

진보성



김현호

연세대학교 전자공학과 졸업
명지대학교 겸임교수
국제지식재산연구원 강사
기업기술가치평가사
(현) 특허법인 맥 대표 변리사

1. 서설

(1) 의의

진보성(inventive step)이 있는 발명이란 출원발명의 창작수준이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지기술 등(法 29① 각 호)으로부터 용이하게 발명할 수 없을 정도의 창작성이 있는 것을 말한다. (法 29②) 이를 강학상 발명의 비자명성 또는 비용이성이라고도 한다.

(2) 제도적 취지

공지기술로부터 용이하게 발명할 수 있는 기술에까지 특허권을 부여하게 되면 오히려 제3자의 공지기술에 대한 실시의 자유를 부당하게 제한하여 산업계의 활동을 위축시키는 결과가 됨으로 창작수준이 낮은 발명을 배제하고 자연진보 이상의 발명만을 보호함으로써 비약적인 기술발전에 기여하고, 심사의 통일성을 확보하는 기준을 제시하는데 그 취지가 있다.

2. 진보성 판단의 기준

(1) 주체적 기준

1) 원칙

진보성은 출원단계에서는 심사관이, 심판단계에서는 심판관이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라는 당업자의 입장에서 판단을 한다. 즉, 심사관, 심판관이 당업자라는 상상의 인물을 가정하고 진보성을 판단하게 된다.

2) 그 발명이 속하는 기술분야의 의미

「그 발명이 속하는 기술분야」는 원칙적으로 그 발명이 이용되는 기술분야를 의미하나, 이에 국한할 것이 아니라 그 출원발명의 구성이 가지고 있는 기능으로 보아서 객관적으로 파악되는 관련분야까지도 포함한 의미로 해석해야 한다. 심사실무는 그 발명이 속하는 기술분야에 대한 판단은 출원발명의 실체, 즉 출원서에 첨부되어 제출되는 명세서에 기재되어 있

는 당해 출원발명의 목적, 구성, 효과를 종합적으로 파악하여 객관적으로 판단하여야 하고, 출원인이 명세서에 기재해야 할 발명의 명칭으로서 직접 표현된 기술분야에 구애되어서는 안 된다고 한다.¹⁾

신규성의 경우에는 선행기술의 범위가 매우 넓어 모든 기술분야를 대상으로 하는 대신에 발명의 동일성이라는 엄격한 판단방법에 의한다. 그러나 진보성의 경우에는 둘 이상의 선행기술로부터 용이하게 발명할 수 있는 경우도 포함되므로 판단이 넓게 이루어지는 대신에 기술분야의 범위는 좁게 해석하게 된다.

3) 통상의 지식을 가진 자의 의미

「통상의 지식을 가진 자」란 출원시에 있어서 당해 기술분야의 기술상식을 보유하고 있고, 연구개발(실험, 분석, 제조 등을 포함한다)을 위하여 통상의 수단 및 능력을 자유롭게 구사할 수 있으며, 출원시의 기술수준에 있는 모든 것을 입수하여 자신의 지식으로 할 수 있고, 발명의 과제와 관련된 되는 기술분야의 지식을 자신의 지식으로 할 수 있는 자로 가정한다.

심사관은 이러한 입장에서 심사를 하게 되는데, 이는 자칫 심사관의 자의로 흐를 수 있는 진보성 판단에 객관성을 부여하여 심사의 일관성 및 객관성을 유지하기 위함이다. 다만, 동일한 지식수준을 가진 자연인이라도 1인이 주체가 된 경우와 2인이 주체가 된 경우는 그 수준이 동일할 수 없기 때문에, 당업자는 추상적인 자연인이며 1인을 의미하

고, 법인이나 복수인은 기준이 될 수 없다.

(2) 객체적 기준

1) 진보성 판단의 대상이 되는 발명

진보성 판단의 대상이 되는 발명은 특허청구범위의 청구항에 기재된 발명으로서 발명의 성립성, 산업상 이용가능성, 신규성이 인정된 발명에 한한다. 청구항에 기재된 발명이 신규성이 없는 경우에는 그 사유만으로도 특허를 받을 수 없으므로 진보성에 대한 판단을 할 필요가 없다. 특허청구범위의 청구항이 2 이상인 때에는 청구항마다 진보성 여부를 판단한다.

