

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>

제39조(직무발명) ① 종업원·법인의 임원 또는 공무원(이하 “종업원 등”이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 “사용자 등”이라 한다)의 업무범위에 속하고, 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명(이하 “職務發明”이라 한다)에 대하여 종업원 등이 특허를 받았거나 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허를 받았을 때에는 사용자 등은 그 특허권에 대하여 通常實施權을 가진다.

② 공무원의 직무발명은 국가가 승계하며, 국가가 승계한 공무원의 직무발명에 대한 특허권은 국유로 한다.

③ 종업원 등이 한 발명중 직무발명을 제외하고는 미리 사용자 등으로 하여금 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 승계시키거나 사용자 등을 위하여 專用實施權을 설정한 계약이나 근무규정의 조항은 이를 무효로 한다. (④, ⑤항 생략)

특허법 제17조 제3항의 취지는 직무발명을 제외하고 그 외의 피용자 등의 근무에 관하여 한 발명에 대하여는 그 발명 전에 미리 특허

를 받을 수 있는 권리나 장차 취득할 특허권을 사용자 등에게 승계(讓渡)시키는 계약 또는 근무규정을 하여 두더라도 동 계약이나 근무규정은 무효라고 규정하여 사용자에 대하여 약한 입장에 있는 피용자의 이익을 보호하는 동시에 발명을 장려하고자 하는 점에 그 입법취지가 있다 할 것이고, 피용자가 발명한 이후의 양도행위까지를 금지한 규정은 아니라고 할 것이므로 실용신안법 제29조에 의하여 특허법 제17조의 규정을 실용신안에 준용하는 이 건에 있어 피용자가 이 건 고안을 한 이후에 행한 이 건 양도행위는 유효하다(대법 77. 2. 8, 76다2822)

제42조(특허출원) ① 특허를 받고자 하는 다음 각호의 사항을 기재한 특허출원서를 특허청장에게 제출하여야 한다. (이하생략)

명세서와 거절사정

구 특허법(1973. 12. 31 법률 제2658) 제82조는 현행특허법(1980. 12. 31공포 1981. 9. 1시행 법률 제3325) 제82조와는 달리 특허 거절사정 사유를 구체적으로 규정한바 없어서 이를 특허법 각 조항에 비추어 개별적으로 판단할 수밖에 없는바 구 특허법 제8조에 의하면 「특허를 받고자 하는 자는 대통령령이 정하는 바에 의하여 특허출원서를 특허국장에게 제출하여야 한다.」고 규정하고 있고 동법시행령 제1조 제2항 제3호에는 특허출원서에는 「발명의 상세한 설명」을 기재한 명세서를 첨부하도록 하고 있고 동시행령 제1조 제4항에

는 「제2항 제3호의 발명의 상세한 설명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진자가 용이하게 그 실시를 하 수 있을 정도로 그 발명의 목적, 구성, 작용 및 효과를 설명한 것이어야 한다」라고 규정하고 있어 특허출원에는 「발명의 상세한 설명」의 기재가 그 요건으로 되어 있으므로 특허출원의 명세서가 위와 같은 요건을 구비하지 못한 것이라면 이는 특허거절사정의 사유가 된다고 보아야 할 것이다(당원 79. 6. 26, 79후5 판결 참조) 현행 특허법 제82조 제1항 제1호는 이를 명시하고 있다(대법 83. 2. 22, 81후67 84. 6. 12, 82후53).

발명구성에서 특정되지 않은 특허의 효력

금속의 주괴인 잉고트에는 각종 개별금속의 잉고트와 합금의 잉고트가 있고 그 함유량에 따라서 합금의 성질또한 크게 달라지므로 이를 명시하지 않으면 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진자라도 어떤 금속의 잉고트인지를 알지 못함이 경험칙상명백하니 발명구성에서 주요부호하는 원료자재를 단순히 잉고트라고만 기재한 경우에는 설사 잉고트에 관한 인장강도, 내력, 신장률, 브리넬경도에 관한 숫자가 명시되었다 하더라도 그것으로서는 어떤 금속인지 특정되지 않으므로 발명특허는 실시할 수 없어 무효이다(대법 83. 10. 25, 82후37).

기재불비와 용이한 실시

이 사건 특허출원 명세서에서 발명의 실시를 위한 선결조건인 디스크상에 악곡이 수음되어 있는가의 여부를 감지하는 광학적 효과를 설명함에 있어 광원에서 반사된 비임을 포착하는 감지장치와 포착된 인텐시티(강도)를 전기적 신호로 바꾸는 장치 또는 방법이 도면에 도시 또는 구체적으로 기재되어 있지 아니하고, 감지장치에서 엠에이(MA)에 펄스(전기적 신호)를 인가하기 위한 상호 유기적인

접속 방법도 명세서 및 도면에 표시되어 있지 아니하며 픽업암이 디스크상에 업(up)된 상태와 다운(down)된 상태에서 생기는 광원의 디스크에 대한 비임이 주사각도의 변화에 의하여 생기는 인텐시티의 변화에 대한 언급도 없다면, 본원발명의 실시를 위한 구성도 불명하고 작용효과도 인정하기 어려워 그 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 발명의 상세한 설명을 기재하고 있지 않다 할 것이다(대법 83. 12. 27, 80후49).

