



## 明細書의 訂正複數個所 1部訂正

〈日本最高裁判所 1980年 5月 1日 判決, 1980年(行三) 第27, 28號

原審東京高法 1977年 10月 19日 判決, 1973年(行裁) 第147號〉

1. 上告人 및 附帶上告人 : X  
(特許廳長·A會社 등)

2. 被上告人 및 附帶被上告人 : Y

3. 判決主文

本件上告에 의해 原判決을 破棄하고 本件을 東京高法에 還送하다.

4. 事件概要

Y는 1970年 9月 14日 特許廳에 대하여 登錄第731971號 實用新案의 權利者로서 실용신안의 願書를 添附한 明細書에의 實用新案登錄請求範圍欄의 記載를 原判決別紙目錄(7) 및 (8)과 같이 訂正하는 한편 考案의 說明欄記載를 (7)의 正正에 따라 同目錄(2) 내지 (6)과 같이, 그리고 (8)의 正正에 따라 同目錄(1)과 같이 各各訂正하는 審判을 請求하였던 바 특허청(X)은 1973年 8月 23日에 청구가 成立되지 않는다고 審決하였다.

그러나 Y는 X를 相對로 東京高法에 本件審決의 取消을 청구한바 本件審決中 同目錄(2)내지 (7)의 正正에 관한 部分을 取消하고 Y의 餘他請求를 棄却한다고 判決하였다.

X는 이에 不服하여 上告하였으며 그趣旨인즉 實用新案法39條에 의한 訂正審判請求는 實質的으로 一種의 新規出願에 不過하므로 當該請求에 관한 請求書의 記載內容 全體로써 1個의 청구로 理解해야 하며 目的하는 事項 혹은 訂正個所別로 1개의 청구를 構成한다고 이해한 餘地가 없다는 主張이다.

5. 判決要旨

實用新案登錄을 받을수 있는 考案은 1개의 完成된 技術思想으로서 實用新案法39條의 規定에 의거 實用新案權者가 請求人이 되어있는 訂正審判請求는 實用新案登錄出願에 添附한 明細書 또는 圖面의 記載를 訂正審判請求書添附의 正정한 명세서 또는 圖書의 기재대로 正정하는 것에 대한 심판을 청구하는데 지나지 않으므로 이 正정이 誤記의 正정과 같은 形式的인 것일 때에는 性質上 다르겠으나 本件과같이 實用新案登錄請求範圍에 實質的影響을 미치게 될 때에는 訂正明細書등의 기재가 間或 原明細書記載를 複數個所에 걸쳐 正정한다 해도 이를 一體不可分의 1個訂正事項으로서 訂正審判請求를 한것으로 解釋하되 이를 形式的으로 보아 請求人이 이 複數個所의 正정을 各訂正個所마다 복수正정사항으로서 訂正審判請求를 한것으로 해석함은 不當하다.

따라서 이같은 訂正審判請求에 대하여는 請求人이 訂正審判請求書의 補正을 한 다음 이 복수의 訂正個所中의 一部個所에 대한 正정을 청구하는 趣旨를 특히 明示했을 때는 복수의 正정개소전부에 대해 一體로서 正정의 許容與否를 審決할 수가 있을 뿐이며 비록 客觀的으로 는 복수의 正정개소중의 일부가 他部分과 技術的으로 보아 一體不可分의 關係에는 있지 않은 것으로

認定되고 또 이 일부正정을 허용한 이 청구인에게 實益이 있을 때에도 그 부분만의 正정허용심결을 할수가 없다고 해석하는 것이 妥當하다.

그렇다면 本件 原明細書의 기재를 原判決別紙目錄(1) 내지 (8)과 같은 正정을 요구할뿐이며 이와는 別個로 同目錄(2) 내지 (7)과 같이 正정을 요구하지 않은 것이 記錄上 明白한 Y의 本件訂正審判請求에 대해 同目錄(2) 내지 (7)과 같은 正정허용심결을 할수 있다는 上記 判示와 다른 見解下에 同目錄(1) 및 (8)과 같이 正정함을 허용할수 없게한 것은 適法이긴 하다.

그러나 同目錄(2)내지 (7)과같이 正정을 不許한다. 하였음을 違法이라하여 本件審決中 同目錄(2) 내지 (7)의 正정에 관한 部分을 取消하고 Y의 其他部分請求를 기각하기로한 原判決은 實用新案法39條 및 47條2項에서 準用키로 하는 特許法181條1項의 解釋適用을 잘못한 違法이 있으며 Y의 本訴請求는 1個 不可分이어서 一部判決을 할수가 없으므로 原判決은 結局 그 全部의 破棄를 免할수가 없다.

그러므로 目錄(1) 내지(8)의 正정허용여부에 대하여 더욱 審理할 必要가 있으므로 原審에 還送한다.

6. 解說

技術思想의 一體성과 審決取消訴訟의 性格面에서 볼때 本判決은 當然하다는 結論이다.