

# 미국 KSR 판결과 발명의 진보성 판단 기준의 변화



이혜라

충남대학교 특허학과 석사과정

## I. 서론

발명이 특허로 등록되기 위해서는 발명의 산업상 이용가능성, 신규성, 진보성 등 여러 가지 요건을 구비하여야 한다. 그러한 특허요건 중 실무에서 가장 자주 문제가 되는 것은 발명의 진보성이며,<sup>1)</sup> 진보성이야말로, 출원인, 대리인, 심사관, 심판관, 판사 및 공중이 가장 판단하기 어려워하고 또한 그 판단에 이견이 가장 많은 요건이라고 하겠다. “태초 이래 새로운 것은 없다”라는 말이 있듯이 대부분의 발명자들은 이미 존재하고 알려진 자연법칙, 타인의 발명, 직관, 남다른 호기심, 단순 논리, 때로는 천재성의 발현에 의해 발명”이라는 창조적인 작업을 수행하게 되는데 이것은 대부분 현존하는 지식을 바탕으로 하여 이루어지는 혁신이므로 그 진보의 정도가 일상적으로 기대되는 수준보다는 높은 정도여서 일정 기간 독점권을 부여해도 될 만한 수준이어야만 특허제도 내에서 보호할 가치가 있는 기술사상이라고 할 것이다.

2007년 4월 28일 미국 연방대법원은 KSR사건에서 발명의 진보성 판단기준의 중요성에 다시 한번 주목하며, 미국 연방항소법원(CAFC)이<sup>2)</sup> 오랫동안 사용하여 온 진보성 판단기준인 TSM(Teaching-Suggestion-Motivation) 테스

1) “특허의 경우 2005년 전체 심사건 115,748 건 중 64%인 73,675건, 실용신안의 경우는 그보다 비율이 더 높아 총 9,589건 중 79%인 7,615건이 진보성을 거절이유로 문제 삼았고, 이는 전체 심사건수 중 평균 65%에 달한다.” 이윤원, 특허법상 진보성판단에 관한 연구, 충남대 박사학위논문, 2006, 3면.

2) CAFC: Court of Appeals for the Federal Circuit, 미연방항소법원.

3) KSR International Co. v. Teleflex Inc., 127 S.Ct. 1727 (2007).

트의 경직된 적용이 적절한 진보성 판단의 방법이 아니라고 판단하여<sup>5)</sup> 미국 특허청과 법원의 진보성 판단에 큰 변화를 주도하고 있고, 많은 전문가들은 그 판단이 다른 국가들에게까지 파급효과를 불러올 것으로 예상하고 있다. 이에 본 고에서는 특허법에서의 법리 중 가장 중요한 발명의 진보성 판단기준에 대하여 그 개념을 먼저 살펴보고, 주요국의 관련 법리를 비교법적으로 정리한 후, 그러한 이해를 바탕으로 미국연방대법원의 획기적인 판례인 KSR판례에 대한 평석을 시도하고 마지막으로 동 판결이 미칠 영향에 대하여 시대적 흐름에서 이해하고 재조명해 보고자 한다.

## II. 발명의 진보성 개념의 이론적 배경

### 발명의 신규성과 진보성의 관계

심사관은 단순히 경험과 직관에 기초하여 출원을 거절할 수는 없으며, 거절에 대한 사실적인 근거를 제공하여야 한다. 그 근거로서 제공되는 선행기술의 내용과 해당 출원 발명의 내용이 동일한 경우 그 출원발명은 신규성을 구비하지 못한 것이어서 거절된다. 비록 그 발명이 선행기술과 동일하지 않다고 하더라도 그 다른 정도가 기술적 진보에 이르지 못하여 산업발전에 이바지 하지 않는 경우에는 진보성을 구비하지 못한 것으로 판단된다. 진보성이란 특허법 제29조 제2항이 규정하는 특허요건을 강학상 일컫는 용어로서, 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가<sup>4)</sup> 특허 출원 당시의 용이하게 생각해 낼 수 없는 정도를 말한다. 그러므로, 진보성은 해당 발명이 신규성을 구비하지 못한 것을 전제로 하여 판단되는 요건이다.<sup>5)</sup>

### 발명의 진보성의 개념 및 중요성

특허제도의 속성은 발명으로부터 자연 발생하는 사인의 지식재산권을 공익적 차원에서 보호하되 일정 기간이 지나면 결국 공유화(public domain) 시킨다고 합의된 사회적 약속이고, 사익을 공익으로 전환하는 즉 발명가와 일반공중간에 합의된 이익 공유 시스템이라고 말할 수 있다.<sup>6)</sup> 발명을 독점적으로 보호받고자 하는 발명자의 요청과 이를 자유롭게 이용하고 나아가 개량 발전시키고자 하는 일반공중의 이익을 비교 형량하면서 양측의 불만을 최소화시킴으로써 이러한 이익 공유 시스템이 효율적이고 원활하게 구동될 수 있도록 하기 위한 통제장치가 바로 “진보성”이라는 사실에 눈을 뜨다면 각국에서의 진보성 판단기준의 변화들이 더욱 쉽게 이해될 수 있다. 즉, 이러한 이익 공유 시스템 내에서 독점배타적 속성을 갖는 특허권이라는 당근을 통해 발명의 사회공개를 유인하고<sup>7)</sup>, 그렇게 공개된 그 기술사상을 일정기간 이후에는 일반공중이 자유롭게 이용하도록 해 줌으로써 산업발전이라는 특허제도의 태생적 목적과 이상을 실현하게 하는 핵심적인 바로미터가 바로 진보성인 것이다.<sup>8)</sup>

그런데 발명의 진보성은 보통 기술자의 시각을 빌려, 심사관, 심판관, 판사가 판단하는 매우 주관적 특허요건이므로 판단자에 따라서 다를 수 있고, 시대의 요청과 산업정책에 따라 달라지고 진화할 수 있는 살아 움직이는 개념이라고 할 수 있다. 그러나, 이미 존재하는 기술에 터잡아 일반적으로 예상되는 수준의 통상적인 변경을 한 것이 아니라 기술적 진보를 달성할 수 있는 발명이라면<sup>9)</sup> 어느 시대와 제도를 막론하고 마땅히 보호되어야 하는 기본원리는 변함이 없다고 하겠다.

