

特許出願審査基準解説

〈下〉

黃 兌 清

〈特許廳 抗告審判官〉

一承 前一

5 發明의 進歩性

1. 適用範圍

가. 特許法 第6條 第2項

參照：實用新案法 第5條 第2項

2. 法條文에 規定된 文句의 解釋

가. 特許出願前

○ 出願의 時間까지 考慮된 概念

나. 그 發明이 屬하는 技術分野

○ 出願發明이 屬하는 産業分野에 局限하지 않고 技術分野의 共通性 및 親近性 參照

다. 通常의 知識을 가진 者

○ 出願發明이 屬하는 技術分野에서 普通程度의 知識을 가진 者가 通常의 創作能力을 發揮할 수 있는 平均的 專門家

○ 通常 單純하게 當業者라고 稱함

○ 業界의 特殊性을 考慮해야 할 境遇가 있다.

라. 第1項 各號에 揭記한 發明

○ 特許法 第6條 第1項의 各號에 揭記한 發明으로서 進歩性 有無를 判斷하기 爲하여 比較 對象으로 參照되는 發明

○ 通常 單純히 公知發明이라고도 함

마. 容異하게 發明할 수 있는 것

○ 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으로 보아 容易하게 推考할 수 있는 것

3. 進歩性 判斷의 對象으로 하는 出願發明

○ 아래 各 要件을 滿足시키는 發明(以下 該當 發明이라 함)

가. 完成되어 있어야 한다.

나. 産業上 利用 可能해야 한다.

다. 新規性이 있어야 한다.

4. 進歩性 判斷이란?

가. 前記 3項의 「法條文에 規定된 文句의 解釋」範圍內에서 綜合的으로 「容易하게 發明할 수 있는 것」이라는 論理構成에 對한 可否判斷

나. 그 判斷은 下書 ①②③作業의 一體化

① 該當 發明과 對比할 公知發明의 選擇作業

② 그 選擇된 公知發明으로부터 「容易하게 發明할 수 있는 것」이라는 論理를 構成하는 作業

③ 前記 ②의 論理 構成作業의 結果를 前記 ①의 選擇作業에 feed back하는 作業

5. 發明의 進歩性 判斷에 關한 諸說

가. 一 說

(1) 判斷의 基礎가 되는 思考方式

○ 發明의 進歩性을 測定하는 尺度에 對하여 特許法上 細部規定이 設定안됨

○ 特許法 第8條 第2項, 第3項

○ 發明의 成立過程 定形化

第1段階：發明에 依하여 達成하려는 技術的 欲求로서 目的設定

第2段階：몇개의 構成要件을 採擇 結合하는 것에 依하여 目的達成을 爲한 技術手段을 構成

第3段階：그 構成에 依하여 이루어지는 作用效果를 實際적으로 確認

○ 目的, 構成, 作用效果는 相互密接한 關聯性은 있으나, 前記 各 段階는 各各 하나의 行爲이기 때문에 分離하여 個別的 考案이 可能視

○ 前記 3段階의 各 行爲는 그 以前의 段階를 前提로 하고, 出願當時의 技術水準으로 보아 當業者가 豫測할 수 있는 範圍內에 있는 境遇「容易하게 發明할 수 있는 것」이라고 認定하는 것이 妥當視

