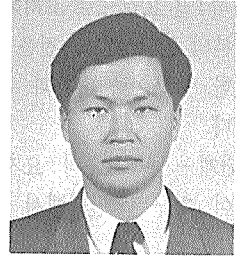


진보성과 비자명성에 관한 고찰



정 연 용
특허청 심사4국 심사관

목 차

- I. 일본의 진보성과 미국의 비자명성
 - 1. 서론
 - 2. 진보성과 비자명성
 - 3. 양국간의 유사성과 상이성
 - 4. 특허의 범람과 일본의 진보성
 - 5. 진보성과 비자명성의 결론
- II. 우리의 진보성 판단 요소 및 방법
 - 1. 진보성에 관한 법조문 해석
 - 2. 발명의 요서별 진보성 판단 방법

I. 일본의 진보성과 미국의 비자명성

1. 서론

일본과 미국 특허제도는 유용한 특허를 획득하기 위해서 원천적으로 양국간의 일반기준이 유사하다. 양국의 제도는 특허획득을 위해서는 유용성, 신규성과 비자명

성(또는 진보성)을 요구한다. 그러나 원천적으로 특허요건이 유사하더라도, 일본 특허청과 미국 특허청간의 실무에 있어서 특허성을 결정하기 위한 상이함으로부터 알 수 있듯, 일부는 명백하게 다르다.

이러한 차이는 비자명성의 요건에서 분명하게 나타난다. 바이오 테크놀로지라든지 컴퓨터 소프트웨어와 같은 한층 발전적인 기술 분야는 제외 하더라도, 대부분 발명의 특허성을 결정하기 위한 주된 논점은 유용성이라든지 신규성이 아니라 비자명성에 의해서 판단되기 때문이다.

심사관이 비자명성을 결정하곤 하는 표준잣대에 의해서 직접적으로 특허성을 품고 있는지 여부를 알 수 있다. 비자명성의 낮은 잣대(진보성에 대해서 완화하여 적용할 경우)에 의해서는 해당 기술 분야의 특허성은 상당히 낮은 장벽을 갖게 되어 발명자 또는 출원인이 쉽게 뛰어 넘을 수 있게 된

다. 비자명성의 낮은 잣대로 인한 염려는 일본 특허의 범람 속에서 뜨거운 논쟁을 초래하게 된다.

2. 진보성과 비자명성

미국의 비자명성에 대한 기술조회 만큼이나 일본의 진보성에 대한 기술조회도 필수적이다.

미국의 자명성의 조치는 *Graham v. John Deere*(383U.S. 1, 148USPQ 459 : 1966)에 의해 공포된 바 있다.

상기 사건에 의해 미국 대법원은 비자명성을 판단하기 위한 4 단계를 다음과 같이 강조하고 따르게 되었다.

1단계 - 종래기술의 내용과 범위를 결정한다.

2단계 - 청구된 발명과 선행기술의 차이점을 확인한다.

3단계 - 해당 기술분야의 주지 관용 기술의 수준을 결정한다.

4단계 - 해당 분야의 장기간 인지되어 온 욕구나 상업적 성공 가

능성 따위를 비자명성의 부차적(2차적)인 요건으로 고려해 본다.

일본의 진보성의 요건은 미국과 유사한 형식으로 다음과 같이 진행된다.

1단계 - 선행기술의 요지를 검토하여 청구된 발명에서 확인한다.

2단계 - 청구된 발명과 비교하여 가장 적합한 선행기술을 선택한다.

3단계 - 청구된 발명과 상기 2단계에서 선택된 선행기술을 비교한다.

4단계 - 양 발명의 효과는 고려 없이 주요한 상이점과 공통된 특징을 인지한다.

5단계 - 상기 단계의 특징에 기초하여 출원시점에서 청구된 발명을 당업자가 청구된 발명을 만들 수 있는지 여부를 논리적으로 추론한다.

6단계 - 인용된 선행기술로부터 청구된 발명을 충분한 동기로 용이하게 발명할 수 있는지 여부를 판단한다.

7단계 - 만일 충분한 동기가 있다면, 그 출원은 진보성이 부족하거나 없다.

