

진보성 판단에서 발명의 효과*

양인수**

- I. 들어가며
- II. 진보성 판단에서 발명의 효과
 1. 특허법상 발명의 효과
 2. 진보성 판단에서 발명의 효과
- III. 학설 및 국내 판례
 1. 학설
 2. 국내 판례
- IV. 주요국의 법리와 심사실무
 1. 미국
 2. 유럽특허청
 3. 일본
 4. 시사점
- V. 개선점
 1. 진보성 판단에서 발명의 효과의 바람직한 위치
 2. 효과를 동기 판단에 관한 논의로 흡수
- VI. 맺으며

* 본 논문은 본 저자의 학위논문[양인수, “선택발명의 특허요건 및 보호범위 해석에 관한 연구”, 충남대학교, 박사, 2023.] 중 일부내용을 발췌하여, 본 학술지의 형식에 맞게 정리하면서 기존 내용을 보완·수정하고 신규 내용을 추가하여 재작성한 글이다.

** 특허청, 특허심사기획국 식품생물자원과장.

초록

과거 진보성을 선행기술과 구별되는 실제적인 개념으로 이해하여 상승효과 또는 현저한 효과와 같은 중대한 개선을 의미하는 징표가 있을 때에만 진보성을 인정하는 방식에서, 최근에는 발명을 용이 도출 여부(동기부여 유무)에 관한 논리부여의 문제로 보아 논리부여가 적절치 않은 경우에는 진보성을 인정하는(입증의 충분성에 따른) 절차적 진보성 판단방식으로 정착되고 있음을 고려할 필요가 있다.

발명의 효과는 발명의 구성으로부터 나오는 것으로서, 발명이 쉬운지 어려운지 여부를 판단할 때에는 구성의 곤란성과 함께 그 효과도 고려하여야 한다. 진보성 판단에 관한 효과의 위치와 관련한 이차적고려설과 독립요건설이라는 2가지 학설 간의 대립이 있지만, 기본적으로 이차적고려설의 입장을 취하면서, 그 과정에서 효과는 독립적으로 일단의 추정으로 성립된 동기부여를 부정하는 방식으로 작용할 수 있다는 입장을 취하면, 구성의 용이 도출 여부 판단에 보다 충실해질 수 있을 것이다.

효과를 동기의 요소로 파악하여 구성의 용이 도출 여부 판단 과정 중 '시도의 자명성(예측가능성)' 또는 '과제의 공통성'으로 판단하는 방법 등에 의해, 기존 효과에 관한 논의를 동기부여 등의 구성의 용이 도출 여부에 관한 논의로 흡수함으로써, 구성의 용이 도출 여부에 대한 판단만으로도, 본래의 특허법 제29조 제2항의 취지인 '쉽게 발명할 수 있었는지 여부'가 충분히 검토될 수 있도록 해야 한다.

주제어

진보성, 발명, 효과, 간접사실, 독립요건

I. 들어가며

종래 특허법에서 발명의 효과는 명세서 상 필수적 기재요건이었으나¹⁾ 2007년 특허법 개정에 의해 발명의 효과를 기재할 필요가 없고 명세서 실시 가능 요건이나 뒷받침 요건에 있어서도 효과가 필수적인 기재는 아니다.

한편 특허를 받을 수 있는 발명은 완성된 것이어야 하고 완성된 발명이란 그 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 반복 실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있을 정도까지 구체적, 객관적으로 구성되어 있는 발명을 말하며, 완성된 발명인지는 출원 당시의 기술수준에 입각하여 명세서에 기재된 발명의 목적, 구성 및 작용효과 등을 전체적으로 고려하여 판단하여야 하는 것이므로²⁾ 효과는 완성된 발명으로 당연히 가져야 하는 것으로서, 화학분야와 같이 예측 가능성이 떨어지는 분야에 있어서는 효과가 기재되어 있지 않은 경우에는 미완성 발명으로 취급되거나 쉽게 실시할 수 있도록 기재되지 않는 것으로 판단될 수 있다.

이러한 효과는 선행발명으로부터 쉽게 발명할 수 있는 여부, 즉 진보성을 판단하는 경우에도 중요한 고려요소가 된다. 다만 실제 진보성 판단 실무에서 발명의 효과가 구체적으로 어떻게 고려되는지 또는 효과가 고려되는 이유는 무엇인지에 대해서는 판례의 입장이 일치하고 있지 않다. 대부분의 판결례에서는 ‘개선된 효과³⁾’를 기술구성의 곤란성을 추론하는 유력한 참작 사항⁴⁾으로 취급하여 온 반면에, 다른 일부 판결례에서는 효과 판단 중심의

1) 구 특허법(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 것)에 의하면 발명의 설명에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 ‘발명의 목적·구성·효과’를 기재하게 되어 있었다.

2) 대법원 1994. 12. 27. 선고 93후1810 판결; 대법원 2013. 2. 14. 선고 2012후3312 판결.

3) ‘개선된 효과’는 ‘예측할 수 없는(예측 곤란한) 개선된 효과’로 파악하여야 타당할 것이고, ‘개선된 효과’는, 특허청 심사기준에서 말하는 ‘더 나은 효과’ 또는 일본 특허청 심사기준에서 말하는 ‘유리한 효과’와 거의 동일한 의미로 보인다. 또한, 광의의 ‘예측할 수 없는 개선된 효과’로서 ‘현저하지 아니한 개선된 효과(즉, 협의의 개선된 효과)’만이 아니라, ‘예측할 수 없는 현저한 효과’도 포함하는 개념으로 보아야 한다.

진보성 판단방식 하에, 기술구성의 곤란성에 대한 직접적인 언급이 없거나 아니면 기술구성의 곤란성이 없다는 것을 전제하고 난 이후에, ‘현저한 효과5)’가 인정된다는 이유에만 근거해서 진보성을 인정한 사례도 존재하여 왔다.6) 이와 같이, 진보성 판단에 있어서 효과의 위치에 관한 서로 다른 입장

4) 가령, 대법원 아픽사반 판결(대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609 판결)에서 “특허 발명의 진보성을 판단할 때에는 그 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려해야 한다. 발명의 효과는 구성이 곤란한 경우인지(진보성 긍정) 아니면 임의의 선택에 불과한 경우인지(진보성 부정)를 구별할 수 있는 중요한 표지가 된다. …(중략)… 발명의 효과가 선행발명에 비하여 현저하다면 구성의 곤란성을 추론하는 유력한 자료가 될 것이다. 나아가 구성의 곤란성 여부의 판단이 불분명한 경우라고 하더라도, 특허발명이 선행발명에 비하여 이질적이거나 양적으로 현저한 효과를 가지고 있다면 진보성이 부정되지 않는다.”는 일 반론을 실시하였고, 그 구체적인 판단에 있어서는 “그 구성을 도출하는 것이 쉽다고 볼 수 없고 개선된 효과도 있으므로, 선행발명에 의하여 진보성이 부정되기는 어려워 보인다.”고 판시하였다.

5) 위의 대법원 아픽사반 판결에서는 “특허발명이 선행발명에 비하여 이질적이거나 양적으로 현저한 효과를 가지고 있다면 진보성이 부정되지 않는다. 효과의 현저성은 특허발명의 명세서에 기재되어 통상의 기술자가 인식하거나 추론할 수 있는 효과를 중심으로 판단하여야 한다.”라고 하여, ‘효과’의 현저성’을 ‘양적으로 현저한 효과’와 ‘이질적 효과’를 아우르는 표현으로 사용하고 있는 것으로 보인다. 또한, 위 사건에서 대법원은 “구성의 곤란성도 없고, 효과의 현저성도 인정되지 않는다.”와 같이 표현으로 하여, ‘효과’의 현저성’을 포괄적 의미로서 사용하여 왔기 때문에, 본 논문에서도 ‘효과’의 현저성(또는 현저한 효과)’이라는 용어의 의미는 이질의 효과도 포함하는 개념으로서 ‘이질적이거나 양적으로 현저한 효과’를 모두 포함하는 의미로서 사용하기로 한다. 한편, 대법원(대법원 2014. 1. 23. 선고 2013후2002 판결; 대법원 2014. 1. 23. 선고 2013후1993 판결; 대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후238 판결; 대법원 2014. 1. 16. 선고 2013후785 판결 등 참조)은 “효과가 예측될 수 있는 정도에 불과하여, 효과가 현저하지 않다.”고 하였는 바, 현저한 효과는 당연히 예측할 수 없는 효과를 의미하는 것으로 보아야 타당할 것이다. 선택발명에 관한 사례인, 대법원 2002. 12. 26. 선고 2001후2375 판결에서는 ‘예측할 수 없는 현저한 효과’라는 표현을 사용하고 있고, 대법원 2017. 8. 29. 선고 2014후 2696 판결에서도 ‘예측할 수 없는 이질적인 효과’라는 표현을 사용하고 있으며, 대법원 2012. 8. 23. 선고 2010후3424 판결에서도 “통상의 기술자가 에틸올란자핀이 당연히 그러한 효과를 가질 것으로 예측할 수 있는 것도 아니므로, 콜레스테롤이 증가되지 않는다는 올란자핀의 효과는 에틸올란자핀이 갖는 효과와는 다른 이질적인 것이다”라고 하였다. 결론적으로, 본 논문에서 사용하는 ‘현저한 효과’ 또는 ‘효과’의 현저성’이라는 표현은 ‘이질적인 효과’를 포함하는 개념이며, 나아가 당연히 ‘예측할 수 없는 효과’라는 의미도 포함하는 개념이다.

6) 가령, 대법원 2000. 2. 11. 선고 97후2224 판결에서 대법원은 “기술적 구성이 곤란하

의 판결례들의 대립을, 쉽게 설명하면, 특허법 제29조 제2항에서 말하는 ‘발명의 용이 도출 여부’를 단순히 ‘발명의 구성의 용이 도출 여부’을 의미하는 것으로 이해할 것인가, 아니면 ‘구성의 용이 도출 여부’와 ‘효과의 용이 도출 여부’로 나누어 파악할 것인가라는 대립이라고도 할 수 있다.

본 논문에서는 대립하는 학설들의 의의를 검토하여 각 학설 간의 절충점을 찾아보고, 주요국의 운용으로부터 시사점을 도출한 이후, 우리나라의 진보성 판단에서 효과의 바람직한 위치를 제시해보고자 한다.

II. 진보성 판단에서 발명의 효과

1. 특허법상 발명의 효과

특허법상 발명의 효과는 발명을 구성하는 하나의 요소이지만,⁷⁾ 독립한 요소는 아니다. 효과는 발명의 목적(과제)과 표리일체의 관계로, 구성으로부터 도출되는 사실관계이다.⁸⁾ 한편, 기계 또는 전기 분야의 발명에서는 통상의 기술자이면 구성으로부터 그 효과를 예측하는 것이 가능하지만, 실험의 과학인 화학분야의 발명에서는 구성만으로는 그 효과를 예측하는 것이 곤란한 경우가 많다.

특허를 받으려는 발명은, 종래 기술과 대비하여 파악되는데, 그 대비를 함

지 않다 하더라도 종래 알려지지 않은 놀랄만한 효과가 발생한 경우에도 진보성이 긍정될 수 있다.”고 하였다.

7) 대법원 1994. 12. 27. 선고 93후1810 판결; 대법원 2013. 2. 14. 선고 2012후3312 판결. 이 판결에서 대법원은 “특허를 받을 수 있는 발명은 완성된 것이어야 하고, 완성된 발명이란 그 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 반복 실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있을 정도까지 구체적, 객관적으로 구성되어 있는 발명을 말하며, 완성된 발명인지는 출원 당시의 기술수준에 입각하여 명세서에 기재된 발명의 목적, 구성 및 작용효과 등을 전체적으로 고려하여 판단하여야 하는 것이다.”라고 하였다.

8) 吉田昌司, “權利書たる明細書に「発明の効果」は記載すべきでない”, 『パテント』, Vol.72 No.6(2019), 17면.

에 있어서 발명의 3요소에 포함되는 ‘목적(과제)’, ‘효과’에 주목하여 발명을 파악하면 도움이 되는 경우가 많다. 예를 들면, 종래의 단면이 원형인 연필은 굴러서 떨어지기 쉬워 연필심이 절단된다는 과제가 있어서 육각형의 연필을 개발한 경우, 그 발명을 육각형의 연필로 파악할 것인지, 아니면 구르지 않는 연필 즉, 구름 방지 수단을 갖는 연필로 파악할 것인가의 문제와 관련하여, 육각형이라는 구성보다도, 구르지 않는다고 하는 효과로부터 발명을 파악하는 것에 의해, 구름방지 수단이라고 하는 상위개념의 발명을 파악할 수 있다.⁹⁾

진보성 요건에 관한 특허법 제29조 제2항의 법조문상, 통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 없는 것이라면 진보성이 인정되는 것으로서, 발명이 굳이 새로운 ‘효과’를 제공하는 것은, 진보성의 필수요건이 아니다. 다만, 진보성 판단 방법과 관련하여 특허청 심사기준은 “심사관은 출원 당시의 기술수준, 발명의 설명 및 도면, 출원인의 의견 등을 참작하여 출원발명의 목적, 기술적 구성, 작용효과를 종합적으로 검토하되, 기술적 구성의 곤란성을 중심으로 목적의 특이성 및 효과의 현저성을 참작하여 종합적으로 진보성이 부정되는지 여부를 판단하여야 한다.”고 하고 있다.¹⁰⁾ 나아가, 청구항에 기재된 발명의 용이성을 판단하는 근거로서 ‘더 나은 효과’를 고려하는 것으로 하고 있다.¹¹⁾¹²⁾

9) 위의 글, 17면.

10) 특허청, “특허·실용신안 심사기준”, 특허청, 2021., 3303-3304면.

11) 특허청, 앞의 특허·실용신안 심사기준, 3304, 3307-3316면. 용이성 판단의 근거로서는 (1) 발명에 이를 수 있는 동기가 있는 것(① 선행발명의 내용 중의 시사, ② 과제의 공통성, ③ 기능·작용의 공통성, ④ 기술분야의 관련성), (2) 통상의 기술자의 통상의 창작능력의 발휘에 해당하는 것(① 균등물에 의한 치환, ② 기술의 구체적 적용에 따른 단순한 설계변경, ③ 일부 구성요소의 생략, ④ 단순한 용도의 변경·한정, ⑤ 공지기술의 일반적인 적용), (3) 더 나은 효과의 고려 등을 들고 있다.

12) 또한, 특허청, 앞의 심사기준 3312면에서 “효과가 통상의 기술자의 통상적인 예측 가능 범위를 벗어나는 더 나은 효과로 인정되는 경우에는 진보성을 인정할 수 있다.[2000후2088, 2000후3623]”고 하고 있고, 3315-3316면의 ‘더 나은 효과의 고려’ 항목에서는 “선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 더욱 나은 새로운 작용효과(대법원 1997. 9. 26. 선고 96후825 판결 참조)”, “선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 새로운 상승효과(대법원 1997. 5. 30. 선고 96후221 판결 참조)”, “이질의 효과를 갖거나 동질이라도 현

2. 진보성 판단에서 발명의 효과

진보성 요건을 결여한 발명은 왜 특허를 부여할 필요가 없는 것인가? 진보성이 없는 발명이란 쉽게 발명할 수 있는 발명으로서, 특허권에 의한 인센티브가 없더라도 창작될 수 있는 발명이기 때문에, 굳이 창작 인센티브를 제공하기 위해 독점권을 부여할 필요가 없을 것이다. 또한, 진보성이 없는 발명에 배타권을 부여하면, 기술의 이용을 불필요하게 제한하여 오히려 산업발전에 저해를 초래할 수 있다.

특허법 제29조 제2항에서는 특허출원 전에 그 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 제1항 각호의 어느 하나에 해당하는 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있으면 그 발명에 대해서는 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다고 규정하고 있다. 동조 제1항의 각호의 발명을 선행발명이라고 하고, 진보성 요건은 선행발명에 기초하여 용이 도출 여부에 의해 판단된다. 진보성의 내용과 관련하여, 용이 도출 여부는 창작에 어떤 기술적 곤란성(발명이 쉬운지 어려운지 여부)이 있었는가를 파악하는 것이고, ‘진보성’이라는 용어의 의미와는 달리, 실제로는 발명이 기술적으로 ‘우수한지 여부’ 또는 ‘기술적으로 진보한지 여부’는 문제가 되지 않는다. 따라서 진보성을 결여한 발명이란, 선행발명에 기초하여 그것을 창작하는 것이, 통상의 기술자에 의해 기술적으로 용이한 발명을 의미하는 것으로 보아야 한다.

그렇지만, 본래 발명¹³⁾이란 무엇인지, 또는 발명을 창작한다는 것은 구체

저한 효과를 가지며, 이러한 효과가 당해 기술수준으로부터 통상의 기술자가 예측할 수 없는 경우” 및 “종전에 예측할 수 없는 작용효과가 창출되었다면 이는 진보성이 있는 것이다(대법원 1994. 4. 15. 선고 90후1567 판결 참조).” 등과 같이 설명하고 있는 바, 결국 특허청 심사기준에서 말하는 ‘더 나은 효과’는 ‘예측할 수 없는 효과’ 또는 ‘예측할 수 없는 현저한 효과’를 의미하는 것으로 보인다.

