

特許出願審査基準解説

〈上〉

黃 允 清

〈特許廳 抗告審判官〉

1. 머리말

特許制度가 우리나라 産業發展에 寄與토록 하기 爲해서는 特許되어야 할 發明에 對하여만 特許가 되게 하는 것이 基本이고, 이를 爲해서는 特許出願 및 實用新案登錄出願에 對한 審査가 適正한 基準에 따라 이루어지게 하는 것이 重要하다고 여겨진다.

特許出願 및 實用新案登錄出願에 對한 審査基準에는 節次的인 것과 實體的인 것이 있는바, 節次的인 審査基準에 있어서는 體系의으로 成文化된 審査關係事務取扱規程 및 審査便覽 등이 있고 實體的 審査基準에 있어서는 審査官이 前任 審査官 등으로부터 口傳的으로 研修 등을 받고 또한 各者 스스로의 經驗 등을 通하여 體得한 것을 不文律로 해서 大部分 活用되어 왔던 時期가 過去에 있었다.

그러므로 過去の 實體的 審査基準은 以心前心的인 研修過程 등을 거친 것이므로 잘못하면 不正確하게 傳受될 수 있고, 더우기 審査官 머리속에 內藏되어 있는 것이므로 자칫하면 主觀的 또는 個人的인 審査基準이 될 優慮가 多分히 있었다.

따라서 過去の 實體的 審査基準은 不明確하고 流動的인 것이 되기 쉽고 審査官이 變動될 때는 勿論 同一 審査官에 있어서는 審査基準이 統一되지 아니하는 境遇가 있을 수 있었으며 社會環境이 發展됨에 따라 産業界의 競爭이 심해지고

工業所有權에 對한 認識이 提高됨에 따라 發明·考案의 新規性 및 進歩性 問題, 明細書의 要旨變更問題 등에 對한 各 審査官의 見解가 相違하면 關係分野에 크게 影響을 미치게 되고 實體 審査基準이 統一되지 않거나 明確하지 않으면 紛爭이 惹起되어 民怨이 發生하는 弊害가 發生할 수 있다.

이러한 弊害의 發生을 豫防하기 爲해서는 審査基準에 客觀性과 統一性을 附與하는 것이 必要한은 再論의 餘地가 없을 것이다. 여기에 實體的 審査基準을 成文化하는 意義가 있는 것이다.

이러한 趣旨에서 作成된 審査一般基準은 特許法 및 實用新案法中 發明 및 考案에 對한 實體 審査에 關한 法條項의 規定을 實際的으로 어떻게 解釋하고 適用해야 할 것인가 하는 問題에 對한 基準, 換言하면 全産業分野의 發明 및 考案에 對하여 共通的으로 適用할 수 있는 實體的 審査基準인 것이며 이를 다시 具體的으로 說明하면 發明 및 考案의 成立性, 新規性, 進歩性, 出願分割, 明細書의 要旨變更 등에 關한 基本的인 事項을 取扱하는 審査基準을 指稱하는 것이다.

2. 發明의 成立性

1. 基準의 適用範圍

가. 出願發明이 特許法 第5條 및 第6條第1項 本文이 規定하는 發明要件의 具備與否判斷
나. 實用新案에도 準用

○ 定義에 高度만 相異

2. 成立性判斷의 一般의 事項

2.1 技術水準

特許出願發時的 技術水準

○ 技術水準의 判斷時期:

- ① 發明時
- ② 出願時
- ③ 査定時

①은 證明困難→特許法上 證明書 提出不可時

③은 審査進行 程度에 따라 出願人에 不公平
우리나라는 先願主義 採用→②가 妥當視

2.2 判斷의 對象

特許請求의 範圍(出願 發明)

發明의 詳細한 說明
圖 面 } 參照

○ 發明의 名稱
發明의 詳細한 說明 } 相互 對應關係有
特許請求의 範圍

○ 例

	發明의 詳細한 說明	請求範圍
1의 경우	A	A
2의 경우	A(a ₁ , a ₂ , a ₃)	A
3의 경우	A(a ₁ , a ₂ , a ₃)	a ₁

1의 경우

- 發明의 詳細한 說明=請求範圍
- 目的, 構成, 效果→一致
- 故로 詳細한 說明에 記載한 A를 出願發明으로 把握

2의 경우

- 實施例, 應用例 a₁, a₂, a₃가 記載되어 있는 型
- 特許請求範圍에 記載된 A를 出願發明으로 把握

○ 實施例, 應用例→發明把握에 參酌

3의 경우

○ 特許請求範圍, 詳細한 說明에서 相互 對應關係維持→a₁뿐임.

