

미국과 한국의 진보성 판단에 관한 비교법적 고찰



박시영

현) 특허법원 기술심리관
특허청 정밀기계심사과장, 특허심판원 심판관
미국 뉴욕주, 뉴저지주 변호사

목 차

I. 서론

II. 진보성 판단에 대한 심사기준

1. 미국의 심사기준

- 가. 미국특허상표청의 2007년 가이드라인
- 나. 미국특허상표청의 2010년 가이드라인

2. 우리나라의 심사기준

- 가. 일반적인 경향
- 나. 통상의 기술자의 통상의 창작능력의 발휘에 해당하는 것

III. 진보성 판단에 관한 사례

1. 미국의 사례

- 가. 진보성이 부정된 사례
- 나. 진보성이 인정된 사례

2. 우리나라의 사례

- 가. 진보성이 부정된 사례
- 나. 진보성이 인정된 사례

IV. 결론

I. 서론

발명의 진보성 여부는 특허청의 심사단계, 특허심판원의 심판단계, 특허법원의 심결취소소송 단계에서 가장 자주 다루어지는 중요한 쟁점이며, 진보성 판단에 중대한 영향을 미친 미국연방대법원의 KSR¹⁾ 판결에 의하여 바뀐 미국특허상표청의 진보성 관련 가이드라인을 중점적으로 살펴봄으로써 미국특허실무에 대한 이해를 증진할 뿐만 아니라, 비교법적인 고찰을 통하여 특허실무능력 향상을 도모해보는 것은 의미가 있는 일이라고 할 것이다.

KSR 판결은 우리나라의 진보성에 해당하는 자명성 판단에서 유연하고,

1) KSR International Co. v. Teleflex, Inc., 550 U.S. 398 (2007).

2) 미국연방대법원의 KSR 판결 이전에는 연방순회항소법원(CAFC, Court of Appeals for the Federal Circuit)은 자명성 판단에서 교사-시사-동기(TSM, Teaching, Suggestion, Motivation) 테스트를 경직되게 의무적으로 적용해 왔다. 이는 특허명세서를 청사진으로 하여 선행기술문헌의 결합이 자명하다고 하는 사후적 고찰(hindsight)에 관한 우려에 기인한 것이었다.

포괄적인 접근(flexible, expansive approach)을 강조하고 상식, 창의성, 직감, 논리적인 추론(common sense, creativity, instinct, logical inferences) 등도 사용될 수 있음을 천명하였고, 그 결과 진보성 판단 실무에 많은 변화를 가져왔다.²⁾

이러한 변화 중 하나인 미국특허상표청이 제시한 가이드라인을 소개한 후, 우리나라의 대응되는 심사기준을 소개하고, 미국의 사례와 우리나라의 사례를 이해하는 것을 통하여 실무능력 제고에 도움이 되고자 한다.

특히 주목해 볼 것은 미국특허상표청이 제시한 가이드라인은 진보성 판단을 위한 구체적인 사안을 유형화하고, 각 유형에 진보성을 판단한 실제 사례나 판례를 소개하고 있으므로, 우리나라도 일관성 있는 진보성 판단을 위해서는 진보성 판단 사례를 유형화하고, 이에 대한 판단 과정의 법리를 실제 사례를 통하여 축적할 필요가 있을 것이다. 그에 따라 이번에는 기계관련 분야에서의 진보성이 부정된 사례와 인정된 사례를 중점적으로 소개해 보려고 한다.

II. 진보성 판단에 대한 심사기준

1. 미국의 심사기준

가. 미국특허상표청의 2007년 가이드라인

2007. 10. 미국특허상표청은 KSR 판결 이후에 MPEP(Manual of Patent Examining Procedure)를 개정하면서 자명성 판단을 위한 새로운 가이드라인을 발표하였다.³⁾ 특히 2007년 가이드라인은 자명하다고 볼 수 있는 논리적 접근방법 7가지를 제시하고 있으므로, 이를 순서대로 소개한다.

