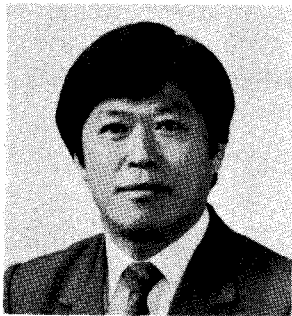


日本の 特許管理 教育考察(3)



安 鍾 喆
〈特許廳 指導課 事務官〉

目 次

- I-1 工業所有權制度의 基礎知識
 - 工業所有權制度의 (特許制度) 目的
 - 1. 特許制度의 基礎知識
 - 2. 實用新案制度의 基礎知識
 - 3. 意匠制度의 基礎知識
 - 4. 商標制度의 基礎知識
 - 5. 特許權等의 保護 對象
 - 6. 特許廳에 있어서의 審査節次
 - 7. 審判制度의 基礎知識
 - 8. 權利의 發生에서 消滅까지
 - 9. 特許權者의 義務
 - 10. 特許(實用新案) 出願의 早期審査節次
 - 11. 特許(實用新案) 出願의 審判事件에 있어서 早期審理의 節次等
 - 12. 法改正 動向
 - I-2 國際出願의 活用
 - 1. PCT의 概要
 - 2. PCT의 意義
 - 3. PCT 締約國一覽
 - 4. 在來절차와 PCT절차와의 比較
 - 5. 日本特許廳에 한 國際出願의 처리
 - 6. FAX를 利用한 國際出願의 提出
 - 7. 國際出願關係手數料
 - 8. 優先權書類의 提出節次
- 〈고딕은 이번號, 명조는 지난 및 다음號〉

〈前號에서 계속〉

7. 審判制度의 基礎知識

1) 審判制度의 意義

審判制度란 審査官으로부터 그 出題에 대하여 拒絶한다는 趣旨의 査定을 받은 者가 그 査定에 不服하거나, 또는 補正却下의 決定을 받은 者가 그 決定에 不服하는 경우, 그 不服에 관하여 審理를 하고, 權利發生後에는 明細書 또는 圖面 訂正의 可否의 審理와 特許登錄 또는 訂正의 無効에 대하여 審理를 하여 行政處分으로서의 審決을 하는 制度이다. 그 性格에 있어서는 一般의인 行政監督과 相違하여 法律을 適用하여 냉정히 판단하는 司法作用과

맥을 같이하고 있다.

예를들어 特許無効審判에 있어서는 無効原因이 決定化(特123條)되어 있어 그 決定原因이 있으면 自動的으로 無効의 審決을 하는 것으로 이는 裁判所가 法을 適用하여 判決을 하는 作用과 實質的으로 同一하다. 말하자면 審決이란 行政機關에 의한 準司法的 機能이라 할 수 있다. 그러한 行政機關에 의한 司法的 機能은 憲法 第76條 第2項에 규정되어 있다. 다시 말해서 特別裁判所를 별도로 설치하는 것이 아니다. 다만 行政機關은 終審으로서 裁判을 행할 수 없다고 規定되어 있다.

즉, 裁判所法 第3條 第1項 및 第2項은 다음과 같이 規定하고 있다.

「①裁判所는 日本 憲法에 定한 경우를 제외하고는 一切의 法律上 爭訟을 裁判하며 其他의 法律에서 特別히 定한 權限을 가진다.

②前項의 規定은 行政機關이 前審으로서 審判하는 것을 방해하지 아니한다.」

이들 法律이 規定하는 바와 같이 行政機關에 의한 準司法的 機能은 前審으로서 行하는 것을 前提로 最終的으로는 그 審判도 裁判所에서의 審査에 따르게 되는 등 行政과 司法과를 연결시키는데 있다. 特許廳의 審判에는 그 意味로 볼 때 前審의인 것으로서의 機能이 존재한다.

(1) 審判機關

審判機關은 請求된 심판사건에 대하여 特許廳長官이 指定한 3人 또는 5人의 審判官으로 構成되며(特 137條) 審判節次의 終了와 동시에 自然히 소멸된다.

