

우리나라 特許法の 主要

改正特許' 을 中心으로 特許法の

I. 發明의 定義

1. 머리말

特許法은 發明을 完成한 者에 대하여 그 發明의 玆가로 獨占排他的인 權利인 特許權을 부여함과 동시에, 一般 公衆에 대하여는 일정 制約아래 그 公開된 發明의 利用 및 實施를 하게 함으로써 技術의 進歩發展을 도모하고 나아가 國家産業發展에 기여케 함을 그 目的으로 하고 있는 것이다.

따라서 特許權을 부여받기 위해서 發明은 特許法の 目的에 부합되어야 한다.

發明을 한마디로 定義하기는 대단히 어렵다.

이는 特許法에서만의 概念이 아니라 日常生活 분야에서 통속적인 社會通念에 의해 이루어지는 不明確한 것이기 때문이다. 따라서 各國에 따라 發明에 대하여 特許法내에 그 定義를 내리지 않고 學說이나 判例에 의하는 경우가 많다.

우리나라의 경우 現行 特許法은 제5조에서 “이 法에서 發明이라 함은 自然法則을 利用한 技術的 思想의 創作으로서 高度의 玆를 말한다”라고 積極的으로 發明을 규정하고 있으며, 이러한 定義에 해당하지 않는 것에 대하여는 發明이 성립되지 않는다고 하여 特許를 許與하지 않는다.

2. 特許法上 發明의 定義

特許法上 發明이라 함은 特許法 제5조에서 “自然法則을 利用한 技術的 思想의 創作으로서 高度의 玆를 말한다”라고 定義하고 있다.

따라서 特許法上 發明이 되기 위해서는 그 發明이

自然法則을 利用한 것이어야 하고, 技術的 思想의 創作이어야 하며, 高度의 것이어야 한다.

1) 發明은 自然法則을 利用한 것이어야 한다

여기서 「自然法則」이란 自然界에 존재하는 物理的·化學的 原理原則을 말하는 것으로써 뉴턴의 萬有引力의 法則, 에너지 保存의 法則 등 自然科學上 名命된 것에 한하지 않으며, 自然界에서 경험상 一定 原因으로서 一定한 結果가 생긴다는 經驗則도 여기에 포함된다.

特許法上 發明은 自然法則을 利用한 것에 한정되기 때문에 自然法則을 利用하지 아니한, 예를들어 商品의 陳列方法, 暗號의 作成方法 등과 自然法則에 反하는 無限動力·永久運動에 관한 것 등은 特許法上 發明이라 할 수 없는 것이다.

2) 發明은 技術的 思想이어야 한다

「技術」이란 一定 目的을 達成하기 위한 合理的·具體的 手段을 말하며, 技術思想은 一定한 目的을 達成하기 위하여 技術的인 問題를 해결하려는 客觀的인 思想으로서 技術的인 效果를 내는 것이어야 한다.

따라서 特許法上 發明은 自然法則을 結果로서 이용하여 經驗에 의하여 얻어지던되는 것이며 그 技術手段을 몇번이고 되풀이 한다 하더라도 一定한 確實性을 가지고 同一한 結果가 나타나는 反復 可能性이 있는 技術的 效果가 있는 것이어야 한다.

이와 같이 特許法上 發明은 技術的 效果를 필요로 하는 점에서 意匠 및 著作權과 다른 것이다.

또한 特許法上 發明은 自然法則을 이용한 技術에 관한 것이나, 반드시 技術 그 자체일 필요는 없으며 技術的 思想이던 족하다. 「技術」과 「技術的 思想」의 차이는 「技術」이 보다 구체적이고 産業上 실제로 그대로 이용할 수 있는 手段임에 비하여, 「技術的 思想」이란

内容(1)

核心 解説



金 永 吉
〈辨 理 士〉

技術의 단계까지는 도달하지 않은 보다 추상적이고 概念的인 手段, 즉 思想으로서의 手段이던 즉하다는데 있으나 兩者 共히 自然法則을 이용한 具體的인 手段이란 점에서 일치하는 것이다.

上記한 바와같이 特許法上 發明은 技術의 思想이어야 하므로, 演奏技術이나 運動技術 등은 技術이라 하더라도 自然法則을 이용한 技術이 아닌 것이어서 特許法上의 發明이 될 수 없으며, 着想에 불과하거나 막연한 解決手段에 불과한 것 등은 具體性을 缺如한 것이므로 特許法上 發明이라 할 수 없는 것이다.

3) 發明은 創作이어야 한다

發明은 自然法則을 利用한 技術的 思想의 創作이어야 한다.

