

工業所有權審判事例

國(內)事(件)

實 新案登錄無効

<大法院 第 2 部 判決> (1983. 7. 26)

裁判長: 大法院判事 강 우 영

關與法官: 大法院判事 김 중 서 · 이 정 우 · 신 정 철

1. 審判請求人(被上告人): 고 덕 상(서울 道峰區 중개동 104) 의 2인
2. 被審判請求人(上告人): 김 순 화(서울 江東區 마천동 292-2)
3. 原審決: 特許廳 1982. 11. 30字, 1981年 抗告審判(當) 第162號 審決
4. 主 文: 上告를 棄却한다. 上告訴訟費用은 被審判請求人의 負擔으로 한다.

5. 理 由

被審判請求人 代理人의 上告理由를 判斷한다.

1. 原審決理由는 記錄에 對照하여 살펴보면, 原審이 本件 登錄考案은 직물봉(1)을 뭉쳐 심체(2)를 形成한 從來의 것에 있어서 심체(2)의 외주에 실(3)로 엮어 표피(4)를 형성하여서 된 로프형패킹에 관한 것으로서 갑 第6號證(1964. 4. 27 公告된 日本國 實用新案公報 昭39-11160號)에 등재된 引用考案, 즉 내삽(A)의 외주를 적의 纖維로 엮은 대조층(B)으로 피포한 로프와 對備하여 兩者는 그 技術的構成 및 그에 따른 作用效果가 同一하다 할 것이므로 비록 그 用途등이 相異하다 하더라도, 본건 登錄考案은 그 考案이 속하는 技術分野에서 通常의 知識을 가진 자가 引用考案에 의하여 極히 容易하게 考案할 수 있는 것이라고 認定하여 本件 登錄考案이 實用新案法 第5條 第2項에 該當한다는 理由로 그 登錄이 無効라고 判斷한 第1審의 措置를 維持하였음은 正當하고 原審決에 소론과 같은 職權審理를 잘못된 違법이 없으므로 論旨는 理由없다.

2. 原審決 理由에 의하면 原審은 갑제3호증에 등재된 引用考案이 본건 登錄考案 出願前에 公知公用된 것임은 대선기업사 발행 稅金計算書 寫本에 의하여 認定된다는 趣旨로 실시하고 있으나 記錄에 의하면 대선기업사 발행의 稅金계산서 사본에 記載된 「物品이 갑제3호증에 기재된

物品이나 또는 本件 登錄考案과 同一한 物品이라고는 보기 어렵고, 달리 이를 認定할 證據도 없으므로 原審決은 이 점에서 探證上의 違법이 있다 하겠으나 前項에서 判示한 바와 같은 理由에서 原審決이 正當한 이상 위와같은 違법은 審決結果에 影響이 없다는 것이므로 論旨는 결국 理由없다.

따라서 上告를 棄却하고 上告訴訟費用은 敗訴者의 負擔으로 하여 關與法官의 一致된 意見으로 主文과 같이 判決한다.

一 參 考

抗告審判

1981年 抗告審判(當) 第162號

抗告審判請求人: 김 순 화

被抗告審判請求人: 고 덕 상 의 2인

主文: 本件 抗告審判請求는 成立할 수 없다.

抗告審判費用은 抗告審判請求人의 負擔으로 한다.

初 審

1981年 審判 第148號

審判請求人: 고 덕 상 의 2인

被審判請求人: 김 순 화

主文: 登錄第18169號 實用新案의 登錄은 이를 無効로 한다. 審判費用은 被審判請求人의 負擔으로 한다.



