

57회 대비 3월 특허법 기초 G/S 강의계획서



55회(18') 합격

심재호 변리사

연세대학교 생명공학과

(現) 특허법인 000

heal.risa@gmail.com

강의 소개

특허법 고득점을 위해서는 중요 논점을 정확하게 추출하고, 그 추출된 논점을 논리적으로 기술해야 됩니다. 이를 위해서 출제자의 의도를 명확하게 파악해야하며, 이는 특허법 전반적으로 탄탄한 베이스가 뒷받침되어야 가능합니다.

본 기초 G/S를 통해서는,

단순히 답안을 쓸 수 있게 되는 정도를 넘어서

특허법을 본인의 것으로 체화함으로써 고득점 답안작성방법에 대해 치열하게 고민하는 것을 주된 목적으로 합니다.

처음부터 답안작성을 완벽하게 해내는 사람은 없습니다. 수많은 고민과 연습을 거쳐야 비로소 본인만의 기준을 수립할 수 있습니다. 저를 믿고 따라와 주신다면 특허법을 본인의 것으로 만들어 자유자재로 주무를 수 있도록 도와드리겠습니다.

강의 특징

- [수업자료] 문제, 답안 및 참고자료(6회분)
- [문제구성] 주요 판례 기반 문제와 사례형 문제로 구성
- [이론강의] 중요 개념을 중심으로 특허법 전 범위 내용을 함께 정리
- [이론강의] 56회 2차 시험 이후 개정사항 및 최신판례 포함
- [교재] THEMIS 특허법(제1판, 594쪽) **(계획서 뒤쪽 참조(교재예시수록))**

진도표

1회	총칙 및 특허요건	5회	특허권 및 침해
2회	총칙 및 특허요건	6회	특허심판 및 소송
3회	특허요건 및 출원제도	7회	PCT
4회	특허권 및 침해	8회	전 범위

*시험 범위는 누적되며, 과목 특성상 진도 외 개념이 포함될 수 있음을 미리 양해 말씀 드립니다.

*1-2회차는 이론수업만 진행되며, 3-8회차는 직전 수업까지 나간 진도범위 내에서 출제됩니다.

*강의 내용은 강의 진행 상황에 따라 유기적인 변동이 있을 수 있습니다.

THEMIS 특허법 & 상표법 2020 강의계획

심재호 변리사

月	개설 강의	자료	참 고
3월	특허 기초 GS	THEMIS 특허법(1판)	
	특허 실전 GS A형		다논점 추출형 & B급 논점 포함
	특·상 콜라보 A형		전통적인 논점 위주
4월	3월과 동일		
5월	특허 실전 GS A형		
	특허 실전 GS B형		콜라보 A+ 콜라보 B
	특·상 콜라보 A형		
	특·상 콜라보 B형		기출 변형문제 포함
6월	5월과 동일		

- 강의 계획은 사정에 따라 다소 변경될 수 있음을 미리 양해 말씀 드립니다.
- A·B형 구분이 없는 강의는 모두 동일한 문제로 진행합니다.

한경훈 변리사

月	개설 강의	자료	참 고
3월	상표 기초 GS	THEMIS 상표법(1판)	
	상표 실전 GS A형		다논점 추출형 & B급 논점 포함
	특·상 콜라보 A형		전통적인 논점 위주
4월	3월과 동일		
5월	상표 실전 GS A형		
	상표 실전 GS B형		콜라보 A+ 콜라보 B
	특·상 콜라보 A형		
	특·상 콜라보 B형		기출 변형문제 포함
6월	5월과 동일		

- 강의 계획은 사정에 따라 다소 변경될 수 있음을 미리 양해 말씀 드립니다.
- A·B형 구분이 없는 강의는 모두 동일한 문제로 진행합니다.

