

## 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. <편집자주>

頒布된 刊行物에 비해 신규성·진보성이 있는지 여부를 결정한 사례

원심결은 갑호 각종의 간행물 내용에 의하여 본건 특허내용(1946호)을 용이하게 실시할 수 있는 追考실시할 수 있는 것으로 본건 특허가 특허법 제5조 2항 2호 해당 신규성이 없는 것으로 단정하였는 바, 위 간행물의 내용에 기재된 방법에 다소의 변화가 하였다 하더라도 동일한 효과가 발생하는 정도인 경우, 다시 말하면 방법에 다소의 차이가 있더라도 작용과 효과에 대차가 없는 정도의 것인 경우에는 독창적인 발명이라고 인정할 수 없다는 취지로 보여지며 이와 같은 견해 아래 원심이 본건 특허내용과 그 간행물의 내용을 대조 검토하여 본건 특허가 신규성이 없는 것을 인정한 조치는 위법이 없다 할 것이다(대법 68. 8. 30, 68후10).

원심결은 제1심 審決을 파기하는 이유로서 제1심이 본건 특허무효의 증거로 채용한 갑 제1호의 간행물이 본건 특허출원전에 국내에 頒布된 간행물에 해당하는가의 여부에 대하여 판단하며 갑 제1호중 말면의 사진은 갑 제1호중 도서의 意匠背面과 이 도서의

발행일자 및 발행소 등에 관한 기재의 사진이라 인정되고 이에 의하면 이 책자 고무공업편람은 일본국 소재 日本고무협회에서 1959. 3. 1 초판을 발행하고 그 후 발행을 거듭하여 개정하여 최후의 발행일자는 1967. 8. 1 자의 개정판 제3회로 발행되었음이 명백하고 이 간행물은 1967. 8. 1 이후에 우리 국내에 반포되었다고 판단되는 것이며 본건 특허는 그 出願書에 의하는 바와 같이 1967. 7. 25자 출원된 것이 명백한 것이어서 본건 특허는 갑 제1호중의 발행일자 이전에 출원되었음을 인정할 수 있으며 갑 제1호중의 간행물이 본건 특허출원전에 우리 국내에 반포되었다는 증거의 제시도 없는 것인데 제1심은 갑 제1호중의 간행물이 본건 특허출원전에 국내에 반포된 여부에 대하여 판단하지 아니하고 이를 본건 특허무효의 증거로 채용하고 심결을 하였음은 채용법칙의 위반의 잘못이 있고 갑 제3호중은 라텍스공업에 관한 도서로서 미국에서 1953년에 발행한 것인바 이와 같은 간행물이 본건 특허출원전에 국내에 반포되어 불특정 다수인이 이를 열람할 수 있는 상태에 있었다는 증거의 제시가 없는 것이어서 갑 제3호중을 채용하여 본건 특허와 비교할 근거가 없어 이 증거방법을 채용할 이유가 없다고 판시하였다.

살피건대 갑 제1호중(일본고무협회발행 고무공업편람) 책자가 1959. 3. 1에 초판이 발행되고 그 후 개정판의 발행이 거듭되어 최후의 그 발행일자가 1967. 8. 1이라하면

이책자(초판을 위시하여 그 후 계속하여 발행된 개정판을 포함)가 우리 국내에 반포된 것이 언제인가하는 점은 이 사건 특허 무효심판의 귀추에 중대한 영향을 미친다 할 것이므로 이 점에 관하여 당사자가 증거를 제시하지 아니하고 제1심이 이를看過하였다면 抗告審인 原審으로서는 의당 당사자로 하여금 이에 관한 증거의 제시를 촉구하던가 아니면 직권으로 증거조사를 하여 이책자가 우리 국내에 반포된 일자가 언제인가 하는 점을 판단하였어야 할 터인데 원심은 만연 제1심이 갑 제1호증의 간행물이 언제 우리 국내에 반포된 것인가의 점을 판단하지 아니하고 이를 본건 특허무효의 증거로 채용하고 심결한 것은 探證法則違背의 잘못이 있다고 판시함에 그치고 한걸음 더 나아가서 그 국내 반포시기가 언제인가의 점에 관하여 당사자의 申請 또는 職權에 의하여 증거조사를 하고 심리판단하는 데까지 이르지 못한 것은 결국 심리미진 이유불비의 잘못이 있다는 비난을 면할 길이 없다 할 것이고 이 논지는 갑 제3호증의 경우에도 해당된다 할 것이니 이 점에 관한 상고론지는 이유있고 원심결은 파취를 면할 수 없으므로 사건을 특허국 抗告審判部에 還送하기로 한다(대법 70. 7. 28, 70후26).

