



同一出願人の 同一出願에 關係되는 2發明이 同一發明이 아닌 事例

(東京·高裁 1982. 6. 23 判決：1969年 行ヶ第40號)

1. 事件概要

가. 被告의 本件特許發明은 熱可塑性高分子物質과 그 高分子物質을 溶解하는 少量의 溶劑와 水性媒質中에 分散하여 그 分散液中에 1氣壓 20°C로서 가스狀의 鹵素族炭化水素나 -10° 보다 낮은 氷點을 갖는 脂肪族炭化水素 또는 그들의 化合物을 壓入하고 高分子物質의 粒子에 均一하게 浸透된 후 高分子物質의 粒子를 水性媒質로부터 分離하는 것을 特徵으로하는 發泡性物質의 製造方法을 要旨로하는 것이다.

原告는 本件發明을 被告가 同日에 出願한 別件發明과 同一發明이라 하여 特許廳에 無効審判을 請求하였다.

그리하여 別件發明은 本件發明에서 「溶劑」를 「膨潤劑」라 한 것이며 또한 兩發明의 作用效果가 同等하다고 하는 것에는 當事者間이 다툼이 없다.

나. 原告는 前記의 無効審判에 있어서 그 請求가 成立되지 않는 要旨의 審決을 받아 그 取消을 要求하여 出訴하고 溶解와 膨潤은 同時에 發生하는 일이 많으며 兩者를 區別할 수는 없다. 또한 兩發明에서 溶劑와 膨潤劑간의 置換可能性은 本件出願當時 自명한 事項이라고 主張하였다.

2. 判決要旨

判決은 下記의 理由에 따라 原告의 請求를 棄却한다. 即 原告가 提出한 刑行物의 記載에 따르면 一般的으로는 「溶劑」와 「膨潤劑」는 重複되

는 概念으로서 「溶劑」일지라도 膨潤의 목적으로 사용하는 경우에는 「膨潤劑」라고 稱하는 일이 있다고 解釋되고 그러한 限 前記 兩發明을 區別할수가 없다고하는 原告의 主張은 옳다고 할 수 있으나 本件發明의 請求範圍 및 實施例의 記載을 綜合해 보면 本件發明에서 「溶劑」는 高分子物質을 完全히 溶解하여 均一한 溶液으로 하는 것을 意味하고 한편 別件發明에서의 「膨潤劑」는 적어도 高分子物質을 完全히 溶解하여 均一한 溶液을 만드는 것은 포함하지 않는다고 解釋할 수가 있다. 그렇다면 兩發明에서 「溶劑」와 「膨潤劑」는 明確히 別個의 것이라고 할 수 있다.

또한 原告가 든 證據에 의하면 水性媒質中에 分散된 高分子物質粒子에 가스狀炭化水素系膨脹劑를 浸透함에 있어서 溶劑와 膨潤劑가 同一한 機能을 갖고 있으나 本件 出願當時에 當事者에게 알려져 있었다고 認定할 수 없고 他人에게 이러한 事實을 認定하기에 充分한 證據가 없으므로 置換可能性에 關하는 原告의 主張은 理由가 없다.

3. 論評

本件은 同一出願人の 同日出願에 關係되는 2發明의 同一性으로 다룬 特殊한 경우이며 서로가 出願前 公知가 아닌 2發明의 要旨認定에 관하여 이 判決의 論旨는 權威가 있는 생각을 나타내고 있다고 본다. 그위에 上記의 別件發明에 관해서도 同趣旨의 判決이 나왔다 (東京高裁 1682. 6. 30判決, 1980年行ヶ第52號).