4) 진보성 유무의 판단에 있어 기준이 되는 자 “그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자”는 심사지침서에 정의되어 있는데, “출원 시에 있어서 당해 기술 분야의 기술상식을 보유하고 있고, 연구개발(실험, 분석, 제조 등을 포함한다)을 위하여 통상의 수단 및 능력을 자유롭게 구사할 수 있으며, 출원시의 기술수준에 있는 모든 것을 입수하여 자신의 지식으로 할 수 있고, 발명의 과제와 관련되는 기술분야의 지식을 자신의 지식으로 할 수 있는 자로서 그 기술분야에서의 전문가들이 가지고 있는 지식을 체득하고 있는 특허법 상의 상상의 인물”을 말한다. 특허청, 특허실용심안법 심사지침서, 2000, 2404면.

5) 대법원 1992. 6. 2. 선고 91마540 판결.

6) KSR International Co. v. Teleflex Inc., 127 S.Ct. 1727 (2007).

7) 특허제도의 존립근거에 관한 기본적 수익권설(보상설, 인센티브설).

8) 동일한 연장선상에서 볼 때, 이러한 진보성이 갖는 사회적 정당성은 특허제도와 독점규제 및 공정거래에 관한 법률이 상충되는 듯 하면서도 공존하는 이유를 이해하는 데에도 이와 같은 목적론적 관점은 동일하게 적용되는 원리라고 할 수 있다.

9) KSR International Co. v. Teleflex Inc., 127 S.Ct. 1727 (2007).

### III. 주요국가의 발명의 진보성 판단 법리

#### 우리나라 및 일본의 진보성 판단 법리

특허청 심사기준에<sup>10)</sup> 의하면 “특허 출원된 발명이 산업 상 이용할 수 있는 신규성 있는 기술이라고 할지라도 그것이 기존의 기술로부터 용이하게 발명할 수 있는 창작이라면 진보성을 결여한 것으로 보고 특허를 부여하지 않으려는 것” 이 진보성 판단의 취지라고 하여 발명의 진보성을 특허제도의 목적과 연결하여 해석하고 있는 것을 볼 수 있다.<sup>11)</sup> 진보성의 판단은 목적이나 구성의 특이성, 효과의 현저성이 인정될 수 있어야 하는 것인 바<sup>12)</sup>, 이러한 발명의 목적, 구성, 효과의 세 요소 중 어느 것을 중시하는가에 따라 구성중심설, 효과중심설, 예측가능성설 등으로 분류할 수 있는데, 구성의 곤란성을 효과의 현저성보다 더 비중 있게 먼저 검토하는 구성중심설이 특허청의 심사기준이자 학계와 실무계에서 일반적으로 받아들여지고 있는 견해이고, 작용효과를 구성의 곤란성을 추진하는 간접사실로 해석하는 견해(간접사실설)<sup>13)</sup> 주류적인 견해이다.<sup>14)</sup>

#### 유럽의 진보성 판단 법리

유럽특허청의 경우 진보성 판단을 위하여 과제-해결 접근법(problem-solution approach) 및 가능성-개연성 접근법(could-would approach)<sup>15)</sup> 을 사용한다. 과제-해결 접근법에 의하면, (1) 가장 유사한 선행기술을 특정하고, (2) 그 선행기술로부터 해당 발명에 도달하기 위해 해결해야 할 기술적 과제를 설정하고, (3) 그 선행기술과 상기 기술적 과제로부터 보통의 기술자가 해당 발명에 도달하는 것이 자명한지 여부를 심사한다.<sup>16)</sup> 가능성-개연성 접근법에 의하면 보통 기술자가 그 발명을 할 수 있었는가(could)를 묻는 것이 아니라, 보통 기술자가 어떤 기술적 과제를 자연스럽게 할 것(would have done)인가를 묻게 된다.<sup>17)</sup> 즉, “가능성-개연성 접근법”은 출원발명에 이를 수 있었느냐(could)의 “가능성”에 관한 질문을 던지는 것이 아니라, 실제로 당업자가 선행기술로부터 그렇게 했을 것이라는 “의지” 또는 “개연성”(would)의 측면에서 진보성을 판단하는 기법이다.

#### 미국의 진보성<sup>18)</sup> 판단 법리

미국의 경우 1952년 최초로 명문화한 비자명성 요건인

10) 특허청, 무기화합물분야심사기준, 2001, 42면, <http://www.kipo.go.kr>.

11) “특허법상 진보성 규정은 특허 출원된 발명이 선행의 공지기술로부터 용이하게 도출될 수 있는 창작일 때에는 진보성을 결여한 것으로 보고 특허를 받을 수 없도록 하려는 취지인바, 출원된 기술에 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 보다 나은 새로운 작용 효과가 있는 것으로 인정되어 출원된 기술이 선행기술보다 현저하게 향상 진보된 것으로 판단되는 때에는 기술의 진보발전을 도모하는 특허 제도의 목적에 비추어 그 발명이 속하는 기술의 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 없는 것으로서 진보성이 있는 것으로 보아야 한다.”, 대법원 1997. 11. 28. 선고 96후1972 판결; 대법원 1995. 12. 26. 선고 94후1411 판결; 특허법원 2006. 3. 10. 선고 2005허1950 판결 등 다수.

