

發明的 進歩性判斷에 관한 考察 <下>

黃 兌 清

<特許廳 機械審査擔當官>

一 承 前 一

이 方法에 의한 判斷은 當該發明에 대한 目的의 豫測性, 構成의 豫測性 및 效果의 豫測性에 대하여 順次的으로 考察하여 가면서 ① 目的의 豫測性이 없다고 認定될 때 ② 目的의 豫測性은 있고 構成의 豫測性이 없다고 認定될 때 ③ 目的의 豫測性과 構成의 豫測性은 있고 效果의 豫測性은 없다고 認定될 때는 當該發明의 創作過程에 困難性이 內在하는 것이므로 當該發明에는 進歩性이 있다고 判斷하고 이에 대하여 全段階에 豫測性이 있다고 認定될 때는 當該發明에는 進歩性이 없다고 判斷하는 方法이다.

특계 方法; 特許法第6條第2項에는 「容易하게 發明할 수 있을 때」라고 規定되어 있고, 또한 同法第8條에는 「發明은 自然法則을 利用한 技術의 思想의 創作으로서 高度의 것」이라고 定義되어 있으므로 發明의 進歩性은 技術의 思想의 創作에 대한 容易性判斷에 依據하여 이루어져야 한다고 보는 것이다. 그리고 特許法第8條 및 同法施行令第1條第4項에는 出願明細書에 發明의 目的, 構成 및 效果를 記載하여야 한다고 規定되어 있는바 이는 發明은 目的, 構成 및 效果의 3要素에 의하여 表現되어야 한다는 것이고 또한 同條第5項에서는 發明의 構成에 없어서는 안될 事項만을 特許請求範圍에 記載하여야 한다고 規定되어 있으므로 特許請求範圍에는 技術의 思想을 俱現하기 위하여 必要한 技術의 事項이 記載되어 있다고 할 수 있다.

따라서 發明은 特許請求範圍에 記載되어 있는 技術의 事項에 依據하고 發明의 詳細한 說明에 記載되어 있는 目的 및 效果를 正確하게 理解함으로써 客觀적으로 把握될 수 있는 것이다. 한편 構成은 發明의 課題를 解決하기 위한 技術手段으로서 作用을 同伴하는 것이고 效果는 構成이 目的에 따라 作用함으로써 얻어지는 成果이므로 作用은 構成 및 效果와 相互密接하게 結合되어 있고 또한 效果는 目的에 대한 達成程度이며 特許請求範圍에는 發明의 構成에 必要不可

決한 要件이 記載되어 있으므로 構成을 中心으로 하여 作用效果를 살펴봄으로써 發明을 把握할 수가 있을 것이다.

上述한 特許法第5條, 第6條第2項, 第8條 및 同法施行令第1條第4項 및 第5項의 各規定을 併行해서 檢討하여 보면 發明의 詳細한 說明에는 發明의 構成에 對應되는 發明의 作用效果에 대하여 當業者가 容易하게 實施할 수 있을 程度로 記載되어 있어야 하고 또한 發明이 技術進歩에 寄與하는 實體는 그 作用效果에 있다고 할 수 있으므로 作用效果를 살펴봄으로써 發明의 各構成要件을 採擇하고 結合하는 것에 대한 容易性與否를 判斷할 수가 있을 것이다.

따라서 이 方法에 있어서는 當該發明의 目的과 對應關係가 있어서 比較되는 어떤 하나의 公知發明과 當該發明이 實質적으로 相違할 境遇에는 그 相違點에 대하여 다른 公知發明과 當該發明을 比較해서 當該發明의 構成을 比較하기 위하여 參證된 다른 公知發明의 構成에 의하여 充足되고 더우기 當該發明의 作用效果가 當該發明의 構成으로 採擇된 公知發明의 構成에 對應되는 作用效果和 比較해서 格別한 作用效果가 없을 때 當該發明은 進歩性이 없는 것이라고 判斷하는 方法이다.

이 方法에서 格別한 作用效果가 있다고 認定할 수 있는 境遇를 例示하면 아래와 같다.

1) 當該發明의 作用效果가 自然現象 또는 自然法則에 대하여 客觀적으로 新規한 認識을 根據로 하여 얻어지는 技術의 成果가 있다고 認定되는 境遇

2) 當該發明의 作用效果가 當該發明이 속하는 技術分野에서 從來의 技術이 갖는 問題點에 대하여 未知의 原因解明(以下單純히 原因解明이라 함)을 根據로 하여 얻어지는 技術의 成果가 있다고 認定되는 境遇

3) 當該發明의 作用效果가 公知發明의 作用效果和 比較해서 異質적이고 또한 客觀적으로 認識될 수 있을 程度로 有効한 것이라고 認定될 境遇

4) 當該發明의 作用效果가 公知發明의 作用效果和

困難性・豫測性・特異성이 評價尺度

比較해서 出願當時의 技術水準으로 보아 豫測할 수 없을 정도로 有初效하고 또한 量的으로 增大되는 것이라고 認定되는 境遇.