화학물질의 제조과정(수단)에 있어서 촉매를 사용하는 것과 사용하지 않는 것은 그 기술사상을 현저히 달리하는 것이므로 촉매 사용에 대한 언급이 없는 특허제조방법과 촉매를 사용하여 행하는 제조방법은 비록 출발물질과 생성물질이 같다고 하더라도, 후자의 촉매사용이 작용효과상의 우월성을 얻기위한 것이 아니라 무가치한 공정을 부가한 것에 지나지 않는다고 인정되는 경우를 제외하고는 서로 다른 방법이라 할 것이며, 따라서 후자의 방법은 전자 특허의 권리범위의 영역 밖에 있는 것이라고 하지 아니할 수 없고, 또 가사 촉매의 사용이 특허출원 당시 이미 공지된 것이어서 그 기술분야에 종사하는 자라면 용이하게 예측할 수 있는 것이었다 하더라도 특허청구의 범위나 상세한 설명에 그 촉매의 사용에 관한 언급이 없었던 이상, 그 특허가 촉매의 사용을 당연한 전제로 하고 있었던 것이라고 할 수도 없으니, 같은 견해하의 원심판결은 정당하고, 거기에 논지가 주장하는 바와 같은 법리의 오해가 있다고 할 수 없다. 논지도 이유없다(대법 85. 4. 9, 83후85).

하드웨어의 범용성과 용이하게 실시할 수 있을 정도

구 특허법(1980.12.13 법률 제3325호로 개정되기 전의 것) 제8조 및 같은법시행령(1981.7.30 대통령령 제10428호로 개정되기

전의 것) 제1조 제4항에 의하면 특허출원서에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 그 실시를 할 수 있을 정도로 그 발명의 목적, 특성, 작용효과를 설명하도록 하고 있는데 위 규정의 취지는 출원한 발명의 내용을 제3자에게 공표하여 그 기술적 범위를 명확하게 하기위한 것이고, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 그 실시를 할 수 있을 정도라 함은 출원당시의 기술수준을 기준으로 하여 그 발명과 관련된 기술분야에서 평균적 기술능력을 가진 자이면 누구든지 출원한 발명의 내용을 명확하게 이해하고 이를 재현할 수 있는 정도를 일컫는 것이므로, 그 발명이 이용하고 있는 어떤 기술수단이 출원 당시의 기술수준에 속하는 범용성이 있는 것으로서 그 구성을 명시하지 아니하더라도 이해가 가능한 것일 때는 구태여 그 기술수단의 내용을 기재할 필요가 없다고 할 것이다.

일반적으로 컴퓨터는 제어장치, 논리, 연산장치, 기억장치 및 입출력장치로 구성되어 있고, 그 기계적 설비인 하드웨어는 독자적인 작업수행 능력이 없고 소프트웨어인 프로그램의 작업수행 지시에 따라 특정목적에 위한 제어·논리 및 연산·기억 등의 기능을 발휘하는 것이어서 하드웨어 자체는 범용성이 있다고 할 것이므로, 컴퓨터를 기능실행수단으로 이용한 장치발명의 출원에 있어서 그 장치에 고유한 독자적인 작업수행능력을 갖도록 특별히 고안된 하드웨어를 사용한다면 모르되 위와 같이 범용성이 있는 하드웨어를 사용하는 경우에는 하드웨어 자체의 구성에 관한 상세한 설명을 특허출원서에 일일이 기재하지 아니하더라도 컴퓨터와 관련된 기술분야에서 평균적 기술능력을 가진 자이면 하드웨어의 기능 내용을 능히 이해할 수 있다고 보는 것이 타당하다.(대법 1985. 5. 28. 8후43 참조)(대법 87. 9. 29. 84후54).

발명이 복수인 경우 특허청구범위의 기재방법

특허청구범위의 기재방법에 관한 특허법 및 같은법 시행령의 위 각 규정은 특허청구의 범위는 특허출원자로 하여금 특허권으로서의 보호를 요구하는 범위를 명확히 하게 하고, 일반공중의 입장에서는, 당해 특허권의 효력이 미치는 한계영역을 설정하여 주는 등 발명의 기술적 범위를 결정하는 것으로서 장래 권리의 행사에 있어 중대한 영향을 주는 사항이므로 그 기재를 특정, 명확히 할 필요가 있다는 데에 그 취지가 있다 할 것이니, 발명이 복수이어서 보호받고자 하는 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항이 다수인 경우에는, 그 사항마다 분리하여 별개의 항으로 기재하여야 하고 이를 위배한 때에는 특허를 허여할 수 없다고 할 것이다(대법 89. 6. 27. 88후967).

