
인용발명을 특정하는 과정에서 사후고찰의 편견을 피하기 위한 판단 절차와 기준에 대한 개선안

—미국 심사기준(MPEP) 및 판례와 비교하여—

이진수* · 최승재**

- I. 들어가는 말
- II. 인용발명의 특정과 사후적 고찰
 - 1. 도입
 - 2. 인용발명과 동일성 판단방법
 - 3. 인용발명으로부터 개시된 사항의 특정
 - 4. 기술상식(common sense)과 사후적 고찰
 - 5. 선행문헌의 개시요건(Disclosing requirement)
 - 6. 인용발명과 대상발명의 동일성 판단 기준
 - 7. 기술상식을 이용한 구성요소의 보충과 사후고찰

- III. 사후고찰의 편견을 피하기 위한 개선안
 - 1. 무효심판 사건에서 심리순서의 변경과 제도화
 - 2. 기술상식 등의 증거제출책임과 설명의무의 부과
 - 3. 발명자 관점에서의 해결과제 정의 금지
 - 4. 2차적 고려사항에 대한 객관적인 증거(Objective evidence)의 필요적 심리
 - 5. 인용발명의 특정 및 동일성 판단기준의 수정
 - 6. 심사·심리 점검표의 개발

IV. 결 어

* 변리사(39회), 現 (주)휴롬 지식재산본부장, 동국대학교 겸임교수.

** 세종대학교 법학부 교수, 변호사, 법학박사. 대한변호사협회법제연구원장.

초 록

사후고찰의 편견은 주로 진보성 판단에서 문제되기는 하나 신규성 판단에서도 나타날 수 있다. 진보성 판단이든 신규성 판단이든 선행문헌에 개시된 사항에 대상 발명의 구성이 있는지를 판단하고 동일성을 비교하는 단계가 있으며 그 판단기준은 다르지 않다.

우리나라는 인용 발명을 특정할 때 출원시점의 기술상식을 참작하여 당연하다는 사항을 포함할 뿐 아니라 양 발명의 차이가 있어도 효과를 참작하여 동일성을 판단하고 있다(대법원 2014. 12. 11. 선고 2014후1181 판결). 이러한 기준은 판단자에게 사후고찰의 편견을 허용한다. 신규성 판단은 진보성 판단을 선행한다. 따라서 신규성 판단에서 허용된 사후고찰의 편견은 진보성 판단에서도 이어진다. 진보성 판단 자체에서도 인용 발명을 특정하는 과정에서 생기는 사후고찰의 위험성은 문제된다(대법원 2007. 8. 24. 선고 2006후 138 판결). 이렇게 우리나라는 선행기술에 개시된 내용을 특정하는 단계에서 그리고 실질적으로 동일한지를 판단하는 단계에서 각각 사후고찰의 편견이 개입할 여지를 열어놓고 있다.

미국을 비롯한 많은 국가의 특허심사나 심리에서 사후고찰의 편견을 피하기 위한 노력은 계속되어 왔다. 이에 비하여 우리나라는 사후고찰의 편견을 피하기 위한 제도적 장치나 구체적인 기준을 마련하는 데에 미흡했다. 미국을 비롯한 해외의 수많은 노력은 좋은 참고서가 될 것이다. 부족하지만 본고에서 인용발명의 특정단계 또는 동일성 판단에서 사후고찰의 편견을 피하기 위한 개선안을 제시해 보았다.

주제어

사후고찰의 편견, 인용발명의 특정, 신규성, 진보성, 동일성, 내재성, 기술상식

I. 들어가는 말

특허법이 가지고 있는 가장 큰 난제는 사후고찰(hindsight bias)¹⁾의 문제이다. 이미 이루어진 발명을 나중에 이해하게 되는 법관이나 심판관이 사후고찰을 하게 되는 것은 어찌 보면 자연스러운 현상이다. 법원과 특허청은 그 자연스러움에서 오는 편견을 방지하기 위하여 제도적 보완책을 끊임없이 고민하고 있다.

우리나라는 신규성(특허법 제29조 제1항), 확대된 신규성(동법 제29조 제3항), 선출원주의에 따른 중복특허금지(동법 제36조), 모인출원에 대한 무권리자 출원(동법 제33조 제1항 본문) 등을 판단할 때 인용 발명과 대상 발명의 동일성여부를 비교 판단한다. 이때 통상의 기술자 입장에서 기술상식을 참작하여 기술적 구성을 파악하고 그 파악된 기술적 구성의 동일성을 기초로 발명의 효과를 참작하여 비본질적인 주지관용기술의 단순한 부가, 전환, 삭제 등이 있는 경우 동일한 것으로 판단하고 있다.²⁾ 따라서 통상의 기술자가 하

1) 「Hindsight bias」는 원래 심리학에서 어떤 사건이 발생하기 전에 예측할 수 없었던 결과를 그 사건이 발생한 이후에 예측할 수 있는 능력이 있었던 것으로 과대평가하는 심리적 경향을 말한다. 당시에는 실제 전혀 알지 못하였음에도 사건이 발생한 이후 더 많은 주변 정보를 알게 되면서 당시에도 알고 있었다고 느끼는 심리상태에 오는 오류이다. 특히 발명이 간단할수록, 이해하기 쉬울수록 그 발명에 이르는 것이 충분히 예측가능하다고 생각하기 쉽다. 이러한 심리적 경향을 “사후견” 또는 “후행판단”의 편견이라고도 하고, “사후고찰의 오류”라고도 하며, “사후편견” 혹은 “사후고찰의 편견”이라고도 한다(위키피디아 백과사전 등 참조하여 본고의 취지에 맞게 요약 수정 재편집).

2) 특허청, “특허·실용신안 심사기준”, 특허청, 2020, 1044면, 대법원 2007. 8. 24. 선고 2006후138 판결, 대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후472 판결, 대법원 2011. 4. 28. 선고 2010후2179 판결, 대법원 2014. 12. 11. 선고 2014후1181 판결, 대법원 2003. 2. 26. 선고 2001후1624 판결, 대법원 2003. 2. 26. 선고 2001후1624 판결, 대법원 2001. 6. 1. 선고 98후1013 판결 등 참조(판례는 발명이 실질적으로 동일한 경우만 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지관용기술의 단순한 부가, 전환, 삭제 등에 불과하여 새로운 효과 발생이 없고, 발명 간의 차이가 발명의 사상에 실질적인 영향을 미치지 않는 비본질적 사항에 불과한 경우를 말하고 있다. 다만 두 발명의 기술적 구성 차이가 해당 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 새로운 효과가 발생하면 두 발명을 동일하다고 할 수 없다고 판시하였다. 한편 필

나의 선행문헌에서 기술상식을 참작하여 발명으로부터 자명하게 파악하고 특정하는 단계 및 발명을 비교하여 판단하는 단계에서 사후고찰의 편견이 개입될 수밖에 없다.

또한 우리나라는 진보성(동법 제29조 제2항) 판단에서 신규성 판단이 전제된다는 입장이다.³⁾ 따라서 진보성 판단에 이르기 전에 이미 사후고찰의 편견이 이루어질 가능성이 있다. 나아가 진보성 자체만을 판단할 때에도 인용발명에 개시되지 않은 구성요소에 주지관용기술 등을 추가하거나 인용발명들의 결합에서 빠진 구성요소를 채워 넣기도 한다.

사후고찰로 인한 편견은 통상의 기술자에게 두 개 이상의 선행문헌에 개시된 선행기술을 결합하여 대상 발명에 이르게 될 동기가 있는지를 판단할 때 자주 나타나는 문제이지만,⁴⁾ 하나의 선행문헌에 개시된 사항에 대상 발명의 구성요소의 전부 또는 일부가 있는지를 파악할 때에도 나타난다. 엄밀하게 말하면 진보성은 하나의 선행문헌에 대상 발명의 “모든” 구성요소가 존재하는지의 문제가 아니다. 그러나 진보성 판단에서도 하나의 선행문헌에 대상 발명의 “일부” 구성요소가 존재하는지를 판단하는 단계는 존재하고 그 단계는 범위만 다를 뿐 신규성 판단기준과 동일하다.⁵⁾ 진보성 판단과 관련하여 우리나라 최초로 사후고찰의 금지를 판시한 “대법원 2007. 8. 24. 선고 2006후138 판결”에서도 진보성 판단에서 발생한 사후고찰의 편견은 하나의 선행문헌에 대상 발명의 일부 구성요소가 존재하는지에 대한 심리 단계, 즉 인용발명의 특정단계에서 발생하였음을 알 수 있다.⁶⁾

자는 실제 심사사건이나 심판사건에서 이러한 비본질적인 구성요소의 추가나 전환 등으로 발생하는 미세한 차이에 관하여 하나의 선행문헌에 개시된 사항에 포함된 것으로 함께 판단하는 사례를 자주 만나곤 한다). 균등에서의 과제해결원리의 동일성에 대한 문헌으로 구대환, “과제해결원리의 동일성 요건과 비본질적 부분 요건의 차이점”, 『동아법학』, 제60호(2013), 28면.

3) 대법원 1992. 6. 2. 91마540 결정. (“특허발명의 진보성은 신규성이 있음을 전제로 하는 것으로서, …먼저 그 발명의 신규성의 판단이 선행되는 것이 순서라고 할 것이나, …”)

4) 최승재, “결합발명의 진보성 심리 및 판단 방법에 개선을 위한 연구”, 『특별법연구』, 제12권(2015), 351-418면.

5) 특허청, “특허·실용신안 심사기준”, 특허청, 2020, “5.1 진보성 판단 절차” 편 (발명의 특정방법은 「제2장의 신규성 판단」과 동일하다) 3304면 참조.

결국, 사후고찰의 편견이 주로 진보성 판단에서 많은 문제가 되기는 하나 단지 진보성 판단에서만 나타나는 것은 아니다. 신규성 판단에서도 나타날 수 있다.⁷⁾ 이는 두 개의 발명을 비교 판단하는 사건이라면 신규성 판단이든 진보성 판단이든 인용발명에 개시된 내용 중에 대상 발명이 존재하는지를 판단하는 것이 공통되기 때문이다. 때문에 처음 선행기술을 이해하고 파악하는 단계, 즉 인용발명을 특정하는 단계에서부터 사후고찰의 편견을 차단할 제도적 장치가 필요하다.

물론 우리나라도 진보성 판단과 관련하여 대상 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 사후적으로 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는지를 판단하지 않아야 한다는 입장이 확고하다.⁸⁾ 그러나 구체적으로 사후고찰의 편견을 차단할 수 있는 절차나 증명에 대한 기준을 제시하지 않았고,⁹⁾ 특히 인용발명이나 대상 발명을 특정하는 단계에서 발생할 수 있는 사후고찰의 위험에 대해서는 침묵하고 있다. 또한 특허청 심사기준에서도 심사관의 진보성 판단에 대해서만 사후고찰의 위험을 지적하거나¹⁰⁾ 판례에

6) 우리나라 대법원이 최초로 사후고찰의 금지를 판시한 “대법원 2007. 8. 24. 선고 2006후 138 판결”은 “진보성판단”에 있어서 사후적 판단을 허용하지 않는다는 것이나, 그 쟁점의 실질을 보면 두 개의 발명의 결합에서의 사후고찰 금지에 관한 것이 아니라 하나의 인용발명으로부터 해당 구성이 개시되어 있는지와 관련한 사후적 고찰의 편견을 지적한 것이다. 그 핵심 쟁점이 특허청 심사기준에 잘 예시되어 있다.

“(예) 출원발명은 비상 상황에서 수신부의 음성신호 수신은 차단하고 송신부의 송화음성 송출만을 허용하는 도청모드를 포함하는 단말기에 관한 것이고, **인용발명에는 ‘단말기로부터의 음성 송신을 다른 사람이 알아차리지 않게 한다’는 기재만 있는 경우**, 통상의 기술자가 상기 기재로부터 출원발명의 구체적인 기술구성을 쉽게 알 수는 없으므로, 출원발명이 상기 인용발명의 기재 사항으로부터 용이하게 안출될 수 있다고 하는 것은 명세서에 기재된 내용을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 판단한 것에 해당한다.” 특허청, “특허·실용신안 심사기준”, 특허청, 2020, 추록 3329면.

7) 정차호, 『특허법의 진보성』, 박영사, 2014, 330면.

8) 대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후2184 판결, 대법원 2018. 12. 13. 선고 2016후1840 판결, 대법원 2019. 6. 13. 선고 2018후11681 판결 등 참조.

9) 발명을 구성을 분해하지 말고 전제로 판단하라는 기준과 대상 발명으로부터 선행기술을 파악하지 말라는 기준 정도에 머물고 있을 뿐 증명법칙이나 심리 절차에 대한 구체적인 기준 등을 마련하지 않았다.

10) 특허청, “특허·실용신안 심사기준”, 특허청, 2020. 『(6) 결합발명의 진보성을 판단함에 있어 출원발명에 이르기 위해 가장 가까운 인용발명과 하나 이상의 다른 인용발명을

서 실시한 수준으로 혼시하고 있을 뿐이다.¹¹⁾

법관이든 심사관이든 모두 사람이기에 일단 사후고찰의 편견에 빠지면 이로부터 빠져나오기 힘들다. 물론 특허청은 심사기준에서 소정의 쟁점으로 출원인이 쉽게 발명될 수 없다고 주장하는 경우 진보성이 없다는 결론에 쉽게 도달해서는 아니 된다고 권고하고 있으나¹²⁾ 현실의 세계에서는 당사자가 사후고찰의 편견이라고 주장해도 구체적인 반박으로 받아들여지지 않고 추상적이고 원론적인 주장으로 받아들여지기 쉽다.¹³⁾

반면 미국 판례의 흐름을 보면 통상의 기술자를 기준으로 판단하는 모든

결합하지 않으면 안 된다는 사실은 진보성의 존재를 시사하는 것이 될 수 있으므로 진보성 판단에 주의하여야 한다. 또한, 결합된 인용발명의 수가 많을수록 사후적 고찰 또는 합당한 거절이유가 결합되어 있는 경우에 해당할 가능성이 높아진다는 점에도 유의하여야 한다.』(2020년 추록 3327면).

『9. 진보성 판단시 유의사항 (1) 심사의 대상이 되는 출원의 명세서에 기재된 사항에 의하여 얻은 지식을 전제로 하여 진보성을 판단할 경우에는 통상의 기술자가 인용발명으로부터 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 해명과정을 중시하여 진보성을 판단하여야 하며, 단순히 그 해결수단이 자명하다는 이유만으로 진보성을 부정해서는 안 된다 [2006후138, 2006후237]』(2020년 추록 3329면).

11) 특허청, “특허·실용신안 심사기준”, 특허청, 2020. 『청구항에 기재된 발명은 전체로 고려되어야 하는바, 결합발명의 진보성을 판단함에 있어서 청구항에 기재된 발명의 구성요소 각각이 공지 또는 인용발명으로부터 자명하다고 하여 청구항에 기재된 발명의 진보성을 부정해서는 안 되고 [2006후2097], 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 할 것이며, 이 때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다[2005후3277]』(2020년 추록 3324면).

12) 특허청, “특허·실용신안 심사기준”, 특허청, 2020. 『8. 진보성 판단시 고려되어야 할 기타 요소 (진보성 판단은 원칙적으로 청구항에 기재된 발명의 목적, 기술적 구성, 작용 효과를 종합적으로 검토하되, 기술적 구성의 곤란성을 중심으로 목적의 특이성 및 효과의 현저성을 참작하여 종합적으로 판단하는 것이지만, 진보성을 판단함에 있어서 여러 가지 판단요인이 있을 수 있으므로 출원인이 의견서등을 통해 하기 사항을 들어 쉽게 발명될 수 없다고 주장하는 경우 진보성이 없다는 결론에 쉽게 도달해서는 아니 된다.)』(2020년 추록 3327면).

13) 정차호, “특허성 판단 관련 사후고찰 및 역교시 사례연구”, 『성균관법학』, vol.24, no.4(2012), pp.421-458.

