



判例教室

国内外審判判例

〈VIII〉

編輯室

国内事件

大法院判例〈第3部 判決〉

裁判長：大法院判事 임 항 준

關與判事： " 주 재 황

" " 이 병 호

" " 라 길 조

事 件：75후25, 特許無効

審判請求人(被上告人)：태흥산업주식회사 대표이사 오세돈

被審判請求人(上告人)：강 주 외 1名

原 審 決：特許局 1974. 10. 21字 1974年 審判 第83號 審決.

主 文：上告를 모두 棄却한다.

理 由：被審判請求人들 訴訟代理人의 上告理由를 본다.

第1. 2點에 대하여

原審決理由에 의하면 原審은 本件特許가 出願되기전 國內에 頒布된 刊行物인 甲2號證의 1 記載內容과 本件 特許(第3928號)의 內容을 比較하여 兩者는 熔接하고 接着하는 2個의 플라스틱의 한쪽을 이에 接着시킨 채 回轉하여 磨擦熱을 發生시킨 다음 바라는 溫度에 달하였을 때 壓力을 높임과 同時에 停止시켜 접촉케 하는 技術思想은 동일하며 다만, 前者는 접촉코저하는 物이 둥근막대이고, 後者는 半球인 點에 差異가 있으나 이러한 차이는 本件 磨擦壓接法의 技術내용을 좌우하는 것이 아니며 또 후자에는 가압 직전에 一時 解壓工程으로 마찰가스로 排氣시키는 工程을 添加하고 있으나 이는 전자에 기재된 내용으로부터 이 分野에 通常의 知識을 가진 사람이라면 극히 용이하게 發明할 수 있는 정도의 것이라 고 인정되므로 本件 特許는 新規性이 있는 發明이라고 볼 수 없다고 判斷하였는 바, 記錄에 비추어 檢討하여도 원심의 이러한 판단은 정당

하고 거기에 本件 特許의 內容 및 請求範圍를 잘못 판단하거나 訴訟과 같은 審理未盡의 違法이 있다할 수 없으니 論旨는 이유없다.

第3點에 대하여

特許無効의 심판을 청구할 수 있는 이른바 利害關係人이라 함은 特許權者로부터 그 管리의 對抗을 받을 염려가 있으므로 인하여 현재 業務上 損害를 받거나 後日 손해를 받을 염려가 있는지를 일컬은다할 것이므로(대법원 1970. 7. 21 선고 70후 24판결 參照) 기록에 의하면 심판 청구인은 漁業用具의 生産販賣와 이에 관련된 附帶事業 一切를 營爲하는 會社로서 本件 特許權의 存否에 관하여 현재 또는 후일 업무상 손해를 받거나 받을 염려가 있다고 認定되는 만큼 本件 特許무효의 심판을 청구할 수 있는 이해 관계인에 해당한다고 판단한 원심 의 조치에는 아무런 잘못도 없으므로 논지 또한 이유없다.

그러므로 上告를 棄却하기로 하여 關與法官의 一致된 意見으로 主文과 같이 판결한다. ■

国外事件

〈美國〉

職務發明에 관한 判例

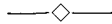
1. 原告: 政府
2. 被告: Houghton
3. 事件要旨: (Houghton V. United States: 4th Cir 1928)

被告 Houghton 은 學士號를 갖고 있는 化學技師이며 農務省의 化學部門에 근무하고 있었으나 뒤에 聯邦保健局의 衛生學研究所에 轉勤하여 船舶이나 建物에서 有害昆蟲, 쥐 등을 驅除하는 安全消毒에 대한 연구를 擔當하고 政府資金과 同僚인 政府被備者의 支援을 얻어 適當한 混合物의 發明에 成功한뒤에 자기의 이름으로 特許를 취득하였다. 이에 대해 정부는 그 특허의 全權利가 政府에 있다고 提訴한 것이다.

4. 判示要旨

이 特許는 政府가 正當한 所有權者이다. 被備者의 發明 또는 發見에 대한 使用者의 權利는 애초의 雇傭契約條件에 의한 것이 아니고 發明자가 발명 또는 발견을 하는 期間 중에 이루어진 職務의 本質에 의한 것으로서 그것은 고용계약으로부터 생긴 것이 아니며 發明자에 賦課된 의무에 따라 발생한 것이다. 원래 發明자가 고용되었다고 하는 本質에 문제가 있는 것이 아니며, 만약 그가 발명을 할 目的으로 實驗하고 또한 實驗過程에서 발견된 것이므로 發明자에 歸屬하는 實驗機에 의해서 완성된 것을 發明자에게 開示할 의무가 있는 것이다. 發明자가 그같은 形式으로 일하고 있는 동안은 그는 발명을 하

기 위해서 고용되어 있다는 것이며 發明자가 맺은 果實은 發明자에게 귀속되는 것이다.



