

신규성



김현호

가 가
()

1. 서설

특허법은 특허 출원된 발명이 i) 특허출원 전에 국내외에서 공지된 발명(공지발명), ii) 특허출원 전에 국내외에서 공연히 실시된 발명(공연실시발명), iii) 특허출원 전에 국내외에서 반포된 간행물에 게재된 발명(간행물게재발명), iv) 특허출원 전에 국내외에서 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명과 동일한 경우에는 특허를 받을 수 없음을 규정하고 있다.(法 29①) 이를 발명의 신규성(novelty)이라 하며, 특허법은 소극적으로 신규성 상실사유를 규정하고 있다.

2. 신규성 상실사유

(1) 출원발명이 공지된 발명과 동일한 경우(法 29①I 전문)

1) 의의

공지된 발명이란 특허출원 전에 국내외에서 그 내용이 비밀상태로 유지되지 않고 불특정인에게 알려진 발명을 의미한다. 다만, 판례¹⁾는 공지된 발명이란 불특정 다수인이 알 수 있는 상태에 놓여있는 것을 의미한다고 하여 불특정인이 발명 내용을 알고 있을 것을 요구하지 않아 보다 폭넓게 해석하고 있다.

이러한 판례의 태도는 불특정인이 이미 발명내용을 알고 있다는 것은 입증하기 곤란하고, 그러한 상태에 있다면 불특정인이 알고 있을 개연성이 크다는 점에 기초한 것이나, 후술하는 「공연실시발명」이나 「간행물 등에 기재된 발명」 등과 구별하기 어려워 법 적용의 혼란을 가져올 수 있다는 점에서 비판이 있다.

2) 불특정인의 의미

여기서 불특정인은 특정인에 대립되는 말로서 일정한 발명에 대해 비밀유지의무가 없는 사람을 말하는데 반드시

1) 大判 1963. 2. 28, 62후14; 大判 1983. 2. 8, 81후64.

다수의 일반대중을 의미하는 것은 아니다. 따라서 비밀유지 의무가 없는 단 한사람만이라도 그 발명의 내용에 대해 알게 된 경우라면 불특정인에게 알려지게 되었다고 할 수 있다.

이러한 비밀유지 의무는 i) 법령상 인정되는 경우(예컨대 변리사, 변호사 등), 관습상 인정되는 경우(예컨대 바이어, 운송업자 등), ii) 계약상 인정되는 경우(예컨대 종업원, 용역계약자 등)에 발생한다.

**(2) 출원발명이 공연히 실시된 발명과 동일한 경우
(法 29① I 후문)**

1) 의의

공연히 실시된 발명이라 함은 특허출원 전에 국내외에서 출원발명과 동일한 발명이 비밀이 해제될 수 있는 상태 즉, 발명내용이 공연히 알려질 수 있는 상태에서 실시된 것을 의미한다. 불특정인이 공연실시를 통해 출원 전에 발명 내용을 알게 되었는가의 여부는 고려하지 않는다.

2) 공연

「공연」이라 함은 「전면적으로 비밀상태가 해제된 것」을 의미하므로 그 발명의 실시에 있어서 발명의 주요부에 대하여 일부라도 비밀부분이 있을 때에는 그 실시는 「공연」한 것이라 할 수 없다고 한다.²⁾

예를 들어 공장에서 어떤 물건의 제조상황을 불특정인에게 견학시켰다고 할 때, i) 그 제조상황을 보면 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 기술내용을 알 수 있거나 알 수 있는 상태인 때에는 공연히 실시된 것으로 보고 있다. ii) 또한 그 제조상황을 보았을 경우에 제조공정의 일부에 대하여는 장치의 외부를 보아도 그 내용을 알 수 없는 것으로서, 그 부분을 알지 못하면 그 기술의 전체를 알 수 없는 경우에도 견학자가 그 장치의 내부를 보거나 또는 그

내부에 대하여 공장의 종업원에게 설명을 들을 수 있는 상황 즉 공장측에서 설명을 거부하지 않는 경우일 때에는 그 기술은 공연히 실시된 것으로 본다.