12) 종전 특허법 제42조 제3항에서 “제2항 제3호의 규정에 의한 발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적·구성 및 효과를 기재하여야 한다.”라고 하였으나, 2007. 7. 1. 개정 특허법 제42조 제3항에 의하면 “제2항 제3호의 규정에 따른 발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 산업자원부령이 정하는 기재방법에 따라 명확하고 상세하게 기재하여야 한다.”라고 개정됨으로써 발명의 상세한 설명 기재요건에 있어서 발명의 목적 및 효과에 대한 명시적인 기재 항목은 없어졌으므로 목적의 특이성, 효과의 현저성이라는 판단기준은 다소의 변화가 있을 것으로 예상된다.

13) 吉藤辛朔.

14) 同旨: 대법원 1997. 9. 26. 선고 96후825 판결. 그러나, “발명의 진보성을 판단할 때는 구성중심설의 견지에서 목적의 특이성을 사실상 판단요소에서 제외하고 작용효과와 현저성은 구성의 곤란성을 추진하는 간접사실 정도로 파악하는 현재의 주류적인 견해는, 자칫하면 구성의 곤란성만으로 진보성 판단기준을 축소하고 환원시킬 여지가 있으므로, 이러한 편향의 위험성을 늘 경계하면서 특허제도의 목적에 비추어 작용효과와 현저성을 진보성 판단에서 함당하게 고려할 필요가 있다.”는 의견에 찬동한다. 한동수, 발명의 진보성 판단기준, 2007년도 2/4분기 특허법원 지적재산소송실무연구회, 특허법원, 2007. 8-9면.

15) Guidelines for Examination in the EPO 9.8.3 Could-would approach.

16) Guidelines for Examination in the EPO 9.8: Problem-and-solution approach.

17) 이윤원, 미국 KSR사건을 중심으로 본 진보성 기준의 동태적 분석, 2006, 54면.

18) 유럽, 일본 및 한국은 진보성(inventive step)이라는 용어를 사용하는데 반해, 미국은 비자명성(non-obviousness)이라는 용어를 사용한다. 엄밀히 따지면 두 용어의 차이가 있지만 본 고에서는 그러한 미세한 차이를 무시하고 미국의 비자명성을 진보성이라는 용어로 통일하여 사용한다.

19) 이해영 외, 특허정책연구보고서, 미국 특허법 제도 분석 및 시사점에 관한 연구 (국내 특허법예외의 도입여부 검토를 중심으로), 특허청, 2006, 98면-105면.

20) Graham et al. v. John Deere Co. of Kansas City et al., 383 U.S. 1 (1966).

35 USC §103는 특허 받을 수 있는 발명은 당업자에게 자명하여서는 안될 것을 요구하고 있다.<sup>19)</sup> 그 후 1966년 미국연방대법원이 Graham 판결에서<sup>20)</sup> 제시한 진보성 판단기준이 중요한 것으로 인식되어 왔다. 동 기준에 의하면 (1) 선행기술의 범위 및 내용을 정하고, (2) 당업자의 수준을 정한 후 (3) 선행기술의 가르침과 청구발명의 차이를 판단하는 것이다. 아울러, 상업적 성공, 장기간의 미해결 과제, 타인의 문제 해결 실패 등을 2차적인 고려대상(secondary considerations)으로서 활용할 수 있다.

그러나 동 Graham 판단 기준은 너무 막연하여 객관적인 기준을 제시하는 정도에는 미치지 못하자 1987년 연방항소법원(CAFC)이 제시한 TSM 테스트에 의하면 발명의 구성요소가 둘 이상의 선행기술에 개시된 사항을 조합(combination)하는 경우 그 선행기술에 그 조합에 관하여 가르침(teaching), 제안(suggestion) 또는 동기(motivation)가 존재하는지를 따지는 테스트이다.<sup>21)</sup> CAFC의 TSM 테스트는 진보성 판단기준을 상당히 객관화한 측면이 있음에도 불구하고 동 테스트는 너무 경직된 기준이며 진보성의 문턱을 너무 낮추어 특허가 남발되는 폐해를 야기시켰다는 비판이 있었으며 이러한 비판에 부응하여 연방대법원이 KSR 사건을 심리하게 된 것이다.

### 진보성 판단법리의 비교 정리

앞서 살펴 본 바와 같이 한국과 일본의 경우에는 당업자가 청구된 발명을 선행기술로부터 용이하게 “발명” 할 수 있는지가 기준이 되는 반면, 미국과 유럽은 청구된 발명이 당업자의 눈에 선행기술로부터 “자명” 한지 여부가 기준이 된다. 발명은 자명의 개념에 비하여 더 난이도가 높고 상위적인 개념으로 볼 수 있으므로 “발명” 할 수 있는지 여부를 가늠하는 한국과 일본은 “자명” 한지 여부를 따지는 미국과 유럽에 비해 진보성의 기준이 이미 좀 더 높다고 할 수 있다.

## IV. KSR 판례의 분석

### 사실관계

피고 KSR社は 2000년 General Motors 트럭용 위치 조정 가능한 페달 공급자로 선정되어 납품을 하였다. 그러자 경쟁사인 원고Teleflex社は “고정된 위치에 부착된 전자 스로틀 센서를 구비한 조정 가능한 페달 어셈블리”에 관한 Engelgau의 US 6,237,565특허의 전용실시권자로서 KSR社가 동 특허를 침해한다는 점을 근거로 미시간 연방동부지법에 제소하였다.

