

# 우리나라 特許法의 主要 改正特許法을 中心으로 特許法의

## 5. 不成立 發明

不成立 發明이란 成立性의 要件을 具備하지 못한, 特許를 받을 수 없는 發明으로서 非發明과 未完成發明을 말한다. 發明의 成立性의 特許出願에 대한 發明이 特許要件의 하나인 發明이 되기 위한 要件을 具備하고 있는가의 여부를 판단하는 데 적용되는 것이므로 出願 發明이 特許法上 發明으로서 성립되기 위해서는 自然法則을 이용한 技術的 思想의 創作으로서 高度의 것이어야 한다. 따라서 自然法則에 위반되는 發明, 自然法則 자체인 發明, 自然法則을 이용하지 않은 發明, 未完成發明 등은 不成立發明의 類型들로서 發明의 成立性의 基準에 의하여 特許를 받을 수 없는 것이다.

### 1) 非 發明

出願發明이 特許를 받을 수 있으려면 그 出願發明은 自然法則을 이용한 技術的 思想의 創作으로서 高度의 것이어야 하므로 出願發明이 성립되기 위해서는 그 出願發明은 自然法則을 이용한 것이거나 創作의 要件을 충족한 것이어야 한다. 이러한 要件을 충족하지 못한 發明은 非發明이라고 하며 그 類型을 살펴보면 다음과 같다.

#### (1) 自然法則 自體인 發明

出願發明은 自然法則을 이용하여 技術的인 課題를 해결함으로써 發明의 目的을 달성하는 것을 要件으로 하고 있다.

따라서 自然法則 자체를 설명한 것에 불과한 發明은 出願發明의 技術的인 課題를 해결하는 데 직접적으로 自然法則을 이용한 것이 아니므로 非發明으로 간주된다. 예를 들어 萬有引力의 法則, 質量保存의 法則, 보

일-살의 法則 등이다.

#### (2) 單純한 發見

發明은 技術的인 創作이어야 한다.

創作은 人間의 精神活動에 의하여 새로이 創造되거나 어떠한 技術的 思想을 最初로 생각해낸 것을 말하는 것이므로 自然現象, 天然物인 石炭, 菌등을 단순하게 發見하는 경우에는 이미 存在하고 있던 것을 새로이 찾아낸 것에 불과하여 特許를 받을 수 있는 發明으로서 성립될 수 없는 非發明인 것이다.

#### (3) 自然法則에 違反되는 發明

發明의 目的을 달성하기 위한 수단이 自則法則에 위반되어 소기의 目的을 달성할 수 없는 것일 때에는 發明으로서 성립할 수 없는 것이다.

예를 들면 永久運動에 관한 것으로서, 外部에서 힘의 계속적인 供給없이 계속적으로 動作機械가 움직이는 펌프의 운전방식이라든가 外部에서 에너지를 계속적으로 供給함이 없이 發電機를 계속 동작시키는 방식은 發電效率, 마찰 손실 등을 고려하지 아니한 방식으로 에너지보존의 법칙에 위반되는 非發明인 것이다.

#### (4) 自然法則을 利用하지 아니한 發明

發明의 目的을 달성하기 위한 手段의 一部 또는 全部에 自然法則 이외의 法則을 이용한 發明은 그 技術的인 效果를 동일하게 반복적으로 實施할 수 없기 때문에 發明으로서 성립할 수 없는 것이다.

自然法則 이외의 法則이란 經濟法則, 社會現象, 計算方法, 陳列方法, 演技方法, 단순한 數字의 廣告方法, 電報隱匿作成方法 등을 말한다.

### 2) 未完成 發明

未完成發明은 出願發明이 技術的인 思想의 創作으로서 自然法則을 이용하여 인식된 것이라 하여도 소기의

# 内容(2)

## 核心 解説



金 永 吉  
〈辨 理 士〉

目的을 달성하기 위한 手段의 一部 또는 全部가 결여되어 있거나 手段은 제시되어 있어도 自然法則上으로 보아 發明의 目的을 달성하는 것이 不可能한 發明을 말한다.

未完成發明의 類型으로는 첫째, 發明의 目的을 달성하기 위한 手段은 제시되어 있으나 自然法則上으로 보아 發明의 目的達成이 현저하게 의심스러운 類型의 未完成發明과 둘째, 發明의 目的을 달성하기 위한 手段의 一部 또는 그 全部가 缺如되어 있어서 發明의 目的達成이 실제로 不可能한 類型의 未完成發明 등이 있다.

