産業財産權法

特 例 要 覽(特許)

이글은 도서출판 특허문화가 발간한 〈判例 要覽〉의 내용을 발췌한 것으로, 법조문에 따른 대법원판례(1961년부터 1991년)를 特許, 實用新案, 意匠, 商標의 순으로 게재하는 것임. 〈편집자 주〉

分割出願이란 單一發明, 單一出願의 원칙아래 2이상의 발명을 1출원으로 한 경우 이를 2이상의 출원으로 분할하는 것으로서, 2이상의 발명을 1출원으로 한 경우란 2이상의 발명이 特許請求의 範圍에 기재된 경우는 물론 발명의 상세한 설명이나 도면에 기재되어 출원된 경우까지 포함하는 것이므로(당원 83. 7. 26, 83후23 83. 10. 25, 83후 27 ; 84. 2. 28, 83후20 판결 등 참조), 분할출원을 하면서 원출원 당시 제출한 발명의 상세한 설명이나 도면을 다시 사용할 수도 있다(대법 86. 9. 9, 84후71).

기록에 의하면, 審判請求人은 미국법인으로서 이 건 意匠出願과 동시에 이 건 의장이 1979. 7. 25 미합중국에 출원되었다고 優先權主張을 하고 있음이 분명한 바, 원심은 심판청구인의 위 우선권 주장에 대하여 아무런 審理判斷도 하지아니한 채 이 건 출원의장은 그 판시의 引用意匠으로부터 용이하게 창작할 수 있는 것이거나 그 인용의장의 상업적인 변형물에 지나지 않는 것이라는 이유로 구 의장법 제5조 제2항의 규정에 해당되어 意匠登錄을 받을 수 없는 것이라고 판시하고 있다.

그러나 심판청구인은 의장법 제16조 제1항에 의하여 準用되는 구 특허법(1973. 12. 31 법률 제2563호) 제42조 제1항의 규정과 1973. 10. 30 발효된 한·미공업소유권 우선권협정에 의하여 이 건 의장등록출원에 있어서 우선권을 주장할 수 있고 그 우선권주장이 정당한 것인 때에는 심판청구인이 이 건 의장을 미국에 출원할 때를 기준으로 하여 이 건 의장출원이 구 의장법 제5조 제2항에 해당되는지 여부를 판단하여야 할 것이므로 심판청구인의 우선권 주장의 당부는 이 건 출원의장이 新規性이 있는 것인가의 여부를 결정하는데 직접적인 관련이 있는 것이라 할 것이니 원심으로서는 위 우선권주장의 당부에 관하여 심리판단을 한 다음, 이 건 출원의장의 신규성 여부를 판단하여야 할 것이다(대법 83. 3. 22, 82후70).

대한민국 정부와 미합중국 정부간의 工業所有權 優先權 相互認定에 관한 각서(조약 제658호)와 구 특허법(1973. 12. 31 법률 제2658호) 제42조 제1항의 규정에 의하여 대한민국 국민에게 특허출원에 대한 우선권을 인정하는 미합중국민이 미합중국에 특허출원을 한 후 동일발명을 대한민국에 특허출원하여 그 우선권을 주장하기 위하여는 위 각서 발효일인 78. 10. 30 이후에 출원된 특허이어야 하고, 그 이전인 1974. 5.3자로 출원된 이 사건 발명특허에 대하여는 그 優先權主張을 할

수 없다 할 것이다.

논지가 주장하는 1957. 11. 7 발효된 대한민국과 미합중국간의 우호, 통상 및 항해조약 제10조 제1항은 일방 조약국의 국민과 회사는 타방 조약국의 영역내에서 특허권의 취득 및 보유, 상표, 영업용의 명칭, 영업용의 표호에 관한 권리와 모든 종류의 공업소유권에 관하여 내국민대우와 최혜국민대우를 받는다라고 규정하고 있으나 이는 이른바 상호주의 원칙을 밝히고 잇는 것일 뿐 우선권주장에 관한 규정이 아님을 법문자체에 비추어 명백하다. 이와 같은 취지에서 판단한 원심결은 정당하고……(대법 85. 7. 9, 82후16).

