

진보성 심사에서의 새로운 거절이유 - 주선행발명의 변경 중심으로 -

지선구*, 조금원**

*국립금오공과대학교 IT융합학과

**국립금오공과대학교 산학협력단

e-mail:lingerchee@kumoh.ac.kr

New Grounds of Rejection in the Examination of Patent's Inventive Step

- Focusing on Changes to the Primary Prior Art -

Seonkoo Chee*, Kum-Won Cho**

*Dept. of IT Convergence, Kumoh National Institute of Technology

**Industry-Academic Cooperation Foundation, Kumoh National Institute of
Technology

요 약

본 논문에서는 특허 진보성 판단 시 주선행발명의 변경이 새로운 거절이유에 해당하는지 검토하였다. 대법원 2015후2341 판결은 주선행발명이 바뀌면 출원발명과 대비 및 진보성 판단 논리가 달라져 특별한 사정이 없는 한 새로운 거절이유에 해당한다고 판시하였는데, 국내외 판례 경향을 분석한 결과 일본·미국 등 주요국에서도 출원인에게 실질적 대응 기회를 보장하기 위해 주선행발명의 변경을 원칙적으로 새로운 거절이유로 보고 있었다. 다만, 단순히 표현이나 부가된 논지가 달라질 뿐 논거의 핵심이 동일하다면 새로운 거절이유로 보지 않는 유연한 접근도 존재했다. 본 연구는 또한, 심사관의 주장·입증책임 측면에서 주선행발명 변경은 최소한의 합리적 판단 근거 없이 새로운 논거를 제시하는 절차 위반으로 해석될 수 있음을 지적하였다. 다만, 심사 경제 측면에서 거절이유 재통지가 권리 확정을 지연시킬 수 있으므로 출원인의 절차적 권리 보장과 심사 실무의 효율성 간 균형 있는 운용이 필요하다고 할 수 있다.

1. 서론

발명에 대해 특허를 받고자 하는 경우 특허명세서를 작성해 특허출원하고 심사를 받아야 한다. 특허심사는 특허청 공무원인 심사관에 의해 이루어지며, 특허요건을 만족하면 등록을 받을 수 있지만 발명의 신규성, 진보성 등 기술 혁신성이 인정되지 않으면 거절된다[1].

한편, 심사관은 특허출원에 대한 거절결정에 앞서 출원인에게 거절이유를 통지하고 의견을 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다[2]. 이는 강행 규정으로서, 특허심사는 고도의 전문성이 필요한데 심사관이라 하여 그와 같은 지식을 모두 갖출 수는 없는 것이라 과오를 방지하고 나아가, 선출원주의 하에서 특허명세서를 작성하면서 야기될 수 있는 출원인의 실수를 보정할 수 있는 기회를 부여하기 위함이다.

특허법 제63조제1항 거절이유통지 규정의 취지는 거절결정의 이유가 완전히 새로워서는 아니되고(이하 “새로운 거절이유”) 출원인에게 통지되었던 거절이유와 적어도 주지가 부합되어야 한

다는 것인데, 그 일치 수준과 관련하여 논란이 있다. 통상 거절이유는 특허요건 관련 법조문과 해당 조문이 만족되지 않는 논거로 구성되는데, 그간 조문을 변경하여 거절하는 경우는 새로운 거절이유로 당연히 받아들여왔지만 논거가 달라지는 경우까지 새로운 거절이유로 보아야 하는지 다툼이 있었다.