○ 이와같은 思考를 基礎로 해서 어느 하나의 段階 또는 複數의 段階에 豫測性이 없다고 認定될 때 發明의 進歩性이 있다고 認定하는 說

(2) 進歩性 判斷을 爲한 考察點

(가) 目的의 豫測性

○ 該當 發明에 依하여 達成하려고 하는 技術的 欲求로서의 目的이 出願當時의 技術水準으로 보아 豫測可能 與否

○ 自然現象 또는 自然法則에 對하여 客觀적으로 새롭게 認識되는 發見에 따르는 技術的 欲求

○ 先行技術이 가지는 問題點에 對한 未知의 原因解明에 따르는 技術的 欲求

(나) 構成의 豫測性

○ 設定된 目的을 達成하기 위한 具體的 技術手段으로서 各 構成要件을 採擇 結合하는 것이 出願當時의 技術水準으로 보아 豫測可能 與否

○ 該當 發明의 各 構成要件中 적어도 하나以上이 그 目的達成을 爲하여 新規의 機能을 가지는 境遇

(다) 作用效果의 豫測性

○ 該當發明의 技術的 構成으로부터 이루어지는 技術的 成果로서의 作用效果가 出願當時의 技術水準으로 보아 豫測可能 與否

○ 그 作用效果가 質的 또는 量的으로 보아서 採擇 結合된 構成要件의 機能을 前提로 하여 當然하게 豫測할 수 있는 範圍를 벗어나는 境遇

(3) 進歩性에 對한 最終的 判斷

○ 順次的으로 考案

① 目的의 豫測性이 없다고 認定될 때

① 目的의 豫測性은 있고, 構成의 豫測性이 없다고 認定될 때

③ 目的의 豫測性和 構成의 豫測性은 있고, 作用效果의 豫測性은 없다고 認定될 때

○ 該當發明의 創作過程에 困難性이 內在하는 것이므로 進歩性이 認定된다는 說

나. 二 說

(1) 判斷의 基礎가 되는 思考方式

○ 特許法 第6條 第2項

特許法 第5條

○ 技術的 思想의 創作에 對한 容易性 判斷

○ 特許法 第8條 第3項

// 第4項, 第5項

// 施行令 第2條 第1項

○ 發明은 特許請求의 範圍에 記載되어 있는 技術的 事項에 따라, 發明의 詳細한 說明에 記載되어 있는 目的 및 作用效果를 正確하게 理解함으로써 客觀적으로 把握可能

○ 發明이 技術發展에 寄與하는 實體는 作用效果에 存在視

○ 作用效果를 살펴봄으로서 發明의 各 構成要件을 採擇하고 結合하는 것의 容易性을 判斷可能視

○ 該當發明과 實質적으로 相違한 公知發明을 比較해서 格別한 作用效果가 없을 때 進歩性이 없다고 認定한다는 說

(2) 判斷方法

○ 目的과 關係있는 公知發明의 相違點에 對하여 比較

○ 該當發明의 構成이 公知發明의 構成에 依하여 充足되고, 該當發明의 作用效果가 公知發明의 構成에 對應되는 作用效果와 比較해서 格別한 作用效果가 아닐 境遇 進歩性이 없는 것으로 한다는 說

(3) 判斷을 爲한 考察點

○ 格別한 作用效果가 있는 境遇

(가) 自然現象 또는 自然法則에 對하여 客觀的으로 새롭게 認識되는 發見에 따라 招來된 技術的 成果로 認定되는 境遇

(나) 該當發明이 屬하는 技術分野에서 從來 技術이 지니는 問題點에 對한 未知의 原因解明에 따라 招來된 技術的 成果로 認定되는 境遇

(다) 公知發明의 作用效果와 比較해서 異質的으로 또한 客觀的으로 認識될 수 있는 程度로 有効하다고 認定되는 境遇.

(라) 公知發明의 作用效果와 比較해서 出願當時의 技術水準으로 보아 豫測할 수 없는 程度로 有効하고 또한 量的으로 增大된 것이라고 認定되는 境遇

다. 三 說

(1) 判斷의 基礎가 되는 思考方式

○ 特許法 第8條 第3項

特許法 第8條 第4項, 第5項

// 施行令 第2條, 第1項

○ 發明은 特許請求의 範圍에 記載되어 있는 「技術思想을 具現한 構成」에 依據하여 目的 및 作用效果를 參酌함으로써 把握 可能

○ 發明의 容易性 判斷에 對한 評價尺度

目 的 : 技術的 課題의 特異性

構 成 : 採擇 結合의 困難性

作用效果 : 技術的 成果의 豫測性

○ 目的과 作用效果의 關係를 보면 아래 事由로 그 判斷이 어렵다.

① 作用效果는 目的達成의 尺度視

② 明細書에 記載되는 目的 및 作用效果는 發明者의 主觀的 要素에 따라 記載 故로 目的과 作用效果에 對한 判斷은 客觀的으로 把握해서 公知發明과 對比要함

○ 그러나 構成은 特許請求 範圍에 必須的으로 記載됨으로 具體的으로 把握하기 쉽고, 公知發明과의 對比에 있어서도 個人의 見解差없이 그 構成의 差異를 發見 可能

○ 故로 進歩性 判斷은 主로 構成의 困難性에 對하여 判斷하는 것이 가장 妥當視 된다는 說

(2) 判斷方法

○ 該當發明과 公知發明과의 사이에 發見된 構成의 差異 部分에 對한 困難性의 程度에 따라 아래와 같이 判斷한다는 說

(가) 構成에 困難性이 없음이 明白할 때에는 目的 및 作用效果에 大充의 것을 갖추고 있어도 進歩性이 없는 것으로 한다.

(나) 構成에 困難性이 있는 것이 明白할 때에는 目的 및 作用效果에 格別한 것이 없어도 進歩性이 있는 것으로 한다.