- 13) 진보성의 판단대상이 되는 발명이란 청구항에 관한 발명이지만, 그것은 청구항에 기재되어 있는 ‘구성’에 의해 특정된다. 발명이란 ‘기술적 사상(특허법 제2조 제1호)’이고 ‘일정의 과제를 해결하기 위한 구체적인 수단’으로 정의되는 바, 구성이란 일반적으로 과제 해결 수단을 특정하는 것이고, 해결해야 하는 과제, 그 수단이 발휘하는 효과에 대해서는 청구항에 특정할 필요가 없다.

적으로 무엇을 의미하는지에 대해서는, 다양한 견해가 있을 수 있을 것이다. 우선, 쉽게 발명할 수 있다는 것은, 그 구성을 도출해내는 것이 용이하다면 족한 것이고, 효과에 대해서 확인하는 것이 용이한지 여부는 문제가 되지 않는다는 입장이 있을 수 있다.¹⁴⁾ 특허법상의 규정만으로 보면, 진보성 판단은 발명이 쉬운지 여부(즉, 용이 도출 여부)를 판단하는 것이므로, 효과를 전혀 고려하지 않고 발명의 구성의 용이 도출 여부만으로 판단할 수 있다는 입장으로서, 우리나라에서 이러한 입장을 취하는 학설과 판례는 찾을 수 없으나 일본에는 존재한다고 한다(‘효과의 비참작설’ 입장이라고 할 수 있으나, 일본에서도 소수설에 불과하다).¹⁵⁾

그러나 위에서 발명이 쉬운지 어려운지 여부는 개념상 단순히 ‘구성 용이 도출 여부’가 아닌 ‘발명 전체 용이 도출 여부’와 대응되는 개념¹⁶⁾으로 보이고, 발명이란 과제를 해결하는 수단이기 때문에, 수단의 내용을 특정하는 구성이 발명을 특정하는 것이고, 구성이 정해지면 효과도 바로 정해진다고 하는 입장에서 본다면, 구성과 효과는 분리하여 파악할 수는 없는 것이라 생각된다. 또한, 특정 분야에서 발명의 효과를 비교적 중시하는 실무는 지금까지 뿌리 깊게 남아있어 특허심판원 심결이나 특허법원 판결에서도 진보성이 부정되는 경우에 있어서는 ‘발명의 효과도 예측할 수 있는 정도의 것’이라는 표현이 추가되는 경우가 많다. 그렇다고 한다면, 우리나라의 일반적인 실무에서는 ‘발명의 효과’에 대한 유무를 진보성 판단 과정에서 고려하고 있다(‘효과의 참작설’의 입

14) 정차호, “구성변경의 곤란성 그 후 효과 증진”, 『특허판례연구』, 제2판, 박영사, 2012, 253-258면[“구성변경의 곤란성만이 진보성 판단을 위한 요건이고 효과증진 여부는 비참작설을 취하게 되면, 구성변경의 곤란성이 명확하게 인정되어 효과의 증진 여부를 살필 필요가 없는 경우에는 타당하나, (1) 수치한정 발명, 용도 발명 등은 구성상의 이동(異同)을 말하기가 곤란한데도 불구하고 이질적 효과 또는 동질의 현저한 효과에 기초하여 진보성을 인정한다는 점 및 (2) 실무에서 효과증진을 일반적으로 참작하고 있는 점에 대하여는 설명을 하기 어렵다는 단점이 있다.”].

15) 中山信弘 외 3인, 『특허법판례백선』, 제4판, 사단법인 한국특허법학회(역), 박영사, 2014, 104-107면.

16) ‘구성의 곤란성(구성의 용이 도출 여부)’은 발명의 요소들인 목적, 구성, 효과 중 구성만의 곤란성을 지칭하는 것으로서 위 규정에서의 곤란성(쉬운지 어려운지 여부)은 구성에만 한정되지 않는 ‘발명 전체의 곤란성’을 의미하는 것으로 보는 것이 타당하다.

장으로 현재의 통설이라고 할 수 있다)고 평가할 수 있다.

다만, 이렇게 특허법의 법문상 규정되지 않은 효과를 진보성 판단에 고려하는 이유, 즉 진보성 판단에 있어서 효과의 위치에 관하여, 크게 2가지 설이 대립하고 있다. 첫째는 효과를 구성의 용이 도출 여부를 추인하게 하는 간접 사실 또는 이차적 고려사항으로 이해하는 것이고(이하 '이차적고려설'이라 한다), 둘째는 효과라는 것은 구성의 용이 도출 여부의 판단과는 독립된 요건으로 현저한 효과가 있으면 진보성이 있는 것으로 보는 설(이하 '독립요건설'이라 한다)이 있다.

최근 법원 및 특허청의 진보성 판단에서는 모두, 주선행발명을 하나 선택하고, 대상발명과 주선행발명과의 구성에 있어서 일치점 및 차이점을 명확하게 하고, 해당 차이점에 관한 구성에 대해 쉽게 도출할 수 있는지를 판단한다.¹⁷⁾ 특허청 심사기준¹⁸⁾에 의하면, 주선행발명과의 차이점을 변경하여 대상발명에 도달하려고 하는 동기부여의 유무가 우선 판단되는데, 이러한 동기부여의 유무는 주선행발명 또는 부선행발명의 내용 중의 시사, 기술분야의 관련성, 과제 및 작용·기능의 공통성을 종합적으로 고려하여 판단된다.¹⁹⁾ 용이 도출 여부에 관한 논리부여는 이러한 동기부여의 유무에 의해 우선적으로 판단되고, 진보성을 부정하려고 하는 측이 동기부여가 있다는 것을 기초로 하는 사실을 주장·증명해야 한다. 이에 대하여, 진보성을 긍정하

17) 구체적으로 진보성을 부정하는 측이, 대상발명이 선행발명에 기초하여 쉽게 도출할 수 있었다는 것의 논증을 하고, 특허권자 또는 출원인 측은 이에 대한 반론을 한다. 그리하여, 진보성이 없다고 주장하는 측이, 대상발명이 쉽게 도출할 수 있었다는 논리구축을 성립할 수 있을 때에는, 진보성을 부정한다고 하는 판단방법이다. 일정 부분의 증명책임이 진보성을 부정하는 측에 부과된다는 점이 특징적이라고 할 수 있다.

18) 우리나라 특허청 심사기준에서도, 논리부여 접근법에 의한 진보성 판단 방법으로 정리하고 있다고 할 수 있다[특허청, “특허·실용신안 심사기준”, 특허청, 2021., 3304- 3316 면 참조].

19) 특허청, 앞의 심사기준, 3307면[“용이성 판단의 근거는 발명에 이를 수 있는 동기가 있는 경우(선행발명의 내용 중에 청구항에 기재된 발명에 대한 시사가 있는 경우, 선행발명과 청구항에 기재된 발명의 과제가 공통되는 경우, 기능·작용이 공통되는 경우, 기술분야의 관련성이 있는 경우)는 청구항에 기재된 발명을 쉽게 발명할 수 있다는 유력한 근거가 된다.”].

려고 하는 측은, 동기부여가 없다는 사실을 주장하는 것과 함께, ‘부정적 교시 등의 저해요인²⁰⁾’ 및 ‘예측할 수 없는 현저한 효과²¹⁾’의 유무를 주장·증명하는 것으로 된다. 동기부여가 일단 인정되더라도, 예측할 수 없는 현저한 효과나 저해요인 등이 입증된 경우에는, 진보성이 긍정되는 것으로 된다. 다만, 예측할 수 없는 효과가 항변으로서 동기부여와는 독립적으로 판단되는 것인지(독립요건설의 입장), 아니면 동기부여와 통합적으로 고려되는 것인지(‘이차적고려설의 입장’)에 대한 견해가 크게 대립하고 있는 바, 아래에서는 이에 대해서 살펴보기로 한다.

20) 저해요인이란, ‘적용을 저해하는 요인’이다. 특허청, 앞의 심사기준, 3327-3328면(8. 진보성 판단시 고려되어야 할 기타 요소)에는 “진보성을 판단함에 있어서 여러 가지 판단 요인이 있을 수 있으므로 출원인이 의견서 등을 통해 하기 사항을 들어 쉽게 발명될 수 없다고 주장하는 경우 진보성이 없다는 결론에 쉽게 도달해서는 아니 된다. 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.”고 하고 있다.

21) 특허청, 앞의 심사기준, 3315-3316면[“청구항에 기재된 발명의 기술적 구성에 의하여 발생하는 효과가 선행발명의 효과에 비하여 더 나은 효과를 갖는 경우에, 그 효과는 진보성 인정에 긍정적으로 참작할 수 있다. 일견 통상의 기술자가 쉽게 생각해 낼 수 있는 경우에도, 청구항에 기재된 발명이 선행발명이 가진 것과는 이질적 효과를 갖거나 동질이라도 현저한 효과를 가지며, 이러한 효과가 당해 기술수준으로부터 통상의 기술자가 예측할 수 없는 경우에는 진보성이 인정될 수 있다. 특히 선택발명이나 화학분야의 발명 등과 같이 물건의 구성에 의한 효과의 예측이 쉽지 않은 기술분야의 경우에는 선행발명과 비교되는 더 나은 효과를 갖는다는 것이 진보성의 존재를 인정하기 위한 중요한 사실이 된다.”].

III. 학설 및 국내 판례

1. 학설

가. 이차적고려설 및 유사 학설

국내에서는 이와 관련한 활발한 논의는 없으나, 이차적고려설의 입장이 대체로 통설인 듯 보인다.²²⁾ 이차적고려설은 효과의 예측곤란성이나 현저성은 구성의 용이 도출 여부 판단에서 이차적으로 고려된다는 설이다.²³⁾ 유사한 학설로서, ‘간접사실설’이 있는데, 이 설은 작용효과를, 구성의 용이 도출 여부를 추인하게 하는 간접사실로 설명한다.²⁴⁾ 나아가, 경험칙설²⁵⁾ 및 평가

22) 조영선, “발명의 진보성 판단에 관한 연구”, 『사법논집』, 제37집, 2004, 112-119면에서, 조영선 교수는 “발명의 진보성 판단이라는 것은 어디까지나 당해 발명을 선행기술로부터 용이하게 생각해 낼 수 있는가 여부에 대한 판단인 것이고, 발명의 효과는 이를 돕는 보조적 수단이라고 해야 한다. 즉, 소송법적 측면에서 살펴보면 창작의 곤란성은 주요사실, 효과의 현저성은 간접사실에 지나지 않는다는 본질도 간과해서는 아니된다.”고 한다. 또한, 정차호, 『특허법의 진보성』, 박영사, 2014, 280면에서 정차호 교수는 진보성을 판단하는 방법으로 일차적으로 구성변경의 곤란성을 살핀 후, (1) 그 곤란성이 명확하게 인정되면 곧 바로 진보성을 인정하고, (2) 구성변경의 곤란성에 대한 판단이 불명확한 경우 이차적으로 효과를 참조하여야 한다고 주장한다.

23) 이차적고려설이라는 용어는 미국에 있어서 발명의 비자명성을 판단하는 데 있어서 사용되는 용어를 참고하여 붙여진 명칭으로 이해되고 있지만, 미국에서 사용되는 의미[미국에서는 자명하다는 판단을 재평가하기 위해, 상업적 성공, 장기간의 미해결 과제, 예측할 수 없는 효과 등의 이차적 고려사항(secondary consideration)의 반박증거가 검토된다.]와 우리나라에서 의미[우리나라와 일본에서는, 1차적인 심사 시에 효과의 예측곤란성, 현저성을 고려함에 비하여, 미국에서는 1차 심사 시에는 효과를 특별히 고려하지 않고, 심사관에 의한 자명성 거절이유인 일단의 자명성의 추정(a prima facie case)이 성립한 후에 출원인의 주장 등에 의해 효과의 예측곤란성이나 현저성을 2차적으로 고려한다는 점에 차이가 있다.]는 반드시 동일하지 않은 것으로 보인다.

24) 宮崎賢司, “間接事實說なのか、獨立要件說なのか、それとも?～進歩性判断における二次的考慮事項の位置づけ～”, 『特技懇』, 289号(2018), 158면. 이 설에 따르면 발명이란 일단 그 구성에 있는 것으로, 효과의 현저성을 가지고, 구성의 용이 도출 여부(주요사실)를 추인하게 하는 간접사실로서 설명한다. 특허법상 진보성 관련 조문의 창작

장해요인설²⁶⁾ 등도 유사한 학설로 보인다.

나. 독립요건설

독립요건설은, 우수한 효과의 발견이라는 업적에 대한 보상이라고 하는 관점으로부터 설명되어 왔는데, 이와 같은 생각은 자연권설 적인 발상에 기

의 곤란성은 그 법문의 주장사실로서 직접적으로 증명의 대상으로 되는 것인데, 작용효과가 매우 크고, 이와 같이 큰 발명을 쉽게 발명할 수 있다면 지금까지 발명하지 않았을 리가 없을 것이므로, 그것을 발명하는 데 곤란성이 있었다는 것과 다르지 않다(현저한 효과가 있는 것임에 불구하고 현재 실시되고 있지 않다는 것은, 특별한 사정이 없는 한 그것이야말로 쉽게 생각할 수 없었던 것이 아닌가 하는 역추론을 할 수 있고, 따라서 그 발명은 쉽게 발명할 수 없는 것으로 인정하는 것이다.)고 하는 식으로 추정하는 데 도움이 되는 사실, 즉 간접사실로서 효과를 파악할 수 있는 것이다.

25) 岡田吉美, “発明の進歩性の評価における効果の位置づけの考察 —特許法の趣旨説(独立要件説)の再検討”, 『特許研究』, No. 69(2020), 36면. 효과의 예측곤란성이나 현저성은 구성의 용이 도출[용이 상도(容易想到), 용이추고(容易推考)]의 곤란성을 뒷받침하는 또는 추인하는 사실로서 파악하는 견해이다. 구체적으로는, 종래기술에 비하여 현저한 효과가 있음에도 불구하고 당해 구성에 도달하지 않았다고 하는 사실은 당해 구성으로의 도출 곤란성을 추인하는 것으로 하는 경험칙 또는 논법에 기초하는 것이다. 경험칙설에 따르면, ‘발명=구성’ 또는 ‘발명의 용이 도출 여부 = 구성의 용이 도출 여부’로 생각하는 것으로서, 효과를 제외하고 오로지 ‘구성’에 의해서만 발명을 파악한다고 하는 점, 경험칙설의 최대의 약점이다.

26) 즉, 용이 도출 여부 = 종합고찰($X1+X2+X3+\dots+Y1+Y2+\dots$); X = 평가근거사실(용이 도출 여부를 적극적인 방향의 기초로 삼는 사실) ↑ ; Y = 평가장해사실(용이 도출 여부를 소극적인 방향의 기초로 삼는 사실) ↓. 여기에서 평가근거사실과 평가장해사실은 논리적으로 양립하는 것이라고 할 수 있다. 宮崎賢司, 앞의 글(주 25), 160면 참조. 평가장해요인설은, 발명의 용이 도출 여부는 평가적 요건(규범적 요건)으로, 복수의 구체적인 사실에 대한 종합으로부터 평가된다는 점에서 나온 것이다. 여기에서 구체적 사실로는, 요건의 해당을 긍정하는 방향의 구체적 사실[평가근거(根據)사실: 평가근거사실로서는, 예를 들면, ① 선행발명이 대상발명과 공통의 과제를 가질 것, ② 차이점의 구성이 다른 선행발명으로 충족될 것, ③ 선행발명에 다른 선행발명을 적용하는 것이 기술합리성의 견지에서 보아 가능하면서 상당(相當)할 것 등과 이것을 부정하는 방향의 구체적 사실[평가장해(障害)사실: 평가장해사실로서는, ① 대상발명의 구성에 대한 조합 특이성, ② 효과의 현저성, ③ 통상의 기술자에 대한 고정관념의 존재 등이 있고, 이와 같은 구체적 사실들은 양쪽 모두 참작되어야 한다고 본다. 예측할 수 없는 효과 역시 평가장해사실의 하나이고, 발명의 용이 도출여부의 판단은, 평가근거사실과 평가장해사실을 종합하여 고찰한 다음에 행하는 법률판단이라고 보는 것이다.

