

特許出 公告決定後の 分割出願效力

〈日本最高裁 1980年 1月 18日 判決, 1978年 (行ツ)101號〉

- 1. 上告人: X(被告)
- 2. 被上告人: Y(原告)
- 3. 事件概要

Y는 半사이즈映畫필름의 撮影 및 映寫方法에 대한 發明을 出願公告 決定後에 半사이즈필름錄音裝置의 發明을 分割出願하였던 바 特許廳은 舊特許法은 公告決定後에는 同法75條5項의 命에 의한 경우를 除外하고는 明細書, 圖面을 訂正할 수가 없으므로 本件 分割出願은 原出願의 發明請求範圍에 包含되어 있지 않으며 원출원의 發明을 實質적으로 變更할 수 있다는 것을 根據로 하여 分割出願의 要件을 充足시키지 못한다고 審決하였다.

이에 대하여 東京高法은 舊法9條1項을 例示, 그 發明이 原출원의 特許請求範圍에 記載되어 있는 것에 限定하는 規定은 없으며 또 公告決定前後에 取扱을 달리해야 한다는 규정도 없다. 그렇다면 分할출원은 原출원의 特許請求範圍에 기재되어 있는 發明에 대해서만 許容되는 것이 아니라 發明의 詳細한 說明, 圖面に 기재되어 있는 發明에 대해서도 허용된다고 判示하였다.

이에 따라 X인 特許廳은 不服上告한 것이다.

4. 判決要旨

舊特許法9條1項은 特許出願인이 2以上の 發明을 包含한다는 前提下의 출원에 대해 그 一部를 分할하여 1 또는 2이상의 새로운 출원으로 할 수가 있으나 이 2이상의 發明은 오로지 願書에 添附된 明細書中

의 특허청구범위속의 기재에 한정하여 決定하느냐 또는 그 以外の 發明의 상세한 설명 내지 願書添附圖面の 記載內容도 포함하여 결정하느냐에 대해서는 이 法文上 明白하지가 않다.

그러나 特許制度의 趣旨가 産業政策上見地에서 自己工業上の 發明을 特許出願의 方法으로 公開함으로써 社會에 工業技術豐富化에 寄與한 發明者에게 公開의 代償으로서 第三者와 사이의 利害가 適正히 調和되면서 發明을 一定期間 獨占的, 排他的으로 實施하는 權利를 賦與保護하고 있다.

또 分割出願制度를 設定한 趣旨가 特許法上 1發明1出願主義下에서 1출원에 의해 2이상의 發明에 대해 특허출원한 出願人에게 이 출원을 分할한다는 方法에 따라 출원한 것으로 看做하여 특허를 받게하는 길을 열은 점에 있다는 것으로 미루어 다른 別異의 解釋을 할 수 없게 하는 特段의 규정도 볼 수 없다는 것을 考慮할 때는 原출원에서 分할하여 새로운 출원으로 할 수 있는 發明은 原출원의 願書에 첨부한 명세서의 特許청구범위에 기재된 것에 局限되지 않으며 그 要旨로 하는 技術的 事項의 모두가 그 發明에 속하는 技術分野에서의 通常의 技術的 知識이 있는 자가 이를 正確히 理解하고 또 容易하게 實施할 수 있을 정도로 기재되어 있었다면 이 명세서의 發明의 상세한 설명 또는 이 願서에 첨부한 도면에 기재되어 있

는 것이라 할지라도 無妨하다.

舊法下에서의 分할출원이 허용되는 時期에 대하여 考察컨대 同法에는 終期에 대해서 아무런 規定을 설정하지 않았다. 그러나 前記와 같이 第三者에 대하여 不當하게 不測의 損害를 끼칠 念慮가 없을 바에야 될수있는데로 이들 發明에 대해 特許權을 取得하는 機會를 賦與하려는 것이 特許制度 및 分割出願制度에 一貫하는 制度의 취지이므로 이 취지에 비추어 볼 때는 法律上 特許出願에 대해 出願公告의 결정이 있기 전이나 혹은 願書에 첨부한 명세서 또는 도면에 대해 補正할 수 있을 때 또는 期間內등에 局限하여 分할출원을 할 수 있다는 特段의 規定이 있으면 모르거니와 전기와 같이 이것이 없는 舊特許法下에서는 分할출원은 原출원에 대하여 査定 또는 審決이 確定될 때까지 이를 할 수가 있다고 解釋함이 妥當하며 이같이 해석해도 제3자에게 不當하고 不測의 손해를 끼칠 염려가 있다고는 생각되지 않는다.

또 이같이 해석함이 파리協約4條G項의 취지에 合致한다. 더우기 舊特許法施行規則11條4項도 前記分割出願制度의 취지로 보아 公告決定後의 分할은 이 한가지 일로서 不適當하다고 할 수는 없다. 따라서 原審判斷은 正當하며 原判決에 行論의 違法이 없다.

5. 解説

本判決에서 취한 立場은 正當하다는 것이 衆論이다.