### 6. 成立性的 效果

出願發明이 成立性的 要件에 부합될 때에는 特許要件의 一部를 充足시키는 것이 되므로 그 發明은 特許를 받을 수 있을 것이다. 반면 發明의 成立성이 부정되면 特許가 불가능하므로 特許出願을 하여도 拒絕査定을 받게 된다.

發明의 成立성이 부정되어 拒絕査定을 받은 特許出願이 特許法 제11조의 先出願으로 취급될 수 있는지는 여부는 첫째, 先出願한 事實이 존재함으로써 先出願으로 취급될 수 있어 先願權의 效果가 있다는 見解와 둘째, 先出願을 하였다는 事實만으로는 後願權을 排除할 수 없어 先出願으로 취급될 수 없는 것이므로 先願權이 없다는 見解의 兩說이 있다.

特許出願이 特許法 제11조에 의하여 先出願이 있다는 이유로 拒絕査定이 되었을 때에는 先願主義에 의해 거절된 出願은 先願權이 있으므로 後願을 排除할 수 있다는 데 대하여는 서로 다른 見解가 없다.

그러나 發明이 성립되지 아니하다는 理由로 거절된 出願에 대하여는 위에서 언급한 바와 같이 先願權의

### 이달의 目次

- Ⅱ. 發明의 成立性
- Ⅲ. 産業上 利用可能性
- Ⅳ. 新規性

<이번號에 全載>

有無에 대하여 여러가지 見解가 있을 수 있으므로 審査實務上 어려움이 야기된다.

따라서 이 경우 個別的으로 검토하여 先願權의 有無를 결정해야 할 것이다.

### Ⅲ. 産業上 利用可能性

特許制度는 發明을 獎勵, 保護, 育成함으로써 技術의 進歩發展을 도모하고 國家産業發展에 寄與하게 함을 目的으로 하고 있다(第1條).

이러한 制度의 趣旨에서 特許法에서는 特許를 받을 수가 있는 發明은 産業上 利用할 수가 있어야 한다고 特許要件으로 규정하고 있으므로(第6條本文), 産業上 利用可能性이 없는 發明이 出願된다면 拒絕되며, 錯誤로 特許되는 경우에는 無效審判의 對象이 되는 것이다.

#### 1. 「産業」의 意義

産業이란 보통 英語로는 'Industry', 佛語로는 'Industrie' 라고 표현하여 사용하고 있는데, 工業所有權(Industrial Property, Propriété Industrielle)에서는 通常적으로 産業을 工業이라고 해석하여 사용하고 있으므로 여기서 工業이라 함은 본래의 工業, 商業, 農業, 林業, 水産業, 牧畜業 등을 總稱하여 사용된다고 보아야 할 것이다.

따라서 産業, 즉 넓은 의미의 工業이라 함은 본래의 工業, 商業, 農業, 林業, 鑛業, 水産業, 牧畜業 등을 의미하는 것으로서, 工業所有權 保護에 관한 파리條約(Paris Convention for the Protection of Industrial Property) 제1조 제3항에 의하면 「工業所有權이란 最廣義로 解釋하여 본래의 工業 및 商業뿐만 아니라 農業 또는 採取産業分野 및 製造 또는 天然의 모든 產品, 예로 포도주, 곡물, 연초염, 과일, 가축, 광물, 광수, 맥주, 꽃, 곡분에 대해서도 적용된다」라고 정의하고

있다.

따라서 產業에는 通常의인 生産業, 農林水産業, 商業, 採取産業, 天然産業 등을 포함하여 廣義로 해석되어 진다.

## 2. 産業上 利用可能性

發明은 産業上 利用 可能한 것이어야 한다. 즉 實施할 수 있어야 한다.

發明을 실시하여 얻어진 결과가 産業上 利用된다는 것이 아니라 發明 그 自體가 利用 可能性이 있으면 된다는 것이다. 여기서 産業上 利用 可能한 것이란 自然力을 이용하여 一定 生産의 效果를 야기시키는 技術的인 創作이어야 하며 반드시 經濟的인 收益을 現實的으로 얻을 수 있는 것이거나 당장 企業化될 수 있는 營利的인 것만은 아니다. 發明은 그 發明이 속하는 技術的인 分野에서 일정한 技術的인 問題를 해결하거나 技術的인 價値가 있어야 하며 技術的인 問題를 해결할 수 없거나 技術的인 價値가 없는 發明이라면 오히려 發明을 獎勵, 保護, 育成함으로써 技術의 進歩發展을 도모하고 國家産業發展에 寄與하게 한다는 特許法의 目的에 逆行하는 것이므로 보호할 價値가 없을 것이다.

