



判例教室

# 国内外審判判例

編輯室

## 国内事件

### 大法院判例 (第1部 判決)

裁判長 大法院判事 이영섭  
 關與判事 " 민문기  
 " " 김운형  
 " " 김용철

事件: 73후60 拒絕査定

上告人(抗告審判請求人): (財)韓國科學技術研究所所長 韓相準

被上告人: 特許局長

原審決: 商工部特許局 抗告審判部 1973. 9. 22日字.  
 1973年 抗告審判 60號 審決

主文: 上告를 棄却한다.  
 上告費用은 抗告審判請求人의 負擔으로 한다.

理由: 抗告審判請求人 代理人의 上告理由 1, 2點을 함께 判斷한다.

原審決에 의하면 항고심판청구인이 出願한 本件 發明은 公知의 方法에 의하여 炊飯된 쌀밥 또는 이를 低溫에서 急速凍結시킨 쌀밥을 溶媒에 의한 脫水處理 및 共比混合物(에타놀+물)形成에 의한 용매 건조방법에 의하여 수분함량 13% 이하로 乾燥시킨 후 減壓하에 잔여용매를 제거시킴을 특징으로 하는 즉석 쌀밥의 제조방법에 관한 것이고 본건 출원전에 국내에 頒布된 刊行物(日本國特許公報 昭和37年 15256號)에 의한 발명의 내용은 天然쌀人造米를 重曹水溶液에 침지하여 一

定時間 방치 함침시킨후 물을 경사 분리하여 증숙시켜 膨脹된 쌀밥을 얻어 이를 방냉한 다음 냉동처리하여 메타놀液中에 침지 감압하고 가열처리하여 메타놀 및 수분을 증발 건조시킴을 특징으로 하는 즉석미의 처리방법으로써 전자와 후자의 발명의 技術的要旨는 다같이 賡用된 상태를 그냥 유지하면서 탈수시켜 다공성인 건조된 쌀밥을 얻는데 그 목적이 있다.

따라서 전자와 후자는 그 기술적 구성과 처리방법이 극히 類似하고 발명의 목적이 동일하며 그 조작방법에 있어 약간의 差異點은 있으나 본건출원은 후자의 기재된 내용에 의하여 그 기술분야에 속하는 자가 용이하게 발명할 수 있는 것으로 인정되므로 舊特許法 第6條 3項에 해당되어 신규성이 없는 것이라 판단하고 있다.

이와 같은 원심결의 취지는 결국 본건출원이 그 출원전에 국내에 반포된 간행물의 내용에 기재된 방법에 다소의 방법을 가하였다 하여도 동일한 효과가 발생하는 경우, 다시 말하면 방법에 다소의 차이가 있다 하더라도 그 作用과 效果에 大差가 없는 정도의 것인 경우에는 독창적인 발명이라고 인정할 수 없다는 취지로 보여진다.

기록에 의하여 본건 특허출원의 내용과 위 간행물의 내용을 대조 검토하여 보면 원심결이 본건 특허출원은 신규의 발명이 아니라고 위와 같이 판단한 조치는 정당하고 거기에 특허출원 권리범위, 청구내용 특허방법의 신규발명과 진보성에 관한 法理를 오해하였거나 심리미진 또는 판단유달의 위법이 있음을 찾아볼 수 없으니 論旨는 모두 그 이유 없다.

그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자의 부담으로 하기로 하여 關與法官의 일치된 의견으로 주문과 같이 판단한다.

# 国外事件

## 職務務明에 관한 判例 〈美國〉

1. 原告: 政府
2. 被告: Dubilier Condenser Corp.
3. 事件要旨: (United States v. Dubilier Condenser Corporation, 289 U.S.178 <1933>)

訴外 Dunmore와 Lowell 2인의 物理學者는 聯邦標準局에 雇傭되어 同局電氣部 無線課에 配屬되었고 그 研究室에서 연구와 試驗을 담당하고 있었다. 그 無線課는 20여名의 科學者로 構成되어 그들은 여러가지 일을 서로 다른 그룹과 分擔하여 연구실험하고 있었다. D와 L은 飛行機 無線分野에서 問題解

決業務를 맡았고 無線 受信裝置의 課題는 또 다른 그룹에 맡겨졌었다.

그들은 設計問題解決을 포함한 指定프로젝트에 종사하는 동안에 家庭用 交流를 直流電池의 代用으로서 무선受信機와 強力한 擴聲機에 應用하는 데 着眼하여 모두 발명했다. 그리고 D는 電話繼電器에 交流를 응용하는 제3의 발명까지 했다.

