

産業財産權法 判例要覽(特許)

이 글은 도서출판 특허문화가 발간한 <判例要覽>의 내용을 발췌한 것으로, 법조문에 따른 대법원판례(1961년부터 1991년)를 特許, 實用新案, 意匠, 商標의 순으로 게재하는 것임. <편집자주>

進歩性 판단기준

진보성 유무를 가늠하는 창작의 난이의 정도에 대한 판단기준은 없으나 적어도 特許登錄된 기술의 작용효과가 선행기술의 작용효과에 비하여 현저하게 향상 진보된 것인 때에는 기술의 진보 발전을 도모하고자 하는 특허제도의 목적(특허법 제1조)에 비추어 일용 發明의 進歩성을 인정하는 것이 타당하다 할 것이고(당원 83. 4. 26, 82후 72; 89. 7. 11, 88후 516 참조) 특허등록된 기술의 작용효과가 선행기술의 작용효과에 비하여 현저하게 향상 진보된 것이 아닌 때에는 발명의 진보성을 결여한 것이라고 보아야 할 것이다.

또한 登錄된 發明이 公知公用의 기존기술을 종합한 것인 경우에도 선행기술을 종합하는데 각별한 곤란성이 있다거나 이로 인한 작용효과가 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 새로운 상승효과가 있다고 인정되고, 그 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행기술에 의하여 容易하게 발명할 수 없다고 보여지는 경우 또는 새로운 기술적 방법을 추가하는

경우에는 발명의 진보성이 인정되어야 할 것 이나(당원 87. 9. 29, 85후 25; 88. 2. 23, 83후 38; 89. 7. 11, 88후 516 참조) 그렇지 아니하고 공지공용의 기존기술을 종합하는데 각별한 곤란성이 없다거나 이로 인한 작용효과도 이미 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 새로운 상승효과가 있다고 볼 수 없는 경우에는 발명의 진보성은 인정될 수 없다 할 것이다(대법 89. 11. 24, 88후 769).

이 사건 出願發明과 원심이 인용한 선행 기술을 대비하여 보면 병풀로부터 각종 성분을 추출하는데에 사용되는 용매의 종류와 회석, 침전, 건조 등의 공정에 유사한 점이 있기는 하나 수층 n-부탄을 추출액의 수분함량과 초산에틸렌의 수분함량을 조정하는 내용과 납염의 형성과정의 유무 등에 비추어 기술의 구성에 차이가 있다고 보여지는 바, 출원인은 이 사건 출원발명은 병풀로부터 산업상 유용한 아시아티코사이드와 트리페노이드를 추출 분리하여 얻는 방법에 관한 기술내용인 반면에 위 선행기술 중 갑 제5호증 기재기술은 병풀로부터 어떤 물질이 존재하는지를 확인하는 기술에 불과한 것으로 병풀잎으로부터 트리페노이드를 분리 회수할 수 있는 방법을 전혀 제시하지 못하고 있고, 또 갑제9호증 기재 기술은 아시아티코사이드를 얻기 위하여 프리퍼레이티브 티엘시(TLC)방법을 사용하였으나 이 방법으로는 한 번에 몇 밀리그램밖에

얻을 수 없어 경제성이 쏠에 가까운 것으로 결국 위 기술도 병폴 중에 아시아티코사이드가 존재한다는 것을 확인하는 것에 불과하고 아시아티고사이드를 추출하는 방법을 제시하는 것이 아니라고 주장하고 있다.

만일 위와 같은 출원인의 주장이 사실이라면 이 사건 출원발명의 기술은 그 작용효과에 있어서 원심이 인용한 위 각 선행기술보다 현저하게 향상 진보된 것이어서 進歩性이 있다고 보아야 할 것이다(대법 90. 8. 28, 89후 1349).

구특허법(90. 1. 13, 법률 제 4207호로 개정되기 전의 것) 제 6조 제 2항은 特許出願된 發明이 公知公用된 發明 또는 頒布刊行物에 기재된 발명에 의하여 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 容易하게 발명할 수 있는 것인 때에는 特許를 받을 수 없다고 규정하였는 바, 이는 특허출원된 발명이 商業上 利用할 수 있는 新規性 있는 技術이라고 할지라도 그것이 기존의 기술로부터 용이하게 발명할 수 있는 創作일 때에는 進歩性을 결여한 것으로 보고 特許를 부여하지 않으려는 취지이고, 다만 出願된 技術의 作用效果가 선행기술의 작용효과에 비하여 현저하게 향상 진보된 것인 때에는 진보성이 있다고 풀이하여야 하는 것(당원 88, 2. 23, 83후 38판결)은 소론과 같다.