### 재생피혁의 제조방법의 新規興否

포리우레탄 수지를 피혁에 코팅한다든가 아크릴계도료를 피혁에 도포하며 은면부를 형성한다는 등의 기술은 동 업계에서 이미 공지된 사실로써 신규의 발명이라 할 수 없다.(대법 77. 9. 28, 79후87).

특허법 제6조 제2항에서 규정하고 있는 취지는 발명자가 그의 특허출원전에 그 발명이 속하는 기술의 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명, 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 기재된 발명에 의하여 용이하

게 발명할 수 있는 것을 출원한 때에는 특허를 받을 수 없다는 뜻으로 해석할 것이고, 위 特許公報 제344호의 발명은 본건 출원에 대하여 위 특허법 제6조 제1항 각호의 발명에 해당되지 않는다고 할 것이며 그렇다면 원심이 위와 같이 위 공보 제344호의 발명을 본건출원에 대하여 위 특허법 제6조 제1항 각호의 발명으로 보아 본건 출원은 동법 제6조 제2항에 해당되어 특허를 받을 수 없는 것이라고 판단하였음은 필경 위 특허법 제6조 제2항의 범리를 오해한 위법을 저질렀다 할 것이므로 이 점 논지는 이유있고 원심결은 그 破棄를 면할 수 없다 할 것이다(대법 80. 9. 30, 80후43).

특허법 제6조 제2항에서 특허출원한 발명이 公知公用된 발명 또는 반포 간행물에 기재된 발명에 의하여 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있는 것인 때에는 특허를 받을 수 없다고 규정한 것은 특허출원된 발명이 산업상 이용할 수 있는 新規性 있는 기술이라고 할지라도 그것이 기존의 기술로부터 용이하게 導出될 수 있는 창작일 때에는 進歩性을 缺如한 것으로 보고 특허를 附與하지 않고자 하는 취지인바, 이와 같은 진보성 유무를 가늠하는 창작의 난이의 정도에 대한 확립된 판단기준은 없으나 적어도 출원된 기술의 작용효과가 선행기술의 작용효과에 비하여 현저하게 향상 진보된 것인 때에는 기술의 進歩發展을 도모하고자 하는 특허제도의 목적에 비추어 일응 출원 발명의 진보성을 인정하는 것이 타당하다고 할 것이다…… 중략

기록에 의하면 출원인은 이 사건 출원발명에 의한 消炎濟는 인용발명에 의한 소염제와의 비교 시험에서 그 약리작용의 효과가 현저하게 향상 진보된 것임이 밝혀졌다는 취지의 주장을 하고 있으므로 원심로서는 이 점에 관하여 증거조사를 실시하여

## 判例特輯

입증을 촉구하고 그 작용효과의 차이를 審理하여 그 진보성 유무를 판단하였어야 할 것임에도 불구하고 이러한 입증촉구나 심리를 한 흔적이 없이 만연히 公知公用의 인용발명으로부터 용이하게 도출될 수 있는 발명이라고 판단하였음은 발명의 진보성에 관한 법리를 오해하고 심리를 다하지 아니한 위법이 있다고 할 것이다(대법 83. 4. 26, 82후72).