이러한 발명은 부분적으로는 근무시간 중에 이루어졌으며 정부의 設備·器具·材料를 사용했고 더우기 上職者의 승인아래 진행했다. 래디오수신기에의 교류응용 발명은 래디오課의 래디오수신기 그룹에게 주어졌던 문제의 하나를 해결하는 것이기도 했다. 그러나 D와 L은 발명에 관한 문제를 해결하라는 명령을 받지 않았다. 더 중요한 것은 D와 L은 Dellinger라는 사람으로부터 방명에 관한 문제해결의 명령을 받지 않았으나 Dellinger가 관심을 갖게 되었고 그러는 동안에 발명이 완성된 점이다.

발명한 D와 L은 共同發明者로, D는 발명 중의 單獨發明者로서 3가지 발명을 모두 출원하여 特許證이 발명자에게 교부되고 두사람은 被告會社인 Dubilier Condenser Corp. 특허의 排他的인 實施權을 주었다.

피고는 取消不能, 非獨占的, 無償의 실시권을 정부에 양도하는데 대한 정부의 주장에 이의를 제기하지 않았다. 이유는 정부가 발명을 創作하기위하여 연구시간·材料·시설 등의 편의를 제공한 공이 있기 때문이라고 지적하였다.

그러나 피고에 대하여 정부는 모든 權原·권리·이익의 移轉을 요구하는 등 本訴에 이른 것이다.

### 4. 判示結果

本件에 대하여 地方法院은 訴狀을 却下했고 巡回高等法院은 1審을 支持하여 抗訴棄却했으며 大法院도 事件還送을 命令했다.

즉 D와 L에 교부된 특허는 정부에 양도하지 않아도 된다고 판시함으로써 정부가 敗訴한 것이다.

## 審決取消訴訟에서 본 特許請求範圍의 解釋 〈日本〉

### 一 拒絶査定에서 본 特許請求範圍 및 發明 등의 關係一

[日本 東京高法 1963年 第74號審決取消訴訟事件, 1976年 3月 25日 民事第6部 判決]

1. 原告: X
2. 被告: 特許廳·補助參加人 YI

### 3. 判決主文:

原告의 請求를 棄却한다. 訴訟費用은 원고의 부담으로 한다.

### 4. 判決事實:

원고는 1956년 10월 27일 명칭을 密封型트랜지스터라고 하는 發明(本願發明이라 함)에 관해 特許出願했을 때 1958년 10월 27일 公知事項으로 容易하게 推考할 수 있다는 이유로 拒絶査定을 받았다.

이에 대하여 1958년 11월 28일 抗告審判請求를 했으나 1968년 3월 30일자 심판은 성립되지 않는다는 要旨의 審決이 있었던 바, 本件은 이

審決取消訴訟인 것이다.

### 5. 判決要旨:

「본원발명의 特許請求範圍의 記載內容에 따르면 본원발명의 對象은 廣範圍하며, 密封型트랜지스터로 되어있을 뿐 接合型트랜지스터에 限定된다고 하는 뜻은 記載事項에서 찾아볼 수 없다. 본원발명의 詳細한 說明欄에는 그 첫머리에 『本發明은 트랜지스터와 같이 容器안에 밀봉시킨 半導體裝置에 관한 것이다. 일반적으로 트랜지스터는 이것을 감싸는 雰圍氣중의 濕度에 따라 그 特性에는 현저한 差異가 있는 것이다』라는 뜻이 기재되어 있다.

따라서 본원발명은 그 技術的 課題, 構成 및 作用效果에 관해서는

트랜지스터 一般을 대상으로 기재되어 있을 따름이며 接合型트랜지스터에 국한한다는 趣旨로 해석할 수 있는 기재내용은 전혀 찾아볼 수 없다.

또한 발명의 상세한 설명부분에 있어서는 合金接合型트랜지스터에 관해 例示되어 있으나 이 기재는 본원발명의 실시에 관한 1形式을 나타내는 데 그칠뿐 원고가 주장하는 바와 같이 본원발명의 대상이 접합형트랜지스터에 한정된다는 취지의 주장에 아무 이유없다」

### 6. 判 示

본원발명은 乾燥劑를 封入한 氣密容器안의 相對濕度를 20%이하로 유지한다는 것을 그 구성요건으로 하고있는 것이다.

