

新規性과 進歩性 判斷

特許出願·審査請求時의

(VI)

文 滄 華
<辨 理 士>

가) 技術效果試驗에 의한 告知(6條 1項1號)

발명을 하였으나 果然 所期の 技術의 效果를 發揮할 수 있는지 與否를 試驗할 必要性이 있을때가 있는 것이다. 이는 本來 必要한 것으로서 출원의 申請을 위해서도 매우 바람직한 일이라고 하겠는바 이와 같은 시험의 結果, 新規성을 상실하는 경우를 구제하는 것을 말한다. 따라서 여기에서 말하는 “시험”이란 발명의 技術적 效果의 시험단을 말하는 것이지 販賣處에서 購買者를 對象으로한 品質의 良否를 시험하는 目的에서 行하는 이른바 試驗의 販賣나 宣傳 效果를 노리는 公開 試驗은 이에 該當되지 아니한다.

그러나, 道路나 建物自體의 발명의 시험은 公중이 보는 가운데 施工해야 되므로 부득이 救濟對象이 된다.

나) 刊行物發表에 대한 告知

발명을 刊行物에 發表하는 것은 技術의 進歩 및 研究의 發展에 極히 必要한 것이다.

特許出願의 公告는 발명의 早期公開로서 産業發展을 目的으로 하고 있으므로 발명자의 特許出願前 公表의 모든 것을 新規性 喪失로 취급하는 것은 酷毒하다고 할 것이므로 이런 경우를 구제하기 위하여 特許法 第7條 第1項 第1號가 규정된 것이다.

學術團體의 研究集會에서의 公표도 또한 같다. 다만 特許廳長이 지정하는 단체에서 公표된 것에 限定된다.

다) 自意에 反한 告知

발명자로서는 特許출원할 때까지는 발명을 秘密로 할려고 하였음에도 不拘하고 事情에 따라 自意에 反하여 발명이 告知케되는 경우가 있는바 이런 경우에 구제하는 것을 말하는 것으로서 예컨대 不注意, 脅迫, 詐欺등이 있다.

다만, 特許法을 모르는 자가 그 발명을 公지케하더라도 자기의 발명이므로, 特許받을 수 있는 것으로 생각하고 出願前에 公지케한 것은 救濟對象이 될수 없다.

또한 出願依賴를 받은 代理人의 怠慢에 의하여 刊行物發表後 6個月이 경과되어 출원하였을 경우에도 구제대상이 되지 아니한다.

라) 博覽會出品에 의한 告知(7條 1項3號)

公共의인 博覽會에 出品하는 것은 前述한 바와 같이 刊行物發表, 特定學會에 있어서의 발표와 같이 産業의 振興에 寄與함에 有益하다는 견지에서 구제대상이 된다.

다만 여기에서 말하는 박람회란 政府 또는 地方公共

— 承 前 —

發明의 新規性이 喪失되었다 하더라도 그 發明이 救濟되는 경우는 없을까?

발명의 新規성은 前月號에 記述한 바와 같이 出願時를 基準으로하여 出願前에 公開된 것은 오로지 新規성이 없는 것으로 取扱하는 것이 原則이다. 그러나 그 원칙을 慣行하는 경우에는 産業發達의 見地에서 考察할 때 妥當하다고 할 수 없을 뿐아니라 發明者에 대하여 苛酷하다고 생각되는 경우가 없지 아니하므로 이런 경우에는 例外로 救濟함이 타당하다고 하겠다.

다만 예외로 認定한다 하더라도 特許制度의 目的을 勘案하여 一定의 短期間內에 限하여 救濟處理함으로써 발명자에게 必要以上の 保護를, 또는 公衆에게는 不測의 不利益을 주지 아니하도록 하는 配慮가 必要하다.

現行特許法은 以上の 견지에서 예외로서 인정하는 事項을 制限함과 同時에 新規성을 상실한 후 6個月이 내의 출원에 한하여 구제하도록 規定하고 있다.

前月號에 掲載한 特許法 第7條는 이 點에 관한 규정인 것인바, 救濟措置惠澤을 받고자 하는 者로서 留意할 사항은 일정한 節次가 필요함을 銘心하여야 할 것이다.

團體가 開設하는 박람회 또는 政府 혹은 지방공공단체의 認可를 받은 자가 개설하는 박람회에 出品함으로써 公지케된 것만이 구제의 대상이 된다.

마) 特惠(救濟)措置申請(7條 2項)

特許法 第7條第1項의 구제를 받고자 하는 자는 同法第2項에 明示된바와 같이 특허출원과 동시에 趣旨를 記載한 書類를 특허청장에게 제출하고 이를 說明할 수 있는 서류를 特許出願日로부터 30日 以內에 특허청장에게 제출하여야 한다.

發명의 進歩性

가) 特許要件으로서의 必要性

特許法은 發明이 特許權을 받기 위하여서 單純히 新구성이 있다는 것만으로서서는 定하지 아니하고 新구성을 갖춘 進보성이 있는 것이어야 함을 特許法 第6條第2項에서 규정하고 있다.

