

## 發 明 的 進 步 性 判 斷 에 關 한 考 察

黃 允 清

<特許廳 機械審査擔當官>

出願發明에 대한 審査는 나의 經驗으로 보아 大部分 特許要件에 관한 審査가 차지하고 있다고 본다. 特許要件은 特許法第6條에 規定되어 있다. 特許法第6條를 살펴보면 第1項에서 産業上 利用할수 있는 發明을 한 者는 特許出願前에 國內에서 公知되었거나 또는 公然히 實施된 發明과 國內 또는 國外에서 頒布된 刊行物에 記載된 發明을 除外하고 그 發明에 대하여 特許를 받을수 있다고 規定하고 있으나 同要件을 充足한다고 하여 全部 特許가 되는 것은 아니고 同條第2項에서 特許出願前에 그 發明이 속하는 技術의 分野에서 通常의 知識을 가진 者가 第1項에서 揭記한 公知公開된 發明이거나 頒布된 刊行物에 記載된 發明에 의하여 容易하게 發明할수 있는 것(以下 發明의 進歩性 判斷이라 함) 일 때에는 그 發明은 第1項의 規定에 不拘하고 特許를 받을수 없다고 規定하고 있으므로 結局 特許審査의 要諦는 發明의 進歩性判斷에 있다고 하여도 過言이 아니라고 본다.

그러므로 審査官이라면 누구나 이 進歩性判斷을 어떻게 해야할 것인가? 深思熟考해야할 課題일수 밖에 없고 따라서 審査有感이 없을수 없다. 이러한 觀點에서 나름대로 發明의 進歩性判斷에 대하여 살펴보기로 한다.

우선 進歩性判斷의 對象이 되는 發明은 어떤 要件을 充足해야할 것인가? 첫째 發明이 完成되어야하고 둘째 産業上 利用할수 있는 것이어야 하며, 셋째 新規性이 認定되는 發明이어야 할 것이다. 왜냐하면 上記要件이 具備되지 않으면 進歩性判斷 以前에 이미 特許받을수 없는 發明이라는 것이 決判났을 것이기 때문이다.

다음으로 進歩性判斷은 그 發明이 속하는 技術의 分野에서 通常의 知識을 가진 者가 先行 技術에 의하여 容易하게 發明할수 있는 것인가의 與否를 判斷하는 것이므로, 첫째, 「그 發明

이 속하는 技術의 分野」는 어디까지 보아야 할 것인가? 이는 出願發明이 利用되는 産業分野로 보아야할 것이지만 여기에 局限하지 말고 當該發明의 技術의 構成에 따른 作用으로 보아 客觀적으로 把握될수 있는 技術分野까지 包含하는 것이 妥當하다고 여겨진다. 둘째, 「通常의 知識을 가진 者」(以下 當業者라 한다)는 어떤 사람으로 보아야할 것인가? 言語로 定義하기는 어려운 일이지만 出願發明이 속하는 技術分野에서 普通程度의 技術의 知識을 가지고 通常의 創作能力을 發揮할수 있는 平均의 專門家로 보는 것이 妥當視되며 셋째, 「容易하게 發明할수 있는 것」은 「公知發明과 그 技術分野에 있어서 技術의 進歩程度를 勘案하고 出願當時의 技術水準에 依據하여 豫測할수 있는 것」이나 아니나로 解釋할수 있을 것이다.

그러면 現在까지 發明의 進歩性判斷方法으로서 考慮되어 온 것을 간추려 보면 아래와 같다.

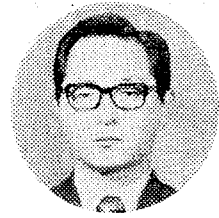
1) 構成의 困難性を 주로 考察한 다음에 課題의 非豫測性 및 效果의 顯著性を 參酌하여 그 結果를 綜合判斷하는 方法.

2) 目的과 構成의 어느 것인가 하나 以上에 困難性を 隨伴하는 要素가 있으면 進歩성이 있다고 認定하고, 效果는 間接的 評價尺度로 하는 方法.

3) 目的, 構成 및 效果에 대하여 順次的으로 考察한 結果 어느 것인가 하나 以上の 段階에 豫測성이 없을 때에는 進歩성이 있다고 認定하는 方法.

4) 構成에 形式的인 相違가 있을 境遇 作用效果를 比較하여 作用效果가 格別한 것일 때에는 進歩성이 있다고 認定하는 方法.

