

사단법인 한국특허법학회 공개세미나

2022 TOP 10 PATENT DECISIONS SEMINAR

2022 TOP 10 특허판례 세미나

2023. 2. 25. (토) 14:00-18:00 | 대한변리사회관

사단법인 한국특허법학회 공개세미나

2022 TOP 10
PATENT
DECISIONS
SEMINAR

2022 TOP 10 특허판례 세미나

2023. 2. 25. (토) 14:00-18:00 | 대한변리사회관

한국특허법학회 | 특허법원 국제지식재산권법연구센터 | 대한변호사협회 | 대한변리사회



안녕하십니까. 한국특허법학회 회장 김동준입니다.

우리 학회는 2015년 3월부터 매년 Top 10 특허판례 세미나를 개최하여 왔는데, 작년에 이어서 올해도 특허법원 국제지식재산권법연구센터, 대한변호사협회, 대한변리사회와 공동으로 개최하게 되었습니다. 세미나 행사에 대한 지원과 격려를 아끼지 않으신 특허법원 김용석 원장님, 대한변호사협회 이종엽 회장님, 대한변리사회 홍장원 회장님 및 관계자 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 또한 주말에 귀중한 시간을 할애하여 세미나에 참석해 주신 모든 분들과 세미나 준비에 수고해 주신 사회자, 발표자, 토론자 그리고 행사 준비에 헌신하신 우리 학회 회원 여러분께 깊이 감사드립니다.

2004년 12월 특허법 연구를 목적으로 설립된 우리 학회는 매년 6회의 정기세미나를 개최하여 왔는데, 2022년 6월 100차 세미나 개최라는 성과를 이루기도 했습니다. 한편, 2010년 10월 첫 공개세미나를 개최한 후 2015년부터 매년 2월 경에는 Top 10 특허판례 세미나를, 2016년부터 매년 가을에는 특허법의 주요 이슈를 논의하는 공개세미나를 계속 개최해 왔습니다. 오늘 공개세미나는 9번째 Top 10 특허판례 세미나입니다. 이번에도 학회 회원들로부터 2022년 선고된 중요 특허판례의 추천을 받았고, 11분의 회원으로 구성된 10대 판례 선정위원회에서 선례로서 가치가 높은 10개의 판결(2021. 12. 30.에 선고된 판결 2건 포함)을 선정하였습니다. 오늘 세미나에서는 그 중 4건에 관하여 깊이 있는 발표와 토론이 이루어질 예정입니다. Top 10 판례 선정 등 행사 기획을 총괄하여 주신 이규홍 학술위원장님께 감사드립니다.

오늘 발표자와 토론자는 우리 학회를 대표하는 학계, 법원, 특허청, 변호사, 변리사 등 각계의 학회원들을 지역별 균형을 고려하여 선정하였습니다. 다만, 발표자나 토론자의 의견은 과거, 현재, 미래의 소속 기관 또는 당사자(의뢰인)의 의견과는 무관하며 각 개인의 학문적인 견해에 불과함을 밝힙니다. 우리 학회의 아름다운 전통인 쟁점에 대한 치열하고 깊이 있는 토론이 오늘 세미나에서도 이어질 것으로 생각하며 발표자와 토론자의 활약을 기대합니다. 참석자 여러분의 좋은 질문도 기대합니다.

세미나에 참석해 주신 모든 분들 그리고 장차 온라인으로 수강하실 모든 분들께 다시 한번 깊이 감사드리며, 우리 학회 가을 공개세미나에서도 뵈 수 있기를 기대합니다. 감사합니다.

2023. 2. 25.

한국특허법학회 회장 김 동 준

축 사



안녕하십니까. 특허법원장 김용석입니다. 오늘 특허법원 국제지식재산권법연구센터가 한국특허법학회와 공동으로 주최하는 ‘2022 TOP 10 특허판례 세미나’에 연구센터장으로 참석하여 인사드립니다. 직접 이 자리에 함께 해 주시거나 온라인으로 참여해 주시는 모든 분들 진심으로 환영합니다.

우리는 인류에게 유례없는 고난과 역경을 초래한 코로나 팬데믹(pandemic)의 종식이 전망되는 시점에서 있습니다. 전인류는 역량과 지혜를 모아 직면한 공동의 위기를 슬기롭게 극복할 수 있었고, 위기 극복의 원동력은 바로 과학기술의 발전에 있었음을 우리는 잘 알고 있습니다. 코로나 팬데믹으로부터 촉발된 뉴 노멀(new normal) 시대로의 전환을 앞둔 이때에 과학기술 발전의 근간이 되는 지식재산의 보호와 그에 관한 법적 분쟁의 적절하고 합리적인 해결은 그 무엇보다 중요하다고 할 것입니다.

특허법원은 1998년 아시아 최초의 지식재산 전문법원으로 개원한 이래 양적, 질적으로 큰 성장을 이룩하면서 국내외에서 지식산업 중심 사회를 선도하는 역할을 충실히 담당하여 왔습니다. 2017년 설립된 특허법원 국제지식재산권법연구센터 역시 매년 심도 있는 연구를 거쳐 그 성과물들을 꾸준히 발표해 왔습니다. 우리 연구센터는 지난해 ‘각국의 특허법상 간접침해에 대한 연구’ 그리고 ‘각국의 직무발명에 관한 비교법적 연구’를 주제로 한 2건의 연구보고서를 발간하였고, ‘기술적 표장 및 사용에 의한 식별력에 관한 비교법적 연구’ 및 ‘디자인의 물품성 요건 및 유사 판단기준에 관한 비교법적 연구’를 주제로 연구를 진행하여 올해 보고서를 출간할 예정입니다.

한국특허법학회는 2004년 설립된 이래 매년 여러 차례 정기 학회를 개최하고 연구 성과를 출간하여 공유함으로써 우리나라 특허법 발전에 지대한 기여를 해 온 것으로 알고 있습니다. 특허법원 국제지식재산권법연구센터가 2019년부터 올해에 이르기까지 세미나의 공동주최자로서 특허법률문화의 발전이라는 목표를 향하여 한국특허법학회와 함께 나아갈 수 있어 매우 기쁘게 생각합니다. 오늘 주제인 ‘특허발명의 고유성(inderency)에 의한 신규성 부정 여부’, ‘결정형 발명의 진보성 부정 여부’, ‘분할출원 절차와 공지예외’, ‘미완성 발명과 기재불비’ 등에 관하여 심도 있고 발전적인 논의가 이루어지길 기대합니다. 아울러 매년 시의적절한 주제를 깊이 있게 다루어 실무계에 이바지 해 온 이 세미나에 우리 연구센터가 앞으로도 함께 할 수 있기를 희망합니다.

오늘 세미나 준비를 위해 많은 노력과 수고를 아끼지 않으신 김동준 한국특허법학회 회장님을 비롯한 임원진과 발표 및 토론으로 참여하시는 분들, 그리고 오프라인과 온라인으로 함께해 주시는 모든 분들께 건강과 평안이 함께하기를 기원합니다. 감사합니다.

2023. 2. 25.

특허법원장 김 용 석

축 사



「2022 TOP10 특허판례 세미나」에 참석해 주신 여러분 반갑습니다.
대한변호사협회 협회장 이종엽 변호사입니다.

오늘 ‘2022년 주요 특허판례’를 주제로 한국특허법학회, 특허법원 국제지식재산권법연구센터, 대한변리사회와 함께 공개세미나를 개최하게 되어 매우 기쁘게 생각합니다. 세미나 개최를 위해 애써주신 김동준 한국특허법학회 학회장님을 비롯한 모든 관계자분들께 진심으로 감사드리며, 바쁘신 중에도 발제와 토론을 맡아주신 전문가 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

지금 우리는 ‘대전환의 시대’를 살고 있습니다. 4차 산업혁명에 따른 급격한 기술의 발전은 산업 분야에서 일대 전환을 촉발하였으며, 코로나 팬데믹은 그 변화의 속도를 더욱 가속화하여 우리 삶의 방식과 기준을 전체적으로 변화시키고 있습니다.

이러한 변화와 도전에 적극적으로 대응하며, 대전환의 시대를 선도하기 위해서는 지식재산을 창출하고, 이를 효과적으로 보호하는 것이 무엇보다 중요합니다.

지식재산권 보호를 위한 정당한 입법과 판례의 정립을 위해 학계의 지식재산 전문가와 실무진들이 모여 끊임없이 사례를 연구하고 분석하여야 하는 이유가 여기에 있습니다.

그런 면에서 주요 판결을 선정하여, 분석하고 이를 통해 지식재산권 관련 판례 기준과 원칙에 대하여 논의하기 위해 매년 개최되는 특허판례 세미나는 큰 의미가 있습니다. 오늘 세미나에서는 ‘특허발명의 고유성에 의한 신규성 부정 여부’, ‘결정형 발명의 진보성 부정 여부’, ‘분할출원 절차와 공지예외’, ‘미완성 발명과 기재불비’를 주제로 발표와 토론이 이루어질 예정입니다. 오늘 주제로 선정된 판례의 쟁점을 중심으로 특허 관련 제도에 대한 심세하고 발전적인 논의가 이루어지기를 기대합니다.

나아가 오늘의 토론이 지식재산권 보호 토양의 밑거름이 되고, 지식재산권 강국으로 내딛는 데 큰 기여를 할 수 있기를 바랍니다.

다시 한번 참여해주신 모든 분들께 감사드리며,
여러분 모두의 건승을 기원합니다.

감사합니다.

2023. 2. 25.

대한변호사협회
협회장 이종엽

축 사



안녕하십니까? 반갑습니다. 대한변리사회 회장 홍장원입니다.

먼저 오늘 이렇게 특허법을 비롯한 지적재산권법의 법리 발전에 기여하는 다양한 관련 학계의 전문가 여러분들을 직접 뵙고 인사드릴 수 있는 뜻깊은 기회를 갖게 되어 영광으로 생각합니다.

이번 행사를 주최하고 준비해 주신 사단법인 한국특허법학회 김동준 회장님을 비롯한 여러 관계자 분들과 바쁘신 와중에 어려운 시간을 내어 발표와 토론을 맡아주신 전문가분들께 감사의 말씀을 드립니다.

모두 알고 계시겠지만 4차 산업혁명 시대를 맞이한 지금의 기술사회에서 특허와 발명은 단순한 경제 발전요소가 아닌 국가의 사활이 걸린 핵심 요소가 되었습니다.

기술은 급속도로 첨단화되고 융·복합화되고 있습니다. 그렇기에 우리나라의 미래를 이끌 기술들에 대한 판결은 매우 중대한 사안입니다. 이러한 기술적 사안을 대함에 있어 특허전문가들의 협력은 필수적입니다. 기술이 경쟁력인 시점에 국내 시장을 넘어 세계 시장에서 경쟁할 수 있도록, 우리의 자산을 확실하게 지킬 수 있도록 기술과 특허에 능통한 전문가들의 도움이 필요합니다.

이러한 의미에서 오늘 이 자리는 다양한 직역 속 특허전문가들이 모여 지난 한 해 동안 지적재산권법에 있어 유의미했던 주요판결 사례를 소개하고 이와 관련한 의견을 교류하는 뜻깊은 자리입니다.

지난 한 해 동안의 주요판결 내용을 전문가분들과 함께 점검하는 동시에 우리나라 지식재산법이 더욱 발전해 나갈 수 있는 방향을 공유하며 과학기술을 기반으로 한 미래 국가성장의 원동력도 발견할 수 있을 것입니다.

모쪼록 오늘 세미나가 우리나라 경제 발전에 도움이 되고, 건전한 지식재산 시장환경 조성에 이바지할 것으로 기대합니다.

저희 변리사회 또한 특허청 등 관련 부처와 학계 관계자 간의 소통을 함께 추진해나가면서 소중한 지식재산을 보호할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

이 자리에 참석하신 모든 분들의 앞날에 큰 발전이 함께하길 기원합니다.

감사합니다.

2023. 2. 25.

대한변리사회 회장 홍 장 원

프로그램 안내

사회: 김광남 서울고등법원 고법판사

시 간	구 분	프 로 그 램											
13:30~14:00		등 록											
14:00~14:20		개회식											
14:20~15:10	Session 1	고유성(inherency)에 의한 신규성 부정 여부 <small>(대법원 2017후1304 판결)</small>											
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">사 회</td> <td style="width: 20%;">윤태식</td> <td style="width: 60%;">부산지방법원 부장판사</td> </tr> <tr> <td>주제발표</td> <td>양인수</td> <td>특허청 과장</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">지정토론</td> <td>김영기</td> <td>특허법원 고법판사</td> </tr> <tr> <td>김승조</td> <td>법무법인 클라스 변리사</td> </tr> </table>	사 회	윤태식	부산지방법원 부장판사	주제발표	양인수	특허청 과장	지정토론	김영기	특허법원 고법판사	김승조	법무법인 클라스 변리사
		사 회	윤태식	부산지방법원 부장판사									
		주제발표	양인수	특허청 과장									
지정토론	김영기	특허법원 고법판사											
	김승조	법무법인 클라스 변리사											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">사 회</td> <td style="width: 20%;">윤태식</td> <td style="width: 60%;">부산지방법원 부장판사</td> </tr> <tr> <td>주제발표</td> <td>정차호</td> <td>성균관대학교 교수</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">지정토론</td> <td>김종석</td> <td>김앤장 법률사무소 변호사</td> </tr> <tr> <td>박길채</td> <td>특허법인 태평양 변리사</td> </tr> </table>	사 회	윤태식	부산지방법원 부장판사	주제발표	정차호	성균관대학교 교수	지정토론	김종석	김앤장 법률사무소 변호사	박길채	특허법인 태평양 변리사		
사 회	윤태식	부산지방법원 부장판사											
주제발표	정차호	성균관대학교 교수											
지정토론	김종석	김앤장 법률사무소 변호사											
	박길채	특허법인 태평양 변리사											
15:10~16:00	Session 2												
16:00~16:20		쉬는 시간											
16:20~17:10	Session 3	특허법상 분할출원의 공지에외주장 <small>(대법원 2020후11479 판결)</small>											
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">사 회</td> <td style="width: 20%;">김지수</td> <td style="width: 60%;">특허청 국장</td> </tr> <tr> <td>주제발표</td> <td>이주환</td> <td>한국지식재산연구원 전문위원</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">지정토론</td> <td>김관식</td> <td>한남대학교 교수</td> </tr> <tr> <td>이경열</td> <td>특허청 과장</td> </tr> </table>	사 회	김지수	특허청 국장	주제발표	이주환	한국지식재산연구원 전문위원	지정토론	김관식	한남대학교 교수	이경열	특허청 과장
		사 회	김지수	특허청 국장									
		주제발표	이주환	한국지식재산연구원 전문위원									
지정토론	김관식	한남대학교 교수											
	이경열	특허청 과장											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">사 회</td> <td style="width: 20%;">김지수</td> <td style="width: 60%;">특허청 국장</td> </tr> <tr> <td>주제발표</td> <td>장현진</td> <td>김앤장 법률사무소 변호사</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">지정토론</td> <td>박태일</td> <td>서울서부지방법원 부장판사</td> </tr> <tr> <td>신동환</td> <td>특허청 과장</td> </tr> </table>	사 회	김지수	특허청 국장	주제발표	장현진	김앤장 법률사무소 변호사	지정토론	박태일	서울서부지방법원 부장판사	신동환	특허청 과장		
사 회	김지수	특허청 국장											
주제발표	장현진	김앤장 법률사무소 변호사											
지정토론	박태일	서울서부지방법원 부장판사											
	신동환	특허청 과장											
17:10~18:00	Session 4												
18:00~18:10		폐회식											

