

# 우리나라 特許法の 主要 正特許法을 中心으로 特許法の

## V. 新規性の 擬制

### 1. 意義

發明의 新規性の 擬制라 함은 發明이 그 出願時를 基準으로 하여 新規性を 이미 喪失하였으나 特許法이 정한 一定한 期間內에 一定節次에 따라 特許出願을 하면 그 出願發明은 新規성이 있는 것으로 인정하여 주는 것으로서 이는 新規性 喪失의 例外를 意味한다. 따라서 發明이 特許法이 정한 일정의 新規擬制 規定에 해당되는 경우에만 그 新規性を 擬制받게 된다. 發明이 그 出願時를 基準으로 하여 新規性の 喪失事由에 해당된다고 하여 일괄적으로 特許를 받지 못하게 하는 것은 發明을 獎勵·保護·育成함으로써 技術의 進歩發展을 圖謀한다는 特許制度의 본래의 目的에도 부합되지 아니하며 더우기 發明者의 意思에 反하여 發明이 그 出願前에 公開되어 그 新規性を 喪失하였거나 특별한 事由에 의하여 發明의 新規성이 喪失된 경우에는 發明者의 利益을 保護해 주어야 할 特許法上의 必要性이 생기는 것이다. 그러나 新規性の 擬制에 의하여 보호되는 發明이 不特定多數人의 利益에 害가 되지 않도록 해야 될 것이므로 新規性の 擬制事項에 대하여 特許法은 그 範圍를 列擧하여 규정하고 있다.

### 2. 新規性 擬制의 要件

新規性の 擬制要件을 充足하려면 特許를 받을 수 있는 權制를 가진 者가 特許出願을 한 것으로서 特許出願한 發明이 公開된 發明과 同一한 것이어야 하며 發明이 公開된 날로부터 6個月 이내에 特許出願된 發明이어야 한다. 또한 特許出願과 동시에 그 趣旨를 記載

한 書面을 特許廳長에게 提出한 후 그 事實을 證明하는 書面을 特許出願日로부터 30日 이내에 特許廳長에게 제출하여야 한다. 다만 自己의 意思에 反하여 新規성이 상실된 경우에는 例外로 한다.

### 3. 新規性の 擬制事項

#### 1) 試驗의 實施

發明은 技術的 效果를 가지고 있어야 特許성이 있다고 판단되므로 發明을 완성한 후에 發明의 性格에 따라서 그 技術的 效果의 認定與否를 試驗을 통하여 發明의 特許出願 前에 알아볼 필요가 있다. 그러나 이러한 試驗의 實施에 의하여 그 出願前 이미 公開가 되는 경우가 있는데 特許法에서는 試驗을 함으로써 公知나 公開된 경우에는 例外規定을 두어 特許出願前 公知된 發明이라도 保護를 받을 수 있게 하고 있다. 特許法 제7조 제1항 제1호에 의한 試驗을 행한 경우에는 다음의 要件을 充足해야 한다.

첫째, 特許를 받을 수 있는 權制를 가진 者가 試驗을 實施한 것이어야 하며, 發明者 이외의 他人이 그 發明의 試驗을 행한 경우에는 그 發明은 保護를 받을 수 없다.

둘째, 試驗을 實施함으로써 發明이 비로소 公知된 것이어야 하고

셋째, 特許를 받을 수 없는 權利를 가진 者가 特許出願한 것이며

네째, 試驗을 實施한 날로부터 6個月 이내에 出願을 해야 한다.

다섯째, 試驗을 實施함으로써 公開된 發明이 特許出願한 發明과 同一한 것이어야 한다.

