

新規性과 進歩性 判斷

特許出願 및 審査請求時의

<Ⅲ>

文 滄 華
<辨 理 士>

—承 前—

發明, 實用新案, 意匠이 그의 出願當時 特許要件 또는 登錄要件을 갖추었다고 認定받아 特許權이나 登錄權을 特許廳으로부터 獲得하였다 하더라도 그후 특허요건 및 登錄要件을 갖추지 아니하였음이 뒤늦게나마 發見되었을 때에는 그 권리는 工業所有權法에서 規定한바에 의하여 그 특허권 또는 登 록권이 無効가 되는 바 各法의 關係條項과 그 내용은 다음과 같다.

特許 無効事由

第69條 ① 특허가 다음 各號의 一에 該當하는 경우에는 審判에 의하여 이를 無효로한다.

1. 특허가 第2條 特許를 받을수 있는者.

第3條 植物發明特許

第4條 특허받을수 없는 發明

第5條 특허의 定義에 違反된 특허

第6條 특허요건에 不合當한 것이 특허된 때

第11條 先願主義에 違背된 것이 특허된 때

第40條 外國人의 能力

2. 冒認出願에 대하여 특허한 때

3. 出願明細書에 瑕疵가 있는 것이 특허된 때
以上の 諸般規定에 위배된 것이 특허 되었을 때에는 審判에 의하여 특허권이 無효가 되도록 규정하고 있다

實用新案 및 意匠登錄 無効

實用新案法 第19條 意匠法 第35條에 규정되어 있는 바 이들 規制內容은 特許法과 類似하므로 樞條法規의 紹介를 省略한다.

本欄에서는 中樞가 되는 출원 및 審判請求에 있어서의 “新規性”과 “進歩性”에 대하여 記述하기로 한다.

앞서 기술한바와 같이 무릇 발명이나 고안은 “産業上 利用性”이 있어야하고 兼하여 “신규성”이 있어야하며 “신규성”을 갖춘 것으로서 “진보성”이 있는 것이라고 認定아았을 때 비로소 “특허권”이나 “등록권”을 부여받을 수 있는 것이므로 工業所有權法上 “산업상의 이용성” “신규성” “진보성”에 대하여 解説키로 한다.

産業上の 利用性

발명이 특허를 받기 위하여는 그 발명이 産業上 이용되는 것이어야 한다. 이는 특허법의 目的이 産業發達을 圖謀함에 있으므로 보아 當然之事이다.

다만 「산업」과 「이용될 수 있는 것」에 대한 많은 問題點이 있으므로 이점에 대하여 기술하면 다음과 같다.

(가) 산업이란 어떤 業을 말함인가?

우리 특허법에서는 産業의 定義를 明示하지 아니하였다. 그러나 산업이란 通常의으로 生産業이라고 알고 있다. 工業, 鑛業, 農業, 林業, 漁業, 水産業, 牧畜業 등이 包含되어 있음에는 異論이 없다. 다만 特許實務慣行上 運輸業, 交通業과 같은 補助産業的인 것도 산업에 包含되는 것으로 解釋하고 있다.

그러나 保險業, 金融業, 醫療業등 이른바 서비스業은 포함되지 아니하는 것으로 認識, 運用되고 있다.

(나) 「이용」이란 産業上 이용되는 즉 産業上 實施되는 것을 意味한다.

治療法의 발명과 같이 발명을 실시 즉 使用하는 것이 醫療上的 이용에 그치는 것은 醫療業이 산업이 아닌 이상 産業상의 利用性을 갖지 아니한 것이므로 특허의 對象이 될수 없다.

이에 反하여 治療機械의 발명과 같이 이것을 사용하는 것은 醫療業上的 이용이 되기는 하나 이것을 생산하는 것이 産業(공업)상의 이용이 되는 것이므로 當然히 特許對象이 되는 것이다.

이상과 같은 關係는 教育方法과 教育器具, 競技方法과 競技器具에 있어서도 同一한 例라고 하겠다.

特許實務慣行上 治療法等 人體의 處理方法의 발명은 산업상 이용성이 없는 것으로 處理하고 있다함은 上述한바 있거니와 더 나아가 인체 또는 그 一部를 構成要件의 하나로 하는 발명은 오로지 산업에 이용할 수 없는 발명이라고 解釋되고 있다.

이것을 특허한다면 방법의 結果物인 人間을 商去來의 대상으로 하게 되므로 不當하다는 結論에 도달하게 되는 까닭이다.

예컨대 義足, 副木 등의 製造方法의 발명은 인체에 正確하게 合致할 수 있는 型을 製作하는 工程이 필요 한바 이 공정은 必然的으로 인체를 構成要件으로 한다. 따라서 특허의 대상이 될 수 없다.

