우리나라 特許法의 主要

正特許法을 中心으로 特許法의

3. 新規性의 喪失事由

特許法 제6조 제1항의 各號에서는 新規法 喪失의 事由를 규정하여 發明이 公知·公用되었거나 刊行物에 記載된 경우에는 特許를 받을 수 없는 것이다라고 新規性 喪失事由를 규정하고 있으며, 특히 發明이 그 出願前에 公知·公用된 경우를 國內에 限定하고 있는데 그 公知事實을 國內로 한정하고 있는 이유는 發明者가 自己의 發明에 관련된 公知事由를 國內, 國外的으로 全部 認識한다는 것은 실제로 어려우며 또한 國家產業의 發展에 도움을 주려는 特許制度의 본래의 目的에도 부합시키기 위하여서도 公知·公用事由의 地域的인 基準을 國內에 한정시킨 것이라고 볼 수 있다.

1) 國內의 公知 또는 公然한 實施

特許出願前에 國內에서 公知되었거나 公然히 實施된 發明은 特許를 받을 수 없다.

(1) 「特許出願前」이란 出願의 時를 基準으로 하여 그 이전을 말한다. 出願의 時란 出願의 時間單位인 時, 分, 秒를 고려한 개념으로서 특허법 제11조의 先願主義에 있어서 出願日의 前後關係의 日字와는 다르다.

(2) 「國內에서」란 新規性 判斷에 관한 地域的 限界의 基準이며 大韓民國의 領土인 韓半島와 그 附屬島嶼를 의미하며, 地域的 限界를 國內의 경우로 한정한 것은 國家產業을 發展시키려는 의도일 것이다. 또한 國外에서 公知되었거나 公然히 실시된 發明을 國內人이 全部 認識한다는 것은 실제로 廣範圍한 地域的인 어려움도 있는 것이다.

(3) 「公知되었거나」란 不特定 多數人이 널리 알 수 있는 상태에 놓여 있는 것을 말한다(大判 63.3.28, 62후 14). 「알 수 있는 상태에 놓여 있다는 것」은 現實的으로 알 수 있는 狀態에 놓여 있는것 만을 반드시 要하지 아니하고, 公開的으로 秘密로 하지 아니하여서 알려질 수 있는 상태에 놓여 있으면 된다. 예를들어 關係業者 또는 關係人에게 公開하여 왔다는 事實(大判 68.2.6, 67후 34), 公知方法에서 당연히 예상될 수 있는 技術思想의 發明(大判 78.1.24, 77 후 40)등은 公知된 것으로 본다.

(4) 「公然히 實施된 發明」이란 그 發明의 內容이 공공연히 알려진 狀態 또는 공공연히 알려질 수 있는 狀態에서 그 發明이 實施된 것을 의미한다. 發明이 實施된 경우에 그 發明이 實施됨으로써 公知된 事實이 있는 경우에는 公知된 發明에 해당됨으로 公然히 實施되었는지의 여부를 판단할 필요가 없다. 따라서 發明이 實施됨으로써 公知된 事實이 인정되지 않는 경우에도 그 實施가 公然하게 된 경우로 해석된다(심사편람 참조).

「公然」이라 함은 全面的으로 秘密狀態가 아닌 것을 의미하므로 그 發明의 實施에 있어서 要部에 대하여 그 一部라도 秘密部分이 있을 때에는 그 實施는 「公然」이라고 말할 수 없다.

「實施」란 特許法 제45조에서 규정하고 있는 바와 같이 發明을 生產, 使用, 販賣, 輸入 또는 擴布하는 行爲를 말한다. 先願과 後願이 모두 特許되었으나 서로 抵觸되는 경우에는 先願 權利者의 同意를 얻어야 後願 權利者가 實施할 수 있다.

