

특허요건 심사기준 개정사항

[시행일 : 2010년 1월 1일]



2009. 12.



특 허 청
특허심사정책과

발 간 등 록 번 호
11-1430000-000881-14

ISSN : 2092-9951

특허요건 심사기준 개정사항

[시행일 : 2010년 1월 1일]

2009. 12.



본 개정사항은 2010년 1월 1일 이후 심사되는 모든 출원에 적용되며, 종전 특허·실용신안 심사지침서 중 「제2부 특허를 받을 수 있는 발명」 부분을 대체하는 효력을 갖는다.

제 3 부 특허요건

목 차

제1장 산업상 이용 가능성

1. 특허법 제29조제1항 본문	1
2. 특허법 제29조제1항 본문의 취지	1
3. 관련 규정	1
4. 발명의 성립요건	1
4.1 발명에 해당하지 않는 유형	1
4.1.1 자연법칙 그 자체	2
4.1.2 단순한 발견이어서 창작이 아닌 것	2
4.1.3 자연법칙에 위배되는 것	2
4.1.4 자연법칙을 이용하지 아니하는 것	2
4.1.5 기능	3
4.1.6 단순한 정보의 제시	3
4.1.7 미적 창조물	4
4.1.8 컴퓨터 프로그램 언어 자체, 컴퓨터 프로그램 자체	4
4.1.9 반복하여 동일한 효과를 얻을 수 없는 것	4
4.1.10 미완성 발명	4
4.2 발명에 해당하지 않는 경우의 거절이유의 통지	5
4.3 발명과 고안의 차이	5
4.3.1 실용신안법 상의 물품	5
4.3.2 물품의 형상, 구조 또는 조합에 해당하지 않는 것	6
5. 산업상 이용할 수 없는 발명	6
5.1 의료행위	6
5.2 업으로 이용할 수 없는 발명	7
5.3 현실적으로 명백하게 실시할 수 없는 발명	7

제2장 신규성

1. 특허법 제29조제1항	9
2. 특허법 제29조제1항의 취지	9
3. 관련 규정	9
3.1 공지된 발명	9
3.2 공언히 실시된 발명	10
3.3 반포된 간행물에 게재된 발명	10
3.3.1 간행물	10

3.3.2 반포	11
3.3.3 간행물 반포시기	11
3.3.4 간행물에 기재된 발명	12
3.4 전기통신회선을 통하여 공중이 이용 가능하게 된 발명	12
3.4.1 도입 취지	12
3.4.2 전기통신회선을 통한 공개가 특허법 제29조제1항제2호의 선행기술의 지위를 가지기 위한 요건	13
3.4.3 내용 및 공개시점의 인정	15
3.4.4 인용방법	15
3.4.5 적용시 주의 사항	16
4. 신규성 판단	17
4.1 청구항에 기재된 발명의 특정	17
4.1.1 발명의 특성의 일반 원칙	17
4.1.2 특수한 표현을 포함하는 경우의 발명의 특정 원칙	19
4.2 인용발명의 특정	21
4.2.1 공지된 발명	22
4.2.2 공언히 실시된 발명	22
4.2.3 반포된 간행물에 게재된 발명	22
4.2.4 인용발명 특정시 주의사항	22
4.3. 신규성 판단 방법	23
4.3.1 수치한정 발명의 신규성 판단	23
4.3.2 파라미터 발명의 신규성 판단	24
4.4 신규성 판단시 유의사항	25
5. 공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우	26
5.1 특허법 제30조	26
5.2 제도의 취지	27
5.3 공지 등이 되지 아니한 발명으로 보기 위한 요건	27
5.3.1 권리자가 발명을 출원전에 공개한 경우	27
5.3.2 권리자의 의사에 반하여 공지된 경우	28
5.3.3 권리자에 의한 공지와 권리자 의사에 반한 공지의 차이	28
5.4 특허법 제30조 규정의 적용을 받기 위한 절차	29
5.4.1 권리자가 발명을 출원전에 공개한 경우	29
5.4.2 권리자의 의사에 반하여 공지된 경우	29
5.5 특허법 제30조 규정의 적용여부에 대한 심사	29
5.5.1 방식심사	29
5.5.2 실체심사	30
5.5.3 특허법 제30조 규정의 적용에 있어서 유의사항	30

제3장 진보성

1. 특허법 제29조제2항	33
2. 특허법 제29조제2항의 취지	33
3. 관련 용어의 정의	33
3.1 특허출원전	33
3.2 통상의 기술자	33
3.3 용이하게 발명할 수 있을 것	34
4. 진보성 판단의 기본원칙	34
5. 진보성 판단 방법	35
5.1 진보성 판단 절차	35
5.2 인용발명의 선택	35
6. 용이성 판단의 근거	37
6.1 발명에 이를 수 있는 동기가 있는 것	37
6.1.1 인용발명의 내용중의 시사	38
6.1.2 과제의 공통성	38
6.1.3 기능, 작용의 공통성	39
6.1.4 기술분야의 관련성	39
6.2 통상의 기술자의 통상의 창작능력의 발휘에 해당하는 것	40
6.2.1 균등물에 의한 치환	40
6.2.2 기술의 구체적 적용에 따른 단순한 설계변경	41
6.2.3 일부 구성요소의 생략	42
6.2.4 단순한 용도의 변경, 한정	42
6.2.5 공지 기술의 일반적인 적용	42
6.3 더 나은 효과의 고려	43
6.4 발명의 유형에 따른 진보성 판단	44
6.4.1 선택발명의 진보성 판단	45
6.4.2 수치한정 발명의 진보성 판단	45
6.4.3 파라미터 발명의 진보성 판단	47
6.4.4 제조방법으로 특정된 물건발명의 진보성 판단	48
7. 결합발명의 진보성 판단	49
8. 진보성 판단시 고려되어야 할 기타요소	52
9. 진보성 판단시 유의사항	53

제4장 확대된 선원

1. 특허법 제29조제3항	56
2. 특허법 제29조제3항의 취지	56
3. 적용 요건	56

4. 특허법 제29조제3항의 단서 적용 기준	60
5. 타출원이 국제출원인 경우의 특칙	60
6. 동일성을 판단하는 방법	61
6.1 동일성 판단 절차	61
6.2 동일성 판단의 실체적 방법	61
6.3 발명이 실질적으로 동일한 경우	62
6.3.1 단순한 표현의 상위	62
6.3.2 단순한 효과의 인식의 상위	62
6.3.3 단순한 목적의 상위	63
6.3.4 단순한 구성의 변경	63
6.3.5 단순한 용도의 차이	64
6.3.6 용도한정의 유무	65

제5장 선원

제6장 불특허 발명 등

1. 특허법 제32조	66
2. 특허법 제32조의 취지	66
3. 특허를 받을 수 없는 발명	66
3.1 공서양속을 문란하게 하는 발명	66
3.2 공중위생을 해할 염려가 있는 발명	67

글로벌 특허심사기준 제정추진단(2009.12 : 특허요건 전면 개정)	68
--	----

제1장 산업상 이용 가능성

1. 특허법 제29조제1항 본문

산업상 이용할 수 있는 발명으로서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.

2. 특허법 제29조제1항 본문의 취지

특허법의 목적이 산업발전에 기여하는데 있으므로(특§1) 모든 발명은 산업상 이용가능성이 있어야 함은 당연하다. 이에 따라 특허법 제29조제1항 본문에서는 산업상 이용할 수 있는 발명에 한하여 특허를 받을 수 있도록 규정하였다.

특허법 제29조제1항 본문의 「산업」은 가장 넓은 의미의 산업으로 해석하여야 한다. 즉, 산업은 유용하고 실용적인 기술에 속하는 모든 활동을 포함하는 최광의(最廣義) 개념으로 해석된다.

(참고) **파리협약 제1조(3)** 산업재산권은 최광의로 해석되어 엄격한 의미의 공업 및 상업뿐만 아니라 농업 또는 채취산업의 분야 및 제조 또는 천연의 모든 산품, 예컨대 포도주, 곡물, 담배잎, 과일, 가축, 광물, 광천수, 맥주, 꽃, 밀가루에 대하여도 적용된다.

3. 관련 규정

특허법 제29조제1항 본문의 『산업상 이용할 수 있는 발명』은 통상적으로 『발명』의 성립요건과 그 발명은 『산업상 이용할 수 있는 것일 것(산업상 이용가능성)』의 요건으로 구분할 수 있다. 따라서, 본 심사기준에서는 특허법 제29조제1항 본문의 요건은 『발명』일 것의 성립요건과 『산업상 이용할 수 있는 것일 것』의 요건으로 구분하여 규정하는 것으로 한다.

4. 발명의 성립요건

특허법 제2조제1호는 「“발명”이라 함은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다」라고 정의하고 있으므로, 특허출원된 발명이 특허법 상의 발명이 되기 위해서는 이 규정을 만족하는 것이어야 한다.

여기서, 「고도한 것」의 의미는 일반적으로 실용신안법 상의 「고안」과 특허법 상의 「발명」을 구분하기 위한 상대적인 개념이므로 실무상 「발명」의 성립요건에 대한 판단시에는 「고도한 것」에 대해서는 고려하지 않는 것으로 한다.

4.1 발명에 해당하지 않는 유형

특허법 제2조제1호의 발명에 해당하는지 여부에 대한 판단이 용이하지 아니하므

로 본 지침서에서는 발명에 해당하지 않는 유형을 예시하여 발명에 해당되는지 여부에 대한 판단을 돕고자 한다.

4.1.1 자연법칙 자체

발명은 자연계에 존재하는 법칙 즉, 자연법칙을 이용하여 주어진 과제를 해결하기 위한 기술적 사상의 창작이므로 자연법칙 자체는 발명에 해당되지 않는다.

따라서, 열역학 제2법칙, 에너지 보존의 법칙과 같은 자연법칙 자체는 발명이 아니다.

4.1.2 단순한 발견이어서 창작이 아닌 것

발견이란 자연계에 이미 존재하는 物件이나 법칙을 단순히 찾아내는 것으로서 창작이 아니므로 천연물(예: 광석), 자연현상 등의 발견 자체만으로는 발명에 해당되지 않는다.

그러나, 물질 자체의 발견이 아니라 천연물에서 어떤 물질을 인위적으로 분리하는 방법을 개발한 경우 그 방법은 발명에 해당되며, 또 그 분리된 화학물질 또는 미생물 등도 발명에 해당된다.

자연계에 존재하는 물의 속성을 발견하고 그 속성에 따라 새로운 용도로 사용함으로써 기인하는 용도발명도 단순한 발견과는 구분되는 것으로 특허법 상 다르게 취급된다. 원칙적으로 새로운 용도의 단순한 발견만으로는 발명으로서 성립하지 않으나, 새로운 속성의 발견과 그에 연결되는 새로운 용도의 제시 행위가 통상의 기술자로서는 자명하지 않은 발명적 노력을 가한 경우라면 발명으로서 인정될 수 있다.

4.1.3 자연법칙에 위배되는 것

발명은 자연법칙을 이용한 것이어야 하므로 자연법칙에 위배되는 것(예 : 영구기관)은 발명에 해당되지 않는다. 이 경우, 청구항에 기재된 발명의 일부라도 자연법칙에 위배되는 부분이 있으면 발명에 해당되지 않게 된다.(관련 판례: 대법원 1998.9.4. 선고 98후744 판결)

4.1.4 자연법칙을 이용하지 아니한 것

청구항에 기재된 발명이 자연법칙 이외의 법칙(경제법칙, 수학공식, 논리학적 법칙, 작도법 등), 인위적인 약속(게임의 규칙 그 자체 등), 또는 인간의 정신활동(영업계획 그 자체, 교수방법 그 자체, 금융보험제도 그 자체, 과세제도 그 자체 등)을 이용하고 있는 경우에는 발명에 해당되지 않는다.

논리적인 법칙이나 수학적 원리 그 자체나 이를 직접적으로 이용하는 방법이나 원리 자체에 대한 특허를 청구하는 것이 아니고, 수학적 연산을 통하여 변환

되는 데이터를 이용하여 특정한 기술수단의 성능을 높인다거나 제어함으로써 유용하고 구체적이고 실용적인 결과를 얻을 수 있는 기술적인 장치나 방법으로 청구하는 경우에는 그와 같은 장치나 방법이 특정한 목적을 달성하기 위한 합리적인 수단으로서 보편성과 반복성 및 객관성을 갖는 것이라면 발명으로 취급된다.

특허법상의 발명에 해당하기 위한 자연법칙 이용 여부는 청구항 전체로 판단하여야 한다. 따라서, 청구항에 기재된 발명의 일부에 자연법칙을 이용하고 있는 부분이 있어도 청구항 전체로서 자연법칙을 이용하고 있지 않다고 판단될 때에는 특허법상의 발명에 해당하지 아니하고, 반대로 청구항에 기재된 발명의 일부에 자연법칙을 이용하고 있지 아니한 부분(예: 수학공식 등)이 있어도 청구항을 전체로 파악했을 때 자연법칙을 이용하고 있다고 판단될 때에는 특허법상의 발명에 해당된다.

(예1) 알파벳, 숫자, 기호 등을 조합하여 암호를 작성하는 방법

(예2) 외국어 발음표기 문자를 형성하는 방법에 있어서, 문자에 대한 한글과 외국어의 발음상의 차이에 의하여 표기시에 차이가 생기는 문자들의 표시를 위하여 해당 문자의 발음시에 형성되는 사람의 목구멍의 형상과 혀소리가 발음상 변화를 일으키는 현상과 이에 따른 입술모양에 따라서 문자를 변형시켜서 형성하는 것을 특징으로 하는 외국어 발음표기 문자의 형성방법(특허법원 2002.1.17. 선고 2001허3453 판결 참조).

(예3) 배출자 신상정보가 입력된 바코드 스티커와, 배출쓰레기가 표시된 달력지는 관할 관청에서 각 배출자에게 배포하고 각 배출자들은 정해진 규정에 의해 정확하게 분리된 쓰레기를 규정 쓰레기 봉투에 담아서 배출하되 반드시 배출자 신상정보가 입력된 바코드 스티커를 쓰레기 봉투에 부착하여 배출하며, 수거자는 배출된 쓰레기를 요일별로 정확하게 분리 수거하여 집하장으로 이송하여 재활용 쓰레기와 매립 소각될 쓰레기를 선별하여 처리과정을 거치며, 잘못 분류된 쓰레기 봉투는 전면에 부착된 바코드를 판독하여 해당 배출자에게 시정명령을 지시하는 각 과정에서 얻어지는 자료들을 축적한 통계로 생활쓰레기를 종합관리하도록 하는 생활쓰레기 재활용 종합관리방법(특허법원 2001.9.21. 선고 2000허5438 판결 참조).

4.1.5 기능

기능은 개인의 숙련에 의해서 달성될 수 있는 것으로서 지식으로 제3자에게 전달될 수 있는 객관성이 결여되어 있다. 따라서 기능은 발명에 해당되지 않는다.

(예1) 악기 연주방법, 볼을 손가락으로 잡는 방법과 볼을 던지는 방법에 특징이 있는 투구방법 등

4.1.6 단순한 정보의 제시

단순히 제시되는 정보의 내용에만 특징이 있는 것으로 정보의 제시를 주된 목적으로 하는 경우에는 발명에 해당하지 않는다.

(예1) 녹음된 음악에만 특징이 있는 CD, 컴퓨터프로그램 리스트 자체, 디지털 카메라로 촬영된 데이터 등

그러나 정보의 제시가 신규한 기술적 특징을 가지고 있으면 그와 같은 정보의 제시 그 자체, 정보의 제시수단, 정보를 제시하는 방법은 발명에 해당될 수 있다.

(예2) 문자, 숫자, 기호로 이루어지는 정보를 양각으로 기록한 플라스틱 카드(정보의 제시 수단에 기술적 특징이 있는 경우)

4.1.7 미적 창조물

미적 창조물은 기술적인 면 이외의 시각적인 면을 가지며 그 평가도 주관적으로 이루어지는 것이다. 따라서, 미적 효과 그 자체(예: 회화, 조각 그 자체등)는 발명에 해당하지 않는다. 그러나, 미적 효과가 기술적 구성 혹은 다른 기술적 수단에 의하여 얻어지는 경우 미적인 효과를 얻기 위한 수단은 발명에 해당될 수 있다.

4.1.8 컴퓨터 프로그램 언어 자체, 컴퓨터 프로그램 자체

컴퓨터 프로그램은 컴퓨터를 실행하는 명령에 불과한 것으로 컴퓨터 프로그램 자체는 발명이 될 수 없다.

다만 컴퓨터 프로그램에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용해 구체적으로 실현되는 경우에는 해당 프로그램과 연동해 동작하는 정보처리장치(기계), 그 동작 방법 및 해당 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체는 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 발명에 해당한다.

4.1.9 반복하여 동일한 효과를 얻을 수 없는 것

발명의 목적을 달성하기 위한 수단이 형식적으로 제시되어 있으나 그 제시한 수단에 의하여 발명자가 얻은 성과와 객관적으로 동일한 결과를 얻을 수 없는 경우, 즉 반복하여 실시할 수 없는 것은 발명에 해당 될 수 없다. 여기에서 출원발명의 반복재현성은 반드시 100%의 확률로 효과를 얻을 수 있는 것만을 의미하는 것이 아니고, 100% 보다 적은 확률이라도 효과를 얻을 수 있는 것이 확실하다면 반복재현성이 있다고 본다.

4.1.10 미완성 발명

특허를 받을 수 있는 발명은 완성된 것이어야 한다. 여기서 완성된 발명이란 그 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 반복 실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있을 정도까지 구체적, 객관적으로 구성되어 있는 발명으로 그 판단은 특허출원의 명세서에 기재된 발명의 목적, 구성 및 작용효과 등을 전체적으로

고려하여 출원 당시의 기술수준에 입각하여 판단한다(대법원 1994.12.27. 선고 93후 1810 판결 참고).

만약 발명의 과제를 해결하기 위한 구체적 수단이 결여되어 있거나 또는 제시된 과제 해결수단만으로는 과제의 해결이 명백하게 불가능하다고 인정되는 경우에는 발명에 해당하지 않는 것으로 취급한다. 이 경우에 발명자는 신뢰할 수 있는 제3자의 실험 데이터로 그 과제의 해결이 가능하다는 사실을 입증할 수 있다.

한편, 특허부여의 요건으로서 발명의 완성 여부와 명세서 기재요건의 충족 여부는 구별되어야 한다. 미완성 발명은 출원당시 발명이 완성되지 않은 경우에 적용되는 것이므로 출원 후 보정으로 그 하자를 치유할 수 없는데 비하여, 명세서 기재불비는 출원당시 발명은 완성하였으나 기재를 제대로 하지 못한 경우에 적용되는 것이므로 보정으로 그 하자를 치유할 가능성이 있다. 따라서 상세한 설명에 기재된 발명이 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있을 정도로 명확하고 충분히 기재되어 있지 아니하며 또한 동일한 이유로 그 발명이 미완성 발명인지 여부가 불분명한 경우에는 산업상 이용할 수 있는 발명에 해당하지 않는다는 이유(특허법 제29조 제1항 본문)에 우선하여 특허법 제42조제3항에 근거하여 거절이유를 통지하는 것이 바람직하다.

4.2 발명에 해당하지 않는 경우의 거절이유의 통지

특허법 제2조는 동법 제62조에서 정하는 거절이유에 포함되지 않으므로 발명에 해당되지 않는 출원 즉, 자연법칙 자체, 발견, 자연법칙을 위배한 것, 자연법칙을 이용하지 아니한 것, 정보의 단순한 제시, 미적 창조물 또는 미완성 발명에 대하여는 특허법 제29조제1항 본문의 규정을 인용하여 “산업상 이용할 수 있는 발명”이 아니라는 이유로 거절이유를 통지한다.

4.3 「발명」과 「고안」의 차이

특허법에서는 물건(조성물 포함)이나 방법 모두 보호의 대상으로 취급되나 실용신안법 상 등록을 받을 수 있는 고안은 「물품의 형상·구조 또는 조합에 관한 고안」으로 한정된다. 실용신안으로서 등록되는 것은 고안이며 물품 그 자체가 아니라 청구항에 기재된 물품에 적용된 기술적 사상이다.

4.3.1 실용신안법 상의 물품

실용신안법 제4조제1항 본문의 「물품」에 대하여 일정한 정의는 없으나, 일반적으로 공간적으로 일정한 형(型)을 가진 것으로 일반 상거래의 대상이 되고 사용목적이 명확한 것은 실용신안법 상의 「물품」에 해당하는 것으로 해석된다.

「물품의 형상·구조 또는 조합」에 대하여 간단하게 설명하면 다음과 같다.

(1) 형상

형상이란 선이나 면 등으로 표현된 외형적인 형태를 말한다. 예를 들어 캠(cam)의 형태, 치차의 치형 같은 것이 형상이다.

(2) 구조

구조란 공간적, 입체적으로 조립된 구성으로서 물품의 외관만이 아니고 평면도, 측면도, 정면도 및 경우에 따라서는 단면도를 이용하여 표현되는 구성이다. 구조상의 특징은 외관상 명료할 것을 필요로 하지 않으며, 절단함으로써 또는 물리적·화학적 분석에 의하여 구별할 수 있는 경우 외관이 동일하여도 구조상 차이가 있는 것으로 본다. 전자제품 등의 회로인 경우도 물품의 구조로 보아 실용신안의 대상으로 한다.

(3) 조합

물품의 사용시 또는 불사용시에 2개 또는 그 이상의 물품이 공간적으로 분리된 형태로 있고, 또 이들은 각각 독립적으로 일정한 구조 또는 형상을 가지며, 사용에 의하여 이들이 기능적으로 서로 관련되어 사용가치를 발휘하는 것을 물품의 조합이라 한다. 예를 들어 체결구로 볼트와 너트를 조합하는 경우가 있을 수 있다.

4.3.2 「물품의 형상, 구조 또는 조합」에 해당하지 않는 것

방법의 고안, 조성물의 고안, 화학물질의 고안, 일정 형상을 갖지 않는 것, 동물 품종, 식물 품종 등은 실용신안법 상의 고안에 해당하지 않는다.

(참고) 독립항이 물품의 형상이나 구조 또는 조합에 관한 고안이고 종속항이 독립항의 구성요소의 재료를 한정하는 경우 그 청구항을 물품의 형상, 구조 또는 조합으로 인정한다.

5. 산업상 이용할 수 없는 발명

「산업상 이용할 수 있는 발명」에 해당하지 아니하는 것의 대표적인 유형은 다음과 같다.

청구항에 기재된 발명이 이 요건을 충족시키고 있지 않다고 하여 거절이유를 통지할 때에는 가능한 한 구체적 이유를 들어서 상세히 지적한다.

5.1 의료행위

(1) 산업상 이용할 수 있는 발명에 해당하지 않는 유형

- ① 인간을 수술하거나 치료하거나 또는 진단하는 방법의 발명, 즉, 의료 행위에 대해서는 산업상 이용할 수 있는 발명에 해당되지 않는 것으로 한다.

의사(한 의사 포함) 또는 의사의 지시를 받은 자의 행위가 아니라도, 의료기기(예: 메스 등)를 이용하여 인간을 수술하거나 의약품을 사용하여 인간을 치료하는 방법은 의료행위에 해당하는 것으로 본다.

- ② 청구항에 의료행위를 적어도 하나의 단계 또는 불가분의 구성요소로 포함하고 있는 방법의 발명은 산업상 이용 가능한 것으로 인정하지 않는다.
- ③ 인체를 처치하는 방법이 치료 효과와 비치료 효과(예: 미용효과)를 동시에 가지는 경우, 치료 효과와 비치료 효과를 구별 및 분리할 수 없는 방법은 치료 방법으로 간주되어 산업상 이용 가능한 것으로 인정하지 않는다.