목 차

2022 TOP 10 특허판례 세미나

제1판례	고유성(inherency)에 의한 신규성 부정 여부(대법원 2017후1304 판결) / 1	
	발표문	5
	지정토론문 1	41
	지정토론문 2	47

제2판례	대법원 2018후10923 판결이 새롭게 제시한 결정형 발명의 진보성 법리 / 51	
	발표문	55
	지정토론문 1	83
	지정토론문 2	88

제3판례	특허법상 분할출원의 공지에외주장(대법원 2020후11479 판결) / 91	
	발표문	95
	지정토론문 1	142
	지정토론문 2	145

제4판례	투여용법·용량발명 및 식물발명의 완성과 명세서 기재요건(특허법원 2021허3772 판결 및 특허법원 2020허5030 판결) / 151	
	발표문	155
	지정토론문 1	183
	지정토론문 2	191

제5판례	파라미터 발명에 대한 소고(대법원 2017후1298 판결) / 199	
-------------	---	--

제6판례 제시된 선행문헌을 근거로 발명의 진보성이 부정되는지 판단하는 방법(대법원 2019후12094 판결) / 217

제7판례 제조방법이 기재된 청구항의 해석: 대법원 2022. 1. 14. 선고 2019 후11541 판결 / 226

제8판례 당사자계 심결취소소송에서의 무권리자 특허출원의 증명책임 (대법원 2022. 11. 17. 선고 2019후11268 판결) / 239

제9판례 명세서 기재 중 ‘인용에 의한 포함(incorporation by reference)’ (특허법원 2021허3994 판결) / 250

제10판례 경업(전직)금지약정의 유효요건에 관한 소고 -‘대가의 제공’을 중심으로- (서울고등법원 2021나2047647 판결, 서울중앙지방법원 2022 카합38 결정) / 275

* 번호의 순서와 판결의 중요도는 무관합니다.

* 1~4번 판결은 세미나 현장에서 발표 및 토론됩니다.

제1판례

고유성(inherency)에 의한 신규성 부정 여부

(대법원 2017후1304 판결)

2022 TOP 10
PATENT
DECISIONS
SEMINAR



SESSION 1

특허발명의 고유성(inherency)에 의한 신규성 부정 여부

대법원 2021. 12. 30. 선고 2017후1304 판결

사회자



윤태식

부산지방법원 부장판사

윤태식 판사는 부산지방법원 부장판사이다. 그는 특허법원 판사, 대법원 재판 연구관(지적재산권조), 서울중앙지방법원 민사합의부(지적재산권 전담부) 재판장을 역임하고 2020년 서울동부지방법원 법원장으로 재직하였다. 그는 판례중심 특허법, 디자인보호법-디자인 소송 실무와 이론, 특허법-특허 소송 실무와 이론, 저작권법, 부정경쟁방지법 등을 저술하였다.

발표자



양인수

특허청 과장

양인수 과장은 현재 특허청 부정경쟁조사팀장으로 근무 중이다. 1998년 기술고시로 특허청에 입사하여, 특허심사관, 특허심판원 심판관, 심판정책 서기관, 의료기술심사과장, 대전지방검찰청 특허수사자문관, 대법원 특허조사관 등을 역임하였다. 한양대학교 화학공학 학사, KDI 국제정책대학원 공공정책학 석사, 미국 워싱턴 주립대 법학 석사 LL.M., 충남대학교 지적재산권법학 박사학위를 취득하였다.

지정토론자



김영기

특허법원 고법판사

김영기 판사는 고려대학교 법과대학 학사, 석사(전공: 행정법)를 마치고 미국 UCLA 대학에서 IP 전공으로 LL.M. 학위를 받았다. 그는 법관으로 약 17년을 재직하며, 미국 EDTX 연방법원 Fellowship, 법원행정처 사법정책심의관, 서울중앙지방법원 지식재산 전문재판부 판사를 거쳐 현재 특허법원 고법판사로 재직중이다. 그는 최승재·김영기·박현우 공저 「신미국특허법」의 공저자이다.



김승조

법무법인 클래스 변리사

김승조 변리사는 제27회 기술고시에 합격하고 1992년부터 20여년간 특허심사관, 심판관 및 특허법원 기술심리관으로 근무하였고, 2011년부터 2020년 초까지 법무법인(유한) 을촌에서 변리사로서 근무한 후 개인 특허법률사무소를 운영하다가 현재는 법무법인(유한) 클래스에서 변리사로 근무하고 있다. 2002년 University of Washington School of Law에서 법학석사 학위(IP LL.M.)를, 2013년 충남대에서 특허권의 정정제도에 관한 연구로 법학박사 학위를 받았다.



고유성(inherency)에 의한 신규성 부정 여부

- 대법원 2021. 12. 30. 선고 2017후1304 판결[등록무효(특)] 상고기각 -

양 인 수

〈목 차〉	
I. 사안의 개요 1. 사건의 경위 2. 이 사건 특허발명 3. 이 사건 특허발명과 선행발명의 대비	3. 고유성의 증명의 기준 4. 고유성을 증명하는 증거 5. 대상판결의 검토
II. 판시내용 1. 적용 법리 2. 구체적 판단 내용(신규성 판단 부분)	IV. 고유성에 관한 추가 검토사항 1. 고유성(고유적 개시)과 암시적 개시와의 관계 2. 진보성 판단에서의 고유성 3. 고유성을 고려한 신규성 판단의 각종 발명 유형으로의 적용
III. 대상판결의 검토 1. 신규성 요건 및 그 취지 2. 신규성 판단에서 고유성	V. 맺음말

I. 사안의 개요

1. 사건의 경위

가. 원고는 2016. 1. 11. 특허심판원 2016당72호로 피고들을 상대로 “이 사건 발명은 선행발명 1에 의해 신규성이 부정되고, 또한 통상의 기술자가 선행발명들로부터 용이하게 도출할 수 있는 것이므로 진보성이 부정된다. 나아가 이 사건 발명은 특허법 제43조 제3항 제1호 및 제42조 제4항에 위배된다.”라고 주장하면서 이 사건 특허발명에 대하여 무효심판을 청구하였다.

나. 특허심판원은 2016. 5. 30. “이 사건 발명은 특허법 제43조 제3항 제1호 및 제42조 제4항에 위배되지 않는다. 이 사건 발명은 선행발명들과 차이가 있으므로 신규성이 부정되지 아니하고, 선행발명들에 의하여 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 없는 것이므로 진보성이 부정되지 않는다.”는 이유로 원고의 무효심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

다. 원고는 이에 불복하여 심결취소소송을 제기하였고, 특허법원은 2017. 5. 19. 선고 2016허4931 판결에서, 특허법 제42조 제3항 및 제42조 제4항 제1호에 위배되지 아니하고, 선행발명들에 비추어 신규성 및 진보성이 인정된다고 판단하였다.

라. 원고는 다시 불복하여 대법원에 상고하였으나, 대법원은 2021. 12. 30. 선고 2017후1304 판결에서, 원심의 청구범위 해석에 오류가 없고, 이 사건 발명은 기재요건을 충족하고, 신규성 및 진보성이 인정된다고 한 원심의 판단에도 오류가 없다고 하였다.¹⁾

1) 관련 침해소송사건인 대법원 2022. 1. 27. 선고 2019다277751 판결에서, 대법원은, 우선 청구범위

2. 이 사건 특허발명

가. 특허청 심사이력

특허청에 특허출원번호 제10-2006-7027264호로 출원되어, 심사과정에서 기재불비만 지적 후 등록된 것으로(등록번호 제10-0767395호), 이권 무효심판 및 관련 침해소송사건¹⁾이 제기되었다. 본건은 분할출원으로서 그 원출원의 경우 제10-2002-7004671호로 특허출원이 이루어졌고, 심사과정에서 기재불비만 지적 후 등록(무효심판 등 없음)되었다.

주요국의 특허청의 출원(심사) 내역을 보면, 일본에서는 JP 03348154 B2로 등록되었고(우리나라 원출원 등록항과 유사, 선행발명들 미검토), 유럽에서도 EP 1231294 B1로 등록되었으며(복합 구조물 제조방법, 제조장치 및 복합구조물(내부변형 위주 특정)로 구성됨), 미국에서도 US 7553376 B2(복합구조물 제조장치만 특정) 및 US 7993701 B2(복합구조물 제조방법 및 복합구조물(내부변형 위주 특정)로 구성됨)로 각각 등록되었다.

나. 청구범위

【청구항 1】기재 표면에 세라믹 또는 반금속과 같은 취성 재료로 된 구조물이 형성된 복합 구조물로서,

상기 구조물은 다결정이고,

상기 결정끼리의 계면에는 유리층으로 된 입계층이 존재하지 않고,

또한 상기 구조물의 일부는 상기 기재 표면으로 먹어 들어간 앵커(anchor)부로 되어 있고,

상기 구조물의 평균 결정자 크기가 5nm 이상 500nm 이하이고,

치밀도가 70% 이상 100% 이하인 것을 특징으로 하는 복합 구조물.

청구항 3]제1항에 있어서, 상기 구조물의 평균 결정자 크기가 5nm 이상 100nm 이하이고, 치밀도가 95% 이상 100% 이하인 것을 특징으로 하는 복합 구조물.

【청구항 4】제1항에 있어서, 상기 구조물의 평균 결정자 크기가 5nm 이상 50nm 이하이고, 치밀도가 99% 이상 100% 이하인 것을 특징으로 하는 복합 구조물.

【청구항 2, 6 내지 10】종속항 기재 생략

【청구항 5】삭제

해석 및 침해여부와 관련하여, 「원심은 판시와 같은 이유로 명칭을 “복합 구조물”로 하는 395 특허 제1, 3항의 구성요소 중 “다결정”은 계면 등에 비정질 및 파쇄되지 않는 원료 미립자 등이 존재하지 않거나 그 비율이 미미하여 구조체가 실질적으로 결정자들로만 이루어진 것이고, “결정끼리의 계면”은 결정자들 사이에 형성된 어느 정도의 폭을 가질 수 있는 영역을 의미하여 결정들 사이에 형성된 틈인 공극도 포함한다고 해석하고, 피고의 침해대상제품이 결정끼리의 계면에 유리층으로 된 입계층이 존재하지 않는 다결정질로 이루어진 것으로 단정하기 어렵다고 하여 이 사건 395 특허 제1, 3항 발명에 대한 침해를 부정하였다. 이러한 원심판결에 오류는 없다고 하였다.»고 하였다. 다음으로 권리 남용 항변과 관련하여 대법원은, 「피고의 침해대상제품이 395 특허 제1, 3항 발명을 침해하지 않는다는 원심판결이 타당한 이상, 위 특허발명의 등록무효 여부에 관한 나머지 상고이유에 대하여는 나아가 판단하지 않는다.»고 하였다.

3. 이 사건 특허발명과 선행발명의 대비

가. 선행발명 1은 “에어로졸 디포지션 방법에 의해 형성된 PZT 후막의 미세구조 및 전기적 특성”이라는 제목의 논문으로, 공지된 물건 그 자체가 아니라 공지된 문헌이어서, 선행발명 1에서 대비대상이 되는 것은 선행발명 1에 제시된 제조방법에 의하여 제조된 막 형상 구조물이다.

나. 이 사건 제1항 발명과 선행발명 1은 모두 취성 재료 미립자를 상온에서 고속 분사하여 기재 표면에 충돌시킴으로써 미립자를 변형 또는 파쇄하여 제작된 막 형상 구조물에 관한 것이라는 점에서 공통되고, 그 결과 입자간 결합력이 더 높은 복합 구조물이 형성된다.

다. 다만, 이 사건 제1항 발명은 ‘결정끼리의 계면에 유리층으로 된 입계층이 존재하지 않는 것’을 구성요소로 하는 반면, 선행발명 1에는 이에 대응하는 기재가 없고(차이점 1), 이 사건 제1항 발명은 ‘구조물의 일부가 기재 표면으로 먹어 들어간 앵커부’를 구성요소로 하는데, 선행발명 1에는 ‘100-150nm 두께의 손상층은 증착되는 동안 초미세 PZT 입자들의 기계적 충격(anchor)부로 되어 있다’고 기재되어 있다(차이점 2).

II. 판시 내용

1. 적용 법리

물건의 발명에서 이와 동일한 발명이 그 출원 전에 공지되었거나 공연히 실시되었음이 인정되면 그 발명의 신규성은 부정된다. 특허발명에서 구성요소로 특정된 물건의 구성이나 속성이 선행발명에 명시적으로 개시되어 있지 않은 경우라도 선행발명에 개시된 물건이 특허발명과 동일한 구성이나 속성을 갖는다는 점이 인정된다면, 이는 선행발명에 내재된 구성 또는 속성으로 볼 수 있다. 이와 같은 경우 특허발명이 해당 구성 또는 속성으로 인한 물질의 새로운 용도를 특허의 대상으로 한다는 등의 특별한 사정이 없는 한 공지된 물건에 원래부터 존재하였던 내재된 구성 또는 속성을 발견한 것에 불과하므로 신규성이 부정된다. 이는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)이 출원 당시에 그 구성이나 속성을 인식할 수 없었던 경우에도 마찬가지이다. 또한 공지된 물건의 내재된 구성 또는 속성을 파악하기 위하여 출원일 이후 공지된 자료를 증거로 사용할 수 있다.

한편, 선행발명에 개시된 물건이 특허발명과 동일한 구성 또는 속성을 가질 수도 있다는 가능성 또는 개연성만으로는 두 발명을 동일하다고 할 수 없고, 필연적으로 그와 같은 구성 또는 속성을 가진다는 점이 증명되어야 한다. 즉, 선행발명이 공지된 물건 그 자체일 경우에는 그 물건과 특허발명의 구성을 대비하여 양 발명이 동일한지 판단할 수 있으나, 선행발명이 특정 제조방법에 의해 제작된 물건에 관한 공지된 문헌인 경우, 선행발명에 개시된 물건은 선행발명에 개시된 제조방법에 따라 제조된 물건이므로, 선행발명에 개시된 제조방법에 따랐을 경우 우연한

결과일 수도 있는 한 실시례가 위와 같은 구성 또는 속성을 가진다는 점을 넘어 그 결과물이 필연적으로 해당 구성 또는 속성을 가진다는 점이 증명되어야 선행발명과 특허발명이 동일하다고 할 수 있다.

