

한국에 있어서 발명의 진보성 판단기준의 근본적인 변화¹⁾

윤선희(한양대학교 법학전문대학원교수 · 한국지식재산학회 회장)
박정서(한양국제특허법인 변호사)

1. 머리말

최근 한국의 발명의 진보성 판단에 대한 기준이 근본적으로 변화해 오고 있다. 이러한 변화는 특허법원²⁾의 판결 통계를 보면 명확한데, 특허법원의 판결이 특허출원인 및 특허권자에게 유리한 방향으로 급속히 변화하고 있다. 특허법 및 최근의 대법원 판례도 권리자에게 우호적으로 변경되고 있다. 바야흐로 한국은 Pro-Patent 시대로 가고 있다고 말할만 하다. 아래에서 특허법원의 판결통계의 변화, 이러한 변화의 근원이 되는 판례의 변경, 구체적인 사례 및 이러한 변화에 대한 대응 방안 등에 대해서 기술한다.

2. 특허법원의 판결 통계³⁾

(1) 특허출원의 거절결정사건에 대한 특허법원의 판결 통계(표 1)

한국의 특허절차는 일본과 유사한데, 특허출원에 대하여 심사관이 거절결정하면 특허심판원에 거절결정 불복심판을 청구할 수 있으며, 심판에서 패소한 경우에는 특허청장을 피고로 하여 특허법원에 심결취소소송을 제기할 수 있다. 2012년도에 특허심판원의 심결에서 거절결정이 유지되어 이에 대한 심결취소소송이 제기된 건수가 168건이었으나, 이 중 6건 즉, 소송 건수의 3.6%만이 심결이 취소되었고, 나머지 162건은 특허심판원의 판단이 적법한 것으로 판단되어 청구기각되었다. 즉, 소송 사건의 96.4%는 특허심판원에서의 심결과 동일하게 진보성이 부정된다고 판결되었고, 3.6%만이 진보성이

〈표 1〉

연도	진보성을 부정하는 심결에 대한 심결취소소송 건수	특허법원 판결	
		청구기각(비율%)	심결취소(비율%)
2012	168	162(96.4%)	6(3.6%)
2013	114	107(93.9%)	7(6.1%)
2014	95	80(84.2%)	15(15.8%)
2015	119	95(79.8%)	24(20.2%)
2016 (1~8월)	60	40(66.7%)	20(33.3%)

〈표 2〉

연도	무효심결에 대한 심결취소소송 건수	특허법원 판결		
		청구기각(비율%)	심결취소(비율%)	기타
2012	131	119(90.8%)	6(4.6%)	6
2013	117	101(86.3%)	13(11.1%)	3
2014	101	82(81.2%)	13(12.9%)	6
2015	67	53(79.1%)	13(19.4%)	1
2016 (1~8월)	61	44(72.1%)	16(26.2%)	1

〈표 3〉

연도	유효심결에 대한 심결취소소송 건수	특허법원 판결		
		청구기각(비율%)	심결취소(비율%)	기타
2012	105	29(27.6%)	71(67.6%)	5
2013	87	28(32.2%)	58(66.6%)	1
2014	86	25(29.1%)	55(64.0%)	6
2015	78	44(56.4%)	33(42.3%)	1
2016 (1~8월)	44	25(56.8%)	18(40.9%)	1

부정되지 않는다는 판결을 받은 것이다.

그러나, 거절결정불복심결에 대한 특허법원의 심결취소 비율은 해마다 증가하여 2016년도에는 심결취소소송 건수의 1/3인 33.3%가 심결취소로 판결되었다. 통계 수치의 변화가 우연히 발생할 수 있는 정도의 변화를 넘어서는 것이므로 무엇인가 근본적인 변화요인이 있는 것이 분명하다. 특허법원 판결 통계의 변화는 거절결정불복심판에 대한 심결취소소송에서 뿐만 아니라 특허무효심판에 대한 심결취소소송에서도 동일한 양상을 보인다.

(2) 특허무효심판 사건에 대한 특허법원의 판결 통계 (특허무효심결)(표 2)

아래 표를 보면, 특허무효심판에 대하여 특허심판원이 특허를 무효로 판단한 심결에 대하여 2012년도에 특허권자가 특허법원에 심결취소소송을 제기한 소송 사건이 131건이다. 이 131건의 소송 사건을 심리한 후 특허법원이 판결한 내용은 소송 사건의 90.8%에 해당하는 119건은 특허심판원의 특허무효심결이 정당하

므로 청구를 기각한다는 것이고, 나머지 4.6%인 6건만이 특허심판원의 심결이 부적법하고 특허가 유효하고 판결한 것이다.