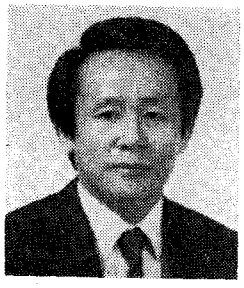
2) 國內外에 頒布된 刊行物에의 記載

特許出願前에 國內 또는 國外에서 頒布된 刊行物에 記載된 發明은 特許를 받을 수 없다(第6條①項Ⅱ號).

(1) 「國內外에서」란 新規性에 관한 地域的 限界의

內容(3)

核心 解說



金 永 吉
〈辨 理 士〉

基準으로서 舊法에서는 國外에서 頒布된 刊行物의 種類에 대하여는 大統領令으로 규정하여 놓고 있어서 刊行物의 種類에 限界를 두고 있었으나 現行法에서는 頒布된 刊行物의 種類를 별도로 열거하고 있지 아니하므로 國內外에서 頒布된 刊行物에 의하여 新規性을 판단하는 경우에는 地域的인 限界의 基準을 고려하지 아니하고 國內外의 어디에서든지 頒布된 刊行物이라면 신규성의 判斷資料로 사용할 수 있는 것이다.

(2)「頒布」라 함은 刊行物을 公衆, 즉 不特定 多數人이 볼 수 있는 상태에 두는 것을 말한다(大判 71.11.23, 71 후 18). 刊行物의 頒布日字 推定에 대하여는 다음과 같이 생각한다.

첫째, 刊行物에 發行 時期가 記載되어 있는 경우

① 發行의 年만이 기재되어 있는 때에는 그 年의 末日에 頒布된 것으로 推定하고, ②發行의 年, 月이 記載되어 있는 때에는 그 年, 月의 末日에 頒布된 것으로 推定하며, ③ 發行 年, 月, 日까지 記載되어 있는 때는 그 年, 月, 日에 각각 頒布된 것으로 推定한다.

둘째, 刊行物에 發行時期가 記載되어 있지 않은경우

① 外國 刊行物로서 國內에 입수된 時期가 分明한 때에는 그 입수된 시기에서 發行國으로부터 國內에 입수되는데 소요되는 通常의 期間을 遡及한 時期에 頒布된 것으로 推定한다. ② 當該刊行物에 대하여 書評, 拔萃, 카탈로그 등을 게재한 刊行物이 있는 때에는 그 發行時期로 부터 當該 刊行物의 頒布時期를 推定한다. ③ 當該 刊行物에 관하여 重版 또는 再版 등이 있고 여기에 初版의 發行時期가 記載되어 있는 때에는 初版의 發行日을 頒布時期로 推定한다. 再版의 경우에는 再版과 初版의 引用하는 곳의 內容이 一致하는 것을 전제로 한다. ④ 기타 適當한 根據가 있는 때에는 그것으로 부터 頒布時期를 推定한다.

論壇解說

이달의 目次

Ⅳ. 新規性

<계속>

세째, 學會誌 등의 原稿 接受와 그 原稿의 公知性에 대하여는 그 原稿의 記載內容이 公表될 때까지는 단순히 原稿 接受日의 증명만으로는 그 내용이 公知된 것이라고 인정하지 않는다.

일반적으로 原稿는 接受되어서 不特定人이 볼 수 있는 狀態에 놓여 있는 것이 아니기 때문에 아직 그 內容이 公知되지 않는 것이라고 解釋함이 타당하다고 思料된다.