○ 特許請求範圍 a₁이 出願發明

○ 發明A, 實施例 a₂, a₃→a₁의 先行技術, 關聯 或은 參考技術

※ 對應關係 不成立의 경우

① 對應關係確立을 爲한 審査

② 對應關係를 豫想하여 把握되는 出願發明을 前提로 한 審査, 어느 것을 擇하느냐는 審査實務에 便利한 것을 選擇

2.3 判斷의 要件

가. 發明→① 自然法則을 利用한 技術的 思想의 ② 創作中 ③ 高度한 것

○ 出願發明의 特許要件 具備與否는 特許法第5條에 定義되어 있는 發明의 要件에 對하여 判斷
나. 上記要件을 分析하여 보면

① 自然法則을 利用한 技術的 思想

自然界에서 經驗에 依하여 發見되는 一定한 因果關係를 結果的으로 利用하고 있는 一定目的 達成을 爲한 合理的手段으로서의 思想

※ 人間의 精神活용을 利用한 것 除外

② 創作

새로 만들어 내는 것(新規한 것)

※ 既存의 것 不可(發見)

③ 高度

○ 全技術界에서 當該技術分野의 水準이 높은 것

○ 同一技術分野에서 技術內容이 높은 것.

2.4 發明의 成立性을 說得하는 負擔(責任)

○ 出願人

○ 審査官을 說得不可能時→拒絕됨

<理由>

○ 特許制度→成立이 明白한 發明만을 特許로 要請

○ 受益者負擔原則 適用

○ 審査能率向上

3. 發明의 成立性 審査

○ 出願發明이 特許法 第5條의 要件을 具備하지 않는 것에 該當하는가의 與否判斷

○ 不成立 發明을 判斷하고 이것을 控除한 나머지는 成立한다고 보는 消極說適用

3.1 審査時의 判斷要件

가. 判斷要件

自然法則을 利用한 技術的 思想의 創作

나. 非判斷要件

○ 創作(새로운 것)→新規性判斷→委任可

但, 創作은 人間에 依하여 創造된 것이야 하므로 發見 即 이미 存在하고 있는 것을 단지 認識한 것에 不過한 것은 拒絕의 要件으로 取扱

3.2 不成立 發明의 類型

不成立發明

- 1. 非發明
 - 1-1. 自然法則自體
 - 1-2. 單純한 發見
 - 1-3. 自然法則違反
 - 1-4-1 自然法則以外的 法則利用
 - 1-4-2 精神活動 利用
 - 1-4-3 不反覆
 - 1-4. 自然法則不利用
- 2. 未完成 發明
 - 2-1. 手段은 提示되였으나 自然法則으로 보아 目的達成이 顯著하게 疑問스러운 것
 - 2-2. 技術의 思想, 發明이 不完 全
 - 2-2-1 手段一部 缺如
 - 2-2-2 手段全部 缺如

※ 上記 以外的 것이 全部 成立하는 것은 아님

A. 非發明

- 1-1 自然法則 自體의 出願發明
- ① 「發明」은 自然法則을 利用하여 技術的 課題인 目的을 達成하는 것을 要件
- ② 故로 自然法則을 單純히 記載한 것에 不適當한 것
 - 例 ○ 에너지 保存의 法則
 - 萬有引力의 法則
 - 1-2 單純한 發見으로서 創作이 아닌 것
 - ① 發明要件의 하나인 創作은 새로이 創造하는 것임
 - ② 어떤 技術的 思想을 案出하지 않은 天然物, 菌, 自然現象 等の 單純한 發見
 - 例 ○ 鑽石의 發見
 - 菌의 發見
 - 하로겐化銀의 分解反應
 - 1-3 自然法則에 違反되는 出願發明
 - ① 目的達成을 爲한 手段이 自然法則에 違反되는 것
 - ② 所期目的達成 不可能하므로 不成立
 - 例 ○ 無限動力
 - 1-4 自然法則을 利用하지 않은 發明
 - 自然法則 以外的 法則을 目的達成을 爲한 手段의 一部 또는 全部에 利用한 것
 - 1-4-1 自然法則 以外的 法則利用
 - 經濟法則, 社會現象 等の 利用
 - 例 ① 콘테이너船의 運航方法
 - 物資輸送→自然法則 利用
 - 原油나 淸水의 價格差→非自然法則
 - 例 ② 會社經營法
 - 人員配置, 決裁方式의 省略 等
 - 1-4-2 人間의 精神活動을 利用한 것
 - 推理力, 記憶力 等 人間精神活動利用