그러나, 특허심판원의 특허무효심결에 대한 심결취소소송에서의 심결취소 비율도 매년 점점 높아져 2016년도에는 소송 사건 중 26.2%가 심결이 취소되었다. 즉, 특허심판원이 무효로 심결한 61건 중 16건은 특허가 유효한 것으로 반복된 것이다.

(3) 특허무효심판 사건에 대한 특허법원의 판결 통계 (특허유효심결)(표 3)

특허무효심판에서 특허가 유효한 것으로 심결된 경우에, 심판청구인은 특허법원에 심결취소소송을 제기할 수 있으며, 이러한 소송건수가 2012년도에는 105건이다. 이 중 71건(67.6%)이 특허심판원 심결이 잘못된 것으로 판단되어 심결이 취소되었고, 29건(27.6%)만이 특허가 유효한 것으로 판결되었다.

한국에서는 원고(심판청구인)가 특허무효심판에서 제출하지 않았던 새로운 특허무효입증자료를 새로운 인용문헌으로서 특허법원 소송 단계에서 제출하는 것이 허용되기 때문에, 특허무효심판단계에서 특허가 유효한 것으로 심결된 경우에도 특허법원 심결취소소송에서 새로운 인용문헌에 근거하여 특허무효로 판결되는 사례가 많기 때문에 특허유효심결에 대한 심결취소소송에서 심결취소 비율이 높은 편이다.

그러나, 특허유효심결이 특허법원에서 유지되는 비율도 2012년의 27.6%에서 해마다 변화하여 2016년도에는 56.8%로 증가되었다.

위의 특허법원 판결 통계는 매년 특허권자 및 특허출원인에게 유리한 판결이 증가하였다는 것을 의미한다. 이러한 변화의 근본 원인은 대법원 판결의 변화에서 찾을 수 있다.

3. 대법원 판결의 변화

(1) 종래의 발명의 진보성 판단

기준 (대법원 1989.11.24. 선고 88후769 판결 등)

대법원은 “등록된 발명이 공지공용의 기존기술을 종합한 것인 경우에 선행기술을 종합하는데 각별한 곤란성이 있다거나 작용효과가 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 새로운 상승효과가 있다고 인정되는 경우 또는 새로운 기술적 방법을 추가하는 경우가 아니면 발명의 진보성은 인정될 수 없다.”고 판시해 왔다.

위 판례는 진보성 판단 기준으로서 ① 구성의 곤란성, ② 작용효과의 현저성, ③ 새로운 기술의 추가를 들고 있는데, 실무적으로는 구성의 곤란성 또는 새로운 기술의 추가로 인정되어 진보성이 인정된 사례가 거의 없고, 대부분의 경우에 출원발명이 종래기술에 비해서 효과가 현저한지 여부에 따라서 진보성을 판단하였다.

따라서, 발명의 구성이 현저히 다른 경우에도 발명의 우월한 효과를 입증하지 못하는 경우에는 진보성이 부정되고, 발명의 효과를 수치로 나타내야 하는 경우에는 변화된 수치가 종래기술에 비하여 임계적 의의가 없다는 이유로 거절되는 사례가 많았다.

특허가 등록된 경우에도 특허무효심판이 청구되면 50% 이상의 특허가 무효로 심결되어 특허청의 심사 품질에 대한 사회적 비난이 높았으며, 특허심판원의 심결에 대하여 불복하여 특허법원에 심결취소소송을 제기하는 경우에도 심결이 취소되는 비율이 낮았다.

(2) 새로운 진보성 판단기준 (대법원 2007.9.6. 선고 2005후 3284 판결 등)

2007년 대법원은 “여러 선행기술 문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단함에 있어서는 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 당해 특허발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나 그렇지 않더라도 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 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 특허발명의 진보성은 부정된다고 할 것이다.”라고 판결하였다.

위 판례는 종전의 대법원 판례와는 전혀 상이하여 획기적인 것으로 인식되었다. <7면에 계속>

한국에 있어서 발명의 진보성 판단기준의 근본적인 변화

〈6면에 이어 계속〉

위 판결의 앞부분은 미국의 TSM (Teaching, Suggestion, Motivation) 테스트와 유사하고, 뒷부분은 미국의 KSR(KSR International Co. v. Teleflex) 판결의 유사하지만, 종래의 판결에 비해서는 진보성을 판단하기 위한 좀 더 구체적인 기준을 제시한 것으로 평가되었다.

새로운 판결의 등장으로 한국의 많은 특허전문가들은 한국도 드디어 새로운 시대로 접어들것을 기대했었지만, 실상은 그렇지 못했다.

대법원은 새로운 판결을 내는 경우에 이와 어긋나는 종전의 판결을 폐지 또는 변경하는데, 상기 종래의 진보성 판단기준은 그대로 유지하여 종래의 진보성판단기준과 새로운 진보성판단기준이 병립할 수 있는 것으로 판단하고 있는 듯하다. 따라서 일부 특허전문가들은 종래의 진보성 판단기준에 관한 판결을 발명의 진보성 판단에 관한 제1기준, 새로운 진보성판단기준에 관한 판결을 발명의 진보성판단에 관한 제2기준이라고 부르기도 한다.