3) 실시

여기서 실시의 개념은 특허법 제2조 제3호의 실시를 말하는데, 공연히 실시되었다 할 때에는 실시의 여러 모습 중에서 주로 「사용」이 많은 비중을 차지한다. 즉 공연실시는 공연히 사용되는 것을 의미할 때가 많다. 그리고 물건의 발명인 경우에 매매 내지 양도 되었다면 매수인이나 양수인은 그 제품을 자유로이 분해하고 분석하여 그 내용을 파악할 수 있고, 매도인이나 양도인도 판매되는 그 물건의 기술 내용을 감출 의도가 없는 것이 통례이므로 이는 공연히 실시되었다고 볼 수 있다.

4) 공지와 공연실시의 관계

특허법이 비록 「공지」와 「공연실시」를 특허법 제29조 제1항 제1호에 함께 규정하고 있다 하더라도, 양자는 서로 다른 개념으로서 공연히 실시되고 있는 발명이라 해도 그것이 반드시 공지된 발명이라 할 수는 없다. 심사실무는 이와 같은 입장에서 i) 발명이 실시됨으로써 공지된 사실이 있는 경우에는 공지된 발명에 해당되므로 공연히 실시되었는지의 여부에 대하여 판단할 필요가 없고, ii) 발명이 실시에 의해 공지된 사실이 인정되지 않는 경우에도 그 실시 자체가 공연히 알려진 상태 또는 알려질 수 있는 상태인 경우를 공연실시로 해석하고 있다.

이와는 별도로 민사소송법상의 소송물 이론에 의할 때 공지와 공연실시가 각각 독립된 별개의 법적 지위를 지니고 있는지 여부가 문제가 된다.³⁾ 이에 대한 우리 법원의 관례는 없으나, 일본의 관례⁴⁾는 공지와 공연실시의 법적 지위를 독립적인 것으로 인정하지 않고 있어, 법원은 당사자가 공지임을 주장한 경우에 공지임을 인정할 수 없다 하더라

2) 자동차의 내부에 발명이 있는 신제품을 공중 앞에서 사용(운전)한 후 그 발명자가 특허출원하더라도 그 자는 타인에 대하여 전면적으로 비밀상태를 해제한 것이라 볼 수 없으므로 신규성이 상실되었다고 볼 수는 없다.
3) 예를 들어 특허무효심판청구의 기각심결에 대하여 무효심판청구인이 특허법원에 심결취소소송을 제기한 경우에 원고인 당사자가 공지임을 주장한 것을 법원이 공연히 실시된 것으로 혹은 그 반대로 판단할 수 있는지의 문제를 말한다.
4) 日本 東京高判 昭和 49. 6. 18.

도 공연히 실시된 것이라 인정되면 그것을 이유로 판결할 수 있다고 한다.

③ 출원 발명이 반포된 간행물에 게재된 발명과 동일한 경우 (法 29① Ⅱ 전문)

1) 의의

출원발명이 특허출원 전에 국내외에서 반포된 간행물에 게재된 발명과 동일한 경우에는 특허를 받을 수 없다. 「간행물에 게재된 발명」이란 그 문헌에 직접적으로 명확하게 기재되어 있는 사항 및 문헌에 명시적으로는 기재되어 있지 않으나 당업자를 기준으로 사실상 기재되어 있다고 인정할 수 있는 사항에 의하여 파악되는 발명을 포함한다.

2) 반포

① 반포의 개념

우리나라 관례는 「반포」에 대해 불특정인이 간행물에 게재된 내용을 인식할 수 있는 상태에 놓여져 있는 것을 말하고, 누군가가 현실적으로 그 간행물을 보았다는 사실까지 필요로 하는 것은 아니라고 한다.⁵⁾ 따라서 i) 반포할 목적으로 인쇄·제본되었으나 아직 발행자의 손안에 있어서 반포에 이르지 못한 것이나, ii) 반포를 위해 발송 중에 있는 간행물 등은 반포되었다고 할 수 없으나, 대학 도서관에 입고된 경우에는 관례는 반포된 것으로 본다. 즉, 이러한 경우에는 언제든지 도서관의 열람실에 비치되어 누군가가 간행물을 인식할 수 있는 상태에 있는 것으로 보는 것이다. 또한, 도서관의 열람실에 비치된 경우에는 아무도 이를 읽지 아니하는 경우라 하더라도 반포된 것으로 인정된다.