여기서 特許를 받을 수 있는 權利를 가진 者란 發明

# 内容(4)

## 核心 解說



金 永 吉  
〈辨 理 士〉

을 公開하고 特許出願을 한 者를 말하는 것이다. 그리고 試驗을 實施한 者는 公開者·發明者·出願人으로서 나누어 볼 수 있는데, 發明者 出願人 및 公開者 모두가 同一한 경우는 물론 公開者가 發明者 또는 出願人의 어느 사람과 일치하고 있을 경우에도 公開者가 特許를 받을 수 있는 正當한 權利者일 것이라고 推定할 수 있을 것이며, 發明者·出願人 및 公開者 중에서 公開者만이 相異한 경우 또는 前記한 3者가 모두 相異한 경우에는 公開時에 公開者가 실제로 特許를 받을 權利의 正當한 承繼人이라는 것을 證明하는 書類로서 증명되어야 할 것이며, 그러한 書類로서 證明이 되지 아니할 경우에는 出願主義를 채택하고 있는 우리 特許法의 側面에서 特許를 받을 수 있는 權利를 가진 者로 推定하기는 매우 어려운 것이다.

試驗을 實施함으로써 公知된 發明에 대하여는 그 事實을 證明하는 書類를 特許出願日로부터 30日 이내에 提出하면 되는데, 그 證明하는 書類에는 試驗日·試驗場所·試驗者·試驗內容을 明示하여야 한다.

### 2) 出品展示

特許出願을 하기 전에 博覽會에 出品하여 展示함으로써 公知·公用 및 刊行物로 記載되어 發明의 新規性이 喪失되는 경우에도 그 出品日로부터 6月 이내에 特許를 받을 수 있는 權利를 가진 者가 博覽會에 出品展示한 內容과 同一한 內容의 發明을 特許出願하였을 때에는 그 發明은 新規한 것으로 본다.

이 규정의 적용을 받고자 하는 者는 그 취지를 기재한 書面을 出願과 同時에 제출하고 그 展示日 및 出品日字를 증명하는 書面과 出品된 發明과 出願發明이 동일한 것임을 立證할 수 있는 書類를 特許出願日로부터 30日 이내에 特許廳長에게 제출하여야 한다. 여기

### 이달의 目次

- V. 新規性의 擬制
- VI. 進步性

<계속>

서 博覽會란 政府 또는 地方公共團體가 開設하는 博覽會, 政府 또는 地方公共團體의 承認을 받은 者가 開設하는 博覽會, 政府의 承認을 받아 國外에서 開設하는 博覽會 및 條約 또는 이에 준하는 것의 當事國 領域內에서 그 政府 또는 그 政府로부터 承認을 받은 者가 開設하는 國際博覽會를 말하며, 出品을 증명하는 書類에는 博覽會名·主催者名·開設日·開催場所·出品者名 및 출품된 것의 內容이 명시되어야 한다.

### 3) 刊行物 및 文書에 發表

刊行物이나 特許廳長이 지정하는 學術團體가 개최하는 研究集會의 文書에 發明을 그 特許出願前에 早期公開시키는 것은 特許制度의 본래의 目的에도 부합되는 것이며 研究者의 發明意欲을 높여 주는 데도 바람직한 것이다. 그러나 刊行物이나 文書에 발표하였다고 하여 모두가 新規性을 喪失하였다고 하는 것은 發明을 保護하여 技術의 進步發展을 도모하려는 制度의 측면에서도 그 新規性을 잃은 發明이 一定條件下에서 행해진 것이라면 보호해 주어야 할 것이다. 따라서 特許를 받을 수 있는 權利를 가진 者가 刊行物이나 文書에 發表하여 비로소 公知된 것은 그 發表日로부터 6月 이내에 발표된 內容과 同一한 것을 特許出願하였을 때에는 신 규한 것으로 본다.

刊行物이나 文書에 발표한 發明에 대하여는 그 發明의 特許出願日로부터 30日內에 그 發表事實을 입증할 수 있는 書類를 제출하여야 하며 刊行物에 발표한 경우에는 刊行物名·發行年月日·發行所·該當面·發表者 및 發表된 內容 등을 明示하여야 하며, 文書에 발표한 경우에는 研究集會名·主催者名·開催日·開催場所·文書の 種類·發表者名 및 文書에 發明의 內容이 明示되어야 한다.