「創作」이란 人間의 精神活動에 의해서 새로이 만들어진 것 또는 最初로 생각해 낸 것을 말한다.

이 같이 特許法上 發明은 人爲的 創作性을 필요로 한다는 점에서 이미 存在하고 있는 것을 단지 認識하는 것에 불과한 「發見」은 發明이 아니다.

그러나 發見을 發明의 範疇속에 포함시키는 국가도 있다. 예를들어 美國特許法 제100조에는 「發明이란 發明 및 發見을 의미한다」라고 정의하고 있는 것이다. 그러나 여기에서의 發見(Discovery)이란 단순한 發見을 의미하는 것은 아니며 發明(Invention)의 重複語에 불과하다고 보는 것이 定說的 位置에 있다.

發明의 創作은 發明者가 그 技術的 思想을 主觀的으로 새롭다고 인식하는 것만으로는 불충분하며 創作時에 客觀的인 새로운 것이 存在하여야 하며 또한 技術的 思想이 創作時에 客觀的으로 自明한 것이 아니어야 한다.

4) 發明은 高度한 것이어야 한다

이달의 目次

I. 發明의 定義

1. 머리말
2. 特許法上 發明의 定義
3. 發明의 定義와 特許要件

II. 發明의 成立性

1. 意 義
2. 發明의 成立性에 관한
法條文의 解釋
3. 成立性의 判斷事項
4. 成立性의 要件

<이번號에 全載>

技術的 創作이 發明으로서 成立되기 위해서는 高度性이 있어야 한다.

創作의 高度性은 그 創作의 技術分野에서 通常의 知識을 가진 者가 용이하게 發明할 수 없는 정도의 技術水準을 의미하는 것이라 해석된다.

3. 發明의 定義와 特許要件

上述한 바와 같이 特許法上 「發明이란 自然法則을 利用한 技術的 思想의 創作으로서 高度의 것을 말한다」라고(第5條)되어 있으므로 特許出願한 發明이 特許法에 규정된 發明으로서 特許를 받을 수 있으려면 發明으로서 成立되어 있어야 하며 產業에 利用될 수 있어야 하고 新規한 것으로서 중래의 것에 비하여 進歩改良된 것이어야 한다. 따라서 發明의 定義에 符號되는 出願發明은 特許要件을 구비한 發明인 것이다.

II. 發明의 成立性

1. 意 義

「發明이라 함은 自然法則을 利用한 技術的 思想의 創作으로서 高度의 것을 말한다」라고 特許法에서 發明의 定義를 규정하고 있다(第5條).

따라서 本條의 規定에 해당되지 않는 發明은 特許의 對象에서 제외되는 것이며, 特許權을 부여받기 위해서는 우선적으로 特許法 제5조에서 말하는 發明으로 成

立되지 않으면 아니되는데 이를 發明의 成立性이라 한다.

發明의 成立性은 결국 出願된 發明을 審査함에 있어서 그 發明이 特許를 받을 수 있는 發明으로 되기 위한 要件을 구비하고 있는가의 여부를 판단하는데 적용되는 것으로서 特許法上 發明으로 成立되기 위하여는 그 發明이 自然法則을 이용한 技術의 思想的 創作으로서 高度의 것이어야 하는 것이다.

2. 發明의 成立性에 관한 法條文의 解釋

特許出願의 審査는 發明者가 發明을 하여 特許를 받고자 신청한 特許出願이 特許法에서 규정한 要件을 구비하고 있는가의 判斷을 査定이라는 節次에 의해 이루어지며, 審査를 함에 있어서 審査官은 發明이 拒絕理由에 해당 될때는 拒絕査定을 하여야 한다(第82條)라고 규정하고 있으며, 그 拒絕理由에는 特許要件에 관한 特許法 제6조의 規定도 포함되고 있다.

發明의 成立性은 特許法 제6조 제1항 本文에 産業上 利用可能性과 함께 규정되어 있으며 特許要件 중 하나이다. 즉 特許法 제6조의 特許要件은 제6조 本文의 要件을 구비할 것, 제6조 제1항 各號 및 同條 제2항에 해당되지 않을 것으로 구분되며, 特許法 제6조 本文의 要件은 다시 「發明이 成立되기 위한 要件(産業上 利用可能性)」으로 구분되어 있는 것이 通說이며 현재 審査의 慣行인 것이다(韓口特許廳 審査一般基準).

