

# 實用新案登錄出願 拒絕査定

79후 62號 拒絕査定(1980.5.13 선고)



李 秀 雄

〈辨理士·特許法律事務所長〉

## I. 事件의 概要

上告人(實用新案登錄出願人)은 實用新案의 考案 “배수관”을 特許廳에 出願하였으나, 特許廳 審査官의 審査結果 다음과 같은 이유로 거절되었다.

이 件 出願 배수관은 本件 實用新案登錄出願前에 國內에서 刊行物인 日本 實用新案公報 公告番號 昭和 47-32008호(이하 인용고안 1이라함) 및 日本實用新案公開公報 公告番號 소화 51-84205호(이하 인용고안 2이라함)의 內容과 유사하여 그 考案이 속하는 技術의 分野에서 통상의 知識을 가진 자가 용이하게 考案 할 수 있는 것이다 라고 하였다.

이에 대하여 出願人인 上告人은 特許廳 抗告 審判所에 拒絕査定不服抗告審判을 청구하였으나 抗告審에서도 特許廳 審査官의 審査決定을 지지하여 抗告를 기각하였다.

이에 대하여 上告人은 最終審인 大法院에 上告하였으나 大法院에서도 역시 이유없다 하여 기각 되었다.

## II. 大法院 判決의 要旨

原審決에 의하면, 原審은 이出願의 考案과 引用考案 1은 그 判示와 같은 구조로서 技術의 構成에 있어 동일하고 그 作用效果도 동일한 것이라

고 판시하고, 따라서 이 出願 考案은 引用考案 1에 의하여 용이하게 고안할 수 있는 정도의 고안이기 때문에 新規의 考案이라고 할 수 없다고 판단하고, 또 引用考案 2는 이 出願의 考案과 완전 同一한 것으로써 이는 1974.12.27 출원하여 1976.7.6 公開되어 考案出願日인 1975.8.18이후에 공개된 것임을 알 수 있으나 出願된 考案은 그 출원후 즉시 實用化 하는 것은 흔히 있을 수 있으며, 우리나라와 日本의 貿易去來나 交通, 通信事情등으로 보아 本願出願前에 이미 公開된 것이라고 추정 못할 바 없다 할 것이다 라고 판시한 다음 이 出願의 考案은 引用考案 2에 의하여 出願前 公開된 것이라고 추정되는 것이라고 판단하여, 결국 기록에 비추어 보니 原審의 위와 같은 사실 인정이나 판단에는 違法事由없으며 거기에 논지적시와 같은 法理誤解의 잘못이 있다고 할 수 없다. 하여 本 上告를 기각하였다.

## III. 評 說

이 事件은 登錄無效審判이나 權利範圍確認審判 및 明細書 및 圖面의 訂正許可審判등 當事者가 대립하여 싸우는 當事者審判과는 다른 出願人과 特許廳 審査官의 行政處分에 대한 不服審判事件이다.

당 사건에 있어서 特許廳 審査官은 出願拒絕理由를 앞의 引用考案 1과 引用考案 2를 들었다. 그런데 문제는 引用考案 1에 대해서는 별 異論

의 여지가 없다고 하겠으나, 引用考案 2에 대해서는 다음과 같은 이유에 의하여 부당한 判決이라 아니할 수 없다.

위 引用考案 2는 이件 實用新案登錄出願 후에 日本에서 公開된 日本公開實用新案公報이며, 이를 근거로 이件 出願을 최종적으로 大法院에서 거절시켰다.

實用新案法 第5條(特許法 第6條 및 意匠法 第5條 同旨)에 實用新案의 登錄要件에 대해서 명백한 규정을 두고 있다.

즉, (1) 産業上 이용할 수 있는 것으로서 物品의 形狀 構造 또는 組合에 관한 考案을 한 자는 다음에 제기한 考案을 제외하고 그 考案에 대하여 實用新案 登錄을 받을 수 있다.