(2) 산업상 이용할 수 있는 발명에 해당하는 유형

- ① 인간을 수술하거나 치료하거나 또는 진단에 사용하기 위한 의료 기기 그 자체, 의약품 그 자체 등은 산업상 이용할 수 있는 발명에 해당한다.
- ② 신규한 의료기기의 발명에 병행하는 의료기기의 작동방법 또는 의료기기를 이용한 측정방법 발명이 그 구성에 인체와 의료기기 간의 상호작용 또는 실질적인 의료행위를 포함하는 경우를 제외하고는 산업상 이용 가능한 것으로 취급한다.
- ③ 인간으로부터 자연적으로 배출된 것(예: 소변, 땀, 태반, 모발, 손톱) 또는 채취된 것(예: 혈액, 피부, 세포, 종양, 조직)을 처리하는 방법이 의료행위와는 분리 가능한 별개의 단계로 이루어진 것 또는 단순히 데이터를 수집하는 방법인 경우 산업상 이용 가능한 것으로 취급한다.

(3) 의료행위가 포함된 발명의 심사시 유의사항

일반적으로 인간을 수술, 치료, 진단하는 방법에 이용할 수 있는 발명의 경우에는 산업상 이용 가능성이 없는 것으로 보나, 그것이 인간 이외의 동물에만 한정한다는 사실이 특허청구범위에 명시되어 있으면 산업상 이용할 수 있는 발명으로 취급한다(대법원 1991.3.12. 선고 90후250 판결 참조).

5.2 업(業)으로 이용할 수 없는 발명

개인적 또는 실험적, 학술적으로만 이용할 수 있고 업으로서 이용될 가능성이 없는 발명은 산업상 이용할 수 있는 발명에 해당되지 않는 것으로 취급한다. 그러나, 개인적 또는 실험적, 학술적으로 이용될 수 있는 것이라도 시판(市販) 또는 영업의 가능성이 있는 것은 산업상 이용할 수 있는 발명에 해당한다.

5.3. 현실적으로 명백하게 실시할 수 없는 발명

이론적으로는 그 발명을 실시할 수 있더라도 그 실시가 현실적으로 전혀 불가능하다는 사실이 명백한 발명은 산업상 이용할 수 있는 발명에 해당하지 않는 것으로 취급한다.

- (예1) 오존층의 감소에 따른 자외선의 증가를 방지하기 위하여 지구표면 전체를 자외선흡수플라스틱 필름으로 둘러싸는 방법 등

다만, 그 발명이 실제로 또는 즉시 산업상 이용되는 것이 필요하지는 않고, 장래에 이용될 가능성이 있으면 산업상 이용할 수 있는 발명이라 판단한다. 여기서 특허출원된 발명이 출원일 당시가 아니라 장래에 산업적으로 이용될 가능성이 있다 하더라도 특허법이 요구하는 산업상 이용가능성의 요건을 충족한다고 하는 법리는 해당 발명의 산업적 실시화가 장래에 있어도 좋다는 의미일 뿐 장래 관련 기술의 발전에 따라 기술적으로 보완되어 장래에 비로소 산업상 이용가능성이 생겨나는 경우까지 포함하는 것은 아니다(대법원 2003.3.14. 선고 2001후2801 판결 참조).

제2장 신규성

1. 특허법 제29조제1항

산업상 이용할 수 있는 발명으로서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.

1. 특허출원전에 국내 또는 국외^(주1)에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명
2. 특허출원전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되거나 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통하여 공중이 이용 가능하게 된 발명

(주1) 2006. 3. 3.자로 “국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명”을 “국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명”으로 개정함으로써 공지, 공연 실시를 국제주의로 확대하였다. 개정된 규정은 2006. 10. 1. 이후의 출원에 적용한다.

2. 특허법 제29조제1항의 취지

특허제도는 발명을 공개하는 대가로 특허권을 부여하는 제도이므로 이미 일반에 알려진 발명에 대하여 독점배타권을 부여하지 아니한다. 이에 따라 특허법 제29조제1항에서는 특허출원전에 국내 또는 국외에서 ① 공지된 발명, ② 공연히 실시된 발명, ③ 간행물에 게재된 발명, ④ 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명은 신규성이 없는 발명으로서 특허를 받을 수 없도록 하고 있다.

3. 관련 규정

3.1 공지(公知)된 발명

「공지(公知)된 발명」이란 특허출원전에 국내 또는 국외에서 그 내용이 비밀상태로 유지되지 않고 불특정인에게 알려지거나 알려질 수 있는 상태에 있는 발명을 의미한다. 여기서 「특허출원전」이란 특허출원일의 개념이 아닌 특허출원의 시, 분, 초까지도 고려한 자연시(외국에서 공지된 경우 한국시간으로 환산한 시간)개념이다. 또한, 「불특정인」이란 그 발명에 대한 비밀준수의무가 없는 일반 공중을 말한다.

(예1) 등록공고가 없더라도 출원이 등록되면 누구라도 그 출원서를 열람할 수 있으므로 특허법 제29조제1항제1호의 선행기술 자료로 사용할 수 있다. 그러나 출원이 등록공고 또는 출원공개되지 않은 경우 그 출원서는 특허법 제29조

제1항제2호의 특허출원전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물이 아니므로 그 출원에 기재된 발명은 특허법 제29조제1항제2호의 선행기술로 사용할 수 없다.

3.2 공연(公然)히 실시된 발명

「공연(公然)히 실시된 발명」은 국내나 국외에서 그 발명이 공연(公然)히 알려진 상태 또는 공연(公然)히 알려질 수 있는 상태에서 실시(실시의 정의에 대해서는 특허법 제2조제3호 참조)되고 있는 것을 의미한다.

여기서 「공연」은 바꾸어 말하면 「전면적으로 비밀상태가 아닌 것」을 의미하므로 그 발명의 실시에 있어서 발명의 주요부에 대하여 일부라도 비밀부분이 있을 때에는 그 실시는 「공연」한 것이라고 할 수 없다.

(예1) 불특정인에게 공장을 견학시킨 경우, 그 제조상황을 보면 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 기술내용을 알 수 있는 상태인 때에는 「공연히 실시」된 것으로 본다. 또한, 그 제조상황을 보았을 경우에 제조공정의 일부에 대하여는 장치의 외부를 보아도 그 제조공정의 내용을 알 수 없는 것으로서, 그 내용을 알지 못하면 그 기술의 전체를 알 수 없는 경우에도 견학자가 그 장치의 내부를 볼 수 있거나 그 내부에 대하여 공장의 종업원에게 설명을 들을 수 있는 상황(공장측에서 설명을 거부하지 않음)으로서 그 내용을 알 수 있을 때에는 그 기술은 공연히 실시된 것으로 본다.

(참고) 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에서 실시되었다고 하여 반드시 그 기술의 내용까지 정확히 인식할 수 있는 것은 아니므로, 공용에 의하여 신규성이 부인되기 위해서는 다시 ‘당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 기술사상을 보충, 또는 부가하여 발전시킴 없이 그 실시된 바에 의하여 직접 쉽게 반복하여 실시할 수 있을 정도로 공개될 것’이 요구된다(대법원 1996. 1. 23. 선고 94후1688 판결 참고).

3.3 반포된 간행물에 기재된 발명

3.3.1 간행물

「간행물」이란 “일반 공중에게 공개할 목적으로 인쇄 기타의 기계적, 화학적 방법에 의하여 복제된 문서, 도면, 기타 이와 유사한 정보전달 매체”를 말한다. 여기서 일반 공중에게 반포에 의하여 공개할 목적으로 복제된 것이란, 반드시 공중의 열람을 위하여 미리 공중의 요구를 만족할 수 있을 정도의 부수가 원본에서 복제되어 일반 공중에게 제공되어야 하는 것은 아니며, 원본이 공개되어 그 복사물이 공중의 요구에 의하여 즉시 교부될 수 있으면 간행물로 인정될 수 있다.

간행물에는 특허문헌과 비특허문헌이 있으며, 특허문헌은 등록특허공보 및 공개

특허공보를 말하고 비특허문헌은 특허문헌이외의 모든 간행물을 말한다. 예를 들면, ①단행본에 게재된 문헌과 정보, ②학회 논문지 등에 게재된 문헌과 정보, ③과학잡지 등의 일반 잡지에 게재된 문헌과 정보, ④기업기술정보지 등에 게재된 문헌과 정보, ⑤신문, 저널 등에 게재된 기사 내용, ⑥매뉴얼, 사용설명서 등에 게재된 문헌과 정보, ⑦학회, 세미나 등에서 발표된 문헌과 정보 등이다.

또한 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.

3.3.2 반포

「반포」란 상기 간행물이 불특정인이 볼 수 있는 상태에 놓여지는 것을 말한다. 따라서, 불특정인이 그 간행물을 현실적으로 보았다는 사실을 필요로 하는 것은 아니다.

3.3.3 간행물 반포시기

간행물의 반포시기에 대해서는 다음과 같이 취급한다.

① 간행물에 발행시기가 기재되어 있는 경우

- (a) 발행년도만이 기재되어 있는 때에는 그 연도의 말일
- (b) 발행년월이 기재되어 있는 때에는 그 연월의 말일
- (c) 발행년월일까지 기재되어 있는 때에는 그 연월일

② 간행물에 발행시기가 기재되어 있지 아니한 경우

- (a) 외국간행물로서 국내에 입수된 시기가 분명한 때에는 그 입수된 시기로부터 발행국에서 국내에 입수되는데 소요되는 통상의 기간을 소급한 시기를 입증할 수 있는 경우에는 그 때에 반포된 것으로 추정할 수 있다.
- (b) 당해 간행물에 관하여 서평, 발췌, 카탈로그 등을 게재한 간행물이 있을 때에는 그 발행시기로부터 당해 간행물의 반포시기를 추정한다.
- (c) 당해 간행물에 관하여 중판(重版) 또는 재판(再版) 등을 이용하는 경우 그 간행물의 반포시기는 초판이 발행된 시기에 발행된 것으로 추정한다. 다만, 재판이나 중판에서 추가된 내용이나 변경된 내용이 있는 경우에는 인용하는 부분의 내용이 초판과 일치될 것을 전제로 한다.
- (d) 기타 적당한 근거가 있을 때에는 그것으로부터 반포시기를 추정 또는 인

정한다.

(예1) 기업에서 자사의 제품을 소개 또는 선전하기 위하여 제작되는 카탈로그의 배부는 국내에 한정되지 않고 오늘날과 같이 교역이 빈번하고 교통이 편리하여 집에 따라 국제간에도 상품 및 기술정보를 입수하기 위하여 타사의 카탈로그를 신속히 수집 이용하고 있음도 우리의 경험칙 상 알 수 있는 것이므로 카탈로그는 제작되었으면 배부 반포되는 것이 사회통념이라 하겠으며 제작한 카탈로그를 배부 반포하지 아니하고 사장하고 있다는 것은 경험칙 상 수긍할 수 없는 것이어서 카탈로그의 배부범위, 비치장소 등에 관하여 구체적인 증거가 없다고 하더라도 그 카탈로그가 반포 배부되었음을 부인할 수 없으므로 인용발명이 본 건 발명 출원전에 국내에 반입되었음이 명백한 이상 카탈로그 역시 본 건 발명의 출원 전에 반포되었다고 볼 것임(대법원 1992.2.14. 선고 91후1410 판결 참조).

3.3.4 간행물에 게재된 발명

「간행물에 게재된 발명」이란 그 문헌에 직접적으로 명확하게 기재되어 있는 사항 및 문헌에 명시적으로는 기재되어 있지 않으나 사실상 기재되어 있다고 인정할 수 있는 사항에 의하여 파악되는 발명을 말한다.

여기서 「사실상 기재되어 있다고 인정할 수 있는 사항」이란 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 간행물의 반포시에 간행물에 기재된 사항에 의하여 파악해 낼 수 있는 사항을 포함한다. 이 경우에는 간행물 반포시의 기술상식을 참작한다.

(예1) 고안이 간행물에 게재되어 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 게재된 것이 아니라고 할 것이다(특허법원 1998.7.9. 선고 98허3767 판결 참조).

3.4 전기통신회선을 통하여 공중이 이용 가능하게 된 발명

3.4.1 도입 취지

최근 정보전달수단의 발달로 인터넷을 통하여 발표되는 기술의 양이 급격히 증가하고 있으며, 이들 기술은 인터넷의 특성상 게재 후에 그 게재일 및 내용이 변조될 가능성이 있다는 점을 제외하고는 공중의 이용가능성, 전파속도 및 기술 수준 등의 측면에서 간행물에 의하여 발표된 기술과 비교하여 선행기술의 지위에 있어서 전혀 손색이 없는바, 이러한 시대적 변화를 특허제도에 반영할 필요성이 제기되어 왔다.

그러나 법 제29조제1항제2호의 「간행물(Printed Publication)」이란 “인쇄 기타의

기계적, 화학적 방법에 의하여 공개할 목적으로 복제된 문서, 도화, 사진 등”에 한정하는 것으로 보고 있으므로(대법원 1992.10.27. 선고, 92후377 판결), 인터넷을 통하여 공개된 기술은 법 제29조제1항제2호에서 규정하고 있는 간행물에 게재된 선행기술로서의 지위를 갖지 못하고, 법 제29조제1항제1호가 규정하는 「공지기술」로서의 지위만을 가지는 것으로 해석되어 왔다.

이에 따라 2001. 2. 3. 공포된 개정 특허법에서는 제29조제1항제2호 및 특허법 시행령 제1조의2를 개정하여 게재한 일자나 그 내용에 있어 공신력 있는 인터넷사이트를 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명에 대해서도 간행물을 통하여 공개된 발명과 같은 지위를 부여할 수 있도록 하였다.

한편 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명은 특허법 제29조제1항제2호를 적용하고, 그 외의 전기통신을 통하여 공개된 발명은 법 제29조제1항제1호의 규정에 의한 공지기술로서 선행기술이 될 수 있다.

3.4.2 전기통신회선을 통한 공개가 특허법 제29조제1항제2호의 선행기술의 지위를 가지기 위한 요건

(1) 전기통신회선을 통하여 공개된 발명일 것

전기통신회선(telecommunication line)에는 인터넷은 물론 전기통신회선을 통한 공중게시판(public bulletin board), 이메일 그룹 등이 포함되며, 앞으로 기술의 발달에 따라 새로이 나타날 수 있는 전기·자기적인 통신방법도 포함될 수 있을 것이다.

전기통신회선이라고 하여 반드시 물리적인 회선(line)을 필요로 하는 것은 아니다. 유선은 물론 무선, 광선 및 기타의 전기·자기적 방식에 의하여 부호·문언·음향 또는 영상을 송신하거나 수신할 수 있는 것이면 여기에서의 전기통신회선에 포함된다(전기통신기본법 제2조제1호 참조).

CD-ROM 또는 디스켓을 통한 기술의 공개는 전기통신회선을 통한 기술의 공개가 아니라 간행물에 의한 기술의 공개에 해당한다.

(2) 공중의 이용이 가능하게 된 발명일 것

전기통신회선을 통하여 공개된 발명이 간행물에 게재된 발명의 선행기술로서의 지위를 가지기 위해서는 “공중이 이용가능하게 된 발명”이어야 한다.

여기서 공중이란 불특정의 비밀준수 의무가 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 발명에의 접근이 일반인에게는 허용되지 않고 비밀준수 의무가 있는 특정인에게만 공개되었다

면 그 공개된 발명은 공중의 접근이 가능한 것이 아니므로 공중이 이용가능하게 된 발명으로 볼 수 없다. 공중의 이용가능성을 판단함에 있어 일반적인 서치엔진에 의하여 접근이 가능한지의 여부 또는 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.

(3) 대통령령이 정하는 자가 운영하는 전기통신회선에 공개된 발명일 것

전기통신회선을 통하여 공개된 발명이 간행물에 게재된 발명과 동일한 선행기술로서의 지위를 가지기 위해서는 대통령령이 “정하는 자”가 운영하는 전기통신회선을 통하여 공개되어야 하고 대통령령이 정하는 자는 특허법시행령 제1조의2에 정해져 있으며 다음의 자를 말한다.

① 정부·지방자치단체, 외국의 정부·지방자치단체 또는 국제기구

특허법시행령 제1조의2제1호에서 규정하는 정부·지방자치단체인지의 여부는 정부조직법, 지방자치법이 정하는 바에 의하여 결정한다. 외국의 정부 또는 지방자치단체인지의 여부는 각국의 관련법령이 정하는 바에 따른다. 제1호에 규정된 전기통신회선의 대표적인 예로는 특허청이 운영하는 전기통신회선, 특히 사이버공지제도(cyber bulletin)를 들 수 있다.

특허청에서 운영하는 인터넷 홈페이지에 게시된 발명에 대하여 간행물에 게재된 발명과 동일한 선행기술의 지위를 부여함으로써 출원공개를 서면 또는 CD-ROM이 아닌 인터넷으로 신속하고 경제적으로 공개할 수 있게 되었다. 구 특허법 하에서는 반드시 서면 또는 CD-ROM으로 공개하여야 하였으나 현행법 하에서는 특허청이 운영하는 인터넷상에 공개된 선행기술에 대하여 간행물에 공개된 선행기술과 동일한 지위를 부여하기 때문이다.

또한 “국제기구”는 정부간 국제기구(Intergovernmental Organization)를 의미하며 여기에는 아시아 변리사회 등 비정부기구(Nongovernmental Organization)는 포함되지 않는다. 정부간 국제기구는 유엔, 세계지식재산권기구(WIPO), 세계무역기구(WTO) 및 유럽연합(EU) 등은 물론, 정부간 합의에 의하여 설립된 지역특허청(유럽특허청(EPO), 아프리카지식재산권기구(African Intellectual Property Organization, OAPI), 유라시아특허청(Eurasian Patent Organization, EAPO), 아프리카지역산업재산권기구(African Regional Industrial Property Organization, ARIPO) 등을 포함한다.

② 고등교육법 제3조에 따른 국·공립학교 또는 외국의 국·공립대학

특허법시행령 제1조의2제2호의 “고등교육법 제3조에 따른 국·공립학교”라 함은 고등교육법 제2조가 규정하는 고등교육을 실시하기 위한 학교(대학, 산업대학, 교

육대학, 전문대학, 방송대학, 통신대학, 방송통신대학, 기술대학, 각종 학교) 중 국가가 설립·경영하는 국립학교, 지방자치단체가 설립·경영하는 공립학교를 말한다. 외국의 대학이 동조 제2호에서 말하는 “외국의 국·공립 대학”인지의 여부는 각국의 관련 법령이 정하는 바에 따른다.

③ 우리나라 또는 외국의 국·공립 연구기관

우리나라의 국·공립 연구기관이란 국가 또는 지방자치단체 소속 연구기관(검사소, 시험소 등 포함)과 정부출연 연구기관을 포함한다. 외국의 국·공립 연구기관인지 여부도 각국의 관련 법령에서 정하는 바에 의한다.

④ 특허청장이 지정하여 고시하는 법인

특허법시행령 제1조의2제4호의 “특허정보와 관련된 업무를 수행할 목적으로 설립된 법인”에는 “특허정보관련 전기통신회선 운영 법인에 관한 고시(특허청고시 제2001-2호)”에 의하여 한국발명진흥회, 한국특허기술정보센터(현 한국특허정보원)가 고시되었다. 한국발명진흥회 또는 한국특허정보원은 특허청이 위임 또는 의뢰하는 업무를 수행하고, 특허청의 관리·감독을 받고 있어 이들이 운영하는 전기통신회선의 신뢰성을 인정할 수 있기 때문이다.

3.4.3 내용 및 공개시점의 인정

전기통신회선을 통해 공개된 발명에 대하여 기술내용과 공개시점을 결정하는 것이 중요하다. 특허법시행령 제1조의2가 규정하는 전기통신회선으로부터 해당 발명의 내용과 공개시점을 파악할 수 있다면, 심사관은 별도의 확인절차 없이 이를 기초로 그 발명을 선행기술로 사용할 수 있으며, 이에 대하여 다투고자 하는 자는 그 내용과 공개시점을 인정할 수 없음을 입증하여야 한다.

전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명을 심사과정에서 선행기술로서 활용하는 경우, 심사관은 해당 기술의 출처는 물론 공개시점도 기재하여야 한다. 만약, 그 전기통신회선에서 해당 발명의 공개시점을 알 수 없는 경우, 심사관은 추가 조사를 통하여 그 발명이 해당 출원의 출원(또는 우선일) 전에 공개되었음을 밝힌 후 선행기술로 사용하여야 한다.

전기통신회선에서의 공개시점은 전기통신회선에 관련기술을 게재한 시점이다. 따라서 이미 간행된 간행물을 전기통신회선을 통하여 공개한 경우라도 전기통신회선에 공개된 발명을 인용하는 경우에는 발명이 전기통신회선에 공개된 시점을 공개일로 하여야 한다.

3.4.4 인용방법

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, 검색일, 홈페이지 주소 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.

3.4.5 적용시 주의 사항

(1) 대통령령이 정한 전기통신회선에서 하이퍼링크(hyperlink)한 다른 웹사이트의 취급

원칙적으로 특허법시행령 제1조의2가 규정하는 전기통신회선은 신뢰성이 있는 것으로 추정되나, 이러한 전기통신회선에서 하이퍼링크한 다른 웹사이트는 특허법시행령 제1조의2가 규정하는 전기통신회선으로 볼 수 없다. 그 사이트가 다른 주체에 의하여 운영되므로 내용 또는 공개시점 등에 대한 신뢰성을 확인하기가 어렵기 때문이다.

(2) 대통령령이 정하는 전기통신회선과 그 외의 전기통신회선의 차이

특허법 제29조제1항제1호에서 규정하고 있는 「공지(公知)된 발명」이란 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 불특정인에게 알려지거나 알려질 수 있는 상태에 있는 발명을 의미하므로 특허출원 전에 대통령령이 정하는 전기통신회선이 아닌 다른 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명은 「공지된 발명」에 해당한다.

따라서, 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명이라 하더라도 특허법시행령 제1조의2에 의하여 “대통령령이 정하는 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명”과 그러하지 아니한 발명은 선행기술의 지위에 있어서 차이가 있다. 즉, 특허법시행령 제1조의2에 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 제1조의2에 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.

일정 지역의 인터넷 사용자에게 대해서만 접근이 허용되는 인터넷사이트(예: 미국의 특정대학에 설치된 컴퓨터에서만 접속되는 대학 내 인터넷사이트)에 의하여 공중이 이용가능하게 된 발명은, 그 인터넷사이트가 특허법시행령 제1조의2에 규정된 사이트가 아닌 경우(상기 예의 특정대학이 사립대학인 경우)에는 그 인터넷사이트를 통하여 공개된 발명은 국외에서 공지된 발명에 해당되어 특허법 제29조제1항제1호의 선행기술로서는 사용할 수 있으나(2006. 10. 1 이후 출원에만 적용), 특허법

시행령 제1조의2에 규정된 사이트가 아니므로 전기통신 회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명에는 해당하지 않아 특허법 제29조제1항제2호의 선행 기술로는 사용할 수 없다. 만약 그 인터넷 사이트가 특허법 시행령 제1조의2에 규정된 사이트인 경우(상기 예의 특정 대학이 국립대학인 경우)에는 그 인터넷 사이트를 통해서 공개된 발명은 국외에서 공지된 발명일 뿐만 아니라 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명에도 해당하므로 특허법 제29조제1항제1호(2006. 10. 1 이후 출원에만 적용) 및 제2호의 선행 기술로서 모두 사용할 수 있다.

4. 신규성 판단

- (1) 신규성 판단은 청구항에 기재된 발명이 특허법 제29조제1항 각호의1에 해당하는지 여부에 대한 판단이다. 즉, 청구항에 기재된 발명이 특허법 제29조제1항 각호의1의 발명과 동일하면 신규성이 없는 발명이며, 동일하지 않으면 신규성이 있는 발명이다.
- (2) 청구항은 보호를 받고자 하는 사항을 기재한 항이므로(특§42④) 발명의 동일성은 원칙적으로 청구항에 기재된 사항으로부터 특정되는 발명의 동일성 여부에 의하여 판단한다.
- (3) 특허청구범위에 청구항이 2이상 있는 경우에는 청구항마다 신규성을 판단한다.