2) 선행기술이 “발명” 이어야 하는지 여부

진보성 판단은 특허법 제29조 제1항 각 호의 어느 하나에 규정된 발명으로부터 출원발명의 특허청구범위에 기재된 발명을 용이하게 발명할 수 있는지를 판단한다. 여기서, 진보성 판단의 인용대상은 반드시 「발명」이어야 하는지가 문제가 된다.

특허법은 특허법 제29조 제1항 각 호의 사유인 공지발명, 공연실시발명, 간행물 또는 전기통신회선에 공개된 발명을 규정해 놓았으나 이 외에도 당해 특허출원 전에 반포된 실용신안공보에 기재되어 있는 고안이나 디자인등록된 창작 등도 인용대상이 되며, 당해 출원발명의 특허출원 전에 존재하는 모든 관련기술의 자료(학술지, 논문, 제품기술

1) 이에 대한 구체적 예를 들면 다음과 같다.

- [예 1] 기술분야가 일치하는 것으로 보는 경우 : 출원발명의 대상물품이 게시판을 검할 수 있는 흑판이고, 인용례의 대상물품이 탄광용 뇌관일 경우에 그 대상물품의 명칭만을 보고 양자가 기술분야를 완전히 달리 한다고 단언하기는 곤란하고, 명세서를 상세히 검토하여 양자 모두 물품에 자성을 부여하기 위하여 비자성 물품에 자성을 지닌 도막(塗膜)을 형성하기 위해 자성도료를 이용하고 있음이 인정된다면 양자는 그 기술분야가 일치한다고 보는 것이 타당하다.
- [예 2] 기술분야가 일치하지 아니하는 것으로 보는 경우 : 방전가공과 전해가공은 광의로 해석해서 양자를 전기적 절삭가공의 범주에 넣어도 지장이 없다고 주장할 수는 있지만 양자는 그 가공의 원리를 전연 달리하고 있는 것으로 전자는 소위 전기물리적 분야의 것이고, 후자는 전기화학적 분야에 속하는 것이므로 그 기술분야가 동일하거나 근사하다고 볼 수는 없다.

2) 이외에도 다음과 같은 점들을 생각해 보아야 할 것이다.

- i) 공지사실로서의 공지발명의 경우 외에도 자연법칙 자체 등도 진보성 부정의 기초로 삼을 수 있는지 여부 : 자연법칙이라는 공지사실로부터 용이하게 생각해 낼 수 있는 발명이라면 자연법칙이라는 공지사실을 근거로 진보성을 부정하지 않을 수가 없으므로 기초로 삼을 수 있다고 본다.
- ii) 공지사실에는 사실에 반하는 사항도 포함될 수 있는지 여부 : 생각건대 당업자의 상식에 비추어 명백히 사실에 반하는 사항이나 명백한 오기에 해당되는 것은 특별한 사정이 없는 한 상기의 공지사실에 포함되지 않으며 진보성 부정의 근거로 삼을 수 없다고 본다.

설명서 등)들도 포함되는 것으로 보는 것이 타당할 것이다. 따라서 진보성의 인용대상은 발명뿐만 아니라 공지기술도 포함된다.²⁾ 한편, 판례는 미완성발명도 진보성 판단의 인용대상이 될 수 있다고 판시한다.³⁾

(3) 시기적 기준

발명의 진보성의 판단시점은 특허법 제29조 제2항에서는 「특허출원 전에」로 표현하고 있는데, 이는 구체적으로 당해 발명의 특허출원시를 기준으로 한 것이다. 여기에서의 「時」라는 개념은 신규성 판단과 마찬가지로 특허출원의 시점을 말하며, 시·분·초까지 구체적 시각으로 파악하는 것이다.⁴⁾ 따라서 출원발명과 대비하기 위한 인용대상이 되는 발명이나 기술은 당해 특허출원의 출원시를 기준으로 그 이전의 것을 말한다.

(4) 지역적 기준

현행 특허법은 신규성 판단과는 달리 진보성 판단에 대한 지역적 기준을 규정하고 있지 않다. 그러나 진보성 판단의 지역적 기준은 국내라고 보는 것이 합리적이다. 그 이유는 i) 국내의 특정 기술분야의 당업자의 수준과 외국의 대응되는 기술분야의 당업자의 수준이 같을 수가 없고, ii) 파리조약의 기본 원칙의 하나인 특허독립의 원칙의 취지로 볼 때 당연하다.