産業上 利用 可能性은 美國 特許法의 有用성과 類似한 概念이라 볼 수 있는데, 美國 特許法 제101조에는 「新規하고 有用한 方法, 機械, 製造物, 化學組成物, 또는 이들에 대한 新規하고 有用한 改良을 發明하였거나 發見한 者는 本法에 정해진 條件 및 要求에 따라 그것에 대하여 特許를 받을 수 있다」라고 規定하고 있다.

여기서 有用성은 人類의 福利增進에 有益하고, 經濟的인 效果가 있어야 하며 특히 機械, 電氣關係分野에서는 有用성의 問題가 적으나 化學關係의 분야에서는 有用성의 判斷은 매우 중요한 것이다.

예를 들면 化合物이 有用하다 하더라도 적어도 審査時에 그 化合物의 有用성을 명백히 할 수 없으면 同條의 有用성에 適合하지 아니하다는 理由는 拒絕되며 특히 醫藥의 경우에는 그 效果가 좋을 경우에는 그 藥品의 毒性이 강하면 이미 人類의 福利增進에 有用하지 않는다고 判斷되어 拒絕된다.

따라서 有用성과 産業上 利用可能性은 그 뜻이 완전히 一致하지는 않으나 兩者가 새로운 發明을 보호함으로써 技術의 進歩發展을 도모하고 產有的 發展에 寄與하게 하는 점에서는 상당히 類似한 것으로 보여진다.

發明이 實施 不可能하거나 社會的으로 利用하기 어려운 것은 産業에 利用할 수 없는 것으로 된다. 産業에 利用할 수 있는지 여부에 관한 大法院 判決例를 살펴 보면 大法院判決 1970.9.25 선고 71 후 35 판결에서 「發明이 産業에 利用할 수 있는 經濟이 있는 技術的인 創作이라 할 수 없는 것은 特許要件을 具備하지 못한다」라고 判決하였다.

## IV. 新 規 性

### 1. 意 義

(1) 發明의 新規性이라 함은 發明의 技術的인 創作이 公知技術에는 아직 알려지지 않은 것으로서 社會一般에 公知·公用되지 아니하였거나 刊行物에 記載되지 아니한 것을 말한다.

特許制度는 新規의 發明을 公開한 者에 대하여 그 公開의 댓가로써 獨占排他的인 權利인 特許權을 부여하여 保護하며, 公開된 發明의 利用 및 實施를 통하여 궁극적으로 國家産業發展에 寄與케 하고자 하는 것이다.

따라서 社會一般에 이미 公知·公用된 技術內容은 다시 公開하여도 産業의 發展에 기여하는 것은 아니며 이미 社會의 共有物이 된 것을 保護하는 것은 特許制度 본래의 趣旨에도 어긋나는 것이다. 特許法에서는 新規性을 特許要件의 하나로 積極的으로 규정하지 아니하고 消極的으로 新規性 喪失事由를 규정하여 이에 해당하지 아니하는 것은 新規性이 있는 發明으로 취급하고 있는 것이다.

(2) 發明은 技術的인 創作이므로 獨創的인 것이며 새로운 것이다.

發明은 發明人的 知的인 所産이므로 동일한 發明이 동시에 여러 發明人에 의하여 創出될 수 있으며 發明人自身은 自己의 發明이 獨創的인 것이므로 새롭다고 하여도 場所나 時代에 따라서는 새로운 것이 아닐 수가 있다. 따라서 獨創的인 것은 發明人的인 立場에서 보면 모두가 新規性이 있다고 볼수 있겠으나, 特許法에서의 新規性이란 客觀的으로 獨創的인 것을 말하며 主觀的으로 獨創的인 것을 의미하지는 않는다. 따라서 發明의 新規性은 特許要件의 하나로써 發明이 新規한 것인가의 여부를 判斷하는 데 사용되는 것이며 新規性의 判斷時點은 發明의 出願時를 기준으로 한다.