例 ① 圓의 作圖法

例 ② 收金方法

○ 四拾五入

契約者間에 決定되는 人間의 精神活動

例 ③ 理數科系의 課目의 教授方法

導入：展開：整理=3：2：1

1：4：1로 再配分

○ 가르치는 側：

TV, 테이프등 自然法則 利用可

○ 가르침을 받는 側：

만드시 人間이며 推理力, 記憶力等 精神活動

○ 導入, 展開, 整理의 配分은 精神活動의 結果

果

例 ④ 陳列臺에 通行人의 注目을 끌게 하는 方法

○ 排水口 물流出→自然法則 利用

○ 行人의 관심을 끌게하는 것→精神活動

<說明>

排水口에서 물無限 流出(水導管無)

↓
過去의 經驗과 달라진 事態에 當面

↓
視刺戟의 變化

↓
探索反應 誘發(무엇인가?)

↓
思考展開(精神活動)

即 探索反應에 隨伴하는 思考라는 精神活動도 함께 利用하지 않으면 注目을 集中시키는 目的을 達成할 수 없음

例 ⑤ 遊技方法(GAME規則)

○ 人間들 사이에서 定해진 法則利用

○ 推理力, 記憶力等 利用

例 ⑥ 電柱에 依한 廣告方法

○ 廣告權을 拘止具에 依하여 揭示→自然法則 利用

○ 電柱에 廣告權 揭示順序 및 揭示期間決定

→人爲의인 決定(精神活動 利用)

例 ⑦ 電報文作成(文字의 나열)

○ 1-4-3 反覆하지 않는 出願發明

㉠ 目的達成을 爲한 手段→形式的으로 揭示

㉡ 出願當時의 技術水準으로 보아 그 手段은 認識을 잘못

㉢ 開示된 手段에 依하여서는 發明者가 얻은 成果와 同一한 成果 再現不能(不反覆)

自然法則 不利用

非 發明

※ 同一한 再現이 疑問스러운 것

發明品이 아니고 未完成 發明

例 ① 鹽酸에 依한 變異種 作物製法 方法

㉠ 內 容:

作物種子의 新芽가 1~10mm일 때 鹽酸(36%)을 純水로 30배로 희석한 水溶液에 5~10分間 침지하여 突然變異를 일으켜 固定變種을 作出

㉡ 說 明

○ 鹽酸을 作用시킨다 하여 種子에 所期의 變異가 發生한다고 볼 수 없음

○ 따라서 突然變異를 일으키는 要因把握 잘못

○ 全種子에 開示된 手段을 實施하여도 固定變種으로서의 反覆이 일어나지 않음

B. 未完成發明

自然法則을 利用한 것이라도 所期의 目的達成을 爲한 手段이 表明되어 있지 않는 것

○ 2-1 手段은 提示되어 있으나 自然法則으로 보아 目的達成이 顯著하게 疑問스러운 것

但, ㉠ 信用할 수 있는 第3者의 實驗成績表, 實驗 DATA 등에 依하여 目的達成이 證明可能하든가

㉡ 理論的 解明可能한 것은 除外

例 ① 萬年筆의 잉크流塞防止具

㉠ 內 容

萬年筆촉을 磁化시킴으로써 잉크中の Fe를 펜촉쪽으로 당겨 잉크가 잘 흐르게 함

㉡ 說 明

○ 잉크中の Fe化合物이 磁化되는지 疑問

○ 磁化되더라도 펜촉에 吸着되어 종이쪽으로 잉크흐름이 困難

○ 따라서 目的達成이 顯著히 疑問

例 ② FACE POWDER

㉠ 內 容

○ 白粉基濟에 Magnetite粉 添加

○ Magnetite粉→磁力發生

○ 磁力線→피부를 팽팽히 하고 짙게 함

㉡ 說 明

○ 피부를 팽팽히 하고 짙게 한다는 目的達成疑問

○ 따라서 理論的으로 解明되든가 實驗成績證明書 등에 依하여 證明되지 않는 以上 未完成인

○ 2-2 完全한 技術의 思想을 表示하지 않는 出題發明 目的達成을 爲한 手段:

○ 推象的 理論

○ 希望的 事項의 列舉에 不過

○ 2-2-1 目的達成을 爲한 手段 全部가 缺如된 것

例 ① 風 鈴

例 ② 글루타민酸의 製造方法

㉠ C.N.O.H를 適當히 結合시키는 것을 特徵으로 하는 製造方法

㉡ 說 明

○ 이들 原子로부터 글루타민酸을 製造하는 方法 手段無

○ 또한 自明한 事實도 아님

○ 2-2-2 目的達成을 爲한 手段 一部가 缺如된 것

例 ① 폴리에틸렌薄膜의 形成方法

㉠ 內 容

○ 폴리에틸렌에 衝擊을 加해

○ 活性端基를 가진 蒸氣를 發生시키고

○ 이것을 板上에 凝縮시켜 薄膜을 形成

㉡ 說 明

○ 活性端基를 가진 蒸氣에서 薄膜을 形成하는 手段→提示됨

○ 어떤 衝擊手段을 使用하는지 不提示 (一部 缺如)

③ 産業上 利用性

1. 産業上 利用性의 判斷基準

가. 諸 說

○ 學術的, 實驗的 等 非産業에 利用되는 것만 除外

○ 産業經營中에 利用되는데 適合한 것

例: 機械, 方法

- 物의 生産에 直接 關係있는 것
- 産業으로서 利用 卽 實施可能할 것
- 나. 通說
- 比較의 넓게 解釋
- 生産業外 補助産業도 包含(運輸業, 交通業等)하여 利用할 수 있는 것

다. 適用限界

- 發明 그 自體에 限함
- 故로 그 發明을 利用하여 生産된 結果物의 利用은 問題로 하지 않음

例: 軍輸産業

2. 非産業上 利用

- ① 保險業, 金融業, 醫療業 等
- ② 學術的·實驗的으로만 利用되는 것
- ③ 醫學的 發明(心臟移植法, 天然病, 豫防法等)

3. 非産業上 利用의 例

- ① 人體를 發明의 一部로 하는 것
 - 骨折治療方法
 - 齒牙의 切損補正方法
 - 避任方法
 - 義齒, 義足, 기브스 等の 製造
- 但, ① 人體가 直接 利用되지 않을 경우는 可能 ② 身體로부터 떼어 내거나 排出物 自體가 對象이고 사람이 構成要件 아닌 것은 可 (血液, 皮膚, 毛髮, 骨 等)

② 實驗可能

臺風防止裝置

④ 發明의 新規性

1. 適用範圍

가. 特許法 第6條 第1項 各號

參照 ① 同法 第6條의2

② // 第11條

③ 實用新案法 第5條 第1項 各號

// 第5條의2 및 第7條

④ 發明과 考案의 同一性

나. 非發明 및 未完成 發明에 對하여는 適用하지 않음

2. 發明의 新規性 判斷에 있어서의 基本的인 思考方法

가. 特許法 第5條

技術의 思想의 同一性 判斷

나. 特許法 第11條

二重特許 排除

다. 比較되는 二發明

(1) 特許法 第6條 第1項의 規定이 適用되는

1. 特許 出願 發明

(2) 同法 同條 第1項 各號에 該當되는 發明

參照 ① 同法 第6條의2

② // 第11條

3. 發明의 新規性 判斷에 있어서의 發明의 把握

가. 出願 發明의 把握

○ 特許法 第8條 第4項 및 第5項에 規定된 特許請求의 範圍에 記載된 技術의 事項에 따라 把握(技術의 思想)

