



# 일본의 판정제도



법학박사, 지적재산권연구센터  
책임연구원 표 호 건

## 1. 판정의 의의

판정이란 고도의 전문적 기술·의장·상품지식을 가지는 특허청이 엄정·중립적 입장에서 판정의 대상이 특허발명의 技術的範圍에 속하는가 여부의 공적견해를 최단 3월이내에 나타내는 것을 말한다.

특허권의 균등의 범위에 속하는가 여부에 대해서도 특허청의 선행기술조사·판단의 경험을 살려서 공지기술로서 출원시 용이하게 추고할 수 있는가를 검토한 후 판정한다.

특허권을 가지는 사람은 영리등을 목적으로 특허발명을 독점적으로 생산, 판매, 사용등을 할 수 있기 때문에 권리의 행사에 의해 동업자 뿐만 아니라 널리 제3자에게도 영향을 미치게 된다. 그 영향은 특허권이 존속기간(특허출원으로부터 20년, 의장권은 설정 등록일로부터 15년) 만료에 의해 소멸한 후에도 존속기간중의 타인의 침해행위에 대한 損害賠償을 請求할 수 있는 등 장기간에 걸쳐 권리행사를 할 수 있다.

그런데 ① 특허권자가 타인의 상품(실시대상물)등에 대하여 그것이 자신의 특허발명의 기술적 범위에 속하는(특허권을 침해하는) 것인가 여부를 알고자 하는 경우, ② 특허권자가 아닌 자가 개발투자 또는 사업의 계획중 또는 현실로 실시중인 것에 대하여 그것이 특허권자의 발명의 기술적범위에 속하는가를 알고자 하는(안심하여 實施하기 위해) 경우 등이 있다. 이를 위해서 특허권을 설정해 준 특허청에 특허발명의 기술적범위(균등관계도 포함)에 대하여 공식적견해를 요구할 수 있는 판정제도가 설치되어 있다.

이 제도에 의해 불필요한 특허분쟁을 방지할 수 있게 된다. 특히 재판비용등의 과중한 부담이 되는 벤처기업, 중소기업에 있어서 유효하게 활용할 수 있는 제도이다(청구서의 부분을 상대방에게 송부하여 상대방이 알 수 있게 된다).

판정제도는 산업재산권4법(특허, 실용신안, 의장, 상표)에 모두 설치되어 있다.

- ① 특허발명의 기술적범위(특허 71조 1항, 특허실시령 2조, 특허실시규칙 39조 양식 57)
- ② 등록실용신안의 기술적범위(실용신안 26조)
- ③ 등록의장 및 이에 유사한 의장의 범위(의장 25조 1항)
- ④ 상표권의 효력(상표 28조 1항, 68조 3항)

판정결과에 대해서는 당사자, 제3자를 법적으로 구속한다는 규정을 두고 있지 않기 때문에 행정청의 처분 그 밖의 공권력의 행사에 해당하는 행위는 아니지만, 특허발명의 기술적범위에 대한 권리부여관청인 특허청의 公式見解이고, 鑑定書에 상당하는 것으로 사실상 사회적으로 보아 충분히 존중되고 권위있는 판단의 하나이다.

최고재의 판결(1994년(가) 1083호, H10.2.24)은 균등물이기 위한 요건의 하나로서 1호물건의 특허발명의 특허출원시에 있어서 공지기술과 동일 또는 當業者가 공지기술로서 출원시 용이하게 추고할 수 있는 것에 대하여(이하 특허성이라 한다) 판단할 필요성을 열거하고 있다. 그래서 특허청에서는 특허심사관청으로서의 능력을 발휘하여 치환가능성·치환용이성이 있는 것에 대하여 1호물건의 특허성도 판

단하여 특허권의 均等物의 범위에 대해서도 판정한다. 이 판정결과는 법원에 있어서 均等の主張에 대해 크게 공헌하게 된다.

### (참고) 1호

1호는 판정청구에 있어서 상대방이 현실로 실시하거나 또는 실시하려는 것 및 권리자가 상대방에게 청구하는 경우에 자기의 권리의 것과 대응비교되는 것을 관행으로서 1호로 표시하는 것이다.

1호는 1호물건, 1호방법, 1호도면, 1호설명서, 1호의장, 1호상표로 표시된다. 권리대권리의 경우는 피청구인의 권리가 1호로 되지만, 권리번호(특허번호)로 직접 표시할 수 있다.

## II. 판정제도의 목적

권리침해 여부를 결정할 경우 우선 문제가 되는 것은 계쟁(대상) 물<sup>1)</sup>이 기술적 견지에서 보아 당해특허발명의 권리범위 즉 기술적범위에 속하는가 여부이다.<sup>2)</sup> 특허발명은 시각으로 파악할 수 있는 동산·부동산과 달리 무형의 사상을 문장 또는 도면을 통해 표현하는 것이므로 係爭(對象)物이 특허발명의 기술적범위에 속하는가 여부를 결정하는 것은 쉽지 않다.

