한국에 있어서 발명의 진보성 판단기준의 근본적인 변화(2)

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

(3) 특허법원 2015.6.18 선고 2014허5008 판결〈표3〉

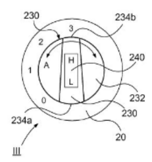
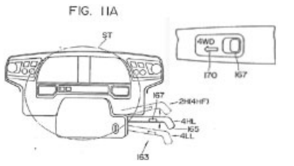
출원발명은 회전식으로 구동모드를 선택하는 스위치(230) 스위치와 그 안에 누름 버튼식으로 또다른 구동모드를 선택하는 버튼(H, L, 240)으로 구성된 것을 특징으로 한다. 비교대상발명에는 핸들 우측에 도시된 구동모드선택레버(165)와 상기 레버(165)의 측면부에 설치된 추가적인 슬라이드식 구동모드 선택스위치(2W-4W 변환스위치, 167)가 개시되어 있다.

특허심판원은 비교대상발명으로부터 발명의 진보성이 부정된다고 심결하였으나, 특허법원은 "[출원발명의] 편의장치(240)가 회전식 절환수단(230)과는 다른 구동기능부를 조작하는 것이라고 한정되어 있는데 비해, 선행발명은 변환스위치(167)가 2W-DF-H(2륜, 차동자유, 고속 모드)와 4W-DF-H(4륜, 차동자유, 고속모드) 구동모드 사이의 절환수단으로서 센터 차동기어부(4)를 조작하고, 구동모드 선택레버(165) 역시 2W-DF-H(2륜, 차동자유, 고속 모드)[또는 4W-DF-H(4륜, 차동자유, 고속모드)]와 4W-DL-H(4륜, 차동로킹, 고속모드) 구동모드 사이의 절환수단으로서 센터 차동기어부(4)를 조작하므로 구동모드 선택레버(165)와 변환스위치(167)의 조작 대상이 되는 구동기능부에 센터 차동기어부(4)가 공통으로 포함되어 있다. 즉, 구성요소 2는 회전식 절환수단과 편의장치의 조작대상이 되는 구동기능부가 서로 다른데 비해, 선행발명은 구동모드 선택레버(165)와 변환스위치(167)가 모두 센터 차동기어부(4)를 조작한다는 점에서 차이가 있다. (중략) [출원발명은] 작동방식과 조작 대상이 서로 다른 복수개의 조작수단(회전식 절환수단, 편의장치)을 하나의 절환수단에 결합함으로써, 운전자로 하여금 서로 다른 구동기능부들을 독립적으로 구분하여 조작할 수 있도록 하는 동시에 이들을 용이하게 조작할 수 있도록 하는 과제를 해결하기 위한 것이다. 그런데, 선행발명은 복수개의 구동기능부(트랜스퍼 기어부, 센터 차동기어부)의 각 구동모드들을 선택적으로 조합한 구동모드들, 즉, 2W-DF-H(2륜, 차동자유, 고속 모드), 4W-DF-H(4륜, 차동자유, 고속모드), 4W-DL-H(4륜, 차동로킹, 고속모드), 4W-DL-L(4륜, 차동로킹, 저속모드) 구동모드들 사이의 변환을 용이하게 하면서 운전자의 조작감을 향상시키고자 한 것이므로, 선행발명에는 이 사건 제8항 발명의 위와 같은 기술적 과제가 개시되어 있지 않다."고 하면서 발명의 진보성이 부정되지 않는다고 판결하였다.

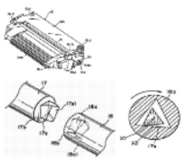
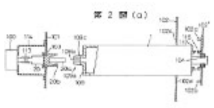
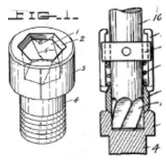
(4) 대법원 2014.7.24 선고 2012후917 판결〈표4〉

감광드럼의 회전축이 비틀린 구멍과 비틀린 돌출부의 결합에 의해 구동되는 것을 특징으로 특허발명에 대하여 특허심판원은 특허무효로 심결하였고, 특허법원은 진보성이 부정되지 않는다고 판결한 사건이다.

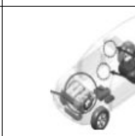
〈표 3〉

	출원발명	비교대상발명
기술분야	자동차의 구동모드 조작장치	자동차의 구동모드 조작장치
주요도면		
주요기술요소	구동기능부를 연결/해제하는 회전식 절환 수단(230)	회전 이동하는 구동모드 선택레버(165)
	회전동작과는 다른 동작에 의해 다른 구동기능부를 연결/해제하는 장치(240)	선택레버에 결합된 추가적인 구동 모드 선택 스위치(167)

〈표 4〉

	특허발명	비교대상발명 1	비교대상발명 7
기술분야	프린터용 감광드럼	프린터용 감광드럼	스큐류 드라이버
주요도면			
주요구성요소	구동장치를 갖는 감광드럼	구동장치를 갖는 감광드럼	
	복수개의 코너부가 있는 비원형 횡단면을 갖는 비틀린 구멍과 비틀린 돌출부	나사결합에 의해 구동됨	복수개 코너부가 있는 비원형 횡단면을 갖는 비틀린 구멍과 비틀린 돌출부

