

工業所有權審判事例

(國)(內)(事)(件)

意匠拒絕 定

〈大法院 第3部 判決〉(1983. 7. 26)

裁判長: 大法院判事 김 덕 주
關與法官: 大法院判事 정 태 균·윤 일 영·오 성 환

1. 審判請求人(上告人): 카티어 인터네쇼날 비. 브이 (네덜란드왕국 암스테르담 헤렌그라트 436)
2. 被審判請求人(被上告人): 特許廳長
3. 原審決: 特許廳 1981. 6. 29字, 1980年 抗告審判(絶) 第31號 審決
4. 主 文: 原審決을 破棄하고, 事件을 特許廳 抗告審判所에 選送한다.

5. 理 由

審判請求人 訴訟代理人의 上告理由를 判斷한다.

1. 原審決은 그 理由에서 本願 意匠을 全體적으로 觀察할 때 보는 사람으로 하여금 주의를 끌게하고 돋보이는 것은 時計板의 주변에 부착시킨 8角形과 그 孔洞에 “㉠” 模樣을 등거리로 配設하여 된 형상 모양이라 아니할 수 없고 이와 같은 意匠의 要部가 引用意匠(1)과 同一할 정도로 類似한 이상 通상 있을 수 있는 시계바늘 또는 용두 부분의 모양이 部分的으로 다소 다르다하여 別個의 意匠을 構成하는 獨創의 考案이라고 認定할 수 없다하여 意匠法 第5條第2項의 規定에 의하여 한 原拒絶査定을 維持하고 있다.

2. 원래 意匠의 類似性 如否를 判斷함에는 兩意匠의 全體와 全體의 關係에 있어 보는 사람의 눈을 刺戟하고 주의를 환기시키는 結果에 따라 決定할 것이고 비록 개개의 모양이 公知에 속한다 하더라도 이를 結合함으로써 새로운 裝飾的 效果를 나타내고 그 결합이 상당한 智能的 考案에 속한다고 볼 수 있을 때에는 이를 新規의 考案이라 하여 保護하여야 할 것이다 (當院 1982. 5. 25宣告, 80후 112判決 參照)

記錄에 의하여 本願 意匠과 引用意匠(1)을 對備하건데 本願 意匠은 時計케이스가 全體적으로 타원형에 가깝고 時計板의 주변에 갈색으로 된 8角形 모양의 장식판 모서리에 “㉠” 모양의 8個의 裝飾用스크류가 附設되어 있음에 반하여 引用意匠은 시계케이스의 形像이 全體적으로 직사각형에 가깝고 그 表面 주위에 鍍된 장식판도 노랑색으로 된 8각뿔대의 形像이며 그 모서

리에 “㉠”의 장식용 나사가 配設되어 있을 뿐이고, 또한 本願意匠에 있어서는 용두를 지지 保護하기 위한 保護帶가 上下로 設置되어 있고 용두의 形像도 7角形의 반원추형의 形像이며 용두의 軸에 寶石을 配設시킨 데 반하여 引用意匠은 위와 같은 보호대도 없거니와 용두의 形상자체도 이미 公知된 通상의 것임을 알 수 있다. 이를 全體적으로 對照觀察할 때 本願意匠은 引用意匠과는 一見하여 감독되는 意匠의 審美感과 趣味感이 相異할 뿐 아니라 本願意匠이 引用意匠에서 容易하게 創作할 수 있는 것이라고도 볼 수 없는 바이고 이와같은 考案이 公知된 로마숫자와 시침등과 結合되었다 하여 智能的인 新規性이 없다고도 할 수 없다고 하겠다.

3. 그렇다면 原審이 本願意匠이 引用意匠과 對等小異하며 創作性이나 新規性이 없다고 斷定하였음은 意匠의 新規性 및 創作性에 관한 法理를 誤解한 違法이라고 할 것이니 이점에서 論旨는 理由있다고 할 것이다.

그러므로 原審決을 破棄 選送하기로 關與法官의 一致된 意見으로 主文과같이 判決한다.