(다) 構成의 困難性에 對한 判斷이 構成單의 比較로는 어려운 境遇에는 目的과 作用效果上의 差異를 比較해서 아래와 같이 決定한다.

① 目的이 特異하지 않고, 作用效果가 豫測되는 境遇에는 當業者가 必要에 따라 그 構成의 採擇 結合을 쉽게 할 수 있으므로 進歩性이 없는 것으로 한다.

② 目的이 特異하거나 또는 作用效果를 豫測할 수 없는 境遇에는 當業者라 할지라도 그 構成의 採擇 結合을 쉽게 할 수 없다고 볼 수 있으므로 進歩性이 있는 것으로 한다.

(3) 判斷을 爲한 考案點

(가) 構成의 困難性

○ 出願當時의 技術水準으로 보아 構成의 採擇 結合에 困難性을 克服한 要素가 있는 것

○ 當業者에 依하여 當然하게 導出되는 範圍內의 技術手段인 境遇

(나) 作用效果의 豫測性

○ 出願當時의 技術水準으로 보아 公知發明과 比較해서 異質的이거나 量的으로 顯著하게 增大된 境遇

○ 當然하게 導出되는 構成으로부터 當然하게 豫測 可能한 範圍內의 境遇

(다) 目的의 特異性

○ 從來의 技術이 지니는 問題點에 對한 未知의 原因解明에 따른 技術的 課題

○ 새로운 技術分野의 開拓等

⑥ 出願分割

1. 出願分割의 趣旨

出願의 分割이라 함은 둘以上の 發明을 包含하는 特許出願의 一部를 하나 또는 둘以上の 새로운 特許出願이 되도록 하는 것으로서 (特許法 第10條 第1項)이 새로운 特許出願이 適法한 것이라면 새로운 特許出願에 對하여서도 原特許出願과 同時에 出願한 것과 같은 效果를 認定하여 一發明一出願의 原則을 違反한 特許出願을 救濟하는에 있다.

(註) 以下 特別한 경우를 除外하고

(1) 먼저 出願을 “原出願”이라 하고 適法與否를 不問하고 새로운 出願을 分割出願이라 한다.

(2) 여기에서 發明이라 함은 所謂 未完成發明이나 非發明은 包含하지 않는다.

2. 原出願에 있어서의 發明

出願分割의 審査에 있어서 原出願의 發明은 特許請求의 範圍에 記載된 事業에 依하여 特定된 發明을 말하는 것으로 한다. 다만 出願分割時 現實의으로는 特許請求의 範圍에 記載된 事業에 依하여 特定된 發明이 아닐지라도 補正에 依하여 特許請求의 範圍에 記載할 수도 있으며 또한 이에 따라서 特定되는 發明도 原出願에 있어서의 發明으로서 取扱한다.

(註) (1) 特許請求의 範圍에 記載된 事業에 依하여 特定된 發明을 “以上 出願發明”이라 한다.

(2) 發明의 特定에 있어서는 그 發明이 特許要件을 充足시키는지 與否의 判斷이 要하지 않는다.

3. 出願의 分割要件

出願의 分割要件은 出願의 分割이 이루어진 때에 그 分割이 適法하다고 認定받기 위한 條件으로서 出願人에 關한 條件, 出願時期에 關한 條件 등의 形式的 要件과 原出願에 둘以上の 發明이 存在하는에 關한 條件 및 原出願과 分割出願과의 所定の 關係에 關한 條件等 實體的 要件

으로 區別할 수가 있다.

3.1 形式的 要件

(1) 原出願이 特許廳에 係留中에 있어야 한다.

(2) 出願의 分割이 所定の 時期 또는 時間內에 이루어져야 한다.

(3) 出願의 分割이 同一出願人에 依하여 이루어져야 한다.

3.1.1 原出願의 係留

分割出願이 適法한 것으로 認定될려면 出願의 分割時에 原出願이 特許廳에 係留中에 있어야 한다. 따라서 原出願이 取下, 拋棄, 失効된 경우에는 出願의 分割을 할 수가 없다.

3.1.2 出願分割을 할 수 있는 時期 또는 期間

特許法 第10條의 2項에는 特許出願書에 添付한 明細書 및 圖面에 對한 補正을 할 수 있는 期間에 限하여 分割을 할 수 있다고 規定되어 있다.

그 時期 또는 期間은 다음과 같다.