3) Federal Register Vol. 72, No. 195, Examination Guidelines for Determining Obviousness Under 35 U.S.C. 103 in View of the Supreme Court Decision in KSR International Co. v. Teleflex Inc., Oct. 10, 2007, pp. 57526-57535.

(1) 선행기술 요소를 알려진 방법으로 결합하여 예측 가능한 효과만 거두는 경우[이하 '유형 1' 이라 한다]

논리 : 모든 구성요소가 선행기술에 의하여 알려져 있고, 통상의 기술자라면 알려진 방법에 의하여 구성요소의 개별적인 효과의 변화 없이 구성요소를 결합할 수 있으며, 그 결합의 결과가 통상의 기술자라면 예측 가능한 정도의 결과인 경우라면 진보성을 부정할 수 있다.

따라서 다음 순서대로 심사관은 판단을 해야 할 것이다.

- ① 선행기술에 모든 구성요소가 기재되어 있으며,
- ② 통상의 기술자가 모든 구성요소를 알려진 방법을 통하여 결합할 수 있고(could), 모든 구성요소가 개별적으로 갖는 효과와 같으며(핵심: perform the same function as they did separately)
- ③ 통상의 기술자에게 결합의 결과가 예측 가능한 것으로 인식될 수 있다.

(2) 하나의 알려진 요소를 다른 요소로 단순히 대체하여 예측 가능한 효과만 거두는 경우[이하 '유형 2' 라 한다]

논리 : 알려진 요소를 단순히 대체하고, 그 결과가 통상의 기술자라면 예측 가능한 정도의 결과인 경우라면 진보성을 부정할 수 있다.

따라서 다음 순서대로 심사관은 판단을 해야 할 것이다.

- ① 출원된 발명이 선행기술의 일부 구성요소를 다른 구성요소로 대체한 경우로,
- ② 대체된 구성과 그 구성의 효과가 이미 알려져 있고 (핵심 : the substituted components were known)
- ③ 통상의 기술자가 대체를 할 수 있고, 대체의 결과가 예측 가능한 것으로 인식될 수 있다.

(3) 유사한 장치, 방법 또는 제품을 동일한 방식으로 개선하기 위하여 알려진 기술을 사용하는 경우[이하 '유형 3' 이라 한다]

논리 : 개선을 위한 기술적 가르침이라는 관점에서, 어떤 장치를 개선하기 위한 기술이 통상의 기술자라면 통상적으로 할 수 있는 정도의 것인 경

우라면 진보성을 부정할 수 있다.
따라서 다음 순서대로 심사관은 판단을 해야 할 것이다.

- ① 특허출원한 발명이 기초로 삼은 기구가 존재하는 경우
- ② 특허출원한 발명과 같은 방식으로 개선된 기구가 선행기술로 존재하는 경우(핵심 : the prior art also teaches a “comparable device” improved in the same way)
- ③ 이미 알려진 개선기술을 같은 방식으로 기초로 삼은 기구에 적용할 수 있고, 그 효과가 예측 가능한 것으로 인식될 수 있다.

(4) 알려진 기술을 개선이 예견된 알려진 장치, 방법 또는 제품에 적용하여 예측 가능한 효과만 거두는 경우 [이하 '유형 4' 라 한다]

논리 : 구체적으로 알려진 기술이 통상의 기술자가 통상적으로 할 수 있는 정도의 것인 경우라면 진보성을 부정할 수 있다.
따라서 다음 순서대로 심사관은 판단을 해야 할 것이다.

- ① 선행기술에 기초가 되는 기구가 존재하고,
- ② 알려진 기술이 존재하며, 알려진 기술이 기초가 되는 기구에 적용 가능하고(핵심 : the prior art teaches a known technique that is applicable to the base device)
- ③ 통상의 기술자가 알려진 기술이 예측가능한 결과를 나타낼 것이라고 인식할 수 있다.