초를 두고 있다.²⁷⁾ 따라서 독립요건설에 의하면, 구성이 용이 도출 가능하더라도 해당 구성이 현저한 효과를 발휘하는 경우에는 진보성이 인정될 수 있다.²⁸⁾ 그러나 위의 ‘우수한 효과에 대한 보상(예측 곤란한 효과를 발휘하는 발명을 하고 이것을 세상에 공개한 자에게 보상)’이라고 하는 설명은, 특허법의 목적이 발명의 장려(특허법 제1조)로서 창작 인센티브의 부여에 있다는 점, 진보성이란 기술적으로 우수하다는 것을 말하는 것은 아니라는 점과 일치하지 않는 것이기 때문에, 구성의 용이 도출 여부와 별도로 효과를 위치시키는 것은 ‘쉽게 발명할 수 있으면’이라고만 규정되고 있는 특허법 제29조 제2항의 문언과도 합치되지 않는다는 비판이 가능하다.²⁹⁾

독립요건설이 법적 근거가 명확하지 않다는 약점을 보강하기 위하여, ‘기술적 사상 창작설’이라는 것도 있는데, ‘발명의 용이 도출 여부’는, ‘구성의 용이 도출 여부’와 ‘효과의 용이 도출 여부’로 나누어 이해하려는 관점에서, 독립요건설을 정당화하려는 시도라고 할 수 있다.³⁰⁾ 이는 ‘효과의 용이 도출 여부’를 ‘구성의 용이 도출 여부’와는 별개의 개념으로 분리하는 것으로서 특허법 제29조 제2항의 문언으로부터 유추되는 해석 중에 효과를 위치시키는 것이라고 할 수 있지만, 이에 대해서도, ‘발명의 용이 도출 여부’를, ‘구성의 용이 도출 여부’와 ‘효과의 용이 도출 여부’ 2개로 분리하여 파악하는 것이 타당한 것인가라는 비판이 있을 수 있다.

나아가, 기술적 사상 창작설 내에서도, 목적, 구성 및 효과를 종합적으로

27) 田村善之, “「進歩性」(非容易推考性)要件の意義: 顕著な効果の取扱い”, 『パテント』, Vol.69 No.5(2016), 3면.

28) 반용병, “진보성 판단기준에 관한 새로운 고찰: 화학발명을 중심으로”, 『지식재산 21』, 제72호(2002), 48-71면[“진보성을 판단함에 있어서 출원발명을 선행기술과 비교하여 구성의 곤란성, 목적의 특이성, 효과의 현저성이 인정된다는 발명에 대해서 진보성이 있는 것으로 판단하던 실무가 있었다. 그러나 발명의 목적이나 효과는 출원의 주관이 개입되어 객관성 확보가 곤란한 반면에, ‘구성’은 상대적으로 객관성 확보가 용이하다는 측면에서 특허청 심사관들은 일반적으로 ‘발명의 구성’을 먼저 검토한 다음, 목적과 효과를 종합적으로 대비 판단하는 과정을 진행하는 것이 실무가 되었다.”].

29) 前田健, “進歩性判断における「効果」の意義”, 『Law & Technology』, 82号(2019), 37면.

30) 위의 글, 37-38면.

판단함에 있어서 이들 각 요소를 어떻게 고려하는가에 따라, ‘3요소 균등고려설(예측가능성설³¹⁾’, ‘구성중심설³²⁾’, ‘효과중심설³³⁾’, ‘구성·효과 동시 고려설³⁴⁾’ 등이 있다.

정리하면, 독립요건설은 특허법 제1조 또는 특허법 취지에 근거한 것이라고 볼 수 있기는 하나 명확한 근거라고는 할 수 없고, 특허법 제29조 제2항의 법조문에 근거가 있다고도 할 수 없다. 독립요건설에 의하면, 구성의 용이 도출 여부와는 별개로 효과의 현저성을 검토하는 것이므로, 모든 사안으로의 적용이 가능한 반면에, 이차적고려설에서는 구성의 용이 도출 여부가 애매한 상황에서만 효과가 이차적으로 고려될 수 있을 뿐이고, 구성의 용이

- 31) 조영선, 앞의 글(주 23), 112-119면[“목적의 특이성, 구성의 곤란성, 효과의 예측성을 살펴 발명의 진보성을 판단하되 셋 중 어느 단계에서라도 예측의 곤란성이 인정될 때에는 그 발명에 진보성을 인정하고, 반면에 모든 과정에 예측성이 있는 때에는 진보성을 부인해야 한다는 견해이다.”]. 또 다른 견해로서, 박성수, “한국 특허법상 특허발명의 진보성 판단”, 『Law & Technology』, 제3권 제6호(2007), 20-39면[“구성이나 효과가 모두 발명을 이루는 요소라고 한다면, 대법원 판결들이 쟁점이 된 어느 요소에 초점을 맞추어 실시한 것을 가지고 그 요소를 중시한 것이라고는 생각하기 힘들다. 종래의 특허법에 의하면 특허출원명세서에는 ‘발명의 목적, 구성, 효과를 기재’하도록 되어 있으므로(제42조 제3항) 발명의 진보성 판단도 위 세 가지 요소를 토대로 하여 선행기술과 비교하여 판단하는 것이 종래의 특허법에서 볼 때 더욱 합리적이라고 본다.”].
- 32) 조영선, 앞의 글(주 23), 112-119면[“진보성 판단 시 구성의 곤란성을 효과의 현저성보다 먼저 검토하고 그 비중 또한 가장 중요하게 평가하는 구성중심설(큰 줄기로 보면, 구성의 곤란성이 인정되면 효과의 현저성을 따질 것도 없이 진보성 있다고 하고, 구성의 곤란성 여부가 불분명하면 보충적으로 효과의 현저성을 검토하여 효과의 현저성 유무에 따라 진보성을 판단하는 논리구조이다)이다.”].
- 33) 위의 글, 112-119면[“발명이 기술진보에 기여하는 실체는 그 작용효과에 있다고 할 수 있고 효과는 목적의 달성 정도이기도 한 반면, 구성은 결국 발명의 과제를 해결하기 위한 수단에 지나지 않으며, 청구범위에 기재된 구성을 중심으로 발명의 작용효과를 살펴봄으로써 발명을 파악하고, 나아가 작용효과의 면으로부터 발명의 각 구성요소의 채택, 결합의 용이성을 판단하는 방법으로써, 구체적으로는 청구항에 기재된 발명의 구성이 선행 발명의 구성으로 충족될 수 있고, 청구항에 기재된 발명의 작용효과가 선행발명의 그것과 비교하여 각별한 것이 아닌 때에는 진보성이 부인된다고 한다.”].
- 34) 위의 글, 112-119면[“실체에 들어가 보면 구성의 곤란성을 판단하는 것은 결코 쉬운 일이 아니며 대부분의 판단 작용에 있어 구성의 차이로 인하여 효과가 어떻게 달라지는가, 그 효과의 현저성은 어느 정도인가가 결국 구성의 곤란성을 평가하는 결정적 요소가 되는 것이 현실이다.”].

도출 여부의 결론이 그 자체로 명확한 경우에는 효과가 이차적으로 고려될 여지는 없는 것이므로 그 적용범위가 상대적으로 협소하다고 볼 수 있다.

2. 국내 판례

일반적인 발명의 진보성 판단에 관한 대부분의 판례들은 이차적고려설을 따른다고 볼 수 있는데, 효과의 현저성 여부는 구성의 곤란성(용이 도출) 여부를 판단하는 데 중요한 참작 요소가 된다는 것은 주지의 사실이다. 예를 들어, 대법원 2001. 12. 14. 선고 99후1140 판결에서는 “출원고안이 우수한 작용효과를 가지고 있음에도 불구하고 그 출원 전에 실시된 바 없는 것을 보면 통상의 기술자가 이 사건 출원고안을 극히 용이하게 고안할 수 없었다고 봄이 상당하다.”고 하여, 우수한 작용효과를 구성의 곤란성을 뒷받침하는 하나의 간접사실로 보았다. 이차적고려설을 따르더라도, 효과의 현저성만을 근거로 하여 바로 구성의 곤란성을 인정하는 경우도 있을 수 있는데, 이 경우는 현저한 효과가 있으면 바로 진보성이 부정되지 아니한다고 인정하는 독립요건설과 실질적으로 거의 차이점이 없다고 할 수 있으나, 그 중간 판단 과정에 ‘현저한 효과가 있어 구성의 곤란성이 인정된다.’는 논리가 매개된다는 점이 다르다고 할 수 있다.

화학분야 등 예측가능성이 낮은 기술분야에 있어서는, 구성의 곤란성에 관한 언급이 없이, 효과의 현저성만을 이유로 진보성을 인정하는 독립요건설의 입장의 판례가 종종 있다. 일반적으로는 구성의 곤란성 판단이 애매한 경우에 효과의 현저성을 살펴서 진보성 인정여부를 결정한다는 이해가 많지만,³⁵⁾ ‘구성 of 곤란성이 없는 경우라도’라고 표현하여 구성의 곤란성이 없는

35) 독립요건설의 입장은 아니지만, 효과의 현저함을 근거로 하여 진보성을 인정하는 판례들은, 기술의 진보발전을 도모하는 특허제도의 목적을 들고 있다. 다시 말하면, “출원된 기술에 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 보다 나은 새로운 작용효과가 있는 것으로 인정되어 출원된 기술이 선행기술보다 현저하게 향상 진보된 것으로 판단되는 때에는 기술의 진보발전을 도모하는 특허제도의 목적에 비추어 그 발명이 속하는 기술의 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 쉽게 발명할 수 없는 것으로서 진보성이 있는 것으로 보

경우를 단정하더라도 효과의 현저성이 인정되면 진보성을 인정한다는 입장을 취하는 판례도 존재한다. 가령 대법원 2000. 2. 11. 선고 97후2224 판결에서 대법원은 ‘기술적 구성이 곤란하지 않다 하더라도 종래 알려지지 않은 놀랄만한 효과가 있는 경우’에는 진보성이 긍정될 수 있음을 명확히 한 바 있다.

특히, 선택발명의 진보성 판단에 관한 종래의 법리(36)에 따르면, “선택발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 한다.”고 하여, 구성의 곤란성에 관해서는 전혀 언급이 없이 효과의 현저성에 의해서만 진보성 인정 여부를 판단하는 것을 제시하고 있는 바, 이것은 독립요건설의 입장에 따른 것으로 볼 수 있다. 비교적 최근에 특허법원 2017. 9. 29. 선고 2017허301 판결은 ‘특허발명이 선행발명들의 결합에 의해 쉽게 도출할 수 있는 것(즉, 구성의 곤란성이 없는 것)에 해당하나, 효과의 현저성이 인정된다.’는 이유로 진보성을 긍정한 사례도 있었다. 다만, 이 사건의 상고심에서 대법원은 원심의 결론을 지지하였지만, 기술 구성이 곤란성이 없다고 판단한 부분은 부적절하다고 지적하였다.³⁷⁾

최근의 대법원 판결례의 동향을 보면, 기본적으로는 이차적고려설의 입장으로 볼 수 있지만, 독립요건설을 완전히 배제하고 있지는 않은 것으로 보인다. 가령, 대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609 판결(아픽사반 판결)에서는, ① 선택발명의 경우에도 구성의 곤란성을 우선적으로³⁸⁾ 따져 보아야 하

아야 한다.”고 하고 있다. 대법원 1997. 5. 23. 선고 96후1064 판결 등 참조.

36) 대법원 2010. 3. 25. 선고 2008후3469, 3479(병합) 판결, 대법원 2012. 8. 23. 선고 2010후3424 판결 등.

37) 대법원 2020. 5. 14. 선고 2017후2543 판결에서는 “원심이 선행기술들의 결합에 의한 효과 예측이 어려운 화학발명의 특성에도 불구하고 양자의 기술분야, 해결과제 등이 공통된다는 점을 들어 선행발명 4에 선행발명 5를 결합하는 것이 쉽다고 한 것은 다소 부적절하지만, 결과적으로 선행발명 4, 5를 결합하더라도 이 사건 제1항 정정발명의 진보성이 부정되지 않는다고 한 것은 정당하다.”고 하였다.

38) 선행발명에 특허발명의 상위개념이 공지되어 있다는 이유만으로 구성의 곤란성을 따져 보지도 아니한 채 효과의 현저성 유무만으로 진보성을 판단하여서는 아니 된다.

고, 구성의 곤란성이 인정되면(효과와 관계없이), 진보성이 부정되지 않는다는 점, ② 구성이 쉽게 도출되는지를 판단할 때 발명의 효과를 참작할 필요가 있고, 발명의 효과가 선행발명에 비하여 현저하다면 구성의 곤란성을 추론하는 유력한 자료가 된다는 점, ③ 구성의 곤란성 여부 판단이 불분명한 경우라고 하더라도, 특허발명이 선행발명에 비하여 이질적이거나 양적으로 현저한 효과를 가지고 있다면 진보성이 부정되지 않는다는 점, ④ 대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후736, 743 판결 등의 취지는 ‘구성 곤란성이 인정되기 어려운 사안에서 효과의 현저성이 있다면 진보성이 부정되지 않는다.’는 것이라는 점을 판시하였다. 위의 판시부분 중 ① 및 ② 부분은, 종래 선택발명에 관한 진보성 판단법리인 독립요건설에 따른 효과 중심의 판단법리의 적용범위를 제한하고, 선택발명의 진보성 판단에 있어서도 구성의 곤란성을 우선 판단하고 그 판단에 효과를 참작하도록 하여 ‘효과의 이차적이고 고려설 입장’을 명확히 했다는 점에서는 의의가 있다고 볼 수 있다. 나아가, 위의 ③ 판시부분은 어느 학설에 따른 것인지 명확하지는 않지만, 구성의 곤란성 여부의 판단이 불분명하더라도 효과의 현저성을 참작하여 구성의 곤란성을 인정할 수 있다는 취지(즉, 이차적이고 고려설의 입장)로도 해석이 가능하다. 다만 위의 ④의 판시부분에서는 ‘구성 곤란성이 인정되기 어려운 사안에서 효과의 현저성이 있다면 진보성이 부정되지 않는다.’라는 법리를 제한적으로나마 존치시켰기에, 이는 독립요건설의 입장을 여전히 용인하고 있는 것으로 보인다. 즉, 위의 ④의 판시부분은, 구성의 곤란성이 없다는 것을 전제하고도 ‘효과 현저성’에만 근거하여 진보성을 인정할 수 있다는 독립요건설의 입장으로 해석하는 것이 자연스럽고, 이와 달리 구성의 곤란성 여부가 애매한 상황에서 현저한 효과를 고려하여 재검토해 본 결과 구성의 곤란성이 인정되고 나아가 진보성을 인정하는 이차적이고 고려설의 입장과는 그 논리구조에서 차이가 있다.

IV. 주요국의 법리와 심사실무

1. 미국

가. 미국특허청 심사기준

미국 특허법 제103조에서는 대상발명과 선행기술과의 차이가 자명한 경우에는 특허 받을 수 없다고 하는 비자명성(non-obviousness) 요건을 규정하고 있다. 특허법상의 명문의 규정은 없지만, 미국특허청 심사기준에 의하면 비자명성 판단에서 '예측되지 않은 효과 또는 결과(unexpected result)'는 이차적 고려요소가 된다.

미국에서의 비자명성 판단은 Graham 법리를 기초로 하여, 1단계로 선행기술의 범위 및 내용을 결정하고, 2단계로 선행기술과 대상발명의 차이를 밝혀내며, 3단계로 통상의 기술수준을 결정하고,³⁹⁾ 4단계로 그러한 근거 하에서 발명이 자명한지 여부에 대한 판단이 이루어진다.⁴⁰⁾ 여기에 추가하여 만약 '예측되지 않은 효과'나 '상업적 성공' 등에 관한 증거가 제출되거나 주장되는 경우, 5단계로 이러한 증거나 주장들을 검토하여야 한다.⁴¹⁾ 위의 1단계 내지 4단계의 과정은 발명의 구성을 중심으로 하여 일단의 자명성의 추정

39) USPTO, MPEP(2020. 6.), § 2141. Examination Guidelines for Determining Obviousness Under 35 U.S.C. 103, II. The Basic Factual Inquiries Of Graham V. John Deere Co. 진보성 충족 여부를 결정하는 단계는 너무나 당연한 것인지, 미국에서는 그 단계에 대하여는 언급을 생략하고 바로 이차적 지표를 검토하는 단계를 4단계로 책정한다. 정차호, 앞의 책, 286면 참조.

40) USPTO, MPEP(2020. 6.), § 2141. Examination Guidelines for Determining Obviousness Under 35 U.S.C. 103, III. Rationales To Support Rejections Under 35 U.S.C. 103["Once the Graham factual inquiries are resolved, Office personnel must determine whether the claimed invention would have been obvious to one of ordinary skill in the art."].

41) USPTO, MPEP(2020. 6.), § 2141. Examination Guidelines for Determining Obviousness Under 35 U.S.C. 103, V. Consideration Of Applicant'S Rebuttal Evidence.

(prima facie obviousness) 여부를 판단하는 과정이라고 할 수 있고, 이 과정에서 일단의 자명성이 추정되는 경우 출원인에 의한 예측되지 않은 효과 등의 이차적 지표의 주장이나 증거 제출에 의하여 5단계로서 그러한 추정을 반복(복명)할 수 있는지 여부를 판단하게 된다.⁴²⁾

어떤 화합물이 일련의 공통된 특성들 중의 어느 하나에서 예측되지 않은 우월성을 갖는다는 증거는 일단의 자명성의 추정을 복명시키기에 충분하고, 우월성을 나타내는 여러 가지 사례가 필요한 것은 아니다.⁴³⁾ 선행기술의 교시로부터 대상발명이 가질 것이라고 예측되어지는 특성이 전혀 없다는 사실 역시도 진보성을 긍정하는 쪽으로 작용하는 증거가 된다.⁴⁴⁾ 대상발명의 예측되지 않은 특성들이 예측되는 특성들과 동등하거나 그것들보다 큰 정도로 중요하다는 것이 입증되지 않은 경우에는, 예측되는 특성들에 관한 증거들은 자명성의 증거들을 복명시키는데 불충분할 수도 있다.⁴⁵⁾⁴⁶⁾ 화합물 발명

42) USPTO, MPEP(2020. 6.), § 716.02 Allegations of Unexpected Results[“만약 무효 청구인이 일단의 자명성의 추정에 관한 입증을 성립시킨다면, 특허권자로서는 예측하지 못한 효과(unexpected result)에 기초하여 대상발명이 통상의 기술자가 놀라운 또는 예측하지 못한 어떤 우수한 특성 또는 이점을 발휘한다는 것을 증명하는 것에 의해 복명시키는 것이 가능하다.”].