(3) 2012년 이후

다만, 2012년 이후에는 상기 종래의 진보성 판단기준을 인용하는 대법원 판결을 찾아보기 어렵고, 최근의 대법원 및 특허법원 판결은 모두 새로운 진보성 판단기준을 인용하고 있다. 2012년 이후 특허법원 판결통계의 변화는 이와 같이 진보성 판단기준의 변화에 기초하고 있다고 할 수 있다.

2011년에 시작된 애플과 삼성전자간의 특허/디자인침해소송이 이러한 변화에 영향을 미친 것으로 보인다. 매일같이 TV, 신문에서 전세계에서 진행되는 애플과 삼성간의 침해소송에 대한 뉴스를 쏟아 내고, 특허전문용어를 포함하는 심층분석 보도가 연이으면서 전국민이 특허전문가가 된 듯하였다. 또한 때마침 중국에서 제조된 많은 제품들이 한국 기업의 제품을 복제한 것으로 판명되고, 이러한 중국 복제품들이 한국경제에 손해를 입히기 시작하면서 사회 전반적으로 지적재산권의 보호에 대한 인식이 새롭게 정립되었다고 생각된다.

적어도 최근의 대법원, 특허법원의 판결을 보면 어떻게 특허를 무효로 판결할까를 궁리하기 보다는 어떻게 특허를 유효로 판결할까를 고민한 흔적이 보인다.

4. 발명의 진보성을 인정한 구체적인 사례

아래에 실제 특허무효심판 사건 및 특허거절결정사건에 대한 대법원 및 특허법원의 판결 사례 5개를 정리하였다. 판결의 동향은 기술분야에 상관없이 유사하지만, 많은 독자들이 쉽게 이해할 수 있도록 도면으로 발명의 내용이 파악될 수 있는 것들을 정리하였다.

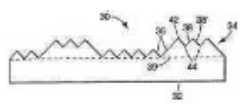
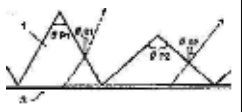
(1) 대법원 2011.2.10 선고 2010후2698 판결(표 4)

특허발명은 액정 디스플레이의 전면에 부착하여 디스플레이 표면에 수직인 방향으로 광을 집광시키는 프리즘 필름이며, 상기 주요도면은 필름의 일부 단면도를 나타낸다. 특허발명의 필름은 삼각형 형태의 피크(peak)가 낮은 피크 4개, 높은 피크 3개와 같은 방식으로 규칙적인 반복 패턴을 갖는 것 및 피트를 이루는 삼각형의 꼭지점각(이면각, 두정각)이 모두 피크에서 동일한 것을 특징으로 한다.

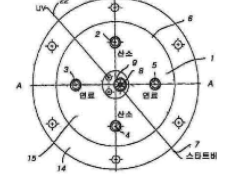
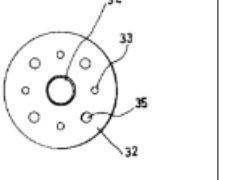
비교대상발명 1(선행문헌 1)은 그림에서 보는 바와 같이, 피크를 이루는 꼭지점각(이면각)이 서로 다르지만, 프리즘의 패턴은 규칙적인 반복 패턴인 것을 공개하고 있고, 비교대상발명 2는 패턴은 불규칙적이지만 이면각은 동일한 프리즘 필름을 공개하고 있다.

이 사건에 대하여 원심인 특허법원 판결에서는 “비교대상발명 1, 2는 이 사건 제2항 발명과 같은 기술분야에 속하는 기술이라는 점과 비교대상발명 1은 집광이 가능하게 하고 비교대상발명 2도 사용자가 보는 방향으로 높은 휘도를 유지하고자 하는 목적을 가지는 것으로 사용자가 보는 방향인 필름 표면에 수직인 축방향의 광량을 높이고자 하는 과제의 공통성이 있다는 점을 감안하면, 통상의 기술자가 비교대상발명 2에서 총 광량을 감소시키지 않도록 하

〈표 4〉

특허발명	비교대상발명 1	비교대상발명 2
기술분야	액정용 광지향성 프리즘 필름	액정용광지향성 프리즘 필름
주요도면		
주요구성요소	프리즘의 규칙적인 반복패턴	프리즘의 규칙적인 반복패턴
	동일한 2면각	다른 2면각

〈표 5〉

출원발명	비교대상발명 1	비교대상발명 2
기술분야	버너	버너 (2단 분할 연소가 특징)
주요도면		
주요구성요소	균등하게 배치된 연료노즐 (3,5)과 산화제 노즐(2,4)	균등하게 배치된 연료노즐 (33)과 산화제 노즐(35)
	중앙에 배치된 연료(9) 및 산화제(8) 개시 노즐	중앙의 공기노즐 (34)
	개시노즐(8,9)는 자동점화온도까지 작동	중앙에 배치된 연료(6) 및 공기(3) 노즐

는 동일한 2면각의 구성을 비교대상발명 1에 결합하여 구성요소 2-2를 용이하게 도출할수 있다고 봄이 상당하다.”고 하면서 발명의 진보성을 부정하였다.