審判官도 물론 特許廳에 所屬된 職員이지만 審判事件에 대해서 指定된 경우에는 그 事件當事者와의 關係에 있어서 獨立機關으로서 事件을 處理한다.

다만, 審決 등에 對한 訴訟에 있어서 行政機關의 長인 特許廳長官이 被告로 된(特179條) 경우에는 實務上 그 事件을 處理한 主任審判官이 特許廳長官의 指定代理人이 되어 訴訟事務를 行한다.

審判事件에 있어서 特許廳長官이 指定하는 審判官은 通常 3人으로 이들의 合議에 의해

事件이 審理된다. 合議는 過半數에 의해 결정된다.(特136條)

特許廳長官은 合議體의 一員을 審判長으로 指定하며, 指定된 審判長은 審判事件에 관한 事務를 총괄한다.(特 138條)

그 밖에 簡易한 措置에 대해서는 單獨으로 處理되지만 심판장의 권한으로 되어 있는 事項들이 다음 條項에 規定되어 있다.

特許法 第4條, 5條, 13條, 17條, 21條~23條, 24條, 123條, 133條~135條, 143條~145條, 147條, 149條, 150條, 152條~154條, 155條, 157條, 159條, 164條, 165條 및 特許法 施行規則 第17條

(2) 審判官의 除斥, 忌避

심판관에게 심판의 公正을 기대할 수는 없는 것과 같은 法定 除斥事由(特139條)가 있을 경우 그 審判官은 그 職務의 執行으로부터 除斥된다.

審判에 있어서 除斥原因이 있을 경우 當事者 또는 參加人은 除斥申請을 할 수 있다.(特140條)

除斥事由外에 審判官에 대하여 「審判의 公正을 방해할 事情」이 있는 경우, 당사자 또는 참가인은 그 審判官을 忌避할 수 있다(特141條)

이상과 같이 심판관에 대하여 職務의 엄정중립과 독립을 도모하기 위하여는 심판관의 자격이 문제가 된다. 이를 위하여 特許法 第136條 3項은 「審判官의 資格은 政令으로 定한다」라고 規定하고, 特許法施行令 第13條에 그 資格이 定해져 있는 한편 審判의 重要性和 公關성의 견지에서 심판관에 관해서는 審査官보다 高度의 學識經驗이 要求되고 있다.

2) 審判의 種類와 그 性格

(1) 查定系의 審判

① 拒絕查定不服審判

拒絕查定을 받은 者가 그 查定에 不服이 있을 때에 請求할 수 있다. 그 審判의 實體的인 審理는 그 請求人의 主張에 대하여 行해지기 때문에 審判官에 의한 實體的인 審査와 거의 같다고 말할 수 있다. 當該 請求는 查定

謄本の送達이 있는 날로부터 30日以内に 할 수 있다(特 121條, 實35條)

②審査前置制度

(i)意義

審査前置制度는 拒絶査定에 對한 審判에 있어서 拒絶査定이 반복되는 경우의 大部分이 拒絶査定後에 明細書, 圖面에 대한 補正이 있었던 것이라는 實情에 비추어 그와 같은 事件의 處理를 그 拒絶査定을 한 審査官에게 再審査토록 함으로써 審判官이 處理하여야 할 事件의 件數를 줄여 심판의 촉진을 도모하고자 하는 것이다.

(ii)對象

拒絶査定不服審判請求를 하였으며 그 請求에 관계된 出願明細書 또는 圖面에 관하여 審判請求日로부터 30日以内に 補正(特17條의 2 ④, 17條의 3)을 한 경우에, 특허청장관은 그 심판 청구를 심사관에게 심사토록 한다.(特161條의 2, 實41條)

(iii)內容

A. 審査官의 原査定을 維持할 수 있다고 判斷할 때에는 다음과 같이 취급한다.

(a)原査定에서의 拒絶理由를 維持할 수 있다고 판단될 때에는 意見を 첨부하여 特許廳長官에게 報告하며 特許廳長官은 그것을 심사관으로 하여금 심사하게 한다.(特161條의 4 제3항, 137條 第1項, 實41條)