43) In re Chupp, 816 F.2d 643 (Fed. Cir. 1987). 이 사건에서 법원은 “대상발명의 제조 특성을 갖는 화합물은 가장 가까운 선행기술의 화합물과 비교하여 옥수수과 콩 2개의 작물에 있어서 quackgrass와 yellow nutsedge 잡초를 제거하는 데 있어서 매우 효과적이었다는 것을 보여주는 증거이면 충분하고, 가명 비록 발명의 설명에서 해당 화합물이 옥수수와 콩을 제외한 다른 작물에 있어서는 보통 정도의 효과만 가진다는 것을 나타내고 있더라도 상관이 없다.”고 하였다.

44) Ex parte Mead Johnson & Co. 227 USPQ 78 (Bd. Pat. App. & Inter. 1985). 이 사건에서 법원은 “선행기술 개시에 기초하면, 청구대상 화합물은 베타 안드레네릭(beta-andrenergic) 차단 활성을 가질 것으로 예측되는 것이었으나, 실제 청구대상 화합물은 그러한 활성을 가지지 않는다는 사실은 진보성을 긍정하기에 충분한 예측되지 않은 결과이다.”라고 하였다.

45) USPTO, MPEP (2020. 6.), § 716.02(c) Weighing Evidence of Expected and Unexpected Results [R-2].

46) In re Nolan 사건에서, 대상 청구항은 디스플레이/메모리 장치에 관한 것이었고, 이는 선행기술에 비추어 일단 자명하다고 추정되는 것이었다. 법원은 ‘더 높은 메모리 마진’ 및 ‘더 낮은 작동 전압’이라고 하는 것들은 청구대상 장치의 예측되는 특성들이고, ‘더 높은 메모리 마진’이 메모리 장치에 있어서 가장 중요한 개선사항으로 보인다고 판단하였

에 있어서도, 청구대상 화합물이 예측되지 않은 유리하거나 현저한 특성을 갖고 있다는 증거에 의해, 구조적 유사성에 기초한 일단의 자명성의 추정을 반복할 수 있다.⁴⁷⁾ 결국 예측되지 않은 효과에 관한 증거는 일단의 자명성의 추정을 뒷받침하는 증거와 비교·형량하여, 대상발명의 자명성에 관한 최종 판단이 이루어져야 한다.⁴⁸⁾

나. 판결례

연방순회항소법원은 오랫동안 시도의 자명성(obvious to try)만으로는 발명이 바로 자명하다고 할 수 없고 ‘성공의 합리적인 기대(reasonable expectation of success)’ 등이 존재하여야 한다는 입장이다.⁴⁹⁾ 일단의 자명

다. 비록 출원인은 ‘더 낮은 피크 방출 전류’ 및 ‘더 높은 발광 효율’과 관련하여 예측되지 않은 특성에 관한 증거들을 제출하였지만, 이러한 특성들은 예측되는 ‘더 높은 메모리 마진’ 및 ‘더 낮은 작동 전압’이라는 효과와 비교하여 그 중요성이 동등하거나 그 이상이라는 것이 입증되지 않았다. 법원은 비자명성에 관한 증거가 자명성의 증거들을 복멸시킬 만큼 충분하지 않다고 하였다. In re Eli Lilly 사건에서도, 황소들의 개량된 먹이 효율성이라는 효과는, 선행기술은 화합물 X537A를 사용하는 것에 의해 동물의 체중을 증가시킬 수 있다는 것을 구체적으로 개시하고 있는 선행발명에 비추어 보면, 해당 증거들이 대상발명의 중요한 측면이 예측되지 않는 것임을 입증하지 못하고 있는 것으로서, 일단의 자명성의 추정을 복멸시키기에 충분하지 않다고 판단되었다. 예측되지 않은 효과들은 비자명성의 증거가 되는 것처럼, 예측되는 유리한 효과들은 자명성의 증거가 된다. In re Gershon, 372 F.2d 535 (CCPA 1967) 사건에서, 연방순회항소법원은 “플로라이드를 함유하는 치약에 산성 완충제를 첨가하는 것에 의해 수반되는 치아 에나멜의 용해성이 감소되는 효과는 선행기술의 교시에 기초하여 예측되는 것이다.”라고 하였다.

47) USPTO, MPEP(2020. 6.), § 2144.09. Close Structural Similarity Between Chemical Compounds (Homologs, Analogues, Isomers) [R-6]. VII. Prima Facie Case Rebuttable By Evidence Of Superior Or Unexpected Results.

48) USPTO, MPEP(2020. 6.), § 716.02(c) Weighing Evidence of Expected and Unexpected Results [R-2].

49) In re May 사건에서, 대상 청구항은 특정 화학 구조를 가지는 어떤 화합물의 좌선성 광학이성질체(levo isomer)를 투여하는 것에 의한 신체의 의존성을 발생시킴이 없이 진통효과를 발휘하는 방법에 관한 것이었다. 해당 화합물은 잠재적 진통제로서 예측되는 효과를 가지는 것이었지만, 해당 기술분야에서는 중독성이 없는 진통제 화합물을 생산하는 것이 연구목표였다는 증거들이 있었고, 이들 증거들은 중독성을 없애는 것이 비자명성의 긍정적인 요소임을 나타낼 수 있는 것이었다. In re May, 574 F.2d 1082, 197 USPQ

성이 추정되는 시도의 자명성(obvious to try)이 있다고 하기 위해서는, 미국 KSR 판결⁵⁰⁾에서 인식하고 있는 그런 상황[‘어떤 과제를 해결해야 한다는 디자인 요구 또는 시장의 압박이 있고, 확인되어지고 예측 가능한 수단들이 한정된(finite) 수만큼 있는 경우’]이 인정되어야 하기 때문에⁵¹⁾ 선행발명이 방대한 수의 화합물을 개시하고 있는 경우에는 통상적으로 시도의 자명성이 있다고 할 수 없다. 또한 Prometheus Laboratories, Inc. v. Roxane Laboratories, Inc. 사건⁵²⁾에서는, 예측할 수 없는 효과가 있는 경우에는 성공의 합리적인 기대가 낮은 것으로서 자명성의 추정을 복멸시킬 수 있음을 판시하였다.⁵³⁾

601 (CCPA 1978).

50) KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398, 421, (2007)[“그러한 제한적인 분석에 의해, CAFC는 어떤 특허의 단순히 요소의 조합이 ‘obvious to try(시도가 자명하다)’라고 하는 것을 나타낸 것만으로는 자명하지 않다고 귀결하고 있는데, 그것도 잘못된 것이라고밖에 말할 수 없다. 과제의 해결을 강요하는 설계상 필요성이나 시장의 압력이 존재하고, 예측할 수 있는 해결책이 특정되어 그 수(數)가 한정되어 있는 경우에는, 통상의 기술자는 스스로 주위에 있는 지혜(기존에 알고 있는 지식)의 선택지를 시도하는 합리적 이유가 있다고 할 수 있다. 그 결과, 예측된 성공을 가져오게 된다면, 그것은 혁신이 아니라, 통상의 기술자의 일반적인 상식에 의해 산출된 것이라 말하지 않을 수 없다. 그러한 사례에 있어서는, 조합하는 것이 시도의 자명성이 있다는 사실은 미국 특허법 제103조의 의미에 있어서 자명한 것을 나타내는 것일 가능성이 있다.”].

51) Takeda Chemical Industries, Ltd. v. Alphapharm Pty., Ltd., 492 F.3d 1350, 1359-60, (Fed Cir. 2007).

52) Prometheus Laboratories, Inc. v. Roxane Laboratories, Inc., 805 F.3d 1092, (Fed. Cir. 2015).

53) 이 사건에서, Prometheus는 선행특허의 약물인 로트로넥스를 복용한 환자가 사망하는 등 심각한 부작용이 발생한 것을 개선하고자 연구하였고, 이진 특허는 알로세트론을 이용한 과민성대장증후군 환자의 범위를 ‘6개월 이상 지속된 만성 IBS-D 증상이 나타나는 여성’으로 제한하였는데, 환자 범위가 제한된 후 위와 같은 부작용이 크게 감소하였다(Id. at 1097). 연방순회항소법원은 상위개념을 포함하는 선행특허발명이 존재한다는 이유만으로 하위개념을 구성요소로 하는 모든 발명이 자명한 것은 아니라는 기본 원칙을 확인하면서, 개별화된 치료가 일정한 그룹의 환자에게 효과적인 경우 상위개념과 하위개념의 구분은 특별한 의미를 지닌다고 판시하였다(Id. at 1098). 다만 이 사안의 경우, 선행특허 등록 후 알로세트론이 대장 통과를 느리게 한다는 연구결과가 발표되었고, 여성이 남성에 비해 혈중농도 및 흡수량이 높게 측정된 투약 실험결과도 공개된 점을 고려하면, 통상의 기술자의 입장에서 기존 선행특허의 치료방법을 일정 기간 IBS-D 증상이 지속된

2. 유럽특허청

가. 심사가이드라인

유럽특허조약 제56조는 ‘발명이 자명하지 않은 경우, 진보성을 갖는 것으로 인정한다.’고 규정되어 있다. 유럽특허청에서 진보성 판단 단계는 3단계로 이루어진 과제해결접근법(problem-solution approach)을 사용하고 있는데, ① 가장 근접한 선행기술(closest prior art)로 주선행발명을 결정하고, ② 해결하고자 하는 객관적인 과제(objective technical problem)를 설정한 후, ③ 위 주선행발명과 객관적 기술과제를 출발점으로 하여 볼 때 발명이 통상의 기술자에게 자명하였을 것인지 판단하는 것이다.⁵⁴⁾ 유럽특허청(EPO)의 진보성 판단에서는, 명문의 근거는 없더라도, 일반적으로 예측되지 않았던 기술적 효과(unexpected technical effect)가 이차적 고려사항(secondary indicator)⁵⁵⁾으로 취급된다.⁵⁶⁾ 선택발명의 경우에도 현저한 기술적 효과의 존재와 더불어 해당 선택에 이르게 하는 암시나 시사 없어야 한다고 규정하고 있으므로,⁵⁷⁾ 현저한 효과만으로 바로 진보성이 인정되지 않는다.

해당 기술분야에서 다른 선택지의 결여로 인해 ‘일방통행(one-way street)’

여성 환자로 제한하는 시도를 하는 것은 자명하고, 그 과정에서 고려해야 할 변수도 많지 않다고 판단하였다(Id. at 1098). 나아가 ‘부작용 감소의 효과’는 후행 특허의 효과라기 보다는 선행특허와 새로운 안전성 향상 및 위험 예방책, 고취된 경각심으로부터 나온 것에 가까우므로, ‘예상하지 못한 결과’로 보기도 어렵다고 지적하였다(Id. at 1102).

54) EPO, Guidelines for Examination, “Part G-Patentability, Chapter VI-Inventive step, 5. Problem-solution approach”, EPO, <<https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines.html>>, 검색일 : 2023. 11. 1.

55) 유럽특허청에서는 이차적 고려사항으로 단순한 설계변경인지 여부[‘예측 가능한 열악 발명으로의 변경(foreseeable disadvantageous modification)’, 비-기능적 변경(non-functional modification), 임의의 선택(arbitrary choice) 등], 업계의 오래된 요구사항(long-felt need), 상업적 성공(commercial success) 등이 포함된다.

56) EPO, Guidelines for Examination, “Part G - Patentability, Chapter VII - Inventive step, 10.2 Secondary indicators”, EPO, 2022.

57) EPO, Guidelines for Examination, “Part G - Patentability, Chapter VII - Inventive step, 12 Selection inventions”, EPO, 2022.

상황과 같이, 통상의 기술자가 다른 선택지 없이 대상발명에 이를 수 있다는 것이 명백하다면, 예측되지 않았던 효과는 단순히 보너스 효과(bonus effect)에 지나지 않아서 대상발명의 진보성을 긍정하는 요소로 작용하지 않는다.⁵⁸⁾

나. 심결례

유럽특허청 심판부에서도, 성공의 합리적 기대가 진보성 판단에 있어서 중요한 역할을 하고 있다. 예측할 수 있는 효과만이 발생하는 경우에는, 성공의 합리적 기대가 있어 진보성이 부정되지만 ‘시도의 자명성(obvious to try)’이 있다는 것만으로는, 성공의 합리적 기대가 있다는 것으로 되지 않는다.⁵⁹⁾

한편, 선행문헌들에 나타난 교시사항으로부터 유리한 기술적 효과가 예측 가능하기 때문에 통상의 기술자가 발명에 도달하는 것이 이미 자명한 경우라면, 추가적인 효과의 발생과 무관하게 발명의 진보성은 부정된다(T 365/86, T 350/87, T 226/88 참조).⁶⁰⁾ 즉, 선행기술이 통상의 기술자로 하여금 특정한 해결책을 채택하도록 유도함으로써 기술적 과제의 본질적인 부분이 선행기술에 의해 자명해진 경우라면, 해당 발명의 진보성은 부정되고, 그 외의 예측되지 않았던 보너스 효과만으로는 진보성이 인정될 수는 없다(T 69/83, T 231/97, T 170/06).⁶¹⁾ 만일 객관적인 기술적 과제가 설정되고, 그러한 과제에 대한 특정한 해결책이 선행기술의 관점에서 통상의 기술자에게 자명한 경우라면, 그 해결책은 진보성을 결여한 것으로 평가되고, 이러한 결론은 해당 발명이 추가적인 과제를 해결하였다는 사실에 의해 바뀌지는 않는다. 이러한 상황 하에서 대상발명의 ‘놀라운 효과’는 진보성을 긍정하는 지표로 사용될 수 없다(T 936/96).⁶²⁾

58) *Ibid.*

59) EPO, “Case Law of the Boards of Appeal, I. Patentability, D. Inventive step, 7.1 Expectation of success”, EPO, 2022.

60) EPO, “Case Law of the Boards of Appeal, I. Patentability, D. Inventive step, 10.8. Surprising effect – bonus effect”, EPO, 2022.

61) *Ibid.*

62) *Ibid.*

3. 일본

가. 일본특허청 심사기준

일본특허청 심사기준에 따르면, 심사관은 선행기술 중에서 논리부여에 가장 적합한 하나의 선행발명을 선택하여 주선행발명으로 하고, 논리부여가 가능한 것인지 여부를 판단한다. 논리부여가 가능하지 않다고 판단한 경우는, 대상발명은 진보성이 있는 것으로 판단해야 하고, 반면에 논리부여가 가능하다고 판단한 경우는 심사관은 진보성이 긍정되는 방향으로 작용하는 요소(유리한 효과, 저해요소 등)에 관한 모든 사정을 포함하여 총괄적으로 평가한다. 다음 재차 논리부여가 가능한지 여부를 판단한다. 선행발명과 비교한 유리한 효과는, 발명특정 사항으로서 발휘되는 효과(특유의 효과) 중 선행발명의 효과와 비교하여 유리한 것을 말하고, 진보성이 긍정되는 방향으로 작용하는 요소가 된다.⁶³⁾ 대상발명이, 선행발명과 비교하여 유리한 효과를 가지는 경우는 심사관은 그 효과를 참작하여, 통상의 기술자가 대상발명에 쉽게 도달할 수 있었다는 것이라는 논리부여를 시도하게 된다.

그런데, 대상발명이 선행발명과 비교한 유리한 효과를 가지고 있더라도, 통상의 기술자가 대상발명에 쉽게 도달할 수 있었다는 것이, 충분히 논리 부여되는 경우에는 대상발명의 진보성은 부정된다. 그러나 선행발명과 비교한 유리한 효과가 예를 들면, 이질적인 효과 또는 동질의 현저한 효과의 경우에 해당하여, 기술수준으로부터 예측되는 범위를 초월한 현저한 것인 경우에는 진보성이 긍정되는 방향으로 유력한 사정이 된다. 특히 선택발명과 같이, 물의 구조에 기초하는 효과의 예측이 곤란한 기술분야에 속하는 것에 대해서는, 선행발명과 비교한 유리한 효과를 가지는 것이 진보성 유무를 판단하기 위한 중요한 사정이 된다.⁶⁴⁾

63) 日本特許庁, 特許・実用新案審査基準(2020. 12.), 第II部 第2章 第2節 進歩性, 3.2.1 引用発明と比較した有利な効果.