4.1 청구항에 기재된 발명의 특정

4.1.1 발명의 특정의 일반 원칙

- (1) 청구항의 기재가 명확한 경우에는 청구항에 기재된 대로 발명을 특정한다.

청구항에 기재된 용어는 용어의 의미가 발명의 상세한 설명에 명시적으로 정의되어 특정한 의미를 가지는 경우를 제외하고는 그 용어에 대해 당해 기술분야에서 통상적으로 받아들여지는 의미 및 범위를 가지는 것으로 해석한다. 문언의 일반적인 의미를 기초로 출원시의 기술 상식을 고려하여 그 문언에 의해 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰함으로써 객관적·합리적으로 해석하여야 한다.

- (2) 청구항 기재 발명의 기술구성이 명확히 이해될 수 있는 경우, 발명의 기술 내용을 특정함에 있어서 청구항의 기재를 기초로 하여야 할 뿐, 발명의 상세한 설명이나 도면의 기재에 의하여 제한 해석해서는 안 된다.

발명의 상세한 설명 또는 도면에 기재되어 있으나 청구항에 기재되어 있지 않은 사항은 청구항에는 기재되지 않은 것으로 하여 발명을 특정하고, 반대로 청구항에 기재되어 있는 사항에 대해서는 반드시 고려하여 발명을 특정하여야 한다. 비록 발명의 상세한 설명 또는 도면에 의하여 청구항에 기재된 사항을 이해하는 데 참작은 하더라도 청구항의 일부가 아닌 한정 사항을 청구항으로

가져와 특정하지 않는 것이 중요하다. 예를 들어 청구항에 기재된 사항이 실시예보다 포괄적인 경우 발명의 상세한 설명에 기재된 특정 실시예로 제한 해석하여 신규성, 진보성 등을 판단해서는 안 된다.

(예1) 청구항에 ‘크림’이 기재되어 있고 상세한 설명에는 실시예로서 ‘팔소보다 수분함량이 적어 보전성이 우수한 크림’이 기재되어 있는 경우, 크림이라는 용어는 통상적으로 수분 함량과 관계없이 우유에서 분리된 지방분을 의미하는 것으로서 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있는 것이므로 상세한 설명의 실시예로 제한 해석해서는 안 된다.

(예2) 청구항에 ‘박막형 탐침부재’만으로 기재되어 있고 상세한 설명에 ‘탐침부재의 침부에 길이 방향으로 특정패턴이 형성되어 있다.’라고 기재되어 있는 경우, ‘박막형 탐침부재’만으로도 발명이 명확하므로 탐침부재의 침부에 상세한 설명의 특정패턴이 형성된 것으로 제한 해석해서는 안 된다.

(예3) 청구항에 브러시 롤러의 회전방향에 대한 기재가 없고 도면에만 브러시 롤러가 회전체의 방향으로 회전한다는 내용이 개시되어 있는 경우, 청구항의 기재만으로 발명이 명확하므로 브러시 롤러의 회전방향을 도면에 표시된 회전방향으로 제한 해석해서는 안 된다.

(3) 출원인이 어떤 용어를 당해 기술분야에서 통상적인 의미가 아닌 특정한 의미를 갖도록 하기 위해 상세한 설명에서 그 용어의 의미가 당해 기술분야에서 이해되는 통상적인 의미와 다르다는 것이 통상의 기술자에게 명확히 이해될 수 있도록 명시적으로 정의한 경우에는 그 용어는 그 특정한 의미를 갖는 것으로 해석한다.

이 때 청구항에 기재된 용어의 개념에 포함된 하위개념만을 단지 발명의 상세한 설명 또는 도면 중에 기재하였다는 것만으로는 여기서 말하는 명시적인 정의에 해당하지 않는다고 본다.

(참고) 특허의 명세서에 기재되는 용어는 그것이 가지고 있는 보통의 의미로 사용하고 동시에 명세서 전체를 통하여 통일되게 사용하여야 하나, 다만 어떠한 용어를 특정한 의미로 사용하려고 하는 경우에는 그 의미를 정의하여 사용하는 것이 허용되는 것이므로, 용어의 의미가 명세서에서 정의된 경우에는 그에 따라 해석하면 족하다고 할 것이다(대법원 1998.12.22. 선고 97후990 판결 참조).

(4) 청구항에 기재된 용어의 의미가 불명확한 경우에는 발명의 상세한 설명 또는 도면 및 출원시의 기술상식을 참작하여 발명이 파악 가능한지 살펴보고, 상세한 설명 또는 도면 및 출원시의 기술상식을 참작하여 발명의 파악이 가능한

경우에는 명세서 등 기재불비와 신규성에 대한 거절이유를 일괄하여 통지할 수 있다.

- (5) 발명의 상세한 설명 또는 도면 및 출원시의 기술상식을 참작하여 해석하여도 청구항에 기재된 용어의 의미·내용이 불명확하여 발명을 특정할 수 없는 경우에는 신규성에 대한 심사를 하지 않고 명세서 등의 기재불비를 이유로 거절이유를 통지한다.

4.1.2 특수한 표현을 포함하는 경우의 발명의 특정 원칙

- (1) 작용, 기능, 성질 또는 특성(이하 ‘기능·특성 등’이라 한다)을 이용하여 물건을 특정하는 경우

청구항을 기재할 때에는 보호받고자 하는 사항을 명확히 할 수 있도록 발명을 특정하는데 필요하다고 인정되는 구조, 방법, 기능, 물질 또는 이들의 결합관계 등을 기재할 수 있으므로, 청구항에 기재된 기능·특성 등이 발명의 내용을 한정하는 사항으로 포함된 이상 이를 발명의 구성에서 제외하고 해석할 수는 없다. 청구항에 기능·특성 등을 이용하여 물건을 특정하려고 하는 기재가 있는 경우, 상세한 설명에서 특정한 의미를 갖도록 명시적으로 정의한 경우를 제외하고는 원칙적으로 그 기재는 그러한 기능·특성 등을 갖는 모든 물건을 의미한다고 해석한다. 다만, 출원 시의 기술 상식을 참작할 때 그러한 기능·특성 등을 가지는 모든 물건 중에서 특정한 물건을 의미하고 있다고 해석해서는 곤란한 경우가 있을 수 있다는 사실에 유의하여야 한다.

(예1) 청구항에 「플라스틱 부재를 상호 선택적으로 접합하는 수단」이 기재되어 있는 경우, 여기서 「선택적으로 접합하는 수단」은 자석 등과 같이 플라스틱 재질의 부재를 선택적으로 접합하는데 사용되기 곤란한 접합 수단은 포함되지 않는 것으로 보는 것이 타당하다.

- (2) 용도를 한정하여 물건을 특정하는 경우

청구항에 용도를 한정하는 기재가 포함된 경우 상세한 설명 및 도면의 기재와 해당 기술분야의 출원시의 기술상식을 참작하여 그 용도로 사용되는데 특별히 적합한 물건만을 의미하는 것으로 해석한다. 청구항에 기재된 모든 기술적 특징을 포함하는 물건이라도 당해 용도로 사용되는데 부적당하거나 또는 그 용도로 사용되기 위해서 변경이 필요하다고 인정되는 경우에는 그 물건에 해당하지 않는 것으로 취급한다. 예를 들어 「~의 형상을 가진 크레인용 훅」은 크레인에 이용하는 데에 특히 적합한 크기나 강함 등을 보유하는 구조의 훅을 의미하고 있다고 해석하고, 동일한 형상의 「낚시용 훅」과는 구조면에서 상이한 물건을 의미한다고 해석하는 것이 적절하다.

만약, 명세서 및 도면의 기재와 출원시의 기술상식을 참작할 때 용도를 한정하

여 특정하려는 물건이 그 용도에만 특별히 적합한 것은 아니라고 인정되는 경우에는, 용도 한정 사항이 발명을 특정하는데 어떤 의미도 갖지 않는 것으로 해석하여 신규성 등의 판단에 영향을 미치지 않는 것으로 취급한다.

(예1) 청구항에는 중량과 두께가 수치적으로 한정된 농업용 엠보싱 부직포가 기재되어 있고, 출원전 발행된 카탈로그에는 상기 수치한정 범위에 포함되는 엠보싱 부직포가 개시되어 있는 경우, 출원시 기술상식을 참작할 때 청구항의 부직포가 농업용으로 특히 적합하여 구조적인 변형을 가져오는 것은 아니라고 인정된다면 용도 한정 사항은 발명을 특정하는 데 어떤 의미도 갖지 않게 되어 출원발명은 카탈로그에 개시된 발명에 의해 신규성이 부정된다.

(3) 제조 방법으로 물건을 특정하는 경우

물건 발명의 특허청구범위는 특별한 사정이 없는 한 발명의 대상인 물건의 구성을 직접 특정하는 방식으로 기재하여야 하므로, 물건 발명의 특허청구범위에 그 물건을 제조하는 방법이 기재되어 있다고 하더라도 그 제조방법에 의해서 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이 없는 이상 당해 출원발명의 신규성·진보성 등을 판단함에 있어서는 그 제조방법 자체는 고려할 필요 없이 그 특허청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 그 출원 전에 공지된 발명 등과 비교한다. 여기서 위 특별한 사정은 물건의 구조나 물성 등 출원시 당해 기술분야에서 통상적인 방법으로 물건을 특정하는 것이 어려운 경우와 같이 극히 예외적으로 인정된다.

청구항 중에 제조 방법에 의하여 생산물을 특정하려고 하는 기재가 있는 경우에는 상세한 설명에서 특별한 의미를 갖도록 명시적으로 정의한 경우를 제외하고는, 그 기재는 최종적으로 얻어진 생산물 자체를 의미하고 있는 것이라고 해석한다. 따라서 청구항에 기재된 제조방법과는 다른 방법에 의해서 동일한 물건이 제조될 수 있고 그 물건이 공지인 경우라면 당해 청구항에 기재된 발명의 신규성은 부정된다. 출원인이 「오로지 A의 방법에 의해 제조된 Z」와 같이 기재하여 특정한 방법에 의하여 제조된 물건만으로 청구범위를 한정하려고 하는 것이 명백한 경우라도 동일하게 취급한다.

(예1) 판자를 보호받고자 하면서 청구항에는 ‘파도형의 칼날이 길이방향으로 연속하여 형성된 칼을 이용하여 절삭하는 공정에 의해 형성된 판자’라고 기재한 경우, 당해 기술분야는 판자의 구성을 직접 특정함에 아무런 어려움이 없는 것으로 인정되므로 신규성을 판단할 때는 제조방법 자체는 고려할 필요 없이 제조방법에 의해 특정되는 판자만을 인용발명과 대비하면 된다. 출원발명과 인용발명을 비교하여 보면 모두 천연 상태의 줄무늬 단면에 물결 내지 구름문양이 나타나 있으므로 동일한 발명으로

볼 수 있다.

(예2) 알루미늄 합금 형상물을 청구하면서 청구항에는 상기 합금 형상물이 수용성 아민화합물에 침지하는 공정 및 열가소성 수지와 직접적으로 일체로 사출 성형되는 공정을 거쳐 형성된다고 기재한 경우, 기술상식을 참작할 때 결합구조나 모양 또는 강도 등에 대하여 방법적으로 기재하는 것 외에는 청구항에서 의도하는 형상물을 구체적으로 표현하기 어려운 특별한 사정이 인정되므로, 신규성 등을 판단할 때는 방법적 기재를 고려하여야 한다.

(4) 청구항을 전제부와 특징부로 나누어 기재한 경우

청구항의 기재형식에 따라 청구항의 기술적 범위에 차이가 발생하는 것은 아니므로 청구항을 전제부와 특징부로 나누어 기재한 이른바 잭슨 형식(Jepson type) 청구항의 경우라도 전제부를 포함한 전체로서 발명을 특정한다.

이 때 전제부에 기재되었다는 사실만으로 전제부에 기재된 구성요소들이 공지된 것이라고 판단해서는 곤란하다. 왜냐하면 청구항에 기재된 구성요소가 출원 전에 공지된 것인지 여부는 사실관계의 문제로서 청구범위의 기재 형식에 따라 역사적 사실관계가 확정되는 것은 아니기 때문이다. 설령 전제부에 기재된 모든 구성요소가 공지된 것이라고 하더라도, 공지된 구성요소를 포함한 유기적 일체로서의 발명 전체의 기술사상이 판단의 대상이 되는 것이므로, 그 중 공지된 전제부를 제외한 나머지 특징부의 구성요소만으로 선행기술과 대비하여서는 안 된다.

(예1) 특징부에 기재된 구성은 인용발명에 모두 기재되어 있으나 전제부의 구성요소인 점화플러그, 송풍기 등은 인용발명에 기재되어 있지 않은 잭슨 형식의 출원발명의 경우, 상기 점화플러그, 송풍기 등이 전제부에 기재되었다고 하여 곧바로 공지되었다고 볼 수 있는 것은 아니며 더욱이 청구항 발명은 전제부를 포함하는 유기적인 일체로서의 기술사상 전체가 특허성 판단의 대상이 되는 것이므로, 전제부의 구성요소를 포함하지 않는 인용발명을 이유로 신규성을 부정해서는 안 된다.

(참고) 청구항을 전제부와 특징부로 나누어 기재하는 방식(통상 잭슨 형식(Jepson type)으로 부르는 방식)에 있어서, 전제부는 ① 발명의 기술분야를 한정하는 경우, ② 발명의 기술이 적용되는 대상물품을 한정하는 경우, ③ 공지의 기술로 생각하여 권리의 보호범위에서 제외하는 경우 등 여러 가지 의미로 이해될 수 있으며, 특징부는 전제부와 조합되어 보호받고자 하는 당해 발명의 기술적 특징을 말한다.

4.2 인용발명의 특정

특허법 제29조제1항 각호의 1에 규정된 발명으로서 신규성 판단시 대비되는 발명(이하 ‘인용발명’이라 한다)의 특징은 다음과 같이 한다.

4.2.1 공지된 발명

공지된 발명은 그 내용이 비밀상태로 유지되지 않고 불특정인에게 알려지거나 알려질 수 있는 상태에 있는 발명을 의미하며 그 공지된 내용에 기초하여 발명을 특정한다. 이 경우 발명의 공지시의 기술상식을 참작하여 그 공지된 내용으로부터 통상의 기술자가 자명하게 파악할 수 있는 사항도 공지된 것으로 보고 이에 기초하여 발명을 특정한다.

(참고) 기술상식이란 통상의 기술자에게 일반적으로 알려져 있는 기술 (예를 들어, 주지기술, 관용기술) 또는 경험칙으로부터 분명한 사항을 말한다. 『주지기술(周知技術)』이란 그 기술에 관해 상당히 다수의 문헌이 존재하거나, 또는 업계에 알려져 있거나, 혹은 예시할 필요가 없을 정도로 잘 알려진 기술과 같이 그 기술분야에서 일반적으로 알려진 기술을 말하며, 『관용기술(慣用技術)』은 주지기술 중 자주 사용되고 있는 기술을 말한다.

4.2.2 공연히 실시된 발명

공연히 실시된 발명은 그 발명이 실시됨으로써 불특정인에게 알려진 경우이므로 그 발명의 공지여부에 대하여 판단할 필요는 없고 그 발명의 공연실시 여부에 대하여서만 판단하면 충분하다.

공연히 실시된 발명은 통상 기계장치, 시스템 등을 매체로 하여 불특정인에게 공연히 알려졌거나 또는 공연히 알려질 수 있는 상황에서 실시된 발명이므로 매체가 되는 기계장치, 시스템 등에 일체되어 있는 사실에 의하여 발명을 특정한다. 이 경우에도 실시 당시의 기술상식을 참작하여 통상의 기술자가 자명하게 파악할 수 있는 사항도 공연히 실시된 것으로 보고 이에 기초하여 발명을 특정한다.

4.2.3 반포된 간행물에 게재된 발명

간행물에 게재된 발명은 그 문헌에 직접적으로 명확하게 기재되어 있는 사항으로부터 특정하는 것이 원칙이나, 그 문헌에 명시적으로는 기재되어 있지 않더라도 사실상 기재되어 있다고 인정할 수 있는 사항도 발명의 특징에 이용할 수 있다. 여기서 사실상 기재되어 있다고 인정할 수 있는 사항이란 간행물 반포시의 기술상식을 참작하여 통상의 기술자가 자명하게 파악할 수 있는 사항을 말한다.

4.2.4 인용발명 특정시 주의사항

(1) 학회지 등의 원고의 경우 일반적으로 원고가 접수되어도 그 원고의 공표시까지는 불특정인이 볼 수 있는 상태에 놓여진 것이 아니므로 공지된 발명으로 인정하지 않는다.

- (2) 카탈로그란 기업이 자사(自社)의 선전 또는 자사제품(自社製品)의 소개·선전을 위하여 제작하는 것이므로 당해 카탈로그가 반포되지 않았다는 특별한 사정이 있는 경우를 제외하고는 제작되었으면 반포된 것으로 추정할 수 있다.
- (3) 출원일과 간행물의 발행일이 같은 날인 경우에는 특허출원시점이 간행물의 발행시점 이후라는 사실이 명백한 경우를 제외하고 그 출원발명은 신규성이 상실되지 않으며, 특허법 제29조제1항제2호를 적용하지 아니한다.
- (4) 학위논문의 반포시점은 그 내용이 논문심사 전후에 공개된 장소에서 발표되었다는 등의 특별한 사정이 없는 한 최종 심사를 거쳐서 공공도서관 또는 대학교서관 등에 입고되거나 불특정인에게 배포된 시점을 반포시기로 인정한다.

4.3 신규성 판단 방법

신규성의 판단은 청구항에 기재된 발명과 인용발명의 구성을 대비하여 양자의 구성의 일치점과 차이점을 추출하여서 판단한다. 청구항에 기재된 발명과 인용발명의 구성에 차이점이 있는 경우에는 청구항에 기재된 발명은 신규성이 있는 발명이며, 차이점이 없으면 신규성이 없는 발명이다. 청구항에 기재된 발명과 인용발명이 전면적으로 일치하는 경우는 물론 실질적으로 동일한 경우에도 신규성이 없는 발명이다.

여기서 발명이 실질적으로 동일한 경우란 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지관용기술의 단순한 부가, 전환, 삭제 등에 불과하여 새로운 효과 발생이 없고, 발명 간의 차이가 발명의 사상에 실질적인 영향을 미치지 않는 비본질적 사항에 불과한 경우를 말한다(대법원 2003.2.26. 선고 2001후1624 판결 참조).

4.3.1 수치한정 발명의 신규성 판단

수치한정발명이란 청구항에 기재된 발명의 구성의 일부가 수량적으로 표현된 발명을 의미한다.

청구항에 기재된 발명이 수치한정을 포함하고 있는 경우, 수치한정 사항을 제외한 기술적 특징만으로 인용발명과 대비할 때 동일하지 않으면 신규성이 있는 발명이다. 수치한정 사항을 제외한 나머지 기술적 특징만으로 인용발명과 동일한 경우에는 다음과 같이 신규성을 판단한다.

- (1) 인용발명에 수치한정이 없고 청구항에 기재된 발명이 새롭게 수치한정을 포함한 경우에는 원칙적으로 신규성이 인정되나, 출원시의 기술상식을 참작할 때 수치한정 사항이 통상의 기술자가 임의적으로 선택 가능한 수준에 불과하거나 인용발명 중에 암시되었다고 볼 수 있는 경우에는 신규성이 부정될 수 있다.
- (2) 청구항에 기재된 발명의 수치범위가 인용발명이 기재하고 있는 수치범위에 포함되는 경우에는 그 사실만으로 곧바로 신규성이 부정되는 것이 아니라, 수치

한정의 임계적 의의에 의해 신규성이 인정될 수 있다.

수치한정의 임계적 의의가 인정되기 위해서는 수치한정 사항을 경계로 특성 즉, 발명의 작용·효과에 현저한 변화가 있어야 하는 것으로, ①수치한정의 기술적 의미가 상세한 설명에 기재되어 있어야 하고, ②상한치 및 하한치가 임계치라는 것이 상세한 설명 중의 실시예 또는 보조 자료 등으로부터 입증되어야 한다. 임계치라는 사실이 입증되기 위해서는 통상적으로 수치범위 내외를 모두 포함하는 실험결과가 제시되어 임계치임이 객관적으로 확인 가능해야 한다.

- (3) 청구항에 기재된 발명의 수치범위가 인용발명의 수치범위를 포함하고 있는 경우에는 곧바로 신규성을 부정할 수 있다.
- (4) 청구항에 기재된 발명과 인용발명의 수치범위가 서로 다른 경우에는 통상 신규성이 인정된다.

4.3.2 파라미터발명의 신규성 판단

- (1) 파라미터발명은 물리적·화학적 특성 값에 대하여 당해 기술분야에서 표준적인 것이 아니거나 관용되지 않는 파라미터를 출원인이 임의로 창출하거나, 이들 복수의 변수 간의 상관관계를 이용하여 연산식으로 파라미터화 한 후, 발명의 구성요소의 일부로 하는 발명을 말한다. 파라미터발명은 청구항의 기재 자체만으로는 기술적 구성을 명확하게 이해할 수 없는 경우가 있으므로, 파라미터발명의 신규성은 발명의 상세한 설명 또는 도면 및 출원시의 기술상식을 참작하여 발명이 명확하게 파악되는 경우에 한하여 판단한다.
- (2) 파라미터발명은 파라미터 자체를 청구항의 일부로 하여 신규성을 판단하되 청구항에 기재된 파라미터가 신규하다고 해서 그 발명의 신규성이 인정되는 것은 아니라는 점에 주의하여야 한다. 파라미터에 의한 한정이 공지된 물건에 내재된 본래의 성질 또는 특성 등을 시험적으로 확인한 것에 불과하거나, 파라미터를 사용하여 표현방식만 달리한 것이라면 청구항에 기재된 발명의 신규성은 부정된다.
- (3) 파라미터발명은 일반적으로 선행기술과 신규성 판단을 위한 구성의 대비가 곤란하기 때문에 양자가 동일한 발명이라는 ‘합리적인 의심’이 있는 경우에는 선행기술과 엄밀하게 대비하지 않고 신규성이 없다는 거절이유를 통지한 후, 출원인의 의견서 및 실험성적서 등의 제출을 기다릴 수 있다. 출원인의 반론에 의해 거절이유를 유지할 수 없는 경우에는 거절이유가 해소되나, 합리적인 의심이 해소되지 않는 경우에는 신규성이 없다는 이유로 거절결정한다.
- (4) 신규성 판단에서 동일한 발명이라는 합리적인 의심이 드는 경우로는 ①청구항에 기재된 발명에 포함된 파라미터를 다른 정의 또는 시험·측정 방법으로 환산하였더니 인용발명과 동일해지는 경우, ②인용발명의 파라미터를 상세한 설

명에 기재된 측정·평가방법에 따라 평가하였더니 청구항에 기재된 발명이 한정하는 것과 동일한 사항이 얻어질 것으로 예상되는 경우, 및 ③상세한 설명에 기재된 출원발명의 실시형태와 인용발명의 실시형태가 동일한 경우 등이 있다.

- (5) 파라미터발명의 거절이유를 통지할 때는 일단의 합리적인 의심을 갖게 된 이유를 구체적으로 기재하여야 하며, 필요한 경우 심사관은 심사관의 합리적인 의심을 해소하기 위한 반론 방법을 출원인에게 제시할 수 있다.
- (6) 청구항에 기재된 파라미터가 당해 기술분야에서 표준적이거나 관용되는 것 또는 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 쉽게 이해할 수 있는 것으로 인정되는 때에는 상기 (1)~(5)의 심사기준은 적용하지 않는 것으로 한다.

