判例教室

国内外審判判例

編輯室

〈X〉

国内事件

〈大法院判例 第3部 判決〉

特許無効 判例

裁判長：大法院判事 임 항 준
關與判事 〃 주 재 황
〃 〃 이 병 호
〃 〃 마 길 조

事　件：75후 25 特許無効
上告人(被審判請求人)：1) 강 주, 2) 석 의 경
被上告人(審判請求人)：태흥산업주식회사 代表理事 오 세 돈
原審決：特許局 1974. 10. 21. 字 1974年 審判 第83號 審決
主　文：上告를 모두 棄却한다.
上告訴訟費用은 被審判請求人들의 負擔으로 한다.
理　由：被審判請求人들 訴訟代理人의 上告 理由를 본다.

1. 第 1·2點에 대하여

原審決 理由에 의하면 원심은 本件 特許가 出願되기 전 國內에 頒布된 刊行物인 甲2號 증의 1記載內容과 본건특허(제3928호)의 내용을 比較하여 兩者는 熔接하고저 하는 2個의 플라스틱의 한쪽을 固定스키고 다른 한쪽을 이에 接着시킨채 回轉하여 磨察熱을 發生시킨 다음 所望의 溫度에 達하였을 때 壓力을 높임과 同時에 停止하켜 접착케 하는 技術思想은 同一하며 다만 前者는 접착코저 하는 物이 둥근 막대이고 後者는 半球인 점에 差異가 있다.

이러한 차이는 本件 磨察壓接法의 기술내용을 左右하는 것이 아니며, 또 후자는 加壓 直前에 一時解壓工程으로 마찰가스를 排氣시키는 공정을 添加하고 있으나 이는 전자에 기재된 내용으로부터 이 分野에 通常의 知識을 가진 사람이라면 極히 容易하게 發明할 수 있는 程度의 것이라고 인정되므로 본건 특허는 新規性 있는 발명이라고 볼 수 없다고 判斷하였는 바 記錄에 비추어 검토하여도 원심의 이러한 판단은 정당하고 본건 특허의 내용 및 청구범위를 잘못 판단하거나 訴論과 같은 審理未盡의 違法이 있다할 수 없으니 論旨는 이유없다.

2. 第3點에 대하여

特許無効의 審判을 청구할 수 있는 所謂 利害關係人이라함은 特許權者로부터 그 權利의 對抗을 받을 念慮가 있으므로 因하여 現在 業務上 損害를 받거나 後日 손해를 입을 염려가 있는 者를 일컫는다 할 것이므로(大法院 1970. 7. 21. 宣告 70후 24 판결 참조) 記錄에 의하면審判請求人은 漁業用具의 生產 販賣와 이에 關聯된 附帶事業 一切를 營爲하는 會社로서 本件 特許權의 存否에 관하여 현재 또는 후일 업무상 손해를 받거나 받을 염려가 있다고 인정되는 만큼 본건 특허무효의 심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 該當한다고 판단한 원심의 措置에는 아무런 잘못도 없으므로 論旨 또한 이유 없다. 그러므로 上告를 棄却하기로 하여 關與法官의 一致된 意見으로 主文과 같이 判決한다.　1976年 6月 8日

国外事件

發明完成者의 決定基準

(日本 東京高等裁判所 1972年 第25號 審決取消訴訟事件, 1976年 4月27日 民事 第6部 判決)

1. 原　　告 : X 및 Y_1

2. 被　　告 : Y, Y_1, Y_2~Y_9

3. 主　　文

X 등의 請求를 棄却한다. 訴訟費用은 X 등의 負擔으로 한다.

4. 事實槪要

X는 特許廳 1972年 11月 29日, 特許廳 1965年 審判 第6702號 1967年 審判 第2622號 事件에 대하여 한 審決을 取消하는 判決을 要求하되 그 原因은 X가 1957년 12월18일 名稱을 麻雀 룰에 따라 遊戲하는 球彈遊戲具라하는 發明(以下 本件發明이라 함)에 대하여 特許出願한 1960년 11월2일의 出願公告 가운데 特許査定을 받아 1961년 6월8일 特許權의 設定登錄을 完了하였다.