이와 같이 특허를 심사하는 동안, 일본의 진보성과 미국의 비자명성의 조치는 상당히 엄밀한 단계를 수행한다. 심사관은 선행기술과 관련한 내용을 인지해야 한다. 미국에서 산업상 이용성에 대한 특허요건(유효한 발명)은 35U^{SC} 102조에 의해 결정하며, 일본에서 유효한 발명은 특허법

제29조 1항에 의해 결정된다.

즉, 산업상 이용할 수 있는 발명은 한 자는 다음에 열거한 발명을 제외하고는 그 발명에 관하여 특허를 받을 수 있다.

1. 특허출원일전에 일본국내에서 공연하게 알려진 발명

2. 특허출원일전에 공연히 실시되고 있는 발명

3. 특허출원일전에 일본국내 또는 외국에서 반포된 간행물에 게재된 발명

왜냐하면 일본은 선출원주의 국가이기 때문에 선발명주의 국가인 미국과는 다르다. 따라서 청구된 발명의 발명일을 중시하는 선발명주의 미국과는 달리 일본은 특허출원의 출원일자를 근거로 특허요건 만족여부를 결정한다. 부가적으로 일본과 미국의 진보성 조치는 선행기술이 발명자의 노고 여부를 연관지을 것을 요구한다. 일본과 미국의 심사실무는 출원인에 의해 선행기술로부터 확실히 인정된 자료는 유효한 선행기술(강력한 선행기술 또는 의심없이 종래 발명으로 처리된다는 점에 주목해야 한다).

일단 유효한 선행기술을 찾게 되면 그 다음단계는 청구된 발명과 비교하는 것이다. *Graham v. John Deere*에 의한 조치가 2번째 단계이며, 이것은 상기 일본의 조처 3단계와 동일하다. 청구된 발명과 인용발명의 공통점뿐만 아니라 상이점을 열거하는 것이다.

논리적인 논쟁은 다음 단계이다. 심사관은 인용발명을 당업자

가 변형하는 것이 자명한 지(용이하게 발명할 수 있는 지)를 결정한다. 청구된 발명이 특허를 받기 위해서는 미국에서는 발명일자로서 일본에서는 출원일자로서 당업자가 용이하게 만들 수 있는 정도를 뛰어 넘는 수준에 이르는 지를 논리적으로 추론해야 한다.

일본과 미국 심사관은 거절이유서를 작성할 때 다양한 요소를 고려해야 하는데, 인용발명이나 당분야의 주지관용기술로 결합하거나 단순한 변경을 할 수 있는 수준이어서는 아니되며, 현저한 동기를 갖고 이를 달성해야 한다. 일본과 미국 특허제도는 특허성을 갖기 위해서 심사관에 의해 제시된 동기는 출원인에 의해 제공된 동기와 같은 정도를 요하지는 않는다.

선행기술은 발명자의 노고의 일정 영역에 합리적으로 연관지어 고려되어야 한다. 더 나아가, 인용된 선행기술은 소망하는 결합(Combination)과는 거리가 먼 것으로 오인해서는 안된다. 한편, 일본과 미국, 양국의 제도는 허용할 수 없는 때늦은 자료(또는 지혜)는 금지하고 심사관에 의한 거절에 대해서 보호를 받을 수 있다.

3. 양국간의 유사성과 상이성

일단 출원인이 제출한 논리적인 의견서와 보정서가 정다화 된다면, 미국 심사관은 다른 부문의

심사 진행을 일시적으로 정지한다. 즉 비자명성의 명확한 인용발명의 발견을 위해서 재조회를 한다. 이점에서 미국 출원인들은 반대 여론의 무게가 갈수록 커지고 있다. 미국 심사관은 비자명성의 명백한 참증을 찾는데 실패해 왔다는 점과 비자명성의 부차적인 증거의 존재에 대한 논쟁이 분분하다는 점을 반대 여론으로 든 것이다.

이와 대조적으로 일본의 심사관은 비자명성의 부차적(2차적)인 증거를 진보성의 기본적인 고려사항으로서 검토한다. 일본의 심사관은 이 부가적인 증거를 현저한 또는 각별한 효과로서 언급한다.

