〈特許解說〉 ⑥

發明의 進步性

Inventive Step of Invention

崔 坪 烈

特許廳 電氣審査擔當官

1. 概要

進步性이라는 用語는 特許法 第6條 第②項에 規定된 特許要件을 指稱하는 것이다.

進步性 判斷이란 該當 發明과 公知發明을 對比檢討함에 있어서 該當發明이 屬하는 技術의 分野에서 通常의 知識을 가진者가 出願前 公知發明에 依하여 出願時의 技術水準으로 容易하게 發明할 수 있는 것이라는 論理構成의 可否에 對한 判斷이다.

本 判斷作業 過程을 보면

① 該當發明과 對比할 公知發明의 選擇發明과 (Search)

② 그 選擇된 公知發明으로 부터 容易하게 發明할 수 있는 것이라는 論理를 構成하는 作業과

③ 前記 論理 構成作業의 結果를 前記 選擇作業에 피이드백(Feed Back)하는 作業을 一体化한 것이라 할 수 있다.

그런데 公知로 부터 豫測되는 技術의 進步 發展過程에 對한 認識은 그 技術分野에 있어서의 豫測方法 및 豫測에 對한 確實度가 相違함에 따라 반드시 同一하지는 않고 또한 그 相違는 公知의 選擇에도 當然히 나타나는 것임을 감안 하여야 한다.

2. 法 條文의 文句 解釋

(1) 그 發明이 屬하는 技術分野

出願發明이 利用되는 産業分野를 原則的으로 말하는 것이나 이에 局限하는 것이 아니고 그 出願發明의 構成이 지니는 機能으로 보아서 客觀的으로 把握되는 技術分野도 包含한다.

(2) 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 技術的 知識을 가진者가 그技術的 知識에 따라 通常의 創作能力을 發揮할 수 있는 平均的 專門家(以下 單純히 當業者라 한다)를 말한다. 當業者의 判斷에 있어서는 그發明이 屬하는 業界의 特殊性을 考慮하여야할 境遇가 있다.

※ 當業者의 必要條件

① 該發明이 屬하는 技術分野의 出願前에 頒布된 技術文獻(特許文獻은 물론 內外國의 雜誌를 包含함)에 記載한 모든技術을 自己知識으로 하는者

② 이들 文獻的 知識에 依하여 通常的(平均的)인 創作能力을 發揮할 수 있는者

따라서 審査官 審判官은 自己의 知識으로 進步性을 判斷하기 보다는 當業者가 갖고 있을만한 知識을 想定하고 이에 立脚해서 判斷하여야 한다.

(3) 容易하게 發明할 수 있는 것

公知發明과 그發明이 屬하는 技術分野에 있어서 技術의 進步程度를 勘案하여 出願當時의 技術水準에서 容易하게(쉽게) 推考할 수 있는 것을 말한다.

3. 進步性 判斷의 基本的 思考方法

(1) 發明의 要素의 把握

特許法 第8條에 依하면 特許出願書에는 「明細書를 記載하고 明細書의 詳細한 說明에는 그 發明의 目的 構成 作用 및 效果를 記載하여야 한다」라고하였으며 特許請求 範圍는 明細書에 記載된 事項中(發明의 構成에 없어서는 아니되는 事項中) 保護를 받고자 하는 事項을 1또는 2以上의 項으로 明確

하고 간결하게 記載하여야 한다 라고 規定되어 있다.

이와같은 事項을 勘案할 때 發明은 一般的으로目的 構成 作用 및 效果로 表現하고 把握할 수 있는 重要한 要素가 되는 것이라고 할 수 있다.

또한 發明은 特許請求의 範圍에 記載된 發明의 構成에 없어서는 아니되는 事項 即 技術的 思想을 具現하는 具体的 構成에 依據하여 目的 및 效果를 참작함으로써 把握할 수 있는 것이라고 할 수 있다.

따라서 發明은 請求範圍에 記載되어 있는 技術的 事項에 따라 詳細한 說明에 記載되는 目的 및 效果를 正確히 理解함으로써 客觀的으로 把握할 수 있는 것이다.

