

특허 진보성 판단 및 청구항 해석에 관한 고찰

1. 목적

이 기준서는 특허출원 발명의 진보성 판단 및 청구항 해석에 관하여, 특허법과 대법원 판례에 근거한 일반 기준을 정리한 것이다.

진보성 판단은 선행기술과 출원 발명 사이에 일부 유사한 용어, 기능 또는 기술 분야가 존재한다는 사정만으로 이루어져서는 안 된다. 먼저 청구항 발명을 정확히 확정하고, 선행기술의 범위와 내용을 확정한 다음, 양자의 공통점과 차이점을 구체적으로 대비하여야 한다. 그 후 그 차이점을 통상의 기술자가 출원 당시 쉽게 극복할 수 있었는지를 판단하여야 한다.

2. 관련 법령

2.1 특허법 제29조 제1항

특허법 제29조 제1항은 산업상 이용할 수 있는 발명이라도 다음 발명에 해당하면 특허를 받을 수 없다고 정한다.

특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명

특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기 통신회선을 통하여 공중이 이용할 수 있는 발명

위 규정은 신규성 및 선행기술 판단의 기초가 된다.

2.2 특허법 제29조 제2항

특허법 제29조 제2항은 다음과 같이 정한다.

“특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있으면 그 발명에 대해서는 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다.”

따라서 진보성의 법률상 기준은 다음과 같다.

“출원 전에 공개된 선행기술을 기초로, 그 발명이 속하는 기술 분야의 통상

의 기술자가 청구항 발명에 쉽게 도달할 수 있었는가.”

3. 진보성 판단에 관한 대법원 판례 기준

3.1 선행기술, 차이점, 통상의 기술자 수준을 먼저 확정하여야 한다

대법원 2009. 11. 12. 선고 2007후3660 판결은 진보성 판단 기준에 관하여 다음 취지로 판시하였다.

진보성 유무를 판단할 때에는 적어도 다음 사항을 증거 등 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악하여야 한다.

선행기술의 범위와 내용

진보성 판단 대상 발명과 선행기술의 차이

그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람의 기술 수준

그리고 이를 기초로 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술 수준에 비추어 선행기술과의 차이를 극복하고 그 발명을 쉽게 발명할 수 있었는지를 살펴 보아야 한다.

따라서 심사관 또는 판단자는 선행기술과 출원 발명을 막연히 비교하여서는 안 되고, 반드시 선행기술의 구체적 내용과 청구항 발명의 구체적 차이점을 먼저 확정하여야 한다.

3.2 사후적 고찰은 금지된다

대법원 2009. 11. 12. 선고 2007후3660 판결은 또한 다음 법리를 제시하였다.

진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여, 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 판단하여서는 안 된다.

이는 진보성 판단의 핵심 원칙이다.

즉, 출원 발명을 이미 알고 난 뒤 선행기술들을 조합하면 대부분의 발명은 쉽게 보일 수 있다. 그러나 법적으로 허용되는 판단은 “출원 발명을 알고 난

후의 판단"이 아니라, "출원 당시 통상의 기술자가 선행기술만을 보고 쉽게 도달할 수 있었는지에 관한 판단"이다.

대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 전원합의체 판결 및 그 후속 판례들도 진보성 판단에서 위 사후적 고찰 금지 법리를 반복하여 확인하고 있다.

3.3 선행문헌은 일부 문구가 아니라 전체 내용으로 판단하여야 한다

대법원 판례는 선행문헌을 근거로 진보성을 부정하려는 경우, 진보성 부정의 근거가 될 수 있는 일부 기재만이 아니라 선행문헌 전체에 의하여 통상의 기술자가 합리적으로 인식할 수 있는 사항을 기초로 대비·판단하여야 한다고 본다.

따라서 선행문헌의 일부 표현, 요약, 초록, 도면의 일부만을 분리하여 출원 발명과 억지로 대응시켜서는 안 된다. 선행기술은 문헌 전체의 기술적 과제, 구성, 작용 효과 및 기술적 맥락을 종합하여 확정하여야 한다.

4. 청구항 해석에 관한 법령 및 판례 기준

4.1 특허법 제97조

특허법 제97조는 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다고 규정한다.

따라서 신규성·진보성 판단의 대상이 되는 발명 역시 원칙적으로 청구범위에 적혀 있는 사항에 따라 확정되어야 한다.

4.2 청구범위는 문언을 기초로 객관적·합리적으로 해석하여야 한다

대법원 판례는 청구범위 해석에 관하여 다음 법리를 제시한다.

특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여지고, 발명의 설명이나 도면 등에 의하여 보호범위를 제한하거나 확장하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다.