1이 효과는 발명의 요지와 긴밀한 관계를 갖는다. 일본의 특허출원서는 이러한 효과가 출원서내 공개되길 요구한다. 아직도 일본의 출원인은 이를 가지고 일본 심사관의 거절을 반박하기 위한 증거로 채택하여 의견서를 제출한다.

다음은 일본과 미국의 법원의 판결에 의해 부차적인 증거가 유사하다는 점을 발견할 수 있다.

예를 들면, 1) 넓은 선행기술 범위내에 좁은 범위를 선택해서 달성할 수 있는 예상치 못한 결과를 포함하여 예기치 못한 결과, 2) 상업적인 성공

덧붙여 미국실무에서 공통적으로 나타나는 형태인 오랫동안 갈구해온 필요욕구, 주지의 문제를 푸는데 대한 타인의 실패, 비자명성한 문제에 대한 자명한 해답, 여타 다른 명령 또는 지시에도 능

숙한 이동, 전문가에 의한 발명내용에대한 불신 또는 성공의 회의감, 선행기술보다 앞선 발명의 복제 등 이들은 변리사가 일본 심사관을 공의 회의감, 선행기술보다 앞선 발명의 복제 등 이들은 변리사가 일본 심사관을 설득할 수 있고, 법관이 진보성의 판단시 참고하는 하나의 방편이 된다. 이것은 미국의 판례법이 일본 심사관이나 법관을 설득하지 않을 수 없었고, 의견서의 일반적인 내용에 포함된 것이다.

일본과 미국의 제도에서 상당수의 유사성이 발견됨에도 불구하고 차이점이 어디에서 나타나는가?

미국의 출원인은 미국심사관이 비자명성이 명백한 증거를 찾을 때 까지 비자명성의 객관적인 증거를 표시하지 않는다. 이것은 미국의 출원인들은 반박(보정)하기 위한 합리적인 상당히 명확한 의견서를 가진다. 이와는 대조적으로 일본의 출원인은 일본 심사관이 거절이유를 통지할 것으로 알고 가능한 의견서를 예견해야 한다. 발명의 효과를 확인시키기 위해서 사전에 효과면을 충분히 검토해 두고, 보정서를 꾸밀 때 출원서의 일부에 이를 강조한다.

또 하나의 차이는 비자명성의 주요부가 일치하는 객관적인 증거에 있다. 일본의 출원서에서 효과는 특허성의 주요 요건이며, 상당히 중요하므로 법에 의해 반드시 요구되어진다. 심사 진행중에 이를 확인하기 위해 효과를 명세서내 현시하도록 명세서를 보정할

것이 요구되어 지기도 한다. 이와는 대조적으로 미국의 출원서는 미국 심사관이 비자명성의 명백한 증거를 찾게 된 때만, 비자명성의 객관적인 증거를 나타내면 된다.

일본의 심사기준은 발명의 목적을 달성하므로써 발생하는 효과를 현시하도록 명확하게 요구한다. 이 효과는 선행기술보다 뛰어난 최소한의 새로운 상승효과를 가져야 한다. 그리고 발명의 목적에 따른 효과가 일치하지 않는다면, 일본 심사관은 일본 특허법 제36조 4항에 의해 거절할 수 있다. 더 나아가, 발명의 요지에 다른 효과의 관계가 중요한 것은 일본 특허의 유효성에 중대하게 고려되기 때문이다.

효과에대한 증거는 일본의 명세서내의 일부로서 제출될 수 있고, 이는 소송대리인이 훗날에 특허성의 지지를 받는데 이용되기도 하며, 미국의 출원서에 의해 지지받는 그 이상의 역할을 한다. 미국의 실무에서 37C.F.R 제1.132조에 따라 제출된 선언서와 같은 맥락으로 일본 출원서의 심사 진행중에도 데이터가 제출될 수 있다. 일반적으로 공무원의 검정(test)으로부터 발생하는 증거는 가장 중요한 비중을 차지하고 제3자에 의한 검정은 비중이 전자보다 덜하고, 출원인에 의한 검정은 가장 비중이 낮다.

