

産業財産權法

判例要覽(特許)

이 글은 도서출판 특허문화가 발간한 <判例要覽>의 내용을 발췌한 것으로, 법조문에 따른 대법원판례(1961년부터 1991년)를 特許, 實用新案, 意匠, 商標의 순으로 게재하는 것임. <편집자 주>

제19조(절차의 續行) 특허청장 또는 심판장은 특허에 관한 절차가 특허청장에 계속중에 특허권 또는 특허에 관한 권리의 이전이 있는 때에는 그 특허권 또는 특허에 관한 권리의 승계인에 대하여 그 절차를 속행하게 할 수 있다.

權利的 移轉이 있는 경우의 절차의 承繼

특허국에 사건이 계속중에 특허권 또는 특허에 관한 권리의 이전이 있는 때에는 특허국은 승계인에 대하여 그 절차를 續行하게 할 수 있다.

당사자 적격에 관한 법리

審判請求人(피항고심청구인) (이하 상고인이라 약칭한다)의 대리인 변리사 목돈상의 상고이유에 대하여 판단한다.

특허나 실용신안의 등록무효를 구하는 특허사건은 피심판청구인의 作爲 또는 不作爲의 효력을 대상으로 하는 것이 아니고 그가 가지고 있는 특허 또는 실용신안의 등록을 대상으로 하여 그 등록의 무효사유를 주장하여 이에

대한 심판을 구하는 것이니 만큼 심판청구인으로서 그 등록이 존재하는 한 언제나 그 권리자를 상대로 같은 사유를 주장하여 無效審判을 구할 필요와 그 이익이 있는 것이라고 할 것임에 반하여 특허법이나 민사소송법상 사건 계속중 그 등록권리의 특별승계가 있는 경우 승계인으로 하여금 당사자의 지위를 당연히 승계케 하는 규정이 없으므로 係爭權利에 대한 처분금지 가처분에 관한 규정이 없는 위와 같은 특허사건의 피심판청구인은 係爭中인 등록권리를 타인에게 讓渡함으로써 심판청구인으로 하여금 속수무책으로 패배케 하는 불합리한 결과에 이르게 하는 사례가 없지 않을 것인 즉 이러한 결과를 막기 위하여 특허사건의 특이성과 당사자 쌍방과 권리승계인의 권리관계를 공평히 교량하고 특허법 제32조의 취지를 감안하여 위와 같은 권리양도의 경우에는 그 양도가 피심판청구인의 당사자로서의 지위에는 아무런 영향도 미치는 것이 아니고 일방 본안에 관한 심결 또는 판결의 효력을 승계인에게도 미치는 것이므로 당초의 피심판청구인은 그 사건이 종국에 이르기까지 당사자로서 자기 또는 승계인을 위하여 제반의 행위를 할 적격을 가지는 것이라고 해석하지 않을 수 없다. 그러므로 상고인의 피심판청구인(항고심판청구인) 피상고인(피상고인이라 약칭한다)을 상대로하여 1961. 6. 1 동인의 등록 제133호의 실용신안에 대한 등록무효의 심판을 청구하였고 그 사건이 초심에 계속중

(실용신안의 권리이전을 이를 등록원부에 등재함으로써 그 효력을 발생하는 것이라고 할 것이나 본건 등록은 피상고인의 주장과 같이 초심 계속중에 이전등록이 되었던 것으로 가정한다. 그리고 심판청구후의 권리이전인 이상 그 등록시기의 여하는 본건의 결론에는 영향을 미치지 못할 것이다) 피상고인의 계쟁권리를 소외 대한유타공업주식회사에 양도함으로써 동 회사명의로 이전등록까지 경료되었던 것이라 할지라도 그 양도 내지 이전등록은 피상고인의 사건 당사자로서의 지위에는 하등의 영향이 없을 것인 즉 초심이 그 사건의 당초의 당사자인 피상고인에 대하여 위 등록 제 133호가 무효라는 심결을 하였음은 정당한 조치였다고 할 것임에도 불구하고 원심이 그 권리讓渡와 移轉登錄으로 피상고인은 당사자 적격을 상실하였던 것이라고 단정함으로써 그의 항고심판 청구사유에 대하여는 판단함이 없이 초심심결을 파해하고 초심의 입장에서 상고인의 심판청구를 却下하였음은 특허사건에 있어서의 피심판청구인의 당사자적격에 관한 전술한 바와 같은 법리를 오해한 위법을 면치 못할 것이니 원심의 위와 같은 조치를 논란하는 본 논지를 이유 있다하여 특허법 제 136조 제 2항, 민사소송법 제 400조에 의하여 주문과 같이 판결한다(대법 67. 6. 27, 67후1).