목차_Contents

PART 01 특허법 연혁

1. 특허법의 연혁 3

PART 02 특허제도 및 절차

1. 특허법 9
2. 기타 절차규정 11
- 2-1. 절차능력 11
- 2-2. 대리 및 대표 15
- 2-3. 기간 21
- 2-4. 반력 23
- 2-5. 절차무효 및 절차정지 25
- 2-6. 절차의 추후보완 29

PART 03 특허요건 - 객체

1. 특허요건 판단 33
2. 발명의 성립성 35
- 2-1. 완성된 발명 및 미완성 발명 39
3. 산업상 이용가능성 43
- 3-1. 의료방법발명의 산업상 이용가능성 45
4. 특허를 받을 수 없는 발명 49
5. 청구범위 해석 및 특정 53
6. 인용발명(선행기술)의 특정 55
7. 신규성 61
8. 진보성 69

9. 선출원주의	77
9-1. 출원인·출원일·출원발명 동일	81
9-2. 출원일 선점	83
10. 확대된 선출원주의	91
11. 발명의 설명에 관한 기재방법	97
12. 청구범위 기재방법	105
13. 다항제 기재방법	113
13-1. 독립항 및 종속항	117
14. 하나의 특허출원의 범위	119

PART 04 특허요건 - 주체

1. 권리능력	125
2. 특허를 받을 수 있는 권리	127
3. 특허법상 권리의 이전	129
4. 특허법상 권리의 공유 및 공동출원	135

PART 05 출원인 이익제도

1. 공지에외적용주장	147
2. 정당권리자 출원	153
3. 보정	159
4. 분할출원	169
5. 변경출원	175
6. 조약우선권주장 출원	179
7. 국내우선권주장 출원	185

PART 06 특허출원 절차 및 심사

1. 심사제도 일반	193
1-1. 출원공개	200
1-2. 보상금 청구권	201
1-3. 출원의 취하 및 포기	203
1-4. 직권 재심사제도	205
1-5. 복수의 청구항의 취급	207
2. 거절이유통지	211
2-1. 새로운 거절이유	215
3. 거절이유통지에 대한 출원인 조치	
3-1. 거절이유통지에 대한 출원인 조치	223
3-2. 거절결정에 대한 불복	225
4. 제3자 실시에 대한 출원인 조치	228
5. 특허출원에 대한 제3자 조치	230
6. 정보제공	231

PART 07 특허권 및 실시권

1. 특허권 일반	235
1-1. 소극적 효력의 제한	239
1-2. 특허료의 납부	242
1-3. 존속기간 연장제도	245
2. 등록의 효력 및 실시	257
3. 실시권	
3-1. 전용실시권 및 통상실시권	259
3-2. 법정실시권	261
3-3. 선사용권	273
3-4. 중용권	277
3-5. 강제실시권	281
3-6. 재정에 의한 통상실시권	283
3-7. 국방상 필요한 발명	289

PART 08 특허권 침해

1. 침해판단	293
1-1. 실시	298
1-2. 균등침해론	301
1-3. 의식적 제외이론	307
1-4. 권리소진이론	311
1-5. 복수 주체에 의한 침해	317
2. 判例가 인정하는 항변	322
2-1. 권리남용의 항변	329
2-2. 공지기술제외설	331
2-3. 자유실시기술의 항변	334
2-4. 실효의 원칙	337
3. 기타 침해이론	
3-1. 침해로 보는 행위	345
3-2. 이용·저촉 침해	349
3-3. 생략침해	352
3-4. 선택침해, 우회침해	353
4. 제3자 및 특허권자의 조치	
4-1. 민사상 조치	356
4-2. 손해액 추정(제128조)	359
4-3. 생산방법 추정 및 과실추정	369
4-4. 자료제출, 비밀유지명령, 증거보전	372
4-5. 형사상 조치(벌칙)	376