그러나 기록에 의하여 검토하여 보건대, 本願發明은 반도체기관상에 반도체의 다층박막을 성장시키는 액상성장장치에 관한 것으로서, 그 기술적 구성에 있어서 종래의 슬라이드식 액상박막결정성장장치에 추가로 원하는 용융액만 선택적으로 가열하고 냉각하여 여러장의 기관을 동일조건으로 결정 성장시키기 위하여 보조가열기를 각 용융액홀드가 설치된 보우드의 부분의 상, 하 둘레에 원통형으로 설치한 구성으로, 용융액을 전체적으로 가열한 후 용융액의 종류에 따라 냉각온도를 조절하여 여러장의 기관의 각각에 다층의 박막결

정을 형성하여 대량생산을 할 수 있다는 것인바, 이는 인용참조(일본 특허공개공보 소 58-148426) 기재의 引用發明과 보조가열기의 설치방법에 있어서 다소 다르긴 하나 그것은 단순한 설계의 변경정도에 지나지 아니하는 것으로 보여지고, 텅스텐, 몰리브덴 등의 보조히터선을 설치하여 원하는 부분을 가열할 수 있다는 점에서는 兩者의 技術構成이 극히 類似하여 인용발명에 의하여 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 容易하게 發明할 수 있는 것이라고 보여지며, 인용발명도 대량으로 박막성장이 가능하다는 것이므로 결정성장이 대량으로 가능하다고 하는 본원발명으로 인한 작용효과가 선행기술인 인용발명으로 인한 작용효과에 비하여 進歩性이 있다고도 보기 어렵다고 할 것이므로, 이와 같은 취지에서 본원발명은 新規性 및 進歩性을 갖춘 發明이라고 볼 수 없다고 한 원심결의 조치는 수긍이 가고……(대법 91. 10. 11, 91후 172).

① 구특허법(90. 1. 13, 법률 제 4207호로 개정되기 전의 것) 제 6조 제 2항의 규정은 特許出願된 産業上 利用할 수 있는 新規性이 있는 기술이라고 하더라도 그것이 기존의 기술로부터 容易하게 導出될 수 있는 創作일 때에는 進歩性을 결여한 것으로 보고 특허를 부여하지 않고자 하는 취지인 바 이와 같은 진보성 유무를 가늠하는 창작의 난이의 정도는 그 技術構成의 차이와 作用效果를 고려하여 판단하여야 하며 출원된 기술의 구성이 선행기술과 차이가 있을 뿐 아니라 그 작용효과에 있어서 선행기술에 비하여 현저하게 향상진보된 것인 때에는 기술의 진보발전을 도모하고자 하는 特許制度의 목적에 비추어 出願發明의 進歩性을 인정하여야 할 것이다(당원 90. 12. 11, 90후 601; 91. 1. 15, 90후 564 각 참조).