〈표 5〉

	출원발명	비교대상발명 1	비교대상발명 2
기술분야	연료전지 자동차의 가상음원발생장치	연료전지 자동차의 가상음원발생장치	자동차 배터리 모니터링 장치
발명의 목적	(a) 종전 가상 소음과는 다른 회음으로가상음원발생 (b) 가상음원으로 배터리 상태도 체크가능		
주요구성요소	연료전지스택 또는 배터리팩의 각 셀에 대한 전압측정센서	엔진의회전수, 엔진 로드, 차량 속도 등을 측정	배터리의 전압 등을 측정하여 배터리의 결함 여부를 파악
	각 셀의 전압신호에 대응하는음향신호를 화음으로 발생	측정된 신호에 따라서, 차량의 운전상태를 파악한 후 이에 대응된 가상 자동차 소음을 발생	

이에 대하여 대법원은 "비교대상발명 7은 나사와 그에 상응하는 휴대용 공구와의 유기적인 관계에 대한 구성일 뿐, 이 사건 발명과는 기술분야, 목적 및 효과가 모두 다른 것이어서, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 여기에 개시된 비틀린 구멍의 소켓 머리 나사와 비틀린 돌출부를 갖는 공구의 구성을 비교대상발명 1과 결합하는 착상을 하기는 어려우므로, 이 사건 발명은 비교대상발명 1, 7에 의하더라도 그 진보성이 부정되지 아니한다"고 하면서 특허법원 판결을 지지하였다.

(5) 특허법원 2014.10.17 선고 2014허1983 판결〈표5〉

특허심판원에서 발명의 진보성이 부정된 출원사건에 대하여 특허법원은 "청구항 1은 연료전지 스택을 구성하는 각 셀마다 전압센서에 의해 전압을 측정하고, 측정된 전압에 대응되는 음향 신호를 발생시킨 후에, 이들을 합하여 화음을 생성하는 것인데 반하여, 비교대상발명 1의 대응구성은 각각의 센서로부터 측정된 신호를 종합하여, 차량의 운전 상태를 파악한 후, 운전 상태에 대응된 내연기관 차량의 음향과 유사한 음향을 생성하는 점에 본질적인 차이가 있다. 따라서 비교대상발명 1의 위 대응구성에 비교대상발명 2의 차량용 배터리의 전압을 모니터링하는 구성을 결합한다고 하더라도 비교대상발명 1의 다양한 센서에 하나의 센서가 추가되는 것에 불과하여, 연료전지 스택을 구성하는 각 셀마다 전압센서에 의해 전압을 측정하고, 측정된 전압에 대응되는 음향 신호를 발생시킨 후에, 이들을 합하여 화음을 생성하는 구성인 청구항 1이 도출된다고 보기 어렵다."

(6) 구체적인 사례의 검토의견

위 판례들은 적어도 필자의 경험으로는 종전에는 진보성을 인정받기 어려운 사례들이다. 종전의 대법원 및 특허법원 판례에서는 비교대상발명들의 결합가능성을 부인한 판결을 찾아 보기 어렵다. 종전 판결들은 2, 3개의 선행문헌들을 주합하여 특허발명의 청구항의 주요구성요소들을 구성할 수 있는 경우에는 "비교대상발명들을 결합한 것으로부터 예측되는 효과 이상의 새로운 상승효과가 인정되지 아니하므로, 통상의 지식을 가진 자가 비교대상발명들로부터 용이하게 발명할 수 있어 진보성이 부정된다."라는 식으로 발명의 진보성을 부정하는 것이 대부분이었다.

5, 6년전의 한국의 특허 프랙티스와 비교해보면 한국은 분명히 차원이 다른 특허시대를 맞이한 것이 분명하다.

5. 그 외 특허출원인 및 특허권자에 유리한 새로운 판례 및 특허법 개정

(1) 인용문헌에 관한 판결 (대법원 2016. 1. 14. 선고 2013후2873, 2880 판결)

대법원은 "제시된 선행문헌을 근거로 발명의 진보성이 부정되는지를 판단하기 위해서는 진보성 부정의 근거가 될 수 있는 일부 기재만이 아니라 선행문헌 전체에 의하여 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 합리적으로 인식할 수 있는 사항을 기초로 대비 판단하여야 한다. 그리고 일부 기재 부분과 배치되거나 이를 불확실하게 하는 다른 선행문헌이 제시된 경우에는 그 내용까지도 종합적으로 고려하여 통상의 기술자가 발명을 용이하게 도출할 수 있는지를 판단하여야 한다."고 판시하였다.

즉, 심사관 또는 특허무효심판 청구인이 인용한 문헌 중에 출원인 또는 특허권자에게 유리한 부분이 있으면 이를 근거로 진보성을 다툴 수 있고, 인용하지 않은 다른 문헌을 제시하면서 진보성부정을 주장하는 상대방과 다툴 수 있다.

〈다음호에 계속〉