

新規性과 進歩性 判斷

Ⅶ

特許出願 및 審判請求時의

文 滄 華
〈辨 理 士〉

審判請求時의 新規性과 進歩性 判斷

審判의 種類에는 特許廳審査官의 拒絕査定에 대한 不服抗告하는 査定不服抗告審判, 이미 特許 또는 登錄된 特許權, 實用新案權, 意匠權, 商標權이 특허나 등록이 될 수 없는 事由가 있었음에도 不拘하고 權利設定이 되었을 때 이들이 無効가 되도록 하는 無効審判, 또는 登錄商標가 取消事由에 의한 登錄商標取消審判, 또는 特許權者 및 登錄權者가 自己의 설정된 權利의 明細書 또는 圖面에 不完全한 點이 있음을 알고 그 部分의 訂正을 특허청에 要請하는 訂正許可審判 또는 正정허가 한 것을 무효로 할 것을 청구하는 無効審判 또는 補正却下決定에 대한 不服審判 등의 審判制度가 있다.

本欄에서는 上記 各種審判中 新規性 및 進歩性이 있음에도 불구하고 特許廳審査官으로부터 拒絕査定을 당하였을 때 이것에 불복하는 拒絕査定不服抗告審判과 신규성이나 進歩성 이 具備되지 않은 것이 權利設定되므로 對世의 影響을 미치는 權利에 대한 登錄無効를 청구하는 無効審判 또는 權利範圍確認審判에 있어서의 新 規性과 進歩性問題에 限하여 아래에서 記述한다.

1. 拒絕不服抗告審判

出願人으로부터 출원된 發明 및 考案의 特許廳審査官의 最後處分으로서 拒絕査定된 것에 瑕疵가 있다고 인정되는 경우 출원인이 청구하는 審判制度로서, 本題에 該當하는 事項에 한하여 기술하면 다음과 같다.

즉, 출원된 發明이나 考안에 대하여 新規 및 進歩性 缺如를 이유로 심사관이 출원을 거절하는 常例가 적지 않다. 신규성이나 進歩성의 範疇를 規定짓기는 매우 困難한 것으로 출원인 나름대로 출원이 신규와 進歩성 이 具備된 것으로 確信한다면 一應 審査官의 거절에 대하여 不服抗告審判을 청구하여도 무방할 것으로 생각된다.

왜냐하면 심사관도 神이 아닌 이상 審査過程에서 審理遊脫 또는 判斷錯誤가 있을 수 있기 때문이다.

가뜩이나 拒絕不服抗告審判過程에서 審判官들에 의하여 신규성 및 進歩성 이 있다는 判定을 받아 심사관의 最後處分이 顛覆되는 사례가 더러 있는 것이다.

2. 無効審判과 新規 및 進歩性問題

출원인의 출원에 의하여 특허청심사관으로부터 신규성과 進歩성이 있다고 인정받아 公告期間을 거쳐 權利設定된 特許權, 實用新案權, 意匠權(公告期間 없음)들 中에는 特許法 第69條(特許無効事由), 實用新案法 第19條(實用新案 登錄의 無効事由), 意匠法 第35條(意匠 登錄의 無効)의 條項中 신규성이나 進歩성 이 없는 것은 權利設定된 自體를 무효로 할 수 있다고 규정하고 있으므로 그 權利와 利害關係가 있는 者는 누구를 莫論하고 심판을 청구하여 특허청이나 大法院으로 하여금 審判請求人의 主張을 심판받을 수 있는 것이다.

그렇다면 이미 등록된 特許權, 實用新案權, 意匠權이 어떤 경우에 登錄無効가 될 수 있는 것인지 신규성과 進歩성에 關係되는 法規만을 中心으로 아래에서 解釋하기로 한다.

特許法 第69條(特許無効事由)中에는 特許法 第2條, 同法 第6條에 違背된 것이 특허되었을 때는 무효가 된다고 규정짓고 있는바 그 內容은 다음과 같다.

特許法 第2條에서는 「신규의 發明을 한 자는 이 法에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 權利를 가진다」라고 규정하였고

特許法 第6條에서는 「産業上 利用할 수 있는 發明을 한 자는 다음에 揭記한 發明을 除外하고 그 發明에 대하여 특허를 받을 수 있다」고 하였다.

(1) 特許出願前에 國內에서 公知되었거나 또는 公然히 실시된 發明

(2) 특허출원전에 國內 또는 外國에서 頒布된 刊行物에 기재된 발명

다만, 외국에서 반포된 간행물의 출원에 대하여는 大統領令으로 정한다.

