법원이 정정 인정은 지지 하지만(또는 정정 부분을 당사자가 다투지 않아서 인정) 심결취소된 경우

- 주 문 : 1. 특허 제00호의 명세서(및 도면)를 (2020.3.1.자) 정정청구서에 첨부된 정정명세서(및 도면)와 같이 정정한다.
 2. 특허 제00호의 청구범위 제1항 내지 제10항에 대한 심판청구를 기각한다.
 ○ 청구취지 : 특허 제00호의 청구범위 제1항 내지 제10항을 무효로 한다.

(10) 전부 인용심결 · 전부 심결취소판결

청구항이 10개인 특허발명의 무효심판에서 정정이 인정되고, 전부 인용심결(제1항 내지 제10항 인용), 피청구인이 제1항 내지 제10항에 대해서 특허법원에 제소하여 특허법원이 정정 인정은 지지 하지만(또는 정정 부분을 당사자가 다투지 않아서 인정) 제6항 내지 제10항에 대해서만 심결취소하고 나머지 제1항 내지 제5항에 대하여 심결을 지지하였지만, 정정발명의 무효여부에 관한 부분은 정정청구와 따로 확정되지 못하므로 심결 전부가 취소된 경우

※ 아래 (11)번과 같은 사례이지만, 판결문 주문이 다른 경우

- 주 문 : 1. 특허 제00호의 명세서(및 도면)를 (2020.3.1.자) 정정청구서에 첨부된 정정명세서(및 도면)와 같이 정정한다.
 2. 특허 제00호의 청구범위 제1항 내지 제5항을 무효로 한다.
 3. 특허 제00호의 청구범위 제6항 내지 제10항에 대한 심판청구를 기각한다.
 ○ 청구취지 : 특허 제00호의 청구범위 제1항 내지 제10항을 무효로 한다.

(11) 전부 인용심결 · 일부 심결취소판결(특이 판결)

청구항이 10개인 특허발명의 무효심판에서 정정이 인정되고, 전부 인용심결(제1항 내지 제10항 인용), 피청구인이 제1항 내지 제10항에 대해서 특허법원에 제소하여 특허법원이 정정 인정은 지지 하지만(또는 정정 부분을 당사자가 다투지 않아서 인정) 제6항 내지 제10항에 대해서만 심결취소되고 나머지 제1항 내지 제5항에 대하여 심결을 지지한 경우

- 주 문 : 1. 특허 제00호의 청구범위 제6항 내지 제10항에 대한 심판청구를 기각한다.
○ 청구취지 : 특허 제00호의 청구범위 제6항 내지 제10항을 무효로 한다.

2. 심판청구를 각하하는 경우

심판장은 무효심판청구서가 특§140①의 규정에 위반하고 있는 경우는 보정을 명하고(특§141①, 실§33, 디§128①, 상§77의3①) 이에 응하지 아니하는 경우에는 결정으로서 그 청구서를 각하한다(특§141②, 실§33, 디§128②, 상§77의3②).

한편, 심판청구서의 방식 등(특§140①, §82①, 디§126①, 상§77의2①)에 위반되지 아니하는 경우라도 부적법한 청구로서 그 보정을 할 수 없는 경우에는 심결로써 청구를 각하한다(특§142, 실§33, 디§129, 상§77의4).

제2절 무효심결의 효과

무효의 심결이 확정된 때는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다(특§133③, 실§31).

특허된 후에 발생한 특§133④에 정하는 무효원인에 의거하여 그 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는, 특허권은 동호에 해당하게 된 때부터 없었던 것으로 본다(특§133③ 단서, 실§31, 구실§49③).

특허의 일부 무효의 심결이 확정된 때는 해당하는 발명에 관한 특허만이 무효로 된다(특§133①).

무효심판의 심결이 확정된 때에는 그 사건에 대해서 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 그 심판을 청구할 수 없다(특§163, 실§33).

특허무효심판에 있어서 정정청구에 의한 정정을 인정한다는 무효심판의 심결이 확정된 때는 정정된 명세서 또는 도면에 의해 특허출원, 출원공개, 특허결정 또는 심결 및 특허권설정등록이 된 것

으로 본다(특§133의2④, §136⑩).

(참고) 무효심결의 확정 시기의 영향(민사문제)

① 대법원 2019. 4. 25. 선고 2018다287362 판결

특허가 무효로 확정되면 특허권은 특허법 제133조 제1항 제4호의 경우를 제외하고는 처음부터 없었던 것으로 간주된다(특허법 제133조 제3항). 그러나 특허발명 실시계약이 체결된 이후에 계약의 대상인 특허권이 무효로 확정된 경우 특허발명 실시계약이 계약 체결 시부터 무효로 되는지는 특허권의 효력과는 별개로 판단하여야 한다. ...(중략)...

따라서 특허발명 실시계약 체결 이후에 특허가 무효로 확정되었더라도 특허발명 실시계약이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나 그 밖에 특허발명 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한, 특허권자는 원칙적으로 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간 동안 실시료의 지급을 청구할 수 있다.

② 대법원 2014. 11. 13. 선고 2012다42666, 42673 판결

특허발명 실시계약이 체결된 이후에 계약 대상인 특허가 무효로 확정되면 특허권은 특허법 제133조 제3항의 규정에 따라 같은 조 제1항 제4호의 경우를 제외하고는 처음부터 없었던 것으로 간주된다. ...(중략)...

따라서 특허발명 실시계약 체결 이후에 특허가 무효로 확정되었더라도 특허발명 실시계약이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나 그 밖에 특허발명 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한 특허권자가 특허발명 실시계약에 따라 실시권자로부터 이미 지급받은 특허실시료 중 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간에 상응하는 부분을 실시권자에게 부당이득으로 반환할 의무가 있다고 할 수 없다.

특허는 성질상 특허등록 이후에 무효로 될 가능성이 내재되어 있는 점을 감안하면, 특허발명 실시계약 체결 이후에 계약 대상인 특허의 무효가 확정되었더라도 특허의 유효성이 계약 체결의 동기로서 표시되었고 그것이 법률행위의 내용의 중요부분에 해당하는 등의 사정이 없는 한, 착오를 이유로 특허발명 실시계약을 취소할 수는 없다.

제10장 예고등록 및 정정명세서의 공보게재

1. 예고등록

심판의 청구가 있는 때는 특허원부에 예고등록된다(특등령§6). 예고등록의 방법은 권리란 중 사항란에 심판청구연월일, 심판번호, 청구의 취지 및 청구인을 기재함으로써 이루어지진다(특등시칙§48).

확정심결은 심판원장의 통지에 의하여 특허청장이 직권으로 등록하고(특등령§14), 그 등록방법은 권리란 중 사항란에 심판번호, 확정심결 연월일 및 확정심결의 요지를 기재함으로써 이루어진다(특등시칙§32).

2. 특허명세서 또는 도면의 정정 등록

특허무효심판에 의한 명세서 또는 도면의 정정은 특허청장의 직권으로 등록된다(특등령§14①). 이 경우에 있어서 특허발명의 명칭에 변경이 있을 때에는 변경후의 명칭을 등록한다(특등시칙§40).

3. 권리가 소멸된 때의 취급

특허권의 소멸(무효에 의한 경우를 포함한다)은 특허청장의 직권으로 이루어진다(특등령§14①). 특허권의 소멸등록을 한 경우에는 해당 등록원부를 폐쇄하여야 한다. 등록원부를 폐쇄하고자 할 경우에는 산업통상자원부령이 정하는 바에 따라 등록원부에 그 취지를 기재하여야 한다(특등령§§12).

4. 등록원부에 기록한 내용과 심판관이 인정한 내용이 어긋나는 경우

등록원부상의 청구항의 수, 출원일, 심판청구일, 물품구분, 지정상품과 심판관이 인정한 내용이 어긋나는 경우에는 심결의 확정통지에 그 취지를 병기하도록 절차를 취한다.

5. 정정명세서의 공고의뢰

특허무효심판에 있어서 명세서 또는 도면의 정정청구가 허용되고 해당 특허무효심판의 심결이 확정된 후, 확정된 심결에 따라, 정정된 명세서 및 도면의 내용을 소정의 서식에 의하여 특허공보에 게재하도록 의뢰한다(특§133의2④→§136⑫,⑬).

상기 특허공보에는 정정의 요지를 같이 게재한다.

제11장 수수료 및 비용부담

1. 수수료

심판청구수수료는 특§82①(실§17)의 규정에 의해 납부한다. 이때 특허무효심판에 대해서는 무효를 청구한 청구항의 수에 따라 수수료를 납부하여야 한다(특허료등의 징수규칙§2③).

정정심판 또는 정정청구에 있어서 상기 청구항의 수가 증가한 경우, 그 증가한 발명에 대해서도 무효심판을 청구할 때는 증가한 발명(청구항)에 대한 추가수수료를 청구인에게 납부하도록 보정명령 등의 조치를 한다.

정정청구서와 관련하여 동일 특허권등에 대하여 복수 개의 무효심판이 청구되어 동일한 정정명세서 내용으로 복수회 정정청구서를 제출하는 경우 「특허료 등의 징수규칙」 §2③5, §3③5에 의하여 정정청구인이 「특허법 시행규칙」 제10조제4항에 따라 정정명세서와 도면을 원용한 정정청구서를 제출하는 경우와 「실용신안법 시행규칙」 제17조에 따라 준용되는 「특허법 시행규칙」 제10조제4항에 따라 정정명세서와 도면을 원용한 정정청구서를 제출하는 경우는 수수료를 면제한다.

2. 비용부담

무효심판에 관한 비용의 부담은 심판이 심결에 의해 종료할 때는 그 심결로써, 심판이 심결에 의하지 아니하고 종료할 때는 심판에 의한 결정으로서 정하여야 한다(특§165①, 실§33). 이 경우 비용부담에 대해서는 특§165②의 규정에 의해 민소§98 내지 §103 등을 준용한다.

제12장 선등록 실용신안의 무효심판³⁾

제1절 개요

1. 제도의 취지

실용신안 선등록제도(1999. 7. 1. ~ 2006. 9. 30. 시행)는 라이프사이클이 짧은 기술에 대하여 신속하게 권리보호를 할 필요가 있다고 하는 요청을 받아들여 방식요건 등 기초적 요건을 만족하고 있는 것을 판단하는 것만으로 실체심사를 하지 않고 조기에 권리를 부여하는 제도이다. 따라서 이 제도 하에서는 당사자 간에 실용신안의 등록의 유효성을 둘러싼 분쟁이 제기된 경우에는 등록무효 심판으로 당사자의 협력을 받으며 이를 신속하게 심리하는 것이 중요하다.

2. 적용대상

- ① 1999. 7. 1. ~ 2006. 9. 30. 출원된 실용신안등록출원
- ② 1999. 6. 30. 이전에 출원되고, 특허청에 계속 중인 구실용등록출원(해당출원일로부터 6년을 경과한 출원 제외)으로서 선등록 실용신안법의 적용을 받기위해 이법 시행일부터 1년 이내에 신청을 한 것 (부§5①②)

3) 여기서 실용신안선등록 무효심판은 선등록 실용신안제도에 의해 등록된 실용신안등록무효심판에만 적용되는 것이며, 실용신안법에 의해 등록된 실용신안등록 무효심판은 특허무효심판의 절차와 같다. 또한 실용신안등록무효심판에 대하여 여기에서 언급하는 사항은 선등록실용신안에 독특한 사항만을 한정하여 설명하는 것이므로 이를 제외하고는 앞의 특허무효심판편을 참고한다.

3. 등록주의 실용신안제도와 선등록 실용신안제도의 비교

구 분	구실용신안법 '99. 6. 30.이전	1999. 7. 1. 시행 선등록실용신안	2001. 7. 1. 시행 선등록실용신안	비 고
1. 제도특성	심사주의	무심사등록주의 (선등록 후기술 평가제도)	좌동	심사처리/ 권리등록기간 단축(3년/3개월)
2. 보호대상	물품의 형상· 구조·조합에 한함	좌동	좌동	—
3. 권리부여절차	방식심사, 실체심사후 등록가능 (본인선택)	방식+기초적요건심 사후 등록 (직권등록의무화)	좌동+보정허용범위심사 추가(§12①5) 기초적요건심사 및 출원 각하(§12③)출원각하불 복제도 도입(§54의2)	실체적 등록요건은 기술평가 단계에서 체크
4. 심사/기술평가청구	(사전)심사청구제 도-청구사실 공시규정 없음	(사후)기술평가청구 제도(청구사실 공시의무화)	전항에 대해 1회 기술평 가 청구가 원칙 (§21①, ④)	타인에게 권리행사시 기술평가 청구
5. 결정의 효력	행정처분의 성격	좌동	좌동	—
6. 무효, 취소시 권리행사의 책임	별도규정 없음	손해배상책임 부과 다만 등록유지 결정서에 근거한 경우 손해배상책임 면제	기술평가 유지결정을 받 은 실용신안권에 대해 과 실추정규정 적용추가 (§46후단)	부실권리의 행사를 최대한 억제하기 위해 권리자에게 고도의 주의의무 부과 (입증책임의 전환)
7. 권리행사 전제요건	등록규정에 따른 권리의 설정등록	기술평가의 결과 발부받은 등록유지 결정서 제시	좌동	부실권리의 행사 방지
8. 존속기간	출원일부터 15년	출원일부터 10년	좌동	선등록권리임을 감안하여 존속기간 단축
9. 정보제공	있음 (출원공개후)	있음(등록공고후)	좌동	—
10. 이의신청	있음 (등록공고후 3개월내)	좌동	좌동	—

구 분	구실용신안법 '99. 6. 30.이전	1999. 7. 1. 시행 선등록실용신안	2001. 7. 1. 시행 선등록실용신안	비 고
11. 불복제도	거절결정에 대한 불복심판, 소송 인정	등록취소결정에 대한 불복심판·소송	취소결정불복외에 출원의 각하결정 불복심판(\$54의2)신설	명세서의 보정 및 정정기회 없음
12. 무효심판	—	—	보정시 추가된 신규사항을 무효이유로 추가(\$49①4의2호) 무효심판시 정정청구인정(\$49의2)	
13. 심판진행신속화	심판청구서 보정시 “청구의 이유” 변경 허용	심판청구서 보정시 “청구의 이유” 변경불허	심판청구서 보정시 “청구의 이유” 변경가능(\$55②)	
	정정청구공고 및 정정이의신청제 도 있음	정정청구공고 및 정정이의신청제도 폐지		
14. 보정제도	보정을 폭넓게 허용 (15개월+심사청 구시 등)	보정가능시기 제한(출원일부터 2월)	좌동 + 신규사항추가금지로 보정범위 개정(\$14)	
15. 분할제도	보정가능시기와 같음	기초적요건 보정시기 및 보정가능시기내 분할가능	—	
16. 이중출원허용 제도	이중출원 불인정(최초 거절결정서등본 송달일로부터 30일내 변경가)	이중출원허용(특허결 정서등본 송달전, 실용신안등록후 1년내)	—	디자인과의 변경출원 불가, 권리의 디자인등록 불허
17. 방식심사보정기간	지정기간: 2개월	지정기간: 1개월	보정하지 않을 경우 각하한다(\$12③)	조기에 설정등록을 하기 위함
18. 절차무효	방식요건 위배시	방식+기초적요건 위배시	각하결정불복심판으로 대체	선등록을 위해서는 기초적 요건도 충족시킬 필요

구 분	구실용신안법 '99. 6. 30.이전	1999. 7. 1. 시행 선등록실용신안	2001. 7. 1. 시행 선등록실용신안	비 고
19. 소송부가기간	불인정	인정	좌동	원격지 거주자를 위해 심판장 재량으로 하여
20. 사위행위처벌	실용신안등록, 이의결정 또는 심결에 국한	좌동+기술평가결정 추가	좌동	사위행위로써 기술평가 결정을 받은 자는 3년 이하, 500만원이하 벌금

제2절 선등록 실용신안 무효심판의 청구대상, 무효원인

1. 청구의 대상

등록무효심판의 청구대상은 행정처분의 하나인 실용신안등록처분이다. 실용신안등록이 2 이상의 청구항을 가지는 것인 경우에는 등록무효심판은 청구항별로 청구할 수 있다(구실§49①).

2. 무효원인

무효사유는 법정의 것에 한하며 아래와 같다(구실§49①1~5, 구실§68).

- ① 실용신안등록이 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면으로부터 신규한 사항을 추가하는 보정⁴⁾을 한 경우(구실§49①4의2→구실§14)
- ② 실용신안등록이 구실§4에서 준용하는 특§25(외국인의 권리향유), 구실§5①, ②(신규성, 진보성), 구실§5③(확대된 선원), 구실§7(공서양속), 구실§8①-④, ⑥(선후원, 동일자출원)⁵⁾, 구실§20에서 준용하는 특§33(특허를 받을 수 있는자) 및 특§44(공동출원) 또는 구실§9③, ④(기재불비)의 규정에 위반하여 이루어진 때
- ③ 실용신안등록이 조약에 위반하여 이루어진 때(구실§49①3)

4) 2001. 2. 3. 개정법에서 추가

5) 동일고안에 대하여 동일자에 복수의 실용신안등록출원이 있는 경우에는 출원인이 동일인인가 아닌가를 묻지 아니하고 등록을 받은 실용신안은 모두 무효이유를 가진다(실§8②).

- ④ 실용신안등록후에 있어서 그 실용신안권자가 구실§4에서 준용하는 특§25의 규정에 의해 실용신안권을 향유할 수 없는 자로 된 자가 된 경우, 또는 그 실용신안등록이 조약에 위반하게 된 때(구실§49①4)
- ⑤ 구실§35②단서(이중출원)에 위반하게 된 때
- ⑥ 구실§49①제4호의2의 규정은 국제실용신안등록출원에 대한 실용신안등록무효심판에 관하여 이를 적용함에 있어서는 제14조 중 ‘실용신안등록출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항’은 ‘국제출원일에 제출된 국제출원의 명세서, 청구의 범위 또는 도면(도면중 설명부분에 한한다.)과 그 출원번역문에 다같이 기재되어 있는 고안이나 국제출원일에 제출된 도면(도면중 설명부분을 제외한다)에 기재된 사항’으로 한다.

3. 기초적요건의 심사(구실§12)와의 관계

등록실용신안이 기초적 요건을 만족하지 아니하는 것 중에서 출원의 단일성(구실§10) 결여 및 청구항이 시행령에서 규정하는 것에 의해 기재(구실§9⑤)되어 있지 아니한 것은 출원각하이유에 해당되나 무효사유는 아니다. 그러나 기초적요건의 심사에 있어서 예를 들면 청구항이 방법으로 기재되어 있는 등 상기의 요건 외에 기초적요건 결여가 간과되어 등록된 경우에는 해당 기초적요건 결여사유는 무효사유로 된다.

실용신안등록출원은 실체적요건의 심사를 하지 아니하고 등록되지만 저작권과 같이 무방식주의가 아니라 방식(등록)주의를 채용하고 있으므로 방식요건(구실§11)에 더하여 아래와 같은 기초적요건에(구실§12①) 대해서도 등록전 심사가 이루어진다.

4. 실용신안기술평가결정서(구실§25)와의 관계

심결은 당사자의 주장을 고려하여 합의체가 독립된 판단에 의해 행하는 것이므로, 실용신안기술평가결정서의 평가는 심결의 결론을 좌우하는 것이 아니다.

제3절 선등록 실용신안의 무효심판 청구

1. 청구의 취지

청구인이 어떠한 심결을 구하는가의 요구로서 청구의 대상인 실용신안등록이 특정되어야 한다. 통상은 '실용신안등록 제○○호를 무효로 한다. 심판비용은 피청구인이 부담한다'라는 심결을 구한다.'라고 표시된다. 2 이상의 청구항의 등록실용신안에 대하여 청구항마다 등록무효심판을 청구하는 경우는 '실용신안등록 제00호의 청구범위 제0항을 무효로 한다. 심판비용은 피청구인이 부담한다'라는 심결을 구한다.'라고 표시된다.

한편, 당사자참가를 하는 자의 청구의 취지는 피참가인의 그것과 동일 내지 그 범위 내의 것이어야 한다 라고 하는 의견도 있으나, 구실§33에서 준용하는 특§155은 청구인으로서 참가할 수 있는 것도 규정하고 있으므로 반드시 그와 같이 제한적으로 해석하지는 않는다.

정정에 의해 청구항 수의 변동이 있고 그에 따라 등록무효심판의 청구의 취지를 변경하여도 청구서의 요지변경으로는 보지 아니한다.

2. 청구의 이유

청구취지에 대응하여 법률에 규정되어 있는 무효사유 및 사실을 적시한다. 통상은 사건의 개요·경위에 대한 설명, 무효사유가 되는 조항(예를 들면 구실§5②)과 그에 대응하는 증거방법, 무효로 되어야 할 사유 등이 기재된다.

제4절 선등록 실용신안 무효심판 계속 중에 정정청구

1. 정정의 의의

무효심판의 피청구인이 되는 실용신안권자는 청구범위의 감축, 잘못된 기재를 정정하는 경우, 분명하지 않은 기재를 명확히 하는 경우(구실§27②각호의1)에는 명세서 또는 도면에 대한 정정을 청구할 수 있다(구실§49의2①).

2. 정정할 수 있는 범위

정정할 수 있는 범위는 정정심판과 같이 구실§27②, 구실§51②③에 규정된 범위 내에서 등록실용신안의 명세서 또는 도면을 정정할 수 있다. 다만, 특허정정 요건(특§136④)과는 달리 정정후의 청

구범위에 기재된 사항이 출원한 때 등록을 받을 수 있어야 한다는 요건을 만족시킬 필요는 없는 것으로 하고 있다.

이는 선등록 실용신안의 경우 기술평가 절차가 없이 곧바로 정정심판 또는 정정청구를 청구하는 경우 정정심판에서 선등록실용신안의 등록요건 자체를 심사하는 결과가 되므로 기술평가 절차없이 한 정정심판 청구는 이를 정정의 범위에서 제외한 것이다.

제15-1편

디자인등록의 무효심판

- 제1장 디자인등록의 무효심판의 개요
- 제2장 무효심판의 대상과 무효원인
- 제3장 무효사유 존부판단의 기준 시(時)
- 제4장 무효심판의 심리기관
- 제5장 무효심판의 당사자
- 제6장 무효심판의 청구시기
- 제7장 무효심판의 청구 및 방식심리
- 제8장 무효심판의 청구에 대한 심리
- 제9장 무효심판의 심결
- 제10장 등록원부의 예고등록 게재
- 제11장 수수료 및 비용부담



제15-1편 디자인등록의 무효심판

제1장 디자인등록의 무효심판의 개요

1. 취지

디자인권에 무효원인이 있는 경우에는 누구나 자유롭게 실시할 수 있는 디자인에 대해 특정인에게 부당한 권리를 부여한 결과가 되어 산업 발달을 저해하는 등 여러 가지 폐해를 발생시키게 된다.

따라서 디자인권에 무효원인이 있는 권리의 경우에는 이해관계인 또는 심사관이 이를 무효로 청구할 수 있도록 함으로써, 하자있는 권리의 존속으로 인한 폐해를 방지할 수 있도록 무효심판제도를 마련하고 있다(디§121).

2. 디자인보호법 개정사항

- ① 1997. 8. 22. 법개정(1998. 3. 1. 시행)에 의해 디자인무심사등록 제도가 도입되면서 무심사등록디자인에 대하여는 등록 후 이의신청제도를 채용하였다.
- ② 2014. 7. 1. 시행 개정법에서 ‘디자인무심사등록’을 ‘디자인일부심사등록’으로 명칭을 변경하였다(디자인보호법 제2조).
- ③ 2014. 7. 1. 시행 개정법에서 복수디자인등록출원된 디자인등록에 대해서는 각 디자인마다 디자인일부심사등록 이의신청을 할 수 있도록 하였다(디§68①단서).
- ④ 2014. 7. 1. 시행 개정법에서는 신규성 상실의 예외 주장시기와 관련하여 출원서를 제출할 때, 거절이유통지에 대한 의견서를 제출할 때, 이의신청에 대한 답변서를 제출할 때, 무효심판에 대한 답변서를 제출할 때 주장할 수 있도록 하였다(디§36).
- ⑤ 2014. 7. 1. 시행 개정법에서 복수디자인은 각 디자인마다 무효심판을 청구하도록 규정하였다(디§121).

3. 디자인보호제도 변경에 따른 법률적용대상

- o 2001. 7. 1. 이후 출원 : 부분디자인, 확대된 선원, 기능성디자인에 관한 등록요건 위반의 경우에도 무효심판 청구 가능
- o 디자인일부심사등록 이의신청(디§68)의 개정규정은 2014. 7. 1. 이후 출원한 디자인등록출원부터 적용
- o 복수디자인은 각 디자인마다 무효심판을 청구하도록 한 개정규정(디§121)은 2014. 7. 1. 이후 출원한 디자인등록출원부터 적용
- o 관련디자인은 기본디자인과 유사하여야 하고, 기본디자인 출원일로부터 1년 이내 출원규정(디§35①)은 무효사유에서 제외

4. 디자인등록의 무효심판의 법적 성격

디자인등록 무효심판의 법적 성질에 대하여서는 확인적 행위설과 형성적 행위설로 나누어진다. 확인적행위설은 무효심판은 비송사건관청인 특허심판원이 디자인권이 있는지의 여부를 확인하는 것으로 보며 확인의 결과 디자인권이 소급적으로 소멸되는 법규의 효과일 뿐으로 이해하는 것이다. 형성적 행위설은 디자인권에 무효사유가 존재하고 있다고 하여 모두 무효가 되는 것이 아니고 특허심판원의 심판의 심결에 의해서만이 비로소 무효가 되고 또한 무효심결이 확정되면 그 디자인권은 처음부터 효력이 없어지는 효과가 발생하며 이 효력은 제3자에게도 미치고 권리존속 관계에 관한 심판이기 때문에 형성적 행위라고 보는 것이다. 따라서 무효심판에서 무효심결이 형식적으로 확정(불가쟁력)되면 디자인권은 소급적으로 소멸되어 형성적·대세적인 효력이 발생하고 재심사유가 없는 한 누구라도 그 이상 다룰 수 없는 강력한 소송법적 확정력을 가지는 점에서 실질적으로 형성소송에 있어서 형성판결과 같은 성질을 가지고 있음을 볼 때 형성적 행위설로 보아야 한다.

제2장 무효심판의 대상과 무효원인

제1절 심판청구대상

디자인은 기본디자인 또는 관련디자인/유사디자인에 대해 심판청구할 수 있다. 구디자인보호법에서는 기본디자인이 무효로 되는 경우에는 그 디자인의 유사디자인도 무효로 되는데(구디§68④), 2014. 7. 1. 시행 이후 적용되는 개정법의 관련디자인의 경우에는 그렇지 않다. 복수디자인 등록에 대해서는 각 디자인마다 심판청구할 수 있다. 무효심판은 디자인권이 소멸된 후에도 이를 청구할 수 있다.

제2절 무효원인

무효사유는 법에서 정한 것(디§121①)에 한정되므로 그 이외의 것을 이유로 하여 무효심판을 청구할 수 없다. 소위 예시적 열거규정이 아니고 제한열거규정이다. 이것은 한번 대세적·배타적 독점권으로서의 디자인권을 부여한 이상 권리자의 권리의무 변동효과를 발생시키는 것은 법률의 근거를 필요로 한다는 원칙(행정법에 있어서 법률유보의 원칙)이 적용되기 때문이다.

- 가. 제27조(외국인의 권리능력), 제33조(디자인등록요건), 제34조(부등록사유), 제35조제2항·제3항(관련디자인), 제39조(공동출원) 및 제46조제1항·제2항(선출원)의 규정에 위반된 경우
- 나. 제3조제1항 본문의 규정에 의한 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 동조동항 단서의 규정에 의하여 디자인등록을 받을 수 없는 경우
- 다. 조약에 위반된 경우
- 라. 디자인등록된 후 그 디자인권자가 제27조에 따라 디자인권을 누릴 수 없는 자로 되거나 그 디자인등록이 조약에 위반된 경우

제3장 무효사유 존부판단의 기준 시(時)

디자인에 있어서는 디자인등록출원에 관한 등록요건의 판단시점(통상 출원시)을 기준으로 한다.

제4장 무효심판의 심리기관

디자인권을 무효로 하는 것은 행정권의 행사로서, 오로지 특허심판원의 심판합의체가 심판에 의해서만 할 수 있다(디§121).

디자인권은 일단 설정등록이 되면 무효사유가 존재하더라도 디자인등록무효심판에 의하여 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 대세적으로 무효가 되지 않는다.

제5장 무효심판의 당사자

제1절 청구인

이해관계인 또는 심사판만이 청구인이 될 수 있고(디§121①), 이해관계가 없는 자의 심판청구는 부적법한 청구가 되기 때문에 직권으로 조사하여 심리를 판단하여야 하고, 이해관계에 대한 유·무 판단은 심판청구시가 아닌 심결시를 기준으로 한다.

심판청구 당시에는 이해관계가 있었다 하더라도 심결시에 이해관계가 소멸되면 그 심판청구는 부적법한 것이 되고, 심판청구시에는 이해관계가 성립되지 아니하였다 하더라도 심결시에 이해관계가 성립되면 그 심판청구는 적법한 것이 된다. 이해관계가 없을 경우에는 그 청구는 부적법한 것으로서 각하된다.

한편, 자연인·법인 및 법인이 아닌 사단 또는 재단으로서 대표자 또는 관리인이 정하여져 있는 경우에는 그 사단 또는 재단의 이름으로 청구할 수 있다(디§5).

동일한 디자인권에 관하여 청구하는 자가 2인 이상 있을 때에는 각자 또는 모두가 공동으로 심판을 청구할 수 있다(디§125).

이해관계인은 디자인권의 존속여하에 따라 직접·간접적으로 이해에 상당한 영향을 받을 수 있는 자를 말한다. 즉 권리의 존속으로 인하여 그 권리자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 있어 그 피해를 직접적이고도 현실적인 이해관계가 있는 자를 말한다.

○ 이해관계인이란 당해 특허발명의 권리존속으로 인하여 법률상 어떠한 불이익을 받거나 받을 우려가 있어 그 소멸에 관하여 직접적이고도 현실적인 이해관계를 가진 사람을 말하고, 이에는 당해 특허발명과 같은 종류의 물품을 제조·판매하거나 제조·판매할 사람도 포함된다. 이러한 법리에 의하면 특별한 사정이 없는 한 특허권의 실시권자가 특허권자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 없다는 이유만으로 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계가 소멸되었다고 볼 수 없다. 특허권의 실시권자에게는 실시료 지급이나 실시 범위 등 여러 제한 사항이 부가되는 것이 일반적 이므로, 실시권자는 무효심판을 통해 특허에 대한 무효심결을 받음으로써 이러한 제약에서 벗어날 수 있다.

그리고 특허에 무효사유가 존재하더라도 그에 대한 무효심결이 확정되기까지는 그 특허권은 유효하게 존속하고 함부로 그 존재를 부정할 수 없으며, 무효심판을 청구하더라도 무효심결이 확정되기까지는 상당한 시간과 비용이 소요된다. 이러한 이유로 특허권에 대한 실시권을 설정받지 않고

실시하고 싶은 사람이라도 우선 특허권자로부터 실시권을 설정받아 특허발명을 실시하고 그 무효 여부에 대한 다툼을 추후로 미루어둘 수 있으므로, 실시권을 설정받았다는 이유로 특허의 무효 여부를 다투지 않겠다는 의사를 표시하였다고 단정할 수도 없다.

이와 달리 실시권자라는 이유만으로 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당하지 않는다는 취지로 판시한 대법원 1977. 3. 22. 선고 76후7 판결, 대법원 1983. 12. 27. 선고 82후58 판결을 비롯한 같은 취지의 판결들은 이 판결의 견해에 배치되는 범위 내에서 이를 모두 변경하기로 한다(대법원 2019. 2. 21. 선고 2017후2819 전원합의체 판결).

제2절 피청구인

1. 피청구인은 디자인권자

- ① 진정한 디자인권자일 것
- ② 신탁법에 의하여 신탁재산에 속하는 디자인권이 신탁의 등록이 된 경우의 수탁자일 것
- ③ 등록원부상의 권리자를 기재하지 않은 경우, 혹은 다른 진정한 권리자가 있는 것이 판명된 경우는 부적법한 심판청구로서 각하한다.
- ④ 피청구인의 표시를 잘못된 경우에 이를 바로잡는 보정은 요지변경이 아니다(디§126②).

2. 권리가 공유인 경우는 공유자 전원이 피청구인(디§125③)

공유인 디자인권의 디자인등록권자에 대하여 심판을 청구하는 때에는 공유자 전원을 피청구인으로 하여 청구하여야 한다(디§125③).

공유자의 전원을 피청구인으로 하여 청구하지 아니한 경우는 석명권을 행사하여 이를 보정할 수 있는 기회를 주고 이에 불응하는 경우에는 결정 또는 심결로서 각하한다. 누락된 피청구인(디자인권자)을 추가하는 보정은 요지변경이 아니다(디§126②1).

항소심에서 공유자중 1인의 청구가 전원의 이익에 부합하는 경우는 본안을 판단하여야 한다(대법원 87. 12. 8. 선고 87후111 판결 참고).

공유자 중 한 사람의 사망으로 인한 중단은 다른 공유자 전원에 효력을 발생한다.

3. 소멸된 디자인권의 피청구인

디자인권 소멸후에 무효심판을 청구할 경우(디§121②)의 피청구인은 소멸시의 디자인권자이다.

4. 피청구인에 대한 통지

공유자의 전부 또는 일부가 제외자이고, 디자인관리인이 선임되지 않은 디자인권에 대하여 심판 청구가 된 경우에는 심판청구서 부분은 당사자에게 송달된다. 이 경우 심판청구통지와 함께 답변서 제출 및 디자인관리인 선임을 촉구하는 통지를 소정의 서식에 의하여 한다.

권리소멸후로서 피청구인의 현재의 주소 등이 폐쇄디자인등록원부의 그것과 상이할 때는 청구인에게 그 뜻을 통지하여 석명하게 한다.

디자인등록의 무효심판이 청구된 경우에는 그 취지를 해당 디자인권의 전용사용권자와 그 밖에 디자인에 관한 권리를 등록한 자에게 통지하여야 한다(디§121④).

5. 참가인

공동심판 규정(디§125①)에 의해 심판을 청구할 수 있는 자는 심리종결시까지 청구인으로서 그 심판에 참가할 수 있다(디§143①). 이 경우의 참가인은 피참가인이 그 심판의 청구를 취하한 후에도 심판절차를 속행할 수 있다(디§143②). 또한, 심판의 결과에 대해 이해관계를 가지는 자는 심리종결될 때까지 당사자의 일방을 보조하기 위해 그 심판에 참가할 수 있다(디§143③). 이 경우 (보조)참가인은 모든 심판절차를 밟을 수 있다(디§143④).

위 당사자 참가인 또는 보조 참가인에게 심판절차의 중단 또는 중지의 원인이 있으면 그 중단 또는 중지는 피참가인에 대해서도 그 효력이 발생한다(디§143⑤).

제6장 무효심판의 청구시기

제1절 청구가능시기

디자인권의 설정등록 후라면 디자인권이 소멸된 후에도 무효심판을 청구할 수 있다(디§121②). 다만, 심결에 의하여 디자인권이 무효로 된 때는 그러하지 아니하다(디§121③). 이 경우라도 특별로 서 디자인이 디§121①4에 해당되어 무효가 되었을 때 이전의 것에 대해서는 청구할 수 있다.

이것은 디자인권의 존속기간만료에 의한 소멸 후 해당 디자인권의 존속기간중의 침해행위에 대한 손해배상의 청구가 된 경우, 그 청구를 당한 상대방은 그 디자인권의 소멸 후에도 그 청구에 대항 하는 수단으로서 해당 디자인을 무효로 하는 심판을 청구할 수 있다는 뜻을 규정한 것이다.

디자인등록출원일 후 20년을 경과하고, 그 시점에서 해당 디자인권에 대한 손해배상청구권이나 고소권 등이 모두 시효에 의해 소멸된 경우, 또는 심판사건이 계속되고 있지 아니한 경우에는 해당 디자인권에 대한 무효심판의 청구는 그 청구의 이익이 없다고 하는 주된 이유로 각하할 수 있다.

무효심결 확정 외에 디자인권이 소멸하는 예는 존속기간의 만료(디§91), 상속인이 없는 경우(디 §111), 포기(디§105, 디§80), 등록료 불납(디§82③)에 의한 경우이다.

디자인등록원부에 기재된 예고등록일과 심판관이 인정한 청구일이 부합되지 않은 때는 심결 후 그 뜻을 심판정책과에 통지한다.

제2절 무효심판청구의 제척기간

디자인등록의 무효심판청구에 있어서 외국에서 반포된 간행물에 관한 제척기간에 대한 규정(구특 §98)은 1990. 1. 13 개정된 법률 제4208호에 의하여 위 제척기간에 관한 규정(구디§51)이 삭제되 었다.

이 개정에 따른 부칙 제2조 및 제7조에 의한 경과조치에 의하여 1990. 8. 31. 이전에 한 출원에 의하여 설정등록을 한 디자인권에 대한 무효심판에 대해서는 개정전 이 제척기간의 규정이 개정후 에도 여전히 그 효력을 가진다.

가. 적용대상

1990. 8. 31. 이전에 한 출원에 의하여 권리설정된 디자인권에 대해서는 제척기간의 규정이 적용된다.

나. 제척기간

설정등록일로부터 5년(구디§51)



제7장 무효심판의 청구 및 방식심리

제1절 심판청구서 제출

1. 청구서의 제출

디§126에서 무효심판을 청구하려는 자는 심판청구서를 특허심판원장에게 제출하도록 규정하고, 그 방식 요건에 대하여서는 디자인보호법 시행규칙 제71조에서 특시칙 별지 31호 서식에 따른 청구서를 제출토록 하고 있으며, 이러한 청구서는 디§28에 규정된 특허청 또는 특허심판원에 제출하는 서류에 해당한다. 한편, 청구서 및 첨부서류의 제출에 대하여는 특시칙§3, §57에 별도로 규정되어 있다.

2. 청구취지

청구인이 어떠한 심결을 구하는가의 요구이며 청구의 대상인 디자인이 특정되어 있어야 하는 것으로 통상은 『디자인등록 제○○호의 등록을 무효로 한다. 심판비용은 피청구인이 부담한다.』는 심결을 구한다』라는 뜻이 표시된다. 그리고 당사자 참가를 하는 자의 청구의 취지는 피참가인의 그것과 동일 내지 그 범위내의 것이어야 한다는 의견도 있으나 반드시 그와 같이 제한할 필요는 없다는 의견도 있다.

3. 청구이유

청구의 취지에 대응하여 법률에 규정되어 있는 무효원인 및 사실을 적시한다. 통상은 사건의 개요, 경위에 대한 설명, 이해관계에 대한 기재, 무효사유로 되는 조항(디§46①과 그것에 대응하는 증거방법, 무효로 되어야 하는 설명 등이 기재된다) 등이 그 주요 적시 대상이다.

청구의 이유의 보정은 청구취지의 보정과 달리 그 요지를 변경하는 것도 가능하다(디§126②). 따라서 심판절차의 계속 중에 최초의 심판청구서에 포함되지 아니한 새로운 무효사유를 추가하거나 기존의 무효사유를 모두 철회하고 무효사유를 전부 새로운 것으로 대체할 수 있다.

제2절 방식심리

1. 보정명령 및 결정각하

심판장은 무효심판청구서가 i) 디자인보호법 제128조 제1항(심판청구서의 기재방식)에 위반된 경우, ii) 제4조 제1항(행위능력) 또는 제7조(대리권의 범위)의 규정에 위반된 경우, iii) 수수료를 내지 않은 경우, iv) 디자인보호법 또는 디자인보호법에 따른 명령으로 정하는 방식에 위반한 경우에는 기간을 정하여 보정을 명하여야 한다(디§128①).

심판장은 보정명령을 받은 자가 지정한 기간 내에 보정을 하지 아니하면 결정으로 심판청구서를 각하하여야 한다(디§128②). 이 때 결정각하는 서면으로 하여야 하며 그 이유를 붙여야 한다(디§128③).

2. 부적법한 청구에 대한 심결각하

심판청구서의 방식 등(디§126①)에 위반하지 아니하는 경우라 하더라도 부적법한 청구로서 그 보정을 할 수 없는 경우에는 심결로써 청구를 각하한다(디§129).

제3절 심판청구서의 보정

당사자는 심판이 심판원에 계속되고 있는 때에 심판청구의 요지를 변경하지 않는 범위 내에서 심판청구서를 보정할 수 있다.

다만, 디자인권자의 기재를 바로잡기 위하여 보정(추가하는 것을 포함한다)하는 경우(디§126②1) 및 심판청구의 이유를 보정하는 경우(디§126②2)는 요지변경에 해당하지 않는다.

제4절 『심판청구의 이유』 보충에 대한 취급

심판, 재심의 청구에 있어서는 당사자는 심리종결 전까지 그 이유를 분명하게 하여야 하며 심리종결까지는 이유를 보충할 수 있다(디§126, §127, §164).

심리종결의 통지후에 이유보충서가 제출된 경우에는 그 내용에 따라 심리재개의 필요가 있는지의 여부를 검토하고 그 필요가 있을 때에는 심리를 재개하지만 만약 그 필요가 없다고 인정될 때에는 그 보충서는 신청이 있는 경우에 한하여 반환한다(디시칙§81).

심결문의 등본을 발송한 후에 제출된 이유보충서는 반려 처분할 수 있다.

제5절 심판청구서의 송달 및 통지

1. 피청구인에게 심판청구서 등의 부분송달

심판장은 무효심판의 청구가 있는 때는 청구서 등의 부분을 피청구인에게 송달하고 기간을 지정하여 답변서를 제출할 기회를 주어야 한다(디§134).

통상 당사자 대립구조를 취하는 심판절차에서 상기와 같은 절차는 상대방의 방어권을 확보하기 위한 중요한 절차이므로 이러한 절차를 위반하면 심결은 위법이 된다.

한편, 청구인이 지정기간을 초과하여 심판청구서의 보정서를 제출하는 경우 지정기간은 불변기간이 아니므로 이를 이유로 각하해서는 안 된다.

【참 고】 불변기간, 법정기간, 지정기간

- 불변기간 : 법령에 정해진 기간으로 ‘이 기간은 불변기간으로 한다’고 명시된 기간, 연장하거나 단축될 수 없다(예, 제소기간).
- 법정기간 : 법령에 직접 규정된 기간으로 ‘이 기간은 불변기간으로 한다’는 단서가 없고 보통 연장 또는 단축할 수 있는 사유를 함께 규정한다(예, 보정각하결정불복심판 청구 기간, 디자인등록거절결정 또는 디자인등록취소결정에 대한 심판 청구기간 등: 디§119, 디§120와 디§17①).
- 지정기간 : 효과적인 행정목적 달성을 위해 신청 또는 직권으로 정해진 기간 범위 내에서 부여하는 기간으로 그 미준수가 위법사유가 되지 않는다.

※ 디자인보호법 제166조 제3항 및 제4항(심결 등에 대한 소)은 심결제소기간을 불변기간으로 규정하면서도 제4항 단서에서 부가기간을 정할 수 있도록 하는 특수한 형태의 기간을 규정하고 있다.

- 행정심판법 제27조 제1항의 행정처분에 대한 90일의 불복기간은 불변기간(행정심판법 제27조 제4항)으로서 신장하거나 단축될 수 없는 반면, 특허거절결정에 대한 불복기간은 불변기간이 아닌 일반적인 법정기간에 불과한바, 일반적인 행정처분에 대한 불복기간과 특허거절결정의 불복기간이 동일하여야 한다고 볼 수 없고, 법적안정성 등을 고려한 적절한 불복기간을 규정함에 있어 입법자는 상당한 재량을 가진다 할 것이며, 또 특허법 제15조 제1항은 “특허청장 또는 특허심판원장은 청구에 따라 또는 직권으로 제132조의3에 따른 심판의 청구기간을 1회에 한하여 30일 이내에서 연장할 수 있다. 다만, 교통이 불편한 지역에 있는 자의 경우에는 그 횟수 및 기간을 추가로 연장할 수 있다.”고 규정하고 있기도 하다(특허법원 2012. 6. 29. 선고 2012허4322 판결).

2. 전용실시권자 등에의 통지

무효심판의 청구가 있는 때는 그 뜻을 해당 디자인권에 대한 전용실시권자 기타 그 디자인에 관하여 등록한 권리를 가지는 자에게 통지하여야 한다(디§121④). 이것은 이해관계가 있는 자에게 참가의 기회를 주고자 하는 것이다.

심판청구가 있는 때, 심판원은 등록원부를 확인하고 심판청구에 대한 예고등록의뢰서를 특허청에 송부한 후 심판청구서 부분 송달절차 등을 밟는다.



제8장 무효심판 청구에 대한 심리

제1절 답변서 및 의견서

1. 답변서

피청구인은 청구서의 부분이 송달된 때에는 지정기간 내에 답변서를 제출할 수 있다(디§134①). 이 때 답변서를 제출하려는 자는 디시칙 별지 제1호 서식의 답변서를 특허심판원장 또는 심판장에게 제출하여야 한다(디시칙§73①).

답변서를 수리한 때는 그 부분을 청구인에게 송달한다(디§134②).

※ 무효심판에 있어서 일방의 당사자의 주장을 적어도 1회씩은 다른 당사자에게 알리고 반론의 기회를 주는 것이라고 해석할 수 있으므로 서면심리로 하는 경우에 있어서도 청구인에 대해서 피청구인에게서 제출된 답변서에 대한 반론의 기회를 주는 것으로 한다.

2. 의견서

청구인으로부터 의견서가 제출된 경우에 심판관은 구술심리, 의견서 등에 의해 피청구인에게 반론할 기회를 준다. 그러나 피청구인에게 반론, 신청서 제출의 기회를 부여할 필요가 없을 때는 심리를 종결할 수 있다.

의견서를 제출하려는 자는 디시칙 별지 제1호 서식의 의견서를 특허심판원장 또는 심판장에게 제출하여야 한다(디시칙§73②).

제2절 직권에 의한 무효의견제출통지

심판에 있어서는 당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유에 대해서도 심리할 수 있다(디§147 ①). 이것은 직권심리가 대세적으로 제3자의 이해에 관한 디자인권에 대한 다툼의 해결에 필요하다고 하는 법 취지에 근거한다. 이는 디자인권이 대세적 효력을 가지는 권리라는 점에서 심리에 있어서 직권주의를 적용할 수 있도록 한 것이다. 심판장은 디§147①의 규정에 의해 당사자 또는 참가인이 신청하지 않은 이유에 대하여 심리한 때는 그 심리의 결과를 당사자 및 참가인에게 통지하고 기간을 지정하여 의견을 제출할 기회를 주어야 한다.

당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유에 대한 심리의 결과를 통지할 때는 그 결과가 청구인이 신청한 심판청구의 취지범위 내이어야 한다(디§147②).

한편 심판관은 당사자, 참가인 또는 이해관계인의 신청에 의하여 또는 직권으로 증거조사나 증거보전을 할 수 있다(디§145①). 직권으로 증거조사나 증거보전을 하였을 경우에는 그 결과를 당사자, 참가인 또는 이해관계인에게 송달하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다(디§145⑤).

제3절 심리종결과 재개

심판장은 사건이 심결을 할 정도로 성숙한 때에는 심리종결을 당사자 및 참가인에게 통지한다(디§150③).

그리고 필요할 경우 심판장은 심리의 종결통지를 한 후에 당사자 또는 참가인의 신청에 의하여 또는 직권으로 심리를 재개 할 수 있다(디§150④).

제4절 심리착수 순서

심리의 착수 순서는 청구일 순으로 하는 것이 원칙이며, 착수 순서의 예외로서는 다음과 같은 경우가 있다.

우선심판의 필요가 있다고 인정되는 사건에 대해서는 다른 사건보다 우선하여 심판할 수 있다(심판사무취급규정§31①). 또한 신속심판의 필요가 있다고 인정되는 사건에 대해서는 우선심판 보다 먼저 심판할 수 있다(심판사무취급규정§31의2①). 무효심판에 대한 우선심판 및 신속심판 대상 사건에 대해서는 제7편 제4장 및 제5장을 각각 참고한다.

한편, 심판장은 심판에서 필요한 경우 그 심판사건과 관련되는 디자인일부심사등록 이의신청에 대한 결정 또는 다른 심판의 심결이 확정되거나 소송절차가 완결될 때까지 그 절차를 중지할 수 있다(디§152①).

심판에 있어서 필요한 때에는 해당 심판사건과 관련되는 다른 심판의 심결이 확정되거나 소송절차가 완결될 때까지 그 절차를 중지할 수 있다(디§152①).

제5절 심리방식

무효심판은 심판관 3인 또는 5인이 합의체를 구성하여 심리하며, 심리는 구술심리 또는 서면심리로 할 수 있다. 그러나 당사자가 구술심리를 신청한 때에는 서면심리만으로 결정할 수 있다고 인정되는 경우 외에는 구술심리를 해야 한다(디§142①). 심판의 심리는 행정의 일환으로서 절차의 간이성과 신속성을 강하게 요구하고, 더욱이 심판을 특허심판원에서만 하기 때문에 2001. 2. 3. 개정법에서는 서면심리를 원칙으로 하고 있다. 다만, 서면심리만에 의해서는 양 당사자의 주장을 파악하기 어려운 경우 또는 당사자의 신청이 있는 경우는 구술심리를 한다. 그러나 다음과 같은 경우에는 서면심리에 의하여 할 수 있다.

- ① 심판청구 또는 심판청구에 관한 절차를 각하해야 할 경우
- ② 심판청구의 이유·증거 및 답변이 명확하여 서면심리가 적당하다고 판단되는 경우
- ③ 구술심리를 거친 이후 서면심리가 적절하다고 판단되는 경우
- ④ 심사기준·심판의 운용기준 등이 쟁점이 되고 있는 경우로서 서면심리가 적당하다고 판단되는 경우

심판은 직권심리주의가 채택되어 있다. 이것은 심판이 당사자만이 아니고 널리 제3자의 이해에 관한 문제의 해결을 목적으로 하는 것이기 때문이다. 따라서 사안에 대하여 청구인이 신청한 청구 취지 내에서 당사자 등이 주장하지 아니한 이유에 대하여도 심리할 수 있고(디§147①) 직권으로 사실조사 및 증거조사나 증거보전을 할 수 있으며, 또 필요한 때에는 절차의 중지(디§152①)나 심리 종결을 통지한 후에도 직권으로 심리를 재개 할 수 있다(디§150④). 그러나 직권심리의 범위는 심판에서 청구인이 신청하지 아니한 청구의 취지까지 심리할 수 있는 것은 아니다(디§147②).

제6절 병합심리

1. 개요

무효심판에 있어서 당사자 쌍방 또는 일방의 동일한 2이상의 심판에 대하여는 그 심리를 병합할 수 있고, 심리의 병합을 하였을 때에는 다시 그 심리를 분리할 수도 있다(디§148).

2. 무효심판에 있어서 병합심리의 의의

병합심리는 복수의 무효심판에서도 당사자가 상호 관련된 청구라면 이것을 병합하여 심리하는 것에 의해 심리의 중복을 피하고 심리절차를 효율화하고 심결의 상호 모순·저축을 막는 것을 목적으로 한다.

3. 무효심판에 있어서 병합심리의 요건

가. 당사자 쌍방이 동일한 경우

복수디자인의 디자인권의 권리자 갑에 대해서 을이 먼저 M01 디자인에 대해서 무효심판을 청구하고 그 후 을이 M02 디자인에 대해서도 청구한 경우 등이 있다.

나. 당사자 일방이 동일한 경우

동일 디자인에 대하여 디자인권자 갑에 대한 을의 무효심판청구와 같은 갑에 대한 병의 무효심판 청구가 동시에 계속되고 있는 경우 등을 고려할 수 있다.

제7절 이의신청중인 권리에 대한 무효심판(디자인)

디자인일부심사등록의 무효심판이 심사의 이의신청과 중복 청구될 수 있는데, 이 경우 이의신청 중인 권리에 대한 무효심판을 처리하는 시기에 대해서는 아래와 같은 방안이 있다.

1. 이의결정 후 심결하는 방안

청구된 무효심판의 심결을 보류하고 심사단계에서 계류중인 이의신청을 먼저 처리하고 이의결정이 유지결정 또는 취소결정인가를 불문하고 단시일 내에 무효여부를 심결한다.

이 경우는 심사가 심판의 전단계로서 운용되고 있는 타 사건들의 처리와 형평에 부합하고 이의신청제도의 존치이유와도 부합된다는 장점이 있으나, 먼저 청구되어 신속하게 처리할 수 있는 무효심판을 나중에 신청되어 장기간이 소요될 수도 있는 이의결정시까지 보류시킴으로써 심판을 지나치게 지연시킨다는 문제점이 있을 수도 있다.

2. 심결 후 이의결정하는 방안

무효심판을 먼저 심결하고, 이의신청은 심결의 내용을 참고하여 처리하도록 한다.

심결을 먼저 처리함으로써 특허청내의 실질적인 최종 결정을 단시일 내에 신속하게 할 수 있다는 장점이 있는 반면, 이의신청의 유지결정 또는 취소결정이 실질적으로 심결의 내용에 따라 좌우됨으로써 이의신청제도의 유명무실화를 초래할 수 있고, 심사종결이전의 권리에 대해 심판을 한다는 논리적 모순의 문제가 있다.



3. 우선심판 등을 우선심결하는 방안

우선심판청구 또는 명백한 무효심판은 심결을 먼저하고 여타 심판은 이의결정후 심결하는 것이 이의신청제도의 취지를 살리고, 조속한 처리가 필요한 사건에 대해서는 신속한 처리가 가능하다.

종합하여 보면, 이의결정 후에 심결 처리하는 것이 논리적으로는 타당하지만 신속한 처리가 불가능하다는 문제점이 있으므로 우선심판청구대상 권리 및 무효여부에 대한 판단이 명백한 사건에 대해서는 이의결정을 기다릴 필요없이 먼저 심결하고, 여타 이의신청과 무효심판청구가 중복된 권리에 대해서는 이의결정후 심결하도록 한다. 따라서, 이의신청과 중복가능성이 있는 무효심판은 심결 직전에 등록원부를 확인하여 이의신청 여부를 확인하고, 이의신청이 예고등록된 경우에는 이의신청을 담당하는 심사과에 이의결정 여부와 그 내용을 확인하고 이를 참고하여 위의 처리방식에 따라 심결하는 것이 바람직하다.

제9장 무효심판의 심결

제1절 무효심결

심판장은 사건이 심결을 할 정도로 성숙하였을 때에는 심리의 종결을 당사자와 참가인에게 알려야 한다(디§150③). 심결은 심리종결통지를 한 날부터 20일 이내에 하여야 한다(디§150⑤).

심결은 심판사건에 대한 심판부의 종국적인 의사표시로서 심판은 원칙적으로 심결로써 종료한다(디§150①). 심리결과 부적법한 심판청구로서 그 흠을 보정할 수 없는 경우에는 피청구인에게 답변서 제출의 기회를 주지 않고 심결로써 각하할 수 있고(디§129), 심판청구가 이유 없는 경우에는 기각심결을, 심판청구가 이유 있는 경우에는 인용심결을 한다.

제2절 무효심결의 주문 기재 요령

1. 인용

1. 디자인등록 제00호의 등록을 무효로 한다.
2. 심판비용은 5피청구인이 부담한다.

2. 기각

1. 이 사건 심판청구를 기각한다.
2. 심판비용은 청구인이 부담한다.

3. 공동심판

1. 이 사건 심판청구를 기각한다.
2. 심판비용은 청구인들이 부담한다. 심판비용 중 1/2는 청구인 甲이, 나머지는 청구인 乙이 각 부담한다.

※ 공동소송의 경우 민사소송법 제102조 제1항 본문에 따라 공동소송인들이 균등하게 부담하는 것이 원칙이다.

4. 참가인이 있는 무효심판

(1) 청구인측에 참가가 있고, 인용의 경우

1. 디자인등록 제00호의 등록을 무효로 한다.
- 2-1. 심판비용은 참가로 인한 비용을 포함하여 피청구인이 부담한다.
- 2-2. 심판비용 및 참가에 의하여 생긴 비용은 피청구인이 부담한다.

(2) 청구인측에 참가가 있고, 기각의 경우

1. 이 사건 심판청구를 기각한다.
- 2-1. 심판비용 중 참가로 인한 비용은 (당사자/보조)참가인이, 나머지는 청구인이 각 부담한다.
- 2-2. 심판비용은 참가에 의하여 생긴 비용을 포함하여 청구인 및 그 (당사자/보조)참가인이 부담한다.

(3) 피청구인측에 보조 참가가 있고, 인용의 경우

1. 디자인등록 제00호의 등록을 무효로 한다.
- 2-1. 심판비용 중 참가로 인한 비용은 보조참가인이, 나머지는 피청구인이 각 부담한다.
- 2-2. 심판비용은 참가에 의하여 생긴 비용을 포함하여 피청구인 및 보조참가인이 부담한다.

(4) 피청구인측에 참가가 있고, 기각의 경우

1. 이 사건 심판청구를 기각한다.
- 2-1. 심판비용은 참가로 인한 비용을 포함하여 청구인이 부담한다.
- 2-2. 심판비용 및 참가에 의하여 생긴 비용은 청구인이 부담한다.

5. 심판청구를 각하하는 경우

심판장은 무효심판청구서가 디§126①에서 규정하는 심판청구방식을 위반하고 있는 경우는 보정을 명하고(디§128①) 지정된 기간 내에 보정을 하지 아니하면 결정으로 심판청구를 각하한다(디§128②).

한편, 심판청구서가 심판청구방식(디§126①)에 위반되지 아니하는 경우라도 부적법한 청구로서 그 흠을 보정을 할 수 없는 경우에는 심결로써 청구를 각하한다(디§129).

(1) 결정각하

○ 주 문 : 이 사건 심판청구서를 각하한다.

(2) 심결각하

○ 주 문 : 1. 이 사건 심판청구를 각하한다.
2. 심판비용은 청구인이 부담한다.
○ 청구취지 : 1. 디자인등록 제000호의 등록을 무효로 한다.
2. 심판비용은 피청구인의 부담으로 한다.

제3절 무효심결의 효과

무효의 심결이 확정된 때는 그 디자인권은 처음부터 없었던 것으로 본다(디§121③).

디자인등록된 후에 발생한 디§121①4에 정하는 무효원인에 의거하여 그 디자인을 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는, 그 디자인등록이 해당 무효사유에 해당하게 이르게 된 때부터 없었던 것으로 본다(디§121③단서).

제10장 등록원부의 예고등록 게재

1. 예고등록

심판의 청구가 있는 때는 디자인등록원부에 예고등록을 한다(특허권 등의 등록령 시행규칙§5③). 예고등록의 방법은 권리란 중 사항란에 심판청구 연월일, 심판번호, 청구의 취지 및 청구인을 기재함으로써 이루어진다(특허권 등의 등록령 시행규칙§48③).

확정심결은 특허심판원장의 통지에 의하여 특허청장이 직권으로 등록하고(특허권 등의 등록령 시행규칙§47①2), 그 등록방법은 권리란 중 사항란에 심판번호, 확정심결의 연월일 및 -요지를 기재함으로써 이루어진다(특허권 등의 등록령 시행규칙§47①).

2. 권리가 소멸된 때의 취급

디자인권의 소멸(무효에 의한 경우를 포함한다)은 특허청장의 직권으로 이루어진다(특정령§14①2). 디자인권의 소멸등록을 한 경우에는 그 등록을 말소한다(특허권 등의 등록령 시행규칙§41). 말소등록을 할 때에는 그 원인 및 등록을 말소하는 취지를 기록한 후 말소할 등록사항을 음영으로 말소하여야 한다. 다만, 직권으로 말소등록을 할 때에는 그 원인의 발생 연월일도 함께 기록하여야 한다(특허권 등의 등록령 시행규칙§21①). 말소 대상 권리를 목적으로 하는 제3자의 권리가 등록되어 있을 때에는 등록원부 중 해당 부분의 등록사항란에 그 권리의 등록을 말소함으로써 제3자의 권리에 관한 등록이 말소된다는 취지를 기록한 후 그 등록사항을 음영으로 말소하여야 한다(특허권 등의 등록령 시행규칙§21②). 디자인등록원부를 폐쇄하고자 할 경우에는 디자인등록원부에 그 폐쇄의 원인·취지 및 연월일을 기록하여야 한다(특허권 등의 등록령 시행규칙§10).

3. 디자인등록원부에 기록한 내용과 심판관이 인정한 내용이 어긋나는 경우

등록원부상의 출원일, 심판청구일, 물품구분과 심판관이 인정한 내용이 어긋나는 경우에는 심결의 확정통지에 그 취지를 병기하도록 절차를 취한다.

제11장 수수료 및 비용부담

1. 수수료

심판수수료는 디§85①의 규정에 의해 납부한다. 이때 디자인등록무효심판에 대해서는 무효심판 청구 관련 수수료를 납부하여야 한다(특허료 등의 징수규칙§4③) 복수디자인등록도 이와 같다.

2. 비용부담

무효심판에 관한 비용의 부담은 심판이 심결에 의해 종료할 때는 그 심결로써, 심판이 심결에 의하지 아니하고 종료할 때는 심판에 의한 결정으로서 정하여야 한다(디§153①). 이 경우 비용부담에 대해서는 디§153②의 규정에 의해 민소§98 내지 §103 등을 준용한다.



제15-2편

상표등록의 무효심판

- 제1장 의의 및 관련 규정
- 제2장 무효심판의 당사자
- 제3장 무효심판의 청구시기
- 제4장 무효심판의 청구절차
- 제5장 무효심판의 청구대상 및 무효원인
- 제6장 무효심판청구의 심리절차
- 제7장 무효사유 존부의 판단기준 시
- 제8장 무효심판의 심결



제15-2편 상표등록무효심판

제1장 의의 및 관련 규정

1. 의의

상표법은 착오로 등록된 하자 있는 부실권리를 소멸시키고 제3자에 대한 부당한 이익침해를 방지하여 상표등록의 완전성·공정성을 사후적으로 보장하고 상표법의 궁극적인 목적을 달성하기 위해 무효심판제도를 마련하고 있다(상§117).

상표등록무효심판은 설정등록된 상표권에 상표법 소정의 무효사유가 있는 경우, 일단 유효하게 성립된 상표권을 처음부터 또는 무효사유 발생시부터 소급적으로 소멸시키는 행정처분이다.

한편 상표법은 상표등록 또는 지정상품의 추가등록에 대한 무효심판은 제117조에서 규정하고, 존속기간갱신등록의 무효심판은 제118조에서, 그리고 상품분류전환등록의 무효심판은 제214조에서 각각 따로 규정하고 있다.

본 편에서는 제117조에서 규정하고 있는 상표등록 무효심판을 중심으로 기술한다(지정상품의 추가등록에 대한 무효심판에 대하여는 제18편에서 기술하나, 그 내용은 실질적으로 상표등록 무효심판과 같다).

2. 무효심판 관련 상표법 개정사항

상표법은 상거래사회의 여건 변화 또는 입법 정책에 따라 무효사유를 추가하거나 심판 종류를 변경하는 등 변화를 거쳐 왔는데, 그 내용은 다음과 같다.

- ① 1997. 8. 22. 법개정(1998. 3. 1. 시행)으로 상표권의 존속기간갱신등록출원에 대한 실체심사를 폐지하는 상표법조약의 요청을 받아들여 갱신등록무효심판의 무효사유에서 실체적 사항이 삭제되었고, 그 대체조치로써 2001. 2. 3. 개정법(2001. 7. 1. 시행)에서 제71조 제1항 제5호를 신설하여 ‘상표등록 후 그 등록상표가 상표법 제6조 제1항 각호의 1에 해당하게 된 경우’를 무효대상에 추가하였다.

- ※ 1998. 2. 28. 이전의 존속기간갱신등록출원에 의하여 존속기간이 갱신된 상표에 대하여는 구 상표법 제45조 제1항 제1호의 규정에 의하여 등록무효심판 청구가 가능하였다.

그런데 대체조치로 신설된 제71조 제1항 제5호가 2001. 7. 1.부터 시행됨에 따라 1998. 3. 1. 이후 2001. 6. 30. 사이에 존속기간갱신등록출원에 의하여 갱신된 상표에 대하여는 실체적 무효사유(구 상표법 제6조 제1항 각호의 1·제7조 제1항 제1호 내지 제5호 또는 제11호)를 이유로 무효심판을 청구할 수가 없다.

- ② 2004. 12. 31. 법개정(2005. 7. 1. 시행)으로 ‘지리적 표시 단체표장등록이 된 후에 그 등록 단체표장을 구성하는 지리적 표시가 원산지 국가에서 보호가 중단되거나 사용되지 아니하게 된 경우’를 무효사유로 추가하였다(구상§71①6).
- ③ 2011. 12. 2. 법개정(2012. 3. 15. 시행)으로 구 상표법 제3조 본문(국내에서 상표를 사용하는 자 또는 사용하고자 하는 자는 자기의 상표를 등록받을 수 있다)을 거절이유 및 무효사유에 포함하였다(구상§3, §71①1).
- ④ 2014. 6. 11. 법개정(2014. 6. 11. 시행)으로 신의칙에 위반하여 출원된 상표(동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 상표)를 거절이유 및 무효사유에 포함하였다(구상§7①18, §71①1).
- ⑤ 2016. 2. 29. 전부개정(2016. 9. 1. 시행)으로 구 상표법에서 취소사유로 규정하였던(구상§73①6) ‘조약당사국에 등록된 상표와 동일·유사한 상표를 권리자의 동의 없이 등록출원한 상표’를 무효사유로 규정하였다(§34①21, §117①1).

따라서 2016. 9. 1. 이후 출원되어 등록된 상표가 이 규정에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구하여야 한다. 다만, 동법 부칙 제15조 제2항에 따라, 2016. 9. 1. 당시 이미 등록된 상표에 대하여는 해당 상표의 설정등록일로부터 5년 이내에는 구상표법 제73조 제1항 제7호에 따른 취소심판을 청구하여야 한다.

제2장 무효심판의 당사자

1. 청구인

상표등록에 대한 무효심판은 이해관계인 또는 심사관만이 청구인이 될 수 있다(상§117①). 이해관계가 없는 자의 심판청구는 부적법한 것으로서 각하되며, 이해관계가 있는 자인지에 대한 판단기준시점은 심결시이다.

한편, 미성년자·피한정후견인 또는 피성년후견인은 법정대리인에 의해서만 청구할 수 있으나, 미성년자 또는 피한정후견인이 독립하여 법률행위를 할 수 있는 경우에는 그 미성년자 또는 피한정후견인이 직접 청구할 수 있다(상§4).

자연인·법인 및 법인이 아닌 사단 또는 재단으로서 대표자 또는 관리인이 정하여져 있는 경우에는 그 사단 또는 재단의 이름으로 청구할 수 있다(상§5).

같은 상표권에 관하여 상표등록에 대한 무효심판을 청구하는 자가 2인 이상이면 각자 또는 그 모두가 공동으로 심판을 청구할 수 있다(상§124①1). 그러나 상표권 또는 상표등록을 받을 수 있는 권리의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구할 경우에는 공유자 모두가 공동으로 청구하여야 한다(상§124③).

- 현행 상표법 제77조가 준용하는 특허법 제139조 제3항은 특허권 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구하는 때에는 공유자 전원이 공동으로 청구하여야 한다고 규정하고 있는바, 위 규정들을 종합적으로 해석하면, 상표의 공유관계는 민법 제273조에 규정된 합유에 준하는 것이라 할 것이고, 따라서 상표권이 공유인 때에는 그 상표권에 관한 심판에 대한 심결취소 소송은 그 소송의 목적이 공유자 전원에게 합일적으로 확정되어야 할 필요에서 이른바 고유필요적 공동소송 관계에 있으므로 공유자 전원이 소송의 원고 또는 피고가 되어야 한다(특허법원 2002. 3. 15. 선고 2001허7103 판결).

2. 피청구인

가. 피청구인은 심판청구 당시의 상표권자

- (1) 심판청구 당시 상표등록원부에 권리자로 기재되어 있는 자로서 진정한 상표권자이어야 하고, 상표권이 신탁법상 신탁재산에 속하는 경우의 수탁자이어야 한다.

- (2) 등록원부상의 권리자를 기재하지 않은 경우, 혹은 다른 진정한 권리자가 있는 것이 판명된 경우는 부적법한 심판청구로서 각하한다.
- (3) 심판청구서에 피청구인의 표시를 잘못된 경우 이를 바로잡는 보정은 요지변경에 해당하지 않으며, 누락된 피청구인을 추가하는 것도 요지변경이 아니다(상§125②).

○ 이 사건 심판절차 진행 중 이 사건 등록상표 중 지정상품 ‘전기칫솔’ 부분의 권리가 피심판청구인이던 피고로부터 터보이온에게로 이전되어 그 분할이전등록까지 마쳐진 이상, 그러한 사실을 알고 있던 이 사건 심판절차의 담당 심판장으로서, 위와 같은 권리 이전을 알게 된 후 마땅히 석명권을 행사하여 승계인에 대한 절차 속행을 할 수 없는 특별한 사정이 있는지 여부를 심리한 다음, 그러한 사정이 없다면 승계인인 터보이온에 대하여 이 사건 심판절차를 속행할 것을 명한 후에 본안에 관하여 심리·판단하였어야 한다(특허법원 2018. 7. 19. 선고 2017허8404 판결).

- (4) 상표권 소멸 후에 무효심판을 청구할 경우(상§117②)의 피청구인은 소멸시의 상표권자이다.

나. 공유인 상표권의 경우(상§124②)

공유인 상표권의 상표권자에 대하여 심판을 청구할 경우에는 공유자 모두를 피청구인으로 청구하여야 한다(상§124②).

공유자의 전원을 피청구인으로 하여 청구하지 아니한 경우는 석명권을 행사하여 이를 보정할 수 있는 기회를 주고 이에 불응하는 경우에는 결정 또는 심결로서 각하한다.

청구인이나 피청구인 중 1인에게 심판절차의 중단 또는 중지의 원인이 있을 경우에는 모두에 대하여 그 효력이 발생한다.

다. 피청구인에 대한 통지

공유자의 전부 또는 일부가 재외자이고, 상표관리인이 선임되지 않은 상표권에 대하여 심판청구가 된 경우에는 심판청구서 부분은 당사자에게 송달한다. 이 경우 심판청구통지와 함께 답변서 제출 및 상표관리인 선임을 촉구하는 통지를 소정의 서식에 의하여 한다.

권리소멸 후로서 피청구인의 현재의 주소 등이 폐쇄된 상표등록원부의 주소 등과 다를 때는 청구인에게 그 뜻을 통지하여 석명하게 한다.

그리고 상표등록의 무효심판이 청구된 경우에는 그 취지를 해당 상표권의 전용사용권자와 그 밖에 상표에 관한 권리를 등록한 자에게 통지하여야 한다(상§117⑤).

3. 참가인

공동심판 규정(상§124①)에 의해 심판을 청구할 수 있는 자는 심리가 종결될 때까지 청구인으로 서 그 심판에 참가할 수 있고(상§142①), 이 경우의 참가인은 피참가인이 그 심판의 청구를 취하한 후에도 심판절차를 속행할 수 있다(상§142②).

또한, 심판의 결과에 대하여 이해관계를 가진 자는 심리가 종결될 때까지 당사자의 어느 한쪽을 보조하기 위하여 그 심판에 참가할 수 있고(상§142③), 이 경우 참가인은 모든 심판절차를 밟을 수 있다(상§142④).

위 당사자 참가인 또는 보조 참가인에게 심판절차의 중단 또는 중지의 원인이 있으면 그 중단 또는 중지는 피참가인에 대해서도 그 효력이 발생한다(상§142⑤).

제3장 무효심판의 청구시기

1. 청구 가능 시기

상표권의 설정등록 후라면 상표권이 소멸된 후에도 무효심판을 청구할 수 있다(상§117②).

이것은 상표권이 포기 또는 존속기간만료에 의해 소멸되거나 취소심결이 확정되어 소멸 후에도 해당 상표권의 존속기간중의 침해행위에 대한 손해배상청구 등이 있는 경우, 그 상대방은 해당 상표권의 소멸 후에도 그 청구에 대항하는 수단으로서 해당 상표권을 무효로 하는 심판을 청구할 수 있도록 한 것이다.

심결에 의하여 상표권이 무효로 된 때는 다시 무효심판을 청구할 수 없으나, 상표등록이 상§117 ①5(후발적 무효사유)에 해당되어 무효가 되었을 경우 그 이전에 존속하였던 권리에 대해서는 무효심판을 청구할 수 있다.

상표권이 소멸한 후 해당 상표권에 기한 손해배상청구권이나 고소권 등이 모두 시효에 의해 소멸된 경우, 또는 심판사건이 계속되고 있지 아니한 경우 등에는 해당 상표권에 대한 무효심판의 청구는 청구이익이 없는 경우로서 각하할 수 있다.

무효심결 확정 외에 상표권이 소멸하는 예는 존속기간만료(상§83③), 포기(상§103), 상속인이 없는 경우(상§106①), 법인청산에 따른 이전등록을 하지 않은 경우(상§106②), 취소심결의 확정(상§119⑥)에 의한 경우이다.

2. 무효심판청구의 제척기간

제34조 제1항 제6호부터 제10호 및 제16호, 제35조, 제118조 제1항 제1호 및 제214조 제1항 제3호에 해당하는 것을 사유로 하는 상표등록 또는 지정상품 추가등록의 무효심판, 존속기간갱신등록의 무효심판 또는 상품분류전환등록의 무효심판은 상표등록일, 존속기간갱신등록일 또는 상품분류전환등록일부터 5년이 지난 후에는 청구할 수 없다(상§122①).

제4장 무효심판의 청구절차

1. 심판청구서 제출

가. 청구서의 제출

무효심판청구에 있어서 청구인은 상표법 제125조 제1항 각 호의 사항을 적은 심판청구서를 특허 심판원장에게 제출하여야 한다(상§125①).

나. 청구취지

청구인이 어떠한 심결을 구하는가의 요구이며 청구의 대상인 상표권이 특정되어 있어야 하는 것으로 통상 『상표등록 제○○호의 등록을 무효로 한다. 심판비용은 피청구인이 부담한다. 라는 심결을 구한다.』 라는 뜻이 표시된다.

당사자 참가를 하는 자의 청구취지에 대하여는 피참가인의 그것과 동일 내지 그 범위내의 것이어야 한다는 의견도 있으나 반드시 그와 같이 제한할 필요는 없다는 의견도 있다.

다. 청구이유

청구의 취지에 대응하여 법률에 규정되어 있는 무효원인 및 사실을 적시한다. 통상은 사건의 개요, 경위에 대한 설명, 이해관계에 대한 기재, 무효사유로 되는 조항과 그것에 대응하는 증거방법, 무효로 되어야 하는 설명 등 주요 적시 대상이다.

청구의 이유의 보정은 청구취지의 보정과 달리 그 요지를 변경하는 것도 가능하다(상§125②2). 따라서 심판절차의 계속 중에 최초의 심판청구서에 포함되지 아니한 새로운 무효사유를 추가하거나 기존의 무효사유를 모두 철회하고 무효사유를 전부 새로운 것으로 대체할 수 있다.

2. 방식심리

가. 보정명령 및 각하결정

심판장은 무효심판청구서가 i) 상표법 제125조 제1항(심판청구서의 기재방식)에 위반된 경우, ii) 제4조 제1항(행위능력) 또는 제7조(대리권의 범위)의 규정에 위반된 경우, iii) 수수료를 내지 않은 경우, iv) 상표법 또는 상표법에 따른 명령으로 정하는 방식에 위반한 경우에는 기간을 정하여

보정을 명하여야 한다(상§127①).

심판장은 위 보정을 명하는 경우 1개월 이내의 기간을 지정하여야 한다(상시칙§61).

청구인이 지정한 기간 내에 보정을 하지 아니하거나 보정한 사항이 제125조제2항을 위반한 경우에는 심판청구서 또는 해당 절차와 관련된 청구 등을 각하하여야 한다(상§127②).

이 때 각하결정은 서면으로 하여야 하며 그 이유를 붙여야 한다(상§127③).

나. 부적법한 청구에 대한 심결각하

심판청구서의 방식 등(상§125①)에 위반하지 아니하는 경우라 하더라도 부적법한 청구로서 그 보정을 할 수 없는 경우에는 심결로써 청구를 각하할 수 있다(상§128).

3. 심판청구서의 보정

당사자는 심판이 심판원에 계속되고 있는 때에 심판청구의 요지를 변경하지 않는 범위 내에서 심판청구서를 보정할 수 있다.

심판청구의 이유를 보정하는 것은 요지변경에 해당하지 않는다(상§125②2).

4. 심판청구서의 송달 및 통지

가. 피청구인에 대한 심판청구서 등의 부분송달

심판장은 무효심판의 청구가 있는 때는 청구서 등의 부분을 피청구인에게 송달하고 기간을 지정하여 답변서를 제출할 기회를 주어야 한다(상§133①).

통상 당사자 대립구조를 취하는 심판절차에서 상기와 같은 절차는 상대방의 방어권을 확보하기 위한 중요한 절차이므로 이러한 절차를 위반하면 심결은 위법이 된다.

한편, 청구인이 지정기간을 도과하여 심판청구서의 보정서를 제출하는 경우 지정기간은 불변기간이 아니므로 이를 이유로 각하해서는 안 된다.

【참고】 불변기간, 법정기간, 지정기간

- 불변기간 : 법령에 정해진 기간으로 ‘이 기간은 불변기간으로 한다’고 명시된 기간, 연장하거나 단축될 수 없다(예, 제소기간).
- 법정기간 : 법령에 직접 규정된 기간으로 ‘이 기간은 불변기간으로 한다’는 단서가 없고 보통

연장 또는 단축할 수 있는 사유를 함께 규정한다(예, 거절결정불복심판 청구 기간, 상§116와 §17①).

- 지정기간 : 효과적인 행정목적 달성을 위해 신청 또는 직권으로 정해진 기간 범위 내에서 부여하는 기간으로 그 미준수가 위법사유가 되지 않는다.

※ 상표법 제162조 제3항 및 제4항(심결 등에 대한 소 제기기간 관련 조항)은 심결제소기간을 불변기간으로 규정하면서도 제4항 단서에서 부가기간을 정할 수 있도록 하는 특수한 형태의 기간을 규정하고 있다.

- 심판청구 수수료 등의 보정기간은 불변기간이 아니므로 이와 같이 보정기한이 경과한 이후 심판 청구서가 각하되기 이전에 실제로 보정이 이루어진 이 건에 있어서는 심판장은 심판청구서를 각하할 것이 아니라 적법하게 보정이 이루어진 것으로 보고 심리를 진행하여야 한다(특허법원 1999. 9. 30. 선고 99허4675 판결 참조).
- 행정심판법 제27조 제1항의 행정처분에 대한 90일의 불복기간은 불변기간(행정심판법 제27조 제4항)으로서 신장하거나 단축될 수 없는 반면, 특허거절결정에 대한 불복기간은 불변기간이 아닌 일반적인 법정기간에 불과한바, 일반적인 행정처분에 대한 불복기간과 특허거절결정의 불복기간이 동일하여야 한다고 볼 수 없고, 법적안정성 등을 고려한 적절한 불복기간을 규정함에 있어 입법자는 상당한 재량을 가진다 할 것이며, 또 특허법 제15조 제1항은 “특허청장 또는 특허심판원장은 청구에 따라 또는 직권으로 제132조의3에 따른 심판의 청구기간을 1회에 한하여 30일 이내에 연장할 수 있다. 다만, 교통이 불편한 지역에 있는 자의 경우에는 그 횟수 및 기간을 추가로 연장할 수 있다.”고 규정하고 있기도 하다(특허법원 2012. 6. 29. 선고 2012허4322 판결).
- 특§147①(실§33, 디§134①, 상§77의4)은 심판장이 피청구인에 대하여 답변서 제출을 위한 상당한 기간을 지정하도록 규정하고 있지만 이 규정은 심판의 심리의 촉진과 편의를 도모하기 위하여 마련된 것이며, 지정기간 경과 후의 답변서를 제출하기 위하여 마련된 것은 아니기 때문에 피청구인은 송달된 청구서 부분에 관하여 지정기간 내에 답변서를 제출할 수 있지만 지정기간이 경과된 후라 하더라도 특§162③에 의한 심리종결통지가 될 때까지는 답변서나 기타의 서면을 제출할 수 있다(동고재 소40 행케 제5호 소49.9.3 판결).
- 답변서를 제출할 기회를 주지 않고 이루어진 무효의 심결은 위법이다(동고재소43 행케 제169호 소44.4.23 판결).

나. 전용사용권자 등에의 통지

상표등록에 대한 무효심판의 청구가 있는 때는 그 뜻을 해당 상표권에 대한 전용사용권자 기타 그 밖에 상표에 관하여 등록한 권리를 가지는 자에게 통지하여야 한다(상§117⑤). 이것은 이해관계가 있는 자에게 참가의 기회를 주고자 하는 것이다.

심판청구가 있는 때, 심판원장은 상표등록원부를 확인하여 심판청구에 대한 예고등록의뢰서를 특허청(등록과)에 송부한 후 심판청구서 부분 송달절차 등을 밟는다.

제5장 무효심판의 청구대상 및 무효원인

1. 심판청구 대상

가. 지정상품 일부에 대한 청구

상표법 제117조의 무효심판의 청구대상은 상표등록된 권리이다(상§117①).

등록상표의 지정상품이 둘 이상인 경우에는 지정상품마다 무효심판을 청구할 수 있다(상§117①후문).

○ 상표법 제71조 제1항은 상표등록 또는 지정상품의 추가등록이 그 각호의 1에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있고, 이 경우 지정상품이 2이상 있는 경우에는 지정상품마다 무효심판청구를 할 수 있다고 규정하고 있는 바, 이는 특정의 지정상품에 관한 부분에 대하여만 무효사유가 있는데도 적법하게 상표등록을 받을 수 있는 나머지 지정상품에 대하여까지 전부 무효로 하는 것은 불필요하고 가혹하며 불합리하므로, 이러한 과잉조치(過剩措置)를 피하게 하고자 함에 있다고 할 것이다.

그러므로 어느 상표가 2이상의 상품을 지정상품으로 하여 등록이 되어 있는 경우에 심판청구인이 상표등록 전부의 무효심판을 청구하는 경우라도 지정상품중 일부에만 무효원인이 있고 다른 지정상품에는 무효사유가 없음이 명백한 때에는 출원사정의 경우와는 달리 그 무효원인이 있는 지정상품에 한하여 등록무효의 심판을 하여 그 부분만 말소하게 함이 상당하다 할 것이다(대법원 1994. 5. 24. 선고 92후2274 판결).

나. 소멸된 상표권에 대한 청구

제117조의 무효심판은 상표권이 소멸된 후에도 청구할 수 있다(상§117②). 따라서 해당 상표권이 포기 또는 존속기간만료로 소멸되었거나 취소심결이 확정되어 소멸한 경우에도 등록무효를 구할 법률상 이익이 있는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다.

무효심판의 계속 중에 일부 지정상품에 대하여 포기 또는 취소된 경우에도 법률상 이익이 있는 경우에는 이를 각하할 것이 아니라 등록무효 여부를 판단한다.

다. 공유상표권의 일부 지분에 대한 무효심판 청구

상표권은 특정한 지정상품에 대한 독점적인 사용권을 그 내용으로 하고 있는 것이고 그 사용권한 자체는 형체가 없을 뿐만 아니라 분리될 수 있는 것이 아니라 할 것이므로, 상표권이 수인이 공유하고 있는 경우 그 지분 일부에 대한 무효심판은 허용되지 않는다고 하겠다.

○ 특허처분은 하나의 특허출원에 대하여 하나의 특허권을 부여하는 단일한 행정행위이므로, 설령 그러한 특허처분에 의하여 수인을 공유자로 하는 특허등록이 이루어졌다고 하더라도, 그 특허처분 자체에 대한 무효를 청구하는 제도인 특허무효심판에서 그 공유자 지분에 따라 특허를 분할하여 일부 지분만의 무효심판을 청구하는 것은 허용할 수 없다(대법원 2015. 1. 15. 선고 2012후 2432 판결).

라. 무효심판 청구의 취하

제117조 제1항에 따른 무효심판 청구는 심결이 확정될 때까지 취하할 수 있다. 다만, 제133조 제1항에 따른 답변서가 제출된 경우에는 상대방의 동의를 받아야 한다(상§148①).

둘 이상의 지정상품에 대한 무효심판 청구는 지정상품마다 취하할 수 있다(상§148②).

취하서가 적법하게 수리되면 심판부(주심심판관)는 취하통지서를 작성하여 당사자, 참가인 또는 참가신청을 하였으나 그 신청이 거부된 자에게 취하통지서를 송부한다.

무효심판 청구가 취하되었을 경우에는 그 심판청구 또는 그 지정상품에 대한 심판청구는 처음부터 없었던 것으로 본다(상§148③).

2. 무효원인과 입증책임

등록무효사유는 상표법에서 정한 것(상§117①)에 한정되므로 그 이외의 것을 이유로 하여 무효심판을 청구할 수 없다. 소위 예시적 열거규정이 아니고 제한열거규정이다. 이것은 한번 대세적·배타적 독점권으로서의 상표권을 부여한 이상 권리자의 권리의무 변동효과를 발생시키는 것은 법률의 근거를 필요로 한다는 원칙(행정법상의 법률유보원칙)이 적용되기 때문이다.

제117조 제1항에 규정된 상표등록의 무효사유는 다음과 같다.

가. 원시적 무효사유

- (1) 상표등록이 제3조(상표등록을 받을 수 있는 자), 제27조(외국인의 권리능력), 제33조부터 제35조까지(자타 상품 식별력, 부등록사유, 선출원), 제48조(출원의 승계 및 분할이전 등)제2항 후단, 같은 조 제4항 및 제6항부터 제8항까지, 제54조(상표의 정의, 조약 위반 등)제1호·제2호 및 제4호부터 제7호까지의 규정에 위반된 경우(상§117①1)
- (2) 상표등록이 그 상표등록출원에 의하여 발생한 권리를 승계하지 아니한 자가 한 것인 경우(상§117①2)
- (3) 상표등록이 조약에 위반된 경우(상§117①4)

나. 후발적 무효사유

- (1) 상표등록된 후 그 상표권자가 제27조(외국인의 권리능력)에 따라 상표권을 누릴 수 없는 자로 되거나 그 등록상표가 조약에 위반된 경우(상§117①5)
- (2) 상표등록된 후 그 등록상표가 제33조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우(제33조 제2항에 해당하게 된 경우는 제외)(상§117①6)
- (3) 제82조(상표권 설정등록)에 따라 지리적 표시 단체표장등록이 된 후 그 등록단체표장을 구성하는 지리적 표시가 원산지 국가에서 보호가 중단되거나 사용되지 아니하게 된 경우(상§117①7)

다. 무효사유에 대한 입증책임

무효사유에 대한 입증책임은 무효를 주장하는 청구인이 부담한다. 심판청구서에 무효사유에 대한 입증이 없는 경우 청구를 기각할 수 있고, 필요하다고 판단될 경우에는 보충요구서나 심문서를 발송하여 증거를 보충 또는 석명하도록 하거나 구술심리를 개최하여 이를 보충 또는 석명하도록 한다.

제6장 무효심판청구의 심리절차

1. 답변서 및 의견서

가. 답변서

피청구인은 청구서의 부분이 송달된 때에는 지정기간 내에 답변서를 제출할 수 있다. 피청구인이 답변서를 제출하려는 경우에는 상시칙 별지 제2호 서식의 답변서에 증거자료를 첨부하여 특허심판원장 또는 심판장에게 제출하여야 한다(상시칙§63).

답변서를 수리한 때는 그 부분을 청구인에게 송달한다(상§133②).

답변서의 내용이 동일한 상표권에 관한 다른 사건(무효심판사건, 침해사건 등)에서의 동일 상표권자의 주장에 반하는 것일 경우, 그 주장사항을 채택하지 않을 수 있다(금반언원칙).

나. 의견서

청구인으로부터 의견서가 제출된 경우 심판관은 중간서류 송달, 구술심리 개최 등을 통해 피청구인에게 반론할 기회를 준다. 그러나 피청구인에게 반론 기회를 부여할 필요가 없을 때는 심리를 종결할 수 있다.

2. 직권심리 및 직권증거조사

심판장은 당사자 또는 참가인이 법정기간 또는 지정기간 내에 절차를 밟지 아니하거나 구술심리기일에 출석하지 아니하여도 심판을 진행할 수 있다(상§145). 그리고 심판관은 당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유에 대해서도 심리할 수 있다(상§146①).

이는 상표권은 대세적 효력을 가지는 권리라는 점에서 심리에 있어서 직권주의를 적용할 수 있도록 한 것이다.

다만 심판관은 당사자 또는 참가인이 신청하지 않은 이유에 대하여 심리를 한 때는 기간을 정하여 당사자 및 참가인에게 그 이유에 대하여 의견을 제출할 기회를 주어야 한다(상§146①후문).

그러나 심판의 심리범위는 청구인이 신청한 청구취지의 범위 내이어야 하므로, 심판관은 청구인이 신청하지 아니한 청구의 취지에 대해서는 심리할 수 없다(상§146②).

한편 심판관은 당사자, 참가인 또는 이해관계인의 신청에 의하여 또는 직권으로 증거조사나 증거보전을 할 수 있다(상§144①). 직권으로 증거조사나 증거보전을 하였을 경우에는 그 결과를 당사자, 참가인 또는 이해관계인에게 송달하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다(상§144⑤).

3. 심리종결과 재개

심판장은 사건이 심결을 할 정도로 성숙한 때에는 심리를 종결하고 이를 당사자 및 참가인에게 통지한다(상§149③).

그리고 필요할 경우 심판장은 심리의 종결통지를 한 후에 당사자 또는 참가인의 신청에 의하여 또는 직권으로 심리를 재개 할 수 있다(상§149④).

4. 심리착수 순서

심리의 착수 순서는 청구일 순으로 하는 것이 원칙이며(심판사무취급규정§31①), 착수 순서의 예외로서는 다음과 같은 경우가 있다.

심판관은 우선심판의 필요가 있다고 인정되는 사건에 대해서는 다른 사건보다 우선하여 심판할 수 있다(심판사무취급규정§31①). 또한 신속심판의 필요가 있다고 인정되는 사건에 대해서는 우선심판보다 먼저 심판할 수 있다(심판사무취급규정§31의2①). 무효심판에 대한 우선심판 및 신속심판 대상 사건에 대해서는 제7편 제4장 및 제5장을 각각 참고한다.

한편, 심판장은 심판에서 필요한 경우 직권 또는 당사자의 신청에 따라 그 심판사건과 관련되는 다른 심판의 심결이 확정되거나 소송절차가 완결될 때까지 그 절차를 중지할 수 있다(상§151①).

5. 심리방식(구술심리와 서면심리)

무효심판은 심판관 3인이 또는 5인이 합의체를 구성하여 심리하며, 심리는 구술심리 또는 서면심리로 할 수 있다. 그러나 당사자가 구술심리를 신청한 때에는 서면심리만으로 결정할 수 있다고 인정되는 경우 외에는 구술심리를 해야 한다(상§141①).

※ 심판의 심리는 행정의 일환으로서 절차의 간이성과 신속성을 강하게 요구하기 때문에 2001. 2. 3. 개정 이전 상표법(구상§77)은 특허법 제154를 준용하여 무효심판을 제외한 심판은 서면심리를 원칙으로 하도록 하였다.

가. 구술심리

심판사무취급규정 제39조의2는 구술심리를 행하여야 하는 사건으로 i) 일방당사자 또는 쌍방당사자가 구술심리를 신청한 사건, ii) 석명권행사를 위하여 필요하다고 인정하는 사건을 정하고 있다.

심판장은 서면심리만으로 결정할 수 있다고 인정되는 사건에 대하여는 구술심리를 하지 아니할 수 있으며, 이러한 경우 서면심리만으로 결정한다는 사실을 심판사건 신청서를 인계받은 날 또는 답변서 제출기간 만료일 중 늦은 날로부터 15일 이내에 구술심리를 신청한 당사자에게 통지하여야 한다. 다만, 위 기간에 개최여부 등을 결정할 수 없는 경우 심판장은 추후에 결정할 것임을 알리는 보류통지(별지 제12-5호 서식)를 하여야 한다. 심판장은 구술심리 기일이 정해지면, 해당 일정을 특허심판원 홈페이지 등에 게재하여 구술심리 개최 전까지 일반인의 방청신청을 받아야 하며, 영업비밀 노출 우려 등을 이유로 당사자의 요청이 있는 경우, 일반인의 구술심리 방청을 제한할 수 있다.

나. 서면심리

서면심리만에 의할 수 있는 경우의 예로 다음을 들 수 있다.

- ① 심판청구 또는 심판청구에 관한 절차를 각하해야 할 경우
- ② 심판청구의 이유·증거 및 답변이 명확하고 구술심리에 의하는 것이 오히려 비효율적이라고 판단되는 경우
- ③ 구술심리를 거친 이후 서면심리가 적절하다고 판단되는 경우
- ④ 등록상표의 불사용취소심판에서 피청구인으로부터 어떤 답변도 없는 경우 또는 제출된 증거에 의하여 인용 또는 기각이 명확한 경우
- ⑤ 심사기준·심판의 운용기준 등이 쟁점이 되는 경우로서 서면심리가 적당하다고 판단되는 경우 등

서면심리에 의할 경우 심리충실을 기하기 위해 제출된 주장이나 증거에 대하여 석명이 필요한 경우 심문서나 보충요구서 등을 적절히 활용할 필요가 있다.

6. 병합심리

무효심판에 있어서 당사자 쌍방 또는 일방의 동일한 2이상의 심판에 대하여는 그 심리를 병합할 수 있으며, 심리의 병합을 하였을 때에는 다시 그 심리를 분리할 수도 있다(상§147).

병합심리는 복수의 무효심판에서도 당사자가 상호 관련된 청구라면 이것을 병합하여 심리하는 것에 의해 심리의 중복을 피하고 심리절차를 효율화하고 심결의 상호 모순·저촉을 막는 것을 목적으로 한다.

심리병합의 요건은 i) 당사자의 양쪽 또는 한쪽이 동일할 것, ii) 2 이상의 심판이 동일 종류일 것, iii) 심리종결 전일 것을 필요로 한다. 심판(대상)물이 일치할 필요가 없으므로 무효대상 상표(표장) 또는 지정상품이 다른 경우에도 병합하여 심리할 수 있다.

제7장 무효사유 존부의 판단기준 시

무효원인의 존부 판단의 기준시점은 등록여부결정시를 기준으로 함이 원칙이나, 적용 법률과 무효사유에 따라 다르다.

1. 현행 상표법 적용시

현행 상표법은 등록여부결정시를 기준으로 하도록 하되, 제34조 제1항 제11호(저명상표 관련), 제13호 및 제14호(부정목적 상표 및 지리적 표시), 제20호(신의칙 위반 상표) 및 제21호(조약당사국 등록상표와 유사한 상표)의 경우는 출원시를 기준으로 하도록 직접 규정하고 있다(상§34②).

○ 출원된 상표가 구 상표법 제6조 제1항 각 호의 식별력 요건을 갖추고 있는지 여부에 관한 판단의 기준 시점은 원칙적으로 등록결정 시 또는 거절결정 시이고 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 그 심결 시라고 할 것이다(대법원 2014. 10. 15. 선고 2013후1146 판결 등 참조).

다만, 상표등록 후에 후발적 무효사유(상§117①5,6,7)에 해당하는 것을 사유로 하는 무효심판의 경우에는 그 무효사유가 발생한 시점을 기준으로 판단하여야 한다.

○ 구 상표법 제71조 제1항 제5호는 ‘상표등록이 된 후에 그 등록상표가 제6조 제1항 각 호의 1에 해당하게 된 경우(제6조 제2항에 해당하게 된 경우를 제외한다)’를 상표등록 무효사유로 규정하고 있고, 같은 조 제3항 단서에서 ‘위 규정에 의하여 상표등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 상표권은 그 등록상표가 동호에 해당하게 된 때부터 없었던 것으로 본다’고 규정하고 있으므로, 구 상표법 제71조 제1항 제5호에 의한 구 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하는지 여부는 그 등록무효사유가 발생한 시점을 기준으로 판단하여야 한다(특허법원 2017. 11. 29. 선고 2017허5764 판결).

2. 구 상표법 적용시

구 상표법을 적용하는 경우에도 등록여부결정시 기준을 원칙으로 하되, 제7조 제1항 제6호(저명한 성명 등 포함 상표), 제7호(선등록상표와 유사한 상표), 제8호(소멸한 선등록상표와 유사한 상표), 제9호

(주지상표와 유사한 상표), 제10호(저명상표와 유사한 상표), 제12호(부정목적 상표)의 경우는 출원시를 기준으로 한다(구상§7②).

상표등록 후 후발적 무효사유(구상§71④4,5,6)를 이유로 하는 무효심판의 경우에는 현행 상표법을 적용하는 경우와 마찬가지로 그 무효사유가 발생한 시점을 기준으로 한다.

3. 유사판단의 전제로서 대비되는 부분의 식별력 유무가 문제되는 경우

무효심판 심리시 상표 유사판단의 전제로서 대비되는 부분이 식별력이 있는지가 문제가 되는 경우, 그 식별력 판단은 무효대상 상표(이 사건 등록상표)를 중심으로 하되, 그 기준시점은 무효사유별 유사판단 기준시를 적용하여야 한다.

- (구법) 7조 1항 7호 적용시 - 출원시(타인여부는 등록결정시) / (현행법) 34조 1항 7호 적용시 - 등록결정시
- (구법) 7조 1항 11호 적용시 - 등록결정시 / (현행법) 34조 1항 12호 적용시 - 등록결정시
- (구법) 7조 1항 10호/12호 적용시 - 출원시 / (현행법) 34조 1항 11호/13호 적용시 - 출원시
- (구법) 7조 1항 18호 적용시 - 등록결정시 / (현행법) 34조 1항 20호 적용시 - 출원시

○ 어떤 등록상표가 선출원에 의한 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 경우에는 그 등록이 무효로 되어야 하고, 그 동일·유사 여부의 판단시점은 등록출원시이므로(상표법 제7조 제1항 제7호, 제3항, 제71조 제1항 제1호), 위 동일·유사 판단의 전제로서 등록상표 또는 선출원에 의한 타인의 등록상표의 각 구성 부분 중 일부가 자타상품의 식별력이 없거나 부족하게 되었는지 여부도 등록의 무효 여부가 다투어지고 있는 등록상표의 등록출원시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 1999. 11. 12. 선고 99후2167 판결).

○ 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호의 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표'에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서는 선사용서비스표들의 구성 중 이 사건 등록상표의 등록결정시에 식별력을 취득한 'coffee bean' 부분을 그 사용서비스업인 '커피전문점경영업, 커피전문점체인업'에 관하여 요부로 보아 상표의 유사 여부를 살피고 등록상표가 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하는지 여부를 판단할 수 있다(대법원 2013. 3. 28. 선고 2011후842 판결).

<상표법 부칙 <제14033호, 2016.2.29.>>

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(일반적 적용례) ① 이 법은 이 법 시행 이후 출원한 상표등록출원부터 적용한다.

② 이 법 중 심판청구에 관한 개정규정은 이 법 시행 이후 심판청구한 경우부터 적용한다. 다만, 제79조제1항 및 제2항의 개정규정은 법률 제13848호 상표법 일부개정법률의 시행일인 2016년 4월 28일 이후에 보정각하결정 또는 거절결정이 취소되거나 취하된 심판청구, 각하결정이 확정된 심판청구, 참가신청이 취하되거나 거부된 심판청구에 대해서도 적용한다.

제9조(일반적 경과조치) 이 법 시행 전에 종전의 규정에 따라 출원된 상표등록출원에 대해서는 종전의 규정에 따른다.

제8장 무효심판의 심결

1. 무효심판의 심결

심판장은 사건이 심결을 할 정도로 성숙하였을 때에는 심리의 종결을 당사자와 참가인에게 알려야 한다(상§149③). 심결은 심리종결통지를 한 날부터 20일 이내에 하여야 한다(상§149⑤).

심결은 심판사건에 대한 심판부의 종국적인 의사표시로서 심판은 원칙적으로 심결로써 종료한다(상§149①). 심리결과 부적법한 심판청구로서 그 흠을 보정할 수 없는 경우에는 피청구인에게 답변서 제출의 기회를 주지 않고 심결로써 각하할 수 있고(상§128), 심판청구가 이유 없는 경우에는 기각심결을, 심판청구가 이유 있는 경우에는 인용심결을 한다.

2. 무효심결의 주문 기재

가. 일반적인 경우

(1) 인용(전부무효 청구시)

1. 상표등록 제00호의 등록을 무효로 한다.
2. 심판비용은 피청구인이 부담한다.

(2) 일부인용(전부무효 청구시)

1. 상표등록 제00호의 지정상품 중 '××'의 등록을 무효로 한다.
2. 그 나머지 부분에 대한 청구를 기각한다.
3. 심판비용중 0/0은 청구인이, 나머지는 피청구인이 각 부담한다.

(3) 인용(일부무효 청구시)

1. 상표등록 제00호의 지정상품 중 '××'의 등록을 무효로 한다.
2. 심판비용은 피청구인이 부담한다.

(4) 기각

1. 이 사건 심판청구를 기각한다.
2. 심판비용은 청구인이 부담한다.

(5) 공동심판

1. 이 사건 심판청구를 기각한다.
2. 심판비용은 청구인들이 부담한다. / 심판비용 중 1/2는 청구인 甲이, 나머지는 청구인 乙이 각 부담한다.

※ 공동소송의 경우 민사소송법 제102조 제1항 본문에 따라 공동소송인들이 균등하게 부담하는 것이 원칙이다.

(6) 참가인이 있는 무효심판

(가) 청구인측에 참가인이 있고, 인용하는 경우

1. 상표등록 제00호의 등록을 무효로 한다.
- 2-1. 심판비용은 참가로 인한 비용을 포함하여 피청구인이 부담한다.
- 2-2. 심판비용 및 참가에 의하여 생긴 비용은 피청구인이 부담한다.

(나) 청구인측에 참가인이 있고, 기각하는 경우

1. 이 사건 심판청구를 기각한다.
- 2-1. 심판비용 중 참가로 인한 비용은 (당사자/보조)참가인이, 나머지는 청구인이 각 부담한다.
- 2-2. 심판비용은 참가에 의하여 생긴 비용을 포함하여 청구인 및 그 (당사자/보조) 참가인이 부담한다.

(다) 피청구인측에 보조참가인이 있고, 인용하는 경우

1. 상표등록 제00호의 등록을 무효로 한다.
- 2-1. 심판비용 중 참가로 인한 비용은 보조참가인이, 나머지는 피청구인이 각 부담한다.
- 2-2. 심판비용은 참가에 의하여 생긴 비용을 포함하여 피청구인 및 보조참가인이 부담한다.

(라) 피청구인측에 참가인이 있고, 기각의 경우

1. 이 사건 심판청구를 기각한다.
- 2-1. 심판비용은 참가로 인한 비용을 포함하여 청구인이 부담한다.
- 2-2. 심판비용 및 참가에 의하여 생긴 비용은 청구인이 부담한다.

(마) 청구인측에 참가인이 있고, 일부인용의 경우(5개 지정상품 중 2개 인용)

1. 상표등록 제00호의 지정상품 중 '××'의 등록을 무효로 한다.
2. 그 나머지 부분에 대한 청구를 기각한다.
3. 심판비용 중 참가로 인한 비용의 3/5는 (당사자/보조)참가인이, 참가로 인한 비용을 제외한 비용의 3/5는 청구인이, 나머지는 피청구인이 각 부담한다.

(7) 일부각하, 일부인용의 무효심판

주문은 각하, 인용, 기각 순으로 기재한다.

1. 상표등록 제00호의 지정상품 중 '××'에 대한 심판청구를 각하한다.
2. 상표등록 제00호의 지정상품 중 '××'의 등록을 무효로 한다.
3. 그 나머지 부분에 대한 청구를 기각한다.
4. 심판비용 중 6/7은 청구인이 부담하고, 1/7은 피청구인이 부담한다(청구대상 지정상품이 7개중 1개만 무효인 경우).

나. 환송사건(심결취소판결 사건)의 경우

(1) 전부 기각심결·일부 심결취소판결

지정상품이 10개인 등록상표의 무효심판에서 전부 기각심결 후, 청구인이 특허법원에 심결 전부에 대한 취소를 청구하였으나 1~5번 5개 지정상품에 대해서만 심결취소되고 나머지 지정상품에 대한 심결이 확정된 경우

- 주 문 : 1. 상표등록 제00호의 지정상품 중 'O, O, O, O, O'의 등록을 무효로 한다.
2. 심판총비용 중 1/2은 피청구인이 부담하고, 나머지는 청구인이 부담한다.
- 청구취지 : 1. 주문과 같다(위 상표등록 제00호의 지정상품 중 '××, ××, ××, ××, ××'는 특허법원○○○○.○○.○○ 선고○○허○○ 판결에 의하여 ○○당○○ 심결이 확정되었다).
2. 심판비용은 피청구인이 부담한다.

【취소판결 심판사건 심리시 주의사항】

- 취소판결 심판사건의 심리범위는 심결이 취소된 부분에 한정되므로(李時潤, 民事訴訟法 제3판, 박영사, 대법원 1970. 2. 24. 선고 69누59 판결 등 참조), 방식심사관은 심결이 취소된 지정상품만을 청구취지로 하여 취소판결 심판사건을 생성하여야 하며(심결이 확정된 부분은 등록과에 통보하여 상표등록원부에 그 사실을 기재한다), 심판관은 방식심사관이 생성한 심판사건의 청구취지 범위 내에서만(기각이 확정된 지정상품을 제외하고 심결이 취소된 지정상품 즉, 특허법원에서 무효로 판단된 지정상품에 대해서만) 심리하여야 한다. 따라서 취소판결 심판사건의 주문은 ‘이미 심결이 확정된 부분을 제외한 나머지 지정상품 전부의 등록을 무효로 한다’는 의미와 형식을 갖게 된다.
- 여기서 중요한 것은 주문에서 ‘원래 무효심판의 대상이 된 지정상품 중 일부를 무효로 하고 나머지는 기각한다’는 형식으로 기재하거나, 청구취지를 ‘원래 무효심판의 대상이 된 지정상품 전부를 무효로 한다’는 형식으로 기재하지 않도록 주의한다. 이는 심결이 확정된 부분을 다시 심리대상으로 하는 형식적 오류를 범하는 결과를 가져오는 것이다.
- 한편, 이 경우 심판비용은 ‘심판총비용’이라는 용어를 사용하여, 심결취소소송을 포함한 전체 심판절차의 결과를 반영한 비용을 부담시키는 것이 간편하다(예를 들어, 당초 지정상품이 10개인데, 최종 심판절차에서 5개가 무효로 된 경우 심판총비용 중 1/2은 피청구인이, 나머지는 청구인이 부담하도록 한다).

(2) 일부 기각심결 · 일부 심결취소판결

지정상품이 10개인 등록상표의 무효심판에서 일부 기각심결(6~10번 상품 기각) 후, 청구인이 특허법원에 제소하였는데 특허법원은 다시 그 중 일부 지정상품(6~8번 상품)에 대해서만 심결취소를 하고 9~10번 상품은 청구기각 판결, 청구인이 9~10번 상품 기각판결에 대해서 대법원에 상고하였으나 상고 기각된 경우

- 주 문 : 1. 상표등록 제00호의 지정상품 중 ‘6~8번’의 등록을 무효로 한다.
2. 심판총비용 중 1/3은 피청구인이 부담하고, 나머지는 청구인이 부담한다.
- 청구취지 : 1. 주문 1과 같다(위 상표등록 제00호의 지정상품 중 ‘1~5번’에 대한 기각심결은 00당00 심결에 대한 제소기간이 도과하여 확정되었고, ‘9~10번’에 대한 부분은 대법원 0000. 00. 00. 선고 00후 00 판결에 의하여 00당00 심결이 확정되었다).
2. 심판비용은 피청구인이 부담한다.

※ 위 사건에서 1~5번 상품은 특허법원 제소기간 만료시 기각심결이 확정된 것이고, 9~10번 상품은 대법원 상고기각 판결시 기각심결이 확정된 것이며, 최종적으로 심결이 취소된 부분은 6~8번 지정상품에 대한 부분이다. 따라서 청구취지는 6~8번 지정상품에 한하며, 주문도 이를 반영한 것이다.

(3) 전부 인용심결 · 일부 심결취소판결

지정상품이 10개인 등록상표의 무효심판에서 전부 인용심결(전부 무효 심결) 후, 피청구인이 특허법원에 전부 제소하였으나 6~10번 지정상품에 대해서만 심결취소되고(무효 아니고) 나머지 1~5번 지정상품에 대한 심결이 확정된(무효로 된) 경우

- 주 문 : 1. 이 사건 심판청구를 기각한다.
2. 심판총비용 중 1/2은 피청구인이 부담하고, 나머지는 청구인이 부담한다.
- 청구취지 : 1. 상표등록 제00호의 지정상품 중 '6~10번'의 등록을 무효로 한다(위 상표등록 제00호의 지정상품 중 '1~5번'에 대한 부분은 특허법원 0000. 00. 00. 선고 00허00 판결에 의하여 00당00 심결이 확정되어 그 등록이 무효로 되었다).
2. 심판비용은 피청구인이 부담한다.

※ 위 사건에서 심결이 취소되어 특허심판원에 환송된 부분은 6~10번 지정상품에 한하므로, 청구인의 청구취지(심리범위)는 6~10번 상품이 되고 심리결과 주문은 6~10번 상품 전체를 기각하는 것이 된다.

여기서도 주문에서 '상표등록 제00호의 지정상품(원래 무효심판의 대상이 된 지정상품 전부)중 일부를 무효로 하고 나머지는 기각한다'는 형식으로 기재하거나, 청구취지를 '상표등록 제00호의 지정상품(원래 무효심판의 대상이 된 지정상품 전부)의 등록을 무효로 한다'는 형식으로 기재하지 않도록 주의한다.

(4) 일부 인용심결 · 일부 심결취소판결

지정상품이 10개인 상표등록의 무효심판에서 일부 기각심결(1~5번 기각, 6~10 인용) 후, 피청구인이 무효심결된 6~10번 지정상품에 대해서 특허법원에 제소하여 특허법원은 6~8번 상품에 대해 심결취소하고(무효 아니다) 9~10번 상품에 대해서는 기각판결(무효이다), 피청구인이 9~10번 상품에 관한 부분에 대해서 대법원에 상고하였으나 상고 기각된 경우

- 주 문 : 1. 상표등록 제00호의 지정상품 중 '6~8번'의 등록을 무효로 한다.
2. 심판총비용 중 2/10은 피청구인이 부담하고, 나머지는 청구인이 부담한다.
- 청구취지 : 1. 주문 1과 같다(위 상표등록 제00호의 지정상품 중 '1~5번'에 대한 기각심결은 00당00 심결에 대한 제소기간이 도과하여 확정되었고, '9~10번'에 대한 부분은 대법원 0000. 00. 00. 선고 00후 00 판결에 의하여 00당00 심결이 확정되었다).
2. 심판비용은 피청구인이 부담한다.

※ 위 사건에서 1~5번 상품은 특허법원 제소기간 만료시 기각심결이 확정된 것이고, 9~10번 상품에 관한 인용심결은 대법원 상고기각 판결시 확정된 것이며, 최종적으로 심결이 취소된 부분은 6~8번 지정상품에 대한 부분이다. 따라서 청구취지는 6~8번 지정상품 부분에 한하며, 주문도 이를 반영한 것이다.

이상에서 예로 든 경우 외에도, 원심판결차에서부터 대법원의 환송 판결 후의 특허법원 심결취소 확정판결에 이르기까지의 절차를 거치면서 다양한 형태로 심결 일부가 취소되어 환송될 수 있는데, 여기서 중요한 것은 어떤 경우이든 환송 후의 심판사건의 심리범위는 최종적으로 심결이 취소된 부분에 한한다는 것이며, 따라서 주문 및 청구취지 범위 또한 그 심결취소된 부분에 관한 것에 한하여 기재하여야 한다는 점이다.

다. 심판청구를 각하하는 경우

심판장은 무효심판청구서가 상표법 제125조 제1항의 규정에 위반하고 있는 경우는 보정을 명하고(상§127①) 지정된 기간 내에 보정을 하지 아니하거나 보정한 사항이 제125조제2항을 위반한 경우에는 심판청구서 또는 해당 절차와 관련된 청구 등을 결정으로 각하한다(상§127②).

그리고 심판청구서의 방식 등(상§125①)에 위반되지 아니하는 경우라도 부적법한 청구로서 그 보정을 할 수 없는 경우에는 심결로써 청구를 각하한다(상§128).

(1) 결정각하

- 주 문 : 이 사건 심판청구서를 각하한다.

(2) 심결각하

- 주 문 : 1. 이 사건 심판청구를 각하한다.
2. 심판비용은 청구인이 부담한다.
- 청구취지 : 1. 상표등록 제000호의 등록을 무효로 한다.
2. 심판비용은 피청구인의 부담으로 한다.

3. 무효심결의 효과

가. 원시적 무효사유에 의한 경우

무효의 심결이 확정된 때는 그 상표권은 처음부터 없었던 것으로 본다(상§117③). 따라서 손실보상청구권도 처음부터 발생하지 않은 것으로 보며(상§58⑥), 사용권 등 상표권에 부수한 권리도 당연히 소멸한다. 상표권 존속시 침해행위가 있었다라도 무효심결이 확정되면 더 이상 침해행위에 해당하지 않는다.

일부 지정상품에 대하여 등록무효의 심결이 확정된 때는 해당하는 지정상품(또는 구법에 따른 지정서비스업)만 무효로 된다(상§117①).

한편 구 상표법(2013. 4. 5. 법률 제11747호로 개정되기 전의 것) 제7조 제3항은 “제1항 제7호 및 제8호의 규정은 상표등록출원시에 이에 해당하는 것(타인의 등록상표가 제71조 제3항의 규정에 의하여 무효로 된 경우에도 이에 해당하는 것으로 본다)에 대하여 이를 적용한다.”고 규정되어 있었으나, 2009. 4. 30. 헌법재판소가 위 제7조 제3항의 괄호 부분을 위헌결정함에 따라 동 괄호부분은 동일자로 효력이 상실되었음에 유의하여야 한다.

나. 후발적 무효사유에 의한 경우

그리고, 제117조 제1항 제5호부터 제7호까지의 규정(후발적 무효사유)에 따라 상표등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 상표권은 그 등록상표가 같은 호에 해당하게 된 때부터 없었던 것으로 본다(상§117③단서).

이때 등록상표가 제117조 제1항 제5호부터 제7호까지의 규정에 해당하게 된 때를 특정할 수 없는 경우에는 무효심판이 청구되어 그 청구내용이 등록원부에 공시(公示)된 때부터 없었던 것으로 본다(상§117④).

다. 일사부재리효 등

상표등록을 무효로 하는 심결이 확정되었을 경우에는 그 사건에 대해서는 누구든지 같은 사실 및 같은 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. 다만, 확정된 심결이 각하심결인 경우에는 그러하지 아니하다(상§150).

한편 심판절차에 중대한 하자가 있거나 그 판단의 기초자료에 비상한 결함 내지 불공평한 점이 간과된 경우 등 확정된 심결에 중대한 하자가 있는 경우에는 재심을 청구할 수 있다(상§157).

일사부재리 및 재심에 관하여는 제6편 및 제25편을 참조한다.

라. 심결에 대한 불복

심판부의 무효심결에 불복하고자 하는 자는 심결의 등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 소를 제기하여 다룰 수 있다(상§162).

제16편

정정심판

- 제1장 개요
- 제2장 정정심판 청구
- 제3장 정정심판과 무효심판이 동시에 계류중인 때의 심리순서
- 제4장 정정심판의 심리
- 제5장 정정 인정여부 판단 유형 및 사례
- 제6장 정정심결의 효과
- 제7장 정정심결 후의 처리 절차



제16편 정정심판

제1장 개요

1. 의의 및 취지

정정심판이란 특허권자(실용신안권자)가 특허권(실용신안권)이 설정등록된 후 명세서 또는 도면에 잘못 기재된 사항이나 분명하지 않게 기재된 사항을 바로 잡거나 청구범위가 광범위하게 기재되어 있는 경우에 그 청구범위를 감축하기 위하여 청구하는 심판을 말한다.

정정심판 제도는 특허권자(실용신안권자)가 자발적으로 특허발명(등록고안)의 명세서나 도면을 정정할 수 있도록 함으로써, 특허무효(등록무효)를 미연에 방지하여 특허권자(실용신안권자)를 보호함과 동시에 제3자도 예측하지 못했던 손해를 입지 않도록 하기 위한 것이다.

2. 심리에 있어서의 유의사항

정정심판은 통상 무효심판사건, 권리범위 확인심판사건 또는 침해사건 등과 관련되는 것이 많고, 심결이나 판결의 심리대상과 결론에 영향을 주는 것도 있으므로 가급적 다른 심판사건에 우선하여 심리하는 것이 바람직하다. 다만, 2001. 7. 1. 이후에는 무효심판이 청구되어 심판원에 계속 중인 때에는 정정심판을 청구할 수 없고, 정정청구를 하여야 한다. 또한 정정된 명세서나 도면에 의한 특허권의 효력은 당사자나 기타 불특정다수의 일반 제3자에게도 미친다는 점에 유의하여야 한다.

3. 개정법 적용대상

2001. 7. 1 이후에 출원되어 등록된 특허, 1999. 7. 1. 이후에 출원되어 등록된 실용신안등록에 대하여 청구된 정정심판에 있어서는 정정청구공고제도 및 정정이의신청제도가 폐지되어 적용되지 않는다.

따라서 본 편람에서는 2001. 2. 3. 개정법이 적용되는 2001. 7. 1. 이후 출원되어 등록된 특허, 1999. 7. 1. 이후 출원되어 등록된 실용신안에 대한 정정심판에 대하여 기술하고 구법(2001. 2. 3. 개정 이전의 법률)이 적용되는 2001. 6. 30. 이전에 출원되어 등록된 특허, 1999. 6. 30. 이전 출원되어 등록된 실용신안에 대한 정정심판에 관한 사항은 종전의 심판편람에 의한다(부록 2 참고).

- ① 2001. 7. 1. 이후 신청된 이의신청 또는 무효심판이 특허청 또는 심판원에 계속되고 있는 경우에는 정정심판을 청구할 수 없고, 이의신청 또는 무효심판에서 정정청구를 하여야 한다.
- ② 2001. 6. 30. 이전에 청구된 무효심판의 계속 중에는 정정심판을 청구할 수 있고, 무효심판중의 정정청구는 인정되지 않는다.

선등록 실용신안등록출원에 관한 정정심판에서는 독립특허요건(실용신안법에서 준용하는 특허법 제136조 제4항의 요건)이 필요하지 않았으나, 2006년 개정 실용신안법은 정정심판에서 독립특허요건을 추가하였다. 따라서, 2006. 10. 1. 이후의 실용신안등록출원에 대한 정정심판에 대해서는 독립특허요건이 필요하므로 주의를 요한다.

한편, 2009. 7. 1. 시행 특허법(실용신안법)은 제136조(정정심판)에서 정정요건을 직접 규정하는 방식으로 변경하였다(종전에는 특허법 제47조를 준용).

2015. 1. 1. 시행 특허법(실용신안법)은 제136조(정정심판)에서 정정무효심판 계속 중 정정심판 청구 금지를 추가하였다.

그리고 2017. 3. 1. 시행 특허법(실용신안법)은 제136조(정정심판)에서 특허취소신청이 특허심판원에 계속 중인 때부터 그 결정이 확정될 때까지의 기간(다만 해당 특허에 대하여 특허무효심판의 심결 또는 정정의 무효심판의 심결에 대한 소가 특허법원에 계속 중인 경우에는 특허법원에서 변론이 된 날까지 정정심판 청구 가능)을 정정심판 청구 금지를 추가하였다.

제2장 정정심판 청구

제1절 심판청구인

정정심판 청구인은 특허권자(실용신안권자)이다(특§136①, 실§33, 구실§51).

전용실시권자, 질권자, 특§100④, 특§102① 및 발명진흥법 제10조 제1항에 따른 통상실시권자가 있는 경우에는 이들의 동의를 얻지 아니하면 정정심판을 청구할 수 없다(특§136⑦, 실§33).

특허권에 대한 권리 양도가 있는 경우로서, 특허권이 소멸된 후 정정심판을 청구하는 경우에는 특허권 소멸 당시의 특허권자만 정정심판을 청구할 수 있고, 권리 양도 이전의 구 특허권자는 정정심판을 청구할 수 없다.

특허권이 공유로 되어 있을 경우에는 공유자 전원이 공동으로 청구하여야 한다(특§139③).

신탁재산에 속하는 특허권이 신탁등록이 된 경우는 수탁자에게도 이상의 것이 그대로 적용된다(특등령 제3장 제5절).

제2절 청구시기 및 대상

1. 청구시기

권리의 설정등록이 있은 후에 청구할 수 있다. 다만, 특허의 무효심판 또는 정정의 무효심판이 특허심판원에 계속되고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.¹⁾ 또한, 특허취소신청에 대한 결정이 확정될 때까지의 기간(해당 특허에 대하여 특허무효심판 또는 정정무효심판의 심결에 대한 소가 특허법원에서 변론종결일까지는 제외)에도 청구할 수 없다.²⁾(특§136②)

특허권이 소멸된 후에도 청구할 수 있지만 구특§74④(구실§25④, §48)의 취소결정에 의하여 특허(실용신안등록)가 취소되거나 특§133③(구실§49③)의 무효심판에 의하여 모든 청구항에 대하여 무효로 한다는 심결이 확정된 후에는 청구할 수 없다(특§136⑦, 실§33, 구실§51⑤). 다만, 특§133①④에서 규정하는 특허된 후 그 특허권자가 특§25의 규정에 의하여 특허권을 향유할 수 없는 자로 되거나 그 특허가 조약에 위반된 경우에 해당하여 무효심결이 확정된 경우에는 특§133③ 단서규정에 의하여 특§133①④에 해당하게 된 때부터 그 특허가 없었던 것으로 보기 때문에 특허권이 특§133①④에 해당하기 이전의 특허에 대하여 청구를 할 수 있다(특§133③, 실§33, 구실§49③).

1) 2001. 2. 3. 법개정으로 2001. 7. 1. 이후 청구된 무효심판중에는 정정심판을 청구할 수 없음

2) 2016. 2. 29. 법개정으로 2017. 3. 1. 취소신청제도 도입

특허법 제136조 제2항

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에는 정정심판을 청구할 수 없다.
[신설 2016.2.29.] [시행 2017.3.1.]

1. 특허취소신청이 특허심판원에 계속 중인 때부터 그 결정이 확정될 때까지의 기간. 다만, 특허무효심판의 심결 또는 정정의 무효심판의 심결에 대한 소가 특허법원에 계속 중인 경우에는 특허법원에서 변론이 종결(변론 없이 한 판결의 경우에는 판결의 선고로 말한다)된 날까지 정정심판을 청구할 수 있다.
2. 특허무효심판 또는 정정의 무효심판이 특허심판원에 계속 중인 기간

특허취소신청이 특허심판원에 계속 중인 때부터 그 결정이 확정될 때까지의 기간(다만 해당 특허에 대하여 청구된 특허무효심판의 심결 또는 정정의 무효심판의 심결에 대한 소가 특허법원에 계속 중인 경우에는 특허법원에서 변론이 된 날까지 정정심판 청구 가능), 특허무효심판 또는 정정의 무효심판이 특허심판원에 계속 중인 기간에는 별도의 정정청구가 가능하므로, 정정심판의 청구를 제한한다.

여기서 특허심판원에 계속 중인 경우는 아래와 같은 경우를 의미한다.

특허무효심판(정정의 무효심판, 특허취소신청 포함)의 청구서(신청서) 부분이 특허권자에게 송달된 때부터 심결된 때까지를 말한다. 통상 민소법에서 소송계속 중에 대한 통설과 판례는 소장을 법원에 제출시가 아니라 소장 부분이 송달된 때로 보는 것과 유사하다.

한편 심결 이후부터 심결에 대한 제소 가능 기간까지 특허권자는 법원에 무효심판 등에 대한 소제기가 가능하므로 심판원 계속 중인 경우를 심결 제소 가능 기간까지로 한정할 필요는 없다.

특허취소신청의 경우 특허취소결정 등에 불복하여 특허법원 계속 중에 새로운 취소이유와 증거가 제출될 수 없으므로 결정이 확정될 때까지 정정심판을 청구할 수 없지만, 해당 특허에 대하여 청구된 무효심판 등이 함께 진행 중인 경우에는 특허법원 계속 중에 새로운 무효사유와 증거가 제출될 수 있으므로, 특허법원의 변론종결되는 날 전까지 정정심판을 허용할 필요가 있다.

또한 특허를 무효로 하는 특허법원 판결이 대법원에 의해 심리불속행 확정된 후 청구된 정정심판은 해당 특허에 관한 무효심판이 특허심판원에 계속 중인 상태에서 청구된 것으로 보아 부적법하다(2020정64; 2019정13 사건 참조)

※ (참고) 대법원 심리불속행기각 판결의 효력 발생 시기

상고심절차에 관한 특례법

제5조(판결의 특례)

- ① 제4조 및 「민사소송법」 제429조 본문에 따른 판결에는 이유를 적지 아니할 수 있다.
- ② 제1항의 판결은 선고(宣告)가 필요하지 아니하며, 상고인에게 송달됨으로써 그 효력이 생긴다.
- ③ 제1항의 판결은 ...(중략)... 당사자에게 송달하여야 한다.[전문개정 2009.11.2]

[법원실무제요, 민사소송법 3, 법원행정처 발행]

상고법원이 원심판결을 파기하여 사건을 하급법원에 환송하거나 이송하는 판결을 하면 사건이 바로 그 하급법원에 계속되게 된다.

2. 청구 횟수

정정심판은 동일권리에 대하여 무효가 되지 않는 한 청구 횟수에 제한이 없으며 또 특허권이 소멸된 후에도 청구할 수 있다(특§136⑦, 실§33, 구실§51⑤).

