

碩士學位論文

化學發明 進步性 判斷基準
研究

忠南大學校 大學院

特許協同課程 特許法務專攻

潘 龍 炳

指導教授 柳 一 彥

2002年 2月

化學發明 進步性 判斷基準
研究

指導教授 柳 一 彥

論文 法學碩士學位
請求論文

2001 年 10 月

忠南大學校 大學院
特許協同課程 特許法務專攻
潘 龍 炳

潘龍炳 法學碩士學位
請求論文 認准

2001 年 12 月

委員長 _____

委 員 _____

委 員 _____

忠南大學校 大學院

目 次

第1章 序論	1
第2章 進步性 判斷 要件 解釋	4
第1節 進步性 意義	4
第2節 進步性 必要性	5
I. 特許權 亂立 副作用 防止	5
II. 技術 飛躍的 發展	5
第3節 發明 技術分野 通常 知識 加 者	8
第4節 第1項 各號 1 規定 發明	11
第5節 容易 發明	13
I. 特許廳 立場(構成中心說)	14
II. 大法院 立場	15
1. 作用效果가 顯著	
2. 構成 差異가 作用效果가 顯著	
3. 公知公用 既存技術 綜合	
第3章 進步性 判斷基準 考察	20

第1節 一般的 判斷基準	20
I. 目的 特異性	21
II. 構成 困難性	22
III. 效果 顯著性	23
IV. 檢討意見	27
第2節 參考的 判斷基準	28
I. 二次的 考慮事項	29
II. 檢討意見	31
第3節 再規格化理論 判斷基準	32
第4章 進步性判斷 諸類型	43
第1節 選擇發明 數值限定發明	43
I. 進步性 否定事例	45
1. 大法院 1989. 10. 24. 宣告 87 105 判決	
2. 大法院 1991. 10. 22. 宣告 90 1086 判決	
3. 大法院 1994. 5. 13. 宣告 93 657 判決	
4. 特許法院 1999. 5. 27. 宣告 98 6155 判決	
5. 特許法院 2001. 1. 28. 宣告 98 2150 判決	
6. 大法院 2001. 7. 13. 宣告 99 1522 判決	
II. 進步性 認定事例	52
1. 大法院 1991. 1. 15. 90 564 判決	
2. 大法院 1997. 10. 24 96 1798 判決	
3. 特許法院 1998. 11. 6 宣告 98 248 判決	
4. 特許法院 2000. 12. 15. 宣告 99 2679 判決	

第2節 用途發明 用途限定發明	60
第3節 結合發明 收集發明	62
I. 進步性 否定事例	63
1. 大法院 1996. 09. 20. 宣告 96 30 判決	
2. 大法院 1997. 11. 28. 宣告 97 341 判決	
II. 進步性 認定事例	66
1. 大法院 1996. 1. 23. 宣告 94 982 判決	
2. 大法院 1996. 10. 11. 宣告 96 559 判決	
第5章 結論	68
參考文獻	71
ABSTRACT	75

第1章 序論

特許法 第2條 發明 自然法則 利用 技術的 思想 創作 高度 自然法則 利用 高度 技術的 思想 創作 發明 特許法 要求 特許要件 特許 가 特許法 産業上 利用可能性, 新規性, 進步性 擴大 先元 範圍 , 가 重要 新規性 進步性

가 特許法 , 發明 特許 新規性 가 發明 進步性 特許法 29 2 發明 進步性 29 2 通常的 專門家 (當業者)가 特許 出願

特許法 第29條 1 産業上 利用 發明 1 發明 特許 1 特許出願 發明, 2 特許出願 刊行物 發明 2 特許出願前 發明 가 가 1 1 發明

發明 發明 1

特許

特許出願 發明 가

가 特許出願前 發明 特許

出願前 刊行物 發明

發明 特許 進

步性 , 進步性 非自明性

(Unobviousness)¹⁾ 發明 步幅(Inventive step)

進步性 先行技術 顯著 發明

特許 가 特許

要件 , “ 發明 가

”, “ 1 1 發明”, “ 發明 ”

가 , 判斷

, 判斷 . 特許 大

法院 判決 가 進步性 事例 進步性 特許

1) 特許條約(56 step)

, 美國 特許法 先行技術
非自明性(unobviousness)
가 非容易性

日本

進步性(inventive
自明 發明 特許
(美國 特許 103).

研究

進步性 判斷

化學發明

判決

發明 諸類型

判斷

第2章 進步性 判斷

要件 解釋

特許法 29 2 進步性 特許 “特許出願
發明 가 가 1 1
發明 發明 ” .
進步性 判斷 , 1 1
發明 先行技術 , 先行技術 出
願發明 , 特許出願前 發明
가 發明
判斷 .
進步性 , 特許法 29 2
發明 가 , 1
1 發明, 發明

第1節 進步性 意義

特許法 29 2 特許出願前 發明
가 가 發明
刊行物 發明 發明
1 特許 ,
進步性

2). 進步性 判斷 新規性 判斷
가 , 特許 發明 新規性
進步性 判斷 .

第2節 進步性 必要性

特許法 發明 .

目的
發明
改良 發明 .

I. 特許權 亂立 副作用 防止

發明 가
發明 特許 特
許
進步性 特許要件 . 美國
特許制度 非自明性 , 特許
特許法

II. 技術 飛躍的 發展

2) , 特許發明 進步性 判斷基準 研究, (1998)