그러나 Y및 Y_1 등 10名이 각각 請求人이나 補助參加人이 되어 X의 특허는 共同發明에 관련된 것을 違法으로 單獨出願했다는 理由로서 無效審判이 提起되어 特許廳은 X의 특허를 무효로 審決한데 대한 取消訴訟이 本件이다.

본건의 事實은 X가 1955년 6월쯤 슬러트머신機械에 麻雀의 올림손잡이를 꾸며넣은 遊戲機械의 創作에 着眼하여 硏究끝에 같은 해 7월4일 本人이 願書와 說明書및 圖面을 작성, 實用新案登錄을 出願하여 登錄設定되었다.

그러나 이 출원은 考案에 관한 裝置를 現實的으로 製作 試驗한 것이 아니므로 試作品을 完成하지는 못했다.

그래서 X는 訴外의 A社從業員인 y_1, y_2들에게 X의 着想에 관한 마작의 올림손잡이를 組入한 슬러트머신유희기의 基本的 設計를 대상風으로 圖示하여 同人들에게 試作을 依賴하였다.

Y들과 X의 共同硏究, 시작의 결과 本件發明의 特許請求範圍 가운데 記載한바 대로 X의 實用新案權의 고안으로는 좋은 결과를 얻을수 없음이 判明되어 이의 改良에 대하여 試行錯誤가 생겼다.

이 공동연구의 終了時가 되어 x는 Y들의 承諾없이 無斷으로 특허출원하여 본건특허를 얻었다.

裁判所의 認定에 따르면 X의 特許明細가운데에는 y들과의 공동연구에 의해 개발된 것이 發見된다고 인정했다.

5. 判決要旨

위의 判決要旨의 前提아래 이를 보면 X는 본건발명의 착상을 했으나 그 具體化에는 Y들과도 서로 협력하여 그 구체화를 完成한 것이며 Y들은 X로부터 본건발명의 착상이 알려지자 그 구체화에 협력할 것을 約束하고 공동으로 구체화할 意圖아래 訴外會社의 從業員으로서 X와 공동으로 그 구체화를 완성한 것이다.

따라서 본건발명은 X가 單獨으로 한 것은 아니며 X와 Y들의 공동에 관련된 발명으로 인정하는 것이 妥當하다.

X는 1951년의 실용신안축원 당시부터 본건발명의 완성, 고안 구체화의 技術的知識을 갖고 있다고 主張하나 발명은 착상의 구체화를 隨伴함으로써 비로서 완성되는 것이며 이 사실로서만 X의 발명이라고 判斷할 수 없다.

또 X는 Y들에 대하여 고안의 商品化 依賴를 했음에 不過하다고 주장하나 Y들은 分明히 상품으로서採算, 外形이 좋게 제작되는 것에 노력을 하였음은 否定할 수 없으나 단지 그것 뿐이 아니며 Y들은 構造, 機能, 耐久力 등에 대하여 연구를계속하여 시행착오를 되풀이 한 것이다. 이와 같이 공동연구를 했다는 사실은 證據에 따라 인정된다.

따라에 審決의 판단은 正當한 것으로서 主文과 같이 判決했다.

6. 解 說

本件判旨는 正當하다.

發明이나 考案이 누구에 이하여 완성되었으며 또 발명, 고안의 完成者란 어떤 知的 創作行爲者를 말하는 것인가의 一般的 基準은 발명이란 具體的 技術思想의 完成을 결정하기 위한 助力이 되었다해도 正常的 不變의 判斷基準이 되지는 않는다.

따라서 이 眞正한 發明者의 決定基準으로서 本判決이 特許法에서 말하는 발명은 기술적사상의 창작이라는 前提에서 창작이란 着想만으로는 不足하며 그 착상이 구체화 된 것이 아니면 안된다는 그 分野에서의 基本的이고 根源的 立場의 착상에 따라 機械를 試作하고 착상의 구체화의 可否를 檢討한은 發明 成立의 한 過程이라고 할 수 있으므로 數人이 合同하여 이같은 행위를 했을 경우에는 그 수인은 합동하여 기술적 사상의 창작인 발명을 한것으로 본다는 判決要旨는 妥當하다.