### 4) 意思에 反하는 公開

發明者의 意思에 反하여 그 發明의 特許出願前 發明

의 내용이 공개되어新規성이喪失된 경우에도 그公開된事由는發明者の 의사에反하는 것이므로 그發明의新規성은 상실되지 않는다.發明者가 自己의發明의 내용을 스스로公開하는 이유는發明을 공개함으로써 그分野의 技術을 進步發展시키고 또한發明의 내용을 공개시킨 代價로써 獨占排他權을 부여하여 주는 것이 特許出願 制度의 본래의 目的이므로發明者의 自己意思에 反하여 他意에 의하여發明이公開된 경우에는 당연히 그發明을 保護하는 것이 特許制度 본래의 目的에 부합되는 것이다.

自己意思에 反하여公開되는發明이란發明者의 自發的인 意思에 기인되는 것이 아니고 사기나 嫌박 등에 의하거나 産業스파이에 의하여發明者의 意思와는 전혀 無關한 것을 말한다. 新規성의 擬制을 받고자 하는 경우에는 前述한 바와 같은 節次를 밟아야 한다. 다만 그에 관련된 立證書類를 提出하는 것은 매우 어려운 것이며, 그 必要性이 크게 요구되는 것도 아니므로 그 증빙서류의 제출은 아니하여도 된다.

#### 4. 新規성이 擬制되는 基準日

新規性 喪失事由에 해당하는 날이 新規성을 擬制하는 基準日이 된다. 特許를 받을 수 있는 權利를 가진 者가 特許出願前에 出願發明을 여러번 公開한 경우에는 비록 그發明이 最先의 公開로서 新規성을 擬制받을 수 있는 경우라도 두번째 이후의 公開에 의하여 新規성이 喪失된다고 본다.

新規성을 擬制받을 수 있는發明이란 所定の 公開行爲에 의하여 처음으로 公知된發明을 의미하며, 두번째 이후의 重複된 公開行爲까지 그發明의 新規성을 인정하여 주는 것은 아닌 것이다. 예를 들면, 刊行物의 初版과 再版, 試驗과 그 當日 配布된 說明書, 同一한 學會의 巡回講演 등은 最初의 公開行爲만이 인정된다. 따라서 特許를 받을 수 있는 權利를 가진 者가 發明을 公開하고 그發明에 관하여 特許權을 取得하기 위해서는 最先 公開後에 段階적 신속히 特許出願을 함과 同時에 特許法 제7조 제2항에 規定된 節次를 밟아야만 新規성을 擬制받게 된다.

##### 1) 試驗日

特許를 받을 수 있는 權利를 가진 者가 그發明을 試驗함으로써 公知·公用되었을 때에는 그發明의 出願日로부터 그發明의 試驗日까지 新規성의 遡及이 인정된다. 試驗이 며칠 걸려야 하는 경우라든가 試驗과 그 當日 配布된 說明書에 記載된 경우는 最先의 試驗日을

基準으로 한다.

##### 2) 發表日

特許를 받을 수 있는 權利를 가진 者가 刊行物에 발표하거나 特許廳長이 지정하는 公認學術團體가 開催하는 研究集會에서 文書로 발표하였을 때에는 그發明의 發表日이 新規性 擬制의 基準日이 된다. 또한 學會發表와 그 講演集, 同一學會의 巡回的 講演에는 最先의 發表日 내지 講演日을 말한다.

##### 3) 博覽會의 開會日

特許를 받을 수 있는 權利를 가진 者가 政府 또는 地方公共團體가 開設하는 博覽會 및 政府 또는 地方公共團體의 承認을 받은 者가 開設하는 博覽會에 出品하거나 政府의 承認을 받아 國外에서 開設하는 博覽會에 出品하거나 條約 또는 이에 準하는 것의 當事國領域에서 그 政府 또는 그 政府로부터 承認을 받은 者가 開設하는 國際博覽會에 出品함으로써發明이 그 出願前에 公知·公用되어 있는 경우에는 그 開會日이 新規性 擬制의 基準日이 된다.