PART 09 특유발명 및 특유 청구항

1. 특유발명	
1-1. 용도발명	387
1-2. 의약의 용도발명	389
1-3. 컴퓨터프로그램 발명	397
1-4. BM발명	401
1-5. 미생물 발명	407
1-6. 선택발명	415
1-7. 수치한정발명	421
2. 특유청구항	
2-1. PBP 청구항 및 PBU 청구항	427
2-2. 기능식 청구항	431
2-3. 잼슨 청구항	435
2-4. 마쿠시 청구항	439
2-5. 청구항의 연결부	440

PART 10 심판 · 재심 및 심결취소소송

1. 심판 총론	445
1-1. 제척·기피 및 회피	452
1-2. 이해관계인	455
1-3. 참가	458
1-4. 중복심판청구의 금지의 원칙	462
1-5. 일사부재리의 원칙	465
2. 거절결정불복심판	470
3. 권리범위확인심판	474
3-1. 확인대상발명의 특정	479
3-2. 확인의 이익	484
3-3. 권리 대 권리의 권리범위확인심판	490
4. 특허무효심판	493
5. 특허취소신청제도	499

6. 특허의 정정 및 정정심판	
6-1. 정정심판	507
6-2. 특허의 정정청구	516
6-3. 정정무효심판	522
7. 심판 및 소송간의 쟁점	
7-1. 무효심판과 정정심판	525
7-2. 침해소송과 정정심판	531
7-3. 침해소송과 권리범위확인심판	533
8. 재심	535
9. 심결취소소송	540
9-1. 심결취소소송의 당사자	546
9-2. 심결취소소송의 소의 이익	553
9-3. 심결취소소송의 심리범위	555
9-4. 심결취소소송의 주장 및 입증책임	559

PART 11 특허협력조약에 의한 국제출원

1. 파리조약 및 PCT 출원 일반	566
2. 국제출원 절차	569
3. 국제조사·국제예비심사	575
4. 국제특허출원단계: 국내진입	581

8

진보성

법조문 수록

제29조 (특허요건) ② 특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 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.

I. 진보성(Inventive step; Non-obviousness)

- ① 제29조1항 각 호의 발명으로 출원발명을 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 쉽게 발명할 수 있는 경우, 그 출원발명은 사회에 대해 기여를 한 바 없어 등록받을 수 없다.
- ② “제1항에도 불구하고”의 해석에 따라, 판단의 전제로, 성립성, 산업상 이용가능성, 신규성을 만족하는 발명이 진보성 판단대상이 된다.

II. 판단방법 및 법적취급

1. 판단방법

- ① [주체적] 심사관, 심판관 또는 법관이(통상의 기술자 기준),
- ② [시기적] 출원시를 기준으로 판단한다(출원일 소급효 또는 판단시점 소급효 등의 예외가 있음).
- ③ [객체적] 청구항에 기재된 발명을 제29조1항 각호의 어느 하나에 규정된 발명과 대비하여 판단한다.
- ④ [지역적] i) 통상의 기술자는 파리조약의 특허독립 원칙 상 국내로 한정⁴³⁾하나, ii) 공지기술인지 여부는 법문상 국제주의에 의한다.

2. 진보성의 일반적 판단방법: 判例

- (1) 출원발명의 진보성을 판단함에 있어서, 먼저 출원발명의 청구범위와 기술사상, 선행발명의 범위와 기술내용을 확정하고, 출원발명과 가장 가까운 선행발명(주선행발명)을 선택한 다음, 출원발명을 주선행발명과 대비하여 공통점과 차이점을 확인하고, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)이 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 이와 같은 차이점을 극복⁴⁴⁾하고 출원발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 심리한다(대법원

43) 명시적인 판시는 없으나, 판례는 발명의 진보성 판단은 국내의 기술수준을 고려하여 국내에 있는 당해 기술분야의 전문가의 입장에서 판단하여야 한다는 이 사건 원고의 주장에 대하여 독자적인 견해에 불과하여 받아들일 수 없다고 판시한 바 있다(2003후1512). 최근 특허법원 판례(2015허5203)도 이 판례를 인용하면서 통상의 기술자의 기술수준은 국내외의 기술수준을 모두 고려하여 판단하여야 한다고 판시한 바 있다.

