# 진보성 법리 및 용이도출(obvious extraction)의 판단에 관한 오해

정 차 호*

차 례

I. 서론

II. 특허제도 및 진보성 법리의 발전
1. 특허(特許, patent)라는 용어에 대한 오해
2. 특허 인센티브 시스템의 핵심
3. 과거 특허 인센티브 시스템
4. 현행 특허 인센티브 시스템
5. 현행 우리나라의 진보성 법리
6. 용이도출 v. 자명도출; 비자명성 v. 비용이성

III. 새로운 진보성 체계의 모색
1. 금딱지 특허(gold-plate patent) 방안
2. 진보성 문턱을 높여야 한다는 주장
3. 작은 발명에 20년 독점권을 부여하는 것이 산업발전을 저해한다는 오해
4. 진보성 문턱을 높이지 못하는 이유

IV. 용이도출에 관한 오해와 연결된 '구성의 곤란성'에 관한 오해
1. 구성의 각별한 곤란성에 관한 오해
2. 구성의 곤란성에 관한 오해
3. 구성의 곤란성 법리의 고안에의 적용
4. 구성의 곤란성 인정과 진보성 부정

V. 결론

* 성균관대학교 법학전문대학원 교수.
접수일자 : 2016. 4. 22. / 심사일자 : 2016. 5. 26. / 게재확정일자 : 2016. 5. 30.



www.kci.go.kr

# I. 서론

진보성의 문턱을 어느 정도 높이로 책정할 것인지는 특허제도 운영에 있어서의 본질적 선택에 속한다.[1] 신규성을 결여한 발명에 대하여는 무조건 특허를 거절하여야 하고 그에 대하여는 상대적인 개념이 개입되기 어렵다.[2] 그러나, 진보성 판단에는 상대적이고 주관적인[3] 개념이 강하게 적용되므로 진보성의 문턱을 어느 정도 높이로 책정할 것인지에 대하여 정책적인 결정이 개입된다. 진보성의 문턱을 어느 정도 높이로 책정하느냐의 문제는 ① 기술진보에 어느 정도 기여한 발명을 특허하여야 기술발전을 더 촉진할 수 있는지 및 ② 출원된 발명 중 어떤 비율로 특허를 부여하여야 연구개발의 동기를 최대한 끌어낼 수 있는지와 연관된다.[4] 연구개발 장려 및 기술발전 촉진이 특허제도의 목적이므로[5] 결국 진보성 법리는 특허법 법리의 중핵을 이룬다.[6]

이 글은 진보성의 문턱을 어느 정도 높이로 책정하는 것이 특허제도의 목적을 제대로 달성할 수 있는지에 대하여 고민하며, 구체적으로 ① 현행 진보성 법리는

---

1) 김승조, "공지된 구성요소를 치환하는 경우 발명의 진보성 판단에 관한 고찰", 「과학기술법연구」 제18권 제1호, 한남대학교 과학기술법연구소, 2012, 2쪽 각주 4("특허청과 특허심판원의 내부 통계에 따르면, 2009년에 특허결정이나 등록결정으로 심사완결된 86,425건 중 38%인 33,697건을 거절결정하였는데, 거절결정된 건 중 특허법 제29조 제2항의 진보성으로 거절결정한 건은 82%에 달한다. 심판의 경우, 2009년 특실 무효심판에 대해 처리한 704건 중 61%인 428건을 인용하였고, 이 가운데 진보성을 원인으로 무효심결된 사건은 297건으로 69%를 차지한다.").

2) 사실 신규성 판단에도 어느 정도의 상대적 개념이 적용된다. 정차호·신혜은, "선택발명의 신규성: 선행기술의 개시 요건 및 용이실시 요건", 「법조」 통권 제666호, 법조협회, 2012.

3) Samson Vermont, *A New Way to Determine Obviousness: Applying the Pioneer Doctrine to 35 U.S.C. 103(a)*, 29 AIPLA Q.J. 375, 378 (2001) ("[N]o area of patent law is more subjective than the obviousness standard.").

4) *Id.* at 429, fn. 2 (특허제도가 어떻게 산업발전에 이바지하는지를 이해하는 것이 어렵고, 구체적으로 어떻게 운용되어야 그 목적을 달성하는지를 이해하는 것이 어렵다는 설명)("The difficulty comes in understanding exactly how the patent system helps the economy and how particular rules contribute to that goal.").

5) 특허법 제1조("이 법은 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다.").

6) Giles S. Rich, *Laying the Ghost of the "Invention" Requirement*, in Witherspoon, at 1.501 ("[I]t is the heart of the patent system."); Elizabeth A. Richardson, *Back to the Graham Factors: Nonobviousness after KSR v. Teleflex*, in Toshiko Takenaka (ed.), Patent Law and Theory-A Handbook of Contemporary Research, Edward Elgar Publishing, 2008.



www.kci.go.kr

어느 정도의 특허등록율을 상정하고 있는 것인지, ② 이상적인 특허등록율은 어느 정도인지, ③ 현행 법리가 상정하는 진보성 문턱을 입법을 통하여 더 높이는 것이 이론적으로 바람직한지 및 현실적으로 가능한지에 대하여 고민하고자 한다. 이와 관련하여 혹자는 진보성에 관한 일반적인 법리를 제시하는 것이 불가능하기도 하고 공허하기도 하다고 말하지만,[7] 필자는 일반적인 법리에 관한 오해가 실무에서 큰 악영향을 미치고 있다고 판단한다. 즉, 기술발전에 일정 부분 기여한 발명을 가볍게 보면서 진보성을 부정하는 판단자가 많고 그 판단자가 진보성 법리에 대하여 오해하고 있다고 생각한다. 이 글은 그러한 오해를 정확하게 이해하게 하고, 나아가 실무에서의 변화를 끌어내는 것을 목표로 한다. 이하, 그러한 오해에 대하여 알아보기 위하여 먼저 특허제도의 성격에 대하여 살펴본다.

## II. 특허제도 및 진보성 법리의 발전

### 1. 특허(特許, patent)라는 용어에 대한 오해

'특허'는 영어 'patent'를 번역한 것인데,[8] 그 patent는 본디 'open'이라는 의미를 가졌었다.[9] 발명이 영업비밀로 은닉되는 현상을 타파하기 위하여 특허제도가 도입되었고, 특허제도의 본질이 발명의 공개(open)와 그에 대한 반대급부로서의 배타권의 부여이므로 특허제도에서는 발명을 공개하는 것이 필수적이고 그래서 특허제도 초창기에 영국에서는 특허등록증을 "Letters Patent"라고 불렀던 것이다.[10] 여기서의 patent가 공개(open)라는 의미를 가진 것이었다. 달리 말하면,

---

7) 김승조, 앞의 논문, 3쪽("진보성이라는 것이 구체적이고 개별적인 사건을 통해 해결할 수 있을 뿐이지 애초에 어느 하나의 법리에 의해 통일되고 획일적인 판단이 가능한 영역이 아니라는 것을 인식한다면 ..."); 27쪽("진보성 판단에 관한 이론적 접근은 실무적으로 별다른 도움이 되지 않는다. 진보성이란 이런 것이고, 진보성 판단을 위해 이러 이러한 과정으로 판단을 하여야 한다는 일반론은 별다른 도움이 되지 않거나 심지어는 공허하기까지 하다.").

8) 한 사전에 의하면, 애초 'patent'라는 용어는 1200년대 후반 라틴에서 사용되기 시작하였고, 그 후 영국, 독일, 미국으로 전파되었다고 한다. <http://dictionary.reference.com/browse/patent>.

9) Thomas G. Field, Jr., *Introduction to Intellectual Property*, Carolina Academic Press, 2003, p. 3 ("Patent, the adjective, means 'open,' and patent, the noun, is the customary abbreviation of 'open letter.'").

10) *Id.* ("The official name is 'letters patent,' a literal translation of the Latin 'letterae patentes.'").



www.kci.go.kr

특허제도의 핵심이 발명의 공개(open)이므로 그 핵심용어인 patent를 사용하여 특허(patent)제도라고 칭하게 된 것이다.

영국, 독일,[11] 미국 등에서 사용되어 왔던 용어인 'Patent'를 한자어로 처음 번역하는 장면에서 일본의 어떤 학자가 그 용어를 어떤 한자어로 번역할 것인가를 고민하였을 것이고 그 고민의 결과로 '특허(特許)'가 선택되었을 것이다. 일본에 특허제도가 최초로 도입되는 당시에는 당연히 특허법 전문가가 없었을 것이고, 그 비전문가의 눈에는 어떤 발명에 독점적인 배타권을 허락하는 행정행위가 매우 특별하게 보였을 것이고,[12] 그러한 상식적인 (그러나 비전문적인) 이해 아래 patent에 대응하는 용어로 특허(特許)가 선택되었을 것이다.[13] 그래서, '특허는 특별히 허가되는 권리'이고 그러므로 특허될 발명도 특별한 것이어야 한다는 오해가 생기는 것이다.[14][15] 그리고, 그러한 오해는 특허 실무가의 잠재의식 속에 깊게 그리고 넓게 자리 잡아 진보성 판단에 큰 영향을 미치게 된다. 그러나, 아래에서 살펴보는 바와 같이 적어도 현행 특허제도는 특별한 발명에 권리를 부여하는 시스템이 아니다.

## 2. 특허 인센티브 시스템의 핵심

특허는 발명의 공개에 대하여 특허권을 부여하는 인센티브 시스템(incentive-to-invent system)에 기반한다.[16] 그러한 인센티브 시스템은 인간생활

11) 독일에서는 특허법(patent law)을 'Patentgesetz'이라고 칭한다. <http://www.wipo.int/wipolex/en/>.

12) 경제학, 상법 등을 전공하는 학자에게는 독점권을 부여하는 행위가 매우 특별한 것으로 생각될 것이다.

13) 일본 및 우리나라는 특허(특별허가)라는 행정행위에 중점을 두는 반면, 중국은 "patent"를 '전리(專利)'라고 번역하여, 전속적(독점적) '권리'에 중점을 둔다. 중국의 '전리'가 '특별'이라는 의미를 포함하지 않는다는 면에서는 우리의 '특허'보다 더 나아 보인다.

14) 최동규(특허청장), "음식 비법을 어떻게 보호받을까? 특허 vs 영업비밀", IP노믹스, 2016. 6. 7.자 기사(특허보호와 영업비밀보호의 선택에 관하여 설명한 후 "'특허'라는 특별한 단어에 현혹되기보다는 사업 아이템의 특성, 상업적 가치 등을 면밀히 따져 최적의 보호방법을 선택했으면 한다."). <http://www.ipnomics.co.kr/?p=50861>.