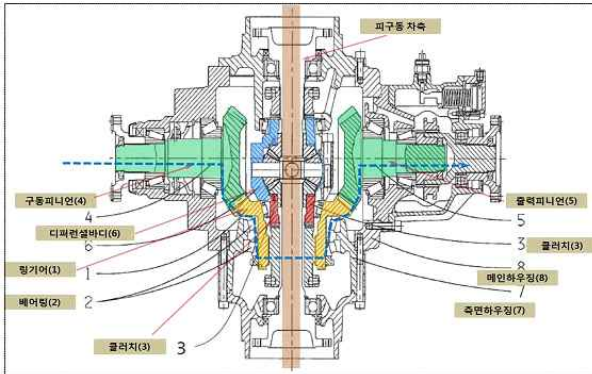
이와 관련해 최근 선고된 대법원 2015후2341 판결(2019.10.31. 선고, “이하쟁점판결”)은 심사관이 진보성 거절이유의 주요 논거로 통지한 가장 가까운 선행발명(이하 “주(主)선행발명”)을 거절결정불복심판 또는 그 심결취소소송에서 다른 선행발명으로 변경한 것과 관련하여 특별한 사정이 없는 한 새로운 거절이유에 해당한다고 판시하여 입장을 명확히 하였는바, 특허심사 관행에 시사하는 바가 크다.

본 연구에서는 동 쟁점판결과 관련하여 특허심사에 있어 새로운 거절이유 요건을 진보성 판단 일반론과 연계하여 확인하고, 해외 주요국 판례 경향을 참고해 진보성 판단에 있어 주선행발명을 변경하는 경우 새로운 거절이유로 보아야 하는지 살펴보기로 한다.

본 연구는 금오공과대학교 교수연구년제에 의하여 연구된 실적물임

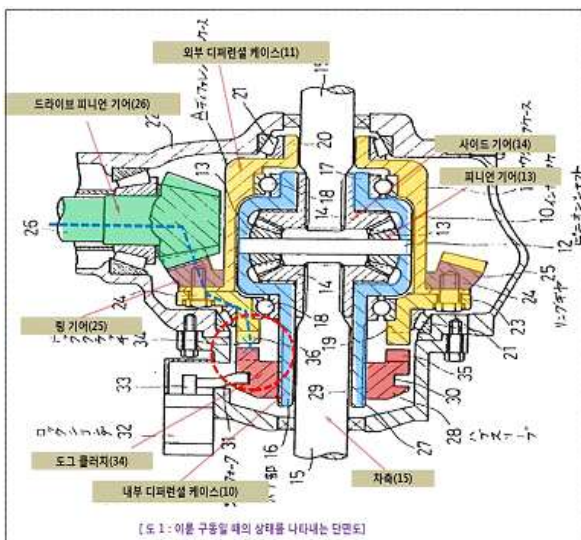
2.1 출원발명의 내용 및 선행기술

이 사건 출원발명은 ‘직구동식 액슬 구동기어(출원번호 제 10-2007-0026088호)’에 관한 것으로, 복수의 차축을 구비한 차량의 뒷차축에 있어 클러치(3)를 이용해 링기어(1)를 디퍼렌셜 바디(6)에서 분리시킴으로써 구동 피니언(4)의 구동력이 차축에 전달되지 않고 링기어(1)를 거쳐 출력 피니언(5)으로 직결되는 것을 기술적 요지로 한다.



[그림 1] 출원발명의 기술적 요지[3]

한편, 심사관이 발명의 진보성을 부정하기 위해 거절이유로 통지한 선행발명은 ‘이륜 구동과 사륜 구동 전환이 가능한 파트타임형 사륜구동차의 차동장치(일본 공개특허공보 소61-130646호)’로서, 도그 클러치(34)에 의해 내부 디퍼렌셜 케이스(10)와 외부 디퍼렌셜 케이스(11)가 분리됨으로써 드라이브 피니언 기어(25)와 맞물려 있는 링기어(25)의 회전 저항이 감소하는 것을 기술적 특징으로 한다.