제 25조(외국인의 權利能力) 재외자중 외국인은 다음 각호의 1에 해당하는 경우를 제외하고 特許權 또는 特許에 관한 權利를 享有할 수 없다.

1. 그 자가 속하는 국가에서 대한민국 국민에 대하여 그 국민과 동일한 조건으로 특허권 또는 특허에 관한 권리의 향유를 인정하는 경우

2. 대한민국이 그 외국인에 대하여 특허권 또는 특허에 관한 권리의 향유를 인정하는 경우에는 그 자가 속하는 국가에서 대한민국 국민에 대하여 그 국민과 동일한 조건으로 특허

권 또는 특허에 관한 권리의 향유를 인정하는 경우

3. 조약 및 이에 준하는 것(이하 “조약”이라 한다)에 의하여 특허권 또는 특허에 관한 권리의 향유를 인정하고 있는 경우

外國人の 權利能力 有無

① 이 사건 처분당시에 시행하던 특허법시행규칙(1980. 12. 31 상공부령 제 616호로 개정되기 전의 것) 제 14조 제 1항은, 특허청장은 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 그 出願, 請求 기타의 절차에 관한 서류, 견본 또는 기타의 물건을 수리하지 아니한다고 규정하고 그 제 11호로서 출원, 청구 기타의 절차를 밟는 서류가 방식에 적합하지 아니한 경우를 들고 있는 바, 위에 규정된 「서류가 방식에 적합하지 아니한 경우」라 함은 서류의 記載事項에 흠결이 있거나 구비서류가 갖추어져 있지 아니하는 경우등 서류가 법령상 요구되는 형식적인 방식에 적합하지 아니한 경우를 뜻하고, 위와 같은 형식적인 문제를 벗어나서 출원인이나 발명자가 특허법 제 40조에 규정된 권리능력을 가지는가 또는 출원인과 같은 법 제 2조 제 1항에 규정된 특허를 받을 수 있는 자 인가의 여부등 실질적인 사항에 관한 것을 포함하지 아니한다고 볼 것이며, 따라서 그와 같은 실질적인 사항에 관한 것은 위 특허법시행규칙 제 14조 제 1항 제 11호에 의거하여 바로 이를 수리하지 아니하는 처분을 할 수는 없고, 일단 출원서류를 수리하여 심사관으로 하여금 실질적인 審査를 하게 하여야 한다고 해석함이 타당하다.

같은 취지에서 原審이 原告의 이 사건 특허출원에 대하여 被告가 본 출원의 발명자가 工業所有權에 관한 비협정국인 유고슬라비아 국민으로서 특허법 제 40조의 단서 규정에 해당하는 국가의 국민이 아닌 경우에는 출원인이 같은 법 제 40조의 단서 규정에 해당하는 국가

의 국민이 아닌 경우에는 출원인이 같은법 제 40조의 단서 규정에 해당되는 국민이라 하더라도 특허법 제2조 제1항의 규정에 의한 특허를 받을 수 없음이라는 이유로 이를 반려한 처분을 위법하다고 하여 이 사건 返戻處분을 취소한 조처는 정당하고 거기에 소론과 같은 법리오해, 심리미진, 판단유탈 등의 위법이 없다.