15) 면세점 특허, 광산채굴 특허 등에서의 '특허'와 특허제도에서의 '특허'는 구별되는 것임을 설명한 글은 다음 참고: 정차호·강현호, "특허청의 착오로 잘못 등록된 PCT 자기지정 특허의 취소 또는 무효 여부", 「성균관법학」 제20권 제3호, 성균관대학교 법학연구소, 2008.

16) Mark D. Janis, Timothy R. Holbrook, *Patent Law's Audience*, 97 Minn. L. Rev. 72, 122 (2012).



www.kci.go.kr

곳곳에서 적용되며, 한 예로 교육현장에서도 적용된다. 학생들의 학습의욕을 고양시키기 위하여 학생 중 일부에게 상을 부여하는 장면을 특허제도와 비교할 수 있다. 상(prize)은 지난 좋은 일에 대한 칭송 또는 보답이라는 의미부여를 통하여 더 중요하게는 미래의 좋은 일을 유도하는 역할을 한다.[17]

학교에서 학생들에게 우등상을 주는 두 가지 시스템을 상정할 수 있다. 30명의 학생 중 3명에게만 우등상을 주는 시스템(10% 시스템)과 12명에게 우등상을 주는 시스템(40% 시스템)의 장단점을 비교하자. 10% 시스템은 상위 10등 이내 학생의 치열한 경쟁을 유도한다는 장점을 가지는 반면, 10등 이하의 학생들의 우등상에 대한 경쟁을 포기하게 하는 단점을 가진다.[18] 40% 시스템은 대부분의 학생이 우등상 경쟁을 하게 한다는 장점을 가지는 반면, 3등 이내 학생의 탁월함이 상대적으로 희석되는 단점을 가진다. 교육자는 주어진 상황에서 10% 시스템이 더 좋은지, 40% 시스템이 더 좋은지에 대하여 고민하고 그 둘 중 어느 하나에 더 중점을 두는 시스템을 설계, 운용하여야 할 것이다.[19] 결과적으로 20% 또는 30% 시스템이 선택되더라도 10% 시스템과 40% 시스템의 장단점에 대한 치열한 고민이 선행되어야 하는 것이다.[20]

특허제도를 설계하는 자도 위와 유사한 고민을 하여야 한다. 예를 들면, 10건의 특허출원 중 1건에만 특허를 부여하는 시스템(10% 시스템)과 4건 정도로 특허를 부여하는 시스템(40% 시스템)을 비교하여 어떤 시스템이 더 우월한 것인지를 판단하여야 하는 것이다.[21] 10% 시스템은 특별한 발명가를 제대로 선별, 우대하는 장점을 가지는 반면,[22] 일반적인 발명가의 향후 특허출원을

17) 상을 받으면 누구나 어느 정도의 만족감을 느끼게 마련이므로, 학생뿐만 아니라 교사에게도 포상시스템이 영향을 미친다. 이광로, "교원의 포상제도에 관한 인식", 수원대학교 교육대학원 석사학위논문, 2002, ii면(포상제도가 교사에게 긍정적인 효과를 가져 올 것이라는 응답이 51.1%이었고, 9.3%가 부정적인 효과를 가져 올 것이라고 응답한 사례).

18) 김병남, "창조경제시대의 원동력 창의성과 특허 진보성과의 관계에 관한 고찰", 「법학논총」 제39권 제1호, 단국대학교 법학연구소, 2015, 365-366쪽("진보성 요건이 지나치게 높을 경우에는 발명자들이 특허출원을 하지 않아 가치 있는 발명들이 사장되고 결국 기술의 비공개로 이용이 제대로 이루어지지 아니하여 창조경제 발전이 뒷걸음치게 된다.").

19) 구대환, "유인이론의 관점에서 본 '통상의 기술자'의 기술수준", 「산업재산권」 제45호, 한국지식재산학회, 2014, 27-28쪽("특허출원에 대하여 등록가능성이 50%인 경우와 25%인 경우 발명에 대한 의욕은 달라질 것이다.").

20) 40% 시스템이 기술선진국에게 더 유리한 제도인가?

21) 진보성 문턱의 높이와 발명혁신의 양과의 상관관계에 대한 설명: 김병남, 앞의 논문, 378쪽.

22) Samson Vermont, supra, at 394 ("Therefore, raising hurdles increases the proportion of major



www.kci.go.kr

포기하게 하는 단점을 가진다. 40% 시스템은 일반적인 발명가의 연구개발, 특허출원의 의욕을 진작시키는 장점을 가지는 반면, 특별한 발명가가 일반 발명가와 구별되지 못하는 단점을 가진다.[23] 두 제도가 모두 장점과 단점을 가지므로 제도의 설계자는 주어진 상황에 어울리는 그래서 특허제도의 목적을 최대한 달성하는 제도를 선택하여야 할 것이다.[24]

## 3. 과거 특허 인센티브 시스템

특허제도에서 10% 시스템과 40% 시스템을 구별하여 적용하는 것은 진보성 문턱의 높이 조정에 의하여 이루어지므로, 진보성 수준의 책정과 관련하여 초기 특허법 학자들은 많은 고민을 하였을 것이다.[25] 진보성 수준의 책정과 관련하여 20세기 초 미국 법원은 10% 시스템을 선택하였다고 생각된다. 즉, 발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는 그 발명을 창출하는 과정에서 '창의적인 천재성의 번뜩임'(flash of creative genius)이 투입되어야 하였던 것이다.[26][27] 동 법리에 의하면, '특별한' 재능을 가진 자의 특별한 노력의 결과만이 진보성을 구비하게 되고, '통상의' 기술자에 의한 연구개발의 결과는 진보성을 구비하기 어렵다. 그래서, 20세기 초에는 발명이 특허되기도 어렵고 설혹 특허가 되었다 하더라도 쉽게 무효가 되곤 하였다. 그러한 현상에 대하여 1949년 Jackson 대법관은 "유효한 특허는 법원이 아직 손을 대지 않은 특허뿐"이라고 비판을 한 바 있다.[28] 그 당시 미국 내에서 독점(monopoly)의 폐해가 사회적으로 큰

inventions.").

23) *Id.* ("As explained below, increasing the proportion of minor inventions injures the owners of major inventions because minor inventions inspire anti-patent legislation or jurisprudence that catches major patents in its wake.").

24) 김병남, 앞의 논문, 366면("발명의 공개를 통한 발명 이용의 활성화와 이를 통한 창조경제의 발전을 이루려는 특허제도의 목적의 달성은 진보성 요건에 대한 적절한 수위 조절에 달려있다고 할 수 있다.").

25) 1474년 베니스 특허법이 영국의 전매조례보다 진보성 문턱을 더 높게 설정하였다는 설명: Jacob S. Sherkow, *Negativing Invention*, 2011 B.Y.U. L. Rev. 1091, 1096 (2011) ("The Venetian Act also had a primordial nonobviousness requirement: it restricted patentability to only 'ingenious' inventions.").

26) Cuno Engineering Corp. v. Automatic Devices Corp., 314 U.S. 84, 91 (1941).

27) *Cuno* 판결 이전의 진보성에 관한 선도적 판결인 *Hotchkiss* 판결에서 대법원은 "more ingenuity"라는 용어를 사용하였고, 그 용어의 의미를 어떤 법원은 엄격하게 또 어떤 법원은 유연하게 해석하였다. *Cuno* 법원이 특히 엄격한 해석을 한 대표적인 사례이다.



www.kci.go.kr

문제가 되었고,[29] 그러한 사회적 분위기 내에서 독점권을 부여하는 특허에 대한 반감이 특허를 최소한으로 운용하도록 하였을 것으로 추측된다.[30]

## 4. 현행 특허 인센티브 시스템

미국의 1952년 특허법 개정은 진보성 법리에 대한 획기적인 변화를 꾀하여 ('flash of genius' 관점에 따른) 10% 시스템을 현행의 40% 시스템으로 변경하였다.[31][32][33] 즉, 1952년 미국 특허법은 진보성에 관한 규정을 신설하며, 통상의 기술자가 선행기술로부터 용이하게(obviously) 도출할 수 없는 발명에 대하여는 진보성을 부정하지 못하도록 규정하였다.[34][35] 즉, 심사관은 통상의 기술자가 선행기술로부터 도출할 수 있는 정도(가능성)의 발명에 대하여는 진보성을 부정할 수 없고 도출의 용이성(obviousness)이 인정되는 발명에 대하여만 진보성을 부정할 수 있는 것이다. 도출할 수 있었는지 여부(could have extracted)를 묻는 법리를 '도출가능' 법리라 칭할 수 있고, 용이하게 도출할 수 있었는지 여부(could have obviously extracted = would have extracted)를 묻는 법리를 '용이도

28) Jungersen v. Ostby & Baton Co., 335 U.S. 560, 572 (1949) (J. Jackson dissenting) ("the only patent that is valid is one which this Court has not been able to get its hands upon.").

29) 독점을 견제하기 위한 법인 "Clayton Act"가 1914년 제정되었다. The Clayton Antitrust Act of 1914 (Pub.L. 63 – 212, 38 Stat. 730, enacted October 15, 1914, codified at 15 U.S.C. §§ 12-27, 29 U.S.C. §§ 52-53).

30) 1930년대 및 1940년대 미국에서의 반특허적(anti-patent) 분위기에 관한 설명은 다음 책 참고: Lodewijk W.P. Pessers, The Inventiveness Requirement in Patent Law, Wolters Kluwer, 2016, pp. 188-197.

31) 현행 특허제도가 30% 시스템을 상정하는가 아니면 50% 시스템을 상정하는가?

32) 미국의 심사 실무에서 특허심사를 통하여 특허결정이 된 비율은 대체로 50%를 웃돈다. Dennis Crouch, *Status of US Patent Applications*, Oct. 11, 2014. <www.patentlyo.com>.

33) David E. Wigley, *Evolution of the Concept of Non-Obviousness of the Novel Invention: From A Flash of Genius to the Trilogy*, 42 Ariz. L. Rev. 581, 591 (2000) ("The flash of genius test was eventually rejected by the 1952 statute's § 103 standard of non-obviousness . . ."); Tom Arnold, *My Friend, Giles Rich*, 9 Fed. Circuit B.J. 39, 41 (1999) ("Title 35 was passed codifying the theretofore disjointed patent law for the first time, adding in a section 103 standard of patentability with the last sentence intended as a repeal of 'flash of genius' . . .").

34) 1952년 법 개정의 의도에 대하여는 다음 글 참고: Giles S. Rich, *Escaping the Tyranny of Words-Is Evolution in Legal Thinking Impossible?*, 14 Fed. Circuit B.J. 193 (2005).