5) 構成에 相違가 있는 境遇에도 다른 公知發明에 의하여 그것이 充足되고 또한 作用效果를 比較하여 그 作用效果에 格別한 것이 없을때에



## 目的・構成・效果의 豫測性 有無가 關鍵

는 進歩性이 없는 것이라고 認定하는 方法.

6) 構成의 困難性을 주로 考察하고 構成單의 比較로서는 그 判斷이 困難할 境遇에 目的 또는 效果와의 差異를 比較해서 判斷하는 方法.

上記와 같은 判斷方法은 어느 것이나 一長一短이 있어서 審査實務에 統一的으로 運用할수 있는 審査基準을 作成한다는 것은 극히 困難하다고 思料되고 실사 이와같은 困難性을 무릅쓰고 實際 運用되고 있는 審査基準의 大部分을 是認하여 이것들을 全部 包含할수 있는 審査基準을 作成한다고 하여도 그것은 審査實務로부터 遊離되고 극히 漠然한 것이될 것이므로 審査實務에 參考될수 없는 것이 되리라고 思料된다.

그러므로 審査官의 參考資料로서 充分한 價値가 있다고 여겨지는 것을 審査基準으로서가 아니고 發明의 進歩性判斷을 考察할때 發明의 性質에 따라 選擇할수 있도록 基本的으로는 相違하지만 세가지 判斷方法을 提示하여보고저 한다.

첫째 方法: 特許法上の 發明은 一般的으로 目的, 構成 및 效果의 세가지面에서 把握되고 있으며 特許法第8條 및 同法施行令 第1條第4項에서는 이것들을 出願明細書에 記載하도록 規定하고 있다. 그러므로 目的, 構成 및 效果는 完成된 發明을 把握하기 위하여 表現하는 重要한 要素로 되는 것이고 元來 이들은 發明者가 發明을 成立시켰을 때 創作行爲의 全過程을 3段階로 區分하여 表現한 것이라고도 볼수 있는 것이다.

發明의 成立過程을 간추려보면 第1段階는 發明에 의하여 達成하려고 하는 技術의 欲求인 目的을 設定하는 것이고 第2段階는 몇개의 構成要件을 採擇 結合함으로써 그 目的을 達成하는 技術手段을 構成하는 것이며 第3段階는 그 構成에 의하여 얻어지는 效果를 實際로 確認하는

것이다.

實際적으로 發明을 成立하는 過程에 있어서 는 이들 3가지 段階를 반드시 거치게 된다고 할 수 있으나 이것들이 나타나는 順序는 반드시 一定치는 않을 것이다.

完成된 發明이라면 그 目的, 構成 및 效果가 相互 密接한 關聯性을 갖는 것이 當然하지만 上述한 各段階는 各各 하나의 行爲이기때문에 一應 이것들을 分離하여 個別的으로 考察할수가 있다.

따라서 判斷의 對象이 되는 發明의 進歩性 또는 發明成立過程의 容易性은 이들 3段階의 各各에 內在하는 困難性 혹은 容易性에 起因하는 것이라고 生覺할 수 있다.

發明의 進歩性 혹은 容易性을 測定하는 尺度에 대하여 特許法上에 具體적으로 規定된바 없으므로 目的, 構成 및 效果의 各段階에 있어서 容易性을 判斷하는 境遇에도 客觀적으로 妥當한 基準을 設定하지 않으면 안될 것이다. 이들 各段階에 있어서의 容易性에 대하여는 어느 것이나 그들의 各行爲가 그 以前段階를 前提로 하고 또한 出願時의 技術水準을 根據로하여 當業者가 豫測할수 있는 境遇에는 容易하게 할수 있는 것이라 하고 그 反對의 境遇에는 容易하게 할수 없는 것이라고 認定하는 것이 가장 妥當하다고 보는 것이다.

이런 論旨에 立脚하여 各段階에 있어서의 容易性 有無는 判斷對象이 되는 發明에 대하여 ① 目的의 豫測性 ② 構成의 豫測性 ③ 效果의 豫測性 有無를 考察함으로써 判斷할수 있다고 본다. 그리고 어느 하나의 段階 또는 複數의 段階에 豫測性이 없다고 認定될 境遇에는 그 發明은 容易하게 할수 없는 것이라고 하여 進歩性을 認定하는 方法이다. —계속—