또 한편 構成은 發明의 課題를 解決하기 위한 技術手段으로서 作用을 隨伴하는 것이고 效果는 構成이 目的에 따라 作用되는 것에 依하여 招來되는 成果이기 때문에 作用은 構成 및 效果와 相互 密接히 結付되고 또 效果는 目的의 達成의 尺度이기도 하고 請求範圍에는 發明의 構成에 必要不可缺의 要件이 記載되어 있으므로 構成을 中心으로 하여 作用 效果를 보는 것에 의하여서도 發明을 把握할 수 있다.

一般的으로 構成의 作用(機能)과 그 作用에 依한 效果와는 密接한 關係에 있다. 따라서 發明의 比較에 있어서 作用과 效果와를 考察할 경우 그것들을 結合해서 一体的인 것으로서 把握하고 比較함으로써 보다 정확한 考察이 可能할 수 있다.

(2) 發明의 要素의 判斷

發明은 一般的으로 目的 構成 및 作用效果로 把握할 수 있는 것으로 하고 目的 構成 및 作用效果는 完成된 發明을 表現하고 把握시키기 위한 重要한 要素가 되는 것이다.

① 目的의 特異性

目的은 該發明이 解決하려고 하는 問題點 技術的 課題 産業上의 利用分野等이기 때문에 目的의 特異性이란 該發明의 目的이 出願當時의 技術 水準으로 보아서 該技術分野에서 先行技術이 가지는 問題點에 對한 未知의 原因解明에 따르는 技術的 課題를 지니는 것인지 또는 새로운 技術分野를 開拓한 것인지에 對한 判斷基準이다.

② 構成의 困難性

構成은 發明의 中核이며 目的達成을 위한 具体的 技術手段으로서 技術進步의 根源이 되기 때문에 構成의 困難性이란 本 技術手段의 構成要件을 採擇하여 結合하는 것이 該分野 技術手準으로 容易하게 導出할 수 있는 技術手段인지 與否를 判斷하는 基準의 中心이 된다.

③ 效果의 豫測性

效果는 새로운 構成에서 招來되는 産業의 發達에 寄與하는 實体라고도 할 수 있는 것으로 效果의 豫測性이란 該發明이 公知에 比較해서 出願當時의 技術水準으로 보아서 推測할 수 없는 異質的이거나 量的으로 현저하게 增大되었는지 여부를 判斷하는 重要한 決定的 手段의 하나가 되는 것이다.

그러나 效果는 目的達成의 尺度라고 할 수 있으나 目的과 作用效果는 發明者의 主觀的 要素에 따르는 것이기 때문에 그判別이 어렵다.

따라서 目的과 效果에 대한 判斷은 客觀的으로 把握해서 公知와 對比할 必要가 있다.

한편 構成은 請求範圍의 必須要件으로서 가장 具体的으로 把握하기 쉽고 그構成의 差異는 個人의 見解差 없이 發見할 수 있는 것이다. 따라서 進步性의 判斷은 主로 構成이 困難性에 對하여 判斷하는 것이 가장 妥當하다고 할 것이다.

4. 進步性 判斷方法

當該 發明의 進步性 有無를 判斷할 때에는 우선 公知發明과의 사이에 있어서의 目的 構成 作用 및 效果를 綜合的으로 對比 檢討하여 그 構成의 差異를 發見하고 다음에 그 構成의 差異部分에 對한 困難性의 程度에 따라 아래와 같이 判斷하기로 한다.

(1) 構成에 困難性이 없음이 明白할 때에는 目的 또는 效果에 대충의 것을 갖추고 있어도 進步性이 없는 것으로 한다.

(2) 構成에 困難性이 있는 것이 明白할 때에는 目的 및 效果에 格別한 것이 없어도 進步性이있는 것으로 한다.

(3) 構成의 困難性이 構成만의 比較로는 어려울경우에는 目的 또는 效果上의 差異를 比較하고 目的의 特異性 또는 效果의 豫測性의 有無를 참작 하여 構成의 困難性을 判斷하고 進步性의 有無를 決定하여야 한다.