셋째 方法; 特許法第8條 및 同法施行令第1條第4項에 是 出願明細書에 發明의 目的, 構成 및 效果를 記載하여야 한다고 規定하고 있는바 是 發明이 目的, 構成 및 效果의 3要素에 의하여 表現된다는 것이고 發明은 特許請求範圍에 記載된 發明의 構成에 없어서는 안될 事項 즉 技術의 思想을 俱現하는 構成에 依據하여 目的 및 效果를 參酌함으로써 把握할 수 있는 것이다.

發明의 目的에 대해서는 技術의 課題의 特異성이, 構成에 대해서는 採擇結合하는 困難성이, 效果에 대해서는 技術의 成果의 豫測성이 各各 發明의 容易性 判斷에 대한 評價尺度가 된다. 이들 3要素에 대한 評價尺度에 의하여 發明의 進歩性有無를 判斷하는데 있어서는 目的은 發明이 解決하려고 하는 問題點, 産業上의 利用分野등을 記載한 것이므로 原因의 究明, 利用分野間의 隔差등을 考慮할 必要가 있다. 또한 構成은 發明의 中核이 되는 것이므로 技術을 豊富하게 하고 技術進歩의 根源이 될 뿐만 아니라 發明創作의 主力은 構成의 採擇結合에 集中되는 것이므로 判斷의 中心이 되어야 할 것이다. 그리고 效果는 産業發達에 寄與하는 實體라고 할 수 있으므로 判斷의 重要한 決定手段의 하나가 된다. 그러나 目的과 效果의 關係를 보면 效果는 目的의 達成程度라고 할 수 있으므로 目的과 效果는 그 判別이 어렵고 또한 明細書에 記載된 目的, 效果는 發明者의 主觀의 要素에 의하는 것이므로 이를 判斷할 때에는 客觀적으로 把握해서 公知發明과 對比할 必要가 있다. 한편 構成은 特許請求範圍에 必須要件으로 記載되는 것이므로 이들 3要素中 具體적으로 把握하기가 가장 쉽고 公知發明과 對比할때도 그 構成의 差異는 個人의 見解差異없이 發見할 수 있는 것이다. 따라서 進歩性判斷은 構成의 困難性을 주로해서 判斷하는 것이 가장 妥當

하다고 보는 方法이다.

이 方法에서 當該發明의 進歩性有無를 判斷할 때는 우선 公知發明과 對比하여 構成의 差異를 發見하고 다음에 그 構成의 差異部分에 대한 困難性程度에 依據하여 아래와 같이 判斷한다.

- 1) 構成의 困難성이 없는 것이 明白한 境遇에는 目的 또는 效果에 一應 다른 것이 있을지라고 進歩性이 없는 것으로 한다.
- 2) 構成에 困難성이 明白하게 있는 境遇에는 目的 및 效果에 格別한 것이 없을지라도 進歩性이 있는 것으로 한다.
- 3) 構成만의 比較로서는 그 構成에 대한 困難性判斷이 어려운 境遇에는 目的 또는 效果上의 差異를 比較하고 當該發明에 대한 目的의 特異性 또는 效果의 豫測性有無를 參酌하여 아래와 같이 構成의 困難性을 判斷하고 進歩性有無를 決定한다.

(1) 目的이 特異하지 않고 또한 效果를 豫測할 수 있는 發明은 單只 그 構成의 差異에 따른 目的 또는 效果밖에 없는 것이므로 當業者가 必要에 따라 그 構成의 採擇, 結合을 容易하게 할 수 있는 것이라고 할 수 있다. 따라서 이와같은 境遇에는 進歩性이 없는 것으로 한다.

(2) 目的이 特異하거나 또는 效果를 豫測할 수 없는 境遇에는 비록 當業者일지라도 그 構成의 採擇, 結合을 容易하게 할 수 없는 것이라고 할 수 있다. 따라서 이와같은 境遇에는 進歩性이 있는 것으로 한다.

以上과 같이 發明의 進歩性判斷을 위한 方法論에 대하여 살펴 보았는바 亦是 進歩性判斷은 다른 審査基準과 같이 劃一的인 基準에 의할 수는 없고 上記 3種의 基本的 判斷方法中에서 發明의 性質에 따라 最適의 判斷基準을 選擇토록 하는 것이 바람직하다고 본다.