64) 일본특허청 심사기준은 그 예로서 “대상발명이 특정 아미노산 배열을 가지는 모터린으로서, 선행발명의 모터린과 비교하여 6 내지 9배의 활성을 나타내고, 장관운동항진 효과로서 유리한 효과를 발휘하는 것이다. 그 효과가 출원당시의 기술수준으로부터 통상의 기

나. 판결례

일본에서는 진보성 판단에서 선행발명에 비하여 유리한 효과가 고려된 판례들⁶⁵⁾이 많다. 최근 일본 카르바졸 화합물 사건⁶⁶⁾에서는 “이건발명의 작용 및 효과가, 현저한 것(동질의 효과가 현저한 것)이거나 이질의 효과인 경우에는 그와 같은 작용효과가 현저 또는 특이하다는 점은, 이건발명이 쉽게 발명할 수 없었다는 결론을 도출해내는 중요한 판단요소로 된다고 해석하는 것이 타당하다.”고 하였다.

‘예측할 수 없는 현저한 효과’에 근거하여 진보성을 인정한 흥미로운 사례로서, 슈프레스용 벨트 사건⁶⁷⁾이 있다. 위 판결은 ‘예측되는 효과에 의한 시도의 자명성’이 인정되어 일단 용이 도출성을 추정할 수 있다고 하더라도, ‘다른 예측되지 않은 효과의 현저성(예측 불확실성)’으로 인하여 그러한 추정을 복멸시킬 수 있다고 하였다.⁶⁸⁾

술자가 예측할 수 있는 범위를 초월한 현저한 것인 경우는, 진보성이 긍정되는 방향으로 작용하는 요소로 된다.”고 하고 있다[日本特許庁, 特許·実用新案審査基準(2020. 12.), 第II部 第2章 第2節 進歩性, 3.2.1 引用発明と比較した有利な効果.]

- 65) 일본의 진보성 판단에 있어서 현저한 효과가 고려된 최근의 판례들에 대해서는, 三村 量一, “顕著な作用効果と進歩性 -近時の裁判例の検討を中心に-”, 『パテント』, Vol.69 No.5(2016), 13-24면. 참조.
- 66) 知財高裁 平成23(2015). 11. 30. 平成23年(行ケ) 第10018号(울혈성심부전 치료에 카르바졸 화합물의 이용사건).
- 67) 東京高裁 平成24(2012). 11. 13. 平成24年(行ケ) 第10004号 판결(슈프레스용 벨트 사건). 이 사건에서 이진발명과 선행발명 1과의 차이점 구성과 관련하여 사용된 선행발명 2에는, “대표적 우레탄경화제인 MOCA에는 발암성이 지적되었고, 더욱 안전성이 높은 재료가 요구되고 있고, MOCA를 대체할 새로운 경화제로서 ETHACURE300이 개발되었다.”고 기재되어 있었다. 일본 특허청 심결은, 이들 선행발명들을 근거로 하여, 이진발명은 무효라고 판단하면서, “갑제2호증을 접한 통상의 기술자가 안전성이라는 점으로부터 MOCA를 대체하여 ETHACURE300을 사용하게 됨으로써, 이진발명의 구성을 도출하는 것은 용이하다.”고 하였다. 그러나 지재고재는 “선행발명 1 및 선행발명 2와 달리, 이진발명은, 슈프레스용 벨트의 외주면을 구성하는 폴리우레탄을 형성할 때에 사용하는 경화제로서, 디메틸 티오 톨루엔 디아민을 포함하는 경화제를 사용함으로써, 벨트의 외주면을 구성하는 폴리우레탄에 크랙이 발생하는 것을 방지할 수 있다고 하는 효과를 나타내는 것으로, 이진 특허 출원 시의 기술수준으로부터 통상의 기술자라 하더라도 예측할 수 없는 현저한 효과를 보이는 것으로 인정된다.”고 하면서 특허청 심결을 취소하였다[田村 善之, 앞의 글(주 28), 8-9면. 참조].

4. 시사점

이와 같이 미국, 유럽, 일본 등은 모두 효과를 참작하여 진보성을 판단하는 점에서는 동일하지만,⁶⁹⁾ 그 참작이 되는 정도에는 차이가 있다.

미국에서는 일단적 자명성 추정 여부를 우선적으로 판단하기 때문에, 구성이 자명하지 않다는 사실만으로 진보성이 긍정될 수 있고, 한편 일견 구성이 자명해 보이는 경우에 있어서는 효과를 참작하여 구성의 자명성을 다시 판단하는 장면에서 이차적 고려사항으로서 역할을 하는 데 그친다. 미국에서 예측할 수 없는 현저한 효과는, 용이 도출에 대한 추론을 방해하는 사실도 될 수도 있지만, 현저한 효과가 용이 도출 여부의 판단에 실제로 영향을 주는 것은 화학분야 등 특수한 경우에만 제한된 것으로 보인다. 오히려, 예측할 수 없는 현저한 효과가 있더라도 그것이 용이 도출 여부의 판단을 좌우하지 않는다(진보성이 부정된다)고 한 사례가 많다.

68) 田村善之, 앞의 글(주 28), 9-11면. 본 논문의 저자는 위 일본 ‘슈프레스용 벨트’ 판결에 대해서는 시도의 자명성이 없는 발명에 대하여 현저한 효과라는 이유로 진보성을 인정했다는 비판을 제기하였다. 즉, “암 발생 억제라고 하는 목적만 다르고, 통상의 기술자가 경화제를 사용하는 것과 관련한 동기부여가 나타나 있는 이상, 우연이라고는 하더라도 크랙 발생이 억제되는 것이 머지않아 발견되었을 것이라 할 수 있고, 그것이 예측하기 어려운 현저한 효과라고 해서, 굳이 특허를 부여할 필요는 없다. 그럼에도 불구하고, 특허를 부여함에 있어서는, 현저한 효과에 독자적 의의를 인정하는 독립요건설의 입장이라고 볼 수밖에 없는데, 특허의 인센티브를 주지 않더라도 조만간 발명될 것이었다는 것이 예측된다고 한다면, 이미 그 근거를 ‘산업 발전’에 요구한다고 할 수 없을 것이다. 독립요건설을 관철하기 위해서는, 그러한 누구도 생각할 수 없었던 효과의 발견에 대한 보상이라는 자연권적인 설명만이 가능하다. 선행발명 2를 접한 통상의 기술자에게 있어서, 대상발명의 효과인 크랙의 방지에는 생각이 이르지 않았으나, 어찌되었든 발명성 억제라고 하는 동기 아래에서 MOCA를 대신하는 ETHACUR300을 시도해 보는 것이 용이하다고 한다면 (obvious to try), 대상발명의 구성을 상정(도출)하는 것은 용이했다고 할 수 있다. 이 경우 ETHACUR300을 선택하는 것에 과도한 실험을 요하지 않는다면, 특허 보호를 할 필요 없이, 곧 발명되었기 때문에, 발명에 대한 인센티브의 관점에서 특허를 부여할 필요는 없다.”는 것이다.

69) 知的財産研究所, “進歩性判断における 予測できない顕著な効果に関する 調査研究報告書”, 令和2年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書, 2021, 要約 ii면, 308-354면.

유럽특허청의 경우, 통상의 기술자가 대상발명에 도달하려고 하는 것이 자명하다는 것이 명백히 나타나고 있는 경우에는, 예측할 수 없는 효과는 단순히 보너스 효과로서, 그것에 의해서 진보성이 인정되지 아니한다. 유럽특허청 발명의 효과는 일반적으로 선행발명으로부터 출발하여 용이 도출 여부를 추론하는 과정에서는 고려하지 않는데, 이는 독일 및 영국의 실무와도 일치하는 것이다.⁷⁰⁾ 또한 종래 독일에서는, ‘기술적 진보성’이라는 것이 ‘기술적 곤란성’과 함께 진보성의 독립요건으로 판례에서 의해 확립되어 있었으나, 1981년 특허법 개정에 의해 ‘기술적 진보성’ 요건은 폐기되었다고 한다.⁷¹⁾

일본에서는 선행발명에 비하여 유리한 효과가 ‘이질적인 효과 또는 동질의 현저한 효과’의 경우에 해당하여, 기술수준으로부터 예측되는 범위를 초월한 현저한 것인 경우는, 진보성이 긍정되는 방향으로 유력한 사정이 된다고 하고 있다. 이는 우리나라 특허청 심사기준에서 선행기술에 비하여 더 나은 효과로서 예측할 수 없는 현저한 효과를 갖는다는 것이 진보성의 존재를 인정하기 위한 중요한 사실이 된다고 규정한 것과 같은 맥락으로 보인다.

V. 개선점

1. 진보성 판단에서 발명의 효과의 바람직한 위치

가. 절차적 진보성 판단방식의 정착

진보성을 실체를 가진 개념으로 선행기술과 구별되는 특정한 실체로 보는 것이 아니면 선행기술을 기준으로 일정한 판단절차를 통해 판별될 수 있는 절

70) David J. Abraham, “Shinpo-Sei: Japanese Inventive Step Meets U.S. Non-Obviousness”, *Journal of Patent Office Society*, Vol.77 No.7(1995), p. 528.

71) *Ibid.*

차적 결과물로 보는가의 여부는 진보성의 전반적인 경향을 결정할 수 있는 중요한 문제이다. 실체로서의 진보성은, 특허발명에서 선행기술과 구별되는 차이를 ‘단순개선(mere advancement)’과 특허발명이 될 만한 ‘중대한 개선(significant advancement)’으로 구분하고, 천재성의 발현이나 상승효과 또는 현저한 효과와 같은 중대한 개선을 의미하는 특정한 징표가 발명에서 발견될 때 진보성을 인정하는 방식이고, 반면에 절차적 진보성이란, 특허발명이 이루어 낸 개선의 결과물을 차별하지 아니하고 선행기술과 특허발명에 차이가 있는지, 통상의 기술자가 선행기술로부터 특허발명을 도출해낼 수 있는지와 같은 판단과정을 거쳐 그 입증의 충분성 여부에 의해 그 개선이 중대한지 여부를 따지지 않고 진보성을 인정하는 방식이다.⁷²⁾

발명을 실체적으로 보는 시각이 진보성 판단에 강한 영향을 미치는 이유는 진보성이라는 개념이 특허발명 이전에 이미 특정분야에서 확립된 선행기술과 특허발명이 가지는 차이의 정도가 특허권을 부여할 정도인지를 측량하는 개념이기 때문이다.⁷³⁾ 상승효과(현저한 효과 중의 하나이다)와 같은 실체적 발명의 개념에 초점을 맞추다 보면 과거 선행기술로부터 현재의 특허발명의 도출된 경과나 과정, 그리고 통상의 기술자가 그와 같은 경과를 취하지 않은 이유에 초점에 맞추어지기보다는 선행기술의 작용 내지 구성과 대상발명의 작용 내지 구성에 초점을 맞추면서 기술적 효과(technical effect)가 있는지 여부만을 따지게 마련이다.⁷⁴⁾ 위와 같은 방식은 결국 진보성 판단을 함에 있어서 특허발명을 그 구체적인 출발점으로 하여 그 분야의 가장 유사한 선행기술, 그리고 부분적으로 유사한 기타 선행기술을 대비함으로써 그 구체적 효과가 일종의 상승효과를 만들어내지 못할 때는 이를 모두 진보성이 없다고 판단함으로써 사후적 판단의 영향력이 극대화될 가능성이 높다. 또 다른 문제점은, 실체로서 특허발명을 중시하는 시각이 강해질수록 진보성의 판단

72) 설민수, “한국 특허소송에서 진보성 판단방식의 변화과정, 개선노력과 향후 방향”, 『사법』, 35호(2016), 213면.

73) Cotropia, Christopher A., “Predictability and Nonobviousness in Patent Law After KSR”, *Mich. Telecomm. & Tech. L. Rev.*, Vol.20(2014), pp. 397-401.

74) *Ibid.*

에서 판단자는 기존의 기술과는 확연히 다른 차이의 정도를 특허발명에서 찾기를 원한다는 점이고, 이에 따라서 결합 발명의 경우 선행기술과 대비하여 예상되는 효과를 넘는 현저한 효과가 인정되지 않으면 진보성이 인정되기 어렵게 되는 결과를 초래한다는 것이다.⁷⁵⁾

미국에서는 1952년 특허법 개정으로 진보성 규정 도입 이후 실체적 진보성 입장에 선 상승효과 기준이 지배하였다가, 연방순회항소법원(CAFC) 출범 이후인 1982년 이후부터 상승효과 기준이 몰락하고 절차적 진보성이 지배하였다고 한다.⁷⁶⁾ 우리나라도 종래에는 결합 발명의 진보성과 관련하여 상승효과 기준으로 판단하는 경향이 많았으나, 최근의 통상적인 실무의 경향은, 절차적 진보성에 기초한 심리, 즉 선행기술문헌에 구체적으로 결합동기를 개시하거나 아니면 암묵적·내재적으로 개시했는지 또는 특허발명이나 선행기술의 기술적 과제를 비교해 그 기술적 과제에 비추어 특허발명의 착상이 용이했는지를 따지는 방식을 취하고 있다.⁷⁷⁾ 다만, 현재에도 결합 발명 이외의 선택발명, 수치한정발명 등의 다양한 화학분야 발명에 대해서는 효과의 현저성 유무에 의한 실체적 진보성 판단방식이 여전히 활용되고 있는 것으로 보인다. 따라서 이러한 분야에 있어서도, 종래의 실체적 진보성 판단 방식에서 탈피하여, 입증 불충분 여부에 의한 절차적 진보성 판단방식으로 정착되어야 할 필요가 있다고 생각된다.

나. 효과의 위치에 관한 각 학설에 대한 검토

앞서 살핀 바와 같이, 이차적고려설은 효과가 구성의 용이 도출하다는 평가를 부정하는 요소가 되는 것으로 파악한다. 구성의 용이 도출 여부의 평가는 여러 가지 요소를 종합적으로 고려하여 판단되는 것이지만, 그 하나의 요소로서 효과가 작용한다는 것이다. 이것은 이차적고려설에서 뿐만 아니라, 간접사실설, 경험칙설, 평가장해요인설에서도 모두 동일하므로, 여기서는 이차적고려설로 모두 통합하여 검토하기로 한다.

75) 설민수, 앞의 글(주 73), 231면.

76) 위의 글, 214-216면.

77) 위의 글, 230-231, 238면.

이 설에서는, ‘특허법 제29조 제2항에서 규정하고 있는 발명의 용이 도출 여부’는 그것의 ‘구성의 용이 도출 여부’이지만, 그 구성의 용이 도출 여부에 관한 논리부여 과정에서 효과도 하나의 고려요소가 된다고 하는 입장이다. 예를 들어, 대상발명의 구성을 채용하려고 하는 시도에 동기가 일견 인정된다고 하더라도, 개선된 효과의 존재가 인정될 때에는, 그 시도는 결국 실행되지 않았던 것이라고 할 수 있기 때문에, 그러한 효과는 대상발명의 ‘구성’이 용이 도출하다는 평가를 부정하는 요소로 된다고 하는 견해이다.⁷⁸⁾

개선된 효과의 존재가 구체적으로 어떤 의미로 구성이 용이 도출하다는 평가를 부정하는 것인가에 대해서는, 이차적고려설 입장 내에서도 미묘한 견해의 차이가 존재한다. 첫째, 우수한 효과가 있음에도 불구하고 지금까지 발명되지 않았다는 사실이, 창작의 기술적 곤란성의 하나의 지표가 되는 것으로 파악하는 견해가 있다.⁷⁹⁾ 둘째, ‘성공의 합리적 기대(reasonable expectation of success)’라고 하는 관점으로부터 설명하는 견해도 있다. 이에 의하면 진보성 판단에 있어서 참작되는 효과는 ‘예측할 수 없는 효과’이고, 효과가 예측할 수 없다는 것은, 차이점 구성을 채용하여 그 성공의 합리적 기대가 없었다는 것을 의미한다. 그래서 동기부여가 일견 인정되는 경우라 하더라도, 성공의 합리적 기대가 없는 경우에는, 쉽게 그 구성을 채용할 수 있었을 것이라는 논리부여는 성립하지 않는 것이 된다.⁸⁰⁾ 세 번째 견해로, 진보성 판단에서 참작되는 효과란, 대상발명의 주선행발명과는 다른 ‘이질적인 효과’로 파악하는 견해[평가장애사실(評價障害事實)로 파악하려는 견해]이다.⁸¹⁾ 이 견해에서는, 이질의 효과가 있다는 것은 대상발명과 상이한 새로운 과제 등을 설정하는 것이기 때문에, 과제의 공통성을 현저하게 결여한다고 하는 점에서, 동기부여를 부정하는 요소로서 효과를 파악할 수 있다.

78) 前田健, 앞의 글(주 30), 36면.

79) 田村善之, 앞의 글(주 28), 4면.

80) 加藤志麻子, “化学分野の発明における進歩性の考え方—作用・効果の予測性等の観点から— 知財高裁 平成19年 7月 12日 判決(平成18年(行ケ)第10482号)[工芸素材類を害虫より保護するための害虫防除剤]”, 『パテント』, Vol.61 No.10(2008), 98면.

