

併合出願의 審決後 그 一部를 포기하는 것은 認定되지 않는다는 判例

[東京高裁 60. 3. 19判決; 昭和 57年(行ケ) 209號]

1. 事件概要

原告는 特許法 38條 但書規定에 따라 3個의 發明에 對해서 同一願書로서 特許出願을 했지만 (이른바 併合出願), 이것을 拒絶하는 審決을 받은 후, 特許請求範圍의 1 및 2를 포기하는 뜻을 記載한 書面을 特許廳長官에게 提出함과 함께 上記 審決의 取消을 求해서 出訴하고, 本件 出願은 上記의 포기에 따라 出願時에 소급해서 特許請求의 範圍 3에 記載한 發明이지만 存在하지 않는 것으로 뭇에도 불구하고 審決은 上記 3의 發明에 對해서 아무런 判斷을 하고 있지 않으므로 判斷을 遺脫한 違法이라는 主張을 했다.

2. 判決要旨

判決은 下記의 理由에 따라 原告의 請求를 기각했다. 즉, 原告가 主張하는 特許請求의 範圍의 一部 포기는 一部 發明에 屬한 特許發明을 포기하는 것, 즉 特許出願의 一部 포기입에 틀림없다. 그래서 特許法은 1個의 特許出願 全體를 포기하는 「特許出願의 포기」를 豫定하고 이것에 關한 여러종류의 規定을 除外하고 있지만 特許出願의 一部포기에 대해서는 規定한 것이 없다. 併合出願은 特許請求 範圍에 記載된 發明의 個數에 應한 複數의 特許出願이 併合되어 있는 것으로서는 아니고 그 複數의 發明이 一體로 된 1個의 出願으로 있다고 解析되

므로 併合出願에 있어서 複數의 發明內에 一部의 發明에 屬한 特許出願의 포기는 마찬가지로 特許法上 豫定되어서 認定되지 않는 것으로 말하지 않으면 안된다. 또 本件에 있어서 特許請求範圍의 一部 포기를 實質적으로 생각해보면 이것은 本件 出願明細書의 記載에 關하여 出願公告 決定後 特許請求 範圍의 一部를 消除하는 補正, 즉 同法 64條 1項 1號 所定의 特許請求範圍의 減縮을 目的으로 하는 補正과 같은 效果를 가져오는 것으로 認定되는 部分, 特許法은 出願公告 決定後 補正에 對해서 그것이 許與된 時期 및 事項에 關해서 嚴格한 制限을 加하고 있는 것으로 보고 原告主張의 特許請求 範圍 審決後에 있어서 一部 포기를 同法에 規定이 없음에도 불구하고 同法上의 手續으로서 認定되는 것은 同法이 出願公告 決定後의 補正에 對해서 嚴格한 制限을 加한 趣旨를 沒却하는 것으로 되고 도저히 채택할 수 없다.

3. 論評

이 判決에서 말한것 같이 併合出願에 對해서 特許請求 範圍의 一部의 포기는 特許法上의 手續으로서 認定되어 있고 또 實質적으로는 特許請求範圍를 減縮하는 補正에 들어가므로 이 補正을 하는 것이 되는 時期에 있어서 明細書의 補正 手續에 의해서 認定되는 것 뿐이다. <○>