심리 단계에서 사후고찰의 편견이 개입될 수밖에 없다는 점을 인정하고 연방 항소법원과 미국특허청이 판례와 심사기준(MPEP)을 통해 사후고찰의 편견을 피하기 위한 수단을 곳곳에 마련하여 왔다. 미국도 1982년 연방항소법원이 설립되기 전까지만 해도 사후고찰의 편견문제로 진보성(non-obviousness) 요건의 허들을 넘지 못하고 60% 이상이 무효되었다고 한다.¹⁴⁾

미국 역시 신규성 판단에서 인용발명과 대상 발명을 비교하거나, 진보성 판단에서 인용발명에 개시된 구성요소가 무엇인지를 특정할 때, 동일한 동일성(anticipation) 판단기준을 사용한다.¹⁵⁾ 다만 미국은 동일성¹⁶⁾ 판단을 사실문제(matter of fact)로 접근하고 있는 점이 다르다. 따라서 그 사실이 증거와 과학적 근거에 의해서만 뒷받침될 것을 요구하며,¹⁷⁾ 비본질적인 차이에 의한 실질적인 동일(substantial same)도 인정하지 않는다.¹⁸⁾ 동일성 문제를

14) 특허법원, “미국특허쟁송실무에 관한 연구”, 대법원 사법정책연구원, 2016.

15) 미국특허청, MPEP 2112 “**The express, implicit, and inherent disclosures of a prior art reference may be relied upon in the rejection of claims under 35 U.S.C. 102 or 103.**” “The inherent teaching of a prior art reference, **a question of fact**, arises both in the context of anticipation and obviousness,” *In re Napier*, 55 F.3d 610, 613, 34 USPQ2d 1782, 1784 (Fed. Cir. 1995) (affirmed a 35 U.S.C. 103 rejection based in part on inherent disclosure in one of the references). See also *In re Grasselli*, 713 F.2d 731, 739, 218 USPQ 769, 775 (Fed. Cir. 1983)“.

16) 미국은 Novelty 판단을 Anticipation 판단과 동일한 의미로 사용하고 있다. 따라서 미국에서는 Anticipation 판단을 사실문제로 본다. 보통 Anticipation을 “예견가능성”이나 “예측성”으로 번역하는 것이 일반적이나, 실질적인 판단 기준을 고려할 때 국문에서 일반적으로 사용하는 “예측성”이나 “예견가능성”의 의미와 다르고 또 진보성 판단에서의 Predictable과 혼동이 생길 수 있다. 오히려 미국 심사기준(MPEP)이나 판례에서는 Anticipation은 동일한 요소가 있는지에 대한 판단 결과로 사용되고 선행기술로부터 파악되는 것을 재현하거나 재생할 수 있다는 의미로 사용되고 있을 뿐 아니라 신규성 판단에서 선행기술이 발명과 비유사한 기술이라거나 부정적 교시(teach away) 주장을 인정하지 않는다는 점에서도 Anticipation을 “예견가능성”으로 번역하면 오해의 소지가 커진다. 따라서 본고에서는 Anticipation을 “동일성”으로 번역하여 사용한다.

17) 미국특허청, MPEP 2112 “**IV. EXAMINER MUST PROVIDE RATIONALE OR EVIDENCE TENDING TO SHOW INHERENCY**…” “In relying upon the theory of inherency, the examiner must provide **a basis in fact and/or technical reasoning to reasonably support** the determination that the allegedly inherent characteristic necessarily flows from the teachings of the applied prior art.” *Ex parte Levy*, 17 USPQ2d 1461, 1464 (Bd. Pat. App. & Inter. 1990)“.

증거에 의해 증명되어야 할 사실의 문제로 보기에 사후고찰의 편견이 개입될 가능성이 적어진다. 나아가 사실에 기초한 법률판단 문제인 진보성 판단에서도 일명 ‘일응의 자명성(prima facie obviousness)’이란 법적 개념을 도입하여 미국특허청과 출원인 간에 증거제출책임과 설득책임을 분담함으로써 사후고찰의 가능성을 줄일 수 있도록 설계되어 있다. 이렇게 미국은 심사기준(MPEP)과 판례를 통해 신규성이나 진보성을 심사하는 일련의 절차 속에서 사후고찰의 편견을 피하기 위한 구체적인 절차나 기준을 곳곳에 마련하고 있다.¹⁹⁾

이 점은 우리나라와 대비된다. 이에 우리나라 신규성 판단 및 진보성 판단에서 적용하고 있는 동일성 판단방법 및 기준을 미국 심사실무와 판례를 참고하여 비교하고 이 과정에서 인용발명을 특정하는 단계 등에서 사후고찰의 편견을 피하기 위한 판단방법 및 기준에 대한 개선안을 제안하고자 한다.

18) *Structural Rubber Products v. Park Rubber*, 749 F.2d 707 (Fed. Cir. 1984); *Jamesbury Corp. v. Litton Industrial Products, Inc.*, 756 F.2d 1556 (Fed. Cir. 1985) (채인용처 : Donald S. Chisum, “Patent Law Digest (Chisum on Patents - Abstracts of Supreme Court and Federal Circuit Decisions 1982-2007)”, January 1, 2008, Volume 1, Volume 2, Volume 3).

19) 미국 심사기준(MPEP)을 보면 심사기준 곳곳에서 사후고찰을 피하거나 차단하기 위한 법적 개념이나 절차를 마련하고 있다.

예) MPEP 2141 (“**III. CONTENT OF THE PRIOR ART IS DETERMINED AT THE TIME THE INVENTION WAS MADE TO AVOID HINDSIGHT**” 편, The requirement “at the time the invention was made” is to avoid impermissible hindsight); MPEP 2145 (“**X. ARGUING IMPROPER RATIONALES FOR COMBINING REFERENCES**” 편의 “A. Impermissible Hindsight”); MPEP 2143.01 (“Suggestion or Motivation To Modify the References”); MPEP 2142 **Legal Concept of Prima Facie Obviousness** 편이 그 대표적인 예이다. 특히 미국특허청, MPEP 2142 Legal Concept of Prima Facie Obviousness 편을 보면 사후고찰의 편견을 차단하기 위하여 사실에 대한 증명책임(제출과 설득책임)을 심사관에 부담시키고 이러한 사실 증거에 의해 뒷받침될 때 진보성흥결에 대한 법률판단에 대해 일응 유리한 사건(*Prima Facie* case)이란 법적 개념을 도입하여 반대증거의 주장과 증명책임을 출원인에게 전가시키고 있다. (“The tendency to resort to “hindsight” based upon applicant's disclosure is often difficult to avoid due to the very nature of the examination process. However, impermissible hindsight must be avoided and **the legal conclusion must be reached on the basis of the facts gleaned from the prior art.**”). 나아가 선행기술 조사 시 양 발명 사이의 차이점이 아닌 발명전체의 관점에서 찾도록 가이드하고 있다.

II. 인용발명의 특정과 사후적 고찰

1. 도 입

우리나라든 미국이든 신규성 판단과 진보성 판단할 때 인용 발명과 대상 발명을 특정하는 단계에서 사용하는 동일성 판단 기준은 동일하다.²⁰⁾ 따라서 본고는 인용발명의 특정이나 동일성 판단에 있어서 신규성을 판단하는 방법과 기준을 중심으로 비교 검토할 것이다. 우리나라와 미국이 차이가 있다면 우리나라는 기술상식을 참작하여 필연적이지 않지만 당연한 수준이면 인용발명에 포함된 것으로 해석할 수 있으며 완전히 일치하지 않더라도 효과를 참작하여 “실질적인 동일성”을 판단할 수 있다. 따라서 주지관용기술(기술상식)의 부가 등을 허용하고 미국에서는 진보성판단에서만 사용되는 “효과”도 참작한다. 반면 미국은 동일성 판단은 엄격하게 증거에 의해 증명되어야 하는 사실의 문제로 보고 구성의 동일성여부만을 문제 삼는다.

2. 인용발명과의 동일성 판단방법

우리나라 특허법 제29조 제1항에 따르면 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지된 발명, 공연히 실시된 발명, 간행물에 게재된 발명, 전기통신회선을 통하여 공중이 이용 가능하게 된 발명(이하 “선행기술”이라 한다)은 신규성이 없는 발명으로서 특허를 받을 수 없다. 발명의 동일성 판단을 기초로 한

20) 특허청, “특허·실용신안 심사기준”, 특허청, 2020, 추록 3304면. “5.1 진보성 판단 절차” 편 (「발명의 특정방법은 「제2장의 신규성 판단」과 동일하다.」) 참조; 미국특허청, “2112 Requirements of Rejection Based on Inherency; Burden of Proof [R-07, 2015]”, MPEP) (“「The express, implicit, and inherent disclosures of a prior art reference may be relied upon in the rejection of claims under 35 U.S.C. 102 or 103.」 “The inherent teaching of a prior art reference, a question of fact, arises both in the context of anticipation and obviousness.” *In re Napier*, 55 F.3d 610, 613, 34 USPQ2d 1782, 1784 (Fed. Cir. 1995).

다. 발명의 동일성 판단절차와 관련하여 대법원과 특허청은 “(청구항에 기재된 발명을 특정하여) 청구항에 기재된 발명과 (인용발명으로부터 파악되는 발명을 특정하여) 인용발명의 구성을 대비하여 양자의 구성의 일치점과 차이점을 추출하여서 판단하라”고 기준을 제시하고 있다.²¹⁾ 이러한 판단방법에 따르면 우리나라의 신규성 판단은 크게 두 심리 단계로 구분할 수 있다. 하나는 선행기술이 나타나 있는 인용문헌이 어디까지 개시되었다고 볼 수 있는지에 대한 심리단계(이하 “인용발명의 특정 단계”)와 다른 하나는 그 개시사항과 특허 출원발명이 동일한지에 대한 심리 단계(이하 “동일성 판단 단계”)이다. 동일성 판단 단계에서 인용발명 이외의 다른 발명을 부가하여 동일성을 판단한다는 것은 사실 진보성 판단의 영역이다. 따라서 인용발명과 동일성 판단에 있어서 실질적인 동일성 판단은 사실 인용발명을 특정하는 단계에서 이미 이루어지는 경우가 많다. 반면 미국은 대상 발명의 모든 구성요소가 하나의 선행문헌에 개시되어 있는지, 즉 존재하는지를 파악하는 사실문제로 판단한다. 존재하면 동일한 것이다. 실질적인 동일은 따지지 않는다.

3. 인용발명으로부터 개시된 사항의 특정

(1) 우리나라

우리나라 심사기준에 따르면 “인용발명의 특정단계”에서 **선행기술에 명시적으로 나타난 사항은 물론 “기술상식”을 참작하여 통상의 기술자가 “자명”하게 파악할 수 있는 사항을 포함하여** 개시된 것으로 본다. 다만 공지된 발명은 발명의 공지 당시의 “기술상식”을 참작하고²²⁾ 공언히 실시된 발명은 실

21) 여기서 발명이 실질적으로 동일한 경우란 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지관용 기술의 단순한 부가, 전환, 삭제 등에 불과하여 새로운 효과 발생이 없고, 발명 간의 차이가 발명의 사상에 실질적인 영향을 미치지 않는 비본질적 사항에 불과한 경우를 말한다(대법원 2003. 2. 26. 선고 2001후1624 판결 참조). 다만 특허법 제29조 제3항의 확대된 선원의 지위에 대한 대법원 2011. 4. 28. 선고 2010후2179 판결 [등록무효(특)]에서 두 발명의 기술적 구성 차이가 해당 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 새로운 효과가 발생하면 두 발명을 동일하다고 할 수 없다고 판시하였다(대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후472 판결 등 참조).

시 당시의 “기술상식”을 참작하나²³⁾ 반포된 간행물에 게재된 발명은 출원 시 “기술상식”을 참작하도록 하고 있다.²⁴⁾ 다만 일률적으로 출원 당시의 기술상식이 아니라 선행기술 범주마다 그 기술상식의 시점이 다른 점이 독특하다.

여기서 “기술상식”이 무엇인지에 대해서는 다음 “4. 기술상식(common sense)과 사후적 고찰” 편에서 상세히 다루도록 하고, “자명하다”라는 의미에 대해서 좀 더 다루어 본다.

기술상식을 참작할 때 “자명하다”라는 말은 영어로 “obvious”로 “쉽게 이해된다(If something is obvious, it is easy to see or understand).”는 의미이다. 즉 ‘자명하다’는 ‘특별히 증명이 필요 없을 정도로 뻔하다 또는 당연하다’라는 의미로 미국의 내재성(inherent)²⁵⁾ 이나 당연성(natural result flowing), 자명성

22) 공지(公知)된 발명은 그 내용이 비밀상태로 유지되지 않고 불특정인에게 알려지거나 알려질 수 있는 상태에 있는 발명을 의미하며 그 공지된 내용에 기초하여 발명을 특정한다. 이 경우 발명의 공지 시의 기술상식을 참작하여 그 공지된 내용으로부터 통상의 기술자가 자명하게 파악할 수 있는 사항도 공지된 것으로 보고 이에 기초하여 발명을 특정한다 [특허청, “특허·실용신안 심사기준”, 특허청, 2020].

23) 공언히 실시된 발명은 통상 기계장치, 시스템 등을 매체로 하여 불특정인에게 공언히 알려졌거나 또는 공언히 알려질 수 있는 상황에서 실시된 발명이므로 매체가 되는 기계장치, 시스템 등에 일체되어 있는 사실에 의하여 발명을 특정한다. 이 경우에도 실시 당시의 기술상식을 참작하여 통상의 기술자가 자명하게 파악할 수 있는 사항도 공언히 실시된 것으로 보고 이에 기초하여 발명을 특정한다[특허청, “특허·실용신안 심사기준”, 특허청, 2020].

24) 반포된 간행물에 게재된 발명은 그 문헌에 직접적으로 명확하게 기재되어 있는 사항 및 문헌에 명시적으로는 기재되어 있지 않으나 사실상 기재되어 있다고 인정할 수 있는 사항에 의하여 파악되는 발명을 말한다[96후1514]. 여기서 「사실상 기재되어 있다고 인정할 수 있는 사항」이란 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 출원 시에 간행물에 기재된 사항에 의하여 자명하게 파악해 낼 수 있는 사항을 포함한다. 이 경우에는 출원 시의 기술상식을 참작한다[특허청, “특허·실용신안 심사기준”, 특허청, 2020].

25) 내재성(inherency)는 선행기술에서 개시하고 있는 사항의 고유의 성질이나 결과를 고려하면 대상발명에 있다고 보는 것으로 예컨대, 대상발명의 구성요소가 끓는점이 100도로 한정되어 있고 선행문헌에 끓는점이 개시되지 않으나 물(water)에 대해 개시하고 있을 때, 물의 끓는점이 100도라는 것은 고유성질이므로 선행기술에 그 끓는점이 내재적으로 개시된 것이고, 대상 발명의 구성요소가 아스피린이고 선행문헌에 끓는점이 X도이고 점도가 Y인 하얀 가루 물질이 통증치료에 효능이 있다는 내용이 개시되었을 때 선행문헌에 개시된 물질이 지칭하는 특성상 필연적으로 아스피린이라고 볼 수밖에 없을 때 아스피린은 선행문헌에 내재적으로 개시되었다고 말한다. 기술 상식으로 볼 때 그

(obviousness)²⁶⁾ 원리에서 말하는 ‘당연’(natural)²⁷⁾의 의미와 일맥상통 한다.²⁸⁾

그러나 미국에서는 당연성, 즉 내재성이 인정되기 위해서는 그냥 뻔하다거나 당연하다고만 결론 내릴 수 없다. 외적 증거나 과학적 근거에 의해 선행기술로부터 “필연적으로” 도출되는 사항임이 명확하게 증명되거나 설명되어야 한다.²⁹⁾ 특히 미국에서 하나의 선행문헌의 기재사항으로부터 도출된다는 당연성(Natural result flowing)의 의미는 어떤 선행기술이 존재할 때 그 선행문헌으로부터 나오는 자연현상적인 또는 필연적 결과라고 이해할 뿐 어떤

물질이나 구조의 특성상 당연한 것을 말한다고 볼 수 있다.

26) 하나의 선행문헌에 개시된 사항의 범위를 특정하기 위한 inherent anticipation 기준으로는 당연성(natural result flowing) 기준이 사용되는 반면, 두 개 이상의 선행문헌으로부터 개시된 선행기술의 결합의 용이성을 판단하기 위한 **inherent obviousness** 기준으로는 예측가능성 기준이 사용된다.