##### 4) 當日

特許를 받을 수 있는 權利를 가진 者가 自己意思에 反하여發明의 新規성을 喪失하였을 때에는 그發明은 自己意思에 反하게 된 當日이 新規性 擬制의 基準日이 된다.

#### 5. 新規性 擬制과 先願主義 및 優先權主張

新規性 擬制의 對象이 되는發明은 그 特許出願日로부터發明의 公開日까지 新規성의 判斷時點이 소급되는 것이다. 新規性 擬制을 받은發明의 特許出願보다도 他人이 먼저 出願한 同一發明이 존재하는 경우가 있다. 따라서 同一發明에 대한 실사처리가 문제가 된다. 우리나라의 特許制度는 先發明主義가 아닌 先願主義를 採擇하고 있기 때문에 新規성을 擬制받은 出願發明은 그 出願發明의 出願日이 실질적으로 遡及되는 것이 아니고 다만 新規성의 判斷時點이 事由發生時까지 소급되는 效果에 있는 것이므로 新規성을 擬制받은發明보다도 先出願된 同一發明이 있는 경우에는 新規성을 擬制받은發明은 先願主義의 적용에 의해 特許를 받을 수 없다. 또한 優先權主張을 인정하는 特許出願에 대하여는 第1國 出願한 날 이후에 公知·公用되었다는 사실에 의해서는 그 新規성이 喪失되지 않으나(第42條), 第2國에의 出願發明의 出願日字 遡及은 優先權이 認定되는 경우와 같으며 先願主義의 적용에서도 例外가 되지는 않는다.

#### 6. 新規性 擬制의 效果

新規性の 擬制은 發明이 그 出願日을 基準으로 하여 新規性이 喪失되어 있는 것을 그 出願日로부터 6月の 期間까지 소급하여 新規性을 소급시켜주는 결과로 된다. 그러나 新規性을 擬制받은 出願發明은 그 出願日 自體가 소급되는 것은 아니므로 新規性을 擬制받은 出願發明의 出願日보다 먼저 他人의 同一發明에 대하여 出願한 경우에는 비록 新規性을 擬制받은 出願發明의 新規性의 適及日字가 他人의 出願日보다 앞서게 되는 경우라도 新規性을 擬制받은 出願發明은 先願主義에 의한 最先의 出願發明이 아니기 때문에 特許를 받을 수 없는 것이다

#### IV 進歩性

##### 1. 進歩性的의 意義

###### 1) 進歩性的의 意義

特許를 받을 수 있는 發明이란 發明이 新規하고 進歩性을 가지며 産業上으로 利用可能한 것이어야 한다 (WIPO 모델法 特許法 第113條) 라고 설명되어 있어 進歩性을 特許要件의 하나로 보고 있다. 우리 特許法의 特許要件을 보면 特許法 第6條제1항에서 産業上 利用할 수 있는 發明을 한 者는 다음의 사항 즉 ① 特許出願前에 國內에서 公知되었거나 公然히 實施된 發明 ② 特許出願前에 國內 또는 國外에서 頒布된 刊行物에 기재된 發明을 제외하고는 그 發明에 대하여 特許를 받을 수 있다라는 소위 新規性에 관한 規定을 두고 있으며 또한 特許法 제6條 제2항에서는 特許出願前 그 發明이 속하는 技術分野에서 통상의 知識을 가진 者가 特許出願前에 國內에서 公知되었거나 公然히 實施된 發明 또는 國內外에서 頒布된 刊行物에 기재된 發明에 의하여 용이하게 發明할 수 있는 것일 때에는 新規性이 있는 發明이라도 特許를 받을 수 없다라고 進歩性에 관하여 規定을 두고 있는디 이를 進歩性이라 한다. 다시 말해서 進歩性이란 發明의 出願時에 있어서 그 技術思想이 종래의 技術水準에 비하여 發明創作上의 困難性을 말하는 것이다. 결국 發明의 進歩性이라는 用語는 上記 特許法 제6조 제2항에 규정된 特許要件을 지칭하는 것이고 進歩性 判斷의 適用範圍도 特許法 제6조 제2항에 규정된 發明에 대하여 적용하는 것이다. 또한 實用新案法 제5조 제2항에 規定된 考案의 進歩性判斷은 發明의 進歩性 判斷基準에서 유추하게 된다. (特許廳 審査一般基準).