3. 진보성 판단방법

(1) 기본원칙

발명의 진보성 판단은 특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 특허법 제29조 제1항 각 호에 규정된 발명(이하 “공지기술”이라 한다)에 의하여 용이

하게 「청구항에 기재된 발명」에 이를 수 있는가에 대한 판단이다.⁵⁾

여기서 「발명이 용이하다」 함은 당해 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 관련 선행기술을 충분히 획득하고 이들을 조합하여 출원발명을 구성하는데 특별한 곤란함이 없이 실현할 수 있는 것으로, 결국 자연진보의 수준을 말한다. 다시 말해 진보성 판단은 출원발명이 당업자 수준에서 선행기술에 대한 자연진보 이상의 수준인지 여부가 구체적 기준이 된다.

(2) 진보성의 일반적 판단방법

발명의 진보성 판단은 인용발명과 당해 청구항에 기재된 발명의 목적·구성 및 효과를 종합적으로 비교·검토하고, 발명의 목적과 효과를 참작하여 구성상의 난이 여부를 판단함으로써 이루어지는 것이 일반적이다. 다만 발명의 목적, 구성, 효과 중에서 특허청구범위에 기재되는 것은 발명의 구성이므로 위의 3요소 중 진보성의 판단에 있어 주로 고려해야 할 것은 발명의 구성의 곤란성(난이성)이다.

따라서 진보성 판단에 있어 일반적으로 고려할 사항은 발명의 구성의 곤란성, 효과의 현저성, 목적의 특이성의 순서로 이루어진다.

1) 구성의 곤란성

구성의 곤란성이란 당해 발명의 목적을 달성하기 위한 구체적 기술수단으로서 몇 개의 구성요건을 채택하여 결합하는 것이 출원 당시의 기술수준에 의거하여 용이한 것인가의 여부에 대한 판단기준이다. 일반적으로 심사실무⁶⁾ 및 대법원 판례⁷⁾는 발명의 구성은 특허청구범위에 기재되어 권리범위를 형성한다는 점을 중시하여 발명의 구성을 위주로 진보성의 여부를 판단하고 있다.⁸⁾

3) 大判 1996. 10. 29, 95후1302.
 4) 이와 비교해 선출원주의의 판단시점(法 36)이나 디자인권의 존속기간 만료 후의 통상실시권(法 105) 여부의 판단시점은 시각이 아닌 특허출원일을 기준으로 판단한다.
 5) 진보성 판단의 정의는 당해 발명과 공지기술을 대비 검토함에 있어서 법규정에 규정된 문구의 해석의 범위 내에서 종합적으로 용이하게 발명할 수 있는 것이라는 논리구성의 가부에 대한 판단이다. 그 판단작업은 i) 해당 발명과 대비할 공지기술의 선택작업과, ii) 그 선택된 공지기술으로부터 용이하게 발명할 수 있는 것이라는 논리를 구성하는 작업과, iii) 전술한 논리구성 작업의 결과를 선택작업에 feed back하는 작업을 일체화한 것이라 할 수 있다. : 이종일, 192면 이하 참조.
 6) 구 심사일반기준에 의하면 구성의 곤란성을 진보성 판단의 가장 중요한 요소로 보아, 구성에 곤란성이 있는 것이 명백할 때에는 목적과 작용효과에 각별한 것이 없어도 진보성이 있다고 한다.
 7) 大判 1985. 6. 25, 84후124.

구성의 곤란성이 있는 발명이란 출원 당시의 기술수준으로 보아서 구성의 채택·결합에 곤란성을 극복한 요소가 있는 것을 말하고, 이에 반해 구성이 출원 당시의 기술수준으로 보아서 당업자에 의하여 당연히 도출될 수 있는 범위 내의 기술수단인 경우에는 구성의 곤란성이 없다고 본다.

2) 효과의 현저성

효과 현저성이란 당해 발명의 구성에서 초래되는 효과가 출원 당시의 기술수준으로 보아서 예측할 수 있는 것인지 아닌지에 대한 판단기준으로서 당해 발명의 효과가 공지기술과 비교해서 출원 당시의 기술수준으로 보아 이질적이거나 또는 양적으로 현저하게 증대된 경우에는 효과의 현저성이 있다. 이에 반해 당해 발명의 효과가 출원 당시의 기술수준으로 보아서 당연히 도출될 수 있는 구성으로부터 당연히 예측 가능한 범위내의 것인 때에는 효과의 현저성이 없는 것으로 보고 있다.