② 원심결이유에 의하면, 원심은 本願發明은 2-(4-에톡시-3-할로페닐)-2-메틸프로필 알콜과 M-페녹시벤질 4급 암모늄염

을 수산화나트륨 또는 수산화칼륨 및 불활성 용매의 존재하에서 80°C 내지 150°C의 반응 온도로 에테르화 반응을 시켜 3-페녹시벤질-2-(4-알콕시-3-할로페닐)-2-메틸프로필 에테르를 제조하는 방법인데 인용례1은 별지 일반식(5)의 화합물을 별지 일반식(6)의 화합물과 반응시켜 별지 일반식(1)의 2-아릴프로필 에테르 유도체의 제조방법이고, 인용례2의 화합물과 반응시켜 별지 일반식(1)의 2-아릴프로필 에테르 유도체의 제조방법이고, 인용례2의 요지는 3-페녹시벤질 할라이드와 트리아릴아민, 피리딘-조난 N, N-디 알킬아닐린을 반응시켜 유기 제4급 암모늄염 또는 파리디움염을 제조하는 방법이며 인용례3의 요지는 알코올과 암모늄염으로부터 에테르를 합성하는 방법으로서, 本願發明과 각 引用例의 기술내용을 대비 검토하면 본원발명의 출발물질인 2-(4-에톡시-3-할로페닐)-2-메틸프로필 알콜과 인용례1의 출발물질인 별지 일반식(5), 본원의 목적물질인 3-페녹시벤질-2-(4-알콕시-3-할로페닐)-2-메틸프로필에테르)와 인용례1의 목적물질인 별지 일반식(1)의 2-아릴프로필에테르 유도체는 각 동일하고, 인용례2의 3-페녹시벤질 할라이드와 트리아릴아민을 반응시켜 M-페녹시벤질4급 암모늄염을 제시하는 방법이 제시되어 있고, 인용례1의 내용에 “별지 일반식(5)의 알콜과 별지 일반식(6)의 할라이드를 탄산제로서의 염기(트리에틸아민 등)의 존재하에 적당한 용매 중 실온 내지 가열하에 반응시켜 목적물질을 얻을 수 있다.” 라고 기재되어 있는 점으로 보아 상기의 반응 조건하에서 별지 일반식(5)의 화합물 즉 3-페녹시벤질 할라이드와 트리에틸아민이 반응하여 유기 제4급 암모늄염의 생성을 예측할 수 있어 본원발명의 반응물질은 인용례1의 반응물질로부터 당업자이면 容易하게 想到할 수 있는 것으로 인정되고, 또한 수율 등 작용효과도 본원발명이 인용례에 비하여 월등하다고

볼 수 없으므로 결국 본원발명의 出發物質 및 目的物質은 인용례1의 출발물질 및 목적물질과 동일하고 또 반응물질은 인용례2의 公知技術에 의하여 인용례1의 반응물질로부터 容易하게 想到할 수 있는 均등물질이고, 작용효과 역시 본원발명은 인용례1, 2를 종합한 것 이상의 효과를 기대할 수 없어 본원발명은 인용례1, 2로부터 당업자가 용이하게 발명할 수 있는 것으로 인정된다고 판단하여 구 특허법 제6조, 제2항에 따라 특허를 拒絶한 原査定을 유지하고 있다.

③ 그러나 기록에 의하여 본원발명과 인용례1의 기술구성을 검토하여 보면 본원발명의 반응물질인 M-페녹시벤질4급 암모늄염은 인용례1의 반응물인 3-페녹시벤질 할라이드와 인용례1에서 탄산제로 사용된 염기(트리에틸아민, 트리아릴아민 등)를 반응시켜 제조되기는 하나 인용례1의 반응조건하에서 본원발명의 반응물질인 M-페녹시벤질4급 암모늄염이 생성되는 것은 아니고, 본원발명은 단일상반응계에서 촉매의 사용없이 제조되는데 비하여 인용례1의 경우에는 수율을 높이기 위하여는 상간 이동촉매를 사용하여야 하는 점에 비추어 기술의 구성에 차이가 있다고 보여지는 바, 출원인은 인용례1의 방법 중 촉매를 사용하지 아니하는 경우에는 수율이 90.4% 내지 95.3%인 본원발명에 비하여 그 수율이 56% 내지 74%로서 현저하게 떨어지고, 촉매를 사용하는 경우에는 고가의 촉매사용이 필요하게 되어 비경제적일 뿐만 아니라 수율도 76% 내지 81%로서 본원발명의 경우보다 떨어지는 것이라고 주장하고 있다.

만일 위와 같은 출원인의 주장이 사실이라면 본원발명의 기술은 경제성 및 수율 등 그 作用效果에 있어서 원심이 인용한 위 선행기술보다 현저하게 향상 진보된 것이어서 進歩性이 있다고 보아야 할 것이므로 원심으로서 위와 같은 출원인의 주장의 당부를 審理判斷하여 본원발명의 진보성 有無를 가려보았어

야 함에도 불구하고 원심은 위와 같은 작용효과와의 차이에 관한 출원인의 주장에 관하여는 언급함이 없이 본원발명은 위 선행 기술로부터 當業者이면 容易하게 發明할 수 있는 것이라 하여 그 진보성을 부인하고 말았는 바, 이는 발명의 진보성에 관한 법리오해와 심리미진으로 審決에 영향을 미친 違法을 저지른 것이니 이점을 지적하는 논지는 이유있다(대법 91. 10. 11, 90후 1277).