(b)原査定에서의 拒絶理由는 維持할 수 없지만 審査官이 다시 심사한 결과 새로운 拒絶理由를 발견한 경우에 審査官은 물론 原査定을 取消하지 않은 채로 새로운 거절이유통지를 하고 의견서 및 補正書의 提出을 기다려 特許할 것인가의 與否를 결정한다.(特161條의 3 第1項 및 第2項, 實41條). 그래서 拒絶理由가 없다고 판단될 때에는 出願公告를 하며 이전과 같이 거절이유가 있다고 判斷될 때에는 의견을 첨부하여 特許廳長官에게 報告하고 特許廳長官은 그것을 審判官에게 심사토록 한다.(特161條의 4 第3項, 137條 第1項, 實41條)

(c)原査定을 維持할 수 없다고 판단하여 出願公告를 한 後에 異義申請의 理由等에 의하

여 拒絶하여야 할 것으로 판단한 경우에 심사관은 의견을 첨부하여 特許廳長官에게 報告하여 特許廳長官은 그것을 심사관에게 심사토록 한다.(特 161條의 4 第3項, 137條 第1項, 實41條)

B. 審査官이 原査定을 維持할 수 없다고 판단할 때, 다시 말해서 原査定에서의 拒絶理由도 維持할 수 없고 다시한번 審査를 하여도 새로운 거절이유를 발견하지 못한 경우에는 原査定을 취소하지 않고 出願公告를 한다.(特161條의 3 第3項, 實41條). 그래서 特許할 수 있는 것으로 決定된 때에는 原査定을 취소하고 特許査定을 한다.(特161條의 4 第1項, 實41條)

C. 審査官은 特許査定을 하는 경우를 제외하고는 出願公告決定의 登本송달 후 補正을 却下하는 決定이나 特許異義申請에 대한 決定을 할 수 없다.(特161條의 4 第2項, 實41條)

(iv)審査前置制度의 節次

A. 審判請求에서 審査前置로 移管되기까지

B. 審査前置移管

C. 審査前置解除

③補正却下決定에 對한 審判

明細書 또는 圖面の 補正却下에 대해서는 特許法 第53條 및 第54條에 규정되어 있지만 그 가운데 第54條의 경우는 拒絶査定에 對한 審判中에 언급하는 것은 문제가 없지만 단독으로는 補正却下決定에 對한 심판을 청구할 수 없다(特54條 第3項). 따라서 補正却下 決定에 對한 심판의 청구는 特許法 第53條 第1項의 規定에 의해 却下된 경우에 限한다.(더구나 '88年의 特許法 一部改正으로 심사전치의 단계에서도 보정각하결정이 내려질 수 있기 때문에 그 경우에도 심판을 청구할 수 있다)

補正却下決定에 對한 審判은 그 補正이 明細書 또는 圖面の 要旨를 變更하는 것인가의 여부를 판단하는 것이기 때문에 審判의 請求가 있는 때는 當該特許出願의 審査를 中止하여야 한다(特53條, 第7項)

當該 請求는 補正却下決定謄本の 送達이 있는 날로부터 30日以内に 할 수 있다.

(2)當事者系의 審判

①特許, 登錄의 無効審判

(i) 特許 또는 登錄에 法律에 定해진 無効事由가 있는 때에는 審判에 의해 當該 特許 또는 登錄을 無効시킬 수 있다. 無効審決이 확정된 特許權은 처음부터 없었던 것으로 간주되어 특허권의 効力を 消滅하게 된다.(特125條, 實41條, 意50條, 商56條)

(ii) 無効審判은 法律上의 人格을 갖고 있는 者가 請求할 수 있다. 그밖에 法律이 아닌 社團 또는 財團으로서 代表者 또는 管理人이 定하여져 있는 경우에는 그 名義로 請求할 수 있다(特 6條).

(iii) 被請求人은 特許權者가 된다.