2. 구체적 판단 내용(신규성 판단 부분)

1) 이 사건 제1항 발명의 명세서에는 사전처리를 통하여 취성 재료 미립자에 내부 변형을 부여하는 것이 바람직하다는 내용이 기재되어 있으나, 선행발명 1에는 이에 관한 언급이 없고, 이 사건 제1항 발명은 ‘원료 미립자의 파쇄로부터 재결합까지가 순간적으로 행해지기 때문에 결합 시에 미세 단편 입자들의 표면 부근에서 원자의 확산이 거의 일어나지 않고, 따라서 결정자끼리의 계면의 원자 배열에 흐트러짐이 없으며, 용해층인 입계층(유리층)은 거의 형성되지 않는다’고 그 결합 원리를 설명하는 반면, 선행발명 1은 위와 같은 우수한 효과를 내는 실제 결합 메커니즘은 규명되지 않았다고 하고 있다.

2) 한편, 이 사건 특허발명의 공동발명자 중 1인인 아케도 준이 이 사건 특허발명의 우선일인 1999. 10. 12. 이후인 2002년경 공동저자로 발표한 선행발명 1과 동일한 제막 방식의 막 형상 구조물에 관한 논문 “미립자, 초미립자의 충돌 고화 현상을 이용한 세라믹 박막 형성 기술”(갑 제12호증)에서는, 선행발명 1의 막 형상 구조물에 대한 TEM(투과전자현미경) 촬영 사진과 이보다 더 개선된 방식인 HR TEM(고분해능 투과전자현미경) 촬영 사진을 개시하고[도6(a),(b)] ‘이들은 가열 없이 Si 기판 상에 실온 성막된 PZT 후막의 열처리 전후의 TEM 이미지이다. 막 안에 원료분말의 형태는 관찰되지 않고, 각각의 결정은 서로 결합되어 치밀한 막을 형성하고 있다. 또한 막 안에는 원료분말에 가까운 크기의 결정자가 부분적으로 보이지만, HR TEM 이미지 또는 전자선 회절 이미지로부터도 결정자 간, 입자 간에 비정질층이나 상이한 모양은 거의 볼 수 없었고, 전체적으로 20nm 이하의 미세결정으로 구성되어 있다’고 설명하고 있다. 즉, 위 논문에 의하면 선행발명 1에 개시된 사진의 막 형상 구조물 역시 결정자 사이의 계면에 비정질층인 입계층이 존재하지 않는다는 것이다.

3) 그런데 위 논문에 의하면 선행발명 1에 기재된 제조방법을 따른 하나의 실시례가 유리층으로 된 입계층이 존재하지 않는 구성을 가진다는 점은 알 수 있지만, 더 나아가 선행발명 1에 기재된 제조방법을 따랐을 때 필연적으로 비정질층이 존재하지 않는 결과물에 도달할 것 인지를 알 수 있는 자료는 없다. 오히려, 선행발명 1은 원료 미립자의 사전처리 공정을 언급하고 있지 않은 반면, 이 사건 제1항 발명의 명세서에서는 사전처리를 통한 내부 변형의 중요성을 강조하고 있을 뿐만 아니라 적절한 내부 변형의 정도(0.25~2.0%)와 방법 등까지 기재하는 등으로 비정질층이 부존재하는 복합 구조물을 성공적으로 제조하기 위한 제조방법을 더 구체적으로 공개하고 있다.

4) 이러한 점에 비추어 보면, 비정질층의 부존재가 선행발명 1에 개시된 막 형상 구조물의 내

재된 구성이라는 점이 증명되었다고 보기 어려우므로, 두 발명이 동일하다고 할 수 없다. 따라서 차이점 2에 관하여 나아가 살필 필요 없이 이 사건 제1항 발명의 신규성이 부정되지 않는다.

III. 대상판결의 검토

1. 신규성 요건 및 그 취지

가. 신규성 요건

특허법 제29조 제1항에서는 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명, 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용할 수 있는 발명을 제외하고는 특허 받을 수 있다고 하여 신규성 상실사유를 규정하고 있다.

신규성 판단방법과 관련하여 판례는, “청구항의 구성과 공지기술을 대비하여 구성요소가 동일한가 여부에 의하여 판단하고 발명의 효과도 참작하되 구성요소에 차이가 있더라도 그 차이가 과제 해결을 위한 구체적인 수단에서 주지관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 서로 동일하다고 하여야 한다.”고 하고 있다.²⁾

나. 신규성 요건의 취지

부싯돌로 불을 일으키는 것은 신석기 시대부터 사용해 오던 방법이다. 그런데, 어떤 발명가가 “강철에 부딪히면 부싯돌 가장자리가 철을 노출시키는 강철 입자를 깎아내어 대기에서 산소와 반응하여 발화된다.”고 하는 기전 또는 속성을 발견하여, “산소의 존재 하에 부싯돌로 불을 일으키는 방법”을 발명하였다고 하자. 위와 같이 고유한 속성을 발견한 것이 종래에는 알려지지 않는 기술적 사상이라고 하여 신규성을 인정하고 특허를 부여하게 되면, 인류가 오래 시절부터 누려왔던 퍼블릭 도메인을 어떤 발명가 개인에게 귀속시켜버리는 결과를 초래할 것이다.³⁾

신규성 요건의 취지가, 발명과 그 공개의 인센티브를 부여하고, 산업발전을 도모하고자 하는 것

2) 대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후472 판결 등 참조.

3) “Humans lit fires for thousands of years before realizing that oxygen is necessary to create and maintain a flame. The first person to discover the necessity of oxygen certainly could not have obtained a valid patent claim for “a method of making fire by lighting a flame in the presence of oxygen.” Even if prior art on lighting fires did not disclose the importance of oxygen and one of ordinary skill in the art did not know about the importance of oxygen, understanding this law of nature would not give the discoverer a right to exclude others from practicing the prior art of making fires.”(EMI Group North America, Inc. v. Cypress Semiconductor Corp. (268 F.3d 1342) (Fed. Cir. 2001)).

이고(특허법 제1조), 이미 공개된 발명에 대해서는 굳이 그 이용을 제한하는 효과를 가지는 특허권을 인정하면서까지 인센티브를 부여할 필요는 없고, 따라서 출원시점에서 공개되어 있는 발명에 대해서는 특허권의 부여를 부정하는 신규성의 요건이 설계되어 있다고 할 수 있다. 그러나 신규성 요건이 달성해야 할 역할이, 이와 같은 특허권이라는 인센티브를 부여할 필요가 없는 것을 걸러내는 기능에만 제한된다고 볼 수 없다. 특허제도의 목적은 산업발전에 있는 것이지만, 특허제도가 일정 기간이 정해진 특허권을 부여하는 것에 의해 달성하려고 하는 산업발전은, 결국에 공중이 이용 가능한 퍼블릭 도메인(public domain)의 양성에 의해 달성되는 것이라고 할 수 있다. 이른바 ‘산업발전=퍼블릭 도메인의 양성’이 특허제도의 궁극적인 목적으로서, 특허권 부여는 그 목적을 위한 도구적 수단이고, 그 의미로 특허권의 보호는 이차적 목적에 머문다는 이해가 가능하다. 이와 같은 견해에서는, 신규성 요건에서, 퍼블릭 도메인의 보호라고 하는 기능, 즉 일단 공중이 이용 가능한 퍼블릭 도메인을 특허권이라고 하는 금지권의 밖에 위치시킨다고 하는 기능을 찾을 수 있다.⁴⁾

이와 같은 신규성 요건이 발휘하는 기능 중에서, 어느 것을 강조하는가에 따른 입장의 차이에 따라서, 공지기술에 소위 내재하고 있는 기술적 사상에 특허를 부여하여도 괜찮은 것인지가 문제 (즉, ‘내재적 동일의 문제’)에 대한 결론이 달라질 수 있다.⁵⁾ 만일 신규성 요건의 취지가, 우선 파악되는 기능 즉, 인센티브를 부여할 필요가 없는 기술적 사상을 구분하여 도려내는 기능을 목적으로 하는 것에 그치는 것이라면, 신규성 상실의 대상으로 되는 것은, 논리적으로 특허법이 특허를 부여하려고 하는 발명에 해당할 수 있는 것, 즉 기술적 사상이라고 하는 것이 될 것이다.⁶⁾ 그러나 다른 한편, 후자의 퍼블릭 도메인을 확보한다고 하는 신규성의 요건의 기능을 제1의 것으로 생각하는 입장에서는, 사실 그 혜택이 공중에게 이용 가능하게 된 것에 대하여, 굳이 특허를 부여하여 공중으로부터 그 이용의 기회를 박탈해야만 하는 것인가라는 취지를 파악할 수 있는 것이기 때문에, 종래에 아직 기술적 사상이 발견되지 않았다 하더라도, 그 효과를 공중이 향유 가능한 것인 경우에는, 신규성은 상실된다고 이해하는 것이 된다. 이것은 고유적 개시에 의한 ‘내재적 동일성’을 긍정하는 입장이라고 할 수 있다. 전자의 이해, 즉 공지기술과 기술적 사상이 다르다면, 신규성을 긍정해야 한다고 하는 입장은, 창작물(=기술적 사상)을 보호하기 위해서는 퍼블릭 도메인에 대한

4) 田村善之, “新規性要件の機能 -パブリック・ドメイン・アプローチによる内在同一問題に関する一考察-”, 『パテント』, Vol. 75・No. 7(2022), 25면.

5) 고유성에 의한 동일성의 판단기준과 관련하여, 일본의 경우 우리나라와 같이 ‘발명’의 정의 규정을 가지고 있어서, 고유한 속성에 해당하는지 여부에 의한 ‘실질적(내재적) 동일’의 의미는 기본적으로 발명까지 비교하는 ‘발명(기술적 사상)의 동일성’ 입장일 것이다. 유럽특허청에서도 용도발명에 관한 것이기는 하지만, “기술적 특징이 이용가능하지 않다면, 예를 들어 그 기술적 효과가 고유한 속성에 관한 것이라 하더라도, 신규성이 부정되지 않는다.”라고 판시한 확대심판부 심결(EPO 1989. 12. 11. G 2/88)을 보면, 물질적인 동일성 및 그 고유적인 효과의 동일성을 파악하지 않고, 기술적 사상(용도)의 공중이 이용가능 여부(공지여부)를 판단하는 점에서, 기술사상의 동일성에 가깝다고 할 수 있다. 미국에서는 심사기준과 판결례를 통해서 보면, 사상의 동일성이 아닌 ‘물과 방법의 동일성’을 채택하고 있는 것으로 보인다.

6) 실제, 특허법 제29조 제1항은, 신규성은 간행물 등에 기재된 발명에 기초하여 판단되는 것이고, 또한 특허법 제2조 제1항은 “이 법률에서 발명이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다.”고 정의하고 있기 때문에, 이들 조문의 문언상, 신규성의 기초로 되는 선행기술은 ‘기술적 사상’으로 파악되는 것에 한정된다고 하는 것이 그대로의 이해일 것이다.

침탈도 거부하지 않는 것으로도 볼 수 있다. 이러한 접근을 ‘창작물 어프로치’라고 부를 수 있고, 한편, 후자의 접근은 퍼블릭 도메인의 확보를 창작물의 보호에 우선하는 입장이기 때문에, ‘퍼블릭 도메인 어프로치’라고 부를 수 있을 것이다.⁷⁾

위의 두 가지 입장 중 어느 한 가지가 절대적으로 옳다고 할 수 없지만, 기본적으로는 퍼블릭 도메인 어프로치를 신규성의 일차적인 목적으로 보고 창작물 보호 어프로치는 도구적 개념으로 보되, 상황에 따라서 양자의 적절한 균형을 맞추는 것이 중요하다고 보인다.

한편, 선행기술이 특허발명인 경우에는 선발명과 후발명 간의 관계를 ‘기본발명’에 대한 ‘개량발명’이라고 하는 상황의 일 장면으로 보고, 신규성 인정여부의 판단에서 ‘개척발명에 대한 충분한 보상으로서 이후의 개량발명을 선발명과 중복되는 것으로 하여 신규성을 부정할 것인지’ 아니면 ‘개량발명에 대해서도 인센티브를 부여하여 추가적인 발전을 지속적으로 유도할 필요가 있는 기술 분야인지 여부’를 고려해야 할 것이다. 미국에서는, 2000년대 이후 연방순회항소법원은 종래의 입장을 바꾸어 화학분야나 유전공학분야, 식물특허분야 등에서 넓은 선행발명의 명세서에 명확히 개시되지 않은 하위개념의 후행발명이 선행발명의 침해를 구성하는지 여부를 판단함에 있어서는 선행발명의 권리범위를 좁게 보는 경향⁸⁾을 보이는데, 이러한 법리는 선행발명이 그 개시에 비하여 지나치게 넓은 권리범위를 가짐으로써 후행발명의 의지를 좌절시키는 부작용에 대한 고려에 기인한 것인데, 그 결과 상위개념의 속발명이 선행기술인 경우 그 고유적 개시(inherence)의 범위와 권리범위가 사실상 수렴하는 경향을 보이게 되었다고 한다.⁹⁾

어떤 대장장이가 철을 제련하여 망치질을 통하여 칼날의 강도가 증가된 칼을 제조하는 방법을 발명하였는데, 그 이후 그 과정을 잘 아는 대장장이가 망치질 중에 우연히 칼이 물에 빠져서 담금질이 되어 버렸는데, 그랬더니 칼날의 강도가 더 높아진다는 것을 알게 되어, 망치질과 담금질을 병행하여 칼을 제조하는 방법을 발명하였을 때, 칼날의 강도가 더 높아진 칼에 관한 후발명은 단순히 망치질한 것만의 필연적인 결과로 볼 수 없어 선발명에 비하여 신규성을 갖는 것인가? 다른 예로서, 어느 지자체의 조약돌 줍기 축제에서, 어떤 사람이 예쁜 조약돌을 찾기 위해 조약돌 해변을 열심히 파헤쳐 놓았고, 자신의 일에만 너무 열중한 나머지 파헤쳐 놓은 조약돌 더미에 ‘블랙 다이아몬드’가 함께 묻혀 있는 것을 인식하지 못하였다고 하자. 마침 그 옆을 지나가던 다른 제3자가 그 조약돌 더미 속을 뒤지는 중에, ‘블랙 다이아몬드’를 발견했다면, 그 블랙 다이아몬드는 누가 소유해야 적당한 것일까?

7) 田村善之, 앞의 논문, 26면.

8) *Sitrick v. Dreamworks, LLC*, 516 F.3d 993 (Fed. Cir. 2008); *Auto. Techs. Int'l, Inc. v. BMW of N. Am., Inc.*, 501 F.3d 1274 (Fed. Cir. 2007); *Liebel-Flarsheim Co. v. Medrad, Inc.*, 481 F.3d 1371 (Fed. Cir. 2007); *Lizardtech, Inc. v. Earth Res. Mapping, Inc.*, 424 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2005); *Chiron Corp. v. Genentech, Inc.*, 363 F.3d 1247 (Fed. Cir. 2004); *Plant Genetic Sys. N.V. v. DeKalb Genetics Corp.*, 315 F.3d 1335 (Fed. Cir. 2003) 등.

9) 조영선, “이용발명과 이용침해의 법률문제”, 『특허소송연구』 제6집, 특허법원(2012), 454-455면.