3. 심판청구대상

정정심판 청구대상은 특허발명(등록고안)의 명세서와 도면이다(특§136①, 특등령§14, 실§33, 구실§51①).

“명세서와 도면”이라 함은 특허권(실용신안권) 설정등록시의 것을 말하며, 또한 해당 정정심판의 심결전에 다른 정정심판 또는 정정청구의 확정심결(결정)이 있을 때는 그 정정된 명세서와 도면이 된다.

제3절 정정의 범위

특허제도는 발명자가 자신이 발명한 기술을 공중에 공개한 대가로 독점적이고 배타적인 특허권을 부여함으로써 발명을 보호 장려하고 궁극적으로는 기술발전과 산업 발전에 이바지하는 것을 목적으로 한다.

이러한 목적을 달성하기 위해 명세서의 상세한 설명에 의해 기술의 공개가 이루어지고, 특허청구 범위에 기재된 사항에 의해 특허발명의 보호범위가 정하여진다. 따라서 명세서는 기술을 공개하는

역할을 하는 동시에, 제3자의 자유로운 실시가 허용되는 범위와 특허권자의 독점 배타권이 성립되는 영역을 공중에게 명확하게 알리는 공시기능을 하는 권리문서이므로, 등록 이후에는 그 변경이 엄격히 제한된다. 만약, 특허의 등록 이후에도 명세서 또는 도면을 자유롭게 변경하게 한다면, 공시된 내용을 신뢰한 제3자가 예측하지 못한 불이익을 입게 되어 법적 안정성을 해치기 때문이다.

그런데, 특허권이 등록되는 과정에서 심사관이 명세서의 모든 기재 상의 하자나 선행기술을 완벽히 발견할 수 있는 것은 아니기 때문에 등록된 특허권이 하자를 포함하고 있을 가능성을 배제할 수 없고, 등록 이후에 제3자 또는 특허권자 자신에 의해 특허 무효 사유가 발견될 수 있으며, 이는 무효심판 또는 정정심판으로 이어지게 된다. 이때, 특허권자에게 명세서를 정정할 기회를 허용하지 않는다면 상당한 시간과 노력을 투자하여 개발한 발명에 대한 권리가 영원히 사라지게 되어 특허권자에게 지나치게 가혹하다.

위와 같은 사정을 두루 참작하여 특허법은 타인의 예측 가능성, 법적 안정성, 발명자의 보호 사이의 적절한 조화를 이루기 위해 정정제도를 도입하면서 정정요건 또는 정정의 허용 범위에 대해 일정한 제한을 두고 있다.

특허권자가 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 청구할 수 있는 범위는 특허법 제136조 제1항, 제3항 내지 제5항에 규정되어 있다. 다만, 선등록 실용신안등록출원(1999. 7. 1. ~2006. 6. 30. 출원된 실용신안등록출원)의 경우에는 독립특허요건(특§136⑤)과 관련된 규정을 적용하지 않는다.

다음은 정정의 범위에 관한 특허법의 규정이다.

1. 청구범위 감축, 잘못된 기재의 정정 또는 분명하지 않은 기재를 명확하게 하는 것일 것(특§136①)

가. 청구범위를 감축하는 경우

청구범위의 감축은 그 권리로 해석되는 청구범위의 내용이 공지기술을 포함하고 있어서 특허(실용신안등록)가 무효되거나 취소 될 위험이 있는 경우에 청구항의 기재사항을 한정하는 것에 의해 청구범위를 감축하는 경우 등을 말한다.

나. 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우

잘못된 기재의 정정은 착오로 본래의 의미를 나타내지 못한 기재를 본래의 의미를 나타내는 기재로 정정하는 것이다. 예컨대, 청구항 중의 기재가 그 자체로서 혹은 특허명세서 및 도면 중의 다른

기재와 관련하여 잘못된 기재임이 명백하고 특허명세서 및 도면의 기재로부터 그 의미가 정정하고자 하는 내용으로 직접적이고 명확하게 나타나는 경우에 있어 그 잘못된 기재를 바르게 기재하는 정정을 말한다.

다. 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우

분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 것은 특허명세서 또는 도면 중에 기재내용 자체의 의미가 분명하지 아니한 경우 혹은 특허명세서 또는 도면중의 다른 기재와 불일치되어 분명하지 아니한 기재 등 명세서 및 도면에 생기는 기재상의 불비를 정정하여 그 본래의 의미를 명확하게 하는 것을 말한다. 한편, 청구범위에 기재되어 있지 아니한 사항을 발명의 상세한 설명에서 삭제하는 내용의 정정청구는 ‘분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우’에 해당하지 않는다.

○ 발명의 상세한 설명에 기재된 고밀도 플라스틱, 복합물 등은 그 기재 자체가 명료하지 않다고 볼 수는 없다. 또한, 청구범위에 기재되지 않은 고밀도 플라스틱, 복합물 등이 발명의 상세한 설명에 포함되었다고 하여 발명의 상세한 설명과 청구범위가 일치하지 않거나 모순된다고 보기도 어렵다. 이러한 사정을 앞서 본 법리에 비추어 보면 이 사건 정정청구는 구 특허법 제133조의2 제1항, 제136조 제1항에 규정된 ‘분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우’ 등 적법한 정정사유에 해당하지 아니하여 부적법하다(대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후2184 판결).

2. 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내일 것(특§136③)

2001. 7. 1. 이후 출원된 특허 및 실용신안에 대해서는 정정심판에 의한 명세서 또는 도면의 정정은 특허발명(등록고안)의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내에서 이를 할 수 있다. 다만, 잘못된 기재를 정정하는 경우에는 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위로 한다(특§136③).

3. 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것이 아닐 것(특§136④)

『실질적으로 청구범위를 확장하거나 변경한다』라 함은 청구범위의 기재를 정정하거나 발명(고안)의 상세한 설명 또는 도면을 정정함으로써 정정 전의 청구범위 전체와 대비하여 볼 때 청구범위를 확장하거나 변경하는 것이다.(특§136④)

청구범위의 감축에 있어서는 정정이 청구범위에 기재된 발명의 구체적인 목적 범위 내에서 이루어진 감축으로 판단될 때에는 청구범위의 변경으로 보지 아니한다.

즉, 감축 후 청구범위에 기재된 발명의 목적, 효과가 감축 전의 청구범위에 기재된 발명에 내재하거나, 그 전제로서 포함되거나, 구체적인 목적 범위 내에서 연장선상에 있는 경우는 청구범위의 변경으로 보지 아니한다.

실질적 변경 여부를 판단함에 있어서는, 청구항 대 청구항이 아니라 청구항 전체로써 판단한다. 정정 전 청구항의 실질적 변경 여부는, 정정 후 청구범위에서 가장 근접한 청구항을 찾고 이 청구항을 기준으로 추가되거나 변경된 내용이 실질적으로 변경된 것인지를 판단한다.

이와 관련하여 제5장(정정 인정여부 판단 유형 및 사례)을 참고한다.

예) 정정된 청구항 1은 정정전 청구항 1에 청구항 2, 3의 한정사항 및 청구항 8의 부가사항이 합쳐진 것이다. 정정전 청구항 2, 청구항 3 및 청구항 8은 각각 청구항 1을 인용하고 있던 것인데, 청구항 2나 청구항 3을 기준으로 하면 청구항 8의 추가가 실질적 변경이 되나, 청구항 8을 기준으로 하면 청구항 2나 청구항 3의 추가는 실질적 변경에 해당되지 아니하므로, 이 건 정정은 적법하다(대법원 2004. 12. 24. 선고 2002후413 판결 참조).

4. 정정후 청구범위는 출원시에 특허받을 수 있을 것(특§136⑤)

청구범위의 감축 및 잘못된 기재의 정정은 정정 후에 있어서 청구범위에 기재되어 있는 사항에 의하여 구성되는 발명(고안)이 특허출원(실용신안등록출원)시 독립하여 특허(실용신안등록)를 받을 수 있는 것이어야 한다(특§136⑤).

이는 2006. 10. 1. 이후의 실용신안등록출원에도 적용되지만, 1999. 7. 1~2006. 9. 30.에 출원된 선등록 실용신안의 정정심판에는 이 규정이 적용되지 않는다.

즉, 선등록 실용신안의 정정할 수 있는 범위는 구실§27②, 구실§51②③에 규정된 범위내에서 등록실용신안의 명세서 또는 도면을 정정할 수 있으나, 특허정정 요건(특§136④)과는 달리 정정후의 청구범위에 기재된 사항이 출원한 때 등록을 받을 수 있어야 한다는 요건을 만족시킬 필요는 없는 것으로 하고 있다. 이는 선등록 실용신안의 경우 기술평가 절차가 없이 곧바로 정정심판 또는 정정청구를 청구하는 경우 정정심판에서 선등록실용신안의 등록요건 자체를 심사하는 결과가 되므로 기술평가 절차없이 한 정정심판 청구는 이를 정정의 범위에서 제외한 것이다.

한편, 청구범위에 2이상의 청구항이 있는 특허에 대하여 그 중 일부가 무효로 된 것에 대하여는 그 나머지 부분에 대하여 정정심판을 청구할 수 있다.

정정심판과는 달리 2006. 10. 1. 이후 심판청구부터는 특허·실용신안 무효심판에서의 정정청구의 경우 독립특허요건이 적용되지 않음에 주의해야 한다.

특허(실용신안)의 보정과 정정이 가능한 범위를 표로 정리하면 다음과 같다.

【특허의 보정 및 정정요건】

보정 또는 정정요건	적용대상	특허법 제47조 제1항 제2,3호의 보정 (최후거절통지 후 및 심사전치 보정)	특 허	
			정정심판, 취소신청 절차에서의 정정 (특§136)	무효심판절차에서의 정정 (특§133의2)
특§47③제1,2,3호 1. 청구범위를 감축하는 경우 (특허청구범위감축) 2. 잘못된 기재를 정정하는 경우(오기정정) 3. 분명하지 아니한 기재 를 명확하게 하는 경우(석명)		○ 청구범위에 대한 보정 (제47조 제3항) － 석명의 경우, 거절이유통지에서 지적한 경우에 보정 가능('09. 7. 1. 이후 보정부터는 미적용)	○ 명세서 또는 도면 에 대한 정정	(좌동)
신규사항 추가금지 － 2001.7.1.이후 출원에 적용		○ 명세서 또는 도면에 대한 보정 (제47조 제2항) － 최초 명세서 또는 도면의 범위 내	○ 명세서 또는 도면에 대한 정정 － 특허발명의 명세서 또는 도면의 범위 내 ※ 오기정정의 경우 최초명세서 또는 도면의 범위 내	(좌동)
청구범위의 실질적 확장 또는 변경금지		○ 명세서 또는 도면에 대한 보정 (제47조 제4항 제1호) ○ 동 규정은 2009. 7. 1. 시행 특허법에서 삭제 ('09. 7. 1. 이후 보정 부터는 미적용)	○ 명세서 또는 도면에 대한 정정	(좌동)

보정 또는 정정요건	적용대상	특허법 제47조 제1항 제2,3호의 보정 (최후거절통지 후 및 심사전치 보정)	특 허	
			정정심판, 취소신청 절차에서의 정정 (특§136)	무효심판절차에서의 정정 (특§133의2)
독립특허요건 ※ 보정(정정) 후 거절사유(특62조) 또는 취소사유(실25조)가 없어야 함 단, 청구범위 기재 방법 및 1출원의 범위 위배는 적용하지 않음		o 명세서 또는 도면에 대한 보정 (제47조 제4항 제2호) o 동 규정은 2009. 7. 1. 시행 특허법에서 삭제	o 명세서 또는 도면에 대한 정정 중, 청구범위감축 또는 오기정정의 경우에 적용 ※ 2001. 6. 30. 이전 출원된 권리에는 특허청구범위감축 에만 적용	o 명세서 또는 도면에 대한 정정 중, 청구범위감축 또는 오기정정의 경우에 적용 ※ 2001. 6. 30. 이전 출원된 권리라도 청구범위감축 및 오기정정에 적용 (부칙3항3호) ※ 2006. 10. 1. 이후 청구되는 무효심판에 적용하지 않음

※ 정정의 경우, §47③ 각호에 해당되어야 여타의 정정요건을 따질 수 있으나, 보정의 경우에는 각 보정요건을 독립적으로 따진다.

※ 2009. 7. 1. 이후 출원된 특허의 정정에 대해서는 2009. 1. 30. 법률 제9381호가 적용되나, 정정 관련 개정규정은 조문 변경에 지나지 않아 종전의 규정과 실질적으로 차이가 없다.

【선등록 실용신안의 정정요건】

정정요건	선등록 실용신안 (1999. 7. 1. - 2006. 9. 30.의 실용신안등록출원)		
	기술평가절차에서의 정정(구실§27)	정정심판, 이의신청 절차에서의 정정 (구실§51)	무효심판절차에서의 정정(구실§49의2)
구실§27②제1,2,3호 1. 청구범위를 감축하는 경우 (청구범위감축) 2. 잘못된 기재를 정정 하는 경우(오기정정) 3. 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우(석명)	o 명세서 또는 도면에 대한 정정	(좌동)	(좌동)
신규사항 추가금지 - 2001. 7. 1.이후 출원된 권리에 적용	o 명세서 또는 도면에 대한 정정 - 특허발명의 명세서 또는 도면의 범위 내 ※ 오기 정정의 경우 최초 명세서 또는 도면의 범위 내	(좌동)	(좌동) ※ 2001. 6. 30.이전 출원된 권리에 대해서도 적용 (실부칙제3항5호)
청구범위의 실질적 확장 또는 변경금지	o 명세서 또는 도면에 대한 정정	(좌동)	(좌동)
독립등록요건 ※ 보정(정정) 후 취소사유 (구실§25)가 없어야 함 단, 청구범위기재방법 및 1출원의 범위에 위배되는 경우에는 적용하지 않음	o 명세서 또는 도면에 대한 정정 중, 청구범위감축 또는 오기정정의 경 우에 적용 ※ 2001. 6. 30. 이전 출원된 권리에는 청구범위감축에만 적용	o 적용하지 않음	o 적용하지 않음

【2006. 10. 1.이후 실용신안등록출원의 정정요건】

정정요건	실 용 신 안 (1999. 6. 30.이전 및 2006. 10. 1.이후 출원)	
	정정심판 취소신청절차에서의 정정(실§33 준용→특§136)	무효심판절차에서의 정정 (실§33준용→특§133의2)
1. 청구범위를 감축하는 경우(청구범위감축) 2. 잘못된 기재를 정정 하는 경우(오기정정) 3. 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우(석명)	o 명세서 또는 도면에 대한 정정	(좌동)
신규사항 추가금지 - 2001. 7. 1.이후 출원에 적용	o 명세서 또는 도면에 대한 정정 - 등록고안의 명세서 또는 도면의 범위 내 ※ 오기 정정의 경우, 최초 명세서 또는 도면의 범위 내	(좌동) ※ 1999. 6. 30. 이전 출원된 권리에 대해서도 적용 (실 부칙 제3항5호)
청구범위의 실질적 확장 또는 변경금지	o 명세서 또는 도면에 대한 정정	(좌동)
독립등록요건 ※ 보정(정정) 후 거절사유(실§13)가 없 어야 함 단, 청구범위기재 방법 및 1출원의 범위에 위배되는 경우에는 적용하지 않음	o 명세서 또는 도면에 대한 정정 중, 청구범위감축 또는 오기정정의 경우에 적용 ※ 1999. 6. 30. 이전 출원된 권리에는 청구범위감축에만 적용	o 1999. 6. 30.이전 출원된 권리에는 적용하지 않음 (실 부칙 제3항5호) o 2006. 10. 1.이후 출원된 권리에는 적용하지 않음 (특133의2 개정규정 준용)

※ 2009. 7. 1. 이후 출원된 등록실용신안의 정정에 대해서는 2009. 1. 30. 법률 제9371호가 적용되
나, 정정관련 개정규정은 조문 변경에 지나지 않아 종전의 규정과 실질적으로 차이가 없다.

제4절 청구의 취지 및 이유

1. 청구의 취지

청구의 취지라 함은 청구인이 어떠한 심결을 요구하는지(정정내용과 범위)를 특정하는 것이다.

“청구의 취지”의 난에는 명세서 또는 도면을 정정한다는 뜻을 표시한다. 통상은 “특허 제000호의 명세서(도면)를 청구서에 첨부한 명세서(도면)와 같이 정정한다.”와 같이 표시하고 있다. 청구의 취지에 기재된 내용을 변경하면 요지변경으로 심판 청구가 각하될 수 있으므로 기재 시 주의를 요한다.

2. 청구의 이유

청구의 이유는 청구취지와 함께 이를 보충하여 청구가 특정의 신청인 것을 명확히 하는데 필요한 사실관계를 나타내는 필수적 기재사항이다.

청구의 이유의 난에는 우선 설정등록시까지의 경위를 기재한다. 해당 정정심판의 청구전에 다른 정정심판에 의하여 정정이 인정된 경우에는 그것을 표시한다. 이어서 정정의 목적 및 그 내용을 기재한다. 이것은 특허법 제136조 제1항 각호의 목적마다 정정사항을 나누어서 정정개소와 같이 기재하는 것이 보통이다. 또한 정정이 특허법 제136조 제3~5항(실§33, 구실§51②③)의 규정에 위반되지 아니한 것이라는 설명을 기재한다.

제5절 청구서의 첨부서류

정정심판을 청구할 때에는 청구서에 정정한 명세서 또는 도면을 첨부하여야 한다(특§140⑤).

명세서를 정정할 때에는 명세서전문을 첨부하여야 한다. 명세서만을 정정하거나 도면만을 정정하더라도 항상 도면이 포함된 명세서 전문을 첨부하여야 한다(특시칙 서식 32호 기재요령 8. 가. 참조).

첨부하는 『정정한 명세서 또는 도면』의 서식에 대하여는 명세서의 양식, 특허청구범위의 기재 및 도면의 서식이 준용된다.

특허법 시행규칙 별지 제33호 심판청구서 서식에 따라 대비표 의무화됨

기재요령 【청구이유】란

마. 정정심판을 청구하는 경우 정정 전과 후에 대한 특허발명(등록실용신안)과의 구체적인 대비표를 적어야 합니다.

전용실시권자, 질권자, 또는 허락에 의한 통상실시권자(특§100④, 특§102①) 및 직무발명에 대한 통상실시권자(발명진흥법§10①)가 있을 때에는 이들의 동의가 있음을 증명하는 서면을 제출하여야 한다(특§136⑧, 실§33, 구실§51⑥).

제6절 청구서 및 정정명세서의 보정

1. 심판청구서의 보정

사건이 심판원에 계속 중에 있는 한 청구서를 보정할 수 있지만(특§46) 그 보정은 요지를 변경할 수 없다. 다만, 청구이유에 대하여는 그러하지 아니하다(특§140②2).

2. 정정명세서 또는 도면의 보정

청구인에게 심리종결 통지가 있기 전에 한하여 심판청구서에 첨부된 정정한 명세서 또는 도면에 대하여 보정을 할 수 있다(특§136⑪), 상기 보정의 경우에도 특허법 제136조 제1항, 제3항 내지 제5항에 규정된 정정의 범위 안에서만 허용됨은 물론이고, 정정한 명세서 또는 도면은 청구 취지의 일부를 이루는 것이므로 보정을 함에 있어서 그 요지를 변경할 수 없다.

제7절 정정심판 비용부담과 수수료

1. 비용부담

가. 2001. 6. 30. 이전의 출원

정정심판에 관한 비용은 청구인 또는 정정이의신청인이 부담한다(구특§165③).

나. 2001. 7. 1. 이후의 출원

정정이의신청제도가 폐지되었으므로 정정심판에 있어서 비용부담에 관한 사항은 심결 주문에 기재하지 않는다.

2. 수수료

심판청구수수료는 특§82①(실§17, 구실§30①)의 규정 및 수수료징수규칙 제2조 제3항에 정하는 바에 따른다.

제3장 정정심판과 무효심판 등이 동시에 계류중인 때의 심리순서

1. 무효심판 등과 정정심판이 동시에 계속 중인 경우의 취급

무효심판, 정정무효심판, 특허취소신청(이하 ‘무효심판 등’이라 한다.)이 특허심판원에 계속되고 있는 때는 정정심판을 청구할 수 없지만(특§136②), 무효심판 등이 청구되기 전에 정정심판이 청구되면 무효심판 등과 정정심판이 특허심판원에 동시에 계속될 수 있다. 무효심판이 특허청에 계속되고 있는 때라 함은 민소법의 통설과 판례 등을 참고하여 심판청구서 부분이 피청구인에게 도달한 때부터 심결까지의 기간을 의미한다.

이와 같은 경우 무효심판 등과 정정심판의 심리를 신속·정확하게 하기 위해서는 양 심판을 함께 파악하면서 심결시 확정의 효력 및 사건의 진행 정도 등을 고려하여 심리할 필요가 있다. 그러므로 무효심판 등과 정정심판의 심리는 원칙적으로 동일합의체가 하는 것으로 하고, 필요에 따라 구술심리 또는 기술설명회를 활용하여 심리를 진행한다(단, 정정심판사건은 실무상 구술심리의 대상이 아님).

정정심판과 무효심판 등이 동시에 계속 중인 경우 심판부는 어느 하나의 심판을 우선하여 심리할 수 있고, 심판장은 필요에 따라 다른 하나의 심판의 심리를 중지할 수 있다(특§164①).

정정심판(특§136)과 무효심판 등(특§133)이 동시에 특허심판원에 계속되고 있는 경우에는 무효사유를 제거하는 정정심판제도의 취지상 정정심판을 우선하여 심리할 수 있다. 심판부가 정정심판을 우선하여 심리한 경우 정정을 인정하는 심결이 확정되면, 정정된 명세서의 기재에 기초하여 무효사유의 존부를 판단한다. 정정에 의해 무효심판청구는 소정의 목적을 달성할 수 없는 경우가 생길 수 있지만 정정 후의 발명이 다시 무효로 되는 경우도 있다. 따라서 심판관은 무효심판청구인에게 정정심결에 의해 변경된 후의 심판의 대상에 대하여 새로운 무효사유를 주장·입증할 기회를 줄 필요가 있으므로, 해당 변경 내용을 무효심판청구인에게 심판편람 소정서식(별지 4-8 서식)에 의해 통지하여야 한다.

한편, 무효심판 등의 계속 중에는 절차 중에서 정정을 청구하는 것이 가능한데, 이 정정을 심리하는 것이 특허권자의 의도에 따르는 것이 되므로, 특허권자는 정정심판을 취하하고 정정심판의 정정사항을 정정청구를 통하여 해결할 수 있다.

원칙적으로 우선하여 심리한 심판의 심결이 확정된 후에는 신속하게 다른 일방의 심판의 심리를 속행한다.

무효심판을 우선해서 심리한 경우에 있어서 특허를 무효로 한다는 심결이 확정되게 이른 때에는

정정심판의 청구는 부적법한 것으로 각하한다.

정정심판을 우선하여 처리하고 정정이 인정되지 아니한다는 심결이 있고, 그 심결취소소송이 제기된 경우 무효심판을 특히 신속하게 처리할 필요가 있는 때에는 정정심판의 심결의 확정을 기다리지 아니하고 무효심판의 심결을 한다. 이 경우는 특허권자가 방어수단으로서 정정심판을 청구하여 정정심판의 심결이 이루어진 이상, 확정적은 아니지만 정정심판의 방어수단으로서의 기능은 달성한 것으로 인정할 수 있기 때문이다.

무효심판을 우선하여 심리한 경우에 있어서, 정정청구를 인정하고 특허가 무효라는 심결이 확정되면 정정심판 대상이 없어지는 것이므로 각하대상이 된다.

2. 무효심판의 심결취소소송 제기 후 청구된 정정심판의 취급

무효심판의 심결에 대한 취소소송이 제기된 후에는 원칙적으로 특허권자는 정정심판을 청구할 수 있다. 이 경우는 심결취소소송의 판결을 기다릴 필요없이 정정심판의 심리를 진행한다. 특히 무효심판에 대한 심결취소소송의 변론이 종결되기 전에 청구된 최초의 정정심판 또는 새로운 무효증거(무효사유 포함) 제출에 대응하여 청구한 정정심판은 청구인의 신청 또는 심판장의 필요에 의해 신속심판이 되므로 신속하게 심리한다.

다만, 복수의 무효심판이 청구되었으나, 같은 시기에 심결이 불가능(병합심리가 불가능한 경우)하여 어느 하나의 무효심판이 심결취소소송 중이고 다른 하나의 무효심판은 특허심판원에 계속되고 있는 때에는 정정심판청구는 인정하지 아니한다. 이 경우에는 특허심판원에 계속되고 있는 다른 하나의 무효심판절차 중에서 필요한 정정청구를 해야 한다.

특허법원 변론종결 後부터 대법원 판결 前까지 정정심판을 청구한 경우 - 만약 특허법원은 무효라고 판단하고, 특허법원 변론종결 후 심판원은 정정을 인정하여 특허를 유효로 판단한 경우에 ① 대법원 단계에서 정정심판을 고려하지 않고 무효라고 판단할 수도 있고, ② 대법원 단계에서 정정심판을 고려하지 않고 특허법원 판결을 파기하고 유효라고 판단할 수도 있으므로, 심판관 합의체는 대법원 무효여부 확정을 기다린 후 정정심판을 처리하는 것이 바람직하다(대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 전원합의체 판결 고려시). 만약 무효심결이 대법원에서 확정되는 경우, 해당 정정심판은 심결각하한다.

3. 무효심판과 정정심판의 취급에 대한 판례

- 특허의 무효심판사건이 상고심에 계속 중 해당 특허의 정정심결이 확정된 경우에, 그 특허발명은 정정 후의 명세서대로 특허출원이 되고 특허권의 설정등록이 된 것이므로 정정 전의 특허발명을 대상으로 하여 무효 여부를 판단한 원심판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호 소정의 재심사유가 있게 되는 수가 있지만(대법원 2001. 10. 12. 선고 99후598 판결 참조), 특허무효심판이 상고심에 계속 중 해당 특허의 정정심결이 이루어지고 확정되어 특허발명의 명세서가 정정되었다고 하더라도 정정된 사항이 특허무효사유의 유무를 판단하는 전제가 된 사실인정에 영향을 미치는 것이 아니라면 위와 같은 재심사유가 있다고 할 수 없다(대법원 2004. 10. 14. 선고 2002후2839 판결 참조).

위 법리와 앞서 본 이 사건 무효심결의 취지를 살펴보면, 설령 이 사건 특허발명의 명세서가 일부 정정되었다고 하더라도 이 사건 특허발명의 모든 청구항에 대하여 앞서 본 바와 같은 기재불비가 있다고 인정하여 무효로 판단한 이 사건 무효심결의 당부에 대한 결론이 바뀔 것은 없고, 따라서 이 사건 심결이 정당하다고 본 원심의 결론에 어떠한 영향도 있을 수 없으며, 동일한 특허발명에 대하여 정정심판 사건이 특허심판원에 계속 중에 있다는 이유로 상고심에 계속 중인 그 특허발명에 관한 특허무효심결에 대한 취소소송의 심리를 중단하여야 하는 것도 아니어서 어느 모로 보나 상고이유 제2점의 주장 또한 받아들일 수 없다(대법원 2007. 11. 30. 선고 2007후3394 판결).

- 동일한 특허발명에 대하여 특허무효심판과 정정심판이 심판원에 동시에 계속 중에 있는 경우에는 정정심판제도의 취지상 정정심판을 특허무효심판에 우선하여 심리·판단하는 것이 바람직하나, 그렇다고 하여 반드시 정정심판을 먼저 심리·판단하여야 하는 것은 아니고, 또 특허무효심판을 먼저 심리하는 경우에도 그 판단대상은 정정심판청구 전 특허발명이며, 이러한 법리는 특허무효심판과 정정심판의 심결에 대한 취소소송이 특허법원에 동시에 계속되어 있는 경우에도 적용된다고 볼 것이다(대법원 2002. 8. 23. 선고 2001후713 판결).

- 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제3, 4, 6항에 관하여, 피고들의 정정심판청구에 기해 원심판결 이후인 2002. 3. 29. 그 정정(특허청구범위 제3, 6항은 감축, 특허청구범위 제4항은 삭제)을 허가하는 심결이 내려지고 그 심결은 2002. 4. 8. 확정되었음을 알 수 있으므로, 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제3, 4, 6항은 구 특허법(1997. 4. 10. 법률 제5329호로 개정되기 전의 것, 이하 같다.) 제136조 제9항에 의하여 정정 후의 명세서대로 특허출원이 되고 특허권의 설정등록이 된 것으로 보아야 한다. 따라서 원심판결 중 정정 전의 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제3, 4, 6항을 대상으로 하여 무효 여부를 판단한 부분은 민소법 제451조 제1항 제8호의 재심

사유가 있어 결과적으로 판결에 영향을 미친 법령위반의 위법을 저지른 것이 되어 그대로 유지될 수 없게 되었다(대법원 2002. 9. 24. 선고 2000후3463 판결).

- 특허권자가 정정심판을 청구하여 특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후에 정정심결이 확정되더라도, 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 민사소송법 제451조제1항제8호의 재심사유(‘판결의 기초로 된 행정처분이 다른 행정처분에 의하여 변경된 때’)에 해당하지 않는다(대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 전원합의체 판결³⁾).
- 특허청구범위에 기재되어 있지 아니한 사항을 발명의 상세한 설명에서 삭제하는 내용의 정정청구가 ‘분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우’는 특허법 제136조 제1항에 규정된 ‘분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우’ 등 적법한 정정사유에 해당하지 아니하여 부적법하다(대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후2184 판결).
- 무효심결이 확정된 청구항은 특허법 제136조 제1항이 정하는 정정심판청구의 대상이 될 수 없고, 특허법 제137조 제1항이 정하는 정정무효심판청구의 대상도 될 수 없다(특허법원 2016. 1. 15. 선고 2015허3795 판결).

3) 판결의 의의: 종래 대법원은 특허무효심판에 대한 심결취소소송에서 정정심결이 확정되면 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유에 해당된다고 보고, 상고심 계속 중인 사건에 대해 특허결정의 당부에 대해 판단하지 않고 ‘정정심결의 확정’만을 이유로 파기환송하였음(이른바 ‘정정파기’ 인정). 그런데 대법원은 이 판결에서 민사소송법 제45조 제1항 제8호의 재심사유의 요건과 취지, 행정심판전치주의와 재결주의를 채택한 심결취소소송에서의 판단대상, 정정심결의 효력, 정정제도의 취지 및 특허소송의 신속한 해결의 필요성 등을 근거로, 특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후에 정정심결이 확정되더라도 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유에 해당하지 않는다는 법리를 선언하면서, ‘정정파기’를 인정하였던 기존 선례를 변경하였음.

제4장 정정심판의 심리

1. 심리의 방식

심판은 구술심리 또는 서면심리로 한다. 특허심판원의 실무상 구술심리는 당사자 대립구조의 사건을 대상으로 하고 있으므로, 정정심판의 경우 청구인이 구술심리를 원하는 경우 기술설명회나 면담 등으로 대체하도록 유도한다.

심판장은 당사자를 심문할 수 있다(특§147③, 실§33).

청구인이 신청하지 아니한 이유에 대하여도 심리할 수 있으나 신청하지 아니한 청구의 취지에 대하여는 심리할 수 없다(특§159①②, 실§33).

답변서의 제출, 참가 및 참가신청에 관한 규정은 정정심판에는 적용되지 않는다(특§136⑨)

심판에서 필요하면 그 심판사건과 관련되는 취소신청의 결정 또는 다른 심판의 심결이 확정되거나 소송절차가 완결될 때까지 그 절차를 중지할 수 있다(특§164①, 실§33).

2. 심판청구서와 첨부서류의 심리

심판청구가 특§140① 및 ⑤의 규정을 위반하는 경우에는 보정을 명하고(특§141①) 이에 응하지 아니할 때는 결정으로 청구서를 각하하여야 한다(특§141②).

정정명세서의 새로운 명세서의 원본이 되는 것이므로(특등령§8), 특시칙§21에 의한 별지 제11호 서식에 따라 작성된 것이어야 한다. 따라서 공보를 이용하여 정정하고자 하는 부분을 정정한 것을 정정명세서라는 뜻을 표시하여 제출한 때에는 정정명세서 함으로 보정을 명한다.

3. 청구에 대한 심리

가. 청구각하

심판청구서가 방식을 위반하지 아니한 경우라도 부적법한 청구로서 그 함을 보정할 수 없을 때에는 심결로써 청구를 각하한다(특§142, 실§33).

나. 청구의 파악

정정심판의 청구는 일사건 일청구로서 일체로만 인용 또는 기각된다. 그리고 정정심판을 청구하

는 자는 특시직 별지 제15호 및 제17호 서식에 따라 정정명세서 및 도면 전문을 제출한다(특시직 §57②2).

정정한 명세서 또는 도면(“정정명세서 등”이라 한다)이 특허발명의 명세서 또는 도면의 여러 곳에 걸쳐서 정정을 한 것이라도 이것을 일체불가분의 1개의 정정사항으로 하여 정정심판을 청구한 것으로 본다.

정정심판청구는 특허발명의 명세서 또는 도면의 기재를 정정 명세서 또는 도면의 기재와 같이 정정하고자 하는 데에 대한 심판을 구하는 것이고, 더욱이 특허를 받고자 하는 하나의 기술적 사상의 창작인 발명을 표현하는 명세서는 항상 그 전체가 일체불가분의 것으로 해석·파악되어야 하는 것이므로, 그 정정이 실질적으로 특허청구의 범위에 영향을 미치는 경우에는 명세서의 부분마다 정정을 인정하기도 하고 인정하지 아니하기도 하는 것은 하나의 기술적 사상인 발명을 나누어서 판단하고 더 나아가서는 청구인이 신청하지 아니한 청구의 취지에 대하여 심리하는 것으로 귀결되므로 채택할 수 없다.

하나의 사건에 대하여 처음부터 수개의 정정명세서 등을 첨부하여서 정정심판을 청구하여 왔을 때는 석명권을 행사하여 그 중 일개의 정정명세서로 청구하도록 하여 심리를 진행한다.

4. 정정의 대상이 되는 명세서와 도면의 특례

가. 구특§49의 규정이 적용되는 경우의 절차에 대한 유의⁴⁾

출원서에 첨부한 명세서 및 도면에 대하여 특허결정등본송달전에 한 보정이 특허권의 설정등록이 있는 후에 요지변경으로 인정될 경우에는 출원일이 요지변경된 보정을 한 날로 늦추어지는 것이지 등록명세서 및 도면이 바뀌는 것이 아니므로 정정의 대상이 되는 명세서와 도면은 등록당시의 최종 명세서 및 도면이다.

나. 구특§50③의 규정이 적용되는 경우의 절차에 대한 유의⁵⁾

출원서에 첨부한 명세서 및 도면에 대해서 출원공고결정등본송달 후에 한 보정이 구특§50의 규정에 위반된 것이라고 인정될 경우에는 그 보정이 없었던 출원에 대해서 특허된 것이 되므로 그 보

4) 2001. 6. 30. 이전에 출원되어 등록된 특허 또는 실용신안등록

5) 1997. 6. 30. 이전에 출원공고 결정등본의 송달이 있었던 특허 또는 실용신안등록

정이 없었던 출원에 관한 명세서 및 도면을 정정의 대상으로 하여 심리를 진행한다.

이 경우에는 정정의 대상이 되는 명세서는 청구서의 것과 다르게 되고 청구의 취지 및 이유에 따라 변하게 되므로 이 점에 대한 청구인의 의견을 들은 다음에 심리한다.

5. 정정불인정이유 통지

심판장은 심판청구가 특§136①(실§33, 구실§51①) 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니하거나 특§136③ 내지 ⑤(실§33, 구실§51②,③)의 규정에 적합하지 않을 때에는 청구인에게 그 이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 반드시 주어야 한다(특§136⑥).

※ 유의사항

2009. 7. 1. 이후에 출원된 경우는 2009. 1. 30. 법률 제9381호에 의한 개정법이 적용되거나 관련 개정부분이 조문변경에 지나지 않아 종전 요건과 실질적으로 동일하다.

정정의견제출통지서(특§136⑥)는 소정의 서식(별지 4-13 서식)에 따라 작성한다.

의견서 제출기일이 지난 후, 합의체는 정정명세서등 보정서를 통해 정정의견제출통지서의 정정불인정이유가 해소되었는지 여부를 다시 심리하여 심결하되, 이 때 청구인이 의견서를 제출한 경우에는 그 의견서의 내용을 고려하여 심결한다.

6. 정정명세서 등의 보정(적용대상 : 2001. 7. 1. 이후 출원)

심판청구인은 심리종결통지가 있기 전에 한하여 정정심판청구서에 첨부된 정정한 명세서 또는 도면에 대하여 보정할 수 있다(특§136⑪). 이 경우 보정사항이 반영된 전체 명세서 및 도면을 제출한다(특시칙 별지 제9호 서식, 기재요령 8. 나.).

정정명세서 등 보정서에 의한 보정사항이 심판청구서의 요지를 변경한 것이라면 심결문에 요지변경된 보정을 허용할 수 없다는 내용과 이유를 기재하고 그 이전의 정정명세서 등을 대상으로 정정의 인정 여부를 판단한다.

7. 정정명세서 등의 공고

특허발명의 명세서 또는 도면을 정정한다는 심결이 있는 경우에, 특허심판원장은 특허청장에게 정정된 명세서 및 도면의 내용을 소정의 서식(별지 2-8-1 서식)에 의하여 특허공보에 게재(공고)하도록 의뢰한다(특§136⑫⑬). 상기 특허공보에는 정정의 요지서(별지 2-8-2 서식)도 함께 게재되므로, 주심 심판관은 정정의 요지서를 작성한다.

8. 참가 및 정보제공

정정심판에 대해서는 참가 또는 참가신청규정(특§155, 실§33)이 적용되지 아니한다(특§136⑨). 정정심판이 특허심판원에 계속 중인 경우, 제3자로부터의 정보제공이 가능하고, 이 경우 정보제공자에게 심결 결과를 통지한다(심판사무취급규정§38의2).

9. 병합

정정심판에 있어서도 심리의 병합을 할 수 있는 경우가 있다(특§160, 실§33). 무효심판에서의 무효 사유가 정정심판에서의 독립특허요건에 해당하는 사유라면 병합하여 진행할 수 있다.

10. 특허의 다항제에 있어서 정정심판

가. 청구범위의 정정

- ① 특§136①의 규정에 의한 정정은 각 청구항의 어느 부분에 대해서도 기술적 사상의 확장이나 변경이 있어서는 아니된다(특§136④). 따라서 청구항의 확장, 추가는 인정되지 아니한다.
- ② 청구항의 삭제는 실질적으로 청구범위를 변경하는 것으로 해석되지 아니한다.

나. 청구항을 삭제하는 데에 대한 정정심판의 청구방식

다른 종속항의 인용의 기초가 된 청구항을 삭제하고자 하는 정정심판이 청구되었을 때는 청구범위의 나머지 부분을 고쳐서 독립항과 종속항으로 정리한 정정명세서를 청구서에 첨부하여야 한다.

다. 독립항에 종속하는 2이상의 종속항이 있을 경우에 있어서 무효원인이 있는 독립항을 정정심판으로 삭제하는 것에 대한 취급

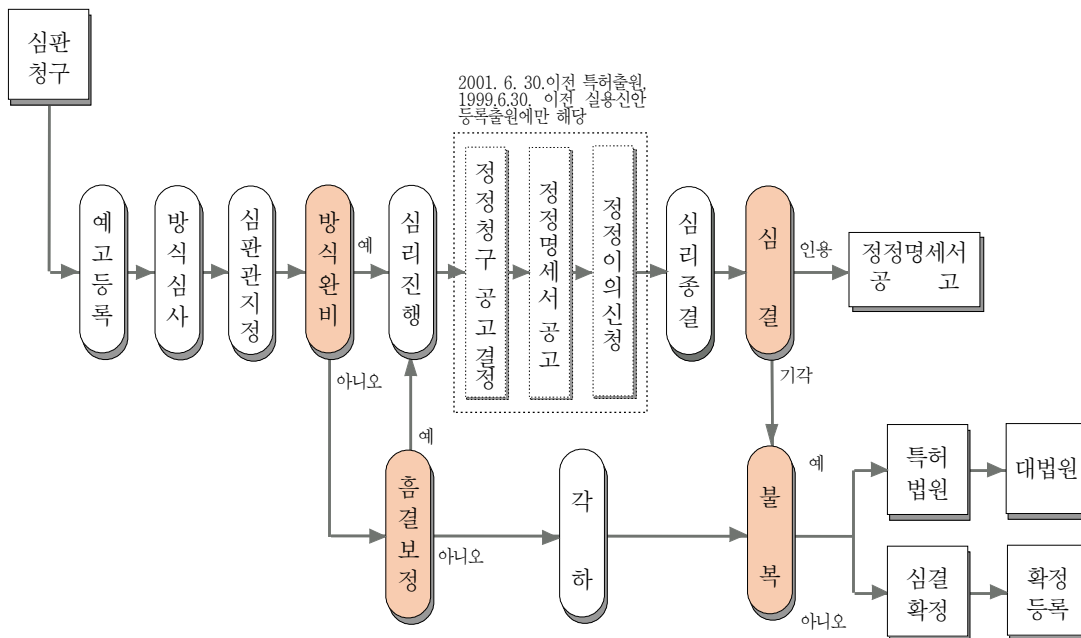
- ① 남아있는 종속항으로부터 파악되는 기술적 사상이 특허출원시에 하나의 발명을 구성하는 것일 때에는 그 종속항에 기재되어 있는 사상을 독립항으로 하는 것을 인정한다.
- ② 남아있는 종속항이 병렬적으로 기재되어 그 기재로부터 파악되는 기술적 사상이 특허출원시에 2이상의 발명을 구성하는 것일 경우에는 이들 종속항을 독립형식으로 정정하여 2이상의 독립항으로 정리하는 것을 인정한다.

11. 실용신안의 다항제에 있어서 정정심판

실용신안의 정정심판에 대하여는 10의 가.부터 다①까지 준용하여 운용한다.

- o 구 실용신안의 경우(선등록이 아닌 경우) : 10.과 동일하게 운용
- o 2001. 6. 30. 이전에 출원된 선등록실용신안 : 10의가.~다의①까지 준용
 - ※ 2001. 2. 3 개정되기 이전의 법률 구설§10, 실시령§3 규정에서 1항의 독립항으로 기재하는 것이 부적법한 경우(물품의 조합)외에는 1물품에 대해서는 1독립항으로 기재하도록 되어 있어 병렬적 종속항을 2개의 독립항으로는 정정할 수 없기 때문이다.
- o 2001. 7. 1. 이후 출원 선등록실용신안 : 10.과 동일하게 운용(2001. 2. 3. 개정법에서 1군의 고안개념 도입)

정정심판절차도



제5장 정정 인정여부 판단 유형 및 사례

1. 특허청구의 범위의 감축

청구범위라 함은 청구범위 란의 각 항을 의미한다.

따라서 청구범위의 감축이라 함은 청구범위 란의 각항마다 그 내용, 특허 범위, 성질 등을 감축하는 것이다. 이 경우 항수의 변경에 따라 항을 삭제하는 정정은 인정한다.

2. 잘못된 기재를 정정하는 경우

잘못된 기재의 정정이라 함은 착오 등에 의해 불명확하게 기재된 것을 명세서 또는 도면의 기재를 본래의 의미를 나타내도록 내용의 자구, 어구 등을 바르게 고치는 것이므로 정정전의 기재내용과 정정후의 기재내용이 동일한 의미를 표시하는 것이라고 객관적으로 인정될 수 있어야 한다.

잘못된 기재의 정정사항을 청구 후에 추가하거나 변경하거나 하는 것은 청구 취지의 요지를 변경하는 것이 되므로 원칙적으로 인정하지 아니한다.

3. 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우

분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 것은 문언상 그 자체의 의미가 명확하지 않거나 명세서 또는 도면의 기재불비로 인해 생긴 불명료한 기재를 본래의 의미로 명확하게 하는 것을 말한다.

대표적인 유형은 다음과 같다.

- ① 그 자체내용이 명확하지 아니한 기재를 바르게 하는 경우
- ② 발명의 설명과 청구범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우 이를 통일하여 모순이 없게 하는 경우
- ③ 발명의 목적, 구성 또는 효과가 지속적으로 불명료하게 기재된 것을 바르게 하여 그 기재 내용을 명확하게 하는 경우

위에 해당하더라도 특허발명의 명세서 또는 도면의 범위 내가 아닌 경우는 정정이 인정되지 않는다. 한편, 청구범위에 기재되어 있지 아니한 사항을 발명의 상세한 설명에서 삭제하는 내용의 정정 청구는 ‘분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우’에 해당하는지 않는다.

< 분명하지 아니한 기재의 명확화 관련 판결 >

판결	정정 내용	법원의 판단
2014후2184	열 저장 팁의 재질로서 청구범위에 기재되어 있지 아니한 고밀도 플라스틱, 복합물 등을 발명의 설명에서 삭제하는 것. (청구범위 제1항 등에는 열 저장 팁의 재질로서 금속 또는 세라믹이 기재되어 있는데, 발명의 설명에는 열 저장 팁의 재질로서 금속 또는 세라믹뿐만 아니라, 고밀도 플라스틱, 복합물 등도 포함되는 것으로 기재되어 있음)	청구범위에 기재되어 있지 아니한 고밀도 플라스틱, 복합물 등이 발명의 설명에 포함되어 있다고 하여 발명의 설명과 청구범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우라고 보기도 어렵다(원심 판단 수긍).
2004후3096	① 정정사항 1: 부화염구멍부 → 무화염구멍부 (오기의 정정) ② 정정사항 2: '부화염구멍(3)의 외측에 위치한 측판(4)' → '가스버너 본체(1)의 양측에 측판(4)을 설치하여 부화염구멍(3)을 형성하되'(분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우)	이 사건 등록고안의 명세서 및 도면의 전체적인 기재에 비추어 보면 위 기재는 '가스버너 본체(1)의 양측에 위치하여 부화염구멍(3)을 형성하는 측판(4)'을 의미함이 명백하므로, 정정 전의 '부화염구멍(3)의 외측에 위치한 측판(4)'을 '가스버너 본체(1)의 양측에 측판(4)을 설치하여 부화염구멍(3)을 형성하되'로 정정한 것(은 실용신안법 제27조 제2항 제3호에 규정된 '분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우'에 해당한다 할 것(원심 판단 수긍).
2011후3193	정정사항 ③: '실시 예 3'에 기재된 PVA 필름의 두께 변동(0.3 μ m/mm)이 이 사건 특허발명에서의 두께 변동의 범위(0.28 μ m/mm 이하)를 벗어나 그 명칭을 '참고 예'로 정정한 것. 정정사항 ④: 연신 전후의 필름 두께 또는 연신 배율의 기재에 오류가 있음이 명백한 '비교 예 4'를 삭제하여 위 오류를 바로잡은 것.	그 기재가 없더라도 이 사건 특허발명의 기술적 특징이나 효과를 명확히 이해하는 데에는 아무런 지장이 없으므로, 이들은 잘못된 기재의 정정 또는 분명하지 아니한 기재를 명확하게 한 것에 해당(원심 판단 수긍).
2017허1854	리튬시럽의 투여량으로 375mg/m ² 를 추가하고 투여방법에 있어서 375mg/m ² 를 먼저 투여하고 500 내지 1500mg/m ² 를 후속 투여하는 방법으로 정정(정정사항 3).	정정 전의 이 사건 제3항 발명이 항-CD20 항체를 유효성분으로 하고, CLL 치료를 의약용도로 하며, 항-CD20 항체의 투여용량을 500 내지 1500mg/m ² 으로 한다는 것으로 명확히 해석되므로 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우에 해당한다고 볼 수 없다. 즉, 실시예 3에서는 투여방법에 있어서 375mg/m ² 를 먼저 투여하고 500 내지 1500mg/m ² 를 후속 투여하는

판결	정정 내용	법원의 판단
		방법이 기재되어 있는 것은 인정되지만, 특허 청구범위에서 '500 내지 1500mg/m ² 의 용량으로 투여함'이라고 명백하게 기재되어 있는 이상, 특허청구범위에 기재되어 있지 아니한 375mg/m ² 를 먼저 투여하고 500 내지 1500mg/m ² 를 후속 투여하는 방법이 발명의 상세한 설명에 포함되어 있다고 하여 발명의 상세한 설명과 특허청구범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우라고 보기 어렵다.
2017허5962	'상기 소결 자석' → '산화물 자성 재료'	이 사건 특허발명에서의 '산화물 자성 재료'는 '소결 자석'과 소결 자석의 재료인 '가소체'를 모두 포괄하는 의미로 볼 수 있다. 정정 전 청구항 18의 '상기 소결 자석에 함유되는 금속 원소'를 '산화물 자성 재료에 함유되는 금속원소'로 정정하는 정정사항 2는 잘못 기재된 사항을 정정하거나, 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 것이라 볼 수 없다.

구체적 유형은 다음과 같다.

가. 정정을 허용할 수 없는 경우

- 직렬적으로 기재된 구성요소의 일부 삭제
- 택일적 구성요소의 추가
- 청구항 수를 추가하는 정정

나. 허용되는 경우

- 택일적 기재의 삭제
- 구성요소의 직렬적 부가(실질적 변경 가능성 있음)
- 상위 개념으로부터 하위개념으로의 변경
- 청구항의 삭제(다만 청구범위 전체를 삭제하는 경우는 제외)

명세서 전체로 보아 특허발명이 당연히 갖추고 있어야 할 조건을 청구 범위에 끼워 넣는 것은 오기의 정정, 또는 불명료한 기재의 석명으로서 또는 경우에 따라서는 청구범위의 감축으로서 인정해 줄 경우가 있다. 그러기 위하여는 청구인은 명세서에 기재되어 있는 근거가 되는 사항을 지적하거나 그 외의 다른 증거를 제시할 필요가 있다.

청구범위의 정정에 있어서는 당연히 그에 수반되는 작용효과의 정정이 필요하게 되는 것이나, 이것이 없으면 무효심판에 있어서 정정의 의의가 없는 경우가 있다. 이 경우, 작용효과를 추가하는 정정은 불명료한 기재의 석명이나 오기의 정정으로서 취급된다.

4. 명세서 등의 정정 가능 범위

명세서 또는 도면의 정정은 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내에서 할 수 있다. 다만, 잘못된 기재를 정정하는 경우에는 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내에서 정정할 수 있다.

정정 전의 명세서 및 도면에 기재된 사항과 정정한 사항을 비교할 때, 통상의 기술자가 출원시의 기술상식에 비추어 명세서 또는 도면에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 자명하게 이해할 수 있는 사항은 신규사항이 아니므로 적법한 정정으로 인정되지만, 그렇지 않은 것은 신규사항의 추가이므로 적법한 정정으로 인정되지 않는다.

새로운 실시예를 추가하는 것은 신규사항의 추가이므로 원칙적으로 인정되지 않는다.

특허발명이 달성하는 효과, 이론, 실험데이터 등을 추가하는 것이 청구범위를 실질적으로 변경하지 않는 것이어도 그것이 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위내가 아니면 인정되지 않는다.

5. 실질적으로 청구범위를 확장 또는 변경하는 것

『실질적으로 특허청구범위를 확장하거나 변경한 경우』라 함은 특허청구범위의 기재를 정정하거나 발명의 상세한 설명 또는 도면을 정정함으로써 정정 전의 특허청구범위 전체와 대비하여 볼 때 특허청구범위를 확장하거나 변경하는 것이다. 대법원의 최근 판례는 ‘신규사항이 추가되지 않는 범위에서 명세서에 기재된 내용을 그대로 반영’하는 경우에 목적·효과에 변경이 없어서 ‘실질적 변경에 해당하지 않는다’고 보고 있다. 한편, 명세서 또는 도면에 명시적으로 기재되어 있거나 통상의 기술자가 그와 같은 기재가 있는 것과 마찬가지로 명확하게 이해할 수 있는 사항의 범위 이내에서만

정정이 허용될 뿐이므로, 그렇지 않은 경우 신규사항 추가에 해당할 수 있다(대법원 2014. 2. 27. 선고 2012후3404 판결)

일반적으로는 『확장』에 해당하는 것으로서는 구성요건의 삭제, 청구항의 추가, 실시례의 추가 등이, 그리고 『변경』에 해당하는 것으로서는 카테고리의 변경, 대상의 변경, 목적의 변경, 명세서의 요지변경 등이 있다.

청구범위의 기재에 변경이 없더라도 명세서의 상세한 설명이나 도면을 보정함으로써 청구범위에 기재된 기술적 사상이 실질적으로 변경될 수 있다.

미완성부분의 발명(고안)을 정정에 의하여 완성되는 경우, 당초 수치범위를 변경시키는 경우에도 실질적 변경이 될 수 있다.

종래 대법원 판결에서는 ‘실질적 대비’ 기준(실질적 확장변경 여부는 청구범위 자체의 형식적인 기재뿐만 아니라 발명의 설명을 포함하여 명세서와 도면 전체에 의하여 파악되는 청구범위의 실질적인 내용을 대비하여 판단)만이 관시되었는데, 이후 ‘목적·효과’ 기준(발명의 목적이나 효과에 변경이 있는지 여부)이 추가되었다가 최근에는 ‘실질적 대비’ + ‘제3자 이익’ 기준(발명의 목적이나 효과에 어떠한 변경이 없고 발명의 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 정정 전의 청구범위를 신뢰한 제3자에게 예기치 못한 손해를 줄 염려가 없는지 여부)로 판단기준이 변경된 것으로 보인다.

< 실질적 변경 판단 기준 >

실질적 대비	99후2815; 2009후498; 2006후2301(청구범위 자체의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 발명의 설명을 포함한 명세서 및 도면의 전체내용을 실질적으로 대비하여 확장이나 변경에 해당하는지 여부를 판단)
실질적 대비 + 목적·효과	2003후2010(명세서의 상세한 설명 또는 도면에 있는 사항을 실용신안등록청구범위에 새로이 추가함으로써 표면상 등록실용신안이 한정되어 형식적으로는 실용신안등록청구범위가 감축되는 경우라 하더라도, 다른 한편 그 구성의 추가로 당초의 등록실용신안이 새로운 목적 및 효과를 갖게 되는 때에는 실용신안등록청구범위의 실질적 변경에 해당)
실질적 대비 + 제3자 이익	① 2016후403; 2016후830; 2011후2060; 2011후3193; 2008후1081(청구범위의 정정이 청구범위의 감축에 해당되고, 그 목적이나 효과에 어떠한 변경이 있다고 할 수 없으며, 발명의 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 (후출원인 기타) 제3자에게 예기치 못한 손해를 끼칠 염려가 없는 경우에는 청구범위의 실질적인 변경에 해당되지 아니한다)

	<p>② 2016후342; 2012후627(정정 후의 청구범위에 의하더라도 발명의 목적이나 효과에 어떠한 변경이 없고 발명의 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 정정 전의 청구범위를 신뢰한 제3자에게 예기치 못한 손해를 줄 염려가 없다면 그 정정청구는 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것에 해당하지 아니한다)</p> <p>③ 2002후413(발명의 설명 및 정정 전의 청구범위에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 그 목적이나 기술적 사상에 어떤 변경이 있다고 할 수 없고, 제3자에게 불측의 손해를 줄 염려도 없어)</p>
--	---

< 실질적 변경 금지 요건 관련 대법원 판례 정리 >

연번	판결	정정 내용	유형	신규사항	실질적 변경	비고
1	2016후403	‘후방을 향하도록 접혀져 있는 실(22)’ → ‘V자형으로 접혀져 있는 실(22)’	감축	판단 無	X	독립항(1항) 정정
2	2016후830	‘고정홈’ → ‘내측으로 상향경사가 상부에 형성된 고정홈’	감축	판단 無	X	독립항(1항) 정정
3	2016후342	추가구성 1[상승 레일(20)을 이동시키기 위한 상승 실린더(26)가 놓여지는 힌지 샤프트(30)] 및 추가구성 2[슬라이딩 슈 부분(16)이 수평 배향된 스톱 샤프트(34)에 의하여 벽면 슈 부분(18)과 회전가능하게 결합]추가	감축 (명시적 판단 無)	판단 無	X	무효로 된 1~3항을 인용하는 4항을 독립항 형식으로 기재하고 구성 추가
4	2011후3193	① 제막원료 → 휘발 분율 50~90중량%의 제막원료 ② 드럼 위에서 주조함으로써 수득된 필름 → 플렉시블 립 방식의 코트 행거(coat hanger) 타입의 T 다이로부터 드럼의 표면에 토출시켜 드럼 제막하는 것에 의해 얻어진 필름	감축	판단 無	X	독립항(1항) 정정
5	2011후2060	① ‘금속성 침체’ → ‘금속성 극미세 침체’ (정정사항 1) ② 침체의 기능에 대한 기재(‘피사술자의 피부에서의 피부 개선용 물질의 흡수율을 높이기 위해, 상기 복수개의 금속성 극미세 침체는 상기 피사술자의 피부에 마이크로홀을 형성하고, 상기 복수개의 금속성 극미세 침체는 상기 전기발생장치로부터의 전기에 의해 상기 피사술자의 피부 진피층에 전기적 자극을 가하는 것’) 추가(정정사항 2)	감축(?)	판단 無	X	청구항 1~4에 구성 추가 및 한정

연번	판결	정정 내용	유형	신규사항	실질적 변경	비고
6	2 0 0 8 후 1081	외부물림부재의 작동방향을 명확하게 하고 중간기어에 관한 구성을 부가	감축 (명시적 판단 無)	판단 無	X	독립항(1항) 정정
7	2009후498	발명의 상세한 설명: ‘비교기가 외피신호 검출회로에 포함되는 것으로 되어 있던 것’ → ‘외피신호 검출회로와는 별개 구성인 히 스테리시스 비교기에 대한 예’로 정정	오기?	판단 無	X	발명의 설명 정정
8	2 0 0 4 후 1182	‘상기 시멘트 결합부와 시멘트를 결합하는 것’ → ‘상기 시멘트 결합부에 시멘트가 양 생에 의해 결합하는 것’으로 정정	명확화(?)	판단 無	X	독립항(1항) 정정
9	2002후413	‘코팅을 접지 전위에 연결하는 접촉수단’ 구성 부가	감축	판단 無	X	독립항(1항) 정정
10	99후2815	모발처리촉진장치의 반사기 구성과 관련하 여, 반사기의 운동 방식 및 반사기가 지지 되는 특정 부위를 한정하거나 구체화	감축	판단 無	X	독립항(1항) 정정
11	2006후572	화학적 1 중 측쇄에 히드록시기(-OH) 또 는 알킬에테르기(-O-C1~12 알킬)의 치환 기를 갖는 화합물 → 알킬에스테르기 (-OCO-C5~7 알킬)의 치환기를 갖는 화 합물로 정정	감축? 오기?	판단 無	○	독립항(1항) 정정
12	2 0 0 4 후 2451	독립항(제1항)에 일반식으로 표현된 화합 물에 속하는 화합물들을 종속항으로 추가	확장변경	판단 無	○	종속항 추가
13	2 0 0 3 후 2010	‘끼움홈 내측단에 형성된 요홈과 위 요홈에 끼워지는 절연랑’이라는 구성 추가	감축	판단 無	○	유일한 청구항 (1항) 정정
14	2002후543	“원통형 몸체(14)의 둘레에는 다수의 절결 선(15)을 형성”한다는 부분을 추가	?	○ (원심수 궁)	○ (원심수 궁)	유일한 청구항 (1항) 정정
15	2012후627	‘X-Y 평면상에서’ → ‘X-Z 평면상에서’로 정정.	오기	판단 無	X	청구항 3, 59 및 명세서 정정
16	2 0 0 6 후 2301	“히터코일(Ra)” → “히터릴레이코일(Ra)” 또는 “코일(Ra)”로 정정	오기 X	판단 無	○	독립항(1항) 정정
17	2 0 1 2 후 3404	① ‘시공석을 덮는 덮개망’ → ‘각각의 시공 석을 일부가 돌출되도록 덮는 덮개 철망’; ② ‘시공석을 고정시키는 연결유닛’ → ‘각각의 시공석을 일부가 돌출되도록 고정 시키는 연결유닛’로 정정	명시적 판단 無	○	판단 無	독립항(1항) 정정

6. 특허출원시에 특허를 받을 수 있는 것

가. 특허, 심사등록된 실용신안의 경우

분명하지 아니하게 기재된 것을 명확하게 하는 경우를 제외하고, 청구범위를 감축하거나 잘못 기재된 것을 정정하는 경우에 있어서 정정 후의 청구범위에 기재된 사항에 의하여 구성되는 발명은 특허출원시에 독립해서 특허를 받을 수 있는 것이어야 한다. 따라서 정정 후의 청구범위에 기재된 사항에 의하여 구성되는 발명이 원칙적으로 특§62의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없을 때에는 그 정정은 특§136⑤의 규정에 위배된다.

다만, 특§42⑤ 또는 특§45(1군의 발명) 규정에 대해서는 이들 규정이 무효사유가 되지 않으므로 특§136⑤의 규정을 적용하지 않는다.

정정심판의 심리시에는 특허·실용신안의 등록원부를 확인하여, 정정 청구된 청구항에 대해 무효심판, 정정무효심판, 특허취소신청 등이 청구되어 특허심판원에 계속 중이거나 무효심판에 대한 심결취소소송이 계속 중인 경우에는 무효심판이나 심결취소소송에서 주장된 무효사유가 정정에 의해 해소되었는지를 독립특허요건으로 판단하여야 한다.

무효심판, 정정무효심판에 대한 심결취소소송이 특허법원에 계속 중인 경우에, 합의체는 정정심판 청구인에게 심문서를 발송하여 그 심결취소소송에서 주장된 무효사유를 제출하도록 요구하거나, 무효심판청구인에게 정정심판청구 사실을 통지하여(방식담당자가 정정심판예고등록의뢰시 확인하고 심판편람 별지 4-7-1 서식으로 기안하여 심판관 결재를 받은 후 발송) 무효심판청구인으로 하여금 정보제출을 통하여 심결취소소송에서 주장된 무효사유를 제출하도록 안내한다.

나. 선등록 실용신안의 경우

정정할 수 있는 범위는 정정심판과 같이 구실§27②, 구실§51②③에 규정된 범위내에서 등록실용신안의 명세서 또는 도면을 정정할 수 있다. 다만, 특허정정 요건(특§136⑤)과는 달리 정정후의 청구범위에 기재된 사항이 출원한 때 등록을 받을 수 있어야 한다는 독립특허요건을 만족시킬 필요는 없는 것으로 하고 있다. 이는 선등록 실용신안의 경우 기술평가 절차에서 정정 청구가 있는 경우 독립특허요건 위배 여부를 심사하기 때문이다.

7. 청구취지의 변경

가. 의의

청구취지의 변경이란 청구인이 정정심판의 계속 중에 심판청구서의 기재사항 중에서 청구 취지의 기재사항을 변경함으로 인해서 변경 전후간에 있어서 청구의 기초가 되는 “심판청구사항”의 동일성이나 범위를 변경하는 것을 말한다.

심판청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없는 것인바(특§140②), 정정심판청구서에 첨부되는 정정명세서 또는 도면은 정정심판의 청구취지를 구성하므로, 심판청구서의 정정명세서 또는 도면에 대한 보정은 청구취지의 요지가 변경되지 않는 한도 내에서만 인정된다.

나. 가능 시기 및 요건

청구의 취지는 심리종결통지가 있기 전에 그 요지를 변경하지 않는 한도 내에서 보정을 통하여 변경 가능하다.

다. 청구취지 변경의 유형

청구취지 변경의 유형으로서는 당초의 정정사항과 별개인 새로운 정정사항을 추가하는 것(추가적 변경, 정정사항 A에 정정사항 B를 더하는 것), 또는 일부의 정정사항을 삭제하는 것(감축적 변경, 정정사항 A 및 B로부터 정정사항의 일부인 B를 삭제), 또는 당초의 정정사항을 새로운 정정사항으로 교환하는 변경(교환적 변경) 등이 있다.

라. 청구취지 변경의 판단

- ① 청구취지에 대하여 추가적 변경을 한 경우, 이를테면 당초의 정정사항이 A 및 B인 것을 A와 B 및 C(C는 당초 정정하였던 명세서 또는 도면의 바로 그 정정개소가 아닌 다른 부분을 정정한 것이다)로 하는 것은 특별한 사정이 없는 한, 청구의 취지의 요지를 변경하는 것이다.
- ② 감축적 변경의 경우로서 정정사항 A(감축) 및 B(오기)인 것을 A 또는 B 만으로 하는 것은 통상 요지변경으로는 취급하지 아니한다. 정정사항이 A 및 B 인데, 이중 B에 대하여 정정이 인정되지 아니하고 A 및 B를 A로 하는 것이 인정될 때는 정정의견제출통지서에 B를 삭제하면 A는 인정될 수 있음을 부기해도 좋다. 이 경우 청구인은 B를 삭제하고자 할 때는 다시 한번 보정된 정정명세서 전문을 제출하여야 한다(특§136⑪).

- ③ 교환적 변경의 경우는 종래의 청구 대신에 새로운 청구를 하는 것이 되므로 그 요지를 변경하는 것으로 된다.

8. 정정심판의 일부인용·일부기각의 심결이 가능한지 여부

명세서 또는 도면의 여러 사항에 걸쳐 정정을 청구한 경우, 그 심판청구는 하나의 기술적 사상의 창작인 발명의 표현을 명확히 하기 위한 것이어서 그것은 일체 불가분의 하나의 심판을 청구한 것으로 보아야 하므로 일부인용·일부기각을 할 수 없는 것으로 보아야 한다.

9. 정정인정 여부에 관한 판례

- 정정청구는 불가분적인 하나의 청구이므로 복수의 정정사항에 대하여는 일체로서 그 가부를 판단해야 할 뿐 일부 사항의 정정만을 허용할 수는 없다고 할 것인바, 앞서 본 바와 같이 원고가 이 사건 정정에 의해 정정된 일부 사항의 효력을 다투지 않는다고 하더라도, 정정된 이 사건 제1, 9항 정정발명이 위와 같이 정정의 요건을 갖추지 못한 이상, 이 사건 정정은 일체로서 허용될 없다고 할 것이다(특허법원 2017. 10. 27. 선고 2017허4716 판결 참조).
- 이 사건 특허발명은 하나의 기술사상에 기초한 것인만큼 비록 복수항에 걸친 정정을 구하였다고 하더라도 이는 일체로서 정정을 구하는 취지라고 해석되므로, 그 일부 항에 정정불허 사유가 존재하는 한 이 사건 특허발명의 정정은 진보성이 있는지 여부에 대하여 더 나아가 볼 필요 없이 전체로서 모두 허용될 수 없는 것이라고 할 것이다(특허법원 2000. 7. 21. 선고 99허2174 판결).
- 이 사건에 있어서 원심은 본 고안의 경우 청구인의 주장대로 등록청구의 범위에 기재된 지경사(地經系) 4본과 파일(Pile)경사 8본을 지경사 4본과 파일경사 4본으로 대체하여 정정한다면, 양자에 있어서 지경사의 수는 동일하지만 지경사와 파일경사의 비율이 1:2에서 1:1이 되어 파일경사의 수가 반으로 줄어들게 되어 심결서에 기재된 바와 같이 그 구조가 다르고 작용효과도 각각 달라지게 되어 결과적으로 이 사건 고안의 등록청구의 범위를 변경하는 것이 된다고 판단하고 있는 바, 이는 본건고안이 미치는 권리범위에 비추어 정당한 것으로 인정되며(본원 1975. 3. 25. 선고 75후8 판결참조), 실용신안법 부칙 제4항과 구실용신안법 제28조에 의하여 본건에 적용되는 구특허법 제56조 제1항과 제 57조의 규정에 의하면, 등록 실용신안의 명세서나 도면에 불완전한 것이 있어 정정허가 심판에 해당하는 오기가 있는 경우라 하더라도 그 오기의 정정으로 인하여 고안의 등록청구의 범위가 확장되거나 변경되는 경우에는 그 정정을 허가할 수 없도록 되어 있으므로 원심이 본건의 경우 오기가 있다고 본다 하더라도 그 정정으로 인하여 등록청구의 범위

에 영향이 미치는 경우에 해당한다는 판단에서 심판청구인의 본건 오기정정허가 심판청구를 배척하였음은 적법하며 여기에 정정허가심판에 관한 법리의 오해가 있다고 할 수 없다(대법원 1976. 8. 24. 선고 75후5 판결).

- 종전 명세서 또는 도면의 정정특허심판청구의 허용범위 : 일반적으로 정정전의 명세서 또는 도면에 기재된 바 없었던 신규의 기술방법을 기재함으로써 정정전의 명세서 또는 도면을 기재에 의하여서는 실시불가능하였던 고안이 비로소 실시가능하게 되는 경우라면 특허청구의 범위를 확장변경하는, 요지의 변경에 해당하여 그와 같은 정정은 허용될 수 없다 할 것이나, 종전의 명세서 또는 도면에 신규의 기술방법을 기재하는 것이 아니라 단지 종래의 공지된 기술방법에 의한 것임을 전제로 하고 있음이 명백한 경우는 불완전한 고안의 명세서 또는 도면의 오기의 정정 또는 불명료한 기재의 석명에 해당하고, 이로 인하여 특허청구의 범위를 확장 변경하는 요지의 변경을 가져오는 것은 아니라고 봄이 상당하다(대법원 1986. 1. 21. 선고 85후67 판결).
- 특허법 제63조에 의하면, 특허권자는 특허발명의 명세서나 도면에 불완전한 것이 있을 때에는 특허청구범위의 감축, 오기의 정정, 불명료한 기재의 석명에 해당하는 경우에 한하여 그 명세서 또는 도면의 정정허가심판을 청구할 수 있게 되어 있고 이 경우 특허청구의 범위는 확장 또는 변경할 수 없게 되어 있으며 특허청구의 범위를 감축하는 경우에는 정정후의 특허청구의 범위에 기재된 사항이 특허출원 당시에 특허를 받을 수 있는 것이어야 한다고 규정되어 있는 바, 그 취지는 일단 특허권이 설정 등록된 후에 있어서는 특허권의 효력이 미치는 범위를 확장하거나 변경하는 것은 허용될 수 없으나 특허의 요건이 구비되고 제3자의 권리를 침해할 우려가 없는 범위 내에서의 특허청구범위의 감축이나, 오기를 정정하고 기재상의 불비를 해소하여 바르게 하는 오류의 정정은 허용하는 것이라고 보아야 할 것이고 이와 같은 오류의 정정에는 특허청구의 범위에 관한 기재자체가 명료하지 아니한 경우 그 의미를 명확하게 하던가 기재상의 불비를 해소하는 것과 발명의 상세한 설명과 특허청구의 범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우 이를 통일하여 모순이 없는 것으로 하는 것도 포함되는 것이라고 해석하여야 할 것이다. 특허청구의 범위를 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서는 특허청구의 범위 자체의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함하여 명세서 전체내용과 관련하여 실질적으로 대비하여 그 확장이나 변경에 해당하는지 판단하는 것이 합리적이다(대법원 1989. 3. 28. 선고 87후63 판결).
- 명세서의 상세한 설명 또는 도면에 있는 사항을 실용신안등록청구범위에 새로이 추가함으로써 표면상 등록실용신안이 한정되어 형식적으로는 실용신안등록청구범위가 감축되는 경우라 하더라도, 다른 한편 그 구성의 추가로 당초의 등록실용신안이 새로운 목적 및 효과를 갖게 되는 때에는 실용신안등록청구범위의 실질적 변경에 해당하므로, 이와 같은 정정은 위 법 조항에 위배되어 허용되지 않는다(대법원 2005. 4. 15. 선고 2003후2010 판결)

- 명칭을 “가스버너”로 하는 이 사건 등록고안(등록번호 제65669호)의 정정 전 실용신안등록청구범위 중 ‘부화염구멍부(2a)’는 명세서 및 도면의 전체 기재에 비추어 ‘무화염구멍부(2a)’의 오기임이 명백하므로 이를 ‘무화염구멍부(2a)’로 바로잡은 것(이하 ‘정정사항 1’이라 한다)은 실용신안법 제 27조 제2항 제2호에 규정된 ‘잘못된 기재를 정정하는 경우’에 해당하고, 이 사건 등록고안의 정정 전 실용신안등록청구범위 중 ‘부화염구멍(3)의 외측에 위치한 측판(4)’이라는 구성은 ‘외측에 위치한’이라는 기재의 의미가 분명하지 않은 관계로 ‘측판(4)이 부화염구멍과 맞닿아 측판 자체가 부화염구멍(3)을 형성하는 것’과 ‘부화염구멍(3)을 가스버너의 다른 부품에 의해 형성하고 그와 약간의 간격을 두고 그 외측에 측판(4)을 설치하는 것’을 모두 포함하는 것으로 해석될 수 있어 불명료한 기재를 포함한다 할 것인데, 이 사건 등록고안의 명세서 및 도면의 전체적인 기재에 비추어 보면 위 기재는 ‘가스버너 본체(1)의 양측에 위치하여 부화염구멍(3)을 형성하는 측판(4)’을 의미함이 명백하므로, 정정 전의 ‘부화염구멍(3)의 외측에 위치한 측판(4)’을 ‘가스버너 본체(1)의 양측에 측판(4)을 설치하여 부화염구멍(3)을 형성하되’로 정정한 것(이하 ‘정정사항 2’라 한다)은 실용신안법 제27조 제2항 제3호에 규정된 ‘분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우’에 해당한다 할 것이고, 한편 위 정정사항 1은 이 사건 등록고안의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에, 위 정정사항은 2는 이 사건 등록고안의 출원서에 첨부된 명세서 또는 도면에 각 기재된 사항의 범위 이내에서 이루어진 것이며, 그 정정으로 인하여 이 사건 등록고안의 청구범위가 실질적으로 확장되거나 변경된다고 볼 수 없으므로 같은 법 제51조 제2항, 제3항에도 위반되지 않는다 할 것이어서, 이 사건 정정청구는 적법한 것으로 허용되어야 할 것이다(대법원 2006. 7. 28. 선고 2004후3096 판결).
- 만약 비교기가 외피신호 검출회로에 포함된다면 자동이득 조절회로에 그 특성상 ‘HIGH’ 또는 ‘LOW’의 신호값밖에 없는 외피신호 검출회로의 출력신호인 디지털 펄스신호(DOUT)가 입력되어서, 원래의 신호와 노이즈 신호의 구분이 불가능하게 되어 자동이득 조절회로가 정상적으로 작동될 수 없는 점 등 이 사건 특허발명 명세서의 전체적인 기재와 도면의 도시 등에 비추어 보면, 이 사건 특허발명의 발명의 상세한 설명 중 도 9, 11과 관련된 설명 부분에서 비교기를 외피신호 검출회로의 한 부분으로 기재한 부분이 히스테리시스 비교기의 오기임을 통상의 기술자가 쉽게 알 수 있으므로, 이 부분을 비교기가 외피신호 검출회로의 한 부분이 아닌 히스테리시스 비교기에 대한 예인 것으로 정정한다고 하여 이 사건 특허발명의 특허청구범위가 실질적으로 확장되거나 변경된다고 볼 수 없다(대법원 2009. 5. 28. 선고 2009후498 판결).
- 이 건 정정할 부분으로 대체한다면 이 건 정정할 부분이 원고가 구체화하려고 한 어떤 특정한 기술적 구성과 어떻게 상이한지를 대비하여 판단할 수 없으므로, 결국 이 건 정정할 부분으로 정정하는 것은 특허청구의 범위를 실질적으로 변경하는 것이라 하지 않을 수 없다(특허법원 1998. 9. 17. 선고 98허2214 판결).

- 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것. 이하 같다) 제133조의2 및 제136조 제3항은, 특허무효심판의 피청구인은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 아니하는 범위 내에서 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 청구할 수 있다고 정하고 있다. 여기서 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부는 특허청구범위 자체의 형식적인 기재만이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함하여 명세서 전체의 내용과 관련하여 그 정정 전후의 특허청구범위 전체를 실질적으로 대비하여 판단되어야 한다. 그리고 특허청구범위의 정정이 청구범위의 감축에 해당되고, 그 목적이나 효과에 어떠한 변경이 있다고 할 수 없으며, 발명의 상세한 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 후출원인 기타 제3자에게 불측의 손해를 줄 염려가 없는 경우에는, 특허청구범위의 실질적인 변경에 해당되지 아니한다고 할 것이다. <중략> 구 특허법 제133조의2, 제136조 제3항의 규정취지는 무효심판의 피청구인이 된 특허권자에게 별도의 정정심판을 청구할 필요 없이 그 무효심판절차 내에서 정정청구를 할 수 있도록 허용하되, 그 범위를 제3자의 권리를 침해할 우려가 없는 한도에서 특허청구범위를 감축하는 것이나 오기를 바로잡거나 기재상의 불비를 해소하여 오류를 정정하는 것 등에 제한하려는 데 있다고 할 것이다. 이러한 규정취지에 비추어 보면, 이와 같은 오류의 정정에는 특허청구범위에 관한 기재 자체가 명료하지 아니한 경우 그 의미를 명확하게 하든가 기재상의 불비를 해소하는 것 및 발명의 상세한 설명과 청구의 범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우 이를 통일하여 모순이 없는 것으로 하는 것도 포함된다고 해석된다(대법원 2006. 7. 28. 선고 2004후3096 판결 등 참조). 따라서 그 정정으로 인하여 특허발명의 기재상의 불비가 해소되었다는 사정만으로 특허청구범위의 실질적 변경에 해당된다고 할 수 없다(대법원 2010. 4. 29. 선고 2008후1081 판결).
- 실용신안법 제33조, 특허법 제140조 제2항에 의하면, “심판청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없다.”라고 규정되어 있는데, 위 규정의 취지는 요지의 변경을 쉽게 인정할 경우 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권행사를 곤란케 할 우려가 있기 때문이라 할 것이고(대법원 1995. 5. 12. 선고 93후1926 판결 참조), 정정명세서 등의 보정제도는 등록된 권리에 대한 정정의 개념을 제대로 이해하지 못한 권리자가 명세서나 도면의 일부분만을 잘못 정정하였음에도 불구하고 정정청구 전체가 인정되지 않게 되고 이로 인하여 그 등록이 취소되는 것을 방지하기 위하여 도입된 제도이기 때문에 정정명세서 등에 대한 보정은 당초 잘못된 정정을 삭제하거나 정정청구 취지의 요지를 변경하지 않는 범위 내에서 경미한 하자를 고치는 정도에서만 가능하다고 보는 것이 보정제도의 본질에 부합(대법원 2007. 10. 25. 선고 2005후2526 판결)할 것이다(특허법원 2009. 5. 21. 선고 2008허8198 판결).
- 특허무효심판절차에서 정정청구가 있는 경우, 정정의 인정 여부는 무효심판절차에 대한 결정절차에서 함께 심리되는 것이므로, 독립된 정정심판청구의 경우와 달리 정정만이 따로 확정되는 것이 아니라 무효심판의 심결이 확정되는 때에 함께 확정된다 할 것인바(대법원 2008. 6. 26. 선고

2006후2912 판결 참조), 위에서 본 바와 같이 원심판결 중 이 사건 정정청구 및 이 사건 제1, 2, 4, 5항 발명의 특허무효에 관한 부분에 대한 피고들의 상고는 이유 없다 할 것이나, 원심판결 중 이 사건 제3항 발명의 특허무효에 관한 부분에 대한 피고들의 상고를 받아들이는 이상, 이와 함께 확정되어야 할 이 사건 정정청구에 관한 부분도 파기를 면할 수 없다.

한편, 특허의 등록무효 여부는 청구항별로 판단하여야 하더라도, 특허무효심판절차에서의 정정청구는 특별한 사정이 없는 한 불가분의 관계에 있어 일체로서 허용 여부를 판단하여야 할 것인데, 이 사건 정정청구는 그 정정사항이 이 사건 제1항 내지 제5항 발명 전체에 걸쳐 있으므로, 원심판결 중 이 사건 제1, 2, 4, 5항 발명의 특허무효에 관한 부분도 따로 확정되지 못한 채 이 사건 정정청구에 관한 부분과 함께 파기되어야 할 것이어서, 결국 원심판결 전부가 파기되어야 할 것이다(대법원 2009. 1. 15. 선고 2007후1053 판결).

- 이 사건 정정은 명칭이 ‘교체용 신축이음 누수방지 장치’인 이 사건 특허발명(특허등록번호 제 707484호)을 대상으로 하여 특허청구범위 제1항의 ‘고정홈’을 ‘내측으로 상향경사가 상부에 형성된 고정홈’으로 정정하고 있다. 이 사건 정정에 따른 특허청구범위의 형식적인 기재는 고정홈의 형상을 구체적으로 한정한 것으로서 특허청구범위의 감축에 해당한다. 그리고 이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에 ‘교량의 모든 누수를 완벽히 방지’하는 효과가 있다고 기재되어 있고, 가장 기본적인 도면인 도면 3, 4에는 ‘내측으로 상향경사가 상부에 형성된 고정홈’의 형상이 그려져 있다. 이 사건 특허발명이 속한 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 위와 같은 발명의 상세한 설명과 도면으로부터 ‘슬래브 내측의 누수가 고정홈 내부로 유입되는 것을 차단하는 효과’가 있음을 충분히 파악할 수 있고, 이러한 효과는 이 사건 정정으로 새롭게 발생한 효과라고 보기 어렵다. 그렇다면 이 사건 정정 전후로 발명의 목적이나 효과가 달라지지 않고, 발명의 상세한 설명과 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것에 불과하여 제3자에게 예상하지 못한 손해를 입힐 염려가 있다고 볼 수도 없다. 따라서 이 사건 정정은 특허청구범위를 실질적으로 변경한 경우에 해당되지 아니한다(대법원 2018. 4. 12. 선고 2016후830 판결).
- 이 사건 정정은 명칭이 ‘근육강화용 실 삽입기’인 이 사건 특허발명(특허등록번호 제473108호)을 대상으로 하여 특허청구범위 제1항 중 ‘후방을 향하도록 접혀져 있는 실(22)’을 ‘V자형으로 접혀져 있는 실(22)’로 정정하고 있다. 이러한 정정사항은 접혀져 있는 실의 형상을 구체적으로 한정한 것으로서 특허청구범위의 감축에 해당한다. 그리고 이 사건 특허발명의 도면 2, 3에는 실이 주사바늘 구멍 끝 부분을 중심으로 V자 형상으로 접혀진 상태가 도시되어 있고, 발명의 상세한 설명에는 ‘실은 대략 그 중앙부가 접혀져’라는 기재도 있다. 이 사건 특허발명이 속한 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 위와 같은 발명의 상세한 설명과 도면으로부터 ‘V자형으로 접혀져 있는 실’의 구성을 충분히 파악할 수 있을 것으로 보이므로, 이 사건 정정 전후로 발명의

목적이나 효과가 달라지지 않고, 발명의 상세한 설명과 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것에 불과하여 제3자에게 예상하지 못한 손해를 입힐 염려가 있다고 볼 수도 없다. 따라서 이 사건 정정은 특허청구범위를 실질적으로 변경한 경우에 해당되지 아니한다(대법원 2019. 2. 28. 선고 2016후403 판결).

- 원심은, 명칭을 ‘시공식 고정방법 및 이를 위한 시공식 고정구조물’로 하여는 이 사건 특허발명(특허등록번호 제625623호)에 대하여 원심판 시 이 사건 정정청구 전 특허청구범위 제1항의 ‘시공식을 덮는 덮개망’을 ‘각각의 시공식을 일부가 돌출되도록 덮는 덮개철망’으로, ‘시공식을 고정시키는 연결 유닛’을 ‘각각의 시공식을 일부가 돌출되도록 고정시키는 연결유닛’으로 정정한 것은, 아래와 같은 이유로 이 사건 특허발명의 명세서 등에 기재된 범위를 넘는 신규사항의 추가에 해당하므로, 특허법 제136조 제2항에 위배되어 부적법하다고 판단하였다. 이 사건 특허발명의 명세서에는 ‘연결유닛의 사이 사이에 배치되는 복수 개의 시공식’ 및 ‘덮개철망 위로 시공식의 일부가 돌출되어’라는 기재가 있으나, 여기에는 연결유닛 사이에 시공식이 하나씩 있는 경우뿐만 아니라 여러 개가 있는 경우, 즉 연결유닛에 의하여 시공식을 개별적으로 고정하는 경우도 포함되고, 덮개철망 위로 각각의 시공식의 일부가 돌출되는 경우뿐만 아니라 일부 시공식만 돌출되는 경우도 포함된다. 또한 특허발명의 도면에도 일부 시공식의 시공 상태나 개략적인 구성만이 나타나 있을 뿐 각각의 시공식의 일부가 돌출되는 것은 나타나 있지 않다. 그 밖에 이 사건 특허발명의 명세서 등을 전체적으로 살펴보다도, 각각의 시공식이 덮개철망 위로 일부씩 돌출되거나 연결유닛을 각각의 시공식의 일부가 돌출되도록 고정한다는 취지의 기재는 찾아볼 수 없고, 달리 통상의 기술자가 명세서 등의 내용으로부터 그와 같이 설치하는 것으로 이해하기는 어렵다. 상고이유 주장은, 당초의 특허발명의 명세서 및 도면의 기재는 시공식이 연결유닛에 의하여 전체적으로 고정되는 경우와 개별적으로 고정되는 경우를 모두 포함하는 것이고, 각각의 시공식 일부가 돌출되는 경우뿐 아니라 일부 시공식만 돌출되는 경우도 함께 포함되어 있던 것인데 이 사건 정정에 의하여 시공식이 개별적으로 고정되는 경우 및 각각의 시공식의 일부가 돌출되는 경우로 한정하는 것이므로, 이는 신규사항의 추가에 해당하지 않는다는 취지이다. 그러나 앞서 본 바와 같이, 명세서 또는 도면에 명시적으로 기재되어 있거나 통상의 기술자가 그와 같은 기재가 있는 것과 마찬가지로 명확하게 이해할 수 있는 사항의 범위 이내에서만 정정이 허용될 뿐이므로, 상위개념을 하위개념으로 정정하였다고 하더라도 그 정정이 위 범위를 넘어서는 경우에는 신규사항의 추가에 해당하여 허용될 수 없다. 기록에 의하면 알 수 있는 당초의 이 사건 특허발명의 명세서와 도면의 기재 및 이 사건 정정청구의 내용을 대비하여 보면, 원심이 앞서 본 바와 같은 이유로 이 사건 정정이 신규사항의 추가에 해당한다고 판단한 것은 정당하다. 원심판결에는 상고이유 주장과 같은 명세서 등의 정정요건에 관한 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다(대법원 2014. 2.27. 선고 2012후3404 판결).

제6장 정정심결의 효과

청구서에 첨부한 명세서 또는 도면의 정정을 한다는 심결이 확정된 때에는 그 정정후의 명세서 또는 도면에 의하여 특허출원, 출원공개, 특허결정 또는 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 본다(특§136⑩, 실§33, 구실§51⑧).

2001. 6. 30. 이전에 출원되어 등록된 특허, 실용신안으로서 구특§49 및 구실§15의 규정에 의하여 그 출원일이 보정서를 제출한 날로 늦추어지는 것으로 인정되는 때에는 그 보정서를 제출한 시점까지만 정정의 효과가 소급된다. 다만, 정정이 요지변경부분을 요지변경이 되지 않도록 정정한 것인 때는 현실적으로 출원을 한 날까지 정정의 효과는 소급된다.

※ 주의사항 : 위 설명은 2001. 6. 30. 이전에 출원되어 등록된 특허, 실용신안에 대해서만 적용됨 (2001. 2. 3 법개정)

정정심판이 무효심판의 정정청구가 있는 후에 청구되었고, 정정심판의 심결이 무효심판의 심결이 확정되기 전에 먼저 확정된 경우에는, 정정심판과 무효심판의 정정청구 중에서 정정심판이 확정의 효력을 갖는다. 즉, 무효심판이 계속 중인 때 정정심판이 확정된 경우에는 '정정심판에서 확정된 청구범위를 기준으로 무효이유의 존재 유무'를 판단하는 것이 타당하고(대법원 2005. 9. 30. 선고 2004후3089 판결 참조), 이 경우에 무효심판에서의 정정청구는 없었던 것으로 취급한다. 비록 무효심판이 확정되어 무효심판의 심결 주문에 '정정인정'과 '무효 여부'가 기재되었다고 하더라도, 위 '정정인정' 부분은 존재하지 않는 정정청구에 대한 판단에 해당되어서 '당연 무효' 사유가 있는 것이고, 이러한 무효심결에서 주문의 '정정인정'에 관한 판단부분은 실질적으로는 효력이 없는 기재이므로 무효심판에 포함된 정정청구는 확정의 효력을 가질 수 없으며, 무효심판에서의 정정청구에 관한 정정공고를 할 필요도 없다.

【관련 판례】

○ 구 특허법(1998. 9. 23. 법률 제5576호로 개정되기 전의 것) 제49조, 제136조 제9항에 의하면, 출원인이 특허사정등본의 송달 전에 명세서 또는 도면의 요지를 변경하는 보정서를 제출하였음에도 그 보정이 특허청 심사관에 의하여 각하되지 않고 특허 등록된 후 정정심판이 청구된 경우에는 그 정정이 받아들여지더라도 정정심결의 효력은 위 법 제49조에 의하여 그 보정서를 제출한 때까지만 소급하게 되지만, 그 정정심판 청구의 내용이 명세서나 도면의 요지를 변경한 보정부분을 완전히 없애는 것이라면 위 법 제49조가 적용될 여지가 없어 정정심결의 효력은 최초의 특허출원시까지 소급한다고 보아야 한다.

이 경우 구 특허법(1998. 9. 23. 법률 제5576호로 개정되기 전의 것) 제136조 제3항이 정한 정정의 요건으로서 정정 후의 특허발명이 그 출원시에 특허를 받을 수 있는 것인지 여부는 정정심판 청구된 내용에 비추어 요지 변경으로 인정된 보정 부분을 그대로 유지하는 것인지, 아니면 그러한 보정 부분을 모두 없애는 것인지를 살펴 정정의 효력이 어느 시점까지 소급할 수 있는지를 따져 본 후, 과연 정정 후의 특허청구범위가 특허출원시 특허를 받을 수 있는 것인지 여부를 판단하여야 한다(대법원 2008. 2. 28. 선고 2005후254 판결).

제7장 정정심결 후의 처리 절차

1. 특허증 재발급

특허청장은 특허발명의 명세서 또는 도면의 정정심판의 심결이 확정된 때에는 특허권자에게 새로운 특허증을 발급한다(특§86③, 실§19③).

2. 2001. 7. 1 이후 출원된 특허, 1999. 6. 30. 이후 출원된 실용신안의 정정 명세서의 공보게재

3. 2001. 6. 30. 이전 출원된 특허, 1999. 6. 30. 이전 출원된 실용신안의 정정청구공고 및 정정심결

심판관은 정정심판청구가 적법하다고 판단하는 경우에 곧바로 정정심결을 하는 것이 아니라 정정청구공고 결정을 하고 이를 공보에 게재한다.

정정청구공고가 있는 경우에는 누구나 그 공고가 있는 날로부터 2개월 이내에 정정이의신청을 할 수 있다.

청구공고일로부터 2개월 이내에 정정이의신청이 없을 때 또는 정정이의신청이 있으나 그 이유가 없다고 결정하거나 다른 정정불인정이유가 없을 때에 정정을 받아들이는 심결을 한다.

가. 등록

심판의 청구가 있는 때는 특허원부에 예고등록된다(특등령§6). 예고등록의 방법은 권리란 중 사항란에 심판의 청구 연월일, 심판의 번호 및 청구의 취지 및 청구인을 기재함으로써 이루어진다(특등시칙§48),

확정심결은 심판원장의 통지에 의하여 특허청장이 직권으로 등록하고(특등령§14), 그 등록방법은 권리란중 사항란에 심판번호, 심결연월일 및 확정심결의 요지를 기재함으로써 이루어진다(특등시칙§47).

나. 특허명세서 또는 도면의 정정 등록

특허무효심판에 의한 명세서 또는 도면의 정정은 특허청장의 직권으로 등록된다(특등령§14①). 이 경

우에 있어서 특허발명의 명칭에 변경이 있을 때에는 변경후의 명칭을 등록한다(특등시책§40). 특허를 받은 발명의 해당 명세서 및 도면은 특허원부의 일부로 간주된다(특§85④, 실§18).

다. 권리가 소멸된 때의 취급

특허권의 소멸(무효에 의한 경우를 포함한다)은 특허청장의 직권으로 이루어진다(특등령§14①).

특허권의 소멸등록을 한 경우에는 해당 등록원부를 폐쇄하여야 한다. 등록원부를 폐쇄하고자 할 경우에는 산업자원부령이 정하는 바에 따라 등록원부에 그 취지를 기재하여야 한다(특등령§12)

4. 등록원부에 기록한 내용(청구항의 수, 출원일, 심판청구일, 물품구분, 지정상품)과 심판관이 인정한 내용이 어긋나는 경우

이 경우는 심판정책과 방식담당자가 확정등록 의뢰를 할 때 그 내용이 어긋난다는 취지를 병기하는 절차를 취한다.

5. 정정명세서의 공고의뢰

심판정책과 방식담당자는 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 한다는 심결이 확정(심결문 송달 시 확정)된 경우에는 정정명세서공고의뢰서(별지 2-8-1 서식)를 작성하고 특허청 특허공보담당부서(정보관리과)에 통보하여 특허공보에 게재하도록 요청한다(특§136⑫⑬).

제17편

정정의 무효심판

제1장 개요

제2장 정정무효심판의 청구

제3장 심리 및 심결



제17편 정정의 무효심판

제1장 개요

1. 의의

정정의 무효심판(이하, 주로 ‘정정무효심판’이라 부른다)이란 특허발명의 명세서 또는 도면에 대한 정정(취소신청·무효심판 절차에서 정정청구에 의한 정정 또는 정정심판에서의 정정 등)이 부적법한 경우에 그 정정을 무효로 하는 심판을 말한다(특§137①, 실§33).

2. 제도의 취지

정정에 의하여 특허권(실용신안권)의 권리범위가 확장되거나 특허(실용신안등록)될 수 없는 것이 유효한 특허(등록실용신안)으로 존속하게 된다면 일반의 제3자는 예측하지 못한 손해를 입을 수 있기 때문에, 그와 같은 경우에 제3자가 대항할 수 있는 수단으로서 정정의 무효심판 제도를 두고 있다.

특허무효심판은 특허에 무효사유가 있는 경우에 원칙적으로 특허권 설정등록일까지 소급하여 그 특허 자체의 효력을 상실시키는 것임에 반하여(특§137③), 정정무효심판은 특허 자체를 무효시키는 것이 아니라 정정청구 또는 정정심판청구에 의하여 정정된 명세서 또는 도면만을 무효시키는 것이다. 또한 특허무효심판과 정정무효심판은 그 무효사유도 서로 다르다.

제2장 정정무효심판의 청구

1. 당사자

가. 청구인

정정무효심판을 청구할 수 있는 자는 이해관계인 또는 심사관이다. 이해관계인의 범위 및 심사관이 정정무효심판을 청구하는 이유는 특허(실용신안등록)무효심판과 같다.

나. 피청구인

정정무효심판의 피청구인은 특허권자(실용신안권자)이다. 특허·실용신안권 소멸후의 청구에 있어서는 소멸시의 특허권자(실용신안권자)이다. 한편 특허권(실용신안권)이 공유인 경우에는 공유자 전원을 피청구인으로 하여야 한다(특§139③, 실§33)

2. 청구대상

정정무효심판청구의 대상은 정정심판 또는 정정청구1)(무효심판, 이의신청, 기술평가, 취소신청 등에서의 정정청구)에 의하여 행해진 정정처분이다(특§137④, 실§33).

일부 청구항에 대해서만 정정을 무효로 한다는 취지의 청구를 할 수 없고, 정정사항 등에서 일부를 무효로 한다는 취지의 청구도 할 수 없다.

3. 무효사유

가. 다음 각호의 어느 하나의 규정을 위반한 경우

명세서 또는 도면에 대한 정정이 i)청구범위의 감축, ii)잘못된 기재의 정정, iii) 불분명한 기재를 명확하게 하는 경우에 해당하지 않는 때에는 정정무효사유이다(특§136④각호, 실§33).

나. 정정요건을 위반한 경우

이의신청·기술평가·무효심판·취소신청 절차 내의 정정청구 및 정정심판에서 인정된 정정이 i) 명세서 또는 도면의 정정이 등록명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어난 경우(잘못된 기재를 정정하는 경우는 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어난 때), ii) 명세서 또는 도면의 정정이 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경한 경우, iii) 청구범위

의 감축, 잘못된 기재의 정정의 경우에 정정후의 청구범위에 기재된 사항이 출원을 한 때에 등록을 받을 수 없는 경우는 정정무효사유이다(특§136②③④, 실§33).

4. 청구시기

정정무효심판은 정정심결이 확정된 이후이면 특허권(실용신안권)의 존속중에는 물론 특허(실용신안권)의 소멸 후에도 청구할 수 있다. 한편, 정정된 특허(실용신안등록)를 무효로 하는 심결이 확정된 경우에는 그 특허권(실용신안권)이 처음부터 없었던 것으로 되어(특§133③, 실§31③) 심판의 대상물이 존재하지 않으므로, 정정무효심판을 청구할 수 없고, 정정무효심판이 청구되더라도 부적합하므로 심결로써 각하한다.

2 이상의 청구항 중 일부가 특허(실용신안등록)무효로 된 경우에는 그 나머지 부분에 대하여 청구할 수 있다.

제3장 심리 및 심결

1. 심리

정정무효심판은 구술심리 또는 서면심리로 한다. 다만, 당사자가 구술심리를 신청한 때에는 서면심리만으로 결정할 수 있다고 인정되는 경우 외에는 구술심리를 하여야 한다.

정정무효심판은 당사자대립구조를 지닌 심판으로서 심판에의 참가가 인정된다.

심판장은 정정무효심판청구가 있는 때에는 그 취지를 해당 특허권의 전용실시권자나 그 밖에 특허에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 알려야 한다(특§137②, §133④, 실§33, 구실§52②). 이 경우에 특허심판원장은 특허청장에게 심판청구사실 등을 통지하고, 특허청장은 제3자에게 알리기 위하여 특허원부에 예고등록하여야 한다.

2. 특허권자의 대응(정정청구)

정정무효심판의 피청구인(특허권자)은 청구서 부분 송달후 답변서 제출기간내(특§147①) 또는 직권심리한 의견서 제출기간내(특§159①후단)에 특허법 제136조 제1항 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 특허발명의 명세서 또는 도면의 정정을 청구할 수 있다(특137③).

※ 2001. 7. 1. 이후 출원된 사건에 대해서 적용

※ 기간을 경과하여 제출된 정정청구서는 반려하도록 규정(특시칙 제11조 제1항 제7호)되어 있음
정정청구의 범위 및 내용은 특허무효심판 절차에서의 정정청구를 참고한다.

가. 부적법한 정정청구의 경우

정정불인정이유의 통지 및 의견서 제출기회를 부여하며, 특허권자는 의견서를 제출하거나 정정청구를 보정할 수 있다. 특허권자가 제출한 의견서 또는 보정에 의해서도 정정청구를 인정할 수 없는 경우에는 별도의 각하결정은 하지 않고 정정무효심결의 이유란에 정정청구를 인정할 수 없는 이유를 기재하고 정정청구를 인정하지 않는다.

나. 적법한 정정청구의 경우

정정청구가 그 요건에 적합한 경우에는 정정한 명세서 또는 도면에 의하여 정정무효심판의 심리를 진행한다. 특허발명의 명세서 또는 도면에 대한 정정을 한다는 심결이 확정된 경우에 특허심판

원장은 그 내용을 특허청장에게 통보하여야 한다. 특허청장은 특허심판원장으로부터 정정결정의 통보를 받은 때에는 이를 특허공보에 게재하여야 한다.

3. 정정무효심결의 효력

정정을 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 그 특허발명의 명세서 또는 도면의 정정은 처음부터 없었던 것으로 본다(특§137⑤, 실§33, 구실§52⑤). 다만 정정 후에 특허의 일부무효가 있는 경우에는 정정무효의 심결의 효력은 그 일부무효인 것에 대하여는 미치지 아니한다.

또한 정정무효심판의 경우에도 일사부재리의 원칙이 적용되어, 누구든지 그 심결이 확정되었을 때에는 동일사실 및 동일증거에 의하여 정정무효심판을 청구할 수 없다(특§163, 실§33).

심판비용의 부담은 심결로써 정하되, 심판이 심결에 의하지 아니하고 종결될 때에는 결정으로써 정한다(특§165①, 실§33).

4. 정정무효심판과 타심판과의 관계

정정무효심판과 동시에 다른 심판(무효심판, 정정심판 등)이 계속되어 있는 경우, 그 심리 순서에 대하여는 법률상 근거규정이 없고 심판관의 재량에 관한 사항이므로(특§164①, 실§33), 합의체는 심결 확정의 효력, 개별 사건의 진행 정도 등 사건을 전체적으로 감안하여 신속하고 정확하게 처리한다.

제18편

연장·추가·갱신·전환 등록의 무효심판

제1장 특허권(실용신안권) 존속기간 연장등록의 무효심판

제2장 지정상품추가등록·상표권존속기간갱신등록·
상품분류전환등록의 무효심판



제18편 연장·추가·갱신·전환 등록의 무효심판

특허법(실용신안법)은 특허권(실용신안권) 존속기간의 연장등록에 대한 무효심판을 두고 있으며, 상표법은 지정상품의 추가등록 무효심판, 상표권 존속기간의 갱신등록 무효심판, 상품분류 전환등록의 무효심판을 두고 있다.



제1장 특허권(실용신안권) 존속기간 연장등록의 무효심판

1. 의의 및 취지

특허권(실용신안권)의 존속기간연장등록의 무효심판이란 연장등록된 특허권(실용신안권)의 존속기간을 무효로 하기 위하여 청구하는 심판을 뜻한다(특§134, 실§31조의2).

【특허권(실용신안권)의 존속기간 연장등록제도(특§89~§93, 실§22조의2~§22조의6)】

가. (허가 등에 따른 존속기간연장등록제도) 일정한 조건을 만족하는 의약품 및 농약의 특허권에 대하여 5년의 범위 내에서 한 차례만 존속기간을 연장해 주는 제도(특허만 해당)

- 의약품 및 농약 특허는 발명을 실시하기 위해서 관련기관으로부터 허가나 등록을 받아야 하고, 이를 위해 필요한 유효성·안전성 등의 시험으로 인하여 장기간이 소요되어 특허등록 후에도 특허발명을 실시할 수 없었던 기간이 발생하기 때문에 특허발명의 실시가능기간이 다른 특허발명들에 비해 짧게 되는 문제가 있으므로, 이러한 문제를 해결하기 위해 허가나 등록에 소요된 기간만큼 특허권 존속기간을 연장해 주는 것임(단, 허가나 등록을 받은 자의 귀책사유로 소요된 시간은 특허발명을 실시할 수 없었던 기간에 포함되지 않음)

나. (등록지연에 따른 존속기간연장등록제도) 특허(실용신안등록)출원에 대하여 특허(실용신안등록)출원일로부터 4년과 출원심사 청구일로부터 3년 중 늦은 날보다 지연되어 특허(실용신안)권의 설정등록이 이루어지는 경우에는 그 지연된 기간만큼 해당 특허(실용신안)권의 존속기간을 연장할 수 있는 제도(특허, 실용신안 모두 해당)

2. 당사자

연장등록 무효심판을 청구할 수 있는 자는 이해관계인 또는 심사관이다. 피청구인은 심판청구 당시 등록원부의 특허권자(실용신안권자)이다.

3. 청구시기

연장등록의 무효심판청구는 특허(실용신안등록)무효심판의 경우와 같이 해당 특허권(실용신안권)의 존속기간 중에는 물론 특허권(실용신안권) 소멸 후에도 청구할 수 있다(특§134③, 실§31②).

연장된 존속기간 중에 특허권(실용신안권) 침해를 이유로 손해배상청구권이 행사될 수 있으므로 특허권(실용신안권) 소멸 후에도 존속기간연장등록을 무효로 할 실익이 있다.

4. 무효사유

- ① 특허발명을 실시하기 위하여 특허법 제89조의 허가 등을 받을 필요가 없는 출원에 대하여 연장등록이 된 경우
- ② 특허권자·전용실시권자·등록된 통상실시권자가 특허법 제89조의 허가 등을 받지 아니한 출원에 대하여 연장등록이 된 경우
- ③ 연장등록에 의하여 연장된 기간이 그 특허발명을 실시할 수 없었던 기간을 초과하는 경우
- ④ 특허권자가 아닌 자의 연장등록출원에 대하여 연장등록이 된 경우
- ⑤ 공유인 특허권에 대해 공유자 전원이 연장등록출원을 하지 아니한 출원에 대하여 연장등록이 된 경우

한편, 2011. 12. 2. 개정법(2012. 3. 15. 시행)은 특허법 제92조의3(등록지연에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원) 및 실용신안법 제22조의3(등록지연에 따른 실용신안권의 존속기간의 연장등록출원)을 신설함에 따라 동 등록지연에 따른 존속기간연장등록에 대한 무효사유가 추가되었다(특§134②, 실§31조의2).

- ① 연장등록에 의하여 연장된 기간이 특§92의2, 실§22의2에 따라 인정되는 기간을 초과하는 경우
- ② 해당 특허권자(실용신안권자)가 아닌 자의 연장등록출원에 대하여 연장등록이 된 경우
- ③ 공유인 특허권(실용신안권)에 대해 공유자 전원이 연장등록출원을 하지 아니한 출원에 대하여 연장등록이 된 경우

5. 전용실시권자 등에 대한 통지

전용실시권 등이 설정된 특허권(실용신안권)에 대한 존속기간 연장등록의 무효심판이 청구되면 이 해관계인의 심판참가 기회를 부여하기 위하여 심판장은 전용실시권 등 특허(실용신안)에 관하여 등록을 한 권리자에게 그 사실을 통지함은 특허(실용신안)의 무효심판의 경우와 같다(특§134③, 실§31조의2②).

6. 무효심결의 효력

연장등록을 무효로 하는 심결이 확정된 때에는 그 연장등록에 의한 존속기간의 연장은 처음부터 없었던 것으로 본다(특§134④, 실§31조의2③). 다만, 연장된 기간이 특허발명을 실시할 수 없었던 실제 기간을 초과하였다는 이유(특§134①3), 또는 특§92의2, 실§22의2에 따라 인정되는 연장의 기간을 초과하였다는 이유(특§134②1, 실§31조의2①1)로 그 연장등록을 무효로 하는 취지의 심결이 확정된 때에는 그 무효심결의 효과는 연장등록 전체의 효력을 상실시키는 것이 아니라 그 초과한 기간에 대해서만 연장이 없었던 것으로 본다(특§134④단서, 실§31조의2③단서).

< 특허발명의 존속기간 연장기간의 산정방법 및 절차의 적법성 여부 >

원고들이 피고를 상대로 피고의 특허발명에 대해 이루어진 존속기간 연장등록은 특허발명을 실시할 수 없었던 기간을 초과하여 무효로 되어야 한다고 주장한 사건에서, 식품의약품안전처 내 어느 심사부서에서 보완요구가 이루어지고 그 결과 보완자료를 제출할 때까지 그 보완요구 사항에 대한 심사가 진행되지 못하였다 하더라도, 그 동안 식품의약품안전처의 다른 심사부서에서 그 의약품의 제조판매·수입품목 허가를 위한 심사 등의 절차가 계속 진행되고 있었던 경우에는 다른 특별한 사정이 없는 한 그 기간 역시 허가를 위하여 소요된 기간으로 볼 수 있으므로, 이를 가지고 허가 등을 받은 자의 귀책사유로 인하여 허가 등의 절차가 지연된 기간이라고 단정할 수 없으므로, 이 사건 특허발명을 실시할 수 없었던 기간 중에서 식품의약품안전처의 심사가 전혀 진행되지 아니한 기간은 없고 달리 ‘허가 등을 받은 자의 책임 있는 사유’로 제외되어야 할 기간을 인정할 자료가 없으므로, 이 사건 연장등록에 구 특허법 제134조 제1항 제3호의 무효사유가 있다고 볼 수 없다고 판단하여 상고기각한 사례(대법원 2017. 11. 29. 선고 2017후844, 851(병합), 868(병합), 875(병합) 판결)

제2장 지정상품추가등록·상표권존속기간갱신등록·상품분류전환등록의 무효심판

1. 의의

상표권 지정상품의 추가등록(상§86), 상표권의 존속기간갱신등록(상§83②) 또는 상품분류전환등록(상§209)을 무효로 하기 위해 청구하는 심판이다.

위 심판은 통상의 상표권에 대해서만 인정되고, 국제등록기초상표권에 대하여는 지정상품의 추가등록, 국내 절차를 통한 존속기간갱신등록 및 상품분류전환등록이 인정되지 않으므로 이들에 대한 무효심판도 인정되지 않는다(상§199, §204).

< 지정상품의 추가등록(상§86) >

☐ 개요

상표권자 또는 출원인으로 하여금 등록상표 또는 출원중인 상표의 지정상품을 추가하여 등록받을 수 있도록 한 제도로 출원시에 지정상품을 누락하였거나 상표등록후에 사정변경에 따라 지정상품의 범위를 확대할 필요가 생긴 경우에 지정상품을 추가할 수 있도록 하여 원상표권에 합체시켜 상표권을 효율적으로 관리할 수 있도록 한 것

☐ 적용요건

- 원상표권 또는 원상표등록출원이 존재할 것
- 추가등록출원상의 상표가 해당 등록상표 또는 상표등록출원의 상표와 동일
- 추가되는 상품의 범위에는 제한이 없음
- 통상의 상표등록출원에 관한 거절이유에 해당하지 않을 것

☐ 추가등록의 절차

- 지정상품추가등록출원서의 제출
- 심사관에 의한 심사 : 통상적인 상표등록출원에 관한 심사상의 규정 준용
- 지정상품의 추가등록은 원상표의 등록원부에 '추가'로 등록되므로 별도의 등록번호가 부여되지 않고 통합하여 관리

☐ 법적효과

- 추가등록의 효과
 - － 지정상품이 추가되면 존속기간의 면에서 원상표권 또는 원상표등록출원에 합체되어 원상표권과 함께 존속기간이 만료되거나 갱신(상§47)

○ 추가등록거절의 효과

- 추가등록출원이 거절되더라도 등록상표나 상표등록출원에는 아무런 영향이 없으며, 추가등록출원의 거절결정에 대한 별도의 심판청구 가능

< 2010. 7. 28. 이후 상표권 존속기간 갱신등록신청(상§33②, 구상§42②) >

□ 개요

- 상표권의 존속기간은 설정등록이 있는 날로부터 10년이지만, 상표권의 존속기간 갱신등록신청에 의하여 10년간씩 그 기간을 갱신할 수 있으므로 계속 사용을 하는 한 반영구적인 권리임
- 2010. 1. 29. 법개정(2010. 7. 28. 시행)으로 종전의 '존속기간갱신등록출원제도'가 '존속기간갱신등록신청제도'로 간소화됨에 따라 실체심사가 폐지됨

□ 갱신등록의 신청

- 존속기간 갱신등록 신청서의 제출(상§84①)
- 갱신신청인은 등록상표의 상표권자 또는 그의 승계인으로 이전등록을 마친 자(상표권이 공유인 경우에는 공유자 전원이 하여야 함)
- 상표권의 존속기간 만료전 1년 이내에 갱신신청서를 제출할 것(다만, 위 기간내에 갱신신청하지 않은 자는 존속기간 만료후 6개월 내에 신청 가능)

□ 법적효과

- 갱신신청의 효과 : 심사지연으로 인한 권리의 공백을 방지하기 위하여 갱신신청이 있을 때에는 일단 상표권의 존속기간이 갱신된 것으로 간주(상§84①)
- 갱신등록의 효과 : 원등록의 효력이 끝나는 다음날부터 효력발생(상§84②)

※ 2010. 7. 27. 이전 상표권 존속기간 갱신등록출원(구상§42②)

- '상표권의 존속기간갱신등록출원제도'로 운영되었으며, 출원인의 자격, 출원기간 등은 현행 '존속기간갱신등록신청제도'와 차이가 없었음
- 다만, 출원인은 '존속기간갱신등록신청서' 대신 '존속기간갱신등록출원서'를 제출해야 하고(구상§43①), 심사관은 출원인이 해당 등록상표의 상표권자인지, 출원가능 기간내의 출원인지, 지정상품이 해당 등록상표의 지정상품이 아니거나 그 범위를 실질적으로 확장한 것인지 여부(구상§45①)를 심사하여 거절이유가 있는 경우에는 통상의 거절절차와 같이 출원인에게 이를 통지하도록 하였음(구상§45②)

※ 2019. 4. 23. 개정법 시행(2019. 10. 24.) 이후의 존속기간 갱신등록신청(상§118조①2)

- 개정법 시행 이전에는 상표권이 공유인 경우 존속기간 갱신등록 신청은 공유자 전원이 하여야 했으나, 개정법은 존속기간갱신등록의 무효요건(상§118조①2)에서 ‘각 공유자가 존속기간갱신등록신청을 한 경우’는 제외하도록 규정함
- 이에 따라 상표권 존속기간갱신등록은 공유인 경우에도 각 공유자가 단독으로 신청 가능하게 됨

< 상품분류전환등록제도(상§209) >

- 상품분류전환등록신청제도는 궁극적으로 상표등록원부상의 지정상품을 모두 신 국제상품분류로 통일하고자 하는 제도이다. 즉, 1998. 3. 1. 이전에 구 한국상품분류¹⁾에 따라 상품을 지정하여 상표권의 설정등록·지정상품의 추가등록출원 또는 상표권의 존속기간갱신등록을 받은 상표권자는 해당 등록상표의 지정상품을 상품분류전환등록신청 당시의 산업자원부령이 정하는 상품류구분에 따라 전환하여 등록을 받도록 하는 제도를 말하는 것이다(상표법 제209①).
- 종전에는 갱신출원시 상품류구분 및 상품명을 갱신출원 당시의 상품류 구분에 일치시키도록 하였으나 이는 상표법조약에 위반되는 것이어서, 상표법은 2001년 개정에서 갱신출원시 구분류에 의해 등록된 상품을 현행의 분류로 전환하도록 강제하지 않는 대신 상품분류의 통일을 도모하기 위해 갱신등록절차와 별도로 상품분류전환등록제도를 신설하였다.

2. 당사자

무효심판을 청구할 수 있는 자는 이해관계인 또는 심사관이다. 피청구인은 심판청구 당시 등록원부의 상표권자이다.

3. 무효사유

구 분	무 효 사 유
지정상품 추가등록	가. 지정상품의 추가등록이 제3조(상표등록을 받을 수 있는 자), 제27조(외국인의 권리능력), 제33조부터 제35조까지(자타 상품 식별력, 부등록사유, 선출원), 제48조(출원의 승계 및 분할이전 등)제2항 후단, 같은 조 제4항 및 제6항부터 제8항까지, 제54조(상표의 정의, 조약 위반 등)제1호·제2호 및 제4호부터 제7호까지의 규정에 위반된 경우

1) 법률 제5355호 상표법중개정법률의 시행전 종전의 상표법 제10조 제1항의 규정에 의한 통상산업부령이 정하는 상품류구분을 말한다.

구 분	무 효 사 유
	나. 지정상품의 추가등록이 그 상표등록출원에 의하여 발생한 권리를 승계하지 아니한 자가 한 것인 경우 다. 지정상품의 추가등록이 제87조제1항제3호에 위반된 경우 라. 지정상품의 추가등록이 조약에 위반된 경우 마. 상표등록된 후 그 상표권자가 제27조에 따라 상표권을 누릴 수 없는 자로 되거나 그 등록상표가 조약에 위반된 경우 바. 상표등록된 후 그 등록상표가 제33조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우(제33조제2항에 해당하게 된 경우는 제외) 사. 제82조에 따라 지리적 표시 단체표장등록이 된 후 그 등록단체표장을 구성하는 지리적 표시가 원산지 국가에서 보호가 중단되거나 사용되지 아니하게 된 경우
존속기간 갱신등록	가. 상표권의 존속기간갱신등록이 제84조제2항(갱신등록신청기간)에 위반된 경우 나. 해당 상표권자가 아닌 자가 상표권의 존속기간갱신등록신청을 한 경우
상품분류 전환등록	가. 상품분류전환등록이 해당 등록상표의 지정상품이 아닌 상품으로 되거나 지정상품의 범위가 실질적으로 확장된 경우 나. 상품분류전환등록이 해당 등록상표의 상표권자가 아닌 자의 신청에 의하여 이루어진 경우 다. 상품분류전환등록이 제209조제3항(전환등록출원 기간)에 위반되는 경우

4. 청구시기

추가등록, 갱신등록, 전환등록의 무효심판은 상표권의 존속 중에는 물론 권리의 소멸 후에도 청구할 수 있다(상§117②, 상§118②, §214②).

한편, 상표법 제34조제1항제6호부터 제10호까지 및 제16호, 제35조, 제118조제1항제1호 및 제214조제1항제3호에 해당하는 것을 사유로 하는 상표등록의 무효심판, 상표권의 존속기간갱신등록의 무효심판 및 상품분류전환등록의 무효심판은 상표등록일 및 상표권의 존속기간갱신등록일 및 상품분류전환등록일부터 5년이 경과한 후에는 이를 청구할 수 없다(상§122①).

상표의 지정상품이 2 이상 있는 경우에는 지정상품마다 추가등록무효, 갱신등록무효, 전환등록의 무효심판을 청구할 수 있다(상§117①, §118①, §214①).

5. 무효심결의 효력

갱신등록, 추가등록, 전환등록을 무효로 하는 심결이 확정된 때에는 그 등록에 의한 존속기간의 갱신연장, 지정상품의 추가등록, 상품분류의 전환등록은 처음부터 없었던 것으로 본다(상§117③, §1182③, §214③).

다만, 지정상품의 추가등록 무효심판의 경우 상표법 제117조제1항제5호부터 제7호까지의 규정에 의한 사유에 의하여 무효로 된 때에는 상표권은 그 사유에 해당하게 된 때부터 없었던 것으로 본다(상§117③단서). 이때 제1항제5호부터 제7호까지의 규정에 해당하게 된 때를 특정할 수 없는 경우에는 추가등록 무효심판이 청구되어 그 청구내용이 등록원부에 공시(公示)된 때부터 없었던 것으로 본다(상§117④).

제19편

상표등록취소심판

- 제1장 상표권자의 부정사용으로 인한 상표등록취소심판
- 제2장 사용권자의 부정사용으로 인한 상표등록취소심판 및
사용권등록취소심판
- 제3장 등록상표의 불사용으로 인한 취소심판
- 제4장 상표권 이전(移轉) 요건 위반으로 인한 상표등록취소심판
- 제5장 유사상표 이전의 결과 오인·혼동을 생기게 한 경우의
등록취소심판
- 제6장 조약당사국에 등록된 상표와 동일·유사한 상표의 등록취소
심판
- 제7장 부정경쟁행위로 인한 상표등록취소심판
- 제8장 단체표장의 등록취소심판
- 제9장 지리적 표시 단체표장의 등록취소심판
- 제10장 증명표장의 등록취소심판



제19편 상표등록취소심판

상표등록취소심판이란 일단 유효하게 성립한 상표등록을 등록 후에 발생한 법정취소 사유를 이유로 하여 그 등록의 효력을 장래에 향하여 소멸시키는 심판이다(상§119).

상표등록취소심판은 취소 사유별로 그 취지의 구체적 내용이 서로 다르긴 하나 전체적으로 볼 때 상표의 올바른 사용을 담보하기 위해 사후 감독적 차원에서 심판에 의한 상표권의 소멸이 가능하도록 그 취소사유를 법률로 규정한 상표법만의 특유한 제도라고 할 수 있다.

무효심판은 일단 유효하게 설정등록된 상표권을 성립 당초부터 그 등록이 없었던 것으로 하여 효력을 소멸시키는데 비해 상표등록취소심판은 장래에 향하여 소멸시키는 점이 다르다.

2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정된 상표법(2016. 9. 1. 시행) 부칙 제2조 제1항에서 “이 법은 이 법 시행 이후 출원한 상표등록출원부터 적용한다.”라고 규정하고 있으므로, 전부 개정 상표법 시행 이전에 출원된 등록상표의 취소심판에 관한 것은 구 상표법 제73조를 적용한다. 다만, 불사용 취소심판의 청구 등의 이해관계인에 있어서 누구든지 청구할 수 있다는 심판청구에 관한 개정 규정은 개정법을 적용한다(개정법 제119조 제5항 및 부칙 제2조 제2항 참조).

2016. 2. 29. 전부 개정된 상표법(2016. 9. 1. 시행)은 ①조약당사국에 등록된 상표가 권리자의 동의 없이 출원되어 등록된 경우를 상표등록취소사유(구상§73①7)에서 등록무효사유로 변경(상§34①21, §117①1)하였으며, ②이해관계인으로 제한되었던 불사용취소심판의 청구인 적격을 ‘누구든지’로 확대하고, 불사용취소심판의 심결이 확정된 경우에는 그 심판청구일에 소급하여 권리가 소멸하도록 규정하였다.

한편 2016. 2. 29. 전부 개정법 부칙 제15조 제2항은 “이 법 시행 당시 해당 상표가 상표등록된 경우로서 조약당사국에 등록된 상표에 관한 권리를 가진 자가 종전의 규정에 따라 해당 상표의 등록일부터 5년 이내에 취소심판을 청구한 경우에는 제119조 제1항의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.”라고 규정하고 있으므로, 2016. 9. 1. 당시 등록된 상표에 대하여는 그 등록일부터 5년 이내에는 종전과 같이 구상§73①7에 따라 상표등록취소심판(제6장 참조)을 청구하여야 한다.

제1장 상표권자의 부정사용으로 인한 상표등록취소심판(상§119①1)

1. 의의

상표권자의 등록상표 부정사용으로 인한 취소심판이란 상표권자가 고의로 지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나 지정상품과 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 불러일으키게 한 경우에는 누구든지 청구할 수 있는 취소심판을 말한다(상§119①1)

2. 제도의 취지

상표권자는 등록상표를 지정상품에 사용할 권리를 독점하고 제3자의 사용을 금지할 수 있다. 상표권자는 지정상품에 대하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점하지만(§89), 그 독점권은 등록상표와의 동일성 범위 내에서만 인정되는 것이고, 그 등록상표를 동일성을 잃지 않는 범위 내에서 성실히 사용할 의무도 있다. 그러나 상표권자라 하더라도 타인의 상표의 신용에 편승하기 위하여 자기의 등록상표에 변경을 가하여 사용하는 것은 허용될 수 없으므로, 상표법은 이러한 경우 상표등록을 취소하도록 하였다.

이 규정은 상표권자가 상표제도의 본래의 목적에 반하여 자신의 등록상표를 그 사용권의 범위를 넘어 부정하게 사용하지 못하도록 규제함으로써 상품거래의 안전을 도모하고, 타인의 상표의 신용이나 명성에 편승하려는 행위를 방지하여 거래자와 수요자의 이익보호는 물론 다른 상표를 사용하는 사람의 영업상의 신용과 권익도 아울러 보호하려는 데 그 취지가 있다.

3. 당사자

부정사용으로 인한 취소심판은 누구든지 청구할 수 있다(상§119⑤).

피청구인은 상표등록원부에 상표권자로 등록된 자이다.

4. 청구기간

상§119①1의 취소사유에 해당하는 사실이 없어진 날로부터 3년이 경과한 후에는 그 사실을 이유로 취소심판을 청구할 수 없다(상§122②).

또한, 상표권이 유효하게 존속중인 경우에만 청구할 수 있다는 것이 대법원 판례의 태도이다.

- 상표법 제76조 제2항(현행 상표법 제122조제2항)은 상표법 제73조 제1항 제8호(현행 상표법 제122조제1항제2호)에 해당하는 것을 사유로 하는 상표등록의 취소심판은 취소사유에 해당하는 사실이 없어진 날부터 3년이 지난 후에는 이를 청구할 수 없다고 규정하고 있는데, 그 취지는 제척기간을 설정하여 등록상표권을 둘러싼 법률관계를 조속히 확정시킴으로써 안정을 도모하기 위한 것이다. 이러한 취지에 비추어 보면 제척기간 경과 전에 특정한 실사용상표에 근거하여 등록 취소심판을 청구한 경우라도 제척기간 경과 후에 그 심판 및 심결취소소송 절차에서 새로운 실사용상표에 근거하여 등록취소 주장을 하는 것은, 비록 새로운 실사용상표가 새로운 취소사유가 아닌 동일한 취소사유에 대한 새로운 증거에 해당한다고 하더라도 실질적으로는 제척기간 경과 후에 새로운 등록취소심판청구를 하는 것과 마찬가지로 허용되지 아니한다(대법원 2012. 2. 23. 선고 2011후2275 판결 등 참조).
- 상표등록취소심판 청구는 취소의 대상이 되는 상표등록을 심판으로써 취소할 현실적인 필요가 있는 것을 전제로 하는 것이므로, 심판청구가 계속 중에 취소의 대상이 되는 등록상표의 상표권자가 상표권을 포기함으로써 말미암아 상표등록이 말소되어 버리면, 상표등록 무효심판청구의 경우[상표법 제46조 참조(현행 제117조)]와는 달라 그 상표등록의 취소심판청구는 이미 효력이 없어진 상표등록의 취소를 청구하는 것에 귀착되므로, 상표등록의 취소를 청구할 법률상 이익이 없게 되어 버려 부적법한 것으로 각하될 수 밖에 없는 것이다(대법원 1989. 5. 23. 선고 88후929 판결, 1983. 4. 12. 선고 82후67 판결 등 참조).

5. 심판청구의 범위

지정상품이 2 이상인 경우의 일부 지정상품에 대한 상표등록 취소심판은 제119조의 제1항 제3항에 의한 불사용으로 인한 취소심판의 경우에만 가능하다(§119②). 따라서 상표권자의 부정사용으로 인한 취소심판이 일부 지정상품의 취소를 구하는 것인 경우에는 부적법한 것이므로 이를 각하하여야 한다. 이는 불사용취소심판을 제외한 모든 취소심판의 경우에도 마찬가지이다.