양구간 비자명성과 관련한 차이를 한가지 더 들면, 일본 출원서내 장치발명에 따라 진보성을 발견하는 것은 장치의 이용과 제조

의 방법에 대한 진보성을 발견하는 것도 포함된다. 전형적인 미국 실무상, 미국심사관은 In re Durden에 따라서 전기의 의견서를 거절한다.

미국 의회에서는 최소한 비자명성이 있는 조성물이라든지 비자명성이 있지 아니한 조성물의 이용과 제조의 방법의 경우에 대해서 추정을 할 수 있도록 한 법안을 고려하고있다. 이것은 Durden과 Pleuddemann의 판례를 해결하기 위해서는 미국 특허청이 무능력해지고, 미국 바이오텍 산업에 대한 염려 때문에 발생한 조치이다. 이로써 보장으로 조성물이 실제로 구성될 수 있도록 법제화 되는 것이다.

4. 특허의 범람과 일본의 진보성

이미 언급한 바와 같이, 비자명성의 장벽은 특허가 부여될 수 있는 지에 대한 결정적인 요소이다. 일본에서 특허를 받기 위한 미국 출원인의 근심은 미국의 기본 발명에 둘러 싸여 있는 일본기업의 수많은 출원에 대해서 이다. 이를 특허의 범람(patent flooding)이라고 말한다. 이와 같은 특허의 범람 전략은 일본기업의 사업적인 중대한 기법이다. 이것은 개척발명 이상으로 뛰어난 개량발명의 특허권자는 협상 테이블에 개척발명의 특허권자를 앉힐 수 있도록 강제실시의 잠재적 무기를 갖는다.

이러한 질문이 나올 수 있다. 특허의 범람을 구속할 장치가 있는가? 있다면, 미국 발명장에게 얼마만큼 영향력있게 되는가?

일본특허청에 특허의 등록율은 지난 5년('88~'92)간 48.22%이다. 이 수치는 70% 이상의 특허 획득율의 미국보다도 일본에서 특허획득하기가 일반적으로 상당히 어렵다는 것을 나타내고 최근의 GAO의 연구결과에 따르면 12%의 응답자가 일본의 특허 범람이 상당히 심각한 문제가 되고 있다고 간주했다.

지난 13년('71~'83)간 거절이유 비율은 신규성 또는 진보성으로 거절 당한 것이 75%이며, 이같은 이유로 외국 출원인은 52.3%가 거절이유를 받게 되었다. 이러한 데이터는 진보성이 외국인 출원인 보다는 일본출원인에게 더 높은 장벽으로 해석될 수 있다. 만일 일본기업이 출원서내 사소한 보정이 있는 출원을 막대한 양으로 제출하였다면, 자연적으로 출원인들은 진보성의 부족을 이유로 인해 거절을 더욱 받게 될 것이다.

그러나 이러한 수치가 일반적으로 기술에 상당히 넓게 적용되고 있다. 특정기술에만 초점을 맞추고 있는 것은 아니다. 개척기술에 있어서는 그 결과가 매우 다를 것이다. 일본기업이 사업적인 전략적 무기로 특허범람을 사용하기로 결정했을 때 그 결과는 일본시장의 한 코너를 차지하던 미국 개척발명자들을 극도로 좌절시켰다.

미국기업이 일본시장을 활발하게 점령하지 못하도록 일본 경쟁기업들과 함께 기술공유를 강제로 협의하도록 유도한 것이다. 또한 미국 기업들은 특허범람에 의해 그들의 개척발명이 일본기업의 개척발명에 의해 둘러싸여 지는 것을 방지하도록 시도하였으나, 상당히 곤란한 사정은 주로 번역비용과 변호사 수임료가 높기 때문이다.

끝으로 일본 심사관이 출원서의 사소한 보정에 대해서 거절하기는 어렵다. 개척발명은 사소한 보정에 의해 특허를 획득하여 나중에 거절되곤 하는 원발명과 결합될 수 있는 선행기술과는 거의 무관하다.