이 사건 특허출원은 1980. 5. 28이고 본원발명과 동일한 출원이 스페인 관보에 게재된 것은 1980. 5. 16이나 스페인 특허법은 그 출원이 관보에 게재된 날부터 1개월 이내에 年金を 납부하여야 비로소 일반에게 개방되는 것인데 이에 대한 연금(공보료와 일년차 등록료)이 납부된 것은 1980. 5. 30 이므로 이 사건 특허는 그 출원전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 기재된 發明이 아니라는 취지이나 원심이 확정한 바와 같이 스페인에서 발행하는 관보에 의하여 公知된 발명의 내용은 첫번째 연금납부일까지 비밀로 하나는 취지의 규정을 찾아볼 수 없을 뿐만 아니라(논지 1980. 5. 30에 공보료와 일년차 등록료를 납부하였다. 이 날짜 이후에 본원은 등록을 완료하였으며 일반에게 상담이 될 것이다 라는 문헌의 취지를 그 전체취지로 보아 논지와 같이 해석할 근거를 찾아보기 어렵다) 갑 제1호증의 기재를 보면 그 최초출원은 1978. 11. 24로 되어 있어 출원인 제출의 자료만으로는 논지 지적의 사실을 확정할 수 없고 따라서 官報記載는 발명의 내용이 기재된 技術公開라고 할 수 없고 위 연금을 납부함으로써 그 技術明細가 공개되는 것이라는 논지도 더 살펴 볼 필요없이 이유 없음에 돌아 원심의 특허법 제6조의 법리오해와 심리미진을 나무라는 上告理由는 그 이유가 없다(대법 85. 11. 26, 84후 105).

원심은 본원발명이 그 특허출원되기 전

公知된 刊行物(1979. 5. 29자 특허된 미국 특허공보 제4156593호. 이하 “引用例”라고 한다)의 기재내용과 대비하여 볼 때 양자는 석탄분해물을 슬러리로 만든다는 점, 슬러리에 강력한 음파진동을 가하여 입자를 분쇄한다는 점은 서로 동일한 것으로 인정되며, 다만 본원발명은 기계적 수단에 의하여 석탄내의 불순물을 제거함에 대하여 인용례는 침출제를 슬러리에 첨가하여 불순물을 제거하는 데에 그 차이가 있다고 하겠으나 이 차이점은 인용례가 초음파 진동인 기계적 수단과 침출제를 첨가하는 화학적 수단을 병용하고 있는 점으로 보아 본원발명은 당업자이면 追考 실시할 수 있는 정도의 것에 지나지 아니하고 또한 본원발명이 위와 같이 불순물이 제거된 석탄 슬러리에서 그 석탄입자 함량이 40중량 퍼센트가 되도록 탈수시킨 다음 오일을 첨가시키고 그 오일이 첨가된 석탄슬러리를 다시 강력하게 교반하여 안정된 에멀젼으로하여 만드는 연료의 제조방법으로서 위 인용례에서는 이러한 공정을 찾아볼 수 없으나 위 공정은 本願發明出願前에 이미 公知된 기술임을 알 수 있을 뿐 아니라 본원발명은 인용례 및 위 선행기술을 종합한 데에 그 특징이 있다고 하더라도 이를 종합하는데 격별한 關連성이 있다거나, 이로 인한 작용효과도 이들 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 새로운 상승효과도 있다고 볼 수 없으므로 결국 본원발명은 그 구성 및 작용효과면에서 진보성이 있는 발명이라고는 인정되지 아니한다고 판시하였는 바, 일견 기록에 비추어 검토하여도 원심의 이러한 판단은 수긍할 수 있다(대법 87. 2. 10, 86후27).