- 상표법 제73조 제1항 제2호(현행 §117①1호)의 상표등록취소 심판청구는 등록상표의 지정상품 전체에 대하여만 할 수 있고 그 일부에 대한 청구는 허용되지 않으므로, 심판절차에서 등록상표 중 일부 지정상품에 대하여 상표법 제73조 제1항 제3호(현행 §117①3)의 상표등록 취소사유를 주장하였다가 그 후의 심결취소소송 절차에서 상표법 제73조 제1항 제2호(현행 §117①1)의 상표등록 취소사유를 추가로 주장할 수는 없다(대법원 2010. 9. 9. 선고 2010후1213 판결).

6. 심판청구 후 취소사유가 소멸한 경우의 취급

취소심판을 청구한 후에 취소사유에 해당하는 사실이 없어져도 취소를 면하지 못한다(상§119④).

7. 취소요건

가. 상표권자에 의한 상표의 부정사용일 것

상§119①1은 상표권자의 부정사용의 경우에 적용하고, 사용권자에 의한 부정사용은 상§119①2 또는 상§120를 적용한다.

나. 지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나 지정상품과 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용하였을 것

변형사용된 상표가 '자기의 등록상표와 유사한 상표를 사용한 것인지' 여부는, 불사용을 이유로 하는 상표등록취소심판에서의 상표 동일성 판단기준(요부동일설)과 관계없이, 그 변형사용으로 인하여 대상상표와의 관계에서 등록상표를 그대로 사용한 경우보다 수요자가 상품 출처를 오인·혼동할 우려가 더 커지게 되었는지 여부에 따라 판단하여야 한다. 따라서 변형사용된 상표가 자기의 등록상표와 단순히 요부가 동일하다고 하여 본조항의 취소사유에 해당하지 않는다고 판단여서는 안된다.

다만, 등록상표와 유사한 상표로서 색채만을 달리하는 상표의 사용은 등록상표의 사용으로 보아 부정사용에 해당하지 아니한다(상§225②).

○ 상표법 제73조 제1항 제2호에서 정한 부정사용을 이유로 하는 상표등록취소심판에서 상표권자가 등록상표를 사용한 것인지 아니면 그와 유사한 상표를 사용한 것인지는 상표법 제73조 제1항 제3호에서 정한 불사용을 이유로 하는 상표등록취소심판에서의 상표 동일성 판단기준과 관계없이 상표법 제73조 제1항 제2호의 앞서 본 바와 같은 입법 취지에 따라 독자적으로 판단하여야 한다.

즉, 실제 사용된 상표(이하 '실사용상표'라 한다)가 등록상표를 타인의 상표(이하 '대상상표'라 한다)와 동일 또는 유사하게 보이도록 변형한 것이어서 그 사용으로 인하여 대상상표와의 관계에서 등록상표를 그대로 사용한 경우보다 수요자가 상품 출처를 오인·혼동할 우려가 더 커지게 되었다면 상표법 제73조 제1항 제2호에서 정한 부정사용을 이유로 한 상표등록취소심판에서는 그 실사용상표의 사용을 등록상표와 유사한 상표의 사용으로 볼 수 있다고 할 것이며, 이때 그 대상상표가 주지·저명한 것임을 요하지는 아니한다(대법원 2013. 12. 26. 선고 2012후1521 판결).

다. 품질의 오인 또는 타인의 상품과의 혼동을 초래하였을 것

(1) 상품의 품질오인

상품의 품질의 오인을 생기게 한 경우라 함은 실제로 사용하는 상표로 인하여 혼동의 대상이 되는 상표를 부착한 타인의 상품의 품질과 오인을 생기게 하는 경우 외에도 그 실사용상표의 구성 등으로부터 그 지정상품이 본래적으로 가지고 있는 성질과 다른 성질을 갖는 것으로 수요자를 오인하게 할 염려가 있는 경우도 포함하며, 여기에는 상품의 품질, 원재료, 효능, 용도 등의 오인 뿐만 아니라 상품의 산지의 오인도 포함된다(대법원 2003. 7. 11. 선고 2002후2457 판결 참조).

(2) 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동

타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동이란 상품의 출처가 동일한 것으로 오인하게 하는 혼동(이른바 ‘협의의 혼동’)뿐만 아니라 양자 사이에 인적 또는 자본적인 어떤 관계가 있는 것처럼 수요자나 거래자로 하여금 오인하게 하는 혼동(이른바 ‘광의의 혼동’)도 포함한다.

상§119①1가 적용되기 위해서는 변형사용된 상표와 유사한 타인의 대상상표 간에 출처의 혼동이 발생하여야 한다. 따라서, 상표권자가 변형사용하더라도 변형사용된 상표와 유사한 타인의 대상상표가 없거나 수요자가 상품출처의 오인·혼동을 일으킬 우려가 없는 경우에는 상§119①1에 해당되지 않는다 할 것이다. 또한 타인의 상표는 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 하고, 여기서 타인의 상표에는 등록상표·미등록상표 모두를 포함한다.

이와 관련 대법원 전원합의체는 2005. 6. 16. 선고 2002후1225 사건에서 ‘상표법 제73조 제1항 제2호에 정한 실사용 상표와 타인의 상표 사이의 혼동 유무는 해당 실사용 상표의 사용으로 인하여 수요자로 하여금 그 타인의 상표의 상품과의 사이에 상품 출처의 혼동을 생기게 할 우려가 객관적으로 존재하는가의 여부에 따라 결정하면 충분하므로, 그 타인의 상표가 해당 등록상표의 권리범위에 속하거나 상표법상의 등록상표가 아니라고 하더라도 그 혼동의 대상이 되는 상표로 삼을 수 있다.’고 판시하였다.

상표권자가 변형하여 사용하는 상표가 자기의 등록상표와 동일한 경우에는 상§119①1에는 해당되지 않는다. 여기서 실제로 사용된 상표의 표장이 등록상표와 동일하다는 의미는 사회통념상 등록상표의 통상의 사용범위 내로 볼 수 있는 경우를 포함한다.

상표권자가 변형하여 사용하는 상표가 자기의 등록상표와 유사하지 아니한 경우에도 상§119①1에 해당되지 않는다. 다만, 자기의 등록상표와 유사하지는 아니하나 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 경우에는 상§119①1에 의한 등록상표의 취소사유는 되지 않고 타인의 상표권 침해여부가

문제될 뿐이다.

실사용상표, 대상상표 간의 지정상품의 혼동과 관련하여 양자가 함께 유통되는 경우 수요자나 거래자로 하여금 일정한 인적 또는 자본적인 관계에 있는 자에 의하여 함께 생산·공급되는 것으로 오인하게 할 수 있는 등 경제적으로 밀접한 관련성이 있는지 여부를 고려하여야 한다.

- 상표법 제119조 제1항 제1호는 상표권자가 고의로 지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나 지정상품과 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우에 상표등록의 취소를 구할 수 있도록 규정하고 있다. 이는 상표권자가 상표제도의 본래 목적에 반하여 자신의 등록상표를 사용권의 범위를 넘어 부정하게 사용하지 못하도록 규제함으로써 상품 거래의 안전을 도모하고 타인의 상표의 신용이나 명성에 편승하는 행위를 방지하기 위한 것으로서, 수요자의 이익은 물론 다른 상표를 사용하는 사람의 영업상의 신용과 권익도 아울러 보호하려는 데에 취지가 있다.

이와 같은 위 조항의 문언과 취지에 비추어 보면, 복수의 유사 상표를 사용하다가 그 중 일부만 등록한 상표권자가 미등록의 사용상표를 계속 사용하는 경우에도, 그로 인하여 타인의 상표와의 관계에서 등록상표만을 사용한 경우에 비하여 수요자가 상품출처를 오인혼동할 우려가 더 커지게 되었다면, 이러한 사용도 위 조항에 규정된 등록상표와 유사한 상표의 사용으로 볼 수 있다. 또한 위 조항에서 정한 상표등록 취소사유에 해당하기 위하여 등록상표가 혼동의 대상이 되는 타인의 상표와 반드시 유사할 필요는 없다고 할 것이다(대법원 2016. 8. 18. 선고 2016후663 판결 등 참조).

- 여기에서 상표권자가 실제로 사용하는 상표와 혼동의 대상이 되는 타인의 상표 사이의 혼동 유무를 판단함에 있어서는, 각 상표의 외관, 호칭, 관념 등을 객관적·전체적으로 관찰하되, 그 궁극적 판단 기준은 실제로 사용된 상표가 등록상표로부터 변형된 정도 및 타인의 상표와 근사한 정도, 실제로 사용된 상표와 타인의 상표가 상품에 사용되는 형태 및 사용상품 간의 관련성, 각 상표의 사용 기간과 실적 및 일반수요자에게 알려진 정도 등에 비추어, 해당 상표의 사용으로 타인 상표의 상품과 사이에 상품 출처의 오인·혼동이 야기될 우려가 객관적으로 존재하는가에 두어야 할 것이다(대법원 2012. 10. 11. 선고 2012후2227 판결, 대법원 2015. 10. 15. 선고 2013후1214 판결 등 참조).

- 위 규정에서 정한 타인의 업무와 관련된 상품과의 혼동은 동종이나 유사 상품뿐만 아니라 이종 상품 간에도 생길 수 있고, 오인·혼동의 대상이 되는 상표는 반드시 주지·저명한 상표임을 요하지 아니한다(대법원 1990. 9. 11. 선고 89후2304 판결 등 참조).

- 대상상표서비스표는 실사용상표의 사용 당시 이미 국내에서 저명성을 획득하였던 것에 비하여 기록에 의하여 알 수 있는 이 사건 등록상표서비스표에 대한 인식 정도는 그에 훨씬 미달하였던 점, 실사용상표는 이 사건 등록상표서비스표로부터 상당한 변형이 가해진 것으로서 구성 문자가 2단으로 배열되고 일부 도안화되어 있기는 하나 동일한 문자로 구성된 대상상표서비스표와 그 전체적인 표장이 매우 유사한 점, 실사용상표의 사용상품인 ‘의류, 가방, 신발, 액세서리’ 등과 대상상표서비스표의 사용서비스업인 ‘가수공연업, 음악공연업, 방송출연업, 광고모델업’ 등은 경제적으로 밀접한 관련성이 있는 점 등을 모두 고려하면, 원고의 실사용상표 사용으로 피고의 대상상표서비스표의 사용상품·서비스업과 사이에 그 출처의 오인·혼동이 야기될 우려가 객관적으로 존재한다고 할 것이다(대법원 2015. 10. 15 선고 2013후1214 판결).

라. 고의에 의한 사용일 것

고의에 대해서는 다음과 같은 견해가 있다.

첫 번째 견해는 상대방 상표의 『존재의 인식』 또는 『사용사실의 인식』을 갖는 것으로 족하고 특히 오인·혼동을 일으킬 우려가 있다는 인식을 요하지 않는다는 것이고, 두 번째 견해는 오인·혼동을 일으킬 우려가 있음을 인식함을 요하지만 반드시 타인의 상표권자의 이익을 침해하는 목적이 필요하지 않다는 것이다.

최근의 대법원 판례는 상표권자가 오인·혼동을 일으킬 만한 대상상표의 존재를 알면서 그 대상상표와 동일·유사한 실사용상표를 사용하는 한 상표 부정사용의 고의가 있다 할 것이고, 특히 대상상표가 주지·저명 상표인 경우에는 그 대상상표나 표장상품의 존재를 인식하지 못하는 등의 특단의 사정이 없는 한 고의의 존재가 추정된다고 하였다.(대법원 2012. 10. 11. 선고 2012후2227 판결 등 참조).

- 이는 타인의 상표의 신용이나 명성에 편승하려는 부정경쟁의 목적으로 등록상표의 사용권의 범위를 넘어 등록상표를 부정하게 사용한 경우로서 구 상표법 제73조 제1항 제2호 소정의 상표권자가 고의로 지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우에 해당한다고 봄이 상당하다. 그리고 상표권자가 오인·혼동을 일으킬 만한 대상상표의 존재를 알면서 그 대상상표와 동일·유사한 실사용상표를 사용하는 한 상표 부정사용의 고의가 있다 할 것이고, 특히 그 대상상표가 주지·저명상표인 경우에는 그 대상상표나 그 표장상품의 존재를 인식하지 못하는 등의 특단의 사정이 없는 한 고의의 존재가 추정된다 할 것이다(대법원 1984. 11. 13. 선고 83후70 판결,

1988. 5. 10. 선고 87후87, 87후88 판결, 1990. 9. 11. 선고 89후2304 판결, 1999. 9. 17. 선고 98후423 판결 등 참조).

- 피심판청구인이 이 사건 등록상표 “JINCHANELPLUS”를 저명한 인용상표 “CHANEL”들과 동일·유사하게 변형 사용되도록 할 의도로 등록상표의 “JIN”, “CHANEL”, “PLUS” 3부분을 띄어 쓰거나 글자모양을 달리하여 표시한 꼬리표를 붙이거나, “CHANEL” 부분의 “L” 자 위에 등록된 상표라는 의미의 ®이란 표시를 하여 “CHANEL®” 부분만 봉제하고 나머지 “JIN”, “PLUS”부분을 봉제하지 아니하여 “JIN”, “PLUS” 가위로 간단히 잘라 내기만 하면 “CHANEL®”부분만 남도록 상표를 부착하여 판매상 등에게 공급하고, 상품 공급 및 판매과정에서도 위와 같은 변형방법을 거래자나 수요자에게 고지하였고, 판매자도 실사용상표가 부착된 상품의 판매과정에서 그 변형방법을 고지하여 온 사실은 구 상표법 제73조 제1항 제2호 소정의 상표등록취소 사유에 해당한다(대법원 1999. 9. 17. 선고 98후430 판결).

8. 확정된 심결의 효력

취소심결이 확정된 때에는 그 상표권은 그때부터 장래를 향하여 소멸한다(상§119⑥). 따라서 취소심결의 확정 전에 제3자가 상표권을 침해한 경우에는 아무런 영향을 받지 않는다(취소된 상표권을 기초로 손해배상청구 가능).

해당 상표권자 및 그 상표를 사용한 자는 취소심결이 확정된 날로부터 3년 이내에는 소멸된 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 출원하지 못한다(상§34③).

제2장 사용권자의 부정사용으로 인한 상표등록취소심판(상§119②) 및 사용권등록취소심판(상§120①)

1. 의의

전용사용권자 또는 통상사용권자가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과의 혼동을 불러일으키게 한 경우에는 누구든지 상표등록 또는 사용권등록의 취소를 구하는 심판을 청구할 수 있다. 다만, 상표권자가 상당한 주의를 한 경우는 제외한다. 그리고 사용권자의 부정사용을 이유로 하는 상표등록취소심판과 사용권등록취소심판은 소송물이 별개이므로 양 심판을 개별적으로 청구할 수 있다.

2. 제도의 취지

사용권이 설정되면 상표권자와 사용권자 또는 사용권자 상호 간에 출처가 달라 수요자로 하여금 출처의 혼동이나 품질의 오인을 초래할 우려가 있다. 따라서, 상표법은 상표권자의 사용권자에 대한 감독의무, 사용권자의 정당한 사용의무를 분명히 하여, 이를 위반한 경우에는 상표등록 또는 사용권 설정등록을 취소할 수 있도록 하였다. 이는 전용사용권자나 통상사용권자에게도 상표사용에 대한 정당사용을 강제함으로써 건전한 상거래 질서를 확립하고자 하는 취지이다.

3. 취소사유

① 사용권자에 의한 상표의 부정사용일 것

* 상§119①는 상표권자가 지정상품에 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우는 취소사유에 포함되지 아니하나, 상§119②는 사용권자가 지정상품에 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우에도 상표권자가 상당한 주의를 하지 않은 경우에 등록상표가 취소될 수 있다. 또한 상§119①는 등록상표와 유사한 상표로서 색채만을 달리하는 상표의 사용은 등록상표의 사용으로 보아 부정사용에 해당하지 아니하나(상§225②), 상§119②는 이러한 예외규정이 적용되지 아니한다.

② 사용권자가 변형하여 사용한 상표가 등록상표와 동일 또는 유사할 것

○ 상표법 제73조 제1항 제8호(현행 상표법 제119조제1항제2호)는 전용사용권자 또는 통상사용권자가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우를 상표등록취소사유의 하나로 들면서, 다만 상표권자가 상당한 주의를 한 경우에는 그러하지 아니하다고 규정하고 있는바, 위 규정의 취지는 상표권자에게 사용권을 자유롭게 설정할 수 있도록 하는 대신에 사용권자에 대한 감독의무를 부과하여 사용권자에 의한 등록상표의 부정사용행위에 대해서도 그 등록상표를 취소할 수 있도록 함으로써 소비자의 이익을 보호함은 물론 다른 상표를 사용하는 사람의 영업상의 신용과 권익도 보호하려는 데 있다고 할 것이다. 이러한 취지에 비추어 볼 때, 상표권자가 등록상표에 대한 전용사용권자 또는 통상사용권자의 부정사용행위에 대하여 상당한 주의를 하였다고 하기 위해서는 전용사용권자 또는 통상사용권자에게 오인·혼동행위를 하지 말라는 주의나 경고를 한 정도로는 부족하고, 사용실태를 정기적으로 감독하는 등의 방법으로 상표사용에 관하여 전용사용권자 또는 통상사용권자를 실질적으로 그 지배하에 두고 있다고 평가할 수 있을 정도가 되어야 하며, 그에 대한 입증책임은 상표권자에게 있다고 보아야 한다(대법원 2010. 4. 15. 선고 2009후3329 판결).

③ 사용권자가 변형한 상표를 사용한 상품은 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품일 것

④ 사용권자가 등록상표를 변형하여 사용한 상표 및 상품은 타인의 상표 또는 상품과 동일하거나 유사할 것

⑤ 등록상표를 변형하여 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 할 것

－ 타인에는 상표권자는 물론 다른 사용권자도 포함됨(상표권이 이전된 경우 종전 상표권자나 그로부터 상표사용을 허락받은 사용권자도 ‘타인’에 포함)

－ 제119조 제1항 제1호와 달리 주관적 요건으로서 고의를 요하지 않음

상표권이 이전된 후 상표권자로부터 사용허락을 받은 사용권자가 등록상표와 동일하거나 유사한 상표를 사용하는 경우에는 종전 상표권자의 업무와 관련된 상품과의 혼동이 생길 가능성이 크다. 이때에는 상표권자가 금지청구권을 행사할 수 있는 범위(구 상표법 제66조 제1항 제1호, 제65조 제1항)와 상표를 독점적으로 사용할 수 있는 범위(구 상표법 제50조)는 구분되어야 한다는 원칙 등에 비추어, 등록상표, 실사용상표, 대상상표 상호간에 앞서 본 사정들을 세심히 살펴 사회통념상 등록

상표의 부정한 사용으로 평가할 수 있을 정도에 이르는지 여부를 판단하여야 할 것이다. 구 상표법 제73조 제1항 제8호의 대상상표는 적어도 국내에서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있을 것을 요한다(대법원 2013. 12. 26. 선고 2012후1521 판결 등 참조). 다만 위 조항은 ‘수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우’라고 규정하고 있을 뿐, ‘대상상표’나 ‘타인’의 범위를 특별히 한정하지 않고 있으므로, 대상상표가 해당 등록상표의 권리범위에 속하거나 상표법상의 등록상표가 아니더라도 혼동의 대상이 되는 상표로 삼을 수 있고(대법원 2005. 6. 16. 선고 2002후1225 전원합의체 판결 등 참조), 상표권이 이전된 경우 종전 상표권자나 그로부터 상표사용을 허락받은 사용권자도 ‘타인’에 포함된다고 보아야 한다.(대법원 2020. 2. 13. 선고 2017후2178 판결)

- ⑥ 상표등록취소(상§119①2)의 경우에는, 상표권자가 상당한 주의를 기울이지 않았을 것
- 상표권자가 상당한 주의를 한 경우에는 상표등록의 취소를 면할 수 있으며, 이때에는 제120조의 사용권설정등록의 취소의 문제만으로 귀착됨
 - 상당한 주의란 정기적으로 상표 사용상태에 대해 보고를 받거나 상품의 품질을 검사하는 등의 실질적으로 사용권자를 그 지배하에 두고 있는 것과 같은 관계의 유지를 말함

- o 상표법 제73조 제1항 제8호는 전용사용권자 또는 통상사용권자가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우를 상표등록취소사유의 하나로 들면서, 다만 상표권자가 상당한 주의를 한 경우에는 그러하지 아니하다고 규정하고 있는바, 위 규정의 취지는 상표권자에게 사용권을 자유롭게 설정할 수 있도록 하는 대신에 사용권자에 대한 감독의무를 부과하여 사용권자에 의한 등록상표의 부정사용행위에 대해서도 그 등록상표를 취소할 수 있도록 함으로써 소비자의 이익을 보호함은 물론 다른 상표를 사용하는 사람의 영업상의 신용과 권익도 보호하려는 데 있다고 할 것이다. 이러한 취지에 비추어 볼 때, 상표권자가 등록상표에 대한 전용사용권자 또는 통상사용권자의 부정사용행위에 대하여 상당한 주의를 하였다고 하기 위해서는 전용사용권자 또는 통상사용권자에게 오인·혼동행위를 하지 말라는 주의나 경고를 한 정도로는 부족하고, 사용실태를 정기적으로 감독하는 등의 방법으로 상표사용에 관하여 전용사용권자 또는 통상사용권자를 실질적으로 그 지배하에 두고 있다고 평가할 수 있을 정도가 되어야 하며, 그에 대한 입증책임은 상표권자에게 있다고 보아야 한다(대법원 2010. 4. 15. 선고 2009후3329 판결).

4. 심판청구 후 취소사유가 소멸한 경우의 취급

취소심판을 청구한 후에 취소사유에 해당하는 사실이 없어져도 취소를 면하지 못한다(상§119④, §120②).

5. 청구인 및 피청구인

일반수요자의 이익 보호 차원에서 누구든지 청구할 수 있다(상§119⑤, 상§120③).

상표등록취소심판(상§119①2)의 피청구인은 심판청구 당시 상표등록원부에 등록된 상표권자이고, 사용권등록취소심판(상§120①)의 피청구인은 전용사용권자 또는 통상사용권자이다.

6. 청구기간

상표권이 유효하게 존속중인 경우에만 청구할 수 있다. 취소사유에 해당하는 사실이 없어진 날부터 3년이 경과한 후에는 제119조 제1항 제2호 또는 제120조 제1항에 해당함을 이유로 취소심판을 청구할 수 없다(상§122②).

7. 전용사용권자 등에 통지

심판장은 상표권 등록취소심판의 청구가 있는 때에는 그 취지를 해당 상표권의 전용사용권자와 그 밖에 상표에 관한 권리를 등록한 자에게 통지하여야 한다(상§119⑦). 그리고 사용권의 등록취소심판의 청구가 있는 때에는 전용사용권의 통상사용권자와 그 밖에 전용사용권에 관하여 등록을 한 권리자 또는 해당 통상사용권에 관하여 등록을 한 권리자에게 통지하여야 한다(상§120⑤).

8. 상표등록취소심결의 효력

취소심결이 확정된 때에는 그 상표권은 그때부터 장래를 향하여 소멸한다(상§119⑥).

해당 상표권자 및 그 상표를 사용한 자는 취소심결이 확정된 날로부터 3년 이내에는 소멸된 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 출원하지 못한다(상§34③).

9. 사용권등록취소심결의 효력

사용권등록 취소심결이 확정된 때에는 그 전용사용권 또는 통상사용권은 그때부터 소멸된다(상 §120④).

제3장 등록상표의 불사용으로 인한 취소심판(상§119①3)

1. 의의

불사용으로 인한 상표등록취소심판은 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 않은 경우 청구하는 심판을 말한다(상§119①3).

2. 취지

등록상표가 사용되지 않는 경우에도 이를 계속하여 독점배타권을 인정하는 것은 타인이 등록상표와 동일 또는 유사한 상표의 사용을 부당하게 제한하는 결과를 초래하여 산업발전과 소비자를 보호하려는 상표제도의 목적에도 배치되는 것이므로 이를 계속하여 독점배타권을 허용할 이유가 없는 것이다. 따라서 불사용 상표를 정리하여 등록주의 폐해를 시정하고 타인의 상표 선택의 기회를 확대하는 사용주의 요소를 가미한 규정이다.

○ 상표법이 등록주의를 취하고 있고, 등록주의하에서는 상표의 등록에 그 사용을 요건으로 하지 아니함은 소론과 같으나 등록에 의한 상표권으로 보호되고 있는 상표가 전혀 사용되지 않는다는 것은 상표의 유통과정에 있어서 상표로서의 적극적인 역할을 하지 않음을 의미함은 물론 오히려 타인에 의한 동일 상표의 사용에 의한 상품유통을 방해하는 것으로 되기 때문에 상표법 ... 에서는 상표권자가 정당한 이유 없이 국내에서 등록된 상표를 지정상품에 계속하여 ... 년 이상 사용하지 아니한 경우에, 이를 적극적으로 제재하여 취소하지는 않는다 하더라도 이해관계인의 청구를 기다려 심판에 의하여 그 상표등록을 취소하여야 하도록 규정하고 있으며, 이는 상표의 사용을 촉진하는 한편 아울러 불사용 상표에 대한 제재적 의미도 포함하는 것이라 해석된다(대법원 1982. 2. 23. 선고 80후70 판결).

3. 취소요건

가. 상표권자·전용사용권자·통상사용권자 중 누구도 상표를 사용하지 않았을 것

구법에서는 상표권의 이전등록과 전용사용권의 설정·이전등록은 효력발생요건으로 명문화하여(구상§56①1,2), 통상사용권자와는 달리 전용사용권자라 함은 등록된 전용사용권자를 의미하였으나,

2011. 12. 2. 개정 상표법은 전용사용권의 등록을 효력발생요건에서 제3자 대항요건으로 변경하였으므로 반드시 등록된 전용사용권자여야 하는 것은 아니다.

나. 등록상표를 지정상품에 대하여 불사용한 경우일 것

다. 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 불사용 하였을 것

구법(1990. 1. 13. 개정되기 이전의 법률)§45①3에서는 계속하여 1년 이상 불사용의 경우를 규정하였었지만, 현행법에서는 취소심판청구일전 계속하여 3년이상 불사용으로 하였다(상§119①3).

* [예시] 상표법 제119조 제3항에 의한 이 사건 불사용취소심판의 상표사용 입증요구 기간은 이 사건 심판청구일(2019. 7. 22.)전으로부터 3년 이내인 2016. 7. 22. ~ 2019. 7. 21.에 해당하는 기간의 것을 말한다.

* [예시] 국제등록출원상표의 경우 기간일은 국제등록일(2017. 1. 24.)이 아닌 상표권 설정등록일(2019. 10. 25.)을 기준으로 3년을 기산한다.

라. 상표의 불사용에 정당한 이유가 없을 것(상§119③단서)

현행법에는 『정당한 이유』에 대하여 특별히 규정한바 없으므로 법령의 해석이나 판례 등에 따를 수 밖에 없다.

즉, 등록상표의 지정상품이 수입금지품목이거나 상표권자·사용권자의 질병, 기타 천재지변 등 불가피한 사유 등이 여기에 해당된다(대법원 1990. 6. 26. 선고 89후599 판결, 91. 12. 27. 선고 91후684 판결 등 참조).

또한 상품의 생산·판매가 관계당국의 허가를 받아야하는 허가품목인 경우에는 허가를 받은 사실이 있어야 상표의 사용으로 인정되며(대법원 1990. 7. 10 선고 89후1240, 1257 판결), 단순히 허가를 받지 않았다고하여 상표를 사용하지 아니한 것으로 단정할 수는 없을 것이다(대법원 1993. 1. 12. 선고 92후612 판결).

4. 심판청구 후 취소사유가 소멸한 경우의 취급

취소심판을 청구한 후에 취소사유에 해당하는 사실이 없어져도 취소를 면하지 못한다(상§119④). 따라서, 심판청구 후에 상표권자가 상표의 사용을 개시하더라도 취소된다.

5. 청구인 및 피청구인

2016. 8. 31.까지의 불사용으로 인한 취소심판은 이해관계인만 청구할 수 있었다. 그러나 전부개정된 현행 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 개정된 것, 2016. 9. 1. 시행)은 불사용으로 인한 취소심판을 누구든지 청구할 수 있도록 청구인 적격을 확대하였다(상§119⑤).

피청구인은 심판청구 당시 상표등록원부에 등록된 상표권자이다.

6. 청구기간

상표권이 유효하게 존속중인 경우에만 청구할 수 있다.

- 상표등록취소심판 청구는 취소의 대상이 되는 상표등록을 심판으로써 취소할 현실적인 필요가 있는 것을 전제로 하는 것이므로, 심판청구가 계속 중에 취소의 대상이 되는 등록상표의 상표권자가 상표권을 포기함으로써 말미암아 상표등록이 말소되어 버리면, 상표등록 무효심판청구의 경우(상표법 제46조 참조)와는 달라 그 상표등록의 취소심판청구는 이미 효력이 없어진 상표등록의 취소를 청구하는 것에 귀착되므로, 상표등록의 취소를 청구할 법률상 이익이 없게 되어 버려 부적법한 것으로 각하될 수밖에 없는 것이다(대법원 1989. 5. 23. 선고 88후929 판결, 1983. 4. 12. 선고 82후67 판결 등 참조).

7. 청구대상

상표법상 상표란 상품의 출처를 나타내는 표장이라고 할 것이므로, “1 상품 + 1 표장”이 불가분적으로 결합되어 1개의 상표를 구성하는 것이다. 다시 말해, 1개의 상표권이란 형식적으로 부여되는 등록번호에 따라 관념되는 것이 아니라, 1개의 지정상품과 결부된 1개의 표장을 말하는 것이고, 따라서 상표권자가 2개의 지정상품을 지정하여 하나의 상표등록을 받든, 1개씩 별도로 상표등록을 받든 어느 경우이든 상표권은 2개라 할 것이므로(박병민, 『수개의 등록상표에 대한 상표권침해행위가 계속하여 행하여진 경우, 상표권 침해죄의 죄수 관계』, 대법원판례해설 제90호, 2011하, 505면 참조), 상표권자는 지정상품 하나하나에 대하여 등록상표를 사용해야 할 의무가 있다.

그러므로 해당 상표권의 지정상품이 2 이상인 경우에는 전부 또는 일부에 대한 취소심판 청구도 가능하다(상§119②).

상표권자는 지정상품 하나하나에 대하여 사용의무가 있다. 따라서 등록상표를 지정상품 중 일부에만 사용하였다면 사용하지 않은 나머지 지정상품에 대해서는 등록취소를 면할 수 없다. 그러므로 불사용 취소심판은 지정상품 각각에 대한 취소심판을 청구할 수 있도록 한 것이다.

그러나, 불사용취소심판은 일부 지정상품에 대해서도 청구가 가능하지만, 취소청구된 지정상품에 대해 일부 취하가 가능한 것은 아니라는 점을 주의해야 한다. 이를 인정하게 되면 사용사실이 입증된 지정상품에 대하여 계속하여 일부취하를 할 수 있게 되고 이는 입증책임을 완화한 제119조 제3항의 취지에 반하기 때문에, 통설과 판례는 일부 지정상품에 대한 취하는 인정하지 않는 것으로 본다.

○ 동시에 수 개의 지정상품에 대하여 심판청구를 한 경우에는 그 심판청구의 대상인 지정상품을 불가분 일체로 취급하여 전체를 하나의 청구로 간주하여 지정상품 중의 하나에 대하여 사용이 증명되면 그 심판청구는 전체로서 인용될 수 없을 뿐 사용이 증명된 지정상품에 대한 심판청구만 기각하고 나머지에 관한 청구를 인용할 것은 아니며, 사용이 증명된 지정상품만에 대한 심판청구의 일부 취하가 허용되는 것도 아니다(대법원 2013. 2. 15. 선고 2012후3220 판결).

8. 증명(입증)책임 등

구법§45③에서는 등록상표의 불사용사실의 증명을 용이하게 하기 위한 취지로 특정지역에서의 불사용사실을 증명하면 그 상표를 사용하지 아니한 것으로 인정하는 심판청구인의 증명책임을 일부 전환을 도모하였으나, 현행법§119③에서는 이를 개정하여 증명책임을 전환함으로써 심판청구인이 등록상표의 불사용사실을 주장할 경우, 상표권자(피심판청구인)가 등록상표를 정당하게 사용하였음을 증명하도록 하였다.

상표권자는 2 이상의 지정상품을 대상으로 하여 취소심판이 청구된 경우 등록상표의 사용사실을 입증함에 있어 2 이상의 지정상품 중 어느 하나의 상품에 대하여 사용한 사실을 입증하면 되고, 모든 상품에 사용하고 있음을 입증할 필요는 없으며, 취소심판이 청구된 복수의 지정상품 중 하나에 대하여 사용이 증명되면 그 심판청구가 전체로서 인용될 수 없으므로, 결과적으로 사용하지 않은 지정상품도 등록취소를 면하게 된다. 따라서 해당 취소심판청구는 기각될 것이다.

9. 확정된 심결의 효력

2016. 8. 31. 이전에 청구된 불사용취소심판의 심결이 확정된 때에는 그 상표권은 그 때부터 장래를 향하여 소멸하도록 규정되어 있었으나(구상§71⑦), 2016. 9. 1. 이후 청구된 불사용취소심판의 심결이 확정된 때에는 그 상표권은 그 심판청구일로 소급하여 소멸하도록 하였다(상§119⑥ 단서).

해당 상표권자 및 그 상표권자의 상표를 사용하는 자는 취소심결이 확정된 날로부터 3년 이내에는 소멸된 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 출원하지 못한다(상§34③)

10. 개정법 시행일의 경과조치

1990년법 시행 전에 한 상표의 취소심판은 종전의 규정에 의하도록 되어 있었으나 불사용에 의한 취소심판만은 1990. 9. 1부터 시행됨을 유의하여야 한다(상 1990년 법 부칙§7).

1997. 8. 22. 개정법 시행일(1998. 3. 1.)부터 3년이 되는 날까지 상§73①3의 규정에 의하여 청구된 취소심판에 대하여는 상§73④의 개정규정에 불구하고 종전의 규정에 의한다(1997. 8. 22. 법률 제5355호 부칙§5).

현행법은 연합상표제도는 다른 사람의 상표선택기회를 부당하게 제한할 우려가 있다하여 1997. 8. 22 개정법(시행 1998. 3. 1.)에서는 이를 폐지하였다(상§11 삭제). 이에 대하여 연합상표에 대한 경과조치로서 1997. 8. 22 개정법 시행 당시(1998. 3. 1.) 상§54②의 위반을 이유로하는 계류 중인 취소심판에 대하여는 종전의 규정에 의하도록 하였다(상부칙§4②).

2016. 2. 29. 개정법 규정 중 심판청구에 관한 개정규정은 2016. 9. 1. 이후 심판청구한 경우부터 적용되며(2016. 2. 29. 법률 제14033호 부칙§9), 2016. 8. 31. 이전에 청구된 불사용취소심판의 경우에 대하여는 종전의 규정에 의한다.

11. 주문의 기재례

가. 각하심결

이 사건 심판청구를 각하한다.

심판비용은 청구인이 부담한다.

나. 인용하는 경우

1. 상표등록 제○○호의 등록을 취소한다.
2. 심판비용은 피청구인이 부담한다.

※ 일부등록취소를 청구한 경우라면 “1. 상표등록 제○○호의 지정상품 중 『××』의 등록을 취소한다.”와 같이 기재한다. → 불사용취소심판에 한함

※ 불사용취소심판에서 피청구인의 대응이 없는 경우

(가) 전부취소를 청구하였을 때

1. 상표등록 000호의 등록을 취소한다.
2. 심판비용은 청구인과 피청구인이 각자 부담한다.

(나) 일부취소를 청구하였을 때

1. 상표등록 000호의 지정상품 중 ‘ ×××’의 등록을 취소한다.
2. 심판비용은 청구인과 피청구인이 각자 부담한다.

※ 불사용취소심판에서 제119조제3항에 따라 일부인용/일부기각은 허용되지 않으나, 청구된 지정상품 중 일부 지정상품이 타 심판에 의하여 소급하여 소멸한 경우, 일부인용/일부기각하는 가능하다.

다. 기각하는 경우

1. 이 사건 심판청구를 기각한다.
2. 심판비용은 청구인이 부담한다.

12. 상표불사용 취소심판에 관한 판례

○ 상§73⑬에서 규정한 상표불사용에 대한 정당한 이유는 질병 기타 천재 등 불가항력으로 인하여 영업을 할 수 없을 때 뿐만 아니라 법률에 의한 규제, 판매금지 또는 국가의 수입제한조치 등에 의하여 부득이 등록상표 사용의 지정상품이 국내에서 일반적 정상적으로 거래하지 못하게 된 경우와 같이 상표권자의 귀책사유로 인하지 아니한 상표불사용의 경우도 이에 포함되는 것이라 할 것이다(대법원 1990. 6. 26. 선고 89후599 판결, 2001. 4. 24. 선고 2001후188 판결 등 참조).

- 국세청장이 1987. 10월 이후부터 본건 등록상표의 지정상품인 외국산 주류를 수입할 수 있는 신규의 주류수입상면허발급을 금지하였다 하더라도 기존의 주류수입상을 통하여 그 외국산 주류를 수입할 수 있는 것이므로 국세청장이 외국산 주류수입상면허발급을 금지하였다는 사유만으로는 법률에 의한 규제, 판매금지 또는 국가의 수입제한조치에 해당한다고 할 수 없는 것이어서 이를 상표불사용의 정당한 이유라고 볼 수 없는 것이다.
- 피심판청구인은 등록상표의 지정상품 중 어느 하나라도 수입 금지된다면 지정상품 전부가 수입 금지된 취지로 보아야 한다고 전제한 다음, 본 건 등록상표의 지정상품 중 소주, 청주, 매실주에 대하여 1989. 1. 11. 이후 그 수입이 금지되었으므로 그 시점 이후의 지정상품 전부에 대한 상표불사용은 정당한 사유가 있다고 주장하나 등록상표의 지정상품 중 어느 하나가 수입 금지되었다 하더라도 그 사실만으로 그 나머지 지정상품 전부에 대하여도 수입 금지된 취지로 볼 수 없을 뿐만 아니라, 본건 등록상표는 그 등록일로부터 이 사건 심판청구일인 1988. 10. 6.까지 2년이상 정당한 이유 없이 사용되지 아니하여 그 때에 이미 법 제45조 제1항 제3호의 요건을 충족한 것이라 할 것이고, 본건 상표등록취소심판청구일 이후에 생긴 사유에 관한 것은 제45조 제4항에 의하여 결론에 아무런 장애가 되지 아니한다.
- 그리고 구 상§43①3는 정당한 이유 없이 국내에서 등록상표를 그 지정상품에 계속하여 1년이상 사용하지 아니하였을 때를 상표등록의 취소사유로 규정하고 있는 바, 이 때의 사용이란 국내의 거래자와 일반수요자가 상표의 존재를 인식할 수 있는 상태에 이르러야 하는 것이므로 결국 상표의 사용은 국내시장에서 사용하여야 하는 것을 말하는 것이며, 본 건 등록상표를 부착한 상품을 국내시장이 아닌 치외법권 지역인 주한 일본대사관, 영사관에 공급하였다 하여 이를 들어 상표를 국내에서 사용하였다고 볼 수 없는 것이다(대법원 1991. 12. 27. 선고 91후684 판결).
- 상표불사용에 의한 상표취소제도의 취지에 비추어 볼 때 상표에 대한 선전, 광고행위가 있었다고 하더라도 그 지정상품이 국내에서 일반적, 정상적으로 유통되는 것을 전제로 하여(현실적으로 유통되고 있거나 적어도 유통을 예정, 준비하고 있어야 한다) 선전, 광고행위가 있어야 상표의 사용이 있었던 것으로 볼 수 있는 것이고, 또한 이 사건에서 원심이 확정한 바와 같이 이 사건 등록상표의 지정상품이 의약품인 경우와 같은 경우에 있어서는 약사법 제26조, 제34조 등에서 의약품의 제조나 수입에 관하여는 보건사회부장관의 품목별허가를 받도록 규정되어 있어 그 등록상표를 지정상품인 의약품에 법률상 정당한 사용하기 위하여는 위와 같은 품목별허가를 받아야 하므로 그러한 허가를 받지 아니한 채 그 상표를 부착한 상품이 국내에서 거래되고 있다고 하더라도 이는 상표의 정당한 사용이 있었다고 볼 수는 없는 것이다(대법원 1990. 7. 10. 선고 89후1240, 1257 판결 등 참조).
- 구 식품위생법과 같은 법 시행령에 의하면, 과자류의 제조업을 하고자 하는 자는 보건사회부장관의 허가를 받아야 되지만, 판매를 목적으로 식품을 수입하고자 하는 자는 보건사회부장관에게 신고만 하면 되도록(법 제16조 제1항) 규정되어 있으므로, 피심판청구인이 그 지정상품인 과자류의

제조·판매업에 관하여 법에 의한 허가를 받은 사실이 없다고 하여 피심판청구인이 국내에서 이 사건 상표들을 그 지정상품에 사용하지 아니하였다고 단정할 수는 없을 것이다(대법원 1993. 1. 12. 선고 92후612 판결).

- 등록상표의 지정상품이 다른 법률의 규정에 의하여 그 제조 또는 판매에 있어서 허가를 필요로 하는 경우 이러한 허가가 없는 이상 그 허가 없는 해당 상품에 등록상표를 사용한 사실이 있다 하여도 이는 등록상표를 정당하게 영업에 사용한 것이라 볼 수 없어 결과에 있어 등록상표의 불사용에 해당하는 것이다(대법원 1975. 7. 8. 선고 74후14 판결).
- 개인의 명의로 상표나 서비스표가 등록된 경우에 그가 대표로 있는 법인이 이를 사용하더라도 상표권자나 서비스표권자가 법인에게 권리를 이전하거나, 전용사용권이나 통상사용권을 설정한 바가 없다면, 법인의 사용을 가리켜서 상표법 73조 1항 3호에서 말하는 상표나 서비스표의 사용이라고는 보기 어렵다 할 것이다(대법원 1976. 6. 11. 선고 75후4 판결).

그러나, 이는 구 상표법 제73조 제1항 제3호(상표법이 1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되면서 삭제됨)에 관한 것이어서 제119조 제1항 제3호 사안에 그대로 원용하기는 적절하지 아니하다. 개정법 이후에는 자연인이 상표권자이고 그 자연인이 대표이사로 있는 법인이 상표를 사용하는 경우 제3호와의 관계에서 사안에 따라 그 법인을 상표권자로부터 묵시적 사용허락을 받은 통상사용권자로 볼 여지가 많을 것이다(특허법원 지적재산소송실무연구회, 『지식재산소송실무(제4판)』, 박영사, 2019, 1080면 참조).

- 등록상표를 그 지정상품에 사용한다고 함은 등록상표와 물리적으로 동일한 상표를 사용하여야 한다는 것을 의미하는 것은 아니고 거래사회의 통념상 이와 동일하게 볼 수 있는 형태의 사용도 이에 포함된다고 할 것이므로, 이와 같은 의미의 상표의 동일성을 해치지 않을 정도의 변형사용은 허용된다고 할 것이나 그 정도를 벗어나는 것은 허용될 수 없고, 따라서 유사한 상표를 사용한 것만으로는 등록상표를 사용하였다고 인정하기에 부족하다(대법원 1985. 5. 28. 선고 84후117 판결, 1992. 12. 22. 선고 92후698 판결, 1993. 5. 25. 선고 92후1950 판결 등).
- 상§73①3에서 “정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우”라 함은 상표권자가 등록상표 그 자체 또는 거래사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 현실로 사용하지 아니한 때를 말한다 할 것이고, 위 등록상표와 유사한 상표를 사용하였다는 것만으로는 부족하다 할 것이나(대법원 1992. 12. 22. 선고 92후698 판결, 1993. 11. 12. 선고 92후2083 판결, 2000. 10. 24. 선고 99후345 판결 등 참조), 상표권자가 등록상표의 동일성을 해하지 아니하는 범위 내에서 그 색상이나 글자꼴을 변경한다든가, 그 상표에 요부가 아닌 기호나 무기적 부분을 변경하여 사용한다 하더라도 이는 동일한 상표의 사용이라고 할 것이다(대법원 1989. 12. 12. 선고 89후759 판결, 1992. 10. 27. 선고 92후605 판결, 1992. 11. 10. 선고 92후650 판결, 1994. 11. 8.

선고 93후2059 판결 등 참조).

- 모회사가 상표권자인 경우에 자회사에 의한 사용도 양자는 별개의 법인격이므로 상표권자의 사용으로 볼 수 없다(대법원 1978. 3. 26. 선고 78후9 판결). 그러나 상표의 통상사용권은 단순히 상표권자와 사용자 사이의 합의만에 의하여 발생하고, 통상사용권의 설정등록은 제3자에 대한 대항요건일 뿐이므로, 통상사용권자는 반드시 등록된 통상사용권자일 필요는 없는 것이며, 또한 위와 같은 합의는 반드시 문서에 의하여 이루어져야 한다거나 어떠한 형식을 갖추어야만 한다고 할 수도 없는 것인바(대법원 2004. 9. 23. 선고 2003후1468 판결 등 참조), 자회사가 상표권자인 모회사로부터 묵시적 사용허락을 받은 통상사용권자로 볼 여지도 있을 것이므로 사실관계에 의하여 합리적으로 판단하여야 할 것이다.
- 상표법 제73조 제1항 제3호 소정의 “등록상표의 사용”에는 등록된 상표와 동일한 상표를 사용하는 경우는 물론 거래통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도로 변형하여 사용하는 경우도 포함된다 할 것이고(대법원 92. 11. 10. 선고 92후650 판결 참조), 이 경우 등록상표가 반드시 독자적으로만 사용되어야 할 이유는 없으므로 다른 등록상표나 표지와 함께 등록상표가 표시되었다고 하더라도 등록상표가 상표로서의 동일성과 독립성을 지니고 있어 다른 표장과 구별되는 식별력이 있는 한 등록상표의 사용이 아니라고 할 수는 없다(대법원 1996. 7. 26. 선고 95후2077 판결, 1996. 10. 11. 선고 96후92 판결, 1998. 6. 9. 선고 97후2125 판결 등 참조).
- 상표권자의 판매대리점이 상표권자의 제품에 관하여 사용하는 것은 상표권자 자신의 사용으로 보아야 한다(대법원 1989. 7. 11. 선고 88후615 판결).
- 상표권자의 이전등록이 있는 경우에 전 권리자의 불사용기간이 통산된다(대법원 1982. 2. 23. 선고 80후118 판결, 2000. 4. 25. 선고 97후3920 판결 등 참조).
- 피심판청구인이 그 지정상품에 사용한 표장은 이 사건 등록상표인 “MG-F”에 “BASE” 표시가 부가된 “MG-F BASE”인 사실이 인정되는바, 위 “BASE” 부분을 보고 국내의 거래자나 일반 수요자가 직감적으로 기초가 되는 제품 내지는 원료의 뜻으로 상품의 형상이나 성질을 나타내는 별 의미가 없는 것으로 이해할 수는 없다 할 것이므로 위 문자에 대하여 식별력이 없다 할 수 없고, 그 사용태양에 있어서도 “MG-F”와 같은 크기와 형태로 결합되어 있는 점 등으로 보아 피심판청구인이 위와 같은 표장을 사용한 사실이 있다 하여도 그러한 사용을 두고 이 사건 등록상표의 사용이라고는 할 수 없다(대법원 1993. 11. 12. 선고 92후2083 판결).
- 국내시장이 아닌 치외법권적 지역인 주한 일본대사관, 영사관에 등록상표를 부착한 상품을 공급한 것은 국내에서의 사용으로 볼 수 없다(대법원 1991. 12. 27. 선고 91후684 판결).
- 이권 상표에 대한 전용사용권 설정계약 당시에는 전용사용권자가 법인설립준비 중에 있어 설립등기가 되지 아니한 상태에 있었다 하더라도 계약개시일로부터 전용사용권 설정등록되기 전까지의 사용은 계약기간내의 사용이므로 통상사용권을 허락한 것으로 보아야 한다(특허법원 2001. 3.

16. 선고 2000허7816 판결).

- 애프터서비스는 독립하여 상거래의 대상이 되는 것은 아니므로 여기에 사용된 서비스표는 등록서비스표의 사용이라 할 수 없다(특허법원 2000. 7. 7. 선고 99허6275 판결).
- 실사용상표에서 부가된 부분에 독자적인 식별력이 있으면 실사용상표의 사용에 의하여 등록상표가 사용되었다고 단정할 수 없다(대법원 1993. 5. 25. 선고 92후1950 판결, 1993. 11. 12. 선고 92후2083 판결 등 참조).
- 등록상표가 반드시 독자적으로만 사용되어야 할 이유는 없으므로 다른 상표나 표지와 함께 등록상표가 표시되었다고 하더라도 등록상표가 상표로서의 동일성과 독립성을 지니고 있어 다른 표장과 구별되는 식별력이 있는 한 등록상표의 사용이 아니라고 할 수는 없다(대법원 1996. 10. 11. 선고 96후92 판결, 98. 6. 9. 선고 97후2118 판결 등 참조).
- 상표의 사용이라 함은 상표법 제2조 제1항 제6호 각 목 소정의 행위를 의미하는 것으로서, 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위 등 지정상품에 직접적으로 사용하는 행위(가, 나 목)뿐만 아니라, 상품에 관한 광고·정가표·거래서류·간판 또는 표찰에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위(다 목), 즉 상표에 관한 선전, 광고행위를 포함한다. 그런데 이와 같은 상표에 대한 선전, 광고행위가 상표법 제2조 제1항 제6호 다 목의 사용행위가 되기 위해서는, 지정상품과 관련하여 행하여진 것이어야 하고 그 지정상품이 국내에서 현실적으로 유통되고 있거나 적어도 유통을 예정, 준비하고 있는 상태에서 행하여진 것이어야 함은 물론이며, 나아가 위 다 목에서 규정하고 있는 바와 같이 단순히 광고·정가표·거래서류 등에 상표를 표시한 것만으로는 부족하고 상표가 표시된 광고·정가표·거래서류 등이 불특정 다수인이 볼 수 있도록 전시하거나 어느 정도 시중에 보급되어 불특정 다수인이 볼 수 있는 상태가 될 수 있도록 반포하여야 한다(대법원 1989. 12. 12. 선고 89후759 판결, 1994. 12. 27. 선고 93후893 판결, 2001. 4. 24. 선고 2001후188 판결, 2006. 9. 22. 선고 2005후3406 판결 등 참조).
- 어느 지정상품과의 관계에서 등록상표가 정당하게 사용되었는지 여부를 결정함에 있어서는 그 지정상품이 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 될 수 있는 물품으로서의 요건을 구비하고 있는지 여부 및 국내에서 정상적으로 유통되고 있거나 유통될 것을 예정하고 있는지 여부를 기준으로 판단하여야 할 것이되, 관련 행정법규가 제조·판매 등의 허가 또는 안전검사·품질검사 등을 받지 아니하거나 일정한 기준이나 규격에 미달하는 제품 등에 관하여 그 제조·판매 등을 금지하고 있는 경우, 상표를 보호함으로써 상표사용자의 업무상의 신용유지를 도모하고 일반수요자의 이익을 보호하고자 하는 상표법의 목적과 제품 등의 품질, 유효성 및 안전성을 확보하고 적절한 규제를 통하여 행정목적의 실현하려는 행정법규의 목적이 반드시 서로 일치하는 것은 아니므로, 상표권자 등이 위와 같은 행정법규에 위반하여 특정 상품을 제조·판매하였다고 하더라도 그러한 사정만으로 그 상품이 독립된 상거래의 목적물이 될 수 있는 물품으로서의 요건을 구비하

고 있지 않다거나 국내에서 정상적으로 유통되지 아니한 경우에 해당한다고 일률적으로 결정할 수는 없고, 그 상품의 제조·판매를 규율하는 행정법규의 목적, 특성, 그 상품의 용도, 성질 및 판매형태, 거래실정상 거래자나 일반수요자가 그 상품에 대하여 느끼는 인식 등 여러 사정을 참작하여, 상표제도의 목적에 비추어 그 해당 여부를 개별적으로 판단하여야 한다(대법원 2006. 9. 22. 선고 2005후3406 판결 참조).

- 상표권자가 외국에서 자신의 등록상표를 상품에 표시하였을 뿐 국내에서 직접 또는 대리인을 통하여 등록상표를 표시한 상품을 양도하거나 상품에 관한 광고에 상표를 표시하는 등의 행위를 한 바 없다고 하더라도, 그 상품이 제3자에 의하여 국내로 수입되어 상표권자가 등록상표를 표시한 그대로 국내의 정상적인 거래에서 양도, 전시되는 등의 방법으로 유통됨에 따라 사회통념상 국내의 거래자나 수요자에게 그 상표가 그 상표를 표시한 상표권자의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 인식되는 경우에는 특단의 사정이 없는 한 그 상표를 표시한 상표권자가 국내에서 상표를 사용한 것으로 보아야 한다(대법원 2001. 4. 27. 선고 98후751 판결, 2003. 12. 26. 선고 2002후2020 판결 등 참조).

- 상표법 제56조 제1항에 의하면 전용사용권의 설정은 이를 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니하는 것이어서, 설령 상표권자와 사이에 전용사용권 설정계약을 체결한 자라고 하더라도 그 설정등록을 하지 않았다면 상표법상의 전용사용권을 취득할 수 없는 것이고(대법원 2004. 9. 13. 선고 2002후703 판결 참조), 상표법 제57조 제1항 및 제55조 제6항에 의하면 통상사용권은 상표권자 혹은 상표권자의 동의를 얻은 전용사용권자만이 설정하여 줄 수 있는 것이므로, 설령 상표권자와 사이에 전용사용권 설정계약을 체결하고 나아가 상표권자로부터 통상사용권 설정에 관한 사전 동의를 얻은 자라고 하더라도 전용사용권 설정등록을 마치지 아니하였다면 등록상표의 전용사용권자로서 다른 사람에게 통상사용권을 설정하여 줄 수 없다고 할 것이다(대법원 2006. 5. 12. 선고 2004후2529 판결 참조).

그러나 상표법 개정으로 전용사용권의 설정등록이 제3자에 대한 대항요건으로 변경된 이상, 위 대법원 판례와 같이 보기는 어렵고, 상표권자와 전용사용계약을 체결하고 설정등록을 하지 않은 사람도 전용사용권자에 해당한다(특허법원 지적재산소송실무연구회, 『지식재산소송실무(제4판)』, 박영사, 2019, 1079면 참조).

- 상표법 제73조 제1항 제3호에서 규정하는 ‘등록상표의 사용’이라 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고, 동일한 상표라고 함은 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래사회의 통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 포함하나 유사상표를 사용한 경우는 포함하지 않으며, 등록상표가 결합상표이고 결합상표를 이루는 기호나 문자 또는 도형들이 각기 상표의 중요부분을 구성하고 있는 경우에는 그 중 어느 한 부분만을 상표로 사용하였다 하더라도 이를 들어 등록상표를 정당하게 사용한 것이라고는 할 수 없다(대법원 96. 4. 26. 선고 95후1555 판결,

2005. 7. 15. 선고 2004후1588 판결 등 참조).

- 불사용으로 인한 등록취소심판사건에서 등록서비스표의 사용 대상이 되는 지정서비스업은 사전적 또는 문언적 의미와 함께 그 서비스의 목적, 성질은 물론 구체적 거래실정 등 거래사회의 통념에 따라 해석·판단해야 할 것이다(대법원 2007. 6. 14. 선고 2005후1905 판결).

- 이 사건 등록상표는 그 구성 중 “MAURICE MARCIANO” 또는 “MAURICE”와 “MARCIANO” 각각이 “GUESS”와 동등하게 그 요부를 구성한다고 보아야 하고, 따라서 피고가 광고에 사용한

GUESS
“BY MARCIANO”로 구성된 표장은 이 사건 등록상표(GUESS BY MAURICE MARCIANO)의 구성 중 하나의 요부에 해당하는 “MAURICE”가 생략된 것이어서 이 사건 등록상표와 동일성이 있는 상표라고 할 수 없다(대법원 2005. 7. 15. 선고 2004후1588 판결).

- 영문자와 이를 단순히 음역한 한글이 결합된 등록상표에서, 그 영문 단어 자체의 의미로부터 인식되는 관념 외에 그 결합으로 인하여 새로운 관념이 생겨나지 않고, 영문자 부분과 한글 음역 부분 중 어느 한 부분이 생략된 채 사용된다고 하더라도 일반 수요자나 거래자에게 통상적으로 등록상표 그 자체와 동일하게 호칭될 것으로 보이는 한, 그 등록상표 중에서 영문자 부분 또는 한글 음역 부분만으로 구성된 상표를 사용하는 것은 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 사용하는 것에 해당하며, 이를 두고 등록상표 취소사유인 등록상표를 사용하지 아니한 것이라고 볼 수 없다.

이와 달리 영문자와 이를 단순히 음역한 한글이 결합된 등록상표의 불사용으로 인한 상표등록취소심판에서 영문자나 그 한글 음역 중 어느 한 부분이 생략된 채 사용되는 경우 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표 사용이 아니라는 취지로 판시한 대법원 1992. 12. 22. 선고 92후698 판결, 대법원 1992. 12. 22. 선고 92후711 판결, 대법원 2002. 9. 27. 선고 2001후2542 판결, 대법원 2004. 8. 20. 선고 2003후1437 판결, 대법원 2004. 8. 20. 선고 2003후1673 판결 등을 비롯한 같은 취지의 판결들은 이 판결의 견해에 배치되는 범위 내에서 이를 모두 변경하기로 한다(대법원 2013. 9. 26. 선고 2012후2463 판결).

- 등록상표를 그 지정상품에 사용하고 있지 아니한 경우라 함은 등록상표를 지정상품 그 자체 또는 거래사회의 통념상 이와 동일하게 볼 수 있는 상품에 현실로 사용하지 아니한 때를 말한다 할 것이고, 지정상품과 유사한 상품에 사용한 것만으로는 등록상표를 지정상품에 사용하였다고 볼 수 없다(대법원 2001. 1. 19. 선고 2000후3166 판결 참조). 한편, 거래사회의 통념상 동일성 있는 상품이란 양 상품의 품질용도형상사용방법유통경로 및 공급자와 수요자 등 상품의 속성과 거래의 실정을 종합적으로 고려하여 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 2008. 5. 29. 선고 2006후2967 판결).

- 여기에서 말하는 ‘상품’은 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품을 의미하므로(대법원 1999. 6. 25. 선고 98후58 판결 참조), 상품의 선전광고나 판매촉진 또는 고객에 대한 서비스 제공 등의 목적으로 그 상품과 함께 또는 이와 별도로 고객에게 무상으로 배부되어 거래시장에서 유통될 가능성이 없는 이른바 “광고매체가 되는 물품”은, 비록 그 물품에 상표가 표시되어 있다고 하더라도, 물품에 표시된 상표 이외의 다른 문자나 도형 등에 의하여 광고하고자 하는 상품의 출처표시로 사용된 것으로 인식할 수 있는 등의 특별한 사정이 없는 한, 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품이라고 볼 수 없고, 따라서 이러한 물품에 상표를 표시한 것은 상표의 사용이라고 할 수 없다고 할 것이다(대법원 1999. 6. 25. 선고 98후58 판결 참조).

제4장 상표권 이전(移轉) 요건 위반으로 인한 상표등록취소심판(상§119④)

1. 의의

상표법 제93조에 규정된 상표권의 이전의 제한 규정을 위반한 경우 상표등록을 취소하기 위하여 청구하는 심판을 말한다.

2. 제도의 취지

상표권의 이전은 상표권의 내용(상표 및 상품)의 동일성을 유지하고 소유주체만이 변경되는 것을 말하는 것으로, 상표권도 자유로운 이전이 허용되어야 하지만, 상품에 대한 품질오인·출처혼동 등을 방지하여 일반 수요자를 보호하기 위하여 상표법의 목적에 반하는 상표권의 이전을 제한하고 있으며, 이를 위반하여 이전된 경우에는 그 상표권을 취소할 수 있도록 하고 있다.

3. 취소사유

- ① 상표권의 분할이전시 유사한 지정상품을 함께 이전하지 않은 경우(상§93①후단)
- ② 공유상표권자가 다른 공유자 모두의 동의를 얻지 않고 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정한 경우(상§93②)
- ③ 업무표장권 양도시 그 업무와 함께 양도하지 않은 경우(상§93④)
- ④ 국가·공공단체 또는 이들의 기관과 공익법인 또는 공익사업체 등이 자기의 상표를 양도시 그 표장과 관련된 업무와 함께 이전하지 않은 경우(상§93⑤)
- ⑤ 특허청장의 허가를 받지 않고 단체표장을 이전한 경우(상§93⑥)
- ⑥ 특허청장의 허가를 받지 않고 증명표장을 이전한 경우(상§93⑦)

4. 청구인

상§119④의 심판청구는 이해관계인만이 청구할 수 있다(상§119⑤).

5. 심판청구 후 취소사유가 소멸한 경우의 취급

다른 취소심판과는 달리, 상§119①4호의 취소심판을 청구한 후에 취소사유에 해당하는 사실이 없어지면 상표등록의 취소를 면한다(상§119④).

6. 전용사용권자 등에 통지

심판장은 심판의 청구가 있는 때에는 그 취지를 전용사용권자, 기타 상표에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 통지하여야 한다(상§119⑦).

7. 상표등록취소심결의 효력

취소심결이 확정된 때에는 그 상표권은 그때부터 장래를 향하여 소멸한다(상§119⑥).

제5장 유사상표 이전의 결과 오인·혼동을 생기게 한 경우의 등록취소심판(상§119⑤)

1. 의의

상표권의 이전으로 유사한 등록상표가 각각 다른 상표권자에게 속하게 되고, 그 중 1인이 자기의 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 부정경쟁을 목적으로 자기의 등록상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과 혼동을 불러일으키게 한 경우에 청구하는 취소심판이다.

2. 제도의 취지

혼동방지를 위한 상표등록취소심판제도는 연합상표제도의 폐지에 의해, 유사한 등록상표의 분리 이전과 유사관계에 있는 상품·서비스업에 대해서도 상표권의 분할이전이 허용된다는 것에 대응하여, 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동방지를 위한 담보조치의 하나로서 만들어진 것이다.¹⁾

2이상의 유사한 상표가 동일·유사한 상품에 함께 사용되면 수요자가 품질오인·출처혼동을 초래할 수 있으므로 상표법은 분리이전에 따른 피해를 사후적으로 방지하고자 한 것이다.

3. 취소사유

가. 동일인에 속하는 유사한 등록상표가 이전에 의하여 서로 다른 자에게 속하게 되었을 것

이전에 의한 경우가 문제되므로, 처음부터 유사한 등록상표가 다른 상표권자에게 속한 경우는 등록무효의 문제로 된다. 유사한 등록상표가 이전된 경우이므로, 동일한 등록상표가 지정상품을 달리 하여 이전된 경우에는 경우에는 제93조 제1항 후단에 해당하여 제119조 제1항 제4호가 문제됨은 별론으로 하고, 본호가 적용되지는 않는다.

나. 이전 후의 상표권자 중 1인에 의한 등록상표의 사용일 것

종전의 상표권자가 유사한 등록상표의 일부를 남겨둔 채 이전한 경우라면 종전의 상표권자에 의한 상표의 사용도 여기에 해당된다.

1) 1997. 8. 22. 개정상표법(법률 제5355호)에 반영(상§73①9)

다. 동일·유사 범위에 속하는 상표 및 상품을 등록하였을 것

본 호는 동일·유사한 상품에 한하여 적용한다. 따라서 상표가 동일하다고 하여도 상품이 비유사하다면 본 호의 적용이 없음을 유의해야 한다.

자신의 등록상표를 유사한 지정상품에 사용하는 경우 뿐만 아니라 동일한 상품에 사용하는 경우까지 적용된다. 본호에 의한 사용은 부정경쟁의 목적으로 사용하는 경우이므로 적극적 사용권의 범위내에서의 사용이라도 취소할 수 있도록 한 것이다.

라. 부정경쟁의 목적으로 사용했을 것

부정경쟁의 목적이라 함은 유사한 등록상표가 주체를 달리하여 이전된 후에 어느 일방의 등록상표가 사용된 결과 수요자 간에 널리 알려지게 되자 다른 한쪽이 그 명성과 신용에 부당하게 편승하기 위하여 상표를 사용하는 것을 말한다.

따라서, 대상 상표의 존재에 대한 인식과 함께 오인·혼동하게 하려는 적극적인 의사가 필요하다.

마. 수요자로 하여금 오인·혼동을 생기게 한 경우일 것

현실적으로 오인·혼동이 생긴 경우는 물론 오인·혼동이 생길 염려가 객관적으로 존재하면 된다.

4. 당사자

본호의 심판청구는 누구든지 할 수 있으며, 피청구인은 심판청구 당시 상표등록원부에 등록된 상표권자이다.

5. 청구기간

상표권의 존속기간 이내여야 하며, 취소사유에 해당하는 사실이 없어진 날로부터 3년 이내에 청구하여야 한다(상§122②).

6. 심판청구 후 취소사유가 소멸한 경우의 취급

이 취소심판을 청구한 후 그 심판청구사유에 해당하는 사실이 없어진 경우에도 취소사유에 영향을 미치지 아니한다(상§119④).

7. 확정된 심결의 효력

취소심결이 확정된 때에는 그 상표권은 그때부터 장래를 향하여 소멸한다(상§119⑥).

해당 상표권자 및 그 상표를 사용한 자는 취소심결이 확정된 날로부터 3년 이내에는 소멸된 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 출원하지 못한다(상§34③).

제6장 조약당사국에 등록된 상표와 동일·유사한 상표의 등록취소심판(구상§73①7)

1. 의의

조약당사국에 등록된 상표와 동일·유사한 상표로서 출원일 현재 또는 출원일 전 1년 이내에 그 상표에 관한 권리를 가진 자의 대리인이나 대표자였던 자가 정당한 이유 없이 그 상표의 지정상품과 동일·유사한 상품을 지정상품으로 하여 상표등록이 된 경우 그 상표에 관한 권리를 가진 자가 해당 상표등록의 취소를 청구하는 심판이다.

2. 제도의 취지

과리협약 제6조의7(소유권자의 허가를 받지 않은 대리인 또는 대표자 명의의 상표등록) 규정을 반영한 것으로서, 교역 상대국에 상표권을 가진 자의 대리인 또는 대표자가 그와 동일한 상표를 등록받아 이를 빌미로 독점판매권을 요구하는 등의 불합리를 제거하고, 공정한 국제거래를 확립하기 위한 것으로, 상표권독립의 원칙에 대한 예외를 인정한 것이다. 이 규정은 법률 제3326호(1980. 12. 31. 공포)에서 신설되었다(당시 상§16④, §45⑧).

한편 2016. 2. 29. 전부 개정된 상표법(2016. 9. 1. 시행)은 “조약당사국에 등록된 상표와 동일·유사한 상표로서 그 등록된 상표에 관한 권리를 가진 자와의 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래 관계 또는 그 밖의 관계에 있거나 있었던 자가 그 상표에 관한 권리를 가진 자의 동의를 받지 아니하고 그 상표의 지정상품과 동일·유사한 상품을 지정상품으로 하여 등록출원한 상표”를 상표의 부등록사유로 규정하고(상§34①21), 이를 위반하여 등록된 경우를 등록취소사유가 아닌 무효사유로 전환하여 규정하였다(상§117①1).

따라서 2016. 9. 1. 이후 등록된 상표로서 상§34①21에 해당하는 상표에 대하여는 무효심판을 청구하여야 한다. 다만, 전부 개정법 부칙 제15조 제2항에 의하여, 동 전부개정법 시행 당시 해당 상표가 등록된 경우 조약당사국에 등록된 상표에 관한 권리를 가진 자는 해당 상표의 등록일부터 5년 이내에는 구상§73①7에 따라 본 취소심판을 청구하여야 한다.

3. 취소사유

가. 타인의 상표가 조약당사국에 등록된 상표일 것

법조문에는 등록된 상표로 규정하고 있어, 사용주의 국가에서의 미등록 상표권까지 포함하고 있

는 파리조약의 규정과는 차이가 있다. 다만, 특허법원 98허8519(1999. 3. 19.) 판결은 법조문의 취지를 고려할 때 등록주의 국가의 등록상표와 사용주의 국가의 선사용자를 모두 의미한다고 판시한 바 있다.

나. 출원일 현재 또는 그로부터 1년 이내에 상표에 관한 권리를 가진 자의 대리인이나 대표자였던 자에 의한 출원일 것

- (1) 상표에 관한 권리를 가진 자란 등록상표권자를 의미하며, 통상사용권자·전용사용권자는 이에 포함되지 않는다.
- (2) 대리인이나 대표자란 대리점, 특약점, 위탁판매업자 등을 포함하는 개념이다.

- 위 규정의 입법취지에 비추어 볼 때 여기서 말하는 “대리인 또는 대표자”라 함은 대리점, 특약점, 위탁판매업자, 총대리점 등 널리 해외에 있는 수입선인 상표소유권자의 상품을 수입하여 판매 광고하는 자를 가리킨다고 보아야 할 것이다(대법원 1996. 2. 13. 선고 95후1241 판결).
- 위 규정에서 말하는 ‘상표에 관한 권리를 가진 자의 대리인이나 대표자’란 위 조약의 문언이 의미하는 바대로 그 상표의 등록권리자 내지 소유권자와 대리인 또는 대표자의 관계에 있는 자(the agent or representative of the person who is the proprietor of a mark)를 의미하는 것일 뿐이라고 봄이 타당하다.
 위 인정사실에 의하면, 주식회사 00은 피고와 맺은 ‘상표 및 비밀유지 약정’으로 인하여 상표소유권자인 피고의 상품을 국내에 수입하여 판매, 광고하는 자로서 그 대리인(agent)의 지위를 얻게 되었다고 할 것이나, 그 대표이사인 원고가 그로 인하여 상표소유권자인 피고의 대리인 또는 대표자의 지위를 함께 가지게 되었다고 볼 수 없고 달리 원고 개인이 이와 같은 지위를 가지고 있었다고 볼 증거도 없다(특허법원 2000. 7. 7. 선고 2000허501 판결).

다. 동일·유사 범위에 속하는 상표를 등록하였을 것

라. 정당한 사유가 없을 것

정당한 사유란 상표에 관한 권리를 가진 자가 명시적·묵시적으로 동의하거나 우리나라에서 그 상표를 포기했거나 상표 권리를 취득할 의사가 없는 경우를 말한다.

4. 당사자

구상§73①7의 심판청구는 2016. 9. 1. 당시 해당 상표가 상표등록된 경우로서_조약당사국에 상표권을 가진 자만이 청구할 수 있다. 피청구인은 상표등록당시의 대리인이나 대표자가 아니라 심판 청구 당시의 등록원부에 있는 상표권자이다.

5. 청구기간

2016. 9. 1. 당시 해당 상표가 상표등록된 경우로서 상표권의 설정등록일로부터 5년을 경과하면 취소심판을 청구하지 못한다. 파리협약은 법적으로 불안정한 상태가 오래 지속됨을 피하기 위하여 취소에 관한 권리를 행사할 수 있는 상당한 기간을 국내법으로 정할 수 있도록 하였고, 대리인 등의 새로운 신용을 현저하게 불안정하게 할 수 없다는 취지와 대리인 등에 대한 본인의 주의의무의 존재도 고려하여 취소심판청구는 등록 후 5년으로 한정된 것이다.

6. 심판청구 후 취소사유가 소멸한 경우의 취급

다른 취소심판과는 달리, 본호의 취소심판을 청구한 후에 취소사유에 해당하는 사실이 없어지면 상표등록의 취소를 면한다(구상§73⑤). 따라서 상표권을 원권리자에게 양도하거나 원권리자로부터 사후적으로 동의를 받아 그 행위를 정당화한 경우에는 취소를 면할 수 있다.

7. 전용사용권자 등에 통지

심판장은 심판의 청구가 있는 때에는 그 취지를 해당 전용사용권자, 기타 상표에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 통지하여야 한다(구상§73⑧).

8. 확정된 심결의 효력

취소심결이 확정된 때에는 그 상표권은 그때부터 장래를 향하여 소멸한다(구상§73⑦).

해당 상표권자 및 그 상표를 사용한 자는 취소심결이 확정된 날로부터 3년 이내에는 소멸된 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 출원하지 못한다(구상 §7⑤).

제7장 부정경쟁행위로 인한 상표등록취소심판(상§119①6)

1. 의의

상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자의 등록상표 사용이 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 ‘부경법’이라 한다)」 제2조 제1호 카목에 따른 부정경쟁행위에 해당함에도 불구하고 상당한 투자나 노력으로 일정한 성과를 창출한 타인의 동의를 받지 않고 그 등록상표를 사용하는 경우 해당 타인으로 하여금 상표등록의 취소를 청구할 수 있도록 하는 심판이다.

2. 제도의 취지

2014. 6. 11. 개정된 상표법은 신의성실의 원칙에 반하는 상표권의 행사를 제한하고 상당한 투자나 노력으로 일정한 성과를 창출한 정당한 타인으로 하여금 상표권을 취득할 수 있도록 하기 위해 제53조 제2항을 신설하여 ‘상표권자 등은 그 등록상표의 사용이 부경법 제2조제1호차목에 따른 부정경쟁행위에 해당할 경우에는 같은 목에 따른 타인의 동의를 받지 아니하고는 그 등록상표를 사용할 수 없다’고 규정함과 아울러 동조의 실효성을 확보하고 공정한 상거래 질서를 확립하기 위해 본조의 취소심판을 규정하였다.

3. 취소요건

가. 부경법 제2조 제1호 차목에 따른 부정경쟁행위에 해당할 것

부경법 제2조 제1호 차목은 ‘그 밖에 타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위’라고 규정하고 있는바, 예컨대 방송프로그램의 제호 등을 무단으로 등록받은 경우, 브랜드 공모전의 당선작을 심사위원었던 자가 무단으로 등록받은 경우, 정부연구과제 수행자가 연구과제 핵심 성과물의 명칭 등을 무단으로 등록받고 사용하는 경우 등이 해당될 수 있다.

나. 등록상표의 사용일 것

상표법 제92조 제2항은 등록상표의 전용권을 제한하는 것이므로 ‘등록상표’의 사용인 경우에 한하여 적용된다.

여기서 ‘제92조 제2항에 해당하는 등록상표’란 본호는 상표등록취소의 대상이 되는 상표에 관한 요건으로서, 그 등록상표를 사용하는 것이 부경법 제2조 제1호 카목에 규정된 부정경쟁행위에 해당한다면 그 등록상표는 본호에 의한 상표등록취소의 대상이 된다는 의미이다.

한편 제92조 제2항이 등록상표의 무단 ‘사용’이라고 규정하고 있는바, 본호의 적용요건으로 상표의 출원·등록 자체가 부경법 제2조 제1호 차목의 부정경쟁행위에 해당하는 것 외에 그 상표를 등록 받은 후 별도의 개별적인 무단 사용행위가 있어야 하는지에 대한 논란이 있으나, 일치된 학설이나 판례가 없다.

4. 당사자

제119조 제5항 단서는 본호의 취소심판은 이해관계인만이 청구할 수 있도록 규정하고 있고, 본호에서는 ‘그 상표에 관한 권리를 가진 자’가 청구한 경우로 규정하고 있는바, 본호의 취소심판을 청구할 수 있는 이해관계인은 ‘그 상표에 관한 권리를 가진 자’에 한한다고 보아야 한다. 그리고 ‘그 상표에 관한 권리를 가진 자’란 부경법 제2조 제1호 차목 소정의 타인으로서 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과의 보유자를 말한다.

피청구인은 심판청구 당시의 등록원부에 있는 상표권자이다.

5. 청구기간

본호의 취소심판은 상표권의 설정등록일로부터 5년을 경과하면 청구하지 못한다(상§119①6).

6. 심판청구 후 취소사유가 소멸한 경우의 취급

상§119④에 의한 취소심판의 경우와 마찬가지로, 본호의 취소심판을 청구한 후에 취소사유에 해당하는 사실이 없어지면 상표등록의 취소를 면할 수 있다(상§119④).

7. 전용사용권자 등에 통지

심판장은 심판의 청구가 있는 때에는 그 취지를 해당 전용사용권자, 기타 상표에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 통지하여야 한다(상§119⑦.).

8. 확정된 심결의 효력

취소심결이 확정된 때에는 그 상표권은 그때부터 장래를 향하여 소멸한다(상§119⑥).

해당 상표권자 및 그 상표를 사용한 자는 취소심결이 확정된 날로부터 3년 이내에는 소멸된 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 출원하지 못한다(상§34 ③).

제8장 단체표장의 등록취소심판(상§119①7 가목 나목 다목)

1. 의의 및 취지

단체표장에 있어서 제3자가 단체표장을 사용함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질 또는 지리적 출처에 관하여 오인을 초래하거나 타인의 업무에 관련된 상품과 혼동을 생기게 하였음에도 단체표장권자가 고의로 상당한 조치를 취하지 아니한 경우 등에 그 단체표장의 등록을 취소시키기 위하여 청구하는 심판을 말한다.

단체표장에 대하여는 권리주체 및 사용자의 한정성 등 그 특성으로 인하여 그 이전 및 사용에 대한 제한이 많고 이를 위반할 경우 그 등록을 취소시킬 수 있는데, 구 상표법(2016. 2. 29. 개정되기 전)은 제73조 제1항 제4호에서 이전시 의무 위반으로 인한 등록취소심판을 규정하고 사용에 관한 의무 위반시의 등록취소심판은 제5호, 제6호 및 제10호에 나누어 규정하였으나, 2016. 2. 29. 전부개정법에서는 사용관련 의무 위반시의 등록취소심판을 제119조 제1항 제7호에서 통합 규정함으로써 단체표장에 대한 등록취소심판을 제4호와 제7호로 대별하였다.

2. 취소사유

가. 단체표장의 정당하지 않은 사용으로 인한 오인·혼동(상§119①7가)

- ① 소속단체원이 단체표장을 정관의 규정을 위반하여 타인에게 사용하게 하거나 또는 소속단체원이 단체의 정관에 위반하여 단체표장을 사용함으로써 수요자로 하여금 품질 또는 지리적 출처에 관하여 오인을 초래하거나 타인의 업무에 관련된 상품과 혼동을 불러일으키게 하였을 것
- ② 단체표장권자가 소속단체원의 감독에 상당한 주의를 하지 않았을 것

나. 단체표장의 정관변경으로 인한 오인·혼동(상§119①7나)

- ① 단체표장의 설정등록 후 제36조제3항에 따른 정관을 변경하였을 것
- ② ①의 정관변경으로 인하여 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과 혼동을 불러일으키게 할 염려가 있는 경우

다. 제3자의 사용으로 인한 오인·혼동(상§119①7다)

- ① 소속단체원이 아닌 제3자가 단체표장을 사용하였을 것
- ② ①의 사용으로 인하여 수요자에게 상품의 품질이나 지리적 출처를 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과 혼동을 불러일으키게 하였을 것
- ③ 단체표장권자가 고의로 적절한 조치를 하지 아니하였을 것

한편, 단체표장은 단체표장 특유의 사유에 해당하는 경우에도 취소심판을 청구할 수 있다. 즉, 제 119조 제1항 제4호(특허청장의 허가를 받지 않고 단체표장을 이전한 경우)에 해당하는 경우에도 등록취소사유에 해당한다.

3. 당사자

본호의 취소심판은 누구든지 청구할 수 있다(상§119⑤). 피청구인은 상표등록원부에 지리적표시 단체표장권자로 등록된 자이다.

4. 청구기간

본호의 취소사유에 해당하는 사실이 없어진 날로부터 3년이 경과한 후에는 그 사실을 이유로 취소심판을 청구할 수 없다(상§122②).

5. 심판청구 후 취소사유가 소멸한 경우의 취급

본호의 취소심판을 청구한 후에 청구사유에 해당하는 사실이 없어진 경우에도 취소사유에 영향을 미치지 아니한다(상§119④).

6. 확정된 심결의 효력

취소심결이 확정된 때에는 그 단체표장권은 그때부터 장래를 향하여 소멸한다(상§119⑥).

단체표장권자 및 그 단체표장을 사용한 자는 취소심결이 확정된 날로부터 3년 이내에는 소멸된 등록단체표장과 동일 또는 유사한 단체표장을 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 출원하지 못한다(상§34③).

제9장 지리적 표시 단체표장의 등록취소심판(상§119①8)

1. 의의 및 취지

지리적 표시는 그 성질상 특정 지역의 생산업자 모두가 사용할 수 있어야 하고 개별상표로서의 특정인의 독점이 허용되지 않는 것이므로 단체표장권자가 지리적 표시를 사용할 수 있는 자에 대하여 단체의 가입을 부당하게 제한하는 등 그 취지에 맞지 않게 운영하거나, 동음이의어 지리적 표시 단체표장에 대한 표시의무를 위반하는 경우에는 그 등록을 취소시킬 수 있도록 한 것이다.

한편 본호의 지리적 표시 단체표장에 대한 취소사유는 통상의 단체표장의 취소사유에 더하여 지리적 표시 단체표장에 특유한 취소사유를 규정하고 있는 것이므로, 지리적 표시 단체표장의 사용 등이 통상의 단체표장에 대한 취소사유에 해당하는 경우에도 등록취소심판을 청구할 수 있다.

본호의 지리적 표시 단체표장 등록취소심판은 2004. 12. 31. 개정시 신설되었으며(2005. 7. 1. 시행), 2016. 2. 29. 전부 개정되기 이전 상표법은 제73조 제1항 제11호에서 단체의 가입을 부당하게 제한한 경우 등의 등록취소심판을 규정하고 동음이의어 지리적 표시 단체표장의 표시의무 위반시 등록취소심판은 제12호에서 따로 규정하였으나, 2016. 2. 29. 전부개정법에서는 두 경우의 등록취소심판을 제119조 제1항 제8호에서 통합하여 규정하였다.

2. 취소사유

가. 부당한 단체 가입 제한(상§119①8가)

- ① 그 소속 단체원의 가입에 관하여 정관에 의하여 단체의 가입을 금지하거나 정관에 충족하기 어려운 가입조건을 규정하는 등 단체의 가입을 실질적으로 허용하지 아니하였을 것
- ② 그 지리적 표시를 사용할 수 없는 자에게 단체의 가입을 허용하였을 것

나. 동음이의어 지리적 표시 등록단체표장의 표시 의무 위반으로 인한 오인·혼동(상§119①8나)

- ① 지리적 표시 단체표장권자나 그 소속 단체원이 제223조를 위반하여 단체표장을 사용하였을 것
- ② ①의 사용으로 인하여 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 지리적 출처에 대한 혼동을 불러일으키게 하였을 것

한편, 지리적 표시 단체표장도 일종의 단체표장이므로 단체표장 특유의 사유에 해당하는 경우에도 취소심판을 청구할 수 있다. 즉, 제119조 제1항 제4호(특허청장의 허가를 받지 않고 단체표장을 이전한 경우), 동항 제7호 가목 내지 다목(단체표장의 비정상적인 사용 등)의 단체표장 취소사유는 지리적 표시 단체표장에도 그대로 적용된다.

3. 당사자

본호의 취소심판은 누구든지 청구할 수 있다(상§119⑤). 피청구인은 상표등록원부에 단체표장권자로 등록된 자이다.

4. 청구기간

본호의 취소사유에 해당하는 사실이 없어진 날로부터 3년이 경과한 후에는 그 사실을 이유로 취소심판을 청구할 수 없다(상§122②).

5. 심판청구 후 취소사유가 소멸한 경우의 취급

취소심판을 청구한 후에 취소사유에 해당하는 사실이 없어져도 취소를 면하지 못한다(상§119④).

6. 확정된 심결의 효력

취소심결이 확정된 때에는 그 지리적 표시 단체표장권은 그때부터 장래를 향하여 소멸한다(상§119⑥).

지리적 표시 단체표장권자 및 그 지리적 표시를 사용한 자는 취소심결이 확정된 날로부터 3년 이내에는 소멸된 지리적 표시 단체표장과 동일 또는 유사한 지리적 표시 단체표장을 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 출원하지 못한다(상§34③).

제10장 증명표장의 등록취소심판(상§119①9)

1. 의의 및 취지

증명표장은 일반적으로 그 표장의 소유자인 증명표장권자로부터 사용허락을 받은 자가 그 표장이 사용되는 상품 또는 서비스업이 정하여진 품질, 원산지, 기타 특성 등을 충족하였음을 증명하기 위하여 사용하는 표장이므로, 증명표장권자가 제3조제3항 단서를 위반하여 증명표장을 자기의 상품에 대하여 사용하거나 그 증명표장을 사용할 수 있는 자에 대하여 정당한 사유 없이 사용하지 못하게 하는 등 증명표장을 그 취지에 맞지 않게 사용하는 경우, 또는 증명표장을 정관이나 규약을 위반하여 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질, 원산지, 생산방법이나 그 밖의 특성에 관하여 혼동을 불러일으키게 하는 등 정당하지 않게 사용하는 경우에는 그 등록을 취소시킬 수 있도록 한 것이다.

증명표장출원등록제도는 2011. 12. 2. 개정된 상표법(2012. 3. 15. 시행)에서 도입되었으며 이에 대한 등록취소심판도 함께 신설되었다. 취소사유에 관한 규정의 주된 내용은 2016. 2. 29. 전부 개정된 현행법에서도 그대로 유지되고 있다.

2. 취소사유

- ① 증명표장권자가 제36조제4항에 따라 제출된 정관 또는 규약을 위반하여 증명표장의 사용을 허락한 경우(가목)
- ② 증명표장권자가 제3조제3항 단서를 위반하여 증명표장을 자기의 상품에 대하여 사용하는 경우(나목)
- ③ 증명표장의 사용허락을 받은 자가 정관 또는 규약을 위반하여 타인에게 사용하게 한 경우 또는 사용을 허락받은 자가 정관 또는 규약을 위반하여 증명표장을 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질, 원산지, 생산방법이나 그 밖의 특성에 관하여 혼동을 불러일으키게 한 경우. 다만, 증명표장권자가 사용을 허락받은 자에 대한 감독에 상당한 주의를 한 경우는 제외한다.(다목)
- ④ 증명표장권자가 증명표장의 사용허락을 받지 아니한 제3자가 증명표장을 사용하여 수요자에게 상품의 품질, 원산지, 생산방법이나 그 밖의 상품의 특성에 관한 혼동을 불러일으키게 하였음을 알면서도 적절한 조치를 하지 아니한 경우(라목)

- ⑤ 증명표장권자가 그 증명표장을 사용할 수 있는 자에 대하여 정당한 사유 없이 정관 또는 규약으로 사용을 허락하지 아니하거나 정관 또는 규약에 충족하기 어려운 사용조건을 규정하는 등 실질적으로 사용을 허락하지 아니한 경우(마목)

한편 증명표장은 그 특성상 단체표장의 경우에서와 같이 이전 및 사용권 설정 등이 엄격히 제한되며(상§93⑦), 이를 위반할 경우에도 그 등록이 취소될 수 있다(특허청장의 허가를 받지 않고 증명표장의 이전한 경우, 상§93⑦)

3. 당사자

본호의 취소심판은 누구든지 청구할 수 있다(상§119⑤). 피청구인은 상표등록원부에 증명표장권자로 등록된 자이다.

4. 청구기간

본호의 취소사유에 해당하는 사실이 없어진 날로부터 3년이 경과한 후에는 그 사실을 이유로 취소심판을 청구할 수 없다(상§122②).

5. 심판청구 후 취소사유가 소멸한 경우의 취급

본호의 취소심판을 청구한 후에 그 심판청구사유에 해당하는 사실이 없어진 경우에도 취소사유에 영향이 미치지 아니한다(상§119④).

6. 확정된 심결의 효력

취소심결이 확정된 때에는 그 증명표장권은 그때부터 장래를 향하여 소멸한다(상§119⑥).

해당 증명표장권자 및 그 증명표장을 사용한 자는 취소심결이 확정된 날로부터 3년 이내에는 소멸된 등록증명표장과 동일 또는 유사한 증명표장을 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 출원하지 못한다(상§34③).

7. 지리적 표시 증명표장의 경우

지리적 표시 증명표장에 대한 취소사유는 통상의 증명표장 특유의 취소사유와 같으므로 상표법은 이를 별도로 규정하고 있지는 않다.

그러나 지리적 표시 증명표장도 일종의 증명표장이므로 지리적 표시 증명표장이 증명표장 특유의 취소사유에 해당하는 경우에는 취소심판을 청구할 수 있다.

또한 상표법은 지리적 표시 증명표장에 대하여는 특별히 규정하는 것을 제외하고는 지리적 표시 단체표장에 관한 규정을 적용하도록 하고 있으므로(상§2④) 본호에서 규정한 취소사유 이외의 지리적 표시 단체표장 특유의 취소사유에 해당하는 경우에도 취소심판을 청구할 수 있다.

이를 정리하면, 지리적 표시 증명표장에 대하여 적용되는 취소사유로는 ①특허청장의 허가를 받지 않고 제3조 제3항을 위반하여 지리적 표시 증명표장을 이전한 경우(상§119①4), ②지리적 표시 증명표장이 정당하지 않은 방법으로 사용되거나 그 사용이 부당하게 제한된 경우(상§119①9 가목 내지 마목), ③동음이의어 지리적 표시 증명표장의 표시 의무 위반으로 인하여 수요자 등의 오인·혼동을 일으키게 한 경우(상§2④와 §119①8나)가 이에 해당한다.

제20편

통상실시권허락심판

제1장 개요

제2장 심판청구요건

제3장 심결 및 크로스라이센스



제20편 통상실시권허락심판

제1장 개요

1. 의의 및 취지

통상실시권허락심판은 해당 권리가 선원인 다른 권리와 이용 또는 저촉관계에 있을 때 그 권리의 실시를 조정하기 위한 심판이다.

선·후발명간에 이용관계가 있을 경우에 이를 심판에 의하여 해결함으로써 당사자간의 권리관계를 조정하고, 나아가 선원발명을 기초로 한 이용·개량발명의 탄생을 촉진하고자 마련된 제도로 특허권자의 의무면에서 볼 때 실시협조의무 위반에 대한 제재조치로서의 의미도 있다.

통상실시권허락심판은 심판합의체에 의하여 통상실시권이 허락되는 점에서, 특허청장의 결정에 의하여 통상실시권이 설정되는 재정(특§107)에 의한 강제실시권의 경우와 구별된다.

한편, 등록상표가 타인의 권리와 저촉되는 경우의 취급에 대하여, 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자는 그 등록상표를 사용할 경우에 그 사용상태에 따라, 그 상표등록출원일 전에 출원된 타인의 특허권·실용신안권·디자인권 또는 그 상표등록출원일 전에 발생한 타인의 저작권과 저촉되는 경우에는, 지정상품 중 저촉되는 지정상품에 대한 상표의 사용은 특허권자·실용신안권자·디자인권자 또는 저작권자의 동의를 받지 아니하고는 그 등록상표를 사용할 수 없다고 규정하고 있다(상§92①).

2. 관련 규정(특§138①, 실§32①, 디§123①)

특허권자(실용신안권자, 디자인권자), 전용실시권자 또는 통상실시권자는 해당 특허발명(등록실용신안, 등록디자인 또는 등록디자인과 유사한 디자인)이 그 특허발명(등록실용신안, 디자인권)의 출원일 전에 출원된 타인의 특허발명·등록실용신안 또는 등록디자인이나 그 디자인과 유사한 디자인을 이용하거나 특허권(실용신안권, 디자인권)이 그 특허발명의 특허출원일 전에 출원된 타인의 디자인권(특허권·실용신안권, 디자인권·특허권·실용신안권) 또는 상표권과 저촉되는 경우에 해당하여 실시의 허락을 받으려는 경우에 그 타인이 정당한 이유 없이 허락하지 아니하거나 그 타인의 허락을 받을 수 없을 때에는 자기의 특허발명(등록실용신안, 등록디자인 또는 등록디자인과 유사한 디자인)의 실시상 필요한 범위에서 통상실시권 허락의 심판을 청구할 수 있다.

제2장 심판청구요건

1. 이용·저촉 관계가 있을 것(특§98, 실§25, 디§95①②)

① 이용관계

후원특허발명이 그 특허발명의 특허출원일 전에 출원된 타인의 특허발명·등록실용신안 또는 등록디자인이나 이와 유사한 디자인을 이용하는 관계

② 저촉관계

후원특허권이 그 특허발명의 특허출원일 전에 출원된 타인의 디자인권 또는 상표권과 저촉되는 관계

2. 정당한 이유없이 실시허락을 하지 않거나 실시허락을 받을 수 없을 것(특§138①, 실§32①, 디§123①)

통상실시권의 허락을 받고자 하는 자는 통상실시권허락심판의 청구 전에 먼저 선원의 특허권자 등과 협의를 하여야 하며, 당사자간에 협의가 성립되지 않는 경우에 한하여 심판을 청구할 수 있다. 협의절차를 거치지 않은 심판청구는 부적법 각하된다.

「정당한 이유」란 제3자가 납득할 수 있을 정도의 객관적 이유를 말하며 「실시허락을 받을 수 없을 때」란 권리자의 주소 또는 영업소가 불명하여 실시허락을 받을 수 없는 경우 또는 부당한 조건을 제시하거나 선원권리가 공유인데 모든 공유자의 동의를 받기 어려운 경우 등을 말한다.

3. 상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술적 진보가 있을 것(특§138②, 실§32②)

통상실시권을 허락하기 위하여는 그 특허발명이 타인의 특허발명·등록실용신안에 비하여 상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술적 진보를 가져오는 것이어야 한다.

이 요건은 통상실시권허락심판의 남용을 방지하고 선출원인 기본발명(고안·디자인)의 특허권자(실용신안권자·디자인권자)를 보호하기 위해서이다.

제3장 심결 및 크로스라이센스

1. 주문기재요령

가. 인용

1. 청구인은 그의 소유인 특허 제○○호의 발명을 실시하기 위하여 피청구인의 소유인 특허 제○○호의 발명을 실시할 수 있다.
2. 청구인은 실시보상금으로서 그 실시제품의 공장도가의 %에 상당하는 금액을 피청구인에게 지불할 것으로 한다.

나. 기각

이 사건 심판청구를 기각한다.

※ 특§138(실§32, 디§123)에 의한 통상실시권 허락심판에서 심판비용은 특§165㉔(실§33, 디§153㉔)에 의하여 청구인이 당연히 부담하므로 주문에 표시하지 않는다.

2. 심결의 효력

통상실시권을 허락하는 심결이 확정되면 강제적 통상실시권이 발생한다. 그러므로 통상실시권자는 심결에 의하여 정해진 범위 및 기간 내에서 자기의 특허발명을 업으로서 실시할 수 있다.

통상실시권허락심판에 의한 실시권은 이를 등록하지 아니하여도 심결이 확정된 때 그 효력이 발생하며, 통상실시권을 등록한 때에는 그 등록 후에 특허권·실용신안권·디자인권 또는 전용실시권을 취득한 자에 대하여도 효력이 있다(특§118㉔, 실§28, 디§104㉔). 이 실시권은 해당 특허·실용신안·디자인권과 함께 이전되어야 하며, 특허·실용신안·디자인권이 소멸한 때에 함께 소멸된다(특§102㉔, 실§28, 디§99㉔).

통상실시권자는 특허권자, 실용신안권자, 디자인권자 또는 그 전용실시권자에 대하여 대가를 지급하여야 한다. 다만, 자기가 책임질 수 없는 사유로 인하여 지급할 수 없는 때에는 그 대가를 공탁하여야 한다(특§138㉔, 실§32㉔, 디§123㉔).

통상실시권자는 그 대가를 지급하지 아니하거나 공탁을 하지 아니하면 그 특허발명·등록실용신안 또는 등록디자인이나 이와 유사한 디자인을 실시할 수 없다(특§138⑤, 실§32⑤, 디§123④).

대가의 금액, 지급시기 및 지급방법은 심결에서 정한 바에 따라야 하며 이때 대가에 대하여 불복이 있을 때에는 심결문 등본을 송달받은 날로부터 30일내에 관할 법원에 소를 제기할 수 있다(특§190, 실§33, 디§170).

3. 크로스 라이선스

심판에 의하여 통상실시권을 허락한 자(선원 권리자)는 반대로 그 통상실시권의 허락을 받은 특허권자, 실용신안권자 또는 디자인권자에 대하여 통상실시권허락심판을 청구할 수 있다(특§138③, 실§32③, 디§123②).

【크로스 라이선스(Cross License)】

통상실시권허락심판에 의하여 통상실시권을 허락한 선원특허권자, 실용신안권자, 디자인권자 또는 그 전용실시권자가 후원 특허발명을 실시하고자 하는 경우에는 반대로 통상실시권을 허락받은 후원 특허권자에 대하여 통상실시권허락심판을 청구할 수 있다. 이 실시권을 크로스 라이선스라고 하는데, 선원 특허권자 등과 후원특허권자의 이익을 조정하여 형평을 유지하기 위한 취지이다.

선원특허권자가 크로스 라이선스를 획득하기 위해서는 심판에서 후원특허권자에 대하여 선원특허발명을 실시할 수 있는 통상실시권이 허락되어야 하고, 후원특허권자와 크로스 라이선스에 관한 협의를 할 수 없거나 협이가 성립되지 않아야 한다. 또한 통상실시권의 허락을 받아 실시하고자 하는 특허발명의 범위 내에서만 청구할 수 있다.

제21편

거절결정불복심판

- 제1장 개요
- 제2장 거절결정불복심판 청구대상 및 청구인
- 제3장 거절결정불복심판 청구기간
- 제4장 거절결정불복심판 청구
- 제5장 거절이유
- 제6장 심사전치 및 재심사 청구 제도(특허·실용신안·디자인)
- 제7장 거절결정불복심판 청구에 대한 심리
- 제8장 심판절차에서의 거절이유통지 및 보정
- 제9장 거절결정불복심판에 대한 심결
- 제10장 국제상표출원의 거절결정불복심판시 유의사항



제21편 거절결정불복심판

제1장 개요

거절결정불복심판이란 심사관으로부터 거절결정을 받은 출원인이 이 결정에 대하여 불복이 있는 경우에 청구할 수 있는 심판이다(특§132의17, 실§33, 디§120, 상§116).

거절결정을 받은 출원인은 거절결정등본을 송달받은 날로부터 30일 내에 불복심판을 청구할 수 있다.

종래에는 특허, 실용신안, 디자인 출원에 대해 심판청구일로부터 30일 내에 명세서등 보정서(디자인의 경우 출원서의 기재사항, 도면, 도면의 기재사항이나 사진 또는 견본의 보정서)를 제출하는 경우 특허청 심사관에게 심사전치하여 보정된 명세서를 기준으로 다시 심사하게 하였으나, 2009. 7. 1. 이후 출원(특허·실용신안 및 디자인)에 대해서 심사전치 제도를 폐지하고 재심사청구 제도를 도입하였고, 이에 따라 거절결정 등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 명세서 또는 도면 등의 보정과 동시에 재심사를 청구하면 심사관에게 다시 심사를 받을 수 있도록 하였다.

디자인은 2014. 7. 1. 시행 개정법에서 출원서의 기재사항도 보정이 가능하도록 재심사 청구사유를 확대하였다.

상표사건은 심사전치 제도가 없어 심판청구일로부터 30일 내에 보정이 있어도 심사관에게 다시 보내지 않는다.

심판 결과에 불복이 있는 때에는 청구인은 심결 등본을 송달받은 날로부터 30일 이내에 특허법원에 심결 취소의 소를 제기할 수 있다. 이 경우 상기의 기간은 불변기간이다(특§186③④, 실§33, 디§166③④, 상§162①③).

제2장 거절결정불복심판 청구대상 및 청구인

1. 심판청구 대상

거절결정불복심판 청구의 대상은 “거절결정”이다 (특§132의17, 실§33조, 디§120, 상§116).

구분	거절결정의 종류
특허	특허거절결정(특§62) 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정(특§91, §92의4)
실용신안	실용신안등록거절결정(실§13, 2006. 10. 1. 시행) 실용신안권의 존속기간의 연장등록거절결정(실§22의4)
디자인	디자인등록거절결정(디§62)
상표	상표등록거절결정(상§54) 지정상품의 추가등록거절결정(상§87①) 상품분류전환등록거절결정(상§210①)

※ 2001. 2. 3 상표법 개정으로 상품분류전환등록신청 거절결정이 추가되었고, 2006. 10. 1. 실용신안법 개정으로 실용신안등록거절결정이 신설되었다.

※ 2010. 1. 27. 상표법 개정으로 갱신등록출원제도를 폐지하고 갱신등록신청제도를 도입함에 따라 구상§45(상표권의 존속기간갱신등록거절결정)는 삭제되었다.

한편, 결정불복심판 계류 중에 출원의 취하 또는 포기가 있는 때에는 그 심판은 심결각하 한다. 심결문 기재례는 다음과 같다.

이 사건 심판청구는 20 . . . 이 사건의 출원에 대하여 취하(포기, 출원변경)하였으므로 이 사건 심판청구는 목적이 없어진 부적법한 청구로 귀결되는 것이어서 각하를 면할 수 없다. 따라서 주문과 같이 심결한다.

2. 심판청구인

심판청구인은 거절결정을 받은 자(승계인 포함)이다(특§132의17, 실§33, 디§120, 상§116).

① 거절결정을 받은 자는 특허출원인 즉 특허를 받을 권리를 가진 자이다.

- ② 특허를 받을 권리의 공유자가 그 공유에 관계된 권리에 대해(즉 공동출원) 심판을 청구할 때는 전원이 공동으로 청구하여야 한다(특§139③, 실§33, 디§125②, 상§124③). 공동으로 청구되지 않은 심판 청구는 부적법한 것으로 심결로서 각하된다(특§142, 실§33, 디§129, 상§128).

3. 참가

거절결정불복심판에 대해서는 참가(특§155, 실§33, 디§143, 상§142) 및 참가의 신청 규정(특§156, 실§33, 디§144, 상§143)을 적용하지 않으므로(특§171, 실§33, 디§155, 상§154) 참가가 인정되지 않으나, 제3자 정보제공은 가능하다(특§170, 실§33, 심판사무취급규정§38의2).

제3장 거절결정불복심판 청구기간

1. 청구기간

거절결정에 대한 심판청구기간은 그 결정등본을 송달받은 날로부터 30일이다.

※ 거절결정 전 또는 거절결정 후 등본 송달 전에 심판청구한 경우

특§132의17(실§33, 디§120, 상§116)에는 거절결정을 받은 자가 불복이 있는 때에는 거절결정 등본의 송달 후 30일 이내에 청구할 수 있다고 규정하고 있다.

거절결정 전에 거절결정불복심판을 청구하면 그 청구를 심결로써 각하하고 기재례는 아래와 같다. 그러나 거절결정이 된 후라면 그 거절결정등본의 송달 전 또는 송달중에는 불복심판이 청구될 수 있는 것으로 해석된다.

【기재례】

이 사건 심판청구는 거절결정되기 전에 청구된 것이어서 특§132의17(실§33, 디§120, 상§116)의 규정에 위반되어 그 흠을 보정할 수가 없는 것이다. 따라서 주문과 같이 심결한다

※ 거절결정등본을 공시송달하였으나, 공시송달이 위법인 경우

- 위 거절결정등본에 대한 공시송달은 특허법 제219조 제1항 소정의 요건을 구비하지 못한 부적법한 것이어서 효력이 발생하지 않아 이 사건 심판청구가 거절결정등본을 송달받은 날부터 30일의 심판청구기간이 경과되어 제기되었다고 볼 수 없고, 한편 이 사건 심판청구에 공동출원인 중 1인만이 불복심판청구를 한 잘못이 있기는 하지만, 위에서 본 바와 같이 공시송달이 부적법하여 심판청구기간이 경과되지 않은 이상 그 심판청구기간 안에는 심판청구인을 추가하는 보정이 허용되어 이러한 잘못은 치유가능하다고 할 것이므로, 이와 달리 거절결정에 대한 불복심판청구기간이 경과되었음을 전제로 하여 이 사건 심판청구가 부적법하다고 본 이 사건 심결은 위법하다(특허법원 2005. 9. 16. 선고 2005허5679 판결).

2. 기간연장

특허청장은 청구에 따라 또는 직권으로 거절결정에 대한 심판청구기간을 30일 이내에서 한 차례만 연장할 수 있다. 다만, 도서·벽지 등 교통이 불편한 지역에 있는 자의 경우에는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 횟수 및 기간을 추가로 연장할 수 있다(특§15, 실§3, 디§17, 상§17).

한편 산업통상자원부령에 따라 특허청장이 추가로 연장할 수 있는 횟수는 1회로 하고, 그 기간은 30일 이내로 한다(특시척§16④, 디시척§29④, 상시척§7).

3. 절차의 추후 보완

심판을 청구하는 자의 책임질 수 없는 사유로 심판 청구 기간을 준수할 수 없을 때에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 지키지 못한 절차를 추후 보완할 수 있다. 다만, 그 기간의 만료일 부터 1년이 지났을 때에는 그러하지 아니하다(특§17, 실§3, 디§19, 상§19).

4. 기간의 계산

기간의 30일은 1개월이라고 하는 의미가 아니다. 초일불산입(특§14, 실§3, 디§16, 상§16)이므로 예를 들면 5월 1일에 송달시킨 경우에는 5월 2일부터 5월 31일까지 심판청구의 절차를 밟아야 한다. 5월 31일이 일요일인 경우에는 그 익일인 6월 1일까지 절차가 가능한 기간이 연장된다. 규정(특§15①, 실§3, 디§17①, 상§17①)에 의해 그 기간이 연장되는 때에는 그 연장된 기일까지 절차를 밟으면 된다.

제4장 거절결정불복심판 청구

1. 심판청구서 제출

거절결정불복심판을 청구하는 자는 특허법 제140조의2(실§33, 디§127, 상§126)에서 정한 방식 요건을 만족하도록 심판청구서를 제출하여야 한다(특시칙§57② 별지 제31호서식, 실시칙§14, 디시칙§71①, 상시칙§60①).

2. 청구의 취지

청구의 취지에는 청구인이 어떠한 내용의 심결을 구하는 것인가를 기재하고, 청구의 대상으로서 특허출원이 특정되어야 한다.

“청구의 취지”란에는 통상 “원결정을 취소한다. 2000년 특허출원 제00000호는 특허결정한다. 라는 심결을 구한다.”라고 표시한다.

- 청구취지의 특정여부는 직권조사사항이라고 할 것이므로 청구취지가 특정되지 않은 경우에는 법원은 피고의 이의 여부에 불구하고 직권으로 그 보정을 명하고 그 보정명령에 응하지 않을 때에는 소를 각하하여야 한다(대법원 1981. 9. 8. 선고 80다2904 판결).
- 특허국의 심판사건이라고 할지라도 그 청구의 내용인 일정의 신청은 심판청구서 기재의 신청 내용만에 의하여 정할 것이 아니고, 그 신청내용과 신청의 이유 및 이에 대한 증거방법의 내용등을 종합하여 합리적인 판단으로서 정립하여야 하는 것이라고 할 것이니만큼, 원심결이 심판청구서에 일정의 신청으로 「실용신안특허 제2592호는 무효」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 있다 할 수 없으니, 그 논지는 이유 없다 할 것이다(대법원 1968. 2. 6. 선고 67후34 판결).
- 원고의 이 사건 심판청구서의 청구이유에는 2001년 6월 1일자 보정각하결정에 대하여 불복한다는 내용이 담겨있고, 원고는 이 사건 심판청구서에서 심판청구인, 출원일자 및 출원번호, 고안의 명칭을 특정하고, 서류명에는 “실용신안 보정각하결정 불복심판청구서”라고 기재하였으며, 사정일자 란에는 이 사건 보정각하결정의 일자인 2001. 6. 1.로 기재하였을 뿐 아니라, 이 사건 출원과 관련하여 이 사건 심판청구가 제기될 때까지 피고에 의하여 이루어진 결정은 이 사건 보정각하결정이 유일한 것이었으며, 특히 원고가 법률전문가인 변호사나 변리사를 심판청구의 대리인으로 선임하지 아니한 점 등을 고려하여 보면, 원고가 그 불복심판청구서의 청구취지 란에 기재한 “원사정을 파기한다. 1998년 실용신안등록 출원 제24377호는 이를 등록사정한다라는 심결

을 구함.”이라는 기재는 이 사건 보정각하결정의 취소를 구하는 것으로 볼 수 있을 것임에도 특허심판원이 석명권을 행사하여 원고에게 청구의 취지를 분명히 하도록 하여 이를 바로 잡게 하지 아니하고 위 심판청구서상의 청구취지 기재의 문면에만 치우친 나머지 원고의 이 사건 심판청구가 부적법하다고 하여 각하한 것은 위법하다고 판단하였다. 관계 법규정과 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 청구취지의 요지변경이나 석명권 행사에 관한 법리오해 등의 위법이나 심리미진 등의 위법이 없다(대법원 2004. 11. 12. 선고 2002후2822 판결).

3. 청구의 이유

청구의 이유에는 청구의 취지에 대응하여 거절결정을 취소할 이유를 표시한다.

“청구의 이유”란에는 우선 거절결정까지의 경과 및 거절결정의 이유를 정리 기재하고, 거절결정을 취소할 이유를 구체적으로 명확하게 기재한다.

- 심판청구이유의 기재는 그 청구원인이 특정될 수 있는 정도로 기재하면 족한 것이고 반드시 그 청구이유를 도출하게 된 과정을 상세히 기재하여야만 하는 것은 아니라고 할 것인데 피고가 위 보정서에 기재한 내용에 의하면 심판청구의 원인을 특정하기에 충분하다고 할 것이므로 이 점에 관한 원고들의 주장도 이유 없다(특허법원 1998. 6. 25. 선고 98허1259 판결).

【심사전치】

심사전치 대상으로서, 청구이유를 기재하지 않은 심판청구의 경우, 심사전치 결과 원결정을 유지하면 기간을 정하여 청구이유의 보정을 명한다(특§140의2①, ③)

심판청구시에 명세서 또는 도면에 대해서 보정을 하는 경우는 심판청구시 보정된 명세서 또는 도면에 기초하여 거절결정을 취소할 이유를 기재한다.

특허출원에 대해 심사과정 중에 행해진 보정각하결정에 대해서 불복을 신청하고, 심판청구시에 명세서 또는 도면에 대해 보정을 하지 않는 경우는, 보정각하결정에 불복하는 취지 및 보정각하결정을 취소해야 하는 이유를 기재하고, 보정각하 되기 전의 명세서 또는 도면에 기초하여 거절결정을 취소할 이유를 기재한다.

특허출원에 대해 심사과정 중에 행해진 보정각하결정에 대해서 불복을 신청하고, 또한 심판청구

시 명세서 또는 도면에 대해 보정을 한 경우는 심판청구시 보정한 명세서 또는 도면에 기초하여 거절결정을 취소할 이유를 기재한다.

4. 2001. 7. 1. 이후 특허출원(2006. 10. 1. 이후 실용신안등록출원 포함)의 청구취지 및 이유 기재

심사관의 최후거절이유에 따른 보정이 최후보정요건을 위반하는 경우에는 심사관은 결정으로 그 보정을 각하하며 그 각하결정에 대해서는 불복할 수 없고 구특§132조의3(구실§33)의 규정에 의한 거절결정불복심판에서 다투는 경우에만 불복할 수 있도록 되어 있다. 따라서, 보정각하 결정에 대해 불복이 있는 때에는 심판청구의 이유에 관련된 모든 사항을 기재하여야 한다.

5. 심판청구서의 방식심리

심판장은 거절결정불복 심판청구서가 특§140의2(실§33, 디§127, 상§126)의 규정에 위반된 경우 및 특§141①(실§33, 디§128①, 상§127①)의 규정에 해당하는 경우는 보정을 명하고 그에 응하지 않을 때는 결정으로 그 청구서를 각하한다(특§141②, 실§33, 디§128②, 상§127②).

심판청구서의 방식 등에 위반하지 않으면서 부적법한 청구로서 보정할 수 없을 때에는 심결로써 청구를 각하한다(특§142, 실§33, 디§129, 상§128).

예를 들면, 심판청구 기간을 도과한 후의 심판청구 등이 이에 해당한다.

6. 심판청구서의 보정

심판이 심판원에 계속 중인 경우 심판청구서를 보정할 수 있지만, 그 보정은 청구서의 요지를 변경할 수 없다. 다만, 청구의 이유에 대하여는 그러하지 아니하다. 심판합의체가 해당 보정의 가부를 판단한다.

※ 2009. 7. 1. 이후에 청구된 거절결정불복심판에 대해서는 청구인의 기재를 바로잡기 위하여 보정(추가하는 것을 포함)하는 경우도 요지변경이 아니다(특§140의2②, 실§33).

※ 상표법의 경우 2011. 12. 2. 개정법에서 상§79②를 신설하여 특허법과 마찬가지로 청구인의 기재를 바로 잡기 위한 보정이나 추가를 허용하고 있는데, 동 개정법 시행(2012. 3. 15.) 이후 청구되는 사건부터 적용된다(구상§79②).

제5장 거절이유

1. 특허출원 거절이유

< 특허출원의 거절이유 >

- (가) 제25조(외국인의 권리능력)·제29조(특허요건)·제32조(특허를 받을 수 없는 발명)·제36조 제1항 내지 제3항(선출원, 동일출원) 또는 제44조(공동출원)의 규정에 의하여 특허할 수 없는 경우
- (나) 제33조 제1항 본문(특허를 받을 수 있는 자)의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 동조 동항 단서의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없는 경우
- (다) 조약의 규정에 위반된 경우
- (라) 제42조 제3항·제4항·제8항(명세서 및 청구범위 기재방법) 또는 제45조(특허출원의 범위)에 규정된 요건을 갖추지 아니한 경우
다만, 특§45 위반의 경우는 거절이유에는 해당하지만 무효사유는 아니다.
- (마) 특허출원의 보정에 관한 제47조 제2항의 규정에 의한 범위를 벗어난 보정인 경우
- (바) 제52조 제1항의 규정에 의한 범위를 벗어난 분할출원인 경우
- (사) 제53조 제1항의 규정에 의한 범위를 벗어난 변경출원인 경우

< 특허권 연장등록출원의 거절이유 >

- (가) 특허발명의 실시가 제89조의 규정에 의한 허가등을 받을 필요가 있는 것으로 인정되지 아니하는 경우
- (나) 특허권자 또는 그 특허권의 전용실시권이나 등록된 통상실시권을 가진 자가 제89조의 규정에 의한 허가등을 받지 아니한 경우
- (다) 연장신청의 기간이 그 특허발명을 실시할 수 없었던 기간을 초과하는 경우
- (라) 연장등록출원인이 해당 특허권자가 아닌 경우
- (마) 제90조제3항의 규정에 위반하여 연장등록출원을 한 경우

2. 실용신안등록출원 거절이유(2006. 10. 1. 이후 출원)

< 실용신안등록출원의 거절이유 >

- (가) 제4조, 제6조, 제7조제1항 내지 제3항, 제3조의 규정에 의하여 준용되는 「특허법」 제25조 또는 이 법 제11조의 규정에 의하여 준용되는 「특허법」 제44조의 규정에 의하여 실용신안등록을 할 수 없는 경우
- (나) 제11조의 규정에 의하여 준용되는 「특허법」 제33조제1항 본문의 규정에 의한 실용신안등록을 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 동항 단서의 규정에 의하여 실용신안등록을 받을 수 없는 경우
- (다) 조약의 규정에 위반된 경우
- (라) 제8조제3항 내지 제5항 또는 제9조에 규정된 요건을 갖추지 아니한 경우
- (마) 제10조제1항의 규정에 의한 범위를 벗어난 변경출원인 경우
- (바) 제11조의 규정에 의하여 준용되는 「특허법」 제47조제2항의 규정에 의한 범위를 벗어난 보정인 경우
- (사) 제11조의 규정에 의하여 준용되는 「특허법」 제52조제1항의 규정에 의한 범위를 벗어난 분할출원인 경우

< 실용신안권 연장등록출원의 거절이유 >

1. 연장신청의 기간이 제22조의2에 따라 인정되는 연장의 기간을 초과한 경우
2. 연장등록출원인이 해당 실용신안권자가 아닌 경우
3. 제22조의3제3항을 위반하여 연장등록출원을 한 경우

3. 디자인출원 거절이유(2014. 7. 1. 이후 출원)

(1) 디자인심사등록출원의 경우

- (가) 제3조제1항 본문에 따른 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 같은 항 단서에 따라 디자인등록을 받을 수 없는 경우
- (나) 제27조(외국인의 권리능력), 제33조부터 제35조까지(디자인등록의 요건, 디자인등록을 받을 수 없는 디자인, 유사디자인), 제37조제4항, 제39조부터 제42조까지(공동출원, 1디자인 1출원, 복수디자인 등록출원, 한벌물품디자인) 및 제46조제1항·제2항(선출원, 동일자 출원)에 따라 디자인등록을 받을 수 없는 경우

(다) 조약에 위반된 경우

(2) 디자인일부심사등록출원의 경우

(가) 제3조제1항 본문에 따른 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 같은 항 단서에 따라 디자인등록을 받을 수 없는 경우

(나) 제27조(외국인의 권리능력), 제33조(제1항 각 호 외의 부분 및 제2항제2호만 해당함), 제34조, 제37조제4항 및 제39조부터 제42조까지의 규정에 따라 디자인등록을 받을 수 없는 경우

(다) 조약에 위반된 경우

(3) 디자인일부심사등록출원으로서 제35조에 따른 관련디자인등록출원의 경우

- 1) 디자인등록을 받은 관련디자인 또는 디자인등록출원된 관련디자인을 기본디자인으로 표시한 경우
- 2) 기본디자인의 디자인권이 소멸된 경우
- 3) 기본디자인의 디자인등록출원이 무효·취하·포기되거나 디자인등록거절결정이 확정된 경우
- 4) 관련디자인의 디자인등록출원인이 기본디자인의 디자인권자 또는 기본디자인의 디자인등록출원인과 다른 경우
- 5) 기본디자인과 유사하지 아니한 경우
- 6) 기본디자인의 디자인등록출원일부터 1년이 지난 후에 디자인등록출원된 경우(관련디자인의 출원기간을 기본디자인 출원일로부터 1년으로 제한함)
- 7) 제35조제3항에 따라 디자인등록을 받을 수 없는 경우

※ 2014. 7. 1. 시행 개정법 이전의 디자인출원 거절이유(구디§26)

(가) 제4조의제24, 제5조 내지 제7조(디자인등록의 요건, 디자인등록을 받을 수 없는 디자인, 유사디자인)·제9조제6항·제10조 내지 제12조(공동출원, 1디자인 1출원, 복수디자인 등록출원, 한별물품디자인)·제16조제1항 및 제2항(선출원, 동일자 출원)의 규정에 의하여 디자인등록을 할 수 없는 경우

(나) 제3조 제1항 본문의 규정에 의한 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 동조 동항 단서의 규정에 의하여 디자인등록을 받을 수 없는 경우

(다) 조약의 규정에 위반된 경우

(라) 유사디자인무심사등록출원이 다음에 해당하는 경우

- 1) 유사디자인등록된 디자인 또는 유사디자인등록출원된 디자인을 기본디자인으로 표시한 경우

- 2) 기본디자인의 디자인권이 소멸된 경우
 - 3) 기본디자인에 관한 디자인등록출원이 무효·취하·포기되거나 디자인등록거절결정이 확정된 경우
 - 4) 유사디자인무심사등록출원인이 기본디자인의 디자인권자 또는 기본디자인에 관한 디자인등록출원인과 다른 경우
 - 5) 유사디자인무심사등록출원된 디자인이 기본디자인에 유사하지 아니한 경우
- 위 규정에 불구하고 디자인무심사등록출원에 대하여는 제5조(동조제1항 각호외의 부분에 의한 공업상 이용할 수 있는 디자인의 요건을 제외한다), 제7조, 제11조 제1항 및 제16조 제1항, 제2항의 규정은 이를 적용하지 아니한다.

4. 상표출원의 거절이유

< 상표등록출원의 거절이유(상§54) >

1. 제2조(정의) 제1항에 따른 상표, 단체표장, 지리적 표시, 지리적 표시 단체표장, 증명표장, 지리적 표시 증명표장 또는 업무표장의 정의에 맞지 아니하는 경우
2. 조약에 위반된 경우
3. 제3조(상표등록을 받을 수 있는 자), 제27조(외국인의 권리능력), 제33조부터 제35조까지(등록 요건, 부등록요건, 선출원), 제38조 제1항(1상표 1출원), 제48조(출원의 승계 및 분할이전 등) 제2항 후단, 같은 조 제4항 또는 제6항부터 제8항까지의 규정에 따라 상표등록을 할 수 없는 경우
4. 제3조(상표등록을 받을 수 있는 자)에 따른 단체표장, 증명표장 및 업무표장의 등록을 받을 수 있는 자에 해당하지 아니한 경우
5. 지리적 표시 단체표장등록출원의 경우에 그 소속 단체원의 가입에 관하여 정관에 의하여 단체의 가입을 금지하거나 정관에 충족하기 어려운 가입조건을 규정하는 등 단체의 가입을 실질적으로 허용하지 아니한 경우
6. 제36조(상표등록출원) 제3항에 따른 정관에 대통령령으로 정하는 단체표장의 사용에 관한 사항의 전부 또는 일부를 적지 아니하였거나 같은 조 제4항에 따른 정관 또는 규약에 대통령령으로 정하는 증명표장의 사용에 관한 사항의 전부 또는 일부를 적지 아니한 경우
7. 증명표장등록출원의 경우에 그 증명표장을 사용할 수 있는 자에 대하여 정당한 사유 없이 정관 또는 규약으로 사용을 허락하지 아니하거나 정관 또는 규약에 충족하기 어려운 사용조건을 규정하는 등 실질적으로 사용을 허락하지 아니한 경우

< 상품분류 전환등록 신청의 거절이유(상§210①) >

1. 상품분류전환등록신청의 지정상품을 해당 등록상표의 지정상품이 아닌 상품으로 하거나 지정상품의 범위를 실질적으로 확장한 경우
2. 상품분류전환등록신청의 지정상품이 상품류 구분과 일치하지 아니하는 경우
3. 상품분류전환등록을 신청한 자가 해당 등록상표의 상표권자가 아닌 경우
4. 제209조에 따른 상품분류전환등록신청의 요건을 갖추지 못한 경우
5. 상표권이 소멸하거나 존속기간갱신등록신청을 포기·취하하거나 존속기간갱신등록신청이 무효로 된 경우

< 지정상품추가등록출원의 거절이유(상§87①) >

1. 제54조(상표출원거절이유) 각 호의 어느 하나에 해당할 경우
2. 지정상품의 추가등록출원인이 해당 상표권자 또는 출원인이 아닌 경우
3. 등록상표의 상표권 또는 상표등록출원이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하게 된 경우
 - 가. 상표권의 소멸
 - 나. 상표등록출원의 포기, 취하 또는 무효
 - 다. 상표등록출원에 대한 제54조에 따른 상표등록거절결정의 확정

< 참고자료 >

1. 상표출원공고제도(상§57)

심사관은 상표등록출원에 대하여 거절이유를 발견할 수 없는 때에는 출원공고결정을 하여야 한다. 특허청장은 상§57①의 규정에 의한 결정이 있을 때에는 그 결정의 등본을 출원인에게 송달하고 그 상표등록출원에 관하여 상표공보에 게재하여 출원공고를 하여야 한다.

특허청장은 출원공고를 한 날부터 2개월간 상표등록출원 서류 및 그 부속서류를 특허청에서 일반인이 열람할 수 있게 하여야 한다.

2. 이의신청제도

(1) 이의신청(상§60)

출원공고가 있는 때에는 누구든지 출원공고일로부터 2개월 내에 상표법 제54조 각 호(상표등록 거절결정) 및 제87조제1항(지정상품의 추가등록거절결정) 각 호의 어느 하나에 해당한다는 것을 이유로 특허청장에게 이의신청을 할 수 있다.

이의신청을 하려는 자는 이의신청서에 필요한 증거를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다.

(2) 이의신청 이유 등의 보정(상§61)

상표법 제60조제1항에 따른 상표등록의 이의신청인은 이의신청기간이 지난 후 30일 이내에 그 이의신청서에 적은 이유와 증거를 보정할 수 있다.

(3) 이의신청에 대한 결정(상§66)

심사장은 이의신청이 있는 경우에는 이의신청서 부분을 출원인에게 송달하고 기간을 정하여 답변서 제출의 기회를 주어야 한다.

이의신청은 심사관 3명으로 구성되는 심사관합의체에서 심사결정하며(상§62①), 심사관합의체는 제1항(답변서 제출 기간) 및 제60조 제1항에 따른 이의신청기간이 지난 후에 이의신청에 대한 결정을 하여야 한다.

제6장 심사전치 및 재심사 청구 제도(특허·실용신안·디자인)

- ※ 2009. 6. 30. 이전 출원(특허·실용신안·디자인)에 대해서는 심사전치가 적용되고, 2009. 7. 1. 이후 출원에 대해서는 재심사청구제도가 적용된다.
- ※ 상표는 심판청구 후 30일 이내 보정을 하여도 심사전치되지 않고 그대로 심판합의체가 처리한다.

1. 심사전치의 의의

심사전치란 심사관으로부터 거절결정을 받은 자가 거절결정불복심판을 청구하고 그 심판청구일로부터 30일 이내에 출원의 명세서 또는 도면에 대하여 보정(구특§47①3, 구실§33, 구디§18①)을 한 경우에, 그 심판청구사건에 대하여는 심판을 진행하기 이전에 심사에 다시 회부시켜 심사관으로 하여금 제출된 보정서를 토대로 거절이유 해소 여부를 재심사하게 하는 제도를 말한다(구특§173, 구실§33, 구디§72).

심사전치는 특허, 실용신안, 디자인에만 적용되고, 상표출원에 대해서는 심사전치제도가 없다.

출원에 대한 원거절결정의 이유가 심사전치절차에서 해소될 경우에는 등록결정을 하며, 등록결정할 수 없을 때에 비로소 본래의 거절결정불복 심판절차에 의하여 처리된다.