81) 高石秀樹, “進歩性判断における「異質な効果」の意義-容易想到性判断における「課題」と「異質な効果」との融合的理解-”, 『パテント』, Vol.69 No.5(2016), 69면.

차이점에 관한 구성을 채용하는 동기부여를 일견 인정할 수 있다고 하더라도, 예측할 수 없는 효과가 있다고 한다면 ‘강한 동기부여가 있다고까지는 할 수 없다’라고 하여 진보성을 긍정할 수 있는 논리를 제공할 수 있는 것이다. 이것은 동기부여가 일견 인정되는 경우라도, 예측할 수 없는 효과가 존재하는 경우에는, 결국 그 구성을 채용하려고 하였다는 논리부여가 성립하지 않음을 의미한다.

이차적고려설의 입장을 취하더라도, 효과가 동기부여와 동일하게, 종합적고려사항의 하나의 요소로만 한정되는 것은 아니다. 이차적고려설은 개선된 효과가 인정되더라도 종합적으로 판단하여 구성의 용이 도출 여부를 판단하는 입장이지만, 그 종합적 판단 중에 효과의 중요성을 어느 정도 평가할지에 대해서는 다양한 입장이 있을 수 있다.⁸²⁾ 예를 들면, 진보성을 부정하는 측이 동기가 있다는 논리부여에 성공하면 구성의 용이 도출 가능성이 일단 추정되는 것이지만, 상대방이 효과의 존재를 항변으로 하여 입증한 경우에는, 최종적으로 구성의 용이 도출성의 추정은 부정된다고 하는 식으로 운용하는 방안 있을 수 있고, 이러한 방안이 이차적고려설의 입장에서 벗어난다고도 볼 수 없다. 독립요건설에서는 ‘동기부여(=구성 용이 도출 여부)’ 부분과 ‘효과의 용이 도출 여부’ 부분을 분리하여 파악하는 것이므로 필연적으로 2단계 판단구조의 운용으로 되는 것이지만, 이차적고려설을 전제로 하더라도 사실상 마찬가지로 운용을 하는 것이 가능한 것이다.⁸³⁾ 따라서 이러한 관점에서 이차적고려설을 운용하게 되면, 양 설의 대립은 실제상 결론의 차이가 없게 된다.

지금까지의 논의를 종합해서 보면, 진보성 판단에 있어서 효과의 위치는 기본적으로 이차적고려설로 운영하는 것이 타당하다고 생각된다. 원래 특허법 제29조 제2항은, 청구항에 기재된 발명의 창작의 기술적 곤란성을 평가하는 것이다. 그렇다면, 그 법조문의 해석으로서 가장 충실한 것일 뿐만 아니라, 특허법의 목적이 특허권에 의해 창작 인센티브의 부여에 있는 것과도

82) 前田健, 앞의 글(주 30), 36면.

83) 같은 취지, 위의 글, 37면.

부합할 것이다. 특허권에 의한 독점권의 부여는, 특허권을 부여하지 않으면 창작이 행해지지 않을 정도로 창작이 곤란한 것에 한해서 정당화할 수 있다. 그 발명이 우수한 것인지 아닌지 여부는 보호필요성과는 관계없는 것이고, 독점권의 부여가 창작의 장려에 필요한 것인지 여부에 의해, 특허보호의 여부가 결정되어야 타당할 것이다.⁸⁴⁾

다. 소결론

과거 진보성을 선행기술과 구별되는 실제적인 개념으로 이해하여 상승효과 또는 현저한 효과와 같은 중대한 개선을 의미하는 징표가 있을 때에만 진보성을 인정하는 방식에서, 최근에는 발명을 용이 도출 여부(동기부여 유무)에 관한 논리부여의 문제로 보아 논리부여가 적절치 않은 경우에는 진보성을 인정하는(입증의 충분성에 따른) 절차적 진보성 판단방식으로 정착되고 있음을 고려할 필요가 있다.

또한, 발명의 효과는 발명의 구성으로부터 나오는 것으로서, 발명이 쉬운지 여부를 판단할 때에는 구성의 곤란성과 함께 효과도 고려하여야 한다.⁸⁵⁾ 다만, 효과를 참작하는 방식에 대해서, 어떻게 참작할 것인지는 개별 사안에 따라서 달라질 수 있다고 본다. 진보성 판단에 있어 효과의 위치와 관련하여, 현재 판례의 태도는 이차적고려설과 독립요건설이라는 2가지 설이 양립하는 것을 용인하고 있다. 그렇지만, 위 2가지 학설을 통합적으로 이해하지 않으면, 구성의 용이 도출 여부를 중심으로 하여 판단하고 효과는 이차적으

84) 위의 글, 38면.

85) 통상적으로는 청구범위에는 발명의 구성만이 기재되어 있고, 발명 효과는 발명의 설명에 기재되어 있는 것이므로, 발명의 효과를 참작하는 것이 청구범위를 발명의 설명의 내용으로 제한하여 해석하는 것이 아닌가 하는 의구심이 들 수 있다. 그러나 청구범위는 그 기재된 문언에 '기초'하여 해석하여야 하는 것은 당연하나, 그렇다 하더라도 청구범위는 상세한 설명이나 도면으로부터 고립, 단절되어서는 안 되고 항상 그와 연관을 갖고 그 맥락 속에서 해석해야 한다. 따라서 명세서 전체를 통해 객관적으로 표명된 출원인의 의사(발명의 목적 등)를 파악하여 그에 맞추어 청구범위를 해석하는 것은 너무나 당연한 법리이다. 이회기, "청구범위해석에 있어서 발명의 설명이나 도면을 참작한다는 의미에 관하여 [대법원 2004. 12. 9. 선고 2003후496 판결, 등록무효(특)], 특허판례연구, 제2판, 박영사, 2012.

로 고려하는 것이 더 적합한 경우임에도 불구하고, 구성의 용이 도출 여부를 생략한 채 현저한 효과 여부만을 갖고 진보성 여부를 결정하는 독립요건설에 따른 견해가 남용될 수 있는 문제점⁸⁶⁾이 있다. 즉, 효과라는 것은 ‘발명이 해결하려고 하는 기술적 과제’에 대응하는 개념으로 이해할 수도 있고, 그렇다면 효과는 발명을 시도하게 되는 동기와 밀접한 관련이 있을 수 있다. 다른 한편으로는, 구성만으로 보아서는 용이 도출 여부에 대한 동기가 일단 인정된다고 하더라도, ‘예측할 수 없는 현저한 효과’가 인정된다면 이는 성공에 대한 합리적 기대가 있었다고 볼 수 없어 더 강한 동기가 요구되는 것이므로, 결국 종합적으로 ‘동기가 있다고 볼 수 없다⁸⁷⁾’고 하여 처리할 수 있다고 생각된다. 바로 이러한 점에서 기본적으로는 이차적고려설을 취하면서, 그 과정에서 효과는 독립적으로 일단 인정된 동기부여를 부정하는 방식으로 작용할 수 있다는 입장을 취할 수 있는 것으로 한다면, 구성의 용이 도출 여부 판단에 보다 충실해질 수 있는 것이라고 하겠다.

2. 효과를 동기 판단에 관한 논의로 흡수

가. 기본적인 사고

우리나라의 특허법 제29조 제2항은, 미국 특허법 제103조의 조문과 달리, 그 규정의 문언과 같이 ‘쉽게 발명할 수 있었는지 여부’를 문제로 하고 있어, 동기가 부여된 이후 과정을 좀 더 중시하여 즉, 실제적 발명에 더 초점을 두어 왔다고 할 수 있다. 나아가 선택발명 등 화학발명의 경우에 구성의 용이 도출 여부(해결수단의 곤란성)는 판단이 애매한 경우가 많아서, 해당 차

86) 독립요건설과 관련하여, 반드시 현저한 효과가 있어야만 진보성이 인정되는 것으로 이해한다면 일반적인 진보성 판단기준보다 엄격한 기준으로 볼 수 있겠지만, 상황에 따라서는 어떤 예측되는 효과에 의해 구성이 명백하고 용이하게 도출 가능한 것임에도 불구하고 다른 예측할 수 없는 현저한 효과에 기초하여 진보성이 인정될 수 있다는 점에서는 일반적인 진보성 판단기준보다 완화된 기준이 될 수도 있다.

87) 동기부여란 효과와 함께 구성의 용이 도출 여부 판단의 고려요소이지만, 동기부여가 일단 추정되더라도 ‘예측할 수 없는 현저한 효과’가 인정될 때에는, 결국 당해 발명의 구성을 도출하는 것이 용이하였다고 할 수 없고, 구성의 용이 도출성이 부정되는 것이 된다.

이점에 관한 구성이 발휘하는 효과가 판단의 중심에 있었다고 해도 과언이 아니다. 그러나 이러한 효과 중심의 진보성 판단은, 구성의 차이에 관하여 검토가 필요한 경우에 있어서까지도, 효과에 대해서만 검토가 이루어짐으로서, 구성의 차이 및 그것의 용이 도출 여부에 대한 검토를 심도 있게 할 수 없게 만든 원인이 되었다고 할 수 있다. 이러한 부작용은 화학발명을 넘어서, 기계, 전자분야 발명에서도 효과로만 판단할 수도 있는 것 아닌가라는 인식까지 만들어내기도 한다.

한편 어떤 발명이 선행기술로부터 쉽게 발명될 수 있는 가장 ‘직접적인 계기’는 선행기술에 당해 발명에 이를 수 있는 동기가 내재되어 있거나 선행기술들을 결합할 수 있는 동기가 내재되어 있는 경우이다.⁸⁸⁾ 미국의 교시-시사-동기 테스트(TSM test),⁸⁹⁾ 유럽특허청의 가능성-개연성 접근법(Could-Would approach)⁹⁰⁾ 및 우리나라와 일본에서의 선행기술의 시사 내지 동기 등은 모두 그러한 ‘직접적인 계기’에 의해 진보성이 부정될 수 있음을 나타내는 것이다. 그러나 실제적으로 선행기술에 특허발명을 쉽게 도출할 수 있는 제안이나 동기가 직접적으로 나타나 있는 경우는 매우 드문 현실이기 때문에, 구성의 용이 도출 여부를 판단할 때 선행기술에 내재된 동기의 존부에 기하여 직접적으로 판단하는 경우보다는 선행기술과 해당 발명의 목적·구성·효과를 대비하는 간접적인 방식으로 진보성을 판단하는 경우가 압도적으로 많았다.⁹¹⁾

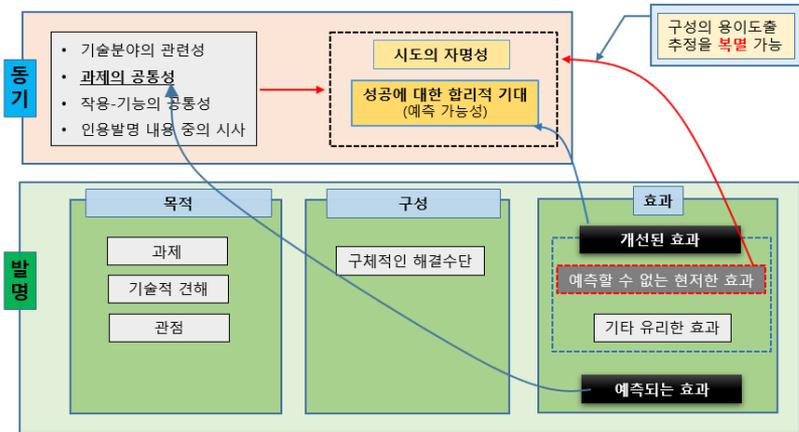
88) 정상조·박성수, 『특허법 주해 1』, 박영사, 2010, 353면(조영선 집필부분).

89) TSM 테스트란, 통상의 기술자가 선행기술을 변경하거나 선행기술들을 결합하여 대상 발명에 이르도록 하는 선행기술 내의 교시(teaching), 시사(suggestion), 동기(motivation)가 존재해야 한다는 원칙을 말한다[USPTO, MPEP(2020. 6.), § 2141. Examination Guidelines for Determining Obviousness Under 35 U.S.C. 103, III. RATIONALES TO SUPPORT REJECTIONS UNDER 35 U.S.C. 103.]. 해당 테스트 기준을 엄격히 따르면 선행기술에 해당 발명에 이를 만한 명시적인 교시(teaching)나 시사(suggestion), 동기(motivation)가 없다면 당업자에게 자명하다고 볼만한 정도의 기술에 대해서도 진보성을 부정하기 어렵다[신혜은, “최근 진보성 관련 판례동향 및 객관적 판단기준을 위한 제안”, 『법학 논총』, Vol.30 No.3(2010), 177-178면.].

90) 통상의 기술자가 선행기술로부터 해당 발명에 도달할 수 있었는지(could)의 가능성(possibility)이 아니라, 해당 발명에 도달하였을(would) 것이라는 개연성(probability)이다. 이러한 유럽의 가능성-개연성 테스트는 미국의 TSM 테스트와 매우 유사한 것이며, 양자 모두 사후적 고찰을 방지하기 위한 것이다. 정차호, 앞의 책(주 23), 308면.

특허요건 판단 단계에서 출원발명의 기술적 가치를 제대로 평가하여 검토해야 한다는 관점에서 볼 때, 효과의 현저성 여부만으로 특허법 제29조 제2항에서 규정하는 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는지를 정확하게 판단할 수 있는지는 의문이므로, 현저한 효과 이외에도 특정한 구성에 도달하게 된 동기를 진보성 판단에 고려할 수 있는 통로를 마련할 필요가 있다고 생각된다.⁹²⁾ 발명의 효과와 동기의 관계에 관한 필자의 견해를 그림으로 간략히 표현하면 다음과 같다.

〈그림1 발명의 효과와 동기〉



91) 강경태, “진보성 판단에 있어서 현저한 작용효과”, 『특허판례연구』, 제2판(2012), 248면.

92) 같은 취지, 이상현, “선택발명의 진보성에 대한 비교법적 접근-현저한 효과와 선택의 동기”, 『사법』, 제52호(2020), 501면[“가령, 선택발명에서 효과에만 초점을 맞추어 진보성을 판단하게 되면 상위개념을 포함하는 선행기술 외에 다른 선행기술을 폭넓게 검토할 필요성이 크지 않음에 비하여, 선택발명의 진보성을 판단할 때 동기도 고려한다면, 상위개념을 포함하는 선행기술은 물론 하위개념을 선택할 동기를 제공할 수 있는 다른 선행기술들도 다양하게 검토하게 됨으로써, 출원 당시 공지된 모든 선행기술을 자신의 지식으로 할 수 있었던 통상의 기술자를 전제로 하는 특허법 제29조 제2항의 취지에 보다 가까워지는 것이다.”].

예를 들어, 대상발명이 선행발명에 대비하여 가지는 '이질적인 효과'란, 선행발명과 상이한 '목적', '과제', '관점' 등을 의미하는 것이므로, 대상발명이 선행발명과 상이한 과제 등을 설정하고, 이것을 해결하는 것이 구성(과제의 해결수단)의 용이 도출성을 부정(즉, 진보성을 긍정)하는 방향으로 움직이는 요소의 하나로 파악할 수 있다.

결론적으로, 효과와 구성을 따로 논할 것이 아니라, 기존 효과에 관한 논의를 동기부여 등의 구성의 용이 도출 여부에 관한 논의로 흡수함으로써, 구성의 용이 도출 여부에 대한 판단만으로도, 본래의 특허법 제29조 제2항의 취지인 '쉽게 발명할 수 있었는지 여부'가 충분히 검토될 수 있도록 해야 한다. 구체적으로는 효과를 동기의 요소로 파악하여 구성의 용이 도출 여부 판단 과정 중 '시도의 자명성(예측가능성)' 또는 '과제의 공통성'으로 판단하는 방법이 있을 수 있다.

나. 효과를 고려한 동기의 구체적인 판단방법

1) '효과'를 '시도의 자명성(예측가능성)'에서 판단

'효과'가 어떤 방식으로 '동기(시도의 자명성이나 예측가능성)'로 고려될 수 있는가를 보여주는 대표적인 사례가 올란자핀 사건이다. 이 올란자핀 판결에서 우리 대법원은 콜레스테롤 증가 부작용 감소라는 이질적 효과에 근거하여 효과의 현저성⁹³⁾을 인정한 후 이에 근거하여 바로 진보성이 부정되지 않는다고 한 것임에 비하여, 미국 대응특허에 관한 연방순회항소법원 판결⁹⁴⁾에서는 통상의 기술자가 선행발명에 포함된 다수의 화합물 중 에틸 올란자핀을 선택하여 치환기를 변경함으로써 올란자핀을 합성할 동기가 충분하였는지, 올란자핀에서 콜레스테롤 증가 현상이 나타나지 않은 것이 예상

93) 본 논문에서 사용하는 '현저한 효과' 또는 '효과의 현저성'이라는 표현은 '이질적인 효과'를 포함하는 개념이며, 또한 '예측할 수 없는 효과'라는 의미도 포함하는 개념이다[구체적으로는 앞의 각주(주 6)의 내용 참조].

94) *Eli Lilly and Co. v. Zenith Goldline Pharmaceuticals, Inc.*, 471 F.3d 1369 (Fed. Cir. 2006).