일본의 특허와 관련하여 진보성의 수준이 얼마나 발전적인지 인지해 온 특허 범람의 문제를 풀어보는 것이 도움이 될 것이다. 일본특허청은 '93년 개정된 심사기준에 의해 진보성의 배려 수준을 한층 올렸다. 이 심사기준에 의해 진보성은 상당히 제한적으로 좁혀졌고, 특정기술과 관련한 보기를 상당히 포함하였다.

이 심사기준은 진보성의 결정과 관련한 이론의 상세한 설명, 실질적인 응용과 보기의 체계를 포함한다. 참고문헌이 보정에 대한 동기, 논리적인 추론의 영역이 특허부가되었다. 진보성의 심사에 대한 이러한 개선은 특허를 부여하도록 하는 사소한 보정의 출원의 수가 감소하리라 예견해 볼 수 있다. 그러한 감소추세는 일본의 특허범람을 유발하는 자들에게 그들

의 사소한 보정이 특허를 부여해 주지는 않으리라는 현실을 직시하게 해 줄 것이다.

5. 진보성과 비자명성의 결론

Graham v. John Deere에 의한 비자명성의 조화와 일본의 진보성 기준사이에는 많은 유사성이 있다. 이 유사성은 일본의 심사관이나 법관에게 일본의 진보성의 존재나 부재를 확신시키기 위한 미국의 선언을 사용하길 갈망하는 미국 변호인들에게 유용한 도구가 된다. 물론 일본과 미국 양국 제도사이에는 차이도 있다. 특히 일본의 제도에서 상당히 중요성을 갖는 효과와 미국의 비자명성의 객관적인 증거가 주된 차이점이다.

결국, 비록 일본의 진보성과 연관있는 특허의 범람이 특허성 있는 기술 분야에서 중대한 문제를 발생하지 않았을지라도, 어떠한 개척기술이 특허의 범람 전략에 의해 위협 당할 것이라는 예측을 해볼 수 있다.

II. 우리의 진보성 판단 실무 및 방법

1. 진보성에 관한 법조문 해석

진보성이 없는 발명에 대해서 특허를 부여할 경우, 특허권의 난립으로 특허분쟁이 다발될 우려가 있으며, 또한 창의적인 발명보다는 남의 발명을 모방하기 급급하

여 발명의 질이 크게 떨어지는 등 산업발전을 저해하는 도구가 될 것이다.

특허법에서 특허출원전이라고 규정하고 있는데 여기서 특허출원전이란 특허법 제36조 등에서 규정된 출원일 전후의 관계와 달라서 출원의 시간까지도 고려해야 한다. 한편, 지역적 기준으로는 대한민국내를 의미하는데, 그 특허출원된 발명의 진보성이 있느냐의 판단은 대한민국내 공지된 기술수준에 의하여 판단해야 한다.

진보성 판단의 근거가 되는 기준은 특허법 제29조의 특허요건에 따른다. 즉, 특허법 제29조는 다음과 같다.

① 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것을 제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.

1. 특허출원전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명

2. 특허출원전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 기재된 발명

② 특허출원전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 제1항각호의 1에 규정된 발명에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것일 때에는 그 발명은 제1항의 규정에 불구하고 특허를 받을 수 없다.

③ 특허출원한 발명이 당해 특허출원을 한 날 전에 특허출원하여 당해 특허출원을 한 날후에 출원공개 또는 출원공고된 타특허출원 또는 실용신안 등록출원의 출

원서에 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 특허출원의 발명자나 실용신안 등록출원의 고안자가 동일한 경우 또는 당해 특허출원의 특허출원서의 특허출원인과 타특허출원이나 실용신안 등록출원의 출원인이 동일한 경우에는 그러하지 아니하다.

④ 제3항의 타특허출원 또는 실용신안 등록출원이 제199조 제2항의 규정에 의한 국제 특허출원 또는 실용신안법 제36조 제2항의 규정에 의한 국제실용신안등록출원(제214조제4항 또는 실용신안법 제44조제4항의 규정에 의하여 특허출원 또는 실용신안등록출원으로 되는 국제출원을 포함한다.)인 경우에 제3항의 규정을 적용함에 있어서는 제3항중 “출원공개”는 “출원공개 또는 특허협력조약 제21조에서 규정하는 국제공개”로, “출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명 또는 고안”은 “국제출원일에 제출한 국제출원의 명세서 청구의 범위 또는 도면과 그 출원번역문에 다같이 기재된 고안”으로 한다.

