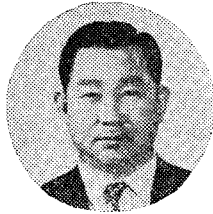


特許出願 및 審判請求時의 新規性과 進歩性判斷

<1>



文 滄 華
〈辨 理 士〉

① 머리 말

發明(特許)出願이나 考案(實用新案出願, 意匠出願)의 排他的 獨占權을 特許廳으로부터 賦與받으려면 그 發明이나 考案이 既存權의 것에 比하여 新規性이 있어야 進歩性을 갖추어야함이 大前提條件이다.

따라서 工業所有權法에 있어서 新規性과 進歩性은 어떻게 規制되고 있는가가 發明이나 考안을 한 사람에게 極히 必要한 事項인 것이다.

新規性과 進歩性問題는 發明(特許)이나 考案(實用新案·意匠)의 出願時에만 重要な 것이 아니라 獨占權이 부여된 후에 發生하는 民事·刑事間的 訴訟問題가 發生하였을 때 (審判請求)에도 매우 重大한 問題點이 되는 것이므로 工業所有權法에 있어서 新規性과 進歩性문제의 重要度는 絶對的인 것이라고 본다.

따라서 特許權을 받으려면 發明이 아니어서는 不可함은 當然하다. 그러므로 特許法에서 말하는 發明이란 무엇을 말하는 것인가를 分明히 해 둘 필요가 있어 現行 特許法의 規定을 中心으로 살펴보고자 한다.

② 發明의 定義

特許法 第5條에서 “發明”이라 함은 自然法則을 利用 技術의 思想의 創作으로서 “高度”의 것을 말한다라

고 규정되고 있다.

발명의 정의는 以上과 같은바 이를 理解하기 위해서도 同定義中에 사용되고 있는 字句에 대하여 若干 解說이 필요할 것이다.

(1) 自然法則의 利用

自然法則이란 自然의 領域(自然界)에 있어서 經驗에 의하여 發見되는 法則을 말한다.

자연법칙이라고 해서 自然科學上 ○○法則이라고 일컫는 (例컨데 뉴우튼의 運動의 法則등) 것에 限定되지 아니한다. 언제 어디에서라도 一定한 條件下에 恒常 成立되는 關係에 있으면 된다. 人間의 推理力 其他 純知能的 精神의 活動에 의하여 발견되고 案出된 법칙과 社會經濟學上의 법칙 등은 자연법칙이 아님은 말할 나위도 없다.

여기에서 말하는 “자연”이라함은 精神에 대한 純物質的 事物 또는 人間 以外의 事物을 말한다.

자연법칙 그대로만으로서 발명이 될 수 없다. 발명이란 자연법칙을 이용한 것이 아니어서는 아니된다.

또 實施可能性, 發明의 反復可能性, 또는 再現可能性이 必要要件이다.

(2) 技術의 思想

技術이란 一定한 目的을 達成하기 위한 具體的인 手段이자 產業的 또는 文化的 手段을 不問하고 實際利用할 수 있는 것을 말한다.

즉 일정한 목적을 달성하기 위한 수단인 이상 그 기술이 演奏技術·投球技術·立法技術·文藝·運動등 어떠한 分野에서도 기술이란 存在한다. 다만 여기에서 注意할 것은 이들 例示 技術은 一般的으로 자연법칙을 이용하는 것이 아니므로 特許法上의 發明의 對象이 될 수 없는 것이다. 또한 產業上 利用할 수 있는 기술이라 하더라도 자연법칙을 이용하지 아니한 것도 또한 같다. 따라서 發明이란 자연법칙을 이용한 기술에 관한 것 즉 技術의 思想인 것이지 具體的인 技術自體를 말하는 것은 아니다. 일반적으로 “發明”이란 新技術이라고 하나 특허법상으로는 기술사상이면 足하고 기술자체를 필요로 하지 아니한다. 기술적사상으로서의 發明과 기술은 共히 하나의 自然법칙을 이용하는 수단이라는 점에서는 一致한다. 그러나 기술을 보다 具體的인 產業上 實際利用되는 수단인데 대하여 發明이란 그와같은 수단에 到達될 때까지의 보다 抽象的인 概念의 手段 즉 사상으로서의 수단에 머물러도 充分한 것으로 解釋된다.

(3) 高度의 創作과 發明의 種類

“創作”이란 “새로움”과 “만들어 냄”을 뜻한다.