44) 그 차이점의 극복이 통상의 기술자에게 용이한지 여부를 구성의 곤란성(선택발명 등을 제외하고는 거의 항상 검토됨), 효

[2019.10.31. 선고 2015후2341\)](#)

그런데 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 용이하게 발명할 수 있는지를 판단하여서는 아니 된다.

- (2) 또한, 청구항이 복수 구성요소로 되어 있는 경우, 구성요소가 유기적으로 결합된 전체로서의 기술사상이 진보성 판단대상이 되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 판단대상이 되는 것은 아니므로, 특유의 과제해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서 구성의 곤란성을 따져 봐야 하며, 이 때 결합된 전체 구성으로서 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 할 것이다(2013후3326).

III. 청구항에 기재된 발명의 특징

⇒ [\[Part3. 5. 청구범위 해석 및 특징\]](#)

IV. 인용발명의 특징 및 추가 고려사항

⇒ [\[Part3. 6. 인용발명의 특징\]](#)

1. 원칙

진보성 판단을 위한 인용기술은, ① 기본적으로 제29조1항의 선행기술의 요건과, ② 유사분야 선행기술(analogous prior art) 요건을 만족해야 하며, ③ 출원발명에 이를만한 동기가 있는지 여부가 중시된다.

2. 상이한 기술분야의 문헌이 인용발명으로 가능한지 여부 - 判例

- ① “원칙적으로 당해 발명이 이용되는 산업분야를 의미하나, 그 발명의 작용·효과 또는 성질·기능으로부터 파악되는 기술분야도 포함된다.”고 판시하였으며(2002후987),
- ② 원칙적으로 기술분야가 다른 경우에는 선행기술로 사용되기 어려우나, 비교대상발명의 기술구성이 특정 산업분야에서만 적용될 수 있는 구성이 아니며, 통상의 기술자가 특허발명이 당면한 기술적 문제해결을 위해 어려움 없이 이용할 수 있는 구성이라면 상이한 기술분야라도 선행기술이 있다고 하였다(2006후2059).
- ③ 관련 判例로 “완충재는 충격완화하기 위한 것이고 단열재는 열전도를 막는 것이라는 점에 일반적으로 기술분야를 같이한다 할 수 없으므로 단열재의 기술분야에서 공지기술이라도 완충재 기술분야에서 공지라 할 수 없다.”고 판시한 바 있으며(91후1298),
- ④ 그 분야 통상의 기술자가 특허발명의 당면한 기술적 문제해결을 위해 별다른 어려움 없이 이용할 수 있다면, 진보성에 참증가능하다고 판시하였다(2006후2059).

과의 현저성(판단의 비중이 높으나, 통계적으로 구성의 곤란성으로 결론을 내리고 이후 보충적으로 적용하는 경향이 있음), 목적의 특이성(진보성 판단에서는 크게 중요하지 않는 경향을 보임)을 참작하여 판단한다.

3. 2개 이상의 문헌을 결합하여 판단할 수 있는지 여부

(1) 결합발명의 개념

결합발명이라 함은 발명의 기술적 과제를 달성하기 위하여 선행기술들에 기재된 기술적 특징을 종합하여 새로운 해결수단으로 구성된 발명을 말하며, 구성요소의 결합에 각별한 곤란성이 있거나 상승된 작용효과를 가지는 경우에 해당된다.