일반적으로 특허권자는 자기의 권리가 미치는 기술적범위를 넓게 해석하는 경향이 있고, 제3자는 이를 좁게 해석하려고 하기 때문에 관계자간에 해석의 차이가 발생하여 분쟁의 대상이 되는 경우가 많이 발생하고 있다.

그리하여 재판상 문제가 되기 전에(간혹 소송계속 중) 특허권의 설정에 관여한 특허청으로 하여금 이러한 해석상 시비를 공평하게 判斷하도록 하는 제도가

가 요망되어 이 요망에 따라 설치된 것이 종전의 권리범위확인심판(정확히 말하면 특허권의 범위의 확인심판)제도이다. 현행의 판정제도는 확인심판제도의 법률적성격의 불명료한 점<sup>3)</sup>을 고쳐 이러한 요망에 따르도록 한 제도이다.

## III. 판정의 본질

판정청구의 대상이 되는 것은 특허발명의 技術的範圍이다. 특허발명의 기술적범위라는 용어는 특허발명의 실시 또는 특허권의 효력등과 같이 특허법상 명료하게 정의되어 있지 않기 때문에 여러 가지 해석이 되고 있고, 기술적범위는 실시 또는 효력등과 밀접한 관련을 가지고 있다. 특허발명의 기술적범위는 특허권의 효력을 발생시키는 근원이 되는 특허발명의 기술적 폭 또는 중핵으로 해석된다. 간단히 말하면 특허발명자체의 기술적내용이다. 따라서 특허발명이 물건인 경우 그 물건을 생산하는 방법 또는 특허발명이 물건을 생산하는 方法인 경우 그 생산물등은 특허발명의 기술적범위가 된다.

전문에 기재한 「다른 것」(A')은 예컨대 물건의 특허발명(A)에 대한 물건의 製造方法과 같은 것이 아니라는 것이고, 일반적으로 A와 A'는 본질적으로 동일한 카테고리(단순히 표현상 이동을 말하는 것은 아니고)일 것이 필요하고 또한 적어도 당사자에게는  $A \neq A'$  이라고 생각되는 경우가 청구의 대상이 된다.

## IV. 판정의 이용과 장점

### 1. 판정결과의 이용

- 1) ① 구체적 물건 또는 방법의 경우와 ② 권리로 된 특허발명·등록실용신안 또는 등록의장의 경우가 있다. ②의 경우 소위 이용관계의 유무문제에 귀착되는 경우가 많다. 또한 대상물은 판정의 실무상 일반적으로 1호물건 또는 1호방법(약해서 1호) 또는 1호(도면 및) 설명서에 나타내는 ○○라고 표시하는 것이 관행이지만, 이 표시는 판정의 경우 뿐 아니라 소송의 경우에도 널리 계쟁대상물의 의미로 사용되고 있다.
- 2) 網野 誠, 상표법, 546면.
- 3) 확인심판의 심결은 ① 단순히 감정적이다, ② 상세적효력을 가진다, ③ 당사자만을 구속한다 등의 해석이 있지만 각각의 해석에 있어서 여러 가지 단점이 지적되고 있다.



판정결과를 이용할 수 있는 다양한 영역을 정리하여 보면 다음과 같다.

- (1) 특허권침해 또는 非侵害의 확인(실시행위의 계속, 중지)
- (2) 당사자간에 판정결과에 따르는 계약하에서의 판정결과에서의 紛爭解決(소액의 경우에 특히 유효하다)
- (3) 소송활동에의 이용
  - ① 침해의 증거자료
  - ② 균등물인 것의 증명(1호의 특허성의 증명)
  - ③ 禁止請求權, 損害賠償請求權의 부존재확인 소송의 증거자료
- (4) 자기상품에의 특허권번호등의 표시
- (5) 라이선스교섭, 실시계약, 권리양도계약교섭에서의 이용
- (6) 세관에의 신청서, 정보제공서(침해품의 수입 조사의 의뢰)의 첨부자료
- (7) 경찰에의 고소의 근거자료
- (8) 중재기관의뢰의 경우의 자료(조기해결가능)
- (9) 警告狀의 증거, 경고장에 대한 반론의 증거
- (10) 권리남용, 부정경쟁방지법위반등의 주장의 근거자료
- (11) 假處分申請이 있는 경우의 재판소에의 의견 주장의 기회를 얻기 위한 이유근거

## 2 판정제도의 장점

판정제도를 私鑑定이나 권리범위확인심판과 비교한 장점으로서는 다음 몇 가지를 들 수 있다.

- (1) 사감정에 비해 보다 중립적 입장에서 결과를 얻을 수 있다.
- (2) 費用이 저렴하다(특허청에 지불하는 요금은 40,000엔)
- (3) 조기에 결과를 얻을 수 있다(최단 3개월)
- (4) 節次가 간단하다(심판절차와 동일)

## V. 판정을 청구할 수 있는 자 및 시기

### 1. 판정청구할 수 있는 자

판정을 청구할 수 있는 자는 원칙적으로 판정결과에 대하여 法律上 利害關係가 있는 것이 필요하다. 그러나 제도취지에서 보아 판정을 구할 필요성을 판정청구서의 이유 기재란에 간단히 기재할 것을 요구하고 있다.