〈日本〉

考案의 進歩性判斷

(最高裁判所 1976年4月30日 判決 第9號 事件)

1. 上告人: 東高芝浦電氣(株) 外 6名
2. 被上告人: 特許廳 長官
3. 主 文: 本件 上告를 棄却한다. 上告費用은 上告人의 負擔으로 한다.

4. 事實概要

本願 考案의 要旨는 레이 作用이 있으면 큰 放電電力을 필요로 하는 氣體가 封入되고 또한 中間에 배기되어도 되는 細管部가 있는 氣密容器와 前記 細管部의 周圍를 덮어 內部를 冷却媒體가 移動하는 筒體와 전기 配管부 안에 방전을 發生시키기 위하여 전기 配管부들 사이에 前記 氣密器內에 配置되는 陽極 및 陰極과 전기 配管부들 사이에 두고 전기 기밀용기의 내부 또는 外部에 對向配置되는 한벌의 反射鏡으로 이루는 共振器를 具備한 氣體레이 放電裝置였으나 本願出願이 1965년 7월 8일 출원된 바 70년 11월 20일 拒絕됨에 따라 71년 1월 21일 審判請求하였으나 72년 10월 17일 本件審判의 청구는 成立되지 않는다고 審決되었고 審決取消 訴訟이提起되었으나 심결이 正當하다는 판결이 있어 이에 不服하여 상고된 것이 本判決이다.

5. 判決理由

① 上告代理人 X, X1, X2의 上告理由 1에 대하여
實用新案登錄出願에 관계된 고안의 進歩性의 有無로 판단함에 있어

그 출원 당시의 技術水準을 출원 후에 頒布된 刊行物에 따라 認定하고 이에 따라 그 진보성의 유무를 판단해도 그 自體는 實用新案法 3條 2項의 規定에 反하는 것은 아니다.

原判決이 本願 考案出願 후의 刊行物인 甲 第6號證의 2에 따라 그 출원 당시의 技術水準을 認定한 것에 지나지 않음은 同號證의 記載 및 原判決文에 비추어 明白하다.

원판결에 訴論의 違法은 없고 論旨는 獨自의 見解에 立脚하여 原판결의 위법을 말하는 것에 지나지 않는다.

② 同 2에 대하여

원판결은 本願考案이 상고인이 主張하는 作用效果를 갖는 것을 否認한 것은 아니다. 다만 그것이 작용 효과로서 顯著性을 缺하고 또 明細書에 記載되어 있지 않으며 審判의 對象이 되어 있지 않다고 판단한 것에 지나지 않은 것임은 원판결문에 비추어 명백하다.

따라서 원판결에 소론의 위법성은 없으며 논지는 원판결을 바르게 理解하지 않고 그 위법을 말하는 것이므로 採用할 수가 없다.

그러므로 行政事件訴訟法 7條, 民訴法 401條, 95條, 89條에 의거하여 裁判官 全員一致의 意見으로 主文과 같이 판결한다.

6. 上告理由 要旨

① 第1點

원판결이유 제1점에서 引用하는 甲 제6호증의 2는 본건 고안의 출원 이후에 刊行된 文獻이며 同號證으로서 본건 고안출원 당시의 技術水準인양 提示함은 분명히 實用新案法 3條 2項에 위반하는 것이다.

즉 原審에서 상고인은 본건 고안 출원 당시의 技術水準으로서는 가스레이放電管의 材料로서 酸化베릴륨을 사용함은 技術的으로 곤란하다는 趣旨를 주장했다.

이에 대하여 원판결은 상고인이 提出한 甲 6號證의 2를 인용하여

熱衝擊과의 關聯에 있어 알콘레저의 방전에 쓰여지거나 혹은 利用될 수 있는 세라믹재료로서 酸化베릴리움이 列擧되고 있음을 인정할 수가 있고 또 이 記載에 따라서 출원당시 세라믹재료의 氣密性 問題가 산화베릴리움을 放電管體에 사용한다는 着想을 阻害할 정도의 障害가 된다는 것은 생각할 수 없다고 判示했다.

실용신안법 3조 2항에서의 容易推考의 기초가 되는 고안은 刊行物의 경우 실용신안 등록출원 전에 반포된 것에 기재된 것이어야 한다.