최근 들어 대법원 판례는 앞서 설명한 구성의 곤란성 이외에도 효과의 현저성 여부를 중요한 요소로 파악하여 진보성이 있는지 여부를 판단하고 있다.⁹⁾

3) 목적의 특이성

목적의 특이성이란 당해 발명의 목적이 출원 당시의 기술수준으로 보아서 예측이 가능한 것인지 아닌지에 대한 판단기준이다. 목적의 특이성이 있는 발명이란 당해 발명이 자연현상 또는 자연법칙에 대하여 새롭게 인식되는 발견이나, 당해 발명이 속하는 기술분야에서 선행기술이 지는 문제점에 대한 미지의 원인해명에 따르는 기술적 과

제를 지니는 것 또는 새로운 기술분야를 개척한 것 등의 경우를 말한다.

다만 목적의 특이성 자체만으로 진보성의 여부를 판단하는 예는 아직 없으므로 효과의 현저성이나 구성의 곤란성 등을 기본으로 판단하여 진보성의 인정여부를 확정할 수 없을 때 한해 참고적 사항으로 고려할 수 있을 것이다.

(3) 진보성의 참고적 판단방법 및 보조자료

1) 참고적 판단방법

위와 같은 일반적 판단방법 이외에 진보성이 있다는 증거로 주장·이용할 수 있는 것으로는 상업적 성공(Commercial success) 및 발명의 불실행 해결 등이 있다. 현재 판례는 출원 발명이 현저하게 향상된 새로운 작용효과가 있고 상업적으로 성공을 거둔 경우에도 진보성을 인정하여 상업적 성공도 진보성 판단에 있어 참고적인 고려 사항임을 분명히 하였다.¹⁰⁾

발명의 불실행 해결이란 이론상으로 보면 기술적 효과가 큼에도 불구하고 오랫동안 이를 실시한 자가 없었던 발명 또는 그 동안 해결되지 않았던 과제 등이 있었던 발명을 실시하게 된 경우로서 진보성을 부정할 분명한 이유가 없는 한 진보성 판단에 참고하여야 할 것이다.

그러나, 파리조약 3대 원칙 중 하나인 특허독립의 원칙상 외국에의 대응특허여부는 진보성 판단의 참고자료로 활용할 수 없다.¹¹⁾ 또한, 발명의 완성과정 역시 진보성 판단의 참고자료로 활용해서는 안된다.

8) 그러나 발명은 구성만으로 이루어지는 것은 아니며, 발명의 구성 이외에 발명의 효과 및 발명의 목적도 아울러 고려해야 할 경우도 있으므로 발명의 구성만을 기준으로 하여야 한다는 견해는 부당하다. 판례도 과거의 발명의 구성의 곤란성 여부만을 판단하는 것에서 벗어나 점차 발명의 구성 이외에도 발명의 효과를 함께 고려하고 있으므로 진보성 여부의 판단은 발명의 구성 이외에도 발명의 효과나 목적 등을 함께 고려하는 것이 타당하다고 본다.

9) 이에 관한 대법원 판례로는 大判 1999. 3. 12, 97후2156; 大判 1998. 4. 24, 96후2364; 大判 1997. 11. 28, 96후1972; 大判 1997. 10. 24, 96후1798 등이 있다.

10) 大判 1996. 10. 11, 95후1302; 大判 1995. 11. 28, 94후1817. 상업적 성공 또는 이에 준하는 사실은 그 상업적 성공이 청구항에 기재된 발명의 기술적인 특징에 의한 성공으로서, 판매기술, 선전·광고기술 등 발명의 기술적 특징 이외의 요인에 의한 것이 아니라는 사실을 출원인이 주장·입증하는 경우에는 진보성 인정의 긍정적인 근거로 참작할 수 있다.

