

# 大法院判例를 통해 본

## 工業所有權制度의 紙上分析

- ..... 工業所有權制度의 紛爭은 어떠한 過程을 거쳐 解決되는가? 모든 紛爭.....○
- .....이 그렇듯이 工業所有權制度도 大法院에서 解決되는 것이 대부분이다.....○
- ..... 다만 地方法院 대신 審判所, 高等法院 대신 抗告審判所를 거쳐 大法院에.....○
- .....上告되는 것이 다를 뿐이다.....○
- ..... 그러면 어떤 紛爭들이 大法院까지 上告되어 어떻게 解決되었는가? 이에.....○
- .....本誌는 「判例研究」를 위하여 工業所有權 4法의 代表的인 大法院 判例를.....○
- .....모아 分析해 보았다.....<編輯者 註>.....○

### ◎ 第 7 回 ◎

#### 明細書 記載不備로 인한 拒絕

##### 立體感 標示板

改正前의 特許法(1973.12.31 法律 第2658號, 以下 特許法이라 한다) 第82條는 現行特許法(1980.12.31 公布 1981.9.1 施行, 法律第3325號) 第82條와는 달리 特許拒絕査定 事由를 具體的으로 規定한 바 없어서 이를 特許法 各號項에 비추어 個別的으로 判斷할 수 밖에 없는 바, 特許法 第8條에 의하면 “特許를 받고자 하는 者는 大統領令이 定하는 바에 依하여 特許出願書를 特許局長에게 提出하여야 한다”고 規定하고 있고, 同法施行令 第1條第2項第3號에는 特許出願書에는 “發明의 詳細한 說明”을 記載한 明細書를 添付하도록 하고 있고 同法施行令 第1條 第4項에는 “第2項 第3號의 發明의 詳細한 說明은 그 發明이 屬하는 技術分野에서 通常의 知識을 가진者가 容易하게 그 實施를 할 수 있을 程度로 그 發明의 目的, 構成, 作用 및 效果를 說明한 것이어야 한다”라고 規定하고 있어 特許出願에는 “發明의 詳細한 說明”의 記載가 그 要件으로 되어 있으므로 特許出願의 明細書가 위와 같은 要件을 具備하지 못한 것이라면 이는 特許拒絕査定의 事由가 된다고 보아야 할 것이며(當願 1979.6.26 宣告, 79후 5判決 參照, 現行 特許法 第82條 第1項 第1號는 이를 明示하고 있다) 特許法 第8條, 同法施行令 第1條 第4項의 特許拒

絶査定의 根據條項이 될 수 없다는 論旨는 獨自的 견해에 지나지 아니하여 採用할 수 없다. 論旨는 理由없다.

審判請求人이 提出한 이 件 出願明細書, 補正書와 抗告審判請求理由書에 依하여도 說明이 산만하여 이 件 發明의 要旨를 把握할 수 없고 그 作用效果 說明에 있어서도 어떻게 하여 標示板이 난관사하는 일이 없고 表面쪽의 여러자도의 方向에서 容易하게 볼 수 있고 立體感을 가지는 作用效果가 發生하는지 具體的인 說明記載가 없어 實施不可能하다고 보여진다 할 것이므로 같은 趣旨에서 原審決이 이 事件 特許出願은 特許法 第8條, 同法施行令 第1條 第4項에 依한 要件을 充足하지 못한다고 한 判斷結論은 正當하게 수긍이 되고, 原審決에 特許法의 法理를 誤解하여 特許出願書 記載事項에 關한 法律解釋適用을 잘못하였다거나 審理未盡, 理由 矛盾 및 빛의 反射에 關한 經驗則을 違背한 違法이 없다. 論旨는 理由없다.

※ 大法院 1983.2.22 宣告, 81후 67判決

#### 多發明 1出願

##### 펌프裝置, 彈性裝置 및 液體의 分配裝置

原審決理由에 依하면 原審은 當初 출원된 明細書에 彈性裝置를 具備한 유연성도관, 유연성도관이 收納되는 하우싱裝置, 고정도관을 통하여 貯藏槽로부터 노즐

로 기름을 분쇄하는 펌프장치등의 本願發明의 要旨로 하고 있고 特許請求의 範圍에도 이와 같은 技術의 要旨를 多項으로 記載하고 있으므로 本件 液體의 分配裝置는 單一發明으로는 볼 수 없음이 明白한바, 이에 따라 原査定는 多發明 1出願이라는 理由를 들어 이를 拒絕하였는데도 請求人은 이에 대한 何等의 措置를 취한 바 없다가 抗告審判 繫留中인 1980.12.1 請求補正書 및 明細書 補正書を 提出하면서 請求範圍를 形式上으로는 單項으로 訂正하였으나 補正書의 請求範圍를 정사하여도 形式에 있어서 番號만 削除하였을뿐 그 內容에 있어서는 當初 出願明細書의 請求範圍와 갈게 펌프裝置, 彈性裝置 및 液體의 分配裝置등의 多項請求를 그대로 維持하고 있어 此件 出願의 發明은 1出願多發明의 請求를 그대로 維持하고 있음이 明白하므로 이를 多發明 1出願으로 보아 特許받을 수 없는 것이라고 한 査定의 拒絕措置는 適法하다고 判示하고 있다.