② 반포의 시기

공지 여부의 판단과 관련하여 간행물의 반포일자가 중요한데, 특허법은 이에 대해 명문의 규정을 두고 있지는 않다. 심사실무는 따로 간행물의 반포시기에 대해 취급기준

을 마련하여 운용하고 있다.

간행물에 발행시기가 기재되어 있는 경우로서 i) 발행의 연도만이 기재되어 있는 때에는 그 연도의 말일에 반포된 것으로 추정하고, ii) 발행의 연·월이 기재되어 있는 때에는 그 연·월의 말일에 반포된 것으로 추정하며, iii) 발행연월일까지 기재되어 있는 때에는 그 연월일에 각각 반포된 것으로 추정한다.

한편, 간행물의 발행시기가 기재되어 있지 않은 경우에는 i) 외국간행물로서 국내에 입수된 시기가 분명한 때에는 그 입수된 시기로부터 발행국에서 국내에 입수되는데 소요되는 통상의 기간을 소급한 시기에 반포된 것으로 추정하고, ii) 당해 간행물에 대하여 서평·발췌 카탈로그 등을 게재한 간행물이 있는 때에는 그 발행시기로부터 당해 간행물의 반포시기를 추정하며, iii) 당해 간행물에 관하여 중판 또는 재판 등이 있고, 여기에 초판의 발행시기가 기재되어 있을 때에는 그 초판의 발행일을 반포시기로 추정한다. 다만 재판의 경우에는 재판과 초판의 인용하는 부분의 내용이 상호 일치할 것을 전제로 한다. iv) 기타 적당한 근거가 있는 때에는 그것으로부터 반포시기를 추정 또는 인정한다.

3) 간행물

「간행물」이라 함은 인쇄 기타의 기계적·화학적 방법에 의하여 공개할 목적으로 복제된⁶⁾ 문서, 도면 기타 이와 유사한 정보 전달매체를 말한다. 이러한 간행물에는 공개성과 복제성이 있어야 하며, 이와 동시에 공개된 내용 자체가 제3자에게 정보로서 유통될 수 있도록 정보성과 반포성을 가지는 것이어야 한다.

학회지와 같은 한정 출판물이나 비매품은 공개를 목적으로 하므로 간행물이라 할 수 있으나, 공개를 목적으로 하지 않은 회사내의 시문서나 비밀문서 등은 인쇄된 복제물이라도 여기에 포함되지 않는다. 마찬가지로 공개성이나 정보성을 가지는 한 마이크로 필름이나 카탈로그, CD-ROM

5) 大判 1970. 3. 10, 68후10 ; 1970. 12. 29, 70후64 ; 1971. 11. 23, 71후18.

6) 「일반공중에게 반포에 의하여 공개할 목적으로 복제된 것」이란 반드시 공중의 열람을 위하여 미리 공중의 요구를 만족할 수 있을 정도의 부수가 원본에서 복제되어 일반 공중에게 제공되어야 하는 것은 아니며, 원본이 공개되어서 공중의 자유로운 열람에 제공될 수 있고, 그 복사물이 공중의 요구에 의하여 즉시 교부할 수 있는 상태에 놓여 있으면 반포된 간행물로 인정될 수 있다.

도 간행물에 포함된다⁷⁾. 출원명세서의 원본이 간행물인지 여부에 대해 논란이 있다. 심사실무는 출원명세서의 원본 자체는 반포성을 지니고 있지 않기 때문에 특허법상의 간행물은 아니며, 그 명세서를 내포한 공개공보나 등록공보 등은 간행물로 취급하고 있다.

