

新規性範圍擴張解釋과 特許要件

金 永 吉

<特許廳 審判官>

머 릿 말

新規性의 概念을 狹意(從來)의 新規性 概念과 廣意의(絕對的) 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 列舉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 實用新案登録要件을 들고 있다.

現行 特許法 및 實用新案法의 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, 實用新案登録要件은 舊實用新案法 第5條에서 각각 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 옮겨하고, 實用新案登録要件을 實用新案法에서는 第5條와 第5條의2로 각각 나누어 列舉하였다. 따라서 特許法 第6條의2의 特許要件과 實用新案法 第5條의2의 實用新案登録要件은 先願主義에 있어서 先願의 地位 擴張(보통 日本特許法의 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 요약코자한다.

유럽特許法의 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) 其他の 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 内容(content)은 後出願의 出願日 현재에 있어서 技術水準으로 간주한다로 되어 있다. 다시 말하면 유럽특허출원일 이전에 서면이나 구두의 설명 또는 기타의 방법에 의하여 공중에 이용된 것은 공지기술로서 特許를 받을 수 없는 것이라고 消極的으로 新規性喪失事由를 列舉하였고 또한 後出願의 出願日에 또는 그 날자 以後에 公開된 先出願書의 内容은 後出願日現在에 있어서 公知技術로 假定하여 積極의 新規性喪失로 列舉하고 있으므로 消極의 인 New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의 인 New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.

우리 나라 特許要件과 新規性

審查便覽의 42. 新規性 部門에서는 特許出願前に 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 新規性이 없다라고 되어 있어 新規性은 特許法 第6條第1項第1號, 2號에 列舉된 特許要件을 意味하는 것으로 消極的으로 規定하고 있고 同審查便覽43. 特許要件(特6條의2)部

門에서는 特許法 第6條의 2의 特許要件에 대하여 다음과 같이 설명하고 있다.

特許法 第6條의 2 特許要件

A. 特許法 第6條의 2를 規定한 趣旨

① 明細書 또는 圖面에 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 内容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에 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 拒絕하는 것으로 하였다.

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

出願에 對하여 察定이 確定될 때까지는 特許請求의 範圍도 補正에 依하여 변경되는 경우도 있음으로 어느 出願(後願)을 審查하는 段階에서서 出願이 審查請求가 되어 있지 않은 경우에는 出願으로서 拒絕理由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 察定이 確定될 때까지 後願의 審查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의 3)으로 出願當初의 明細書 또는 圖面에 記載된 事項 全部를 出願으로서 拒絕에 引用할 수 있는 範圍로 認定하는 것으로 하여 出願에 對한 察定의 確定을 기다리지 않고 後願을 審查할 수 있도록 하였다.

B. 要 件

① 特許法 第6條의 2를 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 實用新案登録出願(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의 記載事項은 出願後의 補正에 依하여 刪除되어도 特許法 第6條의 2의 適用에는 영향이 없다.

C. 다음의 어느것에 該當하는 경우에는 本條은 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의 2(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일의 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의 때에는 特許法 第6條의 2를 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 察定이 確定될 때까지 後願의 審查를 할 수 없게 되어 特許法 第6條의 2의 立法趣旨에 反하는 것으로 本文과 같이 取扱한다.

B. 다음의 각경우에 있어서 각각의 特許請求의 範圍에 記載되어 있는 發明이 同一할 때 特許法 第11條를 適用한다.

① 2以上의 特許出願의 出願日이 同일인 경우

② 當該出願과 他出願과에 있어서 각각의 特許出願의 發明者 또는 出願人이同一인 경우와 같이되어 있어 特許法 第6條의2의 特許要件을

同法 第6條의 特許要件과 同法 第11條의 先願主義과 比較하여 特許出願의 發明에 關하여 法條文의 適用을 說明하고 있다.

