

우리나라 特許法の 主要 改正特許' 을 中心으로 特許法の

3. 發明의 進歩性 判斷方法

發明의 進歩性 判斷이란 當該 發明과 公知發明을 對比檢討함에 있어서 進歩性에 관한 法條文 解釋의 範圍內에서 綜合적으로 용이하게 發明할 수 있는 것이라는 論理構成의 可否에 대한 判斷이다.

判斷의 基礎가 되는 思考方法으로서 는 그 發明의 目的, 構成 및 作用效果의 3要素를 기초로 하여 新規한 發明과 公知發明을 對比하여 판단하게 되는데, 發明의 目的에 대하여는 技術的 課題의 特異性, 構成에 대하여는 發明의 目的을 달성하기 위한 具體的인 技術手段의 困難性, 作用效果에 대하여는 發明의 構成에서 나타나는 作用效果의 顯著성을 기초로 하여 判斷하는 것을 말한다.

1) 目的의 特異性

目的의 特異性이란 當該 發明의 目的이 出願當時의 技術水準으로 보아서 豫測이 可能한 것인지 아닌지에 대한 判斷基準이고, 目的에 特異성이 있는 發明이란 當該 發明이 自然現象 또는 自然法則에 대하여 새롭게 認識되는 發見이나 當該 發明이 속하는 技術分野에서 先行技術이 가지는 問題點에 대한 未知의 原因解明에 따르는 技術的 課題를 지니는 것, 또는 새로운 技術分野를 開拓한 것 등의 경우를 말한다.

2) 構成의 困難性

構成의 困難性이란 當該 發明이 설정된 目的을 달성하기 위한 具體的 技術手段으로서 몇 개의 構成要件을 採擇하여 結合하는 것이 出願當時의 技術水準에 의거하여 容易한 것인가의 與否에 대한 判斷基準이고, 構成에 困難성이 있는 發明이란 出願當時의 技術水準으로 보아서 構成의 採擇結合에 困難성을 극복한 要素가

있는 것을 말하고 이에 대하여 構成이 出願當時의 技術水準으로 보아서 當事者에 의하여 當然히 導出될 수 있는 範圍內의 技術手段인 경우에는 構成의 困難성이 없다고 본다.

3) 作用效果의 顯著性

作用效果의 顯著性이란 當該 發明의 構成에서 초래되는 作用效果가 出願當時의 技術水準으로 보아서 예측할 수 있는 것인지 아닌지에 대한 判斷基準으로서 當該 發明의 作用效果가 公知發明과 비교해서 出願當時의 技術水準으로 보아 異質적이거나 또는 量的으로 현저하게 增大된 경우에는 作用效果에 顯著성이 있다고 본다. 이에 대하여 當該 發明의 作用效果가 出願當時의 技術水準으로 보아서 當然히 導出될 수 있는 構成으로부터 當然하게 豫測可能한 範圍內의 것인 때에는 作用效果의 顯著성이 없다고 본다. (韓日 審査一般 基準).

4. 進歩性 有無의 效果

進歩성이 있는 發明은 特許要件의 一部를 充足시키는 것이므로 特許될 수 있는 것이다. 反面에 進歩성이 없는 發明은 特許될 수 없는 것이며 特許出願을 하여도 拒絕査定을 받게 된다. 進歩성이 없는 發明이 잘못하여 特許가 된 경우에는 特許法 제69조 제1항 제1호에 의하여 特許의 無效事由가 된다.

5. 進歩性判斷에 대한 大法院判例

① 方法에 多少의 差異가 있더라도 作用效果에 大差가 없는 정도인 경우에는 獨創的인 發明이라 認定할 수 없다 (大判 68.8.30. 68후 10).

② 公知의 方法에 多少의 變化를 加하여서도 作用效

内容(5)

核心 解説



金 永 吉
〈辨 理 士〉

果에 大差가 없는 경우에는 進歩性이 없다(大判 78.10.31 74 후 56).

③ 目的은 相違하나 技術의 要部에 差異가 없는 것은 進歩性이 없다(大判 79.8.31 78 후 27).

④ 公知工程의 結合으로 종래에 얻을 수 없었던 特別한 作用效果를 招來하지도 않는 것은 進歩性이 없다(大判 65.11.9 64 후 27).

⑤ 技術의 集合이 단순한 集合에 그치고 그 總化以上의 새로운 作用效果를 나타내지 않는 것은 進歩性이 없다(大判 68.8.30 68 후 10).