(5) 시도의 자명 : 한정된 숫자의 알려진 예측 가능한 해결책 중 합리적인 정도의 성공 가능성을 가지고 선택하는 경우[이하 '유형 5' 라 한다]

논리 : 통상의 기술자가 이미 알려진 해결책을 시도할 것으로 보이고, 그리고 이러한 시도가 예측되는 성공을 가져오는 경우라면, 그 제품은 혁신이기 보다는 통상적인 기술 및 상식에 속하는 것으로 진보성을 부정할 수 있다.
따라서 다음 순서대로 심사관은 판단을 해야 할 것이다.

- ① 문제점이 알려져 있거나, 설계변경에 관한 수요가 있거나, 문제점을 해결하려는 압력이 존재하고,
- ② 한정된 숫자의 예측가능한 해결책이 존재하며(핵심 : finite number of identical predicable solutions)
- ③ 알려진 해결책을 합리적인 정도의 성공가능성을 가지고 선택하는 경우이다.

(6) 한 분야에서의 알려진 작업을 동일한 분야 또는 다른 분야에서 디자인 동기 또는 시장요구에 의하여 변형시킨 것이 통상의 기술자에게 예측가능한 경우[이하 '유형 6' 이라 한다]

논리 : 디자인 동기, 시장요구가 변형에 이르는 이유가 되고, 선행기술을 예측가능하게 적용하여 발명에 이르는 경우라면 진보성을 부정할 수 있다.
따라서 다음 순서대로 심사관은 판단을 해야 할 것이다.

- ① 동일한 분야 또는 다른 분야에서 비슷한 기구가 선행기술로 존재하고,
- ② 알려진 기구를 변형하려는 디자인 동기 또는 시장요구가 있으며(핵심 : Design incentives or market forces would have prompted change to the base device)
- ③ 특허출원된 발명과 선행기술과의 차이점이 이미 알려진 변형 또는 이미 알려진 원리이고,
- ④ 디자인 동기 또는 시장요구에 비추어보아 변형을 줄 수 있으며, 그 변형이 예측 가능한 경우이다.

(7) 선행기술에 교시-시사-동기가 있어서 통상의 기술자로 하여금 선행기술의 개시 내용을 조합하도록 하여 발명에 도달한 경우[이하 '유형 7' 이라 한다]

논리 : 통상의 기술자가 선행기술의 개시 내용을 조합하도록 하는 동기가 있고, 합리적인 성공의 가능성이 있는 경우라면 진보성을 부정할 수 있다.
따라서 다음 순서대로 심사관은 판단을 해야 할 것이다.

- ① 선행기술 또는 통상의 기술자가 가질 수 있는 지식으로부터 개선 또는 결합을 할 수 있는 교시-시사-동기가 있고,

② 합리적인 성공 가능성이 있는 경우이다.

나. 미국특허상표청의 2010년 가이드라인

2010. 9. 미국특허상표청은 논리적 접근방법을 이해하는데 도움이 되는 최근 판례들을 소개하는 가이드라인 보충을 하였다.⁴⁾ 이들 중 일부 중요한 판례를 소개하고자 한다.

특히 2010년 가이드라인에서는 2차적 고려사항의 취급에 관한 것도 포함되어 있는데, 이는 미국연방대법원의 KSR 판결이 자명성 판단에서 유연하고 포괄적인 접근을 강조하면서 상식, 창의력, 직감, 논리적인 추론 등도 사용될 수 있음을 천명하였고, 그 결과 자명성 판단에 있어서 2차적 고려사항의 사용이 더 중요해 진 것을 반영하고 있는 것으로 보인다.

즉 상식 등에 기초한 판단은 그 자체의 모호하고 불명확한 특성이 있어 법원이 일관성 없는 판단을 할 수 있는 가능성이 있는 반면에, 2차적 고려사항은 발명을 둘러싼 경제적 및 동기적 관점에 초점을 둔 객관적인 지표(Objective Indicia)가 될 수 있기 때문이다. 다시 말하면, 특허권자가 발명이 자명하지 않았음을 주장할 수 있는 정황증거로 사용 가능하기 때문이다. 예를 들면 숙원적 난제(long felt but unsolved need)는 구성의 곤란성, 상업적 성공(commercial success)은 효과의 현저성을 보여주는 증거력을 가지고 있다고 할 수 있다.