원고는 ① 본원발명은 이와 같이 용기안의 상대습도를 20%이하로 한정함으로써 에미터接地電流增幅率  $acb$ 는 되도록 크게, 콜렉터遮斷電流  $ICo$ 는 되도록 작게하는 相關的 만족을 얻을 수 있는 格段作用效果를 갖는다는 취지를 주장, 발명의 상세한 설명가운데서는 이 사실이 우선 인정되나 그 圖面과 對照해 본 바로서는 앞에 말한대로 상대습도가 20%를 초과하는 경우에는 반도체의 특성 즉 트랜지스터의  $ICo$ ,  $acb$  등이 크게 변화하여 그 성능이 떨어진다는 뜻이 기재되어 있다. 상대습도가 20%를 약간 초과함으로써 크게 변화하는 것은  $ICo$ 의 특성이며  $acb$ 에 관해서는 상대습도가 0~20%범위에서도 그 增減정도가 현저하며 0%일 경우에는 20%의 경우에 비해 顯著히 감소하고 상대습도가 50%일 경우와 비교하면 더욱 현저히 감소한다는 것이 명백하다.

다시 말해서 본원발명은 원고가 주장하는 바와 같이  $acb$ 와  $ICo$ 와의 相關的 만족이라는 작용효과를 없

는 것이다.

② 원고는 본원발명의 대상은 접합형트랜지스터에 한정된다는 취지를 주장한다.

그러나 본원발명의 특허청구범위의 기재내용에 따르면 그 대상은 광범위하여 밀봉형트랜지스터로 되어있으며 접합형트랜지스터에 한정된다는 뜻은 기재내용에서 찾아볼 수 없다.

본원발명의 발명 명세서에는 「본발명은 트랜지스터와 같이 용기안에 밀봉된 반도체장치에 관한 것이다. 일반적으로 트랜지스터는 이것을 감싸고 있는 분위기안의 습도에 따라 그 특성에 현저한 변화를 주는 것이다」라고 기재되어 있는 바 이는 트랜지스터 全般에 관한 설명일 뿐만 아니라 또한 명세서에는 「본발명은 이 점에 留意하여 半導體素子를 용기안에 窒素와 함께 封入할 때 적당한 乾燥劑를 넣은 것이다」는 기재내용으로 보아 반도체소자 전반에 걸친 설명으로 해석되는 부분도 있다.

이들을 종합하면 本願發明은 그 기술적 과제·構成·作用효과에 관해서는 트랜지스터 일반을 대상으로 기재하고 있을 뿐 접합형트랜지스터에 한정된다는 취지로 해석할 수 있는 기재사실은 발견되지 않는다.

더우기 발명명세부분에 있어서는 합금접합형트랜지스터에 관해 예시되어 있으나 이 기재내용은 본원발명의 실시형식의 한 예에 지나지 않는다고 보고 명세서 해석에 관한 원고의 주장은 인정되지 않으므로 심결에서 공지사항에 해당한다는 判斷을 정당하다고 했다.

### 7. 解 說

본 판결의 요점은 ②에 明示한 판단에서 찾을 수 있다.

즉 원고 X가 「접합형트랜지스터

에 한정되어 있다」는 뜻을 들어서 본원발명은 공지사항과는 별개의 것으로서 쉽게 推考할 수 없다고 주장하고 있으나 판결은 특허청구범위에서 원고가 주장하는 발명 명세서의 설명은 오직 實施例에 지나지 않는다고 해석한 점이다.

대개 특허청구범위와 발명명세서와의 관계는 日本 特許法 第36條 4·5項에 의거하여 排他的 絕對權을 얻기 위하여는 명세서나 圖面에 의해 해당 업자에 公示하여야 한다.

이 때문에 특허청구범위는 배타적 절대권인 特許權의 효력범위를 명확히 하는 것인 만큼 특허발명의 기술적 범위를 확정하는 기준이 된다.

물론 특허권의 권리범위를 확정함에 있어 특허청구 범위의 記載文字에 구애됨이 없이 발명의 性質, 목적 또는 발명명세 및 도면 등 전반에 걸쳐 실질적인 발명 요지가 관련된다는 判例(大法院 1964년 8월 4일 판결)도 있다.

어디까지나 특허권의 기술적 범위는 특허청구 범위의 記載文字·文句를 그 基點으로 삼아 판단을 내리는 까닭에 특허청구범위에 기재되지 않은 사항이 발명명세서나 도면에 기재되어 있다고 해서 이것을 인정할 수는 없는 것이다.

만일 그런 경우가 인정된다면 日本特許法 第36條 4·5項의 관계는 애매해진다.

이 兩者관계의 중요성은 본건과 같은 出願 중의 발명에 대한 심사과정에서도 마찬가지 일 것이다.

이런 뜻에서 본판결의 심판방법은 정당하다고 보아야 할 것이다. 요컨대 본 판결이 敎示해 주는 점은 日本 특허법 전반에 걸쳐 제36조 4·5항의 명확한 관계는 補充·改正의 경우나 權利侵害의 경우 다 같이 법이 意圖하는 관계로써 엄격하다는 것을 보여주는 좋은 事例라 하겠다. <日本「發明誌」에서>