

國內事件

意匠登錄無効

〈大法院 第3部 判決〉

裁判長：大法院 判事 임 항 균

關與判事： " 주 재 황
라 길 조
한 환 진

1. 事 件：74후 73 意匠登錄無効
2. 審判請求人(被上告人)：정국웅(부산 동구 수정4동 1048)
3. 被審判請求人(上告人)：
 - (1) 장석진(부산 부산진구 부전동 272의 1)
 - (2) 김상석(부산 부산진구 초읍동 273의 10)
 - (3) 박상근(부산 부산진구 문현동 239의 36)
4. 原審決：特許局 1974. 11. 29 자 1974 抗告審判 第154號 審決
5. 主 文：上告를 모두 棄却한다.
上告費用은 被審判請求人들의 負擔으로 한다.

6. 理 由

審判請求人들의 代理人 배종건의 上告理由를 본다.

原審決理由에 의하면 原審은 다음과 같이 說示하고 있다. 즉 本件 意匠과 이에 앞서 登錄된 原審判示 引用意匠을 對比觀察하건대 圓筒形으로된 包袋의 위를 노끈으로 묶은 兩者의 形狀은 類似하고 模樣에 있어 本件 의장은 포대내부에 插入한 印刷紙에 박힌 즉 龍과 꽃과 일사귀의 모양이 있고 引用意匠에는 꽃과 일사귀의 모양이 있는 差異밖에 없는 것이다. 그러므로 양자에 있어 모양의 一部에 差異가 있다 하여도 양자의 포대의 형상이 同一에 가까운 정도로 유사하고 모양의 부위가 동일하므로 양자를 全體對 全體를 對比觀察할 때에 보는 사람으로 하여금 양자를 別異의 의장이라고 認識하기 보다는 양자는 類似한 의장

이라고 보기 쉬우므로 양자는 유사한 의장으로 認定되고 따라서 本件 의장을 舊意匠法 第4條 第1項 第1號의 規定에 違背되어 등록될 것으로 歸結되는 것이어서 同法 第19조 제1항 제1호의 規定에 의하여 그 등록은 無効를 免할 수 있을 것이라고 說示하고 있다.

記錄에 의하여 위 원심의 事實認定の 過程을 살펴보니 거기에 訴訟과 審理未盡으로 因한 事實誤認의 잘못이 있다고 할수 없으며 또한 원심의 위와 같은 판단에 소론과 같이 의장법의 法理를 誤解한 잘못이 있다고 할수 있다.

論旨는 이유없이 이 상고를 모두 기각하기로 하고 上告費用은 敗訴者의 負擔으로 하여 關與判事의 一致된 意見으로 主文과 같이 判決한다.

調 査 部

国外事件

〈美國〉

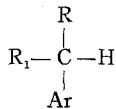
1. 判例

1904 U SPQ 214 In re Angstadt and Griffin (CCPA—1976)

2. 事件概要

本件은 알킬芳香族炭化水素의 酸化觸媒로서 使用되는 有機金屬錯鹽에 관한 特許出願事件이다. 主클레임은

『一般式



(여기서의 R 은 低級알킬, R₁은 저급알킬 또는 水素, Ar 은 페닐 또는 내프틸의 芳香族環)로서 表示되는 第2級 또는 3級알킬아로매틱炭化水素를 空氣 또는 酸素의 存在下에 80~150°C로 接觸酸化하여 對應하는 히들옥시드類를 含有하는 反應混合物을 製造하는 方法에 있어 一般式 M_xn (HAPA)_m(여기서의 HAPA 헥사알킬호스폴아미드이며 알킬基部는 1~30 炭素原子를 갖는 것으로서 M_x는 金屬鹽이고 M은 遷移金屬카티온 < I B, II B, III B, IV B, V B, VI B, VII B, VIII B 또는 II A 族>이고 x 는 無機애니온이고 m은 1~8의 整數, n은 1~4의 整數)으로 표시되는 觸媒를 그 炭化水素 100 重量部에 0.5~5중량부의 比率로 쓰이는 것을 特徵으로 하는 方法』이 提示되어 있다.

3. 審査官의 拒絕査定

實施例로서는 헨터릿드, 액티넨트系의 遷移金屬錯鹽과 헥사알킬호스폴아미드와의 有機金屬錯鹽등이 촉매로서 쓰여지고 있었다. 그러나 이 실시례의 方法이 新規하며 自明하지 않고 有用성이 있음은 明白했으나 클레임은 不特定이면서 分明하지 않다는 理由로 35 USC 112條 第1項 및 2項의 規定에 따라 審査官으로부터 拒絕査定되었다.

4. 審判結果 拒絕査定支持

거절사정 이후 審判을 請求하였으나 特許廳 審判部는 심사관의 거절사정을 支持하였다.

5. CCPA의

심판에서도 거절사정을 지지하게 되자 이 審決에 不服하여 CCPA(特許·關稅抗訴法院)에 提訴하였다. 이 判決에서 한 判事는 심사관의 審決을 지지하였으나 다른 두 判事의 意見에 따라 審決을 破棄하는 判決을 하였다.

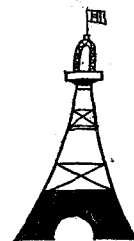
6. 解説

심사관과 심판관은 클레임의 用語의 定義가 明細書의 記載에서도 明瞭하게 理解할 수 없다고 判斷하였다. 그러나 두 判事는 클레임의 용어에 따라 클레임에 포함되는 서브젝트·마스터의 範圍는 분명하다고 판단한 것이다.