35) 1932년 영국 특허법 규정이 진보성과 관련하여 "obvious"라는 용어를 사용하였고, 그 규정이 미국의 1952년 법 개정에 영향을 미쳤을 것이라고 추측된다. Patents and Designs Act, 1932, 22 & 23 Geo. 5, c. 32, § 3 (Eng.).



www.kci.go.kr

출' 법리라고 칭할 수 있다.[36][37] 도출의 용이성에 대한 판단도 "해당 기술분야의 보통(통상)의 기술자"의 수준에서 이루어진다. 그런 견지에서 1952년 개정법이 채택한 미국의 진보성 법리의 핵심은 '통상의 기술자'[38] 및 '용이도출'이라는 두 용어로 요약된다. 좀 더 구체적으로는 '통상(ordinary)'과 '용이(obvious)'가 현행 진보성 법리의 두 핵심어(keywords)이다. 1952년 당시 미국의 진보성 법리를 설계한 자는 (그 당시 특허변호사였던) 고(故) Rich 판사였고,[39] 그가 그러한 점을 명확하게 밝히고 있다.[40][41]

이러한 미국의 40% 시스템은 유럽, 우리나라 등에서도 유사하게 채택된다.[42] 유럽의 경우, 용이도출 여부를 판단함에 있어서 가능성-개연성(could-would) 접근법을 적용한다. 즉, 통상의 기술자가 선행기술로부터 대상 발명을 도출할 수 있는 가능성(could, possibility)이 인정되는 것만으로는 진보성이 부정되지 않으며 개연성(would, probability)이 인정되어야 진보성이 부정된다.[43] 유럽에서

---

36) '용이도출'은 우리 대법원에서도 유사한 표현으로 사용하고 있다. 대법원 2016. 1. 14. 선고 2013후2873, 2880(병합) 판결(등록무효(특) 사건)("... 통상의 기술자가 해당 발명을 용이하게 도출할 수 있는지를 판단하여야 한다.").

37) 김승조, 앞의 논문, 4쪽 각주 9("일본에서는 용이상도성 또는 용이추고성으로 불리우고 있다.").

38) 판단의 기준이 되는 사람을 '통상'의 기술자로 책정하는 것이 기술혁신을 저해한다는 주장이 있지만, 좌우지간 현행 법이 통상의 기술자로 책정하고 있다. Jonathan J. Darrow, *The Neglected Dimension of Patent Law's PHOSITA Standard*, 23 Harv. J.L. & Tech. 227 (2009).

39) 특허법과 관련하여 필자의 최고 롤모델은 고(故) Rich 판사이다. 그의 친구인 Tom Arnold 특허변호사는 "My Friend, Giles Rich"라는 제목의 논문에서 Rich 판사가 "미국 특허법을 그 누구보다 더 많이 다듬었다"고 평가한 바 있다.

40) Giles S. Rich, supra, at 206 ("'Nonobvious' was selected as the key word. Other points followed naturally: nonobvious to whom and as of what time and in view of what? And, most importantly, nonobviousness of what? Of the claimed invention as a whole, as you well know--not the obviousness of the differences from the prior art. And to prevent use of hindsight--a difficult task--nonobvious as of the time the invention was made, to a person of ordinary skill in the art.").

41) Rich 판사가 그 용어를 창조한 것은 아니고, 동 용어는 적어도 1880년 판결(*Pearce v. Mulford*)에서부터 사용되었던 것이다. Rich 판사가 그 판결에서 사용된 용어를 규정으로 발전시킨 것이다.

42) WIPO 자료에 의하여도 대부분의 국가가 통상의 기술자 및 용이도출의 개념을 사용하고 있다고 한다. WIPO, *Certain Aspects of National/Regional Patent Law: Inventive Step*, 2016. <http://www.wipo.int/scp/en/annex_ii.html>.

43) 박일희, "특허 요건 중 진보성에 대한 비교법적 고찰", 「Law & Technology」 제7권 제5호, 서울대학교 기술과법센터, 2011, 104쪽("과제-해결 접근방식의 세 번째 단계에서 문제되는



www.kci.go.kr

의 '도출의 개연성'과 미국에서의 '용이도출'은 서로 상응하는 개념이라고 생각된다.[44] 또, 진보성을 판단하는 자로 통상의 기술자를 책정하는 면에서도 유럽은 미국과 매우 흡사한 법리를 운용한다.[45]

우리나라의 경우, 1973년 특허법 개정에서 비로소 진보성에 관한 규정(그 당시 제6조 제2항)이 특허법에 신설되었고, 그때부터 지금까지 진보성에 관한 규정은 항상 '통상의 기술자'(해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자) 및 '용이하게(쉽게)'라는 용어를 사용하여 왔다.[46] 즉, 우리나라의 진보성 법리의 핵심도 미국, 유럽과 마찬가지로 '통상의 기술자' 및 '용이도출'이라는 두 용어로 요약된다.[47]

## 5. 현행 우리나라의 진보성 법리

위에서 살펴본 바와 같이, 우리나라의 특허제도는 특별한 발명에 대하여 특허를 부여하는 것이 아니라 중간 이상의 발명에 대하여 특허를 부여하는 시스템을 전제로 한다. '통상'이 중간, 평균 등의 의미를 가지므로[48][49] 50%를 상회하는 발명에 대하여는 진보성을 부정하지 않아야 하는 것이다. 그래서

---

'would-could approach'는, 진보성 여부는 당업자라면 그 발명을 할 수 있을 것(could)인가가 아니라, 당업자가 어떤 개선사항 또는 장점에 대한 기대로 혹은 강조된 기술적 과제를 해결하고자 하는 소망을 가지고 그 발명을 할 것(would have done)인가의 문제로 결정된다는 것을 말하는 접근방법이다.").

44) 박일희, 앞의 논문, 104쪽(유럽에서는 "기술의 실현가능성(technical feasibility)과 그 실현에 장애가 없다는 것만으로는 당업자가 실제로 자명하게 성취할 수 있다고(what was actually achievable) 결론을 내리기에는 충분하지 않다는 것이다.").

45) EPO, *Guidelines for Examination in the EPO* (2007), Part C, Chapter Ⅳ, 11.3.

46) 2014년 6월 11일 법률 제12753호로 개정된 특허법에서 어려운 법률용어를 알기 쉬운 용어로 변경한다는 목적 아래 '용이하게'를 '쉽게'로 변경하였으나 두 용어의 의미는 동일하다. '용이하게'를 일반인들이 이해하는데 어려움이 없다는 점, '(비)용이성'이라는 용어가 자주 사용된다는 점을 감안하면 '용이하게'를 그대로 두는 것이 더 좋았었다.

47) WIPO SCP Secretariat, *Study on Inventive Step*, SCP/22/3, 2015, p. 24 ("Consequently, the pertinent question in determining lack or presence of an inventive step in the great majority of countries may be: what is meant by 'obvious' to a PSIA?").

48) ordinary = normal, usual, not special: 통상 = ordinary, common, usual (네이버 영어사전).

49) 많은 국가에서는 '통상의 기술자'라는 표현 대신 '평균의(average) 기술자'라는 표현을 사용하는데, 그 두 표현은 동의어인 것으로 생각된다. 이스라엘, 베트남, 아르헨티나, 칠레, 콜롬비아, 코스타리카, 에콰도르, 파나마, 페루, 시리아(recited from WIPO SCP Secretariat, supra, p. 5, fn. 17).



www.kci.go.kr

높은 특허등록율을 믿는 일반적인 발명가가 일반적인 연구개발 활동을 계속하게 되고, 국가 전체적으로 연구개발 활동이 활발해지는 것이다. 그런 견지에서 우리 특허제도는 30명 중 12명(40%)의 학생에게 우등상을 주어서 대부분의 학생이 우등상을 받기 위해서 노력하게 하는 시스템이라고 할 수 있다.

## 6. 용이도출 v. 자명도출; 비자명성 v. 비용이성

미국의 진보성 법리와 관련하여 'nonobviousness' 또는 'obviousness'라는 용어가 사용되어 왔고 그 용어를 우리는 '비자명성(非自明性)' 또는 '자명성'이라고 번역하여 왔다.[50] 그 번역은 일본에서 빌려온 것으로 생각된다.[51] 필자도 그러한 번역을 무심코 차용한 적이 있다.[52] 그러나, 필자는 이 글을 쓰면서 그 번역이 적절하지 않음을 깨닫게 되었다. 예를 들어, 특허법원 2004허5160 판결은 "하나의 인용문헌에 2 이상의 실시예가 개시되어 있는 경우, 당해 기술분야의 출원시의 기술상식으로 고려할 때 2 이상의 실시예로부터 하나의 인용발명이 자명하게 도출되는 경우를 제외하고는, 원칙적으로 2 이상의 실시예를 상호 결합하여 청구항에 기재된 발명의 신규성을 판단해서는 안 된다"고 설시한 바 있다. 위 판결은 신규성 판단과 관련하여 '자명하게'라는 용어를 사용하고 있는데 그렇게 신규성과 자명성을 연결시키는 것이 맞으며,[53] 진보성과 자명성을 연결

50) 김윤기, "유전공학관련 발명의 진보성-미국 판례를 중심으로-", 「법조」 제592호, 법조협회, 2006, 70쪽("미국의 특허법에 있어서 우리나라의 진보성에 해당하는 개념은 비자명성(non-obviousness)이고 ..."); 이혜라, "미국 KSR 판결과 발명의 진보성 판단기준의 변화", 「지식재산21」, 특허청, 2008년 7월, 195쪽("진보성이란 특허법 제29조 제2항의 특허요건 규정을 강학상 일컫는 말로서, 그 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자인 당업자가 특허출원 당시의 기술수준에서 용이하게 생각해 낼 수 없는 정도를 말한다. 이에 대해 한국, 일본 등과 달리 미국은 비자명성(non obviousness)라는 용어를 사용하고 있지만 그 실체와 법 이념은 동일한 정도이다."); 김병일, "자명성에 관한 KSR 미국연방대법원 판결의 함의", 「Law & Technology」 제3권 제4호, 서울대학교 기술과법센터, 2007.

51) Sean M. McGinn, Sam S. Sahota, 平田 忠雄, "日本における進歩性と米國における 非自明性の對比について", Patent, Vol. 67, No. 3, 2014.

52) 정차호, 「특허법의 진보성」, 박영사, 2014, 35쪽("미국의 경우 자명성(obviousness) 또는 비자명성(nonobivousness)이라는 용어를 사용하여 우리나라가 사용하는 진보성(inventive step)이라는 용어와 다른 것을 사용한다.").