(2) 판단원칙: 判例 및 심사실무

- ① 청구항이 복수의 구성요소로 되어있는 경우에는 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것이 아니라, 특유의 과제의 해결원리에 기초하여, 각 구성요소가 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 살펴야 한다(일부구성이 공지기술도 마찬가지)(2009후1897).
- ② 선행발명들의 결합에 의해 진보성이 부정된다고 하기 위해서는 단순히 그러한 조합 또는 결합으로 청구항의 구성에 이를 수 있다는 것만으로는 부족하고, 통상의 기술자가 쉽게 그러한 시도를 할 수 있고 그 결과를 예측할 수 있다고 볼만한 사정이 있는 경우여야 한다(특허법원 2017허4228).
- ③ 구체적으로 상기 判例(특허법원 2017허4228)는 선행발명들에 그러한 구성요소들을 조합 또는 결합하면 해당 발명에 이를 수 있다는 암시·동기 등이 제시되어 있거나, 해당 발명이 공지된 구성요소들을 알려진 방법으로 조합 또는 결합한 것에 불과하고 그로 인한 효과 또한 알려져 있거나 예측 가능한 정도에 그치는 등 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적인 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 통상의 기술자가 쉽게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우이어야 한다고 하였다⁴⁵⁾.

(3) 인용문헌 개수에 대한 判例의 태도

인용문헌의 개수와의 관계에 대해 일률적인 태도를 보이지 않고 있으며 사안에 따라 구체적, 개별적으로 판단하고 있다(3개 결합하여 진보성 부정한 것도 있고, 발명 구성이 3개 인용문헌 결합이면 진보성 인정된다는 것도 있음).

중복기재 최소화, 및 Part간 유기적 연계

V. 통상의 기술자(Person Skilled in the Art)

⇒ [Part3.11. Note①]

VI. 용이도출(용이성) 판단 일반

〈암가: 동창호〉

1. 발명에 이를 수 있는 동기가 인용발명에 있을 것: 심사기준

〈암가: 시기작과관〉

- ① 인용발명에 출원에 대한 시사⁴⁵⁾가 있는 경우, ② 기능·작용이 공통되는 경우, ③ 인용발명과 출원 발명의 과제가 공통되는 경우 ④ 기술분야 관련성이 있는 경우(기술분야 선정) 등은 통상의 기술

判例경향성, 및 평석제공

⁴⁵⁾ 종래 대법원 태도와 일치(2001후2627, 2013후3326).

자가 인용발명에 의해 출원발명을 용이하게 발명할 수 있다는 “유리한 근거”가 된다.

2. 통상의 **창작성능력**: 심사기준

〈압기: 공적선수/최호균/구설〉

일정한 목적 달성을 위하여 **공지**의 재료 중에서 가장 **적합**한 재료의 **선택**, **수치범위**의 **최적화** 또는 **호적화**, **균등물**에 의한 치환, 기술의 **구체적** 적용에 따른 (단순한 **설계변경**46), 일부 구성요소의 생략, 단순한 용도의 변경·한정(용도발명으로써 특허요건을 만족시 인정가능), 공지기술의 일반적인 적용 등은 특별한 사정이 없는 한(=출원시를 기준으로 하여 기술상실을 참작할 때 통상의 기술자에게 자명하지 않은 효과의 향상 등) 진보성이 부정된다.

3. 인용발명과 비교하여 더 나은 **효과**가 있는지(유리한 효과): 심사기준

이질적이거나, **동질**이라도 양적으로 **현저**한 차이가 있으면 진보성이 인정된다. 〈압기: 이동현〉

4. 효과의 참작 및 보완 가부: 判例 및 심사지침서

특허발명에 유리한 효과가 발명의 설명에 기재되어 있지 않더라도 통상의 기술자가 발명의 설명의 기재로부터 유리한 효과를 추론할 수 있는 때에는(발명의 설명이나 도면에 기재된 고안의 객관적 구성으로부터 쉽게 인식할 수 있을 정도의 것이라면), 진보성 판단을 함에 있어서 그 효과도 참작해야 한다(2000후3234, 실용신안에 대해서는 2003후113).