### 2 판정청구가능시기(특허등특명시행규칙 제5조)

권리의 설정으로부터 권리의 소멸후 20년까지(4법 공통)

## VI. 판정의 효력

판정제도에 의한 결정 즉 판정은 확인심판제도의 경우에 있어서 심결과 달리 특허권설정에 관여한 행정청이 행한 일종의 감정이어서 법적 구속력을 가지는 것은 아니다.<sup>4)</sup> 따라서 이에 不服이 있어도 재판소에 그 取消를 구할 수 없다고 해석된다.<sup>5)</sup> 그러나 적어도 전문적·기술적 행정관청이 행한 감정이므로 사실상 사회적으로 충분히 존중되고 재판소도 유력한 판단자료로 이용할 것이 기대된다.<sup>6)</sup> 판정의 결론은 재판소를 구속하는 것이 아니므로 재판소는 판정과 다른 판단을 내릴 수도 있다.<sup>7)</sup>

## VII. 판정청구절차

판정청구절차는 특허법시행령 제2조, 동시행규칙 제39조 및 양식 제21등에 기재되어 있고 또한 답변서 그 밖의 사항에 대해서는 동제40조에 규정되어 있다. 그리고 판정의 청구가 있는 경우의 특허청측이 행하여야 할 조치는 시행령 제3-11조에 규정되어 있다.

그러나 이러한 절차에 있어서 최대의 문제점은 피청구의 표시문제이다. 이해관계인에 한하여 청구할

수 있도록 규정한 구확인심판제도에 있어서는 당연 피청구의 표시를 필요로 하였지만, 이해관계인에 대하여 특히 고려를 할 필요는 없는(이에 대하여는 물론 이론이 있는 것으로 생각되지만) 판정제도에 있어서는 피청구인의 표시를 강제할 수는 없는(이 중에는 당연 피청구인에 해당하는 자가 존재하지 않는 경우도 있다) 것도 있다고 생각되지만, 예컨대 소극적으로 청구가 될 경우에는 그 특허권자를 피청구인으로 표시하는 것이 필요하다. 상기 「다른 것」(A')의 내용에 대해서는 당사자간에 다툼이 있는 경우에도 구확인심판에 있어서와 같이 이해관계의 유무에 의해 이를 처리할 수는 없다. 그 밖에 기술적 견지에서 부적법이 되는 청구는 A 또는 A'가 예컨대 복수개의 발명 또는 기술내용을 가지는 경우 A'의 기술내용이 불명 또는 실시불능인 경우 등으로 생각된다.

특허법은 판정청구가 있는 경우에는 심판절차에 준한 절차에 의해 심리가 행하여지도록 규정하고 있다. 즉 판정청구가 있는 경우에는 특허청장관은 3명의 審判官(그 중 1명을 수석심판관으로)을 指定하여 판정을 하도록 하고 있다(71조 2항). 그 밖에 판정에 관한 절차는 정령(특허법시행령)으로 규정되어 있지만(동 71조 3항), 동시행령에는 판정을 구하는 방식, 심판관의 지정, 판정의 합의체, 답변서의 제출, 심리의 방식, 직권에 의해 심리할 경우의 통지, 심리의 종결 등이 규정되어 있다(영 2-11조).

판정에는 기술적범위에 속하는 것을 구하는 경우(적극적판정)와 속하지 않는다는 것을 구하는 경우(소극적판정)가 있다. 판정청구의 기재형식으로는 예컨대 「1호도면 및 그 설명서에 나타난 ○○은 제 ○○호 특허발명의 기술적범위에 속한다(속하지 않는다)」가 사용된다.

판정청구의 절차에 대해서는 심판과 동일하게 신중하고 공정한 절차를 취하고 있고(현행의 판정은 1921년법에는 권리범위확인심판이었다), 특허법시행령 제2장(제2조부터 제11조)에 규정되어 있다. 판정청구는 1호 1개마다 1건청구이다. 판정청구서에는 1호를 될 수 있는 한 자세히 설명하여야 한다. 또한 특허출원시 1호에 가장 가까운 공지기술(문헌)을 가능한 한 기재하여야 한다.

특허청에 판정청구가 제기되고(판정청구서가 제출되고), 상대방이 있는 경우에는 판정청구서부분은 피청구인(=상대방)에게 송부되고(상대방이 없는 경우 답변을 현실적으로 행하는 경우에는 송부되지 아니한다), 지정된 기간(원칙적으로 내국인 30일, 재외자 60일(청구에 의한 연장은 불가))내에 답변서를 제출할 기회가 부여된다(특시령 7조 1항). 답변서부분은 판정청구인에게 송달된다(특시령 7조 2항).