53) 마찬가지로 신규사항(new matter) 판단에도 '자명성' 개념이 적용된다. 박성수, "특허출원명세서의 보정에 관한 소고", 「사법논집」 제36집, 127쪽("... 당업자에게 자명한 사항은 신규사항이 아니며 ...").



www.kci.go.kr

시키는 것은 바람직하지 않다. 그러므로, 진보성 판단과 관련해서는 '(비)용이성'이라는 용어가 사용되어야 할 것이다.[54][55] 또, '용이하게'는 영어의 "easily" 또는 "obviously"와 대응시킬 수 있고,[56] 자명하게는 "much easily", "very obviously", "self-evidently" 등과 대응시킬 수 있을 것이다.

유사하게, "obvious to try"를 '시도자명'이라고 번역하는 사례가 있는데, 그 용어는 '시도용이'로 번역되어야 한다. "obvious to try" 여부를 판단하는 기준과 관련하여, 2008년 캐나다 대법원은 *Sanofi v. Apotex* 판결에서 "obvious to try"를 인정하기 위해서는 그러한 시도가 자명한(self-evident) 점이 증거로 증명되어야 한다고 설시한 바 있다.[57] 그러한 '자명' 테스트는 2005년 영국 항소법원의 *Saint-Gobain v Fusion* 판결에서 먼저 설시되었는데,[58] 그 후 2008년 영국 대법원(House of Lords)은 *Conor v. Angiotech* 판결에서 성공의 합리적인 기대(fair expectation of success) 테스트를 제시하였다.[59] 그 후 2012년 영국 항소법원은 *Generic v Novartis* 판결에서 자명 테스트가 적용되는 상황도 있을 수 있으나 동 테스트의 엄격한 적용은 용이성(진보성) 판단에 융통성을 제거하는 것이라고 설시하였다.[60] 그래서 영국에서는 '성공의 합리적 기대' 테스트가 원칙적으로 적용되는 것이고 '자명' 테스트는 예외적으로 적용되는 것이 되었다. 이러한 법리에 기초하면, "obvious to try"는 '시도용이'로 번역되어야 하고 그것을 판단하는 하나의 엄격한 기준으로 '자명' 테스트가 적용되는 것이라고 이해된

54) 진보성을 비용이성과 상응시킨 사례: 송영식·이상정·황종환, 「지적소유권법(상)」 제9판, 육법사, 2005, 215쪽("특허발명이 갖추어야 할 실체적 요건에 관하여 특허법은 산업상의 이용가능성・신규성・진보성(비용이성)의 3대 요건을 규정하고(적극적 요건) ...").

55) 디자인 사건에서 '용이성'이라는 용어를 사용한 사례: 대법원 2016. 3. 10. 선고 2013후2613 판결("따라서 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 비교대상디자인 2의 공지형태와 반구 형상의 주지형태를 결합하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다. ... 디자인의 창작용이성 판단에 관한 법리를 오해한 잘못이 없다.").

56) 'obvious'의 동의어로 plain, manifest, clear 등이 제시된다. <http://dictionary.reference.com/browse/obvious>.

57) Sanofi-Synthelabo Canada Inc v Apotex Inc 2008 SCC 61 at para. 66 ("For a finding that an invention was 'obvious to try', there must be evidence to convince a judge on a balance of probabilities that it was more or less self-evident to try to obtain the invention. Mere possibility that something might turn up is not enough.").

58) Saint-Gobain PAM SA v Fusion Provida Ltd. [2005] EWCA Civ 177.

59) Conor Medsystems Inc v Angiotech Pharmaceuticals Inc [2008] UKHL 49.

60) Generics (UK) LTD (t/a Mylan) v Novartis AG [2012] EWCA Civ 1623 ("impose a straightjacket upon the assessment of obviousness.").



www.kci.go.kr

다. 자명(自明)은 별도의 증거나 논리가 더 필요하지 않고 스스로 명확하다는 것인데,[61] 진보성 판단에서 자명이라는 용어를 사용하는 것은 바람직하지 않다.

## III. 새로운 진보성 체계의 모색

인간이 만든 모든 제도가 그러하듯이 현행 진보성 체계도 장점과 함께 단점을 가진다. 현행 법리에 의하면 특별한 발명과 일반적인 발명이 구분되지 않고, 그럼으로 인하여 특별한 발명가의 특별한 성취도 일반 발명과 비슷하게 대우받게 된다. 그래서 현행 진보성 법리를 마땅치 않게 바라보는 시각이 존재하고, 그 시각은 여러 개선방안을 제시한다. 이하, 그러한 방안에 대하여 살펴본다.

### 1. 금딱지 특허(gold-plate patent) 방안

어떤 학자는 특별한 발명에 대하여는 '금딱지' 특허라는 칭호를 부여하여 일반 특허와 구분하자는 주장을 하였다.[62] 즉, 일반 특허에 대하여는 기존의 진보성 법리를 적용하되 금딱지 특허에 대하여는 더 엄격한 진보성 법리를 적용하자는 것이다. 달리 말하면 우등상(cum laude) 위에 최우등상(summa cum laude)을 두는 제도를 운영하자는 것이다. 동 주장은 ① 일반 발명과 금딱지 발명을 구분하는 기준을 수립하는 것이 매우 어렵다는 점, ② 우리나라 등에서 그러한 취지 아래 실용신안 제도가 이미 운용되고 있으나 동 제도의 실효성에 의문이 제기되고 있다는 점,[63] ③ 가뜩이나 복잡한 특허제도를 더 복잡하게 만든다는 점 등의 단점을 가지고 있어서 실제로 채택되지는 않겠지만, 현행 특허제도의 장점과 단점을 다시 생각하게 하는 주장이라고 생각한다.

---

61) Naver 국어사전("설명하거나 증명하지 아니하여도 저절로 알 만큼 명백하다.").

62) Doug Lichtman & Mark A. Lemley, *Rethinking Patent Law's Presumption of Validity*, 60 Stan. L. Rev. 45, 50 (2007).

63) 박종렬·노상욱, "우리나라 실용신안제도의 실효성에 관한 재검토-특허와 비교하여-", 「법과 정책」 제19권 제2호, 제주대학교 법과정책연구소, 2013; 권인희, "실용신안제도의 실효성에 관한 검토", 「창작과 권리」 제56호, 세창출판사, 2009.



www.kci.go.kr

## 2. 진보성 문턱을 높여야 한다는 주장

"The Economist" 2015년 8월 8일자 기사는 특허제도를 바꾸어야 한다고 주장하면서, 그 중에서도 특허는 큰 발명에 대하여 부여되어야 하므로 진보성 문턱을 높여야 한다고 주장하였다.[64] 그 주장은 40% 우등상 시스템보다 10% 우등상 시스템이 더 바람직하다는 것과 다르지 않으며, 특허권으로의 보호가 없었더라도 어차피 생겨났을 정도의 발명에 대하여 따로 특허권을 부여할 필요가 없다는 것인데, 나름 설득력이 있다.[65] 따라서, 그와 유사한 주장은 흔치 않게 반복 제기된다.[66] 하지만, 그러한 주장들에도 불구하고 현행 특허제도는 여전히 40% 우등상 시스템을 채택하고 있으며, 아래에서 살피는 바와 같이, 10% 우등상 시스템으로 변경될 가능성은 매우 낮다.

## 3. 작은 발명에 20년 독점권을 부여하는 것이 산업발전을 저해한다는 오해

현행 특허제도는 큰 발명과 작은 발명에 동일한 존속기간을 부여한다. 다른 가치를 가진 발명에게 다른 존속기간을 부여하는 것이 합리적이나, 그 다른 가치를 판단하는 것이 현실적이지 않으므로 어쩔 수 없이 동일한 존속기간이 부여된다.[67] 기술발전을 극대화 하는 특허권 존속기간이 현재의 20년이 아니라

---

64) "Patents should reward those who work hard on big, fresh ideas, rather than those who file the paperwork on a tiddler. The requirement for ideas to be "non-obvious" must be strengthened. Apple should not be granted patents on rectangular tablets with rounded corners; Twitter does not deserve a patent on its pull-to-refresh feed." <http://www.economist.com/news/leaders/21660522-ideas-fuel-economy-todays-patent-systems-are-rotten-way-rewarding-them-time-fix>.

65) Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 11 (1966) ("The inherent problem was to develop some means of weeding out those inventions which would not be disclosed or devised but for the inducement of a patent.").

66) 진보성 문턱을 높여야 한다는 주장: Sean B. Seymore, *Foresight Bias in Patent Law*, 90 Notre Dame L. Rev. 1105 (2015); William M. Landes & Richard A. Posner, *The Economic Structure of Intellectual Property Law* 304 (2003); Michael Abramowicz & John F. Duffy, *The Inducement Standard of Patentability*, 120 Yale L.J. 1590, 1614–16 (2011); Joachim Henkel and Hanz Zischka, *Why most patents are invalid--Extent, reasons, and potential remedies of patent invalidity*.

67) Samson Vermont, supra, at 396 ("It may be infeasible for PTO examiners to determine the



www.kci.go.kr

15년이거나 25년일 수도 있다.[68][69][70] 그러나, 현재의 법은 20년을 가장 이상적인 기간으로 책정하고 있다. 진보성을 판단하는 자는 현행 법에 따라 진보성을 판단하면 될 뿐 20년 기간의 부당함에 대한 개인적인 가치판단에 근거하여 진보성의 문턱을 자의적으로 높이거나 낮추지 않아야 한다. 현행 진보성 법리는 '20년', '용이도출', '통상의 기술자'로 대변되는 것이다.

판단자는 현행의 진보성 법리에 따라 대상 발명의 진보성을 판단하여야 한다. 즉, 진보성이 부정되지 않는 발명이라면 그 기술적 진보의 크지 않음을 이유로 권리를 부정하는 태도를 가져서는 아니 된다. 작은 발명이 20년간 독점권을 가진다는 사실에 대하여 심리적 거부감을 가질 수는 있지만 그 거부감은 특허법이 인정하는 거부감이 아니다. 작은 발명에 대하여는 회피설계가 용이하므로 시장에서 20년간 상업적 독점권을 유지하기 어렵다. 즉, 시장의 보이지 않는 손이 작은 발명에 대하여 짧은 실질적 독점기간을 부여하는 것이다.[71] 만약, 판단자가 작은 발명이라고 판단하였는데, 시장에서 그 발명에 대한 회피설계된 제품이 나오지 못하는 경우, 그 발명은 작은 발명이 아니라 큰 발명일 수 있다. 판단자는 시장의 힘을 믿고, 대상 발명이 비교적 작은 발명이라 하더라도 선행기술과 대비하여 그것의 진보성이 부정되지 않는다면 그 권리를 인정하여야 하는 것이다. 이렇게 하지 않으면, 잠재적인 침해자는 비교적 간단한 회피설계를 위한 노력도 하지 않고 특허발명을 그대로 모방하고자 하게 되고 회피설계의 과정에서 얻을 수 있는 새로운 발명창출의 기회를 놓치게 된다.

