

大法院判例를 통해 본

工業所有權制度的 紙上分析

- …… 工業所有權制度的 紛爭은 어떠한 過程을 거쳐 解決되는가? 모든 紛爭……○
- ……이 그렇듯이 工業所有權制度도 大法院에서 解決되는 것이 대부분이다. ……○
- …… 다만 地方法院 대신 審判所, 高等法院 대신 抗告審判所를 거쳐 大法院에……○
- …… 上告되는 것이 다를 뿐이다. ……○
- …… 그러면 어떤 紛爭들이 大法院까지 上告되어 어떻게 解決되었는가? 이에……○
- ……本誌는 「判例研究」를 위하여 工業所有權 4法の 代表的인 大法院 判例를……○
- ……모아 分析해 보았다. ……<編輯者 註>……○

● 第 4 回 ●

■ 이달의 目次 ■

■ 進 步 性

■ 結 合

<다음號에 계속>

■ 進 步 性

摩擦壓接法の 進歩性 與否

本件 特許發明이 두個의 ฟู라스티製 半球의 한쪽을 固定하고 다른 한쪽을 이에 接觸回轉하여 摩擦熱로 接着케 하는 方法은 引用例에 있어 ฟู라스티製 둥근 막대를 同一方法의 摩擦熱로 接着하는 技術로부터 容易하게 發明할 수 있는 것이다.

※ 大法院(第3部) 1976. 6. 8, 宣告. 75후 5判決(特許 無效, 1975. 5. 23, 1974 抗告審判 第314號 審決)

原審決 理由에 依하면 原審은 이 件 特許가 出願되기 前 國內에 頒布된 刊行物인 甲 2號證의 1記載內容과 이 件 特許(第3928號)의 內容을 比較하여 兩者는 熔接하고자 하는 2個의 ฟู라스티의 한쪽을 固定시키고 다른 한쪽을 이에 接着시킨채 回轉하여 摩擦熱을 發生시킨 다음 所望의 溫度에 達하였을 때 壓力을 높임과 同時에 停止시켜 接着케 하는 技術思想은 同一하며 다만 前者는 接着하고자 하는 物이 둥근 막대이고 後者

는 半球인 點에 差異가 있으나 이러한 差異는 이 件 摩擦壓接法の 技術內容을 左右하는 것이 아니며 또 後者에는 加壓 直前に 一時 解壓工程으로 摩擦가스를 排氣시키는 工程을 添加하고 있으나 이는 前者에 記載된 內容으로부터 이 分野에 通常의 知識을 가진 사람이라면 極히 容易하게 發明할 수 있는 程度의 것이라고 認定되므로 이 件 特許는 新規性이 있는 發明이라고 볼수 없다고 判斷하였는 바 記錄에 비추어 檢討하여도 原審의 이러한 判斷은 正當하고 거기에 이 件 特許의 內容 및 請求範圍를 잘못 判斷하거나 所論과 같은 審理未盡의 違法이 있다 할 수 없으니 論旨는 理由없다.

煉炭가스 除去方法의 進歩性 與否

無煉炭에 消石灰와 水酸化나트륨을 配合하여 煉炭燃燒가스中에서 一酸化炭素를 除去하는 技術思想은 兩者 同一하고 이는 出願前 公知된 技術인 것이어서 本願 發明은 進歩性이 없다.

※ 大法院 1980. 9. 9 宣告, 80후 34 判決(特許出願 査定不服 1980. 1. 28, 1979 抗告審判(질) 第69號 審決)

原審決 理由에 依하면 原審은 原判示 引用參證(特許公告 第67號 公告番號 第2520號 “煉炭改良法”)과 本案을 다 같이 消石灰와 水酸化나트륨을 配合하여 煉炭燃燒가스中에서 一酸化炭素를 除去하는 技術思想이라는 點에 兩者 同一한 것이어서 本案은 그 出願前 公知된 技術임이 分明하다고 判示하고 있는바, 記錄에 依하여

檢討하던 原審의 위 判示는 正當하고 거기에 論旨가 指摘한 違法事由가 없다.

製藥方法의 進步性

1. 特許法 第3條 第2項에서 特許出願한 發明이 公知公用된 發明 또는 頒布刊行物에 記載된 發明에 의하여 그 發明이 屬하는 技術分野에서 通常의 知識을 가진 者가 容易하게 發明할 수 있는 것인 때에는 特許를 받을 수 없다고 規程한 것은 特許出願된 發明이 産業上 利用할 수 있는 新穎性있는 技術이라고 할지라도 그것이 既存의 技術로부터 容易하게 導出될 수 있는 創作인 때에는 進步性을 결여한 것으로 보고 特許를 부여하지 않고자 하는 趣旨인바, 이와같은 進步性有無를 가능하는 創作의 難易의 程度에 對한 確立된 判斷基準은 없으나 적어도 出願된 技術의 作用效果가 先行技術의 作用效果에 比하여 현저하게 向上進歩된 것인 때에는 技術의 進歩發展을 圖謀하고자 하는 特許制度의 目的에 비추어 一應 出願發明의 進步性을 認定하는 것이 妥當하다고 할 것이다.