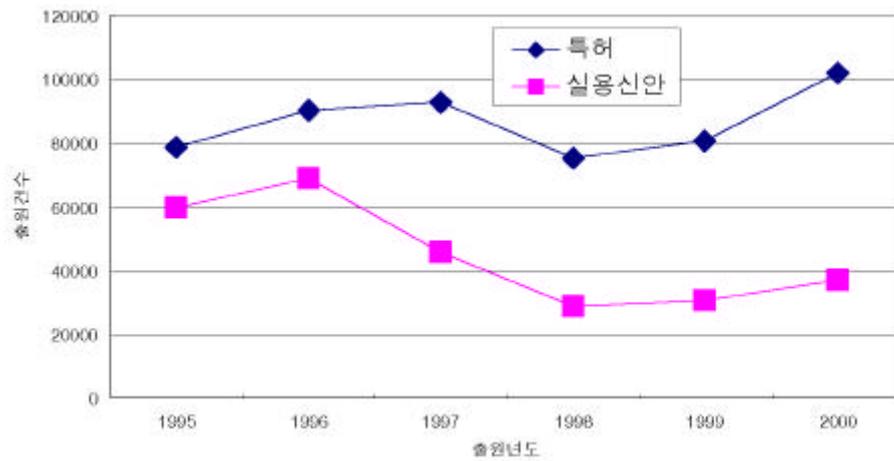
顯著 發明 特許
 가
 進步性 特許要件
 . 大法院 進步性 發明 特許
 進步性
 . 進步性
 特許
 進步性 가
 . 大法院 進步性
 進步性
 가
 國內 特許出願件數 , IMF 1998 出願件數가
 1996 1999 , , 新産業
 出願件數가 , 美國統計³⁾
 5 技術革命時期 1996 가
 가
 改良發明 . 特許
 發明 出願 가
 改良 가 改良 가 進步性
 判斷 .

3) 三星經濟研究院 資料(www.seri21.org)

1. 國內出願推移⁴⁾

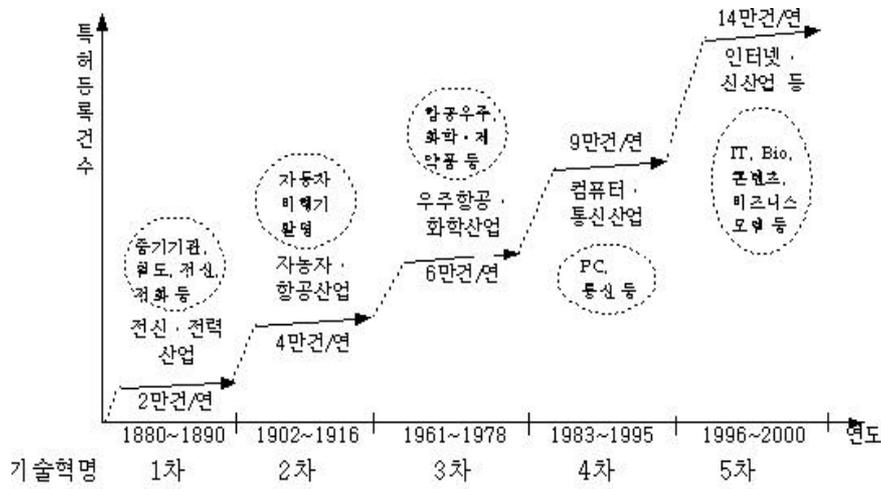
(:)

	1995	1996	1997	1998	1999	2000
特許	78,499	90,326	92,734	75,188	80,642	102,010
實用新案	59,866	68,822	45,809	28,896	30,650	37,163
合計	138,365	159,148	138,543	104,084	111,292	139,173



1 國內出願推移(特許 實用新案)

4) (特許廳 , 2001.9.)



2

特許出願

가()

第3節 發明 技術分野 通常 知識 者

發明 進歩性 判斷 先行技術 發明

發明

發明

發明

作用效果 發明 構成 가 가

發明 目的, 構成 效果

判斷 發明

出願

發明

發明

가 , 發明 目的, 構成 效
果 判斷 . 發明
가 가 發明
가 .

先行技術 出願發明
가
가 發明

進步性 大法院判決 가 先行技術
判決 , 發明

先行技術
. 先行技術 가 가
, 先行技術 .

大法院 91 1663 判決(1992. 5. 26. 宣告) 實用新案 進步性 判斷
가 考案
. 考案

出願考案 引用考案
가 考案

構成
 出願考案 考案
 가 引用考案 考案
 進歩性 .
 가 技術専門家
 , 専門家(“當業者”)
 専門家, 가 ,
 顯著 専門家
 5).

. 進歩性 判断 가 判断 判断
 判断 ‘ 가 .
 判断

, , 3 判断
 専門家 判断

5) 出願人 出願 特許局
 . “ 特許出願 . 特許局
 . J. , , , 200 . ”

大法院, 大法院判例
 大法院 進步
 性 判斷 發明 先行技術 大法院
 大法院 進步性 判斷
 大法院 先行技術
 大法院
 化學分野 專攻 審判官 審判
 再審 (大法院 97 235).
 特許審判
 가 大法院
 先行技術

第4節 1 1 發明(先行技術)

1 1 發明 特許出願
 發明 特許出願 刊行物
 發明 進步性 判斷 先行技術 發明
 가 , 進步性 先
 行技術 發明 特許法 29

2 發明 先行技術 가 가

先行技術 發明 , 發明

發明
先行技術
가 發明
가
先行技術

大法院 1992. 5. 12. 91 1298 判決 “
” 發明 引用發明 “
”

特許廳
特許 ,
“

“ 先行技術 ()
判例 .

先行技術 . 先行技術 가

가 가 .

先行技術 發明

. 大法院 判例

, 特許 發明, 實用新案(考案), 化學

6), 7), 刊行物⁸⁾, 未完成發明

9), 研究論文¹⁰⁾

先行技術 .

先行技術 出願發明

先行技術 選擇 進步性 判斷基準

. , ,

. 發明 進步性

2 引用例 發明 發明 進步

性 .

第5節 容易 發明

6) 大法院 1980. 2. 12 宣告 79 87 判決

7) 大法院 1985. 7. 9. 宣告 83 88 判決, 大法院 1996. 7. 26. 宣告 95 1197 判決

8) 大法院 1994. 3. 11. 宣告 92 1411 判決

9) 大法院 1996. 10. 29. 宣告 95 1302 判決

10) 大法院 1996. 11. 26. 宣告 95 1517 判決

進步性 判斷基準 發明 發明 出願發明 先行技術 發明
 3 進步性 判斷 發明 發明 3 進步性
 公知發明 3 進步性
 判斷 發明 目的·構成·效果 가
 가 構成中心說 效果中心說 ,
 特許廳 構成中心說 가
 大法院 效果中心 判決 .