[그림 2] 선행발명의 기술적 요지[3]

2.2 사건의 경과

먼저 심사관이 통지한 거절이유를 보면, 특허청 심사관은 위 선행발명을 주선행발명으로 특정하고 청구항 제1항 발명과 대비하면서 일반적 기술자가 주선행발명의 링기어에 출력 피니언을 부가함으로써 쉽게 안출할 수 있다고 통지하였고 동일한 취지로 거절결정하였다. 출원인은 이에 대해 거절결정불복심판을 청구하였는데, 특허심판원은 심판청구를 기각하면서 청구항 제1항 발명은 동종 업계에서 널리 알려져 있으며 복수의 뒷차축을 구비해 출력 피니언이 포함되는 사륜구동차량의 차동장치에 주선행발명에 개시된 클러치 기구를 도입함으로써 쉽게 발명할 수 있다고 판단하였다.

한편, 동 출원에 대한 심결취소소송에서 특허법원은 거절결정의 이유는 주선행발명에 출력 피니언을 부가하는 것이 용이한 지 여부인 반면, 심결의 이유는 공지의 사륜구동차량의 차동장치에 주선행발명의 클러치 기구를 도입하는 것이 자명한 지 여부으로 주지가 서로 부합되지 않아 새로운 거절이유에 해당하고, 출원인에게 따로 의견제출의 기회를 부여하지 않은 이상 위법하다는 이유로 거절결정불복심판의 심결을 취소하였다. 이에 대해, 대법원은 주선행발명을 변경하는 경우 출원발명과 구성 대비가 달라지므로 진보성 판단 논리도 달라져 특별한 사정이 없는 한 새로운 거절이유에 해당한다고 하면서 특허법원의 판단을 지지하였다.

3. 진보성 판단 일반론

발명의 기술적 혁신성 즉, 진보성을 판단하는 절차는 국가별로 상이한데, 가장 큰 차이는 심사관의 사후적 고찰 오류를 방지하기 위한 장치들의 도입이다. 예를 들어, 미국은 둘 이상의 선행발명을 결합해 진보성을 부정할 때 그러한 결합의 교시(Teaching), 시사(Suggestion)나 동기(Motivation)가 선행발명에 존재하는지 거증되어야 한다는 소위 TSM 판단 기준을 제시한다. TSM 판단 기준은 KSR사와 Teleflex사 간의 특허분쟁에서 연방대법원이 TSM 판단 기준이 과도하게 엄격해서는 아니되고 유연하게 적용되어야 한다고 판시하기 전까지 전세계적으로 특허분야에 지대한 영향을 미쳤다.

한편, 유럽 특허청은 진보성 판단 절차로 ‘문제-해결 접근법(Problem-Solution Approach)’을 규정하고 있는데, 출원발명과 가장 가까운 선행발명을 정하고 기술적 과제를 설정한 후 선행발명을 출발점으로 출원발명에 이루는 것이 자명한지 여부를 판단하여야 한다는 것이다. 여기서, 자명성은 가능성(Could)의 문제가 아니라 당위성(Would)의 시각으로 보아야 한다는 Could-Would 기준이 적용된다[4].

우리나라와 일본은 매우 유사한 진보성 판단 기준을 유지하고 있는바, 본 연구에서는 우리나라 특허청의 특허·실용신안 심사기준을 중심으로 정리하기로 한다. 먼저, 출원발명과 선행발명을

특정하되, 선행발명의 경우 출원발명이 속한 기술분야의 일반적 기술자 시각에서 기술적 과제를 고려한다. 다음으로, 출원발명과 가장 가까운 선행발명 즉, 주선행발명을 선정하는데, 주선행발명은 출원발명과 동일하거나 유사한 구성요소를 많이 공유하는 것일 수 있다. 다음으로, 출원발명과 주선행발명을 대비하여 공통점과 차이점을 명확히 한 후, 그 차이점에도 불구하고 주선행발명으로부터 출원발명에 이르는 것이 일반적 기술자 입장에서 쉬운지 여부를 기술상식과 경험적 등에 비추어 판단한다[2]. 그 외, 우리나라 심사기준은 심사관의 사후적 고찰 오류를 방지하기 위해 2차적 고려요인 등을 다양하게 제시하고 너무 많은 수의 선행발명을 채택하지 않도록 가이드하고 있다.

