

(國) (內) (事) (件)

權 利 範 圍 確 認

〈大法院 第1部 判決〉(1977.12.13)

裁判長：大法院 判事 유 대 흥

開與判事：“ ” 이 영 섭, 김 윤 행, 김 용 철

1. 事 件：74후 33 權判範圍確認
2. 審判請求(被上告人)：同和藥品工業株式會社 代表理事 金 泓 基
 訴訟代理人 辯護士 조 규 호, 辨理士 전 준 향
3. 審判請求人(上告人)：스위스國 에프호프만 라투스株式會社
 代表 커트 네셀보즈
 訴訟代理人 辯護士 이 병 호
4. 原審決：特許局 1974.6.19.字 72 抗告審判 第125號審決
5. 主 文：이 上告를 棄却한다. 上告費用은 上告人의 負擔으로 한다.
6. 理 由

被審判請求人 訴訟代理人의 上告理由)補充上告理由에 포함된 範圍內에서)를 判斷한다.

特許에 있어서 公公用의 事由까지 포함된 出願이 있고 그 출원에 의한 登錄이 있었다고 하여도 新規性있는 技術의 效果發生에 有機的으로 結合된 것으로 볼수 없는 公지공용의 부분에 대하여서까지 그 權利範圍를 確定할 수 없다고 하는 것이 本院의 判例(大法院 1976.2.28宣告, 66후 10및 1964.10.22선고 63후 45가 판결 參照)이므로 原審決이 本件“가”號 說明書에 記載된 “디아제팜”이 製造方法은 비록 被審判請求人이 가지고 있는 특허 제 1595호가 위 實施例 1부와 그 技術內容이 동일한 것이긴 하지만 위 “가”의 製造方法은 本件 特許의 출원 이전에 國內에 頒布된 刊行物인 有機化學雜誌에 掲載되어 公지되게 된 것이므로 本件 특허의 권리범위에 屬하지 아니한다고 판단하였음은 正當하다.

그러므로 本件 특허의 16가지 실시례 一部와 公지되지 않는 나머지 실시례가 相互間에 渾然一體가 되며 유기적으로 결합된 것이라고는 인정되지 않으므로 (같은 趣旨의 本원 1975.12.9 선고, 74年 24판결 참조)이들이 相互有機的으로 結合된 것이며 아울러 本원의 판례들과 見解를 달리하는 立場에서 이 사건에는 위에서 本 판례들이 通用될수 없다는 論旨가 채용될 수가 없다.

그리고 原審決이 그 이유에서 이 사건 “디이제팜”의 제조방법이 위 美國의 有機化學誌에 “구체적으로 수록되어 있음”이라고 지적하고 있음은 通常의 知識을 가진 사람이면 이를 실시할수 있는 정도로 수록되어 있다는 취지를 표현한 것으로 풀이할 수가 있고 이러한 판단 또한 正當한 것으로 認定되므로 이 點을 論難하는 論旨로 排斥될 수밖 에 없다.

그러므로 이 上告는 이유없음에

이를 기각하기로 하여 關與法官들의 一致된 意見으로 主文과 같이 判決한다.

— 參 考 —

審 決 : 1972年 抗告審判 第125號, 抗告審判請求人 에프 호프만 라투스株式會社, 代理人 辨理士 이병호, 抗告審判被請求人 同和藥品工業所株式會社 윤화일, 代理人 辨理士 전준항

위 當事者間에 行한 1971年 審判 第30號(特許 第1595號 權利範圍確

認審判請求事件) 審決 不服抗告審判請求事件에 대하여 다음 주문과 같이 심결한다.

主 文 : 本件 抗告審判의 請求는 成立할수 없다. 심판 및 항고심판 비용은 청구인의 부담으로 한다.

심 결 : 1971년 심판 제29호 및 동 제30호 件合, 심판청구인 同和藥品工業株式會社 대포이사 윤화일, 소송대리인 변리사 전준항, 심판청구인 에프 호프만 라투스, 소송대리인 이병호.