그러나 既往에 型이 작성된 것을 基礎로하여 그것의 模型을 작성하여 그 모형을 사용해서 의족, 부목등을 제조하는 방법의 발명은 인체를 구성요건으로 하는 것이 아니므로 특허의 대상이 되고 있는 것이다. 그러므로 의족, 부목등의 製造裝置의 발명은 특허의 대상이 되는 말할 나위도 없다.

(다) 産業上 利用性에 관한 問題

발명이 산업상 이용할 수 있는 발명이라함은 그 발명이 곧 산업상 이용되어야 할 필요는 없다. 將來에 이용할 수 있는 可能性이 있으면 足한 것이다. 무릇 발명, 특히 基本的 發明은 그것을 企業化하는데 相當한 期間을 필요로 하는 現實과 特許制度의 目的이 발명을 기업화할 수 있도록 하여 國家産業振興에 寄與케 함이라 할 것이므로 이와 같은 解釋은 당연한 것이라 하겠다.

따라서 그 발명실시 즉 “이용의 가능성”이 인정되는 이상 그 발명이 出願當時 産業上 利用되지 못할 것임이 分명한 것이었다고 하더라도 特許與否에는 無關한 것 이라고 할 것이다. 그러나 장래에 도달되더라도 學術的, 實驗的인 것에 限하여 그것이 이용될 수 있는 발명은 산업상 이용할 수 있는 발명이라고 할 수는 없을 것이다.

그러므로 산업에 이용할 수 있다는 의미는 “産業發展에 有用”할것을 前提로 하는 것이라고 해석되어야 할 것이다.

또 산업에 이용할 수 있는 것이라고 함은 반드시 현실적으로 經濟的 利益을 隨伴한 것이라야만 된다고는 할 수 없다. 왜냐하면 경제적 이익을 갖고 아니 갖고는 經濟的, 社會的, 諸般要件에 따라 變動될 수 있는 것이므로 발명의 質과는 必須적인 相關關係가 있다고 할 수 없음에 基因한다.

또 산업상 이용할 수 있는 技術思想이란 學者가 理論的으로 그 가능성을 論證하면 되는 科學的思想과는 달리 産業界에 있어서 安全確實하게 수행할 수 있음으로 하고 있어 理論的으로 그 가능성이 解明된 과

학적사상을 산업상 이용될 수 있게 하는 것이 기술적사상이며 이 기술적사상의 創作이 특허권의 대상으로서 保護받게 되는 것이다.

發明의 新規性

우리나라 現行法은 “신규성”을 다음 3가지로 區分規定하고 있다(第6條 第1項)

- 特許出願前에 國內에서 公知된 것
- 특허출원전에 國內에서 公然히 실시된 것
- 특허출원전에 國內外에서 頒布된 刊行物에 記載된 것(施行令 2條) 일 때는 신규성이 없는 것이라고 규정하고 있다.

(가) 新規性의 時期的 基準

발명이 신규한 것인가의 여부의 판단은 특허출원의 “때”를 基準으로 하여야 한다. 즉 발명의 時期도 아니며 발명의 公表의 시기도 아닌 발명을 특허청에 提出하는 시기 즉 “때”가 신규여부의 限界點이 되는 것이다.

(나) 新規性判斷의 地域的 基準

어느 地域內에서 발명의 출원전에 발명이 공표된 경우에 “신규성”이 喪失된 것으로 看做處理되고 있다.

우리나라 現行法은 狀況에 따라 一國主義와 世界主義를 分離 採擇하고 있다. 즉 公知(第6條 第1項 第1號)와 公用(第6條 第1項 第2號)에 대하여는 國內에 있어서의 事實與否에 의해 판단하고, 公知文獻記載(同條 同項3號)에 대하여는 大統領令으로 定한 準國際的 事實에 의한 판단을 기준으로 하고 있다.

우리나라에서는 오랫동안 “공지”, “공용”, “공지문헌기재”에 대하여 國內主義를 채택하여 오다가 1973년 12월 31일의 改正法律 第2658號(現行法)부터 일국주의와 準國際主義를 채택하고 있는바 主要原因은 通信交通이 容易迅速케된 現實下에서는 일국주의 또는 국제주의에 의한 差異가 生成되는 경우가 적어졌다고 하는 사실과 우리나라의 貿易의 振興과 産業競爭의 極大化에 수반한 國際的 競爭力의 強化가 要請되는 時代的 必要性에 따라 取하여진 法制라고 하겠다.

※ “공지”, “공용은 국내주의”를 채택하고, “공지문헌기재”는 국제주의를 채택하는 국가는 美國, 西獨, 캐나다, 北歐諸國, 스위스 日本 등이며 全項을 국제주의로 채택하는 국가는 佛法系諸國, 네덜란드, 蘇聯, 체코슬로바키아, 헝가리, 日本 등이다.

(다) 公知發明

公知發明이란 公연히 不特定多數人이 공지할 수 있는 狀態에 있는 것을 말하는 것으로 그 예를 들면 다음과 같다. <계 속>