I. 特許廳 立場 (構成中心說)

特許廳 構成 發明 發明 發
 明 構成 特許請求 範圍
 3 가
 , 公知發明 構成
 判斷 가 進步性 判斷 構成 困難性
 判斷 가 構成中心說¹¹⁾ .
 , 公知發明 目的·構成·效果

構成 困難性 目的 作用效果

11) 特許廳

進步性
 目的 作用效果가 顯著 當業者 構成
 困難性 進步性 ,
 目的 作用效果가 顯著 構成
 當業者가
 構成
 進步性 .

II. 大法院 立場

大法院 效果中心的 進步性 判斷 構成
 1998 特許法院
 效果中心的
 가 構成 效果 .

1. 作用效果가 顯著

發明 作用效果가 顯著 發明 進步性
 判例¹²⁾ , “
 化合物 進步性
 作用效果 判斷 , 構
 成
 作用效果가

12) 大法院 1994.6.14 宣告 90 1420 判決

進步性

”

進步性

構成

構成 困難性

(構成 困難性

)

顯著 作用效果

判決

效果中心的

2. 構成 差異가 作用效果가 顯著

構成 先行技術 가

作用效果 顯著

進步性

判例가

· 大法

院 判決 構成 先行技術 가

構成 困難性

構成 가

· 大法院 構成

先行技術 作用效果가 顯著

構成 困難

性 進步性

· 效果 顯著性

· 進步性 判斷

(1) 大法院 1987. 9. 29. 宣告 85 25 判決

發明 選擇的
 引用發明
 作用效果 顯著
 特許制度 目的
 가 가 引用發明 發明 進步性
 判決 . 兩發明
 , , 作用效果
 發明 進步性 判斷
 構成 가 選擇的 構成
 作用效果

(2) 大法院 1991.11.26. 宣告 90 1079 判決

出願發明 引用發明
 가 引用發明
 引用發明 顯著
 發明 進步性 特許
 發明 進步性
 判決 . 가 技術構成
 가 引用發明 效果가 顯著
 進步性 .

3. 公知公用 既存技術 綜合

大法院 判例 發明 先
 行技術 困難性 作用效果가
 先行技術 效果 效果가
 , 가 先行技術
 發明 가
 出願發明 進步性
 困難性 作
 用效果 先行技術 效果
 效果가 發明 進步性
 13).

判決 進步性 發明
 進步性
 進步性 困難性
 效果 進步性
 構成 困難性
 判斷 效果가
 進步性
 構成 困難性 判斷
 效果가 가

13) 大法院 1987.2.10. 86 27, 大法院 1989.7.11. 88 516, 大法院 1996.7.26. 95 1197, 大法院 1997.5.30. 96 221

大法院
性 效果 顯著性
進步性 判斷
構成 困難
大法院
成 困難性
構成 困難性
效果 顯著性 進步性
發明 進步性
效果 顯著性

第3章 進步性 判斷基準 考察

發明 進步性 判斷 判決, ,
 , 特許出願
 目的・構成・效果 當業者 判斷
 發明 發明 目的
 效果 構成
 發明構成上 判斷
 判斷 構成 困難性
 當業者가
 構成 困難性
 當業者가

進步性 判斷 一般的 判斷基準 參考的 判斷基準
 發明 '構成' '效果'

第1節 一般的 判斷基準

進步性 判斷 出願發明 先行技術 '構成
 困難性' '目的' '效果 顯著性' 發明
 進步性 判斷 14). 發明
 目的 效果 出願人 가

14) , 特許法, , 1996

， “構成” 가 특허廳
‘發明 構成’ , ‘目的’ ‘效果’
對比判斷 . 發明 3
目的, 構成, 效果 .

I. 目的 特異性

目的 特異性 發明 目的 出願
가 判斷基準 , 目的
發明 發明
, 發明 先行技術 가

發明
發明 目的 發明 目的
가 . 目的 特異性
進步性 . , 判決
目的 特異性 .

發明 目的 構成 困難性 .
發明 先行技術 目的 , 先行技術
發明 가
. 大法院 判決 , 大法院 1997. 6. 13. 96 1279

發明
가 , 가
發明 가
가
引用發明
構成

大法院 1991.11.26 宣告 90 1499 判決 化學發明

顯著 , 特許
,
, 作用 效果
가 가
, 相異 發明

構成 構成 困難性
效果 顯著性 大
法院 進步性 判斷 效果 構成 判斷

III. 效果 顯著性

效果 構成

15).

發明 構成

構成 困難性

효과가 顯著

進步性

效果

進步性 判斷

효과가 構成

大法院 判決 效果

事例 大

法院 1994. 4. 15. 90 1567 ,

發明

進步性

作用效果

判斷

構成

作用효과가

進步性

判決

效果

構成

判斷

發明

進步性

效果 顯著

進步性

效果

進步性 判斷

효과가 構成

15) , 進步性 判斷 效果 顯著性, 21, 1998

判決 效果가 ,
 進歩性 判斷 效果가
 構成 가
 .
 日本 16) 顯著 效果 效果
 效果가 . 效果가
 效果 ‘新規 效果’ , 效果
 가 當業者 效果가 效
 果 ‘顯著 效果’ .
 發明
 ,
 效果
 . 效果 顯著性 ‘ 가
 가, 가’
 . ‘新規 效果’가
 判斷 . 가
 ‘顯著 效果’가 .
 效果 效果
 效果 構成 判斷
 研究 量 質 效果 進歩性 判斷

16) 吉藤幸朔, 特許法 (12), , 1999

日本 大審判 昭6.6.24 號外 7號 p.97(人造 事件)
發明 , “
合成
效果が 顯著
, 構成 困難性 特許性 ”

東京高判 昭44.2.25 取消集 昭44年 p.349()
發明 進步性 當業者が
選擇 選擇
判決
顯著
構成 困難性 效果が
效果 構成 困難性 進步性

大法院 1993.5.11. 92 1387 判決 “
考案 , 新規性

, 考案
 作用 效果 가
 가 가 考案
 新規性 進步性 考案 . 가
 考案
 가
 登錄考案 引用考案 特許 가
 登錄考案 進步性
 "

IV. 檢討意見

發明 目的 先行技術 引用 가
 , 大
 法院 判決 進步性 判斷 目的
 , 大法院 判決 目的 進步性 判斷
 .
 目的 가
 構成
 . 發明 構成 構成中心說 進步性
 判斷 . 特許法院 大法院 判決 構
 成 構成 困難性 進步性 判斷

目的 目的 特異性 進步性 判斷
 構成 構成 困難性 進步性 判
 斷 效果 顯著性 效果 發明 目
 的 構成 效果 進步性 判斷
 進步性 判斷 가

효과가

가

進步性 構成
 효과가 進步性 選擇發明, 用途
 限定發明, 17) 構成 困難性
 效果 顯著性 進步性 가 效果 判斷
 가

第2節 參考的 判斷基準

發明 進步性 判斷 , 一般的 判斷基準
 가 가 2

17)

進步性 顯著 作用效果 特許性 (, 顯
 (), 7 , , 2001).