11) 발명의 신규성이나 진보성은 특허출원된 구체적 발명에 따라 개별적으로 판단되어지는 것이고 다른 발명의 심사 예에 구매받을 것은 아니며 더욱이 법제와 관습을 달리하는 다른 나라의 심사 예는 고려대상이 될 수 없는 것이므로 이에 대한 원고의 주장은 그 자체로서 이유없다.(특허법원 1999. 3. 4, 선고 98허8991 판결)

2) 진보성 판단에 대한 보조자료

진보성을 긍정할 수 있는 보조 자료로는 상기 상업적 성공, 발명의 불실시 해결 등 이외에 i) 기술적 편견이나 곤란의 제거여부, ii) 미해결인 문제의 놀랄 만한 해결, iii) 문제된 발명이 오랫동안 절실하게 요청되어 온 경우, iv) 공지의 요소의 새로운 결합, v) 예기치 못했던 효과나 경제성 등이 있다.

진보성을 부정할 수 있는 보조자료로서는 i) 단순한 공지기술의 집합, ii) 단순한 균등물 또는 호환성 있는 재료의 변환, iii) 단순한 관용수단의 전환·부가 삭제, iv) 단순한 설계의 변경, v) 단순한 용도의 변경 또는 한정, vi) 단순한 수·형상·배열 등의 변경 또는 한정에 불과한 것 등이 있다.

(4) 진보성의 심사실무상 판단방법

1) 자명성 여부의 판단

자명성(自明性)이란 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게서 당연히 기대할 수 있는 범위 이내의 통상의 창작능력의 발휘¹²⁾를 의미한다. 이 경우에 진보성의 존재를 긍정적으로 인정할 수 있는 사실로 공지기술에 비하여 유리한 효과를 참작하여 판단한다. 그 결과 공지기술으로부터 청구항에 기재된 발명에 이르게 된 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 경우에는 당해 발명의 진보성은 부정되며, 자명하지 않은 경우에는 진보성이 인정된다.

인용발명으로부터 청구항에 기재된 발명에 이르게 된 것이 자명한가에 대한 판단은 i) 인용발명의 내용에 청구항에 기재된 발명에 이를 수 있는 동기가 될 수 있는 사항이 있는가를 주요관점으로 하여 ii) 청구항에 기재된 발명이 인용발명과 비교하여 유리한 효과가 있는지 여부를 참작하여 판단한다.

① 동기가 될 수 있는 것

인용발명으로부터 청구항발명에 이를 수 있는 동기가 될 수 있는 것은 i) 인용발명의 내용 중에 청구항발명에 대한 시사(示唆)가 있는 경우, ii) 인용발명과 청구항발명의 과제가 공통되는 경우, iii) 기능·작용이 공통되는 경우, iv) 기술분야의 관련성이 있는 경우 등이 있다.

② 유리한 효과

청구항에 기재된 발명의 기술적 구성에 의하여 발생하는 효과가 인용발명의 효과에 비하여 유리한 효과를 갖는 경우에는 진보성 인정에 참작할 수 있다. 발명의 유리한 효과의 참작은 화학분야의 발명 등 발명의 구성으로부터 효과의 예측성이 낮은 분야의 발명에 대한 진보성 판단에 특히 적합하다.

한편, 여기서 말하는 유리한 효과에는 i) 인용발명의 효과와는 그 성질을 달리하는 이질적(異質的)인 효과와 ii) 그 성질은 동질(同質)이나 인용발명이 갖는 효과에 비하여 현저하게 우수한 효과로서 이들 효과가 당해 발명의 출원시의 기술수준에서 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 예측할 수 없었던 효과가 있다.

2) 선행기술의 인용여부판단

① 동기의 중시

청구항에 기재된 발명의 구성과 선행기술의 구성이 유사한 경우에도 당해 선행기술에 청구항에 기재된 발명에 이를 수 있는 동기가 되기에 부적합한 내용이 있을 경우에는 그 선행기술은 인용발명으로 인용할 수 없다.

② 2 이상의 문헌을 상호 조합 가능

진보성 판단시에는 2 이상의 문헌(주지·관용기술¹³⁾을 포함)을 상호 조합시켜서 판단할 수 있으나, 그 조합이 당

12) 「통상의 창작능력의 발휘」에 해당하는 유형으로, 일정한 목적달성을 위하여 공지의 재료 중에서 가장 적합한 재료의 선택, 수치범위의 최적화 또는 호적화(好適化), 균등물에 의한 치환, 기술의 구체적 적용에 따른 설계변경 등이 있다.
 13) 「주지(Commercial success)기술(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.

해 발명의 출원시에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 경우에 한한다.