(3) 특허출원 전에 그 발명이 屬하는 技術의 分野에서 通常의 知識을 가진자가 前項 各號에 기재한 발명에 의하여 容易하게 발명할 수 있는 것일 때는 그 발명은 進항의 規定에 不拘하고 특허를 받을 수 없다고 규정하고 있다.

이상의 規定은 實用新案法 및 意匠法에서도 準用되고 있으므로 이에 관한 實用新案法 및 意匠法의 說明은 省略기로 하고 筆者가 特許廳在 職時에 審決한바 있는 審判事例를 아래에서 기술하여 讀者 여러분의 參考에 供하고자 한다.

“事 例”

(1) 審判事件의 表示 : 特許 第2838號 無効審判

(2) 審判番號 : 初審 1973年 審判 第238號

抗告審, 1974年 抗告審判 第 222號

上 告, 1975年 大法院事件 7 5후 9

(3) 第 1 審(初審) 審決主文

特許 第2838號는 무효로 한다. 審判費用은 審判請求人 및 被請求人의 各者 負擔으로 한다.

第 2 審(抗告審) 審決主文—第 1 審을 支持함

上 告 判決主文—第 1 審을 支持함

(4) 特許 第2838號의 概要

特許 第2838號는 1960年 6月 14日 出願하여 1968年 12月 19日, 特許登錄된 것으로서 그 발명의 要旨가 廢皮革을 細切하여 물과 함께 “그라인딩”한 것을 스티리 狀態의 物質에 암모니아水, 라텍스, 식초산을 加하여 公稱된 物質에 加劑 安定劑를 加하여 細切된 廢皮革과 라텍스가 식초산에 의하여 公稱된 것에 황산처리된 피마자油를 添加시켜 混合소련한 것을 기포층으로 하고 폴리우레탄계 엘라스토타코로이드 분산액으로 코팅하고 아크릴계 樹脂로 은면부를 형성하여 유연성, 耐마모성을 갖게 함을 目的으로 하는 再生皮革의 製造法에 관한 發明特許이다.

(5) 特許 第2838號가 無効로 된 理由

特許 第2838號는 그의 출원전에 “韓國科學技術情報 센터”에서 1967年 12月 7日 輸入하여 國內에 반포한 再生皮革의 製造方法에 관한 간행물(甲 第 2 號證)과 1964年度에 韓國에서 반포된 英國 Rexertex 株式會社 發行 “再生皮革의 製造方法”(甲 第 3 號證)과 1962年 7

月 18日, 國立工業研究所에서 輸入頒布한 日本國產業圖書株式會社 發行 “塗料렌드북” 등에 의하여 特許 第 2838號의 出願當時부터 新規性喪失 내지는 그 分野에 從事하는 자에 의하여 容易하게 실시할 수 있는 것이 특허 되었으므로 등록무효가 되어야 한다고 特許廳第 1 審 同第 2 審과 大法院 上告審에서 一慣의으로 無効 判決 되었다. 다시 말해서 特許 第2838號는

첫째, 舊特許法 第 2 甲에 規定한 新規性規定에 해당 되지 않는 것이 등록되었으므로……

둘째, 舊特許法 第 5 條 第 2 項 第 2 號 規定인 특허 출원 전에 國內에서 반포된 간행물에 容易하게 실시할 수 있는 정도로 기재된 것에 의하여 실시될 수 있는 것에 不週하다는 事由로 무효가 된 것이다(現行 特許法規로서는 特許法 第 2 條 및 同法 第 6 條 第 1 項 第 2 號에 해당되는 것이다).

3. 特許無効審判에 있어서 舊特許法과 現行特許法上의 新規性 및 進歩性判斷의 基準差異

現行 特許法附則 第 4 項에서 1973年 12月 31日 以前의 特許出願에 의하여 權利設定된 특허에 관한 審判, 抗告審判, 再審 및 訴訟은 증진의 規定에 의한다고 규정되어 있음에 따라 특허의 무효심판에 있어서 1973年 12月 31日 以前에 특허출원하여 권리설정된 특허권에 대한 신규성과 진보성 판단기준은 그 특허출원전에 國內에서 공지 되었거나 또는 공언회 사용된 것은 신규성이 없다고 판단하고 있으며(舊特許法 第 5 條 第 2 項 第 1 號) 특허출원이 특허출원 전에 國內에서 반포된 간행물에 同業界에서 증사하는 자가 容易하게 실시할 수 있을 정도로 기재된 것과 같을 때에는 신규성 및 진보성이 없는 것으로 판단하여 설정된 특허가 무효가 되는 것으로 규정되고 있다.