(iv) 共有로 되어 있는 特許權에 대하여 無効審判을 請求하는 경우에는 共有者全員을 被請求人으로 하여야 한다(特132條, 實41條, 意52條, 商56條)

(v) 特許請求의 範圍가 2以上の 發明으로 된 特許에 대하여는 發明마다 無効審判을 請求하거나 取下할 수 있다. 指定商品이 2以上인 商標登錄에 대해서도 마찬가지이다(特123條 第1項, 155條 第3項, 商46條 第1項, 48條 第1項, 56條 第2項)

(vi) 無効審判의 請求는 權利發生後에는 언제라도 할 수 있으며 權利가 消滅된 後에 있어서도 請求할 수 있다. 그러나 除斥期間이 定해져 있는 것에 대해서는 그 期間을 경과한 후에는 청구할 수 없다.(特123條 第2項, 實37條 第2項, 意48條 第2項, 商46條 第2項, 47條)

②國際特許出願 및 國際實用新案登錄出願固有의 理由에 근거한 特許 및 實用新案登錄의 無効審判(特184條의 15, 實48條의12)

(i) 國際出願에 근거한 特許에 대해서는 새로운 特許無効審判制度가 마련되었다(特許法의 一部改正, 88年 4月26日 公布, 88年 10月1日 施行)

(ii) 日本語로 작성된 國際出願에 관한 特許에 있어서는 國際出願日에 제출된 明細書, 請求의 範圍 또는 圖面에 記載되어 있는 發明以外的 發明에 대해서 된 때, 外國語로 작성된 國際出願에 관한 特許에 있어서는 國際出願日

에 제출된 明細書, 請求의 範圍 또는 圖面과 이들 書類의 번역문 모두에 記載되어 있는 發明以外的 發明에 대하여 되어 있는 경우에는 그 特許를 無効로 하는 것에 관한 審判을 請求할 수 있다(特184條의 15, 實48條의 12)

③商標登錄의 取消審判

商標登錄의 取消審判에는 不使用에 의한 取消審判(商50條)과 商品의 誤認, 混同을 야기시키는 것과 같은 不正使用을 한 경우의 取消審判(商51條, 53條)등 2種이 있다.

(i) 不使用에 의한 取消審判(商50條)

• 商標登錄은 본래 使用되고 있는 것이기 때문에 보호를 받을 수 있는 것이므로 使用하지 않는 것을 保護할 필요는 없으며 또 社會的으로 보아도 有害無益한 것 뿐이므로 이와 같은 商標登錄은 請求함으로써 취소시킬 수 있다.

• 取消의 要件으로서의 다음의 3가지가 있다.

- 첫번째로, 商標權者, 專用使用權者 및 通常使用權者 中 어느 누구도 使用하지 않았으며

- 두번째로 계속하여 3年以上 日本國內에서 使用하지 않고 있으며

- 세번째로 어떠한 指定商品에 대하여도 使用을 하고 있지 않은 것 등이다.

• 연합상표의 경우에는 相互 연합되어 있는 登錄商標中 어느 하나를 使用하고 있다면 취소심판을 면하게 된다.(商50條 第2項)

• 取消審判에 의해 取消된 商標登錄은 審決 確定日로부터 消滅하여 効力を 상실하게 된다.

• 請求人이 不使用을 立證하는 것은 대단히 곤란한 문제이다. 그때문에 立證責任의 轉換을 行하고 있다. 被請求人이 다음의 사항을 立證하지 못하면 그 登錄은 取消된다(商50條)

- 첫번째로 商標權者, 專用使用權者 및 通常使用權者 中 어느 누구도 使用하고 있음.

- 두번째로 取消審判의 登錄前 3年以內에 日本國內에 있어서 계속하여 使用되고 있음.

- 세번째로 各 指定商品 中 어느 하나를 使用하고 있음

— 그 登錄商標의 指定商品에 關해 使用하고 있지 않는데 對해서 正當한 理由가 있는 때에도 마찬가지이다.

• 不使用的 取消審判을 請求하는 경우에는 利害關係가 問題가 된다.