해당 특허의 청구항 제4항은 “페달 어셈블리의 지지대에 부착된 전자 위치 센서를 구비한 조정 가능한 페달 어셈블리”에 관한 것으로서, 상기 전자 센서가 고정된 지지대에 부착되어 있으므로 운전자가 페달을 조정하는 중에도 상기 센서는 고정된 위치에 있게 되는 특성이 있다. 한편, 밝혀진 선행기술 중 본 발명의 요지인 “조정 가능한 페달”은 선행기술 Asano 특허 및 Redding 특허에 개시되어 있고, “전자 센서”는 Smith 특허 및 Rixon 특허에 각각 개시되거나 가르쳐져 있다. 특히, 심사단계에서 인용되지 않았던 Asano 특허는 “센서”를 제외하고는 본 발명의 모든 구성요소에 대해서 가르치고 있다.<sup>22)</sup>

### 하급심 판결

미시간 동부지방법원은 선행기술 Asano특허가 청구항 제4항 발명의 요소 중 센서를 제외한 모든 요소를 개시하고 있고, 센서는 주지의 선행기술이므로 동 발명은 선행기술에 의하여 자명하므로 진보성을 구비하지 못한다는 약식판결을 내려 KSR社가 지방법원에서 승소하였다. 이에 반해, CAFC는 종래의 원론적인 TSM 테스트에 입각해 Asano 특허의 고정 피벗을 갖는 위치 조정 가능 페달장치에 전자 센서를 청구항 제4항 발명과 같은 방식으로 결합하도록 하는 암시나 동기부여와 관련된 특정한 사실 발견

21) 가르침과 제안이라는 개념은 비교적 쉽게 이해가 된다. 그러나 불행하게도 선행기술 상에 가르침과 제안이 있는 경우가 드물다. 그러므로 결국 선행기술 상에 결합에 관한 동기가 있는지를 판단하는 것이 관건이 되고 그 개념이 어렵다. 이런 견지에서 TSM 테스트를 동기테스트라고도 칭한다.

22) 출원인은 본 건의 '565특허의 출원발명과 달리 피벗 위치조치도 움직이는 Redding 특허와 차별화 시키기 위하여 청구항 제4항을 “고정된” 피벗 위치에 센서가 위치하는 것으로 한정한 결과 이것을 극복하여 본 '565특허는 2001. 5. 29. 특허등록을 받았다. 미국특허청 출원이력정보, Transaction Description, Patent Application Information Retrieval.

이 있어야 하나, 미시간 연방지법이 이러한 발견이 없이 진보성을 부정하는 잘못을 저질렀다고 판결함으로써 KSR社는 패소하였다.

### 연방대법원의 판단<sup>23)</sup>

2007. 4. 30. 미국 연방대법원은 CAFC가 진보성을 판단함에 있어서 TSM 테스트에만 의존하는 것은 미국 특허법 제103조의 문언의 취지 및 연방대법원의 이전 판례에 배치되는 것이라면서, 페달 디자인의 역사, 발명의 범위, 관련된 선행 기술 등을 검토한 결과 지방법원의 원심과 같이 본 특허는 자명한 기술적인 조합에 불과하여 지방법원이 판단한 바와 같이 무효라고 판단하고 이 사건을 파기 환송하였다. 연방대법원은 CAFC가 TSM 테스트를 너무 엄격하고 의무적인 공식처럼 사용해 왔다고 지적하면서 “인용예에 TSM에 대한 기재가 없더라도 기술 상식, 시장 요구 등을 고려해 진보성을 부정할 수 있다”라고 하여 TSM 테스트를 유연하게 적용하도록 요구하였다.

연방대법원은 진보성의 판단자료가 될 수 있는 관련 선행 기술은 발명자가 문제를 해결하려고 한 시도나 문제 해결에 관한 선행 기술에 한정되는 것이 아니라고 하면서 유사한 물건들은 그의 제1의 용도나 목적 외에도 다른 부차적인 자명한 용도나 목적을 가질 수 있고, 보통 기술자는 다수 선행 기술의 가르침을 퍼즐조각을 맞추는 작업을 할 수 있다고 하였다. 또한 “보통 기술자는 상식을 가지고, 창작적 단계를 채용하며, 기계가 아니고 일반적 창작성을 가진 사람이다”라고 하여 보통 기술자의 수준 및 정의를 더욱 명확하게 하였다. 즉, 미연방대법원은 진보성 테스트에 있어서 CAFC가 좁고 엄격한 TSM 테스트에 몰입되지 말라고 주의를 주면서, 가르침, 제안, 동기 등과 같은 점 외에 상식이나 시장의 요구와 같은 다양한 2차적 고려 요소들을 같이 채용하여야 하고, 출원인이나 특허권자 입장에서 볼 것

이 아니라 보통 기술자의 입장에서 당해 기술분야에서의 주된 목적이나 용도뿐만 아니라 전용 가능한 부차적인 목적이나 용도·기능에 까지 포괄하여 모든 기술 분야에서 확대하여 선행기술로서 삼을 수 있다고 범위를 확대하여 진보성 판단 기준을 한층 높이고 있다.

특히 Anthony Kennedy 대법관은 ① CAFC는 법원과 심사관은 오로지 “특허권자”가 해결을 위해 시도한 문제에 만 주목해야 한다고 판결한 점, ② CAFC는 문제해결을 위해 시도하는 보통 기술자는 오직 “동일한” 문제를 해결하도록 고안된 선행기술의 구성요소에만 의해 안내된다고 판단한 점, ③ “디자인의 필요”나 “시장의 요구”가 있고, “일정한 수의 확인된 예측 가능한 해법들”이 있다면 보통 기술자는 그의 기술적 이해력 내에서 공지된 방법들을 취사선택하여 충분히 발명에 이를 수도 있는 데도 불구하고, CAFC는 구성요소의 결합이 단지 “결합시도의 자명성 (Obvious-to-try)” 이라고 해서 곧 청구항이 자명하다고 할 수 없다고 오판한 점, ④ 상식에 기해 진보성을 판단하는 것을 엄격하게 지양한 점 등 CAFC의 4가지 판단 불비를 지적하였다.