심사전치제도는 거절결정으로 일단락된 출원에 대하여 통상적인 심사와 같은 원리·절차에 따라 진행된다.

2. 심사전치 제도의 취지

특허출원에 대한 특허거절결정의 이유를 해소하기 위하여 심판청구 이후 명세서나 도면에 대한 보정이 있는 경우에 특허거절결정을 행한 심사관으로 하여금 보정한 내용을 토대로 원거절결정의 당부에 대한 재검토를 하게 함으로써 i) 발명에 대한 조기권리화를 기할 수 있어 출원인에게 유리하고, 한편으로는 ii) 심판사건의 감소로 심판처리의 원활화에도 기여하는데 그 취지가 있다.

3. 심사전치 대상

심사전치의 대상은 거절결정불복심판청구시 심판청구일로부터 30일 이내에 출원의 명세서 또는 도면에 대한 보정이 있는 특허출원, 실용신안등록출원 및 디자인출원에 한한다.

특허거절결정불복심판의 청구시 심사전치에 해당하는 경우에는 심판청구서 기재사항 중 청구의 이유를 기재하지 아니할 수 있다(구특§140의2①, 구실§33).

청구의 이유의 기재가 없는 때에는 심사전치에서 원결정이 유지되는 경우 청구의 이유를 보정하여야 한다(구특§140의2③, 구실§33).

4. 심판청구시의 명세서·도면의 보정 범위

※ 2009. 1. 30. 법률 제9381호에 의한 개정법에서 특§47, §51 규정이 개정됨에 따라, 그 시행 일인 2009. 7. 1. 이후 보정되는 건부터는 개정된 특§47, §51 규정이 적용된다.

가. 특허·실용신안 출원 명세서등의 보정

(1) 2009. 6. 30. 이전 보정

특허출원에 대해 거절결정불복심판을 청구하는 경우 출원인은 심판청구일로부터 30일 이내에 출원서에 첨부된 명세서 또는 도면에 대해 아래와 같이 보정할 수 있다.

특허청구범위의 보정에 대해 보정가능한 범위(구특§47③)는 다음과 같다.

(가) 특허청구범위를 감축하는 경우

(나) 잘못된 기재를 정정하는 경우

(다) 심사관이 거절이유통지에 의하여 지적한 경우에 한하여 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우

이때 특허청구범위의 감축을 목적으로 하는 경우는 명세서 또는 도면의 보정으로 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 않고, 보정 후 특허청구범위에 기재된 사항이 특허출원시 특허를 받을 수 있는 것이어야 한다(구특§47④).

명세서 또는 도면의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내에서 할 수 있다(구특§47②).

위의 요건을 만족시키지 않는 보정은 각하한다(구특§170①→구특§51).

(2) 2009. 7. 1. 이후 보정

특허출원에 대해 거절결정불복심판을 청구하는 경우 출원인은 심판청구일로부터 30일 이내에 출원서에 첨부된 명세서 또는 도면에 대해 아래와 같이 보정할 수 있다.

특허청구범위의 보정에 대해 보정가능한 범위(특§47③)는 다음과 같다.

- (가) 청구항을 한정 또는 삭제하거나 청구항에 부가하여 특허청구범위를 감축하는 경우
- (나) 잘못된 기재를 정정하는 경우
- (다) 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우
- (라) 제2항에 따른 범위를 벗어난 보정에 대하여 그 보정 전 특허청구범위로 되돌아가거나 되돌아가면서 특허청구범위를 제1호부터 제3호까지의 규정에 따라 보정하는 경우

※ 유의사항

2009. 1. 30. 법률 제9381호에 의한 개정법에서 특§47④이 삭제됨에 따라, 그 시행일인 2009. 7. 1. 이후 보정되는 건부터는 특§47④(실질적 변경 및 독립특허요건 등)이 적용되지 않는다.

나. 디자인등록출원의 보정

디자인등록출원에 대해서는 최초 출원의 요지를 변경하지 않는 범위 내에서 심판청구시에 보정을 할 수 있다(구디§18).

5. 심사전치사건의 처리절차

통상적인 심판청구서의 방식심사는 심판원장이 지정한 심판장이 하게 되나, 심사전치의 대상이 되는 심판청구서의 방식심사는 아직 심판관을 지정할 수 없는 단계이므로 심판원장이 행한다.

따라서 심판원장은 심사전치절차의 대상이 되는 심판의 경우 심판청구서의 방식에 흠이 있거나 수수료를 납부하지 아니한 경우에 보정을 명하고, 불응할 때에는 절차의 무효처분을 할 수 있다.

심판원장은 심사전치의 대상이 되는 심판청구가 있는 경우에는 심판을 하기 전에 이를 특허청장에게 통지하여야 한다. 통지를 받은 특허청장은 그 청구에 관한 특허출원을 심사관에게 다시 심사하게 하여야 한다(구특§173, 구실§33). 이 경우 청구인 또는 대리인에게는 심사전치 이관통지가 송부된다(별지 4-31 서식).

심사전치절차에서 특허출원을 재심사하게 되는 자는 원거절결정을 한 심사관이다. 특허거절결정 이유와 보정내용을 비교 판단할 수 있는 가장 적합한 자는 원거절결정을 행한 심사관이므로 심사전치제도 본래의 목적달성을 위하여 해당 심사관에게 재심사의 권한을 부여한다.

심사관은 심판청구 후의 보정이 적법한 것인지를 심사한다. 먼저 보정이 가능한 기간내의 보정인

지를 심사하여 위반시에는 이를 불수리(반려) 처분한다. 심사결과 심판청구인의 보정이 부적법한 보정으로 인정된 경우에는 그 보정에 대해서 보정각하결정을 하는데, 이 각하결정에 대하여는 독립하여 불복할 수 없고 특허거절결정불복심판에서 함께 다투어야 한다(구특§51, 구실§11).

6. 심사전치의 종결

심사관은 심사전치의 결과 그 출원에 대한 거절이유가 해소된 때에는 특허거절결정을 취소하고 특허결정을 하여야 한다. 이 경우 거절결정에 대한 심판청구는 소멸된 것으로 본다(구특§175①, 구실§33).

보정에 의해 원 거절결정의 이유는 해소되었지만 심사의 결과 다른 거절이유(보정 전부터 존재하던 거절이유 제외)를 발견한 때에는 통상의 출원에 대한 경우와 같이 심사관은 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서의 제출기회를 부여하여야 한다.

출원인은 이 기간 내에 명세서 또는 도면에 대하여 다시 보정을 할 수도 있다. 이러한 보정이 부적법한 보정이면 심사관은 보정각하 할 수 있으며 보정각하에 대해 독립하여 불복할 수는 없으나 특허거절결정불복심판에서 함께 다툴 수 있다.

심사관은 심사전치의 결과 특허결정을 할 수 없는 경우에는 다시 특허거절결정을 하지 아니하고 그 심사결과를 특허청장에게 보고하는 것으로 심사전치를 종결하여야 한다. 심판원장은 이에 따라 해당 심판청구사건을 심리할 심판관을 지정하게 되며, 심판관은 통상의 심판절차에 따라 해당 사건을 처리한다. 이 경우 청구인 또는 대리인에게 심사전치 해제통지가 송부된다.

7. 심사전치 이관 후에 제출된 심판청구취하서의 처리

심사전치 이관 후에 제출된 심판청구취하서는 방식심사를 하고 처리할 수 있는 것으로 판단될 때는 심판기록 및 서류철과 제출된 취하서를 심판정책과에서 처리한다.

8. 재심사청구 제도

2009. 7. 1. 이후 출원된 특허·실용신안·디자인의 경우 종전의 심사전치제도를 폐지하고

거절결정등본을 송달받은 후 30일 이내에 특허·실용신안 출원의 명세서 또는 도면(디자인의 경우 출원서의 기재사항, 도면, 도면의 기재사항이나 사진 또는 견본)을 보정하는 경우 다시 심사를 요청할 수 있도록 재심사 청구제도를 도입하였다.

o 특허법 규정

제67조의2(재심사의 청구) ① 특허출원인은 그 특허출원에 관하여 거절결정등본을 송달받은 날부터 30일(제15조제1항에 따라 제132조의17에 따른 기간이 연장된 경우 그 연장된 기간을 말한다) 이내에 그 특허출원의 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정하여 해당 특허출원에 관하여 재심사(이하 “재심사”라 한다)를 청구할 수 있다. 다만, 재심사에 따른 특허거절결정이 있거나 제132조의17에 따른 심판청구가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 특허출원인은 제1항에 따른 재심사의 청구와 함께 의견서를 제출할 수 있다.

③ 제1항에 따라 재심사가 청구된 경우 그 특허출원에 대하여 종전에 이루어진 특허거절결정은 취소된 것으로 본다. 다만, 재심사의 청구절차가 제16조제1항에 따라 무효로 된 경우에는 그러하지 아니하다.

④ 제1항에 따른 재심사의 청구는 취하할 수 없다.

o 디자인보호법 규정

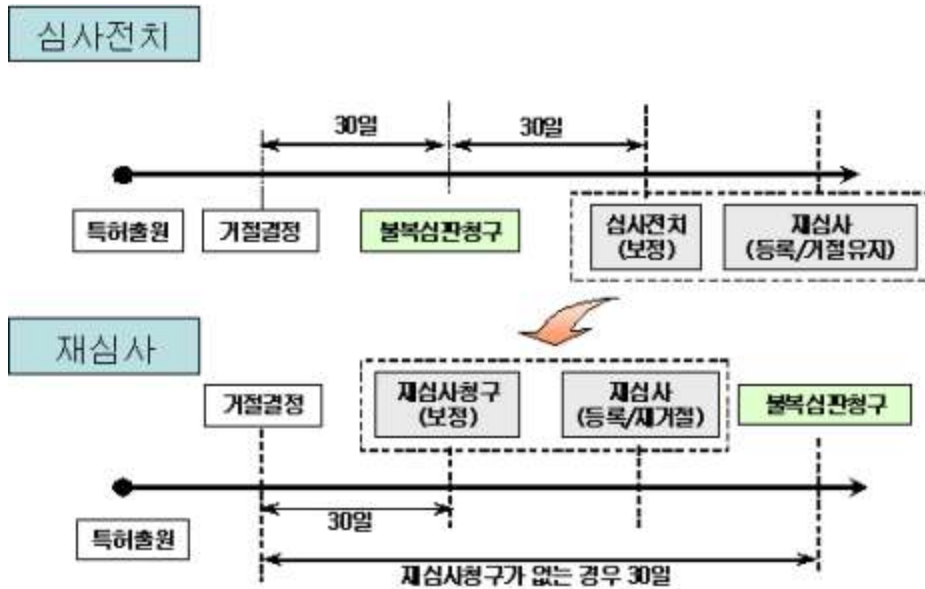
제64조(재심사의 청구) ① 디자인등록출원인은 그 디자인등록출원에 관하여 디자인등록거절결정(재심사에 따른 디자인등록거절결정은 제외한다) 등본을 송달받은 날부터 30일(제17조제1항에 따라 제120조에 따른 기간이 연장된 경우에는 그 연장된 기간을 말한다) 이내에 제48조제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 보정을 하여 디자인등록출원에 대하여 재심사를 청구할 수 있다. 다만, 제120조에 따른 심판청구가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 디자인등록출원인은 제1항에 따른 재심사의 청구와 함께 의견서를 제출할 수 있다.

③ 제1항 본문에 따른 요건을 갖추어 재심사가 청구된 경우 그 디자인등록출원에 대하여 종전에 이루어진 디자인등록거절결정은 취소된 것으로 본다.

④ 제1항에 따른 재심사의 청구는 취하할 수 없다.

□ 심사전치제도와 재심사청구제도의 절차 비교도



※ 2009. 7. 1. 이후 출원으로서 심판청구서와 보정서를 같이 제출한 경우의 취급

Case 1) 심판청구서를 제출한 후 보정서(재심사청구○)를 제출한 경우 각각의 취급은?

⇒ **심판절차는 정상적으로 진행**하되 심판청구가 있는 경우에 해당하므로 **보정서는 반려**(심판청구서의 무효·취하 여부에 불문)

심판청구서가 무효·취하되더라도 심판청구기간이 도과하지 않았다면 다시 보정서(재심사청구○) 제출 가능함

Case 2-1) 심판청구서와 보정서(재심사청구○)를 동일자로 제출한 경우 각각의 취급은?

⇒ **보정서에 대해 반려이유를 통지**. 반려이유 통지시 출원인이 어느 하나를 선택하도록 설명하고 출원인이 심판청구를 취하하면 **재심사절차가 유효**하고 즉시 반려 요청을 하면 심판청구가 유효

Case 2-2) 심판청구서와 보정서(재심사청구×)를 동일자로 제출한 경우 각각의 취급은?

⇒ 보정서에 재심사청구의 취지 기재가 없고, 보정서의 수신인을 심판원장으로 하였다는 점 등에서 재심사를 청구하는 보정서로 취급할 이유가 없으므로, **심판청구서로 취급**하고 **보정서를 반려**

Case 3) 보정서(재심사청구○)를 제출한 후 심판청구서를 제출한 경우 각각의 취급은?

⇒ 재심사를 청구한 보정서에 따라 거절결정을 취소하고 **재심사 절차를 진행함**. 심판청구서는 **특허법 제142조에 따라 심결각하**

* 수수료미납 등으로 재심사청구 보정서를 무효처분하면 재심사청구에 따라 거절결정 취소 간주도 함께 취소되고 심판청구서는 정상 절차로 진행

제7장 거절결정불복심판 청구에 대한 심리

제1절 심리일반

거절결정불복심판청구사건에 대한 심리는 서면심리를 원칙으로 한다. 심리의 착수는 심판청구 순으로 하게 된다. 다만, 거절결정불복심판의 경우에도 우선심판 요건에 해당하는 경우는 다른 사건보다 우선하여 심판할 수 있다(제7편 참고).

제2절 보정각하결정에 대한 불복이 있는지 여부 판단

거절결정에 대한 심판청구에 있어 청구의 취지 또는 청구의 이유에 상§42①, 특§51, 실§11의 보정각하결정에 대한 불복의 청구가 기재되어 있지 아니하여도 청구서 전체의 기재로부터 보정각하결정에 대한 불복의 의사를 확인할 수 있는 경우, 예를 들면 출원발명의 요지로서 각하된 보정에 근거한 발명을 나타내고 있는 경우에는 보정각하결정에 대한 불복청구가 있는 것으로 취급한다.

※ 상표의 출원공고전 보정 및 디자인 보정에 대한 보정각하결정의 불복은 별도의 보정각하불복심판을 통해야 한다(상§115, 디§119).

※ 2009. 7. 1. 이후 특허·실용신안 출원으로서 재심사청구가 있는 경우 재심사청구 전에 한 보정각하결정에 대해서는 다룰 수 없다(특§51③, 실§11).

특허출원인이 거절결정에 대하여 불복심판을 청구하면서 명세서 등에 대한 보정서를 제출하고 거기에서 보정의 적법성에 관하여도 이미 주장한 이상, 그러한 당사자의 의사는 보정된 명세서대로의 특허출원에 등록거절사유가 있는지 여부에 관한 판단을 구하는 것이므로, 비록 특허출원인이 심사전치절차에서의 보정각하결정에 대하여, 거절결정불복심판 절차에서 별도로 이를 다투는 취지의 서면을 제출하지 아니하였다 하더라도 그 심결이 있을 때까지 달리 보정의사를 철회하였다고 볼 만한 특별한 사정이 없는한, 보정의 적법성에 대한 판단도 함께 구하는 것으로 보아 특허법 제51조 제3항 단서의 '다투는 경우'에 해당된다고 해석함이 합리적이다(대법원 2007. 6. 1. 선고 2007후 609 판결).

보정각하결정의 적법성에 대한 주문표시 요령은 다음과 같다.

1. 원결정을 취소하고 환송하는 경우

『원결정 및 0000. 00. 00. 보정각하결정을 취소하고, 이 사건 출원을 특허청 심사관에게 보내어 다시 심사에 부친다.』

※ 보정각하결정의 적법성 판단 내용은 심결의 “이유”에 기재

※ 보정각하결정의 취소를 주문에 기재하지 않아도 위법하지는 않지만, 심사관을 대신하여 심판으로 보정각하결정을 취소할 수 있음

2. 기각하는 경우

『이 사건 심판청구를 기각한다.』

※ 보정각하결정의 당부판단 내용은 심결의 “이유”에 기재

○ 디자인 거절결정에 대한 심판절차에서 요지변경에 해당하는 보정사실을 발견한 경우

『이 사건에 관하여 출원인이 심사관으로부터 거절이유통지서를 받고 1992. 3. 14. 보정서와 의견서를 제출하였는데 심사절차에서는 이 보정에 대하여 어떠한 결정을 한바 없이 이 사건 출원에 대하여 거절사정을 하였고, 이에 대하여 출원인이 항고심판을 제기하자 원심은 그 심결의 이유에서 이 사건 출원인의 위 보정은 요지변경된 것이어서 채택할 수 없다고 판단하고, 출원심사의 대상을 보정전의 당초 출원으로 확정지는 다음, 항고심판청구를 이유 없다고 배척하였다. 그러나 위에서 본바에 의하여, 원심으로서의 출원인의 보정이 요지의 변경에 해당하는 것으로 판단되었다면 항고심판의 심결과는 별도의 절차에서 보정각하결정을 하여야 할 것이고, 이에 대한 불복의 유무나 그 결과에 따라 보정이 요지의 변경에 해당되는 것으로 확정되면 당초의 출원내용에 따라, 요지의 변경에 해당되지 않는 것으로 확정되면 보정된 출원내용에 따라, 항고심판의 당부를 판단하여야 할 것이며, 이에 대한 다툼이 확정되기 전까지는 이 사건 거절사정에 대한 항고심판을 중지하였어야 하는 것인 바, 그러함에도 불구하고 원심이 위와 같은 절차를 거침이 없이 항고심판의 본안의 이유에서 출원심사의 대상을 정하고 동시에 항고심판을 한 것은 그 절차에서 보정각하에 관한 의장법의 규정을 위반하였다고 아니할 수 없다(대법원 1994. 2. 22. 선고 93후1346 판결).』

○ 보정각하결정 및 심사전치절차에 관한 관련 법 규정에 의하여 현재 심사전치보정에 대한 보정각하결정에 대하여는 별도의 불복절차를 마련하지 아니하고 거절결정 불복심판절차에서 다투도록 되어 있는 점, 그러나 그 다투는 방법 및 시기에 관하여는 한정하고 있지 아니한 점, 거절결정 불복심판절차에서 그 선결문제로서의 보정각하결정의 적법 여부에 관하여 심판하는 것이 절차상

큰 부담으로 보이지 아니하는 한편, 보정서를 제출한 심판청구인으로서 보정각하결정에 대한 심판이 없을 경우 이를 다룰 수 있는 방법이 없어 사실상 입는 불이익이 중대한 점 등에 비추어 보면, 특허출원인이 거절결정에 대하여 불복심판을 청구하면서 명세서 등에 대한 보정서를 제출하고 거기에서 보정의 적법성에 관하여도 이미 주장한 이상, 그러한 당사자의 의사는 보정된 명세서대로의 특허출원에 등록거절사유가 있는지 여부에 관한 판단을 구하는 것이므로, 비록 특허출원인이 심사전치절차에서의 보정각하결정에 대하여, 거절결정불복심판 절차에서 별도로 이를 다룬다는 취지의 서면을 제출하지 아니하였다 하더라도 그 심결이 있을 때까지 달리 보정의사를 철회하였다고 볼 만한 특별한 사정이 없는한, 보정의 적법성에 대한 판단도 함께 구하는 것으로 보아 특허법 제51조 제3항 단서의 '다투는 경우'에 해당된다고 해석함이 합리적이다(대법원 2007. 6. 1. 선고 2007후609 판결).

- '새로운 거절이유가 발생한 것'이란 해당 보정으로 인하여 이전에 없던 거절이유가 새롭게 발생한 경우를 의미하는 것으로서, 이러한 경우에 그 보정을 각하하도록 한 취지는 이미 거절이유가 출원인에게 통지되어 그에 대한 의견제출 및 보정의 기회가 충분히 부여되었음에도 그 보정으로 인하여 거절이유가 새롭게 발생하여 그에 대한 거절이유통지와 또 다른 보정이 반복되는 것을 배제함으로써 심사절차의 신속한 진행을 도모하는 데에 있다고 할 것이다. 이러한 취지에 비추어 보면, 보정 이후 발명에 대한 심사 결과 신규성이나 진보성 부정의 거절이유가 발견된다고 하더라도, 그러한 거절이유는 보정으로 청구항이 신설되거나 실질적으로 신설에 준하는 정도로 변경됨에 따라 비로소 발생한 경우와 같은 특별한 사정이 없는 한 보정으로 인하여 새롭게 발생한 것이라고 할 수 없으므로, 심사관으로서 그 보정에 대한 각하결정을 하여서는 아니 되고, 위와 같은 신규성이나 진보성 부정의 거절이유를 출원인에게 통지하여 의견제출 및 보정의 기회를 부여하여야 한다(대법원 2014. 7. 10. 선고 2012후3121 판결).

제3절 심리 대상이 되는 명세서 또는 도면

특허의 경우 2001. 2. 3. 개정법에 의해 특허출원에 대한 보정각하결정에 대한 심판 제도가 폐지되고, 심사단계에서 행해진 보정각하결정에 대한 불복은 거절결정에 대한 심판의 청구중에 다투도록 되었다.

따라서, 거절결정에 대한 심판에 있어서 보정각하결정 불복을 신청하는 경우와 신청하지 않는 경우, 심판청구시에 보정을 한 경우와 하지 않는 경우 등 각각의 경우마다 심리의 대상이 되는 명세서 또는 도면이 달라지게 된다. 또한 재심사 청구제도의 도입에 따라 2009. 7. 1. 이후 출원에 대해서는 심판 청구시 보정이 허용되지 아니하므로 이 경우에는 재심사단계에서 보정각하 결정이 있었는지 그리고 그에 대하여 심판청구인이 불복의사가 있는지에 따라 심리 대상이 정해진다.

1. 2009. 6. 30. 이전 특허출원

가. 심판청구후 명세서등 없는 경우

심판청구 전 최후보정에 대한 보정각하결정에 대해 다투면 해당 최후보정명세서 및 도면으로 보정각하결정의 적법성을 심리한다. 보정각하결정이 적법하면 최후보정을 하기 전의 명세서 및 도면으로 거절결정의 적부에 대해 판단한다. 그리고 보정각하결정이 위법하면 해당 보정각하결정을 취소하는 것을 전제로 보정각하된 보정명세서 및 도면을 기초로 거절결정의 적부에 대해 판단한다.

만약, 청구인이 심판청구 전 최후보정에 대한 보정각하결정에 대해 다투지 않으면 바로 최후보정을 하기 전의 명세서 및 도면으로 거절결정의 적부에 대해 심리한다.

나. 심판청구후 명세서등 있는 경우

(1) 심사전치단계에서 명세서등 보정이 각하된 경우

심판청구후 명세서등 보정의 보정각하결정에 대해 다투면 해당 보정각하결정의 적법성을 심리한다. 보정각하결정이 적법하면 보정 전 명세서 및 도면으로 거절결정의 적부에 대해 판단한다. 그리고 보정각하결정이 위법하면 해당 보정각하결정을 취소하는 것을 전제로 보정 후 명세서 및 도면을 기초로 거절결정의 적부에 대해 판단한다.

만약, 청구인이 보정각하결정에 대해 다투지 않으면 바로 보정 전 명세서 및 도면으로 거절결정의 적부에 대해 심리한다.

(2) 심사전치단계에서 보정이 인정된 경우

심사전치단계에서 보정이 인정되고 원결정이 유지된 경우에는 보정 후 명세서 및 도면으로 원결정의 적부에 대해 판단한다.

2. 2009. 7. 1. 이후 특허·실용신안출원

가. 재심사 청구가 없는 경우

재심사청구가 없으면 앞의 심판청구 후 보정이 없는 경우에 준하여 처리한다.

나. 재심사 청구가 있는 경우

(1) 재심사 보정이 승인된 경우

재심사 보정명세서 등을 기초로 하여 거절결정의 당부를 심리한다.

(2) 재심사 보정이 각하된 경우

청구인이 보정각하를 다투지 않으면 보정 전 명세서 및 도면으로 거절결정의 적부에 대해 심리한다. 그리고 청구인이 보정각하결정을 다투는 경우에는 이를 심리한다. 보정각하결정이 적법하면 거절결정 당시의 명세서 또는 도면으로 거절결정의 당부를 판단하고, 보정각하결정이 부적법하면 해당 보정각하결정을 취소한 것을 전제로 하여 보정 후 명세서 및 도면을 심리의 대상으로 하여 거절결정의 당부를 심리한다. 만약 심판에서 거절이유를 통지할 때는 보정각하결정의 적법성 판단과 관련하여 어떤 명세서에 기초하여 거절이유통지를 하는지를 의견제출통지서에 명시한다(별지 4-12 서식). 즉, 보정각하가 부적법한 때는 해당 보정 후의 명세서 또는 도면, 보정각하가 적법한 때는 해당 보정 전의 명세서 또는 도면이 거절이유의 대상이 되기 때문에 어떤 명세서에 기초하여 거절이유를 통지하는지를 의견제출통지서에 명시할 필요가 있다.

심사단계에서 한 보정각하결정의 당부에 대한 판단은 심결의 이유에 기재한다.

※ 재심사청구를 한 경우 청구인은 재심사청구 전에 한 보정각하결정에 대해서는 다룰 수 없다(특 §51③, 실§11).

3. 디자인등록 출원

2014. 7. 1. 시행 개정법에서 디자인등록거절결정에 대한 심판을 청구하는 경우 그 청구일로부터 30일 이내에 디자인등록출원서의 기재사항, 디자인등록출원서에 첨부한 도면, 도면의 기재사항이나 사진 또는 견본 보정이 가능하다(디§48④3). 개정 규정은 개정법 시행 전에 출원된 디자인등록출원에 대하여 개정법 시행 후에 디자인등록거절결정을 받은 것에 대해서도 적용한다(부칙 제5조).

심판청구후의 보정이 출원서의 기재사항, 출원서에 첨부된 도면, 도면의 기재사항 및 사진이나 견본에 대해 행해진 보정이 그것의 요지를 변경하는 것인 때에는 결정으로 해당 보정을 각하한다(디§124, §49①).

보정을 각하한 때는 보정각하결정등본의 송달이 있었던 날로부터 30일을 경과한 때까지는 심결을 하여서는 아니된다(디§124, §49②).

심판청구인이 보정각하결정에 대해 결정의 취소를 구하는 소(디§166①)를 제기한 때에는 해당 소송이 확정될 때까지 심리를 중지하여야 한다(디§124, §49③).

보정각하결정이 법원에서 취소되는 경우 보정각하된 보정서를 심리의 대상으로 하여 거절결정의 당부를 심리한다.

4. 상표등록 출원

상표등록거절결정에 대한 심판을 청구하는 경우 그 청구일로부터 30일 이내에 상표등록출원서의 기재사항, 상표등록출원에 관한 지정상품 및 상표 보정이 가능하다(상§40①3, §41①1).

심판청구후의 보정이 출원서에 기재된 지정상품(지정서비스 포함) 또는 상표등록을 받고자 하는 상표에 대해서 행해진 보정이 요지를 변경하는 것으로 된 때는 해당 보정을 각하한다(상§123, §42①).

보정을 각하한 때는 보정각하결정등본의 등본의 송달이 있었던 날로부터 30일을 경과한 때까지는 심결을 하여서는 아니된다(상§123, §42②).

심판청구인이 보정각하결정에 대해 결정의 취소를 구하는 소를 제기한 때에는 해당 소송이 확정될 때까지 심리를 중지하여야 한다(상§123, §42③).

심판절차에서 행하여진 보정각하결정에 대해서는 특허법원에 소를 제기하는 것이 가능하다(상§162①).

보정각하결정이 법원에서 취소되는 경우 보정각하된 보정서를 심리의 대상으로 하여 거절결정의 당부를 심리한다.

제4절 거절결정이유와 기각이유가 상이한 경우

1. 특허법 제42조 제4항 제2호로 거절결정된 출원에 대하여 제42조 제4항 제1호로 기각심결하려고 하는 경우의 취급

특허법 제63조에 따르면 특허법 제62조의 법정 사유에 해당하여 해당 출원에 대해 거절결정을 하고자 하는 때에는 미리 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다. 또한 특허

법 제42조 제4항 제1호와 동항 제2호는 동일한 거절이유가 아니므로, 심사단계에서 청구범위가 명확하지 않다는 이유로 거절결정을 한 경우에 해당 청구항이 상세한 설명에 의해 뒷받침되지 않는다는 이유로 심판청구를 기각하고자 하는 경우(그 역도 마찬가지이다)에는 심판청구인에게 의견제출 기회를 부여하여야 한다.

- o 실용신안법 제8조 제4항 제1호(고안의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것)를 이유로 한 거절이유와 같은 항 제2호(고안이 명확하고 간결하게 기재될 것)를 이유로 한 거절이유는 서로 동일하지 아니하므로 피고의 주장은 이유 없다.
- 나아가 거절사정서에 “~ 등”이라는 방법으로 거절이유를 포괄적으로 기재하였다고 해서 구체적으로 지적하지 아니한 다른 부분에 대해서도 거절이유를 통지하여 의견제출기회를 주었다고는 할 수 없으므로 피고의 이 부분 주장도 이유 없다(특허법원 2000. 3. 24. 선고 99허4033 판결).

2. 인용문헌에 나타난 다른 선행문헌으로 바로 기각심결하는 경우의 취급

인용문헌의 내용에 기재되어 있는 선행문헌은 그 선행문헌의 내용이 인용문헌의 명세서 전반에 나타나 있거나, 그 선행문헌의 기재내용이 주지·관용기술이 아닌 이상, 새로운 거절이유를 구성하므로 의견제출기회를 부여해야 한다.

3. 거절결정되지 않은 청구항만으로 기각심결하는 경우의 취급

거절결정된 청구항과 실질적으로 동일하지 않으면 의견제출기회를 부여해야 한다.

상표사건의 경우, 거절결정불복심판 단계에서 제3자의 정보제출서가 제출되는 경우가 있다. 이때 청구인에게는 해당 정보제출서가 송부되지 않는다. 따라서 원결정의 이유와 다른 정보제출서에 기재된 이유(선사용상표의 변경 등)로 기각심결을 할 경우에는 상당한 기간을 정하여 청구인에게 의견서를 제출할 수 있는 기회를 부여하여야 한다(특허법원 2019. 12. 19. 선고 2019허6488 판결).

상표사건의 경우, 거절결정불복심판 단계에서 비교대상상표가 선등록상표(상표법§34①7, 8)가 심결시 기준으로 소멸(등록료 미납, 취소심판과 무효심판에 따른 소멸)되거나, 선등록상표를 보유한 법인이 청산될 수 있으므로, 주의를 요한다.

○ 상표법 제119조 제6항은 “상표등록을 취소한다는 심결이 확정되었을 경우에는 그 상표권은 그 때부터 소멸된다. 다만, 제1항 제3호에 해당하는 것을 사유로 취소한다는 심결이 확정된 경우에는 그 심판청구일에 소멸하는 것으로 본다.”라고 규정하고 있다. 선등록서비스표의 지정서비스업 중 ‘제과점업’에 대하여 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당한다는 이유로 취소심판을 청구되어 이를 인용하는 이 사건 취소심결이 확정된 사실은 앞서 본 바와 같으므로, 선등록서비스표의 지정서비스업 중 ‘제과점업’의 등록은 취소심판청구일인 2018. 8. 16.에 소멸되었다.

나) 이 사건 출원상표에 대해서는 2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정된 상표법이 시행된 2016. 9. 1. 이후인 2017. 2. 15. 거절결정이 이루어지고, 2018. 9. 18. 그에 대한 불복심판에 대한 이 사건 심결이 내려졌다. 따라서 이 사건 출원상표에 대한 등록 허부에 대한 결정에는 상표법 제34조 제1항 제7호가 적용되어야 하고, 이에 해당하는지 여부는 거절결정에 대한 불복심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 이 사건 심결 시를 기준으로 판단해야 한다. 이 사건 심결 시인 2018. 9. 18.에는 선등록서비스표의 지정서비스업 중 ‘제과점업’이 소멸하여 존재하지 않은 상태로 보아야 하므로, 이 사건 출원상표가 선등록서비스표의 지정서비스업 중 ‘제과점업’과의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다고 볼 수 없다.(특허법원 2019. 6. 21. 선고 2018허7927 판결)

○ 이 사건 출원상표가 도형과 문자의 결합상표라는 점에 비추어 보면, 상표법 제34조 제1항 제9호를 거절이유로 삼을 경우 타인의 선사용상표가 어떠한 것인지에 따라 그 외관의 유사성 등에 관한 원고의 대응 논리가 달라질 수 있을 것이다. 또한 이 사건의 경우 피고보조참가인이 실제로 사용하고 있는 상표의 다양한 사용 형태에 비추어 보면 ‘피고보조참가인의 선사용상표’라는 표현만으로 그 의미하는 선사용상표가 어떤 것을 의미하는지 구체적으로 특정될 수 있다고 보기도 어렵다. 그런데 이 사건 심결에서는 거절결정에서 언급한 적도 없는 선사용상표



’를 근거로 상표법 제34조 제1항 제9호에 해당한다고 판단하였는바, 이는 ‘거절결정의 이유와 다른 거절이유’에 해당한다고 할 것이므로, 피고로서는 이와 같은 이유를 들어 이 사건 거절결정을 적법하다고 하기 위해서는 이 사건 심결 전에 미리 출원인인 원고에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주었어야 함에도 피고는 이와 같은 절차를 이행하지 아니한 것으로 보인다.(특허법원 2019. 12. 19. 선고 2019허6488 판결)

- 비교대상발명의 상세한 설명에 기재되어 있는 선행문헌은 그 선행문헌의 내용이 비교대상발명의 명세서 전반에 나타나 있거나, 그 선행문헌의 기재내용이 주지·관용기술이 아닌 이상, 새로운 거절이유가 되어 거절결정사건에서는 제출이 허용되지 않고, 위 미국특허를 이유로 진보성을 부정하는 것은 거절결과와 다른 새로운 거절이유를 제시하는 것으로 되어 허용될 수 없다(특허법원 2004. 6. 25. 선고 2003허5569 판결).
- 원고가 설사 비교대상발명2의 패밀리 공보를 인지하고 있었다 하더라도 심판절차에서 그 패밀리 공보가 제29조 제1항의 소정의 간행물에 해당하는 것으로 보고, 원고에게 의견서 제출의 기회를 주었거나 실질적으로 의견서 제출의 기회를 준 것과 같은 사정이 있어 거절이유와 동일한 사유로 심결하였다고 볼 만한 사정이 있지 아니하는 한, 비교대상발명2의 반포일을 그 패밀리 공보의 반포일로 소급하거나 패밀리 공보를 비교대상발명2로 대체하여 법 제29조제1항 각호의 간행물에 해당하는 것으로 의제할 수 없다(특허법원 2007. 8. 16. 선고 2006허8057 판결).
- 피고는 제55항의 거절이유는 제51항과 같은 거절이유에 해당하므로 실질적으로 의견제출기회가 부여된 것이라고 주장하나, 거절이유의 내용은 동일하다고 할지라도 그 거절이유의 대상이 되는 청구항이 서로 다른 이 사건 출원발명에 있어서 단지 이 사건 제51항 발명에 대하여 거절이유 통지 및 의견제출기회가 출원인에게 부여되었다는 사실만으로 청구항을 구체적으로 특정하여 거절이유가 통지되지 아니한 이 사건 제55항발명에 대해서도 의견제출의 기회가 부여된 것이라 할 수는 없다(특허법원 2005. 8. 18. 선고 2004허8350 판결).

제8장 심판절차에서의 거절이유통지 및 보정

제1절 개요

1. 특허·실용신안 출원

특허거절결정에 대한 심판에 관하여는 제47조 제1항 제1호·제2호, 같은 조 제4항, 제51조, 제63조, 제63조의2 및 제66조를 준용하므로, 특허거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에 심판관은 해당 거절이유를 통지하고 상당한 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다. 또한 심사단계에서 최후 거절이유통지에 대하여 한 보정이 보정가능한 범위를 벗어난 것이 심사단계에서 발견된 경우 해당 보정을 각하하지 않지만, 해당 보정이 신규사항을 추가한 경우에는 심판관은 거절이유를 통지한다(특§170, 실§33 → 특§63).

심판관이 통지한 거절이유에 있어서, 출원 당초부터 존재한 거절이유로서 최초거절이유로 지적되어야 할 것을 포함하는 거절이유는 원칙적으로 특§47①에서 규정한 최초거절이유에 상당한다. 최초거절이유통지에 대한 보정에 의해 발생한 거절이유에 대하여 통지하는 것은 특§47①2에서 규정하는 최후 거절이유통지에 해당한다.

최초거절이유통지인지 최후거절이유통지인지에 의해 보정할 수 있는 범위 및 보정이 부적법한 경우의 취급이 다르기 때문에 거절이유통지를 하는 경우에는 그것이 최초인지 최후인지를 구분할 수 있도록 해야 한다.

심사단계의 보정각하결정에 대해서 불복이 신청되고 심판청구시에 보정이 행해지지 않은 경우, 심판절차에서 거절이유통지를 하는 경우에는 보정각하결정의 적법성 여부의 판단과 관련하여 어떤 명세서에 기초하여 거절이유통지를 행하는 것인가를 거절이유통지에 명시한다.

2. 상표·디자인 출원

결정계 심판에 있어서 심리의 범위는 해당 거절결정의 당부에만 한정되지 아니하고 다른 거절결정이유는 물론이고, 해당 출원상표의 등록 여부까지 심리의 범위가 된다. 따라서 심결은 원결정을 취소하고 해당 출원을 특허청 심사관에게 보내어 다시 심사하라는 심결을 할 수 있을 뿐만 아니라 심판부의 자판으로 등록심결 또는 원거절결정 이유와 다른 거절이유로 기각심결을 할 수도 있다.

다만, 원결정의 거절이유와 다른 거절이유를 발견한 경우 해당 이유를 통지하고 상당한 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 부여하여야 한다(디§124, 상§123).

제2절 심판단계에서 명세서 또는 도면의 보정

1. 특허·실용신안 출원

특허출원의 거절결정에 대한 심판에서는 거절결정의 이유와 다른 거절이유로 인한 의견제출통지가 있을 때, 심판청구인은 심판청구서에 첨부된 명세서 또는 도면에 대해서 보정을 할 수 있다(특§170②, 실§33 → 특§63 → 특§47①).

심판단계에서 통지한 거절이유통지가 특§47①1의 최초거절이유통지(특§170② → 특§47①1)에 해당하는 경우, 출원 당초의 명세서 또는 도면(외국어서면 출원의 경우에는 번역문)에 신규사항을 추가하지 않는 범위에서 보정이 가능하다(특§47②).

심판단계에서 통지한 거절이유통지가 특§47①2의 최후거절이유통지에 해당하는 경우(특§170② → 특§47①2), 보정은 심판청구시의 보정가능한 범위와 동일하다. 이를 위반한 보정은 각하한다(특§170① → 특§51①).

2. 상표·디자인등록출원

상표·디자인등록출원에 있어서는 최초의 상표·디자인등록출원의 요지를 변경하지 아니하는 범위 내에서 보정할 수 있다(디§124, 디§48①, 상§123, 상§40①4).

제3절 심판단계에서 보정각하 결정

1. 특허출원의 거절결정에 대한 심판

심판청구시의 보정(2009. 6. 30. 이전 출원에 한함) 또는 심판청구후 최후거절이유통지에 대한 보정이 특§47②, ③의 규정에 위반된 것으로 인정된 때는 해당 보정을 각하한다(특§170① → 특§51①).

※ 유의사항

2009. 1. 30. 법률 제9381호에 의한 개정법에서 특§47④이 삭제됨에 따라, 그 시행일인 2009. 7. 1. 이후 보정되는 건부터는 특§47④(실질적 변경 및 독립특허요건 등)이 적용되지 않는다.

※ 심사단계에서 행한 최후거절이유통지에 대한 보정이 보정 가능한 범위에 위반되는 것이 심판단계에서 명확하게 된 경우라도 심사단계에서 이미 행해진 보정은 이를 각하하지 아니한다(특§170①괄호). 다만, 심사단계에서의 보정이 신규사항 추가인 때는 거절이유(특§62①5), 무효이유(특§133①6)로 된다.

2. 디자인등록출원의 거절결정에 대한 심판

출원서의 기재사항, 출원서에 첨부된 도면, 도면의 기재사항 및 사진이나 견본에 대해 행해진 보정이 그것의 요지를 변경하는 것인 때에는 결정으로 해당 보정을 각하한다(디§124, §49①).

보정을 각하한 때는 보정각하결정등본의 송달이 있었던 날로부터 30일을 경과한 때까지는 심결을 하여서는 아니된다(디§124, §49②).

심판청구인이 보정각하결정에 대해 결정의 취소를 구하는 소를 제기한 때에는 해당 소송이 확정될 때까지 심리를 중지하여야 한다(디§124, §49③).

3. 상표등록출원 거절결정에 대한 심판

출원서에 기재된 지정상품(지정서비스 포함) 또는 상표등록을 받고자 하는 상표에 대해서 행해진 보정이 요지를 변경하는 것으로 된 때는 해당 보정을 각하한다(상§123, §42①).

보정을 각하한 때는 보정각하결정등본의 등본의 송달이 있었던 날로부터 30일을 경과한 때까지는 심결을 하여서는 아니된다(상§123, §42②).

심판청구인이 보정각하결정에 대해 결정의 취소를 구하는 소를 제기한 때에는 해당 소송이 확정될 때까지 심리를 중지하여야 한다(상§123, §42③).

심판에서 행하여진 보정각하결정에 대해서는 특허법원에 소를 제기하는 것이 가능하다(상§162①).

제9장 거절결정불복심판에 대한 심결

1. 개요

거절결정불복심판의 청구의 이유가 없다고 인정되는 때에는 해당 심판청구를 기각한다.

심판의 청구가 이유 있다고 인정한 때에는 심결로써 거절결정을 취소하고 특허청 심사관에게 보내어 다시 심사에 부치거나(§176①②), 혹은 심결로써 거절결정을 취소하고 자판하여 직접 특허결정을 할 수 있다(§176①, §170).

민사소송법에는 필수적 환송에 관한 규정을 두고 있으나(민소§418¹⁾), 특허법에는 모두 심판관의 자유재량에 맡겨져 있다(특§176①, 실§33, 디§157①, 상§156①).

2. 자판을 하는 경우

원 거절결정이유에 의하여는 거절할 수 없다고 판단된 경우에, 원 결정을 취소하고 특허청 심사관에게 보내어 다시 심사에 부치는 것이, 심판에서 행할 수 있는 판단 및 절차를 심사에서 행하도록 하는 것이 되어, 행정경제상 바람직스럽지 않은 경우에는 환송하지 않고 스스로 심리를 진행하여 처리한다. 심판관이 自判을 하는 경우에는 특허를 허여하는 결정 또는 특허권의 존속기간연장등록을 허여하는 결정을 할 수 있다.

3. 환송을 하는 경우

다음의 경우에는 자판하는 것이 타당하지 아니하거나 또는 자판할 수 없기 때문에 원 결정을 취소하고 특허청 심사관에게 보내어 다시 심사에 부친다.

가. 자판을 하면 심사—심판이라고 하는 심급을 두고 있는 실질적 의의가 상실되는 경우

- (1) 발명에 대한 실질적 판단이 심사에서 행하여지지 아니하였거나 또는 형식적 이유로서 거절된 경우
- (2) 인용례의 표시에 잘못이 있고 올바른 인용례가 불명인 경우

1) 민소§제418조 (필수적 환송) 소가 부적법하다고 각하한 제1심 판결을 취소하는 경우에는 항소법원은 사건을 제1심 법원에 환송하여야 한다. 다만, 제1심에서 본안판결을 할 수 있을 정도로 심리가 된 경우, 또는 당사자의 동의가 있는 경우에는 항소법원은 스스로 본안판결을 할 수 있다.

나. 자판하면 위법이 되는 경우

의견 진술의 기회를 주지 아니하고 거절결정을 한 경우(특§170, §63, 디§124①, §63①, 상 §123, §55①)

- o 거절사정에 대한 심판의 심결취소를 구하는 소송에 있어서 심사 및 심판단계에서 거절이유로 통지하지 아니한 새로운 사유를 들어 상표의 등록이 거절되어야 한다고 주장하는 것은 허용될 수 없는 바, 인용상표 2에 근거하여서는 이의신청만 있었을 뿐 이 사건 출원 서비스표에 대한 심사, 이의결정, 거절사정 및 심판단계에 이르기까지 상표법 제8조 제1항에 해당된다는 취지의 결정 또는 심결을 하거나 그러한 내용의 거절이유를 통지한 바 없으므로 이는 새로운 거절이유에 해당한다고 할 것이고 또한 상표법 제8조 제1항에 대한 이의신청서 및 이의신청보정서 부분을 송달 받았다는 이유만으로는 원고에게 거절이유에 대한 방어 기회에 충분히 주어졌다고 볼 수 없으므로 이 사건 소송에서 피고로서는 이를 주장할 수는 없다(특허법원 2000. 8. 17. 선고 99허 9106 판결).

4. 심판관이 특허결정한 때(자판한 때)의 처리

심판관이 거절결정을 취소하고 특허결정을 한 경우, 심판정책과는 기재사항에 틀림이 없는지 여부를 확인하고, 전산처리 후 심판청구인에게 등본과 등록료 고지서를 함께 송달한다.

5. 주문기재 요령

거절결정불복심판의 주문기재 요령은 다음과 같다.

1. 원결정을 취소하고 환송하는 경우

가. 보정각하결정도 함께 취소하는 경우

『원결정 및 0000. 00. 00. 보정각하결정을 취소하고, 이 사건 출원을 특허청 심사관에게 보내어 다시 심사에 부친다.』

※ 보정각하결정의 적법성 판단 내용은 심결의 “이유”에 기재

※ 보정각하결정의 취소를 주문에 기재하지 않아도 위법하지는 않지만, 심사관을 대신하여 심판으로 보정각하결정을 취소할 수 있음

나. 보정각하결정에 대한 불복이 없는 경우

『원결정을 취소하고, 이 사건 출원을 특허청 심사관에게 보내어 다시 심사에 부친다.』

2. 기각하는 경우

『이 사건 심판청구를 기각한다.』

※ 보정각하결정의 당부판단 내용은 심결의 “이유”에 기재

3. 원결정을 취소하고 자판할 경우

『원결정을 취소하고, 이 사건 출원을 특허결정한다.』

『원결정을 취소하고, 이 사건 출원은 디자인등록 제○○호 (또는 ○○○○년 디자인등록출원 제○○호)의 유사디자인으로 등록결정한다.』

제10장 국제상표출원의 거절결정불복심판시 유의사항

2001. 2. 3. 상표법 개정에 의해 새로 도입된 국제상표출원의 거절결정에 대한 불복심판에 대해서는 다음 사항에 유의하여 처리한다.

1. 우선적인 심판 처리

심사국의 심사관은 다음 각호의 사유가 있는 때에는 국제사무국의 지정통지일로부터 18개월 이내에 “늦은 이의신청 가능성(Possibility of Late Oppositions)”을 통지하여야 하는 것으로 되어 있지만(국제상표등록출원 심사사무취급규정 제23조), 취소환송후에는 18개월(가거절통지기한) 이상이 경과되어 새로운 거절이유를 재차 통지할 수 없는 경우가 발생할 수 있으므로, 우선심판대상은 아니더라도 가급적 우선적으로 심판할 필요성이 있다.

- ① 지정통지일로부터 18개월 경과 후에 이의신청 기간이 만료될 가능성이 있다고 판단되는 경우
- ② 거절결정에 대한 불복심판이 청구되고 지정통지일로부터 18개월 경과 후에 취소 환송 될 가능성이 있다고 판단되는 경우
- ③ 거절결정 후 국제사무국으로부터 통지된 감축, 취소, 경정 및 명의변경의 효력일이 거절결정 이전이며 재심사결과 거절결정을 취소함에 따라 18월경과 후 이의신청기간이 만료될 가능성이 있다고 판단되는 경우

2. 국제등록부의 활용

심판관은 국제상표등록출원 또는 국제등록기초상표권에 대한 정보를 적시에 파악하여 심판의 정확성을 확보하기 위하여 국제사무국을 통한 지정상품 감축 등 국제등록부의 등재사항에 변동이 있는지를 확인한 후 최종 결정을 하여야 한다. 국제등록에 관한 공공정보는 “Madrid Monitor”를 통해 일반인 또는 특허청 심사관에게 제공된다.

가. Madrid Monitor란 ?

WIPO 국제사무국이 마드리드 협정 및 의정서를 통한 국제등록 건에 대한 국제등록의 유효한 데이터를 일반공중에게 인터넷으로 제공하는 검색용 전산시스템.

☞ Madrid Monitor는 종전의 ROMARIN, the WIPO Gazette of International Marks, Madrid E-Alert and Real-Time Status를 통합한 프로그램

나. 이용정보

- 국제등록부 및 공보(GAZETTE)의 내용 뿐 아니라 국제사무국에 계류 중(pending)인 정보 등 국제등록과 관련된 국제사무국이 보유한 모든 정보를 열람할 수 있다.

ex) 국제등록일(사후지정일), 본국관청, 출원인(대리인), 지정국, 상품(서비스) 감축신청, 명의변경 여부/내용 등 각종 신청서의 접수 내용 등

※ 공보(GAZETTE)가 유일한 WIPO 공식 발행물이며 국제사무국이 요청에 따라 발부하는 등록부에 대한 인증된 초본만이 특정 국제등록과 관련된 국제등록부의 내용에 대한 국제사무국의 유일한 공식 성명서이다

다. 접속방법

인터넷 주소창에 『<https://www3.wipo.int/madrid/monitor>』 입력 후 엔터

【참 고】 Madrid Monitor 약어표

코드	문서명	wipo 통지서약어	wipo 통지서 문서명	출원상세정보 심사이력상 서류명
EN	Registration	ENN	Registrations	Registrations
EX	Subsequent Designation	EXN	Designations subsequent to international registration	Designations subsequent to International Registration—Designated Contracting Party: Korea
RA	RAN	RAN	Cancellations	Cancellations
RI	RIN	RIN	Corrections	Corrections
LI	LIN	LIN	Limitations	Limitations
RN	RNN	RNN	Renunciation	Renunciation
CB	CBNT	CBN	Cancellations	Total Ceasing of Effect of the Basic Application or the Basic Registration
CB	CBNP	CBN	Cancellations	Partial Ceasing of Effect of the Basic Application or the Basic Registration
CAD	REN2	REN2	Non renewal trademark	갱신되지 아니한 경우의 통지
RE	Renewal	Renewals	REN	국제등록존속기간갱신신청서
TR	Transfer	Transfers	TRN	Transfers
TR	Transfer	CPN	Partial assignments	Change in Ownership(Partial Transfer)
		CPN	Limitations	일부명의변경으로인한 분할후 원등록의 감축
MT	Change of Holder Name/address	MTN	Change in the name or address of the holder	Change in the name or address of the holder

3. 표장의 보정 불가

국제상표등록출원에 있어 표장에 대해서는 보정을 할 수 없다[상표법 제185조(보정의 특례), 상표심사기준 제9부제2장 참조].

4. 지정상품과 관련된 고려사항

- ① 국제등록부에 등록된 지정상품을 기준으로 심판한다.
- ② 국제상표등록출원이 등록여부 결정시에 표장이 동일한 본인의 선출원된 또는 선등록된 상표가 있고 그 지정상품 또는 서비스와 동일하거나 국제상표등록출원서상의 지정상품 또는 서비스가 더 넓은 경우에는 대체(Replacement)에 해당되어 1상표1출원 원칙이 적용되지 않는다.

※ 대체(Replacement) : 지정국에 등록되어 있는 상표(국제상표등록출원에 의한 국내등록상표는 제외)와 동일한 상표가 동일인의 명의로 국제상표등록출원이 되고, 국제상표등록출원의 지정상품이 국내등록상표의 지정상품을 모두 포함할 경우 중복되는 상품의 범위 내에서 국제상표등록출원이 국내등록상표의 출원일로 소급하는 것으로 보는 것(국제상표등록출원 심사사무취급규정 제2조)
- ③ 국제상표등록출원은 그 지정상품이 국내등록상표의 일부 지정상품과 중복되는 경우나, 국내상표가 선출원의 상태에 있는 경우에는 상표법 제38조 제1항의 규정에 의하여 거절되어야 한다.
- ④ 또한, 국제상표등록출원의 심사 중 국내등록상표의 존속기간이 만료되는 경우에는 국내등록상표의 갱신여부를 확인하여 대체여부를 결정하여야 한다.
- ⑤ 포괄명칭 여부

지정상품이 “namely”로 세분화된 경우는 특정된 것으로 인정되지만, “in particular (particularly)”로 부연 설명되거나 “all the designated goods included in this class” 등으로 표시된 경우는 특정되지 않은 것으로 본다.
- ⑥ 지정상품이 니스분류상의 류제목(Class Heading)인 경우

상표디자인심사국에서 심사시 적용하는 「유사상품·서비스업 심사기준」의 포괄 명칭 및 협의의 포괄명칭 인정가능 목록을 참고한다.
- ⑦ 상품 및 서비스업 분류상의 하자는 거절사유가 되지 않는다(상표심사기준 제9부 제1장).

※ 상품분류는 국제등록 전에 WIPO에서 미리 확정됨

5. 국제사무국으로부터 오는 각종 통지서에 대한 고려

국제사무국에서 보내오는 통지서는 주로 감축(limitation), 포기(Renunciation), 취소(Cancellation), 경정(Correction) 등인데, 경정(Correction)은 국제사무국에서 지정국관청에 통지한 모든 사항에 대하여 정정을 통지하는 것으로 지정상품을 보정하는 것인지, 또는 포기하는 것인지 등을 잘 파악하여 처리하여야 한다.

※ 용어의 정의

- 감축(limitation) : 지정계약당사자 일부 또는 전체에 대하여 영향을 미치는 상품이나 서비스업 목록의 감축
- 취소(Cancellation) : 일부 또는 전체 상품 및 서비스업과 관련하여 모든 지정계약당사자에 대한 국제등록의 취소. 취소된 지정상품은 국제등록부에서 영구히 삭제되므로 권리는 취소된 지정상품에 대하여 사후지정을 신청할 수 없음.
- 포기(Renunciation) : 지정국의 '일부'에 대하여 지정상품 '전부'에 대한 보호를 포기하는 것을 말함. 포기된 지정국이라도 다시 사후지정 할 수 있음
- 경정(Correction) : 국제사무국이 국제등록부의 내용상 오류를 직권 또는 지정관청 등의 신청에 따라 정정하는 것

가. 감축(limitation)이 통지된 경우

감축(limitation)은 최후에 감축된 상품을 기준으로 하여 판단하여야 하는데, 의정서상 신청기한이 별도로 정해져 있는 것은 아니므로 출원인은 언제나 신청이 가능하므로 통지된 감축통지서의 효력일[최후에 보정(또는 감축 등)된 날짜와 비교]과 요지변경 여부를 판단할 필요가 있다.

감축(limitation)이 여러 번 있는 경우, 기본적으로 감축은 이전의 범위보다 좁아질 수는 있으나 넓어질 수는 없다.

감축에 의하여 국제상표등록출원의 요지를 변경하거나 국제등록기초상표권의 권리범위를 확장하여 채택할 수 없는 경우에는 그 감축이 효력이 없다는 통지를 국제사무국에 송부하여야 한다.

심사관의 '감축의 효력이 없다(DECLARATION THAT A LIMITATION HAS NO EFFECT)'는 선언'은 국제사무국의 Limitation 통지일로부터 18개월 이내에 해야 하며 언제나 지정상품 전부에 대하여 하여야 하고, 이에 대한 불복심판청구는 허용하지 않는다.

감축(limitation)이 적법하게 이루어진 경우 그 「감축이 국제등록부에 등록된 날」에 감축의 효력이 발생한 것으로 인정하여 감축된 상품을 기준으로 하여 심결을 한다. 국제등록부상에 지정상품이 포괄적으로 기재되는 경우가 많고 그 중의 일부가 감축(보정)되는 것이므로 지정상품의 범위를 다시 판단하여야 할 필요가 있다.

■ 상표심사기준 제9부 제7장 감축(Limitation)에 대한 심사

2. 감축의 효력에 대한 심사원칙

국제사무국으로부터 감축이 통지된 경우 요지변경에 해당하지 않는 한 승인하고 심사에 반영하는 것을 원칙으로 한다.

3. 보정서 접수 후의 감축통지에 대한 심사

3.1 감축의 효력일(국제등록부 등록일)이 보정서 접수일 전이고 보정된 상품이 감축된 상품의 범위를 넘는 경우에는 보정서를 각하한다.

3.2 감축의 효력일이 보정서 접수일 이후인 경우에는 보정된 상품과 감축된 상품을 비교하여 중복되는 상품만 인정한다.

4. 거절결정 후의 감축통지에 대한 심사

4.1 감축의 효력일 거절결정 전인 경우 재심사하여 거절이유가 해소되면 거절결정을 취소하고 출원공고하며, 거절이유가 해소되지 아니하면 감축만 인정하고 기존 거절결정을 유지한다.

4.2 감축의 효력일이 거절결정 이후인 경우에는 기존 거절결정을 유지한다.

5. 거절결정 불복심판 청구와 관련한 감축통지에 대한 심사

5.1 거절결정 불복심판청구 이전 또는 심판진행 중에 감축이 통지되어 온 경우에는 취소환송될 때까지 해당 감축에 대한 심사를 보류하고, 취소환송 이후 해당 감축통지의 내용을 반영하여 재심사 후 출원공고한다.

5.2 심판청구가 기각된 경우에는 감축을 승인하고 거절결정을 유지한다.

6. 등록결정 후의 감축통지에 대한 심사

등록결정 후 감축이 통지되어 등록과로부터 의견문의 요청이 오는 경우 담당심사관은 최종 권리범위를 확정된 심사관 의견서를 작성하여 등록과에 통보한다.

나. 포기(Renunciation)가 통지된 경우

국제상표관련 심판이 계류중에 국제사무국으로부터 대한민국에 대한 국제등록을 포기하였다는 통지를 받은 경우 「포기가 국제등록부에 등록된 날」 해당 국제상표등록출원 또는 국제등록기초상표권의

효력이 소멸한 것으로 심결의 대상물이 없어지게 되므로 심결로 각하하여야 할 것이다.

다. 취소(Cancellation)가 통지된 경우

국제상표관련 심판이 계류중에 국제사무국으로부터 대한민국에 대하여 국제등록에 관한 지정상품 중 일부 또는 전부에 대한 지정상품의 취소가 통지된 경우 이를 반영하여 취소된 지정상품은 「취소가 국제등록부에 등록된 날」부터 소멸한 것으로 인정하여 심결한다.

전부취소의 경우 심결의 대상물이 없어지게 되므로 심결로 각하하여야 할 것이고, 일부취소의 경우에도 국제등록부상에 지정상품이 포괄적으로 기재되는 경우가 많고 그 중의 일부가 취소되는 것이므로 지정상품의 범위를 다시 판단하여야 할 필요가 있다.

Cancellation(취소)한 지정상품의 범위가 이전의 Limitation(감축)의 범위보다 넓어진 경우, Cancellation은 ‘Central attack’에 의하여 모든 나라에 통지되므로 Limitation보다 범위가 넓어지는 것은 무시하고, 감축된 지정상품에 대해서만 심리한다.

○ 원고는 세계지적재산권기구(WIPO)에 이 사건 국제등록출원상표 중 지정상품을 ‘Footwear; gymnastic shoes; football shoes; sport shoes; beach shoes; esparto shoes; sandals; all the afore mentioned goods for man only’를 제외한 나머지 상품을 철회하는 일부포기신청(partial cancelation)을 하였고 위 신청이 받아들여졌다. 그런데 위 기구의 국제사무국은 위 신청의 취지와 달리 지정상품 전체가 포기된 것으로 처리하여(Cancellation) 전산 입력하고 이를 2018. 11. 2.자로 우리나라 특허청에게 통지하였고, 이에 따라 이 사건 심결이 이루어졌다. 그 후 원고의 신청으로 위 절차상 오류가 경정되어 위 전부포기에 관한 절차는 무효로 되어 위와 같은 지정상품에 대해서는 포기되지 않은 것으로 간주된다는 처분이 있었고, 이 처분은 2018. 12. 1. 우리나라 특허청에게 통지되었다(피고 역시 이 사실에 관하여 다투지 않고 있다).

특허심판원에서는 이 사건 국제등록출원상표 중 지정상품이 모두 취소되어 심판의 대상물이 존재하지 않는다는 이유로 심판청구를 각하하는 취지로 이 사건 심결을 하였으나, 그 후 위와 같은 지정상품에 대한 전부취소는 주무관청인 세계지적재산권기구의 절차상 위법, 즉 출원인이 지정상품의 일부에 대해서만 포기한 것을 그 전체를 포기한 것으로 처리하여 전산입력하고 대한민국 특허청에도 그와 같은 취지로 통지한 것이 밝혀져 위 오류가 사후에 바로잡혔음은 앞서 본 바와 같다.

따라서 실제로는 이 사건 심결 당시 이 사건 국제등록출원상표의 지정상품은 모두 취소되지 않아 일부 지정상품이 유효하게 존속함에도 불구하고, 이 사건 심결은 그 지정상품이 모두 취소되었음을 전제로 심판대상물이 없다고 판단한 것이므로, 이 사건 심결은 세계지적재산권기구가 범한 위와 같은 절차상 위법에 기초하여 이루어진 것으로서 이 사건 심결에도 절차상의 위법이 존재한다고 할 것이다(특허법원 2019. 7. 11. 선고 2018허9428 판결).

라. 지정상품의 보정사항 파악

심판청구 후 심판청구대리인이 국제상표출원보정서를 제출한 후, 심판청구인이 직접 국제사무국에 지정상품 변경, 감축 등을 위한 통지서(Limitations, Partial Cancellation, Cancellations, Corrections 등)가 제출된 경우에는, 심판관이 의견제출을 통지하여 명확한 지정상품을 파악한다.

6. 심판원에서 심판관이 직접 자판을 할 수 있는지 여부

마드리드 의정서 관련규정의 해석에 있어 WIPO는 제3자(즉, 심판관)에 의한 거절통지서는 수락하지 않는다고 답변함으로써 국제상표등록출원의 거절결정불복심판에서는 자판이 사실상 불가능하다.

※ 기타 자세한 사항은 상표법 제9장 및 국제상표등록출원 심사사무취급규정을 참고

제22편

보정각하결정불복심판

제1장 개요

제2장 보정각하결정불복심판 적용대상

제3장 청구인 및 청구시기

제4장 요지변경 기준

제5장 보정각하결정불복심판 처리절차



제22편 보정각하결정불복심판

제1장 개요

출원서에 첨부한 명세서 및 도면(상표, 지정상품 포함) 등에 대하여 출원공고결정등본 또는 등록 결정통지서의 송달이 있기까지는 일정한 제한 하에서 그것을 보정할 수 있으나, 그 보정이 요지를 변경하는 것인 때에는 결정으로서 각하된다(2001. 2. 3. 개정 이전의 구특§51①, 디§49, 상§17).

이 보정각하결정에 대해서 불복이 있는 자는 그 각하결정등본의 송달받은 날로부터 30일 이내에 심판을 청구할 수 있으며, 이를 보정각하결정에 대한 불복심판이라 한다(디§119, 상§115, 구특§51).

출원인에게 보정각하결정에 대한 불복의 기회를 보장하고 특허청에는 보정각하결정에 대한 시정의 기회를 제공하여 심사의 공정성과 완전성을 기할 수 있도록 하기 위하여 마련된 제도이다.

한편, 특허 및 실용신안에 대한 보정각하결정 불복심판은 폐지되었으므로, 특허는 2001. 6. 30. 이전 출원, 실용신안은 1999. 6. 30. 이전 출원에 대해서만 보정각하결정 불복심판을 청구할 수 있다(이후 출원에 대한 보정각하에 대해 불복이 있는 경우에는 거절결정불복심판에서 다룰 수 있다).

제2장 보정각하결정불복심판 적용대상

1. 디자인

디자인보호법 제49조제1항의 규정에 의한 보정각하결정을 받은 자는 결정등본을 송달받은 날로부터 30일 내에 보정각하결정불복심판을 청구할 수 있다(디§119).

2. 상표

상표등록출원에 관하여 상표 또는 지정상품을 출원공고결정 전에 보정을 하였으나 그 보정이 요지가 변경되었다고 하여 심사관이 이를 각하한 경우에 불복을 할 수 있는 심판제도이다.

가. 출원공고결정전의 보정

출원공고결정 전의 보정이 출원의 요지를 변경하는 것으로 인정되어 보정각하 되었을 경우, 출원인은 보정각하결정등본을 송달받은 날로부터 30일 내에 불복심판을 청구할 수 있다(상§115).

출원공고결정 전의 보정이 있는 경우에 그 보정이 최초의 상표등록출원의 요지를 변경한 것으로 판단된 경우에는 심사관은 이를 각하결정하고, 출원인은 이 보정각하결정에 대한 불복이 있는 경우 심판을 청구할 수 있으나, 출원공고결정 후의 보정이 있는 경우에는 이를 심사관이 각하결정 하여도 이에 불복할 수 없고 해당 출원이 거절결정 된 경우에 한하여 거절결정불복심판을 청구하여 보정각하결정에 대한 정당성 여부를 다룰 수 있다.

나. 출원공고결정후의 보정

출원공고결정 후에 한 보정에 대하여 이루어진 보정각하(상§42①)에 대해서는 심판으로서 독립해서 청구할 수 없다(상§42⑤). 다만, 공고결정등본송달후의 보정에 대한 각하결정에 불복하는 경우에는 거절결정에 대한 불복심판을 청구한 때 함께 신청할 수 있다(상§42⑤). 그러나 보정각하결정과 상표등록결정이 동시에 이루어진 경우에는 보정각하결정에 대한 불복과 이로 인한 보정대상인 해당 출원이 이미 등록결정 되었으므로 그러한 심판청구는 각하되어야 한다.

출원공고결정 후의 보정각하결정만을 불복대상으로 규정하지 않은 것은 출원공고결정 후의 보정의 범위가 좁게 한정되어 있고, 그러한 보정이 각하되어 보정각하결정만의 불복심판이 허용된다면 원출원의 심사가 중단되어야 하고, 보정각하에 대한 심결이나 소송이 확정된 후에 심사가 계속되어 다시 해당 출원이 거절결정 된다면 거절결정불복심판으로 다시 심판이 계속되는 것이므로 장기간의 심사지연을 방지하고 보정이 각하결정 되어 해당 출원이 거절결정 된다고

하더라도 거절결정불복심판으로 보정각하결정에 대한 적법성 여부를 다룰 수 있는 기회가 있기 때문이다.

이러한 이유에서 특허법은 2001년 개정법에서 보정각하결정불복심판제도를 폐지하였으나, 디자인보호법과 상표법에서는 종전과 같이 보정각하결정불복심판제도를 유지하고 있다.

다. 국제상표출원의 보정각하결정불복심판

- ① 국제사무국을 통하여 통지된 감축에 대한 불인정에 대하여는 특허심판원에 대한 불복절차를 인정하지 아니한다(국제상표등록출원 심사사무취급규정 제28조).
- ② 상표에 대한 보정은 불가능하고 출원의 요지를 변경하지 아니하는 “상표의 무기적 부분의 삭제”도 인정되지 않는다(상§185②).

3. 특허·실용신안

특허의 경우는 2001. 2. 3. 개정법에서 보정각하결정불복심판을 폐지(2001. 7. 1. 이후 출원에 적용)하고 보정각하결정의 위법여부는 거절결정불복심판에서 같이 다투도록 하였다.

실용신안의 경우는 1998. 9. 23. 개정법(1999. 7. 1. 시행)에서 무심사 선등록제도가 도입되어, 그 이전(1999. 6. 30. 이전 출원에 적용)에만 보정각하결정불복심판이 가능했다.

따라서 보정각하결정불복심판이 가능한 것은 2001. 6. 30. 이전의 특허출원에 대하여 한 2001. 2. 3. 개정 이전의 특허법 제51조의 규정에 의한 각하결정에 대하여 적용하며, 실용신안 등록출원은 무심사 선등록이전의 출원(1999. 6. 30. 이전 출원)에 대해서만 적용하며, 이 경우 보정각하결정에 대해서 불복이 있는 자는 그 각하결정등본의 송달이 있는 날로부터 30일 이내에 심판을 청구할 수 있다.

○ 청구인은 이 사건 보정각하결정불복심판을 청구하면서 "원사정을 과기한다. 1998년 실용신안등록출원 제24377호는 이를 등록사정한다"라는 심결을 구한다고 기재하였으나, 심판원에서는 청구취지에 흠이 있어, 이 심판청구를 각하심결하였다. (중략)

이 사건 보정각하결정의 취소를 구하는 것으로 볼 수 있을 것임에도 특허심판원이 석명권을 행사하여 원고에게 청구의 취지를 분명히 하도록 하여 이를 바로 잡게 하지 아니하고 위 심판청구서상의 청구취지 기재의 문면에만 치우친 나머지 원고의 이 사건 심판청구가 부적법하다고 하여 각하한 것은 위법하다고 판단하였다(대법원 2004. 11. 12. 선고 2002후2822 판결).

제3장 청구인 및 청구시기

청구인은 보정각하결정을 받은 자이며, 청구시기는 결정등본을 송달받은 날로부터 30일 내이다.

제4장 요지변경 기준

1. 디자인출원의 요지변경 기준(디자인심사기준 제3부 제1장 4.)

< 디자인출원의 요지변경 >

1) 요지변경의 일반적 판단기준

요지변경이란 출원서에 적힌 디자인의 대상이 되는 물품, 출원서에 첨부된 도면(3D 모델링 도면 및 견본 포함) 및 도면의 기재사항 등을 종합적으로 판단하여 최초에 출원된 디자인과 보정된 디자인 간에 동일성이 유지되지 않는 것을 말한다.

※ 디자인의 요지란 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식에 기초하여 출원서의 기재, 도면 및 도면의 기재 등으로부터 직접적으로 도출되는 디자인의 구체적인 내용이다.

(1) 요지변경으로 되는 경우의 예

① 도면의 보정에 있어

- ㉞ 최초의 도면 등에 표현된 형상·모양이나 색채상의 부가, 삭감, 변경 등으로 인하여 물품의 외관에 영향을 미치는 경우. 다만, 그 부가, 삭감, 변경 등이 외관에 거의 영향을 미치지 않는 경미한 정도의 것은 예외로 한다.
- ㉟ 도면 중 불일치한 일면을 중심으로 하여 다른 도면을 정정함으로써 최초에 제출한 도면으로부터 상기되는 것과 다른 디자인이 되는 경우
- ㊱ 도면에는 형상만이 그려지고 「디자인의 설명」란에 색구분 또는 색흐림이 있다고 설명되어진 것을 그 설명과 같이 도면을 보정한 것이 통상 그 물품으로서 실시되는 정도의 상식적인 표현이 아닌 경우
- ㊲ 복수디자인등록출원의 출원서에 적힌 디자인의 수에 맞춰 도면을 추가로 제출하는 경우

(예) 출원서에는 10개의 디자인에 대한 출원으로 표시되어 있으나 도면은 9개의 디자인에 대한 것만 첨부된 출원에 있어 1개 디자인에 대한 도면을 추가로 제출하는 경우

- ㉮ 도면을 보정 또는 추가로 제출하는 경우 제출된 도면이 해당 물품의 일반적인 형상을 나타내는 것이라고 판단되지 아니할 경우
- ㉯ 첨부도면으로 추측하여 상식적으로 판단되는 범위를 벗어날 정도로 디자인의 설명을 보정하는 경우

② 물품명의 보정에 있어

디자인의 대상이 되는 물품의 명칭이 동일물품 외의 물품으로 보정되는 경우. 다만, 최초 제출한 도면 등을 기준으로 판단하여 단순한 착오나 오기를 정정하는 것으로 인정되는 경우에는 예외로 한다.

(요지가 변경된 예) 물품명을 “접시”에서 “재떨이”로 변경

(2) 요지변경이 아닌 경우의 예

① 도면의 보정에 있어

- ㉮ 도면으로 제출한 디자인을 사진 또는 견본으로 보정하거나, 반대로 사진 또는 견본으로 제출한 디자인을 도면으로 보정한 경우에 도면 또는 사진 등을 그대로 실시하면 그렇게 될 것이라고 추측될 수 있는 범위에서 보정하는 경우. 다만, 이 경우의 디자인은 참고도를 제외하고는 도면 또는 사진 등 한가지로 통일되게 작성되어야 한다.
- ㉯ 3D 모델링 도면으로 제출된 3차원 모델링 파일의 실행 시 도면의 일부가 깨지거나 터지는 현상이 발생된 경우에 디자인의 동일성이 인정되는 범위에서 같은 3D 모델링 도면으로 보정하는 경우 및 하나의 디자인을 도면과 3D 모델링 도면을 혼합하여 표현한 경우에 보정에 의하여 한가지의 도면이나 3D 모델링 도면으로 통일되게 보정한 경우
- ㉮ 도면 등이 너무 작거나 불선명한 경우에 최초에 출원한 것과 동일성을 상실하지 않는 범위에서 적당한 크기 또는 선명한 것으로 보정하는 경우
- ㉯ 선명한 사진이더라도 배경 등 불필요한 것이 촬영되어 있어서 디자인을 정확히 알 수 없는 경우에 그 배경, 음영 등을 제거하기 위하여 보정하는 경우
- ㉮ 도형 안에 음영, 지시선, 그 밖에 디자인을 구성하지 않는 선·부호 또는 문자 등을 표현하고 있는 경우에 이들을 제거하기 위하여 보정하는 경우
- ㉯ 디자인의 설명이나 도면 등의 오기를 정정하거나 미세한 부분의 불명확한 것을 명확하게 하는 경우
- ㉮ 복수디자인등록출원된 디자인의 일부를 취하기 위하여 출원디자인의 일부를 삭제 보정하는 경우
- ㉯ 디자인의 창작내용의 요점은 권리범위에 영향을 미치지 않으므로 그 변경은 요지변경으로 취급하지 아니한다.

② 물품명의 보정에 있어

㉠ 디자인의 대상이 되는 물품의 명칭의 오기를 정정하거나 불명확한 것을 명확하게 하는 경우

㉡ 물품의 범위가 포괄적인 명칭을 그 하위개념에 속하는 구체적인 명칭으로 보정하는 경우

(예) “옥외조명등”을 “가로등”으로 변경

③ 복수디자인등록출원에 있어 출원서에 적힌 디자인의 수를 첨부된 도면상 디자인의 수에 맞춰 보정하는 경우

④ 법 제48조(출원의 보정과 요지변경) 제2항에 따라 관련디자인등록출원을 단독의 디자인 등록출원으로 변경하는 보정 및 단독의 디자인등록출원을 관련디자인등록출원으로 변경하는 보정을 하는 경우

⑤ 법 제48조(출원의 보정과 요지변경) 제3항에 따라 디자인일부심사등록출원을 디자인심사 등록출원으로 변경하는 보정 및 디자인심사등록출원을 디자인일부심사등록출원으로 변경하는 보정을 하는 경우

2) 부분디자인의 보정에 있어 요지변경 판단기준

(1) 부분디자인에 있어서 요지변경이란 다음 각 호의 요소를 종합적으로 판단하여 최초에 출원된 디자인과 보정된 디자인 간에 동일성이 유지되지 않는 것을 말한다.

① 디자인의 대상이 되는 물품

② 부분디자인으로 등록을 받으려는 부분의 기능·용도

③ 해당 물품 중에서 부분디자인으로 등록을 받으려는 부분이 차지하는 위치·크기·범위

④ 부분디자인으로 등록을 받으려는 부분의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합

(2) 출원서의 ‘부분디자인 여부 란’에 대한 보정에 있어 요지변경 여부

① ‘부분디자인 여부 란’의 삭제

㉠ 최초 출원서 및 도면 등을 종합적으로 고려하여 부분디자인 출원으로 당연히 인정되는 경우, 부분디자인 여부를 삭제는 보정은 요지변경에 해당한다.

㉡ 최초 출원서 및 도면 등을 종합적으로 고려해도 부분디자인 출원인지 전체디자인 출원인지가 불분명한 경우, 부분디자인 여부를 삭제하는 보정은 요지변경에 해당한다.

㉢ 최초 출원서 및 도면 등을 종합적으로 고려하여 전체디자인 출원으로 당연히 인정되는 경우, 부분디자인 여부 란을 삭제하는 보정은 요지변경에 해당하지 않는다.

② ‘부분디자인 여부 란’의 추가

㉠ 당초 출원서 및 도면 등을 종합적으로 고려하여 부분디자인 출원으로 당연히 인정되는 경우, 부분디자인 여부를 추가하는 보정은 요지변경에 해당하지 않는다.

㉡ 최초 출원서 및 도면 등을 종합적으로 고려해도 부분디자인 출원인지 전체디자인 출원인지가 불분명한 경우, 부분디자인 여부를 추가 하는 보정은 요지변경에 해당한다.

- ㉔ 최초 출원서 및 도면 등을 종합적으로 고려하여 전체디자인 출원으로 당연히 인정되는 경우, 부분디자인 여부를 추가하는 보정은 요지변경에 해당한다.
- (3) 도면의 ‘부분디자인으로 등록을 받으려는 부분’을 특정하는 기재에 대한 보정
- ① ‘부분디자인으로 등록을 받으려는 부분’을 특정하는 기재의 삭제
- ㉔ 최초 출원서 및 도면 등을 종합적으로 고려하여 전체디자인 출원으로 당연히 인정되는 경우에는 ‘부분디자인으로 등록을 받으려는 부분’을 특정하는 기재를 삭제하는 보정은 요지변경에 해당하지 않는다.
- ㉕ 최초 출원서 및 도면 등을 종합적으로 고려하여 부분디자인 출원으로 당연히 인정되는 경우에는 ‘부분디자인으로 등록을 받으려는 부분’을 특정하는 기재를 삭제하는 보정은 요지변경에 해당한다.
- ② ‘부분디자인으로 등록을 받으려는 부분’을 특정하는 기재의 보충
- ㉔ 최초 출원서 및 도면 등을 종합적으로 고려하여 부분디자인 출원인 것이 명확하고 ‘부분디자인으로 등록을 받으려는 부분’이 당연히 도출되는 경우에는 ‘부분디자인으로 등록을 받으려는 부분’을 특정하는 기재를 보충하는 보정은 요지변경에 해당하지 않는다.
- ㉕ 최초 출원서 및 도면 등을 종합적으로 고려해도 ‘부분디자인으로 등록을 받으려는 부분’이 불명확한 경우에는 ‘부분디자인으로 등록을 받으려는 부분’을 특정하는 기재를 보충하는 보정은 요지변경에 해당한다.

3) 글자체디자인의 요지변경 판단기준

글자체디자인의 요지변경 여부에 대한 판단은 지정글자 도면을 기준으로 다음과 같이 한다.

(1) 요지변경으로 되는 경우의 예

글자체디자인에 관한 보기문장 도면 또는 대표글자 도면을 기준으로 하여 지정글자 도면을 보정함으로써 최초에 제출한 도면으로부터 상기되는 것과 다른 디자인이 되는 경우

(2) 요지변경이 아닌 경우의 예

- ① 글자체디자인에 관한 지정글자 도면(지정글자 도면 중 일부가 부족한 경우를 포함한다), 보기문장 도면 또는 대표글자 도면 중 일부가 부족한 경우에 그것을 보충하기 위한 도면이 이미 제출된 도면으로부터 상기될 수 있는 디자인과의 동일성이 상실되지 않는 정도의 것으로 보정된 경우
- ② 최초 제출된 도면을 기준으로 상거래 관행상 당 업계의 수준에서 상식적으로 판단하여 동일성이 인정되는 범위에서 글자체디자인에 관한 지정글자 도면을 기준으로 하여 보기문장 도면 또는 대표글자 도면을 보정하는 경우

2. 상표출원의 요지변경 기준 (상표심사기준 제3부 제2장)

1. 요지변경이 아닌 경우

1.1 지정상품의 범위의 감축(법§40②1)

1.1.1 『지정상품 범위의 감축』이란 최초출원의 지정상품 일부를 삭제하거나 한정하는 경우를 말하며, 지정상품을 그 범위 내에서 세분화하는 것도 요지변경으로 보지 아니한다.

1.1.2 최초 출원서 지정상품의 범위를 확대하거나 변경하지 아니하고 그 범위내에서 지정상품을 추가하는 보정은 요지변경으로 보지 아니하며, 지정상품 일부를 삭제하는 보정을 한 후 다시 최초 출원서에 포함된 지정상품을 추가하는 보정은 요지변경으로 보지 아니한다.

<요지변경에 해당되지 않는 경우 예시>

출원상품	보정상품
의류	의류, 속옷, 바지
김치	김치, 총각김치, 파김치

1.2 오기의 정정(법§40②2)

『오기의 정정』이란 표장이나 지정상품의 기재가 출원인의 실수로 잘못 표시된 경우에 이를 정정하는 것을 말하며, 표장의 정정은 오기임이 객관적으로 명백한 경우에 한하여 정정을 인정하고, 지정상품의 정정은 실질적인 내용이 변경되지 않는 경우 출원인의 의사를 존중하여 가급적 인정하도록 한다.

1.3 불명료한 기재의 설명(법§40②3)

『불명료한 기재의 설명』이란 해당 지정상품의 의미나 내용을 명확히 하기 위하여 지정상품의 명칭에 한자 또는 영문 등을 부기하는 것을 말하며, 이를 필요 이상 지나치게 길게 부기하거나 잘못 부기하는 경우는 요지변경으로 본다.

1.4 상표의 부기적인 부분의 삭제(법§40②4)

『상표의 부기적인 부분』이란 상표의 구성 중 부기적인 것에 불과하여 이를 삭제하더라도 상표의 외관·칭호·관념 등에 중요한 영향이 없는 부분을 말하며 이를 삭제 정정하는 것은 요지변경으로 보지 아니한다.

1.4.1 상표의 구성 중 부기적인 부분에 『KS』 『JIS(일본공업규격)』 『특허』 『실용신안』 『디자인』 『○○박람회』 『○○상 수상』 『○○장관상 수상』 『○○인증』 등의 문자나 기호 또는 상품의 산지, 판매지, 품질 등 성질을 표시하는 문자가 있는 경우 이를 삭제하는 것은 원칙적으로 요지변경으로 보지 아니한다.

1.4.2 상표의 구성 중 부기적인 부분에 법 제34조제1항제1호가목 내지 마목에서 규정하는 대한민국의 국기, 저명한 국제기관의 명칭 등을 포함하고 있는 경우 이를 삭제하는 것은 원칙적으로 요지변경으로 보지 아니한다.

1.4.3 상표의 구성 중 『주식회사』, 『(주)』 등 법인임을 표시하는 문자가 있는 경우 이를 삭제하는 것은 원칙적으로 요지변경으로 보지 아니한다.

1.4.4 상표의 구성 중 부기적인 부분에 지정상품과 일치하는 상품명을 표시한 경우 이를 삭제하는 것은 요지변경으로 보지 아니한다.

1.5 기타 요지변경으로 보지 않는 경우

1.5.1 일반상표를 출원하면서 표장의 일부 색채를 변경하는 경우 원칙적으로 요지변경으로 보지 아니한다. 다만, 상표의 외관·칭호·관념 등에 중요한 영향을 미친다고 판단될 경우에는 요지변경에 해당하는 것으로 본다.

1.5.2 상표전본에서 기호·문자·도형 등이 선명하지 않은 경우 동일성이 인정되는 범위 내에서 이를 선명하게 수정하거나, 동일성이 인정되는 범위 내에서 전본 전체의 크기를 변경하는 것은 원칙적으로 요지변경으로 보지 아니한다.

1.5.3 지리적 표시 단체표장의 경우 상표의 주요부가 지리적 표시이므로 이를 제외한 표장의 나머지 부분을 삭제하는 보정은 원칙적으로 요지변경으로 보지 아니한다.

1.5.4 표장에 관한 설명서의 기재사항을 명확히 하기 위해 고치는 경우에는 원칙적으로 요지변경으로 보지 아니한다.

1.5.5 2 이상의 도면 또는 사진이 서로 불일치하거나 선명하지 않은 경우에 이를 보완하기 위하여 그 도면 또는 사진을 수정 또는 교체하는 경우에는 요지변경으로 보지 아니한다. 다만, 상표의 외관·칭호·관념 등에 중요한 영향을 미친다고 판단될 경우에는 요지변경에 해당하는 것으로 본다.

1.5.6 ‘시각적 표현’과 일치하지 아니하는 소리파일, 냄새전본을 시각적 표현에 맞게 수정 또는 교체하는 경우에는 요지변경으로 보지 아니한다.

1.5.7 포괄명칭을 그 명칭에 포함되는 구체적인 명칭으로 세분하는 경우(해당 포괄명칭을 그대로 둔 채 세분하는 경우를 포함한다)에는 원칙적으로 요지변경으로 보지 아니한다.

2. 요지변경에 해당하는 경우

2.1 국내출원

2.1.1 상표의 구성 중 부기적 부분이 아니라 주요부와 결합되어 있거나 상표의 구성상 큰 비중을

차지하는 보통명칭, 품질표시, 현저한 지리적 명칭 등을 나타내는 문자, 도형 또는 기호를 변경하거나 추가 또는 삭제하는 것은 요지변경으로 본다.

2.1.2 외국어나 한자만으로 된 상표를 한글 음역으로 변경하거나 그 상표의 상하좌우에 한글 음역을 추가 병기하거나, 병기된 상표의 일부를 삭제하는 등 상표의 관념, 칭호에는 실질적인 영향이 없으나 외관에 큰 영향을 주는 경우 요지변경으로 본다.

2.2 국제상표등록출원

마드리드의정서에 의한 국제출원(지리적 표시 단체표장을 포함)은 기초출원이나 기초등록된 상표견본을 기초로 출원을 해야 하므로 지정국에서 상표견본의 보정이 허용되지 않고 따라서 상표견본의 변경이 있는 경우 모두 요지변경으로 본다.

3. 비전형상표의 요지변경 여부에 대한 판단

3.1 색채만으로 된 상표

색채만으로 된 상표에 색채를 새로이 결합하거나 색채를 변경하는 경우에는 요지변경으로 본다. 다만, 일반상표를 색채만으로 된 상표로 잘못 출원한 것이 명백한 경우(그 반대의 경우도 포함)에 상표의 유형을 변경하는 것은 요지변경으로 보지 아니한다.

3.2 입체상표, 홀로그램상표, 동작상표, 기타 시각적 상표

3.2.1 입체상표의 경우에는 정지된 3차원적인 형상, 홀로그램상표의 경우에는 빛의 간섭효과를 이용하여 평면에 나타나는 3차원적인 이미지, 동작상표의 경우에는 움직이는 동적 이미지 등 비전형상표마다 그 표장의 본질적 특징이 있는데, 입체를 평면으로, 동작을 홀로그램으로, 정지된 입체를 움직이는 동작으로 변경하는 등 표장의 본질을 변경하는 것은 원칙적으로 요지변경으로 본다. 다만, 출원인이 상표의 유형을 잘못 기재하였음이 명백한 경우에는 일반상표를 입체상표로, 동작상표를 홀로그램상표 등으로 상표의 유형을 변경(그 반대의 경우도 포함)하는 것은 요지변경으로 보지 아니한다.

3.2.2 입체·홀로그램·동작·기타 시각적 상표의 경우 3차원적인 입체나 홀로그램, 동작 등의 특징을 나타내기 위하여 2장 이상 5장 이하의 상표견본 제출이 가능하므로 출원인이 상표의 실질적 동일성이 인정되는 범위 내에서 상표견본 일부를 삭제, 변경 또는 추가하는 것은 요지변경으로 보지 아니한다. 다만, 상표견본을 삭제, 변경 또는 추가함으로써 입체·홀로그램·동작·기타 시각적 상표의 기본적인 형상이나 이미지가 실질적으로 달라지는 경우에는 요지변경으로 본다.

3.3 소리상표, 냄새상표, 기타 비시각적 상표

3.3.1 소리·냄새·기타 비시각적 상표는 출원서에 기재된 시각적 표현을 기준으로 요지변경 여부를 판단하되, 보호하고자 하는 표장의 실체는 첨부된 소리파일이나 냄새건본 등이므로 소리파일이나 냄새건본을 참고하여 요지변경 여부를 판단하여야 한다. 따라서 시각적 표현 중 오기를 정정하거나 표현을 명확히 하기 위해 구체적인 내용을 보충하거나, 불필요한 부분을 삭제하거나, 잘못된 내용을 수정하는 보정은 요지변경으로 보지 않지만, 첨부된 소리파일이나 냄새건본과 실질적인 동일성이 인정되지 않는 경우는 요지변경으로 본다.

3.3.2 소리·냄새·기타 비시각적 상표를 일반·색채·입체상표 등 시각적 상표로 변경(그 반대의 경우도 포함)하거나 소리·냄새·기타 비시각적 상표 상호간의 변경도 원칙적으로 요지변경으로 본다. 다만, 출원인이 상표의 유형을 잘못 기재하였음이 명백한 경우에는 소리상표를 냄새상표로, 기타 비시각적 상표를 일반상표 등으로 상표의 유형을 변경(그 반대의 경우도 포함)하는 것은 요지변경으로 보지 아니한다.

3. 특허·실용신안의 요지변경 기준

구 특허법 제48조(요지변경)

특허사정등본의 송달전에 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위안에서 특허청구범위를 증가·감소 또는 변경하는 보정은 그 요지를 변경하지 아니하는 것으로 본다.

구 특허법 제49조 (명세서 등의 보정과 요지변경)

- ① 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면에 관하여 특허사정등본의 송달전에 한 보정이 명세서 또는 도면의 요지를 변경하는 것으로 특허권의 설정등록이 있는 후에 인정된 때에는 그 특허출원은 그 보정서를 제출한 때에 특허출원한 것으로 본다.
- ② 제53조의 규정에 의한 이중출원이 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서의 실용신안등록청구범위에 기재된 사항의 요지를 변경하는 것으로 특허권의 설정등록후에 인정된 때에는 그 이중출원은 그 출원서를 제출한 때에 특허출원한 것으로 본다.

1. 의의

구 특허법 제48조는 「특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위안에서 특허청구범위를 증가·감소 또는 변경하는 보정은 그 요지를 변경하지 아니하는 것으로

본다」고 하여 명세서 또는 도면(이하 “명세서 등”이라 한다)의 보정이 가능한 범위를 명확히 규정하고 있다.

명세서 등의 요지란 「명세서 또는 도면에 기재된 발명의 구성에 관한 기술적 사항」을 의미하며, 상기 기술적 사항의 해석시에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진자가 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면(이하 “당초명세서 등”이라 한다)에 기재된 사항에 의하여 판단한 결과 자명한 사항도 포함한다.

당초 명세서 등에 기재된 사항에 의하여 판단한 결과 자명한 사항이란 그 사항 자체를 직접적으로 표현하는 기재는 없으나 당초 명세서 등에 기재되어 있는 기술내용을 출원서에 있어서 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진자가 객관적으로 판단하면 그 사항 자체가 기재되어 있었던 것으로 인정할 수 있는 사항을 말한다.

2. 요지변경의 판단

(1) 요지변경 판단 대상

명세서 또는 도면을 보정한 결과가 요지변경이 되는가의 판단의 대상은 보정된 명세서의 특허청구범위에 기재한 기술적 사항이 당초 명세서 등에 기재한 사항의 범위 내에 있는가 아닌가를 주안점으로 하여 판단한다.

특허법상 「명세서의 요지」에 대한 구체적인 정의는 없다. 그러나 특허법 제48조에서는 출원당초의 명세서 등에 기재된 사항의 범위 안에서는 특허청구범위의 증가·감소 또는 변경을 인정하고 있으므로 명세서의 요지변경 여부에 대한 판단은 명세서 등의 보정에 의하여 특허청구범위에 기재한 기술적 사항이 당초의 명세서 등에 기재한 기술적 사항의 범위를 일탈하여 변경된 것인가의 여부에 의하여 판단함이 타당하다.

이 부분이 구법하에서의 요지변경과 현행법하에서의 신규사항추가금지에 대한 판단기준에 있어서 차이가 있다. 구법하에서는 명세서 또는 도면에 대한 보정에서 새로운 사항이 추가되더라도 특허청구범위에 실질적으로 영향을 미치지 않는 경우에는 요지변경이 아닌 것으로 보아 이를 인정하였으나, 현행법에서는 새로운 사항의 추가가 당초 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어난 경우에는 이를 허용하지 않고 있다(거절이유로 하고 있음).

(2) 비교대상

- ① 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면을 기준으로 요지변경 여부를 판단한다.
- ② 국제출원의 경우에는 「특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항」은 「국제출원일에 제출한 국제출원의 명세서, 청구의 범위 또는 도면(도면중의 설명부분에 한한다)과 그 출원번역문에 다같이 기재된 사항 또는 국제출원일에 제출한 국제출원의 도면(도면중의 설

명부분은 제외한다)에 기재된 사항」으로 한다(특§208③).

(3) 「기재된 사항의 범위 내」

「기재된 사항의 범위 내」란 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 외형상의 완전 동일을 말하는 것이 아니며, 출원시에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 보정전의 명세서의 기재로 보아 자명한 사항도 기재된 사항의 범위 내로 간주한다. 또 청구범위에 기재된 기술적 사항이 보정전의 명세서에 기재된 사항의 범위 내인가 아닌가를 판단함에 있어서 특허청구범위의 기재 자체의 변경여부에 대하여만 고려할 것이 아니라, 비록 특허청구범위의 기재는 그대로라 하더라도 명세서 또는 도면을 보정한 결과 특허청구범위에 기재된 기술적 사항이 실질적으로 변경되는가에 대하여도 판단하여야 한다.

청구범위에만 기재된 사항을 상세한 설명에 추가한 경우의 취급

당초 명세서의 청구범위에만 기재되고 발명의 상세한 설명에 기재되어 있지 않은 사항을 명세서의 보정을 통하여 발명의 상세한 설명에 기재되는 경우 그 보정은 허용된다.

이는 특허법 제47조 규정에 의한 보정의 범위가 최초로 첨부된 “명세서” 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내로 규정된 바, 여기서 명세서란 청구범위를 포함하기 때문이다. 같은 이유로 도면에만 기재되고 발명의 상세한 설명에 기재되지 않은 사항을 청구범위에 기재하는 보정도 허용된다.

3. 구체적인 판단방법

(1) 특허청구범위가 보정된 경우

① 요지변경이 되는 경우

보정된 사항이 비록 개념적으로 보정전의 명세서 등에 포함될 수 있는 사항(상위 개념)이라도 최초 명세서 또는 도면에 기재된 사항으로 보아 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명하지 않은 사항이라면 「기재된 사항의 범위 내」가 아니므로 요지변경이 된다.

② 요지변경이 되지 않는 경우

보정전의 명세서에 기재되어 있지 않은 사항을 특허청구범위에 기재한 경우에도 그 보정사항이 최초 명세서 또는 도면에 기재된 사항으로 보아서 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 사항일 경우에는 특허청구범위에 기재된 기술적 사항은 보정 전의 명세서에 「기재된 사항의 범위 내」의 것이므로 그와 같은 보정은 요지변경이 되지 않는다.

(2) 특허청구범위가 보정되지 않은 경우

① 요지변경이 되는 경우

특허청구범위가 보정되지 않은 경우에도 발명의 상세한 설명 또는 도면을 보정한 결과 그 보정사항이 보정전의 명세서에 기재된 사항으로 보아 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진자에게 자명하지 않은 사항이고, 또한 그 보정에 의하여 특허청구범위에 기재된 기술적 사항이 실질적으로 변하는 것일 때에는 당초의 명세서에 「기재된 사항의 범위내」가 아니므로 요지변경이 된다.

(i) 발명의 목적의 보정

발명의 구성에 대한 변경없이 발명의 목적만을 보정하는 경우에는 통상은 요지변경이 되지 않으나, 종래기술의 변경 등에 의하여 발명의 과제가 변경되거나, 혹은 발명의 용도의 추가 혹은 변경에 의하여 발명의 구성에 관한 기술적사항이 변경되는 경우도 있으므로 발명의 목적만이 보정된 경우에도 발명의 구성에 관한 기술적사항의 내용적·실질적인 변경유무를 판단하여야 한다.

(ii) 발명의 구성의 보정

과제를 해결하기 위한 수단, 작용 또는 실시예 등을 보정한 결과 발명의 구성에 관한 기술적 사항이 변경된 때에는 요지변경이 된다. 일반적으로 실시예를 추가 또는 변경하는 보정은 발명의 구성에 관한 기술적 사항을 변경하는 경우에 해당된다.

(iii) 발명의 효과의 보정

발명의 구성에 대한 변경없이 발명의 효과만을 보정하는 경우에는 통상은 요지변경이 되지 않으나, 발명의 효과의 보정에 의해 발명의 구성에 관한 기술적 사항이 변경되는 경우도 있으므로 발명의 효과만이 보정된 경우에도 발명의 구성에 관한 기술적 사항의 내용적·실질적인 변경유무를 판단하여야 한다.

판례 : 의약품도 발명의 약리시험데이터를 추가한 보정의 인정 여부

일반적으로 기계장치 등에 관한 발명에 있어서는 특허출원의 명세서에 실시예가 기재되지 않더라도 당업자가 발명의 구성으로부터 그 작용과 효과를 명확하게 이해하고 용이하게 재현할 수 있는 경우가 많으나, 이와는 달리 이른바 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 해당 발명의 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 실험예가 기재되지 않으면 당업자가 그 발명의 효과를 명확하게 이해하고 용이하게 재현할 수 있다고 보기 어려워 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가

많고, 특히 약리효과의 기재가 요구되는 의약의 용도발명에 있어서는 그 출원전에 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 있지 않은 이상 특정 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험예로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 비로소 발명이 완성되었다고 볼 수 있는 동시에 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있을 것이며, 이와 같이 시험예의 기재가 필요함에도 불구하고 최초 명세서에 그 기재가 없던 것을 추후 보정에 의하여 보완하는 것은 명세서에 기재된 사항의 범위를 벗어난 것으로서 명세서의 요지를 변경한 것이라 할 것이다(대법원 2001.11.30. 선고 2000후2958 판결).

(iv) 도면의 보정

도면의 보정에 의하여 당초 명세서의 청구범위에 기재한 사항의 범위의외인 경우에는 요지변경이 된다.

② 요지변경이 되지 않는 경우

최초의 명세서 또는 도면에서 보아 당업자에게 자명하지 않은 사항을 보정하여도 그 보정에 의하여 특허청구범위의 요지를 실질적으로 변경하지 않을 때에는 「기재된 사항의 범위내」로 요지변경으로 보지 않는다.

(3) 미완성 발명의 보정과 요지변경 판단

미완성 발명을 완성시키는 보정을 한 경우 그 보정은 비록 특허청구범위의 기술적 사항은 외형상 변경하지 않는 경우에도 요지변경으로 본다.

(4) 불명료한 기재 또는 오기의 보정과 요지변경의 판단

불명료한 기재의 석명 또는 오기의 정정으로서 그 보정으로 인해 특허청구범위가 실질적으로 변하지 않는 경우에는 최초의 명세서에 「기재된 사항의 범위내」에 해당되어 요지변경으로 보지 않는다.

제5장 보정각하결정불복심판 처리절차

보정각하결정불복심판이 청구된 경우, 심판정책과는 특허청 해당 심사국에 소정서식에 따라 보정각하결정불복심판 청구사실을 통보하고 출원서류를 인수받아 청구서와 같이 심판장(주심)에게 인계한다.

심판관은 심판청구가 이유 있다고 인정되는 때에는 심결 주문에 “원결정을 취소한다”와 같이 기재하고, 심판청구가 이유 없는 때에는 심결주문에 “이 사건 심판청구를 기각한다”와 같이 기재한다.

원결정을 취소한다는 심결이 있거나 심판청구를 기각한다는 심결이 확정되었을 때에는 심판정책과는 그 등본을 첨부하여 출원서류를 특허청 해당 심사국으로 송부한다.

제23편

취소결정불복심판

제1장 이의신청에 의한 등록취소결정에 대한 불복심판

제2장 기술평가에 의한 실용신안 선등록 취소결정불복심판



제23편 취소결정불복심판

제1장 이의신청에 의한 등록취소결정에 대한 불복심판

1. 의의 및 취지

등록취소결정에 대한 심판이라 함은 이의신청에 의하여 등록취소결정을 받은 권리자가 특허심판원에 대하여 등록취소결정처분을 취소하여 줄 것을 요구하는 심판을 말한다.

(구)특허취소결정에 대한 심판제도는 특허이의신청에 의하여 심사관 합의체로부터 특허취소결정처분을 받은 자에게 그 불복을 허용함으로써 특허권자가 자기의 특허권을 구제받을 수 있도록 하는 제도로서, 특허이의신청의 심사에 대한 속심적 성격을 가지고 있다.

특허(실용신안)에 대한 심사기간 단축을 위하여 종전에 특허허여결정 전에 하던 출원공고제도를 폐지하면서 출원공고기간 중에 하도록 하였던 이의신청제도를 1997. 4. 10. 개정법에서 특허·실용신안등록 후에 하도록 하고 동 이의신청이 성립되어 해당 특허 등을 취소결정한 경우 이에 대한 등록취소결정 불복심판을 청구할 수 있도록 하였다(구특§132의3, 구실§54, 디§120). 1999. 7. 1. 이후 출원한 실용신안선등록의 등록이의신청에 의한 경우도 위와 같다.

한편, 특허 및 실용신안에 대한 이의신청 제도는 2007. 7. 1.부터 폐지되었다.

디자인의 경우 1997. 8. 22. 개정법에서 유행성이 강한 품목에 대한 무심사등록제도(시행일 1998. 3. 1. ; 2014. 7. 1. 시행법에서는 ‘일부심사등록제도’로 용어변경하였다)와 등록이의신청제도를 두고 이의신청의 성립에 의한 등록취소결정에 대한 불복심판제도를 신설하였다.

2. 당사자

취소결정불복심판은 특허권자(디자인권자)만이 청구할 수 있으며, 결정계 심판이므로 피심판청구인이 존재하지 않는다.

3. 청구시기

취소결정불복심판은 취소결정등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 청구할 수 있다.

4. 이의신청의 이유 (등록취소 사유)

가. 특허(구특§69)

특허취소의 이유는 특허거절이유와 동일하다. 다만, 특§42⑤(청구범위 기재방식), 특§45(특허출원의 범위) 위반을 이유로 하여 이의신청을 할 수 없다(구특§69).

1. 제25조·제29조·제31조·제32조·제36조제1항 내지 제3항 또는 제44조의 규정에 위반되어 특허된 경우
2. 제33조제1항 본문의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 동조동항 단서의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없는 경우
3. 조약의 규정에 위반된 경우
4. 제42조제3항 또는 제4항의 규정에 위반된 경우
- 4의2. 제47조제2항의 규정에 의한 범위를 벗어난 보정인 경우
5. 제87조제2항 단서의 규정에 위반되어 설정등록된 경우

나. 실용신안(구실§47)

구 실용신안법의 실용신안등록무효이유와 동일하다.

다. 디자인(§68)

- (1) 제3조제1항 본문에 따른 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 같은 항 단서에 따라 디자인등록을 받을 수 없는 경우
- (2) 제27조, 제33조, 제34조, 제35조제2항·제3항, 제39조 및 제46조제1항·제2항에 위반된 경우
- (3) 조약에 위반된 경우

5. 취소결정불복심판의 절차

이의신청의 성립에 의한 취소결정불복 심판청구절차는 거절결정불복심판절차와 동일하다. 다만, 등록후이므로 명세서 및 도면 등에 대한 보정은 인정되지 아니하므로 심사전치제도는 없다.

심판정책과는 이 심판청구가 있는 경우에는 이의신청인에게 심판청구사실을 통지하여야 한다(구특§140의2②, 디§127①, 별지 4-7 서식).

제2장 기술평가에 의한 실용신안 선등록 취소결정불복심판

1. 의의

1998. 9. 23. 개정실용신안법(1999. 7. 1.부터 시행)에서 실용신안등록출원에 대하여 종전의 심사주의에서 무심사등록주의로 전환하고 무심사등록된 실용신안 등록권리의 무절제한 권리행사를 방지하기 위하여 그 보완방안으로 기술평가를 받은 후 권리행사가 가능하도록 하였다(구실§21, 구실§22).

또한, 기술평가결과 해당 권리가 부등록사유에 해당하게 된 경우에는 그 등록을 취소하도록 하고 그 취소결정에 대하여는 심판원에 불복심판청구를 하도록 하였다(구실§54).

이 심판은 기술평가제도가 1999. 7. 1. ~ 2006. 9. 30. 출원된 실용신안에 대해서만 적용되므로, 2006. 10. 1. 이후 출원된 실용신안에 대해서는 적용되지 않는다.

2. 등록취소이유

실용신안등록취소결정이유 및 무효사유와 동일하다(구실§25).

- 가. 제4조에서 준용하는 특허법 제25조(외국인의 권리항유), 이 법 제5조(신규성, 진보성, 확대된 선원)·제7조(공서양속)·제8조제1항 내지 제4항(선출원)·제9조제3항·제4항(출원서 기재불비) 또는 이 법 제20조에서 준용하는 특허법 제44조(공동출원)의 규정에 위반된 경우
- 나. 제20조에서 준용하는 특허법 제33조제1항 본문의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 동조동항 단서의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없는 경우
- 다. 조약에 위반된 경우
- 라. 실용신안등록된 후 그 실용신안권자가 제4조에서 준용하는 특허법 제25조의 규정에 의하여 실용신안권을 향유할 수 없는 자로 되거나 그 실용신안등록이 조약에 위반된 경우
- 마. 제14조의 규정에 의한 범위를 벗어난 보정인 경우
실용신안등록이 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면으로부터 신규한 사항을 추가하는 보정을 한 경우
- 바. 제35조제2항 단서의 규정(이중출원의 설정등록)에 위반된 경우
- 사. 국제실용신안등록출원의 실용신안등록에 대하여는 제49조제1항 각호의 규정에 의한 경우 외에

고안이 다음 각호의 1에 해당하지 아니한다는 이유로 실용신안등록의 무효심판을 청구할 수 있다.

- ㉠ 국제출원일에 제출된 국제출원의 명세서·청구의 범위 또는 도면(도면중 설명부분에 한한다)과 그 출원번역문에 다같이 기재되어 있는 고안
- ㉡ 국제출원일에 제출된 국제출원의 도면(도면중 설명부분을 제외한다)에 기재되어 있는 고안

3. 청구절차

불복심판의 절차는 거절결정불복심판과 상이하며, 다만 등록 후이므로 명세서 및 도면의 보정이 불가하고 따라서 보정에 의한 심사전치제도는 없다.

실용신안 선등록의 경우 심판에서 심사의 규정을 준용하고 있지 않으므로 특허청 심사국으로 취소 환송 할 수밖에 없다. 따라서 특허의 거절결정불복심판처리절차와 상이한 면을 가진다.

취소결정불복심판청구시 청구의 취지를 “원 결정을 취소하고 이 사건을 특허청 심사국에 환송한 다라는 심결을 구한다”라고 기재하여야 한다.

심결문에 주문을 기재하는 요령은 ‘제12편 제8장 제2절 주문의 기재례’를 참고한다.

제24편

특허취소신청

- 제1장 개요
- 제2장 특허취소신청의 대상과 취소이유
- 제3장 특허취소신청의 심리기관
- 제4장 특허취소신청의 당사자
- 제5장 특허취소신청의 신청 및 취하 시기
- 제6장 특허취소신청의 신청서 및 방식심리
- 제7장 특허취소신청에 대한 심리
- 제8장 특허취소신청에서의 정정
- 제9장 특허취소신청에 대한 결정
- 제10장 특허취소신청에 대한 결정 후의 절차
- 제11장 특허원부 예고등록 및 정정명세서의 공보게재
- 제12장 복수의 특허취소신청이 있는 경우
- 제13장 특허취소신청과 심판이 동시에 계속 중인 경우



제24편 특허취소신청

제1장 개요

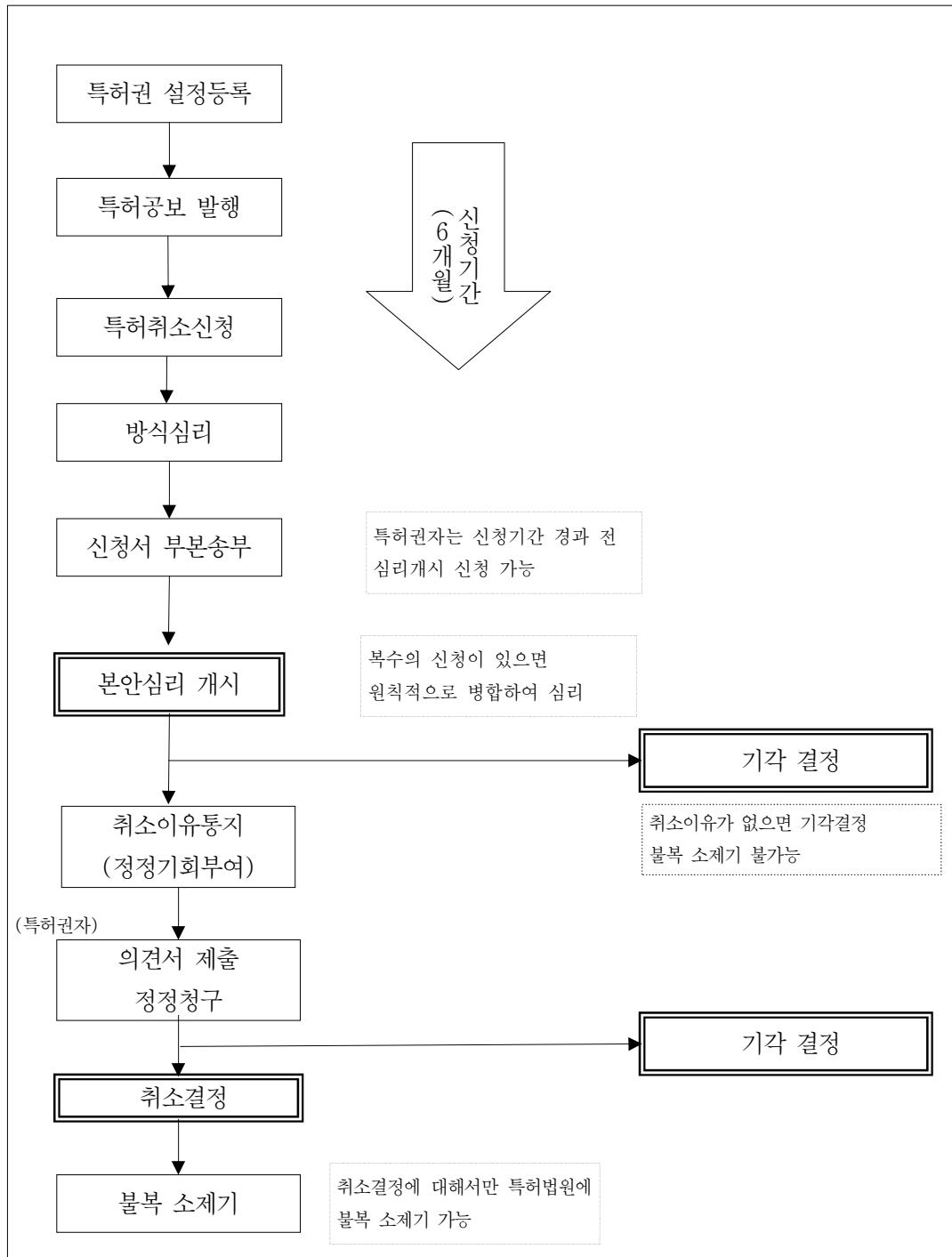
1. 제도의 취지

특허취소신청제도는 특허 등록 후 일정기간(6개월)에 공중에게 특허의 재검토를 요구하는 기회를 부여하고, 제3자의 신청이 있는 경우 등록특허를 신속히 재검토하여 하자가 있는 특허를 조기에 시정함으로써 권리의 안정성을 도모하는 것을 목적으로 마련된 제도이다.

【무효심판제도와 비교】

	특허취소신청	무효심판
제도 취지	특허권의 조기 안정화	당사자간의 분쟁해결
절차	결정계 절차 (특허청과 특허권자)	당사자계 절차 (심판청구인과 특허권자)
청구인 적격	누구나	이해관계인 또는 심사관
신청/청구 기간	설정등록일부터 등록공고 후 6개월 까지(권리 소멸 후에는 불가)	설정등록 후 언제나 (권리 소멸 후에도 가능)
취하	청구항 별로 가능 결정등본이 송달되기 전 * 취소이유 통지 후에는 불가능	청구항 별로 가능 심결이 확정되기 전 * 답변서 제출 후에는 상대방의 동의 필요
취소이유/무효 사유	법 제29조(신규성, 진보성, 확대된 선원) 법 제36조(선출원)	법 제133조제1항(신규성, 진보성, 기재 불비, 모인출원, 공동출원 위반, 권리항유 위반, 조약 위반 등)
심리방식	서면심리	서면심리 및 구술심리
복수 사건의 심리	(원칙) 병합 심리	(원칙) 사건별 심리
결정·심결	취소결정, 기각 또는 각하 * 취소결정 전에 취소이유 통지	무효, 기각 또는 각하
불복 소제기	· 취소결정, 심판장의 신청서 각하결정에 대해서는 특허청장을 피고로 특허법원에 불복 · 기각, 합의체의 각하 결정에 대해서는 불복불가	청구인 및 피청구인 모두 상대방을 피고로 하여 특허법원에 제소 가능

2. 특허취소신청 절차



제2장 특허취소신청의 대상과 취소이유

제1절 특허취소신청의 대상

※ 특허(실용신안등록)취소신청의 대상은 2017년 3월 1일 이후 설정등록된 특허 및 실용신안이다 (2016.2.29. 개정 특허법§132의2, 부칙 제10조, 실용신안법§30의2, 부칙 제10조).

청구항이 2이상인 때에는 청구항마다 취소신청을 할 수 있다.

특허권·실용신안권이 소멸된 후에는 취소신청을 할 수 없다. 무효심판에서는 특허권·실용신안권이 소멸된 이후에도 청구할 수 있다는 규정이 있으나, 취소신청에서는 관련 규정이 없으므로 특허권·실용신안권이 소멸된 후에는 신청할 수 없는 것으로 해석된다.

제2절 특허취소신청의 이유

특허취소신청의 이유는 제132조의2에 규정된 이유에 한정되며, 그 이외의 것을 이유로 하여 특허취소신청을 할 수 없다.

- 1) 제29조에 위반된 경우: 신규성, 진보성 및 확대된 선원
- 2) 제36조제1항부터 제3항까지의 규정에 위반된 경우: 선출원

제29조 위반된 경우의 예로써 제29조 본문으로 거절하는 산업상 이용가능성 거절이유가 포함되는지 여부가 문제가 될 수 있으나, 특허취소신청 제도의 도입 취지가 부실특허를 예방하고자 누구든지 하자가 있는 특허에 대하여 선행기술정보에 기초한 특허취소이유로 특허취소신청을 하면, 심판관이 해당 특허의 취소 여부를 신속하게 결정하는 것임으로 보아, 특허취소신청의 심리 대상은 선행기술 정보에 기초한 특허취소이유를 포함하고 있어야 하며, 산업상 이용가능성은 선행기술 정보에 기초한 특허취소이유가 아니므로 심리대상에서 제외된다. 따라서 신규성, 진보성과 산업상 이용가능성이 모두 취소신청이유에 포함된다면 신규성, 진보성 위주로 실질적인 판단을 하고, 산업상 이용가능성은 기각한다(특§132의13④)

신규성, 진보성의 위반의 근거로 사용되는 선행기술은 서면 또는 전기통신회선을 통하여 공개된 자료에 한정되며, 특허법 제29조제1항제1호에 규정된 공지·공연 발명은 제외된다.

한편, 신규성, 진보성의 위반의 근거로 사용되는 선행기술은 서면 또는 전기통신회선을 통하여 공개된 자료에 한정되며, 특허법 제29조제1항제1호에 규정된 공지·공연 발명은 제외된다.

[참고자료] 제132조의2 규정 개정의 연혁

◇ 개정이유

특허출원된 발명의 조속한 권리확정을 위하여 출원심사의 청구기간을 단축하고, 사후구제를 확대하기 위하여 특허거절결정 등에 대한 심판 및 재심청구에 대한 절차의 추후보완 가능 기간을 늘리며, 부실특허를 예방하기 위하여 누구든지 선행기술정보에 기초한 특허취소이유로 특허취소신청을 하면 심판관이 해당 특허의 취소 여부를 신속하게 결정하는 특허취소신청 제도를 도입하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하려는 것임.

◇ 주요내용

가.~마. (생략)

바. 특허취소신청 제도의 도입(제132조의2부터 제132조의15까지 신설, 제133조제1항 각 호 외의 부분)

- 1) 현재 특허권의 설정등록일부터 등록공고일 후 3개월 이내에는 누구든지 특허무효심판을 청구할 수 있도록 하여 특허요건을 구비하지 못한 특허를 조기에 무효로 할 수 있도록 하고 있으나 특허무효심판절차가 복잡하여 활용도가 적은 문제점이 있음.
- 2) 누구든지 하자가 있는 특허에 대하여 선행기술정보에 기초한 특허취소이유를 특허심판원에 제공하면 심판관이 해당 특허의 취소 여부를 신속하게 결정하는 것을 내용으로 하는 특허취소신청 제도를 도입하여 특허 검증을 강화함.

특허공보에 게재되고, 심사과정에서 거절이유로 사용된 선행기술(패밀리 특허 포함)에만 기초하여 특허취소신청을 할 수 없다(법§132의2②). 그러나 다른 선행기술과 결합하여 진보성을 부정하는 근거로는 사용될 수 있다.

특허취소신청의 이유 및 증거가 없거나 현저하게 불비하여 실질적으로 이유가 없다고 판단되는 경우, 합의체가 결정으로 특허취소신청을 각하한다.

제3장 특허취소신청의 심리기관

1. 심리 기관

특허취소신청은 심리의 공정성, 독립성 및 정확성을 충분히 담보하기 위해 3명 또는 5명의 심판관으로 구성되는 합의체가 심리하여 결정한다(법§132의7).

2. 심판관의 지정

심판원장은 각 특허취소신청 사건에 대해서 심판관을 지정해야 한다. 심판관이 지정·변경된 때에는 해당 심판관의 이름을 특허권자, 특허취소신청인 및 참가인에게 통지한다(특시칙§58, 별지 7-3 서식).

또한, 동일 특허에 대한 무효심판, 정정심판이 있을 때는 원칙적으로 무효심판, 정정심판과 동일한 심판관을 지정한다.

3. 심판장 지정 및 심판장의 권한

심판원장은 지정한 심판관 중 한 사람을 심판장으로 지정해야 한다. 심판장은 그 특허취소신청 사건에 관한 사무를 총괄한다.

4. 제척, 기피 신청

특허권자, 특허취소신청인 또는 참가인은 심판관에 대한 제척, 기피 신청을 할 수 있다.

제4장 특허취소신청의 당사자

제1절 특허취소신청인

특허취소신청은 이해관계인으로 한정되지 않고 「누구든지」 할 수 있다(특§132의2). 구체적으로, 자연인, 법인 및 법인이 아닌 사단 또는 재단으로서 대표자 또는 관리인이 정해져 있는 것(특§4)이 해당한다. 다만, 익명으로는 특허취소신청을 할 수 없고(특§132의4), 특허고객번호가 없는 경우 특허고객번호를 부여받아야 한다.

제2절 특허권자

공유특허권인 경우에는 공유자 전원이 특허권자가 된다.

제3절 참가인(특§132의9)

1. 참가할 수 있는 사람

1) 특허권에 관하여 권리를 가진 자 또는 이해관계를 가진 자는 특허권자를 보조하기 위해 참가할 수 있다. 보조참가만 허용되고 당사자참가는 허용되지 않는다. 특허권에 대한 권리를 가지는 자는, 예를 들면, 전용실시권자, 통상실시권자이다.

2) 특허취소신청인 측의 참가는 허용되지 않는다.

2. 참가의 효력

참가인은 특허권자를 보조하기 위해, 공격·방어 방법의 제출, 그 외 모든 심판 절차를 밟을 수 있다(특§155④). 참가인에게 심판절차의 중단 또는 중지의 원인이 있으면, 그 중단 또는 중지는 피참가인(특허권자)에 대해서도 그 효력이 발생한다(특§155⑤). 참가인에게는 특허권자와 동일하게 관계서류가 송부된다.

3. 참가 신청 및 결정

참가신청이 있는 경우에는 참가신청서 부분을 특허권자 및 다른 참가인에게 송달하고, 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다. 심판으로 참가 여부를 결정하며, 결정에 대해서는 불복할 수 없다(특§156).

제5장 특허취소신청의 신청 및 취하 시기

제1절 특허취소신청을 할 수 있는 기간

누구든지 특허권의 설정등록일부터 등록공고일 후 6개월이 되는 날까지 특허취소신청을 할 수 있다. 이 기간이 경과한 특허취소신청에 대해서는 부적법한 특허취소신청으로 그 흠을 보정할 수 없으므로, 합의체는 결정으로 그 취소신청을 각하한다(특§132의6).

특허권 소멸 후의 특허취소신청에 대해서는 그 흠을 보정할 수 없는 부적법한 신청으로서 합의체가 결정으로 특허취소신청을 각하한다. 특허취소신청이 있는 후 특허권이 소급적으로 소멸한 경우에도 그 흠을 보정할 수 없는 부적법한 신청으로서 합의체가 결정으로 각하한다. 다만, 특허취소신청이 먼저 신청된 후, 권리소멸사유 발생시점부터 권리가 소멸하는 이유(예를 들면, 권리 포기, 외국인의 권리능력 등)에 의해 특허권이 소멸한 경우에는, 취소결정의 소급효에 의해 권리의 설정등록시부터 권리소멸시까지의 특허권의 효력을 없앨 수 있는 실익이 있으므로, 특허취소신청을 각하하지 않고 심리를 진행하여 취소신청에 대한 결정을 한다.

제2절 특허취소신청을 취하할 수 있는 기간

특허취소신청은 결정등본이 송달되기 전까지 취하할 수 있다. 다만, 특허권자 및 참가인에게 취소이유가 통지된 후에는 취하할 수 없다(특§132의12①).

특허취소신청은 신청인의 자유의사에 따라 하는 것이며 그 취하도 원칙적으로 신청인의 의사에 맡겨져야 할 것이나, 결정등본의 송달이 있는 후에 취하할 수 있도록 하면 특허의 하자여부에 대한 판단결과를 활용하지 못하게 되고, 합의체가 취소이유를 통지한 후에 취하를 허용하는 것은 하자 있는 특허권을 방치하는 결과를 초래하여 공익적인 관점에서 바람직하지 않기 때문이다.

특허취소신청에 대한 취하는 청구항마다 할 수 있다(특§132의12②).

제6장 특허취소신청의 신청서 및 방식심리

제1절 특허취소신청서 제출

1. 신청서의 제출

신청인은 특§132의4에서 정하는 방식 요건을 충족시키는 특시칙§57⑤(별지제31호의2 서식)에 따른 특허취소신청서를 제출하여야 한다.

2. 특허취소신청서의 기재사항

가. 특허취소신청인 및 대리인

특허취소신청인 및 대리인의 이름·명칭 및 주소를 기재해야 한다. 대리인이 특허법인인 경우는 지정된 변리사의 성명을 기재해야 한다.

나. 특허취소신청의 대상이 되는 특허의 표시

특허취소신청과 관련된 특허의 특허번호, 신청하는 청구항을 표시해야 한다.

다. 특허취소신청의 이유 및 필요한 증거의 표시

특허취소신청의 이유 및 필요한 증거를 표시해야 한다.

1) 특허취소신청의 이유

특허를 취소해야 할 근거가 되는 특§132의2① 각 호 중 해당하는 법조항(적용 조문) 및 특허를 취소해야 할 구체적 이유를 기재한다.

2) 증거의 표시

특허취소신청의 이유로서 주장하는 구체적인 사실을 입증하기 위한 증거를 표시해야 한다. 특허취소신청의 증거 방법은 문서에 한정된다(특§132의2).

외국어로 작성된 문서일 때는 심리에 필요 부분에 대한 번역문을 첨부해야 한다(특시칙§4).

3) 이유 및 증거의 보정

처음부터 이유 및 증거가 완비된 신청을 하는 것이 바람직하지만, 특허취소신청이 가능한 기간의 경과(등록공고일 후 6개월) 또는 취소이유의 통지 중 빠른 때까지 하는 보정의 경우에는 이유 및 증거의 추가·변경이 인정된다(특§132의4②). 이유 및 증거의 추가변경이 인정되는 것은 기본적으로는 특허취소신청이 가능한 기간 내이지만, 특허취소신청이 가능한 기간 이내일지라도 취소이유의 통지가 있는 경우는 그 취소이유를 통지할 때까지로 단축되는 것에 유의한다. 한편, 특허취소신청이 가능한 기간의 경과 또는 취소이유의 통지 중 빠른 날이 지난 후에 보정서가 제출된 경우에는 소명 기회를 부여한 후 반려한다(특시칙§11①7).

제2절 방식심리

1. 보정명령 및 각하

특허취소신청서의 방식 위반(기재 사항 누락, 수수료 미납 등)이 있는 경우에는 심판원장 또는 심판장이 보정을 명한다(특§46, 특§132의5①). 지정한 기간 내에 보정을 하지 않거나 요지변경된 경우에는 심판원장이 무효처분을 하거나(특§16①), 심판장이 결정으로 특허취소신청서를 각하한다(특§132의5②).

무효처분 또는 각하결정은 서면으로 하여야 하며 그 이유를 붙여야 한다(특§16①, 특§132의5③).

※ 외국어로 작성된 문서일 때, 심리에 필요한 번역문이 제출되지 않은 경우에는 보충요구서를 발송한다(특시칙 별지 9호 서식).