27) *In Persion Pharma*, (Fed. Cir. 12/27/19) (“[I]nherency may supply a missing claim limitation in an obviousness analysis” including “where the limitation at issue is ‘**the natural result**’ of the combination of prior art elements.”; *In Arctic Cat* (Fed. Cir. 12/07/17) (aff’g non-obviousness where asserted combination of designs was reported to risk potential but difficult to predict danger of accidents; “known disadvantages in old devices which would **naturally discourage** the search for new inventions may be taken into account in determining obviousness.”).

28) 하나의 선행문헌에 개시된 사항의 범위를 특정하기 위한 inherent anticipation 기준으로는 당연성(natural result flowing) 기준이 사용되는 반면, 두 개 이상의 선행문헌으로부터 개시된 선행기술의 결합의 용이성을 판단하기 위한 inherent obviousness 기준으로는 예측가능성(predictability) 기준이 사용된다. 예를 들어 미국 법원은 신규성 판단에서 내재적 예견성(inherent anticipation)은 일명 “natural result flowing” standard를 적용하나 [*Titanium Metals Corp. v. Banner*, 778 F.2d 775 (Fed. Cir. 1985)], 진보성 판단에서 내재적 자명성(inherent obviousness)는 일명 “predictability” standard를 적용한다 [*In re Henderson*, 52 CCPA 1656, 348 F.2d 550], *In re Henderson* 사건에서 “natural result flowing” standard의 채택은 거절되었다. 다만 진보성 판단에서도 “natural result flowing” standard를 적용한 판례도 있고 미국특허청 심사기준 MPEP 2112(iv)에서는 신규성 판단에서도 진보성 판단에서는 동일하게 inherent disclosure에 대해서 “natural result flowing” standard를 동일하게 적용하는 것으로 가이드하고 있다. 이것은 하나의 선행문헌으로부터 개시하고 있는 내용을 파악하기 위한 측면이란 점에서 당연히 같은 기준이 적용될 것이다.

29) *In re Robertson* (1999): “Anticipation under 35 U.S.C.S. § 102(e) (우리나라의 확대된 선원의 지위와 유사). 본 사건에서 명시적으로 표현되지 않은 특정 구성요소를 기초로 대상 발명이 예견된다고 하기 위해서, 즉 내재된 것임을 주장하기 위해서는 그 누락된 구성이 인용문헌에 필수적인 것임을 명확하게 증명하여야 하며, 확률적으로 가능하거나 환경적인 요인으로 발생할 수 있다는 것만으로는 부족하다고 판시하였다.

구성을 당연히 추가하거나 빼 수 있다는 의미로 사용되지 않는다. 어떠한 구성을 추가하거나 빼는 것이 당연하다는 문제는 신규성의 문제가 아니라 진보성(obviousness)의 문제에서 다룬다.³⁰⁾

반면 우리나라는 동일성 판단의 인용발명의 특정단계에서부터 기술상식(특허청 심사기준은 주지관용기술 역시 기술상식의 하나로 보고 있다. 다음 편에서 다시 다루도록 한다)을 추가하거나 빼는 것은 당연히 발명에 포함되어 있거나 비본질적인 것으로 판단하여 실질적으로는 동일하다고 판단한다. 이러한 접근은 주지관용기술이거나 비본질적이라고 하더라도 인용발명에 개시된 내용에 필연적이지 않은 공지 또는 주지관용의 구성요소를 부가하여 인용발명에 포함되어 있다고 판단하거나 미세한 차이가 있더라도 실질적으로 동일하다는 판단을 가능하게 한다. 결국 일정한 영역에서 진보성 판단의 자명(obviousness)이란 개념을 차용한 것과 다르지 않다.

또한 선행기술이 대상 발명의 구성요소 전부 또는 일부를 당연히 개시하고 있는지 또는 내재적으로 개시하고 있는지³¹⁾를 심리할 때, 선행기술이 대상 발명을 기술상식을 적용하여 판단하게 되므로 결국 사후고찰의 편견이 개입될 수밖에 없다.³²⁾ 내재성이나 당연성 개념을 “구성의 추가나 삭제”에

30) *Titanium Metals Corp. v. Banner*, 778 F.2d 775, 227 U.S.P.Q. 773 (Fed. Cir. Nov. 7, 1985) (“Anticipation under § 102 can be found only when the reference discloses exactly what is claimed and that where there are differences between the reference disclosure and the claim, the rejection must be based on § 103 which takes differences into account.”); *Panduit Corporation v. Dennison Manufacturing Co.*, 774 F.2d 1082 (Fed. Cir. 1985); 한편, 미국은 진보성 대신 자명성(obviousness)이란 용어를 사용하고 그 진보성(자명성) 판단에서 인용발명의 결합이 쉬운지를 판단하기 위한 용도로 사용한다. 그러나 우리나라는 진보성이란 용어를 사용하고 특허법 제29조 제2항에서 “통상의 지식을 가진 사람이 인용 발명에 의하여 ‘쉽게’ 발명할 수 있는지”를 판단하는 것으로 규정하고 있다. 이 점에서 ‘쉽다’는 의미에 포함될 수 있는데, 쉬운 정도에 따라 당연수준의 자명인지의 차이가 있을 수 있다.

31) **내재성이나 당연성은 신규성은 물론 진보성 판단에서도 사용된다.** 신규성 판단에서는 대상 발명의 모든 구성요소가 하나의 선행문헌에 개시된 사항에 존재하는지를 심리할 때 사용되고, 진보성 판단에서는 대상 발명의 일부 구성요소가 하나의 선행문헌에 개시된 사항에 존재하는지를 심리할 때와 결합의 동기 등에 대해서도 사용한다.

32) 정차호, 앞의 책, 330면.

따른 실질적인 동일까지 확장하면 인용발명을 특정하는 단계에서부터 사후 고찰의 편견이 개입되게 된다.

(2) 미 국

반면 미국은 동일성을 판단할 때 청구항 기재발명이 하나의 선행기술 문헌에 모든 구성요소가 명시적으로 나와 있는 경우는 물론 내재적(inherent)³³⁾으로 개시된 경우에 동일하다(anticipating)고 판단한다.³⁴⁾

신규성 판단과 진보성 판단에 관한 미국 판례나 심사기준(MPEP)을 보면 우리나라에서 인용발명을 특정하는 단계는 “개시여부 또는 내재성 존부” 판단에 상응하고 이러한 판단은 사실의 문제이다. 미국 판례나 심사기준(MPEP)에 내재성(inherency)이나 당연성(natural flow)이란 용어나 개념이 자주 등장하는데, 미국 심사기준(MPEP)는 진보성 판단이든 신규성 판단이든 그 내재성 판단에 대한 기준을 동일하게 규정하고 있다.³⁵⁾ 이를 근거로 진보

33) “Inherent”는 우리나라 말로 “내재하는”이란 말로 번역되는데, 영문의 의미는 “The inherent qualities of something are the necessary and natural parts of it”이다. 그냥 내재한다는 의미라기보다는 고유의 성질, 본래의 속성(=intrinsic)을 의미하는 것에 더 가까워 사실 내재적이란 표현보다는 “고유적”이란 표현이 더 적합할 것 같다. 내재성은 신규성은 물론 진보성 판단에서도 사용된다. 신규성 판단에서 내재성, 즉 inherent anticipation는 하나의 선행문헌에 개시된 사항의 범위를 특정하기 위한 것이라면 진보성 판단에서 내재성, inherent obviousness는 두 개 이상의 선행문헌으로부터 개시된 선행기술의 결합의 용이성을 판단하기 위한 것으로 그 대상과 목적이 다르다는 점에서 다른 평면에 있다.

34) “A claim is anticipated only if each and every element as set forth in the claim is found, either expressly or inherently described, in a single prior art reference.” [Verdegaal Bros. v. Union Oil Co. of California, 814 F.2d 628, 631, 2 USPQ2d 1051, 1053 (Fed. Cir. 1987)].

35) “The express, implicit, and inherent disclosures of a prior art reference may be relied upon in the rejection of claims under 35 U.S.C. 102 or 103. “The inherent teaching of a prior art reference, a question of fact, arises both in the context of anticipation and obviousness.” *In re Napier*, 55 F.3d 610, 613, 34 USPQ2d 1782, 1784 (Fed. Cir. 1995) (affirmed a 35 U.S.C. 103 rejection based in part on inherent disclosure in one of the references). See also *In re Grasselli*, 713 F.2d 731, 739, 218 USPQ 769, 775 (Fed. Cir. 1983).” (미국특허청, “2112 Requirements of Rejection Based on Inherency; Burden of Proof [R-07.2015]”, MPEP).

성 판단의 내재성과 신규성 판단의 내재성이 동일하다고 보기도 하고, 신규성의 내재성을 내재적 동일성(Inherent anticipation)으로 진보성의 내재성을 내재적 자명성(inherent obviousness)으로 구분하기도 한다.³⁶⁾ 하지만 미국 심사기준(MPEP)를 엄밀히 살펴보면 그 내재성에 관한 동일한 기준은 인용발명을 특징하는 단계에 관한 것임을 알 수 있다.

‘내재성(Inherency)’란 단어는 사실 고유의 특성, 본질적 성질을 의미한다. 선행기술에 내재적으로 개시되었다고 판단받기 위해서는 선행기술문헌에 개시되어 있지 않았지만 적어도 선행기술에 필연적(necessarily)으로 포함되어 있다고 볼 수 있어야 한다.³⁷⁾ 이것은 진보성 판단에서 결합이 자명하다 혹은 당연하다는 것과 다르다. 인용발명을 특징할 때는 ‘단순히 가능하다’는 것만으로는 내재적으로 개시된 사항으로 볼 수 없다.³⁸⁾ 내재적 동일성(inherent anticipation)에 이르는 필연성은 선행기술로부터 흘러나온 당연한 결과이어야 한다. 이를 심리하는 것을 “natural result flowing test”라고 한다.

내재적으로 무엇이 개시되었는지는 증거에 의해 증명되어야 하는데, 외적 증거(extrinsic evidence)를 사용할 수 있다. 따라서 내재성을 입증하기 위한 경우라면 하나의 선행기술을 넘어 복수의 증거를 근거로 신규성 상실을 증

36) Burk, Dan L. & Lemley, Mark A., “Inherency”, 47 *Wm. & Mary L. Rev.* 371 (2005); Sanjeev Mahanta, “Inherency in Obviousness - What is the Correct Standard?”, IPWatchdog, Aug. 1, 2017; SMITH, PETER D., “ANTICIPATING TOO MUCH: WHY THE COURT SHOULD AVOID EXPANDING THE DOCTRINE OF INHERENT ANTICIPATION”, *NYU Annual Survey of American Law*, 2005-06.)

37) “**In relying upon the theory of inherency**, the examiner must provide **a basis in fact and/or technical reasoning** to reasonably support the determination that the allegedly inherent characteristic necessarily flows from the teachings of the applied prior art.” *Ex parte Levy*, 17 USPQ2d 1461, 1464 (Bd. Pat. App. & Inter, 1990) (emphasis in original) (Applicant’s invention was directed to a biaxially oriented, flexible dilation catheter balloon (a tube which expands upon inflation) used, for example, in clearing the blood vessels of heart patients) (미국특허청, “2112 Requirements of Rejection Based on Inherency; Burden of Proof [R-07.2015]”, MPEP).

38) *U.S. WATER SERVICES, INC., ROY JOHNSON, v. NOVOZYMES A/S, NOVOZYMES NORTH AMERICA, INC.*, 2018-2075, (Fed. Cir. 04/19/19).

명할 수 있다.³⁹⁾ 그러나 선행기술에 누락된 구성요소를 보충하기 위한 용도로 사용할 수 없다.⁴⁰⁾ 누락된 구성요소가 주지관용기술이라고 하더라도 인용발명을 특정할 때 인용발명에 포함된 것이라고 해석할 수 없다.

인용발명을 특정하고 동일성을 판단하기 위한 내재성 판단기준은 하나의 선행문헌으로부터 개시된 사항을 파악하기 위한 용도에서 같은 것이다.⁴¹⁾ 신규성은 대상 발명의 모든 구성이 선행기술에서 파악되는지의 문제이고 진보성은 대상 발명의 일부 구성이 선행기술에서 파악되는지의 문제에서는 서로 다르다.

미국에서 내재성이란 용어는 선행기술의 개시사항을 특정할 때(inherent anticipation)나 선행기술 간 결합의 동기 등의 유무를 결정할 때(inherent obviousness) 사용하는데, 이때 통상의 기술자(PHOSITA)의 기술상식(common sense)의 관점에서 사용된다. 그러나 신규성과 진보성 판단에서 그 내재성의 사용목적이 다르다.

또한 인용발명을 특정하고 동일성을 판단할 때 발명 당시 통상의 기술자가 그 상식을 알고 있을 것(known)을 요구하지 않는다.⁴²⁾ 따라서 선행기술

39) *MONSANTO TECHNOLOGY LLC v. E.I. DUPONT DE NEMOURS & COMPANY*, 2017-1032, (Fed. Cir. 2018).

40) *JOHN R. WILSON v. GREGORY ROGER MARTIN, ALLISON JEAN TANNER*, 2018-1980, (Fed. Cir. 2019).

41) 미국특허청, MPEP 2112 “The express, implicit, and inherent disclosures of a prior art reference may be relied upon in the rejection of claims **under 35 U.S.C. 102 or 103**.”

42) 어떤 물질의 물성이나 화학적 성질과 같은 고유의 특성은 통상의 기술자라고 하더라도 모르는 경우가 있다. 선행문헌에 개시된 사항을 특정하는 Inherent anticipation 판단 시, 내재성(inherency)은 고유의 특성을 말하는 것이므로 통상의 기술자의 기술상식이 아니더라도 인용이 가능할 것이다. (*Schering Corp. v. Geneva Pharm, Inc.*, 339 F.3d 1373, 1377, 67 USPQ2d 1664, 1668 (Fed. Cir. 2003); *Toro Co. v. Deere & Co.*, 355 F.3d 1313, 1320, 69 USPQ2d 1584, 1590 (Fed. Cir. 2004) ; (미국특허청, “2112 Requirements of Rejection Based on Inherency; Burden of Proof [R-07.2015]”, MPEP). 이런 생각에 대한 비판으로는 “inherent anticipation”를 결정할 때 i) 선행기술에서 개시하지 않는 구성요소가 선행기술의 필수적인 기술적 사실이어야 하고(a natural result flowing test) ii) 누락된 구성요소(undisclosed element)가 통상의 기술자에 의식되어야 한다(known limitation test)는 기준을 만족하는지를 심리하는 two-prong 공식을 따랐으나, Schering 사건의 판결에서 인식하지 못한 경우에도 내재적 예측가능하다는 입장

간의 결합의 예측가능성은 없음에도 그 누락된 구성요소(limitation)가 선행 기술에 기재된 내용에 당연히 개시된 것과 마찬가지라면 선행기술로부터 내재적으로 개시된 것이므로 동일하다는 판단이 가능하다. 그러나 진보성 판단에서는 예측가능성에 관한 판단이므로 기술상식을 알고 있을 것을 요구한다. 따라서 진보성은 있어도 신규성이 없다는 판단도 가능해진다.⁴³⁾

4. 기술상식(common sense)과 사후적 고찰

(1) 기술상식의 의미

우리나라 특허실용신안 심사기준⁴⁴⁾을 보면 추상적인 “기술상식”이란 용어가 68번 나온다. 그만큼 중요하다는 의미인데 과거의 특정 시점으로 돌아가 그 당시 기술상식을 특정하는 과정에서 자의적인 판단이 개입되기 쉽다. 우선 “기술상식”은 ‘통상의 기술자’를 정의할 때 사용된다.⁴⁵⁾ 주지관용 기술

으로 선회하였다. 이에 대해 SMITH 박사는 제약특허에 대한 정책적 판단이라고 비판하면서 동일성(anticipation)의 확대적용을 경계하여야 한다고 주장하고 있다 (SMITH, PETER D., “ANTICIPATING TOO MUCH: WHY THE COURT SHOULD AVOID EXPANDING THE DOCTRINE OF INHERENT ANTICIPATION”, *NYU Annual Survey of American Law*, 2005-06).