4.4 신규성 판단시 유의사항

- (1) 청구항에 기재된 발명과 인용발명이 각각 상·하위개념으로 표현된 경우에는 다음과 같이 취급한다.

- ① 청구항에 기재된 발명이 상위개념으로 표현되어 있고 인용발명이 하위개념으로 표현되어 있는 경우에는 청구항에 기재된 발명은 신규성이 없는 발명이다. 여기서 「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.

(예1) 청구항에 기재되어 있는 발명이 금속으로 기재되어 있고 인용발명이 구리(Cu)로 기재되어 있는 경우 청구항에 기재된 발명은 신규성이 없는 발명이다.

- ② 청구항에 기재된 발명이 하위개념으로 표현되어 있고 인용발명이 상위개념으로 표현되어 있는 경우에는 통상 청구항에 기재된 발명은 신규성이 있다. 다만, 출원시의 기술상식을 참작하여 판단한 결과 상위개념으로 표현된 인용발명으로부터 하위개념으로 표현된 발명을 자명하게 도출할 수 있는 경우에는 하위개념으로 표현된 발명을 인용발명으로 특정하여 청구항에 기재된 발명의 신규성을 부정할 수 있다. 이 때 단순히 개념상으로 하위개념이 상위개념에 포함되거나 또는 상위개념의 용어로부터 하위개념의 요소를 열거할 수 있다는 사실만으로는 하위개념으로 표현된 발명이 자명하게 도출될 수 있다고 할 수 없다.

(예1) 청구항에는 전력수송용 초전도 케이블 재료로서 은이 기재되어 있고 인용문헌에는 금속 재질의 초전도 케이블이 공지되어 있는 경우, 전력수송 분야에서 초전도 현상을 이용하기 위해 케이블의 재질로서 은을 사용하는 것은 주지관용기술에 해당한다면 금속 재질의 초전도 케이블로부터 은으로 된 초전도 케이블은 자명하게 도출될 수 있는 것이므로

신규성이 부정될 수 있다.

- (2) 신규성 판단시에는 청구항에 기재된 발명을 하나의 인용발명과 대비하여야 하며 복수의 인용발명을 결합하여 대비하여서는 안 된다. 복수의 인용발명의 결합에 의하여 특허성을 판단하는 것은 후술하는 진보성의 문제이며, 신규성의 문제가 아니다.

다만, 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 인용발명에 사용된 특별한 용어를 해석할 목적으로 사전 또는 참고문헌을 인용하는 경우에도 사전 또는 참고문헌은 인용발명에 포함되는 것으로 취급하여 신규성 판단에 인용할 수 있다.

- (3) 마퀴시 타입의 청구항 등 하나의 청구항에 2이상의 발명이 기재된 경우(복수의 청구항이나 구성요소를 택일적으로 인용하거나 기재하는 경우 등)에 대하여는 하나의 선행기술로 각각의 발명에 대하여 신규성이나 진보성이 없다는 거절이유를 통지할 수 있다. 또한, 청구항에 기재된 발명에 대하여 동일한 인용발명으로, 또는 인용발명을 달리하여 신규성이 없다는 거절 이유와 진보성이 없다는 거절 이유를 동시에 통지할 수 있다.

- (4) 하나의 인용문헌에 2 이상의 실시예가 개시되어 있는 경우 2 이상의 실시예를 인용발명으로 각각 특정하고 상호 결합하여 청구항에 기재된 발명의 신규성을 판단해서는 안된다. 인용발명의 결합에 의한 특허성의 판단은 신규성의 문제가 아니라 진보성의 문제이기 때문이다. 다만, 당해 기술분야의 출원시의 기술상식으로 고려할 때 2 이상의 실시예로부터 하나의 인용발명이 자명하게 도출되는 경우에는 그러하지 아니하다.

- (5) 심사의 대상이 되는 출원의 명세서 중에 종래기술로 기재된 발명의 경우 출원인이 그 명세서 또는 의견서 등에서 그 종래기술이 출원전에 공지되었음을 인정하고 있는 경우에는 이를 인용발명으로 하여 청구항에 기재된 발명의 신규성을 판단할 수 있다.

5. 공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우

5.1 특허법 제30조

- (1) 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 날부터 6월 이내에 특허출원을 하면 그 특허출원된 발명에 대하여 제29조제1항 또는 제2항의 규정을 적용함에 있어서는 그 발명은 제29조제1항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니하는 것으로 본다.

1. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의하여 그 발명이 제29조제1항 각 호

의 어느 하나에 해당하게 된 경우. 다만, 조약 또는 법률에 따라 국내 또는 국
외에서 출원공개되거나 등록공고된 경우를 제외한다.

2. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반하여 그 발명이 특허법 제29
조제1항 각호의 1에 해당하게 된 경우

(2) 제30조제1항제1호의 규정을 적용받고자 하는 자는 특허출원서에 그 취지를 기
재하여 출원하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 특허출원일부터 30일 이내에 특
허청장에게 제출하여야 한다.

5.2 제도의 취지

특허법 제29조제1항은 출원전에 공지된 발명은 신규성이 없다는 것이나, 특허법
제30조 「공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우」에 관한 규정은 비록 발명
이 출원전에 공지되었다 하더라도 일정요건을 갖춘 경우 그 발명은 특허법 제29조
제1, 2항의 신규성이나 진보성에 관한 규정 적용시 선행기술로 사용하지 않도록 하
는 규정으로 출원일이 소급되는 것은 아니다.

즉 이 제도는 자기의 발명의 공개로 인하여 자기의 발명이 특허를 받지 못하게
되는 것이 너무 가혹하다는 측면과 그러한 예외를 인정하지 않는 경우 연구결과를
신속히 공개하지 않아 결과적으로 국가산업발전을 저해한다는 측면을 고려한 것이
다.

본 규정은 2006. 3. 3.자 개정으로 출원공개, 등록공고를 제외한 모든 국내·외의
자기 공지행위에 대해 공지 예외규정을 적용받을 수 있도록 공지형태 제한이 완화
되었다. 이는 공지·공용의 국제주의 도입에 따라 외국에서의 공지·공용에 대해서
도 공지 예외를 인정할 필요가 생겼으며, 국제학술단체의 논문이 학술지가 아닌 인
터넷을 통해 사전 공지되는 추세이고, 또한 공지 예외의 적용 대상을 특정한 공지
형태로 한정함에 따라 그 적용여부 판단이 출원인 및 심사관에게 부담으로 작용하
는 등의 현실을 반영하기 위한 것이다.

5.3 공지 등이 되지 아니한 발명으로 보기 위한 요건

5.3.1 권리자가 발명을 출원전에 공개한 경우

(1) 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 그 발명을 특허출원전
에 공개하였으나 공지 등이 되지 않은 발명으로 보는 경우는 특허법 제30조제
1항제1호에 규정되어 있듯이 그 발명이 제29조 제1항 각 호의 어느 하나에 해
당되어 발명이 공지 등이 된 경우로서 다음 요건을 충족하여야 한다.

- ① 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의해 공지 등이 된 경우일 것
- ② 공지 등이 된 날(공지 등이 된 날을 명확히 알 수 없는 경우에는 그 밝혀진
월, 년의 초일)부터 6개월 이내에 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 출

원할 것

③ 출원서에 특허법 제30조 규정을 적용받고자 하는 취지를 기재할 것

④ 출원일부터 30일 이내에 증명서류를 제출할 것

(2) 출원전에 공지 등이 된 발명이 공지 등이 되지 아니한 발명으로 인정받기 위해서는 상기 공통 요건 이외에 제29조제1항 각 호 중 어느 하나의 요건을 만족하여야 한다.

5.3.2 권리자의 의사에 반하여 공지된 경우

특허를 받을 수 있는 권리자의 의사에 반하여 발명이 공지된 경우는 그 발명의 공지방법에 제한이 없다. 특허를 받을 수 있는 자의 의사에 반하여 공지된 경우에도 공지된 발명은 공지된 날부터 6월 이내에 특허출원을 하여야 한다. 다만, 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 발명을 공개한 경우와는 달리 출원서에 그 취지를 기재할 필요는 없다.

5.3.3 권리자에 의한 공지와 권리자 의사에 반한 공지의 차이

- (1) 공지에외주장출원에 있어서 특허를 받을 수 있는 권리자에 의한 공지와 특허를 받을 수 있는 권리자의 의사에 반하는 공지는 ①공지된 날부터 6월 이내에 출원을 하여야 하고, ②공지된 것으로 보는 발명은 청구항 별로 판단하여야 한다는 점에서는 공통되나 공개자, 공개 매체 및 필요 서면의 제출 등에 있어서 차이가 있다.
- (2) 권리자에 의한 공지는 발명자 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 정당한 승계인에 의한 공개를 말한다. 따라서 권리자로부터 공개를 허락 받았다 하더라도 권리자가 아닌 자가 공개를 하였다면 특허법 제30조 규정을 적용 받을 수 없는 경우가 있다. 반면, 권리자의 의사에 반한 공지는 발명자 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인의 의사에 반한 공지로 의사에 반하였는지 여부는 공지시점을 기준으로 권리자의 진정한 의사를 참작하여 판단한다.
- (3) 권리자에 의한 공개 및 권리자의 의사에 반한 공지는 모두 공지형태에 특별한 제한이 없으나, 권리자에 의한 공개의 경우에는 조약 또는 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개되거나 등록공고된 경우는 공지에외 규정을 적용하지 않는다.
- (4) 권리자에 의한 공지를 이유로 특허법 제30조의 규정을 적용 받고자 하는 경우 그 취지를 출원서에 기재하여야 한다. 만일 출원시 그와 같은 취지를 기재하지 아니한 경우 추후 그 취지를 추가하는 보정은 허용되지 않는다. 한편, 권리자의 의사에 반한 공지를 이유로 특허법 제30조의 규정을 적용 받고자 하는 경우 그 취지를 출원시 출원서에 기재할 필요는 없다.

5.4 특허법 제30조 규정의 적용을 받기 위한 절차

5.4.1 권리자가 발명을 출원전에 공개한 경우

- (1) 특허법 제30조제1항제1호에 해당하게 된 날부터 6개월 이내에 출원하여야 한다. 즉 특허법 제30조제1항 규정의 적용을 받고자 하는 출원이라는 취지를 특허출원시에 출원서에 기재하여야 한다.(특칙 §20의 2 단서)
- (2) 특허 출원일로부터 30일 이내에 특허출원에 관한 발명이 특허법 제30조제1항제1호에 해당되는 발명임을 증명할 수 있는 서류를 제출하여야 한다.(특칙 §20의 2 단서) 다만, 특허출원과 동시에 그 증명서를 제출할 수도 있다.
- (3) 국제특허출원 발명에 대하여는 출원서에 그 취지를 기재하고 이를 증명할 수 있는 서류를 특허법 제30조제2항의 규정에 불구하고 특허법 제201조제4항의 규정에 의한 기준일(국내서면제출일) 경과후 30일 이내에 제출하여야 한다.(특 §200, 특칙§111)
- (4) 「공개자」가 「특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자」임을 증명하여야 한다. 공개자가 출원인이나 발명자와 상이한 경우에는 발명의 공개시에 공개자가 「특허를 받을 수 있는 권리」의 정당한 승계인이라는 사실 또는 「특허를 받을 수 있는 권리」의 정당한 승계인으로부터 승계 받은 사실을 「증명할 수 있는 서류」에 의하여 증명하여야 한다.

5.4.2 권리자의 의사에 반하여 공지된 경우

특허법 제30조의 규정을 적용 받고자 하는 자는 자기의 의사에 반하여 누설 또는 도용된 사실을 입증하여야 하며, 당해 발명의 공지사실의 주장·입증 요건은 개별사안에 따라 판단한다. 즉, 특허법 제30조제1항제2호의 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반하여 발명이 공지된 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 적극적으로 자신의 발명을 공개한 것이 아니므로 특허법 제30조제1항제1호의 경우와 같이 공지된 과정 등의 증명이 곤란한 경우가 많다. 따라서, 발명이 공지되게 된 과정이 자신의 의사에 반한 것이었다는 사실의 입증은 다양한 방법을 통하여 이루어질 수밖에 없을 것이다.

5.5 특허법 제30조 규정의 적용여부에 대한 심사

5.5.1 방식심사

공지예외주장의 취지를 기재한 출원서가 제출되면 그 출원서가 공지일로부터 6월 이내에 제출되었는지, 그 공지가 특허를 받을 수 있는 자에 의하여 이루어진 것인지 여부 등에 대한 방식심사를 하여야 하며, 공지된 발명과 출원된 발명이 같은지 여부는 실체심사 단계에서 심사한다.

또한, 박람회 등을 통한 발명의 공개임을 증명하는 서류에서 공개된 발명을 확정할 수 없을 때는 그 발명이 확정될 수 있는 정도까지의 보충자료를 요구할 수 있으며, 박람회명, 주최자명, 개최일, 개최장소, 출품자에 대하여는 제출된 서류의 사실관계가 의심이 가는 경우에만 그러한 사실관계의 증명에 필요한 보충자료를 요구한다.

출원인이 특허법 제30조 규정을 적용 받고자 그 취지를 기재한 서면을 제출하였으나, ① 그 발명을 발표한 자와 출원인(발명자)이 다른 경우, ② 발표를 한 날부터 6월이 경과한 후 공지된 발명을 출원한 경우, ③ 출원서에 공지예외적용대상 증명서류, 공개형태 또는 공개일자 등을 잘못 기재한 경우, ④ 증명서류를 충분히 제출하지 못한 경우에는 그 흠결을 지적하여 보정명령을 한 후 보정명령에도 불구하고 지정된 기간 이내에 보정하지 못하는 경우 그 절차(공지예외주장절차, 출원절차는 유효함)를 무효처분한다.

즉, 발표자와 출원인(발명자)이 일치하지 않으며 발표자가 특허를 받을 수 있는 권리를 정당하게 승계 받았는지 여부를 확인할 수 없는 경우, 출원서의 기재가 잘못되거나 오기 또는 누락으로 발표일을 잘못 기재한 경우, 출원서에 특허법 제30조 적용취지의 란을 신설하지 않고 첨부서류만 첨부한 경우 또는 증명서류의 일부가 누락되어 특허법 제30조의 규정을 적용 받기 위한 요건을 충족하지 못한 경우에는 이 법에 의한 방식에 위배된 것으로 보아 특허법 제46조 규정에 따라 보정을 명하고 보정명령에도 불구하고 지정된 기간 이내에 그 흠결을 보정하지 못한 경우 그 절차를 무효처분한다.

5.5.2 실체심사

심사관은 출원인이 제출한 서류를 검토하여 방식에 흠결이 없는 경우에는 실체심사에 착수한다. 특허법 제30조 규정을 적용 받은 공지된 자료는 심사에서 특허법 제29조제1항 및 제2항 적용시 선행기술로 보지 않는다. 한편, 출원인의 공지예외적용 신청절차에 흠결이 있어 그 절차가 무효처분된 경우 출원인이 제출한 자료는 선행기술자료로 사용할 수 있다.

5.5.3 특허법 제30조 규정의 적용에 있어서 유의사항

- (1) 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 특허출원전에 당해 발명을 복수회에 걸쳐 공개한 경우 그 공개행위가 특허법 제30조제1항제1호를 적용 받기 위한 절차가 적법한 경우에는 모든 공개행위에 대하여 각각 특허법 제30조의 규정이 적용된다. 또한 특정한 하나의 공개행위와 밀접 불가분의 관계에 있는 복수회에 걸친 공개일 경우에는 2번째 이후의 공개에 대해서는 「증명할 수 있는 서류」의 제출을 생략할 수 있으며 이 경우 특허법 제30조제1항의 기간(6월)의 기산일은 최선(最先)공개일이다.

여기서 「특정한 하나의 공개행위와 밀접 불가분의 관계에 있는 복수회에 걸친

공개」란 특허법 제30조제1항제1호에 해당하는 특정한 하나의 공개행위와 밀접한 관련이 있는 공개로 서로 불가분의 관계에 있는 것으로서 예로 다음과 같은 것들이 있을 수 있다.

① 2일 이상 소요되는 시험 ② 시험과 시험당일 배포된 설명서 ③ 간행물의 초판과 중판 ④ 원고집과 그 원고의 학회(구두)발표 ⑤ 학회발표와 그 강연집 ⑥ 학회의 순회강연 ⑦ 박람회 출품과 그 출품물에 대한 카탈로그 등

- (2) 특허법 제30조제1항제1호에 의한 공지가 있는 날과 특허출원일 사이에 제3자에 의하여 공지에외주장출원에 기재된 발명과 동일한 발명의 공개가 있는 경우 제3자에 의한 공지가 공지에외에 해당하는 공지에 의하여 지득(知得)한 발명의 공개라는 사실이 명백한 경우를 제외하고 그 공지에외주장 출원은 신규성이 없는 것으로 하여 거절결정한다.

여기서, 제3자에 의한 공지가 공지에외에 해당하는 공지에 의하여 지득(知得)한 발명의 공지란, 예를 들어, 특허를 받을 수 있는 권리자가 한 시험 또는 간행물 발표, 학술단체가 개최하는 연구집회에서 발표, 박람회에 출품 등에 의하여 공지된 발명을 제3자가 간행물에 전재(轉載)하는 경우 등이다.

또한, 상기 이유에 의한 심사관의 거절이유통지에 대하여 출원인이 제3자에 의한 공지가 공지에외에 해당하는 공지에 의하여 지득한 발명의 공개라는 사실이나, 출원인의 의사에 반하여 공지된 발명이라는 사실을 입증하지 못하는 경우 그 특허출원에 대하여 거절결정한다.

- (3) 발명이 공개된 후 6월 이내에 동일 발명을 출원(A)하여 특허법 제30조의 규정에 의하여 공지에외주장 출원의 규정을 적용 받았고, 상기 출원일과 같은 날에 동일발명에 대하여 제3자가 출원(B)을 한 경우, A는 B와의 관계에서는 특허법 제36조제2항의 같은 날 출원된 동일 발명에 해당되어 협의 대상발명에 해당되고 B는 동시에 공개에 의하여 신규성이 상실된 발명에 해당된다. 따라서 B 출원은 특허법 제36조의 규정을 적용하지 않더라도 공개된 발명에 의하여 신규성이 없어 특허를 받을 수 없다.

이 경우, 심사관은 A와 B를 심사함에 있어 B가 신규성이 없다는 이유로 거절이유를 통지한 후 거절결정하는 것이 아니라 B에 대하여 신규성이 없다는 거절이유통지와 동시에 A와 B에 대하여 A와 B는 같은 날 출원된 동일 발명에 해당되므로 협의에 의하여 정하여진 하나의 발명만이 특허를 받을 수 있다는 취지를 기재하여 특허법 제36조제6항의 규정에 따라 협의를 명한다. 협의 명령에 따라 B를 취하 등의 적절한 조치를 취하는 경우 A는 특허를 받을 수 있다.

- (4) 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 특허출원 등을 함으로써 그 발명이 특허공보 등에 게재되어 공지된 경우에는 특허법 제30조의 규정이 적용되지 아니한다.

이는 특허를 받을 수 있는 권리자가 특허출원을 한 결과 그 발명이 특허공보 등에 게재되어 공지된 경우에, 특허공보 등에 의한 공개는 특허출원에 대한 절차의 일환으로 특허법 제64조제1항의 규정에 의하여 특허청장이 공개하는 것이며, 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 적극적인 의사에 의하여 당해 발명을 간행물에 발표하는 것은 아니므로 이와 같은 경우에는 특허법 제30조 규정은 적용되지 않는다.

다만, 출원된 발명이 공개가 있기 전에 취하 또는 무효로 되거나 거절결정이 확정되는 등 출원에 관한 절차가 종료된 후 특허청의 착오로 공개된 경우에는 본인의 의사에 반하는 공개로 보아 특허법 제30조의 규정을 적용할 수 있다.

- (5) 조약에 의한 우선권 주장을 수반하는 출원에 있어서 특허법 제30조 규정을 받기 위해서는 특허법 제30조 규정의 적용대상이 되는 행위를 한 날부터 6월 이내에 우리나라에 출원을 하여야 한다.

그러나 국내 우선권 주장 출원에 있어서는 공지 등이 있는 날부터 6개월 이내에 공지예외의 적용 신청을 수반하여 선출원을 한 경우라면 후출원을 6개월 이내에 하지 않더라도 특허법 제30조의 적용을 받을 수 있다.

- (6) 특허법 제30조제1항제1호 규정에 의한 공지예외주장규정을 적용 받기 위한 공개 행위는 그 발명의 공개가 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 적극적인 공개 행위 뿐만 아니라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 공개를 의뢰하여 제3자가 공개하는 행위나 제3자가 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 허락(묵시적 허락을 포함한다)을 받아 인용하는 공개행위 등을 포함한다.

여기서, ① 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 공개를 의뢰하여 공개한 경우란 권리자가 제3자에게 발명의 공개를 위탁(발명자 또는 권리자를 명기하는 경우 등)하거나, 신문사에 보도자료 또는 원고를 전달하여 발명을 공개하는 경우(발명자나 권리자가 기사에 명확하게 나타나 있지 않더라도 보도자료 또는 원고의 기고자가 권리자임을 입증할 경우 가능) 등을 포함하며, ② 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명을 인용하는 공개란 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 자의 논문이나 기사 등에서 발명자나 발명자가 속한 회사 등을 밝히고 그 발명을 인용하여 공개하는 경우나, 발명자가 속한 회사가 그 제품의 카탈로그 등을 통하여 발명을 공개하는 경우 등을 포함한다.

한편, 발표자, 발명자 또는 출원인이 다수인 경우 발표자 중 1인이더라도 발명자 또는 출원인과 동일하면 이들 관계를 증명하지 않아도 본 규정을 적용 받을 수 있으나 동일인이 없는 경우에는 ① 발표자가 발명의 발표시에 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자임을 증명할 수 있는 서류, ② 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 공개를 의뢰하여 공개한 사실을 입증할 수 있는 서류 ③ 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명을 인용하는 공개사실을 입증할 수 있는 서류를 제출하여야 한다.

제3장 진보성

1. 특허법 제29조제2항

특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 특허법 제29조제1항 각호의1에 규정된 발명에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것일 때에는 그 발명에 대하여는 제1항의 규정에 불구하고 특허를 받을 수 없다.

2. 특허법 제29조제2항의 취지

특허법 제29조제2항에서 진보성이 없는 발명에 대하여 특허를 부여하지 않도록 한 이유는 종래기술과 동일하지만 았을 뿐 기술적 효과에 있어서 더 나아진 것이 없거나 개선의 정도가 미미한 기술에 대하여 특허권을 부여하는 것은 기술의 발달에 공헌한 자에 대하여 그 공개의 대가로 독점배타권을 부여하는 특허제도의 취지와도 맞지 않게 될 뿐만 아니라 이러한 특허권에 의해 제3자의 기술 실시가 제한됨으로써 산업발전에 기여하고자 하는 특허제도의 목적에 오히려 반하기 때문이다.

(참고) “진보성”이란 용어는 특허법 상 명문으로 규정되어 있지 않으나, 특허법 제29조제1항 각 호의1에 규정된 발명에 의하여 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있는 발명을 진보성이 없는 발명이라 하며 그러하지 아니한 발명을 진보성이 있는 발명이라 한다.

3. 관련 용어의 정의

3.1 특허출원전

「특허출원전」이란 특허출원일의 개념이 아닌 특허출원의 시·분·초까지도 고려한 개념이다. 예를 들어 국외에서 발명이 공지되었고, 공지된 때를 우리나라 시간으로 환산하여 보았을 때 해당 출원의 출원시보다 앞서는 것으로 인정되는 경우 특허법 제29조제1항제1호에 해당하는 발명으로 취급한다.

3.2 통상의 기술자

진보성 유무의 판단에 있어 기준이 되는 자는 “그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)”이다.