간행물 중에는 고문서의 존재가 문제되는 경우가 있다. 주로 특허침해소송 또는 특허무효 심판단계에서 문제로 되지만 옛날의 고문서에 대해 발명과 동일 내용의 기술이 공개되어 있음이 밝혀지는 경우에도 원칙적으로 신규성은 부정된다.⁸⁾⁹⁾

인용발명이 다시 별개의 간행물 등을 인용하고 있는 경우(예: 어떤 특징에 관하여 보다 상세한 정보를 제공하는 문헌)에는 별개의 간행물은 인용발명에 포함되는 것으로 취급하여 신규성 판단에 인용할 수 있다. 또한 인용발명에서 사용된 특별한 용어를 해석할 목적으로 사전 또는 참고문헌을 인용하는 경우에도 사전 또는 참고문헌은 인용발명에 포함되는 것으로 취급하여 신규성 판단에 인용할 수 있다.

4) 게재

「게재」라 함은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 당업자가 발명의 내용을 보고 용이하게 발명을 반복 실시할 수 있을 정도로 기재된 것을 말한다. 이와 같이 신규성의 인용자료가 갖추어야 할 게재요건은 특허법 제42조 제3항에 근거를 두고 있다. 따라서 당업자가 보고 용이하게 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있지 않으면 간행물 게재로 보지 않으며, 그 간행물은 신규성의 인용자료가 될 수 없다.¹⁰⁾

게재에 있어서 일반인들이 알기 어려운 외국어(예컨대 라틴어 등)로 기재된 경우에도 게재로 볼 것이냐는 문제로 된다. 이 경우 비록 일반인들이 알기 어려운 언어가 사용되었다 하더라도 그 발명의 내용 자체가 명확하기만 하면 기재된 발명이라고 해석하는 것이 일반적이다.

(4) 출원발명이 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명과 동일한 경우 (法 29①Ⅱ 후문)

1) 의의

특허법은 신규성 상실사유에 특허출원 전에 「대통령령이 정하는 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명」을 규정하여, 특허출원 전에 인터넷 등에 공개된 기술정보에 관한 특허출원도 신규성 위반을 이유로 특허를 받을 수 없도록 하고 있다. 이는 인터넷 등에 공개된 기술정보도 간행물에 공개된 것과 같이 이용되는 현실을 반영하기 위한 취지이다. 전기통신회선이 특허법 제29조 제1항 제2호의 신규성 상실사유가 되기 위해서는 i) 해당기술이 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통하여 공개되어야 하고 ii) 해당기술에 대한 공중의 이용가능성이 있어야 한다.

2) 대통령령이 정하는 전기통신회선

① 전기통신회선의 의의

전기통신회선(telecommunication line)이란 인터넷은 물론 전기통신회선을 통한 공중게시판, 이메일 그룹 등이 포함되며, 앞으로 기술의 발달에 따라 세로이 나타날 수 있는

7) 마이크로필름 또는 CD-ROM 등에 의한 특허공보류의 경우 일반공중이 디스플레이장치 등을 통하여 열람할 수 있고, 또 필요시에는 종이에 출력하여 그 복사물의 교부를 받을 수 있는 상태에 있으므로 간행물로 인정된다. 한편 비 특허문헌으로 마이크로필름이나 CD-ROM 형태의 자료는 물론 플로피 디스크, 슬라이드, 프리젠테이션 또는 OHP용 자료 등도 공중에게 전달할 목적으로 제작된 것이라면 간행물에 포함될 수 있다.[심사지침서]

8) 大判 1969. 5. 13, 67후13 참조.

9) 그러나 이에 대해 『형식 논리적으로 판단할 것이 아니라 어느 발명이 수십 년간 이용되지 않은 채로 방치되어 왔다면 그러한 지식은 상실되어 버렸던 것으로 보아 고문서에 인용된 발명사상의 경우 그것이 공개되어 있지 않았던 것으로 추정함이 타당한 경우도 있을 것이다』라는 견해도 있다.(송영식 외, 224면)

10) 고안이 간행물에 기재되어 있다고 하기 위해서는 적어도 고안이 어떤 구성을 가지고 있는가가 제시되어 있어야 할 것이고, 따라서 내부에 특징이 있는 고안에 대해 그 외형 사진만이 게재되어 있는 경우에는 그 고안은 기재된 것이 아니라고 할 것이다.(특허법원 1998. 7. 9. 선고, 98허 3767 판결)

전기·자기적인 통신방법도 포함된다. 즉 전기통신회선은 반드시 물리적 회선(line)을 필요로 하는 것은 아니며 유선은 물론 무선, 광선 및 기타의 전기·자기적 방식에 의하여 부호·문헌·음향 또는 영상을 송신하거나 수신할 수 있는 것이면 모두 포함된다(電氣通信基本法 21 참조).