2. 신규성 판단에서 고유성

가. 고유성(inherency)

1) 고유성(inherency)의 의미

대상판결에서 “원래부터 존재하였던 내재된 구성 또는 속성”이라고 판시하였는바, 그 판시 중 ‘원래부터 존재하였던’이라는 표현은 ‘고유한’ 또는 ‘고유적인’이라는 것을 의미하는 것으로 보인다. ‘inherent’의 사전 상 정의를 보면, 구글 사전에 의하면 “어떤 대상 내에 영구적, 필수적 또는 특징적 속성으로서 존재하는(existing in something as a permanent, essential, or characteristic attribute)”으로 정의하고 있고, 캠브리지 사전¹⁰⁾은 “어떤 대상의 자연적인 또는 기본적인 부분으로서 존재하는(existing as a natural or basic part of something)”으로 정의하고 있다.¹¹⁾ 따라서, ‘inherent’는 우리말로로는 단순히 ‘내재하는’이라는 의미가 아니고, ‘고유한 속성으로 내재하는¹²⁾’이라는 표현이 적합하고, 명사로서 ‘inherency’는 ‘내재하는 고유의 성질(또는 본래의 속성)’이라는 용어가 적합해 보인다. 단순히 내재하고 있다는 의미만을 가지는 ‘내재성’은 고유한 성질이 아닌 경우 경우도 포함하는 것이므로, 위의 ‘내재하는 고유한 성질’과는 그 의미가 다른 것이므로, ‘inherency’를 내재성으로만 표현하는 것은 적절하지 않아 보인다. 한편, ‘inherency’를 단순히 ‘고유성¹³⁾’ 또는 ‘고유적(고유한) 속성’이라고만 표현하면, 어떤 대상 내에 내재한다고 하는 또는 부수적으로 존재한다는 의미가 빠지게 되어, 이 또한 정확한 표현은 아닐 수 있지만, 단순히 ‘내재적 속성’ 또는 ‘내재성’이라고 표현하는 것보다는 본래 의미에 보다 더 가깝다고 생각되는바, 본 논문에서는 ‘inherency’를 ‘고유성’, ‘고유한 속성’ 또는 ‘고유적¹⁴⁾ 속성’이라는 의미로 하여 사용하기로 한다.¹⁵⁾

우리나라 특허청 심사기준에서 ‘고유성’과 신규성 판단에 대해 유의미한 내용으로 유일하게 언

10) <<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/inherent>> (2023. 2. 1. 확인).

11) ‘inherent’와 유사한 단어로 ‘intrinsic(본질적인)’이 있는데, ‘intrinsic’의 구글 사전 상의 정의는, “당연히 속하는; 필수적인(belonging naturally; essential)”이다.

12) 같은 의미로서, ‘고유적인’, ‘본래적인’, ‘본질적인’이라는 용어도 사용 가능하다.

13) ‘고유’의 사전적 의미는 ‘본래부터 가지고 있는 특유한 것’이다.(네이버 국어사전 참조).

14) 같은 취지로 inherent가 ‘내재하는’ 보다 ‘고유적’이라는 표현이 더 적합하다고 보는 견해는, 이진수·최승재, “인용발명을 특정하는 과정에서 사후고찰의 편견을 피하기 위한 판단절차와 기준에 대한 개선안”, 『지식재산연구』, 제15권 제2호(2020년 6월), 14면 참조(“‘Inherent’는 우리나라 말로 ‘내재하는’이란 말로 번역되는데, 영문의 의미는 “The inherent qualities of something are the necessary and natural parts of it”이다. 그냥 내재한다는 의미라기보다는 고유의 성질, 본래의 속성(=intrinsic)을 의미하는 것에 더 가까워 사실 내재적이란 표현보다는 ‘고유적’이란 표현이 더 적합할 것 같다.”).

15) 같은 맥락에서 ‘inherent disclosure’는 ‘고유적 개시’로 표현하는 것이 더 적절할 수 있으나, 쟁점이 되는 속성이나 특성을 갖는 그 어떤 대상 측면에서 보면, 그 특정 대상 내에 내재한다는 의미로 ‘내재적 개시’가 더 타당한 경우도 있을 수 있다고 생각된다. 한편, ‘내재적 동일’이라는 의미는, 내재하는 고유한 속성을 등을 감안하여 결국에는 그 대상으로 되는 물과 방법 등의 동일 여부를 의미하는 것이므로, 그냥 ‘내재적 동일’이라고 표현하는 것이 더 적절해 보인다.

급하고 있는 부분은 ‘**파라미터발명의 신규성 판단**’과 관련한 부분인데, 해당 부분에서는 “파라미터에 의한 한정이 공지된 물건에 내재된 본래의 성질 또는 특성을 시험적으로 확인한 것에 불과한 것이라면 청구항에 기재된 발명의 신규성은 부정된다.”고 언급하고 있다.¹⁶⁾ 또한, 특허청 기술분야별 심사실무가이드의 ‘기능·특성 등을 이용하여 물건을 특정하는 경우의 신규성 및 진보성 판단’ 부분에서는¹⁷⁾, “기능·특성 등이 그 물건이 고유로 가지고 있는 것일 경우에는 선행기술에 그 물건이 공지되어 있으면 신규성이 없는 것으로 본다.”고 하고 있고, 그 예로서 ‘**항암성을 가지는 화합물 X¹⁸⁾**’를 들고 있다.

2) 주요국의 법리와 심사실무

미국특허청 심사기준에 의하면, 미국특허법 35 U.S.C. 102 또는 103에 따른, 신규성 및 자명성 판단에서, 선행문헌의 명시적(explicit), 암시적(implicit) 및 고유적(inherent) 개시¹⁹⁾에 근거할 수 있다고 하고 있다.²⁰⁾ 선행기술 문헌의 고유적 교시는, 사실 문제로서, 신규성이나 진보성 맥락에서도 발생할 수 있다.²¹⁾ 이미 공지된 것은, 어떤 새로운 특성을 발견하였다고 하여, 특허 가능한 것은 아니다.²²⁾ 어떤 선행기술의 조성이 이전에 인식되지 않았던 특성을 발견하거나, 해당 선행기술의 기능에 관한 과학적 설명을 발견하였다고 해서, 해당 공지의 조성이 특허 받을 수 있는 신규한 것으로 되는 것은 아니다.²³⁾ 따라서 선행기술에 고유적으로 존재하는 새로운 사용, 새로운 기능 또는 알려지지 않은 특성을 청구한다고 해서, 해당 청구항이 반드시 특허 가능한 것은 아니다.²⁴⁾

16) 특허청, 특허·실용신안 심사기준(2021. 12. 30. 개정), 3224면.

17) 특허청, “제9부 화합물 분야 심사실무가이드(2021. 12.)”, 『기술분야별 심사실무가이드』, 9353-9354면.

18) 항암성이 특정 화합물 X의 고유성질이라고 한다면, 항암성을 가진다는 기재는 물건을 특정함에 있어 도움이 되지 않고, 화합물 X가 항암성을 가지고 있다는 것이 알려져 있는지 없는지에 관계없이, ‘화합물 X’ 그 자체를 의미하는 것으로 해석한다. 따라서 화합물 X가 공지된 경우에는 신규성이 부정된다.

19) 암시적 개시(implicit disclosure) 및 고유적 개시(inherent disclosure)와 관련하여, 그 영어 표현의 번역에 있어서 상호 간에도 혼동이 있는 것도 사실이다. 우선, ‘**implicit disclosure**’는 우리말로 ‘암시적 개시’, ‘내포하는 개시’, ‘암묵적 개시’, ‘묵시적 개시’, ‘내재적 개시’ 등으로 다양하게 번역되어 사용되고 있고, ‘**inherent disclosure**’는 ‘내재적 개시’, ‘고유적 개시’, ‘본래적 개시’, ‘본질적 개시’, ‘잠재적 개시’ 등으로 다양하게 번역되어 사용되고 있다. 본 논문에서는 ‘implicit disclosure’를 ‘암시적 개시’로, ‘inherent disclosure’를 ‘고유적 개시’로 각각 번역하여 사용하기로 한다.

20) USPTO, MPEP(2020. 6.), § 2112 Requirements of Rejection Based on Inherency; Burden of Proof.

21) In re Napier, 55 F.3d 610, 613, 34 USPQ2d 1782, 1784 (Fed. Cir. 1995).

22) USPTO, MPEP(2020. 6.), § 2112 Requirements of Rejection Based on Inherency; Burden of Proof, I. Something Which Is Old Does Not Become Patentable Upon The Discovery Of A New Property.

23) Atlas Powder Co. v. IRECO Inc., 190 F.3d 1342, 1347, 51 USPQ2d 1943, 1947 (Fed. Cir. 1999).

24) In re Best, 562 F.2d 1252, 1254, 195 USPQ 430, 433 (CCPA 1977).

유럽특허청 심사가이드라인에 따르면, 신규성 부분 중 ‘암시적 개시와 파라미터(implicit disclosure and parameters)’라는 항목²⁵⁾에서, 선행기술 문헌의 경우, 신규성 결여는 명시적인 기재(explicitly stated)로부터 명백할 수도 있지만, 암시적(implicit)이어서 선행기술 문헌의 가르침을 수행하는데 있어서, 통상의 기술자가 해당 청구항의 용어에 포섭되는 결과에 필연적으로 도달할 수밖에 없는 경우도 있다(inevitably arrive at a result falling within the terms of the claim)고 하고 있다. 고유성에 의한 신규성 판단과 관련한 T 59/87 사건에서, 유럽특허청 심판부는 중요한 것은 “공중에 이용 가능한 것이 무엇인가라는 문제”이지, “공중이 이용가능하게 된 것으로부터 고유적인 것이 무엇인가라는 문제”는 아니라고 하였다. 따라서 선행기술의 교시가 ‘그 교시를 따랐을 때 필연적으로 발생하는 결과’를 어느 정도까지 만들어내지를 검토할 때에는, 각 케이스마다 ‘실제로 공중이 이용 가능했던 것’과 ‘숨겨진 것 또는 따라서 이용가능하지 않았던 것’을 명확하게 구분하여야 한다고 하고 있다.²⁶⁾

일본특허청 심사기준에 따르면, 기능, 성질 등으로 한정된 물의 신규성 판단과 관련하여서, 청구항에 기재된 기능, 성질 등을 가지는 물이 공지된 것이라면, 심사관은 해당 기능, 성질 등에 의해 특정된 물에 대해서, 신규성을 가지지 않는 것으로 판단한다고 하고 있다.²⁷⁾ 대상발명의 청구항에 ‘그 물(物)이 고유하게 가지는(固有に有している) 기능, 특성 등이 기재되어 있는 경우’에는, 그러한 기재가 있더라도, 그 기재는 그 물을 특정하는 데 역할을 하고 있지 않는 것이므로, 그 물 자체를 의미하는 것으로 인정하고, 신규성을 가지지 않는 것으로 판단한다고 하고 있다.²⁸⁾²⁹⁾ 한편, ‘기능, 특성 등의 기재에 의해 선행발명과의 대비가 곤란하고 엄밀한 대비를 할 수 없는 경우’에는, 대상발명의 신규성이 부정된다는 일응의 합리적 의심이 드는 한, 심사관은 신규성이 부정된다는 취지의 거절이유 통지를 하고, 다만 그 합리적 의심에 대해서 거절이유통지 중에 설명해야만 한다고 하고 있다.³⁰⁾

25) EPO, Guidelines for Examination(2022. 3.), Part G – Patentability, Chapter VI – Novelty, 6. Implicit disclosure and parameters.

26) EPO, Case Law of the Boards of Appeal(2022. 7.), I. Patentability, C. Novelty, 4. Determining the content of the relevant prior art, 4.3. Taking implicit features into account. 유럽특허청 심결례는 신규성 판단과 관련한 선행기술의 내용을 결정함에 있어서 고려사항으로서, 암시적 특징(implicit features)과 고유적 특징(intrinsic features)으로 나누어 설명하고 있다. 암시적 특징(implicit features)과 관련하여, 어떤 대상발명이 선행문헌으로부터 직접적이고 일의적으로 도출(derivable directly and unambiguously)할 수 있는 사항이라면, 대상발명은 신규성이 부정되는 것이지만, 해당 개시는 통상의 기술자에게 즉각적으로 명백한(immediately apparent) 경우에만, 암시적인 개시로 인정받을 수 있다.

27) 特許庁, 特許・実用新案審査基準(2020. 12.). 第三部 第二章 第四節, 2.2. 新規性又は進歩性の判断.

28) 特許庁, 特許・実用新案審査基準(2020. 12.). 第三部 第二章 第四節, 2.2. 新規性又は進歩性の判断, 2.2.1. その物が固有に有している機能, 特性等が請求項中に記載されている場合.

29) 예를 들어, ‘항암성을 가지는 화합물 X’에서 항암성은 특정 화합물 X의 고유한 성질이라면 ‘항암성을 가진다’는 기재는, 물을 특정하는 데 역할을 하지 않는다. 또한 ‘고주파수 신호를 차단하고 저주파수 신호를 통과시키는 RC적분회로’에서 ‘고주파수 신호를 차단하고 저주파수 신호를 통과시킨다’는 점은 ‘RC적분회로’가 고유하게 가지는 기능이므로, 일반적인 ‘RC적분회로’를 의미하는 것으로 인정한다.

30) 特許庁, 特許・実用新案審査基準(2020. 12.). 第三部 第二章 第四節, 2.2. 新規性又は進歩性の判断,

3) 검토

어떤 발명의 신규성을 부정하기 위해서는, 대상발명의 모든 구성요소가 빠짐없이 단일 선행기술에 존재하여야 하는 것이고(all element rule, single reference rule), 다만 단일의 선행문헌에 대상발명의 모든 구성요소 중 일부가 명시적으로 개시되어 있지 않더라도, 그러한 구성이 필수적으로 존재할 수밖에 없는 고유한 속성에 해당하는 것이라면 대상발명은 역시 신규성을 결여하게 된다. 예를 들어, 대상발명의 청구항은 어떤 성질, 특성 등에 관한 것이나, 선행문헌에는 이에 대한 명시적인 기재가 없더라도 해당 성질, 특성 등이 선행문헌에 기재된 재료, 구조 등으로부터 필연적으로 존재할 수밖에 없는 것으로 판명된다면, 해당 선행문헌에는 고유적으로 그 속성(성질, 특성)에 해당하는 구성요소가 존재하는 것으로 보는 것이다.