4. 새로운 거절이유 관련 국내외 판단 경향

4.1 국내 판례 경향 및 법리

판례를 분석해 보면, 쟁점이 되는 거절이유 유형은 크게 ①적용되는 법규정이 달라진 경우, ②다른 선행발명을 제시하는 경우, ③대상 발명이 달라진 경우 및 ④거절이유의 논거가 달라진 경우로 구분된다. 대법원 2000후1177 판결(2002.11.26. 선고)이나 97후3494 판결(2000.1.14. 선고) 등을 참고하면 적용 법규정이 달라진 경우나 대상 발명이 달라진 경우 등은 일관되게 특별한 사정이 없는 한 새로운 거절이유로 보고 있다[5]. 다른 선행발명을 제시하는 경우는 주지관용 기술만을 부가하거나 실질적으로 동일한 기술적 요지를 갖는 선행문헌을 추가하는 것은 새로운 거절이유가 아니지만, 초록과 전문처럼 자료가 달라지는 경우는 새로운 거절이유로 보되 사건별로 각 문헌에 포함된 기술적 요지를 검토해야 한다고 판시하였다[6].

가장 쟁점이 되는 거절이유 유형은 본 연구의 사건과 같이 거절이유의 논거가 달라진 경우이다. 특히, 선행발명의 종류는 달라지지 않으면서 주선행발명을 바꾸거나 기술상식, 기술적 과제를 변경하여 진보성 부정 논리를 구성하는 경우가 문제가 되는데, 거절이유 통지에서는 간행물에 의해 진보성이 부정된다고 하였다가 심결에 이르러 특허명세서를 근거로 진보성을 부정한 사건에 대해 대법원 2001후2757 판결(2003.10.10. 선고)은 의견제출의 기회를 부여하지 않았다는 이유로 기각한 바 있다.

또한, 특허법원은 2016허7695 판결(2017.8.17. 선고)에서 주선행발명을 변경하여 구성요소 결합에 의해 진보성을 부정한 사건에 대해 주선행발명이 변경되면 전체 사실, 판단의 중심이 되는 구성요소, 판단 내용 등이 달라지는 것인데 그 과정에서 출원인이 의견서를 제출하거나 보정할 수 없었다면 주요한 취지가 부합하지 않는 새로운 거절이유에 해당한다고 판시하였다. 본 연구의 쟁점 판결도 동일한 태도로서, 주요한 취지가 부합하여 이미 통지된 거절이유를 보충하는데 지나지 아니한 경우라면 허용되

나, 주선행발명의 변경으로 출원발명과 공통점과 차이점의 인정 및 그러한 차이점 극복을 위한 진보성 부정 논리가 달라지는 경우라면 특별한 사정이 없는 한 새로운 거절이유로 보아야 한다고 동일한 취지로 판시하였다.

4.2 해외 주요국 판례 경향

거절이유의 논거가 달라진 경우에 대해 미국은 따로 규정을 두지 않고 있으나, 심판관이 사용한 주된 이론적 근거(Rationale)가 심사와 다른 경우 새로운 거절이유에 해당한다고 하여 우리나라와 동일한 입장을 취하는 것으로 보인다[5]. 다만, 심사관이 거절이유로 제시한 여러 논거 중 핵심을 이루는 사항을 주요 논지로 보고 심판 등 후속 절차에서 동일하게 거증하였다면 표현이 일부 다르거나 부분적으로 내용이 달라지더라도 전체적으로 새로운 거절이유로 보지는 않는다고 한다.

