

工業所有權審判事例

— (國) (內) (事) (件) —

拒絶査定

(大法院 第4部判決) (1978. 1. 17.)

裁判長: 大法院判事 정 태 원
關與法官: " 민문기 · 이일규 · 강안희

1. 審判請求人(上告人): 총성산업(주) 대표이사 민 병 초
訴訟代理人 辨理士 서 대 석
2. 被審判請求人(被上告人) 特許廳長
3. 原審決: 特許廳 1977. 7. 23字 76抗告審判 70號審決
4. 主 文: 上告를 棄却한다. 上告訴訟費用은 上告人의 負擔으로 한다.

5. 理 由

上告理由를 判斷한다.

原審決은 그 理由에서 1974年 實用新案登錄願 第5378號考案(本件 出願考案案이라 한다) 要旨은 硬質 彈性拔條의 裏面中心에 길이로 凹溝條를 形成하고 兩側平面部와 側面部에 鐵板을 埋設하며, 上面에는 양측 요구조를 형성하여 中間에 형성된 평면부의 上側內面에 鐵板을 埋設, 伸縮部를 형성한 것에 있어서 同兩緣部에다가 앵기볼트 埋入孔을 着設하여 된 橋梁路板의 伸縮板이며, 위 本件出願前에 國內에서 頒布된 刊行物인 日本特許公報 第87 ABC 公告番號 第昭和46—32189號 伸縮繼手의 高안(引用考案이라 한다) 요지는 橋梁道路 등 構造物의 隣接部分 사이에 설치하는 伸縮作用을 갈게한 設置物에 있어서 本體 上下에 요구조를 형성하고, 天然고무 또는 人造 고무 및 合成樹脂등과

같은 彈性體 上面과 下面 및 中間部에 彈性金屬板을 埋設하여 伸縮부를 이루게 하여 兩緣部下端을 볼트로 着設하여서 된 것이라 說示하고 위兩者는 다 같이 伸縮작용을 갖게 하여 항상 引伸부분과의 사이에 틈이 생기지 않도록한 高안의 目的이 同一하다.

이 탄성판체 상하에 요구조를 형성하는 동시에 鐵板을 埋設하여 伸縮 작용을 上下左右로 하게 하여 볼트로 착설하는 技術思想과 구성에 差異點이 없을 뿐 아니라 이로 因한 伸縮판으로서의 作用效果도 또한 같다고 斷定하고 다만 圖面으로 보아 양자는 요구조를 凹設한 모양이며 埋設된 鐵板의 位置등에 약간의 差異가 있으나 이는 伸縮판의 크기와 필요로하는 伸縮 작용정도에 따라 容易하게 變形시킬수 있는 단순한 設計變更에 불과하니 本件 출원 高안은 引用考案의 圖面 및 說明書

에 記載된 것으로부터 그 高안이 屬하는 技術分野에서 通常의 知識을 가진자가 극히 용이하게 高안할수 있는 정도의 것이니 實用新案法 第5條2項을 適用하여 登錄을 拒絶한 原査定을 正當하다고 判示하며 상고를 기각하고 소송비용은 敗訴者의 부담으로 하기로 關與法官의 意見이 一致되어 主文과 같이 判決한다.

一 參 考 —

① 抗告審判: 1976年 抗告審判 第70號 항고심판청구인 총성산업주 대표이사 민병초, 대리인 변리사 서대석, 1974년 실용신안 제5378호 拒絶査定不服抗告審判事件에 대하여 주문과 같이 審決한다.

主 文: 本件 항고심판청구는 成立할 수 없다.

그러나 49조 1호는 2조를 포함 하였으며 29조는 그 1항주서의 발명은 法2條1項에서 말하는 발명의 意義로 理解해야 하므로 발명의 미완성은 29조 1항 주저에서 말하는 이유로서 특허출원에 대하여 거

절함은 원래부터 법이 당연히 豫定하고 또 要請한 것이다. 原審은 이 各法條의 解釋適用을 그르친 것이므로 違法이며 破棄를 하지 않으면 本件은 本원발명이 本件심결에서 말하듯이 발명으로서 미완성 여부

를 審理判斷하기 위해 원심을 환송할 필요가 있다.

7. 解 說
이 판결은 당연한 理論이며 妥當하다는 衆評이다.

—(國)(外)(事)(件)—

特許要件(特許法29第1條1項)의 發明未完 成이란 理由로 拒絶하는 許否

＜日本最高裁 1977年 10月 13日判決
1974年(行丞)第107號＞

1. 上告人：特許廳長
2. 被上告人：크라운 젤러버즈
CO, 프란시스·M·빈즈
3. 判決主文
原判決을 破棄한다.
本件을 東京高等裁判所에 還送한
다.