고유한 속성 또는 본래적 속성이란, 일반적으로 어떤 물(物)이 가지고 있는 속성이다. 하지만, 특허관점에서 보면, 물 발명뿐 만이 아니라 방법 발명도 존재하고, 따라서 어떤 방법이나 공정 역시도 고유한 속성을 가질 수 있을 것이다. 앞서 살펴보았듯이, ‘고유한 속성’은, 일단 어떤 형식적으로 파악할 수 있는 실체적인 대상 즉, 어떤 물이나 방법이 존재하고, 그러한 물이나 방법에 ‘본래적으로 내재하는’ 것으로서, 그 어떤 실체적인 대상과의 관계에서 ‘부수적인 것(속성)’이라고 할 수 있다. 다만, 그 형식적으로 파악할 수 있는 실체적인 대상이 물 또는 방법 발명 전체가 아니고, 해당 발명을 이루는 구성요소인 경우도 있고, 이 경우에는 어떤 구조, 재료, 단계 등에 내재하는 본래의 속성들을 ‘고유한 속성’이라고 부를 수 있을 것이다. 한편, 그 형식적으로 파악할 수 있는 실체적인 대상 자체가 명확히 특정되는 경우도 있고 흐릿한 윤곽으로만 특정되는 경우도 있을 수 있기 때문에, 가령, ‘고유한 속성’이라고 하는 것은, 그것이 속하는 실체적인 대상의 개념이 너무 지나치게 넓고 명확하지 않아, 일관되고 균일한 물이 생성되지 않는다면, 어떤 성질이나 특성이 단지 몇 번의 시험 또는 측정에 의해 확인되더라도, 해당 성질이나 특성을 고유한 속성에 해당한다고 볼 수 없는 경우도 많을 것이다.

특허법상 물(物)에는 공지의 물(物)과 신규한 물(物)이 있지만, 물(物)이 신규하다면, 물(物) 자체가 신규한 것으로서 특허요건이 판단될 것이므로, 고유한 속성이 문제로 되는 경우는 드물 것이다.³¹⁾ 한편, 물(物)에는 화학물질이라는 물(物), 기계적 구조물, 또는 조성물, 용도발명 등 물(物) 형식으로 기재된 물(物) 등 다양한 물(物)이 존재한다.

나. 발명 유형에 따른 고유성 여부의 판단

물(物) 발명이 선행으로 공지되어 있는 상태에서, 만약 후행발명을 어떤 특성이나 속성으로 한정된 물(物)을 청구하는 경우에, 해당 특성이나 속성이 고유적 속성(즉 선행문헌으로부터 얻어질 수 있는 필연적인 또는 자연적인 결과)에 해당하는지 여부가 특허요건 판단에서 중요하게 작용하는

2.2.2. 機能, 特性等の記載により引用発明との対比が困難であり、厳密な対比をすることができない場合.

31) 細田芳徳, “内在特性と新規性-免疫関連分野の発明を題材にして-”, 『パテント』, Vol. 75 No. 11 (別冊 No.27, 2022), 216-217면.

것이지만, 물(物)의 유형에 따라 고유적 속성 여부에 대한 판단의 성격도 달라진다.

우선, 기계적 구조물의 경우에는 고유적 속성이 있다고 하더라도 통상의 기술자가 대부분 쉽게 인식할 수 있는 것일 것이다(가령, 특정한 물건의 ‘제조장치’는 ‘특정한 제조방법의 수행’이라는 고유적 속성을 가질 것임을 통상의 기술자가 쉽게 인식할 수 있다).

다음으로 화학물질 발명에 대해서 보면, 화학구조식 등에 의해 특정됨으로써 상대적으로 그 실체가 명확히 파악되는 ‘화합물 발명’ 같은 경우에는, 그 특성의 발견은 본래 단순한 물성 내지 속성(예를 들어, 어떤 화합물의 끓는 점(boiling point) 또는 암세포 성장 저해 등)의 발견이고, 따라서 이것들을 발견하였다고 하여 물질자체가 신규한 물질이 되는 것은 아니다. 즉, 화합물 A가 공지된 물질인 경우, 후에 ‘100℃의 끓는점을 갖는 화합물 A’ 또는 ‘항암 활성을 갖는 화합물 A’를 청구항으로 하는 발명은, 그와 같은 고유적 속성으로 한정하더라도 결국 이미 공지된 화합물 A와 동일한 것을 청구하는 것이므로, 신규성이 부정된다.

그러나 화학물질 발명 중에서도 식물 추출물과 같이 구조가 명확하게 규정되지 않는 경우도 있고, ‘제조방법 한정 물건(product-by-process)’으로 기재되어 있거나 ‘기능·특성’ 또는 ‘파라미터’ 등으로 기재되어 있어서, 해당 기재만으로는 그 물(物)이 갖고 있는 극히 일부분의 속성만을 알 수 있거나 또는 그 물(物)의 범위에 포함될 수 있는 구조, 재료 등이 광범위한 경우도 있다. 이러한 발명들이 선행문헌에 기재되어 있는 경우, 해당 선행문헌은 어떤 추상적인 물(物)을 개시하고 있다고는 인정할 수 있겠지만, 만약 후에 위 선행문헌에 기재된 물(物)과 동일·유사하다고 보이는 것을 특허청구하면서 그 물(物)이 갖는 어떤 특징이나 속성을 추가적으로 한정하였을 경우에는, 해당 특징이나 속성이 선행문헌에 기재된 물(物)의 ‘고유성’인지 여부자체가 쟁점이 될 수 있다. 화학물질 화합물 발명의 경우에는 해당 물(物)의 구조 등이 명확하여 그것과 동일한 물(物)의 다른 특징이나 속성은 당연히 고유한 속성으로 파악할 수 있는 것과는 다르게, 제조방법 한정 물건 발명 같은 경우에는 거기에서 상정되는 물(物)과 후발명에서 특허청구하는 물(物)과의 동일성을 단정하기는 어려우므로, 결국 대상발명의 청구항에 기재된 특징이나 속성이 선행문헌의 물(物)이 필연적으로 가지는 ‘고유적 속성’에 해당하는지 여부의 판단에 의하여 신규성 판단이 결정될 것인데, 그 판단은 쉽지 않을 것이다.

기능·특성 등을 이용하여 물건을 특정하는 경우의 신규성 판단과 관련하여, 특허청 기술분야별 심사실무가이드에서는, 기능·특성 등이 인용발명에 개시되어 있지 않아도 다음과 같은 4가지 경우에는 인용발명과 일치점 및 상이점을 엄격하게 대비하지 않고 신규성, 진보성을 부정할 수 있다고 하고 있다³²⁾: ① 청구범위에 기재된 기능·특성 등이 인용발명과 형식적으로 상이하지만, 다른 정의 또는 시험·측정방법으로 서로 환산이 가능하고 환산해 본 결과 동일·유사한 경우, ② 출원발명과 인용발명의 실시형태가 동일 또는 극히 유사한 경우, ③ 출원 후에 출원발명의 물과 동일하다고 인정되는 물의 구조가 밝혀지고 그것이 출원 전에 공지된 발명으로부터 쉽게 발명할 수 있었던 것이 판명된 경우, ④ 기능·특성 등에 의하여 한정된 사항 이외의 발명 특정 사항이 동일

32) 특허청, “제9부 화합물 분야 심사실무가이드(2021. 12.)”, 『기술분야별 심사실무가이드』, 9354-9355면.

· 유사하고 나아가 양 발명의 과제해결의 원리 내지는 작용효과가 동일·유사한 경우. 한편 판결례를 살펴보면, 대법원 2002. 6. 28. 선고 2001후2658 판결에서는, 인취속도를 조절하여 목표로 하는 미연신사(폴리에스테라사)의 물성에 대하여, 대상발명은 ‘결정도’와 ‘용점상승’을 대상으로 하는 것임에 비하여, 선행발명은 ‘밀도’와 ‘복굴절률’을 그 대상으로 하는 것에 차이가 있는 사안이었는 데, 대법원은 “대상발명은 그 제조방법상의 특징이 선행발명에 구체적으로 나타나 있고, 연신사의 제조과정에서 중간 생성물로 얻어지는 미연신사의 물성인 **결정도와 용점상승**³³⁾ 또한 **선행발명으로부터 당연히 얻어지는 것이거나 적어도 통상의 기술자가 선행발명으로부터 용이하게 얻어낼 수 있는 정도에 불과한 것(즉, 위 심사실무가이드 ① 및 ②에 해당하는 것)이어서, 대상발명은 그 신규성 또는 진보성을 인정하기 어렵다.**”고 하였다. 결국, 특허청 심사실무가이드 및 대법원 판례에 나타난 ① 및 ②기준에 의해 동일하다고 일응 결론내릴 수 있는 것이라도, 그것이 **선행문헌의 물(物)이 필연적으로 가지는 ‘고유한 속성’에 해당하지 않는다면, 그러한 일응의 추정**은 반박될 수 있는 것이므로, 결국 종래의 위 ① 및 ②기준은 대상판결이 제시한 **고유성의 법리**에 의해 일정 부분 제약이 가해졌다고 볼 수 있다.

앞서 살핀, 퍼블릭 도메인 어프로치에서, 고유적 개시에 의한 내재적 동일이 항상 긍정되는 것은 아니므로, 결국 중요한 것은 “기준 시에, 해당 기술적 사상의 혜택을 공중이 향유 가능한 것인가”하는 것이다.³⁴⁾ 공지 또는 선행기술로부터 얻어질 수 있는 필연적인 또는 자연스러운 결과에 대해서는 고유적인 속성으로 보아 후행 출원의 신규성은 부정해야겠지만, 공지 또는 선행기술로부터 얻어질 가능성이나 개연성은 있더라도 아직까지 정확하게 밝혀지지 않은 결과물이거나 필연적인 결과물이라고 할 수 없는 것에 대해서는 후행 출원의 신규성은 인정되어야 할 것이다. 특히 물의 발명의 경우에는, 공중이 기술적 사상을 인식하지 못한 경우라고 하더라도, 이미 해당 물을 이용하고 있는 경우에는, 사실상 해당 물의 속성의 효과를 공중이 향유하는 경우가 많고, 설령 그 속성이 기술적 사상으로서 인식되지 않았더라도, 내재적 동일로서 신규성을 부정해야만 하는 경우가 많다. 그러나 항상 그러한 것은 아니고, i) 속성의 효과가 인식되지 않는 한, 당해 속성을 사용한 용도에 이용되는 것을 도출하기 어려운 의약품의 용도발명 등의 경우, ii) 선행문헌의 물(物)이 제조방법 한정 물과 같은 형태로 공지되어 있고, 대상발명의 물(物)과 동일한 것인지 여부 자체가 확실하지 않고, 따라서 관련되는 특성이나 속성이 “선행문헌의 물(物)이 필연적으로 또는 자연적으로 가지는 결과에 해당하는지 여부” 즉, 고유한 속성인지 여부의 판단이 어려운 경우도 있을 수 있다.

33) 대법원은, “양 발명에서의 물성치 환산값(결정도, 복굴절률)이 실질적으로 동일하고, 그 출발원료 및 제조공정의 구체적인 태양도 동일·유사하며, 또 방사공정 중에서 인취속도가 증가하게 되면 적절한 범위 내의 용점상승이 도출된다고 하는 것이 이 발명이 속하는 기술분야에서 이미 공지되어 있었던 점 등에 비추어 보면, 선행발명에서 얻어진 미연신사도, 달리 특별한 사정이 없는 한, 대상발명에서 의도하는 용점상승이 이루어질 것으로 보이므로, 대상발명의 미연신사의 용점상승은 대상발명으로부터 당연히 얻어지는 것이거나 적어도 대상발명으로부터 용이하게 얻어낼 수 있는 정도의 것으로 봄이 상당하다.”라고 근거를 판시하였다.

34) 田村善之, 앞의 논문, 31면.

3. 고유성의 증명의 기준

가. 주요국의 법리와 심사실무

미국특허청에서는, 고유성을 증명하기 위해서³⁵⁾, 심사관이 합리적 논리 또는 증거를 제공하여야만 한다.³⁶⁾ 선행기술에 어떤 특정한 결과 또는 특징이 발생할 수 있다거나 존재할 수 있다는 사실만으로는, 해당 결과 또는 특징의 고유성(inherency)을 증명하는 데 불충분하다.³⁷⁾ 또한, 선행기술 문헌이 그 발견의 잠재적 응용범위에 관한 넓은 상위개념만을 개시하고 있는 경우에, 추가연구에 대한 요청(invitation to investigate)은 고유적 개시로 볼 수 없다.³⁸⁾ 고유성 이론을 적용함에 있어서, 쟁점이 되는 고유적 특성이 선행기술의 가르침으로부터 필연적으로 흘러나오는(necessarily flows from) 것이라는 결론을 논리적으로 뒷받침할 수 있는 사실상의 이유 또는 기술적인 논리가 제공되어야 한다.³⁹⁾ 어떤 물건의 구조적 유사성에 근거하여, 특정 기능을 수행할 것이라는 점이 고유적으로 내재하고 있다고 판단할 수도 있다.⁴⁰⁾ 실질적으로 동일하다고 보이는 물건을 교시하고 있는 선행기술이 거절이유의 근거가 되고, 심사관이 고유성을 증명하기 위해 증거 또는 논리를 제공하였다면, 증명책임은 출원인에게 전환된다. 거절이유가 35 U.S.C. 102 하의 ‘고유성’에 기초하든 아니면 35 U.S.C. 103 하의 ‘일응 자명성의 추정’에 기초하든 간에, 증명책임은 동일하다.⁴¹⁾ 증명책임은 제조방법-한정-물건 청구항(product-by-process claim)에 관한 것과 유사하다.⁴²⁾

35) 대상발명의 물건이, 선행기술이 고유적인 특징에 대해서 침묵하고 있다는 점을 제외하고는, 선행기술의 물건과 동일하다고 보이는 경우, 35 U.S.C. 102 또는 103에 따른, 신규성 및 자명성에 관한 거절이유가 가능하다. 대상발명이 어떤 조성물을 기능, 특성 또는 속성에 의해서 청구하고 있고 선행기술의 조성물이 대상발명의 것과 동일하고 다만 해당 기능이 선행문헌에 명시적으로 기재되고 있지 아니한 경우에, 심사관은 35 U.S.C. 102 또는 103에 따른 거절이 가능하다.

36) USPTO, MPEP(2020. 6.), § 2112 Requirements of Rejection Based on Inherency; Burden of Proof, IV. Examiner Must Provide Rationale Or Evidence To Show Inherency.

37) In re Rijckaert, 9 F.3d 1531, 1534, 28 USPQ2d 1955, 1957 (Fed. Cir. 1993)(고유성이 선행기술이 필연적으로 존재하는 것이 아닌, 조건의 최적화에 따라 발생하는 것에 기초한 거절이유는 타당하지 않다.); In re Oelrich, 666 F.2d 578, 581-82, 212 USPQ 323, 326 (CCPA 1981).

38) Metabolite Labs., Inc. v. Lab.Corp. of Am. Holdings, 370 F.3d 1354, 1367, 71 USPQ2d 1081, 1091 (Fed. Cir. 2004)(상위개념을 개시하고 있는 선행기술 문헌은 그 넓은 범주 내에 모든 하위개념을 고유적으로 개시하고 있는 것은 아니지만, 대상발명의 하위개념에 관한 개시가 이루어지고 있는지 아니면 해당 선행기술 문헌이 단순히 그 하위개념을 찾기 위한 추가 실험을 요청하고 있는 것인지를 살피기 위한 검토가 필요하다.).

39) Ex parte Levy, 17 USPQ2d 1461, 1464 (Bd. Pat. App. & Inter. 1990).

40) In re Schreiber, 128 F.3d 1473, 44 USPQ2d 1429 (Fed. Cir. 1997).