통상의 기술자란 출원전의 해당 기술분야의 기술상식을 보유하고 있고, 출원발명의 과제와 관련되는 출원전의 기술수준에 있는 모든 것을 입수하여 자신의 지식으로 할 수 있는 자로서, 실험, 분석, 제조 등을 포함하는 연구 또는 개발을 위하여 통상의 수단을 이용할 수 있으며, 공지된 재료 중에서 적합한 재료를 선택하거나 수치범위를 최적화(最適化)하거나 균등물(均等物)로 치환하는 등 통상의 창

작능력을 발휘할 수 있는 특허법상의 상상의 인물이다.

여기서 「기술수준」이란 특허법 제29조제1항 각호의1에 규정된 발명 이외에도 당해 발명이 속하는 기술분야의 기술상식 등을 포함하는 기술적 지식에 의하여 구성되는 기술의 수준을 말한다. 또한 일상적인 업무 및 실험을 위한 보통 수단 등, 청구항에 기재된 발명의 기술분야와 관련된 모든 종류의 정보에 관계되는 것이다.

3.3 용이하게 발명할 수 있을 것

「통상의 기술자가 특허법 제29조제1항 각호의1에 규정된 발명에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것」은 통상의 기술자가 특허출원전 공지 등이 된 발명(또는 발명들)으로부터 동기 유발에 의해 또는 통상의 창작능력의 발휘를 통하여 청구범위에 기재된 발명을 쉽게 생각해 낼 수 있는지 여부이다.

4. 진보성 판단의 기본원칙

- (1) 진보성 심사는 특허출원전에 통상의 기술자가 「청구항에 기재된 발명」을 특허법 제29조제1항 각호의1에 규정된 발명 (이하 ‘인용발명’이라 한다)에 의하여 용이하게 발명할 수 있는가에 대한 판단이다. 특허출원전에 통상의 기술자가 「청구항에 기재된 발명」을 인용발명에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 경우에는 그 발명은 진보성이 없다.
- (2) 특허청구범위에 청구항이 2이상 있는 경우에는 청구항마다 진보성 유무를 판단한다.
- (3) 신규성과 진보성은 별개의 거절이유로서 진보성 판단에 앞서 신규성 판단이 선행되어야 하나, 심사절차의 간소화 및 출원인의 대응 용이성을 위해 신규성이 없다고 판단되는 발명에 대해서 진보성도 없다는 거절이유를 함께 통지할 수 있다.

(참고) 특허발명의 진보성은 신규성이 있음을 전제로 하는 것이어서, 어느 발명이 공지기술에 비추어 새로운 것인가의 신규성 문제와 그것이 공지기술로부터 용이하게 생각해 낼 수 있는 것인가의 진보성 문제는 구별되어야 하고, 따라서 발명의 진보성을 판단하기 위해서는 먼저 그 발명의 신규성의 판단이 선행되는 것이 순서라고 할 것이다(대법원 1992.6.2. 91마540 결정 참조).

- (4) 마퀴시 타입의 청구항 등 1개의 청구항에 2이상의 발명이 기재된 청구항(복수의 청구항이나 구성요소를 선택적으로 인용하는 경우 포함)에 대해 일부 발명에 대해서만 신규성 또는 진보성이 없다는 거절이유를 통지하는 경우에는 해당 거절이유가 있는 발명을 구체적으로 지적하여야 한다.

5. 진보성 판단 방법

심사관은 출원 당시에 통상의 기술자가 직면하고 있던 기술수준 전체를 생각하도록 노력하는 동시에 발명의 상세한 설명 및 도면을 감안하고 출원인이 제출한 의견을 참작하여 출원발명의 목적, 기술적 구성, 작용효과를 종합적으로 검토하되, 기술적 구성의 곤란성을 중심으로 목적의 특이성 및 효과의 현저성을 참작하여 종합적으로 진보성이 부정되는지 여부를 판단한다.

진보성이 부정되는지 여부는 통상의 기술자의 입장에서 ①인용발명의 내용에 청구항에 기재된 발명에 이를 수 있는 동기가 있는지 또는 ②인용발명과 청구항에 기재된 발명의 차이가 통상의 기술자가 가지는 통상의 창작능력 발휘에 해당하는지 여부를 주요 관점으로 하여 ③인용발명에 비해 더 나은 효과가 있는지를 참작하여 판단한다.

5.1 진보성 판단 절차

발명의 진보성은 다음의 절차에 따라 판단한다.

- (1) 청구항에 기재된 발명을 특정한다. 이 경우에 청구항에 기재된 발명의 특정 방법은 「제2장의 신규성 판단」과 동일하다.
- (2) 인용발명을 특정한다. 이 경우에 인용발명의 특정방법은 「제2장의 신규성 판단」과 동일하며, 복수의 인용발명을 특정하는 것도 가능하다. 인용발명을 특정할 때에는 청구항에 기재된 발명과 공통되는 기술분야 및 기술적 과제를 전제로 통상의 기술자의 시각에서 특정하여야 한다.
- (3) 청구항에 기재된 발명과 「가장 가까운 인용발명」을 선택하고 양자를 대비하여 그 차이점을 명확히 한다. 차이점을 확인할 때에는 발명의 구성요소 간의 유기적 결합성을 감안하여야 한다. 좀 더 구체적으로는, 발명을 이루는 구성요소 중 유기적으로 결합되어 있는 것끼리는 구성요소를 분해하지 않고 결합된 일체로서 인용발명의 대응되는 구성요소와 대비한다.
- (4) 청구항에 기재된 발명이 가장 가까운 인용발명과 차이가 있음에도 불구하고 가장 가까운 인용발명으로부터 청구항에 기재된 발명에 이르는 것이 통상의 기술자에게 용이한가, 용이하지 아니한가를 다른 인용발명과 출원전의 기술상식 및 경험칙 등에 비추어 판단한다.

5.2 인용발명의 선택

- (1) 진보성 판단의 비교 대상인 인용발명은 원칙적으로 출원발명과 같은 기술분야에 속하거나 출원발명의 기술적 과제, 효과 또는 용도와 합리적으로 관련된 기술분야에서 선택되어야 한다. 여기서 같은 기술분야란 원칙적으로 당해 발명이 이용되는 산업분야를 말하는 것이나, 청구항에 기재된 발명의 효과 혹은

발명의 구성의 전부 또는 일부가 가지는 기능으로부터 파악되는 기술분야도 포함된다. 인용발명이 청구항에 기재된 발명과 다른 기술분야에 속해 있다 하더라도, 인용발명 자체가 통상 다른 기술분야에서도 사용될 가능성이 있거나, 통상의 기술자가 특정 기술적 과제를 해결하기 위해 참고할 가능성이 있는 것으로 인정되는 경우에는 인용발명으로 선정할 수 있다. 만약, 청구항에 기재된 발명과 상이한 분야의 선행기술을 인용발명으로 인용할 경우에는 양 기술분야의 관련성, 과제해결의 동일성, 기능의 동일성 등 인용의 타당성을 충분히 검토하여야 한다.

(예1) 출원발명은 개봉이 쉽고 완벽히 밀폐할 수 있는 식물영양제 용기용 캡에 관한 것이고, 인용발명으로서 다양한 점도의 액체에 사용할 수 있는 분출 폐쇄구 조립체가 개시된 경우, 양자 모두 액체를 수용하는 용기의 입구를 폐쇄 또는 개봉하는 수단에 관한 것이라는 점에서 기술의 전용이 가능한 인접 기술분야에 속한다고 볼 수 있으므로 분출 폐쇄구 조립체는 인용발명으로서 적절하게 선택된 것이라고 할 수 있다.

(예2) 우산과 파라솔은 기술분야가 엄밀히 일치하지는 않지만 모두 중앙 지지봉을 중심으로 상부 덮개를 펼칠 수 있는 구조로 이루어져 있어 그 기술분야가 매우 인접하므로 파라솔을 인용발명으로 하여 우산의 진보성을 부정할 수 있다.

(예3) 출원발명은 수간주입법을 이용하여 약제를 나무에 주사하고 천공 구멍을 막는 수목의 병충해 방지 방법이고, 인용발명 1은 수간에 천공을 한 다음에 그 천공한 구멍을 처리하는 방법에 관한 것이며, 인용발명 2는 수간주입법에 의하여 방제대상 수목에 항생제를 투여하는 기술에 관한 것인 경우, 인용발명 1, 2는 출원발명과 동일 기술분야에 속하는 발명들로 보기에 충분하므로 인용발명 1, 2를 선행기술로 하여 출원발명의 진보성을 부정할 수 있다.

(2) 「가장 가까운 인용발명」은 선정된 인용발명들 중 통상의 기술자가 이용할 수 있는 가장 유력한 선행기술을 의미하며, 출원발명의 기술적 특징을 가장 많이 포함하고 있는 것으로, 되도록 청구항에 기재된 발명의 기술분야와 근접하거나 동일 또는 유사한 기술적 과제, 효과 또는 용도를 갖는 인용발명 중에서 선택하는 것이 바람직하다.

(예1) 파라솔이나 우산과 같이 접고 펼칠 수 있는 물품에 있어서 접었을 때의 부피를 더 작게 함으로써 휴대용이성을 향상시키는 것은 해당 기술분야에서 통상적으로 인식되는 공통된 기술적 과제에 해당하므로 우산은 파라솔의 진보성을 부정하기 위한 가장 가까운 인용발명이 될 수 있다.

(3) 간행물에 청구항에 기재된 발명으로부터 멀어지거나 반대 방향으로 인도하는 기재가 있으면 당해 간행물을 인용발명으로 선정하는 데에 주의를 기울여야 한다. 다만, 청구항에 기재된 발명을 용이하게 도출하는 데에 부적합한 기재가 있다 하더라도 기술분야의 관련성과 기능의 공통성 등 다른 관점에서 보아 발명에 이를 수 있는 동기가 있는 경우에는 인용발명으로 사용할 수 있다.

(예1) 출원발명은 프로브 카드에 관한 것으로 인용발명 1과 같은 기술분야에 속하고, 인용발명 1은 전체적 평면성을 조절하는 수단이 없다는 점을 제외하고는 출원발명의 구성을 모두 포함하고 있으며, 인용발명 1에 전체적 평면성을 조절하는 수단의 도입을 방해하는 취지의 기재가 없고 그 기술적 구성에 비추어 이러한 수단을 도입하는 데에 기술적 어려움이 있다고 할 수 없으므로, 인용발명 2(출원발명과 동일 기술분야)에 개시된 기관의 배향을 전체적으로 조정하는 구성(평면성 조절 기능 수행)을 인용발명 1과 결합하여 출원발명의 진보성을 부정할 수 있다.

(4) 심사의 대상이 되는 출원의 상세한 설명 중에 종래기술로 기재되어 있는 기술의 경우 출원인이 그 상세한 설명 중에서 그 종래기술이 출원전 공지되었음을 인정하고 있는 경우에는 인용발명으로 특정하여 청구항에 기재된 발명의 진보성을 심사할 수 있다.

(5) 선행기술이 미완성 발명이거나 표현이 불충분 하거나 또는 일부 내용에 흠결이 있다고 하더라도 통상의 기술자가 기술상식이나 경험칙에 의하여 용이하게 기술내용을 파악할 수 있다면 진보성 판단의 대비 자료로 인용할 수 있다.

(예1) 출원발명이 에스트로겐 화합물을 단독으로 사용하여 신경퇴행성질환을 치료하는 제약조성물에 관한 것이고, 통상의 기술자가 에스트로겐 등 성호르몬이 신경퇴행성질환에 유용하다는 사실을 인용발명으로부터 쉽게 인식할 수 있으며, 이러한 사실이 출원발명의 출원 당시 기술상식에도 배치되지 않는 경우에는, 비록 인용발명의 명세서에 약리효과 및 실험예가 충분하게 기재되어 있지 않아 명세서의 일부 기재에 흠결이 있다고 하더라도 인용발명을 선행기술로 하여 진보성을 판단할 수 있다.

6 용이성 판단의 근거

6.1 발명에 이를 수 있는 동기가 있는 것

인용발명의 내용 중에 청구항에 기재된 발명에 대한 시사(示唆)가 있는 경우, 인용발명과 청구항에 기재된 발명의 과제가 공통되는 경우, 기능·작용이 공통되는 경우, 기술분야의 관련성이 있는 경우 등은 통상의 기술자가 인용발명에 의하여 청구항에 기재된 발명을 용이하게 발명할 수 있다는 유력한 근거가 된다.

6.1.1 인용발명의 내용중의 시사(示唆)

인용발명의 내용 중에 청구항에 기재된 발명에 대한 시사가 있으면 통상의 기술자가 인용발명에 의하여 청구항에 기재된 발명을 용이하게 발명할 수 있다는 유력한 근거가 된다.

(예1) 출원고안에는 밀폐된 용기 내에 응축기, 모우터, 콤프레샤 등을 장착하는 기술수단이 기재되어 있고, 인용고안에는 냉동용 압축기의 연관 구성을 밀폐된 용기 내에 수장하는 기술수단이 기재되어 있으며, 인용고안은 밀폐용기 내에 열교환기가 포함되지 않는다는 점에서만 출원고안과 차이가 있는 경우, 인용고안이 냉각요소 중 하나인 열교환기의 수장도 시사하고 있다고 볼 수 있으므로 출원고안의 기술수단은 인용고안의 기술내용으로부터 통상의 기술자가 극히 용이하게 고안할 수 있는 것이다.

6.1.2 과제의 공통성

(1) 인용발명과 청구항에 기재된 발명의 과제가 공통된 경우에 그것은 통상의 기술자가 인용발명에 의하여 청구항에 기재된 발명을 용이하게 발명할 수 있다는 유력한 근거가 된다.

만약 인용발명이 청구항에 기재된 발명과 기술적 과제가 공통되지 않는 경우에는 출원발명의 과제가 당해 기술분야에서 자명한 과제인지, 기술상식에 비추어 용이하게 생각할 수 있는 과제인지에 대해서 좀 더 면밀하게 검토하여 진보성을 부정할 수 있는 근거로 할 수는 없는지 판단한다.

(예1) 출원고안은 방한모자의 전체적인 형상을 동물 형상으로 하여 독특한 패션을 창출함과 아울러 착용자의 머리와 귀뿐만 아니라 목, 볼, 입 주위를 모두 보호할 수 있도록 한 동물형 방한모자에 관한 것이고, 인용고안 1은 동물의 머리 형상으로 형성된 동물형 방한모자에 관한 것이며, 인용고안 2는 악천후에 눈을 제외한 나머지 얼굴부를 가림으로써 안면을 보호하는 마스크 후드에 관한 것이다. 이 경우 인용고안들의 기술분야가 출원발명과 동일하거나 매우 인접하고, 출원 고안의 기술적 과제와 그 해결수단은 인용고안들 각각에 모두 제시되어 있다고 할 수 있으므로, 인용고안들을 결합하는 것에 기술적 곤란성이 없는 경우로 볼 수 있어 출원고안은 통상의 기술자가 인용고안들로부터 극히 용이하게 고안할 수 있는 것이다.

(예2) 출원발명은 다이어프램의 외주부에 힘을 가하여 외주부의 경사를 조절함으로써 다이어프램의 스냅동작특성을 조정하는 스냅동작 다이어프램에 관한 것이고, 인용발명은 온도의 변화에 따라 동작하는 서모스타트에 관한 것으로, 출원발명과 인용발명의 기술적 과제는 모두 다이어프램의 스냅 동작 특성을 조정하고자 하는 것이어서 서로 동일하다. 이때 출원발명의 다

이아프램이 압력 변화에 따라 동작하는 것인 반면 인용발명의 다이아프램은 온도의 변화에 따라 동작하는 것이라는 점에서 차이가 있지만, 이 차이가 발명의 본질에 영향을 미치는 것이 아니고 인용발명의 열응동(熱應動)에 의한 스냅동작 조정방법을 압력응동(壓力應動)방식의 다이아프램에 적용하는 것이 통상의 기술자가 용이하게 할 수 있는 정도의 것이라면 출원발명의 진보성은 인정되지 않는다.

(2) 인용발명이 청구항에 기재된 발명과 그 과제가 서로 상이한 경우에도 통상의 기술자가 인용발명으로부터 통상의 창작능력을 발휘하여 청구항에 기재된 발명과 동일한 구성을 도출할 수 있었다는 사실이 자명한 경우에는 진보성을 부정할 수 있다.

(예1) 출원발명은 디스크의 표면에 물방울이 부착하는 것을 방지하기 위해 카본제 디스크브레이크에 홈을 형성한 것이고, 인용발명 1에는 카본제 디스크브레이크가 기재되어 있으며, 인용발명 2에는 표면에 부착하는 먼지를 제거할 목적으로 금속제의 디스크 브레이크에 홈을 형성한다는 기재가 있는 경우, 비록 기술적 과제는 다르지만 인용발명 1의 카본제 디스크브레이크의 경우에도 표면에 먼지가 부착되면 제동에 방해가 된다는 것은 일반적인 기술상식이며, 이와 같은 문제를 해결하기 위해 인용발명 2의 기술을 인용발명 1의 카본제 디스크브레이크에 적용하여 홈을 형성하는 것은 통상의 기술자라면 용이하게 구성할 수 있는 정도의 개량에 불과하므로 출원발명의 진보성은 부정된다.

6.1.3 기능·작용의 공통성

인용발명과 청구항에 기재된 발명의 기능 또는 작용이 공통되는 경우에 그것은 통상의 기술자가 인용발명에 의하여 청구항에 기재된 발명을 용이하게 발명할 수 있다는 유력한 근거가 된다.

(예1) 출원발명은 특정한 구조의 여과부가 형성된 가정용 여과장치에 관한 것이고, 인용발명 1에는 여과부의 구조만 상이할 뿐 다른 구성은 출원발명과 동일한 가정용 여과장치가 개시되어 있으며, 인용발명 2에는 출원발명과 여과부의 구조가 동일한 자동차용 여과장치가 개시되어 있는 경우, 인용발명 1 및 2에 기재된 여과장치는 여과라는 기능 내지는 작용면에서 서로 공통되고, 여과장치에서 일반적으로 요구되고 있는 목적 내지 과제 측면에서 서로 다른 기술분야의 발명이라고도 할 수 없으므로, 인용발명 1에 인용발명 2에 기재된 여과장치를 도입하여 출원발명에 이르는 것은 통상의 기술자라면 용이하게 할 수 있는 정도의 것이다.

6.1.4 기술분야의 관련성

출원발명과 관련되는 기술분야의 공지기술 중에 기술적 과제 해결과 관계되는 기술수단이 존재한다는 사실은 통상의 기술자가 인용발명에 의하여 청구항에 기재된 발명을 용이하게 발명할 수 있다는 유력한 근거가 된다.

(예1) 양말의 구성에 관한 발명에 있어서, 인용발명에 양말의 구성과 흡사한 장갑이 기재된 경우, 장갑과 양말은 극히 근접한 기술분야에 속하고 서로 관련성이 크므로 통상의 기술자라면 용이하게 장갑의 구성을 양말의 구성으로 치환해 볼 수 있을 것이다.

6.2 통상의 기술자의 통상의 창작능력의 발휘에 해당하는것

공지기술의 일반적인 응용, 알려진 물리적 성질로부터의 추론, 알려진 과제의 해결을 위한 다른 기술분야 참조 등으로 일상적인 개선을 이루는 것은 통상의 기술자가 가지는 통상의 창작능력의 발휘에 해당한다. 『통상의 창작능력의 발휘』에 해당하는 구체적인 유형으로, 일정한 목적 달성을 위한 공지기술의 재료 중에서 가장 적합한 재료의 선택, 수치범위의 최적화(最適化) 또는 호적화(好適化), 균등물(均等物)에 의한 치환, 기술의 구체적 적용에 따른 단순한 설계변경, 일부 구성요소의 생략, 단순한 용도의 변경 등이 있다. 청구항에 기재된 발명과 인용발명의 차이점이 이와 같은 점에만 있는 경우에는 달리 진보성을 인정할 근거가 없는 한 통상 그 발명의 진보성은 부정된다.

6.2.1 균등물에 의한 치환

발명의 구성 일부를 동일 기능을 수행하고 호환성이 있는 공지기술의 구성으로 치환하는 것은 더 나은 효과를 갖는 등의 특별한 사정이 없는 한 통상의 기술자의 통상의 창작능력의 발휘에 해당하여 진보성이 인정되지 않는다.

여기서 균등물에 의한 치환이 통상의 기술자가 가지는 통상의 창작능력의 발휘에 해당한다고 하기 위해서는 치환된 공지기술의 구성요소가 균등물로서 기능한다는 사실만으로는 충분하지 않으며 그 치환이 출원 시에 통상의 기술자에게 자명하여야 한다. 이 때 치환된 구성요소가 균등물로서 기능한다는 사실이 출원전에 알려져 있는 등 그 균등성이 해당 기술분야에서 이미 알려져 있는 경우 그 치환이 통상의 기술자에게 자명하다는 증거가 될 수 있다.

(예1) 청구항에 기재된 열교환장치를 인용발명과 대비해 보면 다른 기술적 구성은 인용발명에 개시된 바와 같고 다만 재질에 있어 SiC를 균등관계에 있는 알루미늄으로 치환한 것에 차이가 있는 경우, 부피가 작고 내식성이 좋은 열교환기를 제공하고자 하는 당해 기술분야에서 SiC와 알루미늄이 서로 균등관계에 있다는 사실이 이 출원 전에 이미 공지되어 있었다면, 출원발명의 진보성은 인정되지 않는다.

(예2) 청구항에 기재된 발명은 반응을 가속시켜 결정 형성을 촉진시키기 위해

탄산마그네슘을 첨가한 반면 인용발명은 동일한 목적으로 산화마그네슘을 사용하고 있고, 동시에 해당 기술분야에서 반응온도가 1300℃ 이상으로 올라가면 탄산마그네슘이 산화마그네슘으로 변화하는 것이 알려져 있는 경우, 인용발명의 산화마그네슘을 탄산마그네슘으로 단순 치환하는 것은 더 나은 효과를 가져오지 않는 균등물에 의한 치환에 불과하여 진보성이 인정되지 않는다.

(예3) 청구항에 기재된 발명이 유압모터를 채용한 드릴에 관한 것이고 인용발명의 드릴은 전기모터를 채용하고 있는 경우, 연삭 기술분야에서 전기모터와 유압모터가 혼용되는 사실이 인정되므로 유압모터의 채용에 의해 예측하지 못한 효과가 발생한다는 사실이 밝혀지지 않는 한, 진보성은 부정된다.

6.2.2 기술의 구체적 적용에 따른 단순한 설계변경

청구항에 기재된 발명이 인용발명의 기술사상을 그대로 이용한 채 단순히 적용상의 구체적 환경변화에 따라 설계 변경한 것이고, 그로 인해 더 나은 효과가 있는 것으로 인정되지 않을 때에는 특별한 사정이 없는 한 통상의 기술자의 통상의 창작능력의 발휘에 해당하여 진보성이 인정되지 않는다.

예를 들어 청구항에 기재된 발명과 인용발명과의 차이가 공지된 기술 구성의 구체적 적용에 따라 발생된 것으로, 단순히 구성요소의 크기, 비율(proportion), 상대치수(relative dimension) 또는 양에만 있는 경우에는 통상의 기술자가 가지는 통상의 창작능력의 발휘에 해당하는 것으로 보아 진보성을 부정한다. 다만 그러한 차이로 인해 동작이나 기능 등이 달라지는 효과가 있고, 그러한 효과가 통상의 기술자의 통상적인 예측 가능 범위를 벗어나는 더 나은 효과로 인정되는 경우에는 진보성을 인정할 수 있다.