發明의 成立性은 特許出願에 관한 發明이 特許要件의 하나인 發明이 되기 위한 要件을 구비하고 있는가의 여부를 판단하는데 적용되는 것이므로 發明이 成立되는지의 여부를 판단하기 위하여는 우선 發明은 自然法則을 이용한 技術의 思想的 創作으로서 高度의 것이어야 한다. 따라서 自然法則에 違反되는 發明, 自然法則 그 자체인 發明, 自然法則을 이용하지 않은 發明 및 未完成發明 등은 不成立 發明의 類型들로써 發明의 成立性의 基準에 의하여 特許를 받을 수 없는 것이다.

發明의 成立性과 考案의 成立性은 發明과 考案이 自然法則을 이용한 技術的 創作인 점에서 동일하며, 단지 兩者의 차이는 高度性 有無에 있다. 따라서 發明의 成立性 判斷要件에서 高度性이 제외된 考案의 成立性 判斷은 發明의 成立性 判斷과 동일하게 취급될 수 있는 것이다.

3. 成立性의 判斷事項

出願發明의 成立性에 대한 判斷事項은 出願發明이

發明의 成立要件을 具備한 것인가를 판단하는데 고려되는 것으로서 出願發明의 成立 당시의 當該 分野 및 關聯分野의 技術水準과 그 技術水準에 대한 判斷時點 및 出願發明에 대한 判斷對象 등이 고려된다.

1) 成立性 判斷의 技術水準

出願發明에 대한 成立性의 要件을 판단하는데는 그 出願發明이 속하는 技術分野 및 關聯分野의 技術水準을 감안하여 客觀的 立場에서 판단할 필요가 있다. 따라서 출원발명의 成立要件을 판단하는 技術水準은 特許出願當時의 技術水準으로 하는 것이 審査의 慣行인 것이며, 여기서 出願當時라 함은 ① 出願의 發明이 만들어졌을때 ② 出願의 發明이 特許出願되었을 때 ③ 特許出願의 發明이 特許出願되어 査定되었을때를 생각할 수 있게 되는데, 先願主義를 채용하고 있는 우리나라에서는 出願發明의 時點에서 實施하고 있는 경우는 적으므로 出願發明에 대한 成立性 要件의 具備與否를 판단하는 時點은 出願發明을 구체적으로 實施하고 있는가 없는가에 의하여 한다는 것은 일반적으로 곤란하다. 특히 未完成發明에 대한 成立性의 判斷時點이 문제가 된다.

成立性의 判斷時點을 發明의 完成時點으로 한다는 理論은 正當하나 그 立證이 곤란하여 現行 法制上 그 採用이 어렵고, 또한 出願의 發明이 特許出願되어 査定되었을 때를 技術水準의 判斷時點으로 한다면 審査의 實情上 審査進行速度에 의해 出願人에 대한 公平을 缺할 경우가 예상되어 적당하지 않은 것이다.

따라서 出願發明의 成立要件에 대한 技術水準의 判斷時點은 出願發明이 特許出願되었을 당시를 基準으로 하는 것이 審査의 慣例이며 出願主義를 채용하고 있는 우리나라 制度下에서는 바람직하다 할 것이다.

2) 成立性의 判斷對象

出願發明에 대한 成立性의 判斷對象은 發明의 상세한 說明과 圖面을 참작하여 特許請求範圍에 기재된 것을 根據로 하여 파악된 發明을 그 判斷의 對象으로 한다.

發明의 成立性을 판단하는데 있어서 發明의 상세한 說明과 特許請求範圍의 記載가 서로 對應關係에 있어야 發明의 把握이 용이하며 이러한 對應關係에 있는 發明을 파악하는 예를 살펴보면,

첫째, 發明의 상세한 說明에 기재된 것과 特許請求의 範圍에 기재된 發明이 그 目的·構成 및 效果에서 일치되는 경우에는 特許請求範圍에 의하여 出願發明을 파악하고,

둘째, 發明의 상세한 說明에 實施例·應用例가 적절하게 기재되어 있는 경우에는 그 實施例를 참작하여 明細書의 特許請求範圍에 기재된 發明을 出願發明으로 파악하면 되고,

셋째, 特許請求範圍에 기재된 것이 發明의 상세한 說明의 目的·構成·效果를 통하여 相互 對應關係가 완전하게 일치되지 아니하고, 發明의 상세한 說明에 기재된 것의 一部分일때는 發明의 파악은 特許請求範圍에 기재된 것을 出願發明으로 파악한다(韓日 審査一般基準 參照).

4. 成立성의 要件

特許를 받을 수 있는 發明이라 함은 特許法 제5조의 發明의 定義와 特許法 제6조의 特許要件을 구비한 것이어야 한다.