2. 보정을 할 수 없는 특허취소신청의 각하결정

부적법한 신청으로 그 흠을 보정할 수 없는 경우(대상 특허가 없는 경우 등), 합의체는 특허권자에게 부분을 송달하지 않고 결정으로 특허취소신청을 각하할 수 있다(특§132의6①).

또한, 특허취소신청의 이유 및 증거에 대해 실질적인 기재가 없고, 이에 대해 특허취소신청기간이 경과할 때까지 보정이 이루어지지 않았을 경우에도 합의체가 결정으로 특허취소신청을 각하한다.

3. 특허취소신청된 청구항이 정정 청구에 의해서 삭제된 경우

취소신청된 청구항의 일부가 삭제되었을 때는 신청을 각하하지 않고, 남은 청구항에 대해서 심리한다.

취소신청된 청구항의 전부가 삭제된 특허취소신청에 대해서는 취소신청의 대상이 존재하지 않게 되므로 합의체는 결정으로 특허취소신청을 각하한다. 다만 특허발명의 등록된 청구범위 전체를 삭제하는 정정청구는 부적법하여 인정하지 않는다.

4. 각하 결정에 대한 불복

상기 1.의 특허취소신청서의 각하결정에 대하여 불복이 있을 때는, 특허법원에 소송을 제기할 수 있다(특§186①).

상기 2.의 특허취소신청의 각하결정에 대해서는 불복할 수 없다(특§132의6②)

제3절 특허취소신청서의 보정

1. 보정의 개념

특허취소신청서에는 특허취소신청의 주체(신청인), 객체(특허번호, 청구항) 및 특허취소신청의 이유와 필요한 증거를 기재하여야 하며(특§132의4①), 특허취소신청의 보정은 언제든지 할 수 있지만 그 요지를 변경하는 것이어서는 안 된다(특§132의4② 본문). 다만 정해진 기간에 특허취소신청의 이유 및 증거의 표시를 보정하는 것은 요지변경으로 보지 아니한다(특§132의4② 단서).

2. 구체적 취급

가. 주체(신청인)의 보정

특허취소신청인의 보정은 보정 대상의 동일성이 상실될 경우에는 요지 변경이다. 대상의 동일성이 상실되지 않는 범위에서 기재의 오류를 바로잡는 것은 요지 변경이 되지 않는다.

나. 객체(특허 번호, 청구항)의 보정

특허취소신청의 객체(특허 번호, 청구항)의 보정에 대해서도 보정 대상의 동일성이 상실될 경우에는 요지 변경이 된다. 다만, 특허취소신청 대상 청구항의 삭제는 본래 요지 변경이 되지만,

취소신청 청구항의 취하와 동일하게 취급할 수 있다는 점에서 예외적으로 취소이유가 통지되기 전까지는 요지 변경되지 않는 것으로 본다.

다. 이유와 증거의 보정

특허취소신청의 이유와 증거의 보정에 대해서는 예외적으로 그 요지를 변경하는 것이라 하더라도 특허취소신청 기간이 경과할 때 또는 취소이유의 통지가 있을 때 중, 빠른 때까지는 이유 및 증거의 추가변경이 인정된다(특§132의4②단서). 그 이후에는 특허취소신청서의 요지를 변경하지 않는 보정만 허용된다.

제4절 특허취소신청서의 송달 및 통지

1. 특허취소신청서 부분 송달

심판장은 특허취소신청서의 부분을 특허권자에게 송달해야 한다(특§132의4③, 별지 7-4 서식). 복수의 특허취소신청이 있을 때는 특허취소신청서의 부분은 특허취소신청 기간 경과 후에 정리해 송달되는 것이 아니라 신청이 있을 때마다 송달된다. 다만, 부적법한 특허취소신청으로 그 흠을 보정할 수 없을 때에는 합의체는 특허권자에게 부분을 송달하지 않고, 결정으로 그 취소신청을 각하할 수 있다(특§132의6①).

2. 전용실시권자 등에 대한 통지

심판장은 특허취소신청이 있을 때는 그 취지를 그 특허권의 전용실시권자나 그 외 특허에 관한 등록된 권리를 가지는 자에 통지한다(특§132의4④, 별지 7-5 서식). 이것은 그 특허권에 이해관계가 있는 자에게 참가의 기회를 주고자 하는 것이다.

3. 병합에 관한 통지

복수의 특허취소신청이 있을 때는 심리를 병합하는 것이 원칙이고(특§132의11), 이 경우 병합심리를 한다는 취지를 특허취소신청인, 특허권자 및 참가인에게 통지한다(별지 7-2 서식).

제7장 특허취소신청에 대한 심리

제1절 개요

1. 심리 개시

(1) 심판관은 취소신청이 접수되면 심리개시일 까지 기다리지 않고 심리를 시작할 수 있으나, 취소의견제출통지나 기각결정 등 본안심리에 대한 통지는 심리개시일 이후에 한다. 한편, 복수의 특허 취소신청이 있을 때는 원칙적으로 심리를 병합하고 합의체는 모든 신청이유를 정리하여 한꺼번에 심리한다(특§132의11⑩).

(2) 심판관은 취소신청사건의 피청구인(권리자)이 취소신청사건 신청서(심판사무취급규정 별지 제 31호 서식)를 통해 심리개시 신청을 하는 경우에 한하여 심리개시일이 경과하기 전이라도 취소의견 제출통지나 기각결정과 같이 최초 처분할 수 있다. 한편, 특허취소신청인은 심리개시신청을 할 수 없다.

2. 심리의 범위

가. 심리의 대상

특허취소신청인이 신청한 청구항에 대해서만 심리할 수 있다(특§132의10②). 복수의 특허취소신청이 있는 경우, 원칙적으로 심리는 병합되고, 병합한 특허취소신청 중 어느 하나에서라도 신청된 청구항은 모두 심리의 대상이다.

나. 직권 심리

신청인이 제출한 이유 및 증거를 바탕으로 심리하지만, 신청인이 제출하지 않은 이유에 대해서도 직권으로 심리할 수 있다(특§132의10①). 또한, 신청인이 제출하지 않은 증거를 채택하는 것도 가능하다.

예를 들면, 특허취소신청의 이유에서 신규성(특§29①) 적용이 주장된 경우에도 심판관은 진보성(특§29②)에 대해서 판단할 수 있다.

한편, 특허취소신청기간을 특허등록공고일로부터 6개월 이내로 한정하고(특§132의2①), 특허취소 신청서에 신청이유의 기재를 요구하는 것(특§132의4①4), 특허취소신청서의 보정도 해당 기간 이후에는 제한하는 것(특§132의4②)을 감안하여, 특허취소신청기간이 경과한 후에 제출된 증거자료는 특별한 사정이 없는 한, 심리에 반영하지 않는다.

3. 심리방식

특허취소신청에 대한 심리는 모두 서면심리로 한다(특§132의8①). 다만, 전화, 영상, 방문 중 사전에 미리 정한 방식으로 면담이나 기술설명회를 통해 진행할 수 있으나, 특허취소신청의 이유와 관련하여 취소신청인의 신청에 따라 또는 심판관 직권으로 취소신청인과 면담을 개최할 수 있다. 또한 특허권자에게 취소이유가 통지된 때에는 특허권자의 신청에 따라 또는 심판관 직권으로 특허권자와 기술설명회를 개최할 수 있다.

4. 심리의 진행

특허취소신청에 대한 심리는 특허취소신청인이 제출한 취소이유 및 증거에 대해 특허권자가 답변하는 것이 아니라, 심판장이 통지한 취소이유에 대해 특허권자가 의견서 등을 제출함으로써 진행된다.

5. 증거 조사 및 심문

(1) 증거 조사(특§132의15 → 특§157)

특허취소신청인 등으로부터 증거조사 신청이 있을 때 또는 직권으로 합의체가 필요가 있다고 인정하는 경우에는 증거 조사를 한다.

(2) 심문(특§132의15 → 특§147③)

합의체는 특허권자 또는 특허취소신청인의 의견 청취가 필요한 때는 심문할 수 있다.

6. 취소결정이 취소된 사건의 심리

취소결정이 특허법원에 의해 취소된 사건에 대해서는 통상의 취소확정판결에 따른 심판과 마찬가지로 다시 취소신청사건번호를 부여하여 심리한다. 특허법원의 판단근거가 된 이유와 다른 이유로 특허를 취소해야 한다고 판단될 때는 다시 취소이유를 통지한다. 취소해야 할 이유를 구성하지 못할 때는 기각 결정을 한다.

제2절 취소이유 통지

1. 취소이유의 통지

합의체가 심리하여 특허취소신청이 이유 있다고 판단했을 때에는 특허권자 및 참가인에게 취소이유를 통지하고(별지 7-6 서식), 기간을 지정하여 의견서 제출 및 정정의 기회를 준다(특§132의13②).

특허를 유지해야 한다고 판단했을 때는 곧바로 기각 결정을 한다.

2. 취소이유 검토

- (1) 심리과정에서 모든 특허취소신청의 이유와 증거에 대해서 검토한다.
- (2) 취소이유를 구성할 수 없는 때에는 기각결정(특허유지)을 한다.
- (3) 복수의 취소이유를 구성할 수 있을 때는 원칙적으로 모든 취소이유를 통지한다. 또, 적용 조문이 다른 취소이유에 대해서는 각각의 적용 조문에 대해서 취소이유를 통지한다. 다만, 사건 전체의 효율적·합리적 해결을 위해 사안에 따라 적절한 것을 선택하여 취소이유로 통지할 수 있다. 이 경우 여러 번 통지를 하거나 소송 후에 다시 다른 이유에 따른 취소결정을 하지 않도록 특허청구의 범위가 감축되는 것도 고려하면서 이유와 증거를 검토한다.

제3절 취소이유 통지에 대한 특허권자의 대응

취소이유가 통지되었을 때, 특허권자는 지정 기간에 의견서를 제출하거나 명세서 또는 도면에 대해 정정을 청구할 수 있다(특§132의3①).

정정청구시에는 전용실시권자, 통상실시권자 및 질권자의 동의를 받아야한다(특§132의3③ → 특§136⑧).

제4절 의견서 또는 정정 청구서 제출 후의 심리

통지한 취소이유에 대하여, 특허권자가 의견서 또는 정정 청구서를 제출한 경우에는 제출된 서류에 따라 다음과 같이 처리한다.

1. 의견서와 정정 청구서가 제출되지 않은 경우

통지한 취소이유에 대해서 의견이 없으므로, 통지한 취소이유를 기초로 간소한 결정문을 작성하여 특허를 취소해야 한다는 취지의 결정을 할 수 있다.

2. 의견서만 제출된 경우

- (1) 의견서를 참작해서도 여전히 통지한 취소이유로 특허를 취소해야 한다고 판단했을 때 에는 특허를 취소해야 한다는 취지의 결정을 한다.
- (2) 통지한 취소이유에 의해서 특허를 취소할 수 없다고 판단했을 때는 기각 결정을 한다.

3. 정정 청구서가 제출된 경우

정정청구가 적법한 때에는 정정청구서에 첨부된 명세서 및 도면에 기초하여 심리하고, 정정청구가 부적법한 때에는 의견제출기회를 부여하여 정정을 불인정하고 최종적으로 결정시 정정 전 명세서 및 도면에 의해 심리한다.

제8장 특허취소신청에서의 정정

제1절 개요

1. 정정할 수 있는 범위

특허취소신청에서 정정은 특§136①각호, §136③④⑤에 규정된 범위 내에서 할 수 있다.

다만, 취소신청된 청구항에 대해서는 독립특허요건(정정한 후의 발명이 특허 출원시 특허를 받을 수 있을 것)을 판단하지 않고, 다른 정정 요건에 적합하면 정정을 인정한 다음 심리한다. 한편, 취소신청이 제기되지 않은 청구항에 대한 정정에 대해서는 다른 정정 요건과 함께 독립특허요건을 판단한다.

2. 정정 청구 방식 등

정정청구는 소정의 정정청구서로 해야 한다. 또한, 정정청구서의 청구 취지 및 이유는 정정청구서의 기재요건을 만족하도록 해야 한다. 정정청구는 정정심판과 같이 전용실시권자 등의 동의(특§136⑧), 심판 청구 방식(특§140①②⑤) 및 공동심판(특§139③)의 규정이 준용된다(특§132의3③).

3. 여러 차례 정정 청구가 있는 경우

하나의 특허취소신청 사건에서 여러 차례 정정청구가 되었을 때는 마지막 정정청구를 제외한 나머지 정정청구는 취하된 것으로 본다.(특§132의3②)

4. 정정 청구 취하

특허취소신청에서 정정청구의 취하는 다음 기간에만 할 수 있다(특§132의3④).

- 1) 취소이유 통지에서 지정된 의견서 제출 기간과 그 만료일로부터 1개월 이내
- 2) 정정불인정이유 통지에서 지정된 의견서 제출기간

5. 정정 효과

정정을 인정하는 취지의 특허취소신청에 대한 결정이 확정되었을 때에는 정정 명세서 등에 의해 특허 출원, 출원 공개, 특허 결정 또는 심결 및 특허권의 설정 등록이 된 것으로 간주된다(특§132의3③ → 특§136⑩).

6. 정정 청구 예고 등록

특허취소신청이 있었다는 취지의 예고 등록이 됨으로써(특등령§6), 제3자는 명세서 등의 정정이 청구될 가능성을 예측할 수 있으므로, 정정 청구가 있었다는 취지의 예고 등록은 하지 않는다.

제2절 정정 청구에 대한 심리

1. 정정청구서의 방식 위반과 보정

정정청구서가 수수료 부족, 위임장 미첨부 또는 전용 실시권자 등이 있는 경우의 동의서 미첨부(특§136⑧)등의 방식을 위반해 보정이 가능한 것에 대해서, 자발적으로 보정되지 않을 때는 심판장은 특허권자에게 기간을 정하여 보정을 명한다(특§132의5①2).

보정을 명령 받은 사항에 대해서 특허권자가 필요한 보정을 하지 않은 때에는, 심판장은 정정청구서를 각하한다(특§132의5②).

※ 기간 경과 후 정정청구서가 제출된 경우, 심판원장은 특허권자에게 반려이유를 통지하고 소명서 제출기회를 준 후에 정정청구서를 반려한다(특시칙§11①7).

2. 정정 청구의 요건 심리

가. 정정 적부의 판단

(1) 특허청구범위에 대한 정정의 검토

정정요건을 충족하는지의 여부는 각각의 정정사항마다 정정요건(특§136①③④⑤)의 적법성을 판단한다.

(2) 명세서 및 도면에 관한 정정의 검토

복수의 청구항에 관련된 명세서나 도면에 대한 정정사항의 적부의 판단은 해당 정정사항이 포함되는 청구항마다 실시한다.

나. 정정청구가 정정 요건에 적합하지 않는 경우의 취급

정정청구가 정정요건에 적합하지 않을 때는 정정불인정이유를 통지한다(특§136⑥).

특히, 특허취소신청이 제기되지 않은 청구항의 정정청구에 대해서는 독립특허요건에 적합하지 않을 때도 정정불인정이유를 통지함에 유의한다.

제3절 정정청구서의 보정

1. 정정명세서 및 도면의 보정 및 심리

(1) 특허권자는 정정불인정이유 통지에 대응하여 정정청구서에 첨부된 정정명세서 또는 도면에 대한 보정을 할 수 있다(특§132의3③→특§136⑪). 전용실시권자 등이 있을 때는 보정을 하는 것에 대해서 이들의 동의가 필요하다(특§136⑧)

(2) 정정불인정이유 통지에 대응하여, 특허권자는 정정사항의 삭제, 경미한 하자의 보정 등 정정청구서의 요지를 변경하지 않는 범위내에서 보정하는 것이 가능하다.

정정심판청구서의 보정과 마찬가지로 새롭게 정정사항을 더하거나, 정정사항을 변경하는 것은 정정청구서의 요지를 변경하는 것으로 취급한다.

다만, ① 존재하는 청구항의 정정사항을 해당 청구항의 삭제라는 정정사항으로 변경하는 보정 및 이에 따른 정정명세서 등에 대한 정정사항의 보정 및 ② 청구항의 삭제라는 정정사항을 추가하는 보정 및 이에 따른 정정명세서 등에 대한 정정사항의 보정은 정정청구서의 요지를 변경하는 것으로 취급하지 않는다.

(3) 정정불인정이유 통지에 대한 의견서 및 보정서를 검토한 결과, 여전히 정정청구가 정정요건에 적합하지 않다고 판단했을 때에는 해당 정정청구를 불인정하고 정정전 명세서에 기초하여 심리하는 한편, 정정청구가 정정요건에 적합하다고 판단했을 때에는 해당 정정청구를 인정하고 심리한다.

2. 정정청구서, 정정명세서 등을 보정할 수 있는 기간

정정청구서는 사건이 심판원에 계속 중인 때에 보정할 수 있다. 그러나, 정정청구서에 첨부한 정정 명세서 또는 도면에 대한 보정은 다음과 같은 기간에만 할 수 있다.(특§132의3③→특§136⑪)

- (1) 취소이유통지에 대한 의견서 제출 기간
- (2) 정정불인정이유 통지에 대한 의견서 제출 기간

제9장 특허취소신청에 대한 결정

제1절 결정의 절차

1. 복수의 청구항에 대해 취소신청된 경우

취소신청된 모든 청구항에 대해서 청구항마다 특허를 취소 또는 기각을 결정한다.

2. 복수의 특허취소신청이 있는 경우

원칙적으로 심리는 병합되고, 특허를 취소하거나 또는 기각하는 결정을 하나의 결정서에 의해 결정한다.

제2절 결정서에 기재해야 할 사항

특허취소신청에 대한 결정은 서면으로 하여야 하며, 결정서에는 특허취소신청번호, 특허취소신청인, 특허권자 및 참가인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지), 대리인이 있는 경우 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지, 결정에 관련된 특허의 표시, 결정의 결론 및 이유, 결정연월일을 기재하고, 결정을 한 심판관 전원이 기명날인해야 한다(특§132의14①).

제3절 결정 이유의 기안

1. 취소 결정

취소결정이 소송에 의해 취소되었을 때, 취소결정에 기재하지 않았던 취소이유에 근거해 재차 취소결정을 하는 사태를 피하기 위해, 모든 취소이유를 결정이유로 기재한다. 한편, 취소이유통지 시 기재되지 않았던 이유는 취소결정의 이유로 채택할 수 없다.

2. 기각 결정

특허발명과 선행기술의 차이점을 위주로 기각하는 이유를 명확하고 간결하게 기재한다. 이때, 특허취소신청의 이유 및 증거에 의해 특허가 취소될 수 없는 논거를 기재하는 것이 바람직하며, 특허취소신청의 이유에서 다수의 증거자료가 제출된 경우, 최선의 증거자료를 중심으로 기각 이유를 구성할 수 있다.

3. 정정청구가 되었을 경우

정정청구를 인정할 때는 인정하는 취지를 결정의 주문으로 기재하는 것과 동시에 결정이유에서 그 이유를 기재한다.

정정청구를 인정하지 않을 때는 인정하지 않는 취지를 주문에는 기재하지 않고, 결정이유에 인정하지 않는 취지 및 인정하지 않는 이유를 기재한다.

제4절 결정 결론의 기재 요령

가. 인용(전부 취소신청시)

- | |
|---------------------------|
| 1. 특허(실용신안등록) 제00호를 취소한다. |
|---------------------------|

나. 일부인용(전부 취소신청시)

- | |
|---|
| 1. 특허(실용신안등록) 제00호의 청구범위 제1항을 취소한다.
2. 특허(실용신안등록) 제00호의 청구범위 제2항에 대한 취소신청을 기각한다. |
|---|

다. 인용(일부 취소신청시)

- | |
|--|
| 1. 특허(실용신안등록) 제00호의 청구범위 제1항 내지 제3항을 취소한다. |
|--|

라. 기각

- | |
|--|
| 1. 특허(실용신안등록) 제00호의 청구범위 제1항 및 제2항에 대한 취소신청을 기각한다. |
|--|

마. 정정청구를 수반하는 취소신청

(1) 인용

- | |
|--|
| 1. 특허 제00호의 명세서(및 도면)를 (2017.3.1.자) 정정청구서에 첨부된 정정명세서(및 도면)와 같이 정정한다.
2. 특허(실용신안등록) 제00호의 청구범위 제1항 내지 제3항을 취소한다. |
|--|

(2) 기각

1. 특허 제00호의 명세서(및 도면)를 (2017.3.1.자) 정정청구서에 첨부된 정정명세서(및 도면)와 같이 정정한다.
2. 특허(실용신안등록) 제00호의 청구범위 제1항 및 제2항에 대한 취소신청을 기각한다.

(3) 각하 : 취소신청된 청구항 전체를 삭제하는 정정을 인정하고, 취소신청을 각하하는 경우(다만 특허발명의 등록된 청구항 전부를 삭제하는 정정청구는 부적법하여 인정하지 않는다.)

1. 특허 제00호의 명세서(및 도면)를 (2017.3.1.자) 정정청구서에 첨부된 정정명세서(및 도면)와 같이 정정한다.
2. 특허(실용신안등록) 제00호의 청구범위 제1항 및 제2항에 대한 취소신청을 각하한다.

(4) 취소신청된 청구항 일부를 삭제하는 정정을 인정하고, 취소신청을 기각하는 경우

1. 특허 제00호의 명세서(및 도면)를 (2017.3.1.자) 정정청구서에 첨부된 정정명세서(및 도면)와 같이 정정한다.
2. 특허 제00호의 청구범위 제1항에 대한 취소신청을 각하한다.
3. 특허 제00호의 청구범위 제2항에 대한 취소신청을 기각한다.

바. 일부각하, 일부취소, 일부기각

1. 특허 제00호의 청구범위 제1항에 대한 취소신청을 각하한다.
2. 특허 제00호의 청구범위 제2항을 취소한다.
3. 특허 제00호의 청구범위 제3항에 대한 취소신청을 기각한다.

사. 취소판결에 따른 주문 및 청구취지

(1) 전부 취소결정 · 일부 취소판결

청구항이 10개인 특허취소신청에서 전부 취소결정, 특허권자가 특허법원에 전부 제소하였으나 제6항 내지 제10항에 대해서만 취소되고 나머지 제1항 내지 제5항에 대한 결정이 확정된 경우

- 결 론 : 특허 제00호의 청구범위 제6항 내지 제10항에 대한 취소신청을 기각한다.
- (사건 경위에 기재) : 청구범위 제1항 내지 제5항에 대한 부분은 특허법원 0000. 00. 00. 선고 00허00 판결에 의하여 00소00 결정이 확정되었다.

(2) 일부 취소결정 · 일부 취소판결

청구항이 10개인 특허취소신청에서 일부 취소결정(제1항 내지 제5항 기각, 제6항 내지 제10항 취소), 특허권자가 제6항 내지 제10항에 대해서 특허법원에 제소하여 특허법원은 제6항 내지 제8항만 취소판결하고 제9항 및 제10항은 기각판결, 특허권자가 제9항 및 제10항에 대해서 대법원에 상고하였으나 상고 기각된 경우

- 결 론 : 특허 제00호의 청구범위 제6항 내지 제8항에 대한 취소신청을 기각한다.
- (사건 경위에 기재) : 청구범위 제1항 내지 제5항에 대한 부분은 00소00 결정에 의하여 확정되었고, 제9항 및 10항에 대한 부분은 대법원 0000. 00. 00. 선고 00후 00 판결에 의하여 00소00 결정이 확정되었다.

제10장 특허취소신청에 대한 결정 후의 절차

1. 결정 등본의 송달

심판장은 특허취소신청에 대한 결정이 있는 때에는 그 결정의 등본을 특허취소신청인, 특허권자, 참가인 및 참가 신청이 거부된 자에게 송달하여야 한다(특§132의14②).

2. 결정의 확정

취소 결정은 권리자의 제소 기간이 경과했을 때 확정되고, 기각 결정은 특허취소신청인, 권리자 등이 결정의 등본을 송달받은 날 중 늦은 날 확정된다. 심판장의 각하 결정은 취소신청인이 불복 가능하므로, 취소신청인의 제소기간이 경과했을 때 확정되고, 합의체의 각하 결정은 불복이 불가능하므로, 특허취소신청인, 권리자 등이 결정의 등본을 송달받은 날 중 늦은 날 확정된다..

3. 취소 결정의 효과

취소 결정이 확정됐을 때는 특허권은 처음부터 존재하지 않았던 것으로 본다(특§132의13③).

특허취소신청에 있어서는 무효심판의 심결에 대한 일사부재리의 규정과 같은 규정은 마련되지 않아 일사부재리 효과는 발생하지 않는다. 또한, 특허취소신청과 무효심판과의 사이에 있어서도 일사부재리 효과는 발생하지 않는다.

4. 결정에 대한 불복의 소제기

(1) 소송을 제기할 수 있는 결정

취소 결정, 심판장의 특허취소신청서 각하결정에 대해서는 특허권자, 참가인 또는 참가신청이 거부된 자는 특허법원에 소송을 제기할 수 있다(특§186①).

(2) 소송을 제기할 수 없는 결정

기각결정 및 합의체의 특허취소신청의 각하 결정에 대해서는 불복의 소를 제기할 수 없다(특§132의13⑤, 특§132의6②).

(3) 제소기간

특허법원으로서의 소송은 결정 등본의 송달이 있던 날로부터 30일 이내에 할 수 있다(특§186③).

(4) 피고

결정에 대한 소송은 특허청장을 피고로 해야 한다(특§187).

5. 확정 등록

특허취소신청에 대한 결정이 확정됐을 때는 등록원부에 등록한다(특등령§3).

6. 재 심

확정된 취소 결정에 대해서 당사자는 재심을 청구할 수 있다(특§178①).

7. 기 타

(1) 특허증

특허청장은 원서에 첨부한 명세서 또는 도면의 정정을 인정하는 취지의 결정이 확정됐을 경우에는 특허권자에게 새로운 특허증을 발급하여야 한다(특§86③).

(2) 특허공보 게재

특허취소신청에서 정정한 명세서 및 도면의 내용(정정이 확정된 것)은 특허공보에 게재한다(특§221①, 특시령§19②).

(3) 기납 특허료의 반환

취소 결정이 확정된 해의 다음 해부터의 특허료 해당분은 납부한 자의 청구에 따라 반환한다(특§84①).

(4) 특허취소신청 서면 등의 열람

특허취소신청의 기록에 대해서는 「공공의 질서 또는 선량한 풍속에 어긋나거나 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 것」과 특허청장이 비밀을 보유할 필요가 있다고 인정하는 것(특§41①)을 제외하고는 열람을 청구할 수 있다(특§216②). 다만 특허취소신청이 특허심판원에 계속 중인 경우 정보공개법 등에 따른 내부 의사결정 과정으로 취급하여 이해관계가 있는 경우(무효심판과 특허취소신청이 함께 계류중 등)에 한하여 허용하거나, 결정 이후 열람을 허용한다

※ 제2편제4장 참조

제11장 특허원부 예고등록 및 정정명세서의 공보게재

1. 특허취소신청의 예고등록 및 확정등록

특허취소신청이 있는 때는 등록원부에 예고등록된다(특등령§6). 예고등록은, 권리란 중 등록사항란에 특허취소신청 연월일, 신청번호, 신청의 취지 및 신청인을 기재함으로써 이루어진다(특등시칙§48①).

특허취소신청에 대한 결정은 심판원장의 통지에 의하여 특허청장이 직권으로 등록하고(특등령§14), 그 등록방법은 권리란 중 등록사항란에 특허취소신청번호, 특허취소 확정결정 연월일 및 확정결정의 요지를 기재함으로써 이루어진다(특등시칙§47①).

2. 특허명세서 또는 도면의 정정 등록

특허취소신청에 의한 명세서 또는 도면의 정정은 특허청장의 직권으로 등록된다(특등령§14①). 이 경우에 있어서 특허발명의 명칭에 변경이 있을 때에는 변경후의 명칭을 등록한다(특등시칙§40).

특허취소신청에서 명세서 또는 도면의 정정청구가 허용되고 해당 특허취소신청의 결정이 확정된 후, 정정된 명세서 및 도면의 내용을 소정의 서식에 의하여 특허공보에 게재하도록 의뢰한다(특§132의3③→§136⑫⑬).

상기 특허공보에는 정정의 요지를 같이 게재한다.

3. 권리가 소멸된 때의 취급

특허권의 소멸은 특허청장의 직권으로 이루어진다(특등령§14①). 특허권의 소멸등록을 한 경우에는 해당 특허등록원부를 폐쇄하여야 한다. 특허원부를 폐쇄하고자 할 경우에는 산업통상자원부령이 정하는 바에 따라 특허원부에 그 취지를 기재하여야 하며, 이 폐쇄된 특허원부를 폐쇄특허원부로 한다(특등령§12).

4. 특허등록원부에 기록한 내용과 심판관이 인정한 내용이 어긋나는 경우

등록원부상의 청구항의 수, 출원일, 취소신청일과 심판관이 인정한 내용이 어긋나는 경우에는 결정의 확정통지에 그 취지를 병기하도록 절차를 취한다.

제12장 복수의 특허취소신청이 있는 경우

1. 심리의 병합

가. 심리병합의 원칙

동일 특허권에 복수의 특허취소신청이 있을 때는 취소 신청된 청구항, 신청 이유 및 증거가 같은지 여부에 관계없이 특별한 사정이 있는 경우를 제외하고는 심리를 병합한다(특§132의11 ①). 이 경우, 심판장은 병합결정문을 통해 병합심리하는 취지를 특허취소신청인, 특허권자 및 참가인에게 통지한다.

나. 특별한 사정에 대해서

특별한 사정이 있는 경우는 심리를 병합함으로써 심리 진행이 어렵거나 현저하게 지연될 우려가 있는 경우 등을 말한다.

(1) 복수의 특허취소신청 중 일부가 방식 불비 때문에 특허취소신청서가 각하결정이 되어, 해당 결정에 대한 소송이 제기된 경우

(2) 복수의 특허취소신청 중 일부가 취소이유 및 증거가 기재되어 있지 않은 경우

(3) 조기에 특허취소신청의 심리를 진행하여 결정 단계에 있을 때, 다른 특허취소신청이 있는 경우

다. 심리병합의 효과

(1) 병합 이후의 절차

심리를 병합한 후 취소이유 통지, 의견서·정정 청구서 제출, 특허취소신청에 대한 결정 등의 절차가 하나의 절차로 이루어진다. 이러한 이유로 특허취소신청마다 정정이 청구되어 일치하지 않는 정정이 이루어지는 것을 방지할 수 있다.

(2) 제출 서류, 증거 방법 등의 이용

심리를 병합한 뒤에는 각각의 특허취소신청에 대해서 제출된 증거방법 등은 병합된 모든 특허취소신청의 심리에서 이용할 수 있다.

2. 심리의 분리

가. 심리를 분리할 경우

복수의 특허취소신청이 있을 때는 원칙적으로 심리를 병합하지만, 병합하여 심리함으로써 심리가 현저하게 지연될 우려가 있는 경우에는 병합된 심리를 분리할 수 있다.

나. 심리 분리의 효과

심리를 분리한 특허취소신청 사건은 별개 사건으로서 독립 절차로 심리하고 결정도 별도로 한다. 또한 심리를 분리할 때까지 제출된 서면 등의 자료는 분리 후의 각 절차에 공통적으로 효력을 가진다.

다. 심리의 분리 절차

심리를 분리할 때는 그 내용을 특허취소신청인, 특허권자 및 참가인에게 통지한다.

3. 특허취소신청서의 이유와 증거에 대한 보정의 취급

병합된 복수의 특허취소신청에 대해서는 하나의 사건으로 취급하고, 특허취소신청 기간이 경과할 때 또는 취소이유의 통지가 있을 때 중 더 빠른 날까지 한 보정에 대해서만 이유 및 증거의 추가 및 변경이 인정된다.

병합 후 분리한 특허취소신청에 대해서는 각각 별개 사건이 되므로, 다른 특허취소신청에 대한 취소이유의 통지 후에도 해당 특허취소신청에 대한 취소이유의 통지 전이고 특허취소신청 기간이 경과하기 전이면, 이유 및 증거의 추가 및 변경이 인정된다.

4. 복수의 취소신청을 병합 없이 진행하는 경우의 심리

복수신청된 특허취소신청 중 앞서 신청된 특허취소신청(이하 ‘先신청’)이 이유 있는 경우에는, 복수신청된 사건을 병합하지 않고 先신청에만 근거하여 취소의견제출통지를 발송하고, 先신청 이후에 신청된 특허취소신청(이하 ‘後신청’)에 대해서는 先신청에 대한 처분의 확정까지 절차를 중지할 수 있다. 先신청에 따른 인용결정이 확정되어 특허의 등록이 취소되면, 後신청은 판단대상이 없으므로 각하하며, 先신청이 기각되면 절차 중지된 後신청을 신속히 재개한다.

한편, 복수 신청된 특허취소신청 중 先신청이 이유 없는 경우에는, 後신청은 先신청에 따른 처분의 확정까지 절차를 기다릴 필요 없이, 後신청이 이유 있는 경우에는, 後신청에만 근거하여 취소의견제출통지를 발송하고, 이후 특허권자의 대응에 따라 기간을 정하여 심리를 진행한다.

제13장 특허취소신청과 심판이 동시에 계속 중인 경우

1. 특허취소신청과 심판이 동시에 계속 중인 경우의 심리

특허취소신청과 심판이 동시에 계속 중인 경우, 양 사건은 별개의 사건으로서 절차를 독립적으로 진행하는 것이 원칙이나, 심판장은 심리의 진행 정도, 사건의 내용, 결정 및 심결의 효과 등을 종합적으로 고려하여 양 사건을 처리함에 우선순위를 정하여 심리를 진행할 수 있다.

1) 특허취소신청과 무효심판이 동시에 계속 중인 경우

특허취소신청과 무효심판이 동시에 계속 중인 경우, 다음과 같은 점을 고려하여 무효 심판을 우선하여 심리할 수 있다. ① 무효 심판은 침해 사건 등 특허 분쟁에 관련해서 청구되는 경우가 많고 분쟁의 조기 해결의 관점에서 신속한 심리를 요구한다(신속심판 등). ② 심판 결과에 따라 소송에 의한 분쟁 해결 가능성을 상정하여 무효 심판을 선택한 무효 심판 청구인의 의사를 존중할 필요가 있다. ③ 무효심판에서는 청구인이 심리에 참여하여 적극적으로 의견을 제출할 수 있다.

특허취소신청 심리가 상당히 진행되어 있어 조기에 특허취소신청에 대한 결정이 가능할 때는 특허취소신청을 우선해서 심리할 수 있다. 또한, 특허취소신청에 관한 증거가 무효심판 관련한 증거보다 증명력이 더 높아 특허취소신청을 우선해서 심리하는 것이 해당 특허권에 대한 분쟁의 신속한 해결에 이바지할 때에도 특허취소신청을 우선해서 심리할 수 있다.

2) 특허취소신청과 정정심판이 동시에 계속 중인 경우

특허취소신청이 심판원에 계속 중인 경우 그 결정이 확정될 때까지는 정정심판을 청구할 수 없으나(특§136②1), 특허취소신청 전에 정정심판이 청구되거나, 무효심판의 심결 또는 정정무효심판의 심결에 대한 소가 특허법원에 계속 중일 경우에는 특허법원에서 변론이 종결될 때까지 정정심판을 청구할 수 있으므로, 특허취소신청과 정정심판이 심판원에 동시에 계속 중인 경우가 발생할 수 있다.

특허취소신청과 정정심판이 동시에 계속 중인 경우, 정정심판에 의해 정정된 명세서 및 도면이 권리범위에 대한 특허권자의 최종 의사임을 존중하여 정정심판을 우선하여 심리할 수 있다. 또한, 정정심판의 정정사항이 간단하여 심결을 조기에 할 수 있는 경우에도 정정심판을 우선하여 처리하는 것이 바람직하다. 다만, 특허취소신청의 심리가 이미 성숙되어 조기에 결정이 가능한 때는 특허취소신청의 심리를 우선해서 심리할 수 있다.

2. 절차 중지 및 해제

심판장은 필요한 경우 특허취소신청과 심판 중 어느 하나의 결정 또는 심결이 확정될 때까지 다른 하나에 대해 절차를 중지할 수 있다. 절차 중지를 할 때는 절차중지통지서를 특허권자, 특허취소신청인(무효심판 청구인) 및 참가인에게 통지한다(별지 4-21 서식). 절차의 중지를 해제할 때에는 절차중지취소통지서를 이들에게 통지한다(별지 4-21-1 서식).

특허취소신청 신속처리를 위한 가이드라인

제1조(목적) 특허법 제132조의2제1항 규정에 의하여 누구든지 특허권의 설정등록일부터 등록공고일 후 6개월이 되는 날(이하‘심리개시일’이라 한다)까지 선행기술정보에 기초한 특허취소이유로 특허심판원장에게 특허취소신청을 하면, 심판관이 해당 특허의 취소여부를 신속하게 결정하는 제도 도입 취지에 따라 관련 사건의 신속 처리에 관한 세부사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(신속처리 기본방향) ① 심판관은 취소신청이 접수되면 심리개시일까지 기다리지 않고 심리를 시작할 수 있다.

② 심리전 신청서의 취소신청이유와 증거를 확인하고, 취소신청이유가 특허발명의 구성을 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 기재되어 있지 않다면 심문서를 발송하여 심리에 활용할 수 있다.

③ 제1항에 따른 심리 중 기각결정 또는 취소의견제출통지 발송(이하‘최초 처분’이라 한다)은 특허법 제132조의2제1항에 규정된 심리개시일 이후에 한다. 다만, 권리자가 심판사건 신청서에서 취소신청절차의 심리개시항목을 선택하여 제출하면, 심판관은 심리개시일이 경과하기 전이라도 최초 처분할 수 있다.

④ 취소신청 심리 중 기간 연장은 심판사무취급규정 제22조에 따른 지정기간 이후 1회로 한정한다. 다만, 불가피성을 소명한 경우에 한하여 이후 기간의 연장신청을 승인하고 이를 통지하여야 한다.

제3조(단수신청된 특허취소신청의 취급) ① 특허법 제132조의7제1항에 따른 합의체(이하‘심판관 합의체’라 한다)는 심리를 진행하여 특허취소신청이 이유 없는 경우에는 신청을 기각한다.

② 제1항에 따른 심리는 심리개시일 또는 최초 심판관 지정일로부터 3개월과 최종 의견서 제출일로부터 3개월 중 늦은 날까지 종결처리한다.

③ 심판관 합의체는 특허취소신청이 이유 있는 경우에는, 심리개시일 또는 최초 심판관 지정일 이후 3개월 이내에 취소의견제출통지를 발송하며, 이후 특허권자의 대응에 따라 기간을 정하여 심리를 진행한다.

④ 제3항에 따른 심리는 취소의견제출통지 또는 정정의견제출통지에 대한 의견서 제출기일의 만료일로부터 3개월 되는 날까지 종결처리한다.

제4조(복수신청된 특허취소신청의 취급 원칙) ① 심판관 합의체는 기본적으로 특허법 제132조의11

제1항에 따라 취소신청이 복수신청된 경우, 특허취소신청 사건을 병합하여 심리를 진행하고, 특허취소신청이 이유 없는 경우에는 신청을 기각한다.

② 제1항에 따른 심리는 심리개시일 또는 최초 심판관 지정일로부터 3개월과 최종 의견서 제출일로부터 3개월 중 늦은 날까지 종결처리한다.

제5조(복수신청된 특허취소신청 중 先신청된 증거만으로 심리진행) ① 복수신청된 특허취소신청 중 앞서 신청된 특허취소신청(이하 '先신청'이라 한다)이 이유 있는 경우에는, 복수 신청된 특허취소신청 사건을 병합하지 않고 심리개시일 또는 최초 심판관 지정일 이후 3개월 이내에 先신청에만 근거하여 취소의견제출통지를 발송하고, 이후 특허권자의 대응에 따라 기간을 정하여 심리를 진행하며, 先신청 이후에 신청된 특허취소신청(이하 '後신청'이라 한다)에 대해서는 先신청에 따른 처분의 확정까지 절차를 중지할 수 있다.

② 제1항에 따른 심리는 취소의견제출통지 또는 정정의견제출통지에 대한 의견서 제출기일의 만료일로부터 3개월 되는 날까지 종결처리한다.

③ 제1항의 先신청에 따른 인용결정이 확정되어 특허의 등록이 취소되면, 後신청은 판단대상물이 없으므로 각하하며, 先신청이 기각되면 절차 중지된 後신청을 신속히 재개한다.

제6조(복수신청된 특허취소신청 중 後신청된 증거만으로 심리진행) ① 복수신청된 특허취소신청 중 先신청이 이유 없는 경우에는, 先신청은 심리개시일 또는 최초 심판관 지정일로부터 3개월과 최종 의견서 제출일로부터 3개월 중 늦은 날까지 종결처리한다.

② 後신청은 先신청에 따른 처분의 확정까지 절차를 기다릴 필요 없이, 後신청이 이유 있는 경우에는, 後신청에만 근거하여 취소의견제출통지를 발송하고, 이후 특허권자의 대응에 따라 기간을 정하여 심리를 진행한다.

③ 제2항에 따른 심리는 취소의견제출통지 또는 정정의견제출통지에 대한 의견서 제출기일의 만료일로부터 3개월 되는 날까지 종결처리한다.

제7조(취소의견제출통지 간소화 방안) 심판관은 취소의견제출통지서를 최대한 간략히 작성하되(붙임 1의 취소의견제출통지 간소화 서식 참조), 다음 각 호의 내용을 포함하여야 한다. 다만, 심판관은 취소신청인이 신청한 내용을 별다른 가공 없이 취소의견제출통지를 발송(예: 취소신청 이유와 같음)할 수 있으나, 이러한 경우 일부점수 부여 신청을 할 수 없다.

1. 비교대상발명
2. 취소신청된 청구항 발명과 비교대상발명 간 구성의 비교. 이때 동일한 구성은 간략히 언급
3. 취소신청된 청구항 발명과 비교대상발명 간 동일하지 않은 구성에 대한 차이점 제시
4. 비교대상발명으로부터 취소신청된 청구항 발명이 취소되어야 한다고 판단한 이유

제8조(기각 결정서 작성) 특허법 제132조의13제4항 및 제5항에 따라 특허취소신청이 기각되면 불복할 수 없으므로, 향후 취소신청인이 무효심판을 청구할 수 있음을 감안하여, 기각 결정서는 취소신청인이 납득할 수 있을 정도로 차이점 위주로만 작성한다.

제9조(취소 결정서 작성) 특허취소신청이 인용되면 특허권자는 취소결정에 불복하여 특허법원에 소를 제기할 수 있으므로, 취소 결정서는 심결문에 준하여 작성한다.

제10조(실용신안등록취소신청의 준용) 실용신안등록취소신청 사건의 결정에 관하여는 제1조 내지 제7조를 준용한다. 이 경우“특허”는“실용신안등록”으로, “발명”은“고안”으로 본다.

취소의견제출통지 간소화 서식(예시)

1. 진보성

비교대상발명 1: 등록특허공보 제10-1234567호(2013.00.00.)

비교대상발명 2: 일본 공개특허공보 특개2007-123456호(2007.00.00.)

1.1 청구항 1 발명

출원발명과 비교대상발명 1의 구성을 간략히 비교

< 구성대비표를 활용한 경우 >

구성	청구항 1	비교대상발명 1	비 고
1	변속기 로드(600)	자동 변속기 로드(20) (단락 [0015], 도 1-3)	동일
2	디텐트 핀(30)	디텐트 핀(30) (단락 [0016], 도 2 및 3)	동일
3	그루브 부재(40)	그루브 부재(40) (단락 [0017], [0018], 도 2 및 3)	동일
4	제1 안정 위치(a) 및 제2 안정 위치(b)	그루브 부재(40)의 상측 중앙에 형성된 안정 위치 (단락 [0018], 도 2 및 3)	차이 (‘제2 안정 위치’없음)

< 구성대비표를 활용하지 않는 경우 >

청구항 1의 변속기 로드, 디텐트 핀, 그루브 부재는 비교대상발명 1의 자동변속기 로드(20, 단락 [0015], 도 1-3), 디텐트 핀(30, 단락 [0016], 도 2-3), 그루브 부재(40, 단락 [0017-0018], 도 2-3)와 각각 동일합니다.

비교대상발명 1과의 차이점 및 이에 대응되는 비교대상발명 2의 구성 대비

다만, 청구항 1 발명은 ‘P단에서 디텐트 핀(30)이 위치하는 제2 안정 위치’를 더 포함하고 있다는 점에서 비교대상발명 1과 차이가 있으나, 비교대상발명 2에는 안정 운전 위치(8)에 부가하여 주차 운전 상태에 안정 위치(P)를 더 구비(비교대상발명 2의 단락 [0015-0023] 및 도 1 참조)하고 있어 청구항 1의 구성 4와 동일합니다.

비교대상발명 1, 2의 결합이 용이하다고 판단한 이유

비교대상발명 1과 2는 자동 반환 방식의 변속 레버 장치에 관한 것으로 기술분야가 서로 동일하고, 통상의 기술자는 안정 위치(8)에 부가하여 안정 위치(P)를 더 구비한 비교대상발명 2의 구성으로부터 비교대상발명 1에서도 안정위치에 부가하여 주차 운전 상태(P)에서 안정 위치를 더 부가하도록 설계 변경함에 있어 특별한 기술적 어려움이 없다고 판단됩니다.

따라서 청구항 1 발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 2의 결합으로부터 쉽게 발명할 수 있는 것입니다.

제25편

재심

제1장 개요

제2장 재심 청구 기간

제3장 재심 청구 사유

제4장 재심에 대한 심리절차

제5장 재심에 의하여 회복한 특허권 등의 효력의 제한

제6장 재심 관련 판례



제25편 재심

제1장 개요

1. 의의

재심이라 함은 확정된 심결(또는 특허취소결정)에 대하여 재심사유에 해당하는 중대한 하자가 있음을 이유로 하여 그 심결의 파기와 재심판을 구하는 비상(非常) 불복신청을 말한다(특§178, 디§158, 상§157).

2. 청구인

재심을 청구할 수 있는 자는 원칙적으로 확정심결의 당사자로서 전부 또는 일부 패소한 자이다. 그러나 사해심결에 대한 재심의 경우에는 제3자도 청구할 수 있다(특§179, 실§33, 디§159, 상§158).

사망한 사람을 당사자로 한 판결에 대한 재심은 부적법하고 재심의 소를 각하해야 한다.

사해심결에 대한 재심의 경우 제3자가 심결로 인하여 어떠한 권리 또는 이익을 침해당했는지에 대한 입증의 필요하다.

- 원래 재심의 소는 중국판결의 확정력을 제거함을 그 목적으로 하는 것으로 확정된 판결에 대하여서만 제기할 수 있는 것이므로 소송수계 또는 당사자표시 정정 등 절차를 밟지 아니하고 사망한 사람을 당사자로 하여 선고된 판결은 당연무효로서 확정력이 없어 이에 대한 재심의 소는 부적법하다 할 것인바(1982. 12. 28. 선고 81사8 판결), 같은 취지에서 원심이 1981. 9. 19.에 이미 사망한 ***을 피고로 하여 선고된 원심 판시 재심대상판결에 대한 이 사건 재심의 소를 각하한 조처는 정당하고 거기에 소론과 같은 위법이 있다고 할 수 없다(대법원 1994. 12. 9. 선고 94다16564 판결).
- 원고는 1999. 12. 9. 재심대상 심판청구를 하였고, 재심대상심결은 2000. 3. 21. 이루어졌는데, 그 당시 피고는 이 사건 등록상표나 기본상표에 관하여 어떠한 이해관계도 없었고, 그로부터 3년여가 지난 2003. 4. 15.에야 소외 쌍용으로부터 기본상표에 대한 질권을 양도받고 같은 달 17. 위 질권에 대한 이전등록절차를 마쳤으며, 같은 해 5. 28. 기본상표를 낙찰받아 같은 해 7. 9. 상표권자명의변경등록을 마쳤는바, 위와 같은 재심대상심결 결과 피고가 기본상표에 대하여

권리를 취득한 때 사이의 기간 등에 비추어 보면, 재심대상심결로 인하여 피고가 어떠한 권리 또는 이익을 침해당하였다고 보기 어렵고, 따라서 피고는 재심대상심결에 대하여 재심을 청구할 수 있는 제3자에 해당하지 않는다(특허법원 2004. 11. 4. 선고 2004허3980 판결).

3. 청구대상

당사자는 확정된 심결 또는 특허취소결정에 대하여 재심을 청구할 수 있다(특§178①, 실§33, 디§158①, 상§157①).

미확정심결은 재심의 대상이 될 수 없다. 미확정판결은 뒤에 확정되어도 그에 대한 재심의 청구가 적법하게 되지 않는다는 것이 판례이다(대법원 1980. 7. 8. 선고 80다1132 판결) 따라서 미확정심결에 대해서 재심을 청구하면 그 청구를 심결로써 각하하고 기재례는 아래와 같다.

【기재례】

이 사건 재심청구는 전심결이 확정되기 전에 청구된 것이어서 특허법 제178조(실§33(특허법의 준용), 디§158, 상§157)의 규정에 위반되어 그 흠을 보정할 수가 없는 것이다. 따라서 주문과 같이 심결한다.

재심은 확정된 중국판결에 대하여서만 제기할 수 있는 것이요, 확정되지 아니한 판결에 대한 재심의 소는 부적법한 것이고, 판결확정전에 제기한 재심의 소가 부적법하다는 이유로 각하되지 아니하고 있는 동안에, 판결이 확정되었다고 하더라도, 그 재심의 소는 적법한 것으로 되는 것이 아니라고 할 것이니, 같은 취지에서 한 원심의 판단은 정당하고, 피고(재심원고)의 주장은 독자적인 견해에 지나지 아니하여 받아들일 수 없다(대법원 1980.7.8. 선고 80다1132 판결)

제2장 재심 청구 기간

당사자는 심결 또는 특허취소결정 확정후 재심의 사유를 안 날부터 30일 이내에 재심을 청구하여야 한다(특§180①, 실§33, 디§160①, 상§159①). 재심청구가 청구기간을 도과하여 각하해야 할 재심청구를 간과해서 재심사유의 존부에 대하여 판단하게 되면 위법하게 되므로 주의해야 한다(특허법원 1998. 8. 20. 선고 98허4036 판결).

대리권의 흠(민소§451①제3호)을 이유로 하여 재심을 청구하는 경우에 안 날로부터 30일은 청구인 또는 법정대리인이 특허취소결정등본 또는 심결등본의 송달에 의하여 특허취소결정 또는 심결이 있는 것을 안 날의 다음 날부터 기산한다(특§180②, 실§33, 디§160②, 상§159②). 다만 심결이 확정되어야 하므로 송달 후 심결이 확정된 때부터 30일을 기산한다.

판단누락(민소§451①제9호)은 송달된 때에 알았다고 봄이 상당하므로 송달시로부터 기산한다. 다만 심결이 확정되어야 하므로 송달 후 심결이 확정된 때부터 30일을 기산한다(대법원 2012. 1. 27. 선고 2011후3421 판결)

여러 개의 재심사유를 주장한 때에는 재심기간은 각 재심사유마다 이를 안 때부터 진행된다.

심결 또는 특허취소결정 확정후 3년을 경과한 때에는 재심을 청구할 수 없다(특§180③, 실§33, 디§160③, 상§159③).

재심사유가 심결 또는 특허취소결정 확정후에 생긴 때에는 심결 확정 후 3년은 그 사유가 발생한 날의 다음날부터 이를 기산한다(특§180④, 실§33, 디§160④, 상§159④).

해당 심결 이전의 확정심결과 저촉한다는 이유로 재심을 청구하는 경우에는 기간의 제한이 없다(특§180⑤, 실§33, 디§160⑤, 상§159⑤). 이는 심결의 통일을 확보하기 위하여 특례를 규정한 것이다.

확정심결과 저촉되는 이유라 함은 동일 당사자간의 같은 내용의 사건에 관하여 저촉되는 확정심결이 있는 경우를 말한다. 당사자가 다르거나 내용이 동일하지 않은 경우는 저촉되는 심결이라 할 수 없다.

[참고: 민사소송법과의 비교]

① 민사소송법에서는 제척기간을 5년으로 한다(민소§456③)

② 민사소송법에서는 대리권의 흠(민소§451①제3호)과 확정판결의 저촉(민소§451①제10호)을 이유로 들어 제기하는 재심의 소에는 청구 기간(30일, 5년)을 적용하지 않는다.

※특허법에서는 확정심결의 저촉에만 청구 기간(30일, 3년)을 적용하지 않고, 대리권의 흠에 대해서는 명확하게 청구 기간을 적용한다(특§180②).

- 판결정본이 송달되면 특별한 사정이 없는 한 그 당사자는 판결정본을 송달받았을 때에 그 판결에 판단누락이 있는지를 알게 됨으로써 재심사유의 존재를 알았다고 할 것이다. 따라서 그 후에 판결이 확정된 경우에는 위 판단누락을 이유로 하는 재심의 소 제기기간은 재심대상판결이 확정된 때로부터 기산하여야 한다(대법원 2012. 1. 27. 선고 2011후3421 판결)
- 판단유탈이라는 재심사유의 존재는 특단의 사유가 없는 한 재심대상판결의 정본을 읽어 봄으로써 알 수 있는 것이므로, 이를 알지 못하였다는 특단의 사유에 대한 주장 입증에 없는 한 당사자는 재심대상판결의 정본을 송달받은 때에 재심사유의 존재를 알았다고 봄이 상당한데(대법원 93. 12. 14. 선고 93다43798 판결 등 참조), 이 사건에서 원고가 재심사유를 파악하지 못하였거나 재심 사유를 확정할 수 있는 증거를 확보하기 위하여 경과기간이 발생하였다는 것만으로는 이러한 특단의 사유가 될 수 없다 할 것이고, 그밖에 달리 재심사유의 존재를 바로 알 수 없을 만한 특단의 사유에 관하여 주장 입증에 없으므로 원고는 재심대상판결의 정본을 송달받은 2004. 1. 19. 재심사유의 존재를 알았다고 봄이 상당하다(대법원 2007. 3. 30. 선고 2006재후29 판결).
- 심결이 대리인에게 송달되었을 때에는 그 대리인은 특별한 사정이 없는 한 그 송달을 받을 당시에 그 심결에 판단유탈이 있는 여부를 알았다고 할 것이고 그 대리인이 판단유탈 유무를 알은 경우에는 특별한 사정이 없는 한 당사자도 그 판단유탈의 유무를 알았던 것이라고 보아야 할 것이므로(대법원 82. 8. 24 선고 81사11 판결 참조) 확정심결에 대하여 판단유탈이 있음을 이유로 한 재심청구의 제기기간은 대리인이 심결의 송달을 받은 때에 안 것으로 하여 계산하여야 할 것이다(대법원 1987. 7. 21. 선고 87후55 판결).
- 특허법 제180조 제1항에 의하면, 재심은 당사자가 심결 확정 후 재심의 사유를 안 날로부터 30일 이내에 청구하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제3항에 의하면, 심결 확정후 3년을 경과한 때에는 재심을 청구할 수 없다고 규정하고 있는 바, 원고가 이 사건 재심대상 심결(90항당 18)의 등본을 심결일인 1991. 7. 25.로부터 약 12주일 후에 송달받았음을 자인하고 있으므로 특별한 사정이 없는 한 원고는 이 당시에 이 사건 소에서 주장하는 재심사유인 재심대상 심결의 판단유탈을 알았다고 볼 것이고, 또 갑 제4, 8호증의 각 기재에 의하면, 이 사건 재심대상 심결에 대한 상고심 판결(91후1229)이 1992. 1. 21. 선고된 사실을 인정할 수 있어 그 때 재심대상 심결이 확정되었다 할 것이므로, 이 사건 재심의 소는 원고가 재심사유를 안 날 이후로서 위 상고심 판결 선고일로부터 30일의 재심제기기간이 훨씬 경과한 후인 1997. 7. 5. 제기되었음이 기록상 분명할뿐더러 재심대상 심결 확정 후 3년의 제척기간이 경과한 후에 제기되었으니 어느 모로 보나 부적법하다 할 것이다(특허법원 1998. 6. 18. 선고 98재허10 판결).

- 구 상표법(1990. 1. 13. 법률 제4210호로 전문 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제55조에 의하여 준용되는 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것) 제137조 제1항은 심결확정 후 재심의 사유를 안 날로부터 30일 이내에 재심을 청구하여야 한다고 규정하고, 같은 조 제3항은 심결확정 후 3년을 경과한 때에는 재심을 청구할 수 없도록 규정하고 있다. 그런데 갑제2호증 및 을제1호증의 각 기재에 의하면 이건 재심대상 심결은 1993. 3. 3. 확정되고 원고는 늦어도 1997. 6. 11.경 원고가 주장하는 재심사유를 알고 있었던 사실을 인정할 수 있는 바, 심결확정 후 3년이 경과한 1996. 3. 3. 이건 재심청구기간이 도과하였다 할 것이므로(재심의 사유를 안 날로부터 30일이 경과한 날은 그 보다 뒤이다) 1997. 8. 18. 청구된 이건 재심청구는 부적법함이 명백하다. 그렇다면 재심사유의 준부에 관한 판단을 하기에 앞서 이건 재심청구가 재심청구기간을 도과하여 부적법하다는 이유로 각하하였어야 함에도 불구하고 이를 간과하고 재심사유의 준부에 관하여 판단하여 재심청구를 기각한 이건 심결은 그 자체로 위법하다(특허법원 1998. 8. 20. 선고 98허4036 판결).
- 특허법 제180조 제5항의 1에 규정된 ‘해당심결 이전에 행하여진 확정심결과 저촉되는 이유’라 함은 동일 당사자간의 같은 내용의 사건에 관하여 저촉되는 확정심결이 있는 경우를 말하는 것인 바(대법원 98. 3. 24. 선고 97다32833 판결 등 참조), 이 사건 재심의 대상심결은 그 심결 전에 확정된 특허청 심판소 88당797호 심결과는 동일한 당사자간의 심결사건이 아니고, 그 내용도 동일하지 아니하여 확정심결과 저촉되는 때에 해당하지 아니하므로, 재심 제기의 기간 제한을 받지 아니한다고 볼 수는 없으니 같은 전제에서 이 사건 재심청구를 각하한 원심의 처리는 원고(재심원고)만이 상고한 이 사건에서 결과적으로 정당하다(대법원 2001. 10. 12. 선고 99후1737 판결).

제3장 재심 청구 사유

심결이 일단 확정된 이상 법적안정성을 위하여 그 효력이 존중되어야 하므로 재심청구는 민소 §451에 규정된 재심사유가 있는 경우에 한하여 허용된다. 개괄적으로 보면 그 심판절차에 중대한 하자가 있거나 그 판단의 기초자료에 비상한 결함 내지 불공평한 점이 간과된 경우이다.

1. 재심의 보충성

재심 청구는 재심사유를 제소로써 주장할 수 없었던 경우에 한하여 보충적으로 그 청구가 허용된다. 재심 대상이 된 확정심결을 받는 과정에서 당사자가 ①재심사유를 제소로써 주장하였으나 기각된 때, ②이를 알면서 취소소송에서 주장하지 아니한 경우, ③알면서 소송을 제기하지 아니함으로써 확정된 경우에는 같은 사유로 재심을 청구할 수 없다.

재심사유의 주장이나 그 존재를 안 것은 당사자 뿐만 아니라 대리인도 해당된다.

○ 민사소송법 제422조 제1항 단서에서 「이를 알고 주장하지 아니한 때」라 함은 당사자가 재심사유의 존재를 알았음에도 불구하고 상소를 제기하면서 이를 상소심에서 주장하지 아니한 경우뿐만 아니라, 상소를 제기하지 아니하여 판결(이 사건에서는 심결)을 확정시킨 경우도 포함하는 것이라고 풀이하여야 할 것이고, 판단유탈과 같은 재심사유는 심결이유를 읽어봄으로서 쉽게 알 수 있는 것이므로 당사자는 특별한 사정이 없는 한 심결정본의 송달에 의하여 이를 안 것이라고 봄이 상당하다. 그렇다면 항고심판청구인이 이 사건에서 재심사유로 내세운 판단유탈은 특별한 사정의 주장, 입증이 없으므로 재심대상 심결정본의 송달에 의하여 알았던 것이고, 이를 알고도 상소에 의하여 주장하지 아니한 경우에 해당되어 그 사유를 이유로 한 재심청구는 할 수 없다 할 것이니, 이유는 달리하나 재심청구를 각하한 원심결의 결론은 이 점에서 정당하다(대법원 1985. 10. 22. 선고 84후68 판결).

2. 일반 재심사유

재심청구사유에 관하여는 민사소송법의 규정을 준용한다(특§178②, 실§33, 디§158②, 상§157②).

재심청구사유에 관한 민사소송법 제451조의 규정은 다음과 같다. 이는 예시적이 아니라 한정적이므로 여기에 열거되지 않은 사항은 재심사유가 되지 않는다.

제1호 내지 제3호, 제11호는 절대적 상고이유로 되는 것인데, 이 경우에는 심결내용에 영향을 미쳤는가의 여부를 불문하나, 제4호 내지 제10호는 심결의 기초가 되는 사항에 대한 중대한 흠이 있는 경우로, 심결주문에 영향을 미칠 가능성이 있어야 한다

제451조(재심사유) ① 다음 각호 가운데 어느 하나에 해당하면 확정된 종국판결에 대하여 재심의 소를 제기할 수 있다. 다만, 당사자가 상소에 의하여 그 사유를 주장하였거나, 이를 알고도 주장하지 아니한 때에는 그러하지 아니하다.

1. 법률에 따라 판결법원을 구성하지 아니한 때
 2. 법률상 그 재판에 관여할 수 없는 법관이 관여한 때
 3. 법정대리권·소송대리권 또는 대리인이 소송행위를 하는 데에 필요한 권한의 수여에 흠이 있는 때. 다만, 제60조 또는 제97조의 규정에 따라 추인한 때에는 그러하지 아니하다.
 4. 재판에 관여한 법관이 그 사건에 관하여 직무에 관한 죄를 범한 때
 5. 형사상 처벌을 받을 다른 사람의 행위로 말미암아 자백을 하였거나 판결에 영향을 미칠 공격 또는 방어방법의 제출에 방해를 받은 때
 6. 판결의 증거가 된 문서, 그 밖의 물건이 위조되거나 변조된 것인 때
 7. 증인·감정인·통역인의 거짓 진술 또는 당사자신문에 따른 당사자나 법정대리인의 거짓 진술이 판결의 증거가 된 때
 8. 판결의 기초가 된 민사나 형사의 판결, 그 밖의 재판 또는 행정처분이 다른 재판이나 행정처분에 따라 바뀐 때
 9. 판결에 영향을 미칠 중요한 사항에 관하여 판단을 누락한 때
 10. 재심을 제기할 판결이 전에 선고한 확정판결에 어긋나는 때
 11. 당사자가 상대방의 주소 또는 거소를 알고 있었음에도 있는 곳을 잘 모른다고 하거나 주소나 거소를 거짓으로 하여 소를 제기한 때
- ② 제1항제4호 내지 제7호의 경우에는 처벌받을 행위에 대하여 유죄의 판결이나 과태료부과의 재판이 확정된 때 또는 증거부족 외의 이유로 유죄의 확정판결이나 과태료부과의 확정재판을 할 수 없을 때에만 재심의 소를 제기할 수 있다.
- ③ 항소심에서 사건에 대하여 본안판결을 하였을 때에는 제1심 판결에 대하여 재심의 소를 제기하지 못한다.

가. 심판부 구성의 위법(제1호)

심판합의체를 심판관 2인으로 구성하거나, 대법원의 소부에서 종전의 판례를 변경하는 재판을 한 경우 등이 여기에 해당한다. 심판부가 판례와 다른 견해를 취하여 심결한 경우는 이에 해당하지 않는다.

○ 대법원의 판례가 법률해석의 일반적인 기준을 제시한 경우 유사한 사건을 재판하는 하급심법원의 법관은 판례의 견해를 존중하여 재판하여야 하는 것이나, 판례가 사안이 서로 다른 사건을 재판하는 하급심법원을 직접 기속하는 효력이 있는 것은 아니므로, 하급심법원이 판례와 다른 견해를 취하여 재판한 경우에 상고를 제기하여 구제받을 수 있음을 별론으로 하고 민소법 제422조 제1항 제1호 소정의 재심사유인 법률에 의하여 판결법원을 구성하지 아니한 때에 해당한다고 할 수 없다(대법원 1996. 10. 25. 선고 96다31307 판결).

나. 심판에 관여할 수 없는 심판관의 관여(제2호)

제척, 기피의 원인이 있는 심판관이 심판에 관여한 경우 여기에 해당한다.

심판사건에 있어서 동일 기술분야를 전공하지 아니한 심판관이 심판에 관여하였다는 재심 주장 사유는 제2호에 해당하지 않는다.

○ 화학관련 심판사건에 있어서 화학분야를 전공하지 아니한 심판관이 심판에 관여하였다는 재심 주장 사유는 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것) 제136조 제2항에 의하여 준용되는 민소법 제422조 제1항 제2호에 해당하지 않을 뿐만 아니라, 민소법 제422조 제1항 각 호의 어디에도 해당하지 아니한다(대법원 1997. 6. 27. 선고 97후235 판결).

다. 대리권의 흠(제3호)

법정대리인이나 소송대리인으로 소송을 수행한 이에게 대리권이 없는 경우, 특별수권사항에 관하여 대리인이나 대표자에게 특별수권이 없는 경우, 행위능력이 없는 자가 스스로 심판을 수행한 경우, 특별대리인을 선임해야 할 경우에 대리인의 선임 없이 소송을 수행한 경우 등이 여기에 해당한다. 무권대리인이 관여했어도 본인이 추인한 경우에는 재심사유가 되지 않는다.

라. 위조주소로 인한 공시송달(제11호)

당사자가 상대방의 주소나 거소를 알고 있음에도 불구하고 소재불명이라고 하거나 허위의 주소나 거소를 기재하여 심판을 청구한 경우가 여기에 해당된다. 당사자가 전혀 그 심판을 수행하지 못한 상태에서 확정된 판결을 다룰 기회를 주기 위함이다. 이 규정은 심판청구를 전혀 모르고 있었던 당사자를 구제하려는 것이므로 송달에 잘못이 있어도 당사자가 심판청구를 알고 있으면서 아무런 조치를 취하지 않은 경우에는 여기에 해당하지 않는다.

○ 원심은 위 인정사실에 의하여, 피고는 원고 A와의 위와 같은 상표 분쟁과정 및 원고 A와 위 소외인들과의 연락을 통하여 원고 A의 주소를 알고 있었음에도 불구하고 허위의 주소를 심판청구서에 기재하여 이 사건 재심대상인 심판의 청구를 하였다고 할 것이므로, 이 사건 재심대상 심결은 특허법 제178조 제2항에 의하여 준용되는 민소법 제422조 제1항 제11호 소정의 재심사유가 있다고 판단하였다. 그러나, 기록에 의하니 원심이 피고가 이 사건 재심대상 심판의 청구 당시 원고 A의 주소를 알고 있었다고 본 근거사실 중, 피고와 원고 A의 등록 제*****호 상표에 대한 분쟁 사실 및 피고의 상표권 매수 제의사실은 그것만으로는 피고가 원고 A의 주소를 알고 있었다고 볼 근거가 될 수 없고(등록 제*****호 상표의 등록취소심판에서 1995. 11. 28.의 대법원판결에 이르기까지 심판 및 소송서류에서 원고 A는 상표등록원부상의 옛날 주소를 사용하였음이 인정되고, 피고의 상표권 매수 제의도 1994.경의 일로서 원고 A의 주소지에서 있었던 일도 아니다), 또한 원고 A와 피고가 동종업계에서 있었던 관계로 서로의 근황과 연락처를 잘 알고 있었다는 소외 X, Y의 각 진술(갑 제6, 7호증의 인증서)은 X가 이 사건 등록상표의 사용권자인 △△금속의 직원인 점, Y는 원고 A가 경영하던 △△△산업의 과거 직원이었던 점 및 그 진술서의 형식과 내용등에 비추어 볼 때, 그를 선뜻 믿기 어렵다 할 것이며, 나아가 서로의 근황과 연락처를 잘 알고 있었다는 사실만으로 피고가 원고 A의 주소를 알고 있었다고 단정하기 부족하고, 이 사건 재심대상 심판의 서류는 이 사건 등록상표권의 공유자인 원고 주식회사 △△에게는 적법히 송달되었으므로 그 회사를 통하여 다른 공유자인 원고 A에게도 심판의 청구사실이 알려지게 될 것은 쉽게 예상할 수 있는 것이기 때문에 그와 같은 기망의 방법으로 심결을 얻어내기 위하여 굳이 원고 A의 주소만을 허위로 기재하였다고 보기는 어렵다 할 것이다. 따라서, 원심으로서는 피고가 더욱 자세히 심리하는 것이 기대되었음에도 그 심리가 이루어지지 않은 단계에서 위의 인정사실만으로 피고가 원고 A의 주소를 알고 있었다고 단정한 데에는 필요한 심리를 다하지 않았거나 증거법칙을 위배하여 사실을 오인함으로써 판결 결과에 영향을 미친 위법이 있다 할 것이므로 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 정당하기에 이 법원은 그 주장을 받아들인다(대법원 2002. 7. 12. 선고 2001후2610 판결).

마. 심판관의 직무상 범죄(제4호)

예를 들면, 심판관이 당사자나 대리인으로부터 뇌물을 받거나 문서를 위조한 경우가 여기에 해당된다.

바. 형사상 처벌받을 행위로 인한 자백 또는 공격방어방법의 제출방해(제5호)

상대방 당사자나 그의 대리인, 기타 제3자의 범죄행위로 인하여 자백을 했거나 공격방어방법이나 방어방법을 제출하지 못한 것을 말한다. 타인의 범죄행위가 직접 원인이 된 경우에 한한다. 그리고 자백이나 제출방해와 불리한 심결사이에 인과관계가 있어야 한다.

사. 증거의 위조 또는 변조(제6호)

심결의 증거가 된 문서나 물건이 위조 또는 변조된 경우이다. 여기서 심결의 증거가 되었다는 것은 그 문서나 물건이 증거로 채택되어 사실인정의 자료가 된 경우로, 만일 증거로 채택되지 않았으면 다른 판결을 하였을 개연성이 있는 것을 말하고, 심판관의 심증에 영향을 주었을 것이라고 추측되는 문서라도 그것이 사실인정의 자료로 채택된 바 없으면 이에 해당하지 않는다.

○ 민사소송법 제422조 제1항 제6호 소정의 '판결의 증거로 된 문서 기타 물건이 위조나 변조된 것인 때'라 함은, 그 위조된 문서 등이 판결주문의 이유가 된 사실인정의 직접적 또는 간접적인 자료로 제공되어 법원이 그 위조문서 등을 참작하지 않았더라면 해당 판결과는 다른 판결을 하였을 개연성이 있는 경우를 말하고 그 위조문서 등을 제외한 나머지 증거들만 가지고도 그 판결의 인정 사실을 인정할 수 있거나 그 위조문서 등이 없었더라면 판결주문이 달라질 수도 있을 것이라는 일응의 개연성이 있지 아니하는 경우 또는 위조문서 등이 재심대상 판결이유에서 가정적 또는 부가적으로 실시한 사실을 인정하기 위하여 인용된 것이고 주요사실의 인정에 영향을 미치지 않는 사정에 관한 것이었을 때에는 재심사유가 되지 않으며(대법원 94. 9. 23. 선고 93누20566 판결 등 참조), 여기에서 말하는 '위조'에는 형사상 처벌될 수 있는 허위공문서작성이나 공정증서 원본불실기재가 포함된다(대법원 1982. 9. 28. 선고 81다557 판결 참조, 97. 7. 25. 선고 97다15470 판결).

아. 증인 등의 거짓진술(제7호)

증인, 감정인, 통역인 또는 선서한 당사자나 법정대리인의 거짓진술이 심판의 증거가 된 때를 말한다. 이러한 거짓진술이 없었으면 심결주문이 달라졌을 개연성이 있는 경우이다.

○ 민사소송법 제422조 제1항 제7호 소정의 “증인의 허위진술이 판결의 증거로 된 때”라 함은 증인이 직접 그 재심의 대상이 된 소송사건을 심리하는 법정에서 허위로 진술하고 그 허위진술이 판결주문의 이유가 된 사실인정의 자료가 된 경우를 가리키는 것이지, 그 증인이 그 재심대상이 된 소송사건 이외의 다른 민·형사 관련사건에서 증인으로서 허위진술을 하고 그 진술을 기재한 조서가 재심대상 판결에서 서증으로 제출되어 이것이 채용된 경우는 위 제7호 소정의 재심사유에 포함될 수 없다(대법원 1997. 3. 28. 선고 97다3729 판결, 1993. 6. 11. 선고 93므195 판결, 1992. 6. 12. 선고 91다33179, 91다33186 판결, 1980. 11. 11. 선고 80다642 전원합의체 판결 등 참조).

자. 심결의 기초가 된 재판 또는 행정처분의 변경(제8호)

심결의 기초가 되었다 함은 재심대상심결이 다른 재판이나 행정처분에 법적으로 구속되어 내려진 경우는 물론이고, 다른 재판 등에서 판단한 사실을 채택하여 사실인정을 한 경우도 포함한다. '사실인정의 자료가 되었다'라고 함은 그 재판이나 행정처분이 확정심결의 사실인정에 있어서 증거자료가 되었고 그 재판이나 행정처분의 변경이 확정심결의 사실인정에 영향을 미칠 가능성이 있는 경우를 말한다.

심결의 전제로 된 행정처분의 적법여부에 관한 법원의 해석이나 판단이 그 후 다른 사건에서의 판례 변경으로 그와 상반된 해석을 내렸다는 것은 여기에 해당되지 않는다.

민사소송법 제451조 제1항 제8호는 “판결의 기초가 된 행정처분이 다른 행정처분에 의하여 변경된 때”를 재심사유로 규정하고 있다. 이는 판결의 심리·판단 대상이 되는 행정처분 그 자체가 그 후 다른 행정처분에 의해 확정적·소급적으로 변경된 경우를 말하는 것이 아니고, 확정판결에 법률적으로 구속력을 미치거나 또는 그 확정판결에서 사실인정의 자료가 된 행정처분이 다른 행정처분에 의해 확정적·소급적으로 변경된 경우를 말한다. 여기서 ‘사실인정의 자료가 되었다’는 것은 그 행정처분이 확정판결의 사실인정에 있어서 증거자료로 채택되었고, 그 행정처분의 변경이 확정판결의 사실인정에 영향을 미칠 가능성이 있는 경우를 말한다(대법원 1994.11.25. 선고 94다33897 판결, 대법원 2001.12.14. 선고 2000다12679 판결 등 참조). 이에 따르면 특허권자가 정정심판을 청구하여 특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후에 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정심결이 확정되더라도 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호가 규정한 재심사유가 있다고 볼 수 없다(대법원 2020.1.22. 선고 2016후2522 전원 합의체 판결).

- 인용상표의 선출원을 이유로 등록상표의 등록무효심판이 확정된 후 피심판청구인이 심판청구인을 상대로 인용상표에 대하여 상표등록무효심판을 청구한 사건의 항고심인 특허청 항고심판소에서 인용상표를 무효로 한 심결이 내려지고 대법원에서 그에 대한 심판청구인의 상고가 기각되었다면, 인용상표는 구 상표법(1990. 1. 13. 법률 제4210호로 개정되기 전의 것) 제13조 제3항, 제48조 제2항에 의하여 위 등록상표에 대한 관계에서 처음부터 없었던 것으로 보아야 할 것이고, 인용상표가 소급적으로 없었던 것이 되었음에도 불구하고 선출원되어 유효하게 등록되었음을 기초로 한 위 등록상표의 등록무효심판의 확정판결에는 민사소송법 제422조 제1항 제8호 소정의 재심사유가 있다(대법원 1997. 9. 12. 선고 97재후58 판결).
- 민소법 제422조 제1항 제8호 소정의 재심사유인 ‘판결의 기초로 된 민사나 형사의 판결 기타의 재판 또는 행정처분이 다른 재판이나 행정처분에 의하여 변경된 때’라 함은 그 확정판결에 법률적으로 구속력을 미치거나 또는 그 확정판결에서 사실인정의 자료가 된 판결 등 재판이나 행정처

분이 그 후 다른 재판이나 행정처분에 의하여 확정적이고 소급적으로 변경된 경우를 말한다 할 것이고(대법원 82. 5. 11. 선고 81후42 판결, 91. 7. 26. 선고 91다13694 판결, 94. 11. 25. 선고 94다33897 판결 각 참조), 이 사건 재심대상판결의 기초로 된 재판이라고 주장된 당원 1987. 10. 13. 선고 87후45 판결 및 1991. 8. 27. 선고 90후1512 판결은 모두 이 사건과는 당사자를 달리하는 판결들로서 이 사건 재심대상판결에 법률적으로 구속력을 미치는 경우라고 할 수 없을 뿐 아니라 상고심 판결인 이 사건 재심대상판결에서 위 판결들이 사실인정의 자료로 쓰인 것도 아님이 명백하므로, 위 판결들이 이 사건 재심대상 판결의 기초로 되었다고 할 수 없다(대법원 1995. 6. 29. 선고 94재후26 판결).

차. 판단누락(제9호)

심결에 영향을 미칠 중요한 사항에 관하여 판단을 빠트린 경우이다. 당사자가 주장한 공격방법이나 방어방법에 대하여 심결이유에서 판단하지 않은 것을 말한다(대법원 2008.11.27. 선고 2007다69834 판결). 이 판단누락으로 심결에 영향이 생겼으면 재심사유가 된다.

보다 구체적으로 판단이 있는 이상 그 판단에 이르는 이유가 소상하게 실시되어 있지 아니하거나, 당사자 주장을 배척하는 근거를 일일이 개별적으로 설명하지 아니하더라도 판단 누락은 아니며(대법원 2008.11.27. 선고 2007다69834 판결), 설령 실제로 판단을 하지 아니하였다 하더라도 그 주장이 배척될 경우임이 분명한 때에는 판단결과에 영향이 없어 판단누락이 있다고는 할 수 없다(대법원 2008. 7. 10. 선고 2006재다218 판결). 다만, 송달일자가 잘못 기재된 송달보고서에 기초하여 상고이유서가 제출기간을 도과하여 제출된 것으로 보아, 상고이유를 판단하지 아니한 채 심리불속행기각한 경우는 판단누락에 해당한다(대법원 2006. 3. 9. 선고 2004재다672 판결). 한편, 심리불속행기각에서 상고이유가 심리불속행사유에 해당하여 더 나아가 심리를 하지 아니하고 상고를 기각한 것은 재심사유가 아니다(대법원 2007. 3. 30. 선고 2006 재후29 판결).

직권조사사항에 대한 판단을 누락했어도 당사자가 그 조사를 촉구하지 않았으면 여기에 해당하지 않는다.

○ 판결서의 이유에는 주문이 정당하다는 것을 인정할 수 있을 정도로 당사자의 주장, 그 밖의 공격 방어방법에 관한 판단을 표시하면 되고 당사자의 모든 주장이나 공격방어방법에 관하여 판단할 필요가 없다(민사소송법 제208조). 따라서 법원의 판결에 당사자가 이유로 주장한 사항에 대한 구체적·직접적인 판단이 표시되어 있지 않더라도 판결 이유의 전반적인 취지에 비추어 그 주장을 인용하거나 배척하였음을 알 수 있는 정도라면 판단누락이라고 할 수 없다(대법원 2013. 12.

12. 선고 2012재후37 판결).

- 원고 주장의 제심사유는 ‘이 사건 제1항 발명과 확인대상발명은 구성요소들의 기술적 사상이나 과제해결의 원리가 동일하여 확인대상발명이 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속함에도 이와 달리 판단한 이 사건 제심대상 심결이 위법하다’는 것으로 이 사건 제심대상 심결의 판단이 잘못되었음을 탓하는 것일 뿐, 민사소송법 제451조 제1항 제9호에서 규정하고 있는 제심사유인 ‘판결에 영향을 미칠 중요한 사항에 관하여 판단을 누락한 때’에 해당한다고 보기 어렵고, 위와 같은 원고 주장의 제심사유가 민사소송법 제451조 제1항 각호에서 규정하고 있는 다른 제심사유에 해당한다고도 보기 어렵다(특허법원 2011. 6. 10. 선고 2011허26 판결)
- 상고이유가 상고심절차에 관한 특례법 소정의 심리불속행사유에 해당한다고 보아 더 나아가 심리를 하지 아니하고 상고를 기각한 제심대상판결에는, 상고이유에 대한 판단유타이 있을 수 없으므로 이를 민사소송법 제451조 제1항 제9호의 제심사유로 삼을 수 없다(대법원 2007. 3. 30. 선고 2006재후29 판결).
- 심리미진은 상고심판결인 제심대상판결에 대한 제심사유가 될 수 없다(대법원 2007. 3. 30. 선고 2006재후29 판결).
- 민소법상 제422조 제1항 제9호에 규정된 제심사유인 ‘판결에 영향을 미칠 중요사항에 관하여 판단을 유탈한 때’라 함은 판결의 결론에 영향이 있는 당사자의 공격방어방법에 대하여 판결 이유 중에 아무런 판단을 표시하지 아니한 경우를 말하는 것이므로 그에 대한 판단이 있는 이상 설령 그 판단내용에 잘못이 있다거나 그 판단에 이르는 이유가 소상하게 실시되어 있지 않았거나 또는 상고인의 주장을 배척한 근거를 일일이 개별적으로 설명하지 아니하더라도 이는 위 법조가 규정하는 제심사유가 되지 아니한다(대법원 1989. 4. 25. 선고 88재후49, 88후1458 판결).
- 민소법 제422조 제1항 제9호의 판결에 영향을 미칠 중요한 사항이라 함은 직권조사사항 여부를 불문하나, 다만 당사자가 주장하였거나 그 조사를 촉구하지 아니한 직권조사사항은 이를 판단하지 아니하였다고 하여도 위 법조 소정의 제심사유에 해당하지 않는다 할 것이므로(당원 82. 12. 29. 82사19 결정 참조), 소론과 같이 위 상고 이유에 명시되지 아니한 직권조사사항으로서 그 판결결론에 영향을 미칠 중요한 사항이 있다고 하더라도 원고가 이를 주장하거나 그 조사를 촉구한 바 없는 이상 그 판단유타를 제심사유로도 삼을 수 없다 할 것이다(대법원 1994. 11. 8. 선고 94재누32 판결).
- 민소법 제422조 제1항 제9호에서 판결에 영향을 미친 중요한 사항에 관하여 판단을 유탈한 때라 함은 소송요건에 흠이 없어서 본안에 들어가 사건을 판단하는 경우에 있어서는 당사자가 적법히 소송상 제출한 공격방어의 방법으로서 당연히 판결의 결론에 영향이 있는 것에 대하여 판결이유 중에서 판단을 표시하지 않는 것을 말하고, 소송요건에 흠이 있어서 본안에 들어가 판단을 할 수 없는 경우에 있어서는 그 소송은 부적법하다 하여 각하하여야 하고 본안에 대한 판단을 할 수

없으므로, 이러한 경우에 본안에 대한 판단이 없다하여 민소법 제422조 제1항 제9호에서 이른바 판결에 영향을 미칠 중요한 사항에 관하여 판단을 유탈한 때에 해당한다고 할 수 없다(대법원 1994. 11. 8. 선고 94재누32 판결).

- 결국 이 부분 재심청구이유는 재심대상판결의 사실인정과 판단내용이 부당하다고 다투는 것에 지나지 아니한 바, 이는 앞에서 본 바와 같이 재심사유인 판단유탈에 해당하지 않는다고 할 것이다(대법원 2001. 10. 12. 선고 2001재후24 판결).

카. 심결의 저촉(제10호)

확정심결의 충돌을 해결하기 위한 규정이다. 전후 두 심결이 모두 청구인의 청구를 기각한 것이라면 서로 어긋나는 것이 아니다. 당사자를 달리하면 서로 어긋나도 재심사유로 되지 않는다. 또한 청구취지를 달리하면 저촉의 문제가 발생하지 않는다(대법원 2011.7.21. 선고 2011재다199 전원합의체 판결).

- 구 민사소송법 제422조 제1항 제10호에 규정된 재심사유는 재심대상 판결의 기판력과 전에 선고한 확정판결의 기판력과의 충돌을 조정하기 위하여 마련된 것으로(대법원 1994. 8. 26. 선고 94재다383 판결 참조), ‘재심을 제기할 판결이 전에 선고한 확정판결과 저촉되는 때’라 함은 동일 당사자 사이에 같은 내용의 사건에 관하여 기판력이 저촉되는 두 개의 확정판결이 있는 경우를 말하는 것이고, 두 판결의 사안이 유사하기는 해도 당사자나 청구원인을 달리하고 있다면 이는 별개의 사건으로 보아야 할 것이다(대법원 1990. 3. 27. 선고 90재누10 판결 참조). 원심결은 거절결정의 취소를 구하는 불복심판청구에 대한 심결인 반면, 이 사건 재심대상 심결은 피고들이 원고를 상대로 이 사건 특허발명에 대한 등록무효를 구하는 심판청구에 대한 심결인 점에서, 원심결과 이 사건 재심대상 심결은 그 당사자나 청구취지 및 청구원인을 달리하고 있어 별개의 사건이라 할 것이므로, 비록 두 심결에서 이 사건 제7항 발명이 발명의 상세한 설명에 의해서 뒷받침되는지 여부에 관하여 그 결론을 달리하고 있다고 하더라도 이를 구 민사소송법 제422조 제1항 제10호에 규정된 재심사유에 해당한다고 할 수는 없다(특허법원 2009. 7. 23. 선고 2008허9795 판결).
- 구 특허법 제129조 제5항에 의한 재심대상이 될 수 있는 ‘해당 심결 이전에 행하여진 확정심결과 저촉한다.’는 그 확정심결이라 함은 청구의 동일성 및 당사자의 동일성이 인정되는 경우라야 할 것이다. 그리고 구 특허법 제131조에 의하여 준용되는 민소법 제422조 제1항의 ‘당사자가 재심사유를 알고 이를 주장하지 아니한 때에는 예외로 한다.’ 함은

재심사유로 삼을 수 없다는 뜻이라 할 것이며, 이는 상소를 하여 주장하지 아니한 경우는 물론 이 사유를 알고도 상소를 하지 아니하여 주장을 하지 아니한 경우도 재심사유로 삼을 수 없다는 것이다(대법원 1972. 3. 23. 선고 71후32 판결).

3. 사해심결에 대한 재심사유

심판의 당사자가 공모하여 제3자의 권리 또는 이익을 사해할 목적으로 심결을 하게 한 때에는 제3자는 그 확정된 심결에 대하여 재심을 청구할 수 있다(특§179①, 실§33, 디§159①, 상§158①).

이러한 규정은 심결의 대세적 효력에 의하여 자신의 권리 또는 이익을 부당하게 침해받은 제3자를 구제하기 위해서 그 제3자로 하여금 원칙적으로 불복할 수 없는 확정심결에 대하여 일정한 사유를 갖춘 경우에 한하여 예외적으로 재심을 청구할 수 있도록 한 것이다. 따라서 재심 청구인이 주장하는 재심사유가 특허법 제179조 제1항의 재심사유에 해당하는지 여부는, 특별한 사정이 없는 한 위 규정의 문언에 따라 엄격하게 해석하여야 한다.

이 경우의 재심의 청구에는 심판의 당사자를 공동피청구인으로 해야 한다(특§179②, 실§33, 디§159②, 상§158②).

피고 ***가 2012. 2. 24. 특허심판원에 피고 △△△ 및 피고 ◇◇◇를 상대로 하여, 이 사건 특허발명에 관한 등록무효심판을 청구하였는데, 특허심판원은 이를 2012당510호로 심리한 다음 2012. 6. 27. 이 사건 특허발명은 그 출원 당시 완성된 발명이라 할 수 없다는 요지의 이유로 이 사건 특허발명을 무효로 한다는 원심결을 하였고, 위 원심결이 2012. 8. 7. 확정된 사실은 앞서 본 바와 같다.

그러나 원고가 제출한 모든 증거를 종합하여 보더라도 피고들이 공모하여 원고의 권리 또는 이익을 사해할 목적으로 원심결에 이르게 하였다는 점을 인정하기에는 부족하다고 판단된다(특허법원 2013. 9. 12. 선고 2013허1832 판결).

○ 특허법 제179조 제1항이 재심사유로서 규정하고 있는 “심판의 당사자가 공모하여 제3자의 권리 또는 이익을 사해할 목적으로 심결을 하게 한 때”는 문언해석상 심판의 당사자가 심결 이전에 공모하여 제3자의 권리 또는 이익을 사해할 목적으로 부당한 심결을 하게 한 경우만을 가리키고, 심결의 당사자가 이미 심결이 내려진 이후에 이에 불복하였던 심결취소소송을 취하함으로써 그 결과로 심결이 확정되게 된 경우는 그 내려진 심결에 이미 공모한 사해행위가 있었다는 등의 특별한 사정이 없는 한, 이에 포함되지 않는다고 해석함이 상당하다.

설령, 심결의 당사자가 심결 이후에 그에 관한 심결취소소송을 취하함으로써 심결이 확정되도록 한 행위가 특허법 제179조 제1항의 재심사유에 포함되는 것으로 해석될 수 있다고 하더라도, 그와 같은 행위가 특허법 제179조 제1항의 재심사유에 해당하기 위해서는 피고 **과 0000가 “제3자의 권리 또는 이익을 침해할 목적”으로 그러한 행위를 하였음이 인정되어야 할 것인데, 이를 인정할 아무런 증거가 없다.

원고는, 앞서 본 합의약정 및 소취하로부터 피고 **과 0000의 사해목적이 추단된다는 취지로 주장하나, 심결취소소송을 제기한 피고 **은 자유로운 의사에 따라 제반 사정을 고려하여 소송의 상대방과 합의약정을 체결하고 소취하 여부를 결정할 수 있는 것이므로, 위와 같은 사정은 피고 **과 0000에게 사해목적이 있었음을 뒷받침할 수 있는 사정이 되지 못한다(특허법원 2007. 4. 5. 선고 2006허3977 판결).

제4장 재심에 대한 심리절차

재심은 재심을 제기할 심판결을 한 심급의 전속관할이다(특§178②, 실§33, 디§158②, 상§157②, 민소§453①,②)

특허법원에서 사건에 대해 본안판결을 하였을 때에는 사건이 전면적으로 재심판된 것이기 때문에 특허심판원의 심결에 대하여 재심청구를 제기하지 못하고(민소§451③), 특허법원의 판결만이 재심 대상이 된다(민소§453②). 다만 각각 독립된 재심사유가 있는 때에는 그렇지 아니하다(민소§453②단서). 따라서 특허법원에서 본안판결을 한 사건에 대해서 재심을 청구하면 그 청구를 심결로써 각하하고 기재례는 아래와 같다.

※ (참고)민사소송에서는 항소심에서 본안판결을 했는데, 당사자가 잘못하여 제1심법원에 재심의 소를 제기하면 항소법원으로 이송하나, 심판에서는 이송할 수 없으므로 각하한다.

【기재례】

이 사건 재심청구는 특허법원에서 본안판결을 한 사건으로 특허법 제178조에서 준용하는 민사소송법 제451조 제3항 규정에 따라 특허심판원의 심결에 대하여 재심청구를 할 수 없으므로 그 흠을 보정할 수가 없는 것이다. 따라서 주문과 같이 심결한다.

- 재심청구인의 주장에 의하더라도 이건 재심사유는 위 대법원판결에 영향을 미칠 사항에 관하여 판단을 유탈하였다는 것이고 원심 심결에 재심사유 있다는 아무런 주장을 찾아볼 수 없으니 이 사건 재심대상은 위 원심 심결이 아니라 위 대법원 판결임이 명백하다 할 것이므로 재심의 소는 위 대법원판결을 재심대상판결로 하여 민소법 제424조 제1항에 의하여 그 전속관할법원인 당원에 제기하였어야 옳았을 것이다. 그러함에도 위 대법원판결을 재심대상으로 하여 당원에 소를 제기하지 아니하고, 대법원 판결에 재심사유 있음을 이유로 재심대상으로 삼을 수 없는 원심 심결을 재심대상으로 하여 원심에 한 이 사건 재심청구는 부적법하여 각하하였어야 할 것임에도 불구하고 원심이 이를 간과하고 재심사유의 유무를 심리한 후 그 이유 없다하여 이건 재심 청구를 기각하였음은 부당하다 할 것이다(대법원 1982. 12. 14. 선고 81후53 판결).
- 특허법 제178조, 민소법 제424조 등에 의하면 당사자는 확정된 심결에 대하여 재심을 청구할 수 있고 재심은 재심을 제기할 심결을 한 심판소의 전속관할에 속하므로, 재심 대상인 항고심 심결의 관할 심판소인 특허청 항고심판소에 제기하여야 할 재심의 소를 대법원에 잘못 기재한 경우, 특허법 제8장 재심에 관한 규정에는 민소법 제31조가 준용되어 있지 않을 뿐 아니라, 특허법상의 심판제도는 대법원의 최종심을 전제로 행정관청이 그 전심으로서 특허상의 재심을 심

리 결정하는 제도로서 특허청 심판소는 외연상은 특허사건에 관한 특별법원에 해당하는 것처럼 보이지만 그 기관의 조직 및 심판의 성질상 어디까지나 행정부에 속하는 행정기관이라 할 것이므로 법원간의 이송을 전제로 한 민소법상의 이송규정을 유추 적용할 수도 없어 결국 그 재심의 소는 부적법하여 각하를 면치 못한다(대법원 1994. 10. 21. 선고 94재후57 판결).

- 대법원 판결에 재심사유 있음을 이유로 재심 대상으로 삼을 수 없는 원심 심결을 재심대상으로 하여 원심에 한 이 사건 재심청구는 부적법하여 각하하였어야 할 것이다(대법원 1996. 10. 25. 선고 96다30229 판결).

1. 준용규정

심판에 대한 재심의 절차는 그 성질에 반하지 아니하는 한 심판의 절차에 관한 규정을 준용한다(특§184, 실§33, 디§164, 상§161).

2. 심리범위

재심의 본안심판은 재심청구이유(재심사유)의 범위 안에서 하여야 한다(특§185, 실§33, 디§165, 상§157②, 민소§459①). 특§185에서 민소§459①만을 준용하고, 민소§459②(재심사유의 변경)을 준용하고 있지 않아 재심사유를 바꿀 수 없다고 보는 것이 타당하다.

※ 민사소송법에서는 재심의 소제기 후에도 재심청구이유(재심사유)를 변경할 수 있다(민소§459②).

3. 심리 순서

가. 재심 청구서에 대한 심리

재심의 청구서에는 통상의 심판청구서에 해당되는 방식준수 외에 ①재심의 대상 심결의 표시, ②그 심결에 대하여 재심을 구하는 청구의 취지, ③청구의 이유란에는 재심사유를 기재하여야 한다.

이에 대해 기재되어 있지 않은 경우 보정을 명하고 그에 응하지 않을 때는 결정으로 그 심판청구서를 각하한다(특§142②, 실§33, 디§128②, 상§127②).

나. 재심청구의 적법 요건 심리

재심의 적법 요건을 심리하여야 하며, 그와 같은 요건은 직권조사사항이다. 흠이 있는 경우에 보정하지 않거나 보정할 수 없을 때에는 심결로써 재심청구를 각하하여야 한다.

【 적법 요건 】

- ① 당사자(청구인, 피청구인, 제3자) 적격
- ② 청구대상 적격
- ③ 재심 청구 기간

※ 재심사유가 대리권 흠이나 판단누락이면 심결 또는 특허취소결정 정본이 송달되었을 때 재심사유를 알았다고 보고, 심결 또는 특허취소결정이 확정된 때부터 기산한다.

- ④ 청구의 이유가 법정 재심사유(민소§451①1~11, 특§179(사해심결))인지 여부

※ 재심사유의 적부를 심리하여 재심사유에 해당하지 않는 것은 기각하여야 한다.

- ⑤ 재심의 보충성

다. 재심사유의 존부 여부 심리

재심청구가 적법하면, 다음 단계로 재심사유의 존재여부를 조사하여야 한다. 그 입증책임은 재심 청구인에게 돌아간다. 확정심결의 취소는 단순한 사익을 넘어서는 것이고 당사자의 의사로 좌우할 수 없으므로 주장된 재심사유의 존재 여부에 관하여는 직권으로 사실탐지를 할 수 있다. 청구의 포기·인락이나 자백에 구속되지 않는다.

심리해 본 결과 재심사유가 없는 것으로 인정되면 심결로써 재심청구를 기각하여야 한다.

라. 본안 심리

재심사유가 있다고 인정될 때에는 본안에 대한 심리에 들어간다. 당사자는 새로운 공격방어방법을 제출할 수 있다.

- 1) 심리한 결과 재심대상 심결이 부당하다고 인정되면 재심대상 심결을 취소하고 이를 갈음하는 심결을 한다.
- 2) 재심대상 심결이 정당하다고 인정되면 재심사유가 있는 경우에도 재심청구를 기각한다.
- 3) 재심의 심결에 대하여는 다시 심결취소소송을 제기할 수 있다.

제5장 재심에 의하여 회복한 특허권 등의 효력의 제한

1. 특허권 등의 효력의 제한(특§181, 실§33, 디§161, 상§160)

다음 어느 하나에 해당하는 경우에 특허권의 효력은 해당 심결 또는 특허취소결정이 확정된 후 재심청구의 등록전에 선의로 수입 또는 국내에서 생산하거나 취득한 물건에는 미치지 아니한다.

- ① 무효로 된 특허권(존속기간의 연장등록된 특허권을 포함한다)이 재심에 의하여 회복된 경우
- ② 특허권의 권리범위에 속하지 아니한다는 심결이 확정된 후 재심에 의하여 이와 상반되는 심결이 확정된 경우
- ③ 거절한다는 취지의 심결이 있었던 특허출원 또는 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 재심에 의하여 특허권의 설정등록 또는 특허권의 존속기간의 연장등록이 된 경우
- ④ 취소된 특허권이 재심에 의하여 회복된 경우

2. 재심에 의하여 회복한 특허권 등에 대한 선사용자의 통상실시권(특§182, 실§33, 디§162)

해당 심결 또는 특허취소결정이 확정된 후 재심청구의 등록전에 선의로 국내에서 그 발명의 실시 사업을 하고 있는 자 또는 그 사업의 준비를 하고 있는 자는 그 실시 또는 준비를 하고 있는 발명 및 사업의 목적의 범위안에서 그 특허권 등에 관하여 통상실시권을 가진다.

3. 재심에 의하여 통상실시권을 상실한 원 권리자의 통상실시권(특§183, 실§33, 디§163)

통상실시권 허여심판에 의하여 통상실시권을 허여한다는 심결이 확정된 후 재심에 의하여 이에 상반되는 심결의 확정이 있는 경우에는 재심청구 등록 전에 선의로 국내에서 그 발명의 실시 사업을 하고 있는 자 또는 그 사업의 준비를 하고 있는 자는 원 통상실시권의 사업의 목적 및 발명의 범위 안에서 그 특허권 또는 재심의 심결의 확정이 있는 당시에 존재하는 전용실시권에 대하여 통상실시권을 가진다.

※ 상표의 경우는 통상실시권허락심판 제도가 없으므로 해당하지 않는다.

제6장 재심 관련 판례

1. 재심의 목적

재심이란 확정된 중국판결에 재심사유에 해당하는 중대한 하자가 있는 경우에 그 판결의 취소와 이미 종결된 소송을 부활시켜 재 심판을 구하는 비상의 불복신청방법으로서 확정된 중국판결이 갖는 기판력, 형성력, 집행력 등 판결의 효력 배제를 주된 목적으로 하는 것이다.

2. 재심의 관할

- 재심청구인의 주장에 의하더라도 이건 재심사유는 위 대법원판결에 영향을 미칠 사항에 관하여 판단을 유탈하였다는 것이고 원심 심결에 재심사유 있다는 아무런 주장을 찾아볼 수 없으니 이 사건 재심대상은 위 원심 심결이 아니라 위 대법원 판결임이 명백하다 할 것이므로 재심의 소는 위 대법원판결을 재심대상판결로 하여 민소법 제424조 제1항에 의하여 그 전속관할법원인 당원에 제기하여야 할 것이다. 그러함에도 위 대법원판결을 재심대상으로 하여 당원에 소를 제기하지 아니하고, 대법원 판결에 재심사유 있음을 이유로 재심대상으로 삼을 수 없는 원심 심결을 재심대상으로 하여 원심에 한 이 사건 재심청구는 부적법하여 각하하여야 할 것임에도 불구하고 원심이 이를 간과하고 재심사유의 유무를 심리한 후 그 이유 없다하여 이건 재심 청구를 기각하였음은 부당하다 할 것이다(대법원 1982. 12. 14. 선고 81후53 판결).
- 특허법 제178조, 민소법 제424조 등에 의하면 당사자는 확정된 심결에 대하여 재심을 청구할 수 있고 재심은 재심을 제기할 심결을 한 심판소의 전속관할에 속하므로, 재심 대상인 항고심 심결의 관할 심판소인 특허청 항고심판소에 제기하여야 할 재심의 소를 대법원에 잘못 기재한 경우, 특허법 제8장 재심에 관한 규정에는 민소법 제31조가 준용되어 있지 않을 뿐 아니라, 특허법상의 심판제도는 대법원의 최종심을 전제로 행정관청이 그 전심으로서 특허상의 쟁송을 심리 결정하는 제도로서 특허청 심판소는 외연상은 특허사건에 관한 특별법원에 해당하는 것처럼 보이지만 그 기관의 조직 및 심판의 성질상 어디까지나 행정부에 속하는 행정기관이라 할 것이므로 법원간의 이송을 전제로 한 민소법상의 이송규정을 유추 적용할 수도 없어 결국 그 재심의 소는 부적법하여 각하를 면치 못한다(대법원 1994. 10. 21. 선고 94재후57 판결).
- 대법원 판결에 재심사유 있음을 이유로 재심 대상으로 삼을 수 없는 원심 심결을 재심대상으로 하여 원심에 한 이 사건 재심청구는 부적법하여 각하하여야 할 것이다(대법원 1996. 10. 25. 선고 96다30229 판결).

3. 재심청구기간

- 판단유탈이라는 재심사유의 존재는 특단의 사유가 없는 한 재심대상판결의 정본을 읽어 봄으로써 알 수 있는 것이므로, 이를 알지 못하였다는 특단의 사유에 대한 주장 입증에 없는 한 당사자는 재심대상판결의 정본을 송달받은 때에 재심사유의 존재를 알았다고 봄이 상당한데(대법원 93. 12. 14. 선고 93다43798 판결 등 참조), 이 사건에서 원고가 재심사유를 파악하지 못하였거나 재심 사유를 확정할 수 있는 증거를 확보하기 위하여 경과기간이 발생하였다는 것만으로는 이러한 특단의 사유가 될 수 없다 할 것이고, 그밖에 달리 재심사유의 존재를 바로 알 수 없을 만한 특단의 사유에 관하여 주장 입증에 없으므로 원고는 재심대상판결의 정본을 송달받은 2004. 1. 19. 재심사유의 존재를 알았다고 봄이 상당하다(대법원 2007. 3. 30. 선고 2006재 후29 판결).
- 심결이 대리인에게 송달되었을 때에는 그 대리인은 특별한 사정이 없는 한 그 송달을 받을 당시에 그 심결에 판단유탈이 있는 여부를 알았다고 할 것이고 그 대리인이 판단유탈 유무를 알은 경우에는 특별한 사정이 없는 한 당사자도 그 판단유탈의 유무를 알았던 것이라고 보아야 할 것이므로(대법원 82. 8. 24 선고 81사11 판결 참조) 확정심결에 대하여 판단유탈이 있음을 이유로 한 재심청구의 제기기간은 대리인이 심결의 송달을 받은 때에 안 것으로 하여 계산하여야 할 것이다(대법원 1987. 7. 21. 선고 87후55 판결).
- 특허법 제180조 제1항에 의하면, 재심은 당사자가 심결 확정 후 재심의 사유를 안 날로부터 30일 이내에 청구하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제3항에 의하면, 심결 확정후 3년을 경과한 때에는 재심을 청구할 수 없다고 규정하고 있는 바, 원고가 이 사건 재심대상 심결(90항당 18)의 등본을 심결일인 1991. 7. 25.로부터 약 12주일 후에 송달받았음을 자인하고 있으므로 특별한 사정이 없는 한 원고는 이 당시에 이 사건 소에서 주장하는 재심사유인 재심대상 심결의 판단유탈을 알았다고 볼 것이고, 또 갑 제4, 8호증의 각 기재에 의하면, 이 사건 재심대상 심결에 대한 상고심 판결(91후1229)이 1992. 1. 21. 선고된 사실을 인정할 수 있어 그 때 재심대상 심결이 확정되었다 할 것이므로, 이 사건 재심의 소는 원고가 재심사유를 안 날 이후로서 위 상고심 판결 선고일로부터 30일의 재심제기기간이 훨씬 경과한 후인 1997. 7. 5. 제기되었음이 기록상 분명한바, 재심대상 심결 확정 후 3년의 제척기간이 경과한 후에 제기되었으니 어느 모로 보나 부적법하다 할 것이다(특허법원 1998. 6. 18. 선고 98재허10 판결).
- 구 상표법(1990. 1. 13. 법률 제4210호로 전문 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제55조에 의하여 준용되는 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것) 제137조 제1항은 심결확정 후 재심의 사유를 안 날로부터 30일 이내에 재심을 청구하여야 한다고 규정하고, 같은 조 제3항은 심결확정 후 3년을 경과한 때에는 재심을 청구할 수 없도록 규정하고 있다. 그런데 갑제2호증 및 을제1호증의 각 기재에 의하면 이 사건 재심대상 심결은 1993. 3. 3. 확정되고

원고는 늦어도 1997. 6. 11.경 원고가 주장하는 재심사유를 알고 있었던 사실을 인정할 수 있는 바, 심결확정 후 3년이 경과한 1996. 3. 3. 이진 재심청구기간이 도과하였다 할 것이므로(재심의 사유를 안 날로부터 30일이 경과한 날은 그 보다 뒤이다) 1997. 8. 18. 청구된 이진 재심청구는 부적법함이 명백하다. 그렇다면 재심사유의 존부에 관한 판단을 하기에 앞서 이진 재심청구가 재심청구기간을 도과하여 부적법하다는 이유로 각하하였어야 함에도 불구하고 이를 간과하고 재심사유의 존부에 관하여 판단하여 재심청구를 기각한 이진 심결은 그 자체로 위법하다(특허법원 1998. 8. 20. 선고 98허4036 판결).

- 특허법 제180조 제5항의 1에 규정된 ‘해당심결 이전에 행하여진 확정심결과 저촉되는 이유’라 함은 동일 당사자간의 같은 내용의 사건에 관하여 저촉되는 확정심결이 있는 경우를 말하는 것인 바(대법원 98. 3. 24. 선고 97다32833 판결 등 참조), 이 사건 재심의 대상심결은 그 심결 전에 확정된 특허청 심판소 88당797호 심결과는 동일한 당사자간의 심결사건이 아니고, 그 내용도 동일하지 아니하여 확정심결과 저촉되는 때에 해당하지 아니하므로, 재심 제기의 기간 제한을 받지 아니한다고 볼 수는 없으니 같은 전제에서 이 사건 재심청구를 각하한 원심의 처리는 원고(재심원고)만이 상고한 이 사건에서 결과적으로 정당하다(대법원 2001. 10. 12. 선고 99후1737 판결).

4. 재심의 사유

- 상고이유가 상고심절차에 관한 특허법 소정의 심리불속행사유에 해당한다고 보아 더 나아가 심리를 하지 아니하고 상고를 기각한 재심대상판결에는, 상고이유에 대한 판단유타이 있을 수 없으므로 이를 민사소송법 제451조 제1항 제9호의 재심사유로 삼을 수 없다(대법원 2007. 3. 30. 선고 2006재후29 판결).
- 심리미진은 상고심판결인 재심대상판결에 대한 재심사유가 될 수 없다(대법원 2007. 3. 30. 선고 2006재후29 판결).
- 인용상표의 선출원을 이유로 등록상표의 등록무효심판이 확정된 후 피심판청구인이 심판청구인을 상대로 인용상표에 대하여 상표등록무효심판을 청구한 사건의 항고심인 특허청 항고심판소에서 인용상표를 무효로 한 심결이 내려지고 대법원에서 그에 대한 심판청구인의 상고가 기각되었다면, 인용상표는 구 상표법(1990. 1. 13. 법률 제4210호로 개정되기 전의 것) 제13조 제3항, 제48조 제2항에 의하여 위 등록상표에 대한 관계에서 처음부터 없었던 것으로 보아야 할 것이고, 인용상표가 소급적으로 없었던 것이 되었음에도 불구하고 선출원되어 유효하게 등록되었음을 기초로 한 위 등록상표의 등록무효심판의 확정판결에는 민사소송법 제422조 제1항 제8호 소정

의 재심사유가 있다(대법원 1997. 9. 12. 선고 97재후58 판결).

- 구 특허법 제129조 제5항에 의한 재심대상이 될 수 있는 ‘해당 심결 이전에 행하여진 확정심결과 저촉한다.’는 그 확정심결이라 함은 청구의 동일성 및 당사자의 동일성이 인정되는 경우라야 할 것이다. 그리고 구 특허법 제131조에 의하여 준용되는 민소법 제422조 제1항의 ‘당사자가 재심사유를 알고 이를 주장하지 아니한 때에는 예외로 한다.’ 함은 재심사유로 삼을 수 없다는 뜻이라 할 것이며, 이는 상소를 하여 주장하지 아니한 경우는 물론 이 사유를 알고도 상소를 하지 아니하여 주장을 하지 아니한 경우도 재심사유로 삼을 수 없다는 것이다(대법원 1972. 3. 23. 선고 71후32 판결).
- 민사소송법 제422조 제1항 단서에서 「이를 알고 주장하지 아니한 때」라 함은 당사자가 재심사유의 존재를 알았음에도 불구하고 상소를 제기하면서 이를 상소심에서 주장하지 아니한 경우뿐만 아니라, 상소를 제기하지 아니하여 판결(이 사건에서는 심결)을 확정시킨 경우도 포함하는 것이라고 풀이하여야 할 것이고, 판단유탈과 같은 재심사유는 심결이유를 읽어봄으로서 쉽게 알 수 있는 것이므로 당사자는 특별한 사정이 없는 한 심결정본의 송달에 의하여 이를 안 것이라고 봄이 상당하다. 그렇다면 항고심판청구인이 이 사건에서 재심사유로 내세운 판단유탈은 특별한 사정의 주장, 입증 없으므로 재심대상 심결정본의 송달에 의하여 알았던 것이고, 이를 알고도 상소에 의하여 주장하지 아니한 경우에 해당되어 그 사유를 이유로 한 재심청구는 할 수 없다 할 것이니, 이유는 달리하나 재심청구를 각하한 원심결의 결론은 이 점에서 정당하다(대법원 1985. 10. 22. 선고 84후68 판결).
- 민소법상 제422조 제1항 제9호에 규정된 재심사유인 ‘판결에 영향을 미칠 중요사항에 관하여 판단을 유탈한 때’라 함은 판결의 결론에 영향이 있는 당사자의 공격방어방법에 대하여 판결이유 중에 아무런 판단을 표시하지 아니한 경우를 말하는 것이므로 그에 대한 판단이 있는 이상 설령 그 판단내용에 잘못이 있다거나 그 판단에 이르는 이유가 소상하게 실시되어 있지 않았거나 또는 상고인의 주장을 배척한 근거를 일일이 개별적으로 설명하지 아니하더라도 이는 위 법조가 규정하는 재심사유가 되지 아니한다(대법원 1989. 4. 25. 선고 88재후49, 88후1458 판결).
- 민소법 제422조 제1항 제9호의 판결에 영향을 미칠 중요한 사항이라 함은 직권조사사항 여부를 불문하나, 다만 당사자가 주장하였거나 그 조사를 촉구하지 아니한 직권조사사항은 이를 판단하지 아니하였다고 하여도 위 법조 소정의 재심사유에 해당하지 않는다 할 것이므로(당원 82. 12. 29. 82사19 결정 참조), 소론과 같이 위 상고 이유에 명시되지 아니한 직권조사사항으로서 그 판결결론에 영향을 미칠 중요한 사항이 있다고 하더라도 원고가 이를 주장하거나 그 조사를 촉구한 바 없는 이상 그 판단유탈을 재심사유로도 삼을 수 없다 할 것이다(대법원 1994. 11. 8. 선고 94재누32 판결).

- 민소법 제422조 제1항 제9호에서 판결에 영향을 미친 중요한 사항에 관하여 판단을 유탈한 때라 함은 소송요건에 흠이 없어서 본안에 들어가 사건을 판단하는 경우에 있어서는 당사자가 적법히 소송상 제출한 공격방어의 방법으로서 당연히 판결의 결론에 영향이 있는 것에 대하여 판결이유 중에서 판단을 표시하지 않는 것을 말하고, 소송요건에 흠이 있어서 본안에 들어가 판단을 할 수 없는 경우에 있어서는 그 소송은 부적법하다 하여 각하하여야 하고 본안에 대한 판단을 할 수 없으므로, 이러한 경우에 본안에 대한 판단이 없다하여 민소법 제422조 제1항 제9호에서 이른바 판결에 영향을 미칠 중요한 사항에 관하여 판단을 유탈한 때에 해당한다고 할 수 없다(대법원 1994. 11. 8. 선고 94재누32 판결).
- 민소법 제422조 제1항 제8호 소정의 재심사유인 ‘판결의 기초로 된 민사나 형사의 판결 기타의 재판 또는 행정처분이 다른 재판이나 행정처분에 의하여 변경된 때’라 함은 그 확정판결에 법률적으로 구속력을 미치거나 또는 그 확정판결에서 사실인정의 자료가 된 판결 등 재판이나 행정처분이 그 후 다른 재판이나 행정처분에 의하여 확정적이고 소급적으로 변경된 경우를 말한다 할 것이고(대법원 82. 5. 11. 선고 81후42 판결, 91. 7. 26. 선고 91다13694 판결, 94. 11. 25. 선고 94다33897 판결 각 참조), 이 사건 재심대상판결의 기초로 된 재판이라고 주장된 당원 1987. 10. 13. 선고 87후45 판결 및 1991. 8. 27. 선고 90후1512 판결은 모두 이 사건과는 당사자를 달리하는 판결들로서 이 사건 재심대상판결에 법률적으로 구속력을 미치는 경우라고 할 수 없을 뿐 아니라 상고심 판결인 이 사건 재심대상판결에서 위 판결들이 사실인정의 자료로 쓰인 것도 아님이 명백하므로, 위 판결들이 이 사건 재심대상 판결의 기초로 되었다고 할 수 없다(대법원 1995. 6. 29. 선고 94재후26 판결).
- 대법원의 판례가 법률해석의 일반적인 기준을 제시한 경우 유사한 사건을 재판하는 하급심법원의 법원은 판례의 견해를 존중하여 재판하여야 하는 것이나, 판례가 사안이 서로 다른 사건을 재판하는 하급심법원을 직접 구속하는 효력이 있는 것은 아니므로, 하급심법원이 판례와 다른 견해를 취하여 재판한 경우에 상고를 제기하여 구제받을 수 있음을 별론으로 하고 민소법 제422조 제1항 제1호 소정의 재심사유인 법률에 의하여 판결법원을 구성하지 아니한 때에 해당한다고 할 수 없다(대법원 1996. 10. 25. 선고 96다31307 판결).
- 민사소송법 제422조 제1항 제7호 소정의 “증인의 허위진술이 판결의 증거로 된 때”라 함은 증인이 직접 그 재심의 대상이 된 소송사건을 심리하는 법정에서 허위로 진술하고 그 허위진술이 판결주문의 이유가 된 사실인정의 자료가 된 경우를 가리키는 것이지, 그 증인이 그 재심대상이 된 소송사건 이외의 다른 민·형사 관련사건에서 증인으로서 허위진술을 하고 그 진술을 기재한 조서가 재심대상 판결에서 서증으로 제출되어 이것이 채용된 경우는 위 제7호 소정의 재심사유에 포함될 수 없다(대법원 1997. 3. 28. 선고 97다3729 판결, 1993. 6. 11. 선고 93프195 판결, 1992. 6. 12. 선고 91다33179, 91다33186 판결, 1980. 11. 11. 선고 80다642 전원합의체 판결 등 참조).

- 화학관련 심판사건에 있어서 화학분야를 전공하지 아니한 심판관이 심판에 관여하였다는 재심주장 사유는 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것) 제136조 제2항에 의하여 준용되는 민소법 제422조 제1항 제2호에 해당하지 않을 뿐만 아니라, 민소법 제422조 제1항 각 호의 어디에도 해당하지 아니한다(대법원 1997. 6. 27. 선고 97후235 판결).
- 민사소송법 제422조 제1항 제6호 소정의 '판결의 증거로 된 문서 기타 물건이 위조나 변조된 것인 때'라 함은, 그 위조된 문서 등이 판결주문의 이유가 된 사실인정의 직접적 또는 간접적인 자료로 제공되어 법원이 그 위조문서 등을 참작하지 않았더라면 해당 판결과는 다른 판결을 하였을 개연성이 있는 경우를 말하고 그 위조문서 등을 제외한 나머지 증거들만 가지고도 그 판결의 인정 사실을 인정할 수 있거나 그 위조문서 등이 없었더라면 판결주문이 달라질 수도 있을 것이라는 일응의 개연성이 있지 아니하는 경우 또는 위조문서 등이 재심대상 판결이유에서 가정적 또는 부가적으로 실시한 사실을 인정하기 위하여 인용된 것이고 주요사실의 인정에 영향을 미치지 않는 사정에 관한 것이었을 때에는 재심사유가 되지 않으며(대법원 94. 9. 23. 선고 93누20566 판결 등 참조), 여기에서 말하는 '위조'에는 형사상 처벌될 수 있는 허위공문서작성이나 공정증서원본불실기제가 포함된다(대법원 1982. 9. 28. 선고 81다557 판결 참조, 97. 7. 25. 선고 97다15470 판결).
- 결국 이 부분 재심청구이유는 재심대상판결의 사실인정과 판단내용이 부당하다고 다투는 것에 지나지 아니한 바, 이는 앞에서 본 바와 같이 재심사유인 판단유탈에 해당하지 않는다고 할 것이다(대법원 2001. 10. 12. 선고 2001재후24 판결).
- 원심은 위 인정사실에 의하여, 피고는 원고 A와의 위와 같은 상표 분쟁과정 및 원고 A와 위 소외인들과의 연락을 통하여 원고 A의 주소를 알고 있었음에도 불구하고 허위의 주소를 심판청구서에 기재하여 이 사건 재심대상인 심판의 청구를 하였다고 할 것이므로, 이 사건 재심대상 심결은 특허법 제178조 제2항에 의하여 준용되는 민소법 제422조 제1항 제11호 소정의 재심사유가 있다고 판단하였다. 그러나, 기록에 의하니 원심이 피고가 이 사건 재심대상 심판의 청구 당시 원고 A의 주소를 알고 있었다고 본 근거사실 중, 피고와 원고 A의 등록 제*****호 상표에 대한 분쟁사실 및 피고의 상표권 매수 제의사실은 그것만으로는 피고가 원고 A의 주소를 알고 있었다고 볼 근거가 될 수 없고(등록 제*****호 상표의 등록취소심판에서 1995. 11. 28.의 대법원판결에 이르기까지 심판 및 소송서류에서 원고 A는 상표등록원부상의 옛날 주소를 사용하였음이 인정되고, 피고의 상표권 매수 제의도 1994.경의 일로서 원고 A의 주소지에서 있었던 일도 아니다), 또한 원고 A와 피고가 동종업계에서 있었던 관계로 서로의 근황과 연락처를 잘 알고 있었다는 소외 X, Y의 각 진술(갑 제6, 7호증의 인증서)은 X가 이 사건 등록상표의 사용권자인 △△금속의 직원인 점, Y는 원고 A가 경영하던 △△△산업의 과거 직원이었던 점 및 그 진술서의 형식과 내용등에 비추어 볼 때, 그를 섣뜻 믿기 어렵다 할 것이며, 나아가 서로의 근황과 연락처를 잘 알고 있었다는 사실만으로 피고가 원고 A의 주소를 알고 있었다고 단정하기

부족하고, 이 사건 제심대상 심판의 서류는 이 사건 등록상표권의 공유자인 원고 주식회사 △△에게는 적법히 송달되었으므로 그 회사를 통하여 다른 공유자인 원고 A에게도 심판의 청구사실이 알려지게 될 것은 쉽게 예상할 수 있는 것이기 때문에 그와 같은 기망의 방법으로 심결을 얻어내기 위하여 굳이 원고 A의 주소만을 허위로 기재하였다고 보기는 어렵다 할 것이다. 따라서, 원심으로서의 피고가 더욱 자세히 심리하는 것이 기대되었음에도 그 심리가 이루어지지 않은 단계에서 위의 인정사실만으로 피고가 원고 A의 주소를 알고 있었다고 단정한 데에는 필요한 심리를 다하지 않았거나 증거법칙을 위배하여 사실을 오인함으로써 판결 결과에 영향을 미친 위법이 있다 할 것이므로 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 정당하기에 이 법원은 그 주장을 받아들인다(대법원 2002. 7. 12. 선고 2001후2610 판결).

제26편

특허소송

- 제1장 개요
- 제2장 심결취소소송
- 제3장 소제기에 따른 처리절차
- 제4장 소송수행
- 제5장 소송서류의 처리
- 제6장 판결선고 결과의 처리
- 제7장 판결의 기속력
- 제8장 기속력 관련 판례



제26편 특허소송

제1장 개요

1. 특허소송의 의의 및 성질

특허심결취소소송은 실정법상의 용어는 아니지만, 실무상 또는 강학상 자주 사용되는 특허소송의 일종(협의의 특허소송)을 가리키는 용어로서 특허법 제9장 제186조의 「특허취소결정 또는 심결에 대한 소 및 특허취소신청·심판청구서·재심청구서의 각하결정에 대한 소」를 의미한다.

또한 광의의 특허소송에는 심결취소소송을 비롯하여 특허침해소송(금지청구소송, 손해배상청구소송, 신용회복조치청구소송, 부당이득반환소송), 특허청의 행정상 처분에 관한 소송, 특허권의 귀속(발명자의 특정, 상속, 양도 등의 승계)에 관한 소송, 형사 소송 등을 들 수 있다

협의의 특허소송인 심결취소소송의 성질은 행정소송이며 그 중 결정계 심판은 항고소송의 특징을 갖는다는 데 이견이 없으나 당사자계 심판은 항고소송설과 당사자소송설로 견해가 나누어진다.

2. 특허소송과 민사소송·행정소송의 관계

가. 특허소송사건과 민사소송·행정소송 사건의 구분

- ① 심결취소소송 : 행정소송의 성질
- ② 특허침해소송 : 민사소송사건
- ③ 서류불수리, 절차의 무효, 특허권의 수용, 통상실시권 허락을 위한 재정에 관한 불복 : 행정소송사건
- ④ 특허법 제190조 소정의 보상금 또는 대가에 관한 불복의 소 : 행정소송(특§41③④, §106③, §106의2③의 특허권 수용시의 보상금에 관한 소), 민사소송(특§110②2, §138④의 통상실시권 설정 재정 및 허락시의 대가에 관한 소)

나. 행정소송·민사소송 절차의 준용

심결취소소송에는 특허법의 소송절차가 우선적으로 적용된다. 그러나 심결취소소송에 관하여 몇 개의 조문에서 단편적으로 규정하고 있을 뿐, 심결취소소송 전반에 관하여 규정하고 있지 않아 특허법 등에 규정이 되지 않은 사항이 많은데, 이러한 경우에는 위에서 본 바와 같이 행정소송의 성질을 가지므로 행정소송법이 준용되고, 행정소송법에도 관련 규정이 없는 경우에는 행정소송법 제8조 제2항에 의하여 민사소송법이 준용된다.

3. 심결취소소송의 종류

가. 특허청장을 피고로 한 결정계 심결 등 취소소송

- ① 디자인등록출원, 상표등록출원에 대한 심사관의 보정각하결정에 대한 심판(재심)의 심결¹⁾
- ② 심사관의 거절결정, 취소결정(디자인)에 대한 심판(재심)의 심결
- ③ 위 심판(재심)청구각하의 심결의 심결각하
- ④ 위 심판(재심)청구서각하결정, 특허(실용신안등록)취소신청서의 각하결정
- ⑤ 거절결정에 대한 심판(재심)에서의 심판관의 보정각하결정(상표·디자인)
- ⑥ 정정심판(재심)의 심결
- ⑦ 심판관에 의한 특허취소결정

나. 특허권자·이해관계인을 피고로 한 당사자계 심결 등 취소소송

- ① 특허무효·특허권의 존속기간의 연장등록의 무효·권리범위확인·정정무효·통상실시권허여의 심판(재심) 등의 심결
- ② 위 심판(재심)청구각하의 심결

다. 특허청장을 피고로 한 당사자계 심결 등 취소소송

- ① 무효·존속기간의 연장등록의 무효, 상품분류의 전환등록의 무효·정정의 무효·취소·권리범위확인·통상실시권 허락의 심판(재심)청구서 각하결정

1) 2001. 2. 3. 개정 특허법에서는 보정각하결정 불복심판 제도가 폐지(종전 특§132의4삭제)되었으므로 심판단계에서의 보정각하결정에 대해서도 별도의 소송을 제기 할 수 없다. 상표, 디자인의 경우 종전과 동일하다.

4. 특허소송과 특허심판과의 관계

가. 심결전치주의

특허법 제186조 제6항, 상표법 제162조 제6항, 디자인보호법 제166조 제6항에서는 「심판을 청구할 수 있는 사항에 관한 소는 심결에 대한 것이 아니면 이를 제기할 수 없다」고 규정하고 있다.

※ 거절결정취소의 소는 제기할 수 없다.

나. 절차의 중지 (진행의 조정)

특허법은 필요가 있을 때에 심판절차를 중지할 수 있는 규정과 소송절차를 중지할 수 있는 규정을 두고 있고(특§78, §164), 실용신안법·디자인보호법·상표법도 동일한 규정을 가지고 있는데, 그 주된 이유는 관련 사건이 법원과 심판원에 동시에 계류 중인 경우 그 판단 결과의 상호 모순을 방지하기 위한 것이다.