(예1) 출원고안은 전자렌지 도어의 개폐 시 유동을 방지하기 위한 것으로 유동방지돌기를 상하로 설치하여 삽입홈에 끼워지도록 된 것이고, 인용고안은 목적 및 작동원리는 동일하나 돌기와 홈의 형상, 개수 및 설치 위치만 다른 경우, 상기 구성상 차이는 인용고안의 삽입부재와 수용부재를 출원고안의 전자레인지 형상에 적용하기 위해 단순히 설계 변경한 것에 불과하므로 진보성은 인정되지 않는다.

(예2) 출원발명의 전동안마기용 제어회로를 인용발명의 김치냉장고용 마이콤과 대비해 보았더니 구성상 차이는 전동안마기에 적용하기 위한 저항치 정보와 전동모터 구동용 제어 사양에만 있는 경우, 출원 시점의 마이콤 설계기술 수준을 고려할 때 이 차이는 제어 대상에 마이콤을 맞추기 위한 통상의 기술자의 단순한 설계변경에 해당한다면 진보성이 인정되지 않는다.

(예3) 출원발명은 보온재가 밀착 고정된 물탱크용 레벨게이지 커버에 관한 것이고

인용발명은 내측면에 실링재가 부착된 도어에 관한 것인 경우, 통상의 기술자가 인용발명의 실링재 재질을 단순 변경하여 보온재로 함으로써 출원발명을 도출할 수 있는 것처럼 보이나, 출원발명은 레벨게이지에 보온재가 밀착·고정됨으로써 겨울철 외부 온도 하강에 따른 레벨게이지의 동파를 방지할 수 있다는 점에서 효과가 현저하므로 성급히 용이하게 발명될 수 있는 것으로 보아서는 곤란하다.

6.2.3 일부 구성요소의 생략

선행기술에 개시된 공지된 발명의 일부 구성요소를 생략한 결과 관련된 기능이 없어지거나 품질(발명의 효과를 포함한다)이 열화되는 경우에는 그러한 생략은 통상의 기술자에게 자명한 것으로 보아 진보성이 부정된다. 그러나 출원 시의 기술상식을 참작할 때 통상의 기술자의 통상적으로 예측 가능한 범위를 벗어나 일부 구성요소의 생략에도 불구하고 그 기능이 유지되거나 오히려 향상되는 경우에는 진보성을 인정할 수 있다.

(예1) 인용발명은 수용성 규산염을 포함하는 치약으로 규산염이 치아표면에 피막을 형성함으로써 민감한 치아에 대해 자극을 차단하는 효과를 주는데 반해, 출원발명은 원가절감을 목적으로 치약으로부터 상기 수용성 규산염을 제외한 것이라고 할 때, 규산염을 생략함에 따라 치약으로부터 코팅 및 자극 차단 효과가 사라졌다면 출원발명은 진보성이 없는 것으로 볼 수 있다.

6.2.4 단순한 용도의 변경·한정

선행기술에 개시된 공지된 발명의 용도를 단순히 달리하거나 용도를 추가적으로 단순 한정하는 경우에는 진보성이 인정되지 않는다. 즉, 청구항에 기재된 발명이 용도의 변경 또는 용도의 추가적 한정에 의해서만 선행기술과 구별되는 경우, 출원시 기술상식을 참작할 때 그 용도의 변경 또는 추가적 한정에 의해 더 나은 효과가 없으면 진보성은 인정되지 않는다.

(예1) 윤활 특성의 변화가 지연되는 합성유가 공지되어 있고 출원발명은 상기 공지의 합성유를 절삭공정의 절삭유로 사용함으로써 절삭유의 재사용이 가능하게 되는 효과를 얻었다고 할 때, 출원시의 기술상식을 참작했더니 윤활 특성의 변화가 지연됨으로서 자연스럽게 재사용이 가능하게 된 것이라고 한다면 진보성은 부정된다.

6.2.5 공지 기술의 일반적인 적용

선행기술에 기재되어 그 구성 및 기능이 이미 알려져 있는 공지의 기술을 출원발명의 기술적 과제 해결을 위해 필요에 따라 부가하여 그 기능대로 사용함으로써 예측 가능한 효과만을 얻은 경우에는 진보성이 인정되지 않는다. 다만, 출원시 기술상식을 참작할 때 공지의 기술이 적용되어 다른 구성요소와 유기적 결합관계

가 형성됨으로써 선행기술에 비해 더 나은 효과가 얻어지는 경우에는 진보성을 인정할 수 있다.

- (예1) 출원발명이 통상의 우황청심원을 경구용(먹는) 액제로 제형화한 것인 경우, 출원 전부터 이미 다수의 한약제에서 환제를 액제 형태로 제형화하는 사례가 적지 않았다고 한다면 출원발명에 특별한 기술적 의의가 있다고 보기 어려우므로 출원발명의 진보성은 부정된다.
- (예2) 출원발명이 배관연결조인트에 누수감지구멍을 형성하는 것을 특징으로 하는 경우, 어떤 물건의 내부의 상황을 감지하기 위해 외부에 구멍을 형성하는 것은 모든 기술분야에 있어서 지극히 상식적인 것이므로, 출원발명의 배관연결조인트에 형성되는 누수감지구멍은 통상의 기술자의 통상적인 창작능력 범위 내에 불과하여 진보성이 인정되지 않는다.
- (예3) 출원발명은 볼 그리드 어레이 집적회로 부품 저장을 위한 트레이에 관한 것이고, 출원 당시 이미 집적회로 부품이 핀타입에서 볼 그리드 타입으로 발전해 나가고 있었던 경우, 집적회로 부품의 저장 트레이를 생산하는 통상의 기술자라면 집적회로 부품의 위 형태 변화에 발맞추어 인용발명의 핀 타입 트레이로부터 출원발명의 볼 그리드 타입 트레이를 각별한 어려움 없이 발명할 수 있었을 것이므로 진보성은 인정되지 않는다.

6.3 더 나은 효과의 고려

- (1) 청구항에 기재된 발명의 기술적 구성에 의하여 발생하는 효과가 인용발명의 효과에 비하여 더 나은 효과를 갖는 경우에 그 효과는 진보성 인정에 긍정적인 것으로 참작할 수 있다.
 - (참고1) 특허법 제29조제2항의 규정은 특허출원된 발명이 선행의 공지기술로부터 용이하게 도출될 수 있는 창작일 때에는 진보성을 결여한 것으로 보고 특허를 받을 수 없도록 하려는 취지인바, 출원된 기술에 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 더욱 나은 새로운 작용효과가 있는 것으로 인정되어 출원된 기술이 선행기술보다 현저하게 향상·진보된 것으로 판단되는 때에는 기술의 진보발전을 도모하는 특허제도의 목적에 비추어 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 없는 것으로서 진보성이 있는 것으로 보아야 할 것이다(대법원 1997.9.26. 선고 96후825 판결 참조).
 - (참고2) 특허발명이 공지공용의 기존 기술을 수집종합하고 이를 개량하여 이루어진 경우에 있어서, 이를 종합하는 데 각별한 곤란성이 있다거나 이로 인한 작용효과가 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 새로운 상승효과가 있다고 인정되고, 통상의 기술자가 선행기술에 의하여 용이

하게 발명할 수 없다고 보여지는 경우 또는 새로운 기술적 방법을 추가하는 경우가 아니면 그 발명의 진보성은 인정될 수 없다(대법원 1997.5.30. 선고 96후221 판결 참조).

- (2) 인용발명의 특정 사항과 청구항에 기재된 발명의 특정 사항이 유사하거나, 복수의 인용발명의 결합에 의하여 일견(一見), 통상의 기술자가 용이하게 생각해 낼 수 있는 경우에도 청구항에 기재된 발명이 인용발명이 가진 것과는 이질의 효과를 갖거나 동질이라도 현저한 효과를 가지며, 이러한 효과가 당해 기술수준으로부터 통상의 기술자가 예측할 수 없는 경우에는 진보성이 인정될 수 있다.

특히, 선택발명이나 화학분야의 발명 등과 같이 물건의 구성에 의한 효과의 예측이 쉽지 않은 기술분야의 경우에는 인용발명과 비교되는 더 나은 효과를 갖는다는 것이 진보성의 존재를 인정하기 위한 중요한 사실이 된다.

- (참고) 두 개 이상의 화합물을 소정 비율로 배합하여 제조한 염료조성물의 진보성은 그 조성물 자체의 작용효과 유무에 따라 판단되어야 하는 것이며, 비록 조성물을 구성하는 개개의 성분이 공지된 범주에 속하는 화합물이라 할지라도 이를 소정비율로 배합한 결과 종전에 예측할 수 없는 작용효과가 창출되었다면 이는 진보성이 있는 것이다(대법원 1994.4.15. 선고 90후1567 판결 참조).

- (3) 상세한 설명에 인용발명과 비교되는 더 나은 효과가 기재되어 있거나, 인용 발명과 비교되는 더 나은 효과가 명세서의 상세한 설명에 직접 기재되어 있지 않더라도 통상의 기술자가 상세한 설명이나 도면에 기재된 발명의 객관적 구성으로부터 쉽게 인식할 수 있는 경우에는 의견서 등에서 주장·입증(예를 들면, 실험 결과)하는 더 나은 효과를 참작하여 진보성을 판단한다. 그러나 상세한 설명에 기재되어 있지 않고 상세한 설명 또는 도면의 기재로부터 통상의 기술자가 미루어 짐작할 수 없는 경우에는 의견서 등에서 주장·입증하는 효과는 참작해서는 안 된다.

- (예1) 출원발명이 작동봉 하단에 반개원통이 연장 설치된 구성을 갖는 부항에 관한 것으로서, 반개된 원통을 채용함으로써 그 내부에 삽입된 유동고무판의 상태를 손쉽게 확인할 수 있다는 점, 작동봉 손잡이를 당겨 진공을 해제할 때 반개된 부분으로 공기가 원활하게 유통되어 부항을 용이하게 제거할 수 있다는 점 등, 출원발명의 상승효과를 통상의 기술자가 상세한 설명 및 기술상식으로부터 쉽게 확인할 수 있다면, 출원발명의 진보성은 이를 참작하여 판단한다.

6.4 발명의 유형에 따른 진보성 판단

6.4.1 선택발명의 진보성 판단

선택발명은 인용발명에는 상위개념으로 표현되어 있으나 청구항에 기재된 발명은 하위개념으로 표현된 발명으로, 인용발명에는 직접적으로 개시되어 있지 아니한 사항을 발명의 필수 구성요소의 일부로 하여 선택한 발명을 의미한다.

공지기술로부터 실험적으로 최적(最適) 또는 호적(好適)한 것을 선택하는 것은 일반적으로 통상의 기술자의 통상의 창작능력의 발휘에 해당하여 진보성이 인정되지 않는다. 다만, 선택발명이 인용발명에 비하여 더 나은 효과를 가질 경우에는 그 선택발명은 진보성이 인정될 수 있다. 이 때, 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 인용발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 한다.

한편 선택발명의 상세한 설명에는 인용발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하면 충분하고, 그 효과의 현저함을 구체적으로 확인할 수 있는 비교 실험자료까지 기재하여야 하는 것은 아니다. 만일 그 효과가 의심스러워 진보성이 인정되지 않는다는 이유로 거절이유가 통지된 때에는 출원인이 비교 실험자료를 제출하는 등의 방법에 의하여 그 효과를 구체적으로 주장, 입증할 수 있다.

(예1) 출원발명과 인용발명은 모두 중추신경계 퇴행성 질환의 치료에 사용되는 것으로 신경 보호작용을 하는 화합물에 관한 것이고, 출원발명은 인용발명이 직접적으로 기재하지 않은 하위개념 상의 화합물을 선택한 발명인 경우, 그 선택에 따라 출원발명의 경구활성이 10배 정도 우수한 효과(명세서에 명확히 기재되어 있는 효과)를 발휘하게 되었다면 효과의 현저성이 인정되어 진보성은 긍정된다.

6.4.2 수치한정 발명의 진보성 판단

수치한정발명이란 청구항에 기재된 발명의 구성의 일부가 수량적으로 표현된 발명을 의미한다.

공지기술로부터 실험적으로 최적(最適) 또는 호적(好適)의 수치범위를 선택하는 것은 일반적으로는 통상의 기술자의 통상의 창작능력의 발휘에 해당하여 진보성이 인정되지 않는다. 그러나 청구항에 기재된 발명이 한정된 수치범위 내에서 인용발명의 효과에 비하여 더 나은 효과를 가질 때에는 진보성이 인정될 수 있다. 이 경우의 효과는 수치한정범위 전체에서 충족되는 현저히 향상된 효과를 가리키며, 수치한정의 임계적 의의(臨界的 意義)의 필요성에 대해서는 다음과 같이 판단한다.

(1) 청구항에 기재된 발명의 과제가 인용발명과 공통되고 효과가 동질인 경우에는 그 수치한정의 임계적 의의가 요구된다.

(2) 청구항에 기재된 발명의 과제가 인용발명과 상이하고 그 효과도 이질적(異質

的)인 경우에는 수치한정을 제외한 양 발명의 구성이 동일하여도 수치한정의 임계적 의의를 요하지 아니한다.

수치한정의 임계적 의의가 인정되기 위해서는 수치한정 사항을 경계로 특성 즉, 발명의 작용·효과에 현저한 변화가 있어야 하는 것으로, ①수치한정의 기술적 의미가 상세한 설명에 기재되어 있어야 하고, ②상한치 및 하한치가 임계치라는 것이 상세한 설명 중의 실시예 또는 보조 자료 등으로부터 입증되어야 한다. 임계치라는 사실이 입증되기 위해서는 통상적으로 수치범위 내외를 모두 포함하는 실험결과가 제시되어 임계치임이 객관적으로 확인 가능해야 한다.

(예1) 출원발명은 인용발명과는 달리 나선의 1회전도를 내경 지름의 약 12배가 되는 관체 길이 이내로 수치 한정된 발명인 경우, 출원발명의 상세한 설명에 “12배 이하”로 한정함에 대한 아무런 기술적 설명이 없는 점으로 보아 단지 나선의 회전도를 너무 완만하게 하지 않는다는 의미 이상의 별다른 기술적 효과는 없는 것으로 인정되므로 출원발명에서의 수치한정은 아무런 기술적 의미가 없다.

(예2) 출원발명은 백 비드(back bead) 형상을 양호하게 하는 아크 용접용 세라믹 이면재에 관한 것으로, 인용발명과의 구성상 차이는 이면재를 이루는 산화철이 0.01~0.7% 함유되었다는 점에만 있는 경우, 상기 수치는 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 적절히 선택하여 실시할 수 있는 정도의 단순한 수치한정으로서 그러한 한정된 수치범위 내외에서 이질적이거나 현저한 작용효과의 차이가 생기지 않는 것이라면 그 출원발명은 진보성의 요건을 갖추지 못한 것으로 보아야 한다.

(예3) 출원발명의 제조원료나 제조공정이 공지된 인용발명의 그것과 일부 유사하거나 동일한 점이 있다고 하더라도 출원발명이 그 제조원료의 구성비나 공정상의 첨가물에 있어 인용발명과 다르고 또 그로 인하여 경제성과 완제품의 품질이 인용발명보다 현저하게 향상 진보된 경우에는 진보성이 있다고 할 것이다(대법원 1992.5.12. 선고 91후1298 판결 참조).

(참고) 출원발명이 그 출원 전에 공지된 발명이 가지는 구성요소의 범위를 수치로서 한정하여 표현한 경우에는 그 출원발명에 진보성을 인정할 수 있는 다른 구성요소가 부가되어 있어서 그 출원발명에서의 수치한정이 보충적인 사항에 불과한 것이 아닌 이상, 그 한정된 수치범위 내외에서 이질적이거나 현저한 효과의 차이가 생기지 않는다면 그 출원발명은 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하여 진보성이 부정된다고 할 것이고, 그 출원발명이 공지된 발명과 과제가 공통되고 수치한정의 유무에서만 차이가 있는 경우에는 그 출원발명의 명세서에 한정

된 수치를 채용함에 따른 현저한 효과 등이 기재되어 있지 않다면 특별한 사정이 없는 한 그와 같이 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생긴다고 보기 어렵다.

6.4.3. 파라미터 발명의 진보성 판단

- (1) 파라미터발명은 물리적·화학적 특성 값에 대하여 당해 기술분야에서 표준적인 것이 아니거나 관용되지 않는 파라미터를 출원인이 임의로 창출하거나, 이들 복수의 변수 간의 상관관계를 이용하여 연산식으로 파라미터화 한 후, 발명의 구성요소의 일부로 하는 발명을 말한다. 파라미터발명은 청구항의 기재 자체만으로는 기술적 구성을 명확하게 이해할 수 없는 경우가 있으므로, 파라미터발명의 진보성은 발명의 상세한 설명 또는 도면 및 출원시의 기술상식을 참작하여 발명이 명확하게 파악되는 경우에 한하여 판단한다.
- (2) 청구항에 기재된 성질 또는 특성이 발명의 내용을 한정하는 사항인 이상 이를 발명의 구성에서 제외하고 선행기술과 대비할 수 없으므로, 파라미터발명의 경우 파라미터로부터 기인하는 성질 또는 특성 등을 감안하여 용이하게 발명될 수 있는지 여부를 판단한다. 파라미터발명의 진보성 판단은 먼저 파라미터의 도입에 기술적 의의가 있는지 여부를 살펴야 하는바, 청구항에 기재된 파라미터가 출원 전 공지된 물성을 표현방식만 달리하여 나타낸 것에 불과하거나 공지된 물건에 내재된 본래의 성질 또는 특성을 시험적으로 확인한 것에 불과한 경우 또는 파라미터와 더 나은 효과와의 인과관계가 부족한 경우에는 기술적 의의를 인정할 수 없으므로 진보성을 부정한다. 다만, 파라미터발명이 수치한정발명의 형태를 취하고 있는 경우에는 수치한정발명의 진보성 판단기준을 그대로 적용할 수 있으므로 비록 파라미터 자체만으로는 기술적 의의가 없더라도 수치한정에 의해 이질적 또는 동질이라도 현저한 작용효과가 인정된다면 진보성을 인정할 수 있다.
- (3) 청구항에 포함된 파라미터를 이해하기 곤란하거나 시험 측정 및 환산이 곤란하여 인용발명의 대응되는 것과 대비하기 곤란하더라도, 해당 파라미터발명이 인용발명으로부터 용이하게 발명될 수 있다고 합리적으로 의심할 만한 사정이 있다면, 그 구성을 엄밀하게 대비하지 않고 진보성이 부정된다는 거절이유를 통지한 후, 출원인의 입증자료(의견서 및 실험성적서 등)의 제출을 기다릴 수 있다. 출원인의 반론에 의해 거절이유를 유지할 수 없는 경우에는 거절이유가 해소되나, 합리적인 의심이 해소되지 않은 경우에는 진보성이 없다는 이유로 거절결정한다.
- (4) 진보성 판단에서 용이하게 발명될 수 있다는 합리적인 의심이 드는 경우로는
① 청구항에 기재된 발명의 파라미터를 다른 정의 또는 시험·측정 방법으로 환산하였더니 청구항에 기재된 발명이 인용발명으로부터 용이하게 발명될 수

있는 경우, ②인용발명의 파라미터를 상세한 설명에 기재된 측정·평가방법에 따라 평가하였더니 청구항에 기재된 발명이 한정하는 것과 유사하게 되어 진보성을 부정할 수 있는 경우, 및 ③상세한 설명에 기재된 출원발명의 실시형태와 인용발명의 실시형태가 유사하여 진보성이 부정될 수 있는 경우 등이 있다.

(5) 파라미터발명의 거절이유를 통지할 때는 일단의 합리적인 의심을 갖게 된 이유를 구체적으로 기재하여야 하며, 필요한 경우 심사관은 심사관의 합리적인 의심을 해소하기 위한 반론 방법을 출원인에게 제시할 수 있다.

(6) 청구항에 기재된 파라미터가 당해 기술분야에서 표준적이거나 관용되는 것 또는 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 쉽게 이해할 수 있는 것으로 인정되는 때에는 상기 (1)~(5)의 심사기준은 적용하지 않는 것으로 한다.

(참고) 성질 또는 특성 등에 의해 물을 특정하려고 하는 기재를 포함하는 특허발명과 이와 다른 성질 또는 특성 등에 의해 물을 특정하고 있는 인용발명을 대비할 때, 특허발명의 특허청구범위에 기재된 성질 또는 특성이 다른 정의 또는 시험 측정방법에 의한 것으로 환산이 가능하여 환산해 본 결과 인용발명의 대응되는 것과 동일·유사하거나 또는 특허발명의 명세서의 상세한 설명에 기재된 실시형태와 인용발명의 구체적 실시형태가 동일·유사한 경우에는, 달리 특별한 사정이 없는 한, 양 발명은 발명에 대한 기술적 표현만 달리할 뿐 실질적으로 동일·유사한 것으로 보아야 할 것이므로, 이러한 특허발명은 신규성 및 진보성을 인정하기 어렵다(대법원 2002.6.28 선고 2001후2658 판결 참조).

6.4.4. 제조방법으로 특정된 물건 발명의 진보성 판단

물건 발명의 특허청구범위는 특별한 사정이 없는 한 발명의 대상인 물건의 구성을 직접 특정하는 방식으로 기재하여야 하므로, 물건 발명의 특허청구범위에 그 물건을 제조하는 방법이 기재되어 있다고 하더라도 그 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이 없는 이상 당해 출원발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서는 그 제조방법 자체는 고려할 필요 없이 그 특허청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 그 출원 전에 공지된 발명 등과 비교하면 된다.

방법적 형식으로 기재한 물건에 관한 청구항에 있어서 보호받고자 하는 대상은 방법이나 제조장치가 아니라 물건 자체로 해석되므로 진보성 등에 대한 판단 대상은 물건이다. 따라서 심사관은 신규성이나 진보성 판단 등에 있어 그 방법이나 제조장치가 특허성이 있는지 여부를 판단하는 것이 아니라 그러한 방법으로 제조된 “물건 자체”의 구성이 공지된 물건의 구성과 비교하여 진보성 등이 있는지 여부를 판단하여 특허여부를 결정한다. 이 경우 방법적 기재에 의해 물성·특성·구조 등을 포함하여 특정되는 물건이 판단의 대상이 된다.

(예1) 출원발명이 시트벨트장치용 벨트결합금구를 청구하면서 청구항에 ‘관상체의 일부를 일측면측으로부터 타측면으로 구부림과 동시에 구부린 부분을 일측면측으로 밀어 되돌림으로써’라고 제조방법을 기재한 경우, 시트벨트는 그 구성을 직접 특정함에 아무런 어려움이 없으므로 제조방법 자체는 고려하지 않고, 그 방법에 의해 얻어진 시트벨트만을 인용발명과 대비하여 진보성을 판단하면 된다.

(예2) 출원발명이 케나프 차를 청구하면서 청구항에는 ‘60℃에서 45분간 가열처리하고 60℃에서 30~45분 동안 1.6kW의 원적외선을 조사하여 무기질 함량이 증가된 케나프 잎을 유효성분으로 함유’한다고 기재한 경우, 상세한 설명의 기재로부터 상기 제조방법에 의해 케나프 차의 무기질 함량이 현격히 증가된다는 사실이 확인된다면 이를 토대로 그 방법에 의해 제조된 케나프 차의 특질변화를 인정하여 진보성을 인정할 수 있다.

7. 결합발명의 진보성 판단

(1) 결합발명은 발명의 기술적 과제를 달성하기 위하여 선행기술들에 기재된 기술적 특징을 종합하여 새로운 해결수단으로 구성한 발명을 말한다.

청구항에 기재된 발명은 전체로 고려되어야 하는바, 결합발명의 진보성을 판단함에 있어서 청구항에 기재된 발명의 구성요소 각각이 공지 또는 인용발명으로부터 자명하다고 하여 청구항에 기재된 발명의 진보성을 부정해서는 안된다.

즉, 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 그 결합발명의 진보성 여부를 판단함에 있어서 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안 되고, 특유의 과제 해결 원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 할 것이며, 이 때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다.