2. 原審決理由에 依하면 原審은 이 事件 出願發明은 디(D)-호모스테로이드의 製造方法에 관한 것으로서 그 出發物質과 最終生成物質의 21番 位置의 基가 水素로 되어 있어 引用發明의 같은 位置의 基가 하이 드록시 또는 아실옥시로 되어 있는 것과 差異가 있으나 其他 齒換機 및 基本骨格은 引用發明과 完全히 同一하여 引用發明에 依한 디(D)-호모스테로이드와 그 構造가 極히 類似하며 最終生成物의 藥理作用도 消炎劑로서 同一하고 出願인이 그 藥理作用의 效果를 主張하는 數値는 誇張된 數値에 不過하여 結局 이 事件 出願發明은 引用發明으로 부터 當該 技術分野에서 通常의 知識을 가진者라든 容易하게 發明할 수 있는 것으로서 特許法 第6條 第2項에 該當된다고 判斷하여 特許 拒絕 事定을 維持하고 있다.

그러나 이 事件 出願發明이 引用發明과 比較하여 그 出發物質 및 最終生成 物質의 化學構造에 原審決判示와 같은 差異가 나는 製造方法을 取한 結果 그 藥理作用의 效果가 引用發明에 比하여 현저하게 向上 進歩되었다면 앞서 判示한 이치에 비추어 進步性있는 技術의 創作으로 봄이 妥當하고 特端의 事定이 없는한 그 方面의 通常의 知識을 가진者가 容易하게 先行의 技術로부터 導出할 수 있는 創作이라고 속단해 버릴것이 아닌바, 기록에 의하면 出願인은 이 事件 出願發明에 의한 消炎劑는 引用發明에 의한 消炎劑와의 比較試驗에서 그 藥理作用의 效果가 현저하게 向上進歩된 것임이 밝혀졌다는 趣旨의 主張을 하고 있으므로 原審으로서

는 이점에 關하여 證據調查를 實施하여 立證을 促求하고 그 作用效果의 差異를 審理하여 그 進步性 有無를 判斷하였어야 할 것임에도 不拘하고 이러한 立證促求나 審理를 한 흔적이 없이 만연히 公知共用的 引用發明으로 부터 容易하게 導出될 수 있는 發明이라고 判斷하였음은 發明의 進步性에 關한 法理를 誤解하고 審理를 다하지 아니한 違法이 있다고 할 것이다.

3. 그러므로 原審決을 破棄하고 事件을 다시 審理케 하고자 特許廳 抗告審判所로 遷送하기로 하여 判例법 院의 一致된 意見으로 主文과 같이 判決한다.

※ 大法院 1983. 4. 26, 宣告, 82후 72判決

結 合

工程의 結合의 發明程度

公知의 工程의 結合으로 從來에 얻을 수 없었던 特段의 作用效果를 招來하는 것도 아닌 것은 發明이라 볼 수 없다.

※ 大法院(第3部) 1965. 11. 9, 宣告 64후 27判決(特許出願 査定不服, 1964. 8. 11, 1963 抗告審判 第112號 審決)

原審決이 所論과 같이 「1964. 5. 2. 字 審判長名義로 된 拒絕豫告通知」를 「當審拒絕理由…」라고 誤記하였다 하여 原審決에 影響을 미칠 잘못을 범한 것이라 할 수 없고, 또 本件 第2工程이 日本實用新案公告 昭 27-73 53號 紙筒製造機로 紙筒을 製造하는 方法과 類似한 것인 以上 위 實用新案 紙筒製造機의 構造에 關한 것이라 하여 原審決에 잘못이 있는 것이라고는 할 수 없는 것이고, 위와 같이 다른 考案과 類似한 點이 있는 本件 第2工程에 關한 考案이나 現在의 技術水準으로 當事者가 容易하게 實施할 수 있는 第3工程을 마치 高度의 技術的 創作인 것 같이 主張하는 論旨도 理由없는 것이라 할 것이다.

그리고 또 原審決文의 結論部分의 表現이 簡略하여 未洽한 點이 없는 것은 아니나 그 趣旨는 本件 第1工程이나 第3工程은 現在의 技術水準에서 當事者가 容易하게 實施할 수 있는 것이어서 高度의 技術的 創作인 發明이라고는 볼 수 없고 第2工程은 日本 實用新案인 紙筒製造機로 紙筒을 製造하는 方法과 類似하여 역시 發明이라고는 볼 수 없고 이러한 工程의 結合으로 從來 얻을 수 없었던 特段의 作用 效果를 招來하는 것이 아니라 하여 抗告審判請求人의 請求를 排斥하고 있는 것임이 明白한 바, 그 判斷에 잘못이 있는 것이라고는 認定되지 않으므로 原審決에 所論과 같은 여러 잘못이 있다고 할 수 없고 論旨는 모두 採用할 수 없다 할 것이다. <계속>