現行特許法에서는 舊法과 같이 특허출원 전에 國內에서 공지되었거나 공언회 실시된 것이라고 규정하고 있어 舊法과 同一하다고 하겠으나(特許法 第 6 條 第 1 項 第 1 號) 다음 규정에서는 差異가 있다.

즉, 특허출원전에 國內 또는 國외에서 반포된 간행물에 기재된 발명 다만 國외에서 반포된 간행물의 種類에 대하여는 우리나라와 條約, 協定, 또는 法律에 의하여 互惠主義原則을 適用하는 國家에서 반포된 간행물에 기재된 발명과 같은 발명은 신규성 및 진보성이 없는 것으로 본다고 규정하고 있다(現行特許法 第 6 條 第 1 項 第 2 號). 또한 특허출원 전에 그 발명이 속하는 技術의 分野에서 통상의 知識을 가진자가 특허출원 전에 國內에서 公知되었거나 또는 공언회 실시된 발명과 특허출원 전에 國內 또는 國외에서 반포된 前記刊行物에 기재된 바에 의하여 容易하게 발명할 수 있을 것

일 때에는 진보성이 없는 것으로 판단하여 이미 설정된 특허를 무효되게 한다고 규정되어 있어 舊特許法이 國內主義를 採擇하였는데 대하여 現行特許法은 準國際主義를 채택하고 있는 데에 차이가 있다.

있었던 물건에는 특허권의 효력이 미치지 아니한다고 규정하고 있어 특허출원 이전에 公知, 公用된 것은 新規性不認定 즉, 獨占排他權을 인정치 않고 있음을 표시하고 있다고 하겠다.

4. 權利範圍確認審判에 있어서 新規性과 進歩성이 미치는 影響

舊特許法 第39條 第3項에서 特許發明이 그의 出願日 以前에 출원되어...등록된 實用新案, 意匠을 利用하거나 抵觸되는 경우에는 特許權者는 實用新案權者, 또는 意匠權者의 實施許諾 없이는 그 특허를 실시할 수 없다고 규정하고 있으며, 舊特許法 第45條 第1項 第3號에서 特許出願 當時에 國內에 있었던 物件에는 특허권의 효력이 미치지 아니한다고 규정하고 있어 특허출원전의 公知部分이나 公知된 물건에 대하여는 獨占排他權을 인정치 않고 있어 特許權 自體에서 볼때 공시된 것은 新規性不認定을 間接적으로 表示하고 있는 것이다. 現行特許法 第45條 第2項에서도 特許權者, 專用實施權者, 또는 通常實施權者는 特許發明이 그 출원한 日字 이전에 출원된 他人의 特許發明, 登錄實用新案權, 登錄意匠權者의 同意를 얻거나 通常實施權 許與審判에 의하지 않고서는 자기의 특허발명을 業으로서 실시할 수 없다고 규정하고 있으며 現行特許法 第46條 第1項 第3號에서는 특허출원당시부터 국내에

結 論

이상에서 기술한 바에 의하여 特許權, 實用新案權, 意匠權이 設定된 후라도 特許出願 當時를 基準으로 하여 新規성이나 진보성이 결여된 것이 특허 또는 등록되었을 때에는 公信用 있고 正當한 證據提示에 의하여 특허권이나 등록권이 무효가 될 수 있는 것이므로 특허권자 또는 등록권자는 權利濫用을 삼가야 할 것이며 非特許權者 또는 등록권자는 權利濫用者의 聲포에 위촉됨이 없이 自己事業發展에 盡力함과 同時에 新規성과 진보성을 갖춘 발명이나 考案을 啓發하여 특허출원, 실용신안출원 또는 의장출원함으로써 獨占權을 獲得하여 우리나라의 技術振作과 産業發展의 先導的 貢獻者가 되어줄 것을 懇切히 바라면서 7회에 걸쳐 連載한 本稿 「特許出願 및 審判請求時의 新規性 및 進歩性判斷」을 끝맺고자 한다.

(完)

祝 入 賞

第 1 回優秀發明 및 第 4 回初·中學生懸賞作文入賞者 施 賞 式 舉 行

日 時: 1978年 12月 16日(土) 10:30

場 所: 貿易會館大講堂

特 許 廳 · 韓 國 特 許 協 會