발명의 進보성은 特許法 第6條第2項規定의 一般의 略稱인바 이(위 규정)를 要約하면 通常의 專門家(營業者)가 特許出願時의 技術水準을 기준으로써 「容易」하게 創案 내지 創作할 수 있는 정도의 發明 즉 進보성이 없는 發明을 말하는 것으로서 이와 같은 發明은 기업의 日常活動上 必要에 의하여 용이하게 行할 수 있는 것이다.

이와같은 정도의 發明에 대하여 특허권을 許與하면 특허권의 亂立에 의하여 產業界는 크게 활동의 自由를 束縛當하게 되므로서 特許目的인 산업의 발달이 도리어 阻害當하게 될 것이므로 이런 點을 감안하여 特許法이 發明의 進보성을 特許要件으로 규정짓게 된 것이다.

다만, 發明의 경우에는 直屬技術分野에서 容易實施 가능한 것을 말하고 考案(實用新案 및 意匠)의 경우에는 關聯分野에서 종사하는 자가 극히 용이하게 實施 가능한 것을 말하는 것이다.

나) 進歩性 規定의 解釋

特許法에서 規정한 「그 發明이 屬하는 技術분야」란 어떤 範圍를 말함인가?

단순히 出願書의 發明의 名稱에 의하여 直接表示된 技術분야에만 拘束되어서는 아니된다. 廣義의 關聯分野를 包含한 技術的目的, 作用效果등을 검토한 客觀的 判斷에 依據 判斷되어야 한다.

發明의 명칭은 明細書에 기재해야 할 사항임에 틀림 없다. 그러나 이 명칭은 出願人 스스로가 任意로 選擇하는 것이므로 반드시 그 發明의 思想을 가장 適切하게 表示하였다고만는 생각할 수 없다. 예컨대 放電加

工」부 「電解加工」은 다같이 電氣의 切削加工의 範疇에 속하지 아니한다고 하지 못할바도 아니나 兩者는 各工의 系理를 전혀 달리하는 電氣物理的分野와 電氣化學的分野에 각각 속하는 것이므로 양자는 그 技術분야에 있어서 同一 또는 近似한 것이라고 할 수 없다는 判例가 있다(日本國昭和41(行ク) 44號, 昭和 42.4.25 東京 高裁判決).

「통상의 지식을 가진 자」란 어떤 자를 指稱하는가? 技術專門家中 平均水準에 있는 자를 말하나 具體的으로 그 수준의 자가 어떠한 자라고 할 수 있는 性質의 것은 아니다. 이른바 特許法上의 想像의 人物을 指稱함이라고 하겠으나 이는 적어도 그 분야에 속하는 文獻의 모든 것을 讀解 및 讀破하므로써 그것을 자기의 지식으로 하고 이들 문헌을 통하여 통상의 設計와 開發 및 創作能力을 發揮할 수 있을 정도라야 한다고 할 것이다.

또한 「통상의 지식을 가진 자」란 當然히 單數이며 自然人뿐이라고 解釋해야 될 것이다. 가령 그렇게 해석치 아니할 경우 共同發明의 觀念이 曖昧하여지고 進보성의 기준을 정하기 어려워질 것임에 緣由한다. 예컨대 土木에 관한 통상의 지식을 가진 技術者와 機械에 관한 통상의 지식을 가진 기술자가 공동으로 進보성 있는 新구한 土木機械에 관한 發明을 完成하였을 경우에 그 發明은 공동發明으로서 進보성 있는 發明이라고 아니 할수 없을 것이다.

한편 多數의 기술자를 가진 法人을 「者」라고 할 수는 없다. 왜냐하면 법인을 「자」라고 할수 있다고 한다면 자연인과 법인에 있어서도 小規模의 법인과 大規模의 법인과는 「통상의 지식을 가진 자」의 기준에 差異가 있게 되므로 이들을 調整하여 統一基準을 設定하는 것은 不可能하게 될 것이기 때문이다.

다) 進歩性判斷의 前提

進보성의 規정은 위에서 記述한 바와 같이 중요한 규정이기 는하나 具體的 出願內容에 대한 그 發明의 進歩性有無를 판단하는 것은 일반적으로 絕對容易하지는 아니하다.

進보성의 판단은 結局 個個의 發明을 審理하는 審査官 및 審判官의 主觀的 裁量에 의하여 판단되고 있다. 그러나 主觀적 裁量이라고하여 恣意的인 裁량을 의미하는 것이 아님은 當然하다.

그러므로 客觀的 妥當性 있는 裁量이어야 한다. 裁量權者는 통상의 전문가로서 갖추어야 될 正確하고 豐富한 專門知識下에 嚴正히 판단하여야 하며 進보성의 否定을 할 경우에는 그 판단의 基礎가 된 사실 즉 拒絕하게 된 先行技術을 指摘하여야 한다. <계 속>