① 구특허법(90. 1. 13 개정전의 것) 제6조 제2항의 규정은 特許出願된 發明이 商業上利用할 수 있는 新規性이 있는 技術이라고 하더라도 그것이 기존의 기술로부터 容易하게 導出될 수 있는 創作일 때에는 進歩성을 결여한 것으로 보고 特許를 부여하지 않고자 하는 취지인 바 이와 같은 진보성 유무를 가늠하는 창작의 난이의 정도는 그 기술구성의 차이와 작용효과를 고려하여 판단하여야 하며 出願된 기술의 구성이 선행기술과 차이가 있을 뿐 아니라 그 작용효과에 있어서 선행기술에 비하여 현저하게 향상진보된 것인 때에는 技術의 進歩發展을 도모하고자 하는 特許制度의 목적에 비추어 出願發明의 進歩성을 인정하여야 하고 특허출원된 기술의 작용효과가 선행기술의 그것에 비하여 현저하게 진보 향상된 것이 아닌 때에는 발명의 진보성을 결여한 것이라고 할 것이다(당원 90. 12. 11, 90후 601; 91. 1. 15 90후 564 각 참조).

② 기록에 의하면 本願發明은 별지 일반식(2)의 3-페녹시 벤질-2-(3-할로게노-알콕시페닐)-2-메틸프로필 에테르를 트리페닐포스핀, 요오드화금속, 전이금속촉매(염화니켈, 염화철, 염화코발트, 염화티타늄 등) 및 물의 존재하에서 50°C 내지 150°C의 온도로 상압하에서 10시간 아연과 탈할로겐화 반응시켜 별지 일반식(1)의 3-페녹시 벤질-2-(4-알콕시페닐)-2-메틸프로필 에테르를 제조하는 방법이고, 선행기술인 인용레1(일본 공개 특허공보소 59-73535호)은 별

지 일반식(2)의 물질은 PDC(파라듐 카본) 촉매하에서 110°C의 온도로 상압 또는 가압하에서 12시간 수소와 탈할로겐화 반응시켜 별지 일반식(1)의 물질을 제조하는 방법이며, 선행기술인 인용레2(Jorg chem. 1982. 47. P2,622-P2,652)은 위 전이금속 촉매(염화니켈, 염화철, 염화코발트, 염화티타늄 등)를 촉매로 사용하여 할로겐화 유기물에서 탈할로겐화 시키는 방법임을 알 수 있고, 본원발명과 인용레1을 대비하여 보면 구조식이 동일한 할로겐화물을 출발물질로 하여 탈할로겐화 공정을 거쳐서 구조식이 동일한 목적물질을 제조하는 것으로서 그 出發物質, 目的物質 및 공정의 목적이 서로 같고, 다만 인용레1은 탈할로겐화시의 촉매로서 PDC(파라듐 카본)을 사용하고, 그 공정상 수소를 사용하는데 비하여 본원발명은 탈할로겐화시의 촉매로서 전이금속 촉매를 사용하고, 그 공정상 물을 사용하는 점에서 서로 다르나 본원발명의 기술구성에 있어 이용된 전촉매와 물의 사용방법은 인용레2에서 公知된 기술임을 알 수 있으므로 소론의 작용효과 또한 공인된 선행기술인 위 각 인용레로부터 예측되는 효과 이상의 새로운 상승효과라고도 할 수 없다.

원심이 이와 같은 취지에서 本願發明은 進歩성이 없는 發明이라고 판단하여 特許를 拒絕한 原査定을 유지하였음은 정당하고 거기에 소론과 같은 진보성에 관한 법리오해나 심리미진, 판단유탈 등의 위법이 없다.

다만 원심결에는 본원발명의 메카니즘을 판단함에 있어서 아연과 물이 반응하여 수소가 발생하고 이 수소에 의하여 탈할로겐화가 이루어지는 것이라고 단정할 잘못이 있기는 하나 이를 참작하더라도 본원발명은 그 진보성을 인정할 수 없다고 판단한 결과에 있어서는 정당하므로 위법이라고 할 수 없다. 논지는 이유없다(대법 91. 10. 11, 90후 1284). <♣>