발명을 용이하게 실시할 수 있도록 개시된 지 여부

출원인이 당초 제출한 본원발명의 명세서에 중간균주인 MW-6643의 구체적인 선발방법이 기재되어 있지 아니하므로 원심이 미생물의 돌연변이 생성에 있어서는 일반화학 반응과는 달리 동일한 실시방법으로 언제나 동일한 변이주를 얻을 수 있다는 보장이 없고, 설사 많은 반복실험을 통하여 동일한 변이주를 얻을 수 있다고는 하여도 이는 실험자에게 과도한 부담을 지게 하는 것이므로 그와 같이 실시 가능한 확률이 대단히 적을 때에는 용이하게 실시할 수 있도록 개시되었다고 할 수 없다고 판시한 것은 정당하고, ……(대법 90. 2. 27. 89후1080).

외국어음성 청취력을 향상시키는 것은 주된 목적으로 한다는 음성기록모체의 기록방법에 관한 출원방법에 대하여 그 명세서에 상세한 설명이 없다는 등의 이유로 거절사정을 한 것은 정당하다(대법 90. 3. 13. 89후1998).

제49조(명세서등의 보정과 요지변경) 특허

출원서에 첨부된 명세서 또는 도면에 관하여 출원공고결정당본의 송달전에 한 보정이 명세서 또는 도면의 요지를 변경하는 것으로 특허권의 설정등록이 있는 후에 인정된 때에는 그 특허출원은 그 보정서를 제출한 때에 특허출원한 것으로 본다.

보정과 요지 변경

위 보정당시 시행되던 구 특허법시행규칙(1973. 12. 31 공시, 상공부령 제401호로 개정된 시행규칙) 제15조 제3항에 의하면, 출원인은 출원공고의 결정전에 한하여 그 출원서, 명세서 및 도면을 보완할 수 있으며 보완의 내용이 그 요지를 변경하는 것이어서는 아니된다고 규정하고 있는바, 위에서 요지변경이라 함은 명세서에 기재된 특허청구범위를 증가, 감소 또는 변경함을 말하는 것이나 다만 출원당초에 제출한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위내에서 특허청구의 범위를 증가, 감소 또는 변경하는 경우에는 요지의 변경에 해당하지 않는다고 보아야 할 것이다. 그 이유는 출원공고 결정전에 있어서는 출원당초의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위내에서 특허청구범위의 증가, 감소 또는 변경을 결정하더라도 일반 제3자에게 불이익을 주지 않을 뿐 아니라 선원주의를 채택한 특허제도하에서 출원을 서두를 수밖에 없는 출원인에게 위와 같은 정도의 보정의 기회는 주어져야 할 것이기 때문이다. 이러한 점에서 현행 특허법 제10조의 3이「출원공고 결정당본의 송달전에 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위내에서 특허청구의 범위를 증가, 감소 또는 변경하는 보정은 명세서의 요지를 변경하지 아니한 것으로 본다」고 규정한 것은 당연한 이치를 확인한 것에 불과하므로 위와 같은 규정이 없는 구 특허법 당시라 하여 달리 해석할 것이 아니다.

그렇다면 원심결이 심판청구인의 이 사건

1980. 11. 22자 보정이 당초의 특허청구범위에 들어있지 아니한 사항을 특허청구의 범위에 추가한 것이라하여 바로 요지의 변경에 해당한다고 판단하였음은 명세서의 요지변경에 관한 범리오해와 심리미진의 위법을 범한 것이라고 보지않을 수 없다. 원심으로서는 위 보정에서 추가한 전자총의 공통전극(G3), (G4)의 구조가 심판청구인의 주장(항고심판청구이유서 참조)과 같이 출원당초의 명세서와 도면에 이미 기재된 사항인지의 여부를 심리하여 만일 기재된 사항이라면 이 사건 보정은 당초의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위내에서 특허청구의 범위를 변경한 것으로서의 유효한 보정으로 받아들여야 할 것이다(대법 83. 6. 14, 83후11).

구 특허법시행규칙(1980. 12. 31 공포 상공부령 제616호로 개정된 시행규칙) 제15조 제3항에 의하면 출원인은 제2항의 규정에 불구하고 출원공고의 결정전에 한하여 그 출원서, 명세서 및 도면을 보완할 수 있으며 다만, 그 보완의 내용이 요지를 변경하는 것이어서는 아니된다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항에 의하면 특허청에 출원, 청구 기타의 절차에 관한 서류, 견본 또는 기타의 물건을 제출한 자는 심사, 심판, 항고심판 또는 재심의 계속 중에 한하여 이를 보완할 수 있으며 다만, 그 보완의 내용이 요지를 변경하는 것이어서는 아니된다고 규정되어 있는 바, 위 두 규정을 대비하여 보면 위 제15조 제3항은 같은 제2항에 대한 특별규정이라 하겠고 따라서 발명특허출원인은 그 출원서, 명세서 및 도면에 관하여는 위 제3항에 의하여 출원공고전에 한하여 그 보완이 허용된다(대법87. 1. 20, 86후44). <♣>