特許法 第6條, 特許法 第6條의2, 特許法 第11條 適用關係一覽表

| 適用條文 | 當該出願의 出願日(時) (他出願의 出願日) (他出願의 公告 또는 公開時) | 引用되는 他出願의 發明의 範圍 | 條文의 適用이 除外 되는 경우 |
|---------------|--|------------------------------|------------------------|
| 特6條 | ○ ■ ■ ■ ■ ■ → | (公報에 記載된 發明) 明細書等에 記載된 發明 | |
| 特6條의2 | □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● | 出願當初의 明細書等에 記載된 發明 | 出願人同一 發明人同一 |
| 特11條 最先出願 | □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ → | 特許請求의 範圍에 記載 된 發明 | 他出願의 冒認出願 他出願의 取下無效 |
| 特11條 同日出願(協議) | ■ ■ ■ ■ | 同上 | 同上 |

(凡例) : 굵은선은 該當出願이 拒絕되는 範圍

□同日不包含, ■同日包含, ○同時不包含, ●同時包含

하여 특허법 제6조제1항 각호의 특허요건을 협의의 신규성 상실사유로 규정하고 발명이 공지공용되었거나 간행물에 기재된 경우에는 특허를 받을 수 없는 것이라고 소극적으로 열거한 것으로 보고 동법 제6조의2의 특허요건을 광의의 신규성의 상실사유로 규정하여 선출원서에 최초에 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 발명 또는 고안과 동일한 후출원의 내용은 동조의 단서의 규정을 제외하고 특허를 받을 수 없는 것이다라고 해석하여 종래의 공지기술의 범위를 광의로 확대하여 출원공고제도, 출원공개제도, 심사청구제도의 원활한 운용을 기하도록 하였으면 한다.

新規性範圍 擴張解釋과 特許要件

신규성은 협의의 신규성과 광의의 신규성으로 구분하여 협의의 신규성이란 함은 특허법 제6조 제1항의 종래의 특허요건에서 소극적으로 열거한 신규성의 상실사유에 해당되지 아니한 것을 의미하고 광의의 신규성은 특허법 제6조의2의 특허요건에서 신규성의 상실사유를 공지된 것같이擬制하여 적극적으로 열거한 절대적인 신규성의 상실사유에 해당되지 아니한 것을 의미한다. 절대적인 신규성은 후출원일의 이후에 공개된 선출원서의 기재내용을 후출원의 출원일 현재에 있어서 공지기술로 간주하는 것을 말한다.

통상적으로 특허법 제6조의2의 특허요건은 출원공고제도, 출원공개제도, 심사청구제도의 원활한 운용을 위하여 선원의 지위를 확대한 것으로 보고 있는 것이다.

유럽특허법 제54조의 신규성에 관한 규정을 살펴보면 발명은 그 발명이 기술수준(state of the art) 즉 공지기술의 일부를 구성하지 아니한 때에는 신규한 것으로 본다. 기술수준이라 함은 유럽특허출원의 출원일이전에 서면이나 구두의 설명 또는 기타의 방법에 의하여 공중의 이용에 제공된 모든 것을 말한다 라고 소극적으로 신규성의 상실사유를 열거하였고 또한 후출원 출원일에 또는 그 날자 이후에 공개된 선출원서의 내용은 후출원의 출원일 현재에 있어서 기술수준으로 간주한다 라고 적극적으로 신규성의 상실사유를 열거하고 있으므로 우리나라의 특허법 제6조의2의 특허요건은 광의의 신규성의 상실사유로 해석

맺는 말

지금까지 發明의 新規性判斷의 基準이 되는 新規性의 寂失事由의 範圍에 從來 狹意의 消極的인 新規性概念과 廣意의 積極的인 新規性概念이 포함된다고 생각하여 特許法 第6條의2의 法上 position를 보다더 설명하게 조명하여 보는 것이 어떨까 하는 생각이 든다. 즉 狹意 新規性은 發明이 國內에서 公知 公用되었거나 國內外에서 頒布된 刊行物에 記載된 것이면 特許를 받을 수 없는 것이다 라고 特許法 第6條 特許要件을 의미하는 것이고 廣意 新規性은 發明이 先出願書에 最初에 첨부한 明細書 또는 圖面에 記載된 發明考案과同一한 後出願의 内容은 同條의 但書의 規定을 除外하고 特許를 받을 수 없는 것이다 라고 特許法 第6條의2의 特許要件을 公知로 擬制하여 絶對的新規性을 의미하는 것으로 생각한다.