(Secondary Consideration)¹⁸⁾

，發明
，特許權者 請求發明 ，專門家

I. 二次的 考慮事項

1. 商業的 成功

發明品 가 ,
가, 發
明 進步性 . 特許性
가 .
判斷 , 特許性 發明 가
, 發明
發明
非技術的 가
斷 進步性 判
19).
進步性 判斷

18) , 特許法 (12), , 1999

19) , 特許法 94 , 1995.7.20

가 .

2. 豫想 結果

進歩性 非自明性 가 .

3. 發明 不實施

效果가 가 가

發明 進歩性 .

4. 特許權者 請求發明 競爭者 模倣

가 特許權者 請求發明

請求發明 進歩性 非自明性

가 .

5. 專門家 不信 表現

專門家 發明 進歩性 非自明性

가 .

II. 檢討意見

美國 Graham v. John Deere Co. 383 U.S. 1 (1966) 大法院 判決
“2 “ “가 進步性
判斷 20) 2
自明性 判斷
判決 .

2 ,
特許法 先發明主義 發明者
“2 “ 發明者
先出願主義
特許法 進步性 判斷 2
가 .

“
發明 ,
發明
出願人 . 進步性
“ 大法院 判決(1995.11.28. 94 1817 判決)
2
大法院 判決(1996.10.11. 96 559 判

20) (進步性) 判例 Graham v. John Deere Co.
 ,

決) 發明
 效果 作用效果 가 가
 作用效果 , ,
 發明 先行技術 效果 顯著 .
 作用效果가 2
 效果 顯著性 가

第3節 再規格化理論 判斷基準

進步性 判斷 發明 3 目的, 構成, 效果
 判斷基準 判斷基準
 . 目的 當業者
 , 構成 效果 判斷
 가 . 構成上 判斷
 效果 判斷
 “構成+構成”, “效果+效果”, “構成的 效果”, “效果的 構成” 21)가
 判斷 進步性 判斷基
 準
 ‘構成’ ‘效果’
 가 . 進步性 判斷 先行技術
 發明 가
 判斷者 特許廳 , 特許審判院 , 特許法院

21) 7 .

化學發明 가

進步性 判斷 先行技術 가

構成 效果
研究

構成 效果 再規格化理論²²⁾

理論

(atom)

(electron)

(nucleus)

(proton)

(neutron)가

,

(quark) 構成

(gravitational force),

(electromagnetic force),

(weak interaction),

(strong interaction)

가

가

가 가

, 가

22) 1947
子)

가

[朝永振一郎]

J.

가

(電

(Herbert Goldstein,
Charles P. Poole, John L. Safko, Classical Mechanics, Prentice Hall, 2002).

統一場理論(unified field theory)²³⁾

가 재規格化理論 (規格化)

(Pierre-Gilles de Gennes)²⁴⁾ 研究 方法 再規格化理論, 液晶 高分子

蓄積比例法則(Scaling Laws)

“ ” “ ”

23) , , 1991

24) 研究

1991 研究 1960 70

研究 研究 ,

研究 ,

가

(College de France.)

(Pierre G De Gennes, Scaling Concepts in Polymer Physics, Cornell Univ Press, 1979).

蓄積比例法則

發明 進步性 判斷 , '構成' '效果'
特許出願明細書

2가

再規格化(Renormalization)理論 '構成'

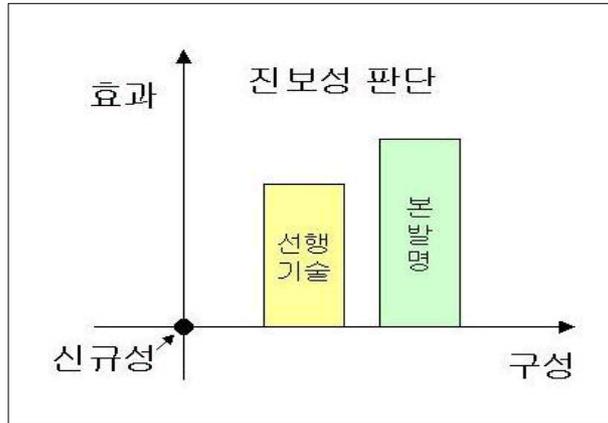
'效果' X Y 3

X Y O 新規性

3 先行技術 發明 가

構成 效果 構成

效果



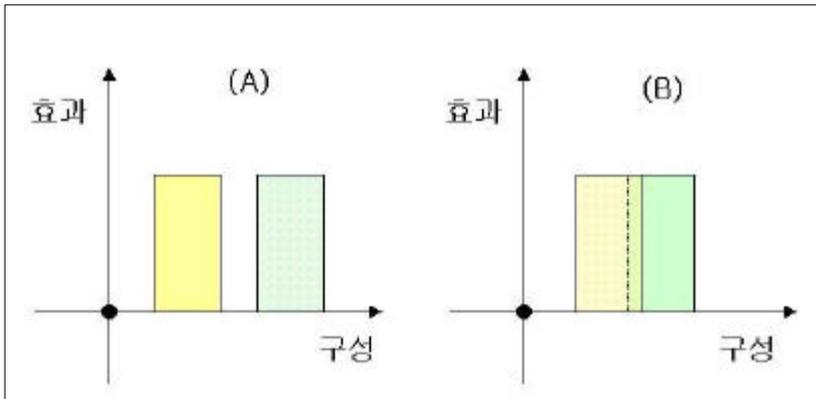
3 構成 效果

출願發明 先行技術 , 構成 效果
 . 發明 構成
 效果가 顯著 , 構成 가 效果가 顯著 ,
 構成 가 效果가 顯著 , 가
 構成 效果가

4 6 .

