

判例要覽(特許)

이 글은 도서출판 특허문화가 발간한 <判例要覽>의 내용을 발췌한 것으로, 법조문에 따른 대법원판례(1961년부터 1991년)를 特許, 實用新案, 意匠, 商標의 순으로 게재하는 것임.

<편집자 주>

引用發明과 비교하여 進歩性이 있는지 여부를 결정한 사례

본건 발명은 起毛된 직포표면의 기모층에 내열성 접착제로 얇게 도포하여 순수알미늄박판을 중첩하여 1, 2차로 나누어 가열 압착시키고 알미늄박판 위에 내열성 투명합성수지나 합성고무를 분부 피복시키는 공정으로서 고도의 新規性있는 考案이며 설사 本願發明중면섬유를 함유한 석면포를 직조하고 직포의 표면을 기모한다는 점, 직포에 불연성 알미늄을 접착제로 가열 압착한다는 점은 公知 또는 慣用手段임을 알 수 있어도 引用發明으로부터 용이하게 도출된다고 보이지 않으므로 본건 발명의 특허는 적법하다(대법 84. 1. 31, 82 후 13).

容易發明

① 本願出願前에 公知된 引用發明은 천연 또는 합성비석의 습윤성 개선, 즉 수화성을 개선한다는 구성에 있어 수화성을 가지게 하여 안정된 현탁액을 만든다는 것이 그 기술

내용이라서 실질적인 발명의 목적과 기술은 양자가 동일하고 그 구성물질이 동종물질이며 그 사용량에 차이가 있으나 원하는 안정화 정도에 따라 좌우되는 정도의 차이에 지나지 않아 본원발명은 인용발명의 기재내용으로부터 용이하게 착안하여 구성할 수 있다 할 것이고 이들 구성의 결과로서 거두어지는 효과 또한 분산 현탁의 안정화를 기한다는 점에서 동일하며 그 力價도 동일 범위내의 것으로 인정된다면 이 사건 出願發明은 인용발명으로부터 용이하게 발명되는 것이라고 보여져 특허를 받을 수 없다.

② 특허법 제6조 제2항의 趣意는 특허출원된 발명이 産業上 이용할 수 있는 新規性 있는 기술이라고 할지라도 그것이 기존의 기술로부터 용이하게 발명할 수 있는 창작일 때에는 進歩性을 결여한 것으로 보고 특허를 부여하지 않으려는 취지이고 이와 같은 진보성의 유무는 출원된 기술의 작용효과가 선행기술의 작용효과에 비하여 현저하게 향상진보된 것인 때에는 진보성이 있다고 풀이하여야 한다(대법 84. 7. 10, 84 후 2).

本願發明이 引用發明보다 작용효과가 향상진보된 발명의 사례

본원발명의 반응방법과 그 생성물질이 인용발명의 그것들과 類似하다 하더라도 본원발명의 생성물질이 인용발명의 생성물질 등에 비하여 그 작용효과에 있어서 현저하게 향상진

보되었다면 기술의 進步發展을 도모하고자 하는 특허제도의 목적에 비추어 그 분야의 통상의 지식을 가진 자가 인용발명에 의하여 용이하게 발명할 수 없는 진보성이 있는 것으로서 특허의 대상이 된다(82. 6. 8, 80후 111; 83. 4. 26, 82후 72 판결). 審判請求人은 본원발명의 반응방법은 요드화메틸 등 알킬화제에 의한 알킬화반응을 특징으로 하고 있어 탈할로젠화수소반응, 에스테르반응, 또는 가수분해반응을 특징으로 하는 인용발명과 전혀 다르고, 그 생성물질도 2-위치에 두 개의 탄소함유 치환기가 있어 하나의 탄소함유 치환기와 수소 또는 할로치환기를 가지고 있을 뿐인 인용발명(미국특허 3668241호 및 독일공화국특허 2351412호)의 생성물질에 비하여 그 작용효과가 현저하게 큰 것임이 밝혀졌다는 취지의 주장을 하고 있으므로 원심으로서는 이점에 관하여 증거조사를 실시하여 그 반응방법과 생성물질의 작용효과를 차이를 심리한 후 그 진보성 유무를 판단하였어야 할 것임에도 불구하고 이러한 점에 대한 심리를 하지 아니하고 만연히 본원발명의 반응방법이 인용발명의 그것과 유사하고 그 생성물질도 공지의 화합물과 같은 화학구조를 갖고 있어 이들로부터 본원발명이 용이하게 도출될 수 있다고 판단하였음은 발명의 진보성에 관한 법리를 오해하고 審理를 다하지 아니한 위법이 있다 할 것이다(대법 86. 3. 11, 81후 57).

본원발명이 인용발명의 실시예와 동일하다면 특허 받을 수 없다

원심결은 본원발명을 인용발명과 대비하여, 本願發明은 ① 전기케이블에 가해졌을 때 일체로 보호성피막을 이루도록 접착제 역할을 하는 수성수지상 유타액의 유타고체 ② 조성물에 난연성 특성을 주는 화합물 ③ 전기케이블에 가해졌을 때 화재시 상기접착제가 분해된 후에도 보호피복의 물리적 일체성을 유지보장시키는 불연성 섬유 ④ 유타액용가소제

