

판례요람(특허)

20이상의 발명이 相互牽連하여 이용상 1발명이 될 수 있는지의 審理判斷

특허법 제8조 제1항 단항의 규정에 의하면 單一出願 單一發明의 예외로서 2차상의 발명이 상호견련하여 이용상 1발명이 된다고 인정되는 경우를 두었고 제2항에 이 때에는 출원자가 特許出願者에 견련사항을 기재하도록 규정하였으므로 발명특허 제161호 발명목적의 하나하나가 같은법 제5조 제1항에 규정한 바 자연법칙을 이용한 고도의 기술적 창작으로서 산업에 이용할 수 있는 것이고 같은 조문 제2항 소정 소극적 요건에 해당되지 않은 경우에는 비록 같은법 제8조 제2항의 절차에 미비가 있다 하더라도 이는 같은 조문 제1항 단항의 적용을 받도록 하는 것이 특허법의 제정목적에 부합한다고 할 것이므로 원심으로서는 宜當 하나하나의 발명목적이 독립하여 發明의 對象이 될 수 있고 또 그 발명들이 상호 견련하여 이용상 1발명이 되는지의 여부를 심리판단한 후가 아니면 항고심판청구인의 도면 및 설명서에 표시한 국문자 침설 영문타자가 발명특허 제161호 권리범위에 속하는 여부를 판단할 수 없음에도 불구하고 이에 이르지 아니한 것은 특허법 제8조의 법리를 오해하고 審理를 다하지 않았거나 이유불비의 위법이 있다 할 것이다(대법 64. 5. 19, 64후4).

① 원심결 이유에 의하면, 원심은 이 사건 출원은 1971. 10. 16, 1971 특허원 제1491호

로 출원된 원출원의 分割出願으로서 출원된 것인바, 당시의 구 특허법 제9조 및 같은법 시행규칙 제45조의 규정에 의하면 분할출원은 원출원의 審査繼續中 원출원을 하나의 발명에 대한 출원으로 訂正하고 기타 발명에 대하여 신규출원을 하여야 하도록 되어 있음에도 불구하고, 심판청구인은 원출원의 抗告審決通知 이전까지 원출원에 대하여 하나의 발명에 대한 출원으로 적법하게 정정한 바 없으므로 이 사건 출원을 분할출원으로서 부적법하다고 판단하고 있다.

② 이 사건 원출원 당시 시행되던 구 특허법(1963. 3. 5 법률 제1293호 제9조)에 의하면 2이상의 발명을 1출원으로 한 자가 이를 2이상의 출원으로 分割出願한 경우에는 그 분할출원은 최초에 출원한 때에 출원한 것으로 본다고 규정하고 있고, 같은법 시행규칙(1970. 3. 23 상공부령 제314호) 제45조 제1항에 의하면 법 제9조의 규정에 의하여 2이상의 발명을 포함한 1특허출원을 2이상의 출원으로 분할하고자 하는 자의 원출원을 하나의 발명에 대한 출원으로 정정하고 기타 발명에 대하여는 신규출원을 하여야 한다고 규정하고 있다. 그런데 위에서 2이상의 발명을 1출원으로 한 경우란 2이상의 발명이 반드시 특허청구의 범위에 기재된 경우 뿐만이 아니라 발명의 상세한 설명이나 도면에 기재된 경우도 포함하는 것인바, 원출원중 일부발명이 상세한

판례특집

설명이나 도면에 기재된 경우에는 분할출원만을 위하여 원출원을 하나의 발명에 대한 출원으로 정정할 필요가 없는 경우도 있을 수 있고, 이러한 경우에는 원출원을 정정함이 없이 신규출원만을 하더라도 분할출원으로서 적법하다고 보아야 할 것이다.

돌이켜 이 사건에서 심판청구인은 이 사건 출원발명은 원출원 발명의 상세한 설명에 기재된 것으로서 분할출원을 위하여 원출원을 정정할 필요가 없는 경우에 해당한다고 주장하고 있으므로(1981. 1. 20자 보충의견서 참조), 원심으로서 원출원의 내용과 이 사건 출원내용을 대비하여 과연 심판청구인의 주장과 같이 이 사건 出願發明이 원출원 발명의 상세한 증명에 기재된 일부분으로서 이것을 정정하지 아니하더라도 원출원을 이 사건 출원과 별개의 하나의 발명에 대한 출원으로 볼 수 있을 것인지의 여부를 審理하여 만일 원출원의 정정이 필요없다고 인정된다면 원출원을 결정하지 아니하였다고 하여도 이 사건 분할출원을 적법한 것으로 보고 판단하여야 할 것이다(대법 83. 7. 26, 83후23).

원심은 이 건 출원은 1971. 10. 16, 71특허원 제1491호로 출원된 原出願의 分割出願으로서 1976. 3. 25 출원된 것인바 분할출원 당시 시행되던 구특허법 제9조 및 그 법시행규칙 제45조에는 2이상의 발명을 포함한 1특허출원을 2이상의 출원으로 분할하고자 하는 자는 원출원을 2이상의 출원으로 분할하고자 하는 자는 원출원을 하나의 발명에 대한 出願으로 訂正하고 기타 발명에 대하여는 新規出願을 해야 한다고 規定하고 있음에도 불구하고 審判請求人은 원출원의 抗告審決通知 이전에 원출원을 하나의 발명에 대한 출원으로 정정한 바가 없으므로 이 건 출원은 분할출원의 요건을 갖추지 못한 부적법한 것이라 판시하고 있다.