請求範圍에 發明의 必須構成要件을 缺하였 다는 理由로 特許無效審決이 確定된 事例 (東京高裁 83. 6. 30 判決, 昭和 54年(行ケ) 152號)

1. 事件概要

① 原告의 特許發明의 明細書上의 請求範圍에 는 「一定量의 스크랩을 冷却劑가 通過할 수 있을 정도의 微細한 間隙이 多數 存在하는 狀態로 壓縮한 블록으로 미리 만들어 놓고 이 間隙에 -60°C 내지 -120°C 의 液體窒素를 通過시켜 스크랩을 冷却, 잘 弱화시키고 다음에 冷却한 블록을 다시 壓縮시켜 스크랩을 粉碎하는 金屬 부스러기의 處理法」이라고 記載되어 있다.

그러나 이 發明은 鐵 및 그 合金이 -75°C 보다도 低溫에서 잘 弱化되어 容易하게 粉碎되나 銅, 알루미늄 등의 其他 金屬은 上記 溫度에서 잘 弱化되지 않는 性質을 利用해서 鐵 및 그 合金을 其他의 金屬으로부터 分離하고자 하는 것이다.

② 被告가 請求한 特許廳의 無效審判에 있어서 上記의 請求範圍의 記載는 發明의 必須의인 構成要件에 관해서 스크랩의 對象 및 그 冷却溫度에 관한 明確한 記載를 缺하고 있기 때문에 本件特許는 日本特許法 36條 5項에 規定한 要件을 滿足시키지 못하는 特許出願에 대해서 이루어진 것으로서, 이것을 無效로 한다는 審決이 있었던 것인데 原告는 이 審決의 取消을 求하는 訴를 提起하여 請求範圍記載中 「 -60°C 내지 -120°C 의 液體窒素를 通過시켜 冷却…」은 「 -60°C 내지 -120°C 로 液體窒素를 通過시켜 冷却…」의 誤記이고 또 本件 明細書에는 冷却溫度를 -75°C 以下로 한다는 것이 明記되어 있고 -75°C 와 -60°C 와의 사이의 15°C 程度의 溫度差는 實施上의 誤差라 認定되는 範圍로서 審決이 말하는 바와 같이 이 點을 가지고 請求範圍에 發明의 必須構成要件의 記載를 缺하였다고 하

는 것은 不可하다고 主張하였다.

2. 判決의 要旨

判決은 下記의 理由에 의해 原告의 主張을 받아들이지 않았다. 즉 液體窒素의 沸點은 -195.8°C 이기 때문에 前記의 請求範圍의 記載를 그대로 「 -60°C 내지 -120°C 의 液體窒素」라고 읽어서는 意味가 없음은 明白하나 그렇다고 해서 -60°C 를 冷却溫度의 上限으로 認定할 수도 없다. 本件의 出願當初의 明細書에는 約 -75°C 보다도 低溫에서 鐵과 그 合金이 잘 弱化되지만 그 外의 金屬은 延性を 維持한다는 뜻을 記載하고 거기서는 冷却溫度의 上限을 -60°C 로 한다는 表示는 전혀 없다. 그래서 請求範圍中 溫度範圍가 前記와 같이 補正된 後에도 明細書 本文에는 -75°C 를 上限으로 하는 冷却溫度에 관한 記載가 그대로 殘存하고 -60°C 내지 -75°C 의 溫度範圍에 대해서는 特別한 說明이 없는 등으로 인해 本件發明의 構成에 없어서는 안될 事項으로서의 스크랩 블록의 冷却溫度는 請求範圍의 補正에 不拘하고 -75°C 내지 -120°C 의 範圍로 보지 않을 수 없다. 더구나 -60°C 와 -75°C 와는 이와 같은 種類의 技術分野의 發明을 實施할 때에 明確히 區別될 수 있다고 認定되기 때문에 上記의 溫度差가 實施上의 誤差의 範圍에 不過하다고 하는 原告의 主張은 採用할 수 없다.

3. 論評

實例는 적지만 本件과 같이 請求範圍 등의 明細書記載가 法定要件을 滿足시키고 있지 않다고 해서 特許를 無效로 할 수 있으므로 特許後에 있어서도 明細書의 記載에는 충분한 注意를 기울임이 特許管理上 重要하다.