본건 고안의 出願日은 1965년 7월 8일일에 대해 甲 제6호증의 2는 본건 고안출원 후의 66년 6월에 간행된 것이므로 이 문헌의 기재에 따라 본건 고안출원시의 기술수준으로 함은 許容할 수 없으며 실용신안법 3조 2항을 분명히 위반하는 것이다.

② 第2點

원판결은 當事者間에 다투지 않는 사실에 대하여 裁判所가 이와 다른 獨自의 판단을 한 점에 重大한 法令違反이 있다.

원심에서는 본건 고안에 래저裝置 固有의 현저한 작용효과가 있었음에 대하여는 당사자 쌍방에 紛爭은 없었다. 당사자간에 분쟁이 있었음은 그 작용효과가 原明細書에 의 記載與否뿐이다. 그러함에도 원판결은 그 이유로서 당사자 양쪽이

인정하고 있는 작용효과를 적극적으로 否認하고 원고의 청구를 棄却하는 原因으로 삼았다.

따라서 원판결은 당사자간에 말쟁이 없는 사실에 대해 재판소가 적극적으로 介入하여 이와 다른 독자판단아래 본건 고안의 進歩性 否定으로 誘導하였다.

이상의 두 가지 점에서 原審破棄를 申請한 것이 本件 上告審의 판결이다.

7. 解 說

진보성의 判斷資料가 출원당시의 기술수준을 參考로 하여 이를 출원 후에 반포된 刊行物에 의거, 인정함은 實用新案法 3條 2項의 위반 여부의 점이 우선 제1점의 論據가 된다.

法文上的 文脈으로 보면 同法 3條 2項의 字句는「…前項 各號…」로 되어 있으므로 동법 3조 1항 3호는 실용신안 등록출원전으로 되어 이 판결과 對立되는 것이다.

원래 新規性은 公知事實과 同一해야하나 進歩性은 列擧된 公知公用 내지 반포간행물에서의 先行技術 Vorläufige Technik에서 當業者 Durchschnittsrsch(通常人)이 容易하게 想到實施 할 수 있는 발명 즉, 공지기술에 대한 單純한 附價, 變更, 除去, 多少의 改良, 結合, 組合, 均等物의 代替, 均等方法이라고 할수 있는 것은 진보성이

없고 그 판단시는 출원당시가 된다. 더욱기 발명, 고안은 그 자체산업의 발달에 쓸모가 있어야 하므로 발명 고안 자체가 公共의 利益에 도움이 된다는 목적에 맞는 要素가 內在하고 있는 것이다.

따라서 創作物이 발명의 特許가 된 한 要件이라 할만하다. 그러므로 발명의 特許要件으로서의 신규성이나 진보성의 存否는 고안 등의 출원당시 구체적 기술수준과 對應시켜 關聯되는 선행기술과의 구체적 對比觀察의 결과를 판단해야 할 것이며, 抽象的으로 論定함은 불가능하고 그 判斷操作에 있어서는 신규성과 진보성의 추상적, 形式的인 概念의 孤立的 吟味에 始終해서는 안된다.

출원 후의 반포간행물로서 진보성을 결정하는데 참고해서는 안된다는 根據로 삼는다면 그는 특허법이 公共의 이익에 貢獻한 까닭에 주위지는 특허의 眞意를 喪失하게 된다. 이같은 일은 査定時로써 진보성을 결정지어야 한다는 뜻이 될 수는 없다.

그러므로 진보성이나 신규성이 출원당시라 해도 法文의 자구는 출원전이라고 쓰는 이상 본판결의 제1점은 贊同할 수 없는 근거가 되지 않는 不合理한 판단이라 하겠다.

제2점의 判示趣旨에는 異論이 없다. (日本 發明誌에서)

工業所有權用語

—32面에서 계속—

abridgement ㉔ 要約, 摘要, 拔粹

abridgement of British patent specification 英國特許明細書拔粹

abrogate ㉔ (法令따위를)廢止하다

abrupt ㉔ 急한, 突然한, 險한

abscissa ㉔ 橫座標

absence ㉔ 缺如, 不在

in the absence of proof 證據가 없기 때문에

absent ㉔ 缺席한, 不在의, ...가 缺如한

absentee ㉔ 不在者, 失蹤者

abstract ㉔ 拔粹, 概要, 抄本, 抽象, 概括

Abstract of the Disclosure 開示의 概要

abstraction ㉔ 抽象의 概念

abuse ㉔ 濫用

abuse of patent 特許權의 濫用

— ㉔ 濫用하다

abuse a monopoly 獨占權을 濫用하다

abut ㉔ 接하고 있다, 境界에 接하다

academic ㉔ 學究的인, 實用的이 아닌