그러나 分割出願을 하는 경우에 있어서 분

할 출원에 포함된 발명과 동일한 발명이 원출원의 특허청구의 범위에 기재되어 있는 때에는 원출원을 하나의 발명으로 정정하여 특허청구의 범위를 명확하게 할 필요가 있다 하겠으나, 분할출원에 포함된 발명과 동일한 발명이 원출원의 특허청구의 범위에 기재되어 있지 아니하고 발명의 상세한 설명이나 도면에 기재된 경우에는 원출원을 정정할 필요가 없다 할 것이므로 뒤의 경우에는 원출원을 정정함이 없이 신규출원을 하더라도 분할출원으로서 적법하다고 보아야 할 것이다. 기록에 의하면, 심판청구인은 이 사건 출원발명은 원출원 발명의 상세한 설명에 기재된 것으로서 분할출원을 위하여 원출원을 정정할 필요가 없는 경우에 해당한다는 주장을 하고 있으므로 원심으로서 심판청구인의 위 주장사실을 심리하여 원출원을 정정하지 아니하고 출원한 이 건 출원이 분할출원으로서 적법한 것인지의 여부를 판단하여야 할 것이다. 원심이 심판청구인의 위 주장에 대하여 심리도 하지 아니한 채 원출원의 정정이 없다는 이유만으로 위와 같이 판단하였음은 審理未盡과 判斷遺脫의 위법이 있다 할 것이므로 이 점을 지적하는 논지는 이유 있다(대법 83. 10. 25, 83후21).

이 사건 출원 당시에 시행되던 구 특허법(1963. 3. 5 법률 제1293호) 제9조에 의하면, 2이상의 발명을 1출원으로 한 자가 이를 2이상의 출원으로 分割出願한 경우에는 그 分割出願은 최초로 출원한 때에 출원한 것으로 본다 고 규정하고 있고 같은법 시행규칙(1970. 3. 23 상공부령 제314호) 제45조 1항에 의하면 법 제9조의 규정에 의하여 2이상의 발명을 포함한 1特許出願을 2이상의 출원으로 분할하고자 하는 자는 원출원을 원출원을 하나의 발명에 대한 출원으로 訂正하고 기타 발명에 대하여는 新規出願을 하여야 한다고 규정하고 있다. 그런데 위에서 2이상의 발명을 1출원으로

판례특집

로 한 경우란 2 이상의 발명을 반드시 특허청구의 범위에 기재된 경우 뿐만이 아니라 발명의 상세한 설명이나 도면에 기재된 경우도 포함하는 것인바, 原出願 中 特許請求의 範圍은 아니고 다만 일부 발명이 상세한 설명이나 도면에 기재된 경우에는 분할출원을 위하여 하나의 발명에 대한 출원으로 정정할 필요가 원출원을 없는 경우도 있어 이러한 경우에는 원출원을 정정함이 없이 신규출원만을 하여도 분할출원으로 적법하다고 보아야 할 것이다(당원 83. 7. 26. 83후23 참조)(대법 84. 1. 31, 83후24).

원심결 이유에 의하면, 원심은 이 사건 출원은 1971. 10. 16, 1971 특허원 제1491호로 출원된 原出願의 分割出願으로서 1976. 3. 25 출원된 것인바, 당시의 구 특허법 제9조 및 같은법 시행규칙 제45조의 규정에 의하면 분할출원은 원출원의 審査系屬中 원출원을 하나의 발명에 대한 출원으로 訂正하고 기타 발명에 대하여 新規出願을 하여야 하도록 되어 있음에도 불구하고, 審判請求人은 원출원의 抗告審決通知 以前까지 원출원에 대하여 하나의 발명에 대한 출원으로 적법하게 정정한 바 없으므로 이 사건 출원은 분할출원으로서의 요건을 갖추지 못한 부적법한 것이라 판시하고 있다.

그러나 이 사건 원출원 당시 시행되던 구 특허법(1963. 3. 5 법률 제1293호) 제9조와 같은법 시행규칙(1970. 3. 23 상공부령 제314호) 제45조 제1항에서 규정하고 있는 2 이상의 발명을 1출원으로 한 경우란 2 이상의 발명이 반드시 특허청구의 범위에 기재된 경우 뿐만 아니라 발명의 상세한 설명이나 도면에 기재된 경우도 포함하는 것인바, 원출원 중 일부 발명이 상세한 설명이나 도면에 기재된 경우에는 분할출원을 위하여 원출원을 하나의 발명에 대한 출원으로 정정할 필요가 없는 경우도 있을 수 있고 이러한 경우에는 원출원을 정정함이 없이 신규출원만을 하더라도 분할출

원으로서 적법하다고 보아야 할 것이다.

기록에 의하면 이 사건에서 심판청구인은 이 사건 出願發明은 원출원발명의 상세한 설명에 기재된 것으로서 분할출원을 위하여 원출원을 정정할 필요가 없는 경우에 해당한다고 주장하고 있으므로 원심으로서서는 마땅히 원출원의 내용과 이 사건 출원내용을 대비하여 과연 심판청구인의 주장과 같이 이 사건 출원발명이 원출원발명의 상세한 설명에 기재된 일부분으로서 이것을 정정하지 아니하더라도 원출원을 이 사건 출원과 별개의 하나의 발명에 대한 출원으로 볼 수 있을 것인지의 여부를 심리하여 만일 원출원의 정정이 필요 없다고 인정된다면 원출원을 정정하지 아니하였다고 하여도 이 사건 분할출원을 적법한 것으로 보고 판단하였어야 할 것이다.

결국 原審決이 原出願의 訂正이 없다는 이유만으로 이 사건 출원이 분할출원으로서 부적법하다고 판단하였음은 審理未盡과 判斷遺脫의 위법을 범한 것으로서 이 점에 관한 논지는 이유 있다(대법 84. 2. 28, 83후20).

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