특허법인 유일하이스트
YUIL HIGHEST INTERNATIONAL PATENT & LAW FIRM
서울시 강남구 강남대로94길59 옥산빌딩 3층/ TEL: +82-2-568-6177 / FAX: +82-2-568-6176
http://www.youhighest.com

‘심사기준상 진보성 판단 및 기재요건 판단의 주체적 기준’

특허법인 유일하이스트
최동현변리사
2021년 7월 26일

특허법 제29조제2항 및 특허법 제42조3항제1호는 “그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람”을 판단의 주체적 기준으로 상정하고 있는데 심사기준상 양자의 차이에 대해서 간략히 정리해보았습니다.

1. 심사기준상 진보성 판단 및 실시가능요건 판단의 주체적 기준 [3302], [2302]

<table>
<tr><td>진보성 판단의 주체적 기준: “통상의 기술자”</td><td>기재요건 판단의 주체적 기준: “평균적 기술자”</td></tr>
<tr><td>①출원전의 해당 기술분야의 기술상식을 보유하고 있음.</td><td rowspan="4">그 출원이 속하는 기술분야에서 보통 정도의 기술적 이해력을 가진 평균적 기술자</td></tr>
<tr><td>②출원발명의 과제와 관련되는 출원전의 기술수준에 있는 모든 것을 입수하여 자신의 지식으로 할 수 있음.</td></tr>
<tr><td>③실험, 분석, 제조 등을 포함하는 연구 또는 개발을 위하여 통상의 수단을 이용할 수 있음</td></tr>
<tr><td>④공지의 재료 중에서 적합한 재료를 선택하거나 수치범위를 최적화하거나 균등물로 치환하는 등 통상의 창작능력을 발휘할 수 있음.</td></tr>
</table>

2. 검토

양자의 기술수준의 차이에 대해서, 법체계의 통일적 해석의 요구에 비추어 양자를 동일수준으로 보아야 한다는 견해와 각 규정의 취지에 비추어 실시가능요건 판단의 기술수준을 진보성 판단시보다 더 낮은 수준으로 보아야 한다는 견해가 대립합니다.

이에 대하여, 심사기준은 양자를 “통상의 기술자”와 “평균적 기술자”로 구분하여 지칭하고 있으며, 진보성 판단 시의 주체적 기준에 비해 실시가능요건 판단 시 그 기술수준을 낮게 취급하는 것으로 보입니다. 이러한 기술수준의 차이는 특허의 “발명단계”와 “실시단계”의 구분에 기인하는 것으로 판단됩니다.

따라서, 명세서 기재요건 중 “실시가능요건”을 충족하기 위해서는 명세서가 기술문헌의 역할을 할 수 있도록, 그 기술분야의 “보통 정도의 이해력을 가진 기술자”를 기준으로 출원시의 기술수준으로 보아 과도한 시행착오나 반복 실험 등을 거치지 않고도 발명을 정확하게 이해하고 재현할 수 있을 정도로 상세하게 기재해야 합니다.