

NEWSLETTER

May 2020

지식재산권 그룹
Intellectual Property Group

CONTACT



변호사 김운호

T: 02.772.4695
E: unho.kim@leeko.com

변호사 류현길

T: 02.772.4364
E: hyeongil.ryoo@leeko.com**대법원, 화학발명에서 새로운 진보성 판단 기준 제시****-발명의 착상 자체에 어려움이 없어 보이더라도 효과까지 고려하여 진보성 인정-**

공지기술의 결합으로부터 특허발명을 도출하는 착상 자체가 별다른 어려움이 없어 보이더라도, 발명의 효과를 쉽게 예측하기 어려운 경우에는 그러한 공지기술의 결합이 용이하다고 볼 수 없어서 진보성이 부정되지 않는다는 취지의 대법원 판결이 최초로 선고되었습니다(대법원 2020. 5. 14. 선고 2017후 24543 판결).

1. 광장 지식재산권 그룹, 조성물발명에서 효과를 고려하여 구성의 곤란성이 인정된다는 이유로 대법원 판결 이끌어내며 승소

그 동안 대법원은 진보성을 판단함에 있어서 “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 한다(대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결 등)”고 판시하여 왔습니다. 발명의 진보성을 판단함에 있어서 목적, 구성, 효과를 순차적으로 판단하는 것이 정착된 실무입니다.

그러나 구성의 곤란성과 발명의 효과가 구체적으로 어떠한 관계에 있는지에 대하여는 기준이 분명하지 않았습니다. 즉, 구성의 곤란성과 효과의 현저성이 있다는 이유로 진보성을 인정한 예, 구성의 곤란성과 효과의 현저성 모두가 없다는 이유로 진보성을 부정한 예가 있으나, 구성의 곤란성이 없어 보이는 경우 효과의 현저성을 고려해서 진보성을 인정할 수 있는지에 대한 사례는 없었습니다.

그런데 이번 대법원 판결에 따라, (특히, 화학 발명에서) 일응 구성의 곤란성이 인정되어 보이지 않더라도 발명의 효과가 쉽게 예측하기 어렵다면 진보성이 인정될 수 있음을 분명하게 선언하였다는 점에 큰 의미가 있습니다.

2. 사안의 개요와 쟁점

대상 특허발명은 A, B, C 성분을 포함하는 액정조성물 발명에 관한 것으로서, A, B 성분을 개시하고 있는 선행발명 1과 C 성분을 개시하고 있는 선행발명 2의 결합으로부터 특허발명을 용이하게 도출될 수 있는지 여부가 쟁점이 되었습니다. 이에 관하여 특허법원, 대법원 모두 발명의 효과를 고려하여 대상 특허발명의 진보성을 인정하였으나, 그 이유는 조금 달랐습니다.

우선, 특허법원은 (i) 대상 특허발명은 선행발명 1에다가 선행발명 2를 결합하는 방법으로서 용이하게 도출해낼 수 있어서 그 구성의 곤란성이 인정되지 않으나, (ii) 그 작용 효과가 선행발명 1, 2의 결합으로부터 예측되는 효과에 비하여 현저하게 우수하다는 이유로 진보성이 인정된다고 판시하였습니다.

이처럼 특허법원은 화학 발명에 있어서 구성의 곤란성이 명시적으로 부정되는 경우에도 효과의 현저성을 이유로 진보성이 인정될 수 있다고 판시 하였는바, 이러한 판시의 당부에 대하여 대법원에서 치열한 법리 공방이 있었습니다.

이에 대해, 대법원 역시 대상 특허발명의 진보성을 인정하였으나, 그 이유에 있어서는 특허법원과 다른 입장을 보였습니다. 즉, 대법원은 대상 특허발명의 기술분야에서 조성물에 성분을 추가함에 따라 의도하는 효과를 내는 조합을 찾는 것이 쉽지 않다는 점, 대상 특허발명의 효과가 우수하다는 점에 주목하여 “통상의 기술자에게 선행발명 1에 선행발명 2의 C 성분을 추가한다는 착상 자체는 이미 공지된 기술사상이어서 별다른 어려움이 없겠지만, 구체적으로 선행발명 4에 개시된 A, B 성분에 선행발명 5에 개시된 C 성분을 결합할 경우 A, B 성분의 특성을 저해하지 않으면서 C 성분의 효과가 발휘될 것인지는 쉽게 예측하기 어려우므로, 그 결합이 쉽다고 단정할 수 없다”고 판단하면서, 대상 특허발명의 진보성을 인정하였습니다.

이와 같이 대법원은 구성의 곤란성을 판단하는 단계에서 발명의 효과를 고려하여 판단할 필요가 있다고 판시하였습니다.

3. 대상판결의 의의 및 시사점

대상판결은 특허법에서 가장 중요한 쟁점인 진보성 판단과 관련하여, 구성의 곤란성과 효과의 현저성의 관계에 대한 구체적인 기준을 제시하였다는 점에서 큰 의미가 있습니다.

즉, 대상 특허발명의 구성이 선행발명의 결합으로부터 일응 용이하게 도출될 수 있는 것처럼 보이는 경우에도, 그러한 이유만으로 구성의 곤란성이 없다고 단정할 수 없으며, 발명의 효과를 고려하여 그 구성의 곤란성을 인정할 수 있음을 분명히 하였습니다.

참고로, 실무에 있어서 사후적 고찰로 인하여 구성의 곤란성이 인정되지 않는 것으로 판단될 위험성이 있는데(특히, 화학 발명의 경우), 이러한 사후적 고찰을 피하는 기 위한 수단으로서 발명의 효과를 고려할 필요가 있는바, 그렇다면 구성의 곤란성을 판단하는 단계에서 발명의 효과를 아울러 고려하는 것이 합리적이라고 볼 수 있습니다. 대법원 판결은 진보성 판단에 있어서 발명의 효과를 고려하라는 취지를 밝혔다는 점에서 큰 의의가 있습니다.

법무법인(유) 광장 지식재산권 그룹은 국내 최대 규모의 특허침해소송 사건을 비롯하여 다수의 특허 침해 및 무효소송에서 많은 경험과 노하우를 쌓아왔으며, 이를 통해 많은 선례적인 법리와 판례를 개척해 나가고 있습니다. 이와 관련하여 도움이 필요하실 경우 언제든지 법무법인(유) 광장 지식재산권 그룹으로 연락하여 주십시오.

이 뉴스레터의 내용에 관해 궁금한 사항이 있으시면 [상단 연락처로 연락](#) 주시기 바랍니다.

이 뉴스레터는 일반적인 정보 제공만을 목적으로 발행된 것으로서, 법무법인(유) 광장의 공식적인 견해나 법률의견이 아님을 알려드립니다. 법무법인(유) 광장에서 발송하는 뉴스레터를 원하지 않으시면 [\[수신거부\]](#)를 클릭해 주십시오.