43) *Ex parte Novitski*, 26 U.S.P.Q.2d 1389 (B.P.A.I. 1993) (일명 Novitski 사건에서 선행 기술에 누락된 구성요소가 통상의 지식을 가진 자에게 알려지지 않아 선행 기술 간의 결합의 예측가능성은 없음에도 그 누락된 구성요소(limitation)가 선행 기술에 기재된 내용으로부터 도출될 수 있는 당연한 것이면 선행 기술로부터 내재적으로 개시된 것이므로 예측 가능하여 신규성이 없다고 판단하였다. 언뜻 보면 진보성은 있으나 신규성이 없다는 의미로 받아들여질 수 있으나 신규성의 판단방법과 진보성의 판단방법이 다르고 먼저 신규성의 hurdles을 넘어야 하므로 논리적으로 이상하지는 않다고 본다.

44) 특허청, “특허·실용신안 심사기준”, 특허청, 2020.

45) “통상의 기술자란 출원 전의 해당 기술분야의 기술상식을 보유하고 있고, 출원발명의 과제와 관련되는 출원 전의 기술수준에 있는 모든 것을 입수하여 자신의 지식으로 할 수 있는 자로서, 실험, 분석, 제조 등을 포함하는 연구 또는 개발을 위하여 통상의 수단을 이용할 수 있으며, 공지의 재료 중에서 적합한 재료를 선택하거나 수치범위를 최적화(最適化)하거나 균등물(均等物)로 치환하는 등 통상의 창작능력을 발휘할 수 있는 특허법상의 상상의 인물이다 [2008헌 8150]. 여기서 「기술수준」이란 특허법 제29조 제1항 각호의 1에 규정된 발명 이외에도 당해 발명이 속하는 기술분야의 기술상식 등을 포함하는 기술적 지식에 의하여 구성되는 기술의 수준을 말한다. 또한 일상적인 업무 및 실

과 구분하여 가상의 통상의 기술자가 판단할 때 사용할 수 있는 지식수준이나 판단력을 지칭하는 의미로도 사용된다.⁴⁶⁾

「상식(常識)」이란 사람들이 보통 알고 있거나 알아야 하는 지식을 말하나 일반적인 이해력이나 판단력을 포함하는 의미이기도 하다.⁴⁷⁾ 즉 상식이란 일반적으로는 사람들이 일반적으로 보통 알고 있는, 즉 “당연히 여기는 지식에 따른 판단력”을 지칭하는 의미로도 사용한다. 이때 “당연히 여기는 지식”이란 인용발명의 특정 단계에서 통상의 기술자가 기술상식을 참작하여 ‘자명’하게 파악하는 지식과 일맥상통한다.

한편 특허청 심사기준서는 「기술상식」이란 통상의 기술자에게 일반적으로 알려져 있는 기술 또는 경험칙으로부터 분명한 사항을 말한다고 정의하고 있다. 기술상식의 예로 사용되는 것이 ‘주지기술’이나 ‘관용기술’이다. ‘주지기술(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 기술 분야에서 일반적으로 알려진 기술을 말하며, ‘관용기술(慣用技術)’은 주지기술 중 자주 사용되고 있는 기술을 말한다고 정의한다.⁴⁸⁾ 어떠한 선행기술이나 인용발명으로서 기술상식이란 용어는 동일성 판단에서 자주 사용하고,⁴⁹⁾ ‘주지·관용기술’이란 용어는 진보성 판단에서 자주 사용된다.⁵⁰⁾ 그렇다고 동일성 판단에서 ‘주지·관용기술’이란 용어가 등장하지 않

험을 한 보통 수단 등, 청구항에 기재된 발명의 기술분야와 관련된 모든 종류의 정보에 관계되는 것이다 [특허청, “특허·실용신안 심사기준”, 특허청, 2020, 추록 3302면].

46) “(4) 선행기술 또는 주지 관용 기술을 인공지능 기술로 구현한 경우 : 청구항에 기재한 발명이 선행기술 또는 주지관용 기술을 인공지능 기술로 구현한 경우에는 청구항에 해당 인공지능 기술이 특정의 과제를 수행하도록 학습된 모델에서 얻어지는 특유의 정보 처리에 관하여 특정하고 있고, 발명의 설명 및 기술상식을 참작하여 볼 때 선행기술 또는 주지관용 기술에 비하여 더 나은 효과가 있는 경우에는 그 발명의 진보성이 인정된다.” [특허청, “특허·실용신안 심사기준”, 특허청, 2020, 9A30면].

47) 사람들이 보통 알고 있거나 알아야 하는 지식. 일반적 견문과 함께 이해력, 판단력, 사리 분별 따위가 포함된다. (네이버 국어사전에서 인용) (<https://ko.dict.naver.com/#/entry/koko/58ffe2300e664e3baae62029cdaae5a>), 검색일 : 2020.02.28.

48) 특허청, “특허·실용신안 심사기준”, 특허청, 2020.

49) 대법원 2011. 3. 24. 선고 2010후3202 판결 [등록무효(특)].

50) 정차호, 『특허법의 진보성』, 박영사, 2014, 365면.

는 것은 아니다.⁵¹⁾

이런 “기술상식”이라는 표현은 이미 사후적 고찰이 발생할 우려가 있는 부분이다. 앞에서도 언급한 바와 같이 어떤 사실을 판단할 때 이 사실이 발생할 때는 예측할 수 없었으나 그 사실이 발생한 후에는 쉽게 예측할 수 있었다고 판단하는 경향이 ‘사후고찰의 편향’이다.⁵²⁾ 어떤 사실이 발생한 시점으로 돌아가 과거의 ‘기술상식’을 참작하여 판단하는 과정은 언제나 사후고찰의 편견이 개입하기 좋은 지점이다. 기술상식에 ‘주지·관용기술’이 포함되지 않는 경우도 있고 법관에게 현저한 사실도 아닐 때가 많다. 다른 한편으로 기술상식을 증거에 의해서 증명하는 것은 어찌 보면 상식이라서 어려운 면이 있기도 하다. 실무적인 이 두 가지 점을 모두 고려하는 것이 이 주제의 어려움이다.

(2) 비교법적 고찰

미국이나 유럽에서는 ‘주지관용기술’이란 표현보다는 ‘기술상식’이란 용어에 해당하는 ‘common sense and common knowledge’나 ‘common general knowledge’란 표현이 자주 사용된다.⁵³⁾ 그렇다고 동일성 판단에서와 같은 사실의 판단에서 증거 없이 기술상식에만 의존하는 거절은 허용되지 않는

51) 대법원 2011. 4. 28. 선고 2010후2179 판결 [등록무효(특)] (“확대된 선출원에 관한 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것) 제29조 제3항에서 규정하는 발명의 동일성은 발명의 진보성과는 구별되는 것으로서 두 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하되 발명의 효과도 참작하여 판단할 것인데, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 두 발명은 서로 실질적으로 동일하다고 할 것이나, 두 발명의 기술적 구성의 차이가 위와 같은 정도를 벗어난다면 설사 그 차이가 해당 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 두 발명을 동일하다고 할 수 없다.”); 본 판결은 동일성 판단에서 “새로운 효과”를 중시하여 그 효과를 객관적인 증거로 증명하면 오히려 사후고찰의 편견을 줄일 수 있는 방법을 제시하고 있다는 점에서 시사점이 있다. 다만 주지관용기술을 사용하여 누락된 구성요소를 보충하는 데에 효과를 고려하면 오히려 사후고찰의 편견이 개입할 수 있으므로 경계하여야 한다.

52) 진보성 판단에 있어서의 사후고찰의 문제에 대해서는 최승재, 앞의 논문, 354면.

53) 정차호, 앞의 책, 365면.

다.⁵⁴⁾ 진보성 판단에서 일응 자명성(Prima Facie Obviousness)⁵⁵⁾을 도입하여 일응 자명성 요건이 성립하지 않으면 출원인은 반대증거를 제출할 필요도 없이 그 불성립을 다룰 수 있다.

용어의 혼동 때문인지 우리나라 심사 실무에서는 미국이나 유럽에서 사용하는 ‘기술상식’을 ‘주지관용기술’과 같은 의미로 사용하는 경우가 많다.⁵⁶⁾ 그러나 엄밀하게 말하면 ‘주지관용기술’이 반드시 ‘기술상식’이 되는 것이 아니며 ‘기술상식’이 반드시 동종업계의 ‘주지관용기술’이 아닌 경우도 있다. 상식과 경험칙은 증명이 불필요하지만 주지관용기술은 증명이 필요하다는 점에서 큰 차이가 있다.

(3) 검토의견

미국 관례와 심사기준(MPEP)을 우리나라 관례와 심사기준에 비교하는 과정에서 “기술상식”의 의미가 무엇이고 “주지관용기술”의 의미가 무엇인지를 정의하는 것보다 “기술상식”과 “주지관용기술”이 어떤 용도로 사용되는지에 먼저 주목하는 것이 개선안 도출에 유용하다고 본다. 신규성을 판단하든 진보성을 판단하든 선행기술이 사실상 개시하고 있는 사항을 판단하는 단계가 있다. 신규성 판단이 기술상식을 참작하여 이러한 선행기술의 개시사항과 청구항 기재 발명 간의 동일성⁵⁷⁾을 비교하는 것이라면 진보성 판단은 이에

54) 미국특허청, MPEP 2144.03 provides that Official notice unsupported by documentary evidence should only be taken by the examiner in limited circumstances, for example, “where the facts asserted to be well-known, or to be common knowledge in the art are capable of instant and unquestionable demonstration as being well-known.” The same section further provides that “[i]t is never appropriate to rely solely on ‘common knowledge’ in the art without evidentiary support in the record, as the principal evidence upon which a rejection was based,” citing *In re Zurko*, 258 F.3d at 1385, 59USPQ2d at 1697.

55) 미국특허청, MPEP 2142 Legal Concept of Prima Facie Obviousness.

56) 정차호, 앞의 책, 365면.

57) 발명이 실질적으로 동일한 경우란 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지관용기술의 단순한 부가, 전환, 삭제 등에 불과하여 새로운 효과 발생이 없고, 발명 간의 차이가 발명의 사상에 실질적인 영향을 미치지 않는 비본질적 사항에 불과한 경우를 말한다(대법원 2003.2.26. 선고 2001후1624 판결 참조). [특허청, “특허·실용신안 심사기준”, 특허

더하여 기술상식을 참작하여 선행기술과 선행기술 간의 결합의 용이성을 판단하는 단계가 더 필요하다.⁵⁸⁾ 좀 더 구체적으로 설명하자면 특허요건의 심리에서 기술상식은 통상의 기술자가 사용할 수 있는 지식수준으로 사용하는 경우가 많다. 신규성 판단이든 진보성 판단이든 기술상식은 청구항 기재 발명의 파악(대상 발명의 특정)이나 선행기술에 사실상 개시되어 있는 사항을 파악(선행기술의 특정)하는 데에 사용하는 것이 동일하다.⁵⁹⁾ 진보성 판단에서는 한 단계 더 나아가 결합의 용이성을 판단할 때 기술상식을 이용하여 “결합에 대한 암시, 동기 등”이 선행기술문헌에 제시되어 있는지 여부를 판단하는 데에도 사용한다.⁶⁰⁾ 따라서 신규성과 진보성을 판단함에 있어서 기술상

청, 2020, 추록3222면].

58) 최승재, 앞의 논문, 369-376면.

59) 공지된 발명은 그 내용이 비밀상태로 유지되지 않고 불특정인에게 알려지거나 알려질 수 있는 상태에 있는 발명을 의미하며 그 공지된 내용에 기초하여 발명을 특정한다. 이 경우 발명의 공지 시의 기술상식을 참작하여 그 공지된 내용으로부터 통상의 기술자가 자명하게 파악할 수 있는 사항도 공지된 것으로 보고 이에 기초하여 발명을 특정한다 [특허청, “특허·실용신안 심사기준”, 특허청, 2020, 추록 3220면]. 물론 단일 문헌에 기초한 진보성 판단 역시 가능할 수 있다. 단일 문헌과 기술상식을 결합한 경우 등이 이에 해당할 것이다. 이 경우에는 결합가능성이 문제되지 않는다. 그러나 우리나라는 이 영역을 신규성 판단 영역에서 해결하려는 경향을 보여, 신규성 판단과 진보성 판단이 혼란을 일으킨다. 우리나라 특허청 심사기준에 따르면 결합발명의 진보성은 2 이상의 선행기술(주지관용기술 포함)을 상호 결합시켜서 판단할 수 있으나, 그 결합은 당해 발명의 출원 시에 통상의 기술자가 용이하게 할 수 있다고 인정되는 경우에 한한다. 이때 결합할 수 있는 선행기술의 개수에 특별한 제한은 없다. 여러 선행기술문헌을 인용하여 결합발명의 진보성을 판단함에 있어서는 그 인용되는 기술을 결합하면 당해 출원발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있는지 여부를 주로 참작하여 판단한다. 다만, 그렇지 않더라도 당해 출원발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전 경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 그 기술 분야에 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 당해 결합발명의 진보성을 부정할 수 있다 (대법원 2007. 9. 6 선고 2005후3284 판결 참조). [특허청, “특허·실용신안 심사기준”, 특허청, 2020, 추록3224면].

60) “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 판단하도록 한다.[2007후1633] [특허청, “특허·실용신안 심사기준”, 특허청, 2020, 추록3225면].

식에 의존하는 경향이 과다해질 우려가 있다. 기술상식을 고려하는 것이 실무적으로 분명히 필요하지만, 그 과정에서 사후고찰이 발생할 수 있다면 그 문제를 제어하기 위한 제도적 장치가 필요하다.

5. 선행문헌의 개시요건(Disclosing requirement)

선행기술로부터 대상 발명을 합리적으로 이해하고 파악하려면 선행기술로부터 청구항 기재 발명이 실시 가능해야 한다는 실시가능요건(enablement requirement)을 만족하여야 한다.⁶¹⁾ 이러한 요건은 미국은 물론 유럽,⁶²⁾ 한국, 일본 등 대부분의 국가에서 요구하는 요건이다. 다만 미국은 제시된 선행기술이 선행기술의 지위가 인정되면 그 실시가능요건은 만족하는 것으로 추정되므로 이를 부정하는 측에서 증명하여야 한다.⁶³⁾

우리나라 역시 미국과 마찬가지로 선행기술에 개시된 사항을 파악함에 있어서 불특정 다수의 일반 공중이 인식할 수 있는 상태에 이르는 수준으로 개시되어야 한다. 신규성 판단에서 반드시 청구항 기재 구성요소 모두가 각각 실시 가능한 수준으로 개시된 하나의 선행문헌을 근거하여야 한다는 실시가능요건(Enable requirement)은 일반원칙이다. 대법원도 “공연(公然)히 실시된

61) *Sanofi-Synthelabo v. Apotex, Inc.*, 550 F.3d 1075, 1082 (Fed. Cir. 2008). ; *In re Hafner* (1969): enablement 요건에 대해서는 최승재, 『미국특허법』, 법문사, 2011, 194-197면 참조.

62) EPO, “Guidelines for Examination”, 2019. (“Where **a prior-art document discloses subject-matter which is relevant to the novelty and/or inventive step** of the claimed invention, **the disclosure of that document must be such that the skilled person can reproduce that subject-matter using common general knowledge** (see G-VII, 3.1)).

63) 선행기술의 enable requirement는 추정되므로 이 추정을 깨려면 특허권자가 enablement requirement 흠결을 주장하고 증명하여야 한다 (*In re Antor Media Corp.*, No. 11-1465 (Fed. Cir. 2012)). 미국 심사기준 MPEP에서도 2141.01 Scope and Content of the Prior Art [R-11.2013] II. SUBSTANTIVE CONTENT OF THE PRIOR ART See MPEP §2121-§2129 for case law relating to the substantive content of the prior art (e.g., availability of inoperative devices, extent to which prior art must be enabling, broad disclosure rather than preferred embodiments, admissions, etc.)라고 선행기술의 enablement 요건을 요구하고 있다.