다만 청구범위에 적혀 있는 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여야 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 적혀 있는 사

항의 해석은 문언의 일반적인 의미 내용을 기초로 하면서도 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여 문언이 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 하여야 한다.

그러나 발명의 설명과 도면 등을 참작한다고 하더라도, 그 다른 기재에 따라 청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않는다.

위 법리는 대법원 2015. 5. 14. 선고 2014후2788 판결, 대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후12202 판결 등에서 반복하여 확인된 법리이다.

4.3 청구항의 구체적 구성을 상위개념으로 일반화해서는 안 된다

청구범위는 문언과 명세서를 참작하여 객관적·합리적으로 해석하여야 한다. 따라서 청구항에 특정 구조, 특정 배치, 특정 처리단계, 특정 작용 관계가 기재되어 있음에도 이를 선행기술에 맞추기 위하여 더 넓은 상위개념으로 일반화하는 것은 허용될 수 없다.

예를 들어 다음과 같은 해석은 청구항의 구체적 차이 구성을 지워버릴 수 있으므로 부당하다.

청구항에 특정 광학 경로가 기재되어 있는데 이를 단순히 "광학 수단"으로 일반화하는 것

청구항에 특정 센서 배치가 기재되어 있는데 이를 단순히 "센서 구조"로 일반화하는 것

청구항에 특정 데이터 처리 순서가 기재되어 있는데 이를 단순히 "영상처리"로 일반화하는 것

청구항에 특정 제어조건이 기재되어 있는데 이를 단순히 "제어기술"로 일반화하는 것

청구항에 특정 구성 사이의 기능적 결합관계가 기재되어 있는데 이를 단순히 "복수 구성의 결합"으로 일반화하는 것

이는 청구범위를 명세서나 선행기술에 맞추어 부당하게 확장 해석하는 결과가 될 수 있다.

5. 진보성 판단의 표준 절차

위 법령 및 판례에 따르면, 진보성 판단은 다음 절차에 따라 이루어져야 한다.

5.1 제1단계: 청구항 발명의 확정

청구항에 기재된 발명을 구성 요소별로 확정한다.

이때 각 구성요소의 문언뿐만 아니라, 그 구성요소의 기능, 배치, 연결 관계, 작용순서, 처리 대상 및 기술적 의미를 함께 파악하여야 한다.

청구항 발명을 확정할 때에는 청구항 문언을 기초로 하되, 필요한 경우 발명의 설명과 도면을 참작하여 객관적·합리적으로 해석하여야 한다.

5.2 제2단계: 선행기술의 확정

선행기술의 범위와 내용을 확정한다.

선행기술은 문헌 전체에 의하여 통상의 기술자가 합리적으로 인식할 수 있는 내용을 기준으로 하여야 한다. 일부 문구나 일부 도면만을 분리하여 선행기술의 내용을 과도하게 확장하여서는 안 된다.

5.3 제3단계: 공통점과 차이점의 구체적 특정

청구항 발명과 선행기술을 구성 요소별로 대비하여 공통점과 차이점을 구체적으로 특정한다.

차이점은 추상적으로 적어서는 안 된다. 예를 들어 “영상처리 방식이 다르다”라고 할 것이 아니라, “분할된 영역 정보를 공통 좌표계로 변환한 후 경계 불연속을 보정하고 특정 시점으로 재투영하는 점이 다르다”와 같이 구체적으로 특정하여야 한다.

5.4 제4단계: 차이 구성의 개시 또는 시사 여부 판단

선행기술에 차이 구성이 직접 개시되어 있는지 확인한다.

직접 개시가 없다면, 선행기술에 그 차이 구성을 채택할 암시가 있는지, 또

는 출원 당시 기술상식에 비추어 자연스럽게 도출될 수 있었는지를 판단한다.

단순히 비슷한 기능, 비슷한 분야 또는 비슷한 결과가 있다는 이유만으로 차이 구성이 개시 또는 시사되어 있다고 보아서는 안 된다.

5.5 제5단계: 복수 선행기술의 결합 동기 판단

둘 이상의 선행기술을 결합하여 진보성을 부정하려면, 그 결합에 대한 합리적 이유가 있어야 한다.

결합 동기는 다음 사정을 종합하여 판단할 수 있다.

선행문헌 자체의 시사 또는 암시

해결하려는 과제의 공통성

구성요소의 기능·작용의 공통성

기술 분야의 밀접한 관련성

출원 당시 기술 발전의 방향

업계의 명확한 요구

결합 결과에 대한 합리적 성공 기대

결합에 따른 기술적 장애 또는 부정적 교시의 존재 여부

단순히 두 기술이 넓은 의미에서 같은 기술 분야에 있다는 사정만으로는 결합 동기가 충분하다고 볼 수 없다.