“새로움”이란 新規性을 말함이고 “만들려 냄”이란 발견과는 區分되는 作成을 要件으로 하고 있다. 當該 直屬技術分野에서 從事하는 者로서 通常의 知識을 가진

者가 容易하게 창작할 수 없는 것을 창작해 있을 때 고도의 창작이라고 할 것이다. (大法院判例: 62 후 6에서 特許와 實用新案의 創作의 差異 說示함) 고도의 창작에는 物의 창작 즉 物의 발명과 方法의 창작 즉 方法의 발명으로 大別할 수가 있다.

“物의 발명”이란 사상을 “物”로서 表現하는 것을 말하고 “방법의 발명”이란 사상을 “방법”으로서 표현하는 발명을 말한다.

物의 발명으로서 표현할 것인가 方法의 발명으로서 표현할 것인가의 與否는 발명의 實體에 의하여 判斷되어야 할 것이다.

발명의 실체가 「時」의 要素를 發明構成上의 必須要件으로 하는 경우는 方法發明으로 하여야 하며 이와같은 「時」의 要素를 필요로 하지 아니할 경우에는 「物」의 발명으로 하여야 할 것이다.

그러나 발명에 따라서는 「物」과 「방법」 어느 것으로 표현되어도 발명으로서 성립되는 경우가 있다.

이러한 의미에서는 「物」과 「방법」은 하나의 技術의 思想表現形式에 불과한 것이라고 할 수도 있다. 그 實例로서 A化合物이 殺虫性を 保有하고 있을 때 「A化合物로서 生成되는 殺虫劑」라고 할 수도 있고 「A化合物을 이용하여 살충하는 方法」이라고 표현할 수도 있는 것이다.

또한 「導體上에 폴리에틸렌이 被覆된 電線」과 「도체 상에 폴리에틸렌을 被覆함을 特徵으로하는 전선의 製造方法」등으로 표현될 수도 있는 것이다.

그러므로 物의 발명은 「製品的인 物」의 발명, 예컨대 機械·機具·裝置·施設 등과 材料的인 “物” 예컨대 化學物質·組成物 등의 발명으로 구분할 수가 있다.

한편 “방법”의 발명은 제조(生産)방법의 발명과 單純方法 또는 非製造方法의 발명으로 구분된다.

③ 發明의 特許要件

발명의 모든 것이 특허를 받을 수 있는 것은 아니다. 특허를 받기 위해서는 몇가지 조건이 필요한 것이다.

特許法 第6條는 극히 중요한 3個의 要件을 규정하고 있다.

즉 特許對象이 되는 발명이 産業上 利用性을 갖추었는지, 新구성 및 進보성을 갖추었는지의 여부인 것이다, 따라서 아래에서 産業상의 利用性, 新規性, 進보성에 대하여 解説하기로 하되 위 各事項에 關聯된 特許法·實用新案法·意匠法을 살핀 然後에 발명의 産業상의 이용성, 新구성, 進보성에 대하여 解説하기로 한다.

(1) 工業所有權關係法規 對照解説 各法의 목적이 어떻게 규정되어 있는지 본다.

가. 特許法에서는

第1條 이 법은 발명을 獎勵·保護育成함으로써 技術의 進歩發展을 圖謀하고 國家産業의 발전에 寄與하게 함을 목적으로 한다.

나. 實用新案法에서는

第1條 이 법은 實用的인 高안을 장려·보호 육성함으로써 技術의 進歩를 도모하고 國家産業의 발전에 기여하게 함을 목적으로 한다.

다. 意匠法에서는

第1條 이 법은 意匠考案의 보호 및 利用을 도모함으로써 의장의 창작을 장려하여 國家産業의 발전에 기여하게 함을 목적으로 한다.

各 法의 定義가 어떻게 規定되어 있는지 본다.

가. 特許法

第5條 이 법에서 발명이라함은 자연법칙을 이용한 技術적사상의 창작으로서 고도의 것을 말한다.

나. 實用新案法

第3條 이 법에서 高안이라함은 자연법칙을 이용한 技術적사상의 창작을 말한다.

다. 意匠法

第4條 이 법에서 의장이라함은 物品의 形狀·模樣이나 色彩 또는 이들을 이르기게 하는 것을 말한다.

(계 속)

註: 다음號에는 特許權을 받을 수 없는 것과 받을 수 있는 것 그리고 權利登錄要件에 대하여 掲載한다.

(新) — (刊) — (案) — (內)

工業所有權關係法令集 (菊版·424面) 發賣中

國內外 辨理士試驗問題集 (菊版·140面) 發賣中

工業所有權 大法院判例全集 (4·6倍版·4,500面) 刊行豫定

意匠索引全集 (4·6倍版 3,100面) 刊行豫定

注文은 265—2830, 266—5978로