2. 발명의 요소별 진보성 판단방법

특허법 제42조제3항은 출원명

발명의 3요소	진보성의 초점	세 부 적 도
목 적	기술적 과제의 특이성	발명이 해결하려는 문제점, 산업상의 이용분야의 기재로부터 해당발명이 자연현상 또는 자연법칙에 대하여 새롭게 인식되는 발견이나, 해당발명이 속하는 기술분야에서 선행기술이 가지는 문제점에 대한 미지의 원인 설명, 또는 이용분야간의 격차 등을 고려함.
구 성	채택 결합의 곤란성	기술을 풍부하게 하고, 기술진보의 근원이 되는 것이면서, 발명의 중핵으로 발명의 주된 창작력은 구성의 채택 결합의 경주되고 있기 때문에 판단의 중심이 됨.
효 과	기술적 효과의 현저성	산업의 발달에 기여하는 실체라고도 할 수 있으므로 판단의 중요한 수단

세서에 그 발명의 목적, 구성, 효과를 기재하도록 규정하고 있는 바, 이는 발명이 목적, 구성, 효과의 3요소에 의하여 표현되는 것임을 말하는 것이고, 동법 제42조제4항 및 제5항의 규정에 의하여 발명은 특허청구범위에 기재된 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항, 즉 기술적 사상을 구현하는 구체적인 구성에 의해 목적 및 효과를 참조함으로써 파악할 수 있는 것이라고 할 수 있다.

그러나 구성이 발명의 과제를 해결하기 위한 기술수단으로서 기능(작용)을 수반하는 것이고, 효과는 구성이 목적에 따라 작용하므로써 초래되는 성과이기 때문에 작용은 구성 및 효과와 상호 밀접하게 결부되는 관계에 있으므로 발명의 비교에 있어서 효과를 고찰할 경우 이들을 별도로 파악해서 별도로 비교하는 것이 아니고 이들을 일체적인 것으로서 파악하

고 대비하므로써 보다 정확한 고찰이 가능하다고 보여지므로 가급적 효과를 일체적인 것으로 다룬다.

구성은 특허청구범위의 필요요건으로서 기재되어야 하므로 발명의 3요소중 가장 구체적으로 파악하기 쉽고, 공지 발명과의 대비에 있어서도 그 구성의 차이는 개인의 견해차가 없이 발견할 수 있는 객관적인 발견을 요하는 것이다. 따라서 진보성의 판단은 주로 구성의 곤란성에 대하여 판단하는 것이 가장 타당하다.

목적과 효과의 관계를 보면, 효과는 목적 달성을 위한 척도라 할 수 있고, 또한 명세서에 기재된 목적과 효과는 발명자의 주관적 요소에 따르는 것이기 때문에 그 판별이 어렵다. 따라서 목적과 효과에 대한 판단에 있어서는 객관적으로 파악해서 공지발명과 대비할 필요가 있다. 여기서 대법원의

진보성에 관한 판결에 따르면, 특허는 탁월한 또는 현저한 상승적 효과나 각별한 상승적 효과를, 실용신안은 새로운 상승적 효과를 진보성의 효과 비교시 자주 관찰된다.

해당발명에 대한 진보성 유무를 판단할 때는 우선 공지발명과 목적, 구성, 효과를 종합적으로 대비 검토하여 그 구성의 차이를 발견하고, 그 구성의 차이 부분에 대한 곤란성의 정도에 따라서 다음과 같이 판단한다.

다음 도표(*)에서 진보성이 없는 발명은 어떠한 결과를 초래할까?

특허출원한 발명이 진보성이 없는 경우는 특허법 제62조(거절이유), 특허법 제70조(이의 신청이유), 특허법 제133조 제1항(무효사유)에 의해, 이러한 발명이 산업발전을 저해하지 못하도록 조치한다.