다. 심판 및 소송기록의 송부

심판원의 심판절차와 특허법원의 소송절차 사이에는 그 절차의 연속성이 인정되지 않으므로, 특허법원에 소가 제기된다 하더라도 심결원본 및 기타 일체의 기록, 서류는 심판원에서 특허법원으로 당연히 송부되는 것이 아니고, 특허법원에서 필요하다고 인정할 경우 특허청장 또는 심판원장에게 심사·심판·등록서류 등본의 송부를 촉탁하거나 당사자에게 그 등본을 제출하게 할 수 있다.

5. 국가를 당사자로 하는 소송에 관한 법률 등

심결취소소송 중 특허청장을 피고로 하는 결정계 사건 및 심사관이 청구한 무효심판에 대한 소송 사건의 경우는 국가를 당사자로 하는 소송에 관한 법률(이하 “국가소송법”이라 한다) 제8조 제1항의 규정에 따라 특허청의 규제개혁법무담당관을 소송총괄관으로 하고, 소장부분이 특허청에 접수되면 특허청장은 국가소송법 제5조에 의하여 소송수행자를 지정하며, 소송수행자로 지정된 자는 고등검찰청 검사장의 지휘를 받아 심결취소소송을 수행한다(국가소송법 제6조 및 제13조).

제2장 심결취소소송

제1절 특허법원의 심결취소소송

1. 의의

심판원이 한 심결 또는 결정에 대하여 불복이 있는 때에는 특허법원에 심결 또는 결정 취소의 소를 제기할 수 있다.

2. 관할

가. 토지관할

특허법원의 토지관할은 대한민국 전 지역으로 되어 있다. 따라서 특허심판원의 심결 또는 결정에 대한 불복을 하려는 자는 당사자의 주소가 어느 곳이든 묻지 않고 특허법원에 소송을 제기하여야 한다.

나. 심급관할

특허법원은 특허심판원의 심결 또는 결정에 대한 불복의 소를 전속 관할하게 하고 특허법원의 판결에 불복이 있는 경우에는 대법원에 상고할 수 있도록 함으로써, 특허심판의 심결 또는 결정에 대한 소송은 특허법원 → 대법원으로 이어지는 2심제로 운영하고 있다.

다. 전속관할

특허법원은 특허법 제186조 제1항, 실용신안법 제33조, 디자인보호법 제166조, 상표법 제162조 제1항에서 정하는 사건과 다른 법률에 의하여 특허법원의 권한에 속하는 사건(예를 들면 중자산업법 제105조 제1항의 품종보호에 관한 소정의 사건)의 제1심 재판 및 민사소송법 제24조제2항 및 제3항(지식재산권에 관한 특별재판적)에 따른 사건의 항소사건을 전속 관할한다.

3. 당사자

원고는 심결을 받은 자, 심판에서 보정각하결정 및 심판·재심청구서·특허취소신청서의 각하결정을 받은 자와 이들의 승계인, 참가인 또는 참가가 거부된 자이다(특§186②, 실§33, 디§166②, 상§162②).

피고는 거절결정 또는 취소결정에 대한 심판, 보정각하결정에 대한 심판, 정정심판의 심결, 심판에 있어서 보정각하의 결정, 심판·재심청구서·특허취소신청서의 각하 결정에 대한 소제기에 있어서는 특허청장이고, 그 외의 심판에서는 심판청구인·재심청구인 또는 피청구인이다(특§187, 실§33, 디§167, 상§163).

o 상표권이 공유인 경우에 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없고 그 상표권에 대하여 전용사용권 또는 통상사용권을 설정할 수도 없는 등 일정한 제약을 받아 그 범위에서 합유와 유사한 성질을 가지는 점은 원심이 실시한 바와 같지만, 이러한 제약은 상표권이 무체재산권인 특수성에서 유래한 것으로 보일 뿐이고, 상표권의 공유자들이 반드시 공동목적이나 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 상표권을 소유한다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 상표법에 상표권의 공유를 합유관계로 본다는 명문의 규정도 없는 이상, 상표권의 공유에도 상표법의 다른 규정이나 그 본질에 반하지 아니하는 범위 내에서는 민법상의 공유의 규정이 적용될 수 있다고 할 것이다.

따라서 상표권의 공유자가 그 상표권의 효력에 관한 심판에서 패소한 경우에 제기할 심결취소소송은 공유자 전원이 공동으로 제기하여야만 하는 고유필수적 공동소송이라고 할 수 없고, 공유자의 1인이더라도 해당 상표등록을 무효로 하거나 권리행사를 제한·방해하는 심결이 있는 때에는 그 권리의 소멸을 방지하거나 그 권리행사방해배제를 위하여 단독으로 그 심결의 취소를 구할 수 있다 할 것이고, 위와 같이 공유자 1인에 의한 심결취소소송의 제기를 인정하더라도 위에서 본 바와 같이 다른 공유자의 이익을 해한다거나 합일확정의 요청에 반하는 사태가 생긴다고 할 수 없다. 그렇다면 피고가 제기한 이 사건 등록상표에 관한 권리범위확인심판에서 패소한 원고들로서는 이 사건 등록상표권의 권리행사를 방해하는 위 심결의 확정을 배제하기 위하여 보존행위로서 이 사건 심결취소소송을 제기할 수 있다고 할 것이다(대법원 2004. 12. 9. 선고 2002후 567 판결).

o 특허출원인으로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 양수한 특정승계인은 특허출원인변경신고를 하지 않은 상태에서는 그 양수의 효력이 발생하지 않아서 특허심판원의 거절결정불복심판 심결에 대하여 취소의 소를 제기할 수 있는 당사자 등에 해당하지 아니하므로, 그가 제기한 취소의 소는 부적법하다. 특정승계인이 취소의 소를 제기한 후 특허출원인변경신고를 하였더라도, 그 변경신고 시기가 취소의 소 제기기간이 지난 후라면 제기기간 내에 적법한 취소의 소 제기는 없었던 것이므로, 취소의 소가 부적법하기는 마찬가지이다(대법원 2017. 11. 23. 선고 2015후321 판결).

4. 심결취소 사유와 입증책임

가. 절차적 심결취소 사유

- 심판청구서의 방식에 관한 하자 : 심판장의 보정명령과 각하
- 심판청구의 적법요건에 관한 하자 : 당사자적격, 심판청구기간, 심판청구이익, 일사부재리위반 등
- 특허심판 절차상의 하자 : 심결의 결과에 영향을 미친 경우
- 심결자체의 하자
 - － 심결문의 형식적 하자 : 주문이 특정이 안된 경우, 심판청구대상 청구항에 대한 주문 누락 등
 - － 판단누락 : 심결에 영향을 미치는 중요한 공격방어 방법에 대한 판단

나. 실질적 심결취소 사유

본안판단에 관한 심결의 실체상 하자 및 심리미진, 채증법칙위반, 판단누락 등

다. 입증책임

- 특허요건 중 다음의 특허발생요건은 거절결정을 받은 출원인, 무효심판에서의 특허권자가 입증책임을 진다.
 - ① 산업상 이용할 수 있는 발명(특허법 제29조 제1항 본문)
 - ② 명세서 기재의 충실성(특허법 제42조 제3항, 제4항, 제8항에 따른 요건을 갖추고 있다는 사실)
 - ③ 하나의 특허출원의 범위(특허법 제45조)
 - ④ 출원인 적격(특허법 제25조, 제44조, 제33조 제1항)
 - ⑤ 신규성 예외 사유(특허법 제30조 제1항 각호)
- 특허요건 중 다음의 특허장애요건은 거절결정한 심사관(피고 특허청장) 또는 무효심판을 청구한 자가 입증책임을 진다.
 - ① 신규성(특허법 제29조 제1항 각호)
 - ② 진보성(특허법 제29조 제2항)
 - ③ 확대된 선출원(특허법 제29조 제3항 내지 제7항)
 - ④ 선출원(특허법 제36조 제1항 내지 제3항)
 - ⑤ 공서양속(특허법 제32조)

거절이유통지 등의 결여는 통지가 있었음을 주장하는 측이 입증책임을 진다.

판단누락 등 심결 자체에 나타나 있지 않은 위법사항에 대해서는 원고가 주장책임, 피고가 입증책임을 진다.

5. 제소기간

소의 제기는 심결 또는 결정의 등본을 송달받은 날로부터 30일 이내에 하여야 하며, 이 기간은 불변기간이다(특§186③④, 실§33, 디§166③④, 상§162③④).

‘심결에 대한 소’의 제소기간 및 상고기간의 계산에는 특허법 제14조 제4호가 적용되지 아니하고, 그에 관하여 특허법이나 행정소송법에서 별도로 규정하고 있는 바도 없으므로, 결국 행정소송법 제8조에 의하여 준용되는 민사소송법 제170조에 따라 “기간의 말일이 토요일 또는 공휴일에 해당한 때에는 기간은 그 익일로 만료한다”고 규정한 민법 제161조가 적용된다(대법원 2014. 2. 13. 선고 2013후1573 판결 참조).

특히, 민법 제161조에 의하면 근로자의 날은 ‘토요일 또는 공휴일’에 해당하지 아니하여 근로자의 날에도 제소기간이 만료될 수 있으므로 유의하여야 한다.

서류제출의 효력발생시기와 관련하여 우편으로 심판원에 서류를 제출하는 경우는 우편물의 통신일부인에서 표시된 날에 도달한 것으로 간주(특§28②)하지만, 특허법원 및 대법원에 제출하는 서류는 예외없이 도달주의가 적용된다.

6. 판결

법원은 심리의 결과 청구가 이유 있다고 인정한 때에는 판결로써 그 심결 또는 결정을 취소하여야 한다(특§189①, 실§33, 디§169①, 상§165①).

또 법원은 청구가 이유 없다고 인정한 때에는 그 청구를 기각한다.

심결 또는 결정의 취소 판결이 확정된 때에는 심판관은 다시 심리를 하여 심결 또는 결정을 하여야 한다(특§189②, 실§33, 디§169②, 상§165②).

판결에 있어서 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 심판원을 기속한다(특§189③, 실§33, 디§169③, 상§165③).

제2절 상고

1. 의의

특허법원의 판결에 불복이 있을 때에는 대법원에 상고할 수 있다(특§186⑧, 실§33, 디§166⑧, 상§162 ⑦).

2. 상고기간

상고의 제기는 특허법원의 판결서가 송달된 날로부터 2주일내에 원심법원인 특허법원에 상고장을 제출하여야 하고(민소§425, §396²⁾, §397, §425³⁾), 그 기간 계산에는 특허법이 아닌 민법과 민사소송법이 적용된다.

2007. 12. 21.에 민법§161를 개정하여 기간의 말일이 공휴일뿐만 아니라 토요일이어도 공휴일처럼 기간이 익일 만료하게끔 하였다. 다만, 시행은 부칙 제1조에 의해 공포후 3개월이 경과한 날인 2008. 3. 22.부터 적용되며, 부칙 제3조에 의해 시행 당시 법원에 계속 중인 사건에 관하여는 적용되지 않는다.

3. 상고이유

상고는 판결에 영향을 미친 헌법·법률·명령 또는 규칙의 위반이 있음을 이유로 하는 때에 한하여 할 수 있으며(민소§423⁴⁾), 민소§424⁵⁾에서 규정하는 절대적 상고이유가 있는 경우에 할 수 있다.

- 2) 민소§396(항소기간) ①항소는 판결서가 송달된 날로부터 2주 이내에 하여야 한다. 다만, 판결서 송달전에도 할 수 있다.
②제1항의 기간은 불변기간으로 한다.
※ 상고기간 : 항소심판결서 수령일의 다음날부터 계산하여 2주 이내(초일불산입원칙, 요일법, 숫자14보행법)
<실무상 상고기간계산법>
㉠ 요일법 : 상고기간을 「판결서 수령일이 수요일이면 다음, 다음 주 수요일」로 계산하는 방법
㉡ 숫자14보행법 : 상고기간을 「판결서수령일+14=상고마감일」로 계산하는 방법(단, 해당월의 말일이 31일, 28일인 경우에는 적용되지 아니함).
- 3) 민소§397(항소의 방식, 항소장의 기재사항) ① 항소는 항소장을 제1심 법원에 제출함으로써 한다.
② 항소장에는 다음 각호의 사항을 적어야 한다.
1. 당사자와 법정대리인
2. 제1심 판결의 표시와 그 판결에 대한 항소의 취지
민소§425(항고심절차의 준용) 상고와 상고심의 소송절차에는 특별한 규정이 없으면 제1장의 규정을 준용한다.
- 4) 민소§423(상고이유) 상고는 판결에 영향을 미친 헌법·법률·명령 또는 규칙의 위반이 있다는 것을 이유로 드는 때에만 할 수 있다.
- 5) 민소§424(절대적 상고이유) ① 판결에 다음 각호 가운데 어느 하나의 사유가 있는 때에는 상고에 정당한 이유가 있는 것으로 한다.

제3절 판례

1. 소송의 대상

- 특허법 제120조, 제121조, 제144조의 규정에 의하면 심판관은 당사자 쌍방 또는 일방이 동일한 2 이상의 심판에 대하여 그 심리 또는 심결의 병합을 할 수 있고, 심판은 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 심결로써 이를 종결하며 항고심판의 심결을 받은 자가 불복이 있을 때에는 소정기간 내에 민소법의 규정에 의한 상고절차에 따라 대법원에 상고할 수 있다고 규정하고 있으므로, 항고심이 수개의 사건을 위 법 제121조에 의하여 하나의 병합심결로 종결한 경우 불복이 있는 당사자가 그 심결에 대하여 상고를 제기하면 위 심결에 병합된 각 사건에 대하여 상고의 효력이 모두 생기는 것이고 병합된 개개의 사건을 풀어서 사건마다 따로따로 상고를 제기할 수 없는 것이다(대법원 1985. 7. 23. 선고 85후2, 3, 7 판결).
- 상표법 제51조의 규정에 의하여 준용되는 특허법 제121조에 의하여 항고심이 수개의 사건을 하나의 병합심결로 종결한 경우, 불복이 있는 당사자가 그 심결에 대하여 상고를 제기하면 위 심결에 병합된 각 사건에 대하여 상고의 효력이 모두 생기는 것이고 병합된 사건을 풀어서 사건마다 따로따로 상고를 제기할 수 없다(대법원 1987. 4. 28. 선고 84후21 판결).
- 분할출원 불인정은 출원인의 구체적인 공법상의 권리의무관계나 법률상의 이익에 직접적, 현실적인 변동을 생기게 하는 것이 아니므로 특허청 심사관의 분할출원 불인정 통지는 항고소송의 대상이 되는 행정처분이 아니다(대법원 1996. 4. 9. 선고 95누13098 판결).
- 원고가 특허청 심사관으로부터 이 사건 분할출원 불인정처분 사실을 통지받지 못하였는데도 불구하고 원심이 원고가 위 처분을 통지받았다고 인정하였으므로 이는 입증책임분배의 원칙을 위반하고 채증법칙을 위반하여 사실을 오인하였다고 주장하는 것은 이 사건 소가 적법함을 전제로 한 것이어서, 이 사건 소가 부적법하다고 판단한 원심판결에 대한 적법한 상고이유가 되지 못한다(대법원 1996. 4. 9. 선고 95누13098 판결).
- 상소는 자기에 불이익한 재판에 대하여 자기에 유리하도록 그 취소·변경을 구하는 것이므로 전부 승소한 원심판결에 대한 상고는 상고를 제기할 이익이 없어 허용될 수 없고, 이 경우 비록 그 판결의 이유에 불만이 있더라도 역시 상고의 이익이 없다고 할 것이다(대법원 2009. 7. 23. 선고 2008후2770 판결)

1. 법률에 따라 판결법원을 구성하지 아니한 때
 2. 법률에 따라 판결에 관여할 수 없는 판사가 판결에 관여한 때
 3. 전속관할에 관한 규정에 어긋난 때
 4. 법정대리권·소송대리권 또는 대리인의 소송행위에 대한 특별한 권한의 수여에 흠이 있는 때
 5. 변론을 공개하는 규정에 어긋난 때
 6. 판결의 이유를 밝히지 아니하거나 이유에 모순이 있는 때
- ② 제60조 또는 제97조의 규정에 따라 주인한 때에는 제1항 제4호의 규정을 적용하지 아니한다.

2. 제소기간

- 피항소인에게 항소장의 부분 및 변론기일 소환장이 공시송달의 방법에 의하여 송달되었고, 판결 정본도 공시송달의 방법으로 송달되었다면, 피항소인으로서의 항소심의 절차가 진행되었던 사실을 모르고 있었다고 할 것이어서 특별한 사정이 없는 한 피항소인은 과실 없이 그 판결의 송달을 알지 못한 것이라고 할 것이고, 이러한 경우 피항소인은 그 책임질 수 없는 사유로 말미암아 불변기간을 준수할 수 없었던 때에 해당하여 그 사유가 없어진 날부터 2주 이내에(그 사유가 없어질 당시 외국에 있었던 경우에는 30일 이내) 추완상고를 할 수 있는 것이다(대법원 2009. 5. 14. 선고 2009다1665 판결, 97. 5. 30. 선고 95다21365 판결)
- 제1심 판결정본이 적법하게 송달된 바 없으면 그 판결에 대한 항소기간은 진행되지 아니하므로 그 판결은 형식적으로도 확정되었다고 볼 수 없고, 따라서 소송행위 추완의 문제는 나올 수 없으며 그 판결에 대한 항소는 제1심 판결 정본 송달 전에 제기된 것으로서 적법하다(대법원 1997. 5. 30. 선고 97다10345 판결).
- 구 상표법(2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정되기 전의 것) 제86조 제2항에 의하여 준용되는 특허법 제186조 제5항에 의하면 심판장은 원격 또는 교통이 불편한 지역에 있는 자를 위하여 직권으로 심결취소소송을 제기할 수 있는 기간에 대하여 부가기간을 정할 수 있으나, 같은 조 제4항이 심결취소소송의 제소기간은 불변기간으로 한다고 규정하고 있는 점에 비추어 제소기간의 연장을 위한 부가기간의 지정은 제소기간 내에 이루어져야만 효력이 있고, 단순히 부가기간지정신청이 제소기간 내에 있었다는 점만으로는 불변기간인 제소기간이 당연히 연장되는 것이라고 할 수 없다(대법원 2008. 9. 11. 선고 2007후4649 판결).
- 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것. 이하 같다) 제14조 제4호는 “특허에 관한 절차에 있어서 기간의 말일이 공휴일(「근로자의 날 제정에 관한 법률」에 의한 근로자의 날을 포함한다)에 해당하는 때에는 기간은 그 다음날로 만료한다”고 규정하고 있다. 구 특허법 제3조 제1항에 의하면 ‘특허에 관한 절차’란 ‘특허에 관한 출원·청구 기타의 절차’를 말하는데, ① 구 특허법 제5조 제1항, 제2항에서 ‘특허에 관한 절차’와 ‘특허법 또는 특허법에 의한 명령에 의하여 행정청이 한 처분에 대한 소의 제기’를 구별하여 규정하고 있는 점, ② ‘특허에 관한 절차’와 관련된 구 특허법의 제반 규정이 특허청이나 특허심판원에서의 절차에 관한 사항만을 정하고 있는 점, ③ 구 특허법 제15조에서 ‘특허에 관한 절차’에 관한 기간의 연장 등을 일반적으로 규정하고 있음에도, 구 특허법 제186조에서 ‘심결에 대한 소’의 제소기간과 그에 대하여 부가기간을 정할 수 있음을 별도로 규정하고 있는 점 등에 비추어 보면, 여기에는 ‘심결에 대한 소’에 관한 절차는 포함되지 아니한다고 할 것이다. 따라서 ‘심결에 대한 소’의 제소기간 계산에는 구 특허법 제14조 제4호가 적용되지 아니하고, 그에 관하여 특허법이나 행정소송법에서 별도로 규정하고 있는 바도 없으므로, 결국 행정소송법 제8조에 의하여 준용되는 민사소송법 제170조에

따라 “기간의 말일이 토요일 또는 공휴일에 해당한 때에는 기간은 그 익일로 만료한다”고 규정한 민법 제161조가 적용된다고 할 것이다. 그리고 구 실용신안법(2006. 3. 3. 법률 제7872호로 전부 개정되기 전의 것. 이하 같다)은 구 특허법의 위 규정들을 모두 준용하고 있으므로, 위와 같은 법리는 실용신안에 관하여도 마찬가지로 적용된다고 할 것이다(대법원 2014. 2. 13. 선고 2013후1573 판결 참조).

제3장 소 제기에 따른 처리절차

1. 소제기

심결 등에 대한 소(특§186①, 실§33, 디§166①, 상§162①) 또는 상고(특§186⑧)가 제기되었을 때는 특허법원에서 소제기의 통지서(이하 “통지서”라 한다)가 심판원장에게 송부된다(특§188①, 실§33, 디§168①, 상§164①).

특허청장을 피고로 하는 소송(결정계, 특허취소신청사건) 및 심사관을 피고로 하는 소송(무효심판)에 있어서는 특허청장에게 소장부분과 기일통지서, 출석요구서 등이 송달된다(행소§8②, 민소§255①, §282①, §287①, §167①).

2. 소제기 통지서 접수 후의 처리

가. 당사자계 심판

- (1) 특허소송사무처리시스템상에 사건번호, 접수일과 소제기일자, 담당재판부, 청구취지, 심판번호, 당사자 및 참가인과 대리인 등을 차례로 입력한 후 등록과에 소제기 예고등록을 의뢰한다.
- (2) 소제기통지서 및 소장부분을 스캔하여 해당심판기록에 이력을 생성한다.

나. 결정계 심판

- (1) 전산이력 생성, 소송사건 기록 작업 등

송무과는 소제기통지서 및 소장부분이 접수되면 특허넷에 전산입력하여 『소송기록부』 『소송사건처리부』 『불변기일대장』 등이 생성되게 하고 전담소송수행자는 개별 사건별로 해당 소송서류철을 작성·관리한다.

- (2) 소송수행자의 지정 등

심결 등에 대한 소가 제기되었을 때는 송무과는 피고(특허청장)를 대리하는 소송수행자를 지정하여(심결취소소송에 관한 사무취급규정§6) 대전고등검찰청에 보고하고(심결취소소송에 관한 사무취급규정§8), 소송수행자지정서를 특허법원에 제출하여야 한다(심결취소소송에 관한 사무취급규정§9).

소송수행자는 특허청 소송 총괄과인 규제개혁법무담당관이 해당 심판부의 심판관과 송무과 직원 중에서 각각 지정한다.

소송수행자의 구성은 해당 심결의 주심 심판관 1인, 송무과의 전담소송수행자 1인, 심사국의 담당 심사관 1인 등 3인으로 한다. 그러나, 심판장이 주심 심판관일 경우에는 해당 심판부의 다른 심판관을 소송수행자로 지정할 수 있으며 필요한 경우 3인을 초과하여 소송수행자를 지정할 수 있다(소송수행자지정 및 업무분장에 관한 지침§3①).

제4장 소송수행

1. 소송수행자

심판원은 특허법원 및 대법원에서의 소송수행을 위하여 송무과를 설치하고 심사 및 심판에 경력이 있는 4급 또는 5급 공무원으로 하여금 소송업무를 전담하도록 하고 있다. 소송수행자는 특§186 ①, 실§33, 디§166① 및 상§162①의 규정에 의해 특허법원을 전속관할로 하는 사건중 특허청장을 피고로 하는 결정계 심판 및 이 사건의 상고심에 대한 소송사무를 업무로 하며, 소송수행자는 그 소송에 관하여 대리인의 선임외의 모든 재판상의 행위를 할 수 있다.

2. 심판장 결재 및 심사관 협의

전담소송수행자는 초안을 작성하기 전에, 혹은 초안을 작성한 후에 심판장의 결재를 거쳐 답변서·준비서면 등을 작성하여 특허법원 또는 대법원에 제출한다(심결취소소송에 관한 사무취급규정§9, §17). 또 필요한 경우 심사관과 협의할 수도 있다

특허법원에서 패소한 경우 특허청의 상고 여부 의견은 3인 합의체에서 검토하여 심판원장의 승인을 얻어 대전고등검찰청에 제출한다(심결취소소송에 관한 사무취급규정§14②).

3. 검찰지휘 및 그 사무

전담소송수행자는 1심은 특허법원에 대응하는 대전고등검찰청 검사장의 지휘를 받고 2심인 상고심은 대법원에 대응하는 대검찰청의 검사장의 지휘를 받는다(실제로는 모두 고검이 지휘).

검찰보고는 소장 접수, 답변서나 준비서면의 수령이나 제출·변론·준비절차 기일 출석·판결문 접수·소 확정·패소·승소·상고 등 거의 모든 소송단계에 있어 사전 또는 사후에 하도록 규정되어 있다.

- o 사전에 보고하여 특별한 수임이나 지휘를 받아야 할 사항
 - 상고제기, 상고 포기·취하, 소 취하의 동의
- o 소접수 : 소장부분이 소송수행자에게 전달된 날로부터 3일 이내 보고
- o 준비절차, 변론 참석: 3일 이내 소송진행상황을 보고
- o 판결 선고 : 승소 판결문을 송달받은 즉시 선고결과를 보고하고, 패소 판결문을 송달받은 경우 상고제기시에는 상고제기의견서 및 패소원인분석표를, 상고포기시에는 상고포기의견서 및 패소 원인분석표를 작성하여 지휘요청
- o 판결 확정 : 판결확정증명원 첨부하여 5일 이내 소송종결사실을 보고

4. 소송과 관련된 불변기간

불변기간 해태시 검찰청 전산망에서 자동으로 적발되어 소관 행정청 감사담당관실로 징계조치하도록 통보된다.

	업 무 명	처 리 기 간	근 거 법	비고
1	상고제기	판결문 송달일부터 2주일	민소§396, 425	불변기간
2	즉시·특별항고	재판고지일부터 1주일	민소§447, 449	"
3	재심의 소제기	재심사유를 안 날부터 30일	민소§456①	"
		판결확정일부터 5년 이내	민소§456③	"
4	소취하부동의	취하서 송달일부터 2주일	민소§266⑥	법정기간
5	상고이유서 제출	소송기록접수통지일 부터 20일	민소§427	"
6	상고이유에 대한 답변서 제출	상고이유서 부분 수령일부터 10일	민소§428②	"
7	쌍방 불출석 기일지정신청	최종변론일부터 1개월	민소§268②	"

제5장 소송서류의 처리

제1절 소장·답변서 및 상고이유서 등 소송서류의 처리

특허청장을 피고(상고인·피상고인)로 하는 결정계사건 등의 경우, 소장·답변서 및 상고이유서 등 소송서류의 부분이 특허청장에게 송달되면 송무과는 이들 서류를 접수하여 관련대장에 기재하고 해당 사건의 주심 심판관을 거쳐 심판장에게 보고하고, 별도지시가 있을 때에는 필요한 조치를 하고 소송계속 중인 해당 서류철에 보관한다(국가를 당사자로 하는 소송에 관한 법률 시행규칙 §4, §29, §30).

2016년 1월부터 소송수행기관의 효율적 송무업무 수행을 위해 소송관련 서류의 보관·관리를 전자화 방식으로 대체할 수 있도록 하였다.

제2절 판결문 및 소송관련기록서류에 대한 처리

1. 판결 선고

변론이 종결되면 그로부터 2주일 또는 4주일(복잡한 사건) 내의 날로 판결선고기일이 지정된다(민소§207①).

판결선고는 재판장이 판결원본에 따라 주문을 읽고 필요한 경우 이유를 간략히 설명할 수 있다(민소§206).

2. 판결선고의 결과 처리

특허소송사건(당사자계사건)에 대한 소송절차가 완결되면 법원은 지체없이 재판서 정본을 심판원장에게 송부하도록 규정되어 있다(특§188②). 이후 후속조치는 아래를 따른다.

가. 특허청(등록과)에 등록사항 통지

특허법원의 확정판결, 대법원의 판결이 있는 경우 심판정책과장(당사자계사건) 또는 송무과장(결정계사건)은 등록원부에 관련사항이 기재될 수 있도록 특허청(등록과)에 등록사항을 통지한다(특등령 §1, 14).

나. 법원의 판결 기타 처리결과의 확인

판결 기타 처리결과를 확인하고, 그 사건의 진행 및 결과에 대한 요약서를 판결문 정본에 첨부하여 심판원장 및 심판장(주심)에 보고하고, 관련기록대장에 그 내용을 기재한다.

다. 보고가 끝난 판결문 정본의 처리

복사하여 판결문집 또는 판결DB 발간용으로 사용하고, 판결문 정본은 해당 서류철(특허넷)에 보관한다.

제6장 판결선고 결과의 처리

제1절 심결이 확정된 경우(기각, 소취하 등)

1. 결정계 심판 및 특허취소신청의 처리

등록원부가 있는 정정심판, 특허취소신청 또는 디자인등록 취소결정불복 사건인 경우에는 특허청 등록과에 심결확정통지를 하여 등록원부를 정리하도록 하고, 보정각하 사건은 경우에는 특허청 심사국에 심결확정통지를 한다.

만약 심결 또는 결정을 취소하는 취지의 판결이 확정되면 심판관은 다시 심리를 하여 심결 또는 결정을 하여야 하고(특§189①②, 실§33, 디§169①②, 상§165①②) 그 이후에는 다시 제소되는지를 살펴 제소가 되지 않으면 심결확정에 관한 절차를 취한다.

2. 당사자계 심판의 처리

법원으로부터 소송절차가 완결되어 판결서 정본이 송부되면(특§188②), 심판원장(심판정책과)은 예고등록사항의 심결확정통지를 특허청 등록과에 발송하여 등록원부를 정리하도록 하고 '98. 12. 31. 이전 출원인 경우에는 대출받은 등록서류철도 심결확정통지와 함께 반환하며 등록서류철의 대출절차를 말소조치한다.

제2절 판결에 의하여 원심결이 취소된 경우

특허법원 또는 대법원의 판결주문이 심판원의 원심결 또는 원결정을 취소한 것인 경우에는 그 사건이 확정된 후 심판관은 다시 심리를 하여 심결 또는 결정을 하여야 한다(특§189②, 실§33, 디§169②, 상§165②).

특허법원 또는 대법원으로부터 심결이나 결정이 취소된 사건에 대하여 심판정책과는 특허넷에 원심판과 다른 취소판결에 따른 심판번호를 새롭게 부여하여 재심리해야 할 취소판결에 따른 심판사건을 생성시키되, 그 취소판결에 따른 심판사건의 청구취지는 원심결이 취소된 범위가 되도록 한다. 다만, 결정계 사건에 대해서는 송무과에서 위의 절차를 직접 처리한다.

특허법원 또는 대법원으로부터 심결(결정)이 취소되어 확정된 사건은 심판합의체를 새로이 지정하여야 하며 이때 원심판의 심결에 관여하였던 심판관은 제척된다.(민소법 제436조제3항 참고).

새로운 심판합의체의 지정절차가 끝나면 심판정책과는 이를 특허법원 또는 대법원 판결 당시의 원고·피고 또는 상고인·피상고인에게 통지한다. 그러나, 심판의 원심결 당시에 대리인이 있었을 때에는 특별한 사정이 없는 한, 위임내용은 아직도 그 효력이 있는 것으로 하여 원심결 당시의 대리인에게 통지한다.

특허법원 또는 대법원으로부터 심결이나 결정이 취소되고 그 취소판결이 확정된 사건에 대하여 새로운 심판합의체가 지정된 이후부터는 다른 심판사건의 처리절차와 동일하게 진행된다. 다만 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 심판원을 기속한다(특§189③, 실§33, 디§169③, 상§165③).

주의할 점은 심결취소판결이 확정되어 다시 심판원에서 심리하는 경우에도 심판청구인에게 새로운 증거를 제출할 수 있도록 기간을 부여하고, 피청구인에게 이에 대한 답변서를 제출할 기회를 주어야 한다. 취소확정판결에 따른 심판은 우선심판결정이 통지되므로, 심판장은 기간을 지정할 필요는 없지만, 우선심판 심결만료일에 맞춰 상당한 기간이 경과한 후 심결하는 것이 바람직하다.

- 심결을 취소하는 판결이 확정된 경우, 그 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속하는 것인바, 이 경우의 기속력은 취소의 이유가 된 심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에 있어서 발생하는 것이므로, 취소 후의 심리과정에서 새로운 증거가 제출되어 기속적 판단의 기초가 되는 증거관계에 변동이 생기는 등의 특단의 사정이 없는 한, 특허심판원은 위 확정된 취소판결에서 위법이라고 판단된 이유와 동일한 이유로 종전의 심결과 동일한 결론의 심결을 할 수 없다고 할 것이다(대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후3364 판결 참조).
- 특허심판원으로서 심결취소판결이 확정되어 다시 심리하게 되었을 때에는 심판절차에 관한 특허법 규정에 따라 심판청구인으로 하여금 새로운 증거를 제출할 수 있도록 기간을 부여하고, 새로운 증거가 제출된 경우 피청구인에게도 기간을 정하여 답변서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 할 것이고, 만약 특허심판원이 심결취소판결 확정 이후 심판관지정통지, 우선심판결정통지, 심리종결통지를 하면서 상당한 기간을 부여하지 않아 심판당사자들로 하여금 특허법에서 규정하고 있는 증거제출 기회나 심판절차 진행이나 심리에 관여할 수 있는 권리를 사실상 행사할 수 없도록 하였다면 그 심결은 절차상 위법이 있다 할 것이다(특허법원 2018. 11. 1. 선고 2018허4201 판결).

제7장 판결의 기속력

1. 개요

판결의 기속력의 의미는 민사소송법상의 것과 행정소송법상의 것이 각각 다른 의미로 이해되고 있는 것 같다.

심판원의 심결 또는 결정에 대한 소, 즉 특허소송은 그 성질상 행정소송에 속하는 것이므로 특허소송에 있어서 판결의 기속력은 행정소송법상의 의미로 이해되어야 할 것이다.

따라서 특허소송에 있어서 판결의 기속력에 관하여도 특허법의 규정 이외에 일반법으로서 행정소송법의 관계규정의 취지가 적용된다.

그러나 특허소송에 있어서 판결도 법원에 의하여 행하여지는 것이므로 민사소송법상의 판결에 공통하는 효력을 갖고 있는 것임은 말할 것도 없으며, 민사소송법상의 의미에 있어서 기속력도 갖는 것이다.

2. 민사소송법상의 기속력

재판은 이를 행한 법원이 스스로 취소(철회)를 할 수 없으며, 그 존재 및 내용을 존중하여야 한다. 이 판결의 해당 법원에 대한 효력을 민사소송법상 판결의 기속력이라 한다. 판결은 이런 의미에 있어서 예외없이 기속력을 갖는다.

판결에 잘못된 계산이나, 그 밖에 이와 비슷한 잘못이 있음이 분명한 때에 법원은 직권으로 또는 당사자의 신청에 따라 경정 결정을 할 수 있다(민소§211①). 그러나, 판결의 경정은 기속력을 완화하는 것이라고는 할 수 없을 것이다.

결정이나 명령은 원심법원이 항고를 이유있다고 인정하는 때에는 그 재판을 경정하여야 한다(민소§446①). 그외 일반적으로 소송지휘에 관한 결정과 명령은 확정적인 판단의 표시가 아니므로 언제든지 취소할 수 있다(민소§222).

기속력이란 용어는 환송판결, 이송판결, 이송결정이 하급심 법원을 기속하는 의미로도 사용된다(법조§8, 민소§38, §436). 이 경우 하급심 법원은 대법원이 파기이유로 한 사실상과 법률상의 판단에 기속된다.

기속력은 기관력과는 다르다. 그러나 기속력 내지 구속력은 기관력 작용의 하나라고 하는 견해도 있다.

3. 행정소송법상 기속력과 관계규정

행정소송법상 판결의 효력은 기속력(구속력), 확정력, 집행력으로 나누어진다.

기속력이라 함은 판결의 내용에 따라 소송당사자 및 관계인 모두를 기속하는 효력이다.

그 취지는 모든 관계인이 판결의 존재를 인정하고 일방이 그 판결내용을 실현하고, 타방이 이를 수인하여야 하는 기속을 받는 데 있고, 동일사건에 관하여는 해당소송에 관계하지 않은 행정청도 이와 관계를 갖는 한도에서 동등하게 판결의 기속을 받는 것이라고 해석된다.

처분 등을 취소하는 확정판결은 그 사건에 관하여 당사자인 행정청과 그 밖의 관계행정청을 기속한다(행소§30①).

판결에 의하여 취소되는 처분이 당사자의 신청을 거부하는 것을 내용으로 하는 경우에는 그 처분을 행한 행정청은 판결의 취지에 따라 다시 이전의 신청에 대한 처분을 하여야 한다(행소§30②). 위의 규정은 신청에 따른 처분이 절차의 위법을 이유로 취소되는 경우에 준용한다(행소§30③).

4. 특허법상 기속력에 관한 규정

심판에서 거절결정·취소결정 또는 보정각하 결정을 취소하는 심결을 하는 경우 심결취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 심사관을 기속한다(특§176③).

법원 판결에서 심결 또는 결정 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 심판원을 기속한다(특§189③).

5. 심결취소 취지 판결의 기속력에 관한 실무상 주의

법원이 소 또는 상고를 이유있다고 인정하여 원심결 또는 결정을 취소한 판결이 확정된 때는 심판관은 심결 또는 결정이 없는 상태에서 해당 심판절차를 진행하여 다시 심결 또는 결정을 하여야 한다.

이 경우 심판관은 이 판결에 기속되는 것으로 되어 법원의 심결 취소의 기본이 된 이유에 기속되고, 이에 반할 수는 없는 것이다.

판결에 기속된다고 하는데 대한 해석이 반드시 명확한 것은 아니다.

적어도 전과 다른 이유를 근거로 하여 전과 같은 심결을 하는 것까지 인정하지 않는다는 취지는 아니라고 해석된다.

특허출원전에 공지되었다는 이유를 근거로 하여 행한 거절결정의 기각심결이 판결로 취소된 경우에 그 후의 심리에서 다른 거절이유(선출원, 진보성 등)로 거절하는 것은 하등 위법이 아니라고 해석된다.

취소판결을 받은 원심은 새로운 심리에 의하여 새로이 제출되는 사실을 기초로 하여 다른 판단을 할 수 있고, 또 새로운 사실에 의하여 다른 법령을 적용할 수 있다. 절차상 위배로 상급심에서 취소되는 것으로 간주되는 부분(민소 §425, §418 단서)이외의 부분의 절차는 여전히 그 효력을 지속하는 것이다. 이 점을 제외하면 심판에 있어서는 자유롭게 새로운 심결을 할 수 있다. 새로운 사항에 관하여도 심리를 한 결과, 취소된 전 심결보다 원고 또는 상고인에게 불리한 심결을 하게 될 수도 있는데, 이는 부득이한 결과라고 할 것이다. 심판원이 법원의 취소판결 사건에 관하여 새로이 행한 심결에 대하여 다시 소를 제기할 수 있다. 그러나 당사자가 원심결을 취소할 때 행한 법률상 판단에 관한 불복을 신청하여도 그 효과가 없다. 이는 상급심도 역시 자기가 전에 행한 판결에 기속되기 때문일 것이다.

심결을 취소하는 취지를 주문으로 하는 판결의 효력은 심판원을 기속한다(특§189③, 실§33, 디§169③, 상§165③).

이 경우 판결의 효력은 심판원 심판관을 기속하는 것이라는 해석도 있을 수 있지만 법원과의 관계에서는 심판관은 독립적 존재가 아니고 심판원의 장인 심판원장이 법원과 상대하는 것이므로 판결의 기속력은 이 점에 있고, 사건의 심리를 재개함에 즈음하여 심판원장이 행하는 심판관의 지정은 이러한 기속하에 심리를 하여야 하는 합의체를 의미하며, 이러한 관계에서는 심판관은 심판원장의 소속직원으로서 심판원장에 대한 판결의 기속이 자기에게도 생기는 것으로 하여 심판을 하는 것이다.

행정소송법 제30조 제1항의 『처분등을 취소하는 확정판결은 그 사건에 관하여 당사자인 행정청과 그밖의 관계행정청을 기속한다』라는 규정은 행정처분취소소송에 있어서는 처분행정청만이 피고로 되지만, 동일당사자에 대한 관계에서 동일사항을 처리하는 행정청이 다수 존재하는 경우가 적지 아니하므로, 이런 경우에 이들 행정청에 기판력이 미치는 것을 명백하게 한 것이다. 따라서 판결의 행정청에 대한 본질은 기판력이라고 해석하여야 하는 것이며, 이는 상급심의 재판의 기속력이 기판력의 성질을 갖는다는 것과 마찬가지다. 확정판결의 행정청에 대한 기속력을 판결에 의하여 위법이라고 확정된 판단에 따라 행동하지 않는 것이 실체법상 위법이라고 하는 의미로 해석하는가, 또는 그 판단에 반하여 새로운 행정처분을 하거나 이미 행한 행정처분을 취소하지 않는 경우는 그 처분의 취소에 있어서 법원이 전소송의 확정판결의 판단에 기속되는데 대한 반사로서 이에 따르지 않을 수 없다고 하는 의미로 해석하는가는 기판력의 본질을 어떻게 해석하는가에 의하여 결정되는 문제

이다.

한편, 다음과 같은 참고견해가 있음에 유의할 필요도 있다.

- ① 다른 사건에 관하여, 심결취소의 이유로 된 법률상 이유와 같은 이유로 판결과 반대되는 처분을 하는 것은 가능하다.
- ② 취소확정된 동일사건에 관하여 심결취소의 이유로 된 법률상 이유, 사실상 이유 이외의 이유로 전과 같은 심결을 하는 것은 가능하다.
- ③ 취소판결의 기속력은 취소의 기본이 된 이유에 관하여 생기는 것이므로 심판원이 다시 원심결과 동일한 결론의 심결을 함에 있어서는 취소의 기본으로 된 이유점에 관하여, 이에 해당하지 아니하는 이유를 명확하게 할 필요가 있다.
- ④ 심리미진이 취소의 기본으로 된 이유인 경우는 그 기속력의 한계도 그 기본으로 된 이유에 관해서만 존재한다.
- ⑤ 법원이 신규성의 인정을 이유로 하여 취소한 판결에 관하여, 심판원이 진보성을 부정하는 취지의 심결을 하는 것은 정당하다.

제8장 기속력 관련 판례

- 심결을 취소하는 판결이 확정된 경우, 그 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속하는 것인바, 이 경우의 기속력은 취소의 이유가 된 심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에 있어서 발생하는 것이므로, 취소 후의 심리과정에서 새로운 증거가 제출되어 기속적 판단의 기초가 되는 증거관계에 변동이 생기는 등의 특단의 사정이 없는 한, 특허심판원은 위 확정된 취소판결에서 위법이라고 판단된 이유와 동일한 이유로 종전의 심결과 동일한 결론의 심결을 할 수 없고, 여기에서 새로운 증거라 함은 적어도 취소된 심결이 행하여진 심판 절차 내지는 그 심결의 취소소송에서 채택, 조사되지 않은 것으로서 심결취소판결의 결론을 반복하기에 족한 증명력을 가지는 증거라고 보아야 할 것이다(대법원 2008. 6. 12. 선고 2006후 3007 판결).
- 파기환송판결의 기속력이라 함은 사건을 환송받은 법원은 상고법원이 파기의 이유로 삼은 사실상 및 법률상 판단에 기속된다는 것으로서, 여기에서 ‘파기이유로 삼은 사실상의 판단’이란 상고법원이 절차상의 직권조사사항에 관하여 한 사실상의 판단을 말하고 본안에 관한 사실판단을 말하는 것이 아니며, 환송판결에서 파기이유로 하지 않은 부분에서 부수적으로 지적한 사항에 미치지 아니하고, 또한 환송을 받은 법원은 변론을 거쳐 새로운 증거나 보강된 증거에 의하여 본안의 쟁점에 관하여 새로운 사실인정을 할 수 있는 것이므로, 그 심리과정에서 당사자의 주장·입증이 새로이 제출되거나 또는 보강되어 상고법원의 기속적 판단의 기초가 된 사실관계에 변동이 생긴 때에는 환송판결의 기속력은 미치지 않는 것이다(대법원 2008. 2. 28. 선고 2005다 11954 판결)

제27편

심결의 확정 및 심판비용

- 제1장 심결의 확정
- 제2장 심판비용
- 제3장 심판비용액의 결정절차
- 제4장 심판비용의 범위
- 제5장 심판비용의 계산
- 제6장 심판비용액결정에 대한 집행문 부여
- 제7장 심판비용 예납금의 취급
- 제8장 심판수수료의 반환



제27편 심결의 확정 및 심판비용

제1장 심결의 확정

1. 의의

심판원이 한 심결·결정이 당사자의 불복으로 취소할 수 없게 된 상태를 심결이 확정되었다고 한다. 심결의 확정은 심결등본이 적법하게 송달되었음을 전제로 한다. 또한 확정은 추후보완이나 재심의 소에 의해 배제될 수도 있다.

2. 심결의 확정시기

심결 및 결정에 대해 불복이 있는 자가 심결 또는 결정의 등본을 받은 날부터 30일 이내(부가기간이 적법하게 지정된 경우에는 부가기간 이내 : 특§186③, 실§33, 디§166③, 상§162③)에 특허법원에 소를 제기하지 않거나, 심결취소소송 판결에 대해 상고가 제기되지 않거나, 소가 제기되더라도 종국적으로 심결·결정이 지지되어 통상의 불복신청방법으로 취소할 수 없는 상태로 된 때 확정된다.

한편, 특허(등록)할 것으로 한다는 심결이나 정정심판에서 정정이 인정된 경우의 심결은 청구인이 심결등본을 송달 받은 날 확정된다.

방식담당자는 심결 또는 결정 확정일부터 2개월(정정이 인정된 정정심판은 1개월) 이내에 심결 또는 결정이 확정되었음을 등록과장에게 통보한다.

심결이 확정되면 심결의 대세적 효력 즉 일사부재리의 효력이 발생된다.

구체적인 확정일의 산출방법은 다음과 같다.

- ① 법정기간(심결 또는 결정등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 소제기, 부가기간이 적법하게 지정된 경우에는 부가기간 이내 : 특§186③④⑤, 실§33, 디§166③④⑤, 상§162③④⑤)을 특§14(실§3, 디§16, 상§16)의 규정에 의하여 계산하고 소제기기간 만료일의 익일을 확정일로 한다.
- ② 심결 또는 결정에 대하여 특허법원에 소를 제기할 수 있는 자가 2인 이상일 때, 그 각자에 대한 등본송달의 일시가 상위할 때는 가장 늦게 송달을 받는 자를 기준으로 하여 확정일을 산출한다.

- ③ 심결문 또는 결정문 등본이 재외자에게 항공등기우편으로 발송된 경우는 발송한 날에 송달된 것으로 보고 확정일을 산출한다.
- ④ 주소가 확인되지 않아 심결문 또는 결정문 등본이 공시송달 되었을 때에는 특§219③(실§44, 디§210③, 상§219)에 의거 확정일을 산출한다.
- － 예를 들어 최초공시송달시 특허(실용신안, 디자인, 상표)공보게재일이 2008. 7. 4.이라면 초일불산입에 따라 7. 5.부터 2주일이 되는 7. 18. 다음날인 7. 19.에 받은 것으로 하고 소제기기간 30일을 계산한다. 단, 이때는 민법 제157조에 의거 7. 19. 오전영시에 받은 것으로 해서 초일산입을 적용하면 8. 17.이 소제기만료일이 되며 다음날인 8. 18.이 확정일이 된다.
- 또한 동일 당사자에 대한 이후의 공시송달시 특허(실용신안, 디자인, 상표)공보게재일이 2008. 7. 4.이라면 다음날인 7. 5. 오전 0시에 받은 것으로 해서 초일산입을 적용하면 소제기만료일은 8. 3.이 되며 다음날인 8. 4.이 확정일이 된다.

3. 심결의 확정절차

심판정책과는 심결문 및 결정문 등본의 우편송달통지서를 접수한 때에는 특허넷 송달정보에 송달일자를 입력하고 우편송달통지서는 스캔하여 이력에 첨부한다. 다만, 정보통신망을 통해 심결문 및 결정문 등본을 송달하는 경우에는 수신자가 확인한 날이 송달일이 된다.

확정일까지 특허법원에 소 또는 대법원에 상고가 되지 않는 사건에 대하여는 다음과 같은 절차를 밟는다.

가. 확정일자 입력

특허넷시스템에 심결등본송달일자를 확인한 후 확정일(소제기기간 만료일의 익일)을 입력한다.

나. 확정통보서 작성

소정서식의 심결확정통보서(별지 4-30 서식)를 작성하여 등록과에 통보한다. 다만, 구특허·구실용·디자인 취소결정불복심판의 경우에도 심결확정통보서를 작성하여 등록과 및 해당 심사국에 통보한다.

다. 정정명세서 공고의뢰

정정이 인정된 정정심판, 정정무효심판, 특허(실용신안등록)취소신청 또는 무효심판 중 정정청구에 의해 정정이 인정된 경우 심결확정 후 정정명세서공고의뢰서(별지 2-8-1 서식)를 정보관리과장에게 통보하여 공고하도록 요청한다(특§136⑫⑬).

라. 확정통보서의 직권경정의뢰

확정절차에 착오나 누락이 있음을 발견한 경우에 그 착오 또는 누락이 특허심판원 직원의 과실로 인한 것일 때에는 심판원(심판정책과)은 확정통보서의 직권경정의뢰를 특허청장(등록과장)에게 의뢰한다(별지 4-44 서식).

[확정통보서의 직권경정 통지 기재례]

“특허 제000호에 관한 0000당0000 에 대하여 20 . . 에 귀과에 송부한 심결확정통보서를 직권경정의뢰(기재중.....을....으로 정정)합니다”

4. 확정 관련 주의 사항

가. 심판사건 확정일 계산

특허법원 제소기간 및 대법원 상고기간의 계산에는 특허법 제14조 제4호가 적용되지 아니하고, 그에 관하여 특허법이나 행정소송법에서 별도로 규정하고 있는 바도 없으므로, 결국 행정소송법 제8조에 의하여 준용되는 민사소송법 제170조에 따라 “기간의 말일이 토요일 또는 공휴일에 해당한 때에는 기간은 그 익일로 만료한다”고 규정한 민법 제161조가 적용된다(대법원 2014. 2. 13. 선고 2013후1573 판결 참조).

예를 들어 소제기기간 만료일이 공휴일(토요일을 포함한다)(예: 일요일)인 경우 다음날(예: 월요일)까지 소제기가 가능하므로 소제기기간 만료일(예: 월요일)의 다음날(예: 화요일)이 심결확정일이 된다.

특히, 민법 제161조에 의하면 근로자의 날은 ‘토요일 또는 공휴일’에 해당하지 아니하여 근로자의 날이 제소기간의 만료일인 경우 만료일의 다음날이 심결확정일이 된다.

나. 심판사건에 따른 확정

당사자 쌍방의 소제기기간이 만료됨으로써 특허심판원 심결이 확정된다.

다. 특허법원 사건에 따른 확정

(1) 소취하 및 취하의 간주

- ① 특허법원에서 소취하되면 특허심판원 심결이 확정된다. 그러나 특허소송 계속 중에 당사자 사이에 합의가 성립되어 심결내용과는 달리 분쟁을 종료하고자 하는 때에는 먼저 심판청구를 취하한 후 특허소송의 소 취하를 하여야 한다. 만약 소를 먼저 취하하면 심결이 확정되는 효과가 발생하기 때문이다.
- ② 당사자 쌍방이 항소심의 변론기일에 2회에 걸쳐 출석하지 않거나 출석하더라도 변론하지 아니한 경우 1개월 내에 기일지정신청을 하지 않거나 기일지정신청에 의해 정해진 기일에 다시 불출석한 때에 항소취하가 있는 것으로 본다(민소§268④)

(2) 상소의 포기

상소기간 만료 전에 당사자 쌍방이 상소권을 포기한 경우에는 그 포기시에 확정된다(민소§394). 다만, 일방이 포기한 경우에는 타방이 상소기간을 경과한 때 확정된다.

(3) 기각판결

당사자 쌍방의 상소기간이 만료됨으로써 특허법원 판결이 확정된다.

※ 상소기간의 만료일 : 특허법원 판결정본 수령일로부터 14일

(4) 각하판결

당사자 쌍방의 상소기간이 만료됨으로써 특허심판원 심결이 확정된다.

라. 대법원 사건에 따른 확정

(1) 소취하 및 상고취하

- ① 대법원에서 상고취하를 하면 대법원 상고만 없었던 것이 되므로 특허법원 판결로 확정된다.
- ② 대법원에서 소취하하면 대법원 및 특허법원의 소까지 없었던 것이 되므로 특허심판원 심결로 확정된다. 참고로, 이 경우 취하는 특허법원 원고만이 할 수 있다.

(2) 상소의 포기

상소기간 만료 전에 상소권을 포기한 경우에는 그 포기시에 확정된다(민소§394, §425, §443). 다만, 일방이 포기한 경우에는 타방이 상소기간을 경과한 때 확정된다.

(3) 기각판결

대법원 기각판결은 상소가 허용되지 아니하는 판결로 판결선고와 동시에 확정된다. 다만, 상

고심절차에관한특례법 제4조(심리불속행) 및 민사소송법 제429조(상고이유서 부제출)에 의한 기각판결은 상고인에게 송달됨으로써 그 효력이 생기는 것이므로 소송기록에 의하여 상고인에게 최후로 판결이 송달된 날을 확인하여 이를 판결확정일로 볼 것이다(법원실무제요(민사소송Ⅲ), 법원행정처, 2014, 313쪽, 314쪽).

(4) 각하 및 상고장각하명령

상소기간의 만료시에 특허법원 판결로 확정된다.

마. 불상소의 합의에 따른 확정

불상소의 합의란 미리 상소를 하지 않기로 하는 소송법상의 계약으로 구체적인 사건의 심급을 제1심에 한정하기로 하는 당사자 쌍방의 합의로 불상소의 합의가 있는 때에는 판결선고와 동시에 확정된다. 다만, 상고할 권리를 유보하고 항소만 하지 않기로 하는 비약상고의 합의(민소§390① 단서)가 있는 때에는 상고기간이 경과한 때에 확정된다.

바. 병합심결에 따른 확정

병합심결한 심판사건의 일부만 심결취소소송이 제기되면 그 심결은 전부에 대하여 확정이 차단된다(대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후1510 판결 참조). 따라서 심결취소소송이 제기되지 않은 나머지는 확정하지 않고 특허법의 확정대상목록에 해당사유를 남긴 후 소제기권이 최종 확정되면 병합심결전 전부를 확정하여야 한다.

- 공동심판은 심판청구시부터 성립할 수도 있지만, 심리를 병합하는 것(특허법 제160조)에 의하여도 생길 수 있다. 이러한 특허심판절차에서의 공동심판은 민사소송법 소정의 통상공동소송적 성격을 가진다기보다는 소위 유사필요적 공동소송의 성격을 가진다고 보는 것이 상당하므로 위 공동심판에 있어서의 심결의 개수는 합일확정의 필요에 따라 형식적 및 실질적으로 하나라고 보아야 할 것이다. 그렇다면 이 사건의 경우 특허심판원에서 99당847호 무효심판 사건과 99당885호 무효심판 사건이 병합되어 심리됨으로써 공동심판이 되었음이 명백하고, 따라서 1999. 11. 17. 이루어진 특허심판원의 99당847, 885(병합)호 사건의 심결은 99당847호 사건의 심결과 99당885호 사건의 심결이라는 두 개의 심결을 포함하고 있다고 볼 수 없고 하나의 심결만 존재한다고 할 것이며, 심판피청구인이었던 원고가 공동심판청구인 중 일인인 피고를 상대로 심결의 취소소송을 제기함으로써 그 심결은 확정되지 않는 것으로 되었다 할 것이다. 따라서 특허청이 99당885호 사건의 무효심결이 확정된 것으로 보아 심결 확정 등록을 한 것은 공동심판의 법적 성격과 심결 확정의 법리를 오해한 위법을 범한 것이고 이러한 위법 사유는 중대하고 명백한 하

자에 해당한다고 봄이 상당하므로 특허청의 위 무효심결 확정등록은 당연무효라고 할 것이어서 결국 이 사건 등록고안의 무효심결이 확정 등록됨을 전제로 이 사건 소의 제기가 소의 이익이 없다고 하는 피고의 항변은 이유 없음에 돌아간다 할 것이다(특허법원 2000. 10. 12. 선고 99허9571 판결).

(☞ 이 사건은 등록고안의 진보성이 없다는 이유로 무효라고 판단한 심결은 정당하다 하여 기각되었고, 대법원에서도 상고가 기각되었음)

- 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 해당 특허는 제3자와의 관계에서도 무효로 되므로, 동일한 특허권에 관하여 2인 이상의 자가 공동으로 특허의 무효심판을 청구하는 경우 그 심판은 심판청구인들 사이에 합일확정을 필요로 하는 이른바 유사필수적 공동심판에 해당한다. 위 법리에 비추어 보면, 당초 청구인들이 공동으로 특허발명의 무효심판을 청구한 이상 청구인들은 유사필수적 공동심판관계에 있으므로, 비록 위 심판사건에서 패소한 특허권자가 공동심판청구인 중 일부만을 상대로 심결취소소송을 제기하였다 하더라도 그 심결은 청구인 전부에 대하여 모두 확정이 차단되며, 이 경우 심결취소소송이 제기되지 않은 나머지 청구인에 대한 제소기간의 도과로 심결 중 그 나머지 청구인의 심판청구에 대한 부분만이 그대로 분리·확정되었다고 할 수 없다(대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후1510 판결).

사. 심결의 일부 확정

복수 개의 청구항(디자인 대상 물품, 지정상품)에 대하여 심결이 있고 그 후 일부청구항에 관한 부분이 확정되어, 일부확정을 필요로 하는 경우에는 등록과에 등록 의뢰 등의 조치를 하여야 한다(심판사무취급규정§78②33).

다만, 무효심판 중 정정청구가 있는 경우에는 정정청구 부분만을 따로 확정할 수 없으므로 정정청구의 확정을 전제로 하는 심결의 일부확정도 할 수 없다.

특허무효심판절차에서 정정청구가 있는 경우, 정정의 인정 여부는 무효심판절차에서 함께 심리되는 것이므로, 독립된 정정심판청구의 경우와 달리 정정청구 부분은 따로 확정되지 아니하고 무효심판의 심결이 확정되는 때에 함께 확정된다(대법원 2009. 1. 15. 선고 2007후1053 판결, 대법원 2011. 2. 10. 선고 2010후2698 판결).

제2장 심판비용

1. 심판비용 개요

심판비용이란 당사자가 현실적으로 심판에서 지출한 비용 중 법령에 정한 범위에 속하는 비용을 말한다.

특허(등록)의 무효심판, 상표등록의 취소심판, 상표사용권 등록의 취소심판, 정정의 무효심판, 존속기간연장(갱신)등록의 무효심판, 상표분류전환등록의 무효심판, 권리범위확인심판에 관한 심판비용의 부담은 심판이 심결에 의하여 종결될 때에는 합의체 직권으로 심결로 정하여 주문 중에 기재한다.하며,

심판이 심결에 의하지 아니하고 종결 할 때(심판청구의 취하, 특§141②에 의한 방식에 위반된 경우의 각하결정 등)에는 결정으로서 정하여야 하나(특§165①, 실§33, 디§153①, 상§152①) 이러한 경우는 청구인이 부담하도록 되어 있으므로 실무상으로는 결정을 하지 아니한다.

심판의 비용은 특§165②(실§33, 디§153②, 상§152②)에서 준용하는 민소§98¹⁾의 규정에 따라 패소자가 부담하도록 규정되어 있으나 민소§99²⁾, §100³⁾의 예외도 인정되고 있다.

2. 심판비용 부담자

가. 법에서 청구인의 부담으로 정한 경우

특허법 제165조 제3항은 정정심판(특§136, 실§33, 구실§51), 통상실시권 허락의 심판(특§138, 실§32, 구실§53, 디§123), 거절결정 등에 대한 심판(특§132의17, 실§33, 디§120, 상§116), 보정각하 결정에 대한 심판(디§119, 상§115), 취소결정에 대한 심판(구특§132의3, 구실§54, 디§120), 특허(실용신안등록)취소신청에 따른 결정(특§132의15)은 청구인, 취소신청인이 비용을 부담하도록 규정하고 있으므로 심결시 주문에 비용부담을 정하지 않는다. → 제12편 제8장 제1절 2. 참조

- 1) 민소§98(소송비용부담의 원칙) 소송비용은 패소한 당사자가 부담한다.
- 2) 민소§99(원칙에 대한 예외) 법원은 사정에 따라 승소한 당사자로 하여금 그 권리를 늘리거나 지키는 데 필요하지 아니한 행위로 말미암은 소송비용 또는 상대방의 권리를 늘리거나 지키는 데 필요한 행위로 말미암은 소송비용의 전부나 일부를 부담하게 할 수 있다.
- 3) 민소§100(원칙에 대한 예외) 당사자가 적당한 시기에 공격이나 방어의 방법을 제출하지 아니하였거나, 기일이나 기간의 준수를 게을리 하였거나, 그 밖에 당사자가 책임져야 할 사유로 소송이 지연된 때에는 법원은 지연됨으로 말미암은 소송비용의 전부나 일부를 승소한 당사자에게 부담하게 할 수 있다.

나. 패소자 부담의 원칙과 그 예외

심판비용은 패소한 당사자가 부담하는 것을 원칙으로 한다(민소§98). 다만, 아래의 경우에는 그 예외가 적용될 수 있다(민소§99, §100)

- ① 심판청구가 화해, 권리이전, 실시권설정을 이유로 심결각하된 경우 심판 비용은 각자 부담으로 할 수 있다.
- ② 소극적 권리범위확인심판에 있어 피청구인(권리자)이 경고 등 권리행사가 없고 방어도 하지 아니한 때에는 청구인(비권리자)이 승소한 경우에도 승소자가 비용을 부담한다.
- ③ 신청에 의한 증인, 감정, 통역, 번역, 감정의 촉탁 증인심문 결과 증언, 감정 등이 증인·증인이 입증사항과 관계가 없는 자·사항인 것이 판명된 경우 그에 증인심문에 소요된 여비는 신청한 당사자가 승소자인 경우에도 그 자에게 일부나 전부를 부담시킬 수 있다.
- ④ 특허무효심판 청구 후 특허발명의 명세서가 정정청구에 의하여 정정된 결과 무효사유가 소멸된 경우(청구항 삭제로 인한 각하심결 포함) 피청구인이 승소자인 경우에도 비용을 일부나 전부를 부담시킬 수 있다.
- ⑤ 상표 불사용취소심판에 있어 피청구인(권리자)이 권리를 포기하고자 대응을 하지 아니한 때에는 청구인(비권리자)이 승소한 경우에도 심판 비용은 각자 부담으로 할 수 있다.
- ⑥ 권리범위 확인심판에 있어 권리자가 일부 청구항(지정상품 등)을 포기하거나, 일부 청구항의 무효 등이 확정되어 소멸된 경우, 권리자가 승소한 경우에도 심판 비용은 각자 부담으로 할 수 있다.

다. 일부패소의 경우(민소§101⁴⁾) 비용부담

- ① 3개의 청구항에 관하여 무효심판이 청구되어 심결에서 2개의 청구항을 무효로 하고 1개의 항을 기각하는 경우 비용부담은 다음과 같이 기재한다.

심판비용 중 1/3은 청구인이, 나머지는 피청구인이 각 부담한다.

- ② 등록상표의 3개의 지정상품에 관하여 무효심판이 청구된 경우 심결에서 2개의 지정상품을 무효로 하고 나머지를 기각한 경우 비용부담은 다음과 같이 기재한다.

심판비용 중 2/3은 청구인이, 나머지는 피청구인이 각 부담한다.

4) 민소§101(일부패소의 경우) 일부패소의 경우에 당사자들이 부담할 소송비용은 법원이 정한다. 다만, 사정에 따라 한 쪽 당사자에게 소송비용의 전부를 부담하게 할 수 있다.

라. 공동 심판(민소§102⁵⁾)의 비용부담

- ① 공동당사자가 패소한 경우 균등하게 부담한다.
- ② 패소한 공동당사자에게 연대하여 부담시킬 수 있고, 심결에 의해 다른 방법으로 부담할 수 있다.
 - 공유특허권자가 비용을 부담하는 경우 연대부담시킬 수 있다.

심판비용은 피청구인들이 연대하여 부담한다.

- 갑, 을에 의한 공동심판청구에 대하여 갑이 이해관계가 없어 갑의 심판청구가 각하되었으나 을의 심판청구가 성립된 경우에는 갑과 피청구인간에 생긴 비용은 갑의 부담으로 하고 그 외의 비용은 패소자인 피청구인이 부담한다.

심판비용 중 청구인 갑으로 인한 비용은 청구인 갑이, 나머지는 피청구인이 각 부담한다.

마. 참가(민소§103⁶⁾)소송의 비용부담

- ① 참가신청에 대하여 당사자와 다른 참가인으로부터 의견이 제출되어 참가 허부결정이 있는 경우 참가신청인과 의견을 제출한 당사자 또는 다른 참가인 간에 그로 인하여 생긴 비용을 부담시키는 경우에도 패소자부담의 원칙을 적용한다. 참가에 의하여 생긴 비용은 공동심판의 경우와 같이 심결로서 정하나 참가신청의 반대의견에 의하여 참가가 불허되는 경우 그 참가비용은 참가허부 결정시 정한다.
- ② 민사소송법 제103조는 보조 참가인의 경우에 적용되며 당사자 참가인 경우는 민사소송법 제102조가 적용된다.

바. 이해관계 심리에 따른 비용부담

- ① 공유특허권자가 비용을 부담하는 경우 연대부담시킬 수 있다.
- ② 심판청구의 이해관계에 관하여 당사자간의 다툼이 있어 증거조사에 비용이 소요된 경우 그 비

5) 민소§102(공동소송의 경우) ① 공동소송인은 소송비용을 균등하게 부담한다. 다만, 법원은 사정에 따라 공동소송인에게 소송비용을 연대하여 부담하게 하거나 다른 방법으로 부담하게 할 수 있다. ② 제1항의 규정에 불구하고 법원은 권리를 늘리거나 지키는데 필요하지 아니한 행위로 생긴 소송비용은 그 행위를 한 당사자에게 부담하게 할 수 있다.

6) 민소§103(참가소송의 경우) 참가소송비용에 대한 참가인과 상대방 사이의 부담과, 참가이의신청의 소송비용에 대한 참가인과 이의신청 당사자 사이의 부담에 대하여는 제98조 내지 제102조의 규정을 준용한다.

용의 부담은 다툼 당사자간에 있어 본안심리에서의 승소와는 별도로 이해관계의 다툼의 승패에 따라 정할 수 있다.

사. 심판비용과 심급

심판비용의 부담은 심판원에서 정하고 소송비용의 부담은 특허법원 및 대법원에서 각각 별도로 정한다.

그리고 취소판결 심판사건시 심판비용 부담에 대해서는 취소된 원심판의 심판비용까지 포함하여 심판총비용을 정하는 것이 바람직하다.

심결이 확정된 이후 구체적인 비용액의 확정에 대해서 심판비용액의 확정은 심판원에서 결정하고, 소송비용액의 확정은 법원에서 결정한다.

제3장 심판비용액의 결정절차⁷⁾

1. 심판비용액 결정청구

심판에 관한 비용액은 청구에 의하여 특허심판원장이 결정한다(특§165⑤, 실§33, 디§153⑤, 상§152⑤). 심판비용액 결정청구는 해당 심결 또는 결정이 확정된 후에 당사자가 하여야 한다. 심판비용액의 결정을 청구하는 자는 심판비용액 결정청구서에 필요한 비용계산서와 증빙서류를 첨부하여야 한다(특시칙§68, 실시칙§17①, 디시칙§84, 상시칙§73). 참고로 민법 제165조에 따라 심판비용액 결정청구의 소멸시효는 10년으로 한다.(민법 제165조(판결 등에 의하여 확정된 채권의 소멸시효) ① 판결에 의하여 확정된 채권은 단기의 소멸시효에 해당한 것이라도 그 소멸시효는 10년으로 한다.)

심판 또는 재심에 관한 비용액(이하 “비용액”이라 한다)의 결정을 위한 구체적인 절차와 방법은 산업재산권 심판 비용액 결정에 관한 고시(특허청 고시)에서 정하고 있다.

2. 비용액 결정청구서의 방식심사 및 보정명령

청구서가 접수된 때에는 해당 사건기록과 대조하여 기재사항 등의 흠 유무를 조사하고 다음 중 하나에 해당하는 사유가 있는 때에는 기간(통상 30일 이내)을 정하여 보정명령의 절차를 취한다.

- ① 수수료가 납부되지 아니하거나 부족하게 납부된 때
- ② 비용부담에 관한 심결주문과 청구서의 내용이 일치하지 아니한 때
- ③ 청구인 및 비용액을 부담할 자의 주소, 성명, 날인 또는 서명 등에 흠이 있을 때
- ④ 대리인이 있는 경우에 대리권을 증명하는 서면이 첨부되지 아니한 때(이미 해당사건에 대한 특별한 수권이 있는 경우는 제외)

한편, 심판사건이 계속 중에 있을 때에는 비용액 결정청구서를 반려한다.

3. 최고서의 작성 및 송달

청구서의 방식이 완비된 때에는 소정서식에 의한 최고서(별지 5-3 서식)를 작성하고 심판원장의 결재를 받은 후 심판비용액 결정을 청구하는 자(이하 “신청인”)가 청구인이 제출한 청구서 및 비용계산서(비용액을 증명하는 서면을 포함한다, 별지 5-4 서식) 각 부분을 첨부하여 심판비용액을 부

7) 산업재산권 심판비용액 결정에 관한 고시(특허청 고시 2016-17호)

답할 자(이하 '피신청인')에게 송달하되 기간(통상 30일 이내)을 정하여 의견서 제출 기회를 준다(별지 5-3-1 서식).

신청인이 제출한 비용계산서의 청구항목이 심판비용 범위에 해당하지 아니하거나 또는 비용청구 금액이 「산업재산권 심판비용액 결정에 관한 고시」에서 정한 기준을 초과하여 계상된 경우 청구비용가액이 소정의 기준항을 초과하여 계산된 때에는 심판정책과에서 계산한 비용계산서(별지 5-4 서식)를 신청인에게 제시하여 신청인으로 하여금 정정하게 한 후 피신청인에게 최고절차를 취할 수 있다.

최고에 대하여 피신청인이 의견서를 제출하면 그 부분을 다시 신청인에게 송달하고 신청인의 비용계산서 및 피신청인의 의견서 등을 참작하여 심판비용을 계산하고, 피신청인의 의견서가 제출되지 않을 때에는 이미 제출된 청구서만을 기초로 하여 비용을 계산하고 결정한다(특§165⑤, 실§33, 디§153⑤, 상§152⑤, 민소§110).

4. 심판비용액의 결정

비용액을 결정한 때에는 소정 서식에 의한 비용액결정서(별지 5-5 서식)를 작성하고 심판원장(심판정책과장)의 결재를 받은 후 그 등본을 당사자에게 송달한다. 비용액 결정에 관한 사무가 완결된 때에는 해당 서류를 심판정책과에서 보존한다.

제4장 심판비용의 범위

1. 심판비용의 범위에 관한 일반원칙

심판에 관한 비용의 범위는 그 성질에 반하지 아니하는 한 「민사소송비용법」 중 해당 규정의 예에 의한다(특§165⑥, 실§33, 디§153⑥, 상§152⑥).

심판비용의 범위는 심판행위에 필요한 한도의 비용으로 다음에 기재하는 사항으로 한다. 다만 아래 ②에 의한 변리사의 보수가 포함된 경우에는 ③에 의한 비용은 인정하지 아니한다(산업재산권 심판비용액 결정에 관한 고시§8).

- ① 심판(재심)의 청구료
- ② 심판의 대리를 한 변리사에게 당사자가 지급한 또는 지급할 보수
- ③ 심판(재심)의 청구서 기타 서류 및 도면의 작성료
- ④ 출석통지에 의한 당사자, 증인, 감정인, 통역인 등의 운임·일바·숙박비 및 식비(이하 '여비'라 한다)
- ⑤ 신청에 의하여 비용을 예납시키고 실시한 현장검증에 소요된 여비

2. 비용액 산정 기준

위 각호에 규정된 비용항목의 비용액산정은 다음 기준에 의한다(산업재산권 심판비용액 결정에 관한 고시§9).

- ① 심판 또는 재심의 청구료는 “특허료 등의 징수규칙”의 규정에 의하여 특허청 또는 심판원에 납부한 금액
- ② 심판의 대리를 한 변리사에게 당사자가 지급 또는 지급할 보수는 심판 또는 재심의 청구료범위 내에서 보수계약에 의하여 당사자가 지급하는 금액으로 한다.
- ③ 서류 및 도면 작성료는 1면당 300원, 1면이 미달할 경우에는 1면으로 본다. 다만, 서류는 1면 16행이상, 1행 20자이상으로 본다.
- ④ 여비는 「공무원 여비규정」 별표2 "국내여비지급표" 제2호 해당자에 대하여 산정하는 금액으로 한다.

제5장 심판비용의 계산

심판비용은 비용액결정청구가 있는 사건의 심판기록, 청구인의 비용계산서, 피청구인의 의견서를 대조하여 조정하고 비용의 범위내의 항목에 대하여 소정의 비용계산기준 및 법원에서 처리하는 소송비용액 확정절차에 의거 다음 절차에 따라 계산한다. 다만 그 가액은 비용지출 당시의 가액으로 한다.

- ① 심판기록에 의거 신청인이 지출한 개개의 비용항목 및 금액을 조사, 계산한다.
- ② 신청인이 제출한 비용계산서의 비용항목 및 금액을 계산, 대조한 후 필요한 정정을 한다.
- ③ 신청인이 제출한 비용계산서에 있는 비용항목 또는 그 금액 중 심판기록에 명확하지 아니한 것이 있을 때에는 신청인이 비용 계산서에 첨부하거나 또는 보정명령에 의하여 제출한 소명서에 의하여 조사, 계산하고 필요한 정정을 한다.
- ④ 피신청인이 제출한 의견서를 신청인이 제출한 의견서와 대조하여 이유가 있다고 인정되는 사항에 대하여는 피신청인의 의견서에 의거하여 신청인의 비용계산을 정정한다.
- ⑤ 위와 같은 절차를 거쳐 신청인의 비용계산서의 각 비용항목 및 금액이 적정한 것으로 인정되는 때에는 비용총액결정을 위한 비용 총액을 산정하여야 한다. 다만, 그 비용총액은 신청인의 비용액 결정청구 총액을 초과하여서는 안된다.

제6장 심판비용액결정에 대한 집행문 부여

1. 관련 규정(특§166, 실§33, 디§154, 상§153)

특허법 제166조 (심판비용액 또는 대가에 대한 집행명의)

이 법에 의하여 특허심판원장이 정한 심판비용액 또는 심판관이 정한 대가에 관하여 확정된 결정은 집행력 있는 집행명의와 동일한 효력을 가진다. 이 경우 집행력 있는 정보는 특허심판원 공무원이 이를 부여한다.

2. 집행문부여 신청

강제집행문 부여를 신청하는 자는 집행문부여등신청서(산업재산권 심판비용액 결정에 관한 고시 별지 제5호 서식)를 특허심판원장에게 제출하여야 한다(산업재산권 심판비용액 결정에 관한 고시 §11①). 단, 신청을 위해서는 불복기간(심판비용액결정 등본송달일로부터 90일)이 경과하여야 한다.

강제집행문은 법원의 강제집행을 위한 서류로 심판비용액결정 등본송달증명원 및 심판비용액결정 확정증명원도 함께 요하므로 집행문부여등신청서가 있는 경우 강제집행문, 심판비용액 결정서 정본과 함께 발급되며, 이때 심판비용액 결정정본 송달일자 및 확정일자를 반드시 확인한 후 발급한다.

3. 집행문 부여

심판비용액에 관하여 확정된 결정은 집행력 있는 집행명의와 동일한 효력을 가진다. 이 경우 집행력 있는 정보는 심판원 공무원이 부여한다(특§166, 실§33, 디§154, 상§153). 이에 따라 심판정책과장은 청구인의 신청에 따라 소정서식(별지5-6호 서식)에 의하여 강제집행문을 부여하여야 한다.

집 행 문

심 판 번 호

사건의 표시

이 정본은 피청구인 ()에 대한 강제집행을 실시하기 위하여 청구인()에게 내어 준다.

20 . . .

특 허 심 판 원

심 판 정 책 과 장

◇ 유 의 사 항 ◇

※ 이 집행문은 심판비용액 결정정본과 분리하여서는 사용할 수 없습니다.

※ 모든 강제집행에 있어서 집행문부여절차가 필요한 것은 아니고, 집행절차의 간이성 및 신속성의 요구에 따르거나 예를 들어 법률상 집행력 있는 집행권원과 동일한 효력이 인정되는 경우 (특§166)등에는 집행문의 부여가 필요하지 아니한 것이다. 따라서 특허법 제166조에 심판비용액결정은 집행력 있는 집행권원과 동일한 효력을 가진다고 규정하고 있으므로 집행문을 부여받을 필요 없이 집행할 수 있다고 해석함이 타당하다(법원실무제요 민사집행[I], 법원행정처 2003, 188쪽).

제7장 심판비용 예납금의 취급

1. 관련 규정

특§165②, 실§33, 디§153②, 상§152②에서 준용하는 민소§116에는 “비용을 필요로 하는 소송행위에 대하여 법원은 당사자에게 그 비용을 미리 내게 할 수 있다. 비용을 미리 내지 아니하는 때에는 법원은 그 소송행위를 하지 아니할 수 있다”라고 규정하고 있다.

이 규정에 따라 심판 또는 재심비용에 관한 예납금취급절차와 방법은 심판사무취급규정§15-§20에서 정하고 있다.

2. 예납금의 대상이 되는 비용

- ① 증인, 감정인, 통역인에 대한 여비
- ② 감정인, 통역인에 대한 감정료, 통역료, 번역료 및 감정·통역에 필요한 비용
- ③ 감정의 촉탁을 한 경우 그에 필요한 비용
- ④ 현장검증 등 행위를 수행하기 위하여 심판관 및 참여 공무원 등에게 지급되는 여비

3. 예납금계산 기준

예납금대상 항목의 비용액 산정기준은 다음과 같다.

- ① 증인, 감정인, 통역인, 번역인에 대한 여비는 공무원여비규정 별표2 “국내여비지급표” 제2호 해당자에 산정하는 금액
- ② 감정료, 통역료 및 감정, 통역, 번역에 필요한 비용은 해당연도 예산집행지침에서 정한 금액
- ③ 감정의 촉탁을 한 경우에는 그 실비액
- ④ 현장검증등 행위를 수행하기 위한 심판관 및 참여 공무원에게는 공무원 여비규정 별표2 “국내여비지급표”에 의한 금액

4. 예납금의 납부절차

- ① 심판비용을 요하는 행위에 대하여 당사자에게 그 비용을 예납하게 할 때에는 심판장은 당사자에게 소정의 서식의 예납요구서를 송부하여야 한다(심판사무취급규정§17①, 동규정 별지 제1호 서식).

- ② 예납명령을 받은 자는 소정의 기간내에 특허심판원 예납금계좌에 입금하여야 하며 지정기간의 연장은 승인되지 아니한다.

5. 예납금 영수증서의 교부 및 행정처리

심판정책과장이 지명하는 회계담당공무원(이하 “회계공무원”이라 한다)은 심판사무취급규정 제17조의 규정에 의하여 예납금을 받았을 때에는 심판비용예납금처리부에 기재하여 정리한다(심판사무취급규정§17②, 동규정 별지 제2호 서식)

6. 예납금의 지급 및 환급

회계담당공무원은 예납금의 지급사유가 발생한 경우에는 예납금 계산 기준에 의거 심판비용예납금처리부에 기재하여 심판장의 결재 및 영수인의 날인을 받은 후 이를 지급한다.

7. 예납금의 반환

잘못 납부된 예납금은 납부한 자의 청구에 의하여 반환하여야 하며, 심판정책과장은 납부자에게 소정의 서식에 의해 환급통지를 한다(심판사무취급규정§19①②, 동규정 별지 제3호 서식).

환급을 받을 권리를 가진 자가 수급권자임을 증명하는 서면 또는 증표를 회계공무원에게 제시하여 그 예납금의 환급을 받고자 할 때에는 회계공무원은 심판비용예납금처리부에 기재하여 심판정책과장의 결재 및 영수인의 날인을 받은 후 환급하여야 한다.

8. 환급청구가 없는 경우의 처리

사건이 확정된 때로부터 5년이 경과되어도 환급되지 아니한 예납금이 있을 때에는 회계공무원은 예납금을 해당 연도말에 정부보관금에 관한 법률 제1조의 규정에 의한 국고처리를 하여야 한다.

9. 예납금처리부의 기록 및 보관표의 처리

예납금의 처리가 완결되었을 때에는 처리부에 동 완결사항을 기록한다.

제8장 심판수수료의 반환

1. 관련 규정

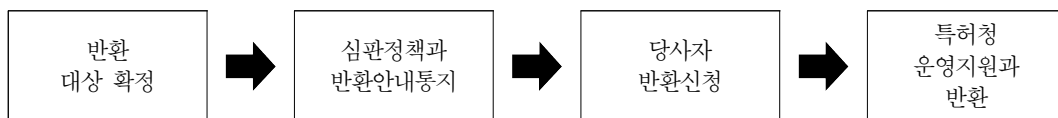
특§84①7~11, 실§20, 디§87①4~8, 상§79①3~7에 따라 심판수수료 중 전부 또는 일부를 수수료를 납부한 자의 청구에 의하여 반환한다. 다만 특허법, 실용신안법은 2016. 6. 30. 이후, 상표법, 디자인보호법은 2016. 4. 28.이후부터 심판수수료 반환제도를 시행한다.

2. 반환액

반환액은 심판(또는 재심) 청구료의 전부 또는 일부(2분의 1), 참가신청료의 일부(2분의 1)이다. 반환제도 시행이후 거절결정, 존속기간연장등록의 거절결정, 보정각하결정, 디자인등록취소결정(이하 '거절결정 등'이라 한다.)이 취소된 경우 심판청구료 전부를 반환한다. 다만 심판 중 보정이 있는 경우와 심사전치(종전의 「특허법」(법률 제9381호 특허법 일부개정법률로 개정되기 전의 것)을 말한다) 제173조제1항에 따라 심판청구를 하고 명세서 또는 도면을 보정하여 특허청장에게 통지한 출원의 심판청구가 있는 후 거절결정 등이 취소된 경우는 경우에는 적용하지 아니한다.

3. 반환요령

특허심판원장은 위 관련 규정에 따라 반환 대상이 되는 당사자에게 '수수료반환안내통지서'를 통지하여야 하고, 특허료·등록료와 수수료 및 등록세 반환요령(특허청 고시, 소관 운영지원과)에 따라 반환에 관한 통지를 받은 수신인 또는 정당하게 위임을 받은 자는 특허청장에게 서면 또는 온라인으로 반환신청할 수 있다. 이후 특허청장은 당사자에게 심판수수료를 반환하여야 한다.



부 록

1. 심판관계서식례 및 기재례
2. 2001년 시행 산업재산권법 개정내용
3. 2006년 특허법·실용신안법 개정내용
4. 2009. 7. 1 시행 특허법·실용신안법 개정내용
5. 2009. 7. 1 시행 디자인보호법 개정내용
6. 2014. 7. 1. 시행 디자인보호법 개정내용
7. 2016. 9. 1. 시행 상표법 개정내용
8. 2017. 3. 1. 시행 특허법·실용신안법 개정내용
9. 2017~2020년 시행 산업재산권법 개정내용
10. 산업재산권법의 조문별 적용 기준일 안내
11. 코로나 19 대응 심판사무 운영지침





부록 1. 심판관계서식례 및 기재례

▣ 심판관계서식례 및 기재례 목차 ▣

1. 심 결 서 식

1-1 특허·실용신안등록의 무효심결	1047
1-1-2 디자인등록의 무효심결	1048
1-2 상표등록의 무효(취소)심결	1049
1-3 특허·실용신안·디자인권의 권리범위확인심결	1050
1-4 상표권의 권리범위확인심결	1051
1-5 특허·실용신안등록의 정정심결	1052
1-6 특허·실용신안등록의 정정무효심결	1053
1-7 거절결정(취소결정)불복에 대한 심결	1054
1-8 보정각하결정불복에 대한 심결	1055
1-9 특허·실용신안등록의 취소확정판결에 대한 심결	1056
1-9-2 디자인등록·상표등록의 취소확정판결에 대한 심결	1057
1-10 통상실시권허락심결	1058
1-11 특허·실용신안등록의 병합심결	1059
1-11-2 디자인등록·상표등록의 병합심결	1060
1-12 재심심결	1061

2. 결 정 서 식

2-1 심판청구서각하결정	1062
2-2 증거보전결정	1063



2-3 증거조사결정	1064
2-4 참가허부결정	1065
2-5 제척(기피)결정	1066
2-6 수계허부결정	1067
2-7 정정심판청구공고결정	1068
2-8 정정심판청구공고	1069
2-8-2 정정명세서공고의뢰	1070
2-8-3 정정의 요지서	1071
2-9 정정이의결정	1072
2-10 경정결정	1073
2-11 상표출원공고결정	1074
2-12 보정각하결정	1075
2-13 심리병합(분리)결정	1076
2-14 수명심판관 결정	1077

3. 명령·심문·지시 등 서식

3-1 구술심리기일지정통지서	1078
3-2 구술심리기일변경통지서	1079
3-2-2 구술심리기일취소통지서	1080
3-2-3 구술심리보류통지서	1081
3-2-4 서면심리통지	1082
3-3 증인출석요구서	1083

3-3-2 증인출석기일변경통지서	1084
3-3-3 증인출석요구취소통지서	1085
3-4 구술심리조서	1086
3-4-2 구술심리 쟁점심문서	1087
3-5 증인신문조서	1088
3-6 검 증 조 서	1089
3-7 현장검증실시통지서	1090
3-8 기술·상표·디자인설명회 개최(변경) 통지서	1091
3-8-2 기술·상표·디자인설명회 보류 통지서	1092
3-8-3 기술·상표·디자인설명회 취소 통지서	1093
3-8-4 기술·상표·디자인설명회 결과보고서	1094
3-9 면담요청서	1095
3-9-2 면담통지서	1096
3-9-3 면담기일변경통지서	1097
3-9-4 면담기일취소통지서	1098
3-9-5 면담기록서	1099
3-10 심 문 서	1100
3-11 심판절차수계요구서	1101
3-12 제출요구서	1102
3-13 보정요구서(심판장)	1103
3-13-2 보정요구서(특허심판원장)	1104
3-14 보충요구서	1105



3-15 회피허가요청서	1106
3-16 심사관의견요청서(특허심판원장)	1107
3-17 심사관의견요청서(심판장)	1108

4. 통지·송달 서식

4-1 심판번호 및 심판관지정통지서	1109
4-2 심사전치종결, 심판번호 및 심판관지정통지서	1110
4-3 심판관변경통지서	1111
4-4 심판청구서부분송달서	1112
4-4-2 심판청구사실안내문(재외자)	1113
4-5 중간서류부분송달서	1114
4-6 심판참가신청서부분송달서	1116
4-6-2 심판참가신청취하통지서	1117
4-7 심판청구사실통지서	1118
4-7-2 정정심판청구사실통지서	1119
4-8 정정심판결과통지서	1120
4-9 우선심판결정통지서	1121
4-9-2 우선심판불승인통지서	1122
4-9-3 우선심판결정취소통지서	1123
4-9-4 신속심판결정통지서	1124
4-9-5 신속심판불승인통지서	1125
4-9-6 신속심판결정취소통지서	1126

4-10 무효(취소)심판청구통지서	1127
4-11 의견제출통지서	1128
4-12 정정의견제출통지서	1129
4-13 직권심리이유통지서	1130
4-14 무효의견제출통지서	1131
4-15 직권증거조사결과통지서	1132
4-16 증거물건반환신청안내통지서	1133
4-16-2 반환통지서	1134
4-17 심판절차수계신청통지서	1135
4-17-2 심판절차수계통지서	1136
4-18 심판절차속행통지서	1137
4-18-2 심판절차속행통지서(재외자)	1138
4-19 심판절차중지통지서	1139
4-19-2 심판절차중지취소통지서	1140
4-20 심리종결통지서	1141
4-21 심리재개통지서	1142
4-22 심리종결예정시기통지서	1143
4-22-2 심리종결예정시기변경통지서	1144
4-23 심결(결정)등본송달서	1145
4-24 심판청구취하통지서	1146
4-24-2 심판청구일부취하통지서	1147
4-24-3 청구취지일부취하서	1148



4-25	심판청구취하통보	1149
4-26	심판청구취하사실통보(특허법원)	1150
4-26-2	심판청구취하사실통보(대법원)	1151
4-27	심판청구일부취하통보	1152
4-28	심판청구일부취하사실통보(특허법원)	1153
4-28-2	심판청구일부취하사실통보(대법원)	1154
4-29	정정청구취하통지서	1155
4-30	심결확정통보	1156
4-30-2	심결일부확정통보	1157
4-31	심사전치이관통지서	1158
4-32	심사전치에 관한 심판서류철의 이송	1159
4-32-2	심사전치 해제 요청서	1160
4-33	부실권리존속방지를 위한 심판사건통보	1161
4-34	우편송달통지서	1163
4-35	공시송달의뢰서	1164
4-36	예고등록의뢰	1165
4-37	서류반려이유통지서	1166
4-38	반려통지서	1167
4-39	과오납통지서	1168
4-40	정보제공에 대한 결과 통지서	1170
4-41	심판부통지서	1171
4-42	직권경정의뢰	1172

4-43 무효처분통지서	1173
4-43-2 무효처분의 취소처분통지서	1175
4-44 심결통보(취소환송)	1176
4-45 지정기간연장승인서	1177
4-45-2 지정기간연장불승인서	1178
4-46 법정기간연장승인	1179
4-46-2 법정기간연장불승인	1180
4-47 부가기간지정서	1181
4-47-2 부가기간부지정서	1182

5. 심판비용예납·비용액결정 서식

5-1 심판비용예납요구서	1183
5-2 심판비용예납금 환급통지	1185
5-3 최고서	1186
5-3-2 최고서에 대한 의견서 부분송달서	1187
5-4 비용계산서	1188
5-5 심판비용액결정	1189
5-6 심판비용액결정 강제집행문	1190

6. 증 명 서 식

6-1 심판청구사실증명원	1191
6-2 심결문(결정문)등본송달증명원	1192



6-3 심결확정사실증명원	1193
6-4 심판비용액결정등본송달증명원	1194
6-5 심판비용액결정확정증명원	1195

7. 취소신청서식

7-1 취소신청번호 및 심판관지정통지서	1196
7-2 취소신청서부분송달서	1197
7-3 취소신청사실통지서	1198
7-4 취소의견제출통지서	1199
7-5 특허·실용신안등록의 취소신청의 심리병합(분리)결정	1200
7-6 특허·실용신안등록의 취소결정	1201

(별지 1-1 서식)

특허·실용신안등록의 무효심결

특 허 심 판 원
제 부
심 결

심 판 번 호 (연도) 당

사 건 표 시 특허 제 호 『 』의 무효

청 구 인

대 리 인

피 청 구 인

대 리 인

심 결 일

주 문

1. 이 사건 심판청구를 각하한다.

이 사건 심판청구를 기각한다.

특
실 용 신 안 등 록 허 제 호 를 무효로 한다.

2. 심판비용은 청구인 이 부담한다.
피청구인

청 구 취 지

이 유

..... 주문과 같이 심결한다.

심 판 장	심 판 관	①
	심 판 관	②
	심 판 관	③

※ 특§142, §162②, §165①②, 실§33

※ 정정청구가 있고 정정을 인정하는 경우에는 “..... 정정한다.”라는 주문을 주문란의 제일 상단에 기재한다.



(별지 1-1-2 서식)
디자인등록의 무효심결

특 허 심 판 원
제 부
심 결

심 판 번 호 (연도) 당
사 건 표 시 디자인등록 제 호의 무효
청 구 인
대 리 인
피 청 구 인
대 리 인
심 결 일

주 문

1. 이 사건 심판청구를 각하한다.
이 사건 심판청구를 기각한다.
디 자 인 등 록 제 호 의 등록을 무효로 한다.

2. 심판비용은 청구인
피청구인 이 부담한다.

청 구 취 지

이 유

..... 주문과 같이 심결한다.

심 판 장	심 판 관	인
	심 판 관	인
	심 판 관	인

※ 디§129, §150②, §153①②

(별지 1-2 서식)

상표등록의 무효(취소)심결

특 허 심 판 원
제 부
심 결

심 판 번 호 (연도) 당

사 건 표 시 상표등록 제 호의 무효(취소)

청 구 인

대 리 인

피 청 구 인

대 리 인

심 결 일

주 문

1. 이 사건 심판청구를 각하한다.

이 사건 심판청구를 기각한다.

상 표 등 록 제 호의 등록을 무효
취소 (로) 한다.

2. 심판비용은 청구인
피청구인 이 부담한다.

청 구 취 지

이 유

..... 주문과 같이 심결한다.

심 판 장 심 판 관
심 판 관
심 판 관
①
①
①

※ 특§142, §162②, §165①②, 상§128, 상§149②, 상§152①②



(별지 1-3 서식)

특허·실용신안·디자인권의 권리범위확인심결

특 허 심 판 원
제 부
심 결

심 판 번 호 (연도) 당

사 건 표 시 특허 제 호 『 』 의 권리범위확인(소극/적극)

청 구 인

대 리 인

피 청 구 인

대 리 인

심 결 일

주 문

1. 이 사건 심판청구를 각하한다.

이 사건 심판청구를 기각한다.

(별지 기재) 확인대상

발명
고안
디자인

은

특
실
용
신
안
등
록
제
호
디
자
인
등
록

의 권리범위에

속하지 아니한다.
속한다.

2. 심판비용은

청구인
피청구인

이 부담한다.

청 구 취 지

이 유

..... 주문과 같이 심결한다.

심 판 장

심 판 관
심 판 관
심 판 관

㉠
㉠
㉠

※ 특허§142, §162②, §165①②, 실§33, 디§129, §150②, §153①②

(별지 1-4 서식)

상표권의 권리범위확인심결

특 허 심 판 원
제 부
심 결

심 판 번 호 (연도) 당

사 건 표 시 상표등록 제 호 권리범위확인(소극/적극)

청 구 인

대 리 인

피 청 구 인

대 리 인

심 결 일

주 문

1. 이 사건 심판청구를 각하한다.

이 사건 심판청구를 기각한다.

확인대상표장은 상표등록 제 호의 권리범위에

속하지 아니한다.
속한다.

2. 심판비용은 청구인 이 부담한다.
피청구인

청 구 취 지

이 유

..... 주문과 같이 심결한다.

심 판 장 심 판 관
심 판 관
심 판 관

인
인
인

※ 상§128, 상§149②, 상§152①②



(별지 1-5 서식)

특허·실용신안등록의 정정심결

특 허 심 판 원
제 부
심 결

심 판 번 호 (연도) 정

사 건 표 시 특허 제 호 『 』의 정정

청 구 인

대 리 인

심 결 일

주 문

이 사건 심판청구를 각하한다.

이 사건 심판청구를 기각한다.

특허 제 호의 명세서(및 도면)을 이 사건 심판청구서에 첨부된 정정명세서(및 도면)과 같이 정정한다.

특허 제 호의 명세서(및 도면)을 0000. 00. 00. 에 보정된 정정명세서(및 도면)과 같이 정정한다.

청 구 취 지

이 유

..... 주문과 같이 심결한다.

심 판 장	심 판 관	인
	심 판 관	인
	심 판 관	인

※ 특허§142, §162②, 실§33

(별지 1-6 서식)

특허·실용신안등록의 정정무효심결

특 허 심 판 원
제 부
심 결

심 판 번 호 (연도) 당

사 건 표 시 특허 제 호 『 』의 정정무효

청 구 인

대 리 인

피 청 구 인

대 리 인

심 결 일

주 문

1. 이 사건 심판청구를 각하한다.

이 사건 심판청구를 기각한다.

특허 제 호의 명세서(및 도면)에 관한 (연도) 정 의 확정심결에 의한 정정을 무효로 한다.

2. 심판비용은 청구인 이 부담한다.
피청구인

청 구 취 지

이 유

..... 주문과 같이 심결한다.

심 판 장	심 판 관	인
	심 판 관	인
	심 판 관	인

※ 특§142, §162②, §165①②, 실§33

※ 특허·실용신안의 경우 정정청구가 있고 정정을 인정하는 경우에는 “..... 정정한다”라는 주문을 주문란의 제일 상단에 기재한다.



(별지 1-7 서식)

거절결정(취소결정)불복에 대한 심결

특 허 심 판 원
제 부
심 결

심 판 번 호 (연도) 원(취)

사 건 표 시 20 년 특허출원 제 호 『 』의 거절결정불복
디자인등록 제 호 『 』의 취소결정불복

청 구 인

대 리 인

원 결 정 20 . . .

심 결 일

주 문

이 사건 심판청구를 각하한다.

이 사건 심판청구를 기각한다.

원결정을 취소하고 이 사건 출원을 특허청 심사관에게 보내어 다시 심사에 부친다.

청 구 취 지

이 유

..... 주문과 같이 심결한다.

심 판 장	심 판 관	①인
	심 판 관	②인
	심 판 관	③인

※ 특§142, §162②, 실§33, 디§129, §150②, 상§128, 상§149②

(별지 1-8 서식)

보정각하결정불복에 대한 심결

특 허 심 판 원
제 부
심 결

심 판 번 호 (연도) 보

사 건 표 시 20 년 상표(디자인)등록출원 제 호의 보정각하결정불복

청 구 인

대 리 인

원 결 정 20 . . 보정각하

심 결 일

주 문

이 사건 심판청구를 각하한다.

이 사건 심판청구를 기각한다.

원결정을 취소하고 이 사건 출원을 특허청 심사관에게 보내어 다시 심사에 부친다.

청 구 취 지

이 유

..... 주문과 같이 심결한다.

심 판 장	심 판 관	인
	심 판 관	인
	심 판 관	인

※ 디§129, §150②, 상§128, 상§149②



(별지 1-9 서식)

특허·실용신안등록의 취소확정판결에 대한 심결

특 허 심 판 원

제 부

심 결

심 판 번 호 (연도) 당(취소판결)

사 건 표 시 특허 제 호 『 』 의 무효

청 구 인

대 리 인

피 청 구 인

대 리 인

원 심 결 20 . . . (연도) 당 심결

취소확정판결 20 . . . 선고 (연도) 허 판결

심 결 일

주 문

1. 이 사건 심판청구를 기각한다.

특
실 용 신 안 등 록 허 제 호 를 무효로 한다.

2. 심판비용은 청구인
피청구인 이 부담한다.

청 구 취 지

이 유

..... 주문과 같이 심결한다.

심 판 장	심 판 관	㉠
	심 판 관	㉠
	심 판 관	㉠

※ 특\$142, \$162②, \$165①②, 실\$33

※ 정정청구가 있고 정정을 인정하는 경우에는 “..... 정정한다.”라는 주문을 주문란의 제일 상단에 기재한다.

(별지 1-9-2 서식)

디자인등록·상표등록의 취소확정판결에 대한 심결

특 허 심 판 원
제 부
심 결

심 판 번 호 (연도) 당(취소판결)

사 건 표 시 디자인등록 제 호의 무효

청 구 인

대 리 인

피 청 구 인

대 리 인

원 심 결 20 . . . (연도) 당 심결

취소확정판결 20 . . . 선고 (연도) 허 판결

심 결 일

주 문

1. 이 사건 심판청구를 기각한다.

디자인등록 제 호의 등록을 무효
상 표 등 록 취 소 (로) 한다.

2. 심판비용은 청구인 이 부담한다.
피청구인

청 구 취 지

이 유

..... 주문과 같이 심결한다.

심 판 장 심 판 관 ㉠
심 판 관 ㉠
심 판 관 ㉠

※ 디§129, §150②, §153①②, 상§128, 상§149②, 상§152조①②



(별지 1-10 서식)
통상실시권허락심결

특 허 심 판 원
제 부
심 결

심 판 번 호 (연도) 당
사 건 표 시 특허 제 호 『 』의 통상실시권허락
청 구 인
대 리 인
피 청 구 인
대 리 인
심 결 일

주 문

이 사건 심판청구를 각하한다.
이 사건 심판청구를 기각한다.

특
실 용 신 안 등 록 제 호 에 대한 통상실시권을 허락한다.
디 자 인 등 록

청 구 취 지

이 유

..... 주문과 같이 심결한다.

심 판 장	심 판 관	㉠
	심 판 관	㉠
	심 판 관	㉠

※ 특§142, §162②, §165①②, 실§33, 디§129, §150②, §153③

(별지 1-11 서식)

특허·실용신안등록의 병합심결

특 허 심 판 원
제 부
심 결

심 판 번 호 (연도) 당

(연도) 당 (병합)

(연도) 당 (병합)

사 건 표 시 특허 제 호 『 』 의 무효

청 구 인

(심 판 번 호) 대 리 인

청 구 인

(심 판 번 호) 대 리 인

청 구 인

(심 판 번 호) 대 리 인

피 청 구 인

대 리 인

심 결 일

주 문

1. 이 사건 심판청구를 모두 각하한다.

이 사건 심판청구를 모두 기각한다.

특
실 용 신 안 등 록 제 호 를 무효로 한다.

2. 심판비용은 (각) 청구인 (들)이 부담한다.
피청구인

청 구 취 지

이 유

.... 주문과 같이 심결한다.

심 판 장

심 판 관

인

심 판 관

인

심 판 관

인

※ 특허§142, §162②, §165①②, 실§33



(별지 1-11-2 서식)

디자인등록·상표등록의 병합심결

특 허 심 판 원
제 부
심 결

심 판 번 호 (연도) 당
(연도) 당 (병합)
(연도) 당 (병합)

사 건 표 시 디자인등록 제 호의 무효

청 구 인
(심 판 번 호) 대 리 인

청 구 인
(심 판 번 호) 대 리 인

청 구 인
(심 판 번 호) 대 리 인

피 청 구 인
대 리 인

심 결 일

주 문

1. 이 사건 심판청구를 모두 각하한다.
이 사건 심판청구를 모두 기각한다.

디 자 인 등 록 제 호의 등록을 무효 (로) 한다.
상 표 등 록 제 호의 등록을 취소

2. 심판비용은 (각) 청구인 (들)이 부담한다.
피청구인

청 구 취 지

이 유

.... 주문과 같이 심결한다.

심 판 장 심 판 관
심 판 관
심 판 관

인
인
인

※ 디§129, §150②, §153①②, 상§128, 상§149②, 상§152①②

(별지 1-12 서식)

재심심결

특 허 심 판 원
제 부
심 결

심 판 번 호 (연도) 당

사 건 표 시

청 구 인

(재심청구인/

재심피청구인)

대 리 인

피 청 구 인

(재심청구인/

재심피청구인)

대 리 인

재심대상심결 특허심판원 . . . (연도) 당 심결

심 결 일

주 문

1. 이 사건 재심청구를 각하한다.

이 사건 재심청구를 기각한다.

당원이 . . . 에 행한 (연도) 당 심결을 취소한다.

(연도) 당 심판청구를 기각한다. / 특허 제 호를 무효로 한다.

2. 재심비용과 (심판비용은 모두) 청구인(재심(피)청구인) 이 부담한다.
피청구인(재심(피)청구인)

청 구 취 지

이 유

..... 주문과 같이 심결한다.

심 판 장

심 판 관

인

심 판 관

인

심 판 관

인

※ 특§142, §162②, §165①②, 실§33, 디§129, §150②, §153①②, 상§128, 상§149②, 상§152①②



(별지 2-1 서식)
심판청구서각하결정

특 허 심 판 원
제 부
결 정

심 판 번 호 (연도) 당
사 건 표 시 특허 제 호 『 』의 무효
청 구 인
대 리 인
피 청 구 인
대 리 인
결 정 일

주 문

이 사건 심판청구서를 각하한다.

이 유

..... 주문과 같이 결정한다.

심 판 장 ㉠

※ 특§141②, 실§33, 디§128②, 상§127②

(별지 2-2 서식)

증거보전결정

특 허 심 판 원
제 부
증 거 보 전 결 정

심 판 번 호 (연도) 당

사 건 표 시 실용신안등록 제 호 『 』의 권리범위확인(적극)

청 구 인

(신 청 인)

대 리 인

피 청 구 인

(신 청 인)

대 리 인

결 정 일

주 문

이 사건 증거보전신청서를 각하한다.¹⁾

이 사건 증거보전신청을 각하한다.

이 사건 증거보전신청을 기각한다.

이 사건에 관하여 증인 ○○○을 신문한다.

이 유

이 사건 증거보전신청은 ----- 하여 이유 있으므로 주문과 같이 결정한다.

20 . . .

심 판 장	심 판 관	인
	심 판 관	인
	심 판 관	인

※ 특§157, 실§33, 디§145, 상§144

1) 이때는 심판장 단독명의로 각하한다.



(별지 2-3 서식)

증거조사결정

특 허 심 판 원
제 부
증 거 조 사 결 정

심 판 번 호 (연도) 당

사 건 표 시 실용신안등록 제 호 『 』의 무효

청 구 인

(신 청 인)

대 리 인

피 청 구 인

(신 청 인)

대 리 인

결 정 일

주 문

이 사건 증거조사신청서를 각하한다.²⁾

이 사건 증거조사신청을 각하한다.

이 사건 증거조사신청을 기각한다.

이 유

심 판 장 심 판 관
심 판 관
심 판 관

인
인
인

※ 특§157, 실§33, 디§145, 상§144

2) 이때는 심판장 단독명의로 각하한다.

(별지 2-4 서식)

참가허부결정

특 허 심 판 원
제 부
참 가 허 부 결 정

심 판 번 호 (연도) 당
사 건 표 시 상표등록 제 호 권리범위확인(적극)
청 구 인
대 리 인
(당사자/보조)
참 가 신청인
대 리 인
피 청 구 인
대 리 인
보 조 참 가
신 청 인
대 리 인
결 정 일

주 문

- 이 사건 참가신청서를 각하한다.³⁾
이 사건 심판의 참가를 허가한다.
신청인의 (청구인/피청구인) 측 (당사자/보조)참가를 허가한다.
이 사건 심판 참가신청(청구인/피청구인측 당사자/보조참가)을 기각한다.
- 참가신청에 의하여 생긴 비용은 참가신청인 이 부담한다.
이 유
..... 주문과 같이 결정한다.

심 판 장 심 판 관 ①
심 판 관 ①
심 판 관 ①

※ 특§155, §156, §165①②, 실§33, 디§143, §144, §153①②, 상§142, 상§143, 상§152①②

3) 이때는 심판장 단독명의로 각하한다.



(별지 2-5 서식)

제척(기피)결정

특 허 심 판 원
제 부
제 척(기 피) 결 정

심 판 번 호 (연도) 제척(기피)(당, 원)

사 건 표 시 (연도) 당(원) 의 기피사건

신 청 인

결 정 일

주 문

이 사건 제척(기피)신청서를 각하한다.⁴⁾

이 사건 제척(기피)신청을 각하한다.

이 사건 제척(기피)신청을 기각한다.

심판관 ○○○를 위 심판사건에서 제척(기피)하기로 한다.

이 유

..... 주문과 같이 결정한다.

심 판 장	심 판 관	①인
	심 판 관	②인
	심 판 관	③인

※ 특§152(기피결정시 준용), 실§33, 디§139, 상§138

4) 이때는 심판장 단독명의로 각하한다.

(별지 2-6 서식)

수계허부결정

특 허 심 판 원
제 부
수 계 허 부 결 정

심 판 번 호 (연도) 당

사 건 표 시 실용신안등록 제0000호 『 』의 무효

청 구 인

(피 수 계 인) 대 리 인

피 청 구 인

(피 수 계 인) 대 리 인

수계신청인

대 리 인

결 정 일

주 문

이 사건 수계신청서를 각하한다.⁵⁾

이 사건 수계신청을 각하한다.

이 사건 수계신청을 기각한다.

이 사건 수계를 허가한다.

이 유

..... 주문과 같이 결정한다.

심 판 장

심 판 관
심 판 관
심 판 관

㉠
㉠
㉠

※ 특§22③④, 실§3, 디§24③④, 상§24③

5) 이때는 심판장 단독명의로 각하한다.



(별지 2-7 서식)
정정심판청구공고결정

특 허 심 판 원
제 부
정정심판청구공고결정⁶⁾

심 판 번 호 (연도) 정
사 건 표 시 특허 제 호 『 』의 정정
청 구 인
대 리 인
결 정 일

주 문

이 사건 정정심판청구를 공고한다.

이 유

..... 주문과 같이 결정한다.

심 판 장	심 판 관	인
	심 판 관	인
	심 판 관	인

※ ‘01. 2. 3. 개정 전 특§136⑤, 실§33

6) 2001. 2. 3. 개정 특허법에서 폐지(2001. 6. 30. 이전 출원에 적용)

(별지 2-8 서식)
정정심판청구공고

특 허 심 판 원
제 부
정정심판청구공고⁷⁾

심 판 번 호 (연도) 정
사 건 표 시 특허 제 호 『 』 의 정정
청 구 인
대 리 인
청구공고일자 20 . . .
심판청구일자 20 . . .
발명의 명칭
분 류

주 문

이 사건 정정심판청구를 공고한다

청 구 요 지

이 사건 심판청구의 요지는 특허 제 호의 명세서 중 특허청구범위 제()항에 [△ △]라고 된 것을 청구범위의 감축을 목적으로 『○ ○』 으로 정정할 것을 구하는 것이다.

첨 부 특 실 용 신 안 등 록 허 제 호 의 명세서 및 도면

20 . . .

심 판 장 ㉠

※ '01. 2. 3. 개정 전 특§136⑤, 실§33

7) 2001. 2. 3. 개정 특허법에서 폐지



(별지 2-8-2 서식)

정정명세서공고의뢰

특 허 심 판 원

심	판	56210 -
수	신	특허청장
참	조	정보관리과장
제	목	정정명세서 공고 의뢰

정정된 명세서(도면)에 대한 공고를 붙임과 같이 의뢰하오니 조속히 처리하여 주시기 바랍니다.

심 판 번 호

사건의 표시

청 구 인

대 리 인

심판청구일

심 결 일 자

첨	부	1. 정정의 요지서
		2. 정정된 명세서 및 도면

20 . . .

특 허 심 판 원 장

※ 특§136⑩⑪, 실§33

(별지 2-8-3 서식)

정정의 요지서

특 허 심 판 원

제 부

정정의 요지서

심 판 번 호 (연도) 당/정

사건의 표 시 특허 제 호 『 』의 무효의 정정/정정

청 구 인

대 리 인

청구공고일자 20 . . .

심판청구일자 20 . . .

발명의 명칭

분 류

청 구 요 지 이 사건 심판청구에 대해 심결에 의한 정정의 요지는 특허 제 호의 발명을 아래와 같이 정정한 것이다.

청구항	정정 전	정정 후
1		



20 . . .

심 판 장

㉠

(별지 2-9 서식)

정정이의결정

특 허 심 판 원
제 부
정 정 이 의 결 정⁸⁾

심 판 번 호 (연도) 정

사 건 표 시 특허 제 호 『 』 의 정정

청 구 인

대 리 인

이의 신청인

대 리 인

결 정 일

주 문

이 사건 정정이의신청서를 각하한다.⁹⁾

이 사건 정정이의신청을 각하한다.

이 사건 정정이의신청은 이유없다.

1. 이 사건 정정이의신청은 이유있다.

2. 특허 제 호에 대한 20 . . . 정정심판청구 공고결정을 취소한다.

이 유

..... 주문과 같이 결정한다.

심 판 장	심 판 관	인
	심 판 관	인
	심 판 관	인

※ 2001. 2. 3 개정 전 특§136⑥

8) 2001. 2. 3. 개정법에서 폐지(2001. 6. 30. 이전 출원에 적용)

9) 이때는 심판장 단독명의로 각하한다.

(별지 2-10 서식)

경정결정

특 허 심 판 원
제 부
경 정 결 정

심 판 번 호 (연도) 당(원)

사 건 표 시

청 구 인

대 리 인

피 청 구 인

대 리 인

결 정 일

주 문

위 심판사건에 관하여 20 . . . 에 행한 심결의 주문 중 “○○”를 “△△”로, 이유 중 제 면
제 행의 “△△”를 “××”로 각각 경정한다.

이 유

위 심결문 중 표시상의 오류가 있으므로 직권에 의하여 주문과 같이 결정한다.



심 판 장	심 판 관	①
	심 판 관	①
	심 판 관	①

(별지 2-11 서식)
상표출원공고결정

특 허 심 판 원
제 부
상 표 출 원 공 고 결 정

심 판 번 호 (연도) 원
사 건 표 시 20 년 상표등록출원 제 호 거절결정불복
청 구 인
대 리 인
결 정 일

주 문

이 사건 상표등록출원을 출원공고한다.

이 유

..... 주문과 같이 결정한다.

심 판 장	심 판 관	인
	심 판 관	인
	심 판 관	인

※ 상§57

(별지 2-12 서식)

보정각하결정

특 허 심 판 원
제 부
보 정 각 하 결 정

심 판 번 호 (연도) 원

사 건 표 시 20 년 상표(디자인) 등록출원 제 호 거절결정불복

청 구 인

대 리 인

원 결 정

결 정 일

주 문

20 . . . 보정을 각하한다.

이 유

..... 주문과 같이 결정한다.

심 판 장

심 판 관
심 판 관
심 판 관

㉠
㉠
㉠



※ 상§115, 디§119

(별지 2-13 서식)
심리병합(분리)결정

특 허 심 판 원
제 부
심리병합(분리) 결 정

심 판 번 호 (연도) 당
(연도) 당
(연도) 당

사 건 표 시 특허 제 호 『 』 의 무효

청 구 인

(심 판 번 호) 대 리 인

청 구 인

(심 판 번 호) 대 리 인

청 구 인

(심 판 번 호) 대 리 인

피 청 구 인

대 리 인

결 정 일

주 문

심판번호 (연도)당, (연도)당, 사건의 심리를 병합(분리)한다.

이 유

특허법 제160조(실용신안법 제33조, 디자인보호법 제148조, 상표법 제147조)의 규정에 의하여 직권
으로 주문과 같이 결정한다.

심 판 장

심 판 관
심 판 관
심 판 관

인
인
인

(별지 2-14 서식)

수명심판관 결정

특 허 심 판 원
제 부
결 정

심 판 번 호 (연도) 당(원)

사건의 표시

청 구 인

대 리 인

피 청 구 인

대 리 인

주 문

위 심판사건 20 . . 증거조사 절차의 수명심판관으로 심판관 000을 지정한다.

20 . . .

심 판 장 ㉠



※ 특§157조(실§33, 디§145, 상§144) 민소법 준용(민소§297, §313, §354, §365)

(별지 3-1 서식)
구술심리기일지정통지서

특 허 심 판 원
제 부
구술심리기일지정통지서

심 판 번 호 (연도) 당
사건의 표시
청 구 인
대 리 인
피 청 구 인
대 리 인

1. 위 심판사건에 관하여 특허법 제154조제4항(실용신안법 제33조, 디자인보호법 제142조제3항, 상표법 제141조제3항)의 규정에 의하여 구술심리 일시 및 장소를 아래와 같이 지정하였으니 출석하시기 바라며, 구술심리진술요지를 기재한 서면 1통을 20 . . . 까지 제출하시기 바랍니다.
 - 구술심리 시 발표할 자료는 6부를 출력하고, USB에 저장하여 참석(E-mail 불가)
 - 구술심리진술요지서 제출 시 청사출입을 위해 참석자 명단을 함께 제출(이름, 소속, 연락처, 노트북 사용여부)
2. 구술심리에서 모든 쟁점을 논의할 수 있도록 필요한 관련 서류를 상기 제출기일까지 반드시 제출해 주시기 바랍니다.
3. 구술심리에 참석하는 변리사의 (복)대리인 선임신고가 정상적으로 수리되었는지 반드시 확인 후 참석해주시기 바랍니다.
4. 개정 10분 전까지 출석하시고, 출석 후 개정 전에는 대기실에서 대기하여 주십시오.
5. 양 당사자께서는 구술심리에서 진술요지를 각각 20분 이내로 발표하시기 바랍니다.

※ 불가피한 사정이 있는 경우 당사자께서는 ‘기일변경신청서’를 제출하실 수 있습니다.

일 시
장 소

20 . . .

심 판 장 ㉠

(별지 3-2 서식)
구술심리기일변경통지서

특 허 심 판 원
제 부
구술심리기일변경통지서

심 판 번 호 (연도) 당
사건의 표시
청 구 인
대 리 인
피 청 구 인
대 리 인

1. 위 심판사건에 관하여 먼저 지정된 20 . . . : 의 구술심리기일이 20 . . . : 로
변경되었으니 그 일시에 에 출석하시기 바라며, 구술심리진술요지를 기재한 서면 1통을 20
. . . 까지 제출하시기 바랍니다.

(관계법령등: 특허법 제154조제4항, 실용신안법 제33조, 디자인보호법 제142조제3항, 상표법
제141조제3항)

2. 개정 10분 전까지 출석하시고, 출석 후 개정 전에는 대기실에서 대기하여 주십시오.

3. 양 당사자께서는 구술심리에서 진술요지를 각각 20분 이내로 발표하시기 바랍니다.

20

심 판 장 (인)



(별지 3-2-2 서식)
구술심리기일취소통지서

특 허 심 판 원
제 부
구술심리기일취소통지서

심 판 번 호 (연도) 당
사건의 표시
청 구 인
대 리 인
피 청 구 인
대 리 인

위 심판사건에 관하여 20 . . . : 의 구술심리기일 지정을 취소합니다.
(관계법령등 : 특허법 제154조제4항, 실용신안법 제33조, 디자인보호법 제142조제3항, 상표법 제141조제3항)

(이유 기재)

20

심 판 장 (인)

(별지 3-2-3 서식)
구술심리 보류통지서

특 허 심 판 원
제 ○○ 부
구술심리 보류통지서

심 판 번 호
사건의 표시
청 구 인
대 리 인
피 청 구 인
대 리 인

위 심판사건에 관한 0000.00.00자 구술심리 신청에 대하여, 추후 심판서류를 검토한 후 개최 필요성이 인정되는 경우, 개최일정 및 장소를 정하여 통지할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.
(관계법령등: 심판사무취급규정 제39조의2)

심 판 장 



(별지 3-2-4 서식)
서면심리통지

특 허 심 판 원
제 부
서 면 심 리 통 지

심 판 번 호 (연도) 당
사 건 의 표 시
청 구 인
대 리 인
피 청 구 인
대 리 인

위 심판사건에 관한 구술심리(기술·상표·디자인 설명회 개최) 신청에 대하여 이미 제출된 심판서류로 보아서 서면심리만으로 결정할 수 있다고 인정되므로 구술심리(기술·상표·디자인 설명회)를 하지 아니할 것임을 통지합니다.

(관계법령등 : 특허법 제154조제1항, 실용신안법 제33조, 디자인보호법 제142조제1항, 상표법 제141조제1항)

20 . . .

심 판 장 ㉠

(별지 3-3 서식)
증인출석요구서

특 허 심 판 원
제 부
증 인 출 석 요 구 서

심 판 번 호 (연도) 당
사건의 표시
증 인 성 명
주 소
청 구 인
대 리 인
피 청 구 인
대 리 인

1. 위 심판사건에 관하여 귀하를 증인으로 신문하고자 하오니 20 . . . : 에 로 출석하시기 바랍니다.

(관계법령등 : 특허법 제157조제2항, 실용신안법 제33조, 디자인보호법 제145조제2항, 상표법 제144조제2항, 민사소송법 제303조, 제309조)

2. 출석할 수 없는 경우에는 그 이유를 제출하여 주시기 바랍니다. 제출하지 아니하거나, 정당한 이유 없이 출석요구에 응하지 아니하는 때에는 과태료를 부과하게 됩니다.

(관계법령 : 특허법 제232조, 실용신안법 제52조, 디자인보호법 제229조, 상표법 제237조)

신문사항요지

20

심 판 장 인

주의 : 출석할 때에는 증인 여비 등이 지급되오니 **신분증**을 가져오시기 바랍니다.

※ 감정인 및 당사자 본인 소환시 준용



(별지 3-3-2 서식)
증인출석기일변경통지서

특 허 심 판 원
제 부
증인출석기일변경통지서

심 판 번 호 (연도) 당
사건의 표시
증 인 성 명
주 소
청 구 인
대 리 인
피 청 구 인
대 리 인

1. 위 심판사건에 관하여 귀하를 증인으로 신문하고자 지정된 20 . . .의 증인신문기일을 20 . . . : 로 변경하오니 로 출석하시기 바랍니다.
(관계법령등 : 특허법 제157조제2항, 실용신안법 제33조, 디자인보호법 제145조제2항, 상표법 제144조제2항, 민사소송법 제303조, 제309조)
2. 출석할 수 없는 경우에는 그 이유를 제출하여 주시기 바랍니다. 제출하지 아니하거나, 정당한 이유 없이 출석요구에 응하지 아니하는 때에는 과태료를 부과하게 됩니다.
(관계법령 : 특허법 제232조, 실용신안법 제52조, 디자인보호법 제229조, 상표법 제237조)

신문사항요지

20 . . .

심 판 장 ㉠

주의 : 출석할 때에는 증인 여비 등이 지급되오니 신분증을 가져오시기 바랍니다.

※ 감정인 및 당사자 본인 소환시 준용

(별지 3-3-3 서식)
증인출석요구취소통지서

특 허 심 판 원
제 부
증인출석요구취소통지서

심 판 번 호 (연도) 당
사건의 표시
증 인 성 명
주 소
청 구 인
대 리 인
피 청 구 인
대 리 인

위 심판사건에 관하여 20 . . .에 지정된 증인의 출석요구를 취소합니다.



20 . . .

심 판 장 (인)

※ 감정인 및 당사자 본인 소환시 준용

(별지 3-4 서식)

구술심리조서

특 허 심 판 원
제 부
구 술 심 리 조 서

심 판 번 호 (연도) 당 일 시 : 20 . . .

사건의 표시

심 판 장	심판관 심판관 심판관	장 소 : 공개여부 :
-------	-------------------	---------------------

심판 주무관

청 구 인

출 석

대 리 인

피 청 구 인

출 석

대 리 인

1. 당사자의 주장
2. 사건의 쟁점 및 증거인부
3. 심판장의 지시사항

심 판 장	①
심 판 주 무 관	①

※ 특§154⑤⑥, 민소§153, §154, §156~§160, 디§142④⑤, 상§141④⑤

※ 구술심리조서 기재례는 '구술심리매뉴얼' 참고

(별지 3-4-2 서식)
구술심리 쟁점심문서

특 허 심 판 원
제 부
구술심리 쟁점심문서

심 판 번 호 (연도) 당
사건의 표시
청 구 인
대 리 인
피 청 구 인
대 리 인

20 . . . 개최되는 구술심리의 주요 심리사항에 대하여 아래와 같이 통지하오니 . 까지 진술요지서를 제출하여 주시기 바랍니다.

(관련법령등: 특허법 제154조제4항, 실용신안법 제33조, 디자인보호법 제142조제3항, 상표법 제141조제3항)

(심리사항)



20 . . .

심 판 장 ㉠

(별지 3-5 서식)

증인신문조서

특 허 심 판 원
제 부
증 인 신 문 조 서

심 판 번 호 (연도) 당

사건의 표시

청 구 인

대 리 인

피 청 구 인

대 리 인

증 인 성 명

생년월일

주 소

< 심판번호 (연도)당 의 구술심리 중 양측 동의하에 구술심리에 참석한 청구인측 참고인 '000'씨를 증인으로
채택하고, 증인신문을 실시함 >

※ 심판장은 증인에게 선서의 취지를 밝히고 위증의 벌을 경고한 다음 별지 선서서에 의하여 선서를 하게 하였음

20 . . .

심 판 주 무 관 ㉠

심 판 장 ㉠

※ 특§157②, 민소§159, §160, §319, §320, §321, §325~§331, 디§145②, 상§144②

※ 감정인 신문 조서작성 시 준용

(별지 3-6 서식)

검증조서

특 허 심 판 원
제 부
검 증 조 서

심 판 번 호 (연도) 당(원) 일 시 : 20 . . .

사건의 표시

심 판 장 심판관 장 소
심판관
심판관 공개여부

청 구 인 출 석
대 리 인
피 청 구 인 출 석
대 리 인

1. 검증목적물
2. 검증목적
3. 검증장소의 위치(현장검증의 경우)
4. 현장상황 (")
5. 당사자의 주장 또는 현장에 있는 자의 지시설명
6. 검증결과
7. 검증실시시간

심 판 장 ㉠
심 판 관 ㉠



※ 특§157②, 민소§153, §154, §160, §364~366, 디§145②, 상§144②

(별지 3-7 서식)
현장검증실시통지서

특 허 심 판 원
제 부
현장검증실시통지서

심 판 번 호 (연도) 당(원)

사건의 표시

청 구 인

대 리 인

피 청 구 인

대 리 인

이 사건 20 . . . 현장검증신청을 검토한 결과, 위 심판사건에 대하여 현장검증을 아래와 같이 실시하오니 참석하시기 바랍니다.

(관계법령등: 특허법 제154조제4항, 실용신안법 제33조, 디자인보호법 제142조제4항, 상표법 제141조제4항)

1. 검증일시 :

2. 검증장소 :

20 . . .

심 판 장 ㉠

(별지 3-8 서식)

기술·상표·디자인설명회 개최(변경) 통지서

제출기일 : 20

특 허 심 판 원

제 부

기술·상표·디자인설명회 개최(변경) 통지서

심 판 번 호

사건의 표시

청 구 인

대 리 인

피 청 구 인

대 리 인

1. 위 심판사건에 대한 기술·상표·디자인설명회 개최 일시 및 장소를 아래와 같이 지정(또는 변경) 하였으니 참석하시기 바랍니다.

