

# 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>

## 公知·公明과 權利範圍

特許權에 대한 新規性의 有無 및 範圍는 출원당시를 표준으로 하여 정할 것이므로 특허권의 權利範圍를 정함에 있어서는 특허권 출원당시의 기술적 수준이 필연적으로 고려되어야 한다(대법 71. 3. 23. 70후 28).

特許는 新規性 있는 發明에 대하여 부여되는 것이며 그 신규성의 유무는 출원당시의 기술적 수준을 표준하여 정할 것으로서 그 구체적인 기술적 범위를 정함에 있어서는 출원당시의 기술적 수준이 무효심의 유무에 구애됨이 고려되어야 하며 公知公用의 사유까지 포함한 출원이 있고 그 출원에 의하여 특허등록이 있다하여도 전연 신규성없이 있는 기술적 효과가 인정될 수 있는 공지공용의 부분까지 명세서나 도면에 기재되어 있다는 그 사실 하나만으로 권리범위라고 하여 독점적인 실시권이 부여되어 기왕부터 널리 사용하고 있는 공지부분에 대하여서까지 배타적 권리를 인정케 하는 결과는 오히려 기술의 진보발전을 도모하여 국가산업의 발전에 기여코자 하는

특허법의 정신에 정면으로 배치된다 할 것이며 특허권 신규발명에 대하여서만 부여되고 신규발명에 유기적으로 결합된 것으로 볼 수 없는 공지사유에 대하여까지 권리범위를 확장할 수 없다함이 당원의 판례(대법원 67. 2. 28, 66후 10 및 64. 10. 22, 63후 45 각 참조)이므로 원심결이 (가)호 설명서에 기재된 「디아제팜」의 제조방법은 본건 특허등록 제 1395호의 실시예 1부와 기술내용이 동일한 것이나 위(가)의 제조방법은 위특허의 출원전 국내에 頒布된 刊行物인 미국유기화학잡지에 게재, 발표되어 公知되게 된 것이므로 본건특허의 권리범위에 속하지 아니한다고 판단하였음은 정당하고 위특허가 하나의 발명에 대하여 부여된 것은 소론과 같다 할지라도 그 14가지 실시예가 有機적으로 결합된 것이라고 볼 수 없다 할 것이니 소론이 들고 있는 당원판례는 이 사건에 적절한 것이 못되니 견해를 달리하는 논지 이유없다(대법 75. 12. 3, 74후 34).

신규성 있는 발명에 부여하는 특허권의 구체적인 기술적 범위를 정함에는 출원당시의 기술적 수준이 무효심판의 유무에 구애됨이 없이 고려되어야 하고 公知公用의 사유에 대하여는 특허법의 정신에 입각하여 보면 그것이 신규성 있는 기술적 효과 발생에 유기적으로 결합된 것으로 볼 수 있는 경우만을 권리범위로 삼을 수 있다고 할 것이다(대법 75. 12. 3, 74후 124).

누설·도용사실의 立證責任

특허법 제7조 제1항 제2호의 규정에 의하면 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 그 발명을 자기의 의사에 반하여 제6조 제1항 각호의 1에 해당하게 된 때에는 그날로부터 6월 이내에 특허출원을 하면 그 발명은 신규의 것으로 본다고 되어 있는바, 위에서 자기의 의사에 반하여 제6조 제1항 각호의 1에 해당하게 된 때라 함은 출원인의 발명내용이 사용인 또는 대리인의 고의 또는 과실로 누설되거나 타인이 이를 도용함으로써 일반에게 공표된 경우를 가리키는 것이므로 위 제7조 제①항 제②호의 규정에 의하여 신규성을 주장하는 자는 위와 같이 자기의 의사에 반하여 누설 또는 도용된 사실을 입증할 책임이 있다고 할 것이다(대법 85. 10. 8, 85후 15, 16, 17, 18; 85. 12. 24, 85후 14).

제30조(新規性이 있는 發明으로 보는 경우) ① 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 그날부터 6월 이내에 特許出願을 하면 그 발명은 제29조 제1항 각호의 1에 해당하지 아니한 것으로 본다.

1. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 그 발명을 시험하거나 刊行物에 발표하거나 학술단체가 개최하는 연구집회에서 서면으로 발표함으로써 제29조 제1항 각호의 1에 해당하게 된 경우

2. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 자기의 의사에 반하여 그 발명이 제29조 제1항 각호의 1에 해당하게 된 경우

3. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 그 발명을 다음 각목의 1에 해당하는 박람회 에 출품함으로써 제29조 제1항 각호의 1에 해당하게 된 경우

가. 정부 또는 지방자치단체가 개최하는 박람회

나. 정부 또는 지방자치단체의 승인을 얻은 자가 개최하는 박람회

다. 정부의 승인을 얻어 국외에서 개최하는 박람회

라. 조약의 당사국 영역 안에서 그 정부나 그 정부로부터 승인을 얻은 자가 개최하는 박람회

② 제1항 제1호 및 제3호의 규정을 적용받고자 하는 자는 그 취지를 기재한 서면을 특허출원과 동시에 특허청장에게 제출하고 이를 증명할 수 있는 서류를 특허출원일로부터 30일 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다.

원심이 실용신안법 제28조에서 준용하는 특허법 제6조 제1항에 관하여 동 조항 규정 중 자기의 발명을 시험하기 위하여 동법 제5조 제2항 각호에 해당하게 된다는 뜻은 특허출원전에 公知公用된 원인이 타인의 발명이나 또는 국내에 頒布된 刊行物에 容易하게 실시할 수 있을 정도로 기재된 것이 아니고 자기의 발명의 실험행위가 원인이 되어 公知公用화된 것을 말하는 것이며 이와 같은 경우에는 그날로부터 6월 이내에 출원하면 사실상 신규한 것이 아니라도 동법의 보호를 받아 신규한 발명으로 본다는 것이고 이것이 실용신안법의 신규성 예외에 준용되는 특허법의 정신이라 할 것이라고 한 다음 審判被請求人(항고심판 피청구인)이 을 제1호증에 의하여 주장한 바와 같이 본건등록 실용신안이 그 출원전 장기간 시험을 경유하여 출원하였다 하더라도 심판청구인(항고심판 청구인)이 제출한 갑 제2호증 등의 내용에서와 같이 그 출원전에 공지된 원인이 타인(심판피청구인 아닌)의 고안이나 국내에 반포된 간행물의 기재내용에 의한 것일 때에는 실용신안법 제4조 제1항 각호에 바로 해당되는 것이고 그 예외의 규정인 특허법 제6조 제1항에 해당될 수 없는 것이므로 본건등록 실용신안의 등록권리를 하여할

수 없어 등록의 무효원인이 되는 것으로 인정하였음은 정당한 법해석 아래 적법한 사실인정으로서 한 판단결과라 할 것이고 소론이 지적하는 바와 같은 심리미진 이유불비 채증법칙 위배의 잘못있다 할 수 없고 논지들은 특허법 제6조 소정의 신규성 의제에 관하여 독자적인 법률해석을 하고 이를 전제로 원심결에 법리오해 기타 위법이 있다고 공격하는 것으로서 이유없다(대법 71. 3. 9, 70후 69).

### 의약발명의 정의

구 특허법(1986. 12. 31 법률 제3891호로 개정되기 전의 법률) 제4조 제2호의 규정에 의하면, 의약의 발명은 특허를 받을 수 없도록 되어있는 바, 특허청구의 범위가 의약의 제조방법의 형식으로 표현되어 있다고 하여도 그 제조방법이 기존의 관용기술을 적용한 데 지나지 아니한 것으로서 물질의 유효성분을 의약으로 사용할 수 있게 하는데에 그 발명의 특징이 있을 뿐이라면 이는 의약의 발명으로 보아야 할 것이다(대법 90. 8. 14, 89후 1202).

제36조(先願) ① 동일한 발명에 대하여 다른 날에 2 이상의 특허출원이 있는 때에는 먼저 특허출원한 자만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.

② 동일한 발명에 대하여 같은 날에 2이상의 特許出願이 있는 때에는 특허출원인의 협의에 의하여 정하여진 하나의 특허출원인만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다. 협의가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없는 때에는 어느 특허출원인도 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 없다.

③ 특허출원에 대한 발명과 실용신안등록출원에 대한 考案이 동일한 경우 그 特許出願과 實用新案登錄出願이 다른 날에 출원된 것일 때에는 제1항의 규정을 準用하고, 그 특허출

원과 실용신안등록출원이 같은 날에 출원된 것일 때에는 제2항의 규정을 準用한다.

④ 특허출원 또는 실용신안등록출원이 無效 또는 取下된 때에는 그 특허출원 또는 실용신안 등록출원은 제1항 내지 제3항의 규정을 적용함에 있어서는 처음부터 없었던 것으로 본다.