(1) 선행기술요소를 알려진 방법으로 결합하는 경우
[유형 1]

(가) 알려지지 않았던 문제점

이미 통상의 기술자에게 알려진 일반적인 방법이 발명에 사용되었다 하더라도 발명에 관련된 문제점 자체가 알려지지 않은 경우였다면 진보성이 있을 수 있다.[In re Omeprazole Patent Litigation, 536 F.3d 1361 (Fed. Cir. 2008)]

(나) 발명으로부터 멀어지는 방향으로의 가르침
(Teaching away)

채택된 선행기술문헌이 해당 발명의 도출을 억제하는 가르침을 주고, 결합이 예측한 가능한 범위를 뛰어넘는 경우 진보성이 있다.[Crocs, Inc. v. U.S. International Trade Commission, 598 F.3d 1294 (Fed. Cir. 2010)]

진보성 판단에서의 결합 가능성은 선행기술의 구성요소가 결합되는 것이 가능하다는 것과 의도된 목적대로 결합된 구성요소가 작동할 것이라는 것을 의미한다. 만약 선행기술의 가르침이 통상의 기술자가 그러한 결합을 하게 되는 이유를 손상시키는 경우라면 그러한 결합이 자명하다고 할 수 없다.[DePuy Spine, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc., 567 F.3d 1314 (Fed. Cir. 2009)]

(다) 결합된 이후의 개별적인 효과

결합된 이후의 개별적인 효과가 그대로 유지되는 것이 합리적으로 기대되는 선행기술 구성요소를 결합한 경우는 진보성이 인정되지 않는다.[Sundance, Inc. v. DeMonte Fabrication Ltd., 550 F.3d 1356 (Fed. Cir. 2008)]

(2) 알려진 요소를 다른 요소로 단순 대체하는 경우
[유형 2]

(가) 다른 기술분야의 선행기술자료

다른 기술분야의 선행기술자료를 사용하기 위해서는 발명이 해결하고자 하는 문제점을 고려해서 살펴봐야 한다.[In re ICON Health & Fitness, Inc., 496 F.3d 1374 (Fed. Cir. 2007)]

(나) 합리적인 성공 가능성

특허청구된 화합물을 얻기 위하여 선도 화합물을 선택하고 수정할 이유가 있다고 하더라도 합리적인 성공

4) Federal Register Vol. 75, No. 169, Examination Guidelines Updates: Developments in the Obviousness Inquiry After KSR v. Teleflex, Sep. 1, 2010, pp. 53643-53660.
5) 발명행위는 수많은 선행기술 중 주어진 과제를 해결할 수 있는 최선의 조합을 도출하는 것으로도 볼 수 있으므로, 수많은 선행기술 중 그러한 조합을 추출하는 것 자체가 중요한 발명행위이므로, 추출의 용이함을 고려한 것으로 보인다.

가능성이 없는 경우에는 특허청구된 화합물이 자명하다고 할 수 없다.[Procter Gamble Co. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc., 566 F.3d 989 (Fed. Cir. 2009)]

(3) 시도의 자명[유형 5]

(가) 결합시도가 자명한 경우⁵⁾

선행기술에 의하여 많은 가능성 중에서 추려진 제한된 옵션에 의하여 얻어지고, 그 결과가 합리적으로 예측가능하다면 자명하다고 할 수 있다.[Bayer Schering Pharma A.G. v. Barr Labs., Inc., 575 F.3d 1341 (Fed. Cir. 2009)]

문제를 해결하기 위한 가능한 옵션이 이미 알려져 있고 유한한 경우에는 결합시도가 자명하다고 보여 지지만, 만약 가능한 옵션이 알려지지 않았거나, 유한하지 않은 경우에는 이러한 자명성 판단은 적합하지 않다.[Rolls-Royce, PLC v. United Technologies Corp., 603 F.3d 1325 (Fed. Cir. 2010)]

(나) 상식의 사용 가능성

자명성 판단에 상식을 사용할 수 있으나, 이 경우에는 충분히 논리의 전개 과정을 설명해야 한다.[Perfect Web Technologies, Inc. v. Info USA, Inc., 587 F.3d 1324(Fed. Cir. 2009)]

6) 상업적 성공이 입증되면 상업적 성공이 광고 등과 같은 외부요인이 아니라 발명의 실체에 기인하고 있음을 발명자가 입증하여야 하여야 한다. 즉 상품의 상업적 성공과 청구된 발명 간의 연관성(nexus)이 가장 중요한 사항이다.