1) 特許出願日로부터 1年 3月 以內로서 出願公告決定 謄本の 送達前. 다만 特許法 第42條의 規定에 依하여 優先權主張을 認定받은 出願에 있어서는 그 優先權主張日을 1年 3月の 起算日로 한다. (特許法 第10條의2 第2項)

2) 1年 3月經過後 公告決定謄本 送達前까지의 다음 時期 또는 期間

(1) 第80條의2의 規定에 依한 出願審査의 請求와 同時에 補正하는 경우(第10條의2 第4項)

(2) 第80條의3 第3項의 規定에 依한 通知를 받은 날로부터 3月內에 補正하는 경우(第10條의2 第4項)

(3) 拒絕理由에 對한 意見書提出의 指定期間內(第10條의2 第3項)

(4) 拒絕査定不服抗告審判請求日로부터 30日 以內(第10條의2 第3項)

3) 公告決定謄本 送達後의 다음 期間

(1) 異議申請이 있는 경우에는 答辯書提出期間內(第10條의2 第3項)

(2) 審査官 (拒絕査定不服抗告審判請求後에는 抗告審判官包含)이 公告決定後에 發見한 拒絕理

由로 拒絶理由通知書를 發送한에 對한 意見書提出의 指定期間內(第10條의2 第3項)

(3) 拒絶査定不服抗告審判請求日로부터 30日以內(第10條의2 第3項)

3.1.3 分割出願의 出願人

原出願의 出願人과 分割出願의 出願人은 出願의 分割時에 있어서 一致되어 있지 않으면 아니 된다.

(註) (1) 出願의 分割後에 原出願 및 分割出願의 出願人의 變更이 있어도 出願人에 關한 分割要件은 充足한다.

(2) 原出願의 發明者와 分割出願의 發明者가 同一해야 한다.

다만 原出願에 表示된 發明者와 分割出願에 表示된 發明者가 다르게 表示되어 있을 경우라도 補正에 의하여 兩者를 一致시키는 등의 경우에는 예외로 한다.

3.2 實體的 要件

(1) 分割前의 原出願에 둘以上の 發明이 包含되어야 한다.

(2) 分割出願發明이 分割前의 原出願에 包含된 둘以上の 發明中의 하나이어야 한다.

(3) 分割出願發明과 分割後의 原出願發明과는 同一하지 않아야 한다.

(註) 分割出願發明이 分割時에 原出願에서 特定시킬 수 없는 發明인 경우에는 둘以上の 發明을 包含하는 特許出願의 一部를 分割한 것이 되지 못함으로 그 出願日은 現實의 出願日이 된다.

3.2.1 分割出願發明과 分割前의 原出願發明

分割出願發明이 出願分割前의 原出願 둘以上 發明中의 하나인지 與否는 兩者가 實質的으로 同一한 發明인지의 與否에 의하여 判斷한다.

3.2.2 分割出願發明과 分割後의 原出願發明

分割出願發明과 分割後에 있어서 原出願發明과는 同一하면 안된다.

이 경우에 있어서 發明의 同一性에 關한 判斷은 特許法 第11條(先願主義)에 있어서의 發明의 同一性에 關한 審査基準에 따라서 行한다.

7 明細書의 要旨變更

1. 適用範圍

出願補正이 特許法 第10條의3(明細書等の 補正과 要旨變更)에 規定한 要件을 滿足하고 있는지 아닌지의 判斷에 適用한다.

2. 明細書의 要旨

明細書의 要旨란 特許請求의 範圍에 記載된 技術의事項을 말한다.

그리고 上記 技術의事項의 解釋에 있어서는 그 뒷받침을 하는 發明의 詳細한 說明欄의 記載나 斷面等を 參考한다.

3. 明細書의 要旨變更

3.1 要旨變更의 取扱基準(出願公告前)

明細書 또는 圖面을 適正한 結果 特許請求의 範圍에 記載한 技術의 事項이 出願書에 最初로 添付한 明細書 또는 圖面に “記載한 事項의 範圍內”가 아닌 것으로 되었을 때 그 補正은 明細書의 要旨를 變更시킨 것으로 본다.

3.2 要旨變更의 判斷에 있어서 유의할 事項

(1) 各各의 補正은 항상 출원서에 最初로 添付한 明細書 또는 圖面(以下 補正前의 明細書라 함)만을 比較의 對象으로 하고 出願後에 補正된 明細書 또는 圖面은 比較의 對象으로 하지 않는다.

(2) “記載한 事項의 範圍內”란 1字 1句까지 同一하게 記載되어 있는 것을 말하는 것이 아니고, 出願時에 있어서 그 發明이 屬하는 技術分野에 있어서 通常의 知識을 가진 자가 補正前의 明細書의 記載로 보아서 事項도 上記 “記載된 事項의 範圍內”로 認定한다.