⑥ 단순한 設計變更, 材料變更, 互換性 物質의 使用, 數値限定 등에 그치는 發明은 進歩性이 없다(大判 65 후 8 76 후 18 74 후 3 75 후 34).

VI. 先願의 地位性

1. 意 義

先願의 地位性에 관한 特許法 제6조의 2는 1980년 12월 31일 改正法에서 新設된 규정으로서 「特許 出願한 發明이 當該 特許出願을 한 날 前에 한 他特許出願 또는 實用新案登錄出願으로서 當該 特許出願後에 出願公告 또는 出願公開된 出願書에 最初에 첨부한 明細書 또는 圖面에 기재된 發明 또는 考案과 同一한 때에 그 發明에 대하여는 特許法 제6조 제1항의 規定에도 불구하고 特許를 받을 수 없다. 다만, 當該 出願의 發明者와 他出願의 發明者 또는 考案者가 同一한 경우 및 當該 出願의 出願時의 出願人과 他出願의 出願人에 同一한 경우에는 例外로 한다.」는 내용이며, 이를 통상적으로 先願範圍의 擴大, 先願地位의 擴大, 先願性 또는 先願의 地位性이라고 한다.

이달의 目次

VI. 先願의 地位性

先願主義

I. 意 義

II. 先發明主義

〈계속〉

先願의 地位性은 觀念上으로는 先出願主義를 擴大한 것으로 해석되는데 이는 出願公開制度나 審査請求制度를 원활하게 運營하고 審査의 便宜를 돕기 위한 것으로서 特許要件의 하나로 취급되고 있다.

出願公開 및 出願公告制度는 새로운 發明을 一般人에게 최초로 公표하여 技術의 發展을 도모하고 重複研究를 방지하게 하는 것이다. 따라서 同一內容이 2重으로 公表되는 것은 制度의 趣旨로 보아 바람직하지 못한 것이다. 또한 審査請求制度 역시 審査請求가 있는 出願에 대하여만 審査를 함으로써 出願인이 出願할 當時에는 特許性이 있는 것으로 판단하였으나 出願後에 特許性이 없는 것으로 판단되었던지 權利取得意思가 없어 出願인이 審査를 원치 않을 때에는 審査請求를 하지 않을 수 있게 하여 審査를 촉진하고자 하는 것인데 先出願의 出願인이 審査請求를 하지 않을 경우에는 後出願을 심사할 수 없는 것이다. 따라서 出願公開 및 出願公告된 先出願書의 明細書 및 圖面에 기재된 發明이 비록 後出願의 時點에서는 公知되어 있지 아니하였더라도 公知된 것과 같이 推定하여 後出願을 거절하게 함으로써 同一內容이 2重으로 공개되는 것을 防止할 수 있는 것이다.

結局 先出願의 地位性은 先出願의 地位를 擴大하여 해석한 것으로 간주되므로 2개의 先後出願에 관한 出願相互間의 請求範圍의 同一性和 先後出願日字를 基本으로 하는 先出願主義와는 다르게 취급하여 해석하고 있다.

2. 適用對象

出願發明이 先出願의 地位性을 갖고 유지하지 위해

서는 出願日字에 관한 要件과 明細書 및 圖面에 관한 要件이 필요하다.

1) 出願日字에 관한 要件

當該 特許出願(以下 “後願性出願 또는 後出願”이라 한다)의 出願日이 他特許 出願 또는 實用新案登錄出願(以下 “先願性出願”이라 한다)의 出願日 이후 이어야 한다. 즉 先願性出願이 後願性出願보다 先出願이 되어 있어야 한다.

여기서 先願性出願이 分割出願되거나 變更出願이 된 경우에는 先願性出願의 出願日字는 遡及되지 아니하고 실제의 變更出願日 또는 分割出願日이 그 出願日字가 된다. 따라서 이 경우 變更出願되거나 分割出願된 先願性出願은 그 先願의 地位性을 喪失하게 된다(第10條 ①項 但書, 第14條 ②項 但書, 實用 第10條 ②項 但書).

또한 優先權이 認定되는 特許出願에 대하여는 先願性出願(他特許出願 또는 實用新案 出願)의 出願日字는 最初 出願國의 出願日을 基準으로 한다.

2) 明細書 및 圖面에 관한 要件

後願性出願(當該 特許出願)이 先願性出願(他特許出願 또는 實用新案登錄出願)의 出願當初의 明細書 또는 圖面に 기재되어 있어야 한다.