그 후 심리에 들어가(필요에 의해 증거조사, 검증이 행하여진다), 판정서가 작성된다. 필요한 경우 변박서(답변서등에 대한 반론), 재답변서, 심리에 대한 회답서등의 제출이 요구된다. 판정서작성을 위해 판정청구서등의 기재내용이 기록된 전자데이터를 디스크(FD) 또는 메일로 제출할 것이 요구되는 경우가 있다. 서식이 부적절한 경우에는 각하처분이 내려지는 경우도 있다.

## VIII. 판정의 심리방법, 심리기간

### 1. 심리방법

판정청구가 있는 경우에는 특허청장이 지정한 3명

- 4) 판정은 심판에서와 같이 대세적효력이나 일사부재리의 효력이 없는 것은 물론 1921년법 126조 2호, 126조 1항에 규정되어 있는 법률적효과(재심에 의해 회복된 특허권의 효력의 제한)도 발생하지 않는다.
- 5) 일본 최고판 1968.4.18 민집 22권 4호 936면.
- 6) 일본 名古屋 高 金澤地判 1967 6.14 하민집 18권 5·6호 676면(브름화 부틸스코플라민사건)에서는「판정에 대해서는 소에 의한 불복신청을 할 수 없지만, 단순히 사적 감정에 불과한 것으로 보는 것은 타당치 않고, 공정한 절차에서의 전문기의 공적기술적판단이고 또한 권위있는 판단의 하나라고 보아야 한다」라고 판시하고 있다.
- 7) 예컨대 大阪地判 1965.10.27 판례다이무스 191호 233면(戶車用레일사건), 東京高判 1970.7.30 판례다이무스 253호 192면(곡류건조기사건), 東京高判 1978.9.19 속보 41호 916(자기밴드사건), 大阪高判 1980.6.27 속보 70호 1719(支持台 사건).



의 심판관에 의해 審理된다(특허 71조 2항, 특시령 5조).

판정의 공정성을 기하기 위해 심판관지정의 경우, 판정사건에 특수한 관계(제척, 기피이유)가 있는 심판관은 지정되지 아니한다. 또한 지정된 심판관에게 지장이 있는 경우에는 그 지정을 취소하고 다른 심판관으로 보충한다(특시령 3조, 4조). 지정된 심판관 가운데 1명이 수석심판관(심판사건에서 말하는 심판장)이 된다. 수석심판관은 판정사건에 관한 사무를 총괄한다(특시령 6조).

판정심리는 원칙적으로 서면심리에 의하지만, 수석심판관은 당사자의 신청이 있는 경우 또는 직권으로 구술심리를 취할 수 있다(특시령 8조, 9조). 특히 1호의 특징에 시간을 요한다고 생각되는 경우에는 양당사자동석으로 1호특정을 행한다.

심판관의 합의체는 당사자가 신청하지 않은 이유에 대해서도 심리할 수 있지만, 이 경우 수석심판관은 심리결과를 당사자에게 통지하고, 상당한 기간을 지정하여 의견을 진술할 기회를 부여하여야 한다(특시령 11조).

## 2 심리기간

판정청구로부터 판정서의 송부까지 최단 3월이다(양당사자가 내국인이고 방식등에 불비가 없는 경우). 당사자가 재외자인 경우에는 지정기간이 길어지고 또한 방식불비가 있는 경우에는 소요기간이 필요하다.

## IX. 판정결과에 대한 불복

판정결과에 대해서는 불복을 신청할 수 없다(재판에 의한다).

## X. 판정청구서의 작성등

### 1. 판정청구서의 작성방식

판정청구의 수수료는 4법 모두 1건마다 40,000円이고(특허법 195조 수수료령 1조), 수수료의 납부는 특허인지를 사용한다. 판정청구서에는 특허청장관이 기재되지만, 그 후의 절차는 특허청수석심판관이 하게 된다.

#### (1) 판정청구사건의 표시

판정청구사건의 표시는 특허번호 또는 등록번호를 사용한다.

#### (2) 청구인의 주소(거소)

청구인의 주소(거소)는 정확히 표시한다.

#### (3) 판정청구인의 성명(명칭)

판정청구인의 성명(명칭)을 정확히 기재한다. 自然人인 경우에는 호적상 성명, 법인인 경우에는 등기부상 명칭을 정확히 기재한다. 청구인이 法人인 경우에는 그 명칭과 대표자의 성명을 기재한다. 또한 전화번호, 팩스번호도 기재한다. 다만 대리인에 의해 절차를 행하는 경우에는 대표자명, 전화번호, 팩스번호는 불요이다.

판정청구인이 특허등·등록권자인 경우에는 판정청구서의 청구인은 등록원부상의 권리자와 일치하여야 한다. 판정청구가 특허등·등록권자를 당사자일 방향으로 하지 않는 경우에는 판정청구는 각하된다. 전용실시권자에 대해서는 특허등·등록권자에 준한 취급을 한다.