그러나 클레임에 포함되는 化合物 全體를 명세서중에 기재한 것이 아님도 確實하며 代表例를 표시한 것에 不過하였다.

原則적으로 前提要件의 構成要件은 發明의 特徵의 要件은 아니므로 公知技術에 依存하여 廣範圍한 것을 포함하는 용어를 사용함이 妥當하다 하겠다. 이러한 뜻에서 「알킬아로매틱炭化水素를 산화하여 히드로펠옥시드類를 함유하는 반응혼합물을 제조하는 方法」이라는 광범위한 表現의 認定與否는 클레임의 용어 그것만의 論議에 따라 決定할 수 있는 것이 아니라 明細書중의 기재에 의한 지지의 정도에 따라 판단되어야 하는 性質의 것이다.

最近 CCPA는 35 USC 112條 第1, 2項만의 이유에 의한 거절의 審決을 파기하는 傾向이 있다.



〈日 本〉

優先權 主張에 있어 出願의 同一성과 그 發明의 特許性判斷對象

(日本 東京高法 1977年 1月 27日判決, 1968年
第132號審決取消訴訟事件)

1. 原告 : X
2. 被告 : 特許廳長官(4)
3. 主 文 : X의 請求를 棄却한다.

4. 事件概要

X는 1962年 3月 26日, 1961년 3월 25일 西獨에 낸 特許出願에 依據하여 優先權을 主張하고 名稱을 酢酸비닐의 製法이라고 한 發明에 대해 특허출원을 한바 1965년 4월 20일에 拒絶査定되었다.

따라서 X는 그해 8월 7일에 審判을 請求한바 同 68年 4月 24日 本件審判의 청구는 成立되지 않는다고 審決됨으로써 本訴가 提起된 것이다. 그 심결의 要旨는...

① 本願發明의 요지는 前記事項이지만 本원에 添付된 西獨出願明細書에는 定量的으로 記載한 實施例가 없고 發明의 요지를 具體적으로 開示함에, 充分한 事項이 表示되어 있지 않으므로 化學方法的 發明으로서 이 發明은 未完成으로 解釋할 수 밖에 없어 완성된 發明인 本願明細書記載發明과는 同一성이 없다. 그러므로 優先權의 主張은 할 수가 없다.

② 우선권주장의 특허출원에 있어 日本에서의 그 출원에 관한 發明이 완성된 發明이고 優先權證明書添付의 發明으로서 實質적으로 同一성이 없다.....고 심결하였다.

이 사건의 爭點은 파리條約 第4條를 繞圍하고 이 심결이 우선권제로 본 第2出願國의 審判範圍를 떠난 判斷으로서의 違法與否에 있는 것이다.

5. 判決要旨

① 日本에 출원된 제 2국출원에 대해 제 1국출원에 의한 우선권을 주장하려면 제 2국출원의 發明과 實質적으로 同一하다고 認定되는 發明이 제 1국출원에 記載되어야 한다.

따라서 이 點을 밝히기 위하여 제 1국출원이 發明으로서의 완성여부까지 審査하도록 許容해야 한다. 그러기 위한 심사가 日本의 特許法에 의해 이루어짐도 당연하다.

원래 제 1국출원에 대한 登錄의 허용여부는 當該 國法에 따라 판단되기는 하나 混同해서는 안된다. 심결이 제 1국출원에 대해 發明의 요지가 구체적으로 開示되어 있는지를 日本의 특허법에 의거하여 판단하고 있음은 우선권의 前提가 되는 事實認定에 屬하는 事項이므로 이 점에 대해서는 위 법의 협의는 없다

② X의 發明이 미완성인데 대해 化學方程式은 현실적으로 있을 수 있는 化學反應을 記號로 使用하여

表現한 것으로서 反應成分에 어떠한 原子의 代替 즉 원자의 配列變更이 일어나며 어떠한 分子가 形成되는가를 표시하는 것이다.

반응의 化學방정식이 표시되어 있어도 과연 그대로 반응이 進行되는냐는 一般的으로는 實際로 實驗하여 確認해 보지 않으면 안되며 化學이 실험의 科學이라고 함도 여기에 있다.

따라서 化學반응의 實在를 뒷받침하고 그 作用效果를 확인하기 위해서는 실제로 그 반응을 실험해보지 않으면 안되며 發明을 記述하는 明細書에는 이같은 실험이 이루어진 것을 立證하는 資料가 기재되어야 한다.

實施例는 그를 위한 가장 적절한 자료이며 반드시 그에 限定되지는 않으나 적어도 이에 대체할 수 있어야 한다.

③ 發明에 대해 일본특허법은 유별나게 완성이나 미완성이란 文言을 사용하지 않고 있으나 産業上 利用되는 發明에 대해 獨占의인 권리를 賦與의 요건으로서 發明이 技術的 見地로 보아 實施 可能한 것, 즉 완성되어 있음을 전제로 함은 允當할나위 없다.

④ 우선권의 基礎가 되는 제 1국출원에 대하여 日本에서의 심사로서는 補正등의 手段이 許容될듯하지 않으므로 本件과 같이 실시상의 구체적의 뒷받침이 없고 적어도 發明의 개시가 不充分하거나 아니면 着想의 段階에 그치고 있는지 분명치가 않을 경우에는 一括적으로 未完成發明으로서 取扱함은 允當하다고 할 수는 없다.

6. 解 說

判決要旨의 ①~②까지의 諸點에 대한 本判決은 妥當하다고 하겠다.