5.6 제6단계: 작용 효과의 예측 가능성 판단

차이 구성에 의하여 발생하는 작용 효과가 선행기술로부터 쉽게 예측 가능한지 판단한다.

공지된 구성들을 사용하였더라도, 그 결합으로 인하여 새로운 작용 관계가 발생하거나, 기존 기술이 해결하지 못한 문제를 해결하거나, 예상하기 어려운 효과가 발생한다면 이는 진보성 판단에서 고려되어야 한다.

5.7 제7단계: 사후적 고찰 여부 점검

마지막으로, 판단 과정이 출원 발명을 알고 난 뒤 선행기술을 끼워 맞춘 사후적 고찰인지 점검하여야 한다.

진보성 판단은 다음 질문을 기준으로 하여야 한다.

“출원 발명을 알고 난 뒤 선행기술을 결합할 수 있었는가”가 아니라, “출원 당시 통상의 기술자가 출원 발명을 모르는 상태에서 선행기술과 기술 상식만으로 그 차이 구성에 쉽게 도달할 수 있었는가.”

6. 진보성 판단에서 피해야 할 오류

6.1 청구항의 상위개념화 오류

청구항의 구체적 구성을 넓은 개념으로 바꾸어 선행기술과 대비하면 안 된다.

이는 선행기술에 실제로 없는 구성이 있는 것처럼 보이게 할 수 있으므로, 진보성 판단의 객관성을 해친다.

6.2 선행기술 끼워 맞추기 오류

선행기술 A에는 구성 1이 있고, 선행기술 B에는 구성 2가 있으며, 선행기술 C에는 구성 3이 있다는 이유만으로 곧바로 출원 발명이 쉽다고 판단해서는 안 된다.

그 구성들을 왜 결합할 것인지, 결합하면 청구항 발명의 전체 구성이 실제로 되는지, 결합 과정에 기술적 장애는 없는지, 결합 결과의 효과를 예측할 수 있었는지를 검토하여야 한다.

6.3 효과의 사후적 경시

출원 발명의 효과를 발명을 알고 난 뒤 “당연한 결과”라고 평가해서는 안 된다.

효과의 예측 가능성은 출원 당시 선행기술과 기술 상식만을 기준으로 판단

하여야 한다.

6.4 청구항 일부 구성의 생략

청구항에 기재된 구성요소 중 일부를 무시하고 선행기술과 대비해서는 안 된다.

진보성 판단은 청구항 전체의 구성과 그 유기적 결합 관계를 기준으로 하여야 한다. 개별 구성요소가 공지라는 이유만으로 전체 결합의 곤란성을 생략 하여서는 안 된다.

7. 표준 의견서 문구

진보성 의견서에서는 다음 문구를 사용할 수 있다.

“특허법 제29조 제2항에 따른 진보성 판단은 청구항 발명과 선행기술 사이에 일부 유사한 구성 또는 기능이 존재한다는 사정만으로 이루어져서는 안 됩니다. 대법원 판례에 따르면, 진보성 유무를 판단할 때에는 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단 대상 발명과 선행기술의 차이, 통상의 기술자의 기술 수준을 증거 등 자료에 기초하여 파악한 다음, 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술 수준에 비추어 그 차이를 극복하고 선행기술로부터 쉽게 발명할 수 있었는지를 살펴보아야 합니다.

또한 진보성 판단은 출원 발명의 명세서에 개시된 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 이루어져서는 안 됩니다.

청구범위 해석 역시 청구항 문언의 일반적 의미를 기초로 하되, 발명의 설명과 도면을 참작하여 객관적·합리적으로 이루어져야 합니다. 그러나 발명의 설명이나 도면에 의하여 청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않습니다.

따라서 청구항에 기재된 구체적 차이 구성을 상위개념으로 일반화하여 선행기술과 대비하거나, 복수의 선행기술을 출원 발명에 맞추어 사후적으로 결합하여 진보성을 부정하는 것은 타당하지 않습니다.”

8. 표준 결론

진보성 판단의 기준은 “비슷한 선행기술이 존재하는가”가 아니다.

진보성 판단의 기준은 다음과 같다.

“청구항에 기재된 구체적 차이 구성이 선행기술에 게시 또는 시사되어 있고, 통상의 기술자가 출원 당시 그 차이 구성에 쉽게 도달할 수 있었는가.”

따라서 청구항의 구체적 구성을 상위개념으로 확대 일반화하거나, 출원 발명을 알고 난 뒤 선행기술을 사후적으로 결합하여 진보성을 부정하는 것은 특허법 제29조 제2항 및 대법원 판례의 진보성 판단 법리에 부합하지 않는다.