

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法の 代表的인 大法院 判例를.....○
-모아 分析해 보았다.....<編輯者註>.....○

◎ 第 1 回 ◎

■ 이달의 目次 ■

實施不能의 發明 또는 考案

- (1) 實施不能의 新三角測定器
- (2) 實施不能의 크로레라 變異種 開發方法
- (3) 不明瞭한 長壽飲
- (4) 實施不能의 糸管製法の 特許發明
- (5) 實施不能의 突出部 코오팅의 考案
- (6) 産業上 利用할 수 없는 電力溫水 溫突의 考案

<다음號에 繼續>

■ 實施不能의 發明 또는 考案

(1) 實施不能의 新三角測定器

新三角測定器라는 이 發明의 要旨나 作用效果가 不明한 本件出願은 發明의 存在를 認定할 수 없다.

※ 大法院(第2部) 1976. 2. 24宣告, 73후 17判決(特許出願査定不服, 1973. 4. 11, 1972抗告審判 第68號 審決)

原審決理由에 依하면 抗告審判請求人이 出願하였던 本願 發明特許請求의 範圍은 밑邊을 基本 單位의 길이로 하고 이것을 n곱한 길이를 높이로 하는 直角三角形이 存續할 때 까지는 本發明의 原理를 實施할 수 있는 新三角測定器의 構造임을 알수 있다고 한 다음 抗告審判請求人이 提出한 出願明細書나 그 補正書에 依하

여 보더라도 그 發明의 要旨가 어디에 있는지 또 어떠한 作用效果가 있는지 不明하므로 結局 本件 出願은 舊特許法 第5條1項에 依한 發明이라 할수 없다고 判斷하였다.

그러나 위 原審決理由를 記錄에 비추어 살펴보아도 正當하고 거기에 아무런 違法도 찾아 볼 수 없으므로 論旨는 모두 理由없다.

(2) 實施不能의 크로레라 變異種 開發方法

出願이 效果에 到着할 수 있는 理論이 成立될 수 없고, 또 實驗上의 根據도 提出된 바가 없는 이 出願은 特許法에서 規定한 新規의 發明을 完成한 것으로 볼 수 없다.

※ 大法院(第1部) 1978. 1. 31宣告, 77후 32判決(特許出願査定不服, 1977. 7. 18, 1976抗告審判 第251號 審決)

原審은 本件 特許出願에 있어서는 그 出願效果에 到達할 수 있는 理論이 成立될 수 없고 또 實驗上의 根據도 提示된 바가 없어 그 效果를 認定할 수 없으므로 이 出願은 特許法 第2條에서 規定한 新規의 發明을 完成한 것이라고 볼 수 없다고 判斷하여 抗告審判請求를 排斥하고 있는바 原審에 依한 위와 같은 判斷은 記錄上 正當한 것으로 認定되어 여기에 所論과 같은 經驗法則의 違背나 審理未盡等의 違法事由가 있는 것으로는 보여지지 않는다.

(3) 不明瞭한 長壽飲

本願發明은 그 發明內容을 當該 技術分野에서 通常

의 知識을 가진 者가 理解하고 實施할 수 있을 程度로 記載된 바 없다.

※ 大法院 1979. 7. 24 宣告 79후 4判決(特許出願 査定 不服 1978. 12. 23, 1977 抗告審判 421號 審決)

原審決이 理由로 하는바 本願發明(長壽飲)에 對한 最初明細書나 그 後에 提出한 8회에 걸친 補正明細書 및 寫眞에 依하여 發明內容을 當該 技術分野에서 通常의 知識을 가진 者가 理解하고 實施할 수 있는 程度로 記載된 바가 없어 出願에 對한 拒絶査定에 關한 抗告 審判請求 理由가 있다고 할 수 없다는 趣旨의 判斷은 옳게 認定되고 거기에 所論 違法이 있다고 하기 어려우며 原審決은 正當하고 論旨은 採用할 理由없이 一致된 意見으로 主文과 같이 判決한다.

(4) 實施不能의 系管製法의 特許發明

特許請求 範圍의 記載나 發明의 詳細한 說明에 依하더라도 出願當時 發明構成要件의 一部가 추상적이거나 不分明하여 그 發明自體의 技術的 範圍를 特定할 수 없는 때에는 特許權者는 그 特許發明의 權利範圍를 主張할 수 없다고 할 것이다.