논지는 필경 출원서의 수리요건에 대한 독자적인 견해에서 원심판결을 비난하는 것이니 받아들일 수 없다.

② 행정소송법 제12조의 취지는 취소를 구한 행정처분이 위법한 경우에도 이를 취소하는 것이 현저히 공공의 복리에 적합하지 아니한 때에는 이를 취소하지 않고 그 청구를 棄却할 수 있다는 것인바, 설사 소론과 같이 이 사건 출원이 실질적 심사과정에서 어차피 拒絕査定될 처지에 있어 특허법상의 先願主義의 효과로서 後援者의 권리에 부당한 제약과 불이익을 주게 된다 하더라도 이와 같은 사정만으로는 행정소송법 제12조를 적용할 사유가 되지 아니한다 할 것이므로 이와 다른 견해에서 원심이 행정소송법 제12조의 법리를看過한 위법이 있다는 논지도 받아들일 수 없다(대법 82. 9. 28, 80누414).

제29조(特許要件) ① 産業上 이용할 수 있는 發明으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것을 제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.

1. 특허출원전에 국내에서 公知되었거나 公然히 실시된 발명

2. 특허출원전에 국내 또는 국외에서 頒布된 刊行物에 記載된 발명

② 특허출원전에 그 발명이 속하는 技術分野에서 통상의 지식을 가진 자가 제1항 각호의 1에 규정된 발명에 의하여 容易하게 발명할 수 있는 것일 때에는 그 발명은 제1항의 규정에 불구하고 특허를 받을 수 없다.

③ 특허출원된 발명이 당해 특허출원을 한 날 전에 특허출원하여 당해 특허출원을 한 날 후에 出願公開 또는 出願公告된 타특허출원 또는 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명 또는 고안과 동일한 경우에 그 발명에 대하여는 제1항의 규정에 불구하고 특허를 받을 수 없다. 다만, 당해 특허출원의 발명자와 타 특허출원의 발명자나 실용신안등록출원의 考案者가 동일한 경우 또는 당해 특허출원의 특허출원서의 특허출원인과 타 특허출원이나 실용신안등록출원의 출원인이 동일한 경우에는 그러하지 아니하다(④ 생략).

1. 특허요건

발명이 특허를 받으려면 특허요건으로서 ① 産業上 利用할 수 있는 것이어야 하고, ② 그 발명에 신규성이 있어야 하므로 특허출원 전에 국내에서 公知되었거나 또는 공연히 실시된 것이 아니어야 하고 또 특허출원전에 국내, 국외에서 頒布된 刊行物에 기재된 것이 아니어야 하며, ③ 그 발명에 進歩性이 있어야 하므로 그 발명이 속하는 기술분야에서 기술적 목적·작용·효과면 등에서 객관적으로 보아 통상의 지식을 가진 자가 容易하게 발명할 수 있는 것이 아니어야 하고, ④ 타인과의 관계에 있어 先出願이어야 한다(대법 85. 3. 12, 84후50).

刊行物에 용이하게 실시할 수 있는 정도로 기재된 경우 : 「간행물에 용이하게 실시할 수 있는 정도로 기재된 경우」란 당업자의 별단의 사고력을 요치않고 文意대로 집행하면 실시되도록 기재되어 있는 경우를 말한다(대법 60. 11. 10, 4292민특상2호).

公知라 함은 다수는 아니더라도 불특정 다수인이 알 수 있는 상태에 있는 것을 말한다(대법 63. 2. 28, 62후14).

頒布란 : 간행물을 불특정 다수인에게 언제라도 열람할 수 있는 상태에 놓여져 있는 것

을 말한다(대법 70. 12. 29, 70후64).

실용신안과 발명의 차이 : 실용신안법이 정한 實用的 考案이라 함은 물품의 形狀, 構造 또는 조합에 관한 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 특허법이 정하여 자연을 정복하고 자연력을 이용하여 일정한 효과를 창출하고 이에 따라 인간의 수요를 충족하는 기술적 사상의 고도의 창작인 발명과 그 성질에 있어서 같으나 다만 高度의 것이 아닌 점에서 다를 뿐이다.