(2) 결합발명의 진보성은 2이상의 선행기술(주지관용기술^{주)} 포함)을 상호 결합시켜서 판단할 수 있으나, 그 결합은 당해 발명의 출원시에 통상의 기술자가 용이하게 할 수 있다고 인정되는 경우에 한한다. 이 때 결합할 수 있는 선행기술의 개수에 특별한 제한은 없다. 여러 선행기술문헌을 인용하여 결합발명의 진보성을 판단함에 있어서는 그 인용되는 기술을 결합하면 당해 출원발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있는지 여부를 주로 참작하여 판단한다. 다만, 그렇지 않더라도 당해 출원발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전 경향, 해당 업계의 요구 등에 비

추어 보아 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 당해 결합발명의 진보성을 부정할 수 있다(대법원 2007.9.6 선고 2005후3284 판결 참조).

(주) 「주지기술(周知技術)」이란 그 기술에 관해 상당히 다수의 문헌이 존재하거나, 또는 업계에 알려져 있거나, 혹은 예시할 필요가 없을 정도로 잘 알려진 기술과 같이 그 기술분야에서 일반적으로 알려진 기술을 말하며, 「관용기술(慣用技術)」은 주지기술중 자주 사용되고 있는 기술을 말한다.

(예1) 출원발명은 웹을 통해 게임을 다운받아 실행하는 웹 게임서버에 관한 것으로서, 인용발명과의 구성 상 차이는 ‘게임 프로그램과 게임 데이터를 분리하여 다운로드한다는 점’에만 있는 경우, 출원 당시의 기술 수준을 감안할 때 프로그램 코드와 데이터를 분리하여 다운받는 기술적 특징은 단순한 주지관용 기술에 불과하다면, 이를 인용발명에 단순 결합하는 것에 각별한 어려움은 없는 것이므로 진보성은 인정되지 않는다.

(예2) 이미지 센서를 이용하여 일련번호를 추출하는 유가증권 계수 방법에 대하여 인용발명 1과는 광학식 센서로 권종을 인식한다는 점에만 차이가 있고 인용발명 2에는 이미지 센서를 이용한 지폐분류 단계가 개시된 경우, 인용발명들의 기술분야가 상호 일치하고, 출원 당시의 기술수준을 감안할 때 차이가 나는 사항은 인용발명 1의 광학식 센서를 인용발명 2의 이미지 센서로 치환함으로써 용이하게 생각해 낼 수 있는 사항이라고 인정되므로, 출원발명은 통상의 기술자가 인용발명들을 결합함으로써 용이하게 생각해 낼 수 있는 것이다.

(3) 결합에 대한 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있는지 여부는 선행기술에 그대로 교시되어 있는 경우뿐만 아니라 발명이 이루고자 하는 기술적 과제의 성질 그 자체에 내재되어 있는지 또는 통상의 기술자가 가지는 기술상식이나 경험칙 내에 포함되어 있는지를 종합적으로 판단하여 결정하도록 한다.

(예1) 인용발명 1이 연질 플라스틱 재질의 투시창을 포함하는 유모차 보호덮개를 개시하고 있고, 출원발명은 유아의 시력을 보호하기 위해 상기 투시창의 재질을 인용발명 2에 개시된 경질 플라스틱으로 변경한 것인 경우, 투시창 재질로 사용되던 연질 플라스틱이 유아의 시력을 손상시킨다는 사실이 출원발명의 우선권 주장일 전에 공중과 TV를 통하여 보도되었고, 경질의 플라스틱은 이와 같은 문제가 없다는 사실이 당 기술분야에서 기술상식에 해당한다면, 인용발명 1의 투시창의 재질을 인용발명 2의 경질의 플라스틱으로 변경하는 것에 각별한 어려움은 없다고 할 수 있다.

(4) 일반적으로 어느 선행기술문헌이 다른 문헌을 인용하고 있을 때에는 결합의 암시 또는 동기가 선행기술문헌에 제시되었다고 할 수 있으므로 양자의 결합

은 용이한 것으로 보고 진보성을 부정한다. 또한, 동일 문헌 내에 존재하는 복수의 기술적 특징의 결합은 통상의 기술자가 이를 서로 관련짓는 데에 각별한 어려움은 없는 것으로 보아 용이한 것으로 취급한다.

주지관용기술을 다른 선행기술 문헌과 결합하는 것은 통상 용이하다고 본다. 다만, 결합되는 기술적 특징이 당해 기술분야에서 주지관용기술이라고 하더라도 다른 기술적 특징과의 유기적인 결합에 의해 더 나은 효과를 주는 경우에는 그 결합은 자명하다고 할 수 없다.

(예1) 출원발명의 안내부를 제외한 나머지 구성들은 인용발명 1에 그대로 나타나 있고, 상기 안내부는 인용발명 1에서 인용하고 있는 인용발명 2의 가이드부재와 실질적으로 동일한 경우, 인용발명들의 결합이 이미 암시되었다고 볼 수 있으므로, 인용발명 1과 인용발명 2를 결합하여 출원발명에 이르는 것은 용이하다고 할 수 있다.

(5) 일반적으로 결합발명은 기술적 특징 간의 기능적 상호 작용으로 인해 개개의 특징의 기술적 효과의 합과는 다른, 예를 들어 더 큰 복합적인 상승효과를 달성하는 경우, 기술적 특징의 집합을 기술적으로 의미있는 조합으로 간주하여 진보성을 인정할 수 있다. 청구항에 기재된 결합발명이 단순히 "기술적 특징들의 병렬(나열) 또는 단순 결합(단순한 끌어모음)"에 해당되어 기술적으로 의미 있는 조합이 아닌 것으로 인정되는 경우에는, 그 밖에 진보성을 인정할 수 있는 근거가 없는 한 개개의 기술적 특징이 자명하다고 입증함으로써 결합발명의 진보성을 부정할 수 있다.

(예1) 출원발명이 인용발명 1의 유압액츄에이터를 서보모터로 변경하고 인용발명 1의 스핀들을 인용발명 2의 절곡구로 대체한 것인 경우, 그 구성을 대체·변경함에 별다른 구성상 어려움은 없고 작용효과 또한 인용발명 1과 인용발명 2가 가지는 총합 이상은 아니라고 인정된다면, 단순 결합에 해당하여 진보성을 인정할 수 없다.

(예2) 출원발명이 인용발명 1에 개시된 통상의 사출성형기에 진공 상태에서 성형이 가능하도록 하기 위한 진공챔버(인용발명 2 개시)와 작업 편의성을 도모하기 위한 금형 체결 시스템(인용발명 3 개시)을 모아 놓은 것에 해당하는 경우, 구성요소를 결합하는데 특별한 곤란성이 없고, 작용효과에 현저한 차이가 없다면, 출원발명은 용이하게 발명될 수 있는 것에 해당한다고 볼 수 있다.

(6) 결합발명의 진보성을 판단함에 있어 출원발명에 이르기 위해 가장 가까운 인용발명과 하나 이상의 다른 인용발명을 결합하지 않으면 안된다는 사실은 진보성의 존재를 시사하는 것이 될 수 있으므로 진보성 판단에 주의하여야 한다. 또한, 결합된 인용발명의 수가 많을수록 사후적 고찰 또는 합당한 거절이유가

결여되어 있는 경우에 해당할 가능성이 높아진다는 점에도 유의하여야 한다. 두 개 이상의 다른 선행기술을 결합하는 것이 용이한지를 결정하는 경우 심사관은 ①통상의 기술자가 결합할 가능성이 있는지 여부, ②선행기술의 출처가 동일하거나 인접 기술분야인지 여부, ③결합을 위해 서로 관련지를 만한 합리적인 근거가 있는지 여부를 고려하여야 한다.

8. 진보성 판단시 고려되어야 할 기타 요소

진보성 판단은 원칙적으로 청구항에 기재된 발명의 목적, 기술적 구성, 작용효과를 종합적으로 검토하되, 기술적 구성의 곤란성을 중심으로 목적의 특이성 및 효과의 현저성을 참작하여 종합적으로 판단하는 것이지만, 진보성을 판단함에 있어서 여러 가지 판단요인이 있을 수 있으므로 출원인이 의견서 등을 통해 하기 사항을 들어 용이하게 발명될 수 없다고 주장하는 경우 진보성이 없다는 결론에 쉽게 도달해서는 아니 된다.

(1) 선행기술문헌이 그 선행기술을 참작하지 않도록 가르친다면, 즉 통상의 기술자로 하여금 출원발명에 이르지 못하도록 저해한다면 그 선행기술이 출원발명과 유사하더라도 그 선행기술문헌에 의해 당해 출원발명의 진보성이 부정되지 않는다. 이때 선행기술문헌에서 그 선행기술이 열등한 것으로 표현하였다는 사실만으로는 저해요인이라고 할 수 없다.

(2) 발명의 제품이 상업적으로 성공하였거나 업계로부터 호평을 받았다는 사정 또는 출원전에 오랫동안 실시했던 사람이 없었던 점 등의 사정은 진보성을 인정하는 하나의 보조적 자료로서 참고할 수 있다. 다만, 이러한 사정만으로 진보성이 인정된다고 할 수는 없고 진보성은 우선적으로 명세서에 기재된 내용 즉, 발명의 목적, 구성 및 효과를 토대로 판단되어야 하므로, 상업적 성공이 발명의 기술적 특징으로부터 비롯된 것이 아니라 다른 요인, 예를 들어 판매기술의 개선이나 광고 선전 등에 의해 얻어진 것이라면 진보성 판단의 참고자료로 삼을 수 없다.

(예1) 출원발명에 해당하는 휴대용 영상가요반주기가 비록 일본에서 선풍적 인기를 끌어 2년간 8천4백만달러의 수출계약을 체결하였다 하더라도 그것이 출원발명의 기술적 구성의 우월성에만 기초한 것이라 단정할 수 없고 실시자의 영업적 능력에 기인한 것으로 인정되는 때에는 상업적 성공의 사정만으로 진보성을 인정할 수 없다.

(예2) 출원발명은 금속제 장신구를 난간에 고정시키는 방식에 관한 것으로 용접하기에 적합한 크기의 용접공과 만곡면을 두어 내부 용접이 가능하도록 한 것인 경우, 종전의 외부 용접방식에 의한 난간용 지주의 연결장치보다 우수한 작용효과를 가지고 있음에도 불구하고 그 출원 전에 실시된 바가 없었다면 통상의 기술자가 이 출원발명을 용이하게 발명할 수 없었

다고 볼 수 있다.

(참고) 출원고안이 우수한 작용효과를 가지고 있음에도 불구하고 그 출원 전에 실시된 바 없는 것을 보면 통상의 기술자가 이 사건 출원고안을 극히 용이하게 고안할 수 없었다고 봄이 상당하다(대법원 2001.12.14. 선고 99후1140 판결 참조).

- (3) 출원발명이 장기간 통상의 기술자가 해결하려고 했던 기술적 과제를 해결하거나 장기간 요망되었던 필요성을 충족시켰다는 사실은 출원발명이 진보성을 갖는다는 증거가 될 수 있다. 이러한 기술적 과제의 해결이나 필요성은 통상의 기술자에게 인식되어 지속되다가 출원발명에 의해서 처음으로 충족되는 것이어야 하며, 이를 인정하기 위해서는 객관적인 증거자료가 요구된다.
- (4) 발명이 당해 기술분야에서 특정 기술과제에 대한 연구 및 개발을 방해하는 기술적 편견으로 인해 통상의 기술자가 포기하였던 기술적 수단을 채용함으로써 만들어진 것이고 이로써 그 기술과제를 해결하였다면 진보성 판단의 지표 중 하나로 고려할 수 있다.
- (5) 출원발명이 다른 사람이 해결하려고 하다가 실패한 기술적 곤란을 극복하는 방안을 제시하였거나 과제를 해결하는 방안을 제시한 것이라면, 발명의 진보성을 인정하는 유리한 증거가 될 수 있다.
- (6) 출원발명이 새로운 첨단 기술분야(band-new technology)에 속해 있어 관련된 선행기술이 전혀 없는 경우 또는 가장 가까운 선행기술이 출원발명과 차이가 현격한 경우 진보성이 존재할 가능성이 높다.

9. 진보성 판단시 유의사항

- (1) 심사의 대상이 되는 출원의 명세서에 기재된 사항에 의하여 얻은 지식을 전제로 하여 진보성을 판단할 경우에는 통상의 기술자가 인용발명으로부터 청구항에 기재된 발명을 용이하게 발명할 수 있는 것으로 인정하기 쉬운 경향이 있으므로 주의를 요한다. 또한, 어떤 원인의 해명에 의한 발명으로, 일단 그 원인이 해명되면 해결이 용이한 발명의 경우에는 그 원인의 해명과정을 중시하여 진보성을 판단하여야 하며, 단순히 그 해결수단이 자명하다는 이유만으로 진보성을 부정해서는 안된다.

(예1) 출원발명은 비상 상황에서 수신부의 음성신호 수신은 차단하고 송신부의 송화음성 송출만을 허용하는 도청모드를 포함하는 단말기에 관한 것이고, 인용발명에는 ‘단말기로부터의 음성 송신을 다른 사람이 알아차리지 않게 한다’는 기재만 있는 경우, 통상의 기술자가 상기 기재로부터 출원발명의 구체적인 기술구성을 쉽게 알 수는 없으므로, 출원발명이 상기 인용발명의 기재 사항으로부터 용이하게 안출될 수 있다고

하는 것은 명세서에 기재된 내용을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 판단한 것에 해당한다.

- (2) 독립항의 진보성이 인정되는 경우에는 그 독립항을 인용하는 종속항도 진보성이 인정된다. 그러나 독립항의 진보성이 인정되지 않는 경우에는 그 독립항에 종속되는 종속항에 대하여는 별도로 진보성을 판단하여야 한다.
- (3) 물건에 관한 발명이 진보성이 인정되는 경우에는 그 물건의 제조방법에 관한 발명 및 그 물건의 용도 발명은 원칙적으로 진보성이 인정된다.
- (4) 청구항에 기재된 발명이 마퀴쉬형식(Markush Type) 또는 구성요소가 선택적으로 기재된 경우 등에 있어서 그 선택 요소 중 어느 하나를 선택하여 인용 발명과 대비한 결과 진보성이 인정되지 않으면 그 청구항에 대하여 진보성이 없는 것으로 인정할 수 있다. 이 경우 출원인은 진보성이 없는 것으로 지적한 선택요소를 삭제하여 거절이유를 해소할 수 있다. 한편, 마퀴쉬형식 또는 구성요소가 선택적으로 기재된 청구항의 진보성을 판단함에 있어 선택 요소 중 어느 하나에 대한 효과를 출원발명 전체의 효과로 확대하여 인정하지 않도록 주의하여야 한다.

(예1) 출원발명이 여러 가지 화합물을 선택 요소로 포함하는 신경보호용 크로만 화합물인 경우, 화합물 모두가 인용발명에 비하여 현저한 효과가 있어야 특허를 받을 수 있는 것이므로, 명세서에 효과가 뛰어나다고 기재해 놓은 일부 화학식(III) 화합물에 대한 대비실험자료만을 가지고 출원발명 전체의 효과로 인정하여 진보성을 인정하는 것은 잘못이다.

- (5) 퇴보발명은 진보성이 없다. 퇴보발명에 대해 특허를 허여하는 것은 기술적 진보의 유도를 통해 산업발전을 도모하는 특허법의 목적에 부합되지 않으며, 비록 특허를 허여하여 독점권을 부여해도 실시되는 일도 없을 뿐더러 실시하는 자는 오히려 실시에 따른 헛된 노력의 폐해만 야기할 수 있기 때문이다.
- (6) 심사관은 주지관용기술에 해당된다고 인정되는 경우 증거자료를 첨부하지 않고 거절이유를 통지할 수 있다. 다만, 증거자료에 의한 뒷받침 없이 주지관용기술을 「가장 가까운 인용발명」으로 하는 것은 적절하지 않다.

증거자료가 첨부되지 않은 채 주지관용기술에 기초하여 통지된 거절이유에 대하여 출원인이 의견서에서 주지관용기술이 아니라고 주장하는 경우, 심사관은 원칙적으로 그 거절이유에 대한 증거자료를 제시하여야 한다. 다만, 문헌 등에 의한 증거자료의 제시가 곤란한 경우라면 심사관은 주지관용기술이라는 점에 관하여 충분히 설명하거나 주지관용기술이 아니라는 출원인의 주장이 적절하지 않은 이유를 지적하여 거절할 수 있다.

주지관용기술임을 나타내는 증거자료로는 교과서, 초학자를 대상으로 하는 서

적, 기술 표준 사전, 해당 기술분야의 국가표준(KS) 규격 등이 있다.

(7) 발명의 진보성은 특허 출원된 구체적 발명에 따라 개별적으로 판단되어지는 것이고 다른 발명의 심사예에 구애받을 것은 아니므로 법제와 관습을 달리하는 다른 나라의 심사예는 참고사항은 될 수 있으나 특허성 판단에 직접적인 영향을 끼치지 않는다.

(8) 국내외 법률상의 제한으로 그 기술내용의 구현이 금지된다고 하더라도 기술의 곤란성을 판단함에 있어 그러한 법률상의 제한을 고려하지는 않는다.

(예1) 출원발명과 인용발명은 복권의 추첨방식에만 차이가 있고, 복권의 추첨 방식은 법률에 의해 엄격히 제한되어 복권의 설계자가 용이하게 변경할 수 없는 경우, 발명의 진보성 판단에 있어 법률상의 제한은 고려대상이 아니므로 기술적 곤란성만을 감안하여 통상의 기술자가 용이하게 선택할 수 있는 정도의 것이라면 진보성은 부정된다.

제4장 확대된 선원

1. 특허법 제29조제3항

특허출원한 발명이 당해 특허출원을 한 날전에 특허출원 또는 실용신안등록출원을 하여 당해 특허출원을 한 후에^{주1)} 출원공개 또는 등록공고된 타특허출원 또는 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명 또는 고안과 동일한 경우에 그 발명에 대하여는 제1항의 규정에 불구하고 특허를 받을 수 없다. 다만, 당해 특허출원의 발명자와 타특허출원의 발명자나 실용신안등록출원의 고안자가 동일한 경우 또는 당해 특허출원의 특허출원시의 특허출원인과 타특허출원이나 실용신안등록출원의 출원인이 동일한 경우에는 그러하지 아니하다.

주1) 2001. 2. 3. “특허출원을 한 날 후에”를 “특허출원을 한 후에”로 개정 : 이는 특허출원과 같은 날에 공개되었으나, 출원보다 늦게 공개된 출원에 대해 본 법조항을 적용하는데 어려움이 있는 점을 감안하여, 공개 시기를 일기 아닌 시점의 개념으로 개정한 것으로 2001. 6. 30.이전 출원에는 종전 규정을 적용한다.

2. 특허법 제29조제3항의 취지

명세서 또는 도면에 기재되어 있는 발명은 출원공개 또는 등록공고에 의하여 공개되므로 특허청구범위에 포함되어 있지 않아도 그 발명은 출원인의 입장에서 보면 대가 없이 사회에 공여한 발명이라 볼 수 있다.

따라서, 특허법 제29조제3항 및 제4항은 이렇게 공여된 발명을 후출원한 제3자의 전유물로 하는 것은 불합리할 뿐만 아니라, 새로운 발명에 대한 공개의 대가로 일정기간 동안 독점배타권을 부여하는 특허제도의 취지에도 부합되지 않으므로 특허를 허용하지 않겠다는 취지이다.

또한, 명세서 또는 도면에 기재된 발명을 보정에 의해 특허청구범위에 기재할 경우 특허법 제36조 규정에 의한 선출원이 될 가능성이 있어 후출원의 심사를 선출원의 심사 종결시까지 미뤄야하는 문제가 생기므로 이를 방지하기 위한 측면도 있다.

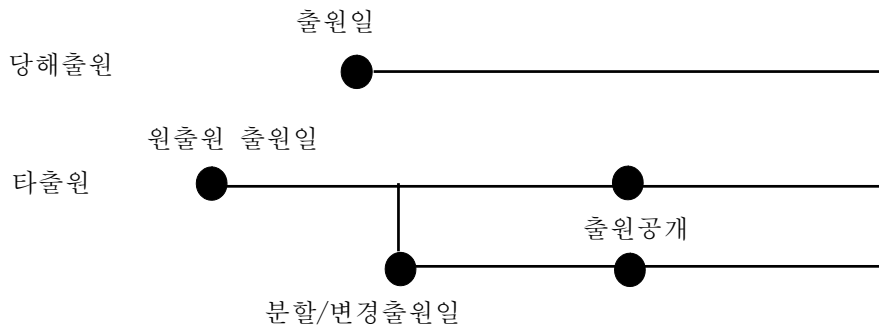
3. 적용 요건

특허법 제29조제3·4항을 적용하기 위해서는 다음 요건을 충족하여야 한다.

- (1) 당해 특허출원(이하 “당해출원”이라 한다)의 출원일(조약우선권주장을 수반하는 출원은 제1국 출원일, 국내우선권 주장출원은 선출원일)전에 타 특허출원 또는 실용신안등록출원 (이하 “타출원”이라 한다)이 출원되어 있을 것

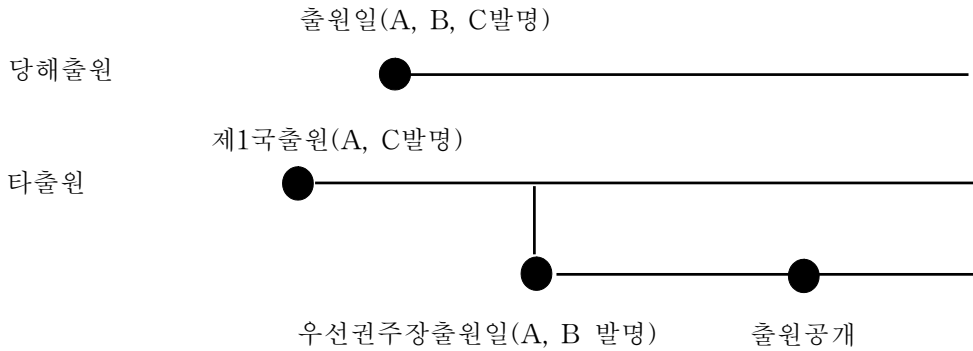
- ① 타출원이 분할출원 또는 변경출원(2006. 10. 1. 이전출원의 경우 이중출원)인 경우에는 특허법 제29조제3항 및 제4항 적용에 있어 출원일은 분할 또는 변경출원일이다.(특§52② 단서, 특§53③ 단서)

(예1) 분할출원이나 변경출원은 제29조제3항 적용시 출원일이 소급되지 않으므로 당해출원보다 출원일이 늦어 선행기술로 사용할 수 없으나, 원출원은 당해출원보다 출원일이 앞서므로 타출원으로 하여 선행기술로 사용할 수 있다.



- ② 타출원이 파리조약에 의한 우선권주장을 수반하는 출원인 경우에는 제1국 출원의 명세서 또는 도면(이하 출원의 최초 명세서 또는 도면은 “당초 명세서 등”이라 한다)과 우선권주장수반출원의 당초 명세서 등에 공통으로 기재된 발명에 대하여는 제1국 출원일을 타출원의 출원일로 인정한다.

(예1) 아래 예에서 제1국출원에 기재된 발명 A는 특허법 제29조제3항 적용시 제1국 출원일을 출원일로 보므로 우선권주장출원을 타출원으로 선행기술로 사용할 수 있으나 제1국출원에 기재되지 아니한 B발명은 출원일이 실제 우리나라에 출원한 날이므로 타출원의 선행기술자료로 사용할 수 없다. 한편, 제1국출원에는 기재되어 있었으나 우선권주장 출원에 포함되지 아니한 C발명은 우리나라에 출원된 발명이 아니므로 타출원의 선행기술자료로 사용할 수 없다



③ 국내 우선권주장의 기초가 된 선출원의 당초 명세서에 기재된 발명 또는 당해 우선권의 주장을 수반하는 출원(이하 「후출원」이라 한다)의 당초 명세서 등에 기재된 발명을 특허법 제29조 제3항·4항의 타출원으로 할 경우에는 다음과 같이 취급한다.