네째, 特許 出願日과 刊行物 發行日이 同一한 경우에는 特許出願 時點이 刊行物 發行時點보다도 後인 것이 명백한 경우 외에는 新規性이 있다고 보기 때문에 特許法 제6조 제1항 제2호를 適用하지 않는다. 다시 말해서 特許出願의 效力은 特許出願日로부터 그 效力이 생긴다(施行令 第4條). 發明의 新規性은 特許出願 時點을 기준으로 정하여야 하나 실제상 特許廳에서는 出願書의 接受를 時分까지 확인하지 않고 있으며, 또한 郵便의 掃印도 時, 分을 명료히 표시하지 않고 있으므로 보통은 特許出願 時點은 알 수 없다. 또한 刊行物의 發行때에도 마찬가지로 時, 分이 명확하지 않다. 따라서 이와 같은 경우에는 一般的으로 어느 쪽이 前後인지를 확인할 수 없으므로 결국 特許法 제6조제1항에 규정된「出願前」이라는 것은 확인할 수 없기 때문에 同條文을 적용할 수 없게 된다. 그러나 어떠한 事由에 의하여 特許出願 時點이 刊行物 發行 時點보다도 後인 것이 명백한 경우에는 당연히 그 特許出願 時點이 刊行物 發行 時點보다도 後인 것이 명백한 경우에는 당연히 그 特許出願 發明은 新規性이 없는 것은 물론이다.

(3)「刊行物」이라 함은 印刷 기타의 機械的 化學的 方法에 의하여 발행된 公開的 性質을 가지는 多數 覆製된 文書 및 圖面 등을 말하고「刊行物에 記載」란 刊行物에 表現된 것을 말한다.

刊行物은 公開的인 性質을 가지는 것이므로 會社內의 開發仕樣書나 私文書 등은 刊行物이 아니며, 또한

刊行物은 인쇄, 기타 機械的 化學的 方法에 의하여 발행된 것이므로 肉筆에 의한 것, 타이프에 의한 것, 복사지에 소량 복사한 것 등은 刊行物이 아니다.

舊特許法에서 刊行物을 國內에 頒布된 刊行物과 國外에서 頒布된 刊行物로 구분하고 있으며 특히 舊特許法 施行令 제2조에서는 外國에서 頒布된 刊行物의 種類에 대하여 限定的으로 열거하고 있는데 外國에서 頒布된 刊行物이란 條約·協定·또는 法律에 의하여 우리 國民에게 自國에 住所나 營業所의 有無에 불구하고 特許에 관한 權利를 허용하는 國家에서 頒布된 ① 政府가 발행한 刊行物 ② 教育機關이 발행한 刊行物 ③ 公共研究 機關이 발행한 刊行物 ④ 公認學術團體가 발행한 刊行物 또는 研究發表文 ⑤ 國際機構가 발행한 刊行物 ⑥ 제1호 내지 제5호 이외의 定期刊行物 또는 個人의 著書 등으로 규정하고 있으며, 舊實用新案法 施行令 제2조 및 舊意匠法 施行令 제2조에서도 同一한 內容을 규정하고 있다.

判例는 日本에서 발행한 카탈로그는 위에서 열거한 刊行物이 아니다라고 判決하였다(大判 83.5.10, 83 후 6).

그러나 現行 特許法, 實用新案法, 意匠法에서는 外國에서 頒布된 刊行物에 대하여는 舊法에서와 같이 별도로 열거하고 있지 않으므로 외국에서 頒布된 刊行物인 경우에 간행물로 인정할 것인지의 여부는 事例別로 검토하여 간행물이 舊法에서 열거한 外國에서 頒布된 刊行物의 種類일 때에는 現行法에서도 물론 인정되겠지만 舊法에서 열거한 外國에서 頒布된 刊行物의 種類가 아닐 때에는 具體的인 事例에 따라서 新規性의 측면을 고려하여 刊行物로의 認定 與否를 결정하여야 할 것이다.