(ii) 不正使用에 의한 取消審判 (商51條, 53條)

• 商標權者, 專用使用權者 및 通商使用權者가 商品의 誤認·混同을 야기시키는 것과 같은 不正使用을 한 경우에도 取消審判에 의해 取消시킬 수 있는 制裁規定이 있다.

• 取消審判에 의해 商標權이 消滅된 경우에 商標權者는 審決이 確定된 날로부터 5년이 경과되기 前에는 그 商標에 對해 登錄을 받을 수 있다.

• 本條에 規定한 取消審判은 商標權者, 專用使用權者, 通商使用權者의 不正使用事實이 없어진 날로부터 5년이 경과한 후에는 請求할 수 없다.(商52條)

④ 訂正의 審判

(i) 特許權 또는 實用新案權으로서 權利가 設定된 後에 그 願書에 첨부한 明細書 또는 圖面에 對하여 訂正을 하기 위해 請求하는 審判이다.

(ii) 이 審判의 目的은 그 權利에 暇庇가 存在하는 경우에 그것을 제거함으로써 權利範圍을 明確히 하고, 나아가 無効審判請求에 對한 방어수단으로서 그 意義를 發揮한다.

(iii) 이 訂正의 審判은 다음에 揭記한 事項에 해당하는 경우에만 請求할 수 있다(特126條, 實39條)

• 特許請求의 範圍 또는 實用新案登錄請求의 範圍의 減縮

• 誤記의 訂正

• 明瞭하지 않은 記載의 釋明

• 그 訂正은 實質上 特許請求의 範圍 또는 實用新案登錄請求의 範圍를 擴張하지 않는 것이어야 한다.

• 訂正後의 發明 또는 考案은 出願當時에 獨立하여 特許 또는 實用新案登錄을 받을 수 있는 것이어야 한다.

(iv) 이 訂正의 審判을 請求할 수 있는 者는 特許權者 또는 實用新案權者이다. 다만, 이 權利에 對하여 實施權者 등이 있는 경우에는 이들의 승락이 없으면 청구할 수 없다(特127條, 實41條)

(v) 이같은 審判은 權利發行後 언제라도 請求할 수 있으며 權利消滅後에 있어서도 請求할 수 없다. 다만 그 權利가 無効로 된 後에는 請求할 수 없다.

(vi) 이러한 審判에 의하여 訂正이 인정된 경우 訂正의 效果는 出願時까지 소급된다(特128條, 實41條)

⑤ 訂正無効審判

(i) 訂正審判에 의해 訂正이 허가된 明細書 또는 圖面에 對하여 그 訂正이 訂正審判 規定에 違反된 경우에 그 訂正을 無効로 하기 위하여 請求하는 審判이다(特129條, 實40條)

(ii) 이러한 審判에 의해 訂正을 無効로 한다는 趣旨의 審決이 確定된 경우에 그 訂正은 처음부터 없었던 것으로 간주한다(特130條, 實41條)

(iii) 이러한 審判은 權利消滅後에도 請求할 수 있다(第129條 第2項, 實40條)

(iv) 이러한 審判을 請求할 수 있는 者는 特許登錄無効審判을 請求할 수 있는 適格을 가진 者와 同一하다.

⑥ 商標權 存續期間의 更新登錄 無効審判

商標權은 設定登錄日로부터 10年마다 存續期間을 更新할 수 있다. 다만, 그 登錄商標가 不登錄事由에 揭記된 商標에 해당하는 경우 또는 更新登錄이 當該 商標權者가 아닌 者의 出願에 對하여 된 때에 그 更新登錄을 無効로 하기 위해 請求하는 審判이다(商48條)

이 審判은 商標權이 消滅한 後에 있어서도 請求할 수 있다.

請求할 수 있는 適格은 他 無効審判과 同一하다. 다시말해서 更新登錄의 出願前 3年 以內에 日本國內에 있어서 使用되고 있지 않은 것 및 商標權者가 아닌 者의 出願인 것을 理由로 하는 경우는 登錄日로부터 5년이 경과한 後에는 請求할 수 없다.(商49條) <계속>