出願當初의 特許出願明細書 또는 圖面の 記載事項이 出願後에 補正되어 그 일부가 삭제되어도 先願의 地位性은 그대로 유지된다. 다시 말해서 先願의 地位性의 적용은 出願當初의 明細書 또는 圖面の 記載事項이 그 對象이 되는 것이다. 또한 特許協力條約에 의하여 國際出願의 경우, 特許法 제6조의 2에서의 出願書에 「最初에 첨부한 特許 明細書 또는 圖面に 기재된 發明」은 「國際出願日에 제출한 國際出願의 明細書, 請求의 範圍 또는 圖面과 그 出願翻譯文에 다같이 기재된 發明」으로 간주되어 先願의 地位性을 확보하고 있는 것으로 본다.

3. 不適用對象

先願의 地位性을 유지하려는 것은 先出願의 範圍를 확대해서 出願公告 또는 出願公開된 先出願의 明細書 및 圖面に 기재된 發明에 대한 重複公開를 방지하고 審査請求制度下에서의 審査促進을 위하여 審査請求의 有無에 관계없이 後出願의 特許請求範圍에 기재된 事項이 先出願의 明細書 및 圖면에 기재되어 있는 경우에는 그 後出願을 拒絕하여 2重特許를 防止케 한 것이므로 發明者나 出願人이 같은 先後出願間에는 先願

의 範圍를 擴大하여 적용할 필요성은 없는 것이다. 따라서 發明者가 같거나 出願人이 같은 경우에는 先願地位의 擴大規定에 의하여 後出願을 拒絕하여야 할 必要性은 없다. 이 경우에는 先願의 地位性을 가지고 있지 않다는 理由로서 後出願이 拒絕되지 않는다.

1) 發明者가 同一한 出願

先願性出願과 後願性出願의 發明者 또는 考案者가 同一한 경우 先願의 地位 擴大規定에 의해 後願性出願이 拒絕되지 않는다.

發明者가 同一한 出願이란 發明者가 전부 일치하는 것을 의미하며, 그 發明者의 일부가 일치하는 것은 發明者가 동일하다고 볼 수 없다. 또한 發明者의 同一이라 함은 出願 相互間에 實質적으로 同一함을 의미하며 出願書에 기재된 發明者만으로 판단하지는 않는다. 다만 審査의 效率을 기하기 위하여 特許廳 審査便覽에서는 後願性出願(즉 當該 出願)의 「特許請求의 範圍」에 기재된 發明의 發明者는 出願書에 표시된 發明者로 인정하며, 先願性出願(즉 他出願)의 「特許請求의 範圍」에 기재된 發明의 發明者도 明細書 중에 다른 發明者가 記載되어 있는 경우 등 特別한 경우를 제외하고는 出願書에 표시된 發明者가 그 發明의 發明者라고 인정하고 있다(審査便覽 43. 03).

2) 出願人이 同一한 出願

出願人이 同一한 先後願性出願 間에는 先願性出願의 地位擴大에 의하여 後願性出願이 拒絕되지 않는다.

出願人이 동일한 出願이란 後願性出願時를 基準으로 하여 出願人의 전부 일치하는 것을 의미하며 그 일부가 일치하는 경우에는 同一하다고 볼 수 없다. 또한 先願性出願과 後願性出願과의 사이에 出願人의 改稱, 相續, 合併이 있어 出願人의 表示가 일치하지 않는 경우에도 出願人이 同一한 것으로 인정된다.

後願性出願이 分割 變更에 의한 새로운 出願이 되었을 때 出願人의 同一與否는 遡及時點까지 遡及되어 그 遡及時點의 原出願의 出願人이 後願性出願의 出願人으로 된다(審査便覽 43. 04).

4. 先願主義와의 關係

先願의 地位性(第6條 2)은 先願性出願에 의하여 後願性出願을 拒絕하는데 적용되며 그 適用對象이 出願公告 또는 出願公開된 先出願의 明細書 및 圖면에 기재된 發明을 根據로 하는데 대하여 同一한 發明에 대하여는 最先出願에 한하여 特許를 받을 수 있다는 先願

主義(第11條)와의 관계를 살펴 보면 다음과 같다.

1) 出願日字의 異同

同日字 出願의 경우에는 先願主義가 적용되는데 先願의 地位性에는 적용되지 않는다. 出願日字가 서로 다른 경우에는 先願主義 및 先願의 地位性은 다같이 적용된다.