위 당사자간의 특허 제1395호 및 1595호 권리범위확인심판청구사건에 대하여 특허법 제112조의 규정에 의거 이를 병합하여 다음 주문과 같이 심결한다.

주 문 : 「가」호 說明書에 기재된 “디아제팜(7-크로로-1-에틸-5-페닐-3-1.4-벤조디아제핀-2(1H)) -온의 제조방법은 특허 제1395호 및 1595호의 권리범위에 속하지 아니한다. 심판비용은 심판피청구인의 부담으로 한다. ♪

○ 國 ○ 外 ○ 事 ○ 件 ○

未刊行登錄原簿記載에 따른 無効原因

(日本東京高法 1972年行(계) 第124號審決 取消訴訟事件, 1976年 1月 20日 民事第 6 部判決)

1. 原 告 : X

2. 被 告 : Y

3. 判決主文

原告의 請求를 棄却한다. 訴訟費用은 原告의 負擔으로 한다.

4. 事件概要

X는 스프링머신球用計數器(以下實用新案이라 함)의 權利者이다. 本件實用新案은 1963年 2月 20일에 登錄出願되어 64年 5月 22日 登錄되었다.

그러나 Y는 65년 12월 20일 特許廳에 대하여 X를 被請求人으로서 본건실용신안에 대해 登錄無効審判을 請求하여 67년 7월 13일 본건실용신안등록을 무효로 한다는 審決이 있었고 이에 대해서 審決取消訴訟에 이른것이 本判決이다.

5. 審決理由

1962년 1월 29일에 등록출되어 동년 11월 13일에 등록되고 63년 8월 7일 意匠公報에 掲載된 意匠登錄12 9894號(以下引用例라 함)에는 본건 실용신안과 同一構造의 스프링머신

球用計數器가 表示된 것으로 認定된다.

따라서 本件實用新案法 3條 1項 1號에 該當하며 그 등록은 同法37條 1項 1號의 規定에 따라 무효로 해야 한다.

6. 判決要旨

인용례는 1962년 11월 18일에 등록된 의장이지만 본건실용신안이 등록출원된 62년 2월 20일에는 그의 장공보는 刊行되어 있지 않으며 그 공보가 동년 3월 12일에 이르러 겨우 간행되었음은 當事者間에 다툴이 없다.

그러나 의장법 63조에 의하면 意匠權이 設定登錄되었을 때는 누구도 그에 관하여 證明書類의 謄本이나 抄本의 交付, 서류의 교부, 서류 또는 模型이나 樣本의 열람, 謄寫 또는 意匠原簿중에서 磁氣帶프로세 複製한 部分에 記錄되어 있는 事項을 記載한 서류의 교부를 特許廳長에 대하여 청구할 수는 있게 되어 있다.

또 의장법 73조는 意匠權의 설정 등록후에는 그 의장에 관하여 特許廳職員에 대하여 默秘義務를 免除하고 있음이 明白하다. 그러므로 제 3자가 의장원부를 열람하는 것이 不可能하다고는 할수 없으며 의장원부는 모두 不特定人에게 열람이 가능한 對象이 되어있다고 해야 한다.

그러므로 本件審決에는 X가 주장하는 것과 같은 違法의 嫌疑는 없으므로 X의 本訴請求는 不當하므로서 棄却하며 訴訟費用에 대해서는 行政事件訴訟法 7條, 民事訴訟法 39條를 適用하여 主文과 같이 判決한다.

7. 解 說

본건의 爭點은 1963년 2월 20일에 출원한 실용신안이 이미 他人의 同一考案으로서 의장등록원부가 存在하나 當時는 發刊되지 않았고 5個月 뒤인 8월 7일이후에 간행되었으므로 公知性判斷을 할수 없었다는 X의 提訴에 있다.

그러나 法院은 의장법 63조와 73조에 의거하여 利害關係人은 의장원부를 열람할 수 있으며 묵비의무가 면제되어 있는 특허청직원으로부터 檢索하려는 品名에 屬하는 最新公報(未刊行)의 意匠登錄番號를 물어 볼수도 있다하여 公知性을 인정함으로써 無効審決을 正當化하였다. ♪