---

relative importance of inventions and declare the appropriate patent term.").

68) 권인희, "지적재산권 보호기간의 변천과 의의", 「과학기술법연구」 제22권 제1호, 한남대학교 과학기술법연구원, 2016(특허권자의 권리를 너무 약하게 보호하지 않으면서 너무 강하게 보호하지 않는 적절한 권리기간의 설정이 중요하다는 설명).

69) 특허권 존속기간의 '등록 후 17년' 시스템에서 '출원 후 20년' 시스템으로의 변경이 가져오는 특허권의 변화에 대한 글: Mark A. Lemley, *An Empirical Study of the Twenty-Year Patent Term*, 22 AIPLA Q.J. 369 (1994).

70) 지식재산권의 최적 보호기간을 분석하는 모델을 제시한 사례: William Nordhaus, *Invention, Growth, and Welfare: A Theoretical Treatment of Technological Change,* MIT Press, 1969, pp. 3-7.

71) Samson Vermont, supra, at 395 ("Thus, the uniformity of the patent term, by itself, is not a bias against major inventions. The equal length of the patent term is counter-balanced by the varying scope of the claims. Society 'pays' the inventor of an important invention more in the form of a broader and more valuable monopoly.").



www.kci.go.kr

## 4. 진보성 문턱을 높이지 못하는 이유

### 가. 특허무효의 남발

현행 용이도출 법리에 근거한 특허제도가 많은 문제점을 야기하고, 그래서 진보성 문턱을 높이는 방안이 제시되기도 한다. 그러나, 그 방안은 현실성을 결여한다. 그러한 방안에 따라 현행 '용이도출' 법리를 '도출가능' 법리로 변경하는 경우 특허제도는 어떻게 운용될까? 현행 용이도출 법리 아래에서도 특허무효율이 50%를 상회하는데, 도출가능 법리 아래에서는 특허무효율이 적어도 70%를 상회할 것이고 높게는 90%를 상회하게 될 것이다. 그런 경우 대부분의 발명자는 특허출원, 발명공개, 특허권 확보의 경로보다는 영업비밀의 경로를 선택하게 된다. 즉, 도출가능 법리 아래에서는 발명의 공개 및 이용의 선순환 체계가 깨어지게 되고 1400년대 이전의 특허제도가 존재하지 않던 시절로 돌아가게 된다. 1474년 이탈리아 베니스에서 영업비밀 체계의 한계를 뛰어넘고 기술의 공개 및 이용을 활발하게 하기 위하여 특허제도를 도입하였고,[72] 그 특허제도가 많은 단점 및 부작용에도 불구하고 더 큰 긍정적인 효과를 거두어 왔다고 생각된다. 특허제도가 존재하지 않는다면 발명의 양과 질이 더 낮아질 것이 확실하다.[73][74] 그런 점에서 용이도출 법리를 도출가능 법리로 변경하는 것은 특허제도를 형해화 하는 것이며 나아가 발명의 비밀화, 사장화를 초래하게 된다. 이러한 산업정책적인 측면에서 과거의 특허법 학자들이 '용이도출' 법리를 선택한 것이고 아직 그 외의 더 나은 방안을 마련하지 못하고 있는 것이다.

---

72) Ted Sichelman & Sean O'Connor, *Patents As Promoters of Competition: The Guild Origins of Patent Law in the Venetian Republic*, 49 San Diego L. Rev. 1267 (2012).

73) Samson Vermont, supra, at 399-400 ("Therefore, in a world without patents, the number and quality of inventions would decrease (or at least they would come much later in time).").

74) 연구개발 비용을 투여하여 발명을 하는 것보다 다른 자의 발명을 모방하는 것이 시장에서 더 현실적이므로 특허권 보호가 없이는 연구개발을 하기 어렵게 된다는 설명: V.V. Chari, Mikhail Golosov, Aleh Tsyvinski, *Prizes and patents: Using market signals to provide incentives for innovations*, Journal of Economic Theory 147 (2012) 781, 782.



www.kci.go.kr

### 나. '용이도출'을 '도출가능'으로 변경할 수 없는 또 하나의 이유: 용이실시 v. 실시가능

특허법은 진보성과 관련하여 용이도출의 법리를 채택하고 있듯이 명세서 기재와 관련하여 용이실시의 법리를 채택하고 있다. 즉, 명세서는 통상의 기술자가 해당 발명을 용이하게 실시할 수 있도록 발명을 개시하여야 하는 것이다.[75] 이러한 법리를 '용이실시' 법리라고 칭할 수 있다. 명세서 기재요건의 법리와 진보성 요건의 법리가 서로 상응하는 것이 바람직하고,[76][77] 그러므로 명세서의 용이실시 법리에 맞추어 진보성의 용이도출 법리가 타당한 것이다. 이런 견지에서 미국의 "enablement" 요건을 '실시가능' 요건이라고 번역하는 것은 적절하지 않다. 동 용어의 직역은 '실시가능'이 맞을지 모르지만 그 용어가 내포하는 법리를 관철하기 위해서는 '용이실시'가 더 적절하다.

### 다. 특허업계의 반대

진보성 문턱을 낮추면 특허출원이 늘어날 것임은 쉽게 예상이 되고, 그에 관하여 실증적으로 증명한 자료도 있다.[78] 많은 특허출원은 특허청 및 특허업계 종사자에게 많은 수입을 준다.[79] 즉, 진보성 문턱을 높여서 10%-20% 시스템을 채택하게 되면 특허청 및 특허업계 종사자들의 수입이 줄어들게 되고 그래서 그들은 그러한 방안에 결사적으로 반대하게 된다. 그리고, 주요국에서 진보성 문턱을 높여야 한다는 주장은 많이 존재하여 왔으나 그러한 시도가 성공한 사례도 없다. 그러한 현실적 이유에서도 진보성 문턱을 높이는 것은 가능하지 않다.

---

75) 특허법 제42조 제3항.

76) (통상의 기술자의 수준과 관련하여) 명세서 기재요건과 진보성 기재요건을 상응시켜야 한다는 주장: 정차호, 「특허법의 진보성」, 박영사, 2014, 215쪽; 조영선, "특허쟁송과 당업자의 기술수준-두 가지의 새로운 시도-", 「저스티스」 통권 제86호, 한국법학원, 2005.

77) 용이실시와 용이도출이 상응하여야 하는 또 다른 이유: "squeeze-play between enablement and obviousness". Eli Lilly and Co. v. Actavis Elizabeth LLC, 676 F.Supp.2d 352, 375 (D.N.J. 2009), aff'd in part, rev'd in part on other grounds, 435 Fed. Appx. 917 (Fed. Cir. 2011).

78) 絹川眞哉, "特許出願公開のオープンイノベーション効果：インクジェット特許の分析", 日本 經濟産業研究所(RIETI), 2014.
<http://www.rieti.go.jp/jp/publications/dp/14j039.pdf>.

79) Samson Vermont, supra, at 392 ("PTO's incentive structure and need for funds are such that it more or less sells patents for the price of filing and maintenance fees.").



www.kci.go.kr

### 라. 중소기업의 포섭

큰 발명에 대하여만 진보성을 인정하는 시스템은 중소기업의 개량발명을 적절한 정도로 포섭하지 못하게 된다. 중소기업의 개량발명을 포섭하지 못하는 특허 제도는 이론적으로도 정치적으로도 상정하기 어렵다. 그런 면에서도 현행 40% 시스템은 정당성을 가진다.

## IV. 용이도출에 관한 오해와 연결된 '구성의 곤란성'에 관한 오해

진보성 판단, 나아가 용이도출 판단의 장면에서 '목적의 특이성', '구성의 곤란성', '효과의 현저성'이라는 세 가지 측면이 오랫동안 검토되어 왔다. 그런데, 그 세 가지 측면도 진보성 법리에 관하여 오해하게 하므로 바로 사용될 필요가 있다. 이하에서는 구성의 '곤란성' 및 구성의 '각별한 곤란성'이라는 표현에 관하여 살펴본다.

### 1. 구성의 각별한 곤란성에 관한 오해

진보성이 인정되기 위해서 선행기술의 결합에 '각별한 곤란성(special difficulty)' 또는 '각별한 어려움'이[80] 인정되어야 하는 것이 아니다. 이러한 판단은 적어도 두 가지 측면에서 잘못된 것이다. 첫째, 대상 발명이 진보성을 결여함에 대하여는 심사관 또는 무효심판 청구인이 주장, 증명을 하여야 하고, 심사관 또는 무효심판 청구인은 그 증명책임 아래에서 통상의 기술자가 선행기술로부터 대상 발명을 도출하는 것이 '용이하다(obvious)'는 것을 증명하여야 한다.[81] 진보성이 '특허장애사유'이므로 그러한 결론이 당연하다.[82][83] 그에

80) 대법원 2001. 10. 30. 선고 99후710 판결("선행기술인 인용발명들을 수집·종합하는데 있어 각별한 어려움이 있다거나 이로 인한 작용효과가 공지된 위 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 새로운 상승효과가 있다고 보여지지 아니하고 …").

81) 박성수, "한국 특허법상 특허발명의 진보성 판단", 「Law & Technology」 제3권 제6호, 서울대학교 기술과법센터, 2007, 23쪽("심사관이 출원발명의 진보성이 부정된다는 점을 입증하지 못하는 한 특허를 받게 되는 것이다.").