③ 상이한 분야의 선행기술을 인용할 경우

청구항에 기재된 발명과 상이한 분야의 선행기술을 공지기술로 인용할 경우에는 양 기술분야의 관련성, 과제해결의 동일성, 기능의 동일성 등 인용의 타당성을 충분히 검토하여 결정한다.¹⁴⁾

④ 출원인이 출원전 공지성을 인정한 종래의 기술

심사의 대상이 되는 출원의 명세서 중에 출원인이 출원전 공지성을 인정하고 있는 종래의 기술인 경우에는 공지기술로 인용하여 청구항에 기재된 발명의 진보성을 심사할 수 있다.

⑤ 선행기술이 미완성발명인 경우

신규성 또는 진보성 판단에 제공되는 대비발명이나 고안은 반드시 그 기술적 구성 전체가 명확하게 표현된 것뿐만 아니라, 미완성 발명 또는 자료의 부족으로 표현이 불충분한 것이라 하더라도 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 경험칙에 의하여 극히 용이하게 기술내용의 파악이 가능하다면 그 대상이 될 수 있다.¹⁵⁾

3) 특수한 경우의 진보성 판단

① 선택발명

선택발명은 공지기술에는 상위개념으로 표현되어 있으나 청구항에 기재된 발명에는 하위개념으로 표현된 발명으로, 공지기술에는 직접적으로 개시되어 있지 않은 사항

을 선택한 발명을 의미한다.

선택발명 중 i) 공지기술로부터 실험적으로 최적(最適) 또는 호적(好適)한 것을 선택한 정도의 발명은 일반적으로 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 통상의 창작능력의 발휘에 해당하여 진보성이 인정되지 않지만, ii) 선택발명이 공지기술이 가진 효과에 비하여 유리한 효과를 가질 경우에는 그 선택발명은 진보성이 인정된다.¹⁶⁾

② 수치한정발명

수치한정발명이란 청구항에 기재된 발명의 구성의 일부가 수량적으로 표현된 발명을 의미한다.

만일, 특허된 발명이 여러 개의 공지기술에 나타난 기술내용을 수치한정하여 구성한 것이 아니라 하나의 공지기술에 나타난 구성만을 수치한정한 경우에 그 수치한정에 현저한 작용효과의 차이나 특별한 기술적 의의가 없다면 신규성이 없는 발명이 된다.¹⁷⁾

수치한정발명 중 여러 개의 공지기술로부터 실험적으로 최적(最適) 또는 호적(好適)한 수치범위를 선택한 정도의 발명은 일반적으로 진보성이 인정되지 않으나, 수치한정발명이 i) 수치한정범위 전체에서 공지기술의 효과에 비하여 유리한 효과를 가져야 하며, ii) 청구항에 기재된 발명의 과제 및 효과가 공지기술의 연장선상에 있는 경우 그 수치한정범위 내에서의 효과가 수치한정범위 외의 효과에 비하여 현저히 향상된 효과가 있어야 하며, iii) 청구항에 기재된 발명의 과제가 공지기술과 상이하고 그 효과도 이 질적(異質的)인 효과를 가진 경우에는 비록 수치한정을 제외한 양 발명의 구성이 동일하여도 통상 진보성이 인정된다.¹⁸⁾

14) 실용신안에서의 고안은 기술적 창작이라는 무형의 소산을 대상으로 하고 있기 때문에 권리범위가 대상물품과 동일 또는 다른 물건이라 하더라도 등록고안이 진보성이 없다면 그 실용신안등록은 무효라 할 것이다.(大判 1993. 5. 11. 선고 92후1387판결)
 15) 大判 2000. 12. 8. 선고 98후270
 16) 선택발명이 갖추어야 하는 현저한 효과는 출원 당시의 명세서에 출원발명이 선행발명에 비하여 현저한 효과가 있음이 명확하게 기재되어 있으면 족하고, 이를 확인할 수 있는 구체적인 비교실험데이터까지 기재할 필요는 없으며, 그 효과에 의심이 있는 경우에는 비로소 구체적인 비교실험데이터 등 그 효과를 뒷받침하는 자료를 출원 후에 제출하는 것이 허용된다.(특허법원 2001. 7. 13. 선고 2001허5551 판결)
 17) 大判 2000. 11. 10. 선고. 2000후1283

4) 기타 실무상 유의사항

① 청구항에 기재된 발명의 전체로서의 고려

청구항에 기재된 발명은 전체로 고려되어야 한다. 따라서 청구항에 기재된 발명의 구성에 관한 사항의 각각이 공지 또는 자명하다고 하여 청구항에 기재된 발명의 진보성을 부정할 수는 없다. 다만, 발명의 구성에 관한 사항의 각각이 유기적으로 결합되어 있지 않고 단순한 조합에 불과한 경우에는 각 부분별로 검토하여 어느 부분에도 진보성이 없으면 청구항에 기재된 발명은 진보성이 없다.