판정청구일(특허청도달의 일)에 동시에 등록원부상의 권리자에 관한 사항의 변경을 신청한 경우에는 그 취지를 설명한 신사항을 표기한다. 전용실시권자의 경우에도 동일하다.

#### (4) 대리인

대리인으로는 기술 및 법률상 지식을 구비하고 청구인의 이익을 보호함과 동시에 특허청의 원활한 업무수행을 용이하게 하는 것을 업으로 하는 변리사가

있다(변호사도 대리인이 되는 것이 가능).

대리인은 위임장(수권을 증명하는 서면)을 제출하여야 한다. 2인 이상의 대리인이 절차를 행하는 경우에는 전원을 표시하고 또한 각각 인감을 押捺하지 않으면 대리인으로서 효력이 없다. 「외 1명」등의 표시는 효력이 없다. 또한 대리인의 전화번호, FAX번호를 기재한다. 위임장은 사건마다 제출하는 것은 물론 복수사건을 통합하여 1통으로 제출(포괄위임장을 원용하는 것)할 수도 있다. 포괄위임장을 원용하여 대리권을 증명하는 경우에는 절차에 관한 서류의 첨부 서류의 목록란에 포괄위임장번호의 난을 두어 그 번호를 기재한다.

#### (5) 피청구인의 표시

피청구인의 표시는 청구인의 경우와 동일하다. 피청구인이 특허등록권자 또는 전용실시권자인 경우에는 그 표시는 등록원부상의 권리자와 일치하여야 한다.

피청구인이 권리자인 경우 판정청구서에 있어서 원부상의 권리자에 관한 표시에 대해 현실과 상위하고 있다는 사실을 청구인이 안 경우에는 그 취지를 청구의 이유란중에 부가하면 특허청의 사무처리상 유익하다.

청구인이 법인인 경우에는 그 대표자를 표시하여야 하지만(대리인에 의한 절차의 경우를 제외), 피청구인의 경우에는 법인의 대표자기재는 생략한다.

#### (6) 청구취지

청구취지는 일정한 기술사상(1호 도면 또는 1호 설명서)이 특허발명의 기술적범위에 속한다(속하지 않는다)라는 판정을 청구하는 것이다.

권리가 방법의 발명인 경우 1호도면 및 그 설명서에 나타난 것이 물건인 경우에는 그 판정청구는 각하된다. 전기제품에 관한 물건의 발명에 있어서 1호도면 및 그 설명서에 나타난 것이 화학제품에 관한 물건의 발명인 경우와 같이 대상물건이 다른 경우에도 동일하다. 이와 역의 경우에도 동일하다. 또한 대상물이 특허법 제32조의 규정(공서양속위반)에 해당하

는 경우에도 동일하다.

의장의 경우에는 등록의장 및 이와 유사한 의장의 범위에 속하는가(속하지 않는다) 여부이다. 유사등록의장이 있는 경우에는 등록 제0호 의장유사 제0호 의 의장 및 이와 유사한 의장의 범위에 속하는가 여부이다.

상표의 경우 판정대상은 특허, 실용신안 및 의장과 다르게 상표권의 효력이 된다(상표법 제28조). 이는 판정의 대상을 단순히 상표의 유부나 상품(서비스)의 유부판단에 한정하면 상표권을 둘러싼 분쟁해결에 판정의 실효성이 없기 때문이고 또한 상표권의 효력이 미치지 않는 범위(동 2조)나 선사용에 의한 상표사용을 하는 권리(동 32조)등도 판정의 대상이 되기 때문의 조치로 이해된다. 그 결과 청구인 또는 피청구인이 상표의 구체적 사용태양을 주장하면 판정의 이유에 있어서 그 판단이 나타나고, 판정이 행하여진다.

상표판정의 청구취지는 보통 상표권자가 판정을 청구할 경우에는 「피청구인이 상품(서비스)「○○○」에 사용하는 1호표장은 등록 제○○○호 상표의 상표권의 효력범위에 속한다」로 기재하고 상표권자로부터 상표권침해의 경고를 받은 자가 판정을 청구할 경우에는 「청구인이 상품(서비스)「○○○」에 사용하는 1호표장은 등록 제○○○호 상표의 상표권의 효력범위에 속하지 아니한다」로 기재한다.

#### (7) 청구의 이유

판정청구할 필요성, 출원으로부터 설정등록까지의 경위(관련하는 심판청구, 소송이 있으면 그 사건번호등), 본건기술내용, 1호기술내용, 이와외 대비, 이유등을 구체적으로 기술한다.

판정청구는 어느 때에도 청구가능하므로 청구시 증거를 충분하게, 이유를 될 수 있는 한 모두 기재할 필요가 있다.