5. 제시된 선행문헌을 근거로 발명의 진보성이 부정되는지 판단하는 방법: 判例

- ① 제시된 선행문헌을 근거로 발명의 진보성이 부정되는지를 판단하기 위해서는 진보성 부정의 근거가 될 수 있는 일부 기재만이 아니라 선행문헌 전체에 의하여 통상의 기술자가 합리적으로 인식할 수 있는 사항을 기초로 대비 판단하여야 한다.
- ② 그리고 일부 기재 부분과 배치되거나 이를 불확실하게 하는 다른 선행문헌이 제시된 경우에는 그 내용까지도 종합적으로 고려하여 통상의 기술자가 발명을 용이하게 도출할 수 있는지를 판단하여야 한다(2013후2873·2880).

6. 주지관용기술을 적용한 발명의 진보성 판단47)

(1) 주지관용기술의 증명책임

헌법이 법관에게 특별히 부여한 재량인 ‘자유심증’이라는 것이 행정공무원인 심사관 또는 심판관에게 적용할 수 없다는 점에서 주지관용기술은 그 특성상 민사소송법 제288조의 적용을 받기는 어렵기 때문에 주지관용기술을 내세우는 자가 그것이 주지관용기술임을 입증해야 한다.

참고문헌 출처, 및
관련내용 요약제공

텐트(천막)에 대한 등록고안이 비교대상고안과는 그 기술구성이 달라 신규성은 인정되나 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 극히 용이하게 고안할 수 있는 단순한 설계변경 정도라면 진보성이 부정된다(2005후2441).

47) 정차호, 앞의 책; 정차호, “주지관용기술을 적용한 발명의 진보성 판단” 참조

(2) 입증의 원칙 및 예외: 判例

判例는 어느 주지관용의 기술이 소송상 공지 또는 현저한 사실이라고 볼 수 있을 만큼 일반적으로 알려져 있지 아니한 경우에 그 주지관용의 기술은 심결취소소송에 있어서는 증명을 필요로 하나, 법원은 자유로운 심증에 의하여 증거 등 기록에 나타난 자료를 통하여(주지관용기술이 너무나 자명한 것이어서 해당 기술분야 기술자에게는 물론이고 일반인에게도 현저한 사실인 경우) 주지관용의 기술을 인정할 수 있다고 판시하였다(2006후3052).⁴⁸⁾

(3) 진보성 판단에서의 주지관용기술의 적용

1) 구성의 일부가 주지관용기술일 경우

- ① i) 통상 심사관은 청구항이 “A+B”인 경우 인용발명 1에는 A가 개시되어 있고 B는 주지관용기술일 경우 “+”에 대해서도 입증할 책임이 있다. ii) 判例에 따라 진보성 판단 대상은 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이기 때문이다(2009후1897).
- ② 즉, 결합의 용이성에 대한 직접적(동기가 문언적으로 기재) 또는 간접적인 증거⁴⁹⁾를 제시해야 한다.

2) 구성간 결합이 주지관용기술일 경우(결합발명에서의 결합이 주지관용기술이라고 주장)

- ① 결합의 용이성을 통상의 기술자의 ‘기술상식’이라고 주장하는 것은 진보성 판단의 객관성 및 예측 가능성을 저하시킬 수 있고, 사후적 고찰의 오류에 빠질 수 있기 때문에 바람직하지 못하다.
- ② 따라서, 심사관(무효주장자)는 기술상식임에 대한 관련증거를 제시하기 위해 노력해야 하고 출원인은 상업적 성공, 다른 자의 실패 등 이차적 고려사항에 해당하는 증거를 제시하기 위하여 노력하여야 할 것이다.

VII. 진보성의 기타 판단방법

1. 사후적 고찰의 오류

(1) 의의

사후고찰의 오류란 어떤 사안의 발생에 대해 그 사안의 발생 전에 생각하는 것보다 발생 후에 더 당연하다고 생각하는 일반적인 경향을 말한다.

(2) 判例의 태도

判例 또한 통상의 기술자가 ‘특허출원 당시’의 기술수준에 비추어 진보성을 살펴보아야 하며 ‘사후적으로’ 판단하여서는 아니 된다는 입장이다(2007후3660).