### KSR 사건 이후의 특허 심판 및 소송 동향

KSR 판결 이후 특허의 무효율이 높아지고 있는 추세이다.<sup>24)</sup> 미국 판례 데이터 분석 및 가공 전문기관의 한 통계자료에 의하면,<sup>25)</sup> 최근 몇 년간 특허권자의 승률 즉, 특허권의 유지율은 60%에 육박하였지만, 2007. 4. 30. 미국연방대법원의 KSR 판결 이후인 2007년 7월에 55.6%, 8월에 41.2%로 뚝 떨어졌다.<sup>26)</sup> 또 금번 KSR 대법원 판결 1개월 뒤인 2007년 5월의 CAFC, 지방법원 및 BPAI의<sup>27)</sup> 통계를 보면 자명성 거절이유에 대하여 64%의 사건을 인용하였다.<sup>28)</sup> 필자는 향후 확인소송과<sup>29)</sup> 재심사<sup>30)</sup> 신청율이 급격히 증가할 것이고 이에 의해서 특허권자의 승률은 점점 낮아지고 반대로

23) KSR社 v. Teleflex社 사건의 연방대법원판결문, 2007. 4. 30. 미국연방대법원, <<http://www.supremecourtus.gov/>>.

24) KSR and the BPAI: Analysis of Appeals for May, 2007, Peter Zura's 271 Patent Blog <<http://271patent.blogspot.com/2007/06/ksr-and-bpai-analysis-of-appeals-for.html>> 참조.

25) ST. LOUIS/Eworldwire/Sep. 12, 2007.

26) 통계 출처: 1) LegalMetric Data Of KSR Effect On Patent Owner Win Rates, <[http://newsroom.eworldwire.com/view\\_release.php?id=17609](http://newsroom.eworldwire.com/view_release.php?id=17609)> / 2) Peter Zura's 271 Patent Blog, Patentee Win Rates Rise, then Dip Sharply After KSR, <<http://271patent.blogspot.com/2007/09/patentee-win-rates-rise-then-dip.html>>에서 인용.

특허의 무효율은 더 높아질 것이라고 예견한다. 미국특허청은 2007년 10월 10일 KSR판결내용을 반영하여 자명성 판단에 있어서 7개의 판단기준으로 구성된 심사가이드라인을 발표한 바 있다.<sup>31)</sup>

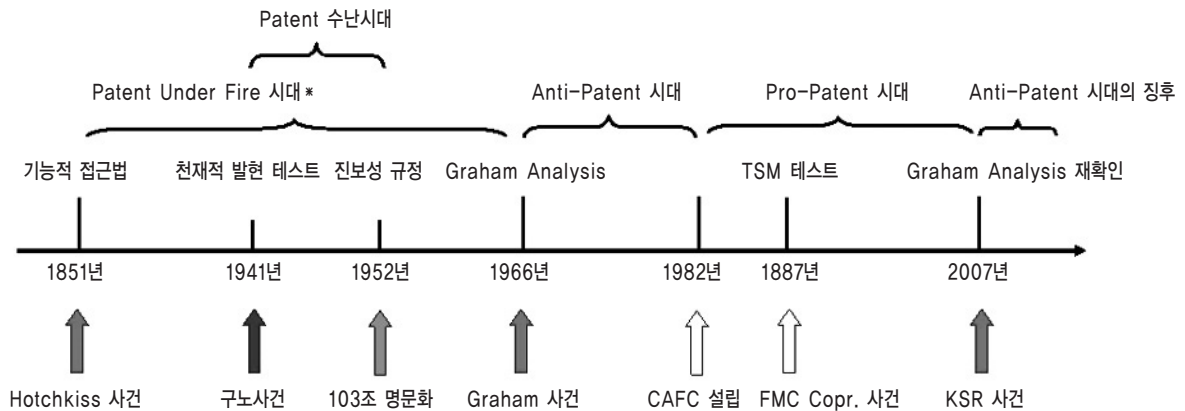
**특허역사의 변천**

미국에서 특허에 대한 우호적 태도의 변화는 진보성 판단기준의 변화와 그 궤를 같이한다고 보인다. 그런 견지에서 미국 특허역사의 변천을 아래 <그림 1>과 같이 정리하였다. 특히, 1930년대 이후 1941년까지, 그리고 그 이후 특허수난시대를 포함해서 1950년대까지를 “Patent Under Fire Era”, 즉 특허 위기의 시대로 부를 수 있다. 이 시대에

는 특허 무효율이 80%를 초과할 정도로 특허권자의 위상이 매우 약하였고, 이러한 태도는 1950년대까지 계속되었으며 KSR사건 이후 이제 그와 유사한 양상으로 부당한 독점권(monopoly)을 견제하려는 시대로 회귀하고 있는 흐름이 읽혀진다.

**선행기술의 범위(후원배제가능 범위)의 확대**

금번 KSR 판결에서 제시한 진보성 판단의 범위, 즉 후출원을 배제하는 범위를 필자는 아래 <그림 2>와 같이 도식화해 보았다.