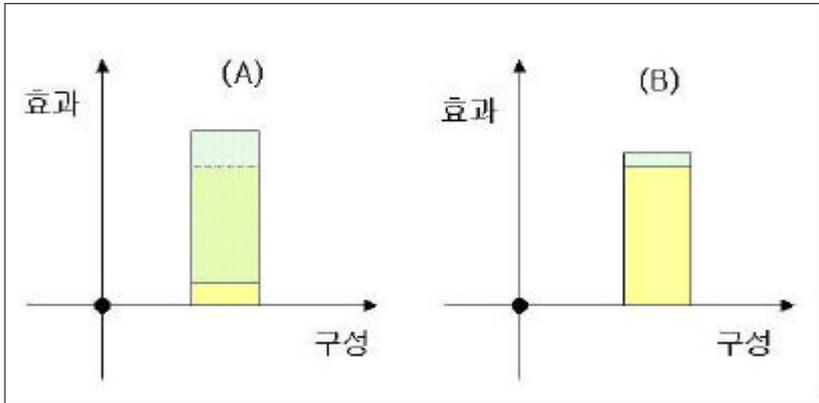
構成 效果
 . , 效果 가
 構成 가 가
 4(A) (B) 構成 가 效
 果 顯著 5 가 .
 5(A) 構成 顯著 效果 5(B)
 效果 顯著 效果 .

6
 先行技術 發明 構成
 效果
 ‘構成的 效果’가
 進步性 判斷
 ‘效果的 構成’
 進步性 判斷
 格子 構成 效果
 發明 進步性 判斷
 再規格化理論 比例法則
 研究



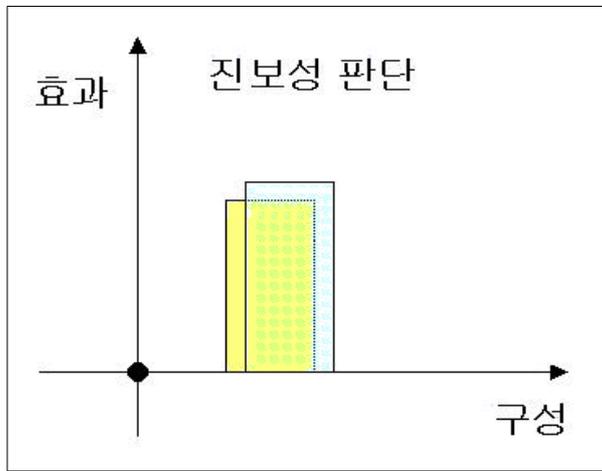
4 進步性 判斷

構成 困難性



5 進歩性 判斷

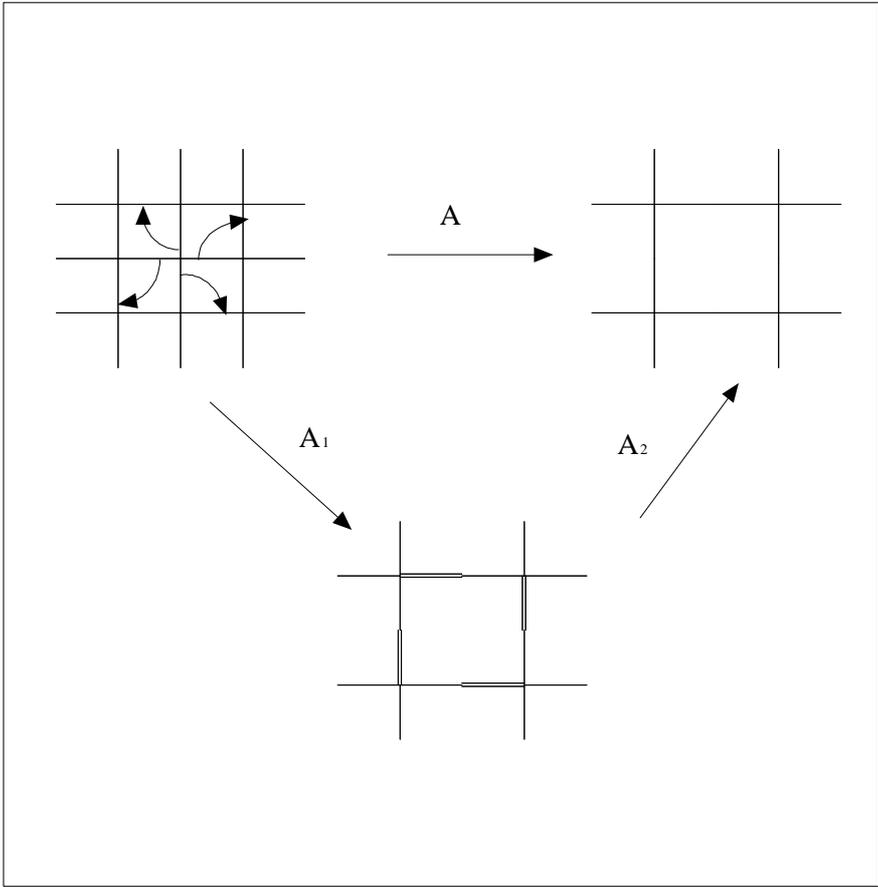
效果 顯著性



6 構成 效果

發明	構成	效果	2
格子	7	. X	
構成	G1, G2, G3	Y	
效果	H1, H2, H3	. G1 G2	

格子 A 格子
 A₁ A₂
 8 格子 構成, 效果, 構成的 效果, 效果的 構成
 格子 構成的
 效果(效果的 構成) 再規格化
 構成 效果 (A₁) Bond
 Moving Technique(BMT)
 格子가 가 가 A₂
 構成 效果 格子가
 效果的 構成的
 效果的 判断
 進步性 判断
 , 判例 化學發
 明 構成 效果
 效果 構成 , 構成 效果
 進步性 判断 事例



8. 再規格化理論 發明

判斷基準

判斷

判斷

發明

構成

1, 2, 3 X

效果 , 再規格化
Y .
比例法則 構成 效果
先行技術 進步性 判斷 .