① 實用新案 登錄出願前에 國內에서 公知되었거나 또는 公然히 실시된 考案

② 實用新案 登錄出願前에 國內 또는 國外에서 반포된 刊行物에 기재된 考案

(2) 實用新案 登錄出願에 그 考案이 속하는 技術分野에서 통상의 지식을 가진 者가 위 (1)항 各號에 제기한 考案에 의하여 극히 용이하게 考案할 수 있는 것일 때에는 그 考案은 (1)항의 규정에 불구하고 實用新案登錄을 받을 수 없다고 규정하고 있다.

이 實用新案의 登錄要件과 같이 우리나라 國民이 우리나라에서 實用新案 登錄을 받기 위해서는 그 實用新案 登錄出願 하기전에 우리나라에서 이미 알려져서는 아니되고 또한 공공연히 實施되어서도 아니된다. 뿐만 아니라 實用新案 登錄出願前에 國內나 國外에서 반포된 刊行物에 기재되지 않은 경우에만 實用新案으로서 등록받을 수 있다.

그런데 大法院의 判決은 이 實用新案의 登錄要件에 관한 實用新案法 第5條의 規定에 대한 法解釋을 그릇친 중대한 오류를 범하였다고 본다.

왜냐하면 大法院의 判決文에 “引用考案 2는 이 出願의 考案과 완전 同一한 것으로서, 이는 1974. 12. 27 출원하여 1976. 7. 6 공개되어 이 出願의 考案出願日인 1975. 8. 18이후에 공개되어 이

出願의 考案出願日인 1975. 8. 18이후에 공개된 것임을 알 수 있으나 우리나라와 日本의 貿易去來나 交通, 通信事情등으로 보아 引用考案 2에 의하여 出願前 公開된 것이라고 추정되는 것이라고 판단하여 이 出願에 대한 原審은 정당하다고 본다”라고 하였기 때문이다.

이 判決文에서 지적하였듯이 이件 出願은 出願前에 公開(公知)되지 않았으며, 引用考案 2는 이件 出願후에 公開되었다. 現行法上 實用新案 登錄出願후에 그 考案과 동일유사한 것이 公知, 公用된 考案이고, 또 반포된 刊行物에 게재되었다 해서 거절시키라는 규정은 없으며, 더욱이 우리나라는 日本 및 美國의 特許法과 實用新案法과 달라 實用新案 登錄出願前에 外國에서 公知, 공공연히 實施되었다고 해서 그 考案을 거절시켜서는 아니된다.

앞서 기술한 實用新案法 第5條의 登錄要件에도 明白히 규정하고 있는 바와 같이 出願前의 公知 公用에 관한 적용은 外國은 제외하고 屬地主義原則을 적용하여 國內만을 한정한 것이다.

이 규정에서 外國을 제외한 것은 우리나라가 美國이나 日本등과 같이 아직 技術開發이 미흡하고 더군다나 工業所有權에 관한 國民들의 인식이 잘되어 있지 않은 상태에서 外國에 단순히 출원된 物品과 동일유사한 物件이 있다고 해서 또는 實施하고 있다고 해서 登錄을 불허한다면 發明 의욕을 저하시켜 결국 國家産業發展을 도모하는데 별 도움이 되지 아니하기 때문에 이를 제외한 것이다.

또 實用新案의 登錄要件에 外國에서 公知, 공공연히 實施된 考案과 동일유사한 考案까지 거절시키게 하면 特許廳 審査官의 審査의 公正성과 完全성을 기할 수 없을 뿐만 아니라 審査官의 자의에 호를 넘려가 있는 것이다. 왜냐하면 出願된 物件이 現地 日本이나 美國에 確認도 하지 않고 또 日本등지에 여행이나 기타 확증도 없이 그 出願을 거절시키기 위해서 그 出願된 考案과 동일유사한 考案(物品)이 日本이나 美國등 外國에서 이미 알려지고 공공연히 실시된 物品이라고 거절시키면 出願人의 損害는 재언할 필요가

없고 全國民의 발명의욕을 감퇴시키는 요인이 된다.