48) 또한, 어떤 기술이 주지관용기술이라고 출원인이나 특허권자가 인정(자백)한 경우 또는 심사관이 주지관용기술로 제시한 것에 대해 출원인이 다투지 않는 경우 등에는 굳이 증명을 요하지 않는다.

49) 判例 - 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전 경향, 해당 업계의 요구(2009후1897)

(3) 사후적 고찰을 방지하기 위한 방안

- ① 특허 유효 추정의 원칙을 도입하는 것,⁵⁰⁾
- ② 진보성 판단기준에 선행기술의 선택 그 자체의 용이 여부를 포함하는 것(유사기술 적용의 엄격화 방안),
- ③ 구성변경의 곤란성 판단이 명확하지 않은 경우 발명의 효과가 그 판단을 보조하는 법리를 확립하는 것,
- ④ 이차적 고려요소의 고려,
- ⑤ 역교시(Teaching Away) 및 문맥 불일치(Out of Context)⁵¹⁾ 등이 있다.

2. 참고적 판단방법

〈참고: 상미외인〉

(1) 상업적 성공: 判例

우리나라는 2차적 고려요소로 상업적 성공여부를 고려하며, 判例는. ① 상업적 성공은 진보성 판단의 참고사항 중 하나에 불과하고 그 점만으로 진보성인정은 불가하다(2003후1512)고 하면서, ② 다만, “더욱이 출원기술이 상업적으로 성공하였다면 진보성이 인정된다(94후1817).”고 하면서 상업적 성공과 발명의 효과를 연결시키고 있다.

(2) 출원 전 장기간 미실시: 判例

출원 전 오랫동안 실시했던 사람이 없었던 점 등의 사정은 진보성 인정의 하나의 자료로 참고할 수 있으나 이러한 사정만으로 진보성이 인정된다고 할 수는 없다(2006후3052).

(3) 외국에서의 특허성 판단: 특허법원 判例

법제와 실정을 달리하는 우리나라에 있어서 특허성이 있는지 여부를 판단하는데 참고자료가 될 뿐 동일한 결론을 내려야 하는 아무런 근거가 되지 못한다(특허법원 2006허1223).

50) 사후고찰은 발명의 진보성을 부정적으로 보는 시각을 형성한다. 사후고찰의 오류가 일정 부분 불가피하여 그러한 부정적 시각도 불가피한 것이 된다. 그렇다면 부정적 시각을 보완하는 다른 긍정적 시각을 진보성 판단에 같이 투입한다면 그 부정적 시각이 어느 정도 희석 또는 완화될 것으로 기대되는데, 그러한 견지에서 특허유효추정은 사후고찰의 오류를 감소하는 방안으로 제시될 수 있다. 다만, 특허유효추정의 원칙은 출원발명에는 적용되지 않는다는 한계가 있고, 심사의 품질이 전제되어야 도입할 수 있다는 단점이 있다는 것에, 정차호, 앞의 책, 318면

51) 진보성을 부정하기 위해 채택된 선행기술이 그 발명과 멀어지게 하거나 그 선행기술을 참작하지 않게끔 가르친다면 (teaching away) 그 선행기술을 기초로 진보성을 부정하는 것은 적절하지 않다(특허법원 2007허6034). 그러나 그 멀어지게끔 가르치는 것은 비난, 불신 등에 해당하여야 하며, 단순히 복수의 선택지 중 다른 것을 더 선호하는 정도로 하는 것이 아니다. 선행기술이 발명으로부터 멀어지게끔 가르치는 경우 해당 발명이 선행기술로부터 단순한 실험을 통해 도출될 수 있다는 주장으로 진보성을 부정할 수는 없고, 통상의 기술자가 그 도출을 할 수 있는 확연한 이유를 보여야 한다. 선행기술이 발명으로부터 멀어지게끔 가르치는데도 불구하고 그 선행기술을 채택한 것은 사후고찰의 영향을 받은 것으로 강하게 추정될 수 있다. 또한, 발명의 진보성을 부정하기 위하여 선행기술에서 사용된 표현을 활용하게 되는데, 그 활용된 표현이 선행기술의 전체적 문맥과 일치하지 않게(out of context) 변형되었다면, 그러한 변형은 사후고찰에 의한 것이라고 의심할 수 있다는 것에, 정차호, 앞의 책, 319-320면