한편, 일본의 경우 출원발명을 선행발명과 대비하면서 주지기술과의 결합으로 진보성이 부정된다고 거절하였다가 심결에 이르러 주지기술에 선행발명을 결합해 심판청구를 기각한 사안에 대하여 지적재산고등재판소 平成19年(行) 제10074호 판결은 인용례가 달라지면 공통점과 차이점이 달라지고 진보성 판단 내용도 달라지므로 새로운 거절이유로 보아야 한다고 판시하였다[4]. 다만, 주선행발명의 변경을 일률적으로 새로운 거절이유로 보는 것은 아니며, 선행발명이 달라지더라도 출원발명과 차이점 도출 등 논점이 실질적으로 같다면 출원인이 취해야 할 대응에 있어 각별한 차이가 생기는 것은 아니므로 용인될 수 있다고 본 유연한 판례(동경고등재판소 平成3年(行) 제109호 판결 참조)도 있다.

정리하면, 국가별로 일부 차이는 있으나 주선행발명의 변경에 대해 새로운 거절이유로 보고 있으며, 특별한 사정 예를 들어, 기술의 요지 대비에 있어 공통점과 차이점의 도출 및 그 차이점에도 불구하고 쉽게 발명될 수 있다는 논리 구성에 차이가 없는 경우라면 새로운 거절이유로 보지 않는다고 요약할 수 있다. 즉, 사안마다 다르며, 가장 중요한 관점은 출원인이 거절이유에 대해 실질적으로 대응할 수 있는 기회를 가졌는지 여부라는 것이다.

5. 새로운 거절이유로서의 주선행발명의 변경 검토

주선행발명의 변경이 새로운 거절이유인지 여부를 검토함에 있어, 특허법 제63조제1항의 근거 규정과 그 취지만을 볼 것이 아니라 동조 제2항도 같이 살펴야 할 것으로 사료된다. 특허법 제63조제2항은 ‘거절이유를 통지할 때에는 거절되는 청구항을 명확히 밝히고 거절이유를 구체적으로 적어야 한다고 규정하고 있는데, 그 취지는 특허요건이 만족되지 않는 이유를 출원인에게 상세하게 구체적으로 알려 항변할 수 있는 기회를 제공함으로써

심사의 객관성과 공정성을 확보하고자 함일 것이다.

거절이유를 구체적으로 제시해야만 출원인이 대응할 수 있는 것이고, 이를 다른 측면에서 해석하면 그 구체적인 사실 관계가 달라지면 출원인이 대응할 수 없는 것이므로 새로운 거절이유로 취급해야 함을 암시한다고 볼 수 있다. 이런 관점에서 출원발명과 대비되는 주선행발명의 변경은 명백히 구체적인 사실 관계를 달리하는 것이라 새로운 거절이유로 취급하는 것이 타당하다고 사료된다. 그간 일부 특허심사에서 다수의 선행발명을 붙여 불명확하게 진보성 거절이유를 통지하였다가 출원인이 반박하면 대비하는 발명을 달리하거나 논리를 바꿔 거절결정하는 관행이 용인되었던 것도 사실인데 쟁점 판결을 기회로 심사 실무를 개선하는 것이 바람직할 것이다.

한편, 본 연구의 쟁점을 진보성 심사에 있어 심사관의 주장·입증책임 측면에서 검토해 볼 필요도 있다. 특허법의 논리 구조를 보면 모든 출원발명은 산업상 이용할 수 있으면 원칙적으로 특허를 허용하되, 예외적으로 특허요건을 만족하지 못하면 거절하는 것으로 규정되어 있다. 특허요건의 미충족에 대한 입증책임은 심사관에게 있다. 이때, 진보성 부정의 입증 정도는 일응의 자명성(Prima facie case of obviousness)으로서, 합리적인 판사가 심사관의 주장에 설득될 수 있는 정도이면 충분하며 확정적 증거가 아니라 심사 절차 진행을 정당화하기 위한 최소한의 수준을 말한다. 심사관이 일응의 자명성을 입증해 거절이유를 통지하면 출원인은 의견서를 통해 반증(Rebuttal)하여야 하며 반증이 없는 경우 심사관의 입증이 인정된다. 한편, 출원인의 반론을 모두 고려한 후에도 여전히 거절의 정당성이 우세하게 인정(Preponderance of the Evidence)되는 경우 거절결정할 수 있다.