2. 기술·상표·디자인설명회에 제출하는 자료의 요지를 기재한 서면 1통을 상기 제출기일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

일 시 :

장 소 :

20

심 판 장 인



(별지 3-8-2 서식)

기술·상표·디자인설명회 보류통지서

특 허 심 판 원

제 ○○ 부

기술·상표·디자인설명회 보류통지서

심 판 번 호

사건의 표시

청 구 인

대 리 인

피 청 구 인

대 리 인

위 심판사건에 관한 0000.00.00자 기술(상표·디자인)설명회 신청에 대하여, 추후 심판서류를 검토한 후 개최 필요성이 인정되는 경우, 개최일정 및 장소를 정하여 통지할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

(관계법령등: 심판사건 설명회 등 운영 규정 제7조)

심 판 장 

(별지 3-8-3 서식)

기술·상표·디자인설명회 취소통지서

특 허 심 판 원

제 부

기술·상표·디자인설명회 취소통지서

심 판 번 호

사 건 의 표 시

청 구 인 성 명

주 소

대 리 인 성 명

주 소

피 청 구 인 성 명

주 소

대 리 인 성 명

주 소

위 심판사건과 관련하여 의 기술(상표·디자인)설명회 기일 지정을 취소합니다.
(관계법령등: 심판사건 설명회 등 운영 규정 제8조)

(이유 기재)

20 . . .

심 판 장 인



(별지 3-8-4 서식)

기술·상표·디자인설명회 결과보고서

특 허 심 판 원

제 부

기술·상표·디자인설명회 결과보고서

심 판 번 호

사건의표시

개 최 일 시

장 소

공 개 여 부

(참여)심판관

청 구 인

(출석, 불출석 여부 기재)

대 리 인

(출석, 불출석 여부 기재)

피 청 구 인

(출석, 불출석 여부 기재)

대 리 인

(출석, 불출석 여부 기재)

“청구인·피청구인의 주장 요지 및 기타 해당 심판사건 관련 사항 등을 기재한다.”

심판관 (인)

※ 첨부 : 당사자 등이 제출한 참고자료

(별지 3-9 서식)

면담요청서

특 허 심 판 원
제 부
면 담 요 청 서

심 판 번 호 (연도) 당(원)

사건의 표시

청 구 인

대 리 인

피 청 구 인

대 리 인

위 심판사건에 관하여 사실 및 법률관계의 명확화를 통한 심리 축진을 위하여 면담을 하고자 면담기
일 및 장소를 다음과 같이 지정하였으니 참석하여 주시기 바랍니다.

(관계법령등: 심판사건 설명회 등 운영 규정 제6조)

일 시

장 소

20 . . .

심 판 장

㉠



(별지 3-9-2서식)

면담통지서

특 허 심 판 원
제 부
면 담 통 지 서

심 판 번 호 (연도) 당(원)

사건의 표시

청 구 인

대 리 인

피 청 구 인

대 리 인

이 사건 20 . . . 면담신청을 검토한 결과, 위 심판사건에 대하여 면담하기로 결정하였으니, 아래
면담 일시 및 장소에 참석하여 주시기 바랍니다.

(관계법령등: 심판사건 설명회 등 운영 규정 제7조)

일 시

장 소

20 . . .

심 판 장 ㉠

(별지 3-9-3 서식)
면담기일 변경통지서

특 허 심 판 원
제 부
면담기일 변경통지서

심 판 번 호 (연도) 당
사건의 표시
청 구 인
대 리 인
피 청 구 인
대 리 인

위 심판사건과 관련하여 지정된 20 . . . : 의 면담기일이 아래와 같이 변경되었으니 출석하시기 바랍니다.

(관계법령등: 심판사건 설명회 등 운영 규정 제8조)

- 아 래 -

일 시 :
장 소 :



20

심 판 장 (인)

(별지 3-9-4 서식)
면담기일 취소통지서

특 허 심 판 원
제 부
면담기일 취소통지서

심 판 번 호 (연도) 당
사건의 표시
청 구 인
대 리 인
피 청 구 인
대 리 인

위 심판사건과 관련하여 20 . . . : 의 면담기일 지정을 취소합니다.
(관계법령등: 심판사건 설명회 등 운영 규정 제8조)

(이유 기재)

20

심 판 장 ㉠

(별지 3-9-5 서식)

면담기록서

면 담 기 록 서					
심판번호	당(원)				
사건의 표시	(예시) 특허 제 호 거절결정불복심판				
면담자	심판관	성명		구내전화	
	당사자 (대리인, 참가인, 관계인)	성명 (법인명)		전화	
<div style="margin-bottom: 10px;">면담일시 · 장소 :</div> <div>면담사항(면담내용 등)</div>					
<div style="text-align: right; margin-right: 50px;"> 20 . . . 심판관 (인) 당사자 (인) </div>					



(별지 3-10 서식)

심문서

특 허 심 판 원
제 부
심 문 서

심 판 번 호 (연도) 당(원)

사건의 표시

청 구 인

대 리 인

피 청 구 인

대 리 인

위 심판사건에 관한 아래 사항에 대하여 20 . . .까지 답변하여(의견서를 제출하여, 석명하여)주시기 바랍니다.

(관계법령등 : 특허법 제147조제3항, 실용신안법 제33조, 디자인보호법 제134조제3항, 상표법 제133조제3항)

심 문 사 항

20 . . .

심 판 장 ㉠

(별지 3-11 서식)
심판절차수계요구서

특 허 심 판 원
제 부
심판절차수계요구서

심 판 번 호 (연도) 당(원)

사건의 표시

청 구 인

대 리 인

피 청 구 인

대 리 인

1. 위 심판사건의 피청구인 000 씨가 20 . . . 사망한 바, 아래 상속인(수계인)께서는 이 요구서를 받은 날부터 30일 이내에 심판절차를 수계하시기 바랍니다.

2. 동 기간 내에 수계신청이 없는 경우에는 그 기간이 만료되는 날의 다음날에 수계가 있는 것으로 봅니다.

(관계법령등: 특허법 제22조제5, 6항, 실용신안법 제3조, 디자인보호법 제24조제4, 5항, 상표법 제24조제4, 5항)

수 계 인
성 명
주 소

20 . . .

심 판 장 (인)



(별지 3-12 서식)

제출요구서

특 허 심 판 원
제 부
제 출 요 구 서

심 판 번 호 (연도) 당(원)

사건의 표시

청 구 인

대 리 인

피 청 구 인

대 리 인

위 심판사건에 관한 다음 사항에 대하여 20 . . .까지 견본(시험성적서 등)을 제출하여 주시기 바랍니다.

(관계법령등: 특허법 제147조제3항, 실용신안법 제33조, 디자인보호법 제134조제3항, 상표법 제133조제3항)

제출사항

20 . . .

심 판 장 (인)

주의 : 제출하는 견본(시험성적서 등)에는 심판번호를 기재하고 기명날인하시기 바랍니다.

(별지 3-13 서식)
보정요구서(심판장)

제출기일 : 20

특 허 심 판 원
제 부
보 정 요 구 서

심 판 번 호 (연도) 당(원)

사건의 표시

청 구 인

대 리 인

피 청 구 인

대 리 인

보정할 서류

1. 위 심판사건에 관하여 다음 흠결사항을 상기 제출기일까지 보정하시기 바랍니다.

흠 결 사 항

2. 상기제출기일까지 보정을 하지 아니하거나 보정한 사항이 특허법 제140조제2항 또는 제140조의2제2항(실용신안법 제33조, 디자인보호법 제126조제2항 또는 제127조제2항, 상표법 제125조제2항 또는 제126조제2항)에 위반된 경우 심판청구서 또는 해당 절차와 관련된 청구 등이 각하될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

(관계법령등: 특허법 제141조제2항, 제142조, 실용신안법 제33조, 디자인보호법 제128조제2항, 제129조, 상표법 제127조제2항, 제128조)

20

심 판 장

인



(별지 3-13-2 서식)
보정요구서(특허심판원장)

제출기일 : 20 . . .

특 허 심 판 원
보 정 요 구 서

심 판 번 호 (연도) 당(원)

사건의 표시

청 구 인

대 리 인

피 청 구 인

대 리 인

보정할 서류

1. 위 심판사건에 관하여 다음 흠결사항을 상기 제출기일까지 보정하시기 바랍니다.
흠 결 사 항
2. 지정된 기간 이내에 보정을 하지 아니한 경우에는 해당 절차가 무효처분 될 수 있습니다.
(관계법령등 : 특허법 제16조, 실용신안법 제3조, 디자인보호법 제18조, 상표법 제18조)
3. 상기 제출기일을 연장하고자 하는 경우에는 불가피한 연장사유에 대한 소명자료를 첨부하여 '지정기
간연장신청서'를 제출하시기 바랍니다.

20 . . .

특 허 심 판 원 장

②인

(별지 3-14 서식)

보충요구서

제출기일 : 20

특 히 심 판 원
제 부
보 충 요 구 서

심 판 번 호 (연도) 당(원)

사건의 표시

청 구 인

대 리 인

피 청 구 인

대 리 인

위 심판사건에 관하여 다음 흠결사항을 상기 제출기일까지 보충하시기 바랍니다.

흠 결 사 항

20

심 판 장 ㉠



(별지 3-15 서식)
회피허가요청서

특 허 심 판 원
제 부
회 피 허 가 요 청 서

심 판 번 호 (연도) 당(원)

사건의 표시

청 구 인

대 리 인

피 청 구 인

대 리 인

위 심판사건에 대하여 아래의 이유로 회피허가를 요청합니다.

(관계법령등: 특허법 제153조의2, 실용신안법 제33조, 디자인보호법 제141조, 상표법 제140조)

이 유

심 판 장 ㉠

(별지 3-16 서식)

심사관 의견요청서(특허심판원장)

특 허 심 판 원
심사관 의견요청서

수 신 특허청장

참 조 ○○심사국장

제 목 심사관 의견요청서

다음과 같이 심판청구되었기에 심판청구서 부분을 송부하오니 심사관은 의견이 있는 경우 (. . .)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

(관계법령등: 특허법 시행규칙 제64조, 실용신안법 시행규칙 제17조, 디자인보호법 시행규칙 제76조, 상표법 시행규칙 제68조, 심판사무취급규정 제23조제4항)

※ 거절결정불복심판의 경우, 거절결정 또는 원결정 유지 이유에 추가할 사항이 있는 경우에만 제출

- 다 음 -

심 판 번 호

사건의 표시

출 원 번 호

분 류

붙 임 심판청구서부분 1통(심판시스템의 해당사건 심판이력 참조). 끝

20 . . .

특 허 심 판 원 장

㉠



(별지 3-17 서식)

심사관 의견요청서(심판장)

특 허 심 판 원
제 부
심사관 의견요청서

수 신 특허청장

참 조 ○○심사국장

다음과 같이 심판청구되었기에 청구서부분을 송부하오니 귀 심사관의 의견서를 (. . .)까지 보내주시기 바랍니다.

다 음

심 판 번 호

사건의 표시

출 원 번 호

분 류

붙 임 청구서부분 1통. 끝.

20 . . .

심 판 장 (인)

(별지 4-1 서식)

심판번호 및 심판관지정통지서

특 허 심 판 원
심판번호 및 심판관지정통지서

심 판 번 호 (연도) 당(원)

사건의 표시

청 구 인

대 리 인

피 청 구 인

대 리 인

20 . . . 자로 청구된 위 심판사건에 관하여 아래와 같이 심판번호 및 담당심판관이 지정되었으므로 이를 통지합니다.

(관계법령등: 특허법 제144조, 제145조, 실용신안법 제33조, 디자인보호법 제131조, 제132조, 상표법 제130조, 제131조)

(※ 참고로 피청구인께서는 함께 발송되는 ‘심판청구서 부분’을 통해 심판청구취지, 청구이유 등을 확인하실 수 있습니다. 다만, 청구인이 제출한 심판청구서에 대하여 보정이 필요한 경우 보정이 완료된 후, ‘심판청구서 부분’이 송달됨을 알려드립니다.)

심판번호 (연도) 당(원)

심 판 장 심판관
 심판관
 심판관

20 . . .

특 허 심 판 원 장

㉠



(별지 4-2 서식)

심사전치종결, 심판번호 및 심판관지정통지서

특 허 심 판 원
심사전치종결, 심판번호 및 심판관지정통지서

심 판 번 호

사건의 표시

청 구 인

대 리 인

20 . . . 에 청구된 위 심판사건에 관하여 심사전치가 종결되어 심판관이 심판하게 되었으며,
아래와 같이 심판번호 및 담당심판관이 지정되었음을 통지합니다.

(관계법령등: 특허법 제144조, 제145조, 실용신안법 제33조)

심판번호 (연도) 당(원)

심 판 장 심판관
 심판관
 심판관

20

특 허 심 판 원 장

㉠

(별지 4-3 서식)
심판관변경통지서

특 허 심 판 원
심 판 관 변 경 통 지 서

심 판 번 호 (연도) 당(원)
사 건 의 표 시
청 구 인
대 리 인
피 청 구 인
대 리 인

위 심판사건에 관하여 아래와 같이 심판관이 변경되었음을 통지합니다.
(관계법령등: 특허법 제144조, 제145조, 실용신안법 제33조, 디자인보호법 제131조, 제132조, 상표
법 제130조, 제131조)

심 판 장 심판관
심판관
심판관



20 . . .

특 허 심 판 원 장 ㉠

(별지 4-4 서식)
심판청구서부분송달서

제출기일 : 20

특 허 심 판 원
제 부
심판청구서부분송달서

심 판 번 호 (연도) 당
사 건 의 표 시
청 구 인
대 리 인
피 청 구 인
대 리 인

1. 위 심판사건에 대한 [심판청구서] 부분을 송달하니 상기 제출기일까지 답변서(또는 의견서)를 제출하시기 바랍니다.

(관계법령등: 특허법 제147조, 실용신안법 제33조, 디자인보호법 제134조, 상표법 제133조)

2. 특허법 제133조제1항, 같은 법 제137조제1항, 실용신안법 제31조제1항에 따른 무효심판의 경우, 상기 답변서 제출기간 내에는 정정청구를 할 수 있습니다. 또한, 청구인이 의견서를 통해 새로운 무효증거를 제출한 경우에도 무효심판청구서 부분을 송달하는 경우와 같이 피청구인에게 이를 송달하고 정정청구 기회를 부여합니다.

(관계법령등: 특허법 제133조의2제1항, 제137조제3항, 실용신안법 제33조)

3. 상기 제출기일을 연장하고자 하는 경우에는 불가피한 연장사유에 대한 소명자료를 첨부하여 '지정기간연장신청서'를 제출하시기 바랍니다. 다만, 답변서 제출기간의 최초 연장 신청에 한해서만 소명자료의 첨부 없이도 1개월 이내의 기간을 연장할 수 있습니다.

첨 부 : 심판청구서부분 1통

20

심 판 장 (인)

(별지 4-4-2 서식)

심판청구사실안내문(재외자)

INTELLECTUAL PROPERTY TRIAL AND APPEAL BOARD
NOTICE OF REQUEST FOR TRIAL

Date of Notice: September 20, 2020

Case No.:

Patent (Trademark) Registration No.:

Defendant's Name:

Defendant's Address:

Pursuant to Article 147(2) of the Patent Act(Article 133(2) of the Trademark Act/Article 134(2) of the Design Protection Act) in Korea, this is to notify that a request for the Trial for Invalidity or Trial for Cancellation of Trademark Registration has been filed before the Intellectual Property Trial and Appeal Board(IPTAB) on September 13, 2020

To proceed with this trial procedure as the defendant, you must appoint with respect to the above-mentioned patent (Trademark), who has an address or a place of business in the Republic of Korea, pursuant to Article 5 of the Patent Act(Article 6 of the Trademark Act, Article 6 of the Design Protection Act). And after this, trial proceedings should be conducted through the agent.

Therefore, a response to the request for this trial should be submitted through the agent, and arrive at the Office by October 19, 2020.

※ In a Trial for Cancellation pursuant to Article 119(1)3 of the Trademark Act, if a holder of trademark right fails to prove the usage of the registered trademark until a designated deadline, the trademark right shall be cancelled.

※ If you want to extend the designated deadline for the case that has been requested for trial, you must submit the 'Application for Extension of Designated Deadline' which include inevitable reasons for the extension.

The case number and the names of the judges are as follows:

Case No: 000-000

Presiding Administrative Patent (Trademark) Judge: 000

Administrative Patent (Trademark) Judge: 000

Administrative Patent (Trademark) Judge: 000

Enclosed: A copy of the Request for Trial.

O, OO

Presiding Administrative Patent (Trademark) Judge

189 Cheongsu-ro, Seo-gu, Daejeon Metropolitan City, 35208, Republic of Korea

Tel: +82-42-481-5866

Fax: +82-42-472-3474



(별지 4-5 서식)
중간서류부분송달서

(제출기일 : 20)

특 허 심 판 원
제 부
중간서류부분송달서

심 판 번 호 (연도) 당
사 건 의 표 시
청 구 인
대 리 인
피 청 구 인
대 리 인

1. 위 심판사건에 관한 중간서류 [심판사건의견]의견(답변, 소명)서 부분을 송달하오니 20 . . .까지 의견서를 제출하시기 바랍니다.

(관계법령등: 특허법 제147조, 실용신안법 제33조, 디자인보호법 제134조, 상표법 제133조)
(알림: 당사자는 의견서를 제출할 때 붙임의 의견요약표를 작성하여 첨부함으로써, 사건의 진행이 효율적으로 이루어지도록 협조하여 주시기 바랍니다.)

2. 특허법 제133조의2 제1항 후단에 따라 위 심판사건에 관한 중간서류(새로운 무효증거 제출) 부분을 송달하오니, 상기 제출기일까지 정정청구를 할 수 있음을 알려드립니다.

3. 상기 제출기일을 연장하고자 하는 경우에는 불가피한 연장사유에 관한 소명자료를 첨부하여 '지정기간연장신청서'를 제출하시기 바랍니다.

첨 부 : 중간서류() 부분 1통. 끝.

20

심 판 장 ㉠

< 의견요약표 >

	의견 예시 <우측 제출여부란에 O표시 후 요약내용을 ()에 기재>	제출여부
종전 주장에 대해	새로운 주장 없음	
	종전 주장과 다르거나 새로운 주장 제출함 (새로운 주장 :)	
	종전 주장 중 일부를 철회함 (철회 주장 :)	
	종전 주장을 모두 철회하고 새로운 주장 제출함	
새로운 증거 제출 여부	새로운 증거 없음	
	새로운 증거 제출함 (새로운 증거 :)	
기타	기타 사항 ()	



(별지 4-6 서식)

심판참가신청서부분송달서

특 허 심 판 원
제 부
심판참가신청서부분송달서

심 판 번 호 (연도) 당

사 건 의 표 시

청 구 인

대 리 인

피 청 구 인

대 리 인

위 심판참가신청에 관한 신청서 부분을 송달하니 20 . . 까지 의견서를 제출하시기 바랍니다.
(관계법령등: 특허법 제156조제2항, 실용신안법 제33조, 디자인보호법 제144조제2항, 상표법 제143조제2항)

첨 부 : 심판참가신청서부분 1통. 끝.

20 . . .

심 판 장 ㉠

(별지 4-6-2 서식)
심판참가신청취하통지서

특 허 심 판 원
제 부
심판참가신청취하통지서

심 판 번 호 (연도) 당
사 건 의 표 시
청 구 인
대 리 인
피 청 구 인
대 리 인

위 심판참가신청은 20 . . 취하신청에 의하여 취하되었으므로 이를 통지합니다.
(관계법령등: 특허법시행규칙 제69조, 디자인보호법시행규칙 제80조, 상표법시행규칙 제66조)

20 . . .

심 판 장 ㉠



(별지 4-7 서식)
심판청구사실통지서

특 허 심 판 원
심판청구사실통지서

심 판 번 호 (연도) 취(원)
사 건 의 표 시
이 의 신 청 인
대 리 인
청 구 인
대 리 인

디자인보호법 제127조제1항(상표법 제126조제3항)의 규정에 의하여 위와 같이 청구되었음을 통지합니다.

첨 부 심판청구서 부분

20 . . .

특 허 심 판 원 장

②인

(별지 4-7-2 서식)
정정심판청구사실통지서

특 허 심 판 원
정정심판청구사실통지서

심 판 번 호 (연도) 정
사 건 의 표 시
청 구 인
대 리 인

귀하가 청구한 무효심판(20 당)과 관련된 정정심판이 위와 같이 청구되었음을 통지하오니 참고하
시기 바랍니다.

(관계법령등: 심판사무취급규정 제38조의3)

※ 위 정정심판에 대하여 특허법 제63조의2에 따른 정보제출을 할 필요가 있는 경우(무효심판
심결취소소송 중 법원에 제출한 무효사유 등)에는 정보제출서 서식(특허법 시행규칙 별지 제23호)을
사용하여 20 년 월 일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

20 . . .

심 판 장 ㉠



(별지 4-8 서식)
정정심판결과통지서

특허심판원

심	판	56210 -
수	신	특허법원장
참	조	특허과장
제	목	정정심판결과통보(특허법원)

귀 법원에 계류중인 사건()과 관련된 정정심판의 심리결과를 아래와 같이 통보합니다.

아래

심	판	번	호	20	정
사	건	의	표	시	
청		구	인	성	명
				주	소
대		리	인	성	명
				주	소
심	판	청	구	일	자
심	리	결	과		

20 . . .

특허심판원장 ㉠

(별지 4-9 서식)
우선심판결정통지서

특 히 심 판 원
제 부
우 선 심 판 결 정 통 지 서

심 판 번 호 (연도) 당(원)

사 건 의 표 시

청 구 인

대 리 인

피 청 구 인

대 리 인

1. 위 심판사건은 심판사무취급규정 제31조제3항에 따라 우선심판하기로 결정하였음을 알려드립니다.
2. 우선심판 사건에 대해서는 통상 이 통지서 발송일부터 4개월 이내 심리가 종결될 예정입니다. 따라서 당사자께서는 심리가 조속히 진행될 수 있도록 추가 의견서 및 증거자료를 신속히 제출하여 주시기 바랍니다.
3. 우선심판으로 결정된 경우 심판사무취급규정 제22조제2항에 따라 향후 제출해야 하는 서류에 대한 지정기간연장신청은 불가피성을 소명한 경우에 한하여 1회로 엄격히 제한됨을 알려드립니다(다만, 심판 사무취급규정 제22조제3항에 따라 피청구인의 답변서 제출기간에 대한 최초 연장신청의 경우에는 불가피성을 소명할 필요가 없으나, 이 경우에도 지정기간연장신청은 1회로 엄격히 제한되고, 추후 연장신청은 불승인됩니다).



20 . . .

심 판 장 ㉠

(별지 4-9-2 서식)
우선심판불승인통지서

특 허 심 판 원
제 부
우선심판불승인통지서

심 판 번 호
사 건 의 표 시
청 구 인
대 리 인
피 청 구 인
대 리 인

이 사건 20 . . . 우선심판신청은 우선심판 대상에 해당되지 아니하여 우선심판하지 않기로 결정하였음을 통지합니다.

(관계법령등: 심판사무취급규정 제31조제3항)

20 . . .

심 판 장

인

(별지 4-9-3 서식)
우선심판결정취소통지서

특 허 심 판 원
제 부
우선심판결정취소통지서

심 판 번 호
사 건 의 표 시
청 구 인
대 리 인
피 청 구 인
대 리 인

위 심판사건에 관하여 우선심판 사유가 소멸되어 우선심판결정을 취소하였으므로 이를 통지합니다.

(관계법령등: 심판사무취급규정 제31조제4항)

20 . . .

심 판 장 ㉠



(별지 4-9-4 서식)
신속심판결정통지서

특 히 심 판 원
제 부
신 속 심 판 결 정 통 지 서

심 판 번 호 (연도) 당(원)

사 건 의 표 시

청 구 인

대 리 인

피 청 구 인

대 리 인

1. 위 심판사건은 심판사무취급규정 제31조의2제2항에 따라 신속심판하기로 결정하였음을 알려드립니다.
2. 신속심판 사건에 대해서는 피청구인의 답변서 제출기간 만료 후 1개월 이내에 구술심리를 개최하고 구술심리기일로부터 2주 이내(구술심리 개최가 필요없는 당사자계 심판의 경우 신속심판결정통지서 발송일로부터 2.5개월 이내)에 심리를 종결할 예정입니다. 따라서 당사자께서는 심리가 조속히 진행될 수 있도록 추가 의견서 및 증거자료를 신속히 제출하여 주시기 바랍니다.
3. 신속심판으로 결정된 경우 심판사무취급규정 제22조제2항에 따라 향후 제출해야 하는 서류에 대한 지정기간연장신청은 불가피성을 소명한 경우에 한하여 1회로 엄격히 제한됨을 알려드립니다(다만, 심판사무취급규정 제22조제3항에 따라 피청구인의 답변서 제출기간에 대한 최초 연장신청의 경우에는 불가피성을 소명할 필요가 없으나, 이 경우에도 지정기간연장신청은 1회로 엄격히 제한되고, 추후 연장신청은 불승인됩니다).

20 . . .

심 판 장 ㉠

(별지 4-9-5 서식)
신속심판불승인통지서

특 히 심 판 원
제 부
신 속 심 판 불 승 인 통 지 서

심 판 번 호 (연도) 당(원)

사 건 의 표 시

청 구 인

대 리 인

피 청 구 인

대 리 인

이 사건 20 . . . 신속심판신청은 신속심판대상에 해당되지 아니하여 신속심판하지 않기로 결정하였음을 통지합니다.

(관계법령등: 심판사무취급규정 제31조의2제2항)

(이 유)



20 . . .

심 판 장 ㉠

(별지 4-9-6 서식)
신속심판결정취소통지서

특 히 심 판 원
제 부
신 속 심 판 결 정 취 소 통 지 서

심 판 번 호 (연도) 당(원)

사 건 의 표 시

청 구 인

대 리 인

피 청 구 인

대 리 인

위 심판사건에 관하여 신속심판 사유가 소멸되어 신속심판결정을 취소하였으므로 이를 통지합니다.
(관계법령등: 심판사무취급규정 제31조의2제2항)

(이 유)

20 . . .

심 판 장 ㉠

(별지 4-10 서식)

무효(취소)심판청구통지서

특 허 심 판 원
제 부
무효(취소)심판청구통지서

심 판 번 호 (연도) 당

사건의 표시 특허 제 호 『 』의 무효

청 구 인

대 리 인

피 청 구 인

대 리 인

위 심판사건에 관하여 20 . . . 에 다음과 같은 취지의 무효(취소) 심판이 청구되었으므로 이를 통지합니다.

(관계법령등: 특허법 제133조제4항, 제134조제2항, 제137조제2항, 실용신안법 제31조제4항, 디자인 보호법 제121조제4항, 상표법 제117조제5항, 제118조제4항, 제214조제2항, 제119조제7항, 제120조제5항)

청 구 의 취 지

※ 전용실시(사용)권자, 통상실시(사용)권자 또는 질권자는 심리가 종결될 때까지 위 심판사건에 대하여 당사자의 어느 한 쪽을 보조하기 위하여 보조참가할 수 있습니다(관계법령등: 특허법 제144조제3항, 실용신안법 제33조, 디자인보호법 제143조제3항, 상표법 제142조제3항).

20 . . .

심 판 장 ㉠



(별지 4-11 서식)
의견제출통지서

제출기일 : 20

특 허 심 판 원
제 부
의 건 제 출 통 지 서

심 판 번 호 (연도) 원
사건의 표시
청 구 인
대 리 인

1. 이 사건 출원에 대하여 아래와 같은 거절이유가 있어 이를 통지합니다. 이에 대하여 의견이 있으면
상기 제출기일까지 의견서를 제출하시기 바랍니다.

(관계법령등: 특허법 제63조, 제170조, 실용신안법 제14조, 디자인보호법 제63조, 제124조, 상표법
제55조, 제123조)

2. 상기 제출기일을 연장하고자 하는 경우에는 불가피한 연장사유에 대한 소명자료를 첨부하여
'지정기간연장신청서'를 제출하시기 바랍니다.

거 절 이 유

20

심 판 장

인

(별지 4-12 서식)
정정의견제출통지서

제출기일 : 20

특 허 심 판 원
제 부
정정의견제출통지서

심 판 번 호 (연도) 정
사건의 표시
청 구 인
대 리 인
피 청 구 인
대 리 인

1. 2000. 00. 00 정정(심판)청구는 아래 이유에 의하여 인정할 수 없으므로, 이를 통지합니다. 이에 대하여 의견이 있으면 상기 제출기일까지 의견서를 제출하시기 바랍니다.
(관계법령등: 특허법 제136조제6항, 실용신안법 제33조)

- 복수의 정정청구가 있는 경우의 주의사항 : 이 사건 정정청구가 인정되는지 불인정되는지 여부와 관계없이, 이 사건 무효심판 절차에서 위 정정청구 전에 수행한 정정청구(2000. 00. 00, 정정청구)는 특허법 제133조의2 제2항에 따라 취하된 것으로 간주합니다.

2. 상기 제출기일을 연장하고자 하는 경우에는 불가피한 연장사유에 대한 소명자료를 첨부하여 '지정기간연장신청서'를 제출하시기 바랍니다.

이 유

20

심 판 장 (인)



(별지 4-13 서식)
직권심리이유통지서

제출기일 : 20

특 허 심 판 원
제 부
직권심리이유통지서

심 판 번 호 (연도) 당
사 건 의 표 시
청 구 인
대 리 인
피 청 구 인
대 리 인

심판사건에 관하여 직권으로 행한 청구이유에 대한 심리사항을 다음과 같이 통보하니 이에 대하여
의견이 있으면 상기 제출기일까지 의견을 진술하시기 바랍니다.

(관계법령등: 특허법 제159조, 실용신안법 제33조, 디자인보호법 제147조, 상표법 제146조)

직권심리사항

20

심 판 장 ㉠

(별지 4-14 서식)
무효의견제출통지서

제출기일 : 20

특 히 심 판 원
제 부
무효의견제출통지서

심 판 번 호 (연도) 당
사 건 의 표 시
청 구 인
대 리 인
피 청 구 인
대 리 인

이 건은 다음 이유에 의하여 이를 무효로 할 것으로 인정됩니다. 이에 대하여 의견이 있으면 상기
제출기일까지 의견서를 제출하시기 바랍니다.

이 유

20

심 판 장 ㉠



(별지 4-15 서식)
직권증거조사결과통지서

제출기일 : 20

특 허 심 판 원
제 부
직권증거조사결과통지서

심 판 번 호 (연도) 당(원)

사 건 의 표 시

청 구 인

대 리 인

피 청 구 인

대 리 인

위 심판사건에 관하여 심판관이 행한 직권증거조사 결과를 다음과 같이 통지하니 이에 대하여 의견이 있으면 상기 제출기일까지 의견서를 제출하시기 바랍니다.

(관계법령등: 특허법 제157조제5항, 실용신안법 제33조, 디자인보호법 제145조제5항, 상표법 제144조제5항)

증거조사결과

20

심 판 장 ㉠

※ 직권증거보전 결과통보시 준용

(별지 4-16 서식)

증거물건반환신청안내통지서

제출기일 : 20

특 히 심 판 원
제 부
증거물건반환신청안내통지서

심 판 번 호 (연도) 당(원)

사건의 표시

수 령 인

대 리 인

위 심판사건의 모형, 견본, 증거물건은 용도가 끝났으니 반환을 희망하는 경우에는 증거물반환신청서를 이용하여 상기 수령기일까지 수령절차를 밟으시기 바랍니다. 만약 위 기간내에 절차를 밟지 아니할 때는 당원에서 임의로 처분합니다.

(관계법령등: 심판사무취급규정 제76조)



20

심 판 장 ㉠

(별지 4-16-2서식)
반환통지서

특 허 심 판 원
반 환 통 지 서

심 판 번 호 (연도) 당(원)(소)
사건의 표시
청 구 인
대 리 인
피 청 구 인
대 리 인
반 환 할 서류

위 심판사건에 관하여 제출하신 서류 또는 증거서류 등을 귀하의 반환신청에 따라 반환합니다.
(관계법령등 : 특허법시행규칙 제11조의2, 실용신안시행규칙 제17조, 디자인보호법시행규칙 제24조의2, 상표법시행규칙 제25조제6항, 심판사무취급규정 제76조)

20 . . .

특 허 심 판 원 장 (인)

(별지 4-17 서식)
심판절차수계신청통지서

특 허 심 판 원
제 부
심판절차수계신청통지서

심 판 번 호 (연도) 당(원)
사 건 의 표 시
청 구 인
대 리 인
피 청 구 인
대 리 인

위 심판사건에 관하여 (피)청구인으로부터 심판절차수계신청이 있음을 통지합니다.
(관계법령 : 특허법 제22조제2항, 실용신안법 제3조, 디자인보호법 제24조제2항, 상표법 제24조제2항)

20 . . .

심 판 장 ㉠



(별지 4-17-2 서식)
심판절차수계통지서

특 허 심 판 원
제 부
심판절차수계통지서

심 판 번 호 (연도) 당(원)
사 건 의 표 시
청 구 인
대 리 인
피 청 구 인
대 리 인

위 심판사건의 (피)청구인 000가 20 . . . 사망하여 아래 상속인(수계인)에게 20 . . .
심판절차수계를 명하였으나 기간 내에 수계신청을 하지 않았습니다. 따라서 상속인(수계인)이
심판절차를 수계한 것으로 보게 되었음을 통지합니다.

(관계법령: 특허법 제22조제6항, 제7항, 실용신안법 제3조, 디자인보호법 제24조제6항, 제7항,
상표법 제24조제6항, 제7항)

수 계 인
성 명
주 소

20

심 판 장 (인)

(별지 4-18 서식)
심판절차속행통지서

특 허 심 판 원
제 부
심판절차속행통지서

심 판 번 호 (연도) 당(원)
사 건 의 표 시
청 구 인
대 리 인
피 청 구 인
대 리 인

위 심판사건에 관하여 (피)청구인이 권리를 이전함에 따라 아래 권리승계인에게 심판절차를
속행하기로 하였음을 통지합니다. 권리승계인께서 대리인을 선임하고자 하는 경우 대리인 선임
신고서를 특허심판원에 제출하여 주시기 바랍니다.

(관계법령 : 특허법 제19조, 실용신안법 제3조, 디자인보호법 제21조, 상표법 제21조)

(피)청구인(권리의 승계인)
성 명
주 소



20 . . .

심 판 장 (인)

(별지 4-18-2 서식)
심판절차속행통지서(재외자)

INTELLECTUAL PROPERTY TRIAL AND APPEAL BOARD
NOTICE OF CONTINUANCE OF TRIAL PROCEDURE

Date of Notice:
Case No.:
Patent (Trademark, International) Registration Number:
Petitioner's Name:
Petitioner's Address:
Defendant's Name:
Defendant's Address:

Pursuant to Article 19 of the Patent Act (Article 21 of the Design Protection Act, Article 21 of the Trademark Act) in Korea, this is to notify that the trial proceedings shall be continued by the successor as the patent (trademark) right has been transferred.

Successor's Name:
Successor's Address:

To proceed with the trial procedure as a petitioner, it is required to appoint an agent (patent attorney) with respect to the above-mentioned patent (trademark), who has an address or a place of business in the Republic of Korea, according to Article 5 of the Patent Act (Article 6 of the Design Protection Act, Article 6 of the Trademark Act) in Korea. All proceedings before the IPTAB should be conducted by virtue of the agent's assistance.

Therefore, notification for appointment of agent for this trial should be submitted through the agent, and should arrive at this Office by 20

20

Intellectual Property Trial and Appeal Board
Presiding Administrative Patent (Trademark) Judge

189 Cheongsa-ro, Seo-gu, Daejeon Metropolitan City, 35208, Republic of Korea
Tel: +82-42-481-5867
Fax: +82-42-472-3474

(별지 4-19 서식)
심판절차중지통지서

특 허 심 판 원
제 부
심판절차중지통지서

심 판 번 호 (연도) 당(원)
사건의 표시
청 구 인
대 리 인
피 청 구 인
대 리 인

위 심판사건에 관하여 아래의 이유에 의하여 심판 절차를 중지하였으므로 이를 통지합니다.
(관계법령등 : 특허법 제23조, 제153조, 제164조, 실용신안법 제3조, 제33조, 디자인보호법 제25조, 제140조, 제152조, 상표법 제25조, 제139조, 제151조)

이 유



20 . . .

심 판 장 ㉠

(별지 4-19-2 서식)
심판절차중지취소통지서

특 허 심 판 원
제 부
심판절차중지취소통지서

심 판 번 호
사 건 의 표 시
청 구 인
대 리 인
피 청 구 인
대 리 인

위 심판사건에 관하여 아래의 이유에 따라 심판절차 중지결정을 취소하기로 하였으므로, 이를 통지합니다.

(관계법령등 : 특허법 제23조, 실용신안법 제3조, 디자인보호법 제25조, 상표법 제25조)

이 유

심 판 장 ㉠

(별지 4-20 서식)

심리종결통지서

특 허 심 판 원
제 부
심 리 종 결 통 지 서

심 판 번 호 (연도) 당(원)

사건의 표시

청 구 인

대 리 인

피 청 구 인

대 리 인

위 심판사건에 관한 심리를 20 . . 에 종결하였으므로 특허법 제162조제3항(실용신안법 제33조, 디자인보호법 제150조제3항, 상표법 제149조제3항)의 규정에 의하여 이를 통지합니다.

20 . . .

심 판 장

㉠



(별지 4-21 서식)
심리재개통지서

특 허 심 판 원
제 부
심 리 재 개 통 지 서

심 판 번 호 (연도) 당(원)
사 건 의 표 시
청 구 인
대 리 인
피 청 구 인
대 리 인

신청
위 심판사건에 관하여 직권 에 의하여 심리를 재개하기로 하였으므로 이를 통지합니다.
(관계법령등: 특허법 제162조제4항, 실용신안법 제33조, 디자인보호법 제150조제4항, 상표법 제149조제4항)

20 . . .

심 판 장 ㉠

(별지 4-22 서식)
심리종결예정시기통지서

특 허 심 판 원
제 부
심리종결예정시기통지서

심 판 번 호 (연도) 당(원)
사건의 표시
청 구 인
대 리 인
피 청 구 인
대 리 인

1. 위 심판사건에 대한 심리가 20 . 월 중 종결될 예정임을 알려드립니다.
(관계법령등: 심판사무취급규정 제32조)
2. 추가 제출이 필요한 경우 관련 서류를 20 . . .까지 반드시 제출하여 주시기 바랍니다. 상기 제출기일에 대하여 연장신청은 할 수 없습니다.
3. 심리종결 이후 제출되는 자료는 심결에 반영되지 않을 수 있음을 알려드립니다.



20 . . .

심 판 장 ㉠

(별지 4-22-2 서식)
심리종결예정시기변경통지서

특 허 심 판 원
제 부
심리종결예정시기변경통지서

심 판 번 호 (연도) 당(원)
사건의 표시
청 구 인
대 리 인
피 청 구 인
대 리 인

위 심판사건에 대한 심리종결예정시기가 20 . 월 중으로 변경되었음을 알려드립니다.
(관계법령등: 심판사무취급규정 제32조)

20 . . .

심 판 장 ㉠

(별지 4-23 서식)
심결(결정)등본송달서

특 허 심 판 원
제 부
심결(결정)등본송달서

심 판 번 호 (연도) 당(원)
사 건 의 표 시
청 구 인
대 리 인
피 청 구 인
대 리 인

위 심판사건에 관한 심결문(결정문) 등본을 첨부와 같이 송달합니다.
(관계법령등: 특허법 제162조제6항, 실용신안법 제33조, 디자인보호법 제150조제6항, 상표법 제149조제6항)

첨 부 : 심결문(결정문)등본 1통. 끝.



20 . . .

심 판 장 (인)

(별지 4-24 서식)
심판청구취하통지서

특 허 심 판 원
제 부
심판청구취하통지서

심 판 번 호 (연도) 당(원)
사건의 표시
청 구 인
대 리 인
피 청 구 인
대 리 인

이 사건은 20 . . . 취하신청에 의하여 심판청구가 취하되었음을 알려드립니다.
(관계법령등: 특허법 제161조, 실용신안법 제33조, 디자인보호법 제149조, 상표법 제148조)

20 . . .

심 판 장 ㉠

(별지 4-24-2 서식)
심판청구일부취하통지서

특 허 심 판 원
제 부
심판청구일부취하통지서

심 판 번 호 (연도) 당(원)
사건의 표시
청 구 인
대 리 인
피 청 구 인
대 리 인

위 심판청구는 20 . . . 취하신청에 의하여 심판청구가 일부취하되었음을 알려드립니다.
(관계법령등: 특허법 제161조, 실용신안법 제33조, 디자인보호법 제149조, 상표법 제148조)

일부 취 하 내 용



20 . . .

심 판 장 (인)

(별지 4-24-3 서식)
청구취지일부취하서

특 허 심 판 원
제 부
청구취지일부취하서

심 판 번 호 (연도) 당(원)
사건의 표시
청 구 인
대 리 인
피 청 구 인
대 리 인

위 심판청구는 20 구술심리중에 피청구인의 동의하에 일부취하되었습니다.
(관계법령등: 특허법 제161조, 실용신안법 제33조, 디자인보호법 제149조, 상표법 제148조)

일부 취 하 내 용

20

심 판 장 (인)

(별지 4-25 서식)

심판청구취하통보

특 허 심 판 원

심 판 56210 -

수 신 특허청장

참 조 등록과장, ○○심사국장(○○심사과)¹⁰⁾

제 목 심판청구취하통보

다음과 같이 심판청구가 취하되었으므로 이를 통보합니다.

다 음

심 판 번 호

사건의 표시

심판청구일자 20 . . .

취 하 일 자 20 . . .



20 . . .

특 허 심 판 원 장 인

10) 상표 및 디자인의 보정각하결정불복심판 및 디자인 등록 취소결정불복심판의 경우에도 심사국에 통보

(별지 4-26 서식)
심판청구취하사실통보(특허법원)

특 허 심 판 원

심 판 56210 -
수 신 특허법원장
참 조 특허과장
제 목 심판청구취하사실통보(특허법원)

귀 법원에 계류중인 사건()과 관련된 심판청구가 아래와 같이 취하되었음을 통보합니다.

* 취하내용:

아 래

심 판 번 호
사건의 표시
청 구 인
대 리 인
피 청 구 인
대 리 인
심판청구일자 20 . .
취 하 일 자 20 . .
취 하 내 용

20 . . .

특 허 심 판 원 장 ㉠

(별지 4-26-2 서식)
심판청구취하사실통보(대법원)

특 허 심 판 원

심 판 56210 -
수 신 대법원장
참 조
제 목 심판청구취하사실통보(대법원)

귀 법원에 계류중인 사건()과 관련된 심판청구가 아래와 같이 취하되었음을 통보합니다.

* 취하내용:

아 래

심 판 번 호
사건의 표시
청 구 인
대 리 인
피 청 구 인
대 리 인
심판청구일자 20 . . .
취 하 일 자 20 . . .



20 . . .

특 허 심 판 원 장 (인)

(별지 4-27 서식)
심판청구일부취하통보

특 허 심 판 원

심 판 56210 -

수 신 특허청장

참 조 등록과장

제 목 심판청구일부취하통보

다음과 같이 심판청구가 일부취하되었으므로 이를 통보합니다.

* 일부취하내용:

다 음

심 판 번 호

사건의 표시

심판청구일자 20 . . .

취 하 일 자 20 . . .

일부취하내용

20 . . .

특 허 심 판 원 장 (인)

(별지 4-28 서식)

심판청구일부취하사실통보(특허법원)

특 허 심 판 원

심 판 56210 -

수 신 특허법원장

참 조 특허과장

제 목 심판청구일부취하사실통보(특허법원)

귀 법원에 계류중인 사건()과 관련된 심판청구가 아래와 같이 취하되었음을 통보합니다.

* 일부취하내용:

아 래

심 판 번 호

사건의 표시

청 구 인

대 리 인

피 청 구 인

대 리 인

심판청구일자 20 . . .

취 하 일 자 20 . . .



20 . . .

특 허 심 판 원 장 인

(별지 4-28-2 서식)
심판청구일부취하사실통보(대법원)

특 허 심 판 원

심 판 56210 -
수 신 대법원장
참 조
제 목 심판청구일부취하사실통보(대법원)

귀 법원에 계류중인 사건()과 관련된 심판청구가 아래와 같이 일부 취하되었음을 통보합니다.

* 일부취하내용 :

아 래

심 판 번 호
사건의 표시
청 구 인
대 리 인
피 청 구 인
대 리 인
심판청구일자 20 . . .
취 하 일 자 20 . . .

20 . . .

특 허 심 판 원 장 인

(별지 4-29 서식)
정정청구취하통지서

특 허 심 판 원
제 부
정정청구취하통지서

심 판 번 호
사건의 표시
청 구 인
대 리 인
피 청 구 인
대 리 인

이 사건 20 . . . 취하신청에 의하여 20 . . .자 정정청구가 취하되었음을 통지합니다.



(별지 4-30 서식)

심결확정통보

특 허 심 판 원

심 판 56210 -

수 신 특허청장

참 조 등록과장, ○○심사국장(○○심사과)¹¹⁾

제 목 심결확정통보

다음과 같이 심결이 확정되었으므로 이를 통보합니다.

다 음

심 판 번 호

사건의 표시

심판청구일자 20 . . .

심 결 일 자 20 . . .

확 정 일 자 20 . . .

심결확정요지

20 . . .

특 허 심 판 원 장 (인)

11) 디자인 등록 취소결정불복심판의 경우에도 심사국에 통보

(별지 4-30-2 서식)

심결일부확정통보

특 허 심 판 원

심 판 56210 -

수 신 특허청장

참 조 등록과장

제 목 심결일부확정통보

다음과 같이 심결이 일부확정되었으므로 이를 통보합니다.

다 음

심 판 번 호

사건의 표시

심판청구일자 20 . . .

심 결 일 자 20 . . .

확 정 일 자 20 . . .

심결확정요지

무 효 항



20 . . .

특 허 심 판 원 장 (인)

(별지 4-31 서식)
심사전치이관통지서

특 허 심 판 원
심사전치이관통지서

심 판 번 호 (연도) 원
사건의 표시
청 구 인
대 리 인

위 청구는 심사관에게 다시 심사하게 하였음을 통지합니다. (관계법령등 : 구 특허법 제173조(심사전치), 구 실용신안법 제33조, 구 디자인보호법 제72조)

20

특 허 심 판 원 장 ①

(별지 4-32 서식)

심사전치에 관한 심판서류철의 이송

특 허 심 판 원

심 판 56210 -

수 신 특허청장

참 조 ○○심사국장

제 목 심사전치에 관한 심판서류철의 이송

20 년 특 허
 실용신안등록 출원 제 호 『 』에 대하여
 디자인등록

구 특허법 제173조(실용신안법 제33조, 구 디자인보호법 제72조) 규정에 의하여 해당 심판서류철을 이송하오니 다시 심사하시기 바랍니다.

20 . . .

특 허 심 판 원 장 ㉠



(별지 4-32-2 서식)
심사전치 해제 요청서

특 허 심 판 원

심 판 56210 -
수 신 특허청장
참 조 ○○심사국장(○○심사과장)
제 목 심사전치 해제 요청서

다음과 같이 심판청구에 대하여 심사전치해제를 요청합니다.

심 판 번 호 (연도) 원
사건의 표시
취 하 일 자

20 . . .

특 허 심 판 원 장 ㉠

(별지 4-33 서식)

부실권리존속방지를 위한 심판사건통보

특 허 심 판 원

심 판 56210 -

수 신 특허청장

참 조 ○○심사국장(○○심사과)

제 목 부실권리 존속방지를 위한 심판사건통보

심판사무취급규정 제87조(부실권리존속방지를 위한 절차)에 의하여 취하된 무효심판사건을 다음과 같이 통보하오니, 특실 심사사무취급규정 제56조 또는 상·디 심사사무취급규정 제100조(심사관의 등록무효심판청구)에 따라 조치하여 주시기 바랍니다.

※ 무효심판청구시 아래 별지 양식에 따라 출원인 이름 및 특허고객번호를 심판청구서에 기재하기 바랍니다.

심 판 번 호

사건의 표시

분 류

심판청구일자 20 . . .

심결(취하)일자 20 . . .

20 . . .

특 허 심 판 원 장 인



【별지】 심사국별 출원인 이름 및 특허고객번호

심사국별 구분	특허고객번호	이름
상표디자인심사국	2-2010-017363-0	특허청 심사관
특허심사기획국		
융복합기술심사국		
전기통신기술심사국		
화학생명기술심사국		
기계금속기술심사국		

* 심판청구서의 특허고객번호에 해당국의 특허고객번호를 기재함

우편송달통지서

우 편 송 달 통 지 서			발 송 일	20 . . .			
			요 금				
1. 송달서류:							
특 허 청 특 허 심 판 원 (우편번호 35208, 대전광역시 서구 청사로 189, 정부대전청사 2동) 송달받을 사람 : 귀하							
영수인 서명 날인							
영수인 서명 불능으로 집배인 대필							
1	송달받을 사람 본인에게 내 주었음						
2	송달받을 사람 부재중이므로 사리를 잘 아는 다음 사람에게 내 주었음						
	사무원						
	고용인						
	동거인						
3	다음 사람이 정당한 사유없이 송달받기를 거부하므로 그 장소에 서류를 두었음						
	송달받을 사람						
	사무원						
	고용인						
	동거인						
송 달 연월일		20 년 월 시 분		배달 못한 사유			
송 달 장 소				<div style="text-align: center;">배달회수 구분</div>	1회	2회	3회
위와 같이 송달하였습니다. 년 월 일 우체국 집배원		1. 수취인부재					
		2. 폐문부재					
		3. 수취인 불명					
		4. 주소불명					
		5. 이사불명					
		배 달 일 자		/	/	/	
		확 인		(인)	(인)	(인)	

주 의 : 1. 영수인란에 받은 사람으로 하여금 서명날인하게 하시기 바랍니다.
2. 송달장소란에는 시, 군, 읍, 면, 리, 번지를 자세하게 쓰시기 바랍니다.
3. 각 난 중 불필요한 난은 말소하시기 바랍니다.

(별지 4-35 서식)
공시송달의뢰서

특 허 심 판 원

심 판 56210 -
수 신 특허청장
참 조 정보관리과
제 목 공시송달의뢰서

아래 반송 서류에 대하여 공시송달 의뢰하니 조속히 조치하여 주시기 바랍니다.
(관계법령등: 특허법 제219조, 실용신안법 제33조, 디자인보호법 제210조, 상표법 제219조)

권 리 별
심 판 번 호
성 명
주 소
송달서류명
발송 번호
반송 일자
반송 사유

20 . . .

특 허 심 판 원 장 (인)

(별지 4-36 서식)

예고등록의뢰

특 허 심 판 원

심 판 56210 -

수 신 특허청장

참 조 등록과장

제 목 예고등록의뢰

등록번호()호에 대한 심판청구가 있어 아래와 같이 예고등록을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

(관계법령등: 특허권 등의 등록령 제6조)

아 래

심판청구일자 20 . . .

심 판 번 호 (연도) 당(취/정)

사건의 표시

청 구 인

피 청 구 인

청구의 취지



20 . . .

특 허 심 판 원 장 인

(별지 4-37 서식)
서류반려이유통지서

제출기일 : 20

특 허 심 판 원
서류반려이유통지서

심 판 번 호 (연도) 당(원)

사 건 의 표 시

청 구 인

대 리 인

피 청 구 인

대 리 인

반 려 할 서 류

1. 위 심판사건에 관하여 귀하가 제출하신 서류는 아래 이유에 의하여 반려하고자 하오니 의견이 있는 경우에는 상기 제출기일까지 소명서를 제출하여 주시기 바랍니다.

(관계법령: 특허법 시행규칙 제11조제1항·제2항, 실용신안법 시행규칙 제17조제1항, 디자인보호법 시행규칙 제24조제2항, 상표법 시행규칙 제25조제2항)

2. 단, 소명서는 의견만을 제출할 수 있으며 기 제출한 서류내용은 변경 또는 보정할 수 없습니다.

이 유

20

특 허 심 판 원 장 ㉠

(별지 4-38 서식)
반려통지서

특 허 심 판 원

반 려 통 지 서

심 판 번 호 (연도) 당(원)
사건의 표시
청 구 인
대 리 인
피 청 구 인
대 리 인
반려할 서류

1. 위 심판사건에 관하여 귀하가 제출하신 서류는 반려합니다.
(관계법령 : 특허법시행규칙 제11조제4항, 실용신안법 시행규칙 제17조제1항, 디자인보호법 시행규칙 제24조제5항, 상표법 시행규칙 제25조제5항)
2. 이 처분에 대하여 불복이 있을 경우에는 처분이 있음을 안 날부터 90일 이내에 행정심판 또는 행정소송을 제기할 수 있습니다. 행정심판은 온라인(www.simpan.go.kr)으로 청구할 수 있으며, 서면으로 청구할 경우에는 심판청구서를 특허청이나 중앙행정심판위원회에 제출하여야 합니다. 행정소송을 제기하는 경우에는 소장을 서울행정법원에 제출하여야 합니다.

함 결 사 항

20 . . .

특 허 심 판 원 장 ㉠



(별지 4-39 서식)

과오납통지서

특 허 심 판 원
제 부
과 오 납 통 지 서

심 판 번 호 (연도) 당(원)

사건의 표시

과오납 서류

청 구 인

대 리 인

피 청 구 인

대 리 인

위 심판사건에 관하여 금 원이 과오납되었음을 알려드립니다.(과오납 사유:)
(관계법령등: 특허법 제84조제2항, 실용신안법 제20조, 디자인보호법 제87조제2항, 상표법 제79조 제2항)

20 . . .

심 판 장 ㉠

[특허료 등 수수료 반환요령]

반환금액이 있는 경우 반환신청은 이 통지서를 받은 날로부터 3년 이내에 하여야 하며, 이 기간을 경과하면 반환금액은 국고에 귀속됨을 유의하시기 바랍니다.

※ 수수료반환 신청방법

- 인터넷 신청시 : 특허청 홈페이지(www.kipo.go.kr) → 특허로 → 수수료관리 → 수수료반환 → 반환신청에서 반환신청서를 입력하고, 신청인 명의의 통장사본(최초반환 신청시 또는 통장변경시만)을 스캔 입력 또는 팩스 등으로 제출
- 직접방문, 우편 또는 팩스 신청시 : 특허청 홈페이지(www.kipo.go.kr) → 출원에서 등록까지 → 출원신청 → 서면신청안내 → 관련서식 다운로드에서 특허료·등록료와 수수료의 반환신청서를 출력·작성하고 신청인 명의의 통장사본(최초반환 신청시 또는 통장변경시만) 제출
- 수수료 반환문의 : ☎042) 481-5022(운영지원과 수수료 담당자), 팩스: 042) 472-3453

※ 반환대상 수수료를 반환받지 않고 납부대상 수수료로 정정하고자 하는 경우에는 특허료·등록료와 수수료 납부사항정정신고서{특허청 홈페이지(www.kipo.go.kr)→특허로(路)→수수료반환/납부사항정정→납부사항정정}를 제출하시기 바랍니다.

(별지 4-40 서식)

정보제공에 대한 결과 통지서

특 허 심 판 원
제 부
정보제공에 대한 결과 통지서

심 판 번 호 (연도) 원(정)

사건의 표시

정 보 제 공 자

대 리 인

귀하가 정보제공한 위 심판사건에 대하여 최종 심리결과를 아래와 같이 통지합니다.

(관계법령등: 특허법 제170조제1항, 실용신안법 제33조, 상표디자인심사사무취급규정 제33조)

최종 심리 결과

20 . . .

특 허 심 판 원 장 (인)

(별지 4-41 서식)

심판부통지서

특 허 심 판 원
제 부
심 판 부 통 지 서
()

심 판 번 호 (연도) 당(원)

사건의 표시

청 구 인

대 리 인

피 청 구 인

대 리 인

통 지 이 유

20 . . .

심 판 장 ㉠



(별지 4-42 서식)
직권경정의뢰

특 허 심 판 원

심 판 56210 -
수 신 특허청장
참 조 등록과장
제 목 직권경정의뢰

당 심판의 예고(확정)등록이 잘못 기재되어 아래와 같이 경정의뢰합니다.

아래

등 록 번 호
심 판 번 호 (연도) 당(정)
경 정 원 인
변 경 전

변 경 후

20 . . .

특 허 심 판 원 장 ㉠

(별지 4-43 서식)
무효처분통지서

특 허 심 판 원
무 효 처 분 통 지 서

심 판 번 호 (연도) 당(원)
사건의 표시
청 구 인
대 리 인
피 청 구 인
대 리 인
무효처분대상서류
반 환 금 액

1. 위의 대상서류는 지정기간(. .)까지 보정이 치유되지 않았으므로 특허법 제16조제1항(실용
신안법 제3조, 디자인보호법 제18조제1항, 상표법 제18조제1항)의 규정에 의하여 무효처분합
니다.
2. 이 처분에 불복이 있을 경우에는 처분이 있음을 안 날로부터 90일 내에 행정심판 또는 행정소송을
제기할 수 있습니다.
3. 행정심판은 온라인(www.simpan.go.kr)으로 청구할 수 있으며, 서면으로 청구할 경우에는 심판청
구서를 특허청이나 중앙행정심판위원회에 제출하여야 합니다. 행정소송을 제기하는 경우에는 소장
을 서울행정법원에 제출하여야 합니다.

무 효 사 유

20 . . .

특 허 심 판 원 장 ㉠



반환금액이 있는 경우 반환신청은 이 통지서를 받은 날로부터 3년 이내에 하여야 하며, 이 기간을 경과하면 반환금액은 국고에 귀속됨을 유의하시기 바랍니다.

※ 수수료반환 신청방법

- 인터넷 신청시 : 특허청 홈페이지(www.kipo.go.kr) → 특허로 → 수수료관리 → 수수료반환 → 반환신청에서 반환신청서를 입력하고, 신청인 명의의 통장사본(최초반환 신청시 또는 통장변경시만)을 스캔 입력 또는 팩스 등으로 제출
- 직접방문, 우편 또는 팩스 신청시 : 특허청 홈페이지(www.kipo.go.kr) → 출원에서 등록까지 → 출원신청 → 서면신청 안내 → 관련서식 다운로드에서 특허료·등록료와 수수료의 반환신청서를 출력·작성하고 신청인 명의의 통장사본(최초반환 신청시 또는 통장변경시만) 제출
- 수수료 반환문의 : ☎042) 481-5022(운영지원과 수수료 담당자), 팩스: 042) 472-3453

※ 반환대상 수수료를 반환받지 않고 납부대상 수수료로 정정하고자 하는 경우에는 특허료·등록료와 수수료 납부사항정정신고서{특허청 홈페이지 (www.kipo.go.kr) → 특허로(路) → 수수료반환/납부사항정정 → 납부사항정정}를 제출하시기 바랍니다.

(별지 4-43-2 서식)
무효처분의 취소처분통지서

특 허 심 판 원
제 부
무효처분의 취소처분 통지서

심 판 번 호 (연도) 당(원)
사 건 의 표 시 특허 제 호 『 』 의 무효
청 구 인
(기간경과구제 신청을 한 자)
대 리 인
피 청 구 인
대 리 인
보 정 요 구 서
발 송 번 호
무효처분대상서류

보정요구를 받은 자가 책임질 수 없는 사유로 보정요구서에 대한 지정기간을 준수하지 못하였음이
다음과 같이 인정되므로 상기 서류에 대한 무효처분을 취소합니다.

(관계법령등: 특허법 제16조제2항, 실용신안법 제3조, 디자인보호법 제18조제2항, 상표법 제18조제2항)
[무효처분 취소사유]



20 . . .

특 허 심 판 원 장 ㉠

(별지 4-44 서식)
심결통보(취소환송)

특 허 심 판 원

심 판 56210 -
수 신 특허청장
참 조 ○○심사국장(○○심사과장)
제 목 심결통보(취소환송)

심 판 번 호 (연도) 원(취)

사건의 표시

심 결 일 자 20 . .

주 문 취소환송

위와 같이 심결되었음을 통보합니다. 끝.

20 . . .

특 허 심 판 원 장 ㉠

(별지 4-45 서식)
지정기간연장승인서

제출기일 : 20

특 허 심 판 원
제 부
지정기간연장승인서

심 판 번 호 (연도) 당(원)

사건의 표시

청 구 인

대 리 인

피 청 구 인

대 리 인

1. 이 사건 20 . . . [서식명] 제출기간 연장신청에 대하여 상기 제출기일까지 연장승인합니다.
(관계법령등: 특허법 제15조제2항, 실용신안법 제3조, 디자인보호법 제17조제2항, 상표법 제17조제2항)

2. 상기 제출기일을 다시 연장하고자 하는 경우에는 불가피한 연장사유에 대한 소명자료를 첨부하여
'지정기간연장신청서'를 제출하시기 바랍니다.



20

심 판 장

인

(별지 4-45-2 서식)
지정기간연장불승인서

특 허 심 판 원
제 부
지정기간연장불승인서

심 판 번 호 (연도) 당(원)

사건의 표시

청 구 인

대 리 인

피 청 구 인

대 리 인

위 심판사건에 관하여 20 . . . 에 신청하신 지정기간연장신청서에 대해서 아래의 이유로 기간연장을 승인하지 않습니다.

(관계법령등: 특허법 제15조제2항, 실용신안법 제3조, 디자인보호법 제17조제2항, 상표법 제17조제2항)

이 유

20 . . .

심 판 장 ㉠

(별지 4-46 서식)

법정기간연장승인

제출기일 : 20

특 허 심 판 원
법 정 기 간 연 장 승 인

출 원 번 호

디자인의 대상이 되는 물품

청 구 인

대 리 인

1. 법정기간연장 신청에 대하여 심판청구서 제출기간을 상기 제출기일까지 연장승인합니다.
(관계법령등: 디자인보호법 제17조제1항)
2. 법정기간이 경과한 후에 제출된 심판청구는 디자인보호법 제129조에 따른 부적법한 심판청구로 각하될 수 있으니 반드시 상기 제출기일까지 심판청구서가 접수될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.

20

특 허 심 판 원 장



(별지 4-46-2 서식)

법정기간연장불승인

특 허 심 판 원
법 정 기 간 연 장 불 승 인

출 원 번 호

디자인의 대상이 되는 물품

청 구 인

대 리 인

이건 신청에 대하여 심판청구서 제출기간 연장을 승인하지 않습니다.

(관계법령등: 디자인보호법 제17조제1항)

20 . . .

특 허 심 판 원 장

(별지 4-47 서식)

부가기간지정서

특 허 심 판 원
제 부
부 가 기 간 지 정 서

심 판 번 호 (연도) 당(원)

사건의 표시

청 구 인

대 리 인

피 청 구 인

대 리 인

심 결 일 자

심결문수령일자

청구인(피청구인)에 대하여 이 심판사건에 대한 소제기 부가기간을 ()일로 한다.
(관계법령등: 특허법 제186조제5항, 실용신안법 제33조, 디자인보호법 제166조제5항,
상표법 제162조제4항)

부
록

20 . . .

심 판 장 ㉠

(별지 4-47-2 서식)

부가기간부지정서

특 허 심 판 원
제 부
부 가 기 간 부 지 정 서

심 판 번 호 (연도) 당(원)

사건의 표시

청 구 인

대 리 인

피 청 구 인

대 리 인

심 결 일 자

심결문수령일자

이 심판사건에 대한 소제기 부가기간을 지정하지 아니합니다.
(관계법령등: 특허법 제186조제5항, 실용신안법 제33조, 디자인보호법 제166조제5항, 상표법 제162조제4항)

20 . . .

심 판 장 ㉠

(별지 5-1 서식)
심판비용예납요구서

특 허 심 판 원
제 부
심 판 비 용 예 납 요 구 서

심 판 번 호 (연도) 당
사 건 의 표 시
청 구 인
대 리 인
피 청 구 인
대 리 인

위 심판사건에 관하여 신청한 증인 ○○○의 신문(현장검증 등) 비용 등 예납금명세에 따른 예납금
원을 20 . . .까지 지정된 예납인의 이름으로 아래의 은행계좌에 입금하시기 바랍니다.
상기 제출기일은 연장할 수 없습니다.

(관계법령등: 특허법 제165조제6항, 실용신안법 제33조, 디자인보호법 제153조제6항, 상표법 제152
조제6항)

- 은행 : 농협 계좌번호 : 676-01-011430 예금주 : 특허청(심판원예납금)
예납금명세



20 . . .

심 판 장 (인)

비 용 계 산 서

심 판 번 호 : (연도) 당

비용항목	금액(원)	내역	비고

총계 : 원

(별지 5-2 서식)
심판비용예납금 환급통지

특 허 심 판 원
심판비용예납금환급통지

예 납 인 성 명
 주 소

대 리 인 성 명
 주 소

() 심판사건의 심판비용 예납금 중 금 원이 남았으니 신분증을 가지고 특허심판원으로
오셔서 찾아가시거나 FAX (042- 472-3474)를 통하여 통장사본(예납인 본인의 실명통장)을 보내주시
기 바랍니다.

통지를 받은 날부터 10년 내에 반환청구를 하지 아니하면 위 금액은 국고에 귀속됩니다.

(관계법령 : 정부보관금에 관한 법률 제1조)

20 . . .

특 허 심 판 원 장 인

영 수 증

심 판 번 호

사건의 표시

위 건에 관한 심판비용예납금 중 잔액 금 원을 영수하였습니다.

 . . (영수일자)

영 수 인 성 명
 주 소

특 허 심 판 원 장 귀하



(별지 5-3 서식)
최고서

제출기일 : 20

특 허 심 판 원
최 고 서

귀하

심 판 번 호 (연도) 당
사건의 표시
청 구 인
대 리 인
피 청 구 인
대 리 인

위 심판사건의 확정에 따른 심판비용액결정에 관하여 (피)청구인이 제출한 비용계산서를 송부하니 상기 제출기일까지 이에 대한 의견서를 제출하고 아울러 비용계산서와 그 소명에 필요한 서면을 제출하시기 바랍니다.

위 기간내에 의견서를 제출하지 않을 때는 (피)청구인이 제출한 자료만을 기초로 결정될 수 있습니다.
(관계법령등: 특허법 제165조제2항, 제5항, 제6항, 민사소송법 제111조, 실용신안법 제33조, 디자인보호법 제153조제2항, 제5항, 제6항, 상표법 제152조제2항, 제5항, 제6항)

* 다만 '산업재산권 심판비용액 결정에 관한 고시 제9조(비용계산의 기준)'에 따라 심판의 대리를 한 변리사 비용은 보수계약에 의해 당사자가 지급하는 금액으로, 심판청구료 범위 이내에서 결정되므로 청구인이 제출한 비용결정청구 금액과 실제 비용결정액은 상이할 수 있습니다.

* 청구인이 제출한 자료 및 비용계산 기준에 따라 임시 결정한 비용계산서를 3페이지에 첨부 하니 참고하시기 바랍니다.

첨 부 : 비용결정청구서 부분 및 비용계산서 부분 1통. 끝

20

특 허 심 판 원 장 ㉠

(별지 5-3-2 서식)

최고서에 대한 의견서 부분송달서

제출기일 : 20

특 허 심 판 원

최고서에 대한 의견서 부분송달서

심 판 번 호 (연도) 당

사 건 의 표 시

청 구 인

대 리 인

피 청 구 인

대 리 인

위 심판사건의 최고서에 대한 의견서 부분을 송부하니 상기 제출기일까지 이에 대한 의견서를 제출하시기 바랍니다.

(관계법령등: 특허법 제165조제2항, 제5항, 제6항, 민사소송법 제111조, 실용신안법 제33조, 디자인보호법 제153조제2항, 제5항, 제6항, 상표법 제152조제2항, 제5항, 제6항)

위 기간 내에 의견서를 제출하지 않을 때에는 이미 제출한 자료 등을 기초로 비용을 결정합니다.

첨 부 : 의견서 부분 1통. 끝.

20

심 판 장

인



(별지 5-4 서식)
비용계산서

비 용 계 산 서

심 판 번 호 : (연도) 당

비용항목	금액(원)	내역	비고

총계 : 원

(별지 5-5 서식)

심판비용액결정

특 허 심 판 원

심 판 비 용 액 결 정

심 판 번 호 (연도) 당

사건의 표시

청 구 인

대 리 인

피 청 구 인

대 리 인

20 . . . 자 심판청구된 (심판번호) 심결에 의하여 (피)청구인이 부담하여야 할 심판비용액을 별지 계산서 기재와 같이 일금 원정으로 결정한다.

(관계법령등: 특허법 제165조제2항, 제5항, 제6항, 제7항, 실용신안법 제33조, 디자인보호법 제153조제2항, 제5항, 제6항, 상표법 제152조제2항, 제5항, 제6항, 제7항)

20

첨 부 : 비용계산서 부분 1통. 끝.

특 허 심 판 원 장 ㉠



<안내문>

1. 이 처분에 대하여 불복이 있을 경우에는 처분이 있음을 안 날부터 90일 이내에 행정심판 또는 행정소송을 제기할 수 있습니다. 다만, 심판비용의 부담주체에 대해서는 불복할 수 없습니다.
2. 행정심판은 온라인(www.simpan.go.kr)으로 청구할 수 있으며, 서면으로 청구할 경우에는 심판 청구서를 특허청이나 중앙행정심판위원회에 제출하여야 합니다. 행정소송을 제기하는 경우에는 소장을 서울행정법원에 제출하여야 합니다.

(별지 5-6 서식)
심판비용액결정 강제집행문

집 행 문

위 정본은 _____에 대한
강제집행을 실시하기 위하여 -----에게 부여한다.

(관계법령등: 특허법 제166조, 실용신안법 제33조, 디자인보호법 제154조, 상표법 제153조)

20 . . .

특 허 심 판 원 심판정책과장 ㉠

(별지 6-1 서식)
심판청구사실증명원

심판청구사실증명원				
청 구 인	성명		생년월일/법인등록번호	
	주소			
대 리 인	성명		대리인번호	
	주소		전 화 번 호	
피청구인	성명		생년월일/법인등록번호	
	주소			
대 리 인	성명		대리인번호	
	주소		전 화 번 호	
사 건 의 표 시				
심 판 번 호			청 구 일 자	20 . . .
청 구 일 자				
청 구 의 취 지				
발명(고안)의 명칭, 디자인을 표현할 물품, 상품(서비스업)류 구분				
용 도				
<p style="text-align: center;">위 사실을 증명함.</p> <p style="text-align: center;">20</p> <p style="text-align: center;">특 허 심 판 원 장 ㉠</p>				

※ 특§216, 실§44, 디§206, 상§215



(별지 6-2 서식)

심결문(결정문)등본송달증명원

심결문(결정문)등본송달증명원				
청 구 인	성 명		생년월일/법인등록번호	
	주 소			
대 리 인	성 명		대리인번호	
	주 소		전화번호	
피 청 구 인	성 명		생년월일/법인등록번호	
	주 소			
대 리 인	성 명		대리인번호	
	주 소		전화번호	
심판사건의 표시				
심 판 번 호			심판청구일자	
심판청구일자				
발명(고안)의 명칭, 디자인을 표현할 물품, 상품(서비스업)류 구분				
심 결 일 자				
심결문수령일자				
용 도				
<p style="text-align: center;">위 사실을 증명함.</p> <p style="text-align: center;">20</p> <p style="text-align: center;">특 허 심 판 원 장 ㉠</p>				

※ 특§216, 실§44, 디§206, 상§215

(별지 6-3 서식)
심결확정사실증명원

심결확정사실증명원				
청 구 인	성명		생년월일/법인등록번호	
	주소			
대 리 인	성명		대리인 코드	
	주소		전 화 번 호	
피청구인	성명		생년월일/법인등록번호	
	주소			
대 리 인	성명		대리인 코드	
	주소		전 화 번 호	
사 건 의 표 시				
심 판 번 호				
청 구 일 자				
청 구 의 취 지				
발명(고안)의명칭, 디자인을 표현할 물품. 상품 (서비스업)류구분				
심결확정일자				
심 결 주 문				
용 도				
<p style="text-align: center;">위 사실을 증명함.</p> <p style="text-align: center;">20</p> <p style="text-align: center;">특 허 심 판 원 장 ①</p>				



※ 특§216, 실§44, 디§206, 상§215

(별지 6-4 서식)

심판비용액결정등본송달증명원

심판비용액결정등본송달증명원				
청 구 인	성 명		생년월일/법인등록번호	
	주 소			
대 리 인	성 명		대리인번호	
	주 소		전화번호	
피 청 구 인	성 명		생년월일/법인등록번호	
	주 소			
대 리 인	성 명		대리인번호	
	주 소		전화번호	
심판사건의 표시				
심 판 번 호				
비용액결정 청구일자		년 월 일		
비용액결정 일자		년 월 일		
결정문수령일자		년 월 일		
용 도				
<p>위 사실을 증명함.</p> <p>20 . . .</p> <p>특 허 심 판 원 심 판 정 책 과 장 ㉠</p>				

(별지 6-5 서식)

심판비용액결정확정증명원

심판비용액결정확정증명원				
청 구 인	성 명		생년월일/법인등록번호	
	주 소			
대 리 인	성 명		대리인번호	
	주 소		전화번호	
피청구인	성 명		생년월일/법인등록번호	
	주 소			
대 리 인	성 명		대리인번호	
	주 소		전화번호	
사건의 표시				
심 판 번 호				
비용액결정 청구일자		년	월	일
비용액결정 일자		년	월	일
비용액결정 확정일자		년	월	일
용 도				
<p>위 사실을 증명함.</p> <p>20 . . .</p> <p>특 허 심 판 원 심 판 정 책 과 장 ㉠</p>				



(별지 7-1 서식)

취소신청번호 및 심판관지정통지서

특 허 심 판 원
취소신청번호 및 심판관지정통지서

취소신청번호 (연도) 소

사건의 표시

취소 신청인

대 리 인

권 리 자

대 리 인

20 . . . 자로 청구된 위 특허(실용신안등록)취소신청사건에 관하여 아래와 같이 취소신청번호 및 심판관 합의체가 지정되었으므로 이를 통지합니다.

(관계법령등: 특허법 제132조의7, 실용신안법 제30조의3)

※ 참고사항

1. 권리자께서는 함께 발송되는 ‘취소신청서 부분’을 통해 취소 대상 청구항, 신청의 이유 등을 확인하실 수 있습니다. 다만, 취소신청인이 제출한 취소신청서에 대하여 보정이 필요한 경우 보정이 완료된 후, ‘취소신청서 부분’이 송달될 수 있고, 취소신청이 그 흠을 보정할 수 없는 부적법한 신청으로서 각하 결정되는 경우에는 ‘취소신청서 부분’이 송달되지 않을 수 있습니다(특허법 제132조의6).
2. 취소신청인께서는 심리절차에 참여하실 수 없으며, 특허취소신청에 대한 결정이 있을 후 결정등본을 송달받으실 수 있습니다. 한편, 특허취소신청서의 항목 중 신청의 이유 및 증거방법에 대하여 흠이 있더라도 별도의 보정요구가 없으니(특허법 제132조의5제1항), 취소신청인께서는 등록공고일로부터 6개월 전 또는 취소이유통지일(권리자에게만 송부) 중 빠른 날까지 필요한 사항을 보정하시기 바랍니다.

취소신청번호 (연도) 소

심 판 장 심판관
 심판관
 심판관

20 . . .

특 허 심 판 원 장

㉠

(별지 7-2 서식)
취소신청서부분송달서

특 허 심 판 원
제 부
취소신청서부분송달서

취소신청번호 (연도) 소
사건의 표시
취소 신청인
대 리 인
권 리 자
대 리 인

1. 위 특허(등록실용신안)에 대한 [취소신청서] 부분을 송달하오니, 참고하시기 바랍니다.
(관계법령등: 특허법 제132조의4제3항, 실용신안법 제30조의3)
2. 심판관 합의체가 취소신청서를 검토한 후 직권으로 심리하여 취소이유가 있다고 판단되는 경우, 권리자에게 취소이유통지를 하고 의견제출 및 정정청구 기회를 별도로 부여하나, 송달된 '취소신청서 부분'에 대해 필요에 따라 등록공고일부터 6개월 이전에도 의견서를 제출하실 수 있습니다. 다만, 무효심판과 달리, 권리자의 정정청구는 심판관의 취소이유통지에 따른 의견제출기간에만 가능합니다.
3. 특허(실용신안등록)취소신청은 등록공고일부터 6개월까지 동일 권리에 대한 취소신청 사건을 모두 병합하여 심리하는 것을 원칙으로 합니다. 이 기간이 경과하기 전에 심리 진행을 신청하려는 권리자께서는 심판(취소신청)사건 신청서에서 취소신청절차의 심리개시항목을 선택하여 제출하시기 바랍니다.
(관계법령등: 특허법 제132조의11, 실용신안법 제30조의3)

첨 부 : 취소신청서 부분 1통. 끝.

20 . . .
심 판 장 ㉠



(별지 7-3 서식)
취소신청사실통지서

특 허 심 판 원
제 부
취소신청사실통지서

취소신청번호 (연도) 소
사건의 표시
취소 신청인
대 리 인
권 리 자
대 리 인

위 특허(등록실용신안)에 대하여 2016.11.04 자로 다음의 청구항에 대한 특허(실용신안등록)취소신청이 있음을 통지합니다.(관계법령등: 특허법 제132조의4제4항, 실용신안법 제30조의3)

취소대상 청구항 :

20 . . .

심 판 장 ㉠

(별지 7-4 서식)
취소의견제출통지서

제출기일 : 20

특 허 심 판 원
제 부
취소의견제출통지서

취소신청번호 (연도) 소
사건의 표시
취소 신청인
대 리 인
권 리 자
대 리 인

1. 이 사건 특허(등록실용신안)에 대하여 아래와 같은 취소이유가 있어 이를 통지합니다. 이에 대하여 의견이 있으면 상기 제출기일까지 의견서를 제출하시기 바랍니다.(관계법령등: 특허법 제132조의3제2항, 실용신안법 제30조의3)
2. 상기 의견서 제출기간 내에는 정정청구를 할 수 있습니다.(관계법령등: 특허법 제132조의3제1항, 실용신안법 제30조의3)
3. 상기 제출기일을 연장하고자 하는 경우에는 불가피한 연장사유에 대한 소명자료를 첨부하여 '지정기간연장신청서'를 제출하시기 바랍니다.

취 소 이 유

20

심 판 장 ㉠



(별지 7-5 서식)

특허·실용신안등록의 취소신청의 심리병합(분리)결정

특 허 심 판 원
제 부
심리병합(분리) 결 정

취소신청번호 (연도) 소
(연도) 서
(연도) 소

사 건 표 시 특허 제 호 『 』의 특허취소신청

취 소 신 청 인

(취소신청번호) 대 리 인

취 소 신 청 인

(취소신청번호) 대 리 인

취 소 신 청 인

(취소신청번호) 대 리 인

권 리 자

대 리 인

결 정 일

주 문

취소신청번호 (연도)소, (연도)소, 사건의 심리를 병합(분리)한다.

이 유

특허법 제132조의11(실용신안법 제30조의3)의 규정에 의하여 직권으로 주문과 같이 결정한다.

심 판 장

심 판 관
심 판 관
심 판 관

인
인
인

(별지 7-6 서식)

특허·실용신안등록의 취소결정

특 허 심 판 원
제 부
결 정

취소신청번호 (연도) 소

사 건 표 시 특허 제 호 『 』의 특허취소신청

취 소 신 청 인

대 리 인

권 리 자

대 리 인

결 정 일

결 론

1. 이 사건 취소신청서를 각하한다.¹²⁾
2. 특허 제 호의 청구범위 제1항에 대한 취소신청을 각하한다.
3. 특허 제 호의 청구범위 제2항을 취소한다.
4. 특허 제 호의 청구범위 제3항에 대한 취소신청을 기각한다.

이 유

.....



심 판 장	심 판 관	㉠
	심 판 관	㉠
	심 판 관	㉠

※ 특§132조의14, 실§30조의3

12) 이때는 심판장 단독명의로 각하한다.



부록 2. 2001년 시행 산업재산권법 개정내용

1. 특허/실용신안

- 가. 특허출원에 대해 특허제도의 국제적 조화, 특허출원 취급의 공평성 및 신속한 권리부여의 관점에서 특허결정 전의 특허청구범위 보정에 있어서 신규사항의 추가금지 등 적정화가 이루어졌으며, 특허출원의 거절결정에 대한 심판청구시 특허청구범위 보정에 있어서도 같은 취지의 보정의 적정화가 이루어졌다(특§47①,②).
- 나. 보정각하결정불복심판이 폐지되고 보정각하결정에 대한 불복은 거절결정에 대한 심판중에 다투도록 제도를 간소화 하였다(특§51③).
- 다. 개정 특허제도에서 거절결정에 대한 심판은 심사의 재고라는 측면이 중시되며, 또한 심판에서는 심판 특유의 점(예를 들면 보정각하불복심판이 폐지되어 거절결정불복심판청구시에 보정각하불복을 같이 청구하게 하는 등)을 제외하고, 보정의 적정화와 관련하여 보정의 적부판단, 최초 또는 최후거절이유를 통지하는 절차 등에 대해서는 「심사가이드라인-2001. 7. 1」을 참조하여 운영한다.
- 라. 특허거절결정불복심판 청구시 명세서 등의 보정에 있어 심사전치를 하여야 하는 경우에는 전치심사 결과가 원결정이 유지되는 경우에 청구이유를 보정형식으로 제출할 수 있도록 하였다(특§140의2①,③)
- 마. 적용대상
위 가.항 내지 다.항은 2001. 7. 1이후에 출원된 특허출원부터 적용하며, 라.의 경우는 2001. 7. 1 이후 심판청구건부터 적용한다.

2. 디자인

- 가. 부분디자인제도를 새로이 도입하였다.
2001. 2. 3 개정되기 이전에는 물품전체의 디자인에 관한 디자인에 대해서만 디자인등록을 받을 수 있도록 하였으나 개정법에서는 디자인의 정의 규정이 물품의 부분의 형상, 모양, 색채 또는 이들의 결합도 디자인임을 규정하여 물품의 부분에 관한 디자인도 등록을 받을 수 있도록 하였다.
- 나. 부분디자인제도의 도입과 함께 확대된 선원제를 도입하였다.
디자인등록출원한 부분디자인, 부품(부속품)디자인 또는 한 벌 물품의 구성물품 디자인이 해당 디자인등록출원을 한 후에 출원공개되거나 등록공고된 다른 디자인의 일부와 동일하



거나 유사한 경우에 그 부분디자인, 부품(부속품)디자인 또는 한 별 물품의 구성물품 디자인은 디자인등록을 받을 수 없다(디§5③).

다. 한 별 물품의 성립요건 및 등록요건을 완화하였다.

2001. 2. 3 개정되기 이전의 디자인법에서는 2종 이상의 물품이 관습상 한 별 물품으로 판매되고 사용되는 경우에만 한 별 물품으로 성립성을 인정하였으나, 개정법에서는 사회의 거래관습에 관계없이 현실적으로 2이상의 물품이 한 별로 사용되고 있는 물품은 구성물품이 동종이나 이종이나에 상관없이 한 별 물품으로 성립될 수 있도록 하였고(디§12①), 개별 구성물품에 대한 실체적 등록요건 규정인 디자인법 제12조 제3항을 삭제하여 한 별 물품의 전체디자인이 등록요건을 충족하는 경우에는 각 구성물품이 실체적 등록요건을 위반하고 있다 하더라도 등록될 수 있도록 등록요건을 완화하였다.

라. 디자인무심사등록요건의 심사범위를 확대하였다.

디자인무심사등록출원에 대하여는 2001. 2. 3 개정 이전의 법률에서는 방식심사와 공서양속 위반여부만을 심사하도록 하였으나 개정법에서는 심사처리기간을 유지하면서 부실권리 발생을 최소화할 수 있도록 디자인의 성립요건, 공업상 이용가능성 및 부등록사유 전체(제6조)를 거절이유로 추가하였다(디§26②).

마. 기능성 디자인을 디자인법의 보호대상에서 제외하였다.

그 물품의 기능을 확보하는데 불가결한 형상만으로 된 디자인을 거절이유 및 무효사유에 추가하였다(디§6④).

바. 출원의 변경에 따른 원출원의 취하간주규정을 삭제하여 출원변경을 보정과 동일하게 취급할 수 있도록 하였다.

2001. 2. 3 개정 이전 법에서는 출원의 변경이 있는 경우 원출원의 취하 간주규정에 의하여 원출원은 취하 간주되고 변경출원에 대해서는 신규 출원번호가 부여되도록 되어있어 실체사항에 변경이 없는 출원을 재심사하여야 하였으나 개정법에서는 취하 간주규정을 삭제함으로써 출원의 변경을 보정과 같이 취급하도록 하였다(디§20④, 디§20의2④ 삭제).

사. 창작내용의 요점 기재요령 개선

출원된 디자인의 신규성·창작성 판단의 원활화와 등록후 권리분쟁의 최소화를 위하여

출원인이 창작내용의 요점을 상세하고 명확하게 기재할 수 있도록 하고 다만, 그 내용은 권리범위판단에 영향을 미치지 않도록 하였다(디§43).

아. 적용대상

위 가. 내지 사.의 개정 내용은 2001. 7. 1 이후 출원 디자인에 대하여 적용하며 다만, 위 나.항의 확대된 선원의 지위는 2001. 6. 30 이전의 출원도 적용된다.

3. 상표

가. 상표권의 갱신등록절차의 간소화 및 상품분류전환등록제도를 신설하였다.

- 2001. 2. 3 개정 이전에는 상표권의 존속기간갱신등록절차에서 구 한국분류로 등록된 상품을 신 국제분류로 전환하도록 요구하였으나, 개정법에서는 이를 삭제하여 구 한국분류로 등록된 상표는 갱신시 한국분류로 갱신할 수 있도록 갱신요건을 간소화하였다(상§45①6).
- 2001. 2. 3 개정 이전에는 상표권의 존속기간갱신등록출원에 의하여 상품분류를 전환하였지만, 개정법에서는 갱신절차와 독립된 『상품분류전환등록』 절차를 신설하여 상품분류를 신 상품분류인 니스분류로 전환하도록 하였다(상§46의2, 상§46의5).
- 상표권존속기간갱신등록출원과 상품분류전환등록의 병합신청이 가능하다.

※ 주의사항

2001. 2. 3 개정법 시행전에 한 상표권의 존속기간갱신등록출원에 대한 심사는 종전의 규정에 의하므로 2001년 6월 30일 이전까지는 갱신출원시에 상품분류를 모두 니스상품분류로 전환하여야 갱신등록받을 수 있다(부칙 제3항).

상표권의 존속기간갱신등록출원만 하고 법정기간내에 상품분류전환등록을 하지 않은 경우 또는 상품분류전환등록신청을 취하한 경우, 상품분류전환등록에 관한 절차가 무효가 된 경우, 상품분류전환등록거절결정이 확정된 경우 또는 상품분류전환등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 상품분류전환등록신청기간의 종료일이 속하는 존속기간의 만료일에 해당 상표권이 소멸한다.

나. 사용에 의해 식별력을 취득한 현저한 지리적 명칭의 상표 등록을 허용하였다. 현행은 현저한 지리적 명칭의 경우 사용에 의하여 신용이 축적되고 식별력이 인정되더라도 상표등록을 배제하였지만, 개정법에서는 예외적으로 현저한 지리적 명칭이라고 하더라도 사용에 의하여 신용이 축적되어 식별력을 획득한 경우에는 상표 등록을 받을 수 있도록 하였다(상§6②).

다. 입체상표의 등록출원일전 또는 동일일에 출원·등록된 특허권 등의 존속기간 만료후 법정사용권 인정 등의 규정을 신설하였다(상§57의2).

라. 표장의 정의규정에 합치하지 않는 상표에 대한 거절이유를 신설하였다(상§23①4).

2001. 2. 3 개정이전의 상표법 제23조 제1항의 거절이유조항은 상표와 서비스표 중심의 거절이유를 한정열거하고 있어, 특수표장인 업무표장등의 정의 규정에 합치하지 않는 경우 (예를 들면 실체심사시 업무표장의 업무가 영리사업으로 판단되는 경우 등) 이를 거절할 수 있는 구체적인 거절이유가 없었으나 개정법에서는 단체표장, 업무표장 등이 표장의 정의규정에 부합하지 않는 경우를 거절이유로 추가하였다.

또한, 마드리드 의정서에 가입할 경우 국내 상표제도에는 도입되지 않은 소리상표나 냄새상표를 기초로 우리나라를 지정국으로 지정하여 출원된 상표의 경우에도 동조항을 근거로 거절할 수 있도록 하였다.

마. 적용대상 : 위 가.항 내지 라.항은 2001. 7. 1 이후 상표등록 출원에 대하여 적용한다.



부록 3. 2006년 특허법·실용신안법 개정내용

I. 개요

국외에서 공지·공용된 기술에 의해서도 출원발명의 신규성을 부인하도록 하고, 이중출원제도를 폐지하는 대신 변경출원제도를 도입하며, 특허이의신청제도를 특허무효심판제도로 통합하는 등 특허제도를 대폭 개선한 개정 특허법이 2006. 3. 3. 법률 제7871호로 공포되었다. 또 실용신안의 무심사 등록제도를 심사 후 등록제도로 변경하여 그 절차를 간소화하고, 이중출원제도를 폐지하는 대신 변경출원제도를 도입하며, 실용신안 이의신청제도를 실용신안 등록무효심판제도로 통합하는 등 실용신안제도를 특허제도와 상당 부분 통일시킨 개정 실용신안법이 같은 날 법률 제7872호로 공포되었다.

이 글에서는 개정 특허법과 실용신안법의 주요내용을 간단히 소개하고, 개정 조항마다 다르게 규정된 시행일과 그 적용범위를 살펴보기로 한다. 이 글이 소송절차에서 개정법의 해석 적용과 개별 조항에 적용되는 사건의 범위를 확정하는 데 도움이 되었으면 한다.

II. 개정 특허법과 실용신안법의 주요내용

1. 개정 특허법

가. 특허출원 관련 규정

(1) 거절·포기된 출원의 선출원 지위 배제(개정 특허법 제36조 제4항)¹⁾

개정 특허법은 출원공개 전에 특허거절결정이 확정 또는 포기된 출원에 대하여도 그 출원이 처음부터 없었던 것으로 간주하고, 당사자의 협의 불성립으로 거절된 출원에 한정해서 선출원의 지위를 유지하도록 하였다.²⁾

특허출원은 출원일로부터 1년 6월이 경과되거나 그 전이라도 출원인의 신청이 있는 때에는 공개된다(특허법 제64조 제1항). 현재 특허심사기간이 점차 단축되고 있는바, 특허심사의 처리기간이 18개월 이내로 단축되는 경우 그 출원 공개 전에 거절결정이 확정되는 출원이 있게 된다. 공개되지 않은 거절 또는 포기된 출원에 대하여 선출원의 지위를 부여하면, 선의의 제3의 발명자에게 불측의 손해를 주게 된다. 또 동일한 후출원 발명에 대하여 거절이유통지시 거절된 비공개 발명을 비교대

1) 개정 특허법 제36조 ④ 특허출원 또는 실용신안등록출원이 무효·취하 또는 포기되거나 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 때에는 그 특허출원 또는 실용신안등록출원은 제1항 내지 제3항의 규정을 적용함에 있어서는 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 제2항 후단(제3항의 규정에 의하여 준용되는 경우를 포함한다)의 규정에 해당하여 그 특허출원 또는 실용신안등록출원에 대하여 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 때에는 그러하지 아니하다.

2) 참고로 일본 특허법 제39조 제5항은, “특허출원 또는 실용신안등록출원이 포기·취하 또는 각하되거나 특허출원에 대하여 거절한다는 결정 또는 심결이 확정된 때에는 그 특허출원 또는 실용신안등록출원은 제1항 내지 제4항의 규정을 적용함에 있어서는 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 그 특허출원에 대하여 제2항 후단 또는 제4항 후단의 규정에 해당하여 거절한다는 결정이나 심결이 확정된 때에는 그러하지 아니하다”고 규정하고 있다.

상발명으로 첨부하여 송부하게 되어, 비밀취급을 요하는 발명에 대해서는 비밀취급 해제시까지 공개해서는 안 된다는 규정(특허법 제64조 제3항, 제87조 제4항)에도 위반하게 되는 결과를 초래한다. 이 개정 규정은 이러한 불합리를 개선하고자 한 것이다.

(2) 이중출원제도 폐지와 변경출원제도 도입(개정 특허법 제53조)³⁾

개정 특허법은 이중출원제도를 폐지하고 변경출원제도를 도입하였다. 실용신안등록출원인은 그 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 특허출원으로 변경할 수 있다. 다만 그 실용신안등록출원에 관하여 최초의 거절결정등본을 송달받은 날부터 30일이 경과한 때에는 특허출원으로 변경할 수 없다. 변경출원은 원칙적으로 실용신안등록출원을 한 때에 특허출원한 것으로 본다. 변경출원이 있는 경우에는 그 실용신안등록출원은 취하된 것으로 본다.

이중출원제도⁴⁾는 실용신안권 설정등록 후 1년이 되는 날까지 그 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서의 실용신안등록청구범위에 기재된 사항의 범위 안에서 특허출원을 할 수 있는 제도이다. 이는 특허출원 후 실용신안 이중출원을 통하여 특허심사의 장기화로 인한 권리 획득이 늦어지는 폐단을 해소하여 조기에 권리를 확보할 수 있고, 실용신안등록출원

3) 개정 특허법 제53조(변경출원)

- ① 실용신안등록출원인은 그 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 그 실용신안등록출원을 특허출원으로 변경할 수 있다. 다만, 그 실용신안등록출원에 관하여 최초의 거절결정등본을 송달 받은 날부터 30일이 경과한 때에는 특허출원으로 변경할 수 없다.
 - ②제1항의 규정에 의하여 변경된 특허출원(이하 “변경출원”이라 한다)이 있는 경우에 그 변경출원은 실용신안등록출원을 한 때에 특허출원한 것으로 본다. 다만, 그 변경출원이 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
 1. 제29조 제3항에서 규정하는 다른 특허출원 또는 실용신안법 제4조 제3항에서 규정하는 특허출원에 해당하여 제29조 제3항 또는 실용신안법 제4조 제3항의 규정을 적용하는 경우
 2. 제30조 제2항의 규정을 적용하는 경우
 3. 제54조 제3항의 규정을 적용하는 경우
 4. 제55조 제2항의 규정을 적용하는 경우
 - ③제1항의 규정에 의하여 변경출원을 하는 자는 변경출원서에 그 취지 및 변경출원의 기초가 된 실용신안등록출원의 표시를 하여야 한다.
 - ④변경출원이 있는 경우에는 그 실용신안등록출원은 취하된 것으로 본다.
 - ⑤제1항 단서의 규정에 의한 30일의 기간은 실용신안법 제3조의 규정에 의하여 준용되는 이 법 제15조 제1항의 규정에 의하여 제132조의3에서 규정한 기간이 연장된 때에는 그 연장된 기간에 따라 연장된 것으로 본다.
 - ⑥변경출원에 있어서 제54조의 규정에 의한 우선권을 주장하는 자는 동조 제4항의 규정에 의한 서류를 동조 제5항에서 규정하는 기간에 불구하고 변경출원을 한 날부터 3월 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다.
- 4) 1998년 개정특허법(1998. 8. 23. 법률 제5576호)은 1998년 개정실용신안법(1998. 9. 23. 법률 제5577호)이 무심사에 의한 실용신안등록제도를 채택함에 따라, 종래의 출원변경제도를 폐지하고 이중출원제도를 도입하여 1999. 7. 1.부터 시행하였다.

후 특허이중출원을 통하여 특허출원이 등록되면 권리의 존속기간을 연장할 수 있는 장점이 있었다.

개정 실용신안법에서는 무심사 등록제도가 심사 후 등록제도로 전환됨에 따라 이중출원을 통한 조기 권리확보의 장점이 사라지게 되었다. 또 특허출원과 실용신안등록출원을 이중출원한 후 이들 각 출원인의 지위를 서로 다른 제3자에게 양도하여 이중으로 부당이득을 획득하는 수단으로 악용될 수 있고, 이러한 경우 양도받은 제3자는 다른 양수인보다 늦게 권리가 설정될 경우 권리를 설정받지 못하게 될 수 있다(특허법 제87조 제2항 단서, 제133조 제1항 제5호). 이러한 폐단을 개선하기 위하여 이중출원제도를 폐지하고 변경출원제도를 도입하였다.

나. 국제출원 관련 규정

(1) 국내서면제출기간의 연장(개정 특허법 제201조 제1항)⁵⁾

개정 특허법 제201조 제1항은 외국어로 작성된 국제출원이 정규의 국내출원으로 인정받기 위한 국내단계 진입시기인 번역문 제출기한(국내단계 서면제출기간)을 우선일로부터 ‘2년 6월’에서 ‘2년 7월’로 1개월 연장하였다.

국제출원의 경우 통상적으로 출원인은 국제단계에서 국제조사기관 및 국제예비심사기관에서 국제조사(출원일로부터 16개월 이내)와 국제예비심사(출원일로부터 28개월 이내)를 통해 출원의 특허성 여부를 예비적으로 조사받아 본 후, 이후 절차인 국내단계의 진입 여부를 결정하고 있다. 국제예비심사보고서를 송부받는 시점이 우선일부터 28개월에 불과하여 국내단계 진입을 위한 필수요건인 국내단계진입 여부 결정, 번역문의 준비, 대리인의 선임 등의 절차를 밟는 데 기간이 짧아 그 기간을 도과함으로 인하여 국제출원이 취하간주(특허법 제201조 제2항)되는 사례가 있어, 이러한 불합리를 해소하기 위한 것이다.

(2) 국제출원의 국내단계 진입시 명세서 보정시기 조정(개정 특허법 제208조 제1항)⁶⁾

개정 특허법은 국제출원의 국내단계 진입시 명세서에 대한 보정가능시기를 ‘심사청구일 경과 후’

- 5) 개정 특허법 제201조(국제특허출원의 번역문) ①국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인은 특허협력조약 제2조(xi)의 우선일(이하 “우선일”이라 한다)부터 2년 7월(이하 “국내서면제출기간”이라 한다) 이내에 국제출원일에 제출한 명세서·청구의 범위·도면(도면 중 설명부분에 한한다) 및 요약서의 국어 번역문을 특허청장에게 제출하여야 한다. 다만, 국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인이 특허협력조약 제19조(1)의 규정에 의하여 청구의 범위에 관한 보정을 한 때에는 국제출원일에 제출한 청구의 범위에 대한 국어번역문을 보정 후의 청구의 범위에 대한 국어 번역문으로 대체하여 제출할 수 있다.
- 6) 개정 특허법 제208조(보정의 특례) ①국제특허출원에 관하여는 제82조 제1항의 규정에 의한 수수료를 납부하고, 제201조 제1항의 규정에 의한 번역문을 제출하고(국어로 출원된 국제특허출원의 경우를 제외한다), 기준일을 경과한 후(기준일이 출원심사의 청구일인 경우에는 출원심사의 청구 이후를 말한다)가 아니면 제47조제1항의 규정에 불구하고 보정(제204조 제2항 및 제205조 제2항의 규정에 의한 보정을 제외한다)을 할 수 없다.

(심사청구일 미포함)에서 ‘심사청구 이후’(심사청구일 포함)로 개정하였다.

국제출원이 국내출원으로 인정받기 위해서는 기준일⁷⁾이 경과하기 전에 국내단계로 진입하는 절차를 밟아야 한다. 국제출원에 관하여 국내단계 심사청구를 하여야 하는바, 국제출원의 심사청구는 국내서면제출기간 이내에 국내단계 진입과 동시에 하는 경우와, 국내서면제출기간 경과 후에 하는 경우가 있다.⁸⁾

국내단계 진입시 명세서에 대한 보정이 심사청구일 경과 후에만 가능한 개정 전의 특허법 아래에서는, 국내서면제출기간 이내에 국내단계 진입과 동시에 하는 경우에 심사청구 당시에는 보정이 불가능하여 명세서에 기재된 모든 항목에 대하여 심사청구를 해야 하고, 그에 대한 심사청구료를 지불해야 하며, 그 후 보정을 거치더라도 불필요한 항목에 대하여 지불한 심사청구료를 환불받을 수 없었다.

따라서 국제출원이 국내서면제출기간 경과 전에 심사청구를 한 경우에는 심사청구와 동시에 국내단계 보정을 할 수 있도록 하여 절차를 단순화하고 출원인에게 불필요한 비용의 낭비를 방지할 수 있게 하였다.

다. 신규성 관련 규정

(1) 선행기술의 완전한 국제주의 채택(개정 특허법 제29조 제1항 제1호)⁹⁾

개정 특허법은 외국에서 간행물 이외의 방법으로 알려진 기술과 동일하거나 유사한 기술에 대해서도 특허를 받을 수 없도록 하여 선행기술의 완전한 국제주의를 채택하였다.¹⁰⁾

이는 외국에서 특허로 등록받지 못하여 자유롭게 실시할 수 있는 기술을 국내에서 특허로 보호해주는 것은 불합리하고, 독일·일본 등에서도 외국에서 간행물 이외의 방법으로 알려진 기술에 대해서도 특허등록을 제한하여 누구든지 자유롭게 이용할 수 있도록 하고 있는 사정을 고려한 것이다.

7) 특허법 제201조 ④국제출원일에 제출된 국제특허출원의 명세서나 특허청구의 범위에 기재된 사항 및 도면 중의 설명부분으로서 국내서면제출기간(그 기간 내에 출원인이 출원심사의 청구를 한 때에는 그 청구일, 이하 “기준일”이라 한다) 내에 제출된 제1항 또는 제3항의 규정에 의한 번역문(이하 “출원번역문”이라 한다)에 기재되지 아니한 것은 국제출원일에 제출된 국제특허출원의 명세서 및 청구의 범위에 기재되지 아니한 것으로 보거나 도면 중의 설명이 없었던 것으로 본다.

8) 특허법 제210조(출원심사청구시기의 제한) 국제특허출원인은 제201조 제1항의 규정에 의한 절차(국어로 출원된 국제특허출원의 경우를 제외한다)를 밟고 제82조 제1항의 규정에 의한 수수료의 납부를 한 후가 아니거나 국제특허출원의 출원인이 아닌 자는 제201조 제1항에서 규정한 기간을 경과한 후가 아니면 제59조 제2항의 규정에 불구하고 그 국제특허출원에 관하여 출원심사의 청구를 할 수 없다.

9) 개정 특허법 제29조(특허요건) ① 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.

1. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명

10) 디자인보호법에서는 1990년 개정에 의하여 완전한 국제주의를 채택하였다.

(2) 신규성 상실에 대한 예외의 확대(개정 특허법 제30조 제1항 제1호)¹¹⁾

개정 특허법은 특허출원 전 6월 이내에 특허출원인이 행한 모든 공지행위를 특허거절이유에서 제외하여 그 공개된 기술에 대하여도 특허를 부여할 수 있도록 하였다.

종전에는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 시험, 간행물예의 발표, 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통한 발표, 산업자원부령이 정하는 학술단체에서의 서면발표, 박람회의 출품 등으로 제29조 제1항에 해당하게 된 경우에 한하여 공지되지 아니한 발명으로 보았다. 오늘날은 공개의 형태가 다양화되어 위와 같이 특정한 공개형태로 인정되지 않는 경우가 빈번하게 발생한다. 개정법은 공개 형태에 대한 제한을 없앴으로써 모든 형태의 자발적 공개행위에 대하여 특허를 받을 수 있도록 하여 입증 및 심사의 부담을 덜고 법규의 실효성을 확보하고자 한 것이다.

라. 식물발명의 제한 폐지

개정 특허법은 “무성적으로 반복생식할 수 있는 변종식물을 발명한 자는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다”고 규정한 특허법 제31조의 식물관련 제한 규정을 삭제하여 일반적인 특허요건을 충족하는 경우 유성·무성번식 식물 여부에 관계없이 식물발명을 특허권으로 보호하도록 하였다.

동물이나 미생물발명의 경우에는 일반적인 특허요건만 충족하면 특허로 보호되는 반면,¹²⁾ 식물발명의 경우에는 일반적인 특허요건에다가 무성적으로 반복생식 여부까지 부가적으로 판단하여야 하는 불합리가 있었다. 현재는 과학기술의 발달에 따라 식물발명도 유성·무성에 관계없이 특허요건만 충족되면 특허를 획득할 수 있도록 함으로써 식물분야의 기술발전을 도모할 수 있을 것으로 기대한 입법이다.

마. 이의신청제도의 폐지와 무효심판절차로의 통합

(개정 특허법 제69조내지 제77조, 제78조의2 삭제, 제133조의2)

개정 특허법은 특허이의신청제도를 폐지하고 특허무효심판제도에 공중심사 기능을 포함시켜

11) 개정 특허법 제30조(공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우) ① 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의발명이 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그날부터 6월 이내에 특허출원을 하면 그 특허출원된 발명에 대하여 제29조 제1항 또는 제2항의 규정을 적용함에 있어서는 그 발명은 제29조 제1항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니한 것으로 본다.

1. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의하여 그 발명이 제29조 제1항 각호의 어느 하나에 해당하게 된 경우, 다만, 조약 또는 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개되거나 등록공고된 경우를 제외한다.

12) 동물특허에 대하여 윤리적, 도덕적인 측면에서 비판도 있으나, 우리나라를 비롯한 미국·일본 등 다수의 국가에서 이를 인정하고 있다.

권리의 유·무효 판단절차를 일원화함으로써 권리의 유효성을 충실하고 신속하게 판단할 수 있도록 하였다.

이의신청제도는 특허권이 등록된 후에 그 유효성을 다투는 제도로서 권리자에게 특허권에 대한 정정의 기회를 준다는 점 등에서 무효심판제도와 유사하다. 그러나 이의신청절차에서의 유지결정에 대하여는 독립한 불복수단이 없어 이를 다투기 위해서는 결국 다시 무효심판을 청구할 수밖에 없는 등 무효심판과 중복되는 결과를 초래하였다.

이의신청제도, 무효심판제도 및 개정법상의 새로운 무효심판제도를 대비하면 아래 표와 같다.

[이의신청·무효심판·새로운 무효심판제도의 대비]

구분	이의신청	무효심판	새로운 무효심판
청구인적격	누구든지(69①)	이해관계인 또는 심사관(133①)	누구든지+이해관계인 또는 심사관(133①)
청구시기	특허권의 설정등록일부터 등록공고 후 3월까지(69①)	등록 후 언제든지(133②③)	·누구든지: 특허권설정 등록일부터 등록공고 후 3월까지(133①) ·이해관계인 또는 심사관: 등록 후 언제든지(133①)
청구이유	후발적 사유를 제외한 모든 무효사유(69①각호)	모든 무효사유(133①각호)	·누구든지 : 모인·공동 출원 위반 제외한 모든 무효사유(133①각호 중 2호만 제외) ·이해관계인 또는 심사관: 모든 무효사유 (133①각호)
심리구조	부분적 당사자 대립구조(69②, 70①, 74②)+특허권자와의 특허청의 대립구조(결정계)	당사자 대립구조(154)	당사자 대립구조(154)
판단주체	심판관 합의체(71)	심판관 합의체(146)	심판관 합의체(146)
불복구조	특허취소결정에 대해서 권리자만 불복심판청구가능(특허유지결정에 대하여는 불복불가. 74⑥)	당사자 모두 불복 소송 가능(186)	당사자 모두 불복 소송 가능(186)
취하 가부	결정송달이 있거나 직권심리통지 후에는 취하 불가(76①)	확정시까지 취하 가능(답변서 제출 후는 상대방 동의 요)(161)	확정시까지 취하 가능 (답변서 제출 후는 상대방 동의 요)(161)
정정 가부	가능(77)	가능(136)	가능(136)
절차 중지	심사, 심판 또는 소송 상호 중지 가능(78)	심사, 심판 또는 소송상호 중지 가능(164)	심사, 심판 또는 소송 상호 중지 가능(164)

※ 이의신청과 무효심판의 해당조항은 개정 전 특허법, 새로운 무효심판은 개정 특허법 조항임



각 청구사유에 관하여 구체적으로 살펴보면, 이의신청사유는 개정 전의 무효심판청구 사유 중 후발적 무효사유, 즉 특허된 후 그 특허권자가 25조의 규정에 의하여 특허권을 향유할 수 없는 자로 되거나 그 특허가 조약에 위반된 경우만을 제외하고는 무효심판청구사유와 똑 같았다.

개정 특허법의 새로운 무효심판사유에는 개정 전의 무효심판사유 중 제31조의 식물발명특허 제한 위반의 경우가 제외되고, 제52조 제1항의 규정에 의한 범위를 벗어난 분할출원인 경우와 제53조 제1항의 규정에 의한 범위를 벗어난 변경출원인 경우가 추가되었다.

[이의신청 · 무효심판 · 새로운 무효심판사유의 대비]

구분	이의신청	무효심판	새로운 무효심판
청구 사유	<p><특허법 제69조 제1항></p> <p>1. 25·29·31·32·36 ①②③·44조 위반</p> <p>2. 33①본문에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 동항 단서에 의한 특허를 받을 수 없는 경우</p> <p>3. 조약의 규정에 위반</p> <p>4. 42③④ 위반</p> <p>4의2. 47②에 의한 범위를 벗어난 보정</p> <p>5. 87②단서 위반되어 설정등록된 경우</p>	<p><특허법 제133조 제1항></p> <p>1. 25·29·31·32·36 ①②③·42③④·44조 위반</p> <p>2. 33①본문에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 동항 단서에 의한 특허를 받을 수 없는 경우</p> <p>3. 조약의 규정에 위반</p> <p>4. 특허된 후 그 특허권자가 25조에 의하여 특허권을 향유할 수 없는 자로 되거나 그 특허가 조약에 위반된 경우</p> <p>4의2. 47②에 의한 범위를 벗어난 보정</p> <p>5. 87②단서 위반되어 설정등록된 경우</p>	<p><개정 특허법 제133조 제1항></p> <p>1. 25·29·32·36 ①②③·42③④ 위반</p> <p>2. 33①본문에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 44조 위반</p> <p>3. 33①단서에 의하여 특허를 받을 수 없는 경우</p> <p>4. 특허된 후 그 특허권자가 25조에 의하여 특허권을 향유할 수 없는 자로 되거나 그 특허가 조약에 위반되는 사유 발생한 경우</p> <p>5. 조약에 위반되어 특허를 받을 수 없는 경우</p> <p>6. 47②에 의한 범위를 벗어난 보정인 경우</p> <p>7. 52①에 의한 범위를 벗어난 분할출원인 경우</p> <p>8. 53조①에 의한 범위를 벗어난 변경출원인 경우</p>

바. 기타

그 밖에도 개정 특허법은 권리범위확인심판의 청구인 자격을 전용실시권자에 대하여까지 확대하고(제135조 제1항), 심결취소소송을 대리한 변리사의 보수에 관하여 소송비용에 산입할 수 있는 규정을 신설하였다(제191조의2).

또 무효심판절차에서 정정청구를 하는 경우 그 무효심판이 청구된 청구항에 대하여는 정정요건 중 독립특허요건을 배제하고(제133조의2 제4항), 심판에 있어서 중복제소금지를 분명히 하였다(제154조 제8항).

2. 개정 실용신안법

가. 무심사 등록제도의 폐지와 심사 후 등록제도의 도입 관련 규정

(1) 기초적 요건의 심사제도와 출원각하제도의 폐지

개정 실용신안법은 현행 실용신안법 제12조에 규정되어 있는 심사관의 기초적 요건심사 및 출원각하 제도¹³⁾를 폐지하고, 특허절차와 동일하게 실체심사를 거쳐 등록여부를 결정하도록 하고, 기초적 요건 심사단계에서 출원에 흠이 있는 경우 보정요구 후 출원각하 처분하던 것을 실체심사단계에서의 거절이유로 규정하였다(개정 실용신안법 제13조).

현행 기초적 요건의 심사제도는 실용신안등록출원에 대하여 실용신안등록요건에 대한 실체적인 심사없이 형식적인 요건만을 심사하여 등록해 주기 위하여 도입된 제도로써 실용신안 무심사 등록제도 아래에서 운용되던 것이므로, 심사 후 등록제도로 변경된 개정법에서는 특허절차와 동일하게 방식심사와 실체심사 절차를 도입하였다.

(2) 기술평가제도의 폐지

개정 실용신안법은 현행 실용신안법 제21조 내지 제28조의2에 규정되어 있는 기술평가제도를 폐지하였다.

기술평가제도는 심사 없이 등록된 실용신안권의 유효성을 판단하던 제도로써 권리행사의 요건으

13) 실용신안법 제12조(기초적 요건의 심사 및 출원각하) ①특허청장은 심사관으로 하여금 실용신안등록출원이 다음 각호의 1에 해당하는지의 여부에 관하여 심사하게 하여야 한다.

1. 실용신안등록출원된 고안이 물품의 형상·구조 또는 조합에 관한 고안인지의 여부
2. 실용신안등록출원된 고안이 제7조의 규정에 위반되지 아니하여 실용신안등록을 받을 수 있는 고안인지의 여부
3. 4. 5. 생략

②심사관은 실용신안등록출원이 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 기간을 정하여 실용신안등록출원서에 첨부된 명세서 또는 도면에 대하여 보정을 명할 수 있다.

1. 2. 3. 4. 5. 생략

③심사관은 제2항의 규정에 의하여 보정명령을 받은 자가 지정된 기간 이내에 보정을 하지 아니한 경우에는 그 실용신안등록출원을 각하하여야 한다. 이 경우 각하결정은 서면으로 하여야 하며 그 이유를 붙여야 한다.

로 필요하였으나,¹⁴⁾ 실용신안 등록제도가 출원, 심사청구, 최초·최후 거절이유통지 및 등록여부 결정 등으로 특허절차와 같게 변경됨에 따라 이를 폐지하였다.

(3) 심사청구시기의 제한(개정 실용신안법 제12조)

현행 실용신안법상 기술평가의 청구기간에 대하여는 아무런 제한이 없으나, 개정 실용신안법 제12조는 출원심사 청구기간을 출원일로부터 3년 이내로 제한하였다.

심사청구제도는 출원된 발명 중에서 단지 공개를 목적으로 하는 출원이나기술의 변화로 더 이상 등록을 원하지 않는 출원 등에 대하여 심사를 배제하고, 출원인이 원하는 출원에 대해서만 심사를 수행하기 위하여 1980년에 도입되었다.¹⁵⁾

실용신안의 경우 소발명을 보호하기 위하여 도입된 제도이고 소발명의 대부분은 생명주기가 짧기 때문에 출원인이 경제적·기술적 가치판단을 위해 필요한 기간이 통상 특허보다 짧고 권리화 여부가 불확정한 상태로 장기간 지속되는 것은 바람직하지 않으므로, 특허출원에 대한 심사청구기간보다 짧게 규정하였다.

나. 특허법과의 절차 통일을 위한 규정

개정 실용신안법은 출원, 심사, 심판 등에 관한 일련의 절차를 특허법과 통일시킴으로써 특허제도와와의 통일된 절차를 통한 제도운영으로 제도이용자의 편익을 도모하였다. 아래 사항들에 대한 구체적인 입법취지는 개정 특허법에 관한 부분에서 본 바와 같다.

- (1) 선행기술의 완전한 국제주의 도입(개정 실용신안법 제4조 제1항 제1호)
- (2) 신규성 상실에 대한 예외의 확대(개정 실용신안법 제5조 제1항 제1호)
- (3) 이중출원제도의 폐지와 변경출원제도 도입(개정 실용신안법 제10조)
- (4) 이의신청제도의 폐지와 무효심판제도에의 통합(개정 실용신안법 제31조)

14) 실용신안법 제44조(실용신안등록유지결정등본의 제시) 실용신안권자 또는 전용실시권자는 제25조 제2항의 규정에 의한 실용신안등록유지결정의 등본을 제시하여 경고한 후가 아니면 자기의 실용신안권 또는 전용실시권의 침해자 등에 대하여 그 권리를 행사할 수 없다.

15) 특허법 제59조(특허출원심사의 청구) ①특허출원은 심사청구가 있을 때에 한하여 이를 심사한다.
 ②특허출원이 있는 때에는 누구든지 그날부터 5년 이내에 특허청장에게 그 특허출원에 관하여 출원심사의 청구를 할 수 있다.
 ③제52조 제2항의 규정에 의한 분할출원 또는 제53조 제2항의 규정에 의한 변경출원에 관하여는 제2항의 기간이 경과된 후에도 분할출원을 한 날 또는 변경출원을 한 날부터 30일 이내에 출원심사의 청구를 할 수 있다.
 ④출원심사의 청구는 취하할 수 없다.
 ⑤제2항 또는 제3항의 규정에 의하여 출원심사의 청구를 할 수 있는 기간 내에 출원심사의 청구가 없는 때에는 그 특허출원은 취하한 것으로 본다.

III. 개정 조항의 시행일에 따른 분류

1. 2006. 3. 3.부터 시행되는 규정

개정 특허법 중 행위능력 등의 흠에 대한 추인(제7조 제2항), 제출기간의 말일이 토요일인 경우의 기간 연장(제14조 제4호), 특허청에 제출 가능한 전자매체의 확대(제28조의3 제1항), 공지 예외 규정의 확대(제30조 제1항), 거절결정이 확정된 출원의 선출원 지위 배제(제36조 제4항), 수수료 반환 규정의 정비(제84조 제2항, 제3항), 변리사 보수의 소송비용 산입(제191조의2), PCT국제출원의 국내단계 진입 가능 시기 1개월 연장(제201조 제1항), PCT 국제출원에 대한 보정의 특례(제208조 제1항), 재택근무 등을 위한 서류반출(제217조), 전자화기관 지정취소(제217조의2 제7항), 과태료 사유의 일부 삭제(제232조 제1항 제3호) 등이 이에 해당한다.

개정 실용신안법 중에는 공지 예외 규정의 확대(제5조 제1항), 거절결정이 확정된 출원의 선출원 지위 배제의 예외(제7조 제4항 단서), 과태료 사유의 일부 삭제(제52조) 등이 이에 해당한다.

2. 2006. 10. 1.부터 시행되는 규정

개정 특허법 중 공지·공용의 국제주의(제29조 제1항 제1호), 식물발명에 대한 일반적 특허요건 적용(제31조의 삭제), 이중출원제도 폐지 및 변경출원 제도 도입(제53조), 새로운 무효심판제도(제133조 제1항 단서), 무효심판절차에서 무효심판의 대상이 된 청구항에 대한 정정청구시 독립특허요건 제외(제133조의2 제4항), 권리범위확인심판의 청구인 자격에 전용실시권자 추가(제135조 제1항), 중복심판금지 규정의 명문화(제154조 제8항), 국제출원서 등의 작성 언어 명확화(제193조 제1항)가 이에 해당된다.

개정 실용신안법은 무심사 선등록 제도의 심사 후 등록제도로의 변경에 관한 규정을 비롯한 대부분의 규정이 원칙적으로 2006. 10. 1.부터 시행된다.

3. 2007. 7. 1.부터 시행되는 규정


개정 특허법의 규정 중 이의신청폐지와 관련된 규정이 이에 해당된다.



부록 4. 2009. 7 .1 시행 특허법 .
실용신안법 개정내용

1. 거절결정불복심판 청구기간 연장대상의 확대(제15조제1항)

중전 특허법은 재외자의 경우에 한하여 거절결정불복심판(제132조의3) 청구기간의 연장이 가능하였으나, 개정 특허법은 거절결정불복심판 청구하는 경우에 누구든지 1회에 한하여 30일의 범위 내에서 청구기간의 연장이 가능하게 된다(최대 60일). 단, 재외자의 경우는 현재와 같이 운용하게 된다.

 시행일 : 공포('09. 1. 30.)와 동시에 시행

※ 실용신안법의 경우 제3조에서 특허법 제15조 준용하여, 누구든지 1회에 한하여 30일의 범위 내에서 거절결정불복심판 청구기간 연장이 가능하다.

현 행	개 정 안
<p>第15條(期間의 연장등) ①特許廳長 또는 特許審判院長은 交通이 불편한 地域에 있는 者를 위하여 請求에 의하여 또는 職權으로 제132조의3의 규정에 의한 심판의 청구기간을 연장할 수 있다.</p> <p>②·③ (생략)</p>	<p>第15條(期間의 연장등) ①특허청장 또는 특허심판원장은 청구에 따라 또는 직권으로 제132조의3에 따른 심판의 청구기간을 1회에 한하여 30일 이내에서 연장할 수 있다. 다만, 교통이 불편한 지역에 있는 자의 경우에는 그 횟수 및 기간을 추가로 연장할 수 있다.</p> <p>②·③ (현행과 같음)</p>



2. 특허출원 명세서 또는 도면의 보정에 대한 제한 요건 완화(제47조)

종전 특허법은 최후거절이유통지 후의 보정은 특허청구범위를 감축하는 경우에도 실질적 변경으로 보아 보정각하 되는 등 보정 요건을 매우 엄격하게 적용하고 있었으나, 개정 특허법원 최후거절이유통지 후의 보정이 특허청구범위를 감축하여 거절이유를 극복하는 경우는 실질적 변경으로 보지 않도록 하여 보정 제한 요건을 완화한다.

☞ 시행일 및 적용대상 : 2009년 7월 1일 이후 보정하는 것부터

※ 실용신안법의 경우 제11조에서 특허법 제47조 준용하여, **최후거절이유통지 후의 보정에 대한 제한 요건을 완화**할 수 있다.

현 행	개 정 안
제47조(특허출원의 보정) ①특허출원인은 제42조 제5항 각 호의 규정에 따른 기한까지 또는 심사관이 제66조의 규정에 의한 특허결정의 등본을 송달하기 전까지 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 다음 각 호에서 정하는 기간 이내에 한하여 보정할 수 있다.	제47조(특허출원의 보정) ① ————— 제42조 제5항 각 호 ————— 제66조에 따른 ----- .
1. 제63조의 규정에 의한 거절이유통지(이하 “거절이유통지”라 한다)를 최초로 받거나 제2호의 거절이유통지가 아닌 거절이유통지를 받은 경우에는 해당 거절이유통지에 의한 의견서제출기간	제63조제1항에 따른 거절이유통지(이하 “거절이유통지”라 한다)를 받은 후 ----- 기간(제3호의 경우에는 그때)에만 보정할 수 있다.
2. 제1호의 거절이유통지에 대한 보정에 의하여 발생한 거절이유에 대하여 거절이유통지를 받은 경우에는 해당 거절이유통지에 의한 의견서제출기간	1. 거절이유통지(거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유에 대한 거절이유통지는 제외한다) ----- 거절이유통지를 받은 경우 해당 거절이유통지에 따른 ----- 2. 거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유에 대하여 거절이유통지를 받은 경우 해당 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간

<p><u>3. 제132조의3의 규정에 의한 특허거절결정에 대한 심판을 청구하는 경우에는 그 심판의 청구일부터 30일</u></p> <p>② (생략)</p> <p>③제1항제2호 및 제3호의 규정에 의한 보정중 특허청구범위에 대한 보정은 다음 각호의 1에 해당하는 경우에 한한다. 이 경우 제3호의 보정은 심사관이 거절이유통지에 의하여 지적한 경우에 한하여 이를 할 수 있다.</p> <p>1. 특허청구범위를 감축하는 경우</p> <p>2. 3. (생략)</p> <p><u><신설></u></p> <p>④제1항제2호 및 제3호에 규정된 기간 이내에 할 수 있는 보정은 다음 각호의 요건을 충족하여야 한다.</p> <p>1. 명세서 또는 도면의 보정은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 아니할 것</p> <p>2. 보정후 특허청구범위에 기재된 사항이 특허출원을 한 때에 특허를 받을 수 있을 것</p>	<p><u>3. 제67조의2에 따른 재심사를 청구할 때</u></p> <p>② (현행과 같음)</p> <p>③ ----- 제3호에 따른 보정 중 ----- 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 할 수 있다. <후단 삭제></p> <p>1. 청구항을 한정 또는 삭제하거나 청구항에 부가하여 특허청구범위를 감축하는 경우</p> <p>2. 3. (현행과 같음)</p> <p>4. 제2항에 따른 범위를 벗어난 보정에 대하여 그 보정 전 특허청구범위로 되돌아가거나 되돌아가면서 특허청구범위를 제1호부터 제3호까지의 규정에 따라 보정하는 경우</p> <p><u><삭제></u></p>
--	---



3. 재심사 청구제도 도입(제67조의2 신설)

종전 특허법은 특허거절결정 후 출원인이 특허거절결정 불복심판을 청구하고 명세서 등 보정서를 제출하는 경우에 심사전치되어 재심사하게 되었으나, 개정 특허법은 특허거절결정 불복심판을 청구하지 않더라도 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면의 보정과 동시에 재심사를 청구하면 심사관에게 다시 심사를 받을 수 있다.

☞ 시행일 및 적용대상 : 2009년 7월 1일 이후 출원부터

※ 실용신안법의 경우 제15조에서 특허법 제67조의2 준용하여, **심사전치제도를 폐지하고 재심사 청구 제도를 도입한다.**

현 행	개 정 안
<신 설>	<p>제67조의2(재심사의 청구) ① 특허출원인은 그 특허출원에 관하여 거절결정등본을 송달받은 날부터 30일(제15조제1항에 따라 제132조의3에 따른 기간이 연장된 경우 그 연장된 기간을 말한다) 이내에 그 특허출원의 특허출원서에 첨부된 명세서 또는도면을 보정하여 해당 특허출원에 관하여 재심사(이하 “재심사”라 한다)를 청구할 수 있다. 다만, 재심사에 따른 특허거절결정이 있거나 제132조의3에 따른 심판청구가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <p>② 제1항에 따른 재심사의 청구가 있는 경우 해당 특허출원에 대하여 종전에 이루어진 특허거절결정은 취소된 것으로 본다.</p> <p>③ 제1항에 따른 재심사의 청구는 취하할 수 없다.</p>

4. 분할출원 가능시기 확대(제52조)

종전 특허법은 분할출원이 제47조제1항의 규정에 의하여 보정할 수 있는 기간 이내에만 가능하였으나, 개정 특허법은 보정할 수 있는 기간 이외에 거절결정을 받은 출원인이 그 거절결정등본을 송달받은 날부터 30일 이내에도 분할출원할 수 있도록 한다.