7) 이와 다른 견해를 나타낸 판례로는 대법원 2000. 12. 22. 선고 99후1771 판결을 들 수 있다. 동 판결에서는 "발명의 진보성 유무는 선행기술의 범위와 내용을 밝히고 그에 비추어 출원발명의 목적, 기술적 구성, 작용효과를 종합적으로 검토하여 결정함이 상당하고, 원칙적으로 출원발명의 해결방법인 구성의 곤란성 여부에 따라 결정되지만 이에 덧붙여 목적의 참신성, 효과의 현저성 등도 참작하여야 하므로 작용효과가 종래 기술과 동일·유사하더라도 그와 전혀 다른 새로운 해결수단을 창작성한 때에는 그 새로운 해결방법의 제공에 의한 기술의 풍부화가 인정되어 진보성이 긍정될 수 있으며, 또한 기술적 구성이 곤란하지 않다 하더라도 종래 알려지지 않은 놀랄만한 효과가 발생한 경우에도 진보성이 긍정될 수 있다."고 판시하고 있어 구성의 곤란성이 없더라도 작용효과의 현저성이 있는 경우에는 진보성이 인정될 수 있음을 밝힌바 있다.

(4) 증거의 고려[특히 2차적 고려사항의 취급]⁶⁾

상품의 상업적 성공과 청구된 발명 간의 인과관계 즉 연관성(nexus)이 증거로 설명된 경우 상업적 성공에 관한 2차적 고려사항은 타당하게 고려되어야 한다.[Hearing Comonents, Inc. v. Shure Inc., 600 F.3d 1357 (Fed. Cir. 2010)]

자명한 것이 분명한 경우 상업적 성공이나 숙원적 난제와 같은 2차적 고려사항으로 자명성에 관한 결론을 바꿀 수는 없고, 선행기술과 구별되는 발명의 기술적 특징과 2차적 고려사항 간에 연결고리가 끊어지는 경우에는 2차적 고려사항에 근거한 비자명성 주장이 손상된다.[Asyst Techs., Inc. v. Emtrak, Inc., 544 F.3d 1310 (Fed. Cir. 2008)]

2. 우리나라의 심사기준

가. 일반적인 경향

우리나라는 구성에 곤란성이 있는 것이 명백한 때에는 목적과 효과에 각별한 것이 없어도 진보성을 인정하는 경향이 있다.

목적이 특이하거나 효과가 현저한 경우에는 통상의 기술자가 구성의 채택·결합이 용이하게 할 수 없는 것으로 볼 수 있으므로 진보성을 인정할 여지가 있어, 결합발명의 경우에도 작용효과를 구성의 곤란성과 독립된 진보성 판단 요건으로 볼 수도 있으나, 우리나라의 판례는 효과는 구성의 곤란성에 수반되는 것에 불과한 경향을 나타내고 있다.⁷⁾

일반적으로 복수의 선행기술을 결합한 발명의 진보성 판단에서 원래의 효과를 단순히 합산한 경우는 진보성이 부정되고, 결합된 것이 특수한 효과가 있는 경우는 진보성이 인정된다.

대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결에서는 결합발명의 진보성이 부정되는 경우로 결합에 관한 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나, 당해 특허발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 그와 같은 결합을

이를 수 있는 경우를 들고 있어 KSR 판결과 유사한 판단을 한 바 있다.

