

### 引用特許 請求範圍 2의 發明이 訂正審判 結果 削除되기 위해 本件出願에 關係되는 發明이 上記의 發明과 同一發明임으로 本件出願을 拒絶한 審決이 取消된 例

[東京高裁 59. 12. 13 判決 : 昭和 58年(行ヶ) 161號]

#### 1. 事件의 概要

原告는 本件 特許出願을 그 原出願의 分割出願으로서 出願을 하였던바 本願 發明은 그 原出願의 特許請求範圍 2에 記載된 發明(以下 引用發明이라고 한다)과 同一發明임으로 本件出願에 對해서는 出願의 分割에 의거 出願日의 遡及이 認定되고 本件出願은 特許法 39條1項의 規定에 따라 特許를 받을 수 없다는 理由로서 이것을 拒絶한 審決이 되었다. 또 上記 原出願은 本件 審決 當時로 하지 않고 特許權의 設定登錄이 되어 있었다.

原告는 上記審決의 取消를 求해서 出訴함과 同時에 上記의 原出願에 關係되는 特許(以上 原出願이라함)에 對해서 特許請求範圍等 2의 記載의 削除를 內容으로 하는 訂正審判을 請求하고 이 訂正審判에 있어서 原告의 請求를 認定하는 審決이 되어 이 審決은 이미 確定했다.

#### 2. 判決의 要旨

判決은 下記의 理由에 따라 原告의 請求를 認定, 本件 出願을 拒絶한 審決을 取消했다. 즉 原出願은 前記 訂正 審決의 審決確定에 따라 그

出願의 當初부터 特許請求範圍 2의 記載가 안된 明細書에 따라 特許出願이 되고 特許權의 設定의 登錄이 된 것으로 간주됨으로써 本件 審決은 原出願에 關係되는 發明의 要旨의 認定을 잘못, 그 結果 잘못으로서 本件 出願의 先願으로 되지 않는 原出願을 갖고서 本件 出願의 先願에 適用된다고 判斷하고 特許法 39條 1項의 規定에 따라 本件 出願을 拒絶해야 할 것으로 한 것으로 되돌려 보내고 違法으로 있어 上記의 認定 및 判斷의 잘못이 本件審決의 結論에 影響을 미치게 할것은 분명하다.

#### 3. 論評

原告가 原出願에 對해서 訂正審判을 請求해서 이 訂正 審判이 認定된 것은 本件 審決後로서 있었지만 特許法 第128條의 規定에 따라 訂正을 해야할 뜻의 審決이 確定된 때에는 訂正 後의 경우 明細書 또는 圖面에 따라 特許出願이 되고 또한 特許權의 設定登錄에 이를 때 까지의 手續이 된 것으로 보여지므로 引用發明은 本件 出願에 對한 先願으로서 存在하지 않는 것으로 되어 本件 審決은 違法의 것으로 되돌려 보낸 것이다. (㉟)