다만, 전기·자기적 통신방법이 아닌 CD-ROM 또는 디스켓을 통한 기술의 공개는 전기통신회선을 통한 기술의 공개가 아니라 간행물에 의한 기술의 공개에 해당됨을 유의하여야 한다.

② 대통령령이 정하는 전기통신회선

전기통신회선에 발명이 공개된 후 그 내용이 변경되는 경우에 발생하는 문제점을 방지하기 위하여 인터넷에 공개된 모든 기술이 아니라 「대통령령이 정하는 전기통신회선」에 한정하고 있다. 대통령령이 정하는 전기통신회선은 특허법시행령 제1조의2 제1항 각 호에 규정되어 있는 전기통신회선으로서 i) 정부·지방자치단체, 외국의 정부·지방자치단체 또는 국제기구, ii) 고등교육법 제3조에 따른 국·공립학교 또는 외국의 국·공립대학, iii) 우리나라 또는 외국의 국·공립 연구기관, iv) 특허정보와 관련된 업무를 수행할 목적으로 설립된 법인으로서 특허청장이 지정하여 고시하는 법인이 운영하는 전기통신회선을 말한다.

특허법시행령 제1조의2 제1항 각 호에서 규정한 전기통신회선에서 하이퍼링크(hyperlink)한 다른 웹사이트(web site)는 특허법시행령 제1조의2 제1항 각 호가 규정하는 전기통신회선으로 볼 수 없다. 그 사이트가 다른 주체에 의하여 운영되므로 내용 또는 공개시점 등에 대한 신뢰성을 확신하기가 어렵기 때문이다.

③ 대통령령이 정하는 전기통신회선과 그 외의 전기통신회선의 차이

특허법 제29조 제1항 제1호에서 규정하고 있는 「공지된 발명」이란 특허출원전에 국내외에 불특정인에게 알려지거나 알려질 수 있는 상태에 있는 발명을 의미하므로 특허출원전에 대통령령이 정하는 전기통신회선이 아닌 다른 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명은 「공지된 발명」으로서 신규성을 상실하게 될 여지도 있다. 따라서, 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된

발명이라 하더라도 특허법시행령 제1조의2 제1항 각 호의 규정에 의한 「대통령령이 정하는 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명」과 그러하지 아니한 발명은 선행기술의 지위에 있어서 차이가 있다.

먼저, 특허법시행령 제1조의2 제1항 각 호에 규정된 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명에 대해서 심사관은 별도의 확인절차 없이 전기통신회선에서 파악할 수 있는 그 발명의 기술내용 및 게재일을 인정하여 선행기술로 사용할 수 있는데 비하여, 특허법시행령 제1조의2 제1항 각 호에 규정되지 아니한 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명에 대해서는 그 발명이 전기통신회선에 실제로 게재된 날을 확인할 수 있는 경우에 한하여 그 선행기술로 사용할 수 있다.

3) 공중의 이용가능성(접근성)

전기통신회선을 통하여 공개된 발명이 간행물에 기재된 발명의 선행기술로서의 지위를 가지기 위해서는 「공중이 이용가능하게 된 발명」이어야 한다. 여기서 공중이란 불특정의 비밀준수의무가 없는 자를 말하며, 이용가능성은 공중이 자료에 접근하여 그 발명내용을 보고 이용할 수 있는 발명을 말하는 것으로 공중의 접근이 가능하면 공중이 이용가능하게 된 것으로 한다.