참고문헌 출처, 및
관련내용 요약제공

(4) 정부기관으로부터 지정 또는 인증: 특허법원 判例

특허발명에 관해 정부기관으로부터 지정 또는 인증을 받았다는 사실만으로는 신규성 및 진보성을 충족시킬 수는 없다(특허법원 2000허6189).

(5) 기타 논의

그밖에도 실시허락과 경업자의 묵인, 침해자들의 모방과 칭찬의 언동, 비슷한 시기의 동일, 유사 발명의 완성사실들이 진보성 판단하는 근거로 사용될 수 있다는 논의가 미국 判例들을 중심으로 이루어지고 있다.

3. 진보성 판단시 독립항과 종속항의 관계: 判例

① 독립항의 진보성이 인정되면, 종속항도 마찬가지로 진보성 인정된다. ② 독립항의 진보성이 부정되면, 종속항들의 부가·한정된 구성요소를 포함하여, 개별적으로 심리 판단해 보아야 한다.

4. 특유 발명 및 청구범위 기재방식에 따른 판단 ⇒ [Part9. 특유발명 및 특유청구항]**5. 비교대상발명에 명시되지 않으나 당연한 구성인 경우 진보성 판단: 判例**

데이터전송 제어부 등은 기지국으로부터 데이터를 무선으로 수신하여 통신을 수행하는 무선단말 기라면 당연히 가지고 있어야 하는 구성에 지나지 않아 비록 명시적인 기재가 없더라도 인용발명의 무선단말기도 위 구성들을 가지고 있을 수밖에 없으므로, 진보성이 부정된다(2007후5017).

6. 새로운 해결방법 제공: 특허법원 判例

현저한 효과를 발휘하지 못한다 하더라도 무릇 종래기술과 전혀 다른 새로운 해결수단을 창작한 때에는 그 새로운 해결방법의 제공에 의한 기술의 풍부화가 인정되어 발명의 진보성이 긍정될 수 있다(특허법원 2012허8928).

7. 청구항이 마쿠쉬 형식으로 기재된 경우

① 청구항에 기재된 발명이 마쿠쉬(Markush Claim) 등으로 기재된 경우에 그 선택요소 중 어느 하나를 선택하여 인용대상과 대비한 결과 진보성이 인정되지 않으면 그 청구항에 기재된 발명 전체에 대하여 진보성이 없는 것으로 인정된다. ② 이 때, 출원인은 진보성이 없는 요소를 삭제보정 하면 등록이 가능하다.

8. 방법발명의 진보성 판단: 判例

특정한 목적을 달성하기 위한 시간상의 일련의 연속적인 단계들로 구성되는 방법발명에서는, 개별 구성요소의 배치순서가 작용효과 등에 중대한 차이를 가져올 수 있으므로, 개별 구성요소의 시계열적 배치 순서 역시 발명의 중요요소로 보아야 한다(특허법원 2018허4874).

Ⅷ. 흠결 시 법적취급

1. 진보성에 위반되는 경우 거절이유(제62조), 정보제공사유(제63조의2), 특허취소사유(제132조의 2 제1항), 특허무효사유(제133조1항)에 해당한다(단, 제29조1항1호의 특허출원 전 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명에 해당되어 진보성에 위반된 경우는 제외되고, 등록특허공보에 게재된 선행기술에 기초한 이르는 특허취소신청(제132조의2)이 불가능하다).
2. 진보성 위반임이 명백한데 착오로 등록된 경우에는 判例에 따르면, 권리남용으로 권리행사가 불가하다(2010다95390).