— 參 考 —

抗告審判

1980年 抗告審判(絶) 第31號

抗告審判請求人: 카티어 인터네쇼날 비. 브이

被抗告審判請求人: 特許廳長

主文: 本件 抗告審判請求는 成立할 수 없다.



優先權證明書の 記載에 의해 誤記임이 明瞭하더라도 補正이 認定되지 않은 事例

(東京高裁 58. 3. 24 判決, 昭和56年(行ヶ) 82號)

1. 事件概要

原告는 擴散분당프로세스라고 하는 發明에 대해서 파리條約에 根據, 優先權主張을 해서 出願했으나 그 明細書中の 請求範圍등에 中間層合金의 構成成分이 臭素로 되어 있어 이를 礬素로 補正을 했으나 却下決定한다는 審決을 받아서 그 取消을 求하는 訴를 提起했다.

다음의 理由를 들어 上記의 補正은 明細書의 要旨를 變更하지 않는다고 主張했다.

- ① 本件 明細書를 그 優先權證明書の 記載와 對照해 보면 上記의 臭素는 礬素의 單純한 誤記임이 明白하고
- ② 技術內容상으로도 當業者가 本件 明細書를 읽으면 上記의 誤記를 容易하게 認識할 수 있다.

2. 判決要旨

判決은 下記의 理由로 原告의 請求를 棄却했다. 즉 原告의 主張 ①에 대해서는 파리條約에 根據한 優先權을 主張하는 特許出願에 있어서 提出되는 優先權證明書는 優先權의 有無를 判斷하기 위한 資料로서의 效力을 갖고 있는 것에 지나지 않으며 日本에서의 出願書類인 明細書로서의 效力을 갖거나 또는 이것을 補充하는 性質을 갖는 것이 아님은 明白하다. 그렇다면, 原告의 主張은 出願人인 原告가 出願對象이라고 主觀的으로 認識하고 있던 發明의 內容을 그 出願書에 添附한 明細書以外的 것을 가지고 確認한 바에 따라 確認한 뒤에 兩者間에 差異가 存在하는 경우에는 이것을 明細書의 誤記로서 補正을 許諾해야 한다고 주장하는 것으로 歸着된다. 그러나 特許出願의 對象이

되는 發明은 出願書에 添附한 明細書(圖面을 包含)의 記載에 의해 特定되는 것이며 이것을 補正함으로 해서 當初出願의 對象으로 되어 있던 發明이 別個의 發明으로 되어버리는 것으로 認定되는 경우에는 그 補正은 明細書의 要旨를 變更하는 것으로 許諾될 수 없다.

이 점은 出願人의 主觀에 있어서는 當初부터 原出願 明細書에 記載된 發明과는 다른 發明에 대해서 特許를 얻으려는 意思라는 것이며 또는 이것이 明細書나 圖面以外的 優先權證明書등에 의해 證明된다고 하더라도 마찬가지다.

②에 대해서는 原告가 提出한 鑑定書에 의해 이러한 種類에 擴散분당用 中間合金層에 添加하는 融點低下劑로서 臭素를 採用하는 것은 技術常識에 反하는 것으로 認定된다고 하더라도 이것이 正確하게는 礬素라고 해야 할 것의 誤記임을 本件 明細書의 記載에 의해 一義的으로 認識할 수 없다고 밖에 생각할 수 없다.

3. 論評

優先權主張을 동반하는 出願으로서 日本에의 出願書類(明細書, 圖面等)에 誤記 또는 誤譯이 없을 경우의 우선권證明書에 記載되어 있는 事項이라도 日本에의 當初出願書에 記載한 바가 없는 事項에 대해 補正을 함은 明細書의 要旨를 變更하는 것으로 한다는 判斷은 本判決中에서 引用하는 東京高裁 昭和 52年(行ヶ 46號), 同53年 6月 27日判決에 判示되어 있는 것과 같이 判例上 및 特許廳의 實務上 確立되어 있는 原則이라 생각된다.