本論에 들어가서 이 判決은 두가지 측면에서 고찰하여야 될 것 같다. 왜냐하면 本 判決文으로 보아 本 出願考案이 출원전 外國에서 公開되었다 해서 기각하였는지 또는 國內에서 출원전 公開(실시)되었다 해서 上告를 기각하였는지 不分明한 바, 이 두가지를 동시에 기술코자 한다.

(1) 外國에서 實用新案登錄出願前에 公知, 公연히 실시된 것이라는 이유에 대하여

이 判決에 있어서 大法院은 此件 出願이 本件 出願前에 外國인 日本에서 公知·公用되었다 해서 棄却시킨 것이라면 實用新案法 第5條의 法解釋을 그릇된 違법을 범하였다고 본다.

왜냐하면 앞에서 기술한 바와 같이 당해 出願考案이 外國인 日本에서 出願前 公知·公用되었다 하더라도 이를 거절시킬 근거가 없고, 당해 考案이 日本에서 출원전 公開되었을 것이라는 막연한 推定事實만 가지고 判決하였다면 이는 심리를 다하지 아니한 違법을 범하였다고 사료된다. 特許廳의 審判도 法院에서 재판하는 사건과 같이 證據 第1主義인데 증거없이 出願前 公開되었을 것이라는 推定の 事實을 審判事件이 도입한 것은 문제가 아닐 수 없다.

즉 “推定”이라는 意味는 法律上의 用語인 看做와 대응되는 用語로서, 이는 “한번 그렇게 인정하나 만약에 反證이 있을 때에는 그것에 따른다”는 의미인데 이러한 推定事實만을 가지고 事件을 判決한 것은 이유불비, 심리미진 및 判斷遺脫이라 아니할 수 없어 이 判決은 不適法한 判決이라고 사료된다.

만약 후에 出願前 日本에서 公知·公用되지 않았다는 사실이 입증되면 위의 推定事實은 전

복되는데 이 경우 上告人의 損害는 누가 보장할 것인가?

(2) 出願前 國內에서 公用되었을 것이라고 推定한 경우

만약 당해 出願의 考案이 國內에서 公知公用(公開)된 것이라고 추정된 것이라면 法解釋의 그릇을 범하지는 않았다 하더라도 심리미진 및 判斷遺脫을 범하였다고 본다.

물론 당해 考案이 外國에서 出願前 公開되었다는 사실을 立證하기란 刊行物에 의한 方法이 외에는 대단히 어려우며, 가령 어렵다 하더라도 이를 증거로 채택하기 위해서는 特許廳 審査官이 입증하여야 하고 이것이 없는 경우에는 등록을 하여야 할 것이다.

마찬가지로 特許廳 審査官이나 審判官이 당해 考案 出願前에 國內에서 公開되었다고 하기 위해서는 입증하여야 한다.

現行法の 舊法下에서는 外國에서 발행한 刊行物이라 하더라도 당해 考案 出願前에 國內에 반입되었다는 頒布日字證明書가 없으면 그것을 증거로 채택하지 않았다. 왜냐하면 舊法 第5條第1項第2號에서 규정하기를 實用新案登錄出願前에 國內(現行法에서는 外國까지 포함시켰음)에서 반포된 刊行物에 기재된 高안이라고 하였기 때문에 外國刊行物인 경우 그것이 출원전에 國內에 들어오지 않았을 때에는 증거로서 채택되지 않았다. 따라서 國內에 들어왔다는 心證이 있어도 國內에 언제 입수되었다는 증명서 없이는 증거로서 인정하지 않았으며, 이와 같이 명백한 증거에 의해서만 事案을 판단하여야 하는데 職權이나 기타 審決에 영향을 준만한 證據없이 막연한 推定事實만을 가지고 判決한 此件 判決은 중대한 事實判斷을 유탈한 違법을 범하였다고 사료된다. <8>

슬 기 모 아 특 허 개 발 지 혜 모 아 상 표 개 발