41) In re Best, 562 F.2d 1252, 1255, 195 USPQ 430, 433-34 (CCPA 1977).

42) In re Fitzgerald, 619 F.2d 67, 70, 205 USPQ 594, 596 (CCPA 1980) (citing Best, 562 F.2d at 1255)(대상발명이 특정 ‘금속-플라스틱 복합구조물’에 관한 것이고 선행문헌이 유사한 ‘금속-플라스틱 복합구조물’과 그것의 제조방법을 개시하고 있고, 대상발명에서 개시하고 있는 제조방법과 선행문헌의 제조방법 간에는 일부 차이점이 있는 사안에서, 미국 연방순회항소법원은 “미국특허청 심판부가 선행문헌의 냉각속도가 대상발명과 같은 결정화 축소 속도를 보유하는 고분자를 만들어낼 것이 합리적으로 예상(could reasonably be expected to result in)된다고 판단한 것에 주목하였다. 출원인은 축소 속도가 실제 다르다는 증거를 가지고, 이러한 판단에 대해 반박하지 않았고, 다만 다음과

유럽특허청 심사가이드라인에서도, 고유성과 관련한 유형의 신규성 결여의 거절이유는, 선행의 가르침의 실제적인 효과에 대해서 합리적인 의심이 없는 경우에 한하여(only where there can be no reasonable doubt as to the practical effect of the prior teaching) 적용된다.⁴³⁾ 발명이나 그것의 어떤 구성을 파라미터에 의해 특정하는 청구항의 경우, 위와 같은 상황이 발생하고, 관련 선행기술에는 다른 파라미터가 기재되어 있거나 전혀 파라미터가 없을 수도 있다. 만약에 공지의 물과 대상발명의 물이 다른 모든 면에서 동일(가령, 예를 들어, 출발물질과 제조공정이 동일하다고 하면, 동일한 것으로 예상될 수 있다)하다면, 일단 신규성 결여의 거절이유가 발생한다. 차별적인 특징이 있다는 주장에 대한 증명 책임은 출원인에게 있으므로, 만약 출원인이 주장을 뒷받침할만한 증거를 제출하지 않는다면, 의심에 관한 유리한 혜택이 주어지지 않는다. 반면에, 출원인이 적절한 비교 실험을 통해서, 파라미터에 관하여 차이점이 존재한다는 것을 증명할 수 있는 경우에는, 해당 출원이 청구항에서 특정한 파라미터들을 가지는 제품을 제조하는 데 필수적인 모든 특징들을 개시하고 있는지 여부가 문제로 된다. 유럽특허청 심결례⁴⁴⁾들도, 어떤 속성이 필연적으로 발생하는 것이라면 일반 공중에게 이용가능하게 되어 있던 것이라고 판단한다.⁴⁵⁾

일본 판결례의 경우, 고유성 판단에서 필연성과 관련하여, i) 첫째, 조성물 A 그 자체를 원료로 하는 필름이 예시되어 있지 않은 것을 가지고, 당연한 전제로서 이것이 개시되어 있다고는 할 수 없다고 하여, 신규성을 긍정한 판례⁴⁶⁾가 있는데, 이는 선행발명의 개시와 대상발명의 구성과의 동

같은 주장을 하였다. 즉, 결정화 축소 속도는 냉각 속도에 의존하는 것이고 선행기술의 감소 속도는 대상발명의 것보다 매우 느리다고 주장하였다. 냉각 속도에 있어서 차이가 축소에 있어서의 차이를 반드시 발생시키는 것이 아니기 때문에, 35 U.S.C. 102 또는 103의 일응의 추정을 반박하기 위해서는 객관적인 증거가 요구된다.”고 하였다.).

43) EPO, Guidelines for Examination(2022. 3.), Part G – Patentability, Chapter VI – Novelty, 6. Implicit disclosure and parameters.

44) EPO, Case Law of the Boards of Appeal(2022. 7.), I. Patentability, C. Novelty, 4. Determining the content of the relevant prior art, 4.4. Taking intrinsic features into account.

45) T 89/87 사건에서, 피고는 특정 선행문헌이 대상발명을 고유적으로 개시하고 있고 따라서 신규성이 결여된 것이라고 주장한 것에 대해서, 심판부는 G 2/88 심결에서 판시한 바와 같이, 결정되어야 될 쟁점은 ‘일반 대중에게 이용 가능하게 되어있던 것이 무엇인가’이지, ‘일반 대중에게 이용 가능하게 되어있던 것에 고유적인 것인 무엇인가’는 아니라고 하였다. 더욱이, 어떤 선행문헌의 기재로부터의 가르침이 그러한 가르침을 수행함에 따른 필연적인 결과를 어느 정도 일반 대중에게 이용 가능하게 하였는지를 검토함에 있어서, ‘사실상 일반 대중에게 이용 가능하게 된 것’과 ‘숨겨진 것 또는 공중에게 이용 가능하게 되지 않은 것’ 간의 구분을 명확하게 하여야 한다. 따라서 이전에 개시되지 않은 기술적 효과가, 선행문헌에서 이미 개시된 기술적 가르침을 수행하였을 때 사실상 필연적으로 발생하는 것이라면, 일반 공중에게 이용가능하게 되어 있던 것이라고, 심판부는 판단하였다. G 1/92 사건에서는, 상업적으로 입수 가능한 물건이라 하더라도, 그 자체로서 그것의 조성이나 또는 내부 구조 이상의 어떤 것을 암시적으로 개시하고 있다고 볼 수 없다고 하였다. 해당 물건이 특정한 효과 또는 결과를 제공하거나, 잠재적인 결과 도는 특성을 발견하기 위해서 구체적으로 선택된 외부 조건과의 상호작용에 노출되었을 때야 비로소 밝혀지는 다른 특징들은, 그것들이 신중한 선택에 따른 것이고 이미 공중에게 이용가능하게 된 것으로 볼 수도 없는 것이므로, 물건 그 자체를 넘어서는 다른 무언가를 가리키는 것으로 보아야 한다.

46) 知的財産高等裁判所, 平成26年(2014)10月23日, 平成25年(行ケ)第10303号.

일성 판단에 대해서, 개연성이나 가능성이 있는 정도로는 동일하다고 할 수 없고 당연하다고 할 수 있는 동일성을 요구하여, 선행발명의 지위를 엄격하게 제한하는 입장으로서 ‘당연 동일설’이라고 할 수 있고, ii) 둘째, 반드시(당연히)라고 하는 동일성까지는 요구하지 않고 통상적으로 동일하다는 것을 가지고 신규성을 부정하는 입장에서 선 판례⁴⁷⁾도 있는데, 이는 ‘통상 동일설’의 입장이라고 할 수 있다.

나. 검토

특허출원 후 심사과정 중이라고 하면, 출원된 대상발명이 신규성과 진보성을 충족시키지 못한다는 증명책임은 심사관에게 있다.⁴⁸⁾ 이에 따라 심사관이 선행문헌이 특허발명을 예견한다는 일응의 증거(prima facie evidence)를 제시하게 되면, 증명의 필요는 출원인에게 이전되어 출원인은 이를 반박하는 증거를 제시할 책임이 있으며 만약 반박증거를 제출하지 아니하면 특허 거절된다.⁴⁹⁾ 특허가 일단 등록된 이후의 특허무효소송에서도 마찬가지로, 특허무효를 주장하는 자가 그 무효사유를 증명할 책임을 진다.⁵⁰⁾

‘고유한 속성’의 증명책임은 제조방법 한정 물건 청구항(PbP claim)의 그것과 유사하다고 할 수 있는데, 제조방법 한정 물건 청구항의 경우에는 심사관이 출원된 청구항의 구조를 알 수 없기 때문에 합리적으로 보아 선행기술이 출원된 청구항에 기재된 물건과 거의 동일하다거나, 반응물질이나 조건이 동일하다는 점을 증명⁵¹⁾하여도 일응의 증명을 다한 것으로 볼 실무상의 필요가 있다.⁵²⁾ 화학물질에 대한 제법한정 물건청구항의 경우에, 일응의 예견 가능성 또는 자명성을 증명하는데 있어서, 심사관은 선행기술과 출원된 청구항과 사이에 양자의 반응물질, 반응조건과 특성이 거의 동일하다는 증명을 하면, 일응 그 증명을 다한 것으로 보고, 출원인은 ‘선행물건이 자신의 청구항의 물건이 가지고 있는 특성을 필수적이거나 고유적으로 가지고 있지 않다(not necessarily possess)’는 사실을 증명하게 함으로서 양자 사이에 증명책임을 공정하게 분배하는 것이다.⁵³⁾

위와 같이 무효를 주장하는 자가, 청구범위에 기재된 속성을 제외한 나머지 잔여 구성들만을 가

47) 知的財産高等裁判所, 平成24年(2012)2月8日, 平成23年(行ケ)第10185号.

48) 이상경, “특허심결취소소송에 있어서의 주장·입증책임론”, 『특허소송연구 제1집』, 특허법원(2000), 131면.

49) 임호, “제법한정 물건청구항의 해석과 입증책임(상)”, 『저스티스』 통권 제135호(2013. 4), 129면.

50) 임호, “제법한정 물건청구항의 해석과 입증책임(하)”, 『저스티스』 통권 제136호(2013. 6), 189면(“특허무효를 주장하는 자는 등록된 특허가 특허요건을 충족시키지 못한다고 하는 일응의 증거를 제출할 책임을 지는데, 이러한 일응의 증거가 가져야만 하는 증명력은 ‘고도의 개연성’까지는 필요 없고, 이는 미국에서 특허무효를 증명할 수 있는 ‘명백하고도 설득력 있는 증거(Clear and Convincing Evidence)’의 증명력의 정도와는 차이가 있다.”)

51) 앞서, 미국특허청 심사기준에서 살핀 바와 같이, 대상발명과 선행기술의 물건들이 구조 또는 조성에 있어서 동일 또는 실질적으로 동일하거나, 동일 또는 실질적으로 동일한 제조방법에 의해 생산되는 것인 경우에는, 신규성의 예견 가능성에 관한 일응의 추정이 성립된다.

52) 임호, “제법한정 물건청구항의 해석과 입증책임(상)”, 『저스티스』 통권 제135호(2013. 4), 132면.

53) 임호, 앞의 논문, 135-136면.

지고 선행기술에 기재된 물과 방법과 동일하다는 것을 증명하여, 해당 속성은 내재된 고유한 속성에 불과하다고 하여 동일한 것으로 결론내릴 수 있을 것이다. 다만, 그와 같이 해당 속성을 제외하고 물건의 구조 또는 성분 등에 의해 명확히 특정되는 사안은 흔하지 않을 것이다. 이와 관련하여, 특허청 심사기준은 “파라미터 발명은 선행기술과 신규성 판단을 위한 구성의 대비가 곤란하기 때문에 양자가 동일한 발명이라는 ‘합리적인 의심’이 있는 경우⁵⁴⁾에는 선행기술과 엄밀하게 대비하지 않고 신규성이 없다는 거절이유를 통지한 후, 출원인의 반론에 의하더라도 합리적인 의심이 해소되지 않는 경우에는 신규성이 없다는 이유로 거절결정한다.”고 하고 있다.⁵⁵⁾⁵⁶⁾

나아가, 무효를 주장하는 자가 일응의 증거를 제출하였다고 하더라도, 선행기술의 물건이 대상 발명의 물건의 특징들을 필연적으로 반드시 보유하는 것은 아니라는 것(not necessarily possess)을 증명하는 증거에 의해 일부라도 반박 가능하다면, 결국에는 다시 무효를 주장하는 자가 해당 특징들이 필연적으로 고유적인 속성이라는 증명해야 하는 것이 된다. 따라서 무효를 주장하는 자가 대상발명의 나머지 부분에 의해 정의되는 발명의 사실상 모든 실시태양이 해당 고유한 속성을 보유할 것이라는 충분한 증거를 제출하지 않으면, 무효로 인정되기는 어렵다. 예를 들어, 미국 Hospira 사건⁵⁷⁾에서 법원은 어떤 약학 제제의 안정성과 관련한 청구항의 한정사항은, 고유한 속성으로 증명되지 않는다고 판결하였다. 무효 청구인은 청구항에 기재된 수준의 안정성을 가지는 약학 제제 조성물 상당수를 증거로서 제출하였고, 특허권자는 해당 안정성을 가지지 않는다는 것을 보여주는 대상발명의 제제에 관한 어떠한 실시에도 제공하지 않았음에도, 법원은 무효 청구인이 ‘대상발명의 청구범위에 내에 속하는(안정성이라는 한정사항이 없이) 어떤 약학 제제는 사실상 청구항에 기재된 수준의 안정성을 가지지 않을 수 있다’는 확실성의 필요한 수준으로 증명할 만한 충분한 증거를 제공하지 않았다고 하였다.

대상판결은 “선행발명에 개시된 물건이 특허발명과 동일한 구성 또는 속성을 가질 수도 있다는 가능성 또는 개연성만으로는 두 발명을 동일하다고 할 수 없고, 필연적으로 그와 같은 구성 또는 속성을 가진다는 점이 증명되어야 한다.”고 하였다. 이는 미국 연방순회항소법원에서 확립된 기준

54) 특허청 심사기준은, 신규성 판단에서 동일한 발명이라는 합리적인 의심이 드는 경우로는 ① 청구항에 기재된 발명에 포함된 파라미터를 다른 정의 또는 시험·측정 방법으로 환산하였더니 인용발명과 동일해지는 경우, ②용발명의 파라미터를 발명의 설명에 기재된 측정·평가방법에 따라 평가하였더니 청구항에 기재된 발명이 한정하는 것과 동일한 사항이 얻어질 것으로 예상되는 경우, 및 ③ 발명의 설명에 기재된 출원발명의 실시형태와 인용발명의 실시형태가 동일한 경우 등이 있다고 하고 있다.

55) 특허청, 특허·실용신안 심사기준(2021. 12. 30. 개정), 3224면.

56) 이와 관련하여, 파라미터 발명의 신규성 및 진보성 판단에서 ‘합리적인 의심’이라는 용어를 사용하는 것에 대한 비판적인 견해가 있다. 정희영, “파라미터 발명의 특허성”, 『사법』 Vol.61(2022. 9.), 537면 참조(“‘합리적 의심’이라는 용어 자체가 형사재판에서 유죄의 인정을 위한 증거의 증명력 정도를 나타내는 ‘합리적 의심의 여지가 없는 입증(beyond reasonable doubt)’을 연상시키는 측면이 있고, 특허청 심사기준에 기재된 ‘합리적인 의심이 해소되지 않는 경우에는 신규성 또는 진보성이 없다.’는 설명 부분은 파라미터 발명 이외의 다른 발명의 심사기준 내용에서는 찾아볼 수 없는 용어 내지 설명이라는 점에서 특허청이 파라미터발명의 신규성 또는 진보성 판단에 다른 발명의 유형보다 엄격한 기준을 적용하고 있는 것이 아닌가 하는 추측을 불러일으킬 수 있다.”).

57) Hospira, Inc. v. Fresenius Kabi USA, LLC, 946 F.3d 1322 (Fed. Cir. 2020).