<그림 1> 특허 역사의 변천

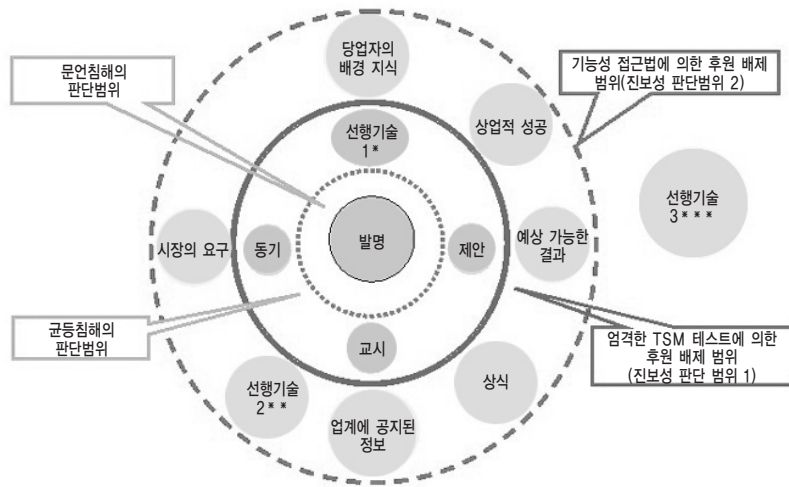
27) 또 금번 KSR 대법원 판결 1개월 뒤, 지난 2007년 5월의 CAFC, 지방법원 및 BPAI의<sup>27)</sup> 통계를 보면<sup>27)</sup>, 자명성 거절이유에 대하여 64%의 사건을 인용하였다. KSR and the BPAI: Analysis of Appeals for May, 2007(For the month of May, Examiners have enjoyed a 64% affirmance rate on obviousness rejections., <<http://271patent.blogspot.com/2007/06/ksr-and-bpai-analysis-of-appeals-for.html>>).

28) Leapfrog Enterprises, Inc. v. Fisher-Price, Inc., No. 06-1402, 2007 WL 1345333 (Fed. Cir. May 9, 2007), Omegaflex v. Parker-Hannifin Corp., No. 2007-1044, 2007 WL 1733228 (Fed. Cir. June 18, 2007), Takeda Chemical Industries v. Alphapharm Pty., 492 F.3d 1350 (Fed. Cir. June 28, 2007), PharmaStem Therapeutics, Inc. v. Viacell, Inc., 491 F.3d 1342 (Fed. Cir. July 9, 2007), In re Sullivan, No. 2006-1507, 2007 WL 2433841 (Fed. Cir. August 29, 2007), Forest Labs v. IVAX (TEVA) and CIPLA, No. 2007-1059, 2007 WL 2482122 (Fed. Cir. September 5, 2007), Daiichi Sankyo Co. v. Apotex Inc., 84 USPQ2d 1285 (Fed. Cir. 2007), Aventis Pharma Deutschland GmbH v. Lupin Ltd., 84 USPQ2d 1197 (Fed. Cir. 2007)등도 KSR 판결에 영향 받은 자명성 판단의 대표적 사례로 들 수 있다.

29) Declaratory Judgment Action.

30) Reexamination.

31) 동 심사가이드라인은 Small Gap over prior art Rationales, obvious to try or market forces Rationales, Common Sense Selection Test, TSM Test of CAFC 등으로 구성되어 있다. Federal Register, Vol. 72, No. 195, 2007. 10. 10, 미국특허청.



〈그림 2〉 침해분석의 범위와 진보성 판단 범위<sup>32)</sup>

- \* 선행기술 1: 엄격한 TSM 테스트에 의해 거절할 수 있는 선행 기술
- \*\* 선행기술 2: 완료된 TSM 테스트에 의해 거절할 수 있는 선행 기술
- \*\*\* 선행기술 3: 자유이용 및/또는 후원의 특허가능 범위

상기 〈그림 2〉에서, “진보성 판단 범위 2”가 금번의 KSR 판례에 의해 확정된 판단 범위로서 가장 넓어 그 판단기준이 가장 높다고 할 수 있다. 필자는 상기 〈그림 2〉에서 진보성 판단 범위 1 및 진보성 판단 범위 2를 포괄하여 후원을 배제하는 범위로서 그 누구에게도 독점권이 형성되지 않는 범위인 점에서 “Patent-Free-Zone” 또는 “Public-Domain-Area” 라고 명명하고자 한다. 이 “Patent-Free-Zone”은 상식, 업계에 널리 공지된 정보, 다수의 선행기술 내의 상호관계 있는 가르침, 시장에 존재하거나 업계에 공지된 요구, 보통 기술자가 가지고 있는 배경 지식뿐만 아니라 재료의 치환, 부품의 교체, 미미한 개량과 같은 다양한 판단요소들로 가득찰 것이므로, 시장의 요구에 부응하여 자연스럽게 큰 힘을 들이지 않고 통상 예기되는 정도의 혁

신의 결과로 개발된 발명에 대해서 특허가 됨으로써 공중의 이익을 해치는 것을 견제하고자 하는 바로 지금 Post-KSR 시대에서 요구하는 특허 제도에 딱 부합하는 높은 수준의 특허들만이 이 범위를 벗어날 수 있을 것이다.

### Anti-Patent abuse 시대의 도래

KSR사건에 관련하여 장기간 끌어 온 비자명성 판단 논쟁은 연방대법원의 파기환송으로 끝이 난 듯 보이지만, 알고 보면 이것은 새로운 시작이고 미국 특허실무의 대변화를 예고하고 있다. 이것은 Pro-Patent 시대에서 Anti-Patent abuse 시대로 변화되고

있는 시대의 흐름을 말해 주고 있는 획기적인 사건으로서 이해해야 하고, 2002년의 Festo 판례와<sup>33)</sup> 같은 미국 특허업계의 흐름을 변화시킬 큰 판례인 것이다. 미연방대법원은 왜 굳이 1966년의 아주 오래된 판례를 재확인하게 되었는가? 특허의 역사상 1960년대는 미국에서 Anti-Patent 시대였다. 개인발명가는 무시를 당했다고 표현할 수 있을 만큼 보호가 미흡했고, 국가의 이익을 위해 개인의 권익은 희생을 할 수 있는 시대였다. 필자는 지금 미국이 KSR 판례를 통해 Anti-Patent abuse 시대의 경향성을 선언한 획기적인 이벤트로서 본 사건을 이해한다.