⑤ 상기 난연성 화합물과 조합하여 연소行程을 방해하는 안티몬산화물 함유화합물 ⑥ 상기 수성수지상 유타액의 유타고체와 난연성 화합물의 화학적 변화를 방지하기 위한 불활성 무기충전물 기타 첨가제 등을 그 구성요소로 하는 전기케이블 피복용 자소성 방화조성물인 점에서는 인용발명과 전혀 동일하고, 인용발명과 본원발명과의 차이점을 첫째, 引用發明에서는 수성수지상의 유타액으로서 폴리비닐 아세테이트, GRS 고무, 천연고무라텍스, 탄성폴리우레탄, 에폭시수지, 비닐아세테이트와 비닐클로라이드의 공중합체 중의 한 가지를, 난연성 화합물로는 염소화탄화수소, 염소화과라핀, 염소화나프탈렌, 염소화테르펜닐 중의 한 가지를, 불연성 섬유로는 석면을 각 사용하는 것으로 되어 있음에 반하여 본원발명에서는 수성수지상의 유타액으로서 인용발명이 들고 있는 물질 이외에도 폴리비닐클로라이드, 폴리비닐리덴클로라이드, 폴리비닐클로라이드와 폴리비닐리덴클로라이드의 공중합체, 폴리비닐아세테이트와 에틸렌의 공중합체, 폴리스티렌과 아크릴 로니트릴-부타디엔-스티렌의 중합체중의 한 가지를 선택할 수 있는 것으로 난연성 화합물로서 인용발명이 들고 있는 물질 이외에도 할로겐 함유화합물인 할로겐화탄화수소, 테트라브로프탈산무수물, 트리스(2, 3-디브로모프로필), 포스페이트, 트리스-β-클로로에틸포스페이트, 염소화비페닐 중의 한 가지를 선택할 수 있는 것으로, 불연성 섬유로서 인용발명이 들고 있는 석면 이외에도 탄소, 수정, 활석 섬유 등의 무기섬유 및 나일론 섬유, 페놀섬유와 같은 유기섬유중의 한 가지를 선택할 수 있는 것으로 하여 각 그 선택 할 수 있는 물질의 범위가 확정되어 있고, 둘째, 본원발명에서는 인용발명에 비하여 각 그 구성요소의 배합비율을 사용하는 물질의 종류 내지는 케이블의 사용목적에 따라 달리 할 수 있음을 밝히고 있는 정도에 불과함을 적법히 확정된 후, 본원발명이

인용발명에 비하여 그 구성요소가 되는 물질의 선택범위를 확장한 것은 인용발명에서 들고 있는 물질과 그 화학적 성질이 같은 것으로 당해 기술분야에서 주지되어 있는 물질들을 균등물로 추가한 것에 불과하고, 또 본원발명이 인용발명에 비하여 그 구성요소가 되는 물질의 배합비율을 달리 할 수 있음을 밝힌 바 있다 하더라도 본원발명의 구성을 구체화한 실시예와 인용발명의 구성을 구체화한 실시예를 비교하면 양자가 완전히 동일하므로 결국 본원발명은 인용발명과 대비하여 단순한 균등물의 치환에 불과하여 그 기술사상이 동일한 것으로 판단된다는 취지에서 본원발명은 특허법 제6조 제2항에 의하여 특허를 받을 수 없는 것으로 보고 拒絶査定을 유지하고 있는 바, 원심결의 위와 같은 판단은 정당하다고 수긍하고 소론이 지적하는 바와 같은 잘못이 없다(대법 86.6.10, 83후2).

원심은 이 사건 출원발명은 원료화합물인 세파로스포린(출발물질(I)이라 한다)과 염산(HCL) 또는 브롬산(HBr)을 1 : 0.5 내지 10으로 하여 물 또는 물과 유기용매에서 반응시켜 결정성인 출발물질(I)의 1/2염산염 또는 1/2브롬산염을 제조하는 방법에 관한 것이나 본원발명과 위 출발물질(I) 및 그 염을 제조하는 방법에 관한 인용발명을 대비하여 보면 본원발명의 出發物質(I)과 그의 염산염 또는 브롬산염은 위 인용발명의 기재내용으로부터 알 수 있는 물질들이고, 양 발명은 그 기술적 구성에 있어서 本願發明이 출발물질(I)과 반응물질(酸)의 구체적인 반응방법을 기재하고 있음에 비하여 引用發明은 그 반응방법을 구체적으로 밝히지 아니한 차이가 있으나 본원발명의 기술적 구성요부 또는 출발물질에 대한 반응물질을 이온량 또는 과잉량 반응시킨다는 유기반응분야의 통상기술에 불과하고 기타의 처리수단은 선택적인 것에 불과하여 이와 같은 기술적 구성내용은 이 분야의 관용수단에 비하여 특이성이 인정되지

아니하고, 본원발명에 의하여 생성된 1/2염산염 또는 1/2브롬산염이 가지는 우수한 작용효과는 그와 같은 물질자체가 가지는 효과일 뿐이어서 그것이 본원발명의 기술적 구성에만 한정된 것이라고는 볼 수 없으므로 결국 이 사건 출원발명은 그 기술적 구성에 특성이 없고 효과 또한 본원발명에만 한정된 것이 아니어서 인용발명으로부터 용이하게 구성하여 발명할 수 있는 것이라고 판단하여 특허법 제6조 제2항에 의하여 특허를 거절한 원사정을 유지하고 있다.

그러나 본원발명의 반응방법인 구체적 처리수단이 선택적인 것이라 하더라도 그에 의하여 생성된 물질이 인용발명의 생성물질과는 화학적 구조와 성질이 다른 것이고 그 작용효과 또한 현저하게 향상 진보된 것이라면 기술의 진보 발전을 도모하고자 하는 特許制度의 목적에 비추어 그 분야의 통상지식을 가진 자가 인용발명에 의하여 용이하게 발명할 수 없는 進歩性이 있는 것으로서 特許의 對象이 된다고 보아야 할 것인바(82.6.8. 80후111 ; 83.4.26, 82후72 판결 ; 86.3.11, 81후57 등 참조). <♣>

**産業財産權法
判例要覽**

—1961~1991 大法院判決文—

- 도서출판 특허문화 발간
- 467p, 20,000원
- TEL : 565-0205