出發物質로부터 目的物質을 제조해 내는 방법은 출원서에 설명되어 있으나 두 물질의 특성·작용·효과가 산업상 이용에 있어서 어떤 차이가 있는지 설명이 되어 있지 않다면 그러한 제조방법은 산업상 이용가치가 없는 것이다(대법 85. 5. 28, 84후77).

사람의 질병을 진단, 치료, 경감하고 예방하거나 건강을 증진시키는 의약이나 의약의 조제방법 및 의약을 사용한 의료행위에 관한 발명은 산업에 이용할 수 있는 발명이라 할 수 없으므로 특허를 받을 수 없는 것이나 다만 동물용 의약이나 치료방법 등의 발명은 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 특허의 대상이 될 수 있는 바, 출원발명이 동물의 질병만이 아니라 사람의 질병에도 사용할 수 있는 의약이나 의료행위에 관한 발명에 해당하는 경우에도 그 特許請求範圍의 기재에서 동물에만 限定하여 특허청구함을 명시하고 있다면 이는 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 특허의 대상이 된다고 할 것이다.

기록에 의하면 이 사건에서 출원인이 당초 특허청구범위의 기재에 있어서 특허청구범위 제3항, 제4항 및 제8항 내지 제10항에 관하여 그 발명이 동물에만 한정됨을 명시하는 취지의 기재를 하지 아니하였으나 특허청 항고심 계속중 위 특허청구범위에 관하여 “인간을 제외한 포유동물의ワク진접종방법”이라고 補正을 하여 그 특허청구범위를 동물에만 한정하고 있으므로, 비록 그 발명이 실질적으로 사

람의 질병의 경우에도 적용될 수 있다하더라도 이를 산업상 이용할 수 있는 발명이 아니라고 볼 수 없음에도 불구하고 원심이 본원발명은 실질적으로 의약을 사용하여 사람의 질병을 예방하는 방법의 발명에 해당한다는 이유로 본원발명이 산업상 이용할 수 있는 발명이 아니라고 본 것은 특허요건에 관한 법리를 오해한 위법이 있다 할 것이고,...(대법 91. 3. 12, 90후250).

2. 공지의 기술로부터 용이하게 고안할 수 있는지 창작성이 있는지를 가린 사례

원심결이 본원의 발명과 拒絶引用參證 등을 대비하여 본원발명은 人糞에서 유리 등 고형물의 제거공정, 기생충 유충이나 알 등 단백질을 분해시키는 공정, 유효성분의 분해 및 증발방지를 위하여 저온처리공정, 비료보조제를 배합하여 150도에서 건조 제품화하는 공정 등이 인용참증과 동일한 것이고, 다만 기생충 유충 및 알을 사멸시킴에 있어 질산 및 염산을 폐놀로 대체사용하였다는 등 차이는 있으나 이는 동 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 극히 용이하게 실시할 수 있는 정도의 것이라 판단되고 따라서 본원의 발명이 자연법칙을 이용한 技術的 사상의 創作으로 고도의 것이라 인정할 수 없다는 취지로 판단한 조치를 기록에 대조하여 살펴보면 원심의 위와 같은 판단 결론은 정당하다 시인될 수 있으므로 배치되는 견지에서 본원 출원발명은 발명의 신규성이 있음을 전제로 원판결에 심리를 미친한 위법이 있다는 등 논지는 받아들일 바 못된다 할 것이고, 소론 주장 당원판례(대법 1972. 2. 22, 기후25)는 대두에서 인조육을 제조하는 발명과 밀가루에서 인조육을 제조하는 발명에 관한 것으로서 위 두 발명은 각기 구성분 및 제조방법도 판이하여 서로 다른 두 개의 발명으로 볼 수 있는 사안에 관한 것이어서 본건에 적절하지 못하므로 논지는 모두 이유없다(대법 78. 12. 26, 78후23). <♣>