☞ 시행일 및 적용대상 : 2009년 7월 1일 이후 출원을 기초로 한 분할출원부터

※ 실용신안법의 경우 제11조에서 특허법 제52조 준용하여, 거절결정 이후에도 분할출원 가능하도록 분할출원 기회를 확대한다.

현 행	개 정 안
第52條(分割出願) ①特許出願人は2 이상의 發明을 하나의 특허출원으로 한 경우에는 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 제47조제1항의 규정에 의하여 보정을 할 수 있는 기간 이내에 그 일부를 하나 이상의 特許出願으로 分割할 수 있다.	第52條(分割出願) ① ----- ----- ----- ----- 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간----- ----- -.
<신 설>	1. 제47조제1항에 따라 보정을 할 수 있는 기간
<신 설>	2. 특허거절결정등본을 송달받은 후 제132조의3에 따라 심판을 청구할 수 있는 기간
② ~ ④ (생 략)	② ~ ④ (현행과 같음)



5. 심사관에 의한 직권정정제도 도입(제66조의2 신설)

종전 특허법은 심사관이 명세서에 경미한 하자가 있어도 거절이유를 통지하여 출원인이 보정하도록 유도하고 있었으나, 개정 특허법은 특허출원에 대해 심사한 결과 특허결정이 가능하나, 명세서, 도면 또는 요약서에 명백히 잘못 기재된 내용이 있는 경우 심사관이 이를 직권으로 정정할 수 있도록 한다.

☞ 시행일 및 적용대상 : 2009년 7월 1일 이후 특허결정이 이루어지는 건부터

※ 실용신안법의 경우 제15조에서 특허법 제66조의2 준용하여, **심사관이 명세서의 경미한 하자를 직권으로 정정할 수 있도록 한다.**

현 행	개 정 안
<신 설>	<p>제66조의2(직권에 의한 보정 등) ① 심사관은 특허 결정을 할 때에 특허출원서에 첨부된 명세서, 도면 또는 요약서에 명백히 잘못 기재된 내용이 있으면 직권으로 보정(이하 “직권보정”이라 한다)할 수 있다.</p> <p>② 제1항에 따라 심사관이 직권보정을 하려면 제67조제2항에 따른 특허결정의 등본 송달과 함께 그 직권보정 사항을 특허출원인에게 알려야 한다.</p> <p>③ 특허출원인은 직권보정 사항의 일부 또는 전부를 받아들일 수 없으면 제79조제1항에 따라 특허료를 납부할 때까지 그 직권보정 사항에 대한 의견서를 특허청장에게 제출하여야 한다.</p> <p>④ 특허출원인이 제3항에 따라 의견서를 제출한 경우 해당 직권보정 사항의 일부 또는 전부는 처음부터 없었던 것으로 본다.</p> <p>⑤ 명백히 잘못 기재된 것이 아닌 사항에 대하여 직권보정이 이루어진 경우 그 직권보정은 처음부터 없었던 것으로 본다.</p>

6. 국어의 PCT 국제공개어 채택 사항 반영(제207조제3항 등)

국어 국제출원은 국어로 국제공개됨에 따라 조약 규정과 부합되도록 보상금지청구권에 관해서 국제공개효력을 국내공개효력과 동일시하고, 국제단계 보정서도 국어로 제출 가능하게 됨에 따라 국제단계 영어 보정서의 국어 번역문 제출 절차를 삭제하였다.

☞ 시행일 및 적용대상 : 2009년 1월 1일 이후 국제출원부터

※ 실용신안법의 경우 제41조에서 특허법 제207조제3항 준용

현 행	개 정 안
<p>第207條(出願公開時期 및 效果의 特例) ①國際特許出願의 出願公開에 관하여 第64條第1項의 規定을 適用함에 있어서는 “다음 각호의 1에 해당하는 날부터 1年 6月”은 “第201條第1項의 規定에 의한 期間(그 期間내에 出願人이 出願審査의 請求를 한 國際特許出願으로서 「특허협력조약」 第21條에서 規定하는 國際公開가 된 것은 優先日로부터 1年6月을 경과한 때 또는 出願審査의 請求日중 늦은 때)”으로 한다.</p> <p><신 설></p> <p>②國際特許出願의 出願人은 國際特許出願에 관하여 國內公開가 있는 후 國際特許出願된 發明을 業으로 실시한 者에게 國際特許出願된 發明인 것을 書面으로 警告한 때에는 그 警告후부터 特許權의 設定登録전에 그發明을 業으로서 실시한 者에게 그 特許發明의 실시에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 補償金의 支給을 請求할 수 있으며, 警告를 하지</p>	<p>第207條(出願公開時期 및 效果의 特例) ① 국제특허출원의 출원공개에 관하여 제64조제1항을 적용할 때에는 “다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 날부터 1년6월이 경과한 때”는 “국내서면제출기간이 지난 때(국내서면제출기간에 출원인이 출원심사의 청구를 한 국제특허출원으로서 「특허협력조약」 제21조에 따라 국제공개가 된 것은 우선일부터 1년 6개월이 지난 때 또는 출원심사의 청구일 중 늦은 때)”로 본다.</p> <p>② 제1항에도 불구하고 국어로 출원한 국제특허출원에 관하여 제1항에 따른 출원공개 전에 이미 「특허협력조약」 제21조에 따라 국제공개가 된 경우 그 국제공개 시에 출원공개가 된 것으로 본다.</p> <p>③-----국내 공개(국어로 출원한 국제특허출원인 경우 「특허협력조약」 제21조에 따른 국제공개를</p>



현 행	개 정 안
아니하는 경우에도 國內公開된 國際特許出願된 發明인 것을 알고 特許權의 設定登録전에 業으로서 그 發明을 실시한 者에 대하여도 또한 같다. 다만, 그 請求權은 해당 特許出願이 特許權의 設定登録된 후가 아니면 이를 행사할 수 없다.	말한다. 이하 이 항에서 같다)가 ----- ----- ----- ----- -----

7. 추가납부료의 차등제도 도입(제81조제2항, 제81조의2제3항)

특허료 납부기간이 경과되어 특허료를 추가납부할 때의 납부 금액을 특허료의 2배 이내의 범위에서 지식경제부령이 정한 바*에 따라 차등하여 납부도록 한다.

* 지식경제부령(안) : 1월(120%), 2~3월(150%), 4~6개월(200%)

☞ 시행일 및 적용대상 : 2009년 7월 1일 이후 특허료를 추가납부하는 것부터

※ 실용신안법의 경우 제20조에서 특허법 제81조 및 제81조의2 준용

현 행	개 정 안
제81조의2(특허료의 보전) ①특허청장은 특허권의 설정등록을 받고자 하는 자 또는 특허권자가 제79조제2항 또는 제81조제1항의 규정에 의한 기간 이내에 특허료의 일부를 납부하지 아니한 경우에 특허료의 보전(補填)을 명하여야 한다. ② (생 략) ③제2항의 규정에 의하여 특허료를 보전하는 자는 다음 각호의 1에 해당하는 경우에 납부하지 아니한 금액의 2배를 납부하여야 한다.	제81조의2(특허료의 보전) ① ----- ----- 받으려는 ----- 제81조제3항 또는 제81조제1항에 따른 ----- -----. ② (현행과 같음) ③제2항에 따라 ----- 각 호의 어느 하나 ----- ----- 2배 이내의 범위에서 지식경제부령으로 정한 금액을 -----.

부
록

8. 특허청 직원 등의 비밀누설죄 처벌 강화(제226조)

특허출원 중의 발명에 관하여 특허청 직원 등이 비밀을 누설하는 경우의 처벌 규정을 강화하여, 종전 특허법은 2년 이하의 징역 또는 300만원 이하의 벌금이었으나, 개정 특허법은 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금으로 한다.

☞ 시행일 : 공포('09.1월 말 예상)한 날부터

※ 실용신안법의 경우 제46조

현 행	개 정 안
(생략)	제226조(秘密漏泄罪 등) ----- ----- 특허출원 중의 발명(국제출원 중의 발명을 포함한다)- ----- 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금-----. 제226조의2(전문기관 등의 任職員에 대한 公務員擬制) ----- ----- 제226조 ----- ----- .

9. 위험 결정에 따른 양벌규정 개선(제230조)

특허권 침해 등에 대한 양벌규정을 적용함에 있어 위반 행위자인 종업원·대리인에 대한 관리·감독 상 주의의무를 다한 법인 등은 처벌을 면하게 한다.

☞ 시행일 : 공포('09.1월 말 예상)한 날부터

※ 실용신안법 제50조

현행	개정안
제230조(양벌규정) 법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제225조제1항, 제227조 또는 제228조의 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인에게는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 벌금형을, 그 개인에게는 해당 조문의 벌금형을 과(科)한다. 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위해 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리 하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.	제230조(양벌규정) ————— ————— 제 228조 또는 제229조 ————— ————— ————— ————— ————— 1. (현행과 같음) 2. 제228조 또는 제229조 —————
1. (생략)	
2. 제227조 또는 제228조의 경우 : 6천만원 이하의 벌금	



10. 의약품 등의 특허권 존속기간 연장등록출원에 관한 보정 가능 시기 규정

(제90조제6항 단서 신설)

존속기간 연장등록출원에 대한 보정 가능 시기를 구체적으로 제한하여 규정함으로써 심사 후 보정으로 인한 심사지연 등의 문제점 개선하여, 종전 특허법은 연장등록여부결정등본을 송달하기 전까지 보정 가능하였으나, 개정 특허법은 거절이유통지를 받은 후에는 의견서 제출기간만 보정 가능하도록 한다.

☞ 시행일 및 적용대상 : 공포 후 최초로 출원하는 연장등록출원부터

현행	개정안
<p>第90條(特許權의 存續期間의 延長登録出願) ① ~ ⑤ (생략)</p> <p>⑥ 연장등록출원인은 심사관이 연장등록여부결정등본을 송달하기 전까지 연장등록출원서에 기재된 사항중 제1항제3호 내지 제6호(제3호중 연장대상특허권의 특허번호를 제외한다)의 사항에 대하여 보정할 수 있다.</p> <p><단서 신설></p>	<p>第90條(特許權의 存續期間의 延長登録出願) ① ~ ⑤ (현행과 같음)</p> <p>⑥ -----</p> <p>-----기재된 사항 중 제1항제3호부터 제6호까지의 사항(제3호 중 연장대상특허권의 특허번호는 제외한다)-----.</p> <p>다만, 제93조에 따라 준용되는 제63조에 따른 거절이유 통지를 받은 후에는 해당 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간에만 보정할 수 있다.</p>

11. 심판청구서의 (피)청구인 보정요건 완화(제140조, 제140조의2)

단순한 실수로 인해 심판이 각하되는 사례를 방지하기 위해 당사자계 심판의 특허권자 또는 결정계 심판의 청구인 기재에 대한 보정을 허용한다.

☞ 시행일 및 적용대상 : 공포 후 최초로 심판을 청구하는 것부터

※ 실용신안법의 경우 제33조에서 제140조 및 제140조의2 준용

현행	개정안
<p>第140條의2(특허거절결정 등에 대한 審判請求方式)</p> <p>① 제132조의3의 규정에 의하여 특허거절결정에 대한 심판을 청구하고자 하는 자는 제140조제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 사항을 기재한 審判請求書를 特許審判院長에게 제출하여야 한다. 다만, 제173조에 해당하는 경우에는 제6호의 사항중 청구의 이유를 기재하지 아니할 수 있다.</p> <p>1. ~ 6. (생략)</p> <p><신설></p> <p>③ 특허심판원장은 제1항 단서의 규정에 의하여 동항제6호의 사항을 기재하지 아니한 자의 심판청구서가 제175조제2항의 규정에 의하여 통지된 경우에는 기간을 정하여 청구이유의 보정을 명하여야 한다.</p>	<p>第140條의2(특허거절결정에 대한 심판청구방식)</p> <p>① -----</p> <p>----- . <단서 삭제></p> <p>1. ~ 6. (현행과 같음)</p> <p>② 제1항에 따라 제출된 심판청구서를 보정하는 경우 그 요지를 변경할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <p>1. 제1항제1호에 따른 청구인의 기재를 바로잡기 위하여 보정(추가하는 것을 포함한다)하는 경우</p> <p>2. 제1항제6호에 따른 청구의 이유를 보정하는 경우</p> <p><삭제></p>



12. 서류의 열람 규정 정비(제216조)

현행 실무 및 대법원 판결 등과 부합되도록 특허출원에 관한 제3자의 서류 열람 또는 복사는 설정등록 후부터 가능함을 명확히 한다.

☞ 시행일 : 공포('09.1월 말 예상)한 날부터

※ 실용신안법의 경우 제44조에서 제216조 준용

현행	개정안
第216條(書類의 閱覽등) ① (생략) ②特許廳長 또는 特許審判院長은 第1項의 申請이 있더라도 登録公告 또는 出願公開되지 아니한 特許出願에 관한 書類와 公共의 秩序 또는 善良한 風俗을 亂하게 할 虞가 있는 것은 이를 許可하지 아니할 수 있다.	第216條(書類의 閱覽등) ① (현행과 같음) ② ----- ----- 설정등록 ----- -----



부록 5. 2009. 7 .1 시행 디자인보호법 개정내용

1. 청구기간 연장대상의 확대(제4조의14)

- 종전 디자인법은 재외자의 경우에 한하여 디자인무심사등록이의신청이유 등의 보정기간(제29조의3), 보정각하결정에 대한 심판(제67조의2), 디자인등록거절결정 또는 디자인등록취소결정에 대한 심판(제67조의3)청구기간의 연장이 가능하였으나, 개정 디자인법은 디자인무심사등록이의신청이유 등의 보정기간 및 보정각하결정에 대한 심판, 디자인등록거절결정 또는 디자인등록취소결정에 대한 심판 청구하는 경우에 누구든지 1회에 한하여 30일의 범위 내에서 청구기간의 연장이 가능하게 된다(최대 60일). 단, 재외자의 경우는 현재와 같이 운용하게 된다.

☞ 시행일 : 공포('09.1.30.)와 동시에 시행 (디자인법 제4조에 의해 특허법 준용 → 디자인법 일부개정을 통해 특허법 준용규정을 제4조의14로 개정 '09.7.1.시행)

현행	개정안
<p>第4條(「특허법」의準用) 특허법 제3조 내지 제26조 내지 제28조의 5의 규정은 디자인에 관하여 이를 준용한다. (이하 생략)</p> <p><신설></p>	<p>제4조의14(기간의 연장 등) ① 특허청장 또는 특허심판원장은 청구에 따라 또는 직권으로 제29조의3에 따른 디자인무심사등록이의신청이유 등의 보정기간, 제67조의2 또는 제67조의3에 따른 심판의 청구기간을 1회에 한하여 30일 이내에서 연장할 수 있다. 다만, 교통이 불편한 지역에 있는 자의 경우에는 그 횟수 및 기간을 추가로 연장할 수 있다.</p>



2. 재심사 청구제도 도입(제27조의2 신설)

- 종전 디자인법은 디자인등록거절결정 후 출원인이 디자인등록거절결정 불복심판을 청구하고 도면 등 보정서를 제출하는 경우에 심사전치되어 재심사하게 되었으나, 개정 디자인법은 디자인등록거절결정을 받은 경우 거절결정등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 디자인등록출원서에 첨부된 도면, 도면의 기재사항 등을 보정하여 해당 디자인등록출원에 관하여 재심사를 청구할 수 있도록 함.

☞ 시행일 및 적용대상 : 2009년 7월 1일 이후 출원부터 적용

현 행	개 정 안
<신 설>	<p>제27조의2(재심사의 청구) ① 디자인등록출원인은 그 디자인등록출원에 관하여 거절결정등본을 송달받은 날부터 30일(제4조의14제1항에 따라 제67조의3에 따른 기간이 연장된 경우 그 연장된 기간을 말한다) 이내에 그 디자인등록출원서에 첨부된 도면, 도면의 기재사항 및 사진이나 견본을 보정하여 해당 디자인등록출원에 관하여 재심사(이하 “재심사”라 한다)를 청구할 수 있다. 다만, 재심사에 따른 디자인등록거절결정이 있거나 제67조의3에 따른 심판청구가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <p>② 제1항에 따른 재심사의 청구가 있는 경우 해당 디자인등록출원에 대하여 종전에 이루어진 디자인등록거절결정은 취소된 것으로 본다.</p> <p>③ 제1항에 따른 재심사의 청구는 취하할 수 없다.</p>

3. 추가 등록료의 차등제도 도입(제33조 제2항 개정)

- 디자인권 등록료의 납부기간이 지나 등록료를 추가 납부 할때 에는 납부기간의 경과일수에 관계없이 납부하여야 할 등록료의 2배의 금액을 일률적으로 추가 납부하도록 하고 있는데 이를 등록료의 2배의 범위에서 지식경제부령으로 정하는 금액에 따라 차등하여 납부할 수 있도록 함.

* 지식경제부령(안) : 1월(120%), 2~3월(150%), 4~6개월(200%)

☞ 시행일 및 적용대상 : 2009년 7월 1일 이후 최초로 등록료를 납부, 추가납부하거나 보전하는 것부터 적용

현행	개정안
<p>第33條(登録料의 추가납부 등) ①디자인권의 設定登録을 받고자 하는 者 또는 디자인권자는 第31條第2項의 規定에 의한 登録料 納付期間이 경과한 후에도 6개월 이내에 登録料를 추가납부할 수 있다.</p> <p>②第1項의 規定에 의하여 登録料를 추가납부할 때에는 납부하여야 할 登録料의 2倍의 금액을 납부하여야 한다.</p> <p>③第1項의 規定에 의한 추가납부기간 이내에 등록료를 납부하지 아니한 때(추가납부기간이 만료되더라도 제33조의2제2항의 규정에 의한 보전기간이 만료되지 아니한 경우에는 그 보전기간 이내에 보전하지 아니한때를 말한다)에는 디자인권의 設定登録을 받고자 하는 者의 디자인등록출원은 이를 포기한 것으로 보며 디자인권자의 디자인권은 登録料를 납부할 期間이 경과한 때에 遡及하여 그 디자인권이 消滅된 것으로 본다.</p>	<p>第33條(登録料의 추가납부 등) ① 디자인권의 설정 등록을 받으려는 자 또는 디자인권자는 제31조 제3항에 따른 등록료 납부기간이 지난 후에도 6개월 이내에 등록료를 추가납부할 수 있다.</p> <p>②제1항에 따라 등록료----- ----- 등록료의 2배의 범위에서 지식경제부령으로 정하는 - - - -</p> <p>③ 제1항에 따른 추가납부기간에 등록료를 납부하지 아니한 때(추가납부기간이 만료되더라도 제33조의2제2항에 따른 보전기간이 만료되지 아니한 경우에는 그 보전기간에 보전하지 아니한 때를 말한다)에는 디자인권의 설정등록을 받으려는 자의 디자인등록출원은 포기한 것으로 보며, 디자인권자의 디자인권은 제31조제1항 또는 제2항에 따라 납부된 등록료에 해당하는 기간이 만료되는 날의 다음 날로 소급하여 그 디자인권이 소멸된 것으로 본다.</p>

4. 특허청 직원 등의 비밀누설죄 처벌 강화(제86조 개정)

- 특허청 직원·심판원 직원 또는 그 직에 있었던 자가 디자인 등록 출원중인 디자인 또는 제13조제1항의 규정에 의하여 비밀로 할 것을 청구한 디자인에 대해 비밀을 누설하는 경우의 처벌 규정을 강화하여, 종전 디자인법은 2년 이하의 징역 또는 300만원 이하의 벌금이었으나, 개정 디자인법은 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금으로 한다.

☞ 시행일 및 적용대상 : 2009년 7월 1일 이후 출원부터 적용

현	행	개	정	안
第86條(秘密漏泄罪等) 特許廳 職員・特許審判院 職員 또는 그 職에 있었던 者가 디자인등록출원중인 디자인 또는 第13條第1項의 規定에 의하여 秘密로 할 것을 請求한 디자인에 관하여 職務上 知得한 秘密을 누설하거나 盜用한 때에는 2年이하의 懲役 또는 300萬圓이하의 罰金에 處한다.		第86條(秘密漏泄罪等) -----		제13조제1항에 따라 -----
				----- 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금-----.

5. 심판청구서의 (피)청구인 보정요건 완화(제72조의2②, 제72조의3②1)

시행일 : 2009년 7월 1일 이후 심판을 청구하는 것부터 적용

현행	개정안
<신설>	<p>第72條의2(심판청구방식)</p> <p>② 제1항에 따라 제출된 심판청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <p>1. 제1항제1호에 따른 당사자 중 디자인권자의 기재를 바로잡기 위하여 보정(추가하는 것을 포함한다)하는 경우</p> <p>2. 제1항제4호에 따른 청구의 이유를 보정하는 경우</p> <p>3. 디자인권자 또는 전용실시권자가 청구인으로서 청구한 권리범위 확인심판에서 심판청구서의 확인대상 디자인(청구인이 주장하는 피청구인의 디자인을 말한다)의 도면에 대하여 피청구인이 자신이 실제로 실시하고 있는 디자인과 비교하여 다르다고 주장하는 경우에 청구인이 피청구인의 실시 디자인과 같게 하기 위하여 심판청구서의 확인대상 디자인의 도면을 보정하는 경우</p>
<신설>	<p>第72條의3(디자인등로결정 등에 대한 심판청구방식)</p> <p>② 제1항에 따라 제출된 심판청구서를 보정하는 경우 그 요지를 변경할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <p>1. 제1항제1호에 따른 청구인의 기재를 바로잡기 위하여 보정(추가하는 것을 포함한다)하는 경우</p>



6. 디자인보호법 일부개정법률 내용

- ☐ 「특허법」 준용 규정의 정비(안 제4조 등)
- ☐ 재심사청구제도 도입(안 제18조, 제27조의2 및 제72조)
- ☐ 추가 등록료의 차등제도 도입(안 제33조제2항 및 제33조의2제3항)
- ☐ 비밀누설죄의 법정형량의 상향조정(안 제86조)
- ☐ 「질서위반행위규제법」의 제정으로 불필요해진 과태료의 부과·징수 절차 등에 관한 내용을 정비함
(안 제88조제3항부터 제5항까지 삭제)

부 칙

제1조(시행일) 이 법은 2009년 7월 1일부터 시행한다.

제2조(디자인등록료의 납부, 추가납부 및 보전 등에 관한 적용례) 제31조, 제33조, 제33조의2 및 제33조의3의 개정규정은 이 법 시행 후 최초로 등록료를납부, 추가납부하거나 보전하는 것부터 적용한다.

제3조(심판청구서 등의 보정에 관한 적용례) 제72조의2제2항 및 제72조의3제2항의 개정규정은 이 법 시행 후 최초로 심판을 청구하는 것부터 적용한다.

제4조(일반적 경과조치) 이 법 시행 당시 종전의 규정에 따라 출원된 디자인등록출원에 관하여는 종전의 규정에 따른다.

☐ 신·구조문대비표

현 행	개 정 안
第4條(「특허법」의 準用) <개 정>	제4조(미성년자 등의 행위능력)
<신 설>	제4조의2(법인이 아닌 사단 등)
<신 설>	제4조의3(재외자의 디자인관리인)
<신 설>	제4조의4(대리권의 범위)
<신 설>	제4조의5(대리권의 증명)
<신 설>	제4조의6(행위능력 등의 흠에 대한 추인)
<신 설>	제4조의7(대리권의 불소멸)
<신 설>	제4조의8(개별대리)

현행	개정안
<신 설>	<u>제4조의9(대리인의 개입 등)</u>
<신 설>	<u>제4조의10(복수당사자의 대표)</u>
<신 설>	<u>제4조의11(「민사소송법」의 준용)</u>
<신 설>	<u>제4조의12(재외자의 재판관할)</u>
<신 설>	<u>제4조의13(기간의 계산)</u>
<신 설>	<u>제4조의14(기간의 연장 등)</u>
<신 설>	<u>제4조의15(절차의 무효)</u>
<신 설>	<u>제4조의16(절차의 추후 보완)</u>
<신 설>	<u>제4조의17(절차의 효력의 승계)</u>
<신 설>	<u>제4조의18(절차의 속행)</u>
<신 설>	<u>제4조의19(절차의 중단)</u>
<신 설>	<u>제4조의20(중단된 절차의 수계)</u>
<신 설>	<u>제4조의21(수계신청)</u>
<신 설>	<u>제4조의22(절차의 중지)</u>
<신 설>	<u>제4조의23(중단 또는 중지의 효과)</u>
<신 설>	<u>제4조의24(외국인의 권리능력)</u>
<신 설>	<u>제4조의25(조약의 효력).</u>
<신 설>	<u>제4조의26(서류제출의 효력발생시기)</u>
<신 설>	<u>제4조의27(고유번호의 기재)</u>
<신 설>	<u>제4조의28(전자문서에 의한 디자인에 관한 절차의 수행)</u>
<신 설>	<u>제4조의29(전자문서 이용신고 및 전자서명)</u>



현 행	개 정 안
<u><신 설></u>	<u>제4조의30(정보통신망을 이용한 통지등의 수행)</u>
第17條(節次の 補正) <u><개 정></u>	第17條(節次の 補正)
제18조(출원의 보정과 요지변경) <u><개 정></u>	제18조(출원의 보정과 요지변경)
第19條(出願의 分割) <u><개 정></u>	第19條(出願의 分割)
第23條의2(出願公開) <u><개 정></u>	第23條의2(出願公開)
第23條의3(出願公開의 效果) <u><개 정></u>	第23條의3(出願公開의 效果)
第23條의6(거절결정된 출원의 공보게재) <u><개 정></u>	第23條의6(거절결정된 출원의 공보게재)
第24條(「특허법」의 準用) <u><개 정></u>	<u>제24조(디자인등록을 받을 수 있는 권리의 승계)</u>
<u><신 설></u>	<u>제25조의2(선행디자인의 조사 등)</u>
<u><신 설></u>	<u>제25조의3(전문기관 지정의 취소 등)</u>
<u><신 설></u>	<u>제25조의4(우선심사)</u>
第26條(디자인등록거절결정)	第26條(디자인등록거절결정) <u><개 정></u>
<u><신 설></u>	<u>제27조의2(재심사의 청구)</u>
第29條의2(디자인무심사등록이의신청) <u><개 정></u>	第29條의2(디자인무심사등록이의신청)
第29條의4(審査・決定의 合議體) <u><개 정></u>	第29條의4(審査・決定의 合議體)
제29조의9(디자인무심사등록이의신청의 취하) <u><개 정></u>	제29조의9(디자인무심사등록이의신청의 취하)
第30條(「특허법」의 準用) <u><개 정></u>	<u>제30조(심판규정의 심사예의 준용)</u>
<u><신 설></u>	<u>제30조의2(심사 또는 소송절차의 중지)</u>
<u><신 설></u>	<u>제30조의3(준용규정)</u>
第31條(디자인등록료) <u><개 정></u>	제31조(디자인등록료)
<u><신 설></u>	<u>③</u>

현행	개정안
第33條(登録料의 추가납부 등) <개정> 제33조의2(등록료의 보전) <개정> 제33조의3(등록료의 추가납부 또는 보전에 의한 디자인등록출원과 디자인권의 회복 등) <개정> <신설> 第49條(通常實施權) <개정> <신설> <신설> <신설> 第51條(無效審判請求登録전의 실시에 의한 通常實施權) <개정> 第52條(디자인권등의 存續期間 만료후의 通常實施權) <개정> ③·④ (생략) <신설> 第61條(「특허법」의 準用) <개정> 第67條(特許法の 準用) <개정> 第68條(디자인등록의 無效審判) <개정> 제71조(심사규정의 디자인등록거절결정에 대한 심판에의 준용) <개정> 제72조(「특허법」의 준용) <개정> <신설>	第33條(登録料의 추가납부 등) 제33조의2(등록료의 보전) 제33조의3(등록료의 추가납부 또는 보전에 의한 디자인등록출원과 디자인권의 회복 등) 제48조(디자인권 및 전용실시권의 등록의 효력) 第49條(通常實施權) ④ ⑤ ⑥ 第51條(무효심판청구등록 전의 실시에 의한 통상 실시권) 第52條(디자인권 등의 존속기간 만료 후의 통상 실시권) ③·④ (현행과 같음) 제52조의2(통상실시권의 등록의 효력) 제61조(대가 및 보상금액에 대한 집행명의) 제67조(서류의 제출) 第68條(디자인등록의 無效審判) 제71조(심사규정의 디자인등록거절결정에 대한 심판에의 준용) 제72조(공동심판의 청구 등) 제72조의2(심판청구방식)



현행	개정안
<신설>	제72조의3(디자인등록거절결정 등에 대한 심판 청구방식)
<신설>	제72조의4(심판청구서의 각하)
<신설>	제72조의5(보정할 수 없는 심판청구의 심결각 하)
<신설>	제72조의6(심판관)
<신설>	제72조의7(심판관의 지정)
<신설>	제72조의8(심판장)
<신설>	제72조의9(심판의 합의체)
<신설>	제72조의10(답변서 제출 등)
<신설>	제72조의11(심판관의 제척)
<신설>	제72조의12(제척신청)
<신설>	제72조의13(심판관의 기피)
<신설>	제72조의14(제척 또는 기피의 소명)
<신설>	제72조의15(제척 또는 기피신청에 관한 결정)
<신설>	제72조의16(심판절차의 중지)
<신설>	제72조의17(심판관의 회피)
<신설>	제72조의18(심리 등)
<신설>	제72조의19(참가)
<신설>	제72조의20(참가의 신청 및 결정)
<신설>	제72조의21(증거조사 및 증거보전)
<신설>	제72조의22(심판의 진행)

현행	개정안
<신설>	제72조의23(직권심리)
<신설>	제72조의24(심리·심결의 병합 또는 분리)
<신설>	제72조의25(심판청구의 취하).
<신설>	제72조의26(심결)
<신설>	제72조의27(일사부재리)
<신설>	제72조의28(소송과의 관계)
<신설>	제72조의29(심판비용)
<신설>	제72조의30(심판비용액 또는 대가에 대한 집행 명의)
<신설>	제72조의31(디자인등록거절결정에 대한 심판의 특칙)
<신설>	제72조의32(심사 또는 디자인무심사등록이의신청 절차의 효력)
<신설>	제72조의33(디자인등록거절결정 등의 취소)
<신설>	제73조의2(사해심결에 대한 불복청구)
<신설>	제73조의3(재심청구의 기간)
<신설>	제74조의2(재심에 의하여 회복한 디자인권에 대 한 선사용자의 통상실시권)
<신설>	제74조의3(재심에 의하여 통상실시권을 상실한 원권리자의 통상실시권)
<신설>	제74조의4(재심에서의 심판규정의 준용)
<신설>	제74조의5(「민사소송법」의 준용)
第75條(「특허법」의 準用) <개정>	제75조(심결 등에 대한 소)



현행	개정안
<u><신 설></u>	<u>제75조의2(피고적격)</u>
<u><신 설></u>	<u>제75조의3(소제기통지·재판서정본송부)</u>
<u><신 설></u>	<u>제75조의4(심결 또는 결정의 취소)</u>
<u><신 설></u>	<u>제75조의5(대가에 관한 불복의 소)</u>
<u><신 설></u>	<u>제75조의6(대가에 관한 소송의 피고)</u>
<u><신 설></u>	<u>제75조의7(변리사의 보수와 소송비용)</u>
第77條(디자인등록출원·심사·심판 등에 관한 서류의 반출 및 공개금지) <u><개 정></u>	第77條(디자인등록출원·심사·심판 등에 관한 서류의 반출 및 공개금지)
<u><신 설></u>	<u>제77조의2(디자인문서전자화업무의 대행)</u>
<u><신 설></u>	<u>제77조의3(서류의 송달)</u>
<u><신 설></u>	<u>제77조의4(공시송달)</u>
<u><신 설></u>	<u>제77조의5(재외자에 대한 송달)</u>
第78條(디자인공보) <u><개 정></u>	第78條(디자인공보)
<u><신 설></u>	<u>제78조의2(서류의 제출 등)</u>
第81條(「특허법」의 準用) <u><개 정></u>	<u>제81조(불복의 제한)</u>
第86條(秘密漏泄罪 등) <u><개 정></u>	第86條(秘密漏泄罪 등)
<u><신 설></u>	<u>제86조의2(전문기관 등의 임직원에 대한 공무원 의제)</u>
<u><신 설></u>	<u>제87조의2(몰수 등)</u>
제88조(과태료) <u><개 정></u>	제88조(과태료)
第89條(「특허법」의 準用)	<u><삭 제></u>



부록 6. 2014. 7 .1 시행 디자인보호법
개정내용

1. 디자인 창작자의 권리보호를 위한 제도 개선

가. 디자인 창작성 요건의 강화(제33조제2항)

디자인등록출원 전에 국내뿐만 아니라 국외에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합에 의하여 쉽게 창작할 수 있는 디자인도 창작성이 없는 것으로 보아 디자인등록을 받을 수 없도록 함.

나. 확대된 선출원주의 적용의 자기 출원 예외 인정(제33조제3항 단서신설)

선출원된 디자인의 일부와 동일하거나 유사한 후출원 디자인은 디자인등록출원인의 동일 여부와 상관없이 디자인등록거절결정을 하던 것을 진정한 창작자를 보호하기 위하여 그 출원인이 같은 경우에만 디자인등록을 받을 수 있도록 함.

다. 관련디자인 제도의 도입(제35조)

종전의 유사디자인 제도를 폐지하고 기본디자인과만 유사한 디자인의 독자적인 디자인권을 인정하는 관련디자인 제도를 도입하여 관련디자인에 독자적인 권리범위와 권리존속기간을 부여함으로써 창작자의 권리보호를 강화함.

라. 디자인권의 존속기간 연장(제91조)

디자인권의 존속기간이 연장되는 국제적인 추세를 반영하고, 「산업디자인의 국제등록에 관한 헤이그협정」 과의 조화를 도모하기 위하여 설정등록일부터 15년까지인 디자인권의 존속기간을 설정등록일부터 디자인등록출원일 후 20년이 되는 날까지로 함.

2. 디자인등록출원인의 편의증진을 위한 제도 개선

가. 신규성 상실의 예외 주장 절차의 개선(제36조제2항)

신규성 상실의 예외 주장을 출원 시에만 할 수 있도록 하던 것을 거절이유통지를 받거나 디자인일부심사등록 이의신청·등록무효심판이 제기된 경우에도 의견서 또는 답변서를 제출할 때 할 수 있도록 함.

나. 복수디자인등록출원 제도의 개선(제41조 및 제65조 등)

디자인일부심사등록출원의 경우에만 20개 이내의 복수디자인등록출원이 허용되는 복수디자인등록출원 제도를 개선하여 심사등록출원·일부심사등록출원의 구분 없이 같은 류(類)에 속하는 물품은



100개까지 복수디자인등록출원이 가능하도록 하고, 복수디자인등록출원된 디자인 중 일부디자인에만 거절이유가 있는 경우에는 그 일부에 대해서만 거절결정을 할 수 있도록 함.

다. 직권보정제도의 도입(제66조)

심사관이 디자인등록결정을 할 때에 디자인등록출원서에 명백한 오기가 있는 경우에는 디자인등록출원인에게 보정요구서를 발송하지 않고 직권으로 보정할 수 있도록 함.

라. 수수료의 반환 대상 확대(제87조)

디자인등록출원 후 1개월 이내에 그 출원을 취하·포기하는 경우 디자인등록출원료만 반환하던 것을 디자인등록출원의 우선권 주장 신청료도 반환하도록 함.

마. 재심사 청구사유 및 보정기회 확대(제27조의2 및 제64조)

도면 이외에 출원서 기재사항(심사/일부심사, 기본디자인/관련디자인)에 대한 보정도 재심사청구 대상으로 확대하고(제27조의2), 디자인등록 거절결정 또는 취소결정에 따른 불복심판 청구시 30일 이내 보정이 가능토록 보정시기를 확대(제64조)

바. 디자인등록출원절차 보완제도의 도입(제38조)

출원일의 인정과 관련된 중대한 하자가 있는 경우에도 해당 출원을 반려하지 않고, 중대한 하자를 보완하면 그 보완한 날을 출원일로 인정

사. 디자인무심사를 디자인일부심사로 용어 변경

디자인무심사등록제도는 신규성 및 창작성 일부를 제외하고는 디자인심사등록과 같이 일부의 실제 심사를 하고 있으므로 ‘디자인무심사’의 용어를 ‘디자인일부심사’로 변경

3. 「산업디자인의 국제등록에 관한 헤이그협정」에 따른 국제출원 및 국제디자인등록출원 절차의 도입(제9장)

- 1) 대한민국 국민이나 대한민국에 주소가 있는 자 등이 특허청을 거쳐 국제사무국에 국제출원을 할 때 국제출원서에 기재할 사항, 송달료의 납부 등 국제출원에 필요한 절차를 정함.
- 2) 국제디자인등록출원인이 대한민국에서 디자인등록을 받기 위하여 대한민국을 지정국으로 하여 국제출원을 하려는 경우 이 법에 따른 심사절차를 따르도록 하되, 산업디자인의 국제등록에 관한 헤이그협정과 상충되는 조항에 대해서는 특례를 규정함.

부 칙

제1조(시행일) 이 법은 2014년 7월 1일부터 시행한다. 다만, 제4조의 개정규정 및 부칙 제11조는 2013년 7월 1일부터 시행하고, 제9장(제173조부터 제205조까지)의 개정규정은 헤이그협정이 대한민국에 대하여 그 효력을 발생하는 날부터 시행한다.

제2조(일반적 적용례) 이 법은 이 법 시행 후 출원한 디자인등록출원부터 적용한다.

제3조(확대된 선출원의 예외에 관한 적용례) 제33조제3항 단서의 개정규정은 이 법 시행 후 출원한 디자인등록출원부터 적용한다.

제4조(관련디자인 등록출원에 관한 적용례) ① 제35조제1항의 개정규정은 이 법 시행 전의 등록디자인 또는 디자인등록출원과 판 유사한 디자인으로서 이 법 시행 후 1년 이내에 관련디자인으로 디자인등록출원된 것에 대하여도 적용한다.

② 제35조제3항의 개정규정은 이 법 시행 전에 전용실시권이 설정된 디자인권의 디자인과 판 유사한 디자인으로서 이 법 시행 후 관련디자인으로 디자인등록출원된 것에 대하여도 적용한다.

제5조(심판청구에 따른 보정에 관한 적용례) 제48조제4항제3호의 개정규정은 이 법 시행 전에 출원된 디자인등록출원에 대하여 이 법 시행 후에 디자인등록거절결정을 받은 것에 대하여도 적용한다.

제6조(복수디자인등록출원의 보정각하 결정에 따른 심사중지에 관한 적용례) 제49조제3항의 개정규정은 이 법 시행 전에 출원된 복수디자인등록출원으로서 이 법 시행 후 그 일부 디자인에 대하여 보정각하 결정을 한 것에 대하여도 적용한다.

제7조(직권보정에 관한 적용례) 제66조의 개정규정은 이 법 시행 전에 출원된 디자인등록출원으로서 이 법 시행 후에 디자인등록결정을 하는 때에도 적용한다.

제8조(복수디자인에 대한 디자인일부심사등록 이의신청에 관한 적용례) 제68조제1항의 개정규정은 이 법 시행 후 출원한 디자인등록출원부터 적용한다.

제9조(등록료의 추가납부 및 반환 등에 관한 적용례) 제84조제1항 및 제87조제1항제3호의 개정규정은 이 법 시행 후 출원된 디자인등록출원에 대한 것부터 적용한다.

제10조(디자인권의 존속기간에 관한 적용례) 제91조의 개정규정은 이 법 시행 후 출원되어 디자인등록된 디자인권부터 적용한다.

제11조(복수등록디자인의 포기에 관한 적용례) 제105조의 개정규정은 이 법 시행 전에 복수디자인등록된 디자인권에 대하여도 적용한다.

제12조(디자인등록무효심판에 관한 적용례) 제121조제1항의 개정규정은 이 법 시행 후 출원한 디자인등록출원부터 적용한다.

제13조(권리범위 확인심판에 관한 적용례) 제122조의 개정규정은 이 법 시행 후 출원한 디자인 등록출원부터 적용한다.

제14조(금치산자 등에 대한 경과조치) 제4조제1항의 개정규정에 따른 피성년후견인 및 피한정후견인에는 법률 제10429호 민법 일부개정법률 부칙 제2조에 따라 금치산 또는 한정치산 선고의 효력이 유지되는 자를 포함하는 것으로 본다.

제15조(유사디자인에 관한 경과조치) 이 법 시행 당시 종전의 규정에 따라 유사디자인으로 등록출원되거나 등록된 디자인에 대하여는 관련디자인에 관한 제35조, 제37조, 제49조, 제54조, 제62조, 제91조, 제92조, 제96조, 제97조 및 제121조의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.

제16조(종전 법률의 개정에 따른 포기·거절결정된 출원의 선출원 불인정에 관한 경과조치) 2007년 7월 1일 전에 디자인등록출원을 한 후 그 출원을 포기하거나 그 출원에 대하여 거절결정 또는 거절한다는 취지의 심결이 확정되는 것에 대하여는 종전의 규정(법률 제8187호 디자인보호법 일부개정법률로 개정되기 전의 법 제16조제3항을 말한다)에 따른다.

제17조(종전 법률의 개정에 따른 거절결정된 출원의 디자인공보 게재에 관한 경과조치) 2007년 7월 1일 전에 디자인등록출원을 한 후 그 출원에 대하여 거절결정 또는 거절한다는 취지의 심결이 확정되는 것에 대하여는 법률 제8187호 디자인보호법 일부개정법률 제23조의6(이 법 제56조의 개정규정에 해당한다)을 적용하지 아니한다.

제18조(종전 법률의 개정에 따른 선출원에 따른 통상실시권에 관한 경과조치) 2007년 7월 1일 전에 출원한 디자인등록출원에 대하여는 선출원에 따른 통상실시권의 요건을 갖춘 경우라도 법률 제8187호 디자인보호법 일부개정법률 제50조의2(이 법 제101조의 개정규정에 해당한다)를 적용하지 아니한다.

제19조(다른 법률의 개정) ① 법원조직법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제28조의4제1호 및 제54조의2제2항 중 "디자인보호법 제75조"를 "「디자인보호법」 제166조"로 한다.

② 실용신안법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제27조제2항 중 "「디자인보호법」 제61조"를 "「디자인보호법」 제112조"로 한다.

③ 특허법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제55조제3항 중 "「디자인보호법」 제45조 및 제52조제3항"을 "「디자인보호법」 제95조 및 제103조제3항"으로 한다.

제102조제4항 중 "「디자인보호법」 제70조"를 "「디자인보호법」 제123조"로 한다.

제105조제2항 중 "디자인보호법 제61조의 규정에 의하여 준용되는 제118조제1항"을 "「디자인보호법」 제104조제1항"으로 한다.

제20조(다른 법령과의 관계) 이 법 시행 당시 다른 법령에서 종전의 「디자인보호법」의 규정을 인용하고 있는 경우에 이 법 가운데 그에 해당하는 규정이 있으면 종전의 규정을 갈음하여 이 법의 해당 규정을 인용한 것으로 본다.



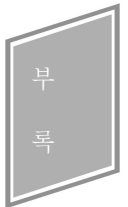
부록 7. 2016. 9. 1. 시행 상표법 개정내용

변경 항목	변경 내용		적용 시점
	종 전	변 경	
1. 서비스표를 상표로 통합 *법 제2조(정의)	상표란 생산·가공 등을 업으로 영위하는 자 등이 자기의 상품 과 타인의 상품을 식별하기 위 해 사용하는 다음 각목의 표장 가. 기호·문자·도형, 입체적 형상 등의 결합 나. 시각적으로 인식할 수 있 는 것 다. 시각적으로 인식할 수 없는 것 중 사실적으로 표현한 것	상표란 자기의 상품(지리적 표 시 관련 상품 외에는 서비스를 포함)과 타인의 상품을 식별하 기 위해 사용하는 표장 표장이란 기호, 문자, 도형, 소 리, 냄새, 입체적 형상 등 그 구성이나 표현방식에 상관없이 상품 출처를 나타내기 위해 사 용하는 모든 표시	2016.9.1. 이후 출원된 상표 등에 대해 적용 * 시행령 제2조(표장의 구분) 참고 * 서비스표·상표서비스 표 출원 불가(예외: 2016.9.1. 이전 출원의 변경 출원)
2. 증명표장의 상표 등 중복등 록 불가 *법 제3조제4항 및 제5항 (상표등록을 받을 수 있는 자)	① ‘상표·단체표장 또는 업무 표장을 출원하거나 등록받은 자’는 <u>동일·유사한 지정상품에</u> 대하여 ‘증명표장’으로 등록받 을 수 없음 ② ‘증명표장을 출원하거나 등 록받은 자’는 <u>동일·유사한 지</u> <u>정상품에 대하여 ‘상표·단체표</u> <u>장 또는 업무표장’으로 등록받</u> <u>을 수 없음</u>	① ‘상표·단체표장 또는 업무 표장을 출원하거나 등록받은 자’는 <u>지정상품에 상관없이 동</u> <u>일·유사한 표장을 ‘증명표장’</u> <u>으로 등록받을 수 없음</u> ② ‘증명표장을 출원하거나 등 록받은 자’는 <u>지정상품에 상관</u> <u>없이 동일·유사한 표장을 ‘상</u> <u>표·단체표장 또는 업무표장’</u> <u>으로 등록받을 수 없음</u>	2016.9.1. 이후 출원된 상표 등에 대해 적용
3. 이의신청 이 유 등의 보정 및 심판청구 기 간 연장 *법 제17조제1항 (기간의 연장 등)	교통이 불편한 자에 한하여 30 일 연장 가능함	①당사자의 청구 또는 직권으 로 30일 이내에서 한 차례 연 장 기회 제공 ②교통이 불편한 자의 경우에 는 추가로 1회 연장할 수 있도 록 하고 그 기간은 30일 이내 로 함	2016.9.1. 이후 출원된 상표 등에 대해 적용



변경 항목	변경 내용		적용 시점
	종 전	변 경	
4. 무효처분의 취소 *법 제18조제2항 (절차의 무효)	절차가 무효로 된 경우로서 책임질 수 없는 사유에 의한 것으로 인정되면 그 사유가 소멸한 날부터 <u>14일 이내 취소 가능</u>	절차가 무효로 된 경우로서 책임질 수 없는 사유에 의한 것으로 인정되는 경우에는 그 사유가 소멸한 날부터 <u>2개월 이내 취소 가능</u>	2016.9.1. 시행 당시 사유가 소멸한 날부터 2개월이 지나지 않은 경우 신법 적용
5. 상표권 소멸 후 1년간 타인의 상표출원 등록 금지 규정 삭제	제7조제1항제8호 및 제8호의 2에 따라 상표권 소멸 후 1년 내 타인 출원 시 원칙적으로 등록거절	삭제	2016.9.1. 시행 전에 출원된 상표등록출원으로서 2016.9.1. 시행 이후 상표등록여부결정을 하는 경우 신법 적용
6. 조약국 상표권자의 동의없는 상표출원 등록 금지 *법 제34조제1항제21호(상표등록을 받을 수 없는 상표)	조약 당사국에 등록된 상표에 관한 권리를 가진 자의 대리인 또는 대표자였던 자의 국내 출원시 이의신청 및 정보제공에 의해 거절(5년 이내 취소심판 제척기간)	신의성실의 원칙을 위반하는 경우에 그 상표의 등록을 배제하도록 부등록사유로 이동하고, 오류로 등록된 경우 상표등록취소사유에서 무효사유로 변경	2016.9.1. 이후 출원된 상표 등에 대해 적용
7. 상표등록을 받을 수 없는 상표의 판단시점 변경 *법 제34조제1항제7호(상표등록을 받을 수 없는 상표)	선등록상표가 출원시에 존재하기만 하면 등록여부결정시에 해당 상표가 소멸되었다고 하더라도 거절	선등록상표가 출원시에 존재하였으나, 등록여부결정시에 소멸되었다면 등록 가능	2016.9.1. 이후 출원된 상표 등에 대해 적용
8. 요지변경에 해당하지 않는 항목 추가 *법 제40조제2항(출원공고결정 전의 보정)	① 지정상품의 범위의 감축 ② 오기의 정정 ③ 불명확한 기재의 석명 ④ 상표의 부기적인 부분의 삭제	‘그 밖에 표장에 관한 설명 등 시행규칙(시행규칙 제33조)으로 정하는 사항’을 추가	2016.9.1. 이후 출원된 상표 등에 대해 적용

변경 항목	변경 내용		적용 시점
	종 전	변 경	
9. 단체표장과 증명표장의 정관 수정 시 수정정관의 제출 의무 신설 *법 제43조(수정정관 등의 제출)	출원인이 정관을 변경한 경우 수정정관의 제출의무가 임의규정으로 규정	단체표장과 증명표장의 정관을 수정한 경우 이를 의무적으로 제출하도록 규정	2016.9.1. 이후 정관 또는 규약을 수정한 경우에 적용
10. 직권보정범위 확대 *법 제59조(직권보정 등)	지정상품 및 류구분만 직권보정 가능	①상표등록출원서에 적힌 사항으로 출원인이 명백히 잘못 기재한 것은 직권보정 가능 ② 직권보정에 대한 출원인의 의견서 제출 시 출원공고결정 취소 간주	2016.9.1. 이후 출원된 상표 등에 대해 적용
11. 출원 및 등록의 회복기간 확대 *법 제77조(상표등록료 납부 또는 보전에 의한 상표등록출원의 회복 등)	책임질 수 없는 사유로 상표에 관한 절차 또는 등록료 납부기간 및 보전기간을 지키지 못한 경우 이를 회복할 수 있는 기간(및 추가납부기간) 14일, 경과기일 6개월	회복기간(및 추가납부기간)을 2개월로 확대하고, 그 경과기일을 1년으로 연장	2016.9.1. 이전에 2개월 또는 1년의 기간이 경과하지 않은 경우에는 신법을 적용(부칙 제6조)
12. 상표공보에 등록공고 실시 *법 제82조제3항(상표권의 설정등록)	신설	상표가 등록된 경우 상표권자의 성명 등을 상표공보에 게재하여 등록사실을 공고	2016.9.1. 시행 이후 상표권 설정등록하는 경우부터 적용
13. 상표의 효력제한사유 규정 정비 *법 제90조제1항제1호(상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위)	자기의 성명·상호 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시해야만 상표권의 효력이 미치지 않음	자기의 성명·상호 등을 <u>상거래 관행에 따라 사용했다면</u> 상표권의 효력이 미치지 않음	2016.9.1. 이후 출원된 상표 등에 대해 적용



변경 항목	변경 내용		적용 시점
	종 전	변 경	
14. 불사용 취소 심판제도 정비 •법 제119조제5 항(상표등록의 취소 심판)	① 이해관계인만 청구가능 ② 심결확정 시 확정시점에 상 표권 소멸	① 누구든지 청구가능 ② 심결 확정시 심판청구일로 소급하여 권리 소멸	2016.9.1. 이후 청 구된 심판사건에 적용
15. 지정상품별 권리범위확인심 판 청구제도의 도입 •법 제121조(권 리범위 확인심판)	권리범위확인심판에서 등록된 상표가 다류인 경우 일부 지정 상품류만을 대상으로 청구하더 라도 전체류에 대한 청구수수 료를 납부해야 함	일부지정상품에 대해서만 권리 범위확인심판을 청구한 경우 지정상품마다 심판청구료를 산 정할 수 있는 근거규정 마련	2016.9.1. 이후 권 리범위확인심판을 청구한 경우에 적용



부록 8. 2017. 3. 1. 시행 특허법 ·
실용신안법 개정내용

요약	특허법 ('16.3.1. 공포, '17.3.1. 시행) 주요 내용
----	--------------------------------------

- ① (특허취소신청제도) 누구든지 6개월까지 등록된 특허권이 신규성·진보성·선출원 등에 위반될 경우 특허심판원에 특허취소신청
- ② (작권 재심사제도) 특허결정 후에도 설정등록 전까지 중대한 하자 발견 시 **작권으로 특허결정을 취소**하고 다시 심사
- ③ (심사청구기간 단축) 조속한 권리확정을 위해 5년에서 3년으로 단축
- ④ (정당 권리자 출원기간 연장) 무권리자 특허공고 후 2년까지 출원할 것이라는 **제척기간 삭제**
- ⑤ (특허권 이전 청구제도 도입) 제척기간 없이 정당한 권리자가 무권리자 특허권의 이전을 법원에 직접 청구할 수 있는 제도 마련
- ⑥ (외국 심사결과 제출 명령 제도) 제1국 출원을 기초로 한 조약우선권주장출원의 특허심사 시 심사관이 제1국의 심사 인용 기술문헌을 제출토록 명하는 제도
- ⑦ (국내우선권주장 선출원 서류열람 개선) 선출원 전체에 대해 서류열람 허용
- ⑧ (소송당사자 절차중지 신청) 무효·정정심판 확정시까지 침해소송절차 중지 신청 가능
- ⑨ (법인 해산 시 특허권 소멸 규정 정비) 법인의 청산종결 등기일까지 특허권의 이전 등록이 없으면 **법인의 특허권 소멸**
- ⑩ (전문기관 지정 취소 근거 마련) 전문기관 임직원의 비밀유지의무 위반 시 지정취소 근거 규정 마련
- ⑪ (작권보정제도 정비) (현행) 작권보정 불수용 의견서 제출 시 작권보정은 없는 것으로 보고 그대로 특허등록
→ (개정) 불수용 의견서 제출 시 **특허결정도 함께 취소 간주**
- ⑫ (무효심판 정정청구 취하시기 조정) (현행) 언제든지 정정청구 취하 가능
→ (개정) 정정청구기간+ **1개월까지 취하 가능**
- ⑬ (추후 보완기간 연장) 거절결정불복심판 등에 대한 **추후 보완기간을 현행 14일에서 2개월로 연장**



1

부실특허 예방을 위한 특허취소 신청제도 도입 (제6장의2)

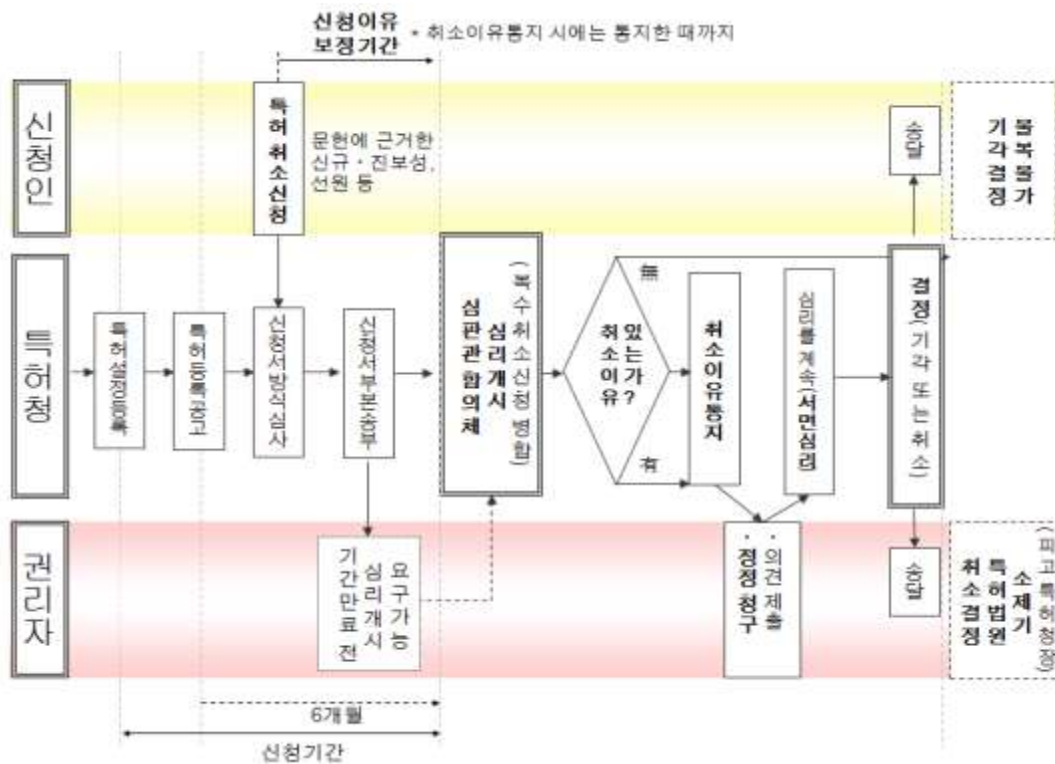
개정 내용

* 제6장의 2 신설 (적용) 이 법 시행 후 설정등록된 특허권부터

□ 누구나 등록공고 후 6개월까지 특허취소이유를 제공하면 심판관이 검토하여 하자 여부를 신속하게 피드백

○ 부실특허를 조기에 취소하여 시장 혼란을 최소화하고, 법원에 불복 시 소송절차까지 특허청이 수행하여 책임행정 구현

○ 하자가 없으면 취소신청 절차를 곧바로 종료(불복 불가)하여 안정된 권리를 조기에 제공



조 문 명	주요 내용
특허취소신청 (제132조의2)	누구든지 등록공고일 후 6개월까지 간행물에 기초한 신규성, 진보성, 선원 위반으로 특허심판원장에게 특허취소신청 가능
특허의 정정 (제132조의3)	특허권자는 특허의 취소이유를 받은 경우 지정된 기간에 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정청구 가능
심리 방식 등 (제132조의8, 11)	특허취소신청에 관한 심리는 서면으로 하고, 복수의 신청은 원칙상 심리를 병합하여 결정
특허취소신청에 대한 결정 (제132조의13)	특허취소신청이 이유 있으면 취소이유 통지하면서 의견서 및 정정청구 기회를 제공한 후 특허취소결정 특허취소신청이 이유 없으면 결정으로 특허취소신청을 기각(불복불가)
피고 적격	특허취소결정에 관한 소의 피고는 특허청장, 특허법원 전속관할

기존 공중심사 제도와 특허취소신청제도의 차이점
<p>① (이의신청제도) 종전 이의신청제도는 신청이유·절차 등이 무효심판과 같고 실질적 4심(심사 → 심판 → 특허법원 → 대법원)으로 운영되어 권리확정 지연, 시간·비용 낭비 등 비효율 발생</p> <p>➡ 취소신청제도는 판단 주체를 심판관으로 하고 신규·진보성 등으로 신청 이유 제한, 절차 간소화 등을 통해 신속화·간편화 도모</p> <p>② (무효심판제도) 현행 무효심판제도는 당사자제 분쟁해결 수단으로, 비용·절차 대응 등의 청구인 부담과 절차 복잡성으로 공중심사 기능 부족</p> <p>➡ 취소신청제도에서 신청인은 취소신청이유만 제공하면, 이후 특허권자의 소송에는 특허청이 대응함으로써 청구인 부담 경감</p> <p>➡ 취소신청제도는 비교적 간단하고 부담이 없는 절차로 특허등록의 초기에 재검증 가능</p>



2

특허등록 전 검증 절차 강화를 위한 직권 재심사제도(제66조의3)

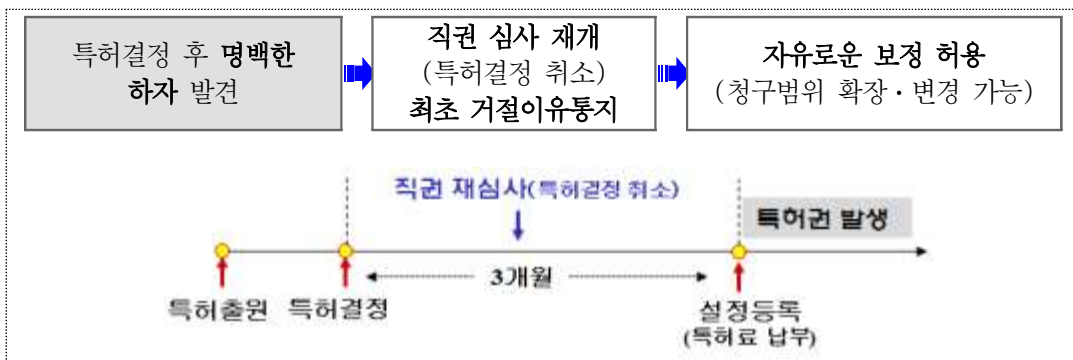
개정 내용

- * 제66조의3, (유사 입법례) 미국, 유럽특허청도 유사제도 운영
- * (적용) 이 법 시행 후 특허결정하는 특허출원부터 적용

□ 특허결정 후에도 **명백한 거절이유*** 발견 시 특허결정을 취소하고 다시 심사하는 제도

* 신규성 등 거절이유가 명백한 경우로 한정하여 운영

○ 다만, 권리 안정성을 위해 **설정등록**(특허권 발생) 전까지만 심사 재개 가능



3

조속한 권리확정을 위한 심사청구기간 단축 (제59조)

개정 내용

- * 제59조제2항, (경과조치) 이 법 시행 전 출원은 종전규정 적용

□ 심사청구기간을 출원일부터 **5년에서 3년으로 조정**

* 필요 시 심사유예 제도를 활용하면 출원일부터 최대 5년까지 심사결과 유예 可

4

정당한 권리자의 출원 가능 기간 연장 (제35조)

개정 내용

(경과조치) 이 법 시행 전에 설정등록된 무권리자의 특허권에 관하여는 종전의 규정에 따름

□ 무권리자의 특허에 대한 **무효심결이 확정된 날부터 30일까지**만 정당한 권리자가 출원하면 **구제**받을 수 있도록 개선

* 요건 ① (무권리자의 특허 등록 공고 후 2년 이내) 삭제

5

정당한 권리자 보호를 위한 **특허권 이전 청구제도 도입**(제99조의2)

개정 내용

* 제99조의2, 제103조의2 등 (적용) 이 법 시행 이후 설정등록된 무권리자의 특허권부터 적용

- 앞으로는 **정당한 권리자가 해당 특허권의 이전을 법원에 청구**하는 방법으로도 무권리자의 특허권을 반환받을 수 있도록 **2트랙 보호 제도** 마련



※ 특허권의 이전등록 전에 선의로 실시사업을 하던 자에게는 통상 실시권 부여

※ (외국 유사 입법례) 일본, 독일, 영국 등에서도 특허권 이전 청구 제도 시행 중

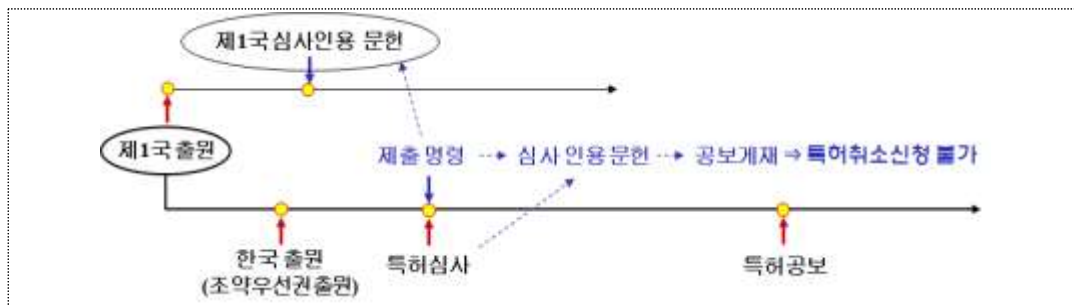
6

외국 심사결과 제출 명령 제도 (제63조의3 신설)

개정 내용

* 제63조의3 등 (적용) 이 법 시행 전에 출원된 우선권주장을 수반하는 특허출원에 대해서도 적용

- 제1국 출원을 기초로 한 **조약우선권주장출원**의 특허심사 시 심사관이 **제1국의 심사 인용 기술문헌을 제출토록 명할** 수 있는 제도 도입
- 심사관이 특허심사 시 인용한 **선행기술문헌**으로는 특허취소신청 불가



7 국내우선권주장 기초출원에 대한 서류 열람 근거 마련 (제216조)

개정 내용 * (경과조치) 이 법 시행 전에 출원한 선출원은 종전 규정 적용

- 국내우선권주장출원이 출원공개되거나 설정등록되면 국내우선권의 기초가 된 선출원은 서류 열람 가능토록 개선



8 소송당사자의 절차 중지 신청 규정 마련 (제164조제2항)

개정 내용 * 제164조제2항

- 법원이 소송절차에서 필요한 경우 직권 또는 당사자의 신청에 따라 특허에 관한 심결이 확정될 때까지 소송절차를 중지

※ (입법례) 「식물신품종보호법」 제39조, 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제44조 등

9 법인 해산 시 특허권 소멸 규정 정비 (제124조제2항)

개정 내용 * 안 제124조제2항 (적용) 이 법 시행 이후 청산종결등기가 된 법인의 특허권부터 적용

- 법인의 특허권은 법인의 청산종결등기일까지 특허권의 이전등록을 하지 않으면 그 청산 종결 등기일의 다음날에 소멸토록 함

※ 상표법 및 저작권법과 동일

10 전문기관 임직원의 비밀유지의무 위반시 지정취소근거 마련(제58조의2)

개정 내용 * 제58조의2 (적용) 이 법 시행 이후 비밀을 누설하거나 도용한 경우부터 적용

- 전문기관의 임직원이 비밀유지의무 위반 시 **지정 취소 또는 업무의 정지를 명할 수 있는 근거** 규정을 법률에 마련

11 사소한 실수의 구제를 위한 직권보정범위 확대

개정 내용 * 제66조의2 (경과조치) 이 법 시행 전에 직권보정이 이루어진 경우에는 종전의 규정에 따름

- 사소한 오타자 외에 거절이유에 해당하는 **기재불비 사항**도 명백히 잘못 기재된 경우 심사관이 **직권보정 가능토록 직권보정범위 확대**

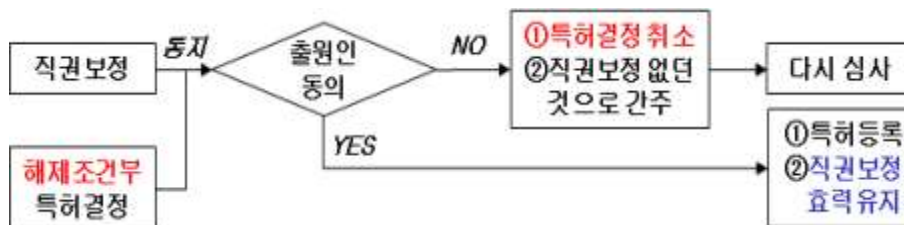
※ (종전) 거절이유가 아닌 단순 오키 → (개선) 거절이유사항이지만 명백히 잘못 기재된 내용인 경우도 직권 보정 가능

- 한편, 재심사청구 시 보정 또는 최후거절이유통지 후의 보정에 대해서도 **직권보정 시 특허결정 가능하면 확대 적용**

- 직권보정범위를 **거절이유에 해당하지만 명백히 잘못 기재된 내용까지로 확대**하기 위해, 직권보정에 **동의하지 않으면 특허결정을 취소**한다는 조건으로 특허결정토록 규정

※ (현행) 특허결정 + 직권보정 → 출원인 부동의 → 특허결정만 유효

(개선) 조건부 특허결정 + 직권보정 → 직권보정 未 동의 → 다시 심사



12	특허무효심판의 정정청구 취하시기 조정 (제133조의2)
----	--------------------------------

개정 내용

* 제133조의2 (적용) 이 법 시행 이후 정정청구를 하는 경우부터

- ☐ 무효심판 대상의 조기 확정을 위해 정정청구 취하는 정정청구 가능 기간, 그 기간 만료일부터 1개월까지의 기간 또는 보정 가능 기간*에만 취하할 수 있도록 개선

* 정정 불인정 통지에 대한 의견서 제출기간

13	절차의 추후보완 기간 연장
----	----------------

개정 내용

* 제17조 (경과조치) 이 법 시행 당시 종전의 규정에 따라 절차를 추후 보완할 수 있는 기간이 이미 경과된 경우에는 종전 규정에 따름

- ☐ 특허거절결정 등에 대한 심판 및 재심청구에 대한 절차의 추후 보완 가능 기간을 현행 14일에서 2개월로 연장



부록 9. 2017~2020년 시행 산업재산권법 개정내용

1. 2017. 9.22. 시행 디자인보호법 개정내용
2. 2018.10.18. 시행 상표법 개정내용
3. 2019. 7. 9. 시행 특허법·실용신안법 개정내용
4. 2019. 7. 9. 시행 상표법 개정내용
5. 2019. 7. 9. 시행 디자인보호법 개정내용
6. 2019.10.24. 시행 상표법 개정내용
7. 2020. 3.11. 시행 특허법 개정내용

1 2017.3.21. 일부개정(2017. 9.22. 시행) 디자인보호법 개정내용

◎ 개정이유 및 주요내용

디자인 창작자가 시장 상황에 따라 출원시기를 탄력적으로 선택하여 자기공지로 인한 등록거절을 줄이는 등 출원인의 권리 확보가 유리해질 수 있도록 신규성 상실 후 디자인등록출원을 할 수 있는 기간을 현행 6개월 이내에서 12개월로 연장하고, 그 주장시기도 거절이유통지에 관계없이 출원인이 자유롭게 주장할 수 있도록 하며, 우선권주장 증명서류에 전자적으로 확인할 수 있는 정보를 포함하도록 함으로써 국민의 편의를 제고하려는 것임.

변경 항목	변경 내용		적용 시점
	종 전	변 경	
1. 공지예외주장 가능 기간 연장 *법 제36조제1항 (신규성 상실의 예외)	① 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자의 디자인이 제33조 제1항제1호 또는 제2호에 해당하게 된 경우 그 디자인은 그날부터 <u>6개월</u> 이내에 그 자가 디자인등록출원한 디자인에 대하여 같은 조 제1항 및 제2항을 적용할 때에는 같은 조 제1항제1호 또는 제2호에 해당하지 아니한 것으로 본다. 다만, 그 디자인이 조약이나 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개 또는 등록공고된 경우에는 그러하지 아니하다.	① 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자의 디자인이 제33조 제1항제1호 또는 제2호에 해당하게 된 경우 그 디자인은 그날부터 <u>12개월</u> 이내에 그 자가 디자인등록출원한 디자인에 대하여 같은 조 제1항 및 제2항을 적용할 때에는 같은 조 제1항제1호 또는 제2호에 해당하지 아니한 것으로 본다. 다만, 그 디자인이 조약이나 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개 또는 등록공고된 경우에는 그러하지 아니하다.	2017. 9.22. 이후 출원된 디자인등록출원부터 적용



<p>2. 공지의외주장 가능 시기 변경 *법 제36조제2항제2호 (신규성 상실의 예외)</p>	<p>② 제1항 본문을 적용 받으려는 자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때에 그 취지를 적은 서면과 이를 증명할 수 있는 서류를 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하여야 한다.</p> <p>1. (생략)</p> <p>2. 제63조제1항에 따른 거절이유통지에 대한 의견서를 제출할 때</p>	<p>② 제1항 본문을 적용 받으려는 자는 다음 각 호의 어느 하나의 시기에 해당할 때에 그 취지를 적은 서면과 이를 증명할 수 있는 서류를 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하여야 한다.</p> <p>1. (종전과 같음)</p> <p>2. 제62조에 따른 디자인등록거절결정 또는 제65조에 따른 디자인등록결정(이하 “디자인등록여부결정”이라 한다)의 통지서가 발송되기 전까지. 이 경우 증명할 수 있는 서류는 취지를 적은 서면을 제출한 날부터 30일 이내에 제출하되 디자인등록여부결정 전까지 제출하여야 한다.</p>	<p>2017. 9.22. 이후 출원된 디자인등록출원부터 적용</p>
<p>3. 우선권주장 서류 인정범위 확대 *법 제51조제4항 (조약에 따른 우선권 주장)</p>	<p>① 조약에 따라 대한민국 국민에게 출원에 대한 우선권을 인정하는 당사국의 국민이 그 당사국 또는 다른 당사국에 출원한 후 동일한 디자인을 대한민국에 디자인을</p>	<p>① 조약에 따라 대한민국 국민에게 출원에 대한 우선권을 인정하는 당사국의 국민이 그 당사국 또는 다른 당사국에 출원한 후 동일한 디자인을 대한민국에 디자인을</p>	<p>2017. 9.22. 이후 출원된 디자인등록출원부터 적용</p>

<p>인등록출원하여 우선권을 주장하는 경우에는 제33조 및 제46조를 적용할 때 그 당사국 또는 다른 당사국에 출원한 날을 대한민국에 디자인 등록출원한 날로 본다. 대한민국 국민이 조약에 따라 대한민국 국민에게 출원에 대한 우선권을 인정하는 당사국에 출원한 후 동일한 디자인을 대한민국에 디자인등록출원한 경우에도 또한 같다.</p> <p>② 제1항에 따라 우선권을 주장하려는 자는 우선권 주장의 기초가 되는 최초의 출원일부터 6개월 이내에 디자인등록출원을 하지 아니하면 우선권을 주장할 수 없다.</p> <p>③ 제1항에 따라 우선권을 주장하려는 자는 디자인등록출원 시 디자인 등록출원서에 그 취지와 최초로 출원한 국명 및 출원연월일을 적어야 한다.</p>	<p>인등록출원하여 우선권을 주장하는 경우에는 제33조 및 제46조를 적용할 때 그 당사국 또는 다른 당사국에 출원한 날을 대한민국에 디자인 등록출원한 날로 본다. 대한민국 국민이 조약에 따라 대한민국 국민에게 출원에 대한 우선권을 인정하는 당사국에 출원한 후 동일한 디자인을 대한민국에 디자인등록출원한 경우에도 또한 같다.</p> <p>② 제1항에 따라 우선권을 주장하려는 자는 우선권 주장의 기초가 되는 최초의 출원일부터 6개월 이내에 디자인등록출원을 하지 아니하면 우선권을 주장할 수 없다.</p> <p>③ 제1항에 따라 우선권을 주장하려는 자는 디자인등록출원 시 디자인 등록출원서에 그 취지와 최초로 출원한 국명 및 출원연월일을 적어야 한다.</p>	
---	---	--



	<p>④ 제3항에 따라 우선권을 주장한 자는 <u>최초로 출원한 국가의 정부가 인정하는 출원연월일을 적은 서면 및 도면의 등본</u>을 디자인등록출원일부터 3개월 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다. <단서 신설></p>	<p>④ 제3항에 따라 우선권을 주장한 자는 <u>제1호의 서류 또는 제2호의 서면을 디자인등록출원일부터 3개월 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다. 다만, 제2호의 서면은 산업통상자원부령으로 정하는 국가의 경우만 해당한다.</u></p> <p>1. <u>최초로 출원한 국가의 정부가 인증하는 서류로서 디자인 등록출원의 연월일을 적은 서면 및 도면의 등본</u></p> <p>2. <u>최초로 출원한 국가의 디자인등록출원의 출원번호 및 그 밖에 출원을 확인할 수 있는 정보 등 산업통상자원부령으로 정하는 사항을 적은 서면</u></p>	
--	---	---	--

2 2018. 4.17. 일부개정(2018.10.18., 2018. 7.18. 시행) 상표법 개정내용

◎ 개정이유 및 주요내용

현행법은 지리적 표시 단체표장 등록을 받을 수 있는 자를 ‘그 지리적 표시를 사용할 수 있는 상품을 생산·제조·가공하는 자만으로 구성된 법인’으로 한정하고 있음. 그러나 이러한 출원인 적격은 유통과 판매를 하는 법인을 제한하고 있어 출원인에게 과도한 규제로 인식되는 측면이 있어 ‘생산·제조·가공하는 자만으로’라는 문구 중 ‘만으로’ 부분을 삭제하여 유통·판매를 하는 법인도 출원인이 될 수 있도록 출원인 적격을 완화함으로써 별도 법인 설립에 따른 출원인의 불편을 해소하고, 지역경제 활성화를 도모하려는 것임.

변경 항목	변경 내용		적용 시점
	중 전	변 경	
1. 단체표장 출원인 적격 완화 *법 제3조제2항 (상표등록을 받을 수 있는 자)	① 국내에서 상표를 사용 하는 자 또는 사용하려는 자는 자기의 상표를 등록 받을 수 있다. 다만, 특허 청 직원과 특허심판원 직 원은 상속 또는 유증(遺贈) 의 경우를 제외하고는 재 직 중에 상표를 등록받을 수 없다. ② 상품을 생산·제조·가 공·판매하거나 서비스 를 제공하는 자가 공동 으로 설립한 법인(지리 적 표시 단체표장의 경 우에는 그 지리적 표시 를 사용할 수 있는 상품 을 생산·제조 또는 가공 하는 자만으로 구성된 법인으로 한정한다)은 자기의 단체표장을 등록 받을 수 있다.	① 국내에서 상표를 사용 하는 자 또는 사용하려는 자는 자기의 상표를 등록 받을 수 있다. 다만, 특허 청 직원과 특허심판원 직 원은 상속 또는 유증(遺贈) 의 경우를 제외하고는 재 직 중에 상표를 등록받을 수 없다. ② 상품을 생산·제조·가 공·판매하거나 서비스를 제공하는 자가 공동으로 설립한 법인(지리적 표 시 단체표장의 경우에는 그 지리적 표시를 사용 할 수 있는 상품을 생 산·제조 또는 가공하는 자로 구성된 법인으로 한정한다)은 자기의 단 체표장을 등록받을 수 있다.	2018. 7.18. 시행



③ 2019. 1. 8. 일부개정(2019. 7. 9. 시행) 특허법·실용신안법 개정내용

◎ 개정이유 및 주요내용

특허심판에서 국선대리인 선임 근거를 마련.

변경 항목	변경 내용		적용 시점
	종 전	변 경	
1. 국선대리인 선임 근거 마련 *법 제139조의2 (국선대리인)	<신 설>	① 특허심판원장은 산업통상자원부령으로 정하는 요건을 갖춘 심판당사자의 신청에 따라 대리인(이하 “국선대리인”이라 한다)을 선임하여 줄 수 있다. 다만, 심판청구가 이유 없음이 명백하거나 권리의 남용이라고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다.	2019. 7. 9. 시행
	<신 설>	② 국선대리인이 선임된 당사자에 대하여 심판절차와 관련된 수수료를 감면할 수 있다.	
	<신 설>	③ 국선대리인의 신청절차 및 수수료 감면 등 국선대리인 운영에 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다.	

※ 실용신안법 일부개정(2019. 1. 8. 개정 특허법 부칙 제4조)

제4조(다른 법률의 개정) 실용신안법 일부를 다음과 같이 개정한다. 제33조 중 “139조, 제140조”를 “제139조, 제139조의2, 제140조”로 한다.

4 2019. 1. 8. 일부개정(2019. 7. 9. 시행) 상표법 개정내용

◎ 개정이유 및 주요내용

특허심판에서 당사자의 신청에 의해 심판원장이 국선대리인을 선임할 수 있는 근거를 마련하고, 경제적 지원효과를 높이기 위하여 국선대리인이 선임된 사건에 대해서 심판수수료를 감면할 수 있는 근거를 같이 마련하려는 것임.

변경 항목	변경 내용		적용 시점
	종 전	변 경	
1. 국선대리인 선임 근거 마련 *법 제124조의2 (국선대리인)	<신 설>	① 특허심판원장은 산업통상자원부령으로 정하는 요건을 갖춘 심판 당사자의 신청에 따라 대리인(이하 “국선대리인”이라 한다)을 선임하여 줄 수 있다. 다만, 심판청구가 이유 없음이 명백하거나 권리의 남용이라고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다.	2019. 7. 9. 시행
	<신 설>	② 국선대리인이 선임된 당사자에 대하여 심판절차와 관련된 수수료를 감면할 수 있다.	
	<신 설>	③ 국선대리인의 신청절차 및 수수료 감면 등 국선대리인 운영에 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다.	



5 2019. 1. 8. 일부개정(2019. 7. 9. 시행) 디자인보호법 개정내용

◎ 개정이유 및 주요내용

특허심판에서 당사자의 신청에 의해 심판원장이 국선대리인을 선임할 수 있는 근거를 마련하고, 국선대리인이 선임된 사건에 대해서 심판수수료를 감면할 수 있는 근거를 같이 마련하려는 것임.

변경 항목	변경 내용		적용 시점
	종 전	변 경	
1. 국선대리인 선임 근거 마련 *법 제125조의2 (국선대리인)	<신 설>	① 특허심판원장은 산업 통상자원부령으로 정하는 요건을 갖춘 심판 당사자 의 신청에 따라 대리인(이 하 “국선대리인”이라 한 다)을 선임하여 줄 수 있 다. 다만, 심판청구가 이 유 없음이 명백하거나 권 리의 남용이라고 인정되 는 경우에는 그러하지 아 니하다.	2019. 7. 9. 시행
	<신 설>	② 제1항에 따른 신청 인은 국선대리인 선임 여부에 대해서 불복할 수 없다.	
	<신 설>	③ 국선대리인이 선임된 심판 당사자가 해당 심 판사건에 대해 밟는 절 차에 대해서는 수수료를 감면할 수 있다.	
	<신 설>	④ 국선대리인의 신청 절차 및 운영에 필요한 사항은 산업통상자원부 령으로 정한다.	

⑥ 2019. 4.23. 일부개정(2019.10.24. 시행) 상표법 개정내용

◎ 개정이유 및 주요내용

종전에는 상표권이 공유인 경우에는 공유자 모두가 공동으로 존속기간갱신등록신청을 하도록 하였으나, 앞으로는 각 공유자가 단독으로 신청할 수 있도록 공유상표권의 존속기간갱신등록신청의 요건을 완화하려는 것임.

변경 항목	변경 내용		적용 시점
	종 전	변 경	
1. 갱신등록신청의 절차 완화 *법 제84조제3항 (존속기간갱신등록신청)	상표권이 공유인 경우에는 공유자 모두가 공동으로 존속기간갱신등록신청을 하여야 한다.	<삭 제>	2019.10.24. 시행
2. 갱신등록의 무효심판 무효사유 완화 *법 제118조제1항제2호(갱신등록의 무효심판)	118조(존속기간갱신등록의 무효심판) ① 이 해관계인 또는 심사관은 존속기간갱신등록이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다. 이 경우 갱신등록된 등록상표의 지정상품이 둘 이상인 경우에는 지정상품마다 청구할 수 있다. 2. 해당 <u>상표권자가 아닌</u> 자가 존속기간갱신등록신청을 한 경우	118조(존속기간갱신등록의 무효심판) ① 이 해관계인 또는 심사관은 존속기간갱신등록이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다. 이 경우 갱신등록된 등록상표의 지정상품이 둘 이상인 경우에는 지정상품마다 청구할 수 있다. 2. 해당 <u>상표권자(상표권이 공유인 경우 각 공유자도 상표권자로 본다)</u> 가 아닌 자가 존속기간갱신등록신청을 한 경우	2019.10.24. 시행



7 2019.12.10. 일부개정(2020. 3.11., 2019.12.10. 시행) 특허법 개정내용

◎ 개정이유 및 주요내용

현행법은 소프트웨어 등과 같은 방법의 발명인 경우 그 방법을 사용하는 행위만을 특허를 받은 발명의 실시로 규정하고 있어 소프트웨어 등을 정보통신망을 통하여 전송하는 행위가 특허를 받은 발명의 실시에 해당하는지 불분명하여 보호하기 어려운 측면이 있는바, 방법의 발명인 경우에 그 방법의 사용을 청약하는 행위를 특허를 받은 발명의 실시로 포함되도록 하되, 이로 인한 소프트웨어 산업의 위축을 방지하기 위하여 특허를 받은 발명의 실시가 방법의 사용을 청약하는 행위인 경우 특허권의 효력은 그 방법의 사용이 특허권 또는 전용실시권을 침해한다는 것을 알면서 그 방법의 사용을 청약하는 행위에만 미치도록 하는 한편, 그 밖에 어려운 용어를 순화하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하려는 것임

변경 항목	변경 내용		적용 시점
	종 전	변 경	
1. 방법 발명의 정의 확대 *법 제2조제3호나목 (정의)	방법의 발명인 경우: 그 방법을 사용하는 <u>행위</u>	방법의 발명인 경우: 그 방법을 사용하는 <u>행위 또는 그 방법의 사용을 청약하는 행위</u>	2020. 3.11. 시행
2. 방법의 사용을 청약하는 행위 관련 특허권의 효력 제한 *법 제94조제2항 (특허권의 효력)	<신 설>	특허발명의 실시가 제2조제3호나목에 따른 방법의 사용을 청약하는 행위인 경우 특허권의 효력은 그 방법의 사용이 특허권 또는 전용실시권을 침해한다는 것을 알면서 그 방법의 사용을 청약하는 행위에 <u>만 미친다.</u>	2020. 3.11. 시행



부록 10. 산업재산권법의 조문별 적용 기준일 안내

I. 부칙 해석 원칙

(원칙1-신법 우선의 원칙) 부칙에 **적용례, 경과규정이 없으면**, 현재 심판원에 계속중인 사건은 **시행일 기준으로 해당 법조항**과 관련하여 **신법** 우선의 원칙 적용

- * (예시) 특허법 제136조 **제3항 내지 제6항**은 2항 신설에 따른 단순 항이동이므로 신법 적용
- * 전부 개정이 아닌 일부 개정은 조문을 대상으로 한 것이므로 일부의 개정이 있었으나, 해당 조문의 개정이 없는 경우에는 법명에 ‘구’표시를 하지 않음(법원도서관, ‘읽기 쉬운 판결서 작성 HANDBOOK’, 2010)

(원칙2) 적용례

제0조(정정심판에 관한 적용례) 제136조제1항 단서 및 같은 조 제6항 단서의 **개정규정은 이 법 시행 후 청구되는** 정정심판부터 적용한다.

- * (예시) 정정심판 청구시기 제한, 권리소멸 이후 청구제한, 실시권자가 무효심판청구시 정정심판 청구 동의 예외 등

(원칙3) 일반적 경과조치

제0조(일반적 경과조치) 이 법 시행 당시 **종전의 규정에 의하여 제출된 특허출원**에 대한 심사·특허등록·특허권·특허이의신청·심판·재심 및 소송은 **종전의 규정에 의한다**.

⇒ **특허출원일** 기준으로 종전의 규정을 적용

- * (예시) 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것) 제136조제1항
 - 전부개정과 달리 일부개정시 새로운 부칙이 추가되므로, **기존 부칙이 그 효력을 유지**
 - * (2001년 이후 특허법 일부개정에 따른 **일반적 경과조치** 5번 주의 필요) 정정심판 청구시기제한 신규 사항 추가금지, 정정공고, 정정명세서 보정 등 적용 필요
 - 다만 법원실무상 부칙에 일반적 경과조치가 있음에도 불구하고, 알기쉬운법령정비* 수준의 개정인 경우 구법 표기 안하는 경우도 있음
 - * 제1항의 → 제1항에 따른, 동조 → 같은조

< 법제처 2018 법령입안심사기준 >

- 일부개정 경우에는 기존의 부칙에 잇달아 새로운 부칙이 추가되는데, 이 경우 기존의 부칙이 그 효력을 유지
- 전부개정 경우에는 종전의 법령이 새로운 법령으로 대체되는데, 종전의 부칙은 물론 부칙규정도 모두 소멸하므로, “특별한 사정”이 없으면, 종전의 부칙도 모두 소멸
- 학설과 판례는 사안에 따라 신법과 구법 중 어떤 법이 적용되어야 하는지 다른 기준이 적용
- 일반적 행정처분의 경우에는 처분시법주의에 따라 행정처분 당시의 법령 기준
- 권리의 발생여부에 대해서는 권리가 발생한 시점 등 과거의 특정 시점에서 적용되던 법령에 의하여 판단
- 적용례는 새로 제정되거나 개정된 법령의 적용관계를 밝히기 위한 것이며,
- 경과조치는 새로 제정되거나 개정된 법령에 의한 기득권 침해 방지 등의 정책적 필요에 의하여 특정한 사안이나 사람에 대해 구법령을 적용하기 위한 것이라는 점에서 구분됨
- 개정 법령이 시행되는 순간 종전의 법령은 사라져 조치의 근거를 찾을 수 없음

II. 특허심판(특허법 적용 기준일)

□ 심사관련

법 조항	내 용	적용 기준일
29①	공지, 공연의 국제주의	'06.10.1. 이후 출원건 부터
30①	공지예외 적용기간 연장(종전 6개월→1년으로 연장)	'12.3.15. 이후 출원건 부터
30③	공지예외주장 보완제도 도입(명세서를 보정할 수 있는 기간, 특허결정 이나 특허거절결정 취소심결의 등본을 송달받은 날부터 3 개월 이내 공지예외주장 취지를 적은 서류나 증명서류 제출 가능)	'15. 7.29 이후 출원건 부터
36④	포기·거절결정 또는 거절 심결된 특허출원의 선출원 지위 배제	'06.3.3. 이후 출원건 부터
42③	발명의 설명은 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세 하게 기재	'07.7.1. 이후 출원건 부터
42⑤	청구범위 제출 유예제도 신설	
42⑥	청구범위에 구조·방법·기능·물질 또는 이들의 결합관계 등을 기재	
42 의 3	외국어특허출원제도 도입	'15.1.1. 이후 출원건 부터
47	47①2 호(최후) 또는 3 호(재심사청구) 보정요건에 대하여 47③4(신규 사항 추가에 대하여 그 보정 전으로 되돌아가면서 1 호 내지 3 호에 따 라 보정) 신설 및 47④(출원시 독립특허요건 만족) 삭제	'09.7.1. 이후의 보정
47④	보정절차에서 마지막 보정 전에 한 모든 보정은 취하 간주	'13.7.1 이후 출원건 부터
51	부칙 3 조와 구법 제 174 조를 함께 적용 47①2 호(최후) 또는 3 호(심판청구일부터 30 일) 보정(47③1 호 및 4 호 에 따른 보정 중 청구항을 삭제하는 보정 제외)에 따라 새로운 거절이유 가 발생한 것으로 인정하면 결정으로 그 보정을 각하	(심사전치의 보정각하) '09.7.1 이전 출원의 '09.7.1 이후 보정부터
52①3	특허등록결정 이후 설정등록기간 분할출원 제도 도입 (특허결정이나 특허거절결정 취소심결의 등본을 송달받은 날부터 3 개 월 이내에 분할출원 가능)	'15. 7.29 이후 특허결정건 부터
66 의 3	직권 재심사제도 도입(특허결정 후 설정등록 전까지만 심사관이 명백 한 거절이유 발견한 경우)	'17.3.1 이후 특허결정건 부터

법 조항	내 용	적용 기준일
67 의 2	재심사 청구제도 도입(거절결정등본을 송달받은 날부터 30 일 이내, 심판 청구후 심사전치제도 폐지)	'09.7.1. 이후 출원건 부터
67 의 3	특허출원의 회복(책임질 수 없는 사유로 기간을 지키지 못해 취하/거절 결정 확정된 경우)	'13.7.1 이후 출원건 부터
201①	PCT 국제출원의 국내서면제출기간을 우선일로부터 30 개월에서 31 개월(2 년 7 월)로 연장	'06.3.3. 당시 30 개월 미경과건 부터 (우선일이 '03.9.3. 이후)
201	국제특허출원의 국어번역문 제출기간 연장, 정정제도	'15.1.1 이후 출원건 부터

□ 심판관련

법 조항	내 용	적용 기준일
2	방법 발명의 실시 정의 확대 (소프트웨어 등을 정보통신망을 통하여 전송하는 행위를 포함) - 방법의 사용을 청약하는 행위도 방법 발명의 실시에 추가	'20. 3. 11 이후 적용
132 의 2 부터 132 의 15	특허취소신청 제도의 도입 (누구든지 선행기술에 기초한 취소사유를 특허심판원에 제공하여 취소 여부 결정, 설정등록일부터 등록공고일후 6 개월간 신청)	'17.3.1 이후 설정등록건 부터
133 의 2 ①	청구인의 증거제출로 인하여 정정청구를 허용할 필요가 있다고 인정 되는 경우 정정청구 가능	'07.7.1. 이후 심판청구건 부터
133 의 2 ②	무효심판에서 정정청구가 복수 회 있는 경우 마지막 정정청구 이전 것 은 취하간주	
133 의 2 ⑤	무효심판에서 정정청구시 무효심판이 청구된 항에 대해서는 정정요건 중 독립특허요건 배제	'06.10.1. 이후 심판청구건 부터
133 의 2 ⑤	정정청구 취하 가능시기 제한 (정정기간과 그 만료일부터 1 개월 이내, 정정의견제출통지시 의견서 제출기간)	'17.3.1 이후 심판청구건 부터
135①	권리범위 확인심판 청구인으로 전용실시권자 추가	'06.10.1. 이후 심판청구건 부터
136①	무효심판 중 정정청구 도입 및 무효심판 계속중에 정정심판 청구 불가	'01.7.1. 이후 심판청구건부터
	정정무효심판 계속중에 정정심판청구 불가	'15.1.1. 이후 심판청구건 부터

법 조항	내 용	적용 기준일
140②1	특허권자 보정을 요지 변경에서 제외	'09.1.30. 이후 심판청구건부터
	청구인이 특허권자인 경우에는 추가되는 특허권자의 동의가 있는 경우 로 한정	'15.1.1. 이후 심판청구건 부터
140②3	적극적 권리범위 확인심판에서 확인대상발명을 실시 주장발명과 동일하게 보정함은 요지변경에서 제외	'07.7.1. 이후 심판청구건 부터
140의 2 ②1	거절결정불복심판 청구인 보정을 요지 변경에서 제외	'09.1.30. 이후 심판청구건부터
	청구인이 특허권자인 경우에는 추가되는 특허권자의 동의가 있는 경 우로 한정	'15.1.1. 이후 심판청구건 부터
141	심판청구서 등의 각하(보정명령을 받은 자가 보정하지 아니하거나, 보정 한 사항이 요건을 위반한 경우 심판청구서 또는 해당절차와 관련된 청 구나 신청 등 각하결정)	'17.3.1 이후 심판청구건 부터
164	당사자의 심판 또는 소송절차중지 신청제도 도입	'17.3.1 이후 심판청구건 부터

□ 독립특허요건 적용 기준

적용대상 정정요건		'99. 6. 30.이전 출원 권리	'99.7.1. ~ '01.6.30. 출원 권리	'01.7.1. ~ '06.10.1. 출원 권리	'06.10.1. 이후 심판청구 사건
특허	정정심판	청구범위감축에만 적용		청구범위감축, 오기정정의 경우 적용	
	무효심판 에서 정정	청구범위감축, 오기정정의 경우 적용			적용하지 않음
실용 신안	정정심판	청구범위감축 에만 적용	-		청구범위감축, 오기정정의 경우 적용
	무효심판 에서 정정	적용하지 않음	-		적용하지 않음
선등록 실용 신안	정정심판	-	적용하지 않음		-
	무효심판 에서 정정	-	적용하지 않음		-
	기술평가 에서 정정	-	청구범위 감축에만 적용	청구범위감축, 오기정정의 경우 적용	-



Ⅲ. 디자인심판(디자인보호법 적용 기준일)

□ 심사관련

법 조항	내 용	적용 기준일
33③단서	동일인 출원은 확대된 선출원을 적용하지 않도록 함	'14.7.1 이후 출원건 부터
35	자기의 기본디자인과만 유사한 경우에 적용되는 '관련디자인' 제 도 신설	기본디자인 출원일부터 1 년 이내 출원건부터
36	신규성 상실 예외주장시기를 출원시 뿐만 아니라 거절이유 통지 후 의견시, 일부심사등록 이의신청 답변시, 무효심판청구 답변시 도 가능하도록 확대함	'14.7.1 이후 출원건 부터
	신규성 상실 예외주장시기를 디자인등록거절결정 또는 디자인등 록결정의 통지서가 발송되기 전까지로 확대함	'17. 9.22 이후 출원건 부터
	신규성 상실 예외주장 가능 기간을 공지된 날부터 12 개월 이내 로 연장	
38	디자인등록출원 보완절차제도 도입	'14.7.1 이후 출원건 부터
49②	복수디자인에 대한 일부 보정각하결정 제도 도입 보정각하결정에 대한 불복심판청구시 복수디자인 일부 심사 중 지제도 도입	'14.7.1 이후 거절결정 건부터
51④	우선권주장 증명서류에 전자적으로 확인할 수 있는 정보를 포함 하도록 함	'17. 9.22 이후 출원건 부터
62② 구26②	디자인 일부심사등록출원에 대한 창작성 요건 심사 추가	'07.7.1 이후 출원건 부터
62③, ⑤	관련디자인에 대한 일부심사등록 거절요건 규정	기본디자인 출원일부터 1 년 이내 출원건부터
64 구27조의2	재심사청구제도 도입	'09.7.1 이후 출원건 부터

법 조항	내 용	적용 기준일
66	심사관의 직권보정(물품의 명칭, 물품류 등이 명백히 잘못된 경우) 제도 도입	'14.7.1 이후 등록결정건 부터
68	복수디자인의 일부심사등록에 대한 이의신청	'01.7.1 이후 출원건 부터
173~205	산업디자인의 국제등록에 관한 헤이그협정에 따른 국제출원 제도 도입	'14.7.1 이후 출원건 부터

□ 심판관련

법 조항	내 용	적용 기준일
17①	보정각하결정불복, 거절결정불복을 위한 심판청구기간(법정기간)은 30일 이내 한차례만 연장하되, 교통이 불편한 지역에 있는 자는 30일 이내 추가 연장	'14.7.1 이후 출원건 부터
48	거절결정불복심판을 청구하는 경우 30일 이내 보정 가능	'14.7.1 이후 거절결정 건부터
55	특허심판원에 정보제공할 수 있는 근거 마련	'14.7.1 이후부터
121	복수디자인등록은 각 디자인마다 무효심판을 청구하도록 의무화	'14.7.1 이후 출원건 부터
122	복수디자인등록은 각 디자인마다 권리범위 확인심판을 청구하도록 의무화	'14.7.1 이후 출원건 부터



IV. 상표심판(상표법 적용 기준일)

□ 심사관련

법 조항	내 용	적용 기준일
2, 34	서비스표 정의를 삭제하여 상표에 통합 상표부등록사유 판단시점을 등록여부결정시로 변경 외국 상표권자의 국내 대리인 등의 무단등록을 상표부등록사유로 변경, 취소심판에서 무효심판사유로 변경 상표권 소멸후 1년간 출원금지 규정 삭제	'16. 9. 1 이후 출원건 부터
3②	지리적표시 단체표장등록을 받을 수 있는 자에 대한 출원인 적격 완화('만으로' 표현 삭제)	'18. 7. 18 이후 부터 적용
57③ 구24③	심사관 직권보정 제도 도입	'10.7.28 이후 출원건부터
구43	상표권 존속기간갱신등록출원을 신청제로 전환	
2①	소리·냄새를 상표의 범위에 추가 상품 및 서비스업에 대한 증명표장, 지리적표시 증명표장 신설	'12.3.15 이후 출원건 부터
구23④, 구46의4③ 구 48③	거절이유 등에 대한 의견서 제출기간 만료 후 2 개월 이내에 절차 계속 신청하여 의견서 제출 허용	'13. 10. 6 이후 출원건 부터
33②11 구6②	상표 사용에 의한 식별력 인정요건 완화 (수요자간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 경우 인정)	'14. 6. 11 이후 출원건 부터
34①11 구7①10	저명상표의 희석화 방지 조항 신설	
34①20 구7①18	신의칙에 반하는 상표출원 등록방지	

□ 심판관련

법 조항	내 용	적용 기준일
구 7③, 8⑤, ⑥, ⑧	불사용취소심판청구한 경우 출원상표의 동일유사여부 판단시점은 상표등록여부결정시로 변경 불사용취소심판청구인의 6 개월 우선출원기간 폐지	'13. 10. 6 이후 심판청구건 부터
117③	상표등록이 제34조제21호에 위반된 경우 무효심판 청구	'16. 9. 1 이후 출원되어 등록건 부터
118	존속기간 갱신등록의 무효심판에서 무효사유 변경 - 해당 상표권자(상표권이 공유인 경우 각 공유자도 상표권자 로 본다)가 아닌 자가 존속기간갱신등록신청을 한 경우	'19. 10. 24 이후 부터
119①6 구 73①7	취소심판 사유에 제53조제2항(부정경쟁행위에 해당하는 상표 사용) 추가	'14. 6. 11 이후 출원건 부터
119 구 73	불사용취소심판을 누구든지 청구가능, 불사용취소심결이 확정되 면 그 심판청구일에 소급하여 권리가 소멸	'16. 9. 1 이후 심판청구건 부터
121 구 75	지정상품별 권리범위 확인심판 청구 가능	
126② 구 79②	거절결정불복심판에서 청구인 보정을 요지 변경에서 제외	'12.3.15 이후 심판청구건 부터



부록 11. 코로나19 대응 심판사무 운영지침

I. (경과前)기간 등 연장신청 수용

■ 심판 당사자, 대리인의 코로나-19 자가격리 이상(확진, 입원 포함) 등 사유의 기간연장, 기일변경 및 절차중지신청을 적극 수용

□ 심판 당사자의 기간연장, 기일변경 및 절차중지신청의 소명사유가 코로나-19와 관련되면, 적극 수용(특허법 제15조, 제23조)

○ (국내·외 당사자 및 대리인) 3회(총 3개월)까지는 증빙서류 없이 기간 연장 신청이 가능하나, 4회* 이상 연장은 증빙서류 제출 필요

* 기존에 기간연장 신청이 있었다면, 해당 연장신청 횟수를 포함하여 계산

※ 참고사항

1. 신속·우선심판 또한 3회까지는 증빙서류 없이 기간 연장 신청(승인 가능)
2. 코로나-19에 의한 기간연장 전 3회 이상 연장된 건에 대해서는 절차중지신청 제도 안내

－ (연장) 심판관은 증빙서류에 기초해 코로나-19와 관련 연장사유를 판단하며, 그 타당성이 인정되는 경우에 한하여 승인

－ (일괄연장) 전체 통지서의 지정기간을 연장하기보다는 민원, 일방 당사자의 손해 등을 고려하여 심판원장 명의 통지서(심판장 명의 제외)에 대하여 일괄연장

< 특허심사제도와, 정보고객정책과 >

(현행) 심사단계에서 의견서 제출기간의 연장시에는 기간연장신청서를 제출하며, 4개월 초과시 증빙서류를 함께 첨부하도록 안내

(대책) 출원인 등의 의견서 제출 등 기간경과를 사전에 차단하기 위해 지정기간을 일괄로 연장하는 공고 시행(4.30.(1차), 5.31(2차))

－ (기일변경) 구술심리 등 기일변경은 당사자 혹은 대리인의 신청이 특허심판원에 소명서(코로나-19 관련)와 함께 접수되면 가급적 승인

- (중지) 동 사유에 따라 증빙서류와 함께 심판절차중지신청한 경우 적극 수용하고, 사유가 해소되면 신청* 또는 직권에 의해 다시 심리 진행

* 의견서에 중지 사유가 해소되었음을 확인할 수 있는 증빙자료 첨부

II. (경과後)기간 미준수 구제

▣ 정부기관에 의한 당사자, 대리인의 자가격리 이상*(확진, 입원 포함)은 ‘책임질 수 없는 사유’로 인정하여 미준수 기간 구제

* 자가격리 대상자임을 지역 보건소 등으로부터 확인받은 증빙자료 첨부

- 심판청구가 무효 처분된 경우에 보정명령을 받은 자의 신청*에 의해 무효처분 취소 및 절차 진행(특허법 제16조)

* 기간경과구제신청서 제출*(특허법 시행규칙 별지 제10호 서식, 경과사유 증명 서류 첨부) → 무효처분의 취소처분통지서 발송

** 사유 소멸한 날부터 2개월 이내, 그 기간의 만료일로부터 1년이 지난 후에는 불가

- 거절결정불복심판 청구기간을 지키지 못한 경우, 절차의 추후보완 인정(특허법 제17조)

- 심판청구인이 코로나-19를 원인으로 청구기간을 지키지 못했음을 주장하는 경우 추후보완 심사 시 적극 해석

- 기간경과구제신청서* 및 책임질 수 없는 사유를 소명하기 위한 입원증명서 등 증빙서류 제출 필요

* 기간경과구제신청서 제출*(경과사유 증명 서류 첨부) → 적법한 추후보완의 경우 법정기간 이내 서류를 제출한 것으로 취급

** 사유 소멸한 날부터 2개월 이내, 그 기간의 만료일로부터 1년이 지난 후에는 불가

Ⅲ. 재외자에 대한 국외송달

□ **대리인이 없는 재외자(피청구인) 사건**으로서, 청구인 제출 부분 또는 심판관 기안 통지서의 일부지역(일본 등) **국외송달** 건이 우체국의 **국제우편물 접수중지**로 인해 발송 불가하므로, **심판절차중지 조치**

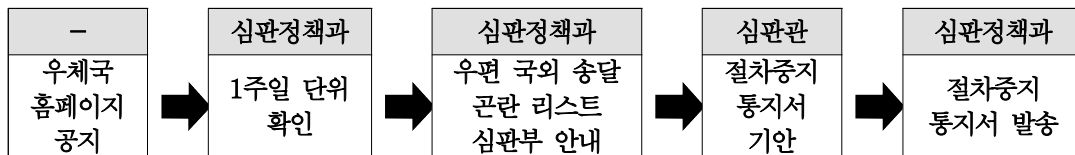
－ (근거) 심판관이 **심리종결통지서**와 **심결등본**을 발송하는 경우, 재외자에게 **피해**가 발생*할 수 있으므로, 사전에 **절차중지**가 필요

* (특허법 제220조③) 특허관리인이 없는 재외자에게 서류를 항공등기우편으로 발송한 경우에는 그 발송일에 송달된 것으로 봄

(특허법 제186조③~⑤) 심결 등에 대한 소는 심결 또는 결정 등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 제기하며, 이 기간은 불변기간으로 하나, 부가기간은 정할 수 있음

○ **발송前** 우편접수 제한상황을 인지한 경우 조치사항

< 심판장 직권에 의한 절차중지 절차 >



－ (심판정책과) 우편 국외송달 곤란 사건리스트를 심판부에 통지

－ (심판부) 피청구인이 통지서를 받을 수 없는 지역에 거주함을 이유로 **심판 절차를 중지***하고, 이후 당사자 신청 또는 심판관 직권**으로 중지 취소

* (특허법 제23조②) 당사자에게 특허심판원에 계속 중인 절차를 속행할 수 없는 장애사유가 생긴 경우 심판관은 결정으로 그 절차의 중지를 명할 수 있음

** (특허법 제23조③) 심판관은 제2항에 따른 결정을 취소할 수 있음

※ 참고사항

1. 다만 사건리스트에 있어도, 심판관이 대리인(서류송달인 포함) 선임여부 재확인 필요
2. 우체국 공지 변경사항(우편송달 가능국가)은 심판정책과에서 심판부에 안내

○ 발송後 우편접수 상황변경으로 서류가 반송된 경우 조치사항

- (심결문外 통지서) 심판정책과는 온나라 공문을 통해 해당 통지서를 취소하고, 심판관에게 안내하여 질차중지 조치
- (심결문) 심결문은 취소할 수 없으므로, 심판정책과에서 '심판원통지서'를 통해 청구인에게 피 청구인측의 송달불가 및 심결확정 지연사실 안내

IV. 코로나 관련사건 우선심판 처리

■ 심판사건이 코로나-19를 이유로 우선심판신청되면, '국민경제상 긴급한 처리가 필요한 사건*'으로 취급하여 우선처리

○ 바이러스성 질환 등 국민건강에 심각한 위협을 끼칠 수 있는 사건은 국민경제상 긴급한 처리가 필요한 사건*으로 취급하여 우선 처리

- 코로나-19 관련 우선심사 건의 거절결정불복심판은 규정상 우선심판 대상이 아니므로, 타 규정을 활용*하여 우선심판으로 취급함

* 심판사무취급규정 제31조①8호에 의거 국민경제상 긴급처리가 필요한 사건은 우선심판가능

※ (특허심사제도과) 코로나-19 관련 출원은 '자기실시'를 이유로 우선심사처리

→ 해당 건의 거절결정불복심판은 우선심판의 대상이 아님

색 인 목 록

ㄱ

가족관계등록부	52,137,160
간접대리	125
간접증거	226
감정의무	277
감정인	228
감정절차	277
감정증인	229
개별대리	123
거절결정불복심판	855
검증물	233
검증의 신청	272
검증조서	230,263,274,275
격리신문	259,367
결정각하	65,467,649,695
결정계 심판	6,111,441,1000,1006
경정결정	470
경제적 가치	850
고유필수적 공동소송	115,118,993
공개금지	1252
공격방어방법	337
공동대리	122
공동심판	115,460,504,664,703,732
공모	66,973
공문서	230
공서양속	424,638,921,1206
공시송달	478
공지기술	524,544,746
공휴일	13,490,998
과태료	244,256
관련디자인	457,686,1255
관용상표	430,433
교부송달	22,476,481
구성요소	350,534,545

구술심리	178,335
구술심리기일변경신청서	352
구술심리기일변경통지서	352
구술심리기일취소통지서	354
구술심리주의	335
국제사무국	891
국제상표출원	891,903
국제특허출원	637,662
권리 대 권리	518,559
권리 대 비권리	518,559
권리능력	97
권리범위 확인심판	515
귀책사유	112,117
근로자의 날	490,995,1017
금치산자	136
기간연장신청서	51,492
기간의 계산	485
기간의 말일	490,995
기술설명회	85,341,755,937
기술심리관	67,329
기속력	1008,1009,1012
기재불비	417,678,764
기피	63,70
기피신청	63,78,277,467
기피원인	77

ㄴ

내국인	97,98,494
-----	-----------

ㄷ

단체표장	840
답변서	20,651,698
당사자 능력	95
당사자계 심판	8,447

당사자신문	280	반증	226
당사자의 확정	94	방식심리	18,35,41,649,695,717,933
당사자참가	144	법인대표자	205
대리권의 발생	128	법정기간	38,314,485,696,718
대리권의 범위	128	법정기간연장신청서	492
대리권의 소멸	128	법정대리인	120,126
대리인	119	변경출원	443,454,633,638,1206
대리점	210,824,835	변리사 보수	1221
대질신문	261	변조	30,231,357,968
동일사실	163	병합심결	180,466,1019
동일심판	162	병합심리	661,700
동일증거	164	보고문서	230,232
동종업자	206,515,557	보정각하결정불복심판	901
디자인설명회	340	보정명령의 절차	41,1025
		보정명령의 효과	42
口		보조참가	144,146,451
면담	84	보충서	57,649,695
면담통지서	85	보충신문	260
명세서	38,84,546,657,741	보통명칭	624,910
모형·견본	13,234,394	복대리권	132,141
무국적자	100	복대리인	131
무권대리	122,133	복수의 정정청구	656,662
무심사	685,903,1211	본안심리	36,107,411,936
무효심판	633	본증	226
무효원인	636	부가기간	485,494
무효의견제출통지서	660,698	부가기간지정서	495
무효처분	37,50	부분송달	19,650
무효처분의 취소	51	부분디자인	686,906
문서의 증거력	231	부실권리	185,395,711
문서송부촉탁	293	부정경쟁	624,809,831
문서제출명령	29,232,282	부정사용	804,811
미성년자	55,93,136	부제소	218,315,600
		분리이전	831
ㄴ		분할출원	358,443,633,638,1218
반대신문	253,259,260	불변기간	42,495,696,718
반려	37,45,49,186,389	불사용	214,803,816
		불수리	45,872

불출석	244,374	선서의무	245
비밀누설죄	31,1234,1244	설명회	87
비조약국	99	성립의 인부	231
入		소급효	654,931
사건의 표시	447	소 취하	1002,1018
사문서	230,308	소송비용	134,1021,1024
사실조회	282,294	소송수행자	129,991,1000
사해심결	959,973	소제기 대상발명	538
산업상 이용가능성	163,927	속기와 녹음	383
상고기간	996	속행통지	508
상고이유서	970,1004	손해배상	131,515,521,692
상고장	506,996	수계신청	469,502
상소권	1018	수계허부결정	420,438
상표견본	38,56,603	수요자의 기만	431
상표관리인	148,220	승계인	28,46,55,112,500
상표권 이전	829	식별력	320,619,622,729
상표권자의 부정사용	804	신속심판	191
상표권존속기간갱신등록의 무효심판	464	실물사진	535,572
상표등록원부	601,720,804	실시권자	202,672
상표등록이의신청	17,445	실시사업	978
상표등록출원	99,202,443,803,887	실시여부	315,538,540,574,577
상표등록취소심판	803	실질적 기재사항	380
상표법조약	99,711	실질적 변경	748,767,768
상표적 사용	619	실질적 증거력	226,232,312
상품거래 실태	358	심결 인증	21
상품류	47,798	심결각하	40,108,315,467,649
상품명	535,572,798	심결분류	416
상품분류전환등록의 무효심판	199,464,796	심결시설	166
서면심리주의	335,336	심결의 확정	1015
서비스업	418,604,844	심결일자	23,190,413,446
서비스표	207,319,596,604,823,1208	심결전치주의	991
서증부호	357,377	심리 개시	936
석명권	159,325,329	심리병합	177
선사용권	596	심리분리	184
선서서	258,366	심리재개	400
		심리종결예정시기	398
		심리종결통지	399

심문서	117,151,159,325,524	의견제출기회	275
심사관의견요청서	1107	이용관계	850
심사전치	869	이해관계의 조사	203
심판비용	1021	이해관계인	197
심판비용 예납금	1031	인감증명서	52,389
심판비용액 결정청구	1025	인낙	131,341
심판비용예납요구서	237,251	일부심사	1256
심판비용의 계산	1028	일사부재리	162
심판사건신청서	344,345,346	입증책임	305
심판사무관	349		
심판수행자	452,453	ㅈ	
심판청구사실통지서	1118	자백	226,281,549,618,967
심판청구의 일부취하	394	자백간주	341
심판청구의 포기	397	자유실시	338,524
심판합의체	65	자판	186,444,885,888
쌍방대리	121	재소금지	167
		재심	959
○		재심사유	45,173,506,686,959,961
업무표장권	829	재심사청구	855,869,872
연합상표	431,432,820,831	재외자	22,97,130,136,139
열람허가	28	재정증인	261
예납금의 반환	1032	제주신문	259,260,261
예납금의 지급	1032	적법성심리	35,44
외부전문가	90	전기통신회선	312,634,927,1215
요지변경	157	전산정보처리조직	477
우선심판	188	전속관할	197,975,992,1002
우편송달	476	전용사용권자	199,201,593,600,720
원 권리자	978	전용실시권자	19,200,515,521,562,650
위반행위	215,218	전자문서이용신고	13,15,477,480
위임대리인	128	전자송달	477
위임장	38,56,130,133	전자적 기록매체	13,15
위조	231,357,965	절차능력	102
유도신문	260,267,367	절차의 속행	497,505,508
유사디자인	417,687	절차의 정지	497
유사필수적 공동소송	115,116	절차의 중단	498
유일한 증거	302	접수증	13,14

정보제공	185	증거보전절차	335,498
정정 무효심판	38,109,146,158	증거보전의 사유	299
정정명세서의 공고의뢰	673,782	증거자료	225
정정명세서	653,673,754	증거조사	225
정정불인정이유통지	655	증거조사결정	242
정정심판	741	증거조사신청서	238
정정의 효과	653	증거조사의 실시	243
정정의견제출통지서	761,1129	증인능력	244
정정청구	651	증인신문	244
정정청구서	942	증인신문신청서	237
정정청구서의 보정	942	증인신문조서	263
정정청구의 확정시기	658	증인진술서	253
정정청구의 예고등록	653	증인출석요구서	249,257,300
제소기간	995	지리적 표시	842
제척기간	646,692	지정기간	485
제척신청	71	지정대리인	129
제척원인	70	지정상품추가등록의 무효심판	796
제품번호	535,572	직권신문	260
조서의 기재사항	339,379	직권조사	314
조서의 증명력	339	직권주의	314
조약국	98	직권진행주의	314
종국판결	167,506,979	직권탐지주의	315
종업원	205	직접심리주의	626
주심심판관	404,405	직접증거	226
준문서	234	진보성	163,927,955
중단 또는 중지	506	진술요지서	346,349
중단된 절차의 수계	501	진술의무	245
중복심판청구	171,172	질권자	39,56,651,743,938
중지결정	505	집행력	128,979,1009
중지결정의 취소	505	집행문 부여	1029
중지사유	503		
증거능력	225	ㅈ	
증거력	225	참가신청서	19,42,150,930
증거물건	17,30,378	참가의 취하	151
반환	30	참가인	144
증거방법	225	참가허부결정	151
증거보전	298	참고자료	225,277
증거보전결정	300,468		

채증법칙	277,305
처분문서	230,232,291
청구시설	166
청구의 포기	341,343
청구취지 변경	772
청구취지의 일부취하	376
청산 중인 회사	105
최고서	1025
추후 보완	509,510,859
출석의무	244,277
출원경과 금반언	544
출원공개	26,489,653,1121,1231
출원공고결정	438,760,867,902
출원인변경신고	111,507,993
특허고객번호	14,39,98,522,930
취소이유	938
취소결정불복심판	919
취하서 채부의 권한	391
취하서에 대한 반려처분	390
취하서의 점검	388
침해소송	516, 517, 596, 597, 598, 626
ㄱ	
크로스라이센스	851
ㄷ	
통상사용권자	811,812,813,814,816,824,849
통상실시권자	52,521,743,754,849,851,852
통상실시권허락심판	849,851,852
특별송달	480,481
특별수권	120,128,138,500
특별행정심판	3
특허권 존속기간 연장등록의 무효심판	793
특허발생요건	994
특허법인	121,122,126,141,932
특허소송	989
특허장애요건	994

특허취소신청	925
특허취소신청의 이유	927
교	
파리조약	52,100,486,637,835
판단누락	970
파산관재인	95,103,105,449
판결분류	416,418,435,437
패소자 부담	1022
포괄위임	39,122,123
포기	387,397,454,894,895
피고경정	114
피참가인	93,145,149,151,232,289,648,691,715
필수적 기재사항	107,412,456,648,753
ㅎ	
학술단체	1215
한정치산자	136
행위의무	261
행정소송	50,437,475,989,1009
행정심판	3,50
헌법재판소	737
현장검증	234,238,243,271,274
형성력	979
형식적 기재사항	339,379
형식적 증거력	225,226,231,232,311
화해	131,335,341
확대된 선원	636,640,641
확인대상발명	359,414,542
확인대상발명의 실시여부	538
확인대상발명의 요지변경	533,535
확인대상발명의 특정	528
확인이익	198,519,525,538,540,566
확정일	23,472,1015
확정통보서	1016
확정판결	173,341,343,597,736
회생절차	105
회피	83

심판편람편찬위원 (1978년도)

항고심판소장 원용대, 심판소장 이수중, 심사3국장 김석중
항고 심판관 최석환, 김정길, 백남기, 민성근, 이주기
심 판 관 이대식, 구영창, 신백철, 윤여범
변 리 사 강동수, 남두용, 임석제

심판편람보완편찬위원 (1984년도)

심 판 소 장 권혁채, 항고심판관 고재옥, 황태청
심 판 관 강춘봉, 임창현, 이상우, 윤종겸, 이진항, 송재련
김기양, 김영길, 김의박, 심판행정실장 김귀태

심판편람보완편찬위원 (1991년도)

심 판 소 장 권혁채, 항고 심판관 최평렬
심 판 관 이진항, 이진우, 박병창, 안문환, 이철순, 송인규
신현문, 고금영, 정동영, 이화식, 심판행정실장 한윤근
심사 담당관 임창현, 윤영채, 이양구
변 리 사 하문수, 송재련

심판편람보완편찬위원 (1998년도)

특허심판원장 김종희
전향고심판소장 서사현, 이종구
심판장 김태운, 서정현, 장두현, 부태환, 신창준, 주수현,
강석용, 유공일, 정용철, 정양섭
전향고 심판관 박건치, 민경탁
심판관 서정옥, 송주현, 박재환, 박상원, 이정우, 이승길,
유종정, 김창달, 윤병삼, 노태정, 정태진, 박희우,
김영우, 이중희, 황순효
심판 행정 실장 김종안, 서기관 우덕근
법령반장 김태운, 간사 황순효

심판편람보완편찬위원 (1999년도)

심판원장 김종희
편찬위원장 김태운 심판장
위원 정재봉 심판관, 이상용 심판관, 박희우 심판관,
박재환 심판관, 유종정 심판관, 안대진 심판관,
변훈석 서기관, 김영일 사무관
간사 정대섭 사무관, 노재철 사무관

심판편람보완편찬위원 (2001년도)

심 판 원 장 연원석
확 인 박갑록 심판장, 송주현 심판장, 김중효 심판장,
유영기 심판장, 송봉식 심판장, 연무식 심판장,
감 수 김현중 심판관, 이인중 심판관, 임준호 심판관,
이종영 심판관, 정 훈 심판관, 문찬두 심판관,
집 필 장대성 심판행정실장
주정규 서기관, 김연환 사무관, 권혁성 사무관,
남승희 사무관, 김경옥 주사

심판편람보완편찬위원 (2004년도)

심 판 원 장 전상우
전 심판원장 정양섭
위 원 이제명 심판관, 정대섭 심판관, 황우택 심판관,
정순성 심판관, 조용환 심판관, 황순효 심판행정실장,
손용욱 서기관, 주정규 서기관, 박길채 서기관,
이재우 서기관, 정현수 사무관, 이길상 사무관,
김종관 사무관
정 리 안병옥 행정주사

심판편람보완편찬위원 (2006년도)

심 판 원 장 김기효
확 인 윤종민 심판장, 임한복 심판장, 정진대 심판장
이은우 심판장, 박재천 심판장, 이운원 심판장
정순성 심판장, 문찬두 심판장, 황우택 심판장
편 찬 위 원 조용환 심판장(위원장), 김기정 심판관, 김인기 심판관
박기학 심판관, 이성우 심판관, 황여현 심판관
김봉섭 심판관, 고준호 심판관, 류동현 심판관
실 무 위 원 진명섭 심판행정팀장, 임호순 서기관
고종욱 사무관, 박상선 사무관, 손병철 사무관
신동환 사무관, 정진갑 사무관

심판편람보완편찬위원 (2009년도)

심 판 원 장 표재호
위 원 조국현 심판관, 이태영 심판관, 김봉섭 심판정책과장
임호순 서기관, 김상배 서기관, 제승호 서기관
고종욱 서기관, 정병락 서기관, 이상엽 사무관
최정태 사무관, 이미옥 사무관, 김정열 주무관
정 리 김혜숙 주무관

심판편람보완편찬위원 (2011년도)

심 판 원 장 조용환
확 인 조은영 심판장, 이태근 심판장, 이준석 심판장
황우택 심판장, 권종남 심판장, 홍정표 심판장
신진균 심판장, 안대진 심판장, 고준호 심판장
천세창 심판장, 최덕철 심판장
위 원 이해평 심판정책과장, 임호순 정밀기계심사과장
신준호 서기관, 정재훈 심판관, 문선흡 서기관
최정태 사무관, 정석현 사무관, 박형달 사무관
이상엽 사무관, 윤미란 사무관, 강해성 심판관
오홍수 심판관, 유 준 심판관, 고종욱 심판관

심판편람보완편찬위원 (2014년도)

심 판 원 장 홍정표
확 인 김성관 심판장, 안재현 심판장, 이영대 심판장, 설삼민 심판장
장완호 심판장, 제대식 심판장, 주영식 심판장, 김민희 심판장
안대진 심판장, 이해평 심판장, 손영식 심판장
위 원 박형식 과장, 김영수 과장, 강병재 과장, 김경욱 과장, 이진욱 과장
고태욱 과장, 마정윤 과장, 박종주 과장, 이상웅 과장, 류동현 과장
김상희 과장, 조명선 과장, 강전관 과장, 신준호 과장
양인수 서기관, 김무경 서기관, 배진효 사무관, 최태섭 사무관,
이성렬 사무관, 이문희 주무관, 황영은 주무관, 오용균 주무관,
감성욱 주무관, 정아영 주무관, 이정해 주무관, 박병규 주무관,
박명희 주무관, 최성숙 주무관

심판편람보완편찬위원 (2017년도)

심 판 원 장 김연호

확 인 김성관 심판장, 권규우 심판장, 권혁중 심판장, 설삼민 심판장
천세창 심판장, 서울수 심판장, 주영식 심판장, 고준호 심판장
박형식 심판장, 김영진 심판장, 이재우 심판장

위 원 류동현 심판정책과장, 차형렬 과장, 반재원 과장, 이미정 과장
여원현 과장, 이정숙 과장, 최기혁 서기관, 변상현 서기관
김정락 서기관, 김신용 서기관, 강동구 서기관, 이원재 사무관
유철중 사무관, 박승배 사무관

심판편람보완편찬위원 (2021년도)

심 판 원 장 박성준

확 인 이인수 심판장, 김명섭 심판장, 손영식 심판장, 이현구 심판장
손용욱 심판장, 권오희 심판장, 이미정 심판장, 김희태 심판장
서울수 심판장, 이재우 심판장


위 원 전현진 심판정책과장, 차형렬 과장, 장현근 과장, 최승삼 과장
심봉수 서기관, 장성원 서기관, 권인섭 서기관, 장인욱 서기관
장창국 서기관, 유철중 서기관, 서태관 서기관, 최영희 사무관
김의태 사무관, 김민중 사무관, 황현주 사무관, 이충석 사무관

정 리 박희진 주무관

심 판 편 란

1978. 12. 25. 초 판 발행
 1984. 11. 23. 개정판 발행
 1991. 10. 12. 개정판 발행
 1998. 3. 31. 개정판 발행
 1999. 6. 30. 개정판 발행
 2001. 9. 28. 개정판 발행
 2004. 5. 31. 개정판 발행
 2006. 10. 23. 개정판 발행
 2009. 6. 30. 개정판 발행
 2011. 10. 21. 개정판 발행
 2014. 7. 31. 개정판 발행
 2017. 3. 1. 개정판 발행
 2020. 12. 15. 개정판 발행

발 행 : 특허심판원 심판정책과
 전화 : 042) 481-5583
 팩스 : 042) 472-3474

이용허락 유형	표시 마크	이용허락범위
[제4유형] 출처 표시		- 출처 표시 - 상업적 목적으로 이용하거나 2차적 저작물 작성 등 변형하여 이용하는 것은 금지