

新規性範圍擴張解釋과 特許要件

金 永 吉

<特許廳 審判官>

머 리 말

新規性の 概念을 狹意(從來)의 新規性 概念과 廣意의(絶對的) 新規性 概念으로 區分하여 생각해 보고 新規性範圍의 擴張解釋과 特許要件을 考察하여 본다. 新規性이란 特許要件의 하나로서 發明은 新規한 것이어야 特許를 받을 수 있다. 우리法에서는 新規性에 關한 條文을 外國法에서 같이 別途로 列擧하여 놓고 있지 않지만 通常의 으로는 特許法 第6條의 特許要件 및 實用新案法 第5條第1項의 實用新案登錄要件을 들고 있다.

現行 特許法 및 實用新案法の 改正前의 法(以下 舊法이라 한다)에서는 特許要件을 舊特許法 第6條에서, 實用新案登錄要件은 舊實用新案法 第5條에서 各各 規定하고 있었으나 現行法은 特許要件을 特許法에서는 第6條와 第6條의2로 나누어 열거하고, 實用新案登錄要件을 實用新案法에서는 第5條와 第5條의2로 各各 나누어 列擧하였다. 따라서 特許法 第6條의2의 特許要件과 實用新案法 第5條의2의 實用新案登錄要件은 先願主義에 있어서 先願의 地位 擴張(보통 日本特許法の 解釋立場)으로 보아야 할 것인지 新規性喪失事由의 擴張으로 보아야 할 것인지의 見解가 있을 수 있어 여기에서는 新規性의 喪失事由의 擴張으로 解釋하여 보는것이 妥當하다고 사료되지 않을까 하여 外國法과 比較하면서 新規性 範圍擴張解釋과 特許要件을 간단히 요약코저 한다.

유럽 特許法の 新規性

유럽 特許法(EPC) 第54條는 新規性(novelty)에 關한 條文으로서 同條를 살펴보면 第1項에서

發明이란 그 發明이 技術水準(State of the art)의 一部를 構成하지 아니하는 때에는 그 發明은 新規한 發明으로 간주된다. 第2項에서 技術水準이란 유럽 特許出願日前에 書面이나 口頭의 說明(a written or oral description) 또는 使用(use) 其他의 方法에 의하여 公衆에 利用된 모든 것을 포함한다. 第3項에서 後出願의 出願日에 또는 그 날자 以後에 우선권조항에 의해 公告된 先出願書의 內容(content)은 後出願의 出願日 현재에 있어서 技術水準으로 간주한다 로 되어 있다. 다시 말하면 유럽 특허출원일 이전에 서면이나 구두의 설명 또는 기타의 방법에 의하여 공중에 이용된 것은 공지기술로서 特許를 받을 수 없는 것이라고 消極적으로 新規性喪失事由를 列擧하였고 또한 後出願의 出願日에 또는 그 날자 以後에 公開된 先出願書의 內容은 後出願日 現在에 있어서 公知技術로 假定하여 積極的인 新規性喪失로 列擧하고 있으므로 消極的인 新規性喪失事由는 우리나라 特許法 第6條의 特許要件과 極히 類似한 概念임을 알 수가 있으며, 積極的인 新規性喪失事由는 우리나라의 特許法 第6條의2의 特許要件과 極히 類似한 概念임을 알 수가 있는 것이다.

우리나라 特許要件과 新規性

審査便覽의 42. 新規性 部門에서는 特許出願前에 國內에서 公知되었거나 또는 公然히 實施된 發明, 特許出願前에 國內外에서 頒布된 刊行物에 記載된 發明은 新規성이 없다라고 되어있어 新規性은 特許法 第6條第1項第1號, 2號에 列擧된 特許要件을 意味하는 것으로 消極적으로 規定하고 있고 同審査便覽43. 特許要件(特6條의2) 部

門에서는 特許法 第6條의2의 特許要件에 대하여 다음과 같이 설명하고 있다.

特許法 第6條의2 特許要件

A. 特許法 第6條의2를 規定한 趣旨

① 明細書 또는 圖面に 記載되어 있는 發明은 特許請求의 範圍 以外에 記載되어 있어도 出願公告 또는 出願公開에 依하여 一般的으로 그 內容은 公表된다.