(a) 후출원과 선출원 모두의 당초명세서 등에 기재된 발명에 관해서는 선출원의 출원일을 타출원의 출원일로 하여 특허법 제29조제3·4항의 규정을 적용한다.(특§55③④) 후출원의 당초 명세서 등에만 기재되고 선출원의 당초 명세서 등에는 기재되지 아니한 발명에 대해서는 후출원의 출원일을 타출원의 출원일로 하여 특허법 제29조제3항, 4항의 규정을 적용한다.(특§55④) 선출원의 당초 명세서 등에만 기재되고, 후출원의 당초 명세서 등에는 기재되어 있지 아니한 발명에 대하여는, 특허법 제29조제3항 및 제4항의 규정을 적용할 수 없다.(특§55④)

선출원은 그 출원일로 부터 1년3월(2001. 7. 1. 이후 출원된 실용신안등록출원의 경우 즉시)을 경과한 때에 취하된 것으로 간주되어(특§56①) 출원공개되지 않으므로 후출원이 출원공개 또는 등록공고되었을 때 후출원의 당초 명세서 등에 기재된 발명중 선출원의 당초명세서 등에 기재된 발명은, 상기 등록공고 또는 공개되었을 때에 출원공개된 것으로 간주된다.(특§55④)

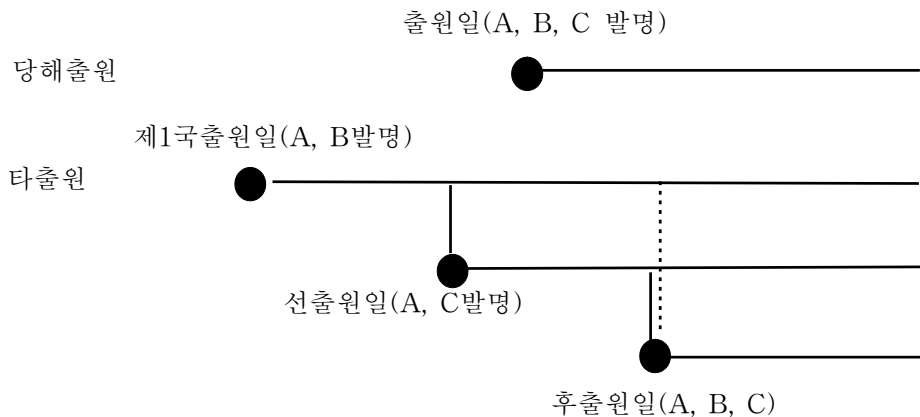
또한, 후출원과 선출원의 당초명세서 등에는 기재되어 있지 않으나 보정에 의하여 새로이 기재된 발명에 대해서는 동 규정이 적용되지 아니하고, 선출원의 당초명세서 등에는 기재되어 있으나 후출원의 당초명세서 등에 기재되어 있지 아니한 발명에 대하여는 출원공개된 것으로 보지 않는다. 따라서, 이러한 발명에 대하여도 특허법 제29조제3항·4항의 규정은 적용되지 않는다.

(b) (a)의 경우에 있어서, 선출원이 국내우선권주장을 수반하는 출원(파리조약에 의한 것을 포함한다)일 경우에는 후출원과 선출원 모두의 당초 명세서 등에

기재된 발명 중, 당해 선출원의 우선권주장의 기초가 되는 출원의 당초 명세서 등에 기재된 발명에 관해서는 후출원의 출원일을 타출원의 출원일로 하여 특허법 제29조제3항, 4항의 규정을 적용한다.(특§55⑤)

(예1) 아래의 사례①에서 후출원이 선출원만을 기초로 우선권 주장 출원을 하였다면 선출원에 기재된 A, C 발명 중 제1국 출원에 기재된 발명A는 특허법 제29조제3항 적용시 후 출원일에 출원한 것으로 간주하므로 당해출원에 A발명이 기재되어 있더라도 후출원을 선행기술자료로 사용할 수 없고 C발명에 대하여만 선행기술로 사용할 수 있다.

(예2) 아래의 사례②에서 후출원이 제1국출원과 선출원을 기초로 우선권주장출원을 하였다면 A 발명도 법 제29조제3항 적용시 타출원으로 하여 선행기술로 사용할 수 있다.



주) 사례① : 후출원이 선출원만을 기초로 우선권주장 출원을 한 경우

사례② : 후출원이 선출원과 제1국출원을 기초로 우선권 주장 출원을 한 경우

(2) 당해 출원의 출원후에 타출원이 출원공개 또는 등록공고 되었을 것

출원이 일단 출원공개 또는 등록공고된 후에는 그 출원에 대하여 특허여부 결정, 무효, 취하 또는 포기 등이 있다 하더라도 해당 출원의 타출원으로서의 지위는 유지된다. 그러나, 출원이 거절결정, 취하, 포기 또는 무효된 후 공개되지 않아야 함에도 불구하고 출원공개 등이 있었다면 그 출원은 타출원으로서의 지위가 상실된다.

(3) 당해출원의 청구항에 기재된 발명이 타출원의 최초명세서 등에 기재된 발명

또는 고안과 동일할 것

당해출원의 청구항에 기재된 발명과 타출원의 당초명세서 등에 기재된 발명 또는 고안은 완전히 동일하거나 실질적으로 동일하여야 한다.

또한, 타출원의 명세서 등에는 기재되어 있으나 출원이후의 보정에 의하여 삭제된 사항에 대하여도 특허법 제29조제3항이 적용된다.

4. 특허법 제29조제3항의 단서 적용 기준

다음의 경우에는 특허법 제29조제3·4항의 타출원의 지위를 갖지 않는 출원으로 한다.

(1) 당해출원의 발명자와 타출원의 발명자가 동일한 경우

당해출원의 발명자와 타출원의 발명자는 원칙적으로 출원서에 기재된 발명자를 말한다. 발명자가 공동발명자인 경우는 당해출원 및 타출원의 발명자 전원이 표시 상 완전히 일치할 것을 요한다. 그러나 표시 상 완전히 일치하지 않는 경우에도 실질적으로 동일한 발명자로 판단되면 발명자가 동일한 것으로 인정한다. 발명자가 표시상 완전히 동일하지 않을 경우에 출원인은 발명자가 동일하다는 사실을 입증하여야 한다.

심사관이 당해출원과 타출원의 발명자가 상이하여 타출원을 선행기술로하여 거절이유를 통지한 결과 이를 해소하기 위하여 출원인이 발명자를 추가하거나 정정을 신청한 경우 심사관은 출원인이 추가나 정정을 요청한 발명자가 진정한 발명자인지 여부를 입증할 수 있는 서류를 출원인에게 요구할 수 있다.

(2) 당해 출원의 출원인과 타출원의 출원인이 동일한 경우

출원인의 동일 여부는 당해 출원의 실제 출원시점을 기준으로 타출원과 당해출원의 출원서에 기재된 출원인의 동일여부에 의해 판단한다. 만약 출원인이 2인이상인 경우에는 전원이 완전히 일치하여야 한다.

타출원일과 당해출원일 사이에 출원인의 개칭·상속·합병 등에 의하여 출원인의 기재가 외형상 완전히 일치하지 않을 경우에도 실질적으로 동일한 경우에는 일치하는 것으로 인정한다.

5. 타출원이 국제출원인 경우 특칙

타출원이 국제출원 또는 결정에 의하여 특허출원으로 되는 국제출원인 경우에 대한 특허법 제29조제3항의 적용에 있어서는 타출원이 통상의 출원인 경우에 비하여 다음과 같은 점에서 다르다.

타출원이 국제출원인 경우에 특허법 제29조제3항 중 “출원공개”는 “출원공개 또는 특허협력조약 제21조에서 규정하는 국제공개”로, “출원서에 최초로 첨부된 명세

서 또는 도면에 기재된 발명 또는 고안”은 “국제출원일에 제출한 국제출원의 명세서·청구의 범위 또는 도면과 그 출원번역문에 다같이 기재된 발명 또는 고안”이다.

국내우선권주장을 수반하는 국제특허출원에 관하여 제29조제3항·제4항 규정을 적용함에 있어서는, 국제출원일에 제출한 국제출원의 명세서·청구의 범위 또는 도면과 그 출원번역문에 다같이 기재된 발명 중에서 국내우선권주장의 기초가 되는 선출원의 명세서 또는 도면에 기재된 발명은 그 국제특허출원의 특허협력조약 제21조에서 규정하는 국제공개 또는 특허의 등록공고시 그 선출원에 관하여 출원공개된 것으로 본다.(특§202조②)

제29조제4항에서 타특허출원이 국제특허출원인 경우 이 국제특허출원의 확대된 선출원의 적용범위는 국제출원일에 제출한 국제출원의 명세서·청구의 범위 또는 도면과 그 출원번역문에 다같이 기재된 발명이다. 다만, 선출원이 국제특허출원이고 이를 기초로 국내우선권주장을 한 특허출원을 타특허출원으로 하는 경우에 있어서, 특허출원한 발명이 선출원의 국제출원일에 제출된 명세서·청구의 범위·도면에 기재된 내용과 동일한 경우는 선출원의 국제출원일에 제출된 명세서·청구의 범위·도면에 의해 거절될 수 있다.(특§55조④후단)

6. 동일성을 판단하는 방법

특허법 제29조제3·4항의 적용에 대한 판단은 당해출원의 「청구항에 기재된 발명」과 타출원의 최초 출원시 출원서에 첨부된 「명세서 또는 도면에 기재된 발명 또는 고안」(이하 “인용발명”이라 한다)이 동일한가에 대한 판단이다.

6.1 동일성 판단 절차

- (1) 당해출원의 청구항에 기재된 발명을 특정한다. 이 경우에 청구항에 기재된 발명의 특정방법은 「제2장 신규성 판단」과 동일하다.
- (2) 인용발명을 특정한다. 인용발명은 인용된 타출원의 명세서 등에 기재되어 있는 사항에 의하여 특정하되, 기재된 사항에 의한 특정시 타출원의 출원시 기술상식을 참작하여 명백하게 도출될 수 있는 사항도 인용발명으로 특정할 수 있다.
- (3) 청구항에 기재된 발명과 인용발명을 대비하여 구성의 일치점과 차이점을 명확히 한다. 이 경우에 2이상의 인용발명을 결합하여 청구항에 기재된 발명과 대비해서는 안 된다.
- (4) 대비결과 청구항에 기재된 발명과 인용발명간에 구성의 차이가 없으면 청구항에 기재된 발명과 인용발명은 동일하다. 이 경우의 동일은 실질적 동일을 포함한다.

6.2 동일성 판단의 실체적 방법

발명의 동일성 문제는 발명의 신규성(특§29①) 문제뿐만 아니라 진보성(특§29②), 공지예외주장출원(특§30), 확대된 선원(특§29③,④), 정당한 권리자의 보호(특§33,34), 선원(특§36), 특허를 받을 수 있는 권리의 승계(특§38②,③,④), 분할출원(특§52), 변경출원(특§53) 및 우선권주장출원(특§54, 55) 등의 적합성을 판단하는 때에도 발생하는 문제로 본 장의 동일성 판단기준은 상기 각 부분에서 준용한다.

- (1) 동일성의 판단은 청구항에 기재된 발명과 인용발명을 발명의 구성을 대비하여 양자의 구성의 일치점과 차이점을 추출하여서 판단한다.
- (2) 청구항에 기재된 발명과 인용발명의 구성에 차이점이 있는 경우에는 동일한 발명이 아니며, 차이점이 없으면 청구항에 기재된 발명과 인용발명은 동일한 발명이다.
- (3) 청구항에 기재된 발명과 인용발명이 전면적으로 일치하는 경우는 물론 실질적으로 동일한 경우에도 동일한 발명이다.

6.3 발명이 실질적으로 동일한 경우

발명이 실질적으로 동일한 경우란 인용발명과 청구범위에 기재된 발명이 단순한 표현의 상위, 단순한 효과의 인식의 상위, 단순한 목적의 상위, 단순한 구성의 변경, 단순한 용도의 상위 및 단순한 용도한정의 유무 등 발명의 사상에는 실질적으로 아무런 영향을 미치지 아니하고 단지 비본질적 사항(부수사항)에 차이가 있는데 불과한 경우이다.

- (예1) 확대된 선원(先願)에 관한 「특허법」 제29조 제3항에서 규정하는 발명의 동일성 여부의 판단은 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하되 발명의 효과도 참작하여야 할 것인데, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도에 불과하다면 양 발명은 서로 실질적으로 동일하다고 하여야 한다(대법원 2008.3.13. 선고 2006후1452 판결 참고).

6.3.1. 단순한 표현의 상위

단순한 표현의 상위란, 특허청구범위의 표현은 다르지만, 실질적으로 동일한 내용인 것을 말하며, 단순한 카테고리의 상위도 역시 단순한 표현의 상위에 속한다.

- (예1) 해수 중에 해수에 용해되지 않는 냉각제를 붙여넣어, 해수중의 수분을 분리함으로써 「해수를 담수화하는 방법」과 「해수를 농축화하는 방법」의 경우

6.3.2. 단순한 효과의 인식의 상위

단순한 효과의 인식상위란, 양 발명의 구성이 동일하기 때문에 이로 인한 작용효

과도 또한 동일함에도 불구하고 단지 작용효과의 인식에 있어서 차이가 있는 정도에 불과한 것을 말한다.

(예1) 폴리에틸렌으로 피복한 전선을 요지로 하는 발명이면서, 선원은 절연성에 뛰어난 효과가 있다고 하고 후원은 고주파특성이 좋다고 하여, 양자의 효과 인식에 상위가 있는 경우

6.3.3. 단순한 목적의 상위

단순한 목적의 상위란, 양 발명의 구성은 동일하나 목적이라는 주관적인 의도는 다른 것을 말한다.

6.3.4. 단순한 구성의 변경

단순한 구성의 변경이란, 어떤 발명에 대하여 그 구성을 변경함으로써 구성이 다른 발명이 되었을 때 그 변경이 목적달성을 위한 구체화 수단으로서 통상의 기술자에 의하여 일반적으로 채용될 수 있는 정도의 기술수단의 단순한 치환, 부가 또는 삭제 등에 해당하는 것이고 그 변경에 의하여 발명의 목적 및 효과에 각별한 차이가 생기지 않는 경우를 말하며 다음에 표시하는 바와 같은 「단순한 관용수단의 전환」, 「단순한 관용수단의 부가 또는 삭제」, 「단순한 재료변환 또는 균등물 치환」, 「단순한 균등수단의 전환」, 「단순한 형상, 수 또는 배열의 한정이나 변경」, 「단순한 수치의 한정 또는 변경」 등이 포함된다.

(1) 단순한 관용수단의 전환

어떤 발명에 대하여 그 구성을 변경함으로써 구성이 다른 발명이 되었을 때 그 변경이 관용수단의 전환에 해당하는 것이고 그 변경에 의하여 발명의 목적 및 효과에 각별한 차이가 생기지 않는 경우, 이와 같은 구성의 변경은 단순한 관용수단의 전환이다.

(예1) 「천연과즙을 벤트나이트를 사용해서 청징한 후, 이것을 진공동결건조하는 분말천연과즙의 제법」과, 「천연과즙을 규조토를 사용해서 청징한 후, 이것을 진공동결건조하는 분말천연과즙의 제법」

(2) 단순한 관용수단의 부가 또는 삭제

어떤 발명에 대하여 그 구성을 변경함으로써 구성이 다른 발명이 되었을 때에 그 변경이 관용수단의 부가 또는 삭제에 해당하는 것이고 그 변경에 의하여 발명의 목적 및 효과에 각별한 차이가 생기지 않는 경우, 이와 같은 구성의 변경은 단순한 관용수단의 부가 또는 삭제이다.

(예1) 「톨루엔을 니트로화하는 것을 특징으로 하는 P-니트로톨루이딘의 제법」과 「톨루엔을 니트로화하여 P-니트로톨루엔으로 하고 이어서 이것을 환원하는 것을 특징으로 하는 P-톨루엔의 제법」(단, 「P-니트로톨루엔을 환원하는 것

을 특징으로 하는 P-톨루이딘의 제법」은 관용수단으로 한다)

(3) 단순한 재료변환 또는 균등물 치환

어떤 발명에 대하여 그 구성을 변경함으로써 구성이 다른 발명이 되었을 때 그 변경이 호환성을 가지고 또한 동일기능을 가진 공지인 재료 또는 물건의 치환에 해당하는 것이고 그 변경에 의하여 발명의 목적 및 효과에 각별한 차이가 생기지 않는 경우 이와 같은 구성의 변경은 단순한 재료변환 또는 균등물 치환이다.

(예1) 「콘크리트제 말뚝 외주에 날을 만든 기초말뚝」과 「말뚝외주에 날을 만든 기초말뚝」.

(4) 단순한 균등수단의 전환

어떤 발명에 대하여 그 구성을 변경함으로써 구성이 다른 발명이 되었을 때 그 변경이 호환성을 가지고, 또한 동일기능을 가진 공지인 수단의 전환에 해당하는 것이고 그 변경에 의하여 발명의 목적 및 효과에 각별한 차이가 생기지 않는 경우, 이와 같은 구성의 변경은 단순한 균등수단의 전환이다.

(5) 단순한 형상, 수 또는 배열의 한정이나 변경

어떤 발명에 대하여 그 구성을 변경함으로써 구성이 다른 발명이 되었을 때 그 변경이 목적 및 타 구성으로 보아 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의하여 보통으로 채용된다고 인정되는 정도의 형상, 수 또는 배열의 한정이나 변경에 해당하는 것이고, 그 변경에 의하여 발명의 목적 및 효과에 각별한 차이가 생기지 않는 경우, 이와 같은 구성의 변경은 단순한 형상, 수 또는 배열의 한정이나 변경이다.

(6) 단순한 수치의 한정 또는 변경

어떤 발명에 대하여 그 구성을 변경함으로써 구성이 다른 발명이 되었을 때 그 변경이 목적 및 효과로 보아 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의하여 보통 채용된다고 인정되는 정도의 수치의 한정 또는 변경에 해당하는 것이고, 그 변경에 의하여 발명의 목적 및 효과에 각별한 차이가 생기지 않는 경우, 이와 같은 구성의 변경을 단순한 수치의 한정 또는 변경이라고 한다.

6.3.5. 단순한 용도의 차이

단순한 용도의 차이란 구성의 차이가 있는 양 발명에 있어서 그 차이가 용도의 차이로서만 표시되어 있고, 그 용도의 차이가 타 구성으로부터 도출되는 용도 상호간의 차이에 불과한 경우를 말한다.

(예1) 「화합물 B로 되는 염화비닐수지의 가소제」와 「화합물 B로 되는 염화비닐수지의 변색방지제」

(예2) 「화합물A를 산야에 산포하는 들토끼의 기피방법」(들토끼기피제 A)과 「화

합물 A를 산야에 살포하는 사슴의 기피방법」(사슴기피제 A)

6.3.6. 용도한정의 유무

단순한 용도한정의 유무란 양 발명에 있어서 그 차이가 용도한정의 유무로서만 표시되어 있고 그 용도가 타 구성으로부터 당연히 도출되는 용도의 한정에 불과한 경우를 말한다.

(예1) 「단면이 평평한 실로 구성된 망」과 「단면이 평평한 실로 구성된 어망」

제6장 불특허 발명 등

1. 특허법 제32조

공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명에 대하여는 제29조제1항 및 제2항의 규정에 불구하고 특허를 받을 수 없다.

2. 특허법 제32조의 취지

본 조는 공익을 위한 불특허 대상을 규정한 조문으로 「공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명」은 특허법 제29조의 규정에 의해 특허요건을 구비한 발명이라도 특허받을 수 없음을 분명히 하고 그러한 발명을 열거한 규정이다. 그러나 본 조에 해당하는 발명은 법 제29조의 특허요건을 구비하고 있는지 여부를 따져볼 필요도 없이 본 조 위반으로 거절결정한다.

3. 특허를 받을 수 없는 발명

3.1 공서양속을 문란하게 하는 발명

공공의 질서, 선량한 풍속을 문란하게 하는 발명, 즉 공서양속을 문란하게 하는 발명이 불특허 사유로 되어 있다. 일반적으로 양자를 구별하지 않고 사용하고 있지만 보다 분명히 구별하면 「공공의 질서」는 국가사회의 일반적 이익을 의미하고, 「선량한 풍속」은 사회의 일반적·도덕적 관념을 가리킨다고 할 수 있을 것이다.

이처럼 공서양속을 문란하게 하는 것에 대하여 특허를 하여해서는 안 된다는 것은 특허법의 목적을 고려하지 않더라도 사회 통념상 당연한 것이다.

본 규정에 해당하는 것은 당해 발명이 본래 공서양속을 문란하게 할 목적을 가진 경우뿐 아니라, 당해 발명의 공개 또는 사용이 공서양속에 반하는 경우도 포함한다고 해야 할 것이다.

그러나 당해 발명의 본래의 목적 이외에 부당하게 사용한 결과 공서양속을 문란하게 하는 경우까지를 말하는 것은 아니라고 보아야 할 것이다. 예를 들어 당해 발명에 관계되는 기구(빙고)가 순수한 오락용으로 제공되는 것을 목적으로 한 것이고, 도박행위 그 밖의 부정행위용으로 제공하는 것을 목적으로 한 것이 아님이 명세서의 기재내용상 분명하고, 또한 당해 발명의 내용에 비추어 당해 장치를 순수한 오락용으로 제공하고 부정행위용으로 제공하지 않는다는 것이 가능하다고 인정되는 경우에는 당해 장치가 부정행위의 용도로 제공될 수 있다는 이유만으로 공서양속을 문란하게 할 염려가 있다고는 할 수 없다.

3.2 공중위생을 해 할 염려가 있는 발명

공중위생을 해칠 염려가 있는 발명에서도 공서양속을 문란하게 할 염려가 있는 발명의 경우와 동일하게 취급되며 이에 해당하는지 아닌지의 판단도 전술한 공서양속을 문란하게 하는 경우에 준하여 고려해야 할 것이다.

당해 발명이 제조방법인 경우 그 방법 자체가 공중위생을 해칠 염려가 있는지 아닌지를 판단하여야 할뿐만 아니라 그 제조방법의 목적생성물이 공중위생을 해칠 염려가 있는지 아닌지에 대해서도 고려하여야 한다. 당해 발명의 방법에 의해 얻어진 물(物)이 학술서에서 유해하다고 되어있는 경우라도 복지부가 약사법에 근거해 제조를 허가하고 있는 경우에는 해당 학술서의 기재로 인해 공중위생을 해칠 염려가 있는 것에 해당한다고 할 수 없다.

또한, 발명 본래의 유익한 목적은 달성되지만 그 결과 공중의 위생을 해칠 염려가 있는 경우에는 그 해를 제거하는 수단은 있는지 아닌지 또는 그의 효과의 플러스 마이너스를 비교 형량하는 것도 필요할 것이다.

글로벌 특허심사기준 제정추진단 (2009. 12 : 특허요건 전면 개정)

추진 단장 : 박종효

총괄 위원장 : 김민희

추진 위원 : 경천수, 고종욱, 김승오, 김자영, 김지윤, 박기석, 반재원,
복상문, 성영환, 신상곤, 심병로, 양재석, 이윤직, 정재우,
정현수, 지선구, 최병석, 최중환

파라미터발명 TF : 김성곤, 이성준, 하승규, 한성호

영문화 TF : 강희숙, 김영순, 김정은, 김효선, 이윤미, 이정희

외부자문단 : 권태복, 김동준, 김원준, 정차호, 조영선