우리나라의 경우 2차적 고려사항을 목적의 특이성, 구성의 곤란성, 효과의 현저성 존재를 추인하는 보조적 판단자료로 파악하고 있고, 2차적 고려사항의 진보성 판단에서 체계상의 지위 및 중요도에 대해서는 확립되어 있지 아니하다.

또한, 사후적 고찰 금지의 당위론 수준의 설명에 그치고 구체적인 방법론에 대해서는 확립되어 있지 아니하다.

나. 통상의 기술자의 통상의 창작능력의 발휘에 해당하는 것⁸⁾

심사지침서에는 통상의 기술자의 통상의 창작능력의 발휘에 해당하는 것의 구체적인 유형으로, 균등물에 의한 치환, 기술의 구체적인 적용에 따른 단순한 설계변경 등을 들고 있으며, 청구항에 기재된 발명과 비교대상발명의 차이점이 이와 같은 점에만 있는 경우에는 달리 진보성을 인정할 근거가 없는 한 통상 그 발명의 진보성을 부정하도록 하고 있다. 이러한 유형들을 구체적으로 살핀다.

(1) 균등물에 의한 치환⁹⁾

균등물에 의한 치환은 유형 2에 대응될 수 있을 것으로 보인다.

발명의 구성 일부를 동일 기능을 수행하고 호환성이 있는 공지의 구성으로 치환하는 것은 더 나은 효과를 갖는 등의 특별한 사정이 없는 한 통상의 기술자의 통상의 창작능력의 발휘에 해당하여 진보성이 인정되지 않는다.

이 때 치환은 출원시에 통상의 기술자에게 자명하여야 하며, 치환된 구성요소가 균등물로서 기능한다는 사실이 출원전에 알려져 있는 등 그 균등성이 해당 기술분야에서 이미 알려져 있는 경우 그 치환이 통상의 기술자에게 자명하다는 증거가 될 수 있다.

(2) 기술의 구체적 적용에 따른 단순한 설계변경¹⁰⁾

기술의 구체적 적용에 따른 단순한 설계변경은 유형 3, 4, 6에 대응될 수 있을 것으로 보인다.

청구항에 기재된 발명이 인용발명의 기술사상을 그대로 이용한 채 단순히 적용상의 구체적 환경변화에 따라 설계변경한 것이고, 그로 인해 더 나은 효과가 있는 것으로 인정되지 않을 때에는 특별한 사정이 없는 한 통상의 기술자의 통상의 창작능력의 발휘에 해당하여 진보성이 인정되지 않는다.

(3) 공지기술의 일반적인 적용¹¹⁾

공지기술의 일반적인 적용도 유형 3, 4, 6에 대응될 수 있을 것으로 보인다.

선행기술에 기재되어 그 구성 및 기능이 이미 알려져 있는 공지의 기술을 출원발명의 기술적 과제 해결을 위해 필요에 따라 부가하여 그 기능대로 사용함으로써 예측 가능한 효과만을 얻는 경우에는 진보성이 인정되지 않는다.

(4) 더 나은 효과의 고려¹²⁾

더 나은 효과는 유형 1 내지 4에서 유의해야 할 중요한 요소 중 하나이다. 즉, 청구항에 기재된 발명의 기술적 구성에 의하여 발생하는 효과가 비교대상발명의 효과에 비하여 더 나은 효과를 갖는 경우에 그 효과는 진보성 인정에 긍정적으로 참작하여야 한다.¹³⁾

기술의 구체적 적용에 따른 단순한 설계변경에서, 그러한 차이로 인해 동작이나 기능 등이 달라지는 효과가 있고, 그러한 효과가 통상의 기술자의 통상적인 예측 가

8) 특허청, 심사지침서, 제3부 제3장 6.2.

9) 특허청, 심사지침서, 제3부 제3장 6.2.1.

10) 특허청, 심사지침서, 제3부 제3장 6.2.2.

11) 특허청, 심사지침서, 제3부 제3장 6.2.5.

12) 특허청, 심사지침서, 제3부 제3장 6.3.