발명은 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에서 실시되었다고 하여 반드시 그 기술의 내용까지 정확히 인식할 수 있는 것은 아니므로, 공용에 의하여 신규성이 부인되기 위해서는 ‘당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 기술사상을 보충, 또는 부가하여 다시 발전시킴 없이 그 실시된 바에 의하여 직접 쉽게 반복하여 실시할 수 있을 정도로 공개될 것’이 요구된다”고 함으로써 실시가능요건을 명시적으로 요구하였다.⁶⁴⁾

인용문헌의 실시가능요건에 대한 미국 심사기준(MPEP)이나 판례를 더 살펴보면 선행기술의 개시요건의 실시가능요건이 출원 발명의 명세서 작성요건에 적용되는 실시가능요건과 크게 다르지 않다.⁶⁵⁾ 다만 선행기술의 개시요건으로서 실시가능요건은 선행 문헌의 기재 자체에 대한 실시가능요건이 아니라 선행 문헌에 개시된 사항으로부터 대상 발명품을 만들어 낼 수 있는지에 대한 측면에서 실시가능요건임을 알 수 있다.⁶⁶⁾

따라서 선행기술이 “미완성 발명”⁶⁷⁾인 경우에도 대상발명의 구성이 모두

64) 대법원 1996. 1. 23. 선고 94후1688 판결 참고.

65) *TOPLIFF v. TOPLIFF AND ANOTHER*, Nos. 220, 277, Supreme Court of United States, Decided May 2, 1892.; *Elan Pharm., Inc. v. Mayo Found. For Med. Educ. & Research*, 346 F.3d 1051, 1054, 68 USPQ2d 1373, 1376 (Fed. Cir. 2003); 그러나 선행 기술문헌의 결과를 재현할 수 없다면 이것은 enablement 요건을 만족한 것은 아니다 [*Bard Peripheral Vascular, Inc. v. W.L. Gore & Assocs., Inc.*, No. 10-1510 (Fed. Cir. 2012)].

66) *ASTRAZENECA LP AND ASTRAZENECA AB, v. APOTEX, INC. AND APOTEX CORP.*, 2009-1381, -1424 (Fed. Cir. 11/01/10); *In re Gleave*, 560 F.3d 1331, 1335-36 (Fed. Cir. 2009) (“[A] reference need disclose no independent use or utility to anticipate a claim under § 102.”); *Bristol-Myers Squibb Co. v. Ben Venue Labs., Inc.*, 246 F.3d 1368, 1379 (Fed. Cir. 2001); *Rasmusson v. SmithKline Beecham Corp.*, 413 F.3d 1318, 1325 (Fed. Cir. 2005); *In re Hafner*, 410 F.2d 1403, 1405 (CCPA 1969)).

67) 우리 대법원이 통상의 기술자가 이 사건 제1항 발명의 연결단자대 및 누전방지 도전체가 목적하는 기술적 효과를 달성할 수 있다는 것을 예상할 수 있으므로 미완성 발명으로 볼 수 없다고 판단한 사안에서 미완성발명에 대해서 부정적인 태도를 보이고 있다. 즉 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)이 반복 실시할 수 있고, 발명이 목적하는 기술적 효과의 달성 가능성을 예상할 수 있을 정도로 구체적, 객관적으로 구성되어 있으면 발명은 완성되었다고 보아야 한다. 발명이 완성되었는지는 청구범위를 기준으로 출원 당시의 기술수준에 따라 발명의 설명에 기재된 발명의 목적, 구성, 작용효과 등을 전체적으로 고려하여 판단하여야 하고, 반드시

개시되어 있다면 선행기술의 지위를 갖는다. 다만 우리나라는 엄격히 개시된 범위를 넘어 대상발명을 “극히” 용이하게 파악할 수 있다면 제한된 범위 내에서는 선행기술의 지위를 갖는다는 입장이다.⁶⁸⁾ 만약 어떠한 일부 구성요소가 충분히 개시되지 않아 실시할 수 없도록 개시된 선행문헌은 진보성 판단의 선행문헌으로 사용할 수 있으나 신규성 또는 동일성 판단의 선행문헌으로 사용할 수 없을 것이다.⁶⁹⁾ 다만 진보성 판단에서도 기술상식을 이용한 결합의 동기는 합리적인 근거에 의해 보충할 수 있어도 명확한 증거 없이 기술상식만으로 개시되지 않는 구성의 틈새를 보충할 수는 없다. 따라서 용이하게 파악할 수 없거나 충분히 정확하고 상세히 개시되지 않고 모호하게 (ambiguous) 개시하고 있다면 선행기술과 대상 발명이 동일(anticipating)하다고 볼 수 없다.⁷⁰⁾ 진보성은 별론으로 하고 신규성이 인정된다.

발명의 설명 중의 구체적 실시예에 한정되어 인정되는 것은 아니다(대법원 2013. 2. 14. 선고 2012후3312 판결, 대법원 1993. 9. 10. 선고 92후1806 판결 등 참조)라는 설시를 통해서 가급적 미완성 발명이라고 보지 말라는 태도를 취한 것으로 보이지만, 미완성발명이라는 개념을 버린 것은 아니다. 미완성발명 여부의 판단에 있어서도 발명의 상세한 설명을 고려하여야 한다. 관련 논문으로 김병필, “청구범위해석에 있어서 ‘상세한 설명의 창작’에 관한 최근 대법원 판결 분석 및 외국 사례와의 비교 검토”, 『지식재산연구』, 9권 2호(2014), 44면.

68) 미국의 경우를 보면 선행문헌이 작동할 수 없는 장치를 개시하고 있더라도 선행문헌이 모든 구성요소를 개시하고 있다면 그 범위 내에서 인용발명의 지위가 있다 (“Even if a reference discloses an inoperative device, it is prior art for all that it teaches,” *Beckman Instruments v. LKB Produkter AB*, 892 F.2d 1547, 1551, 13 USPQ2d 1301, 1304 (Fed. Cir. 1989)). 우리나라도 ‘선행기술이 미완성 발명이거나 표현이 불충분하거나 또는 일부 내용에 흠결이 있다고 하더라도 통상의 기술자가 기술상식이나 경험칙에 의하여 쉽게 (극히 용이하게) 기술내용을 파악할 수 있다면 진보성 판단의 대비 자료로 인용할 수 있다 (대법원 2008. 11. 27. 선고 2006후 1957 판결; 대법원 2006. 3. 24. 선고 2004후2307 판결; 특허법원 2006. 4. 7. 선고 2005허2182 판결; 특허법원 2019. 5. 30. 선고 2018허8210 판결). 다만, 2011년 대법원 판결에서는 “극히 용이하게 파악이 가능한 경우”로 판시하였으나 2013년 대법원 판결에서는 단지 “용이하게 파악” 가능한 경우로 판시하고 있다. 특허법원 판결 역시 “극히 용이하게 파악이 가능한 경우”로 판시된 경우도 있고 단순히 “용이하게 파악이 가능한 경우”로 판시한 경우도 있다.

69) “a non-enabling reference may qualify as prior art for the purpose of determining obviousness under 35 U.S.C. 103,” *Symbol Techs. Inc. v. Opticon Inc.*, 935 F.2d 1569, 1578, 19 USPQ2d 1241, 1247 (Fed. Cir. 1991)).

70) *WASICA FINANCE GMBH, BLUEARC FINANCE AG, v. CONTINENTAL*

6. 인용발명과 대상발명의 동일성 판단기준⁷¹⁾

(1) 도입

우리나라든 미국이든 신규성의 판단은 “동일성” 판단이다. 진보성 판단에서도 인용발명과 대상 발명의 “일부” 구성의 비교는 동일성 판단이 이루어진다. 다른 점이 있다면 우리나라는 선행기술과 대상 발명 간의 “실질적인 동일성”에 관한 법률 판단인 반면, 미국은 선행기술에 대상 발명이 존재하는 것으로 이해되는지에 대한 사실 확인이다. 즉 인용발명의 특정 단계에서 동일성이 인정되는 범위가 판단된다.

*AUTOMOTIVE SYSTEMS, INC., SCHRADER-BRIDGEPORT INTERNATIONAL, INC., SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING NV, SI INTERNATIONAL (TOPCO), INC., 2015-2078, 2015-2079, 2015-2093, 2015-2096, (Fed. Cir. 04/04/17) [“Anticipation requires that a single reference ‘describe the claimed invention **with sufficient precision and detail** to establish that the subject matter existed in the prior art.’ For this reason, it has long been understood that ambiguous references do not, as a matter of law, anticipate a claim.”]* 본 판결은 불명하게 기재된 선행기술과 청구발명의 동일성 판단은 법률판단사항으로 보았다. 좀 더 정확하게는 Enablement requirement 는 선행기술의 자격에 대한 판단으로 법률판단사항이다.

71) 우리나라는 동일성 판단은 신규성 판단, 진보성에서 인용발명의 특징은 물론 선출원 주의에 대한 중복특허금지 판단(특허법 제36조), 선원의 지위의 확대”(또는 신규성의 확대) (특허법 제29조 ③)에 관한 판단, 모인출원에 대한 무권리자 출원에 대한 판단(동법 제62조 거절결정의 동법 제33조 제1항 본문) 등에서 사용한다. 특허법 제29조 제3항 “선원의 지위의 확대”(또는 신규성의 확대)에 관한 판단의 경우 발명자의 후속 개량 발명의 범위를 확장하여 인정해준다는 면이 있으나 우리나라는 동일성 판단만 가능하다. 반면, 미국은 동일한 선행기술을 신규성은 물론 진보성 심리의 선행기술로도 사용할 수 있다. 사실상 신규성과 진보성의 확대로 취급한다. 나아가 우리나라는 발명자권(Inventorship) 규정과 증거수집제도의 미비로 발명자가 아닌 자의 출원을 무효사유로 포함시키지 못하고 타인의 발명을 모인하여 출원하는 경우 “동일성 판단”에만 의존하여 하여야 하는 한계가 있다. 이러한 한계에 대한 배려로 동일성 판단이 실질적인 동일성 판단으로 확장되게 된 점 역시 이해가 된다. 디스커버리와 같은 증거수집 제도를 수정 보완 도입하고 무권리자 출원의 경우, 해당 발명의 발명자로 기재된 자가 자신이 정당한 발명자라는 사실에 대하여 주장 및 증명책임을 지면 현행 특허법에서도 출원인이 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한다(제33조 제1항 본문)는 이유만으로 거절도 가능하고 무효도 가능하다. 굳이 정당한 발명자의 발명과 동일성 판단에만 의지할 필요 없다. 우리나라는 동일성 판단에서 진보성 판단의 영역의 심리기준을 채용하여 입법적 한계를 극복하려는 정책적인 배려가 있는 것이 아닌지에 대한 의구심을 배제할 수 없다.

(2) 우리나라와 미국의 비교

1) 미 국

동일성(anticipation)은 통상의 기술자가 대상 발명의 청구항 기재의 모든 구성요소를 선행기술문헌으로부터 합리적으로 이해하거나 파악될 것인지에 대한 판단이다.⁷²⁾ 별도의 실질적인 동일성 판단에 관한 법률판단이 개입할 여지가 없다. 즉 신규성 판단의 동일성은 선행기술 문헌이 청구발명을 시사하는지(suggest) 또는 예측 가능한지(predictable)에 대한 문제가 아니라 통상의 기술자가 청구항에 기재된 모든 구성요소가 선행기술문헌에 개시되어 있는지를 선행기술 문헌으로부터 합리적으로 이해하거나 파악할 수 있는지의 문제이다.⁷³⁾ 즉 그런 구성이 존재하는지에 대한 사실의 문제이다. 따라서 어떤 결과에 관한 구성요소가 내재적으로 개시되었느냐를 판단할 때 통상의 기술자 입장에서 필연적으로 발생하는 그 의도된 결과를 인식할 필요도 없다.⁷⁴⁾ 그냥 선행문헌에 대상 발명의 그 구성이 필연적으로 존재한다고 이해하거나 증명할 수 있으면 된다. 그냥 존재한다고 보는 것이 당연하면 된다. 따라서 사실에 뒷받침되는 범위 내에서만 판단될 뿐이므로 사후고찰의 편견이 개입할 여지가 없다.

미국에서는 대상발명(청구발명) 이전의 선행기술과의 대비를 통한 명시적 동일성 및 내재적 동일성 문제는 사실문제(matter of fact)이다.⁷⁵⁾ 선행기술과

72) *In re BAXTER TRAVENOL LABS*, 952 F.2d 388 (Fed. Cir. 12/31/91).

73) *ASTRAZENECA LP AND ASTRAZENECA AB, v. APOTEX, INC. AND APOTEX CORP.*, 2009-1381, -1424 (Fed. Cir. 11/01/10) ; *In re Baxter Travenol Labs*, 952 F.2d 388, 390 (Fed. Cir. 1991)). 이러한 논리에 따라 결합에 대한 역교시(teaching away) 사항이 진보성 인정의 중요한 근거로 사용되는 것과 달리 역교시(teaching away)는 동일성(anticipation)의 심리에 적용되지 않는다. (*CLEARVALUE, INC. AND RICHARD ALAN HAASE, v. PEARL RIVER POLYMERS, INC., POLYCHEMIE, INC., SNF, INC., POLYDYNE, INC., AND SNF HOLDING COMPANY*, 2011-1078, -1100 (Fed. Cir. 02/17/12)).

74) *Schering Corp. v. Geneva Pharms., Inc* (2003): In the context of determining the validity of a patent, inherent anticipation does not require that a person of ordinary skill in the art at the time would have recognized the inherent disclosure.

75) 미국특허청, MPEP 2112. ("The express, implicit, and inherent disclosures of a prior art reference may be relied upon in the rejection of claims under 35 U.S.C. 102 or

대상발명의 차이가 비본질적인 부분이라도 동일성은 인정되지 않고⁷⁶⁾ 선행 기술이 대상 발명과 실질적으로 동일하다는 주장도 인정되지 않으므로⁷⁷⁾ 사후고찰의 가능성은 차단된다. 예기치 못한 결과나 상업적 성공과 같은 이차적 고려사항은 동일성 판단과 관련이 없고 선행기술이 비유사기술이라거나 대상발명에 대한 부정적 교시(teach away)라든가 선행기술이 대상 발명의 해결과제를 인식하지 못하였다는 주장은 동일성 판단과 관련성이 없다. 그러므로 신규성 판단에서 선행기술을 파악할 때 선행기술의 구성요소는 선행기술이 개시하고 있는 그대로 어떻게 해결하려고 했는지에 대한 해결과제 관점에서 이해해야 사후고찰을 피할 수 있다.

또한 미국은 동일성 판단방법과 관련하여 선행기술이 대상발명보다 후에 발명되었다고 가정하였을 때 그 선행기술이 대상 발명을 침해하는 것이라면 동일한(anticipated) 범위로 본다.⁷⁸⁾ 일명 ‘역침해 테스트’라고도 한다.⁷⁹⁾ 그러나 역침해 기준을 만족하지 못한 경우, 즉 대상 발명의 청구항이 선행기술을 포함하지 못하는 경우에도 동일성을 만족하는 사례가 없는 것은 아니

103. “The inherent teaching of a prior art reference, a question of fact (사실의 문제), arises both in the context of anticipation and obviousness.” *In re Napier*, 55 F.3d 610, 613···”.

76) *Structural Rubber Products v. Park Rubber*, 749 F.2d 707 (Fed. Cir. 1984) (재인용처 : Donald S. Chisum, “Patent Law Digest (Chisum on Patents—Abstracts of Supreme Court and Federal Circuit Decisions 1982-2007)”, January 1, 2008, Volume 1, Volume 2, Volume 3).

77) *Jamesbury Corp. v. Litton Indus. Prod. Inc.*, 756 F.2d 1556 (Fed. Cir. 1985) (재인용처 : Donald S. Chisum, “Patent Law Digest (Chisum on Patents—Abstracts of Supreme Court and Federal Circuit Decisions 1982-2007)”, January 1, 2008, Volume 1, Volume 2, Volume 3).

78) That which infringes, if later, would anticipate, if earlier [*Peters v. Active Mfg. Co.* (1889)], *Arthur VANMOOR v. WAL-MART STORES, INC.*, etc. Nos. 99-1190, 99-1256. (Fed. Cir. 2000). (Although Wal-Mart and the manufacturers bore the burden of proving that the cartridges that were the subject of the pre-critical date sales anticipated the '331 patent, that burden was satisfied by Vanmoor's allegation that the accused cartridges infringe the '331 patent.).

79) *Lewmar Marine v. Barient* (1987)(,“That which would literally infringe if later in time anticipates if earlier than the date of invention.”).