특허법 제8조에 의하면 「특허를 받고자 하는 자는 대통령령이 정하는 바에 의하여 특허출원서를 특허국장에게 제출하여야 한다」라고 규정하고 있고, 이에 따른 그 당시 동법시행령(1975. 6. 14 령 제7652호) 제1조 제2항 제3호에는 특허출원서에는 「발명의 상세한 설명」을 기재한 명세서를 첨부하도록 하고 있고 동시행령 제1조 제4항에는 「제2항 제3호의 발명의 상세한 설명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진자가 용이하게 그 실시를 할 수 있을 정도로 그 발명의 목적·구성·작용 및 효과를 설명한 것이어야 한다」라고 규정하고 있어 특허출원에는 발명의 상세한 기재가 그 요건으로 되어 있으므로 특허출원의 명세서가 위와 같은 요건을 구비하지 못한 것이라면 이는 특허거절사정의 사유가 된다고 보아야 할 것이며(당원 83. 2. 22, 81후67 참조 현행 특허법 제82조 제1항 제1호는 이를 명시하고 있다).

따라서 위 개정전 특허법 제8조, 동시행령 제1조 제4항이 特許拒絶査定의 근거조항이 될 수 없다는 논지는 채용할 수 없고, 나아가 審判請求人들이 제출한 본원 出願明細書, 補正書와 抗告審判請求 理由書 등 1건 기록에 의하면 본원 출원명세서에는 원심결 기재와 같이 전문 기술용어의 불사용과 그 번역의 잘못으로 본원발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 容易하게 실시할 수 없다고 보여지므로 같은 취지에서 원심결이 이 사건 특허출원은 위 특허법 제8조, 동시행령 제1조 제4항의 요건을 충족하지 못한다고 한 판단은 정당하고 거기에 특허법의 법리를 오해하여 특허출원서 기재사항에 관한 법률 해석적용을 잘못하였거나 또는 소론이 지적하는 바와 같은 심리미진이나 이유불비의 위법이 없으므로 논지는 모두 그 이유 없다(대법 84. 6. 12, 82후53).

특허법 제82조 제2항은 심사관은 특허출원이 제1항 각호에 해당하는 거절사유가 있다고 인정하여 拒絶査定을 하고자 할 때에는 그 출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서 제출의 기회를 주어야 한다고 규정하고 같은 법 제134조에 의하면 거절사정에 대한 항고심판에서 그 거절사정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 제82조의 규정을 準用하도록 되어 있어 특허출원을 거절하려면 심사관이 그 거절이유를 통지하도록 하고 있는 바, 위 각 규정의 취지는 特許의 對象인 發明은 자연법칙을 이용한 新規性있는 기술적 사상의 창작으로서 고도의 것을 말하는 것이므로, 특허받을 수 있는 발명에 해당하는지 여부의 판단에는 고도의 전문지식을 요하고, 심사관이라 하여 그와 같은 지식을 두루 갖출 수는 없으므로 이로 인한 과오를 예방하고, 또 출원인에게 설명 및 先願主義의 制度에서 야기되기 쉬운 과오를 補正할 기회도 주지 아니하고, 곧바로 거절사정함은 출원인에게 지나치게 가혹하다는 데 있다 할 것이니 심결이유는 적어도 그 주지에 있어서 거절이유통지서의 기재이유와 부합하여야 할 것이고, 항고심판에서는 그 거절사항의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우가 아니라면 위 거절이유의 통지는 필요치 않다고 할 것이다(대법

89. 8. 8, 88후950)