하지 못한 효과에 해당하는지 차례로 검토한 후 자명하지 않다는 최종 결론에 이르렀다.

효과의 예측곤란성·현저성이 인정되는 분야는 사실상, 화학 등의 일부 분야에 한정되는 것으로, 각 기술분야에서 구성에 대응하는 효과의 예측가능성의 문제는, 순수하게 과학의 문제이다.⁹⁵⁾ 화학은 실험의 학문이라든지, 실증과학이라고 이야기되는 것처럼, 실제로 만들어서 측정해보지 않으면, 물성(효과에 해당함)을 예측하는 것이 어려운 경우가 많다. 의약·생화학 분야 등의 경우, 광학이성질체가 전형적인 것처럼, 화학구조가 매우 유사하고 물성이 거의 동일한 물질이라 하더라도, 인체에 대한 작용은 매우 다른 경우가 많으며, 효과의 예측은 더욱 곤란하다. 결국 화학분야에서는 화학물질의 구조의 사소한 변경으로도 전혀 다른 효과를 발휘할 수 있다는 점에서, 일반적으로 예측가능성이 낮은 기술영역으로 분류되는 것이다. 우리 대법원도 화학발명에 있어서는 기술의 예측가능성을 고려하고 있다.⁹⁶⁾ 시도의 자명성 (obvious to try)만으로는 발명이 바로 자명하다고 할 수 없고, 성공의 합리적인 기대가 있어야 하는 바, 예측할 수 없는 현저한 효과는 ‘성공의 합리적인 기대(reasonable expectation of success)’라는 요소를 통해서 고려될 수도 있다.⁹⁷⁾

95) 한편, 기계 등의 역학 분야나 소프트웨어 등의 분야에서는 실제로 만들지 않더라도 설계도나 플로차트로부터 효과를 바로 이해할 수 있는 경우가 많다. 전자기학, 파동역학, 유체역학 등의 분야에서는, 효과를 직관적으로 파악하는 것이 곤란한 경우가 많으나, 컴퓨터 시뮬레이션에 의해 효과를 고도하게 예측할 수 있는 경우가 많다.

96) 대법원 2001. 11. 30. 선고 2001후65 판결[“일반적으로 기계장치 등에 관한 발명에 있어서는 특허출원의 명세서에 실시례가 기재되지 않더라도 통상의 기술자가 발명의 구성으로부터 그 작용과 효과를 명확하게 이해하고 용이하게 재현할 수 있는 경우가 많으나, 이와는 달리 이른바 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 당해 발명의 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 실험예가 기재되지 않으면 통상의 기술자가 그 발명의 효과를 명확하게 이해하고 용이하게 재현할 수 있다고 보기 어려워 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많다.”].

97) 최근 우리나라 대법원에서도 결정형 발명과 관련하여, ‘예측할 수 없는 유리한 효과’를 구성의 용이 도출 여부를 판단에 고려해야 한다고 판시한 바 있다. 대법원 2022. 3. 31. 선고 2018후10923 판결은 “의약화학물의 제제설계를 위하여 그 화합물이 다양한 결정

2) ‘효과’를 ‘과제의 공통성’에서 판단

특허청 심사기준에서는 ‘발명에 이를 수 있는 동기가 있는 것’에 ‘선행발명과 청구항에 기재된 발명의 과제가 공통되는 경우’를 들면서, 이는 통상의 기술자가 선행발명에 의하여 청구항에 기재된 발명을 쉽게 발명할 수 있다는 유력한 근거가 된다고 하고 있다.⁹⁸⁾ 반대로, 기술적 과제가 선행발명과 다른 경우에는 진보성을 인정하는 중요한 근거로 작용한다고 판시한 사례들⁹⁹⁾도 있다.

대상발명이 선행발명과 비교하여 ‘이질적인 효과’를 갖는다는 것은 대상 발명과 선행발명과 ‘과제’ 등이 상이하다는 것과 거의 같은 의미라고 할 수 있다.¹⁰⁰⁾ 가령, 수치한정 발명에서 이질적 효과를 갖는 경우에 있어서, 대법원은 “수치한정을 제외한 양 발명의 구성이 동일하더라도 그 수치한정이 공지된 발명과는 상이한 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고 그 효과도 이질적인 경우라면, 수치한정의 임계적 의의가 없다고 하여 특

형태 즉 결정다형을 가지는지 등을 검토하는 다형체 스크리닝은 통상 행해지는 일이다. 하지만 그것만으로 결정형 발명의 구성의 곤란성이 부정된다고 단정할 수 없다. …(중략)… 결정형 발명의 구성의 곤란성을 판단할 때, …(중략)… 결정형 발명에서 청구하는 특정한 결정형에 이를 수 있다는 가르침이나 암시, 동기 등이 선행문헌에 나타나 있는지, 결정형 발명의 특정한 결정형이 선행문헌 화합물에 대한 통상적인 다형체 스크리닝을 통해 검토될 수 있는 결정다형의 범위에 포함되는지, 그 특정한 결정형이 예측할 수 없는 유리한 효과를 가지는지 등을 종합적으로 고려하여, 통상의 기술자가 선행발명으로부터 결정형 발명의 구성을 쉽게 도출할 수 있는지를 살펴보아야 한다.”고 하였다.

98) 특허청, 앞의 심사기준, 3307면.

99) 대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후2184후 판결에서는 “선행발명에는 이견발명과 같은 기술적 과제 및 그 해결원리에 관한 기재나 암시가 없다”고 하여 이견발명과 선행발명의 기술적 과제의 차이를 중요한 차이점으로 하여 진보성을 판단하고 있다. 또한, 특허법원 2017. 8. 17. 선고 2017허547 판결에서는, “이견발명과 선행발명들의 기술적 과제가 추상적·포괄적인 상위개념 단계에서 동일·유사할 수 있다는 이유로 선행발명들에 이견발명의 기술적 과제가 내재되어 있다고 할 수 없다”한 점은 선택발명에 대하여도 적용할 수 있는 것으로 보인다. 나아가, 대법원 2015. 7. 23. 선고 2013후2620 판결에서는 “선행발명은 액정화면의 대회화를 기술적 과제의 한가지로 삼고 있는데, 선행발명에서 액정화면이 배치된 덮개에 기능키를 추가하는 시도는 이러한 기술적 과제에 반하는 것이다”라고 하여 선행발명의 구성을 변경하면 그 기술적 과제에 반한다고 판시한 사례이다.

100) 高石秀樹, 앞의 글(주 82), 47면.

허발명의 진보성이 부정되지 아니한다.¹⁰¹⁾”라고 하였는바, ‘이질적 효과’를 ‘상이한 과제를 달성하기 위한 기술수단으로써의 의의’라는 관점과 함께 파악하려고 하는 점도 참고할 만하다.

다만 이질적 효과를 ‘과제의 공통성’ 관점에서 다를 때, 기본적인 과제는 공통되면서 구체적인 해결과제가 상이한 경우 등, 진보성을 부정하는 방향과 긍정하는 방향이 대립할 때가 문제가 될 수 있다. 결국에는 이것을 통합하여 고려해야 하겠지만, 앞서 살핀 바와 같이 진보성 판단을 입증의 충분성 여부에 의한 절차적 진보성 판단방법을 따른다고 할 경우에는, 1단계로서 구성의 용이 도출 여부를 긍정하는 관점에서 먼저 판단하고, 그 판단 결과에 따르면 일단 구성이 용이 도출 가능한 것으로 추정할 수 있다고 논리부여 가능하다고 판단되는 경우에, ‘이질적 효과에 의한 구체적인 해결과제의 차이’ 등을 고려하는 2단계로 판단하는 것이 타당하다. 그런 방식을 취해야, 이질적 효과라는 것이 해결과제의 차이라고 할 수 있을 정도인가를 정확히 평가하는 비교·형량이 이루어질 수 있기 때문이다.

대상발명의 과제는 대상발명이 종래기술에서는 해결하지 않았던 것이고, 과제로서 남은 것을 말한다.¹⁰²⁾ 다만 선행발명의 과제를 인정함에 있어서는, 대상발명의 과제의 인정과는 달리, 최근접 종래기술과 대비한 구체적인 과제에 한정되지 않고, 보다 일반적인 과제 및 선행발명의 각 구성이 가지고 있는 과제까지도 인정하는 것이 허용된다.¹⁰³⁾ 과제의 공통성을 판단할 때 비교대상과 관련하여, 특허청 심사기준¹⁰⁴⁾에는 대상발명과 ‘선행발명’의 과제만을 비교하는 형태로만 간단히 기재하고 있을 뿐 명확하지 않으나, 예측할 수 없는 이질의 효과를 과제의 공통성으로 파악하는 경우에 있어서, 그 과제의 공통성이 문제가 되는 것은 주로 부선행발명과 주선행발명(또는 대상

101) 대법원 2010. 8. 19. 선고 2008후4998 판결.

102) 유럽특허청의 과제-해결수단(problem-solution) 접근법에서, 과제는 대상발명과 최근접 종래기술(closest prior art: 주로 ‘주선행발명’에 대응된다)과의 차이점(differentiating feature)으로부터 도출된다.

103) 末吉剛, “容易想到性(進歩性)判断における 課題の意義”, 『パテント』, Vol.69 No.2(2016), 87면.

104) 특허청, 앞의 심사기준, 3308-3309면.

발명) 간의 과제의 공통성이 될 것이다. 과제의 공통성이 결여될수록 결합에 관한 동기의 인정은 그에 비례하여 힘들어질 것으로 보인다.¹⁰⁵⁾

3) ‘예측할 수 없는 효과’와 ‘예측되는 효과에 의한 동기부여’가 대립하는 경우

앞서 본 일본 ‘슈프레스용 벨트’ 판결¹⁰⁶⁾에서는 ‘발암 억제라고 하는 예측되는 효과’와 ‘크랙 발생 방지라는 예측되지 않은 효과’가 동기부여 판단 과정에서 대립된 점이 주목할 만하다. 위 사건에서는, ‘예측되는 효과에 의한 시도의 자명성’이 인정되어 구성이 용이 도출하다고 일단 추정할 수 있다고 하더라도, 예측되지 않은 어떤 다른 효과(예측 불확실성)로 인하여 그러한 추정을 복멸시킬 수 있다는 것으로 이해된다. 다시 말하면, 동기가 일단 인정된다고 하더라도 실제 발명의 내용을 검토해 보니 예측 불확실성이 커서 보다 더 강한 동기가 요구되는 것이므로 최종적으로는 동기가 인정되지 않는다고 결론내린 것으로 보인다.

다만 반대로, 예측할 수 없는 효과가 있더라도, 다른 이유에 의해, 구성의 용이 도출 여부를 긍정해야만 하는 경우가 있을 수 있음은 부정할 수 없다. 과제의 해결을 강요하는 설계상의 필요성이나 시장의 압력이 존재하는 것이 그러한 예라 할 수 있다. 가령 위 일본 슈프레스용 벨트 사건에서는 여하튼 발암 억제라는 효과 측면에서는 예측가능성이 있었으므로, 성공에 대한 불

105) 대상발명의 과제라는 것이 주선행발명과 차이점으로부터 도출되는 경우, 대상발명에 의해 최초로 해결한 것이고, 주선행발명에서는 해결하지 않았던 것이므로, 주선행발명의 과제는 대상발명의 해결과제와는 필연적으로 다른 것이 된다(물론, 대상발명과 주선행발명의 과제가 현저하게 다른 경우는 진보성을 긍정하는 유력한 근거가 된다고 할 수 있다). 따라서 대상발명의 구체적인 해결과제가 주선행발명의 과제와 공통성이 없다는 것이라는 이유만으로, 구성이 용이 도출하지 않다는 판단을 해서는 안 된다. 가령 부선행발명이 전용 가능한 기술수단을 개시하고 있기는 하지만 주선행발명과 그 기술분야가 전혀 상이한 경우에는, 주선행발명에 부선행발명을 적용할 동기가 부정될 수 있다. 마찬가지로 부선행발명이 개시하고 있는 구성이 대상발명의 구성과 동일한 것이기는 하지만 해당 구성이 부선행발명과 대상발명에서는 다른 목적으로 사용되어 다른 과제를 해결하는 경우도 있다.

106) 東京高裁 平成24(2012). 11. 13. 平成24年(行ケ)第10004号 판결.

확실성이 없어 시도가 자명하다고 판단했어야 하는데, 그렇게 판단하지 않았다는 비판¹⁰⁷⁾이 있을 수 있다. 쉽게 말하면, 특허권을 부여하지 않으면 개발되지 않을 그런 기술에 대해 특허를 부여해야 한다고 하는 관점에서, 진보성의 요건은 성공에 대해 불확실성이 있는 경우에만 충족되는 것으로 운용해야 한다고 하는 취지가 그런 비판의 입장이 될 수 있다.

최근의 일본 판결례 중에는 ‘구성이 용이 도출하다’는 지재고재 판결이 확정된 이후에도 추후에 ‘예측할 수 없는 현저한 효과’가 인정되어 진보성이 인정된다는 지재고재의 판결이 다시 이루어진 사례¹⁰⁸⁾도 있는 것을 보면, 확실히 ‘구성의 용이 도출 여부’와 ‘예측할 수 없는 현저한 효과’는 별도로 판단되어지기도 하고 서로 충돌하는 경우도 있을 수 있다고 생각된다.¹⁰⁹⁾ 미국에서는, 위 두 가지 원칙이 충돌할 때에는, 항상 시도의 자명성(obvious to try)이 우선되어야 하고, 이것은 특허법의 기초인 자명성 이론의 논리와도 일관성이 있다는 견해¹¹⁰⁾도 있지만, 현저한 효과에 관한 법리를 오랫동안

107) 田村善之, 앞의 글(주28), 10-11면.

108) 이는 판결의 구속력과 관련된 사안이기도 하다. 1차 지재고재 판결과 3차 지재고재 판결을 대비해 보기 위해서, 사안의 경위를 살펴보면, “1차 특허청 심결(구성이 용이 도출하지 않아 진보성 있음) → 1차 지재고재 판결(구성이 용이 도출한 것으로 진보성 없음, 심결취소(최고재 상고하지 않아 판결확정)) → 2차 특허청 심결(예측할 수 없는 현저한 효과가 인정되므로 진보성 있음) → 2차 지재고재 판결(예측할 수 없는 현저한 효과가 인정되지 않으므로 진보성 없음) → 2차 최고재 판결(예측할 수 없는 현저한 효과가 인정되므로 진보성 있음, 판결취소) → 3차 지재고재 판결(예측할 수 없는 현저한 효과가 인정되므로 진보성 있음)”로 이어졌다. 위의 2차 최고재 판결이, 最高裁判所 令和元年(2019). 8. 27. 平成30年(行ヒ) 第69号(알레르기성 안질환 치료 점안제 사건)으로, 최고재 판결에서 환승 후의 지재고재 판결이 3차 지재고재 판결이다. 위 사건에서 판결의 구속력의 범위에 관한 구체적인 논의는 田村善之, “医薬用途発明の進歩性につき発明の構成から当業者が予測しえない顕著な効果の有無の吟味を要求して原判決を破棄した最高裁判決について (1) : 局所的眼科用処方物事件”, 『知的財産法政策学研究』, Vol.63(2022), 195-216면. 참조.

109) 광학이성질체 발명이나 엮 형태 한정 화합물 발명은 시도의 자명성(obvious to try)과 예측할 수 없는 결과(unexpected result)라는 두 가지 원칙이 충돌할 수 있는 대표적인 예이다.

110) Lemley, Mark A., “Expecting the Unexpected”. *Notre Dame Law Review*, Vol.92(2017), pp. 1369-1394.

발전시켜 온 우리나라에 그러한 견해를 적용하는 것은 타당하지 않다고 생각된다.

결국, 이러한 경우에 있어서는, ‘예측되는 효과에 의한 시도의 자명성이 있다’는 논리와, ‘예측되지 않은 효과(예측의 불확실성)로 인한 성공에 대한 합리적 기대가 낮다’는 논리 간의 비교·형량을 함으로서 결정할 수밖에 없을 것으로 생각된다. 가령, 대법원 2019. 1. 31. 선고 2016후502 판결에서는 의약 용도발명의 진보성 판단 시 ‘성공에 대한 합리적 기대가능성’을 고려해야 한다고 본 원심판결(특허법원 2016. 1. 21. 선고 2014허4913 판결)을 파기하면서, “의약용도발명에서는 통상의 기술자가 선행발명들로부터 특정 물질의 특정 질병에 대한 치료효과를 쉽게 예측할 수 있는 정도에 불과하다면 그 진보성이 부정되고, 이러한 경우 선행발명들에서 임상시험 등에 의한 치료효과가 확인될 것까지 요구된다고 볼 수 없다.”고 하여, 치료효과가 예측 가능한 것이므로 시도의 자명성이 있다는 논리가, 예측의 불확실성으로 인한 성공에 대한 합리적 기대가 낮다는 논리 보다 크게 작용한 것으로 판단하였다. 이것은 미국의 실무에서 “대상발명의 예측되지 않은 특성들이 예측되는 특성들과 동등하거나 그것들 보다 큰 정도로 중요하다는 것이 입증되지 않은 경우에는, 예측되는 특성들에 관한 증거들은 자명성의 증거들을 복멸시키는데 불충분할 수도 있다.”고 취급¹¹¹⁾하는 것과 같은 맥락으로서, 해당 예측되지 않은 효과가, 예측되는 다른 효과로 인하여 구성이 용이 도출 하다는 일단의 추정을 복멸시킬 수 있을 만큼, 충분하게 현저하지 않은 것으로 인정된 것으로 보인다.