다.⁸⁰⁾ 미국은 신규성 판단의 동일성 심리에서 대상 발명의 청구항 구성요소 (limitation)를 만족하기 위해서 수정(약간의 변형)되어야 하는(must be modified) 선행기술은 청구항 발명과 동일(anticipating)하지 않는다는 원칙이 확고하다.⁸¹⁾

선행기술과 대상발명의 차이가 비본질적인 부분이라도 동일성은 인정되지 않고,⁸²⁾ 선행기술이 대상 발명과 실질적으로 동일하다는 주장도 인정되지 않는다.⁸³⁾ 이를 통해서 이 단계에서의 사후고찰은 차단된다. 즉 선행기술의 명시적 또는 내재적 개시사항으로부터 합리적으로 이해되거나 파악할 수 있는 범위 내에 있어야 동일하다고 본다는 것이지, 대상 발명으로 이해되기 위해서 선행기술을 조금이라도 수정하여야 하는 경우에는 신규성 판단이 아니라고 본다.

미국 *WILSON* 사건⁸⁴⁾에서 연방항소법원은 내재적으로 개시된 사항을 증명하기 위하여 인용된 전문가 감정과 같은 외적 증거(extrinsic evidence)는 판단자에게 선행기술문헌이 통상의 기술자에게 무엇을 의미하는지를 가르쳐

80) *Titanium Metals Corp. v. Banner*, 778 F.2d 775 (Fed. Cir. 1985).

81) *In re Chudik*, 851 F.3d 1365, 1374 (Fed. Cir. 2017) (“Prior art that ‘must be distorted from its obvious design’ does not anticipate a new invention,” (quoting *In re Wells*, 53 F.2d 537, 539 (CCPA 1931)). [*ENPLAS INC., v. SEOUL SEMICONDUCTOR COMPANY, LTD.*, 2016-2599, (Fed. Cir. 2018)].

82) *Structural Rubber Products v. Park Rubber*, 749 F.2d 707 (Fed. Cir. 1984) (“Anticipation is not shown even if, as the infringer argues, the differences between the claims and the prior art reference are “insubstantial” and the missing elements may be supplied by the knowledge of one skilled in the art or the disclosure of another reference.”).

83) *Jamesbury Corp. v. Litton Indus. Prod. Inc.*, 756 F.2d 1556 (Fed. Cir. 1985) (“Anticipation is not shown by a prior art disclosure which is only “substantially the same” as the claimed invention.”).

84) *JOHN R. WILSON, v. GREGORY ROGER MARTIN, ALLISON JEAN TANNER*, 2018-1980 (Fed. Cir. 2019) ; “ The purpose of extrinsic evidence in an anticipation analysis “is to educate the decision-maker to what the reference meant to persons of ordinary skill in the field of the invention, not to fill gaps in the reference.” *Scripps Clinic & Research Found. v. Genentech, Inc.*, 927 F.2d 1565, 1576 (Fed. Cir. 1991), overruled on other grounds by *Abbott Labs. v. Sandoz, Inc.*, 566 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2009).

주는 것일 뿐 선행문헌에 누락된 틈을 메워 주는 것은 아니라고 하였다. 그러므로 외적 증거를 부가하여 선행기술에 누락된 구성요소를 보충하거나 변경하는 것은 허용되지 않는다.

2) 우리나라

우리나라의 동일성 판단 단계를 보면 완전히 일치하는 동일성은 물론 “실질적인 동일성”을 판단한다. 이때 한 번 더 주지관용기술(기술상식)을 사용한다. 미국에서는 진보성판단에서만 사용되는 “효과”도 참작한다.

효과를 고려하여야 한다면 진보성 판단방법을 참고하면 사후고찰의 편견을 피할 수 있는 좋은 방법을 생각해 볼 수 있다. 그중 하나로 인용 발명과 대상 발명 사이의 효과나 해결과제의 차이점을 신규성이나 진보성 흠결을 인정하는 적극적인 요건으로 사용하지 않고 사후고찰에 해당하는 소극적인 방식(negative)으로 사용하는 것이다.⁸⁵⁾ 이때 출원인이 개시하는 발명으로부터 효과나 해결과제를 선행문헌에서 기술의 효과나 해결과제와 연계하지 않고 파악하는 것이 중요하다.

우리 법원은 여기서 발명이 실질적으로 동일한 경우란 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지관용기술의 단순한 부가, 전환, 삭제 등에 불과하여 “새로운 효과 발생이 없고”, “발명 간의 차이”가 발명의 사상에 실질적인 영향을 미치지 않는 “비본질적 사항에 불과”한 경우를 말한다고 하면서,⁸⁶⁾ 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하여 판단하되 발명의 효과도 참작하여야 할 것인바, 기술적 구성에 차이가 있다고 하더라도 그 차이가 과제 해결을 위한 구체적 수단에서 주지 관용기술의 부가, 삭제, 변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 양 발명은 동일

85) 대법원 2011. 4. 28. 선고 2010후2179 판결. [등록무효(특)] 제29조 제3항에서 규정하는 발명의 동일성 판단에 관한 본 판결은 “새로운 효과”를 중시하여 그 효과를 객관적인 증거로 증명하면 사후고찰의 편견을 줄일 수 있다는 점에서 사후고찰의 편견을 줄이는 방법으로 평가될 수 있다. 다만 주지관용기술을 사용하여 누락된 구성요소를 보충하는데에 효과를 고려하면 오히려 사후고찰의 편견이 개입할 수 있으므로 경계하여야 한다.

86) 대법원 2003. 2. 26. 선고 2001후1624 판결.

하다고 하여야 할 것이라고 하였다.⁸⁷⁾ ‘微差’라고 부르는 이런 논의는 일본의 논의에서 출발한 것으로 실질적 동일성 판단에서 흔히 사용된다.

우리나라는 새로운 효과가 발생하지 않고 그 차이가 본질적인 것이 아니라면 선행기술에 누락된 구성요소에 주지관용기술을 부가하거나 선행기술에 개시된 구성요소 일부를 주지관용기술로 변경해도 실질적으로 동일한 것으로 판단할 수 있다.

이는 균등침해 판단 방법 및 기준과 닮아 있다. 마치 미국의 동일성 판단의 기준 중 하나인 역침해 기준과 일맥상통한다. 우리나라는 균등침해 판단에서 2014년 대법원 판결⁸⁸⁾ 이전에는 “과제해결원리의 동일성” 판단에서 치환된 구성이 특허발명의 비본질적인 부분이어서 비교대상발명이 특허발명의 특징적 구성을 가지고 있는지를 판단하였다.⁸⁹⁾ 균등론은 이론적으로는 청구범위의 기능에서 주변한정주의를 채택하고 있는 국가에서 특허의 동일성 범위, 즉 보호범위의 확장을 위하여 도입되었다. 이 점에서 보면 청구범위 해석을 넓게 확장하는 국가일수록 균등론의 인정 범위는 좁아지고, 청구범위 해석을 좁게 하는 국가일수록 균등론의 인정범위가 넓어지는 것인 당연할 것이다.

그런데 이러한 균등론 판단의 법리를 특허요건에 적용하여 동일성 범위를 인용발명의 특정 단계에서 한번, 그리고 동일성 판단 단계에서 기술상식을 이용하여 한번 더 확장하는 것이 맞는가에 대한 고민이 필요하다. 사후고찰의 편견이 두 단계에서 적용될 수 있기 때문이다. 나아가 신규성 판단과 특

87) 대법원 2001. 6. 1. 선고 98후1013 판결.

88) 대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결.

89) 대법원 2009. 6. 25. 선고 2007후3806 판결(우리나라 대법원은 2000. 7. 28. 선고 97후2200 판결에서 처음으로 균등침해의 성립요건을 명시적으로 제시하였고, 이후 대법원 2009. 6. 25. 선고 2007후3806 판결에서 과제해결원리의 동일성 판단의 구체적인 기준이 제시되었으나, 발명의 특징부분을 추출할 때 구성 관점에서 이루어져야 하는지 아니면 기술적 사상관점에서 이루어져야 하는지에 대한 논란을 가져왔고 대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결은 판단기준에서 논란이 된 ‘비본질적인 부분’, ‘특정적 구성’이란 용어를 삭제하고 기술적 사상관점에서 과제해결원리의 동일성을 판단하라고 판단기준을 수정하였다).

허침해 판단에서 동일성 판단이 반드시 일치하여야 하는가에 대한 의문도 있다. 아무튼 신규성 판단의 실질적인 동일성 판단에서 우리나라는 기술상식에 의해 선행기술에 누락된 구성요소를 보충할 수 있는 길이 제한적이지만 열려 있는 것으로 이해된다.

7. 기술상식을 이용한 구성요소의 보충과 사후고찰

(1) 도입

미국은 사후고찰을 방지하기 위하여 선행기술에 누락된 구성요소를 기술상식으로 보충할 수 없도록 하고 있다.⁹⁰⁾ 선행문헌에 개시된 사항을 특정하는 단계에서 사후고찰이 작동하면 누락된 구성요소를 보충하려는 경향이 강해지는 것을 방지하려고 하는 것이다. 나아가 동일성(anticipation) 심리에서 대상 발명의 청구항 구성요소(limitation)를 만족하기 위해서 수정(약간의 변형)되어야 하는(must be modified) 선행기술과 청구항 발명은 동일하지 않다고 본다.⁹¹⁾

(2) 선행기술에 개시되지 않는 구성요소를 기술상식으로 보충할 수 있는지 여부

선행기술에 개시되지 않는 구성요소를 기술상식으로 보충할 수 있는지에 대하여 2016년 8월 10일, 미국 연방항소법원은 *Arendi v. Apple* 판결⁹²⁾에서 진보성(obviousness) 판단을 위한 상식(common sense)의 적용에 대하여 다음의 3가지 주의할 점(caveat)에 대하여 의미 있는 기준을 제시하였다. 비록 진보성 판단에 관한 판결이지만 그 법리는 인용발명을 특정하는 기준을 수립하는 데에도 참고할 만하다.

90) *JOHN R. WILSON v. GREGORY ROGER MARTIN, ALLISON JEAN TANNER*, 2018-1980, (Fed. Cir. 10/21/19).

91) *In re Chudik*, 851 F.3d 1365, 1374 (Fed. Cir. 2017), *In re Wells*, 53 F.2d 537, 539 (CCPA 1931). *ENPLAS INC., v. SEOUL SEMICONDUCTOR COMPANY, LTD.*, 2016-2599, (Fed. Cir. 2018).

92) *ARENDI S.A.R.L. v. APPLE INC.*, No. 15-2073 (Fed. Cir. 2016).

1) 첫째는 상식(common sense)은 원칙적으로 둘 이상의 공지기술을 조합하기 위한 알려진 동기(a known motivation to combine)로서 사용할 수 있는 것이지, 청구항의 누락된 구성요소(claim limitation)를 채워 넣는 용도로 사용할 수 없다. 즉 청구항에 A와 B라는 구성요소가 있는데 A라는 구성요소가 기재된 선행 인용문헌 1과 B라는 구성요소가 기재된 선행 인용문헌 2가 존재할 경우, 통상의 기술자 입장에서 결합의 근거를 상식적으로 생각해 낼 수 있다면 결합의 동기가 명시되어 있지 않더라도 결합의 동기가 암시된 혹은 내포된 것으로 인정할 수 있다는 것이지, A 요소가 나와 있는 인용문헌 1만 존재할 경우 B 요소를 상식으로 보충할 수 없다.⁹³⁾

2) 둘째, 다만 예외적으로 누락된 청구항 구성요소(claim limitation)와 관련된 요소가 유별나게 단순하고 특히 기술적으로 간단한 경우(unusually simple and the technology particularly straightforward)에 상식이 선행 인용문헌으로부터 누락된 청구항 구성요소를 보충할 수 있다. 상식에 의해 보충할 수 있는 구성요소가 청구 발명에서 유기적인 역할을 하고 있어서 그 요소가 없다면 청구항 전체의 내용이 거의 무의미해질 정도(the claim would be almost void of content)가 아니어야 한다. 예를 들어 청구항에 A, B, C, D에 해당하는 단계가 있는 데, 이 중 누락된 구성요소인 D단계가 A, B, C 단계를 단순히 일정 횟수만큼 반복하는 것이라면 통상의 기술자 입장에서 단순반복이라는 상식으로 D단계를 보충할 수 있다는 것이다.⁹⁴⁾

3) 셋째는 상식으로 보충하려는 대상이 결합의 동기이든 청구항의 누락된 구성요소이든, 특별히 선행 문헌으로부터 누락된 구성요소를 특정할 때, 합리적인 분석과 뒷받침 증거 대신 상식을 인용하여 도매금으로 대체해서는 안 된다. 상식으로 누락된 대상을 보충하려면 상식이란 점이 실질적 증거에 의해 뒷받침되고 충분한 증거에 따라 설명되어야지, 증거와 논리적인 근거

93) 주지한, “비자명성(NON-OBVIOUSNESS)에 의한 거절이유가 2% 부족할 때”, Hello! PLaw 블로그, Sughrue Mion PLLC, (2016.10.04) <<http://www.helloiplaw.com/130>>, 검색일: 2019.10.29.

94) 주지한, 위의 블로그 인용.

를 통해 설명하지도 않고 이 과정을 통째로 뛰어넘은 채 “통상의 기술자라면 누구나 상식적으로 생각해 낼 수 있다”는 결론을 내서는 안 된다는 것이다.

III. 사후고찰의 편견을 피하기 위한 개선안

신규성 판단이든 진보성 판단이든 인용발명을 특정하는 단계에서부터 가상의 통상의 기술자를 도입하고 기술상식이나 주지기술 또는 관용기술을 인용하기 시작하면 사후고찰의 편견이 불가피하다. 특히 우리나라는 인용발명을 특정할 때에도 기술상식이 사용되지만 인용발명과 대상발명을 비교하여 동일성 판단할 때에도 기술상식 중 하나인 주지기술 또는 관용기술을 사용할 수 있을 뿐 아니라 선행문헌에 개시되지 않는 구성요소에 기술상식을 부가 보충할 수도 있다. 따라서 사후고찰의 편견을 피할 수 있는 제도적 장치나 기준이 필요하다.

1. 무효심판 사건에서 심리순서의 변경과 제도화

사후고찰의 편견이 주로 진보성 판단에서 많은 문제가 되기는 하나 선행문헌에 대상 발명의 구성요소 전부 또는 일부가 존재하는지에 대한 문제는 신규성이든 진보성이든 동일한 문제이다. 때문에 처음 선행기술을 이해하고 파악하는 단계에서부터 사후고찰의 편견을 차단할 제도적 장치가 필요하다.

우리나라 대법원이 진보성 판단에서 최초로 사후고찰의 금지를 판시한 대법원 2007. 8. 24. 선고 2006후138 판결을 보면 사후고찰의 편견은 사실 하나의 선행문헌에 대상 발명의 일부 구성요소가 존재하는지에 대한 심리 단계에서 발생하였음을 알 수 있다.⁹⁵⁾ 대법원은 “특허법 제29조 제2항에 의하

95) “출원발명은 비상 상황에서 수신부의 음성신호 수신은 차단하고 송신부의 송화음성 송출만을 허용하는 도청모드를 포함하는 단말기에 관한 것이고, 인용발명에는 ‘단말기로부터의 음성 송신을 다른 사람이 알아차리지 않게 한다.’는 기재만 있는 경우, 통상의

여 선행기술에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 것인지에 따라 발명의 진보성 유무를 판단할 때는, 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이 및 통상의 기술자의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기하여 파악하고, 이를 기초로 하여 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있음에도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 그 발명을 용이하게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다. 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시된 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 판단하여서는 아니 된다”는 법리를 유지하고 있다.⁹⁶⁾ 사후고찰이 진보성 판단에서 이루어져서는 안 된다는 점에 대해서는 이견이 있을 수 없다. 우리나라든 미국이든 “출원인이 개시하는 발명의 명세서를 통해 취득한 지식”이 아니라 발명 당시 “통상의 기술자의 지식”에 근거하여 판단하도록 하고 있다.

이러한 법리는 진보성에만 국한될 것이 아니다. 미국 심사기준(MPEP)과 같이 근본적으로 인용발명을 특징하는 단계에서부터 사후고찰의 편견을 피할 수 있는 방법론이 필요하다.⁹⁷⁾

기술자가 상기 기재로부터 출원발명의 구체적인 기술구성을 쉽게 알 수는 없으므로, 출원발명이 상기 인용발명의 기재 사항으로부터 용이하게 안출될 수 있다고 하는 것은 명세서에 기재된 내용을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 판단한 것에 해당한다.” [특허청, “특허·실용신안 심사기준”, 특허청, 2020, 추록 3329].