特許가 特許出願前에 外國에서 頒布된 刊行物에 記載된 發明 또는 그 發明에 의하여 그 發明이 속하는 技術分野에서 통상의 知識을 가진 者가 용이하게 發明할 수 있는 發明에 대하여 特許法 제97조제1항제1호의 규정에 의한 無效審判請求는 特許法 제44조에 규정하는 特許權 設定 登錄日로 부터 5年을 경과한 후에는 이를 請求할 수 없다(第98條)라고 규정되어 있는 바, 이는 特許權이 外國에서 頒布된 刊行物에 의하여 新規性을 喪失한 경우라 하더라도 權利의 安定性을 고려하여 特許權의 設定 登錄日로 부터 5年을 경과한 후에는 無效審判을 請求할 수 없도록 除斥期間을 두고 있으며, 實用新案法 제26조 및 意匠法 제51조에서도 外國에서 頒布된 刊行物에 記載된 것에 의한 無效審判의 請求도 위와 같이 除斥期間을 두고 있으며, 또한 國內에서 頒布된 刊行物에 記載된 것에 의한 無效審判의 請求는 特許權의 存續期間中에는 물론 特許權 消滅後라도 할 수가 있는 것이다.

「記載」란 刊行物에 印刷, 기타 機械的, 化學的 方法에 의하여 표현된 것을 말한다. 特許法에서 發明의 記載는 發明의 詳細한 說明의 記載(第8條③項)와 特許請求範圍의 記載(第8條④項)로 區分하고 있는데, 첫째 發明의 상세한 說明의 記載는 發明이 속하는 技術分野에서 통상의 知識을 가진 者가 용이하게 實施할 수 있는 정도로 그 發明의 目的, 構成, 作用 및 效果를 설명한 것을 말하고, 둘째 特許請求範圍의 記載는 明細書에 記載된 事項 중 保護를 받고자 하는 事項을 1 또는 그 이상으로 명확하고 간결하게 記載한 것을 의미한다.

4. 新規性 判斷의 對象 및 基準

新規性 判斷은 特許出願된 發明의 出願書에 첨부한 明細書의 特許請求의 範圍에 기재된 發明과, 特許出願前 國內에서 公知 또는 公然히 實施된 發明 및 特許出願前 國內外에서 頒布된 刊行物에 記載된 發明과의 同一性有無를 그 判斷의 對象으로 한다.

新規性 적용의 場所的 基準에 있어서 舊法에서는「公知」·「公用」에 대하여는 國內主義를, 「公知文獻 記載」에 대하여는 大統領令으로 정한 刊行物로 限定하여 準國際主義를 採擇하였으나, 파리조약 가입을 계기로 1980년 12월 30일 法改正에서「公知」·「公用」에 대하여는 여전히 國內主義를 유지하고 있으나「公知文獻 記載」에 대하여는 刊行物의 種類를 한정하지 아니하여 國際主義를 채택하였다.

新規性 判斷의 時期的 基準에 있어서 發明의 新規性 與否는「出願의 때」를 基準으로 한다. 이 限界는 日이 아닌 時, 그것도 가능한 最小單位가 그 基準이 된다. 法上의「特許出願前」이란 이를 가리킨다.

이와 같이 新規性 判斷의 時期的 基準을 出願時를 基準으로 하는 것을 發明時나 公開時를 基準으로 하는 경우 理論上이나 實際上 難點이 있기 때문이다. 즉 發明時를 基準으로 하는 경우, 다시 말해서 發明時에 새로우면 出願時까지 새롭지 않아도 그 發明을 新規로 보는 것은 最先發明者主義의 見解이지만 發明의 秘密狀態를 상당히 오랫동안 容認하게 되고 發明時를 규정하는데 곤란한 점 등 缺點이 있는 것이다. 또한 發明公開時를 基準으로 하는 경우, 다시 말해서 公開時에

새로우면 된다고 함은 出願時까지 일정한 短期間에 한하여 例外的으로 認定함은 좋다고 해도 이를 原則으로 하는 것은 쓸데없이 權利關係를 不安定하게 하여 發明者, 第3者 모두 不利하기 때문에 타당하지 않는 것이다. 이상의 理由로 인하여 우리 法은 特許出願時를 新規性判斷의 基準으로 하고 있으나 이는 出願主義 및 書面主義를 採擇하는 制度上의 理由에서도 기인되는 것이다.