즉, 대통령령이 정하는 전기통신회선에 공개되었다 하더라도 공개된 발명의 접근이 일반인에게는 허용되지 않고 비밀준수의무가 있는 특정인에게만 공개되었다면 그 공개된 발명은 공중의 접근이 가능한 것이 아니므로 공중이 이용가능하게 된 발명으로 볼 수 없다. 공중의 이용가능성을 판단함에 있어 i) 일반적인 서치엔진에 의하여 접근이 가능한지의 여부 또는 ii) 암호를 부여하여 일반인이 접근할 수 없게 한 것인지 여부 등을 참작하여 해당 발명이 일반공중에게 공개된 것인지 여부를 사안별로 검토하여야 하며, 공중의 이용가능성이 인정되는 경우에만 선행기술로 채택할 수 있다.

4) 내용 및 공개시점의 인정

심사관은 전기통신회선에서 공개된 기술을 심사과정에서 활용하는 경우, 해당 기술의 출처는 물론 공개시점 및 입수시점도 표시하여야 한다. 만약, 그 전기통신회선이 해

당 기술의 공개시점을 밝히지 않는 경우, 심사관은 그 내용이 해당 출원의 출원일(또는 우선일) 전에 공개되었음을 밝힌 후 선행기술로 사용하여야 한다. 만일, 이를 다투고자 하는 자는 그 내용과 공개시점을 인정할 수 없음을 입증하여야 한다.¹¹⁾

3. 신규성 판단기준

(1) 주체적 기준

판단주체에 대해 명백히 규정하고 있지는 않으나 심사 또는 심판의 일반적인 판단절차를 고려할 때 심사에서는 심사관이, 심판에서는 심판관이 판단의 주체가 된다.

(2) 객체적 기준

1) 당해 출원의 특허청구범위의 청구항에 기재된 발명과 특허법 제29조제1항 각 호의 발명(이하 “인용발명”이라 한다) 간의 실질적인 동일성 여부에 의하여 판단하며, 특허청구범위에 청구항이 2이상 있는 경우에는 청구항마다 신규성을 판단한다.

2) 다만, 청구항에 기재된 용어의 의미·내용이 불명확한 경우에는 i) 발명의 상세한 설명 또는 도면을 참작하여 발명을 인정하나,¹²⁾ ii) 발명의 상세한 설명 또는 도면을 참작하여 해석하여도 청구항에 기재된 용어의 의미·내용이 불명확한 경우에는 발명을 인정하지 않는다. 이러한 경우에는 신규성에 대한 심사를 하지 않고 특허법 제42조 제4항 위반으로 거절이유를 통지하게 된다.

(3) 시기적 기준

신규성 판단의 시간적 기준은 특허출원시를 기준으로 하고 있다.¹³⁾ 여기에서 「時」라는 개념은 특허출원의 시점을 말하며, 시·분·초까지 포함하는 의미이다. 예를 들어 오전에 발명이 명확히 기재된 간행물이 반포되고, 같은 날 오후에 출원이 이루어진 경우 당해 출원발명은 신규성을 상실한 발명이다. 다만, 특허출원시점과 간행물 반포시점이 선후 여부의 판단이 애매한 경우에 실무는 신규성이 있는 것으로 취급한다.

(4) 지역적 기준

국제주의를 취하고 있다.(法 29① I II) 이는 교통·통신의 발달과 무역의 활발화 및 국가경쟁력의 강화 등을 고려한 것이다. 따라서 출원발명이 국내뿐만 아니라 외국에서 공지되거나, 공연실시되거나, 반포된 간행물에 게재되거나, 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명과 동일성이 있는 경우에는 신규성을 상실하게 된다.

4. 신규성의 판단방법

(1) 일반적인 판단방법

1) 신규성 판단은 청구항에 기재된 발명과 인용발명간의 구성을 대비하여 양자의 구성의 일치점과 차이점을 추출하여서 판단한다. 이 경우에는 발명의 효과를 참작하여 판단할 수 있다. 청구항에 기재된 발명과 인용발명의 구성에 차이점이 있는 경우에는 동일성이 없으므로 청구항에 기재된 발명은 신규성이 있는 발명이며, 차이점이 없으면 동일성이 있으므로 청구항에 기재된 발명은 신규성이 없는 발명이다.