2) 發明者 또는 出願人의 異同

發明者가 同一한 경우 또는 出願人이 同一한 경우에는 先願主義는 適用이 되는데 先願의 地位性에는 적용되지 않는다. 發明者 또는 出願人이 서로 相異한 경우에는 先願主義와 先願의 地位性은 다같이 적용된다.

3) 公告·公開의 有無

先願主義는 先願의 出願公告 또는 出願公開의 有無에 관계없이 적용되어 後願을 排除할 수 있는데 반하여, 先願의 地位性은 先願이 出願公告 또는 出願公開가 된 후에만 적용한다.

4) 取下 無效의 경우

先願의 地位性은 先願이 出願公告 또는 出願公開된 경우에는 그 公表된 후에 取下되거나 無效되어도 先願으로서의 地位를 유지하고 있는데 반하여 先願主義에서는 出願이 取下되거나 無效로 된 경우에는 처음부터 없었던 것으로 보기 때문에(第11條 ⑤項) 先願으로서의 地位를 喪失한다.

5) 特許請求範圍와 明細書 및 圖面

先願의 地位性은 최초로 첨부한 特許明細書 및 圖面을 기준으로 하여 적용되는데 반하여, 先願主義는 特許請求範圍를 基準으로 하여 적용이 된다.

先願主義

Ⅰ. 意 義

新規의 發明을 한 者는 그 發明에 대하여 特許를 받을 수 있는 權利를 가진다(第2條). 여기서 「發明」이란 自然法則을 利用한 技術의 思想의 創作으로서 高度의 것을 말한다(第6條).

이와 같이 發明은 自然法則을 利用한 技術의 思想의 創作이기 때문에 著作者의 思想이 獨創의으로 표현된 著作物과 같이 유일한 것이 아니며, 따라서 同一內容의 發明이 複數人에 의해 相互 獨立하여 완성되어 서로 前後하여 特許出願되는 事例도 적지 않은 것이

다.

그러나 特許制度는 신규의 發明을 公開한 者에 대하여 獨占權을 부여하는 것을 基本原則으로 하고, 一般公衆에 대하여는 一定期間의 制約後에는 公開된 發明을 자유로이 實施할 權利를 부여하는 것이므로, 同一內容의 發明에 대하여 서로 前後하여 特許出願되는 2人이상의 者 각각에 모두 特許權을 부여하는 것은 實質上 權利期間을 연장시켜 一般公衆의 利益을 해치게 되어 결국 特許制度의 취지에 反하게 되는 것이다.

따라서 同一內容의 發明에 대하여는 한 개의 特許만을 許與하게 되는 것이다(1發明 1特許主義·重複特許 禁止의 原則).

따라서 어느 發明者에게 特許를 부여하는가에 대한 기준을 정할 必要性이 생기게 된다.

이러한 기준은 各國마다 다르나 크게는 最初에 發明을 완성한 者에게 特許를 부여한다는 先發明主義와, 最先으로 特許出願을 한 者에게 特許를 부여하는 先願主義로 大別된다.

Ⅱ. 先發明主義

同一內容의 發明이 數個人 경우에는 最初에 發明을 완성한 者에 特許를 付與한다는 主義를 말한다. 이 主義를 채택하고 있는 대표적인 國家는 美國이다.

先發明主義는 社會에서 有用하고도 新規한 發明은 이를 着想한 者에 歸屬하는 것으로서, 이 發明을 發明者의 權利로서 승인하지 않는다는 것은 人權을 존중하는 것이 아니라는 프랑스 혁명 당시에 誕生된 思想의 影響을 받아, 眞實하고도 最先의 發明者를 보호하고자 하는 것이며, 發明을 獎勵한다는 特許法의 目的과도 합치하는 것이다. 이러한 觀點에서 現在 美國特許法에서는 先發明主義를 채용하고 있는 것이다.

그러나 先發明主義下에서는 特許附與에 있어서 發明 完成 時期의 先後를 확인할 必要가 不可避하게 생긴다. 그 결과 이를 확인하는 것이 어려울 뿐만 아니라 節次的으로도 複雜하지 않을 수 없는 것이다. 또한 最先의 發明者 이외의 者에게 特許權이 附與된 경우 그 後에 最先의 發明者에 의해 無效審判請求가 可能하여 權利의 不安定化를 피할 수 없는 것이다. 그뿐 아니라 先發明主義는 發明을 일찍 出願하기보다는 이를 감추는 傾向을 조장하는 缺點이 있다는 주장도 있는 것이다.

(계속)