特許法 제5조에서 發明이란 “自然法則을 이용한 技術의 思想의 創作으로서 高度의 것을 말한다”라고 定義되어 있으므로 發明이 성립되기 위해서는 出願發明이 特許法에서 규정하고 있는 發明의 定義에 부합되어야 할 것이다.

1) 自然法則의 利用性

特許를 받을 수 있는 發明은 自然法則을 이용한 것이어야 한다.

自然法則이란 自然界에 있어서 經驗에 의하여 발견되는 일정한 因果關係로 自然界의 現象에 존재하는 原理原則등을 말하는 것으로서 萬有引力의 法則에너지 보존의 법칙등을 의미한다. 自然法則을 이용한다는 것은 自然力을 이용한다는 것과 같은 의미로 해석되며, 自然力은 自然界에서 必然적으로 一定法則에 따라 作用하는 힘으로서 예를들면 風力·磁力·壓力등을 의미한다.

2) 出願發明은 技術의 思想의 創作이어야 한다.

技術의 思想의 創作性이란 人間의 精神活動에 의하여 새로이 만들어 낸 것 또는 最初로 생각해낸 것을 말하며 發明者가 自己의 發明에 관한 技術의 思想을 主觀적으로 새롭다고 認識하는 것만으로는 不充分하며 創作時에 客觀적으로 새로운 것이 의존하여야 하고 그 技術의 思想이 創作時에 客觀적으로 自명한 것이 아니어야 하며 새로이 만들어낸 것만이 創作性이 있다고 본다.

創作은 새로이 만들어 낸 것, 즉 人間에 의하여 創造된 것이어야 하므로 發見과는 다른 것이다. 發見은 이미 存在하고 있는 것을 단지 認識한 것에 불과한 것이므로

로 創作으로 간주되지 아니하며 따라서 發見은 拒絶要件에 해당된다.

創作에 있어서의 새로운 것에 대한 時間上的 判斷基準은 發明을 創作한 때인 創作時를 기준으로 판단한다는 說도 있으나 現行法은 先願主義, 書面審査主義를 채용하고 있으며, 創作時點을 證明하는 書面의 提出을 義務化하고 있지도 않으므로 實務上 出願發明에 대한 創作時點의 把握은 곤란한 것이다.

3) 技術의 思想의 創作性

出願發明은 高度性을 가지고 있는 것이어야 한다.

「高度」란 特許法上的 發明과 實用新案法上的 考案을 制度上으로 구별한 것에 불과하며 본질적으로는 차이가 없는 것이라고 보는 消極說의 見解가 있고 또 이것은 發明의 屬性에 관한 것으로서 發明과 考案은 論理的으로 별도의 것으로 高度에 대하여 그 意義를 고려해야 한다는 積極說의 見解가 있다. 그러나 兩說 모두 發明과 考案을 비교하여 구별하고 있는 점은 일치한다.

高度性이란 일반적으로 當該 發明의 技術分野에서 通常의 知識을 가진 者인 當該 專門家에 의하여 용이하게 창작될 수 있는 것이 아닌 것 또는 創作의 정도가 相對적으로 높은 것을 의미한다고 보여지나 特許法에는 高度性의 內容에 관한 規定이 없고 實用新案法에서도 考案의 低度性에 관한 規定이 없이 發明과 考案에 대하여 高度性의 限界가 모호한 것이므로 創作의 高度性問題는 技術的 創作인 部分중에서 技術水準이 높은 것은 大發明으로서 高度性이 있는 것으로 판단하고 技術水準이 發明에 비하여 낮은 것은 小發明으로서 實用新案의 對象으로 판단하는 것이 審査의 慣行이다.

特許法에서는 高度性에 관한 客觀的인 基準이 없고 또한 高度性은 審査官의 主觀에 의하여 결정되어지는 것이 通例이므로 發明과 考案을 高度性에 따라 결정하려는 것은 不合理하다고 보겠으며 다만 그 技術的인 創作部分이 當該技術分野의 技術水準과 비교하여 불배 높은 것이거나 同一技術分野의 技術內容보다도 높은 것일 때는 高度性이 있다고 보는 것이 타당한 것이다.

出願發明에 대한 高度性의 判斷時點은 出願發明을 創作한 때를 기준으로 함이 타당하겠으나 現行法은 先願主義, 書面審査主義를 채용하고 있으며 創作時點을 파악하는 것은 實務上 곤란할 뿐만 아니라, 現행법 運用상 出願發明의 高度性 有無의 판단은 特許法 제6조 제2항에 규정된 소위 進歩性判斷에 맡기고 있으므로 通常적으로 發明의 出願時點을 기준으로하여 高度性을 판단하고 있는 것이다. <계속>