심사관의 주장·입증책임 관점에서 주선행발명의 변경은 최소한의 합리적인 판단 근거를 제시하지 않고 새로운 논거로 거절결정한 절차 위반으로 이해될 수 있다. 일응의 자명성만으로는 부족하고 출원인이 제출한 의견서 및 보정서를 고려한 뒤에도 여전히 진보성이 없다는 사실이 설득력 있게 우세하여야 거절결정할 수 있음에도 불구하고, 먼저 증거를 제시해야 할 심사관이 의무를 다하지 않고 다른 논거를 들어 거절결정하는 것은 입증책임의 전환이라는 일반원칙을 위배한 것으로 이해할 수 있다.

한편, 쟁점 판결을 심사 경제 측면에서 분석한 연구결과가 있어 주목된다[3]. 이숙주는 연구회 발표에서 특허심사는 행정행위로서 변론주의가 아니며, 실무상 주선행발명을 선정하기가 쉽지 않다는 점, 심사관이 선행기술을 제시하는 이유는 이를 바탕으로 적절한 청구범위를 설정하도록 지원하는 의미도 있는데, 주선행발명의 변경을 너무 엄격하게 제한하면 출원인에게 다양한 공지 기술을 제시하기 어려워질 수 있다는 점 등을 들어 심사실무 상 적용이 쉽지 않다는 의견을 제시하고 있다[3].

또한, 주선행발명의 변경을 무조건 새로운 거절이유로 보고 거

절이유를 다시 통지하도록 한다면 거절이유통지를 최대 2회로 제한하여 운용하면서 2회째 거절이유통지에 대한 보정은 청구항을 삭제하거나 청구범위를 감축하는 것에 한정하는 현행 특허제도 하에서 오히려 출원인이 대응을 할 수 없는 상황을 만들 수도 있다. 이에 더해, 거절이유통지와 그에 따른 보정에 최소 6개월에서 1년까지 소요되는 현 심사 상황에서 오히려 권리 확정이 지연되는 부작용도 예상할 수 있다.

정리하면, 진보성 판단에 있어 주선행발명을 변경하는 경우 출원발명과의 공통점 및 차이점 인정과 그 차이점 극복의 자명성 판단 내용이 달라지므로 주지가 부합하지 않는 새로운 거절이유로 보고 출원인에게 절차적 이익의 보장 측면에서 다시 거절이유를 통지해 대응할 수 있는 기회를 제공하는 것이 합당할 것이다. 다만, 과도하게 엄격하게 적용하면 권리 확정이 늦어지고 오히려 출원인이 선행발명과의 관계에서 적절한 기술 범위로 발명을 확정하기 어려울 수 있으므로 심사 실무에 대한 논의가 추가로 진행되어야 할 것이다.

참고문헌

- [1] 임병웅, 이지특허법, p.1319, 한빛지적재산권센터, 2017, pp.544-62.
- [2] 특허·실용신안 심사기준, p.8605, 특허청, 2025, pp.5316-5343.
- [3] 이숙주, “주된 선행발명의 변경과 새로운 거절이유 여부”, 학특허판례연구회 발표자료, 2020.
- [4] 이해진, “발명의 진보성 판단의 개선: 진보성 심리방식의 변화와 새로운 거절이유로서의 주선행발명의 변경”, 저스티스, 통권 제176호, pp.45-77, 2020.02.
- [5] 정차호, “특허출원 관련 새로운 통지가 필요한 새로운 거절이유”, 홍익법학, 제14권, 제3호, pp.655-675, 2013.
- [6] 대법원 2003.12.26. 선고 2001후2702 판결.