13) 이와 같은 견해를 나타낸 판례로는 대법원 2006. 10. 12. 선고 2006후1490 판결을 들 수 있다. 동 판결에서는 "등록된 실용신안이 공지의 선행기술을 종합한 것인 경우 결합 전에 각 기술이 가지고 있던 작용효과의 단순한 집합이 아니라 결합 전에 비하여 보다 증진된 작용효과가 인정되고 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 손쉽게 이를 실시할 수 없는 것일 때에는 진보성이 있는 고안으로 인정할 수 있지만, 공지의 기술을 결합한 고안이 그 작용효과에 있어서 결합 전에 각 기술이 가지고 있던 작용효과의 단순한 집합에 불과하고 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 손쉽게 이를 고안할 수 있는 경우에는 진보성을 인정할 수 없다."고 판시하고 있다.

14) 특허청, 심사지침서, 제3부 제3장 6.2.

15) 특허청, 심사지침서, 제3부 제3장 8.

능 범위를 벗어나는 더 나은 효과로 인정되는 경우에는 진보성을 인정할 수 있다.

마찬가지로, 공지 기술의 일반적인 적용에서, 출원시 기술상식을 참작할 때 공지 기술이 적용되어 다른 구성요소와 유기적 결합관계가 형성됨으로써 선행기술에 비해 더 나은 효과가 얻어지는 경우에는 진보성을 인정할 수 있다.

(5) 일정한 목적 달성을 위한 공지 재료 중에서 가장 적합한 재료의 선택¹⁴⁾

유형 5에 정확하게 포함되는 경우는 아니지만, 한정된 숫자의 알려진 예측 가능한 해결책 중 합리적인 정도의 성공 가능성을 가지고 선택하는 경우와 비슷한 논리 구조를 갖는 것으로 보인다.

(6) 2차적 고려사항¹⁵⁾

(가) 상업적 성공[Commercial success]

발명제품이 상업적으로 성공하였는지 등의 사정은 진보성을 인정하는 하나의 보조적 자료로서 참고할 수 있다. 다만, 이러한 사정만으로 진보성이 인정된다고 할 수는 없고 진보성은 우선적으로 명세서에 기재된 내용 즉, 발명의 목적, 구성 및 효과를 토대로 판단되어야 하므로, 상업적 성공이 발명의 기술적 특징으로부터 비롯된 것이 아니라 다른 요인, 예를 들어 판매기술의 개선이나 광고 선전 등에 의해 얻어진 것이라면 진보성 판단의 참고자료로 삼을 수 없다.¹⁶⁾

(나) 숙원적 난제[Long felt but unsolved needs]

출원발명이 장기간 통상의 기술자가 해결하려고 했던 기술적 과제를 해결하거나 장기간 요망되었던 필요

성을 충족시켰다는 사실은 출원발명이 진보성을 갖는다는 증거가 될 수 있다. 이러한 기술적 과제의 해결이나 필요성은 통상의 기술자에게 인식되어 지속되다가 출원발명에 의해서 처음으로 충족되는 것이어야 하며, 이를 인정하기 위해서는 객관적인 증거자료가 요구된다.

(다) 타인의 실패[Failure of others]

출원발명이 다른 사람이 해결하려고 하다가 실패한 기술적 곤란을 극복하는 방안을 제시하였거나 과제를 해결하는 방안을 제시한 것이라면, 발명의 진보성을 인정하는 유리한 증거가 될 수 있다.

(라) 전문가들이 보였던 회의적 태도[Disbelief and scepticism of experts]

발명이 당해 기술분야에서 특정 기술과제에 대한 연구 및 개발을 방해하는 기술적 편견으로 인해 통상의 기술자가 포기하였던 기술적 수단을 채용함으로써 만들어진 것이고 이로써 그 기술과제를 해결하였다면 진보성 판단의 지표 중 하나로 고려할 수 있다.

(7) 선행기술의 교시-시사-동기에 의한 선행기술의 조합

(가) 발명에 이를 수 있는 동기¹⁷⁾

비교대상발명의 내용 중에 청구항에 기재된 발명에 대한 시사가 있는 등은 통상의 기술자가 비교대상발명에 의하여 청구항에 기재된 발명을 용이하게 발명할 수 있다는 유력한 근거가 된다.