지금 미국특허법 개정이 심사관의 부담을 줄이고 출원인에게 심사의 공동책임을 지우게 하면서, 출원인에게 search reports 요구 등 특허요건 강화, 공개 심사 및 등록 후 재고 등을 통한 부실특허의 방지, 손해배상액 산정에서의 인정 범위의 감축과 전체시장가격원칙의 적용요건 강화 및 3배액 손해액<sup>34)</sup> 인정요건 강화, 특허권자에게 매우 유리한 Texas 동부지방법원 등 관할 선정에 대한 제한 등을 주요 골자로 하는 법 개정안에서도 바야흐로 Anti-Patent abuse 시대가 도래의 강한 징후들을 직감할 수 있다.<sup>35)</sup> 예컨

32) 물론, 〈그림 2〉에서, 선행기술이 발명의 자체와 동일성이 있다면 그것은 진보성 이전의 “신규성” 판단의 문제가 될 것임은 당연하다.

33) Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd. 535 U.S. 722, 122 S.Ct. 1831(2002. 5. 28.).

34) 미국의 경우 고의침해(willful infringement)시는 최고 3배액까지 손해액이 증액된다.

대, 실시권 계약기간 내에는 부쟁 의무에 기해 특허권의 무효를 다룰 수 없다는 Licensee Estoppel을 파기하고 실시권자도 특허권의 무효확인청구를<sup>36)</sup> 통해 특허권의 무효를 도모할 수 있다는 MedImmune판례, 그리고 미국 특허법과 특허법시행규칙의 변화도 금번 KSR사건과 아울러 이러한 시대의 흐름을 대변하는 징후들로써 포착할 수 있다.

## V. KSR 판결 관련 실무적 제안

### 출원 전 선행기술 조사 강화

연구개발 초기 단계에서부터 및 출원 직전까지 잠재적인 선행기술을 조사해야 한다. 충분한 선행기술조사가 이루어진다면 미국 출원에서 높아진 진보성 판단기준을 극복하고 특허를 확보할 가능성이 제고될 것이고 또한 기존의 기술에 대한 회피설계가 보다 용이해져서 사업의 자유도를 확보할 수 있는 특허를 확보하는 초석이 될 것이다.

### 명세서(배경기술과 상세한 설명)의 작성 전략

명세서 중 “배경기술”에는 출원인 자신을 묶는 족쇄가 될 수 있는 시장의 수요, 해결과제 및 호적화의 장점 등에 관한 코멘트나 선행기술에 대한 언급을 자제하고 선행기술 요소들의 결합을 암시하는 내용들을 포함하지 말아야 할 것이다. 반면, “상세한 설명”에는 “발명”에 대한 원리와 장점 및 비교예와 예측 불가능한 효과를 뒷받침하는 실험 결과를 많이 기재하도록 하고, 명확한 시장의 요구, 산업계 표준, 상식과 같은 2차적 고려사항에 해당하는 사항들, 발명이 달성한 장점도 강조하여 진보성을 더욱 부각시켜 두는 것이 바람직할 것이다

### 가출원제도, 특허청구범위제출유예제도<sup>37)</sup> 및 우선권주장제도 적극 활용

청구범위제출유예제도 또는 우선권주장제도를 통해 출원일을 조속히 확보한 뒤에, 발명의 진보성이 더욱 잘 부각되도록 청구범위를 설계하는 시간을 벌 수 있으며, 그 사이에 추가 진행된 다양한 실험데이터를 추가할 수 있다. 명세서 작성시 종종 일어나는 “발명”과 “발명품” 즉, “청구범위”와 “실시에 내지 발명의 상세한 설명의 기재요건”의 개념적 혼동을 피하기 위해서라도 이 제도의 적극적 활용이 필요하다. 청구항에 기재된 사항이 발명이고 그 발명을 기초로 진보성을 판단하게 되므로 청구항을 얼마나 잘 작성하는지는 진보성 극복의 중요한 관건이 된다고 하겠다.

### 심사관의 거절이유에 대한 대응 전략

본 발명이 당 업계에 일반적으로 받아들여진 지식에 반하는 방식으로의 결합이라거나, 심사관이 인용한 선행기술의 변경, 수정이 그 선행기술이 의도한 목적을 충족시키지 못한다거나, 그 선행기술 원리의 변경을 필요로 한다거나, 또는 선행기술에 본 발명의 방식으로의 결합이나 호환에 대하여 불능 혹은 예외적 동작을 명시하고 있다는 등의 논리는 발명의 비자명성을 설득하는데 활용이 가능하다. 아울러, 미국의 경우 선발명 주장, 비교실험 결과 또는 전문가 의견 등을 제시하기 위한 37 CFR 1.131, 1.132의<sup>38)</sup> 선서진술서를 적절히 활용하거나, 선행기술의 범위, 당업자의 수준, 청구항의 범위 등에 관한 심사관의 견해차이를 줄이기 위하여 심사관면담을 적절히 활용하고, 명확한 시장의 요구, 산업계 표준과 같은 증거를 제출하는 것도 때로 필요하다.<sup>39)</sup>

35) 미국 특허법 개정안 “Patent Reform 2007” 법안은 2007년 9월 8일 하원 투표를 통과하였고(찬성220 v. 반대175), 이제 상원 투표를 기다리고 있다. 그 동안 특허 소송이 끊이지 않았던 마이크로소프트(MS), 델(Dell) 같은 첨단 정보기술(IT) 기업들은 이번 개정 특허법에 대해 지지 입장을 분명히 해 왔다. 이들은 이번 개정 특허법이 특허 소송을 제기한 뒤 합의하자고 협박하는 특허괴물들의 공세를 약화시키는 데 큰 기여를 할 것으로 기대하고 있다. 반면 화이자를 비롯한 제약회사들과 바이오기업들처럼 특허권을 다수 보유하고 있는 쪽에선 특허법 개정안에 대해 강하게 반대했다. 이들은 개정된 특허법이 적용될 경우엔 특허권의 가치가 약화됨으로써 특허 침해가 남발될 것이라고 주장하고 있다.

36) Declaratory Judgment Complaint.