4. 事件概要·原審決要旨
本件審決에서 本願發明이 特許法
第29條 1項柱書(特許要件)에서 말
하는 發明에 該當하지 않는 根據가
될 本願發明이 完成됐다고 할 수 없
다는 點에 대하여는 法 第29條는 말
할 것도 없고 特許法 全規定中에도
特許出願에 關聯된 發明의 완성, 未
完成에 關한 事項을 定한 것으로 解
釋할만한 規定은 없고, 또 發明의
미완성을 특허출원의 拒絶理由로
할 수 있다고 定한 規定도 찾아 볼
수 없다.

따라서 본진심결은 특허법에 정
해져 있지않은 거절이유에 의해,
다시 말해서 특허법의 근거 없이 본
원출원에 대해 거절했다고 할수 있
으므로 당초부터 違法임을 免할 길
이 없다하여 심결을 取消하였다.

5. 上告理由
특허법29조에서 말하는 發明이 同
法 第2條에 定義되어 있는 發明임
이 明白하여 동법29조에 規定하는
特許要件도 그것을 前提로 하여 同
條 1項柱書의 規定은 특허법 2조에
정의되어 있는 發明인 것 그리고 產
業上利用할 수가 있다는 그 點이 특
허를 받을 수 있는 基本的 要件임을

규정한 것이며, 同條 1項各號가 이
기본적 요건을 充足시킨 發明이라
해도 더욱 특허를 받을 수 없은 경
우를 規定한 것이라고 해야한다.

제 2조에 정의되는 發明은 그 정
의에서도 밝혀지듯이

① 自然法則을 이용한 것이어야
할 것. 즉 精神에 대한 純物質의 事
物의 意味에서의 자연의 領域에서
經驗에 따라 보아지는 一定한 因果
關係인 자연법칙을 이용한 것이므
로 發明은 자연법칙인 物理化學의
法則에 의거하여 作用해야 한다.

② 技術의 思想이어야 할 것. 즉
기술은 일정한 目的을 達成하기 위
한 具體的手段이며, 實際로 이용할
수 있는 것이고 技能과는 달라 他
人에게 傳達할 수 있는 客觀性을
갖는 것이므로 이같은 기술에 關한
사상인 發明은 기술이 本質의인 性
질로서 지니는 위의 성질을 갖는
것이여야 한다.

③ 創作이어야 할 것. 즉 창작이
란 人爲的作用에 의해 새로히 만드
는 것이여야 한다.

④ 高度한 것이여야 할 것. 즉 實
用新案法 第2條 第1項에 이 法律
에서 考案이라함은 자연법칙을 이용
한 기술적 사상의 창작을 말한다고
정의한 것으로 미루어 이 고안과
對比하여 程度가 높은 것임을 의미
한 것으로 해석된다.

따라서 이들 4要件中 어느 것이
던 빠져도 이미 發明이라고는 할 수
없음은 특허법 2조 1항의 規定으로

보아 명백하며 또 이들의 요건을
具備하지 못한 發明으로서 아직 완
성에 이르지 못한 것이 2조 1항에
규정한 發明에 해당하지 않음은 分
明하다.

다만 發明의 成立過程을 보아 명
백하듯이 우선 目的으로서 解決해
야 할 問題點, 즉 課題가 認識되어
그 着想에 의거하여 具體性이 있는
特定の 技術的手段을 構成하고, 그
구성된 기술적수단의 適用에 의해
과제가 해결되며 目的이 달성 되었
다는 效果를 確認할 단계를 거쳐
완성되는 것이므로 明細書에 기술
적 과제만이 存在하며 그 해결을
위한 確立된 技術의 構成이 존재하
지 않는다.

한편 특허법49조에서 동법29조가
포함되고 특허법은 그 條文上은 거
절 이유중에 미완성 發明이란 用語
는 사용되어 있지 않으나 29조의
發明의 정의중에 기술적 사상의 創
작이란 觀念을 明示하고 있는 以上
기술적사상으로서 아직 창작되지않
은 것, 즉 객관적으로 보았을 경우
기술적완성까지는 이르지 못한 미
완성 發明은 제 2조에서 말하는 發
명이 아니므로 29조 1항후서의 規
정에 의해 特許賦與에서 排除되어
야 한다. —餘他省略—

6. 判決要旨
特許法 2條 1項은 「이 법률에서
發明이라 함은 자연법칙을 이용한
기술적 사상의 창작가운데, 고도한
것을 말한다」라고 정하고 發明은
기술적 사상, 즉 기술에 關한 사상
이어야 하나 특허제도의 趣旨에 비
추어 생각컨대 그 기술내용은 當該
技術分野에서 通常의 知識을 가진
자가 反覆實施하여 목적한 기술 效
과를 얻을 수가 있을 정도까지 具體
的·客觀的인 것으로 구성되어야한
다고 해석함이 옳으며 기술 내용이
위의 정도까지 구성되지 않은 것은
發明으로서 미완성인 것이다.
—前面下端起 계속—