96) 대법원 2007. 8. 24. 선고 2006후138 판결, 대법원 2009. 11. 12. 선고 2007후3660 판결 등.

97) MPEP 2141.01 Scope and Content of the Prior Art [R-11,2013]

III. CONTENT OF THE PRIOR ART IS DETERMINED AT THE TIME THE INVENTION WAS MADE TO AVOID HINDSIGHT

The requirement “at the time the invention was made” is to avoid impermissible hindsight. See MPEP § 2145, subsection X.A. for a discussion of rebutting applicants’ arguments that a rejection is based on hindsight.

“It is difficult but necessary that the decision maker forget what he or she has been taught ... about the claimed invention and cast the mind back to the time the invention was made (often as here many years), to occupy the mind of one skilled in the art...

- “[a]ny judgment on obviousness is in a sense necessarily a reconstruction based on

심사과정에서는 심사관이 직접 또는 간접으로 선행기술을 조사하여야 하므로 특허 출원발명을 먼저 특정하여야 하고 특허 출원발명을 특정하기 위하여 특허출원명세서와 청구범위를 먼저 읽어보게 된다.⁹⁸⁾ 심사기준은 심사관의 심사방법을 내부적으로 규정하고 있는 것이나 이 방법은 무효심판과 같은 당사자제 심판에서도 그대로 사용된다. 그러나 특허심판에서 심판관이 특허명세서부터 읽게 되면 특허발명을 먼저 이해하게 되고 이미 출원인의 발명을 알게 되었는데 이를 모른 척하기는 어렵다. 이런 심리순서로는 심사관의 사후고찰의 편견을 근본적으로 피하기 어렵다.

이에 대한 대안으로 적어도 무효심판사건에서는 심판관은 특허발명의 명세서를 읽기 전에 먼저 당사자가 제출한 선행기술에 관한 문헌을 먼저 읽어 보도록 할 필요가 있다고 본다. 이는 마치 형사사건에서의 판사의 예단을 피하기 위한 ‘공소장일본주의(公訴狀一本主義)’가 가지는 아이디어와 유사한 생각이다. 이를 제도화하기 위하여 특허심판절차와 양식의 개선이 필요하다.

이를 위해서 무효심판청구 시 심판청구서에는 당사자, 청구취지, 대상물의 특정(대상발명에 대한 특허(출원) 번호)와 인용발명리스트를 기재하고, 증거방법(인용발명)과 ‘증거방법 중 인용발명(비교대상발명)의 서면요약서’만 첨부하도록 하고 청구이유는 기재하지 않도록 하는 것을 제안하고자 한다. 사건이 심판부에 배당될 때 청구취지와 대상 청구항, 인용발명리스트, 증거방법(인용발명)과 ‘증거방법 중 인용발명(비교대상발명)의 서면 요약서’만 담당 심판

hindsight reasoning, but so long as it takes into account only knowledge which was within the level of ordinary skill in the art at the time the claimed invention was made and does not include knowledge gleaned only from applicant's disclosure, such a reconstruction is proper.” (*In re McLaughlin*, 443 F.2d 1392, 1395, 170 USPQ 209, 212 (CCPA 1971).

Applicants may also argue that the combination of two or more references is “hindsight” because “express” motivation to combine the references is lacking. However, there is no requirement that an “express, written motivation to combine must appear in prior art references before a finding of obviousness.

98) 정차호, 『특허법의 진보성』, 박영사, 2014, 343면 “4. Schreiber 판권 뚜껑 사건”의 “마. 해설 편” (“특허성을 판단하는 자는 명세서를 읽어서 발명적 사상을 이해하고 청구항을 읽어서 발명 그 자체를 이해한 후 선행기술을 검색한다”).

부에 제공되도록 시스템화한다. 담당 심판부가 인용발명의 파악이 끝나면 사건 개시 통지를 하고 그러한 개시통지가 있으면 심판청구인은 심판청구서의 보정을 통해 청구이유서를 제출한다. 담당 심판부의 사건 개시 통지가 있으면 시스템적으로 대상 특허(출원)에 대한 번호를 열람할 수 있도록 한다. 이렇게 심리순서를 변경하면 사후고찰을 절차적으로 줄일 수 있을 것으로 본다.

2. 기술상식 등의 증거제출책임과 설명의무의 부과

미 연방항소법원은 일명 ‘Mintz II’⁹⁹⁾판결에서 사후고찰을 피하기 위하여 3가지 단계(steps)를 제시하고 있다.¹⁰⁰⁾ 그 3단계¹⁰¹⁾ 중 “첫 번째 단계”가 설명의무에 관한 것이다. 이 판결에서 연방항소법원은 원심이 통상의 기술자의 지식이 무엇인지에 대한 어떠한 기록도 없이 단지 “상식”(common sense)이란 단어만을 근거로 진보성을 판단하는 것은 잘못이라고 판단하였다.¹⁰²⁾

우리나라 심사기준에 사후고찰과 관련하여 혼시하고 있는 내용을 보면, 인용발명이 많을수록 사후적 고찰이 개입되므로 유의하라고 하고 합리적인 근거가 있어야 한다고 선언하고 있을 뿐 설명의무에 대한 구체적인 기준이 없다.¹⁰³⁾

99) Mintz v. Dietz & Watson, Inc, No 2010-1341, 2012 US App 10884 (Fed Cir. 2012).

100) Macedo, Charles R, et al., “The Dangers Of Hindsight Bias In The Context Of Obviousness”, *Journal of Intellectual Property Law & Practice* (2012) 7 (11): 779-781.

101) 1. Requiring that ‘common sense’ be articulated;

2. Avoiding the use of the patent itself in defining the problem the invention solves; and

3. Emphasizing the need to analyse the objective indicia of non-obviousness.

102) “The Federal Circuit concluded that ‘with little more than an invocation of the words “common sense” (without any record showing that this knowledge would reside in the ordinarily skilled artisan), the district court over-reached in its determination of obviousness.’

103) 특허청, “특허·실용신안 심사기준”, 특허청, 2020, 추록 3327, “또한, 결합된 인용발명의 수가 많을수록 사후적 고찰 또는 합당한 거절이유가 결여되어 있는 경우에 해당할 가능성이 높아진다는 점에도 유의하여야 한다. 두 개 이상의 다른 선행기술을 결합하는 것이 용이한지를 결정하는 경우 심사관은 ① 통상의 기술자가 결합할 가능성이 있는지 여부, ② 선행기술의 출처가 동일하거나 인접 기술분야인지 여부, ③ 결합을 위해 서로 관련지를 만한 합리적인 근거가 있는지 여부를 고려하여야 한다.”

미국은 선행기술로부터 대상발명의 존재를 인정하는 단계는 사실의 문제이므로 사후고찰의 편견으로부터 벗어나도록 심사관에게 또는 특허의 유효성을 부정하는 자에게 그 사실증거를 제출하고 설득할 책임을 지운다. 그것이 기술상식이든 주지관용기술이든 불문한다. 적어도 합리적인 증거와 과학적인 근거에 의해 뒷받침되어야 하며, 심사관이든 특허의 유효성을 부정하는 자든 합리적인 근거에 대하여 명시적으로 밝힐 의무를 부담한다. 미국의 ‘Mintz II’ 사건은 그 점을 다시 지적한 것이다.

이러한 판결을 참고하면 사후고찰의 편견을 줄일 수 있는 개선안이 도출된다. 심사관의 거절결정서나 심판관의 심결문에 선행기술에 개시되지 않은 사항에 기술상식이나 주지 관용기술 등을 사용하여 구성요소의 보충이나 결합의 동기 등에 대한 보충을 할 경우 반드시 통상의 기술자가 어떠한 기술상식을 가지고 있는지, 통상의 기술자가 구체적으로 누구인지를 적극적으로 설명하고 증명할 것을 의무화하는 것이다.

이와 관련하여 심사기준에 별도의 장을 만들어 “사후고찰의 편견을 피하기 위한 가이드”를 따로 마련하는 것도 생각할 수 있다고 본다. 만약 한 단계 더 나아가한다면 기술상식으로부터 왜 구성요소가 필연적으로 도출되는지와 왜 결합의 동기 등을 예측할 수 있는지를 명확히 설명할 의무를 의무화하는 것도 바람직할 것이다.¹⁰⁴⁾

104) 이상욱, “선행문헌들이 결합 가능할지라도 결합에 대한 동기가 없다면 진보성을 부정할 수 없다고 판시한 연방항소법원 판결 *In re: Jennifer Schweickert*”, IP insight (“진보성 판단에 있어 사후적 고찰의 금지는 누구도 부정하지 않는 원칙이다. 하지만 공허한 일반 원칙만이 주장될 뿐, 사후적 고찰을 방지하기 위한 방법을 고민하여 심사 규정을 마련한 흔적은 찾기 어렵다. 대상판결은 어떻게 사후적 고찰을 방지할 수 있을지에 대한 실마리를 제공한다. ‘선행문헌들을 결합할 수 있는가’에 대한 설명을 제공하는 것뿐 아니라 ‘통상의 기술자가 선행문헌들을 왜 결합해야 한다고 생각할 것인가’에 대한 설명을 제공할 의무가 있음을 명확히 한다면, 사후적 고찰을 방지하는 데 도움이 될 것이다.”); (재인용 주석 19) 설명의무가 부여된 경우 사후과잉확신이 줄어든다는 것에, 최이문, 최인철, “인지적 분주함과 설명의무가 사후과잉확신 편향에 미치는 영향”, 『사회 및 성격』, 16권 제3호(2002), 41-43면.; 재인용 주석 20) 심리학적 이해를 바탕으로 진보성 판단에 있어 사후고찰 감소 방안을 제시한 것에, 정차호, 『특허법의 진보성』, 박영사(2014), 310면).

3. 발명자 관점에서의 해결과제 정의 금지

앞에서 언급한 ‘Mintz II’ 사건¹⁰⁵⁾에서 사후고찰의 편견을 피하기 위하여 법원이 제시한 3가지 단계(steps) 중 두 번째 단계는 선행기술을 읽을 때, 발명자(출원인)의 관점에서 해결과제나 종래기술 문제점, 효과를 정의하지 말라는 것이다. 이 판결에서 연방항소법원은 원심이 선행기술을 이해함에 있어서 대상 특허(출원) 발명에 개시된 해결과제, 종래기술의 문제점, 효과의 관점에서 선행기술을 바라보아, 발명 당시 통상의 기술자 관점이 아닌 출원인의 관점에서 종래 기술의 문제점이나 해결과제를 정의한 하자가 있다고 판시하였다. 우리나라 대법원 판결에서도 “출원인이 개시하는 발명의 명세서를 통해 취득한 지식”이 아니라 발명 당시 “통상의 기술자의 지식”에 근거하여 판단하라고 판시하였다.

이 점을 고려하면 인용발명을 특정할 때 사후고찰을 줄이기 위해서는, 선행기술에서 파악되는 해결과제와 효과를 먼저 특정하고 그 이후 대상 특허(출원)발명에서 이해되는 해결과제와 효과를 특정한 후, 두 기술의 해결과제와 효과를 비교하여 차이점 유무를 판단하도록 심사기준에서 정하는 것이 바람직하다. 이러한 절차를 구체적으로 정하면 판단자의 사후고찰의 기회가 줄어들 것이다.

4. 2차적 고려사항에 대한 객관적인 증거(Objective evidence)의 필요적 심리

‘Mintz II’ 사건¹⁰⁶⁾에서 사후고찰을 피하기 위하여 법원이 제시한 세 번째 단계는 주관적인 판단에만 의존하지 말고 상업적 성공, 다른 경쟁자의 실패, 오랜 필요의 존재 등과 같이 객관적인 지표(Objective indicia)에 관한 외적 증거를 반드시 심리하였는지에 관한 것이다.

105) *Mintz v Dietz & Watson, Inc*, No 2010-1341, 2012 US App LEXIS 10884 (Fed Cir, 2012).

106) *Mintz v Dietz & Watson, Inc*, No 2010-1341, 10884 (Fed Cir, 30 May 2012).

우리나라의 법원은 2차적 고려사항(2nd consideration)에 관한 증거는 참고적(보조적) 고려사항이라고 보는 것으로 보인다.¹⁰⁷⁾ 그러나 객관적인 지표를 2차적 고려사항이라고 명명해서 그렇지 부차적인 중요도를 가진다는 의미가 아니라 단지 시간적으로 후행한다는 의미인데, 이들 2차적 고려사항을 보충적으로 보는 것은 타당하지 않다.¹⁰⁸⁾

미국은 신규성 판단이나 동일성 판단이 사실문제이나 우리나라는 법률문제이다. 우리나라의 실질적 동일성 판단은 아무리 진보성 판단과 다르다고 선언하고 있다 하더라도 효과를 고려하는 동일성 판단 기준의 실질은 미국의 진보성 판단에 가깝다. 따라서 이상적으로는 양 발명의 동일성 판단에서 기술적 구성만 비교하고 효과를 고려하지 않는 것이 타당하다. 주지관용기술의 부가나 삭제는 동일성 판단이 아닌 진보성 판단에 맡기는 것이 신규성과 진보성 법리에 더 합당할 것이다.

107) “발명의 제품이 상업적으로 성공하였거나 업계로부터 호평을 받았다는 사정 또는 출원 전에 오랫동안 실시했던 사람이 없었던 점 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(2006후3472, 2005후3277, 2004후 2819, 2004후 1090, 96후559, 2004허11).”

108) 상업적 성공과 같은 객관적인 증거(objective evidence)를 2차적 고려요소(secondary considerations)라고도 한다. 용어에서 자주 오해하고 있는 것은 “2차적”이 “부수적인 고려”가 아니란 것이다. 시기적으로 뒤에 그 효과가 나타난다는 의미이다 [*Truswall Sys. Corp. v. Hydro-Air Engineering, Inc.*, 813 F.2d 1207, 1212 (Fed. Cir. 1987)]. 다만 2차적 고려요소의 쟁점은 주로 상업적 성공과 청구항 기재 발명과 nexus의 연결성(nexus)이다. 그 외 미국에서는 사후고찰의 편견을 피할 방법으로 2차적 고려사항에 대한 중요성이 언급된 판결은 무수히 많다[*In re Cyclobenzaprine Hydrochloride Extended-Release Capsule Patent Litig.*, 676 F.3d 1063, 1079 (Fed. Cir. 2012); *Apple Inc. v. ITC*, 725 F.3d 1356, 1365 (Fed. Cir. Aug. 7, 2013)], *Transocean Offshore Deepwater Drilling, Inc. v. Maersk Drilling USA, Inc.*, [699 F.3d 1340 (Fed. Cir. 2012); *Plantronics, Inc. v. Aliph, Inc.*, [724 F. 3d 1343 (Fed. Cir. July 31, 2013); *Leo Pharm. Prods., Ltd. v. Rea*, 726 F.3d 1346 (Fed. Cir. Aug. 12, 2013); *Osram Sylvania Inc. v. Am. Induction Technologies Inc.*, 701 F.3d 698, 708- 09 (Fed. Cir. 2012); *FOX FACTORY, INC., v. SRAM, LLC*, 2018-2024, 2018-2025 (Fed. Cir. Dec. 18, 2019)(단 SRAM 사건은 Nexus requirement의 추정을 변경한 사건).

그러나 동일성 판단의 여러 사용 목적과 법적 안정성을 고려하여 불가피하게 발명의 동일성을 인정하기 위하여 비본질적인 구성의 부가에 따른 효과를 참작하여야 한다면 반대로 비본질적인 구성요소의 부가나 삭제 등으로 인한 새로운 효과를 배제할 이유가 없다. 우리나라 판례도 발명의 동일성 판단에서 새로운 효과가 있다면 인용발명과 대상 발명의 차이가 해당 통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 두 발명을 동일하지 않다고 판단하고 있다.¹⁰⁹⁾

나아가 사후고찰의 위험성을 고려하면 기술적 효과는 물론 경제적인 효과를 포함하여야 할 것이다. 기술적 효과이든 경제적 효과이든 효과에 대한 객관적인 증거가 제출되면 반드시 심리하도록 기준을 정하는 것이 바람직할 것이다. 다만 그 효과는 객관적인 증거는 증명하도록 하여야 한다. 객관성만 담보된다면 그리고 그 효과가 청구항에 기재된 발명의 구성과 관련된 것이라면 그 효과를 단지 기술적인 효과뿐 아니라 경제적 효과도 포함하는 것이 바람직할 것이다.