을 채용한 것으로 보이는데, 미국에서도 “개연성(probability) 또는 가능성(possibility)에 의해서는 고유성을 성립시킬 수 없고, 나아가 어떤 것이 어떤 특정한 상황(a given set of circumstances)으로부터 기인할 수 있다는 단순한 사실만으로는 충분하지 않다.”고 보고 있다.⁵⁸⁾ 그러나 동시에, 연방순회항소법원은 이러한 기준이 ‘불가능성(impossibility)’ 기준은 아니라고 하고 있다. 예를 들어, SmithKline Beecham Corporation v. Apotex Corporation 사건⁵⁹⁾에서, 연방순회항소법원은, 대상발명의 청구항을 충족시키지 않고서 선행기술을 실시하는 것이 불가능하는 것까지는 증명할 필요가 없고, 단지 “선행기술의 개시가 선행기술의 가르침을 따라서 실시한 것으로부터 흘러나오는 자연스러운 결과가 대상발명의 물건에 해당한다”는 것을 보여줄 수 있으면 충분하다고 하였다.⁶⁰⁾ 마찬가지로, Atlas Powder 사건⁶¹⁾에서, 연방순회항소법원은 어떤 물건이 선행기술 제조방법의 자연스러운 결과라고 하면, 비록 극단의 조치를 통해서 해당 물건을 형성하는 것을 막을 수 있는 것이라 하더라도, 고유적으로 예견 가능한 것이라고 하였다.

4. 고유성을 증명할 수 있는 증거

가. 주요국의 법리와 심사실무

미국의 판결례에서는, 고유적 개시와 통상의 기술자의 인식여부의 관계에 대하여, ① 우연하게 얻은 물건이나 방법은 후행발명을 예견하지 못한다고 보는 설(accidental and unintended anticipation, 의도설)⁶²⁾, ② 선행기술이 청구항의 모든 구성요소를 고유적으로 공개하고 있지만 통상의 지식인이 그 고유적 특성이나 성질을 인식하지 못한 경우에는 이러한 특성이나 성질에 관한 후행발명을 예견하지 못하기 때문에 후행발명은 신규성이 있다고 보는 견해(인식설)⁶³⁾, ③ 선행

58) Cont'l Can Co. USA v. Monsanto Co., 948 F.2d 1264 (Fed. Cir. 1991) (citing In re Oelrich, 666 F.2d 578, 581 (C.C.P.A. 1981)).

59) SmithKline Beecham Corporation v. Apotex Corporation, 403 F.3d 1331 (Fed. Cir. 2005).

60) 지방법원은 선행기술의 어떤 의약품의 제조방법은, 피고가 대상발명의 청구항의 구성을 충족시키지 않는 해당 의약품의 어떤 형태를 제조하지 않고서는 해당 제조방법을 실시하는 것이 불가능하다는 것을 증명하지 못하였기 때문에, 대상발명에서 청구하는 해당 의약품의 형태를 고유적으로 생성하고 있지 않는(not inherently produce) 것이라고 판단하였으나, 연방순회항소법원은 지방법원이 피고에게 너무 엄격한 증명의 기준을 요구하는데 오류가 있다고 지적하면서, 지방법원 판결을 파기 하였다.

61) Atlas Powder Co. v. Ireco, Inc., 190 F.3d 1342, 1349 (Fed. Cir. 1999).

62) 그러나 이에 대해서는, “선행기술이 의도한 결과 발생한 특성이나 성질만을 일반대중이 점유하고 있었다고 보는 점에서 일반대중이 점유하고 있었던 지식의 범위를 매우 좁힌다. 비록 선행기술이 의도하지는 않았지만 그 기술을 실시하는 과정에서 그 분야의 통상의 지식인이 인식하거나 인식할 수도 있었던 특성이나 성질은 일반대중의 점유에 있었던 것이라고 보아야 한다. 선행기술이 이러한 지식을 의도하지 않았다는 점에서 이와 동일한 후행발명의 신규성을 부정할 수 없다는 것은 부당한 측면이 있다.”는 비판이 있다. 임호, “화학물질에 대한 신규성 판단의 기준”, 『변호사』 제46-2집, 서울지방변호사회(2014), 157-186면.

63) 그러나 이에 대해서는, “선행기술이 가지는 내재적인 특성은 통상의 지식인이 인식하지 못하였다고 할 지라도 새로운 발견이라 할 수 없는 경우도 있다. 사실 선행기술을 실시하는 결과 자연적으로 발생하

기술의 특성이나 성질이 고유적인 것이라면 통상의 지식인이 인식을 하였든지 하지 않았든지 후행 출원된 청구항을 예견한다는 견해(inherent anticipation, 고유적 예견설) 등이 존재하였지만, 현재는 위 ‘고유적 예견설’이 통설이다.⁶⁴⁾ 위 통상의 기술자의 인식여부를 기준으로 삼고 있는 ‘의도설’에 대해 살펴보면, 이는 1881년 *Tilghman v. Proctor* 미국 연방대법원 판결⁶⁵⁾ 및 1923년 *Eibel Process Co. v. Minnesota & Ontario Paper Co.* 연방대법원 판결⁶⁶⁾에서 실시된, “우연하게 얻은 물건이나 방법은 후행발명을 예견하지 못한다고 보는 설(accidental and unintended anticipation, 의도설)”에서 시작된 것이다. 다만, 현재 미국 연방순회항소법원은, 고유성 이론 하에서, *Tilghman* 및 *Eibel* 판결을 거의 적용하고 있지 아니하다. 즉, 대상발명 자체는 선행문헌에 이미 공지되고 알려진 것이지만, 선행기술에서 인식되지 않았던 그것의 어떤 속성 또는 효과와 관련하여 고유성 문제가 발생하는 경우에는, *Tilghman* 판결이 적용되지 않는 것이다. 2002년 연방순회항소법원 전원합의체 판결인 *Elan Pharm., Inc. v. Mayo Found. for Med. Educ. & Research*, 판결에서, 고유한 속성의 존재가 의도되거나 인식되었을 필요가 없다는 것으로 법리를 정리하였다.⁶⁷⁾ *Tilghman* 판결의 “의도설(accidental and unintended anticipation)”은 물 또는 방법 전체가 선행문헌에 의도되지 않았거나 인식되지 않았던 경우에 적용할 수 있는 것이지, 이미 인식되었던 물 또는 방법의 어떤 속성이 인식되지 않았다고 하여 적용해서는 아니 된다.⁶⁸⁾

미국특허청 심사기준에 의하더라도, 고유적인 특징(inherent feature)은 발명 시에 인식될 필요가 없다.⁶⁹⁾ 발명 시에 고유적 개시를 인식했어야 할 것은 요구되지 않고, 대상 구성이 선행기술 문헌에 사실상 고유적(in fact inherent)이기만 하면 된다.⁷⁰⁾ 가령, 어떤 화합물의 무수형태(anhydrous form)에 관한 선행기술 특허문헌은, 해당 화합물의 반수화물(hemihydrate form)을 청구하는 대상발명을 고유적으로 예견 가능하게 한다. 왜냐하면, 무수 화합물을 제조하는 선행기술

는 특성이나 성질은 이미 일반대중의 점유에 있는 것이라고 볼 필요가 있기 때문이다. 만약 그렇지 않다면 우리 사회는 이미 선행기술이 실시한 결과 필연적으로 발생하는 특성이나 성질 모두에 대하여 통상의 지식인이 인식하지 못하였다는 이유만으로도 특허를 부여하여야 한다는 부당한 결론에 이를 수 있기 때문이다.”라는 비판이 있다. 임호, 앞의 논문, 169면.

64) 임호, 앞의 논문, 169면.

65) *Tilghman v. Proctor*, 102 U.S. 707 (1881).

66) *Eibel Process Co. v. Minnesota & Ontario Paper Co.*, 261 U.S. 45 (1923).

67) *Elan Pharm., Inc. v. Mayo Found. for Med. Educ. & Research*, 304 F.3d 1221, 1228 (Fed. Cir. 2002), reh’g en banc granted, opinion vacated, 314 F.3d 1299 (Fed. Cir. 2002), and on reh’g en banc, 346 F.3d 1051 (Fed. Cir. 2003).

68) Christopher M. Holman, “Inherency in the Patenting of Biotechnology and Pharmaceutical Innovation”, 『*Biotechnology Law Report*』, Vol. 39, No. 2(April 9, 2020), p. 84.

69) USPTO, MPEP(2020. 6.), § 2112 Requirements of Rejection Based on Inherency; Burden of Proof, II. Inherent Feature Need Not Be Recognized At The Time Of The Invention.

70) *Schering Corp. v. Geneva Pharm. Inc.*, 339 F.3d 1373, 1377, 67 USPQ2d 1664, 1668 (Fed. Cir. 2003)(고유적 예견 가능성은 기준일 이전에 통상의 기술자의 인식이 요구된다는 주장을 배척하면서, 고유한 속성을 증명하는 데 기준일 이후의 임상시험과 관련한 전문가 증언을 허용하였다.).

의 공정을 실시하게 되면, 비록 선행기술이 반수화물에 대해 기재하거나 인식하고 있지 않더라도, 대상발명의 반수화물을 ‘고유적으로 아주 적은 양이라도 발생시키는 결과를 초래하는(inherently results in at least trace amounts of)’ 것이기 때문이다.⁷¹⁾

일본의 경우, 고유한 속성의 ‘인식 필요 여부’와 관련하여서는, 발명이 개시되어 있다고 하기 위해서는, 선행문헌의 물(物)이 대상발명의 구성에 해당하지는 않더라도, 출원 전에 이것을 인식할 수 있었던 것이 필요하다고 하여 소위 ‘인식 필요설’의 입장에 선 판례⁷²⁾가 있을 뿐이고 인식의 불필요설의 입장의 판례는 찾을 수 없었다. 또한, 일본 판결례에서, 고유성의 판단자료로서 ‘추후 실험 결과, 출원 후의 공개문헌을 참조할 수 있는지 여부’와 관련하여, 출원 후 공개문헌이나 실험 결과를 참조하여 대상발명의 물과 선행문헌의 물이 사후적으로 동일하다는 것이 증명된다면 신규성 없다고 보는 입장 즉, ‘참작설’의 입장에서 선 판례⁷³⁾가 있고, 반면에 추후 실험 결과 및 출원 일 이후의 공개문헌 등의 사후적 자료의 참작을 부정한 판례⁷⁴⁾들도 있다.

유럽특허청의 경우, 고유적 속성도 ‘암시적인 속성(implicit features)’으로 포괄하여 다루고 있고, 심사가이드라인에서는 해당 암시적인 속성이 ‘개시된 대상(subject-matter disclosed)’의 일부를 구성한다는 사실이 ‘통상의 기술자에게 즉각적으로 명백한(immediately apparent to the skilled person)’ 경우에 한하여, “암시적(implicit)”이라고 할 수 있다고 하고 있는바⁷⁵⁾, 통상의 기술자의 인식을 필요로 한다는 입장이라고 볼 수 있다. G 1/92 사건에서는 어떤 물건이 상업적으로 이용 가능하게 되었다고 하더라도, 그 자체로 암시적으로 개시하고(per se implicitly disclose) 있다고 할 수 있는 것은, 그것의 성분 또는 내부 구조뿐이라고 하였다. 특정한 효과나 결과를 제공하기 위해서 또는 잠재적인 결과나 효능을 발견하기 위해서, 특정하게 선택된 외부 조건들과의 상호작용에 노출되었을 때 비로소 밝혀지는 다른 특징들은, 정교한 선택에 따른 것이고 따라서 이미 공중에게 이용 가능한 상태에 있다고 할 수 없는 것이므로, 해당 물건 자체를 넘어서는 지점을 가리키는 것으로 보아야 한다고 하였다.

나. 검토

어떤 고유적 특성에 대해서 선행문헌이 언급하고 있지 않더라도, 그 부분은 외적증거에 의해 보

71) SmithKline Beecham Corp. v. Apotex Corp., 403 F.3d 1331, 1343-44, 74 USPQ2d 1398, 1406-07 (Fed. Cir. 2005).

72) 知的財産高等裁判所, 平成20年(2018)4月21日, 平成19年(行ケ)第10120号.

73) 知的財産高等裁判所, 平成26年(2014)10月16日, 平成26年(行ケ)第10018号. 知的財産高等裁判所, 平成22年(2010)12月22日, 平成22年(行ケ)第10163号.

74) 知的財産高等裁判所, 平成20年(2008)4月21日, 平成19年(行ケ)第10120号. 知的財産高等裁判所, 平成25年(2013)3月18日, 平成24年(行ケ)第10252号. 知的財産高等裁判所, 平成26年(2014)1月30日, 平成25年(行ケ)第10163号.

75) EPO, Case Law of the Boards of Appeal(2022. 7.), I. Patentability, C. Novelty, 4. Determining the content of the relevant prior art, 4.3. Taking implicit features into account.

충될 수 있다. 그러한 증거들은, ‘결여된 설명 요소’가 선행문헌에 기재된 사항으로부터 필연적으로 존재하고, 통상의 기술자에 의해 그렇게 인식되어질 것이라는 것을 명확히 해줄 수 있을 것이다.⁷⁶⁾ 고유성을 성립시키는 증거기록이 추후에라도 존재하는 한, 통상의 기술자가 고유적인 속성 또는 어떤 선행발명의 요소를 당시에 인식하지 못했다는 사실이 신규성을 부정하는 데 장애가 되는 것은 아니다.⁷⁷⁾ 예를 들어, 실험데이터와 전문가 증언 등과 같은 증거기록에 의해 성립된 고유성은, 선행문헌에서 그러한 고유성에 대한 부정적 교시를 하고 있다는 기재가 있더라도 반박될 수 없다.

결론적으로, 대상발명의 발명 시 또는 출원 시에, 통상의 기술자가 선행문헌의 고유한 속성을 인식할 필요는 없는 것이고, 따라서 추후 실험데이터 또는 사후적 자료가 제출 가능한 것이고, 그러한 자료들에 의해 사후적으로 통상의 기술자가 고유한 속성이라는 것을 알 수 있는 경우에는, 고유한 속성으로 인정할 수 있는 것이다. 이렇게 되면 신규성 판단에서, 대상발명의 기본적인 물과 방법에 관한 구성을 개시하고 있는 1개의 선행발명(주선행발명)과 대비판단이 이루어진 후에, 그 차이가 어떤 성질이나 특성인 경우에는 해당 성질이나 특성이 고유한 속성에 해당하는지 여부의 증명과 관련한 사후적 부선행발명들이 제출될 것이고 함께 검토될 가능성이 커졌다.