따라서 가령 出願의 出願公告 또는 出願公開前에 出願된 後願일지라도 그 發明이 出願의 明細書 또는 圖面に 記載된 發明과 同一한 경우에는 出願公告 또는 出願公開하여도 새로운 技術을 公開하는 것은 아니다.

이와 같은 發明에 特許를 許與하는 것은 새로운 發明의 公表의 代價로서 發明을 保護하려는 特許制度의 趣旨로 보아 妥當하지 않음으로 後願을 拒絶하는 것으로 하였다.

② 審査請求制度를 採用한 것에 수반하여 出願의 審査는 審査請求가 있을 때에 限하여 이를 實施한다.

出願에 對하여 査定이 確定될 때까지는 特許請求의 範圍도 補正에 依하여 변경되는 경우도 있으므로 어느 出願(後願)을 審査하는 段階에서 出願이 審査請求가 되어 있지 않은 경우에는 出願으로서 拒絶理由를 引用할 수 있는 範圍를 特許請求의 範圍로 限定하면 出願에 對하여 査定이 確定될 때까지 後願의 審査를 할 수 없는 것이 된다. 따라서 補正에 依하여 特許請求의 範圍를 增減變更할 수 있는 範圍의 最大限(第10條의3)으로 出願當初의 明細書 또는 圖面に 記載된 事項 全部를 出願으로서 拒絶에 引用할 수 있는 範圍로 認定하는 것으로 하여 出願에 對한 査定의 確定을 기다리지 않고 後願을 審査할 수 있도록 하였다.

B. 要件

① 特許法 第6條의2를 適用하기 爲하여는 다음의 要件을 충족하는 것이 必要하다.

(가) 當該 特許出願(以下 「當該出願」이라 한다)의 出願日이 他特許出願 또는 實用新案登錄出願(以下 「他出願」이라 한다)의 出願日 後일것

(註) 他出願이 分割出願, 變更出願에 依한 새

로운 出願인 경우에는 他出願의 出願日은 소급하지 않고 實際의 出願日이 된다. (特10條1項의 但書, 特14條2項의 但書, 實10條2項의 但書)

(나) 當該出願後에 他出願이 出願公告 또는 出願公開되어 있을 것

(다) 當該出願 發明이 他出願의 出願當初의 明細書 또는 圖面(以下 「明細書等」이라 한다)에 記載되어 있을 것

(註) 出願當初의 明細書等の 記載事項은 出願後의 補正에 依하여 削除되어도 特許法 第6條의2의 適用에는 영향이 없다.

C. 다음의 어느것에 該當하는 경우에는 本條는 適用되지 않는다.

① 當該出願의 出願時의 出願人과 他出願의 出願人이 同一인 경우(本條但書)

② 當該出願에 관계되는 發明의 發明者와 他出願에 記載된 發明의 發明者(또는 考案의 考案者)와 同一인 경우(本條但書)

特許法 第6條의2(特許要件)와 特許法 第6條(特許要件) 또는 特許法 第11條(先願主義)의 適用關係

A. 當該出願의 特許出願日과 他出願公告日 또는 出願公開日이 同日의 경우에 있어서 當該出願의 特許出願時가 他出願의 出願公告時 또는 出願公開時보다도 後인 것이 明確한 때만이 特許法 第6條를 適用하고 그 以外の 때에는 特許法 第6條의2를 適用한다.

通常의 경우 當該出願의 特許出願時 및 他出願公告時 또는 出願公開時가 明確하지 않다.

따라서 時를 基準으로 이들의 前後를 確認하는 것은 困難하다. 그러나 그때문에 本文과 같은 경우에 特許法 第6條 또는 特許法 第6條의 2의 어느것도 適用할 수 없다고 하면 다음은 特許法 第11條의 適用關係만이 問題되는 것이기 때문에 出願에 對한 査定이 確定될 때까지 後願의 審査를 할 수 없게 되어 特許法 第6條의2의 立法趣旨에 反하는 것으로 本文과 같이 取扱한다.

B. 다음의 各경우에 있어서 各各의 特許請求의 範圍에 記載되어 있는 發明이 同一할때 特許法 第11條를 適用한다.

① 2以上の 特許出願의 出願日이 同日인 경우