① 目的이 特異하거나 또는 效果가 顯著한 경우

에는 當業者라 할지라도 그 構成의 採擇結合을 容易하게 할 수 없는 것이라고 볼 수 있으므로 이는 進步性이 있는 것으로 한다.

② 目的이 特異하지 않고 또 作用效果가 顯著하지 않는 경우에는 構成의 差異에 따라 當然하게 나타나는 程度의 것이므로 當業者가 必要에 따라 그 構成의 採擇結合을 容易하게 할 수 있는 것이라고 볼 수 있으므로 이는 進步性이 없는 것으로 한다.

5. 進步性 判斷上의 諸類型

(1) 容易하게 할 수 있는 公知技術의 組合

複數의 公知技術을 組合하여 構成한 것으로서 當業者에 의하여 그 組合(모임)에 困難性이 없고 또 그 組合에 의하여 생기는 效果도 普通으로 豫測되는 效果를 넘지 못하는 경우(效果의 顯著性이 없는 경우)에는 이것을 容易하게 할 수 있는 公知技術의 組合(實務上 單純한 組合 : Aggregation)이라고 認定하여 進步性이 없는 것으로 한다.

※ 進步性이 있는 것을 結合(Combination)이라 하기로 한다.

(2) 容易하게 할 수 있는 公知技術의 轉用

公知技術을 轉用하여 構成한 것으로서 當業者에 의하여 그轉用에 困難性이 없고 또 그轉用에 의하여 생기는 效果도 普通으로 豫測되는 效果를 넘지 못하는 경우에는 이것을 容易하게 할 수 있는 公知技術의 轉用이라고 認定하여 進步性이 없는 것으로 한다.

(3) 容易하게 할 수 있는 公知技術의 置換

公知技術의 構成의 一部를 他의 公知技術로 置換한 것으로서 當業者에 의하여 그 置換에 困難性이 없고 또 그 置換에 의하여 생기는 效果도 普通으로 豫測되는 效果를 넘지 못하는 경우에는 이것을 容易하게 할 수 있는 公知技術의 置換이라고 認定하여 進步性이 없는 것으로 한다.

(4) 容易하게 할 수 있는 公知技術의 用途의 變更

公知技術의 用途를 變更해서 構成한것

(5) 容易하게 할 수 있는 公知技術의 形狀 配列의 變更

公知技術의 形狀 配列을 變更해서 構成한 것

(6) 容易하게 할 수 있는 公知技術의 數値限定

公知技術의 構成을 數値的으로 限定한 것

但, 數値限定이 있는 公知技術에 이와 다른 數値限定을 했을 경우 또는 數値限定이 없는 公知 技術에 數値限定을 했을 경우 이것이 顯著한 效果를 나타냈을 때에는 一般的으로 그 技術에는 進步性이 있다고 한다.

※ 이와같이 進步性 判斷에는 여러가지 類型이 있으므로 判斷할 경우에는 綜合的으로 신중하게 檢討하여 客觀的으로 妥當性이 있게 正確하게 判斷하여야 할 것이다.

●協會消息● 電氣實務技術敎育 實施

12. 6～8, 實務者150余名參席 盛況이뤄

電氣實務 技術敎育이 本協會主催로 12월 6일부터 8일까지의 3일간 本協會 講堂에서 電氣實務者150여명이 참가한 가운데 개최되었다. 동敎育에서는 보호계전기 동작시험, 수변전설비개요, 전기공급규정, 전기관계행정절차, 계측기 및 공구슬라이드, 전기사용합리화, 전기사업법 이외의 법규, 전기보안규정 및 점검업무, 차단기 구조와 원리 Y—△ 모우터 기동장치등 電氣技術實務에 필요한 광범위한 강의가 있었다. 마지막날인 8일에는 金星計電(株)이 제공한 4대의 버스에 분승하여 金星計電 烏山공장과 韓國電力公社 硏修院도 견학했으며 協會에서는 敎育에 필요한 敎材와 기념품을 나누어 주었다.