앞에서 본 바와 같이 대상 발명의 해결과제와 효과의 관점에서 선행기술의 해결수단으로부터 도출되는 효과로 파악하지 않고 또는 효과를 신규성이나 진보성을 부정하는 용도로 사용하지 않고 오히려 사후고찰의 편견을 피하기 위한 용도로 사용한다면 사후고찰의 편견을 피할 수 있는 좋은 수단이 된다. 따라서 경쟁사가 해결하지 못한 과제이었다거나 모방제품이 성행한다거나 라이선싱-아웃했다는 등의 2차적 고려사항이 객관적인 증거로 제출되

109) 대법원 2011. 4. 28. 선고 2010후2179 판결 [등록무효(특)] (“확대된 선출원에 관한 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것) 제29조 제3항에서 규정하는 발명의 동일성은 발명의 진보성과는 구별되는 것으로서 두 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하되 발명의 효과도 참작하여 판단할 것인데, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 두 발명은 서로 실질적으로 동일하다고 할 것이나, 두 발명의 기술적 구성의 차이가 위와 같은 정도를 벗어난다면 설사 그 차이가 해당 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 두 발명을 동일하다고 할 수 없다.”).

고 이러한 증거가 특허 청구항 기재 구성과 연관성(nexus)이 있다는 점만 소명되면 반드시 증거로 채택하고 심리하도록 기준을 정할 필요가 있다.

5. 인용발명의 특정 및 동일성 판단기준의 수정

인용발명을 특정할 때 선행문헌에 기재되어 있지 않으나 기술상식을 참작하여 당연하다고 생각되는 구성을 부가하는 것 역시 고민이 필요하다. 개시된 발명으로부터 필연적으로 개시되어 있다고 볼 수 있는 내재적 사항은 일용 인용발명에 포함되어 있다고 볼 것이나 기술상식을 참작하여 당연하다고 생각되는 구성의 부가는 진보성 판단에서 결합의 용이성을 함께 판단하는 것이 타당하기 때문이다.

또한 동일성 판단은 실질적 동일성 판단이란 이름으로 진보성 판단 영역에 진입한 판단을 하고 있는 것 역시 문제점이다. 이 이슈는 장기적인 과제로 연구가 필요하다. 미국처럼 신규성 판단을 사실의 문제로 바로 돌아서려면 그 외 다른 규정의 동일성 판단기준에 대한 고민이 필요하다. 그러나 어찌되었든 동일성 판단에서 인용발명을 특정하는 단계와 실질적인 동일성 판단 단계에서 사용하는 기준에서 중복하여 기술상식이 사용되는 것을 그대로 방치해서는 안 될 것이다. 적어도 인용발명의 특정이라는 사실의 문제에 기초한 동일성 판단에 관한 법률문제로 2단 분리한 접근은 가능할 것이다. 이러한 분리 접근에서 각각의 증명책임과 판단기준의 한계를 정하여 사후고찰의 편견을 경계하도록 하여야 할 것이다. 그러나 이 문제는 법원의 판단이 변경되기를 기다려야 하므로 장기적인 과제가 될 수 있고 갑작스럽게 미국의 법리를 받아들이는 것도 어려운 점도 있다. 대안으로는 인용발명의 특정단계와 동일성 판단 단계를 하나로 합치는 방법이 유용하고 효율적일 수 있다.¹¹⁰⁾

110) (개정안 예시) “인용발명은 인용문헌에서 파악되는 해결과제와 효과를 중심으로 해결수단을 파악하고, 청구항에 기재된 발명은 명세서 등 출원인이 개시하는 문서를 통해 파악되는 해결과제와 효과를 중심으로 해결수단을 파악하되, 인용문헌으로부터 파악되는 인용발명의 구성과 청구항에 기재된 발명으로 파악되는 대상 발명의 구성을 대비하여 양자의 구성의 일치점과 차이점을 추출하여서 판단한다. 청구항에 기재된 발명과 인

6. 심사 · 심리 점검표의 개발

마지막으로 심사나 심판 품질향상을 위한 점검표(INDEX)를 개발하여 매 사건별로 점검한다면 사후고찰을 줄일 수 있을 것으로 생각한다. 점검항목은 에모리 로스쿨 교수 Ashley Allman Bolt가 제시한 항목을 참고할 만하다. 지면의 한계로 주석에서만 목록으로 제공한다.¹¹¹⁾

IV. 결 어

보통 사후고찰의 편견은 진보성 판단에서만 나타난다고 생각하기 쉽다. 그러나 신규성 판단에서도 선행기술의 공지 시 기술상식을 참작한 개시 내

용발명의 구성에 차이점이 있는 경우에는 청구항에 기재된 발명은 신규성이 있는 발명이며, 차이점이 없으면 신규성이 없는 발명이다(그 외 “실질적인 동일성”에 관한 정의 규정 삭제).

(추가) 여기서 인용발명의 해결과제와 효과는 대상 발명으로부터 정의하거나 파악해서는 안 되며, 인용발명에 개시된 사항은 인용발명에 명시적으로 나와 있는 사항은 물론 통상의 기술자의 기술상식에 비추어 자명한 사항을 포함한다. 또한 양 구성이 일치하는 지는 통상의 기술자가 인용발명으로부터 파악되는 사항으로부터 청구항에 기재된 발명이 당연히 이해되거나 파악될 수 있는지를 기준으로 판단한다.

111) Bolt, Ashley Allman, “Combating Hindsight Reconstruction in Patent Prosecution”, *Emory aw Journal*, <<http://law.emory.edu/elj/content/volume-64/issue-4/comments/combating-reconstruction-patent-prosecution.html>>, 검색일 : 2020. 2. 28.

(1) the degree to which the combined references show or suggest all elements of the claim being examined; (2) the degree to which the rejection is based on a clearly articulated, reasonable rationale to combine references; (3) the degree to which the results are predictable; (4) the degree to which the combined references are compatible; (5) the degree to which the examiner has analyzed each of the references as a whole rather than picking and choosing key phrases; (6) the degree to which combining the references would change the principle of operation of the primary reference; (7) the degree to which one or more of the references teach away from the combination made by the applicant; (8) the degree to which the cited references are analogous art to the application; (9) the number of references combined for the rejection; and (10) the degree to which the examiner cites to inapplicable case law.

용을 특정하는 판단이나 기술상식을 참작한 실질적인 동일성 판단에서 사후고찰의 개연성이 생길 수 있다.

사람은 누구나 어떤 사건이 발생하기 전에 예측하지 못하였던 것도 그 사건이 발생한 이후 다시 바라보면 예측하기 쉬운 인지적 경향을 가진다. 과거 시점에는 알 수 없는 상황과 환경이지만 현재 관점에서는 알고 있기 때문이기도 하다. 발명 역시 과거 발명 당시로 돌아가면 예측할 수 없었던 것도 현재 다시 들여다보면 충분히 그것도 용이하게 예측할 수 있거나 당연하다는 결론에 이르는 경우가 많다. 따라서 사람이 발명시점으로 또는 공지시점으로 소급하여 그 당시 기술상식을 참작하여 판단한다고 하면 사후고찰의 편견은 피할 수 없다. 이런 점에서 판단자가 되는 법관이나 심판관이 최대한 그 편견을 줄이는 절차적인 방법을 강구하는 것이 최선의 길이다. 법원은 판결을 통해 이러한 사후고찰의 편견을 피할 것을 요구하고 있다. 예를 들어 우리나라 심사기준에는 “기술상식”이란 표현이 무려 68번 나온다. 그만큼 우리나라 특허심리에 기술상식은 절대적이란 것이다. 그러나 “기술상식”은 매우 추상적인 개념이다. 이를 어떤 방식으로든 객관화하지 않으면 사후고찰로 인한 오류는 증폭될 수 있다.

미국을 비롯한 많은 국가에서 특허심사나 심리에서 사후고찰의 편견을 피하기 위한 노력은 계속되어 왔다. 그러나 안타깝게도 우리나라 심사기준에는 미국 심사기준(MPEP)에서 볼 수 있는 사후고찰의 편견을 피하기 위한 가이드가 별도로 마련되어 있지 않고 원칙에는 동의하면서도 구체적인 방법론이 부족하다는 것이 공동저자들의 인식이다.

무엇보다도 신규성 판단이든 진보성 판단이든 사후고찰의 편견은 비교대상이 되는 인용발명을 특정하는 단계에서부터 개입되기 쉽다. 이런 점에서 본고에서 신규성 판단이나 진보성 판단에서 인용발명의 특정단계에서 발생할 수 있는 사후고찰로 인한 오류발생을 피하거나 줄이기 위한 대안을 제시해 보았다. 향후 실무에서 참고가 되었으면 한다.

참고문헌

〈단행본(국내 및 동양)〉

- 오승택, 『특허법』, 제5판, 박문각, 2017.
이해영, 『미국특허법』, 제4판, 한빛지적소유권센터, 2012.
정상조·박성수, 『특허법 주해』, 박영사, 2010.
정차호, 『특허법의 진보성』, 박영사, 2014.
최승재, 『미국특허법』, 법문사, 2011.
특허법원, 『미국특허쟁송실무에 관한 연구』, 대법원 사법정책연구원, 2016.

〈단행본(서양)〉

- Chisum, Donald S., *Patent Law Digest (Chisum on Patents - Abstracts of Supreme Court and Federal Circuit Decisions 1982-2007)*, Volume 1, 2, 3, 2008.

〈학술지(동양)〉

- 권태복, “발명의 요지인정과 보호범위확정을 위한 청구범위해석론”, 『지식재산연구』, 제9권 제3호(2014).
구대환, “과제해결원리의 동일성 요건과 비본질적 부분 요건의 차이점”, 『동아법학』, 제60호 (2013).
김병필, “청구범위해석에 있어서 ‘상세한 설명의 참작’에 관한 최근 대법원 판결 분석 및 외국 사례와의 비교 검토”, 『지식재산연구』, 9권 2호(2014).
설민수, “특허결정에 대한 특허침해소송 법원의 진보성 판단의 범위와 그 개선방향”, 『법조』, Vol.673(2012).
이해영, “진보성 판단에서 ‘이차적 고려요소’에 대한 고찰”, 『지식재산21』, (2010).
전용철, “2차적 고려요소를 반영한 진보성 판단에 관한 연구”, 『동아법학』, 제62호 (2014).
정차호, “특허성 판단 관련 사후고찰 및 역교시 사례연구”, 『성균관법학』, 제24권 제4호(2012).
정차호, “주지관용기술을 적용한 발명의 진보성 판단”, 『성균관법학』, 제25권 제3호 (2013).
조명선, “진보성 판단시 사후적 고찰 배제 방안”, 『특허심판연구』, 제1집(2014).
최승재, “결합발명의 진보성 심리 및 판단 방법에 개선을 위한 연구”, 『특별법연구』, 제12권(2015).

〈학술지(서양)〉

- Bolt, Ashley Allman, “Combating Hindsight Reconstruction in Patent Prosecution”, *Emory Law Journal*, Vol. 64:1137 (2015)
- Burk, Dan L. & Lemley, Mark A., “Inherency”, 47 *Wm. & Mary L. Rev.* 371 (2005).
- Macedo, Charles R. et al., “The Dangers Of Hindsight Bias In The Context Of Obviousness”, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*(2012)
- SMITH, PETER D., “ANTICIPATING TOO MUCH: WHY THE COURT SHOULD AVOID EXPANDING THE DOCTRINE OF INHERENT ANTICIPATION”, *NYU Annual Survey of American Law*, (2005-06).

〈판례(국내)〉

- 대법원 1992. 6. 2. 선고 91마540 결정.
- 대법원 1996. 1. 23. 선고 94후1688 판결.
- 대법원 1997. 8. 26. 선고 96후1514 판결.
- 대법원 2001. 6. 1. 선고 98후1013 판결.
- 대법원 2003. 2. 26. 선고 2001후1624 판결.
- 대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후472 판결.
- 대법원 2007. 8. 24. 선고 2006후138 판결.
- 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3277 판결.
- 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결.
- 대법원 2008. 11. 27. 선고 2006후 1957 판결.
- 대법원 2009. 6. 25. 선고 2007후3806.
- 대법원 2011. 3. 24. 선고 2010후3202 판결.
- 대법원 2011. 4. 28. 선고 2010후2179 판결.
- 대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결.
- 대법원 2014. 12. 11. 선고 2014후1181 판결.
- 대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후2184 판결.
- 대법원 2019. 6. 13. 선고 2018후11681 판결.

〈판례(서양)〉

- Roe v. Wade* 410 U.S. 113 (1973).
- Structural Rubber Products v. Park Rubber*, 749 F.2d 707 (Fed. Cir. 1984).
- Jamesbury Corp. v. Litton Indus. Prod. Inc.*, 756 F.2d 1556 (Fed. Cir. 1985).

- Titanium Metals Corp. v. Banner*, 778 F.2d 775 (Fed. Cir. 1985).
- Truswall Sys. Corp. v. Hydro-Air Engineering, Inc.*, 813 F.2d 1207, 1212 (Fed. Cir. 1987).
- Verdegaal Bros. v. Union Oil Co. of California*, 814 F.2d 628, 631, 2 USPQ2d 1051, 1053 (Fed. Cir. 1987).
- Ex parte Levy*, 17 USPQ2d 1461, 1464 (Bd. Pat. App. & Inter. 1990).
- In re Napier*, 55 F.3d 610, 613, 34 USPQ2d 1782, 1784 (Fed. Cir. 1995).
- Arthur VANMOOR v. WAL-MART STORES, INC., etc.* Nos. 99-1190, 99-1256. (Fed. Cir. 2000).
- Schering Corp. v. Geneva Pharm. Inc.*, 339 F.3d 1373, 1377, 67 USPQ2d 1664, 1668 (Fed. Cir. 2003).
- Toro Co. v. Deere & Co.*, 355 F.3d 1313, 1320, 69 USPQ2d 1584, 1590 (Fed. Cir. 2004).
- Sanofi-Synthelabo v. Apotex, Inc.*, 550 F.3d 1075, 1082 (Fed. Cir. 2008).
- In AstraZeneca LP v. Apotex, Inc.*, Nos. 09-1381, -1424 (Fed. Cir. 2010).
- Mintz v. Dietz & Watson, Inc.*, No 2010-1341, 2012 US App 10884 (Fed Cir. 2012).
- ARENDI S.A.R.L. v. APPLE INC.*, No. 15-2073 (Fed. Cir. 2016).
- In re Chudik*, 851 F.3d 1365, 1374 (Fed. Cir. 2017).
- ENPLAS INC., v. SEOUL SEMICONDUCTOR COMPANY, LTD., 2016-2599, (Fed. Cir. 2018).
- JOHN R. WILSON v. GREGORY ROGER MARTIN, ALLISON JEAN TANNER*, 2018-1980, (Fed. Cir. 2019).
- U.S. WATER SERVICES, INC., v. NOVOZYMES A/S*, 2018-2075, (Fed. Cir. 2019).

A Study on the Improvement of Procedures and Standards to Avoid the Hindsight bias in Determining the Scope of Disclosure in a Prior Art Reference as Citing it

Lee, Chinsu & Choi, Sungjai

Hindsight bias often occur in the obviousness determination, however may occur in the non-novelty determination. It is not too much to say that whole process of the patentability determination is a combat against hindsight bias. We have to determine what is disclosed in a prior art reference during the novelty determination as well as the obviousness determination, and only differences between them are whether each and every element of the claim is disclosed in one prior art reference or some element of the claim is disclosed in one prior art reference. We see, in fact, that hindsight bias took place in the determination on whether some elements of the claim is found in a prior art reference through Korea Supreme Court Decision 2006Hu138 delivered on August 24, 2007. Korea has opened up hindsight bias in the determination the scope of disclosure in prior art reference, because a judge and an examiner consider technical common sense. That is why we have to establish standard methodologies to reduce the risk of hindsight. In this paper, we have presented efforts to avoid hindsight bias that may arise from a specific stage citing a prior art or from the determination of substantial equivalence.

Keyword

hindsight bias, novelty, non-obviousness, inherency in an obviousness determination, technological common sense, anticipation