82) 김승조, 앞의 논문, 4쪽 각주 8("진보성 규정은 진보성이 없을 때에는 특허를 받을 수



www.kci.go.kr

반해 각별한 곤란성을 보는 관점은 선행기술의 결합이 크게(각별히) 어려움(곤란성)을 출원인 또는 특허권자가 증명하여야 하는 관점이 되는 것이다. 많은 대법원 판결들은 각별한 곤란성이 보이지 않는다는 이유로 대상 발명의 진보성을 부정하는데,[84] 특허권자가 그러한 곤란성을 보여주어야 하는 것이 아니라 심사관 또는 무효심판 청구인이 결합의 용이함을 보여주어야 하는 것이다. 둘째, 앞에서도 설명된 바와 같이, 우리 특허법은 진보성의 문턱을 높게 책정하고 있지 않다. 즉, 현행 진보성 법리는 선행기술을 결합하는 것이 각별하게 어려운 경우에 진보성을 부정하지 않는 것은 물론이고 쉽지 않기만 하면 진보성을 부정하지 않는 것이다. 특별히 어렵지 않으므로 용이하다는 표현은 그 자체로 논리모순이다.[85] 그럼에도 불구하고, 우리 법원은 선행기술의 결합에 각별한 곤란성이 인정되지 않는다는 이유로 대상 발명의 진보성을 허다히 부정하여 왔다.[86]

---

없다고 하는 소극적 요건으로 기재되어 있음에 주의할 필요가 있다. 따라서 진보성 규정에 해당하면 진보성이 없어서 특허를 거절하거나 무효되어야 하는 것이고, 진보성 규정에 해당하지 아니하면 진보성을 부정할 수 없을 뿐이다. 따라서 진보성 없음에 대한 입증책임은 심사관이나 무효임을 주장하는 자에게 있는 것이지, 출원인이나 특허권자가 진보성 있음을 입증하여야 하는 것이 아님을 알 수 있다.").

83) 박성수, 앞의 논문, 23쪽("진보성이 부정되는지 여부는 특허의 요건이라기보다 대법원 2006. 10. 13. 선고 2004후776 판결이 판시하였듯이 '특허장애사유'라고 보는 것이 더 합리적이라고 할 수 있을 것이다.").

84) 위 대법원 2001. 10. 30. 선고 99후710 판결도 각별한 어려움이 보여지지 아니한다고 판단한다. 많은 판결들도 유사하다.

85) 대법원 2007. 4. 26. 선고 2007후388 판결(등록무효(실))("위 구성을 결합하는 데에는 특별한 곤란성이 없으므로, 이 사건 등록고안은 통상의 기술자가 공지의 기술로부터 극히 용이하게 고안할 수 있어 진보성이 없다고 할 것이다.").

86) 대법원 2011. 10. 13. 선고 2009후4322 판결(거절결정(특))("출원된 발명이 공지공용의 기존 기술과 주지관용의 기술을 수집·종합하여 이루어진 데에 그 특징이 있는 경우, 이를 종합하는 데 각별한 곤란성이 있다거나 이로 인한 작용효과가 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 새로운 상승효과가 있다고 볼 수 있는 경우가 아니면 그 발명의 진보성은 부정된다고 할 것이다(대법원 2008. 5. 29. 선고 2006후3052 판결 등 참조)."); 대법원 2008. 5. 29. 선고 2006후3052 판결(등록무효(특))("특허등록된 발명이 공지공용의 기존 기술과 주지관용의 기술을 수집 종합하여 이루어진 데에 그 특징이 있는 것인 경우에 있어서는 이를 종합하는 데 각별한 곤란성이 있다거나, 이로 인한 작용효과가 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 새로운 상승효과가 있다고 볼 수 있는 경우가 아니면 그 발명의 진보성은 인정될 수 없다고 볼 것이고 …"); 대법원 2007. 6. 14. 선고 2007후807 판결(등록무효(특))("…기술구성을 결합함에 있어 특별한 곤란성이 있다거나, 이를 결합한 구성인 이 사건 제6항 발명의 효과가 비교대상발명 1 또는 2에 비교대상발명 4 또는 5를 단순 결합한



www.kci.go.kr

## 2. 구성의 곤란성에 관한 오해

나아가 많은 판결은 선행기술의 결합에 '곤란성'이 인정되지 않는다는 이유로 대상 발명의 진보성을 부정하기도 하고,[87] 또 "구성을 도출하는 데에 어려움이 있다는 이유로 발명의 진보성이 부정되지 않는다"고 판단한다.[88] '각별한 곤란성'보다는 '곤란성'이 진보성 법리에 더 가깝지만 '곤란성'도 정확한 것과는 여전히 거리가 멀다. '곤란(困難)하다'는 '어렵다'는 의미인데, 특허법 제29조 제2항은 선행기술로부터 대상 발명의 도출이 쉽다는 것을 심사관 또는 무효심판 청구인이 증명하도록 요구하는데 반해, 곤란성을 따지는 장면에서는 선행기술의 결합이 어렵다는 점을 출원인 또는 특허권자가 주장하게 만든다. 어렵다는 것과 쉽지 않다는 것은 매우 다르다. 어렵다는 상계(上界)와 쉽다는 하계(下界) 사이에는 어렵지도 쉽지도 않은 중간계(中間界)가 매우 넓게 존재한다. 어렵지 않으므로 쉽다는 표현도 그 자체로 논리모순이다.[89] 그런 의미에서 진보성

---

효과보다 현저하다고 할 수 없으므로, 이 사건 제6항 발명은 진보성이 없다."); 대법원 2004. 11. 12. 선고 2003후1512 판결(등록무효(특))("…이 사건 특허발명의 구성요소들은 모두 간행물 기재 발명들에 들어 있는 기술로서 그것들을 결합하여 구성하는 데 특별한 곤란성이 없으며…").

87) 대법원 2010. 5. 27. 선고 2008후1203 판결(등록무효(특))("이 사건 제1, 2항 발명은 모두 비교대상발명에 비하여 구성의 곤란성이 없고, 그 효과 역시 비교대상발명의 화합물에 주지관용기술인 약학적 허용담체를 부가하여 약학 조성물을 제조할 경우 충분히 예측할 수 있는 정도에 불과할 뿐 현저하다고는 할 수 없으므로, 이 사건 제1, 2항 발명은 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라 한다)가 비교대상발명과 주지관용기술의 결합에 의하여 용이하게 발명할 수 있어 진보성이 부정된다."); 대법원 2011. 1. 13. 선고 2009후1972 판결(등록무효(특))("이 사건 제5항 발명은 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라 한다)라면 비교대상발명의 위 대응구성으로부터 용이하게 도출할 수 있어서 구성의 곤란성이 없다."); 대법원 2011. 8. 25. 선고 2010후3639 판결(거절결정(특))("위 구성요소 3에 구성의 곤란성은 없다고 할 것이다."); 대법원 2010. 9. 09. 선고 2009후1897 판결(등록무효(특))("특허발명의 진보성 여부를 판단함에 있어서는 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 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 할 것이다.").

88) 이혜진, "주요 판례 해설-발명의 진보성 심리방식", 「Law & Technology」 제11권 제1호, 서울대학교 기술과법센터, 2015, 101쪽(특허법원 2014. 11. 21. 선고 2014허867 판결에 대한 소개).

89) 반대로, 용이하므로 곤란성이 없다는 표현은 가능할 것이다. 대법원 2011. 10. 13. 선고 2009후4322 판결(거절결정(특))("따라서 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 비교대상발



www.kci.go.kr

판단에 '곤란성'이라는 용어를 사용하는 것은 적절하지 않다.[90]

## 3. 구성의 곤란성 법리의 고안에의 적용

나아가, '고안'의 진보성을 판단함에 있어서는 이와 같은 오류의 문제는 더 심각하다. 고안의 진보성에 관하여 규정하는 실용신안법 제4조 제2항은 통상의 기술자가 선행기술을 결합하는 것이 '극히 용이함'을 심사관 또는 무효심판 청구인이 증명하도록 요구하고 있다.[91] 그런데 고안의 진보성을 판단한 많은 장면에서 우리 대법원은 선행기술의 결합이 '각별히' 또는 '특별히' 곤란하지 않다는 이유로 대상 고안의 진보성을 부정하고 있다.[92] '극히 용이하다(very obvious)'는 면을 보는 방향과 '특별히 어렵다(specially difficult)'는 면을 보는 방향은 완전히 다르며, 주관성이 강하게 개입되고 게다가 사후고찰의 오류가 강한 영향을 미치는 진보성 판단에서 그러한 뉘앙스의 차이는 판단에 큰 영향을 미친다. 특별히 어렵지 않으므로 극히 용이하다는 표현도 그 자체로 논리모순이다.[93]

---

명 1과 주지관용의 기술을 단순 결합하여 쉽게 도출해 낼 수 있는 것이므로 구성의 곤란성이 없다."); 대법원 2011. 1. 13. 선고 2009후1972 판결(등록무효(특))("이 사건 제5항 발명은 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라 한다)라면 비교대상발명의 위 대응구성으로부터 용이하게 도출할 수 있어서 구성의 곤란성이 없다.").

90) 정상조・박성수 공편, 「특허법 주해 I」(조영선 집필 부분), 박영사, 2010, 355쪽에서는 구성의 '곤란성'이라는 용어는 그 자체로 판단을 내포하고 있어 구성의 '차이'라는 용어가 적합하다고 한다.

91) 실용신안법 제4조 제2항("실용신안등록출원 전에 그 고안이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 고안에 의하여 극히 쉽게 고안할 수 있으면 그 고안에 대해서는 제1항에도 불구하고 실용신안등록을 받을 수 없다.").

92) 대법원 2007. 4. 26. 선고 2007후388 판결(등록무효(실))("... 위 구성을 결합하는 데에는 특별한 곤란성이 없으므로, 이 사건 등록고안은 통상의 기술자가 공지의 기술로부터 극히 용이하게 고안할 수 있어 진보성이 없다고 할 것이다.").

93) 대법원 2003. 1. 10. 선고 2001후2269 판결("그 구성요소를 결합하는 데 특별한 곤란성이나 작용효과에 현저한 차이가 있다고 볼 것이 없으므로 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 위 인용고안들로부터 극히 용이하게 고안할 수 있다고 봄이 상당하다."); 대법원 1995. 11. 28. 선고 94후852 판결("…결합하는 기술구성에 특별한 기술적 곤란성이 인정되지 아니하며 ... 당업자가 극히 용이하게 구성할 수 있는 것으로 인정되므로 ..."); 대법원 2008. 5. 29. 선고 2006후3052 판결("구성의 곤란성이 인정되지 아니하고, 원심판시의 비교대상발명 3, 5와 주지관용의 기술을 결합한 것으로부터 예측되는 효과 이상의 새로운 상승효과도 인정되지 아니하므로, 이 사건 특허발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 원심판시의 비교대상발명 3, 5와 주지관용의 기술로부터 용이하게 발명할 수 있어 진보성이 부정된다고 할 것이다.").



www.kci.go.kr

## 4. 구성의 곤란성 인정과 진보성 부정

"선행기술의 결합에 곤란성이 인정되므로 진보성을 부정할 수 없다"는 표현은 어떠한가?[94] 선행기술의 결합에 곤란성이 인정되는 경우 진보성을 부정할 수 없으므로 동 표현은 하나의 측면에서는 맞는 것이다. 그러나, 애초 판단자는 선행기술의 결합의 곤란성이라는 측면을 보지 않는 것이 더 바람직하다. 다행히 결합의 곤란성이 인정되면 진보성도 부정되지 않을 것이므로 그 경우에는 문제가 없다. 그러나, 결합의 곤란성이 인정되지 않는 경우에는 부정적인 선입견이 형성될 수 있고 결합의 용이성을 판단하는 장면에 부정적인 영향을 끼칠 것이고, 그러한 선입견은 사후고찰과 유사한 정도로 판단을 그르치게 할 것이다. 그러므로, 판단자는 애초부터 결합이 용이한지(발명) 또는 극히 용이한지(고안)의 관점에서 그 용이함에 대하여 심사관 또는 무효심판 청구인이 제대로 주장, 증명하였는지 여부를 살펴야 할 것이지, 결합의 곤란성이라는 측면에서 발명을 바라보지 않아야 한다.