#### (8) 증거방법

증거방법란에는 증거의 표시·입증의 취지·증거의 설명 등을 기재한다. 예컨대 증거방법(증인, 문서



등), 증거조사하기 좋은 날, 증거의 원용, 증거보전 사건의 표시가 있다. 증거의 표시에 대해서는 보통의 서증에는 번호를 강제○호증(물건에는 검감제○호증)으로 표시한다. 증거의 설명도 필요에 의해 부가한다. 감정서, 실험성적증명서등의 제출도 가능하다. 필요한 증거는 청구시 될 수 있는 한 모두 제출하여야 한다.

(9) 첨부서류의 목록

첨부서류의 목록란에는 실제 첨부하거나 또는 동시에 첨부하거나 또는 동시에 제출하는 것(등본을 포함)을 표시하고, 추가하여 보충하는 것에 대해서는 기재하지 않는다. 위임장등의 첨부서류를 원용하는 경우에는 ○○년 제출의 ○○서에 첨부한 것을 원용하고 일부 및 원용서류를 첨부한 서류명을 정확히 기재한다. 원용서류의 등본은 될 수 있는 한 첨부한다.

(10) 첨부서류·물건

판정청구서를 포함한 모든 서류에 대한 원본에 부가하여 심리용 1통 및 피청구인수에 따른 부분을 제출할 필요가 있다. 또한 원본이 사진, 착색도면인 경우에는 선명한 컬러복사본을 부분으로 제출하여도 좋다.

1호도 복수제출하고 가능하면 필요한 수를 제출하여야 한다. 판정의 대상이 되는 특허권의 등록원부의 등본을 제출할 필요가 있다. 그 밖에 첨부서류·물건의 예로 1호현물, 1호물건설명서, 1호도면, 1호물건을 촬영한 VTR, 출원심사시의 의견서, 경고장, 특허공보, 포괄위임장번호, 상대방과 사전교섭이 있는 경우의 서류 등이 있다.

2 답변내용

판정청구절차중에 등록된 권리가 무효·취소사유를 가지고 있다는 주장은 무의미하다(필요하면 무효심판을 별도 청구한다).

특허에 대하여 균등을 주장하고 있는 경우 1호물건이 균등물이 아니라는 것을 나타내기 위하여 출원

시 공지기술과 동일 또는 당업자가 용이하게 추고할 수 있다라는 것을 주장하는 경우에 그 증거(서증에는 을 제○호증등으로 표시) 및 이유를 나타내는 것(무효이유, 이의신청이유와 동일하게 기재, 대비표도 첨부)

피청구인이 판정의 대상이 되고 있는 권리가 1호물건과 관련이 없다는 것을 주장하는 경우에도 판정 청구는 이를 이유로 각하하지 못한다. 즉 판정의 대상물은 어디까지나 1호물건이므로 1호가 권리범위에 속하는가 여부의 판정이 나타나야 한다.

3 판정청구의 이유

(1) 특허권, 실용신안권

1) 판정청구가 필요한 이유

판정청구를 하는 이유를 간단히 기술한다. 1호와 청구인(피청구인)과의 관계, 청구인과 피청구인과의 관계, 1호를 둘러싸고 현재 어떠한 상황이 있는가 등을 기재한다.

2) 판정청구에 관한 권리(본건이라 한다)의 출원 등의 경위

출원으로부터 특허등록될 때까지의 경위를 기재한다. 과거 또는 현재 진행중인 이의신청, 무효심판, 정정심판, 침해소송 등이 있으면 기재한다. 즉 소송, 심판, 심판종류(무효, 정정, 특허이의등), 사건번호(출원번호, 심판번호), 현상, 경위를 기재한다.

3) 보건의 간단한 설명

특허(실용신안등록)청구범위, 대비에 필요한 부분의 상세한 설명(산업상 이용분야, 효과, 실시예, 공보의 면해도 기재) 등을 항으로 나누어 기재한다.

판정의 대상이 되고 있는 특허권의 명세서에 복수의 청구항(발명)이 있는 경우에는 어떠한 청구항(발명)을 대상으로 하고 있는가를 명확히 한다. 특허청구의 범위를 구성요건마다 1호와 대비하기 쉽게 번호등으로 분설하여 기재하면 효과적이다(특히 문장

이 긴 클레임은 필수), 클레임, 대비에 필요한 부분의 상세한 설명(실시례), 필요한 도면, 첨부된 공보에 인용부분을 적색으로 표시한다.

공보를 사용하여 설명하는 경우에는 공보의 페이지, 행, 단락번호등을 특정하여 기재한다. 당업자가 사용하는 기술용어의 해설, 출원전의 기술수준의 설명도 필요하면 첨부한다. 또한 해석이 필요한 경우에는 어떻게 해석하여야 하는가를 이유와 함께 기재한다.

#### 4) 1호의 설명(1호설명서로서 첨부하여도 좋다)

##### a. 일반적 사항

피청구인제품의 기술적 구성을 특허발명의 클레임 기재와 대응이 가능하도록 문장으로 特定한다. 본건 특허청구의 범위의 구성과 대응하는 부분의 기술적 특징은 특허청구의 범위와 동일한 정도로 빠짐없이 기재한다. 특히 쟁점이 되는 부분에 대해서는 제품의 특징을 보다 구체적으로 기재한다. 이 경우 본건의 클레임과 동일하게 이를 분설하여 번호를 매긴다.

