



## 考案目的의 相違와 考案의 同一性

(東京高裁 1982. 6. 30 判決, 1980(行ケ)52號)

### 1. 事件概要

가. 原告가 實用新案登錄出願을 한 考案은 그 出願公告決定時에는 골프막대기의 頭部의 打球面을 둘러싼 그 周圍 또는 打球面의 前端, 前後端, 前端과 下端이나 前後端과 下端에 打球面의 中心部를 둘러싼 偏倚重을 配役한 構成을 要旨로 하는 것인바 그 後에 請求範圍를 補正하여 偏倚重部分의 幅과 막대기 外周에서부터 打球面의 中心에 이르는 距離와의 比率 및 偏倚重部分과 打球面部分과의 重量比에 關係 限定하였다

特許廳의 審決에서는 上記의 補正을 實質上 請求範圍를 變更하는 것이라는 理由로 却下하고 補正前의 本件 考案은 引用例와 同一考案이라 하여 이것을 拒絶하였다.

나. 原告는 이 審決을 不服하여 出訴하고 前記의 補正은 請求範圍를 變更하는 것이 아니며 또한 本件考案은 球打面의 中心部를 벗어난 位置에 공이 닿았을 경우에도 中心部에 닿았을 경우와 大差없는 飛距離를 내는 것을 目的으로 하는 것에 對해 引用例는 打球方向의 그르침을 적게 하는 것을 目的으로 하는 것으로서 構成도 또한 相違하다고 主張하였다.

### 2. 判決要旨

判決은 下記의 이유에 의해 原告의 請求를 棄却하였다. 즉 前記의 補正은 形式上은 請求範圍를 減縮하는 것으로 보이나 이것에 의해 偏倚重의 配設位置, 크기, 무게등에 關係서 特定의 條

件을 붙이고 이것에 의해 特段의 優秀한 效果를 내는 것으로 한 것에 疑問을 가질 餘地가 없고 더구나 이것들의 具體的인 事項은 本件 考案의 出願當初의 明細書, 圖面은 本래부터 出願公告 公報에도 전혀 記載되어 있지 않으므로 이 補正은 實質上 請求範圍를 變更한 것이다.

또한 本件 考案 引用例와는 解決하러 하는 課題에 關係한 表現이 다르며 本래부터 考案의 課題提起는 主觀的인 것이기 때문에 兩者의 構成이 同一한 以上 동일한 作用效果를 내는 것은 當然한 事理라 할 수 있으므로 兩者가 同一考案이 아니라고 할 수가 없다.

### 3. 論評

發明者의 사이에서는 發明의 目的이 相違하면 發明自體도 서로 다르다고 생각하게 되는데 發明의 構成, 즉 目的 내지 課題의 解決手段이 既存의 것과 明確하게 相違한 것이 아니면 發明의 特許性을 認定하지 않는다.

여기서 發明의 構成이라면 어디까지나 出願에 關係되는 明細書, 圖面中에 記載되고 특히 請求範圍中에 그 發明의 要旨로 하여 記載된 構成이다.

發明의 目的이 다른 그것을 達成하기 위한 構成도 어딘가 公告된 것과 다른 경우가 많으므로 출원에 있어서는 發明의 構成上 特徵이 理解되도록 詳細하고 明瞭한 明細書, 圖面을 作成하는 것이 중요하다.