⑤ 발명자 또는 고안자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리 또는 실용신안등록을 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자가 한 특허출원 또는 실용신안등록출원은 제1항 내지 제3항의 규정을 적용함에 있어서는 처음부터 없었던 것으로 본다.

① 구 특허법(1986. 12. 31 법률 제3325호로 개정되기 전까지) 제11조는 동일한 발명에 대하여는 최선출원자에 한하여 특허를 받을 수 있다고 규정하고 있는 바, 전후로 출원된 양발명이 동일하다 함은 그 기술적 구성이 전면적으로 일치하는 경우는 물론 그 범위에 차이가 있을 뿐 부분적으로 일치하는 경우라도 그 일치하는 부분을 제외한 나머지 부분만으로 별개의 발명을 이룬다거나 위 일치하는 부분의 발명이 신규의 발명과 유기적으로 연결되어 일체로서 새로운 발명으로 되는 등의 특별한 사정이 없는 한 양발명은 동일하다 할 것이고, 비록 양발명의 구성에 상이점이 있어도 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 아니하고 발명의 목적과 작용효과에 격별한 차이를 일으키지 아니하는 경우에는 양발명은 역시 동일한 발명이라 할 것인바 기록에 의하면 이진 특허와 출원은 두 발명 모두가 감광지에 액상 진주박 등 혼합액을 도포하고 그 위에 천연자개의 색감을 낼 수 있는 각종색의 안료를 사용하여 무늬를 도출한 후 건조시켜 그 위에 장식무늬를 스크린 인쇄하는 단계에 이르기까지 그 기술적 사상이 동일하고 원심

## 判例特輯

결이 이 단계에 있어서 차이점으로 드는 무늬 형성 방법과 착색제 조성상의 相異나 특히 이 건 출원에 첨가되는 수성염료가 이 건 특허에서는 삭제되었다는 점은 수성염료도 착색제로서 다른 안료와 호환성을 갖는 재료라 할 것이고 위 상이점이 진주박 착색판을 건조시키기 전에 다색의 안료와 도료착색제를 혼합하는 과정에서 나타나는 단순한 기술적 구성의 차이로서 이 건 발명의 목적과 작용효과에 격별한 차이를 일으키지는 아니하는 것으로 보이므로 결국 이 사건 특허발명의 단계적 공정중 스크린 인쇄후 호마이카를 도충하고 그 위에 실리콘 수지계 필름을 깔고 로울러를 가압한 후 필름을 제거하는 과정이 첨가된 점만 양발명의 차이라 할 것이다.

② 그렇다면 단계적 공정으로 구성된 이 건 특허중 그 일부 공정의 기술사상이 동일하여

그 부분에 관한 한 先出願인 이 건 출원과 중복된다 할 것이고 이 건 특허중 위 중복되는 부분을 제외한 나머지 부분만으로도 진보성이 인정되어 별개의 발명을 이룬다거나, 위 중복되는 부분의 발명이 신규의 발명과 유기적으로 연결되어 일체로서 새로운 발명으로 되지 않는 한 이 건 특허는 동일한 발명에 대하여 최선출원자가 아닌 자에 대하여 한 특허라 할 것이므로 원심으로서 위 양발명에는 중복되는 부분이 있음을 전제로 하여 이 건 특허에 첨가된 공정의 진보성의 유무와 위 공정이 이 건 출원에 중복되는 부분과 유기적으로 연결되어 일체로서 새로운 발명을 이루는지 여부에 대하여 좀더 심리한 후에 이 사건 특허의 효력을 판단하였어야 할 것이다(대법 85. 8. 20, 84후 30). <♣>

## 광고게재 안내

본회에서 매월 발행하는 「발명특허」는 회원사, 유관단체, 개인 등 전국적으로 폭넓은 독자층에 배포되고 있습니다.

보다 알찬내용과 신속한 정보제공을 위해 노력하고 있는 「발명특허」는 귀사의 이미지 및 제품을 부각시키기 위해 다음과 같이 광고를 접수하오니 많이 활용하여 주시기 바랍니다.

● 광고내용 : 기업 및 제품 소개

● 광고지면 : 표2, 표3, 표4, 내지

● 금 액(1회)

(부가세 별도)

표2	표3	표4	내지(원색)	내지(단색)
60만원	60만원	80만원	40만원	20만원

● 마 감 일 : 매월 20일

● 광고 접수처 : 본회 발명진흥부 회지담당자  
(555-6845, 568-8267)