대법원은 특허법원 판결을 파기하면서 “비교대상발명 1은 프리즘부의 두정각⁴⁾을 서로 다르게 하는 구성을 채용함으로써 무광량각을 제거하고자 하는 과제를 해결하는데 기술적 특징이 있는 것이어서, 비교대상발명 1에서 서로 다른 두정각의 구성을 제거하고 비교대상발명 2에 나타나 있는 동일한 2면각의 구성을 도입하는 것은 비교대상발명 1 본래의 기술적 의미를 잃게 하는 것이 되어 쉽게 생각해내기 어려울 뿐만 아니라, 비교대상발명 2는 투명 프리즘 필름의 규칙적인 요철조로부터 발생하는 명암에 기인하는 무아래 간섭 무늬가 발생하지 않도록 프리즘 필름의 요철조의 피치를 의도적으로 불규칙하게 배치하는 구성인 반면에, 비교대상발명 1은 두정각이 다른 프리즘부들이 시트 전체에 걸쳐서 반복적으로 배치되는 구성이라는 점에서도 서로 상충된다. 따라서 비교대상발명 1, 2에 그 기술을 조합 또는 결합하면 특허발명의 구성요소에 이를 수 있다는 암시·동기 등이 제시되어 있지 않다.”라고 판시하여, 인용문헌의 결합가능성을 부정하였다.

(2) 특허법원 2015.12.18 선고 2015허1508 판결(표 5)

특허심판원은 비교대상발명 1과 2를 결합하여 발명의 진보성을 부정하였는데, 비교대상발명 1과 2로부터 출원발명의 특징적인 주요구성요소와 동일한 부분만을 선택하여 결합하면 출원발명에 이를 수 있다는 이유에서이다.

이에 대하여 특허법원은 “비교대상발명 1, 2에서 출발하여 이 사건 출원발명의 청구항 1에 도달하려면 비교대상발명 1의 중앙 공기노즐

(34)을 생략하고, 대신 청구항 1의 추가 노즐(7)에 대응하는 구성인 비교대상발명 2의 공기 공급 포트(3) 및 연료 공급 포트(6)를 추가하여야 할 것인데, 비교대상발명 1은 버너의 중앙에 중앙 공기노즐(34)을 배치하고, 외주 동심원상에 다수개의 외주 공기노즐(35) 및 외주 연료노즐(33)을 교대로 배치하여 2단 연소와 분할 연소가 동시에 이루어지도록 함으로써 NOx의 발생을 줄인다는 데에 그 기술적 특징이 있어 통상의 기술자라도 2단 연소를 위하여 필수적으로 갖추어야 하는 중앙 공기노즐(34)에 관한 구성을 생략하고 분할 연소를 위한 구성만을 채택하는 것을 쉽게 고려할 수 있다고 보기 어려운 데다가, 비교대상발명 2의 공기 공급 포트(3) 및 연료 공급 포트(6)에 관한 구성을 비교대상발명 1에 도입할 만한 암시나 동기도 제시되어 있지 않다.”고 하면서 발명의 진보성이 부정되지 않는다고 판결하였다.

상기 (1)의 대법원 판결과 마찬가지로 비교대상발명의 핵심적인 기술적 특징을 생략하고 나머지 부분을 다른 인용문헌과 결합하는 방식은 인정하지 않겠다는 것이다.

〈다음호에 계속〉

각주

1 본 논문은 2017년5월17일(No.14445)과 5월18일(No.14446) 日本 特許ニュース에 게재된 것을 번역한 것임.

2 일본의 지적재산고등재판소와 동일한 기능을 하는 한국의 법원이다. 특허심판원의 심결에 대한 심결취소소송 및 지적재산권침해소송에 대한 항소심을 독점적으로 관할한다.

3 2016.11.1. 지적재산 소송실무연수 세미나, 심결취소소송의 최근 동향 및 사례, 특허법원 김동규 판사; 2016.11.4. 한국지식재산학회, 특허법원 이혜진 판사 발표자료에서 인용한 것이다.

4 두정각과 2면각은 삼각형 형태의 돌출부의 상부 꼭지각을 의미하는 것으로 동일한 용어이다.