抗告審判請求人들이 제출한 이 건 出願明細書補正明細書와 항고심판 청구이유서에 의하여도 설명이 산만하여, 이 건 발명의 요지를 파악할 수 없고 항고심판 청구이유서에 첨부된 개략도는 부호에 대한 설명이 없고 구체적으로 어떤 회로에 의하여 실현할 것인가 등 회로작용에 대한 설명기재가 없어 실시 불가능하다고 보여진다 할 것이므로 같은 취지의 원심결 이유설시는 수긍되어 정당하고 결국 명세서에 대한 보정이 되어 있지 않은 것에 귀착된다 할 것이니 이 점에 관한 원심결 이유에 잘못이 없다. 특허법 시행규칙 제43조는 심사관이 출원을 거절하고자 할 때에는 그 거절이유를 상세히 기재한 문서로 출원인에게 통지하여야 한다고 규정하고 있으나 명세서상 발명의 목적, 구성, 효과가 내용불명이여서 이 분야에 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있지 아니하여 명세서의 기재요건을 충족하지 못하였다는 이유 이상으로 더 구체적으로 발명실시가 불가능하다는 이유로 적시하여 통지할 필요까지는 없다 할 것이고, 또 명세서의 보정은 출원인이 자발적으로 할 수 있음은 물론 특허청장, 심사관 등은 그 보정을 명할 수 있으나 반드시 구체적으로 발명실시가 불가능한 이유부분을 적시하여 보정을 명할 의무는 없다할 것이다. 원심결은 정당하고 심리미진, 이유불비가 있다거나 직권을 남용한 위법 또는 심사를 다하지 아니한 위법이 있다는 논지는 이유 없다(대법 79. 6. 26, 79후5).

原査定의 이 사건 특허출원에 대한 거절이유는 본원 발명은 그 목적스테이션과 선택된 다른 스테이션과의 연관된 성립을 위한 회로의 구체적인 구성과 동작이 불분명하다는 것임에 대하여, 원심결은 컴퓨터장치를 추적, 확인, 경보, 호출 등의 특정기능의 실현수단으로 이용한 응용기기인 본원 발명에 있어서 각 다중버튼 전화기의 추적버튼 및 발광다이오드가 여섯개의 도선, 인터페이스 장치, 스위칭회로망, 데이타배스, 통신제어장치, 처리기, 메모리 등과 연결되는 구체적인 회로가 명시되지 아니하였고, 상기 특정기능의 실현과정이 구체적으로 명확하게 기재되어 있지 않으며 그 特許請求範圍의 표현도 장황하고 조잡하여 特許權의 效力이 미치는 범위를 명확하게 파악하기 곤란하다 하여 원사정의 거절 이유와 다른 이유로 출원인의 抗告審判請求를 棄却하고 있음을 알 수 있다.

그렇다면 원심은 위 특허법 조항 소정의 규정에 의하여 이 사건 특허출원인에게 의견서 제출의 기회를 주었어야 할 것임에도 불구하고 기록을 살펴보아도 원심에서 위 절차를 밟은 흔적을 찾아 볼 수 없으니 위 규정을 위배한 원심결은 위법하다 할 것이므로 이점을 지적하는 논지는 이유 있다(대법 89. 9. 12, 88후523).

실용신안출원에 대한 異義申請이 있으면 출원인에게, 출원을 거절할 이유와 필요한 증거의 표시가 함께 기재된 異義申請書의 부본이 송달되고 답변서의 제출기회가 주어짐으로써, 출원인은 거절의 이유와 증거를 알게 되고 이에 대하여 자기의 의견을 진술할 기회가 주어지는 것이므로, 심사관이 이의신청서에 기재된 출원을 거절할 이유와 같은 이유 및 증거로 拒絶査定을 하는 경우에는, 따로 실용신안법 제24조의 2 제2항에 따라 출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서 제출의 기회를 주어야 할 필요는 없다고 할 것이다(대법 90. 1. 25, 89후407), ※ 특허법 제70조 관련

제77조(審査 또는 訴訟節次의 중지) ① 특허출원의 심사에 있어서 필요한 때에는 심결이 확정될 때까지 또는 소송절차가 완결될 때

까지 그 특허출원의 심사의 절차를 중지할 수 있다. ② 법원은 소송에 있어서 필요한 때에는 査定이 확정될 때까지 그 소송절차를 중지할 수 있다.