이 事件에서 原審이 適法히 確定한 事實에 依하면, 이 事件 特許는 연사용 系管製法에서 알루미늄과 즐라루틴 및 잉고트를 30 : 30 : 35%의 重量比率로 配合한 原料를 使用한다고 되어 있으나 原來 “잉고트”란 金屬의 주괴를 意味하는 一般의인 總稱으로서 銅, 亞鉛, 錫, 알루미늄 등 各種 個別 金屬의 잉고트가 있을 뿐 아니라 合金은 含有되는 成分의 微量에 의해서도 그 性質이 크게 달라지는 것인데 이 事件 特許의 明細를 살펴보면 이 事件 特許發明의 構成試料 3種中 그 構成比가 35%나 되는 試料 1種이 단지 “잉고트”라고만 記載되어 있고 이 잉고트가 과연 어떤 金屬이 어느 程度의 比率로 構成된 잉고트인지 說明하는 記載가 전혀 없어서 위 特許發明이 屬하는 技術分野에서 通常의 知識을 가진 者라도 위 試料 1種이 무엇인지 알지 못하여 위 特許發明을 實施할 수 없다는 것이다.

위와같은 原審確定事實에 비추어 본다면 이 事件 特許發明은 그 構成要件의 一部가 추상적이거나 不分明하여 그 發明自體의 技術的 範圍를 特定할 수 없는 境遇에 該當하므로 結局 이와 對比한 (가)號 發明은 이 事件 特許의 權利範圍에 屬하지 않는다고 할 수밖에 없다.

※ 大法院 1983. 1. 18 宣告, 82후 36判決

(5) 實施不能의 突出部 코오팅의 考案

이 件 考案에 있어 編織한 布地面의 突出部에만 合成樹脂로 얹은 “코오팅”部를 形成하게 한다는 것은 實施不可能한 것이며 突出部에 “코오팅”하려면 全體에 하게 되고 全體에 “코오팅”하는 것은 公知의 技術이다.

※ 大法院(第1部) 1970. 8. 31 宣告, 70후 23判決(實用新案 登錄出願 査定不服, 1970. 4. 13, 1969 抗告審判 第53號 審決)

原審은 이 事件 實用新案登錄出願의 考案의 要旨는 圖面 및 明細書의 記載로 보아 合成纖維糸 또는 人絹糸(撚糸)等으로서 된 緯糸(2)와 經糸(3)을 율이 두個乃至 세個 꿰어 넘게 編織한 布地로서 된 주머니型 淸淨具에 있어서 本體(1)의 布地 兩面에 縱橫으로 無數히 配設된 突出部(4)에 “폴리에틸렌” 등의 合成樹脂로 얹은 “코오팅”部(5)를 形成하여서 된 皮膚 淸淨具의 構造에 있다고 適法하게 認定한 다음 原案은 나아가서 判斷하기를 위 登錄請求範圍中 突出部(4)에 “폴리에틸렌” 등의 合成樹脂로 얹은 “코오팅”部(5)를 形成한다는 것은 實施 不可能하며 따라서 突出部에 合成樹脂를 “코오팅”하려면 結局 全體에 對하여 合成樹脂를 “코오팅”하여야 할 것인바, 全體에 對하여 合成樹脂를 “코오팅”한다는 것은 甲 第2, 3, 4, 6號 各證에 依하여 公知이며 위 判斷部分을 除外한 나머지 登錄請求範圍 部分 亦是 實用新案公報 第128號로 부터 容易하게 推考 實施할 수 있거나 또는 甲 第1, 2號證에 依하여 公知이거나 公知인대 對하여 다툼이 없는 部分(주머니 部分이 이에 該當한다)이라 할 것이라고 判定하고 있다.

記錄을 살펴보니 原審의 위와 같은 判斷은 正當하고 거기에 所論과 같은 審理未盡의 잘못이나 또는 다른 어떤 잘못이 없다.

(6) 産業上 利用할 수 없는

電力温水溫突의 考案

考案의 目的과 技術的 構成 및 이의 作用效果에 對하여 具體的으로 明示하지 아니하고 圖面에 있어서도 不正確하고 粗雜한 圖示로 되어 있는 本件 考案을 特異한 技術的인 構成의 作用效果를 찾아 볼 수 없어 産業에 利用할 수 있는 新規의 考案이었다고 할 수 없다.

※ 大法院(第2部) 1972. 7. 25 宣告 72후 26判決(實用新案 登錄出願 査定不服, 1972. 4. 20, 1971 抗告審判 第379號 審決) <계속>