第4章 進步性 判斷 諸類型

發明 公知事實 公知發明 進步性 判斷
25) 發明 判斷

第1節 選擇發明 數值限定發明

選擇發明 化學發明 , 構成
가 先行發明
先行發明
構成 發明
發明 構成 ,
發明 選擇發
明 先行發明 顯著
效果 進步性 ,
進步性 先行發明 26) 進步性
發明 構成 先行技術
가 , 特許 效
果 가 .

25) 特許廳,

26) 東京高判 昭56.11.5 無體集15 2 p.816 ()

選擇發明 用途發明 “選擇發明 特許性
 用途發明 ” ,
 選擇發明 構成 選擇 .
 , 用途發明
 . 가
 . 同一構成 發明 效果
 效果가 選擇 用途發明 選擇發明

公知發明 . . . 構成
 發明 가 數值限定發明 .
 構成 特許發明 , 特許請求範圍
 가

發明 數值限定發明 .
 新規性 進步性
 . 特許
 가 發明

特許廳 , 數值限定發明 發
 明 構成 가 發明
 . 最適 好適

選擇
가

發明

進步性

發明

引用發明

效果

效果 가 進步性

效果 數值限定 效果 가 , 數值

限定 臨界的 意義 判斷

發明

效果가 引用發明

數值限定 效果가 數值限定 效果

顯著 效果가

發明 가 引用發明 效果 異

質的 效果 가 數值限定 發明 構成

數值限定 臨界的 意義

I. 進步性 否定事例

特許發明 數值限定發明

數值限定 公知發明

數值限定 顯著 效果

發明 進步性 가 臨界的 意義

가

日本 東京高判 昭37.6.26 (取消集 昭36 37年 p.269)

發明 , “ 發明

가

發明

臨界的 意義

”

1. 大法院 1989. 10. 24. 宣告 87 105 判決

判決

適意選擇

數值限定

, 特許

, ,

出願

刊行物

作用效果

가

當業者

適意 選擇

數值限定

特許

2. 大法院 1991. 10. 22. 宣告 90 1086 判決

發明

技術構成

作用效果

引用參證

, 當業者가

適意 選擇

數值限定

發明

構成

困難性

登錄 52801 特許發明 特許無效 特許請
 求範圍 1 發明 要旨
 가 40-90 %

(2) 特許審判院 97 152 審決

特許發明
 40 90 % 技術構成 ,
 技術 效果 先行
 成 效果가 技術構成 兩 發明 技術構
 成 效果가 進步性 .

(3) 特許法院 98 6155 判決

特許發明 先行技術 構成 , 特許發
 明 數値限定 가
 當業者가 構成 困難性
 , 數値限定 顯著 效果
 가 特許性 發明 效果
 顯著 가 , 40% 90%
 顯著 效果 가 臨界的 意義가

效果 가

效果 顯著性

(4) 檢討意見

出願發明 , “ 數值限定 構成 困難性 效果 顯著性 進步性 ” 大法院 判例²⁷⁾ 特許法院 判斷 數值限定 構成 困難性 數值限定 臨界的 意義 가 , 前後 顯著 效果 가 數值限定 效果 顯著性 . 數值限定 ‘構成’ ‘效果’ 判決 數值限定 效果 臨界的 意義 數值限定 構成 困難性 . 進步性 判斷 數值限定 發明 가 研究 再規格 化 , 數值限定 ‘效果’ 臨界的 意義 .

27) 大法院 1989.10.24. 宣告 87 105 判決, 大法院 1991.10.22. 宣告 90 1086 判決

‘臨界的 意義’

臨界

‘臨界點’

發明
 臨界的 意義가
 顯著
 效果가
 構成
 數值限定
 顯著 效果가
 進步性
 臨界的 意義
 數值限定發
 明 顯著 效果 新規 效果 判斷
 臨界的 意義
 數值限定 ‘構成的 效果’ ‘效
 果的 構成’
 再規格化 ‘效果’ 判斷 가
 進步性 判斷

5. 特許法院 2001. 1. 28. 宣告 98 2150 判決

發明 “
 ” 引用發明 出願發明
 ()
 가 引用發明
 引用發明
 構成 選擇 效果 顯著性
 進步性 判斷 . 選擇發明

“ , , , , , , ” 種
 發明 構成 效果 構成 選擇
 進步性
 構成的
 進步性 構成
 效果 顯著 加 .

6. 大法院 2001.7.13 宣告 99 1522 判決

特許登錄 發明 發明 構成
 ,
 加 加 選擇
 異質
 的 顯著 作用效果 加 特許發明
 進步性 特許法院 98 8168 判
 決 特許發明
 困難性 , 加 特許發明
 , , 加
 當業者가
 選擇 ,
 構成 困難性 效果 顯著性
 , 特許發明 引用發明 當業者가 發明

進步性 判斷 .

II. 進步性 認定事例

數值限定 發明 進步性

發明²⁸⁾ “

, 가 ,
,”

數值限定 가 , 構成
효과가 .

發明 特許發明(美國特許 223,898) “

1/ 64 “ , 發

明 ‘ 1/ 32

(Edison Electric Light Co. v. U.S. Electric Lighting Co.)

, 判決 “

1

100

特許性 發明 “

構成 數值

限定 顯著 效果 .

1. 大法院 1991. 1. 15. 90 564 判決

28) 日本 東京高判 昭25.2.25 判決(取消集 昭23 33年 p.61)

發明()

引用發明 發明

構成比 가 引用發明

引用發明 顯著

特許制度 目的 發明

가 가 引用發明

發明 進步性 特許

判決 .

構成비가 引用發明 ,

數值限定 . 引用發明

構成 가 53.3 46.7 發明 50% 80%

30% 50% 引用

發明 構成비가 . 가 가

效果가 顯著 進步性

構成比

判斷 . 化學發明 數

值限定發明 判斷 가 構成 效果

2. 大法院 1997. 10. 24. 宣告 96 1798 判決

出願發明 引用發明 構

成
 效果가 出願發明 先行技術 構成 作用
 作用效果가 顯著
 發明 가 가 引用
 發明 出願發明 進
 步性 .

引用發明
 0.036% 0.15% ()
 , 出願發明 0.0005%
 0.01% , 兩 發明
 , 出願發明 引用發明
 가 .