○ 同技術의 事項의 解釋에 있어서는 明細書 및 圖面을 參酌

나. 公知된 刊行物에 記載된 發明의 把握

○ 刊行物에 記載된 技術의 事項에 따라 把握

○ 同技術의 事項의 解釋에 있어서는 同等한 것을 補充

○ 公知 또는 公然히 實施된 發明의 把握도 同一

4. 發明의 Category

가. 物件의 發明

(例) 機械, 機具, 製品, 部品, 材料等

나. 方法의 發明

(例) 通信方法, 測定方法, 殺蟲方法等

다. 生産方法의 發明

(例) 化學物質의 製造方法, 海産物의 養殖法, 建造物의 構築法等

5. 發明의 新規性 判斷에 있어서 採用되는 發明의 Category

○ 出願人이 그 特許請求의 範圍에 記載한 Category를 形式的으로 採用

6. 用語의 說明

가. 構成

○ 特許請求의 範圍에 書記된 技術의 構成

나. 單純한 構成의 變更

○ 어떤 發明의 構成을 變更하여 構成이 다른 發明으로 되었을 경우

○ 當業者가 普通 採用할 수 있는 程度의 것

○ 그 變更에 依하여 目的 및 作用效果에 格別한 差異가 發生하지 않는 境遇

(1) 單純한 慣用手段의 轉換

(2) 單純한 慣用手段의 附加 또는 削除

(3) 單純한 材料變換 또는 均等物 置換

○ 構成의 變更이 互換性 또는 同一機能을 가지는 것이 公知된 材料 되는 物件의 置換

(4) 單純한 均等手段의 轉換

○ 構成의 變更이 互換性 또는 同一機能을 가지는 것이 公知인 手段의 轉換

(5) 單純한 形狀, 數, 혹은 配列의 限定 또는 變更

○ 構成의 變更이 目的 및 달라진 構成으로 보아 當業者가 普通 採用할 수 있는 程度의 것

(6) 單純한 數値의 限定 또는 變更

○ 構成의 變更이 目的 및 作用效果로 보아 當業者가 普通 採用할 수 있는 程度의 것

다. 單純한 用途의 相違

○ 構成의 差異가 단지 用途만의 相違로 表示되어 있고 그 用途의 相違가 他構成으로부터 當然하게 導出될 수 있는 用途 相互間의 相違에 不過한 境遇

라. 單純한 用途限定의 有無

○ 構成의 差異가 단지 用途限定의 有無로서만 表示되어 있고 그 用途가 他構成으로부터 當然하게 導出될 수 있는 用途에 不過한 境遇

마. 實施例

○ 特許請求의 範圍에 記載된 發明을 技術의 事項의 範圍內에서 具體化한 것

7. 發明의 新規性 判斷에 있어서의 原則

가. 表現된 Category가 同一한 境遇

(1) 原則

公知된 發明과 實質적으로 同一한 境遇에는 新規성이 없는 것으로 한다.

(2) 例示

※ 公知된 發明과 比較할 때

(가) 그 構成, 目的, 作用, 效果가 形式的으로 同一한 境遇

(나) 그 構成이 形式的으로 同一하고, 目的 및 作用效果는 形式的으로 同一하지 않는 境遇

(다) 그 構成의 一部는 相連하나 그 相違가 單純한 構成의 變更에 相當하는 境遇

○ 單純한 慣行手段의 轉換

○ 單純한 慣行手段의 轉換, 附加 또는 削除

○ 單純한 材料變換 또는 均等物의 置換

○ 單純한 均等手段의 轉換

○ 單純한 形狀, 數 혹은 配列의 限定 또는 變更

○ 單純한 數値의 限定 또는 變更

(라) 그 構成의 一部는 相違하나 그 相違가 單純한 用途限定의 有無 또는 單純한 用途의 相違에 相當하는 境遇

(마) 그 構成의 差異가 自明 또는 無意味한 條件, 限定등의 有無에 相當하는 境遇

(바) 그 構成의 差異가 下位概念으로 記載된 構成과 上位概念으로 記載된 構成의 差異에 相當하는 境遇

但, 上, 下位概念으로 記載된 點에 技術的 意味가 없는 境遇

(사) 擇一的으로 記載된 境遇와 個別的으로 記載된 境遇

(아) 周知된 他發明을 附加한 것으로서 그 附加한 點에 技術的인 意味가 없는 境遇

나. 表現된 Category가 相異한 境遇

(1) 原則

Category의 相違에 技術的인 意味가 없고 또한 Category의 相違와는 關係없는 構成部分에 實質적으로 差異가 없는 境遇에는 新規성이 없는 것으로 한다.

(2) 例示

(가) Category의 相違에 技術的인 意味가 없는 境遇

○ 公知된 發明과 比較할 때 Category의 相違에 따르는 構成部分의 差異가 Category를 다르게 하기 위하여 단지 表現上의 差異만 있게 한 境遇

○ 公知된 發明과 比較할 때 Category의 相違에 따르는 構成部分의 差異가 단지 Category를 다르게 하기 위한 表現上의 差異와 自明 또는 無意味한 構成의 附加 또는 削除에 相當하는 差異가 있는 境遇

(나) Category의 相違와는 關係없는 構成部分에 實質적으로 差異가 없는 境遇

○ 이 境遇는 Category의 相違와는 關係가 없으므로 上記「가」項의 「表現된 Category가 同一한 境遇」를 準用

— 계 속 —