일반적으로 어느 선행기술문헌이 다른 문헌을 인용하고 있을 때에는 결합의 암시 또는 동기가 선행기술문헌에 제시되었다고 할 수 있으므로 양자의 결합은 용이한 것으로 보고 진보성을 부정한다.

결합에 대한 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있는지 여부는 선행기술에 그대로 교시되어 있는 경우뿐만 아니라 발명이 이루고자 하는 기술적 과제의 성질 그 자체에 내재되어 있는지 또는 통상의 기술자가 가지는 기술상식이나 경험칙 내에 포함되어 있는지를 종합적으로 판단하여 결정하도록 한다.

(나) 발명으로부터 멀어지는 방향으로의 가르침 [Teaching away]¹⁸⁾

간행물에 청구항에 기재된 발명으로부터 멀어지거

16) 참고로 미국특허상표청에서의 상업적 성공 연관성(nexus)에 관한 실무는 다음과 같다.

① 판매된 제품의 자세한 내용 : 특허와 연관된 특징을 포함
② 광고를 포함한 관련된 시장에 대한 설명
③ 판매결과 : 경쟁제품의 총 판매량, 경쟁제품과 특허연관 제품의 차이점, 특허연관제품의 판매량, 각 제품의 가격
④ 특허연관 제품의 판매수량으로는 상업적 성공을 증명할 수 없고, 특허연관 제품의 시장점유율 제시 필요

17) 특허청, 심사지침서, 제3부 제3장 6.1, 7.

18) 특허청, 심사지침서, 제3부 제3장 5.2, 8.

나 반대방향으로 인도하는 기재가 있으면 당해 간행물을 비교대상발명으로 선정하는 데에 주의를 기울여야 한다. 다만, 청구항에 기재된 발명을 용이하게 도출하는 데에 부적합한 기재가 있다 하더라도 기술분야의 관련성과 기능의 공통성 등 다른 관점에서 보아 발명에 이를 수 있는 동기가 있는 경우에는 비교대상발명으로 사용할 수 있다.

선행기술문헌이 그 선행기술을 참작하지 않도록 가르친다면, 즉 통상의 기술자로 하여금 출원발명에 이르지 못하도록 저해한다면 그 선행기술이 출원발명과 유사하더라도 그 선행기술문헌에 의해 당해 출원발명의 진보성이 부정되지 않는다. 이때 선행기술문헌에서 그 선행기술이 열등한 것으로 표현하였다는 사실만으로는 저해요인이라고 할 수 없다.

(다) 사후적 고찰[Hindsight]¹⁹⁾

심사의 대상이 되는 출원의 명세서에 기재된 사항에

의하여 얻은 지식을 전제로 하여 진보성을 판단할 경우에는 통상의 기술자가 비교대상발명으로부터 청구항에 기재된 발명을 용이하게 발명할 수 있는 것으로 인정하기 쉬운 경향이 있으므로 주의를 요한다. 또한, 어떤 원인의 해명에 의한 발명으로, 일단 그 원인이 해명되면 해결이 용이한 발명의 경우에는 그 원인의 해명 과정을 증시하여 진보성을 판단하여야 하며, 단순히 그 해결수단이 자명하다는 이유만으로 진보성을 부정해서는 안된다.

결합발명의 진보성을 판단함에 있어 출원발명에 이르기 위해 가장 가까운 비교대상발명과 하나 이상의 다른 비교대상발명을 결합하지 않으면 안된다는 사실은 진보성의 존재를 시사하는 것이 될 수 있으므로 진보성 판단에 주의하여야 한다. 또한, 결합된 비교대상발명의 수가 많을수록 사후적 고찰 또는 합당한 거절이유가 결여되어 있는 경우에 해당할 가능성이 높아진다는 점에도 유의하여야 한다. 2011. 6]

19) 특허청, 심사지침서, 제3부 제3장 9, 7.