가 , 構成
 가
 作用效果 ,
 出願發明 引用發明 構成 作用效果가 ,
 出願發明 先行技術 顯著 .
 作用效果가 가
 發明 가 가 引用發明
 發明 進步性

構成

願

가

出願發明 引用發明
進歩性

判斷

出

判決
가

構成

構成 作用效果

構成

構成

가

構成

構成

數値限定

效果

가

構成

判例

數値限定

效果

가

出願發明

引用發明

數値限定

效果

判決 構成

作用效果

再規格化理論 構成 構成 構成的

效果(效果的 構成) 判斷 進步性 判

斷 判斷²⁹⁾

3. 特許法院 1998. 11. 6. 宣告 98 2481 判決

出願發明

當業者가 適意 選擇

數值限定

進步性 判決 , 數值限定發明

進步性 判斷 가 構成 困難性 作用效果

顯著性 判決 數值限定

判例 構成 效果

4. 特許法院 2000. 12. 15. 宣告 99 2679 判決

29) 大法院 1971.6.22. 宣告 71 59判決 (chip)

가 1 1 3 2 4 “ ”

(1) 發明 要旨

發明

(冷媒)

('R502')

(CF₃CHF₂, HFC-125; 'R125'

) (CF₂H₂, HFC-32; 'R32')

(2) 特許審判院 98 1605

出願發明(93-701819) R125 R32

, 引用發明 R125 R32 近共

沸混合物 , 兩 發明 構成 .

出願發明 引用發明 가 ,

當業者가

가

當業者가 適意 決定 進步

性 . 數值限定 發明 效果

臨界的 意義가 , 出願發明

顯著 作用효과가

數值限定 發明
가

作用效果

臨界點

臨界的 意義가

進步性

(3) 特許法院

判決

兩 發明 目的

, R32 R125 構成

, 1 發明 R125 13 61 % R32 39
87 % 構成 R125 R32

, 引用發明 R125 R32
가 . ,

가

選擇

構成

顯著 效果가

가 가 引用發明

, 發明

進步性

(4) 檢討意見

特許審判院 審決 構成 困難性 數
 值限定 作用效果 判斷
 臨界的 意義가 進步性 , 特許法院
 選擇 構成 困難性 顯著 效
 果 進步性 ,
 判決 , 構成
 特許審判院 選擇 構成 特許法院
 判斷 . 數值限定發明
 效果 判斷 , 特許法院
 選擇 構成
 判斷
 數值限定 臨界的 意義
 構成的
 效果的 構成中心的 效果 判斷
 效果 가 .
 , R125 13 61
 % R32 39 87 % ()
 10 90 % 가) 當業者가 引用發明
 1 發明 構成 選擇

가 가
 構成 困難性
 效果
 效果
 50:50 30) , 臨界的 意義 出願發明
 效果 數值限定(10 90 % 가)
 數值限定 臨界的
 特許審判院
 가 進步性 判
 斷 數值限定 가
 , 數值限定發明 構成的 가 效果的 判斷

第2節 用途發明 用途限定發明

用途發明(new use invention) ,
 가 ()
 發明的 가 特許法上
 化學物質
 發明 化學物質 新用途發明
 研究 가
 가 가 用途

30) Allied Signal, Genetron AZ-20 Products Brochure

發明 . 用途發明
 發明 發明
 發明 DDT가 效果
 가 “DDT
 ” 用途發明 31). 用途發明
 構成 效果 가 效
 果 效果 .
 用途發明 ,
 .
 用途限定發明
 效果
 가 .
 特許 平滑筋 膀胱
 括約筋 弛緩 1 排尿
 發明 用途發明 . 가 가
 1 3 1 2
 發明 用途限定發明 .
 先行物質特許 物質特許 利用發明 特
 許權者 . 用途限定發明
 “顯著 效果” 進步性
 判斷 . 用途限定發明 用途發
 明 選擇發明 . . 發明

31) J.L. White(), 化學特許實務 54面

日本 審判事例³²⁾ 出願發明 切削油 “

() ,

() 使用目的 發明

“

進步性 出願發明 “

“ 發明 “

“ , 가 出願

發明 進步性 用途發明 가

用途發明 效果 進步性 判斷

顯著 效果가 進步性

, 日本審判事例(發明)

發明 化學

發明 用途發明

第3節 結合發明 收集發明

結合(收集)發明 發明 .

構成 (‘收集發明’)

構成 困難性 結合 組合發明(‘結合發

32) 東京高判 昭45.9.30 取消集 昭45年 p.255

明) . 發明
 構成 困難性
 效果 結合發明 構成
 困難性 構成 效果
 . 結合發明 效果
 效果가 效果가
 效果 效果(顯著 效果)
 . 結合發明 效果 效
 果 效果가
 發明 發明(新規 效果)

I. 進步性 否定事例

1. 大法院 1996. 09. 20 宣告 96 30 判決

發明 構成 引用發明(1)
 發明
 가 構成 效果
 發明 出願 前 , 發明
 引用發明(1)
 構成 가
 引用發明(2) , 發明 引用發明(1) 引

用發明(2) 構成 , 作
가 ,
用效果가 引用發明 效果
, 發明 特
許請求範圍
發明 引用發明
가 가 .

判決 構成
, 構成的 效果的
.

2. 大法院 1997.11.28. 宣告 97 341 判決

(1) 判決要旨

發明 出願
引用發明 가
, 顯
著 作用效果가 , 가 ,
出願發明
出願發明 引用發明
發明 가 가 發明

出願發明

가 가 가

(2) 檢討意見

引用發明

判斷

構成

가 ,

出願發明

가 5-20 , 3-6

, 15

가

O/W

20

判斷

先行技術

가 ,

가

判決

構成

困難性

效果

顯著性

가

II. 進步性 認定事例

1. 大法院 1996.1.23. 宣告 94 982 判決

實用新案法 考案
特許法 發明
考案 , 가
가 新規性
考案 가 考案
가
考案 ,
考案 가 作用效果
作用 效果가
가 가
新規性 進步性 考案 .

2. 大法院 1996.10.11. 宣告 96 559 判決

從來 液劑 發明 效果
作用效果 가 가 作用效果
, , 發明 先行
技術 效果 顯著 . 作用效
果가 發明
가 가 發明 進步性

發明
가
目的 , 構成
出願 構成 가
成 構成 .
효과가 .