② 독립항과 종속항의 경우

독립항의 진보성이 인정되는 경우에는 그 독립항에 종속되는 종속항도 진보성이 인정된다. 그러나 독립항의 진보성이 인정되지 않는 경우에는 그 독립항에 종속되는 종속항에 대하여는 별도로 진보성을 판단하여야 한다.

③ 발명의 카테고리가 다른 경우

물건의 발명이 진보성이 인정되는 경우에는 그 물건의 제조방법에 관한 발명 및 그 물건의 용도발명은 원칙적으로 진보성이 인정된다.

④ 청구항이 마쿠쉬 형식으로 기재된 경우

청구항에 기재된 발명이 마쿠쉬 형식(Markush Claim) 등으로 기재된 경우에 그 선택요소 중 어느 하나를 선택하여 공지기술과 대비한 결과 진보성이 인정되지 않으면 그 청구항에 기재된 발명 전체에 대하여 진보성이 없는 것으로 인정한다.

⑤ 효과에 관한 기재의 의견서 참작 여부

명세서에 발명의 효과가 기재되어 있거나 또는 효과가 명시적(明示的)으로 기재되어 있지 않을 경우에도 발명의 목적 또는 구성에 관한 기재로부터 당업자가 그 효과를 추론(推論)할 수 있을 때에는 의견서 등의 효과에 관한 주장 및 입증(실험결과 또는 실험성적서 등)은 이를 참작한다.¹⁹⁾

⑥ 진보성 판단의 사후적 고찰의 금지

진보성 판단에 있어서는 출원발명을 사후적(expost facto)으로 고찰하는 것이 금지되고 있다. 그 이유는 당업자로서 당해 특허의 이론을 알고 난 후에는 공지기술로부터 당해 특허의 발명적 해결을 손쉽게 이끌어 낼 수 있는 경우가 극히 많기 때문이다. 따라서 심사관·심판관·기술적 전문가로서는 당해 특허발명의 출원 전의 상태로 돌아가서 당해 특허의 지식을 알지 못한다는 상태에서 발명의 진보성여부를 따져 보지 않으면 안 된다.

⑦ 퇴보적 발명의 경우

퇴보발명은 진보성이 없다. 비록 특허를 허여하여 독점권을 부여해도 실시되는 일도 없을 뿐더러 실시하는 자는 오히려 실시에 따른 헛된 노력의 폐해만 야기할 수 있기 때문이다.

4. 진보성 유무의 효과

진보성을 구비한 출원발명은 다른 요건에 거절이유가 없는 한 특허를 받을 수 있다. 그러나 진보성이 없는 발명은 다른 특허요건을 구비하더라도 출원 중에는 거절이유(法 62) 또는 정보제공사유(法 63의 2)에 해당되며, 특허 후에는 특허무효사유(法 133①)에 해당한다. 이러한 진보성 흠결은 심사·심판 실무상의 거절이유 중 가장 큰 비중을 차지하고 있다.

발명특허 2008, 4

18) 이 사건 등록고안은 그 등록청구범위에서 나선의 1회전도를 내경 지름의 약 12배 되는 관체 길이 이내에서 한다는 수치한정과 나선을 철부와 오홀이 오철식으로 되었음을 필수 구성요건으로 하고 있으나, 그 중 수치한정에 대하여는 그 명세서의 상세한 설명에 특히 "12배 이하"로 한정함에 대한 아무런 기술적 설명이 없는 점으로 보아 단지 나선의 회전도를 너무 완만하게 하지 않는다는 의미 이상의 별다른 기술적 효과가 없다 할 것이어서 이 사건 등록고안에서의 수치한정은 아무런 기술적 의미가 없다.(大判 1994. 5. 13. 선고, 93 후 657)

19) 大判, 2001. 11. 30. 선고 2000후2996, 2001. 11. 30. 선고 2000후2972 등