상표법(1990. 1. 13 법률 제4210호로 개정되기 전) 제18조에 의하여 준용되는 특허법(1990. 1. 13 법률 제4207호로 개정되기전) 제96조 제1항에서, 審査에 있어서 필요한 때에는 심결이 확정 또는 訴訟節次가 완결될 때까지 그 심사의 절차를 중지할 수 있다고 규정한 것은 임의규정으로서 심사절차를 꼭 중지하여야 하는 것은 아니므로, 이 사건상표와 유사하다고 한 인용상표에 대한등록무효심결이 대법원에 係屬中인데도 이 사건 審査節次를 중지하지 아니하고 審査 및 審理를 한 것이 위법하다고 할 수 없다. 논지 이유없다(대법90. 3. 23, 89후168).

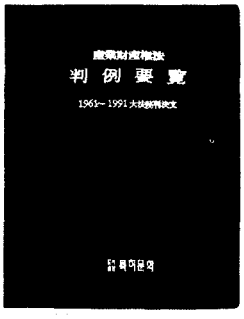
제78조(審判規定의 審査에의 準用) ① 제148조 제1호 내지 제5호 및 제7호의 규정은 특허출원의 심사에 관하여 이를 준용한다. ② 제154조 제8항·제157조·제165조 제3항 내지 제6항 및 제166조의 규정은 特許異義申請의 심사에 관하여 이를 준용한다.

실용신안법 제29조에 의하여 실용신안에 준용되는 특허법 제81조는 심사관의 除斥에 관하여 동법 제107조의 심판관의 제척에 관한 규정을 준용하도록 규정하고 있는바, 제107조 제6호는 심판관이 사건에 대하여 심사관, 심판관 또는 심사로서 사정, 심결 또는 판결에 관여한 때는 심판 관여로부터 제척된다고 명시하고 있으니 이를 삼사에 관하여 풀이하면 심사관이 사건에 대하여 심사관, 심판관 또는 판사로서 査定, 審決 또는 판결에 관여한 때에는 사정에 관여할 수 없다는 취지로 된다.

그런데 기록에 의하면 심사관 이화익과 정계순은 본건 1978. 7. 31자의 제1차 拒絶査定에 관여하였음에도 불구하고 이의 抗告審判인 1979. 7. 21자의 제1차 항고심결에서 원사정이 파기 환송된 후에도 1979. 11. 23의 2차 거절사정에 심사관으로 관여하였음이 분명하다. 그렇다면 위 2차 거절사정은 제척사유가 있는 심사관이 관여한 법령에 위반된 때에 해당되므로 항고심인 원심으로서는 실용신안법 제29조, 특허법 제133조에 의하여 마땅히 原査定을 破棄하였어야 함에도 불구하고 이에 이르지 아니하고 本案審決을 한 원심의 조치는또한 위법하다고 아니할 수 없다(대법 82. 6. 22, 81후30). 〈♣〉

신간안내

「産業財産權法 判例要覽」



도서출판 특허문화는 1961년부터 1991년까지 특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권 등 산업재산권에 관한 대법원 판례모음집인 「産業財産權法 判例要覽」을 발간했다. 이 책은 산업재산권에 관한 特許上告事件은 물론이고 民·刑事 등의 판례 전문·핵심이 되는 부분을 발췌하여 法律 條文別, 內容의 性格別, 判決宣告日字 순으로 편집되어 있어 이용하기 쉽고, 나날이 늘어나는 知的財産權 紛爭에 도움이 되는 실무서이며, 이 분야를 공부하는 사람에게는 법령의 이해를 높일 수 있게 엮어져 있다. (도서출판 특허문화(565-0205)(4×6배판, 470면, 20,000원)