第5章 結論

進步性 特許法 29
 2 , 特許制度 進
 步性 特許 發明 登録 認定與否 特許
 許與 發明 特許權 有效與否 判斷 特許
 重要 要件
 特許要件 新規性 産業上 利用可能性 進步性
 重要 特許廳
 記載方法 除外 , 特許要件 進步性
 가 가 拒絕査定
 新規 理由 , 拒絕査定不服審
 判 訴訟 進步性 認定與否가 가
 . 侵害問題 特許權 權利行使
 特許權 有效性 判斷 가 進步性判斷
 判斷 가 . 特許廳
 審査指針書 學說 進步性 判斷 研究가
 , 進步性 特許權 가 産
 業發展 , 進步性
 特許 發明 發明 技術 發展
 가 가 . 進步性 判斷
 判斷基準 研究가 必要
 理論展開가 .

進步性判斷 目的, 構成, 效果 3要素
 , 特許廳 構成中心的 效果中心的 判斷
 構成 判斷
 構成 判斷 效果
 大法院
 判斷 特許法院 專
 門知識 技術中心 判斷
 進步性 判斷 構成 效果
 (IT), (BT), (NT)
 斷基準 出願人 發明者
 가
 研究 進步性 判斷 一般的 判斷基
 準 再規格化理論 判斷基準 判斷
 構成 效果 格子
 '構成的 效果(效果的 構成)
 化學分野 發明
 進步性 判斷基準 , 選擇發明 數值限定發
 明 判斷

效果’

‘技術的 構成’

‘技術的

가

, 特許法院

1998

構成中心 法院判例가

研究 事例

進步性 判斷

參考文獻

<韓國文獻>

1. 單行本

- , 知的所有權法(7), , 2001
- 吉藤幸朔, 特許法 (12), , 1999
- , 特許法 , , 1999
- , 特許法, , 1996
- , 特許法 , , 2000.
- , 知的財產權法(), , 1997
- , 特許法, , 1991
- , 美國特許 美國特許出願書 方法, 1998.
- , 特許發明 進步性 判斷基準 研究, , 1998.
- , 化學 利用發明 特殊性 研究, , 1998.
- 知識財產 , 特許廳, 2000
- 特許廳,

2. 論文

- , 進步性 判斷 (97.1 2, 研究)
- , 發明 進步性 判斷基準, 裁判研究官 大法院判例 847 , , 1992

- , 發明 新規性・進步性, 56
() 33 , , 1992
- , 進步性 判斷 效果 顯著性, 21, 1998
- , 特許法院 , 4 , 1999.
- , 發明 新規性 進步性 判斷 特許法院 判決分析, 特許審判院 研究報告書, 2000. 8.
- , 數值限定 發明 特許性 特許法院 判決 , 特許審判院 研究報告書, 2001.3.
- , 化學發明 判例 進步性 判斷 , 12 研究論文集, 特許廳 國際特許研修院, 1999.
- , 發明 進步性, 研究論文集, 特許廳 國際特許研修院, 2000
- , 發明 進步性 判斷 , 研究論文集, 特許廳 國際特許研修院, 2000
- , 發明 進步性 判斷基準 研究, 研究論文集, 特許廳 國際特許研修院, 2000
- , 特許 進步性, 研究論文集, 特許廳 國際特許研修院, 2000

<外國 文獻>

- USPTO, Examination Guidelines for Computer-Related Inventions, Final version, Patent and Trademark Office, United States Department of Commerce, 2000
- Donald S. Chisum, Elements of United States Patent Law, 1987
- J. Thomas McCarthy, McCarthy's Desk Encyclopedia of Intellectual Property, Second Edition, Washington D.C., The Bureau of National Affairs, Inc., 1996
- Brain C. Reid, A Practical Guide to Patent Law, 2nd Ed., London : Sweet & Maxwell, 1993
- Pierre G De Gennes, Scaling Concepts in Polymer Physics, Cornell Univ Press, 1979
- Giuseppe Benfatto and Giovanni Gallavotti, Renormalization Group, Princeton Univ Press, 1995
- Shang-Keng Ma, Modern Theory of Critical Phenomena, Perseus Books, 2000

<參考 Web site>

- www.kipo.go.kr
- www.kipris.or.kr
- www.dowon.com
- www.scourt.go.kr

- www.lawtizen.com
- www.uspto.gov
- www.law.cornell.edu
- www.law.emory.edu
- [serv5.law.emory.edu/ fedcircuit](http://serv5.law.emory.edu/fedcircuit)
- www.ipo.org
- www.jpo.go.jp
- www.patent.ne.jp
- www.toyosu.com
- courtdomino2.courts.go.jp
- www.wipo.int
- www.youme.co.kr
- www.netlaw.co.kr
- [jus.snu.ac.kr/ ~sjjong/](http://jus.snu.ac.kr/~sjjong/)
- 特許廳 intranet()

ABSTRACT*

The Study on the Examination Guideline of Inventive Step in
Chemical Inventions

Yong-Byung BAN

Interdisciplinary Graduate Program for Patent,
Graduate School
Chungnam National University
Taejon, Korea

(Supervised by Professor Il-Un YOO)

The purpose of patent law shall be to encourage, protect and utilize inventions, thereby improving and developing technology, and to contribute to the development of industry. Nowadays, new technologies

* A thesis submitted to the committee of Graduate School, Chungnam National University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Law Conferred in February 2002.

such as IT, NT, and BT have been rapidly developing in Korea as well as major developed countries. So, a new and improved inventions are considered as a very important one in protecting their exclusive rights against competitors.

In examination guideline of inventive step in improved inventions, the difference between the claimed invention and the prior art should be considered in terms of the purpose, the constituent and effective mode of the function and advantages. This general guideline is universal, but does not match in complicated inventions, especially chemical one. So new approaches are required because individuals have a different view in considering amount of inventive step.

This study is concerned with new examination guideline of inventive step, incorporating renormalization technique and scaling laws in physics field. It could be explained easily and clearly the complicated elements of constituents and working effects in inventions.

Key word : Invention, Chemicals, Inventive step, Nonobviousness, Guideline, Renormalization, Scaling law, Examination, Constituent, Selective inventions