5. 新規性 喪失의 時點

上述한 바와같이 新規性 判斷의 時期的 基準은 出願時이나, 어떤 發明이 그 新規性을 喪失하는 時期는 出願時가 아닌 公知·公然實施의 때, 刊行物이 頒布된 때가 된다. 이에는 여러가지 경우가 있겠으나 그 몇가지를 例로 든다. ① 國內에 出願한 경우에는 出願公開 또는 出願公告되는 즉시 그 出願發明은 新規性이 喪失된다. ② 外國에 出願한 경우에는 國內出願의 경우와 같이 發明의 內容이 公開되거나 公告되는 즉시 新規性이 喪失된다. 다만 優先權主張의 경우는 國內出願後 1년이 경과한 후에 出願 公開 또는 出願公告되는 때이다. ③ 外國刊行物이 國內에 들어왔을 때에는 不特定多數人이 알 수 있는 狀態로 놓여지는 時點, 즉 열람상태에 놓여지는 즉시 新規性이 喪失된다. 다만 外國刊行物이 條約이나 法律에 의한 當事國에서 頒布된 것이 立證되면 그 頒布日字로 新規性이 소급하여 喪失된다. ④ 特許出願하지 아니하고 製造·販賣時에는 製造販賣가 公開的이고 적어도 秘密로 하지 않은 狀態에서 이루어진 경우 그 製造販賣 즉시 新規性이 喪失된다. ⑤ 博覽會에 出品한 경우에는 博覽會 開會日에 그 新規性이 喪失된다.

6. 新規性 喪失의 效果

發明이 新規性을 喪失하면 特許要件을 充足시키지 못하므로 特許出願을 하더라도 拒絶되며(第82條 第87條), 出願公告가 되었다면 누구든지 異議申請을 할 수 있으며, 만일 착오로 特許가 許與된다면 特許無效의 事由가 된다(第69條 ①項 1號).

7. 新規性의 擬制

發明의 新規性을 出願時를 基準으로 하여 出願前에 公開된 것은 新規性이 없는 것으로 取扱되는 것이 原則이나, 이 原則을 일괄적으로 적용하는 경우에는 國家產業發展의 見地에서도 적당하지 않을 경우가 있을 것이며, 發明者에 대하여서도 苛酷한 경우가 있다. 이러한 취지에서 特許法 제7조에는 發明의 新規性 喪失의 例外로써 發明의 技術效果試驗 및 刊行物 發表에 의한 公知, 自意에 反한 公知, 博覽會 出品 등에 의한 公知의 경우에는 一定 節次를 밟아 新規性을 擬制하여 주고 있다.

發明의 新規性 擬制에 대하여는 節을 달리하여 詳述키로 한다. 〈계속〉

(案) 本會 發明振興事業 (內)

本會는 發明振興事業을 積極 推進하여 登錄된 權利가 企業化 됨으로써 技術革新을 바탕으로 國家產業發展에 寄與하고자 다음과 같은 事業을 展開하고 있아오니 많은 參與바랍니다.

◎ 發明奬勵館의 發明品無料展示 및 企業化 斡旋
◎ 優秀發明 試作品 製作 支援
◎ 優秀發明者, 發明有功者, 優秀特許管理企業 選定表彰
◎ 海外展示出品의 積極 支援
◎ 海外 出願에 對한 補助金 支援
◎ 優秀發明의 金融支援推薦
○ 創業資金支援 推薦(45歲 未滿)　○ 企業化資金 投·融資 推薦
◎ 發明의 保護 및 紛爭 仲裁
◎ 發明特許品 流通販賣展示會 開催
◎ 企業과 發明家 結緣 (申請接受)
○ 姓名 및 住民登錄番號　○ 住所 및 電話番號
○ 公告, 登錄番號 및 日字　○ 發明考案의 명칭을 적어 보낼 것.
※ 기타 자세한 것은 本會 發明振興部(557—1077~8)로 문의 바랍니다.