특허법 제6조 제2항에서 특허출원한 발명이 公知, 公用된 발명 또는 頒布된 간행물에 기재된 발명에 의하여 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있는 것인 때에는 특허

를 받을 수 없다고 규정한 것은 특허출원된 발명이 産業上 이용할 수 있는 新規性 있는 기술이라고 할지라도 그것이 기존의 기술로부터 용이하게 도출될 수 있는 창작일 때에는 進歩性을 결여한 것으로 보고 특허를 부여하지 않고자 하는 취지인 바, 이와 같은 진보성 유무를 가늠하는 창작의 난이의 정도에 대한 확립된 판단기준은 없으나, 적어도 출원된 기술의 작용효과가 선행기술의 작용효과에 비하여 현저하게 향상 진보된 것인 때에는 기술의 진보 발전을 도모하고자 하는 특허제도의 목적에 비추어 일응 出願發明의 進歩性을 인정하는 것이 타당하다고 할 것이고(당원 1983. 4. 26, 82후72 ; 89. 11. 24, 88후769 판결 참조), 출원발명이 公知, 公用의 기존기술을 종합한 경우에는 선행기술을 종합하는데 각별한 곤란성이 있다거나 이로 인한 작용효과가 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 새로운 상승효과가 인정되고 그 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 없다고 보여지는 경우나 새로운 기술적 방법을 추가하는 경우에는 출원발명의 진보성이 인정되어야 할 것이다(당원 88. 2. 23, 83후 38 ; 87. 9. 29, 85후 25 ; 85. 4. 9, 83후85 각 참조).

본원발명의 제품원료나 제조과정 등이 인용발명과 동일하거나 유사하다고 하더라도 본원발명이 첨가물이나 가공처리방법 등을 인용발명과 달리하고 있고, 또 그로 인하여 경제성과 완제품의 품질이 인용발명보다 현저하게 향상 진보된 것이라면 기술의 진보발전을 도모하는 특허제도의 목적에 비추어, 그 발명이 속하는 기술의 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용발명에 의하여 용이하게 발명할 수 없는 것으로서 진보성이 있는 것이라고 보아야 할 것이므로, 특허를 받을 수 있는 것이다(당원 87. 9. 29, 85후25 ; 86. 3. 11, 81후57 ; 83. 4. 26,

82후72 ; 82. 6. 8, 80후111, 90. 1. 25, 87후102 판결 등 참조).

특허법 제6조 제2항에서 特許出願된 發明이 公知公用된 발명 또는 頒布된 刊行物에 기재된 발명에 의하여 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 容易하게 발명할 수 있는 것인 때에는 특허를 받을 수 없다고 규정한 취지는 특허출원된 발명이 産業上 이용할 수 있는 新規性 있는 기술이라고 할지라도 그것이 기존의 기술로부터 용이하게 발명할 수 있는 창작일 때에는 進歩性을 결여한 것으로 보고 특허를 부여하지 않으려는 취지이고, 이와 같은 진보성의 유무는 출원된 기술의 작용효과가 先行技術의 작용효과에 비하여 현저하게 향상 진보된 것인 때에는 진보성이 있다고 풀이하여야 한다(대법 88. 2. 23, 83후38).

특허법 제6조 제2항이 特許出願한 發明이 특허출원전에 그 발명이 속하는 기술의 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 국내에서 公知되었거나 公然히 실시된 발명이나 국내 또는 국외에서 頒布된 刊行物에 기재된 발명에 의하여 容易하게 발명할 수 있는 것일 때에는 특허를 받을 수 없다고 규정한 취지는, 특허출원된 발명이 産業上 이용할 수 있는 新規性이 있는 기술이라고 할지라도 기존의 기술로부터 용이하게 도출될 수 있는 창작인 때에는 進歩性이 없는 것으로 보아 특허를 받을 수 없도록 하려는 것인 바, 적어도 出願된 기술에 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 새로운 상승적인 작용효과가 있는 것으로 인정되어, 출원된 기술이 선행기술보다 현저하게 향상 진보된 것으로 판단되는 때에는, 기술의 진보 발전을 도모하는 특허제도의 목적에 비추어, 특허를 받을 수 있는 것이다(당원 90. 1. 25, 87후102 ; 89. 7. 11, 88후516 ; 88. 2. 23, 83후38 ; 83. 4. 26, 82후72 등 참조). <♣>