용이도출을 심사관 또는 무효심판 청구인이 증명하여야 하는 것이고, 그 증명이 일정한 수준에 달하지 않으면 (심판관, 판사 등) 판단자는 심사관 또는 무효심판 청구인이 증명책임을 다하지 못하였다고 말하며 진보성을 부정하지 않아야 하는 것이다.[95][96] 판단자는 본인이 진보성 결여 여부를 판단하는 자가 아니라 심사관 또는 무효심판 청구인이 증명책임을 다하였는지 여부를 판단하는 자임을 명심하여야 한다. 그런 견지에서, 민사소송 판결에서 증명책임과 관련하여 자주 사용되는 "달리 이를 인정할 증거가 없다"는 표현이 준용될 수 있다. 즉, 판단자는 "무효심판 청구인이 제시한 무효사유 및 관련 증거만으로는 그가 증명책임을 다하였다고 보기에는 부족하고 달리 이를 인정할 증거가

94) 대법원 2007. 11. 29. 선고 2006후2097 판결("이 사건 특허발명의 청구항 1은 비교대상발명들에 비하여 목적에 특이성이 있고 구성의 곤란성이 있으며 효과의 현저성도 있으므로 그 진보성이 부정되지 않고 ...").

95) 정차호, "특별행정심판인 특허무효심판에서의 무효사유 증명책임", 「행정법연구」 제36호, 행정법이론실무학회, 2013.

96) W.L. Gore & Associates, Inc. v. Garlock, Inc., 721 F.2d 1540, 1553 (Fed. Cir. 1983) ("In sum, the district court erred as a matter of law on this record in concluding that Garlock had met its burden of proving that the inventions of claims 3 and 19 of the '566 patent would have been obvious.").



www.kci.go.kr

없다"는 표현으로 특허무효를 부정하여야 하는 것이다.

컵에 물이 반 채워져 있는 경우, 어떤 자는 물이 반이나 채워져 있다고 볼 수 있고 어떤 자는 물이 반밖에 채워져 있지 않다고 볼 수 있다. 두 표현이 모두 틀린 것이 아니나, 전자는 사안을 긍정적으로 보고 후자는 사안을 부정적으로 본다는 점에서 매우 다르다. 결합이 용이한지 여부를 판단하는 자는 컵에 물이 반이나 채워져 있다고 보는 관점과 연결되고 결합이 곤란한지 여부를 판단하는 자는 컵에 물이 반밖에 채워져 있지 않다고 보는 관점과 연결된다. 반복하여 강조하건대, 진보성 판단은 조그마한 뉘앙스 또는 관점의 차이에 따라 결과가 완전히 달라질 수 있는 작업이다. 그러므로, 판단자는 결합의 '곤란성'이 아닌 결합의 '용이성'에 초점을 맞추어 증명책임을 부담하는 자가 그 용이함에 대하여 제대로 증명을 하였는지 여부를 판단하여야 한다.

관련 기술의 발전이력[97] 및 특허법의 특이한 법리에 대하여 익숙하지 않은 판사의 경우 그러한 차이에 대하여 더욱 조심하여야 한다. 기술과 특허법에 관하여 익숙하지 않다는 사실에 대하여 솔직할 필요가 있다. 판사이므로 나는 모든 법을 다 알아야 하고 특허법도 당연히 안다고 생각하는 태도로는 진보성을 제대로 판단할 수 없다. 미국의 두 판사가 매우 솔직하게도 관련 사실관계 및 법리를 이해하기 어렵다고 자인한 후, 양 당사자에게 본인이 이해하기 쉬운 말로 서면을 작성할 것을 부탁하고 있는데,[98][99] 우리 판사도 그러한 솔직한 태도를 가질 필요가 있다.

## V. 결론

'Patent'에 대응되는 우리 용어로 특허(特許)라는 용어가 선택되었지만, 필자

97) 출원일 전후의 기술발전 이력을 살피는 것이 진보성 판단의 객관성을 제고하는 유력한 방안이라는 설명: 이혜진, "발명의 진보성 심리방식", 「Law & Technology」 제11권 제1호, 서울대학교 기술과법센터, 2015.

98) New Medium LLC v. Barco N.V., 2009 WL 1098864, at *1 (N.D. Ill. 2009) ("All submissions must be brief and nontechnical and eschew patent-law jargon. Since I am neither an electrical engineer nor a patent lawyer, and since this case will be tried to a jury, the parties' lawyers must translate technical and legal jargon into ordinary language.").

99) Nomadix, Inc. v. Hospitality Core Services LLC, 2015 WL 3948804 (C.D. Cal. 2015).



www.kci.go.kr

는 애초 그 선택이 잘못된 것이라고 생각한다. 특허는 특별한 발명에 특별하게 부여되는 것이 아니고 통상(50%) 이상의 일반적인 발명에 부여되는 것이다. 중국 및 대만에서는 '특허' 대신 '전리'(專利)라는 용어를 사용하는데, '특허'는 특별한 발명에 대하여 특별히 허가하는 절차적 측면을 중요하게 보는 용어인데 반해, '전리'는 특허가 전속(독점) 권리를 가진다는 결과적 측면을 중요하게 보는 용어이다.[100] 애초 영어 patent에 대하여 '특허'보다는 '전리'라는 번역이 더 타당하였으나, 이미 익숙해진 용어를 지금에 와서 변경하는 것은 어려운 것이고, 그렇다면 특허의 진짜 의미라도 정확히 이해하고 실무에 적용하여야 한다.

판단자는 발명의 진보성을 판단함에 있어서 동 발명이 선행기술과 비교하여 특별할 것을 기대하지 않아야 한다. 우리 특허법이 규정하는 현행 진보성 법리는 통상 이상의 일반적인 발명에 대하여도 특허를 부여하여 일반적인 발명가가 연구개발, 특허출원 등을 하도록 유도한다. 진보성 문턱을 더 높여야 한다는 주장이 제기되기도 하지만 현행의 진보성 문턱이 공중의 이익과 발명자의 이익을 균형되게 한다는 주장도 제기된다.[101] 어떤 주장이 더 바람직한지는 학문적인 연구의 대상, 정책적인 논쟁의 대상이지만, 현행 법규가 '통상의 기술자' 및 '쉽게(용이하게)'라는 용어를 통하여 발명 중 40%에 특허를 부여하는 시스템(40% 시스템)을 상정하고 있고, 그렇다면 심사관, 심판관, 판사 등은 현행 법리에 따라 진보성을 판단하여야 한다.[102]

발명 중 10%에 특허를 부여하는 시스템(10% 시스템)과 40% 시스템은 서로 장단점이 있는 것이므로 어떤 판단자는 10% 시스템이 더 타당하다고 생각할지도 모른다. 그러나, 그러한 시스템은 위에서 설명한 바와 같이 타당하지 않거나

100) 강경남, "경제적 관점에서의 특허권의 부당한 권리행사에 대한 논의", 「지식재산정책」 제26권, 한국지식재산연구원, 2016, 66쪽("특허는 혁신성과에 대한 전유성(appropriability)을 높여 연구개발 유인을 제공함으로써 기술혁신을 촉진하여 산업발전에 이바지하게 된다.").

101) Lee Petherbridge & R. Polk Wagner, *The Federal Circuit and Patentability: An Empirical Assessment of the Law of Obviousness*, 85 Tex. L. Rev. 2051, 2063 (2007) (current nonobviousness statute "balance[s] the public's interest in preventing the spurious issue of patents with the public's competing interests in rewarding innovation and in receiving disclosure of nonobvious inventions").

102) 일본의 특허무효율이 2006년경 약 60%였던 것이 최근 20%대까지 떨어진 것이 이러한 진보성 법리에 대한 자각으로 인한 것인가?



www.kci.go.kr

최소한 현실적인 도입의 가능성이 매우 낮다. 만약, 10% 시스템 또는 20% 시스템이 더 적절하다고 판단한다면 그러한 시스템으로의 변경에는 사회적 합의 및 국회의 입법이 필요하다. 그러한 입법적 결단이 있기 전까지는 판단자는 (특허제도에 대한 개인적 철학과 상관없이) 법의 요구에 따라 일반적인 발명의 진보성도 인정하여야 한다. 판단자는 미국, 유럽, 우리나라 등이 공통적으로 선택한 진보성 법리는 '통상의 기술자' 및 '용이도출'로 대변되는 40% 시스템임을 명심하여야 하고 그에 따라 판단하여야 한다.

특허를 무효시키고자 하는 자와 특허를 지키고자 하는 자 사이의 공방이 진행된다. 그 공방에서 무효를 주장하기도 하고 무효가 아님을 주장하기도 한 실무가들이 한결같이 "특허를 무효시키는 것이 특허를 지키는 것보다 훨씬 쉬웠다"고 평가한다. 그러한 평가는 현재 우리나라의 반특허적(anti-patent) 환경을 보여준다. 부디 이 글이 그러한 반특허적 환경의 변경에 일조하기를 바라며 나아가 특허무효의 공방에서 양측의 입장이 균형을 이루게 되기를 기대한다.



www.kci.go.kr

# 참 고 문 헌

[국내문헌]

강경남, “경제적 관점에서의 특허권의 부당한 권리행사에 대한 논의”, 「지식재산정책」 제26권, 한국지식재산연구원, 2016.

구대환, “유인이론의 관점에서 본 ‘통상의 기술자’의 기술수준”, 「산업재산권」 제45호, 한국지식재산학회, 2014.

권인희, “실용신안제도의 실효성에 관한 검토”, 「창작과 권리」 제56호, 세창출판사, 2009.