37) 일부개정 2007. 1. 3 법률 제8197호 2007. 7.1 개정 특허법 제42조 제5항.

38) 37 CFR 1.131, 1.132: 미국 특허법시행규칙.

39) Post-KSR 시대에서는 심사관의 자명성에 의한 거절이 선행기술에서의 명시적인 암시나 동기부여에 근거하고 있지 않다는 주장이나, 심사관이 지적인 선행기술이 본 발명과 유사한 기술분야가 아니라는 주장, 또는 자명성의 근거가 사후고찰(hindsight bias)에 의한 것이라는 주장으로는 심사관을 설득할 수 없다.



### 적극적 분쟁 대응 및 관할의 집중

금번 KSR 판결로 인하여 기왕 등록된 특허라도 무효될 가능성이 더 높아졌다. 특허권자로부터 특허침해에 관한 공격을 받는 경우 그러한 높아진 가능성을 바탕으로 더 당당하게 대응할 수 있을 것이다. 방어자 입장에서는 라이선스 조차도 무효확인소송을 제기할 수 있도록 한 MedImmune 판례<sup>40)</sup> 한 손의 방패로 삼고, 특허의 무효 주장이 보다 쉬워질 수 있도록 한 금번의 KSR 판례를 또 다른 손의 칼로 쥐고 특허권자의 맹공을 방어할 수 있는 튼튼한 방어 무기를 확실하게 갖게 된 것이라고 평가할 수 있다.<sup>41)</sup> 한편, 우리나라도 특허침해소송의 전속관할로서 특허법원으로 집중함으로써 보다 균일한 기준을 적용하여 합리적으로 분쟁을 해결하는 선례들을 축적해야 할 것이다.

## VI. 결론

미국에서는 1982년 CAFC의 설립에 즈음하여 Pro-Patent 시대가 시작되었으며 특허권이 강하게 보호받고 이익창출의 원천이 됨에 따라 특허괴물이라는 개념이 발생하는 부작용이 생기게 되었다. 그런 와중에 CAFC는 발명의 진보성 판단에서 TSM테스트의 달콤하고 안일한 매너리즘에 빠지게 되고 자연스럽게 기술적 진보를 실현하지 못한 발명에 대하여 특허가 허여되고 그러한 특허를 바탕으로 한 특허공세가 일반화되었다. 그러한 특허공세가 지나친 면이 있다는 인식이 확산되며 마야호로 Anti-Patent abuse 시대를 맞이하게 된 것으로 보인다. 그러한 환경의 변화에 따라 미국연방대법원은 KSR 판결을 통해 진보성의 판단기준을 높임으로써 무용하고 부실한 특허권의 발생을 최대한 저지하려고 한 것이다. 다른 한편으론 그렇게 함으로써 특허괴물에 의한 특허소송으로 인하여 기존 미국 기업들이 겪어 온 고통이 어느 정도 완화되기를 바라는 정책적 의도

를 표현한 것이라고 볼 수 있다.<sup>42)</sup>

구체적으로 미연방대법원은 발명의 진보성 판단에 있어서 CAFC가 채용하여 오던 엄격한 TSM 테스트에 몰입되지 말라고 주의를 주면서, 상식이나 시장의 요구와 같은 다양한 2차적 고려 요소들을 채용하여야 하고, 보통 기술자 입장에서 당해 기술분야에서의 주된 목적이나 용도뿐만 아니라 전용 가능한 부차적인 목적이나 용도, 기능에 까지 포괄하여 모든 기술 분야에서 선행기술을 삼을 수 있다고 범위를 확대함으로써 진보성 판단 기준을 한 층 높였다. 금번 미국연방대법원 KSR판결의 내용은 미국 특허 실무에 그대로 녹아 들 것이 명약관화하며, 나아가 미국-일본, 미국-한국, 미국-영국 등과 심사하이웨이프로그램을 실시하고 있는 상황에서 진보성 판단기준의 통일화 추세에까지 영향을 미칠 것으로 예상된다.

특허경영도 품질경영이 필요한 시대에 금번의 KSR 판례가 발명의 진보성 판단에 있어 특허비용절감, 심사의 효율성 제고와 함께 고부가치를 창조하는 특허포트폴리오의 창출이라는 순기능을 하기를 바라고, 앞으로 미국특허청과 미국 법원의 입장을 지켜 보면서 금후 특허실체법조약(SPLT)의 시대를 대비하는 마음으로 적절한 대응방안을 지속적으로 모색해야 할 것이다. 이에 필자는 선행기술 조사 강화, (전자) 연구노트 작성 및 보관 철저, 명세서에서 심사관에게 거절이유로 제공될 만한 힌트의 기재 자제, 적극적 IDS 제출, 청구범위제출유예제도 또는 우선권주장제도 적극 활용, 미국 특허법시행규칙의 선서진술서 활용, 적극적인 개방형 혁신, 비자명성 자료의 철저한 탐색과 재심사청구 또는 확인소송을 통한 무효화 시도 등의 적극적 분쟁대응 및 특허침해소송에서 특허법원으로서의 관할집중 등을 제안하였다.

| 발명특허 2008. 5

40) MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc. 127 S.Ct. 764.

41) 同旨: scotusblog, KSR v. Teleflex: Reasons for Reversal & Remand, 2007. 5. 1. 인터넷자료 참조, <[http://www.scotusblog.com/movabletype/archives/2007/05/ksr\\_v\\_teleflex\\_1.html](http://www.scotusblog.com/movabletype/archives/2007/05/ksr_v_teleflex_1.html)>.

42) 최근 미국 특허청이 표명한 5개년 특허 전략 계획에도 동 취지가 포함되어 있다고 본다. "The USPTO also promotes economic vitality by ensuring that "only valid" patent applications are approved for issue, thus providing "certainty" that enhances competition in the marketplace.", USPTO, 2007-2012 Strategic Plan, 14면.