끝으로, 진보성에 관해서는 실무선에서 부딪힐 수 있는 재미있는 문제가 있다. 즉, 여러가지 관점에서 진보성을 판단해도 결정하기 힘든 경우에는 특허해야 할 것인가의 여부, 이른바 의심스러운 경우의 이익은 특허출원인에게 부여할 것인가의 여부이다. 이는 특허발명의 질적 저하(퇴보 발명)을 방지하여 특허발명이 참으로 독점권에 걸맞는 이는 특허발명의 질적 저하(퇴보 발명)를 방지하여 특허발명이 참으로 독점권에 걸맞는다는 평가를 받는 일이라 말로 진보성 규정의 취지에 합치

하는 것이므로 특허발명과 출원시의 기술수준 사이에 명백한 선을 긋는 것이 필요하기에 거절하는 것이 타당하다.

어떠한 발명이 실패로 돌아갔고, 이후 성공예의 진보성의 거절로 사용할 수 있는가? 일반적으로 진보성의 근거로 해서는 안된다. 즉 발명이라고 인정할 수 없는 사항일지라도 자연법칙 또는 어떤 류의 미완성발명처럼 그 자신이 직접발명의 기초가 될 수 있는 사항, 또는 그 기초가 될 개연성이

극히 높은 사항, 진보성부정의 근거로 하는 것은 타당하나, 실패예처럼 그 자신이 직접발명의 기초가 될 수 없는 것, 또는 그 기초가 될 개연성이 극히 낮은 것을 근거로 하는 것은 타당하지 않다.

그러나, 실패예의 원인 및 이것을 성공으로 이끌기 위한 수단이 당업자에게 쉽게 예측되는 경우는 실패예를 가지고 성공예의 진보성의 근거로 하는 것은 타당하다.

기재가 잘못 되어있고, 이 잘못에 대한 기재를 당업자의 입장에서 알

수 없는 오기인 경우, 또는 당업자의 상식에서 사실에 반하는 기재임이 분명한 경우 이같은 기재를 가지고, 공지사실이라 하여 진보성부정의 근거로는 할 수 없다.

불충분한 기재불비를 신규성부정의 근거로 하지 못함은 물론, 진보성 부정의 근거로 하지 못함은 물론, 진보성 부정을 근거로 하는 것은 타당성이 없다고 인정되기 때문이다.

도표(*)

진보성의 3가지 경우에 따른 판단방법	판단결과	주요예
<ul style="list-style-type: none"> 구성-곤란성 목적, 효과-각별한 것이 없음 	진보성이 있음	<ol style="list-style-type: none"> 1. 구성이 신규의 기능을 가지는 경우 2. 기능이 완전 상이한 경우 3. 기술수단이 완전 상이한 경우
<ul style="list-style-type: none"> 목적, 효과-특이, 현저함. 구성-채택결합 	진보성이 있음	<ol style="list-style-type: none"> 1. 신규한 작용효과가 현저한 경우 2. 목적과 특이성에 따라 작용효과가 현저한 경우 3. 새로운 발견에 따라 작용효과가 현저한 경우 4. 질적으로 신규한 작용효과가 예측불가하였다고 인정되는 경우 5. 유효한 양적 효과의 증대가 예측 불가하였다고 인정되는 경우 6. 상당히 거리가 먼 용도에 사용되어서 당업자가 예측 불가하였다고 인정되는 경우
<ul style="list-style-type: none"> 목적, 효과-특이, 현저하지 아니함 구성-채택결합 	진보성이 없음	<ol style="list-style-type: none"> 1. 용이하게 할 수 있는 공지기술의 봉합에 상당하는 경우 2. 용이하게 할 수 있는 공지기술의 전용에 상당하는 경우 3. 용이하게 할 수 있는 공지기술의 치환에 상당하는 경우 4. 용이하게 할 수 있는 공지기술의 용도변경에 상당하는 경우 5. 용이하게 할 수 있는 공지기술의 배열변경에 상당하는 경우 6. 용이하게 할 수 있는 공지기술의 형상변경에 상당하는 경우 7. 용이하게 할 수 있는 공지기술의 수치한정에 상당하는 경우