## 2. 新規性 範圍의 解釋

新規性의 範圍에 대하여는 狹義의 新規性과 廣義의 新規性으로 구분하여 생각할 수도 있다.

狹義의 新規性이라 함은 特許法 제6조 제1항의 종래의 特許要件에서 消極的으로 열거한 新規性 喪失事由에 해당되지 아니한 것을 의미하고, 廣義의 新規性은 特許法 제6조 제1항의 特許要件에서 新規性과 特許法 제6조2의 特許要件에서 新規性을 합하여 의미한다.

特許法 제6조의 2의 特許要件에서는 新規性 喪失事由를 廣義的으로 擴大解釋한 것으로서 이를 公知의 推定 또는 先願範圍 내지 先願地位의 擴大라고 부를 수 있다.

즉 特許法 제6조의 2에서의 公知의 推定으로서 新規性喪失事由란 後出願의 出願日 以後에 出願公告 또는 出願公開된 先出願의 出願內容을 後出願의 出願日 現在에 있어서 公知技術로 간주하는 것을 말한다. 特許法 제6조의 2의 特許要件에서의 公知의 推定은 出願公告制度, 出願公開制度, 審査請求制度의 원활한 運用을 위하여 先願의 地位를 擴大한 것으로 간주되는 것이다.

歐州 特許法 제54조의 新規性에 관한 規定에서도「發明이란 그 發明이 技術水準, 즉 公知技術의 一部를 構成하지 아니한 때에는 新規한 것으로 본다」고 되어 있다.

「여기서 技術水準이라 함은 유럽특허출원의 出願日 이전에 書面이나 口頭의 說明 또는 기타 方法에 의하여 公衆의 利用에 제공된 모든 것을 말한다」라고 狹義의 新規性 喪失事由를 열거하고 있으며, 또한「後出願의 出願日에 또는 그 날짜 이후에 公開된 先出願의 出願書內容은 後出願의 出願日 現在에 있어서 技術水準으로 간주한다」라고 廣義의 新規性 喪失事由를 열거하고 있는 것으로 보아 우리나라 特許法 제6조의 2의 特許要件도 先願範圍 또는 先願地位의 擴大로서, 先出願의 內容이 그와 관련되어 있는 後願의 出願日 당시에 公開되어 있지 않으나 後願의 出願日 이후에 公開됨으로써 先願으로서의 地位를 가지게 되므로 이를 廣義의 新規性 喪失事由에 포함시켜도 크게 무리가 되지 않을 것으로 본다.

다만 本章에서는 편의상 狹義의 新規性만 다루고, 廣義의 新規性에 대하여는 章을 달리하여 說明한다.

〈계속〉

案

## 發明品企業化推進 審議委員會 運營

內

特許廳告示 第86-1호에 의거 本會는 發明의 企業化 過程을 積極 支援함으로써 優秀發明의 尙장화를 방지함과 동시에 發明意慾을 振作시켜 技術開發을 통한 國家 産業發展에 기여케 하기 위하여 發明品 企業化推進審議委員會를 아래와 같이 運營하고 있아오니 發明人들의 많은 活用바랍니다.

○ 아 래 ○

### 1. 目的

發明의 企業化 過程을 積極 支援함으로써 優秀發明의 尙장화를 防止함과 동시에 發明意慾을 振作시켜 技術開發을 통한 國家 産業發展에 寄與함

### 2. 機能

- 1) 發明의 企業化 可能性 검토
- 2) 企業化支援機關(團體)과의 연계를 위한 推薦
- 3) 發明需要業體와 연계를 위한 技術評價 및 實施轉旋

### 3. 支援對象

- 1) 特許法, 實用新案法에 의하여 登錄되었거나 出願중인 發明및 考案
- 2) 소멸된 發明및 考案

### 4. 申請節次

- 1) 所定の 申請書 작성에 의거 年中수시로 申請 接受함
- 2) 專門機關에 發明의 技術評價를 의뢰할 경우 소요되는 費用은 申請者에게 일부 또는 전부를 부담케 함

### 5. 評價方法

- 1) 技術性 및 關聯技術에의 파급효과
- 2) 市場性(시장규모, 타상품과의 대체성 등)
- 3) 製品의 추정예정가격 및 수지전망
- 4) 輸入代替 및 輸出展望

※ 기타 자세한 것은 本會 發明振興部 (557-1077.8)로 問議바랍니다.