어떤 예측할 수 없는 효과가 다른 예측되는 효과와 비교·형량하여 본 결과 비교우위를 가질 때 ‘현저하다’는 개념을 사용할 수 있을 것이고, 예측되는 효과에 의한 시도의 자명성이 있다는 논리를 뒤집을 수 있을 정도의 효과를 ‘현저한 효과’라고 부를 수 있다. 그렇다면, 이러한 사고방식에서는 비교·형량이 이미 끝난 이후에 ‘효과의 현저성’이라는 개념을 사용하는 것이므로,

111) USPTO, MPEP(2020. 6.), § 716.02(c) Weighing Evidence of Expected and Unexpected Results [R-2].

효과의 현저성이 있으면 바로 진보성이 인정되게 된다. 우리나라 판결례에서도 ‘효과의 현저성(즉, 이질이거나 동질의 현저한 효과)’를 갖는 경우 진보성이 부정되지 않는다고 하였으므로, 예측되는 효과에 의한 시도의 자명성이 있다는 논리와 비교·형량하여 본 결과 그 논리를 뒤집을 수 있을 정도라고 평가된 이후의 개념으로서 ‘효과의 현저성’이라는 개념을 사용하는 것이라고 볼 수 있다.¹¹²⁾

이와 같이, 예측할 수 없는 현저한 효과의 존재는, 논증에 의해 일단 성립된 구성이 용이 도출하다는 추정을 뒤집고, 용이 도출하지 않다고 간주할 수 있는 의의를 가진다고 하겠다. 예측할 수 없는 현저한 효과는, 어떤 발명의 구성에 도달하는 것이 곤란하였다는 사실을 간접적으로 나타내 보이는 요소이므로, 이 점을 나타내 보인다면 바로 구성이 용이 도출하다는 추정을 뒤집을 수 있는 합리성이 있다. 이러한 예측할 수 없는 현저한 효과의 존재에 대한 증명책임은 출원인 측에 있다고 하는 것이 적절하다고 생각한다. 기본적으로는 이차적고려설의 입장에서 효과를 고려하는 방향으로 하여, 위와 같이 ‘구성의 용이 도출 여부의 논증’에 대한 판단 후에, 별도로 고려요소를 검토하는 2단계 판단구조를 이용함으로써, ‘구성의 용이 도출 여부의 논증’이라는 형식적인 판단기준에 의한 편견을 피하고 판단을 안정화시킴과 동시에, ‘효과’라는 개념을 통해 발명의 실제적 타당성을 확보할 수 있는 구조가 되는 것이다.

다. 소결론

효과를 동기의 요소로 파악하여 구성의 용이 도출 여부 판단 과정 중 ‘시도의 자명성(예측가능성)’ 또는 ‘과제의 공통성’으로 판단하는 방법 등에 의

112) 이렇게 본다면, 진보성 판단에서, 구성이 용이 도출 가능한 것으로 인정되더라도, 그러한 추정을 복멸시킬 수 있는 ‘현저한 효과’에 관한 법리는 여전히 유효하다. 이것은 대법원 아픽사반 판결 이전의 선택발명에 관한 구(舊) 법리가 독립요건설 입장에서 ‘예측할 수 없는 현저한 효과 → 진보성 인정’이라는 논리구조를 취했다면, 아픽사반 판결에서 실시한 선택발명에 관한 신(新) 법리는 그 논리구조로써 ‘현저한 효과 → 구성이 용이 도출하지 않음 → 진보성 인정’의 틀을 취함으로써, 진보성 인정에 있어서 구성의 용이 도출 여부의 결론을 반드시 내리도록 하는 점에서만 차이가 있게 된다.

해, 기존 효과에 관한 논의를 동기부여 등의 구성의 용이 도출 여부에 관한 논의로 흡수함으로써, 구성의 용이 도출 여부에 대한 판단만으로도, 본래의 특허법 제29조 제2항의 취지인 ‘쉽게 발명할 수 있었는지 여부’가 충분히 검토될 수 있도록 해야 한다.

‘예측할 수 없는 효과’를 가지는 경우, 반드시 진보성 요건을 충족하는 것은 아니다. 화학발명에서 ‘예상외로 우수하다’는 것에 기술적 의의가 있고 화학의 발전에 기여할 수 있는 것이라고 하더라도, 사실상, 그 발명의 구성 자체를 보면, 예를 들어 다른 관점에서 바라보았을 때, 통상의 기술자가 당연하게 시도하였을 것이라면, 단순히 그와 같은 조합이 1개의 문헌에 기재되어 있지 않다는 이유만으로, 20년간의 독점·배타권을 인정해도 괜찮은 것인가 하는 산업정책상의 입장도 있을 수 있다.¹¹³⁾ 이렇게 보면, 화학분야 발명에 있어서 ‘예측할 수 없는 효과’의 평가와 ‘구성의 용이 도출 여부’의 평가는, 전자는 기술적 관점으로부터 후자는(권리행사를 고려한) 산업정책상의 관점으로부터라고 의미한다고 보면, 양자는 그 평가의 축이 다른 것이다.¹¹⁴⁾ 결국, 예측되는 효과에 기초하여 일견 구성이 용이 도출 가능한 것으로 인정되더라도, ‘예측할 수 없는 효과’를 고려하여 비교·형량하여 최종적으로 진보성 여부의 결론을 내려야 하는 것인데, 일견 구성이 용이 도출하다는 평가를 뒤집고 진보성이 인정되기 위해서는, 해당 ‘예측할 수 없는 효과’가 일견 구성이 용이 도출 가능하다는 평가에서 고려되었던 그 ‘예측되는 효과’와 비교·형량하여 볼 때 우위를 가져야 한다.

113) 濱田百合子, “化学分野の発明の進歩性 -「構成容易」と「有利な効果」について-”, 『パテント』, Vol.69 No.5(2016), 38면.

114) 위의 글, 38면.

VI. 맺으며

과거 진보성을 선행기술과 구별되는 실체적인 개념으로 이해하여 상승효과 또는 현저한 효과와 같은 중대한 개선을 의미하는 징표가 있을 때에만 진보성을 인정하는 방식에서, 최근에는 발명을 용이 도출 여부(동기부여 유무)에 관한 논리부여의 문제로 보아 논리부여가 적절치 않은 경우에는 진보성을 인정하는(입증의 충분성에 따른) 절차적 진보성 판단방식으로 정착되고 있음을 고려할 필요가 있다.

발명의 효과는 발명의 구성으로부터 나오는 것으로서, 발명이 쉬운지 어려운지 여부를 판단할 때에는 구성의 곤란성과 함께 그 효과도 고려하여야 한다. 진보성 판단에 관한 효과의 위치와 관련한 이차적고려설과 독립요건설이라는 2가지 학설 간의 대립이 있지만 기본적으로 이차적고려설의 입장을 취하면서, 그 과정에서 효과는 독립적으로 일단의 추정으로 성립된 동기부여를 부정하는 방식으로 작용할 수 있다는 입장을 취하면, 구성의 용이 도출 여부 판단에 보다 충실해질 수 있을 것이다.

효과를 동기의 요소로 파악하여 구성의 용이 도출 여부 판단 과정 중 ‘시도의 자명성(예측가능성)’ 또는 ‘과제의 공통성’으로 판단하는 방법 등에 의해, 기존 효과에 관한 논의를 동기부여 등의 구성의 용이 도출 여부에 관한 논의로 흡수함으로써, 구성의 용이 도출 여부에 대한 판단만으로도, 본래의 특허법 제29조 제2항의 취지인 ‘쉽게 발명할 수 있었는지 여부’가 충분히 검토될 수 있도록 해야 한다.

‘예측할 수 없는 효과’를 가지는 경우, 반드시 진보성 요건을 충족하는 것은 아니다. 화학발명에서 ‘예상외로 우수하다’는 것에 기술적 의의가 있고 화학의 발전에 기여할 수 있는 것이라고 하더라도, 사실상, 그 발명의 구성 자체를 보면, 예를 들어 다른 관점에서 바라보았을 때, 통상의 기술자가 당연하게 시도하였을 것이라면, 단순히 그와 같은 조합이 1개의 문헌에 기재되어 있지 않다는 이유만으로, 20년간의 독점·배타권을 인정해도 괜찮은 것인

가 하는 산업정책상의 입장도 있을 수 있다. ‘예측할 수 없는 효과’의 평가와 ‘구성의 용이 도출 여부’의 평가는, 전자는 기술적 관점으로부터 후자는(권리 행사를 고려한) 산업정책상의 관점으로부터라고 의미한다고 보면, 양자는 그 평가의 축이 다른 것이다.

참고문헌

〈단행본(국내 및 동양)〉

정상조·박성수, 『특허법 주해 1』, 박영사, 2010.

정차호, 『특허법의 진보성』, 박영사, 2014.

中山信弘 외 3인, 『특허법판례백선』, 제4판, 사단법인 한국특허법학회(역), 박영사, 2014.

〈학술지(국내 및 동양)〉

강경태, “진보성 판단에 있어서 현저한 작용효과”, 『특허판례연구』, 제2판(2012).

박성수, “한국 특허법상 특허발명의 진보성 판단”, 『Law & Technology』, 제3권 제 6호(2007).

반용병, “진보성 판단기준에 관한 새로운 고찰: 화학발명을 중심으로”, 『지식재산 21』, 제72호(2002).

설민수, “한국 특허소송에서 진보성 판단방식의 변화과정, 개선노력과 향후 방향”, 『사법』, 35호(2016).

신혜은, “최근 진보성 관련 판례동향 및 객관적 판단기준을 위한 제안”, 『법학 논총』, Vol.30 No.3(2010).

이상현, “선택발명의 진보성에 대한 비교법적 접근-현저한 효과와 선택의 동기”, 『사법』, 제52호(2020).

이회기, “청구범위해석에 있어서 발명의 설명이나 도면을 참작한다는 의미에 관하여 [대법원 2004. 12. 9. 선고 2003후496 판결, 등록무효(특)]”, 『특허판례연구』, 제 2판(2012).

정차호, “구성변경의 곤란성 그 후 효과 증진”, 『특허판례연구』, 제2판(2012).

조영선, “발명의 진보성 판단에 관한 연구”, 『사법논집』, 제37집(2004).

田村善之, “医薬用途発明の進歩性につき発明の構成から当業者が予測しえない顕著な効果の有無の吟味を要求して原判決を破棄した最高裁判決について (1): 局所的眼科用処方物事件”, 『知的財産法政策学研究』, Vol.63(2022)

岡田吉美, “発明の進歩性の評価における効果の位置づけの考察 —特許法の趣旨説(独立要件説)の再検討”, 『特許研究』, No.69(2020).

前田健, “進歩性判断における「効果」の意義”, 『Law & Technology』, 82号(2019).

吉田昌司, “権利書たる明細書に「発明の効果」は記載すべきでない”. 『パテント』, Vol.72 No.6(2019).

宮崎賢司, “間接事実説なのか、独立要件説なのか、それとも? -進歩性判断における二次的考慮事項の位置づけ-”, 『特技懇』, 289号(2018).

田村善之, “「進歩性」(非容易推考性)要件の意義: 顕著な効果の取扱い”, 『パテント』, Vol.69 No.5(2016).

高石秀樹, “進歩性判断における「異質な効果」の意義-容易想到性判断における「課題」と「異質な効果」との融合的理解-”, 『パテント』, Vol.69 No.5(2016).

濱田百合子, “化学分野の発明の進歩性 -「構成容易」と「有利な効果」について-”, 『パテント』, Vol.69 No.5(2016).

三村量一, “顕著な作用効果と進歩性 -近時の裁判例の検討を中心に-”, 『パテント』, Vol.69 No.5(2016).

末吉剛, “容易想到性(進歩性)判断における課題の意義”, 『パテント』, Vol.69 No.2(2016).

加藤志麻子, “化学分野の発明における進歩性の考え方-作用・効果の予測性等の観点から- 知財高裁 平成19年 7月 12日 判決(平成18年(行ケ)第10482号) [工芸素材類を害虫より保護するための害虫防除剤]”, 『パテント』, Vol.61 No.10(2008).

〈학술지(서양)〉

Abraham, David J., “Shinpo-Sei: Japanese Inventive Step Meets U.S. Non-Obviousness”, *Journal of Patent Office Society*, Vol.77 No.7(1995).

Cotropia, Christopher A., “Predictability and Nonobviousness in Patent Law After KSR”, *Michigan Telecommunications and Technology Law Review*, Vol.20(2014).

Lemley, Mark A., “Expecting the Unexpected”. *Notre Dame Law Review*, Vol.92(2017).

〈판례〉

대법원 1994. 12. 27. 선고 93후1810 판결.

대법원 1994. 4. 15. 선고 90후1567 판결.

대법원 1997. 9. 26. 선고 96후825 판결.

대법원 1997. 5. 30. 선고 96후221 판결.

대법원 1997. 5. 23. 선고 96후1064 판결.

대법원 2000. 2. 11. 선고 97후2224 판결.

대법원 2001. 12. 14. 선고 99후1140 판결.

- 대법원 2001. 11. 30. 선고 2001후65 판결.
대법원 2002. 12. 26. 선고 2001후2375 판결.
대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후736, 743 판결.
대법원 2010. 8. 19. 선고 2008후4998 판결.
대법원 2010. 3. 25. 선고 2008후3469, 3479(병합) 판결.
대법원 2012. 8. 23. 선고 2010후3424 판결.
대법원 2013. 2. 14. 선고 2012후3312 판결.
대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후238 판결.
대법원 2014. 1. 23. 선고 2013후2002 판결.
대법원 2014. 1. 23. 선고 2013후1993 판결.
대법원 2014. 1. 16. 선고 2013후785 판결.
대법원 2015. 7. 23. 선고 2013후2620 판결.
대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후2184후 판결.
대법원 2017. 8. 29. 선고 2014후2696 판결.
대법원 2020. 5. 14. 선고 2017후2543 판결.
대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609 판결.
특허법원 2017. 9. 29. 선고 2017허301 판결.
특허법원 2017. 8. 17. 선고 2017허547 판결.
東京高裁 平成24(2012). 11. 13. 平成24年(行ケ) 第10004号.
知財高裁 平成23(2015). 11. 30. 平成23年(行ケ) 第10018号.
最高裁判所 令和元年(2019). 8. 27. 平成30年(行ヒ) 第69号.
Eli Lilly and Co. v. Zenith Goldline Pharmaceuticals, Inc., 471 F.3d 1369
(Fed. Cir. 2006).
KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398, 421, (2007)
Takeda Chemical Industries, Ltd. v. Alphapharm Pty., Ltd., 492 F.3d 1350,
1359-60, (Fed Cir. 2007).
Prometheus Laboratories, Inc. v. Roxane Laboratories, Inc., 805 F.3d 1092,
(Fed. Cir. 2015).

〈인터넷 자료〉

日本特許廳, “特許·実用新案審査基準”, 日本特許廳,

〈https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/index.html〉, 검색일: 2023. 11. 1.

European Patent Office(EPO), “Guidelines for Examination in the European Patent Office”, EPO, 〈<https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines.html>〉, 검색일: 2023. 11. 1.

European Patent Office(EPO), “Case Law of the Boards of Appeal”, EPO, 〈<https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/case-law.html>〉, 검색일: 2023. 11. 1.

〈기타 자료〉

특허청, “특허·실용신안 심사기준”, 특허청, 2021.

知的財産研究所, “進歩性判断における 予測できない顕著な効果に関する 調査研究報告書”, 令和 2 年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書, 2021.

USPTO, “MPEP(Manual of Patent Examining Procedure)”, USPTO, 2020.

Study on Proper Assessment of Technical Effect of the Invention When Evaluating the Inventive Step

Yang, Insu

Concerning technical effect of the invention when assessing inventive-step judgement, comments by scholars and case laws have been divided into two viewpoints, ‘secondary consideration factor theory’ and ‘separate inventive step requirement theory’. Does obviousness of invention to be derived from the prior art in Patent Act 29(2) mean obviousness of constitution of an invention to be derived, or mean obviousness of both constitution and technical effect of an invention to be derived?

This paper suggests that the two theories could coexist in relation to the position of the technical effect in assessment of inventive step, which position is also consistent with current Korean case law. However, if we do not integrate the two theories, we are likely to tend to focus only on the technical effect by omitting the determination of whether it is obvious for the constitution of an invention to be derived from prior art. Inventive step judgement should be primarily based on ‘secondary consideration factor theory’, but in the process ‘unexpected remarkable effect’ can be considered in the way it can rebut the presumption of obviousness of constitution of an invention to be derived.

Keywords

inventive-step, invention, effect, Secondary consideration, Separate requirement