권인희, “지적재산권 보호기간의 변천과 의의”, 「과학기술법연구」 제22권 제1호, 한남대학교 과학기술법연구원, 2016

김병남, “창조경제시대의 원동력 창의성과 특허 진보성과의 관계에 관한 고찰”, 「법학논총」 제39권 제1호, 단국대학교 법학연구소, 2015.

김병일, “자명성에 관한 KSR 미국연방대법원 판결의 함의”, 「Law & Technology」 제3권 제4호, 서울대학교 기술과법센터, 2007.

김승조, “공지된 구성요소를 치환하는 경우 발명의 진보성 판단에 관한 고찰”, 「과학기술법연구」 제18권 제1호, 한남대학교 과학기술법연구소, 2012.

김윤기, “유전공학관련 발명의 진보성-미국 판례를 중심으로-”, 「법조」 제592호, 법조협회, 2006.

박성수, “한국 특허법상 특허발명의 진보성 판단”, 「Law & Technology」 제3권 제6호, 서울대학교 기술과법센터, 2007.

박일희, “특허 요건 중 진보성에 대한 비교법적 고찰”, 「Law & Technology」 제7권 제5호, 서울대학교 기술과법센터, 2011.

박종렬·노상욱, “우리나라 실용신안제도의 실효성에 관한 재검토-특허와 비교하여-”, 「법과 정책」 제19권 제2호, 제주대학교 법과정책연구소, 2013.

송영식·이상정·황종환, 「지적소유권법(상)」 제9판, 육법사, 2005.

이광로, “교원의 포상제도에 관한 인식”, 수원대학교 교육대학원 석사학위논



www.kci.go.kr

문, 2002.
이혜라, “미국 KSR 판결과 발명의 진보성 판단기준의 변화”, 「지식재산21」, 특허청, 2008.
이혜진, “주요 판례 해설-발명의 진보성 심리방식”, 「Law & Technology」 제11권 제1호, 서울대학교 기술과법센터, 2015.
정상조・박성수 공편, 「특허법 주해Ⅰ」(조영선 집필 부분), 박영사, 2010.
정차호, 「특허법의 진보성」, 박영사, 2014.
정차호, “특별행정심판인 특허무효심판에서의 무효사유 증명책임”, 「행정법연구」 제36호, 행정법이론실무학회, 2013.
정차호·신혜은, “선택발명의 신규성: 선행기술의 개시 요건 및 용이실시 요건”, 「법조」 통권 제666호, 법조협회, 2012.
정차호·강현호, “특허청의 착오로 잘못 등록된 PCT 자기지정 특허의 취소 또는 무효 여부”, 「성균관법학」 제20권 제3호, 성균관대학교 법학연구소, 2008.
조영선, “특허쟁송과 당업자의 기술수준-두 가지의 새로운 시도-”, 「저스티스」 통권 제86호, 한국법학원, 2005.

[외국문헌]

David E. Wigley, *Evolution of the Concept of Non-Obviousness of the Novel Invention: From A Flash of Genius to the Trilogy*, 42 Ariz. L. Rev. 581 (2000).
Dennis Crouch, *Status of US Patent Applications*, Oct. 11, 2014. <www.patentlyo.com>.
Doug Lichtman & Mark A. Lemley, *Rethinking Patent Law's Presumption of Validity*, 60 Stan. L. Rev. 45 (2007).
Elizabeth A. Richardson, *Back to the Graham Factors: Nonobviousness after KSR v. Teleflex*, in Toshiko Takenaka (ed.), Patent Law and Theory-A Handbook of Contemporary Research, Edward Elgar Publishing, 2008.
EPO, *Guidelines for Examination in the EPO* (2007).
Giles S. Rich, *Laying the Ghost of the “Invention” Requirement, in Witherspoon*,


www.kci.go.kr

at 1.501.

Giles S. Rich, *Escaping the Tyranny of Words-Is Evolution in Legal Thinking Impossible?*, 14 Fed. Circuit B.J. 193 (2005).

Jacob S. Sherkow, *Negativing Invention*, 2011 B.Y.U. L. Rev. 1091 (2011).

Joachim Henkel and Hanz Zischka, *Why most patents are invalid--Extent, reasons, and potential remedies of patent invalidity.*

Jonathan J. Darrow, *The Neglected Dimension of Patent Law's PHOSITA Standard*, 23 Harv. J.L. & Tech. 227 (2009).

Lee Petherbridge & R. Polk Wagner, *The Federal Circuit and Patentability: An Empirical Assessment of the Law of Obviousness*, 85 Tex. L. Rev. 2051 (2007).

Lodewijk W.P. Pessers, *The Inventiveness Requirement in Patent Law*, Wolters Kluwer, 2016.

Mark A. Lemley, *An Empirical Study of the Twenty-Year Patent Term*, 22 AIPLA Q.J. 369 (1994).

Mark D. Janis, Timothy R. Holbrook, *Patent Law's Audience*, 97 Minn. L. Rev. 72 (2012).

Michael Abramowicz & John F. Duffy, *The Inducement Standard of Patentability*, 120 Yale L.J. 1590 (2011).

Samson Vermont, *A New Way to Determine Obviousness: Applying the Pioneer Doctrine to 35 U.S.C. 103 (a)*, 29 AIPLA Q.J. 375 (2001).

Sean B. Seymore, *Foresight Bias in Patent Law*, 90 Notre Dame L. Rev. 1105 (2015).

Sean M. McGinn, Sam S. Sahota, 平田 忠雄, "日本における進歩性と米國における 非自明性の對比について", Patent, Vol. 67, No. 3, 2014.

Ted Sichelman & Sean O'Connor, *Patents As Promoters of Competition: The Guild Origins of Patent Law in the Venetian Republic*, 49 San Diego L. Rev. 1267 (2012).

Thomas G. Field, Jr., *Introduction to Intellectual Property*, Carolina Academic Press, 2003.

V.V. Chari, Mikhail Golosov, Aleh Tsyvinski, *Prizes and patents: Using market*



www.kci.go.kr

*signals to provide incentives for innovations*, Journal of Economic Theory 147 (2012) 781-801.

William M. Landes & Richard A. Posner, *The Economic Structure of Intellectual Property Law* 304 (2003).

William Nordhaus, *Invention, Growth, and Welfare: A Theoretical Treatment of Technological Change*, MIT Press, 1969.

WIPO, *Certain Aspects of National/Regional Patent Law: Inventive Step*, 2016.

WIPO SCP Secretariat, *Study on Inventive Step*, SCP/22/3, 2015.

絹川眞哉, “特許出願公開のオープンイノベーション効果：インクジェット特許の分析”, 日本 經濟産業研究所(RIETI), 2014.



www.kci.go.kr

## <국문초록>

이 글은 우리 특허제도가 채용하고 있는 용어인 '특허(特許)'가 '특별히 허가된'이라는 상식적인 의미를 가짐으로 인하여 많은 판단자들이 발명도 특별할 것을 기대한다는 오해를 지적한다. 현행 특허법은 상위 10%의 특별한 발명에만 특허를 허여하는 것이 아니라 상위 약 40%의 일반적인 발명에도 특허를 허여하는 체계를 가지고 있다. 그러한 체계는 진보성 법리에서 확인된다. 즉, 특허법 제29조 제2항이 규정하는 진보성 법리는 '통상의 기술자' 및 '용이도출'이라는 두 핵심어로 요약될 수 있으며, 그러한 용어가 상위 약 40%의 발명에도 특허를 허여할 것을 강요하고 있다. 진보성 문턱을 높여서 특별한 발명에만 특허를 허여하여야 한다는 주장이 있는데, 이 글은 다음과 같은 이유로 그 주장이 타당하지 않다고 본다. 첫째, 높은 진보성 수준 체계에 따르면, 특허무효가 남발되고 급기야 연구개발 및 특허출원 활동이 위축될 것이다. 둘째, 용이도출 법리는 명세서 기재요건으로서의 용이실시 법리와 상응되어야 한다. 셋째, 현실적으로 특허업계의 반대가 격렬할 것이다. 넷째, 큰 발명에 대하여만 진보성을 인정하는 시스템은 중소기업의 개량발명을 포섭하지 못하게 된다. 그러므로, 진보성을 판단하는 자는 현행 법리에 따라 작은 발명의 진보성을 가볍게 부정하는 태도를 경계하여야 한다. 나아가, 이 글은 선행기술로부터 대상 발명을 도출하는데 (각별한) 곤란성이 없다는 이유로 진보성 결여를 인정하는 많은 대법원 판결을 비판한다. 정확한 진보성 법리는 발명의 진보성을 인정하기 위해서 도출의 곤란성이 증명되어야 하는 것이 아니라 발명의 진보성을 부정하기 위해서 도출의 용이성이 증명되어야 하는 것이다.

**주제어** : 진보성, 발명, 특허, 용이도출, 통상의 기술자



www.kci.go.kr

# A Common Misconception on Inventive Step (Nonobviousness) Jurisprudence and Determination of Obvious Extraction

JUNG, Cha-ho*

This paper criticizes that many deciders, such as examiners, judges, expect an invention to be special, because of the common sense meaning of the Korean term “specially licensed.” Contemporary patent system does not only allow special inventions over upper ten percent into patent, but also allow normal inventions over upper forty percent. Such system is verified by the inventive step (nonobviousness) jurisprudence. The inventive step jurisprudence, prescribed by section 29(2) of the Korea Patent Act, is being summarized by two keywords, “PHOSITA” and “obvious extraction”. There have been some arguments which proclaim enhancement of inventive step hurdle and allow patents on only special inventions. This paper finds such arguments are not reasonable under the following reasons. Firstly, under a higher inventive-step-level system, patent invalidations would be excessive and as a result R&D activities and patent applications would be intimidated. Secondly, obvious extraction jurisprudence must be corresponding with the obvious enablement jurisprudence. Thirdly, practically, there would be fierce opposition from the patent practitioners. Fourthly, the inventive step system which patents only big inventions may not embrace improvement inventions by SMEs. Therefore, a person who decides inventive step, under current jurisprudence, must be careful against such an attitude under which inventive step of a small invention is easily disapprved. In addition, this paper criticizes many Supreme Court decisions, which admitted lack of inventive step on the ground that any (special) difficulty to extract the invention at issue from prior art is not being recognized. The correct inventive step jurisprudence is not for the applicant to prove difficulty of extraction for admitting inventive step, but for the examiner or invalidity trial requester to prove obvious extraction for negating inventive step.

* Professor, Sungkyunkwan Univ. Law School.



www.kci.go.kr

**Key Words** : Inventive Step, Nonobviousness, Invention, Patent, Obvious Extraction, Ordinary Skilled Person



www.kci.go.kr

www.kci.go.kr