論旨는 모두 理由없다.

※ 大法院 1982.9.28宣告, 81후 71判決

## 方法의 特許와 物件의 特許

### 電話機用 螺旋코오드

方法의 特許를 物件의 特許라는 前提下에 攻擊하는 論旨는 理由없다.

※ 大法院 1970.7.21宣告, 67후 35判決(特許 權利範圍 確認, 1967.10.19.1967. 抗告審判 第41號 審決)

原審決에 依하면 原審은 審判請求人이 (가)號 說明書에 記載된 電話用 螺旋코오드는 特許 第1959號의 權利範圍에 屬하지 아니한다는 審判을 請求하였음에 對하여 위 特許 第1959號는 1965.7.28. 出願하여 1965.7.18. 特許된 것으로서 그 發明의 要旨는 피, 부이, 씨(P.V.C)와 合成고무의 重合體에 鹽化비닐과 醋酸비닐 및 테트라후로루 에치렌等を 配合시켜서 된 生成物에 트리醋酸 세루로오즈를 少量 觸媒劑를 使用하고 可塑劑 디이, 오오, 에이(D.O.A)와 디이, 오오, 피이(D.O.P) 및 樹脂原料 A-3을 混合한 것을 加熱回轉裝置로서 組成시켜서 됨을 特徵으로하는 피, 부이, 씨, (P.V.C) 螺旋管에 關한 技術思想이고 보던 (가)號의 電話線用 螺旋코오드는 그 說明書에 依하면 레징, 하이카, 203, 加硫劑M 少量과 이에, 디이, 오오, 에이, (D.O.A) 디이, 오오, 피이, (D.O.P) 및 有機的 安定劑(TN-5B)를 加入한 것을 再回轉 配合탱크에 넣어서 約20°C의 溫度로 混合 配合한 다음 이것을 로오라에 넣어 約150°C의 溫度로 約20分間 이겨서 됨을

特徵으로하는 技術思想이었다고 說示한 다음 위 (가)號 說明書의 技術思想이 特許第1959號의 權利範圍에 屬하지는 與否를 하나 하나 對比 檢討하여 (가)號 說明書의 記載된 內容이 위 特許第1959號의 技術의 權利範圍를 벗어나지 못하는 것이었다고 認定하였는바 記錄을 檢討하여 보아도 위와 같은 原審決에 判斷에 違法이 있었다고 斷定할 수 없고 위 特許는 物件의 特許일이 뚜렷하므로 原審決에 理由不備의 違法이 있다는 理由로 原審決을 攻擊하는 所論의 要旨는 理由없다 할 것이다.

## 考察의 要旨判斷의 遺脫

### 슴단추

原審은 本願考案이 抽柄杆이 뽑아지지 않고 抽柄杆을 內部에 끼우기가 쉽지 아니하여 完成된 考案으로 볼 수 없다고 하나 이 事件의 出願明細書와 圖面을 보면 이 事件의 考案은 被服에 附着한 뒤에는 解脫하지 않는 슴단추에 關한 것이므로 原審審決은 此件 考案을 그릇 判斷한 違法이 있다.

※ 大法院(第2部) 1976.9.28宣告, 76후 27判決  
實用新案登錄出願 査定不服 1976.7.16 1975 抗告審判 第222號 審決)

原審 審決이 審判請求人이 이 事件 實用新案出願을 拒絕한 主된 據거리는 다음과 같다.

즉, 첫째로 審判請求人이 主張하는 抽柄杆과 內管部가 嵌着되어 抽柄杆이 뽑아지지 않는 作用 效果가 없고

다음 둘째로 이 事件考案에서는 抽柄杆을 內管部에 끼우기가 쉽지 아니하고 한편 被服에 附着되어 박혔을 때에는 쉽게 뽑히지 아니하며 또한 옷을 벗기 위하여 抽柄杆을 뽑고자 하여도 쉽게 뽑을 수 없고 따라서 이러한 效果의 反復이 제대로 되지 않기 때문에 完成된 考案으로 볼 수 없다는 趣旨이다.

그러나 이 事件의 出願明細書와 圖面을 보면 이 事件 考案은 被服에 附着한 뒤에는 解脫하지 않는 슴단추에 關한 것이요 原審이 審決한 바와 같이 被服類에 附着한 뒤 被服을 입을 때와 벗을 때에 떼었다 하는 슴단추에 關한 것으로는 되어있지 아니하다. (審判請求人은 代理人이 1976.6.30자로 原審에 提出한 意見書 둘째帳參照)

그렇다면 原審 審決은 이 事件 出願明細書와 그 圖面을 그릇判斷하여 原審未盡의 違法을 犯한 것이라 할 것이다.

<계속>