필요하면 사진, 도면등을 사용하여 설명한다. 이 경우 사진, 도면의 각부재에 기호를 붙이고, 기호에는 그 명칭을 병기하면 효과적이다. 구성, 작용, 동작, 효과등의 항목으로 나누어 설명하는 것이 효과적이다. 사진, 도면등을 사용하여 설명한다. 이 경우 사진, 도면의 각부재에 기호를 붙이고, 그 번호에 기하여 설명하는 것이 효과적이다. 제품명, 제품번호, 제조번호등을 명확히 하는 것이 필요하다(현물, 카타로그 등이 있으면 제출한다). 사진, 도면은 전체, 외관뿐 아니라 발명의 구성에 관한 부분에 대한 것도 필요하다. 1호설명서는 현물이 있는 경우에는 실물을 정확히 기재한다.

##### b. 기술적사항

복잡한 구조를 가진 물질은 될 수 있는 한 화학식으로 나타낸다. 의약품의 경우에는 약사법에 기하여 제조승인을 받은 상품명칭(구조식, 적용질병)으로 특정한다. 바이오제발명은 원칙적으로 DNA배열을 특정하고, 분석치, 원료한정, 제법한정의 경우에는

염기배열과의 관계로 설명한다. 조성물인 경우에는 함유성분, 함유량을 명확히 하고, 기능적으로 표현이 되는 화합물은 구체적 화합물, 기능으로 대비하여 기재한다. 고분자화합물의 파라미터로 표현된 경우에는 어떠한 조건으로 측정, 분석된 것인가를 상세(측정기구, 분석조건)하게 명확히 하여 파라미터로 표현되는 범위내의 실험결과를 표시한다(일반적으로 공립시험장의 시험결과가 증거능력이 높다). 제조방법발명의 경우에는 원료의 동일성, 동일성을 분석한 방법 등을 명시한다. 작동이 복잡한 장치등의 경우에는 작동도, VTR등을 첨부하면 좋다. 복잡한 구조를 가지는 장치·회로도 등의 도면에는 부품·소자마다 나누어 설명하는 것이 효과적이다. 상기의 점은 일반론을 기재한 것이고 양자가 합의한 것이 있으면 합의한 부분은 특히 상세하게 특정할 필요가 없는 경우도 있다.

#### 5) 보건과 1호와의 대비

될 수 있는 한 향으로 나누어 기재한다(일치점, 상위점, 상위점의 해석, 청구항마다 향으로 나누어 기재한다). 본건과 1호의 대비표(클레임구성요건, 부재, 동작, 작용, 효과)를 작성하여 설명하는 것이 효과적이다. 각부재마다 본건발명의 어느 부분이 1호의 어느 부분에 상당하는가(어느 부재의 번호가 어느 번호의 부재에 상당하는가)를 설명한다. 표현은 다르지만 물질은 동일한 경우 상위하위개념의 관계에 있는 경우에는 그 취지를 기재한다. 각부재등으로 해석이 필요한 점이 있으면 특히 설명을 부가한다. 상위점의 해석에 대해서는 될 수 있는 한 상세하게 필요하면 증거를 사용하여 설명한다. 작용·효과의 비교도 분설된 구성의 결합에 관한 중요한 간접사실이 된다.

가상클레임, 일치점, 상위점등으로 사전에 피청구인과 합의한 사항이 있으면 합의점, 쟁점등의 항목을 인용하여 그 취지를 기재한다. 판정청구에 앞선 교섭에서 제시된 서류등이 있으면 첨부하면 좋다. 특히 판정청구서의 안을 사전에 피청구인에게 나타내고 판정청구서중에 피청구인의 주장도 충분히 대비표등





을 사용하여 설명하고 있는 경우에는 피청구인과 합의한 것, 답변서는 불요하다는 취지를 기재하여도 좋다(심리촉진을 위해서).

### 6) 1호가 본건의 기술범위에 속한다고 생각되는 설명

1호가 본건기술범위와 균등하다는 것을 나타내는 경우에는 후술하는 바와 같이 항으로 나누어 순번으로 나타낸다. 이 경우 1호가 출원시에 있어서 공지기술과 동일 또는 당업자가 용이하게 추고할 수 있는 것이 아니라는 것을 나타내기 위하여 선행기술문헌(본건의 심사, 심판의 과정에서 사용된 문헌은 유력하다), 1호물건의 가상클레임이 선행기술과 동일성, 용이추고성을 가지지 않는다는 것을 설명한다(예컨대 구성, 사용되고 있는 산업분야, 용도, 효과등의 상위점에 대해서 설명한다).