또 特許請求의 範圍에 記載된 技術의事項이 補正前의 明細書에 記載된 事項의 範圍內인가 아닌가를 判斷함에 있어서는 단지 特許請求範圍의 記載自體가 變更되는가에 대하여 考慮하는 것만이 아니라 비록 特許請求의 範圍記載는 그 대로라 하더라도 明細書 또는 圖面을 補正한 結果 特許請求의 範圍에 記載된 技術의事項이 實

質으로變更되는가 아닌가에 대하여도 유의한다.

(3) 發明의 目的, 效果 또는 用途를 附加 또는 變更시키는 補正에 있어서 그 補正이 明細書의 要旨를 變更시키는가 아닌가에 對한 判斷은 그 補正에 依하여 特許請求의 範圍에 記載된 技術의 事項이 實質적으로 變하는가 아니하는가에 따른다.

一般的으로 特許請求의 範圍의 記載를 變更시키지 않고 發明의 詳細한 說明에서 發明의 目的, 效果 또는 用途만을 附加 또는 變更시키는 補正은 그 補正에 依하여 特許請求의 範圍에 記載된 技術의 事項이 實質적으로 變하지 않을 경우가 많다. 그러나 이 경우도 單純히 機械적으로 變하지 않는다는 것이 아니고 實質적으로 變하는가 아닌가를 檢討한다.

(4) 上記事項을 몇가지의 境遇로 나누어 보면

① 特許請求의 範圍가 補正되어서

○ 要旨變更이 되는 것

補正前의 明細書에 記載된 事項으로 보아 當業者에 있어서 自明하지 않은 事項의 補正은 그것이 비록 概念的으로 上記 補正前의 事項中에 包含될만한 것(例: 下位概念)이라 하더라도 그 補正에 依하여 特許請求의 範圍에 記載된 技術의 事項이 補正前 明細書에 “記載된 事項의 範圍內”가 아닌 것이 되므로 特許請求의 範圍를 上記한 自明하지 않은 事項으로 補正하는 것은 要旨變更이 된다.

○ 要旨變更으로 보지 않는 것

補正前의 明細書에 記載가 없는 事項을 特許請求의 範圍에 補正하였을 경우라고 그 補正事項이 補正前의 明細書에 記載된 事項으로 보아 當業者に 있어서 自明한 事項이면 特許請求의 範圍에 記載된 技術의 事項은 如前히 補正前의 明細書에 “記載된 事項의 範圍內”의 것이므로 그와같은 補正은 要旨變更으로는 보지 않는다.

② 特許請求의 範圍가 補正되지 않고,

○ 要旨變更이 되는 것

特許請求의 範圍의 記載가 그대로 있더라도 發明의 詳細한 說明 또는 圖面을 補正하여 그 補正事項이 補正前의 明細書에 記載된 事項으로 보아 當業者로 하여금 自明하지 않은 것이고, 또한 그 補正에 依하여 特許請求의 範圍에 記載된 技術의 事項이 實質적으로 變하게 될 때에는 上記 技術의 事項은 補正前의 明細書에 “記載된 事項의 範圍內”가 아닌 것이 되므로 그와 같은 補正은 要旨變更이 된다.

○ 要旨變更으로 보지 않는 것

補正前의 明細書로 보아 當業者에게 自明하지 않은 事項을 補正하여도 그 補正에 依하여 特許請求의 範圍에 記載된 技術의 事項이 하등 實質的 變化를 받지 않을 때는 特許請求의 範圍에 記載된 技術의 事項은 如前히 補正前의 明細書에 “記載된 事項의 範圍內”의 것이므로 그와 같은 補正은 要旨變更으로는 보지 않는다.

③ 未完成의 發明을 補正에 依하여 完成시킴으로서 要旨變更이 되는 것

未完成의 部分에 對하여 自明하지 않은 事項을 補正하여 發明을 完成시키는 境遇는 비록 特許請求의 範圍의 記載가 그대로 있더라도 그 補正에 依하여 特許請求의 範圍에 記載된 技術의 事項이 實質적으로 變하는 것이므로 補正後의 技術의 事項은 補正前의 明細書에 “記載된 事項의 範圍內”가 아닌 것이 되므로 原則적으로 要旨變更이 된다.

④ 不明瞭한 記載, 誤記等의 部分이 補正되어도 要旨變更으로 보지 않는 것

單純한 不明瞭한 記載의 姓名, 또는 分明한 誤記의 正정이라고 當業者에게 認定되는 事項의 補正에 依하여서는 特許請求의 範圍에 記載된 技術의 事項은 하등 實質的인 變化가 없고 如前히 補正前의 明細書에 “記載된 事項의 範圍內”이므로 그와 같은 補正은 要旨變更으로 보지 않는다. <完>