###### 2) 立法越旨

法이 進歩性을 特許要件으로한 이유는 進歩性을 缺

如한 發明에까지 排他的 獨占權을 附與하게 되던 特許權의 亂立에 의하여 技術의 進歩 및 産業의 發展에 寄與하게 하고자하는 特許法의 目的에 反하기 때문이다.

##### 2. 進歩性에 관한 法條文의 解釋

發明의 進歩性이란 特許法 제6조 제2항에 규정된 特許要件을 지칭하며 그 進歩性의 判斷對象인 出願發明은 特許法上 發明으로서 성립되어 있어야 하며 産業上 利用可能하여야하며 新規性이 있어야 한다.

이러한 出願發明에 대하여 特許要件으로서 特許法 제6조 제2항에서 「特許出願 前에 그 發明이 속하는 技術分野에서 通常의 知識을 가진 者가 제6조 제1항에 揭記한 發明(즉 그 特許出願前에 國內에서 公知되었거나 公然히 實施된 發明 또는 國內外에서 頒布된 刊行物에 記載된 發明)등에 의하여 용이하게 發明할 수 있는 것일 때에는 그 發明은 特許를 받을 수 없다」라고 되어 있다. 여기서 法條文의 文句를 해석해 본다.

(1) 「特許出願前」이란 特許法제11조의 先願主義, 同法 제49조의 存續期間滿了後의 通常實施權에 규정된 「出願日 前後의 關係」와는 다르고, 出願의 時刻까지도 고려한 概念이다. 다만 優先權 主張을 隨伴하는 出願에 대하여는 優先權 主張이 인정되는 最初 出願國의 出願日을 말한다.

(2) 「그 發明이 속하는 技術分野에서 通常의 知識을 가진 者」란 「그 發明이 속하는 技術分野」와 「通常의 知識을 가진 者」로 나누어 볼 수 있는데 「그 發明이 속하는 技術分野」란 出願發明이 利用되는 産業分野를 原則적으로 말하는 것이나 이에 局限되는 것이 아니고, 그 出願發明의 構成이 지니는 機能으로 보아서 객觀적으로 파악되는 技術分野도 포함하며, 여기서 機能이란 發明을 構成하기 위하여 採擇된 各 構成要件이 본래 가지는 技術의 性能으로서 經驗的 또는 理論적으로 인식할 수 있는 것을 말한다.

「通常의 知識을 가진 者」란 出願發明이 속하는 技術分野에서 普通程度의 技術의 知識을 가진 者가 그 技術의 知識에 따라 通常의 創作能力을 發揮할 수 있는 平均의 專門家, 즉 當事者를 말한다.

(3) 「容易하게 發明할 수 있는 것」이란 公知發明과 그 發明이 속하는 技術分野에 있어서 技術의 進歩程度를 감안하여 出願當時의 技術水準에서 용이하게 推考할 수 있는 것을 말하며 여기서 公知發明이란 첫째, 特許出願前에 國內에서 公知되었거나 또는 公然히 實施된 發明 둘째, 特許出願前에 國內 또는 國外에서 頒布된 刊行物에 기재된 發明을 말한다. <계속>