### (참고)

균등판단의 요건(최고재, 1994년(가) 제1083호 판결, 판결일: 1998년 2월 24일)

특허청구의 범위에 기재된 구성중에 대상상품과 다른 부분이 존재하는 경우이어도 이하의 대상제품 등은 특허청구의 범위에 기재된 구성과 균등한 것으로 특허발명의 기술적범위에 속한다고 보는 것이 상당하다.

- ① 상위부분이 특허발명의 본질적 부분이 아니다.
- ② 특허발명의 목적을 달성할 수 있는 동일한 작용 효과를 나타낸다.
- ③ 대상제품의 제조시 상기다른 부분을 치환하는 것을 당업자가 용이하게 상도할 수 있다.
- ④ 대상제품이 특허발명의 특허출원시에 있어서 공지기술과 동일 또는 당업자가 공지기술로부터 출원시에 용이하게 추고할 수 있는 것이 아니다.
- ⑤ 대상제품이 특허발명의 출원절차에 있어서 특허청구의 범위로부터 의식적으로 제외된 특단의 사정이 없다.

### 7) 結 語

예컨대 「1호는 △△ 제○○호의 기술범위에 속하는 것으로 청구의 취지대로 판정을 구한다」라는 취지로 기재한다.

### (2) 의장권

#### 1) 판정청구의 필요성

판정청구할 필요성을 간단히 기술한다. 1호의의장과 청구인(피청구인)과의 관계, 청구인과 피청구인과의 관계, 1호의의장을 둘러싸고 현재 어떠한 상황인가가 등을 기재한다.

#### 2) 본건등록의장의 절차경위

출원일, 출원번호, 등록일, 등록번호등을 기재한다.

#### 3) 본건등록의장의 설명

의장의 내용에 대해서는 원서 및 첨부도면 등의 寫本(또는 의장공보의 사본)을 별지로 첨부하여 그 취지를 기재한다. 또한 본건등록의장을 구성하기에 흠결될 수 없는 요소(형상, 모양, 색채) 또는 그 결합태양을 구체적으로 기술한다. 이 경우 본건등록의장의 구성각부에 명칭등을 첨부하여 기술하는 경우에는 그 부분과 명칭등의 대응을 나타내는 도면을 별지로 첨부하는 것과 함께 그 취지를 기재한다.

#### 4) 1호의장의 설명

1호의장의 내용에 대해서는 이것이 피청구인의 실시물인 경우에는 출원의 경우 도면대응사진의 작성요령에 따라 사진을 별지로 첨부하는 것이 요망된다.

#### 5) 본건등록의장과 1호의장과의 비교설명

상기본건등록의장의 설명 및 1호의장의 설명에 기하여 양의장의 공통점 및 차이점에 대하여 설명한다. 이 경우 의장을 구성하는 각부분의 형태를 나타내는 각도면을 대비하여 설명한다.

### 6) 1호의장이 본건등록의장 및 이와 유사한 의장의

**범위에 속한다는 설명**

본건등록의장 또는 1호의장의 설명에 기하여 상기에서 추출한 양의장의 공통점 및 차이점에 대하여 보다 깊이 검토하여 1호의장이 본건등록의장 및 이와 유사한 의장의 범위에 속하는 이유를 명확히 하고 양의장의 유부에 대한 주장을 설명한다. 이 경우 그 주장을 근거로 하기 위하여 선행주변공지사실등이 있으면 이러한 서지적사항(잡지명, 발행일, 게재면 등)을 기재하고, 그 선행주변의장을 기재한 간행물 등의 원본을 참고자료로 첨부한다.

**(3) 상표권**

청구이유의 기재방식은 청구인에게 위임되어 자유로이 기재할 수 있지만, 기재내용이 정리되고 명쾌할 것이 필요하다.

**1) 판정청구이유의 요약**

판정청구의 요약은 판정청구에 관련한 상표권의 등록상표·지정상품(서비스), 판정의 대상이 되고 있는 상표(이하 1호표장이라 한다)·사용상품, 청구의 취지가 도출되는 이유 및 증거 등을 정리하여 표형식으로 정리하여 용이하게 청구이유전체가 파악될 수 있도록 기재한다.

**2) 판정청구의 필요성**

판정청구를 하는 이유를 설명한다.

**3) 1호표장의 설명**

1호표장에 대하여 그 態樣, 사용상품, 상품 또는 상품의 포장에 標章을 붙이는 행위등의 사용태양, 사용기간, 사용지역 등을 증거로 상세하게 설명한다. 사안에 따라서는 등록상표와 1호표장과의 유부판단을 위하여 등록상표의 사용상황의 설명이 필요한 경우도 있다.

**4) 1호표장이 상표권의 효력범위에 속한다(속하지 않는다)라는 설명**

등록상표와 1호표장을 대비시켜 외관·칭호·관념의 판단요소 등에 의해 그 유부에 대하여 설명한다. 또한 지정상품과 1호표장의 사용상품과의 유부에 대해서도 설명한다.

**5) 결 어**

청구의 취지대로 판정을 구한다는 내용을 기재한다.

발특2001/2·3