2) 다만, 기술적 구성에 차이가 있다 하더라도 그 차이가 과

11) 인용발명을 인용하는 구체적인 방법으로는, 심사관이 전기통신회선을 통하여 공개된 기술을 심사과정에서 인용하는 경우 세계지식재산권기구 표준(WIPO Standard) ST.14에 따라 저자(author), 글의 제목(title), 간행물 명칭, 해당 페이지(또는 그림, 도표 등), 공개일 등을 기재하여야 한다. 다만, 인용문헌이 특허문헌이고 특허문헌의 공개가 인터넷을 통하여 공개된 경우에는 편의상 검색일이나, 홈페이지 주소를 기재하지 않고 통상의 서면이나 CD롬 형태로 공개된 특허공보류와 동일한 방법으로 인용문헌을 기재한다.

12) 大判 1991. 11. 26. 90후1499.

13) 특허출원시를 기준으로 하고 있는 것은 우리나라가 선출원주의를 채택하기 때문이며, 선발명주의를 채택하고 있는 나라에서는 발명의 완성시를 기준으로 신규성의 여부를 판단한다.

14) 大判 1995. 6. 9. 선고 93후1940, 1985. 8. 20. 선고 84후30 등

제 해결을 위한 구체적 수단에서 새로운 효과의 발생이 없는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 동일성이 있어 신규성이 없다.¹⁴⁾

② 구체적인 판단방법

1) 인용발명의 수

신규성 판단시에는 하나의 인용발명과 대비하여야 하며 복수의 인용발명을 조합하여 청구항에 기재된 발명과 대비하여서는 안된다. 복수의 인용발명의 조합에 의하여 특허성을 판단하는 것은 후술하는 진보성의 문제이고 신규성의 문제는 아니다.

인용발명이 별개의 간행물 등을 인용하고 있는 경우(예: 어떤 특징에 관하여 보다 상세한 정보를 제공하는 문헌)에는 별개의 간행물은 인용발명에 포함되는 것으로 취급하여 신규성 판단에 인용할 수 있다. 또한 인용발명에 사용된 특별한 용어를 해석할 목적으로 사전 또는 참고문헌을 인용하는 경우에도 사전 또는 참고문헌은 인용발명에 포함되는 것으로 취급하여 신규성 판단에 인용할 수 있다.

2) 청구항에 기재된 발명과 인용발명이 상·하위개념으로 표현된 경우

① 인용발명이 하위개념이고 청구항에 기재된 발명이 상

위개념인 경우

인용발명이 하위개념으로 표현되어 있고, 청구항에 기재된 발명이 상위개념¹⁵⁾으로 표현되어 있는 경우에는 청구항에 기재된 발명은 신규성이 없는 발명이다.

② 인용발명이 상위개념이고 청구항에 기재된 발명이 하위개념인 경우

인용발명이 상위개념으로 표현되어 있고 청구항에 기재된 발명이 하위개념으로 표현되어 있는 경우에는 통상 청구항에 기재된 발명은 신규성이 있다. 다만, 출원당시의 기술상식을 참작하여 판단한 결과 상위개념으로 표현된 인용발명으로부터 하위개념으로 표현된 발명이 도출될 수 있는 경우¹⁶⁾에는 청구항에 기재된 발명은 신규성이 없는 것으로 인정할 수 있다.

5. 신규성 흠결의 효과

신규성이 있는 발명은 다른 특허요건 및 기타 절차적 요건에 흠결이 없는 한 특허를 받을 수 있다. 신규성을 결여한 발명은 거절이유(法62)에 해당하며, 정보제공의 대상(法63의 2)이 되고, 신규성이 흠결된 경우라도 착오로 특허된 경우에는 특허무효사유(法 133①)에 해당된다.

발명특허 2008. 3

15) 「상위개념」이란, 동족적(同族的) 또는 동류적(同類的) 사항의 집합의 총괄적 개념 또는 어떤 공통적인 성질에 의하여 복수의 사항을 총괄한 개념을 의미한다.
 16) 단순히 개념상으로 하위개념이 상위개념에 포함되거나 또는 상위개념의 용어로부터 하위개념의 요소를 열거할 수 있다는 사실만으로는 하위개념으로 표현된 발명이 도출될 수 있다고 할 수 없다.