5. 대상판결의 검토

가. 실시 법리

대상판결은, “i) 내재된 구성 또는 속성으로 인한 물질의 새로운 용도를 특허의 대상으로 한다는 등의 특별한 사정이 없는 한 공지된 물건에 원래부터 존재하였던 내재된 구성 또는 속성을 발견한 것에 불과하므로 신규성이 부정된다, ii) 통상의 기술자가 그 구성이나 속성을 인식할 수 없었던 경우⁷⁸⁾에도 마찬가지이고, 또한 공지된 물건의 내재된 구성 또는 속성을 파악하기 위하여 출원일 이후 공지된 자료를 증거로 사용할 수 있다, iii) 선행발명에 개시된 물건이 특허발명과 동일한 구성 또는 속성을 가질 수도 있다는 가능성 또는 개연성만으로는 두 발명을 동일하다고 할 수 없고, 필연적으로 그와 같은 구성 또는 속성을 가진다는 점이 증명되어야 한다.”는 3가지 법리를 판시하였다.

76) Continental Can Co. USA v. Monsanto Co., 948 F.2d 1264, 1268, 20 USPQ2d 1746, 1749-50 (Fed. Cir. 1991).

77) Atlas Powder Co. v. IRECO, Inc., 190 F.3d 1342, 1349, 51 USPQ2d 1943, 1948 (Fed. Cir. 1999).

78) 원심인 특허법원 2017. 5. 19. 선고 2016허4931 판결에서는 “이 사건 제1항 발명의 우선일 당시 통상의 기술자는 선행발명 1로부터 결정 간 계면에 유리층이 존재하는지 여부를 확인할 수 없었다고 할 것이므로, 설령 이 사건 제1항 발명의 우선일 이후에 갑 제12호증에 의하여 선행발명 1에서 결정 간 계면에 유리층이 존재하지 않는다는 점이 알려졌다고 하더라도 이를 우선일 당시 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 인식할 수 있는 사항에 해당한다고 할 수 없다.”고 하였다.

나. 분석 및 검토

대상판결은, 신규성 판단에서 고유성의 법리를 정리하여 실시하였다는 데 의의가 있다. 위 i)의 법리는 의약용도발명과 관련한 판례들에서 종종 등장했던 것이라고 할 수 있으나, 위 ii) 통상의 기술자의 인식 불필요설 및 iii) 필연성의 증명에 관한 것들은 대상판결에서 최초로 제시된 법리들이다. 또한, 위 i) 내지 iii)의 법리들은 앞서 살핀바와 같이, 미국 실무나 판례에서의 “inherency(고유성)” 법리를 채용한 것으로 보인다.

우리나라에서 종래, 성질·특성 등에 의하여 물건을 특정하려고 하는 기재를 포함하는 발명에 관한 신규성 및 진보성 판단에 관한 대법원 판례를 살펴보면, 우선 대법원 2002. 6. 28. 선고 2001후2658 판결은, “성질 또는 특성 등에 의해 물(物)을 특정하려고 하는 기재를 포함하는 특허발명과, 이와 다른 성질 또는 특성 등에 의해 물을 특정하고 있는 인용발명을 대비할 때, 특허발명의 청구범위에 기재된 성질 또는 특성이 다른 정의(定義) 또는 시험·측정방법에 의한 것으로 환산이 가능하여 환산해 본 결과 인용발명의 대응되는 것과 동일·유사하거나 또는 특허발명의 명세서의 상세한 설명에 기재된 실시형태와 인용발명의 구체적 실시형태가 동일·유사한 경우에는, 달리 특별한 사정이 없는 한, 양 발명은 발명에 대한 기술적인 표현만 달리할 뿐 실질적으로는 동일·유사한 것으로 보아야 할 것이므로, 이러한 특허발명은 신규성 및 진보성을 인정하기 어렵다.”고 판시한 바 있다.

또한, 대법원 2004. 4. 28. 선고 2001후2207 판결에서, “청구범위에 기재된 성질 또는 특성이 발명의 내용을 한정하는 사항인 이상 이를 발명의 구성에서 제외하고 간행물에 실린 발명과 대비할 수 없으며, 다만, 간행물에 실린 발명에 그것과 기술적인 표현만 달리할 뿐 실질적으로는 동일·유사한 사항이 있는 경우 등과 같은 사정이 있을 때에 그러한 출원발명의 신규성 및 진보성을 부정할 수 있을 뿐이다.”라고 하였고, 한편 위의 ‘성질·특성’이 ‘기능, 효과, 성질 등의 기능적 표현’으로 인정되는 경우와 관련하여, 대법원 2009. 7. 23. 선고 2007후4977 판결에서는, 그러한 기능, 효과, 성질 등이 포함하는 범위가 넓더라도 발명의 설명의 기재 등으로 제한 해석함이 없이, “원칙적으로 그러한 기능, 효과, 성질 등을 갖는 모든 물건을 의미하는 것으로 해석하여야 한다.”고 하였다.

결론적으로, 위의 종래의 대법원 판례들은, 대상발명의 성질·특성이 ① 선행발명에 기재되어 있지 않더라도, 시험·측정하여 본 결과 해당 성질·특성을 확인할 수 있는 경우, 또는 ② 구체적인 실시형태가 동일·유사하여 양 발명이 실질적으로 동일하다고 볼 수 있는 경우 등에 있어서는, 해당 성질·특성은 고유적인 속성으로 볼 수 있어, 신규성을 부정할 수 있다고 하는 것으로 보인다. 위 ①의 방법은 고유적인 속성을 직접적으로 시험·측정하여 확인하는 것으로서 ‘속성의 직접적인 확인 방법’이라고 할 수 있으나, ②의 방법은 ①의 방법이 여의치 않은 경우에 있어서 제조방법이나 실시례 등을 비교하면서 쟁점이 되는 성질·특성이 고유적인 속성으로 추정하는 방법 즉, ‘간접적인 확인 방법’으로 볼 수 있다.

대상판결의 사안의 경우에 있어서는, 막 형상 구조물의 ‘내부 결정 구조에서 유리층으로 된 입

계층이 존재하지 않는 특징'이 '고유한 속성'인지 여부가 쟁점된 것이라고 볼 수 있고, 위의 ①의 방법과 같이 선행발명에 기재되어 있지 않은 그 속성의 존재 여부를 직접적으로 파악하기 위해서, 시험·측정 결과를 확인하려고 한 것이라고 할 수 있다.⁷⁹⁾ 다만, 고유한 속성에 해당하기 위해서는, 선행발명의 실험 대상물의 성질이나 특성을 시험·측정한 결과가 일관되고 균일한 것이어야 할 것인데, 선행발명에서 제조되는 물(物)이 일관되고 균일하게 생성되는 것이 아니라면, 단지 몇 번의 시험·측정 결과만을 가지고, 고유한 속성에 해당하는 것으로 하여 양자의 물(物)이 동일하다거나, 양 발명이 동일하다고는 할 수 없을 것이다.⁸⁰⁾ 나아가, 포섭하는 물(物)이 광범위한 경우에는, 위 ②의 방법에 의해 어떤 물(物)에 관한 양 발명의 제조방법 간에 일부 사소한 차이를 제외하고 대부분은 동일하다고 할 수 있을지라도, 양 발명의 제조방법으로 얻어지는 물(物)들이 서로 모든 면에서 동일한 특성이나 속성을 갖는 동일한 물(物)이라고는 단정할 수 없을 것이다.

다. 대상판결 법리가 미치는 범위(파라미터 발명의 신규성 인정에 대한 제약)

위 대상판결과 같은 날 선고되었고, 대상판결에서의 특허권자와 동일 권리자의 다른 특허의 '성질 또는 특성에 의해 기재되어 있는 청구항'이 그 신규성·진보성 인정 여부가 쟁점이 된 사례인 대법원 2021. 12. 30. 선고 2017후1298 판결에서, 대법원은 고유성의 법리를 적용하지 않고, '통상의 기술자의 인식 여부'에 초점을 맞추어 판단하였다는 점이 주목할 만하다.

위 사건에서 이 사건 제1항 발명은 그 구성요소 2에서 '평균 막 두께'와 '단부와 최외부 사이의 거리'라는 개념을 도입하여 '단부와 최외부 사이의 거리'를 '평균 막 두께의 10배 이상 10,000배 이하인 배율 관계'로 한정하고 있는 것임에 비하여, 선행발명들에는 구성요소 2외의 구성, 즉 취성 재료 미립자를 가스 중에 분산된 에어로졸에 의하여 기재의 표면에 막 형상 구조물을 형성하는 것이 개시되어 있으나, 막 형상 구조물의 '평균 막 두께', '단부와 최외부 사이의 거리', '이 거리와 평균 막 두께 사이의 배율'이라는 개념은 명시적으로 제시되어 있지 않았다. 우선 대법원은, 종래의 성질·특성으로 기재된 발명의 신규성 판단법리인 위의 ① 및 ② 법리를 실시하면서⁸¹⁾, 동 법

79) 대상판결의 사안에 있어서 '결정간의 계면에 유리층으로 된 입계층이 존재하지 않는다'는 속성을 확인하기 위해서는 TEM(투과전자현미경) 및 HR TEM(고분해능 투과전자현미경)에 의한 촬영사진을 판독해야 하는 것이지만, 그 판독이 기계장치 등에 의해 정밀하게 수치로 나타낼 수 있는 것이 아니고 주관적인 사람의 눈에 의해 '유리층으로 된 입계층이 존재하지 않는 점'이 확인되어야 하는 것이었다.

80) 가령, 유럽특허청 T 977/93 사건에서는 "만약, 대상 물건의 내적 및 외적(intrinsic and extrinsic) 특징들이 접근가능하지 않고 재현 시에 다양한 변형이 발생할 가능성이 높기(a high probability of variation upon reproduction) 때문에, 통상의 기술자가 재현된 물건이 상업적으로 입수 가능한 것과 동일하다는 것을 증명할 수 없다면, 해당 물건은 일반 공중이 이용 가능한 것이라 하더라도 반복 재현가능하지 않은 것이고 선행기술이라고 할 수 없다."고 하였다.

81) 대법원은 "(1) 새롭게 창출한 물리적, 화학적, 생물학적 특성 값을 이용하거나 복수의 변수 사이의 상관관계를 이용하여 발명의 구성요소를 특정한 이른바 '파라미터 발명'과 이와 다른 성질 또는 특성 등에 의해 물건 또는 방법을 특정하고 있는 선행발명을 대비할 때, 특허발명의 청구범위에 기재된 성질 또는 특성이 다른 정의 또는 시험·측정방법에 의한 것으로 환산이 가능하여 환산해 본 결과 선행발명의 대응되는 것과 동일하거나 또는 특허발명의 명세서의 상세한 설명에 기재된 실시형태와 선행발명의 구체적 실시형태가 동일한 경우에는, 달리 특별한 사정이 없는 한 양 발명은 발명에 대한 기술적

리를 이 사건에 적용하여 살펴 본 후 “일부 선행발명들의 경우 막 구조물의 일부 단면의 프로파일을 제시하고 있기는 하지만, 통상의 기술자가 이와 같은 내용만으로 막 구조물 전체의 두께 평균값을 측정할 수는 없어, 환산을 통해 위 각 선행발명들과 이 사건 제1항 발명이 실질적으로 동일한지는 알 수 없다.”라고 판단하였다.

나아가 대법원은 “선행발명들도 이 사건 제1항 발명과 같이 취성재료 미립자를 에어로졸 방식으로 분사하여 기재의 표면에 막 형상 구조물을 형성하는 것으로 막 구조물의 박리 방지라는 공통의 과제를 가지고 있지만, 이 사건 제1항 발명과 같이 막 형상 구조물에서 제막 영역의 경계나 기재의 모서리부 부근에 가해지는 응력에 주목하여 이를 완화함으로써 박리 방지라는 문제를 해결하고자 하는 인식은 나타나 있지 않다. 또한, 에어로졸 분사 방식에 의한 경우 에어로졸의 확산 현상에 특별히 신경 쓰지 않는 한 가장자리로 갈수록 미립자의 퇴적 양이 적어져 어느 정도의 경사부가 형성되는 것이 자연스러운 결과일 수는 있으나, 그 경사가 완만히 나타나야 박리가 방지된다는 인식이나 이를 염두에 두고 경사도를 완만히 조절하려는 발명이 제시된 바 없다는 점에서, 단부의 경사가 완만할수록 박리가 적게 일어난다는 것이 통상의 기술자의 기술상식이라고 단정하기도 어렵다.”고 하였다. 또한, “이와 같은 점에서 이 사건 제1항 발명은 ‘단부와 최외부 사이의 거리’와 ‘평균 막 두께’라는 개념을 새롭게 도입하여 이들 사이의 배율이라는 새로운 파라미터를 이용하여 막 형상 구조물의 단부에 축적된 잔류 응력으로 인한 박리 방지라는 과제를 해결할 수 있는 복합 구조물을 제시하였다는 점에서 기술적 의의가 있고, 따라서 이 사건 제1항 발명의 구성요소 2가 공지된 발명과 기술적 표현만을 달리하는 것이어서 신규성이 부정된다고 보기 어렵다.”고 하였다.

결국 대상판결과 위 판결 양자는 모두, 각 사건에서의 특허발명이 ‘막 구조물이 갖는 특정한 성질·특성’을 청구하는 점에서 동일한 것이라고 볼 수 있으나, 대상판결의 경우에는 ‘고유성의 법리’를 적용하였음에 비하여 위 판결의 경우에는 ‘통상의 기술자의 인식여부에 초점을 둔 파라미터 발명의 법리’를 적용한 것이다. 위 판결의 경우는 ‘자연스러운 결과일 수 있으나’라고 하여, 고유한 속성에 해당하는 것이라도 새로운 파라미터를 도입하는 경우에는 더 이상 고유성의 법리를 적용하지 아니하고, 통상의 기술자의 인식여부에 의한 파라미터 발명의 법리를 적용할 수 있다는 것으로 보일 수 있다. 그러나 앞서 살핀 바와 같이, 특허청 심사기준에서는 “파라미터가 신규하다고 해서 그 발명이 신규성이 인정되는 것은 아니라는 점에 주의하여야 한다. 파라미터에 의한 한정된 공지된 물건에 내재된 본래의 성질 또는 특성을 시험적으로 확인한 것에 불과한 것이라면 청구항에 기재된 발명의 신규성은 부정된다.”고 언급하고 있다.⁸²⁾ 따라서, 위 판결을 고유한 속성에 대한 것이라도 새로운 파라미터를 도입하는 경우에 신규성이 인정될 수 있다는 것으로 실시한 판례로 이해해서는 아니 되고, 선행발명의 고유한 속성에 해당하는 것이라면 새로운 파라미터를 도입했다고 하더라도 신규성은 부정되는 것이므로, 위 판결은 해당 사안의 경우 고유한 속성으로 보지 않은

인 표현만 달리할 뿐 실질적으로는 동일한 것으로 보아야 할 것이므로, 이러한 특허발명은 신규성이 부정된다. (2) 반면, 위와 같은 방법 등을 통하여 양 발명이 실질적으로 동일하다는 점이 증명되지 않으면, 신규성이 부정된다고 할 수 없다.”고 하였다.

82) 특허청, 특허·실용신안 심사기준(2021. 12. 30. 개정), 3224면.

것으로 이해해야, 대상판결의 실시한 고유성의 법리가 실제적인 의의를 가질 것이다.

IV. 고유성에 관한 추가 검토사항

1. 고유성(고유적 개시)과 암시적 개시와의 관계

가. 암시적 개시(implicit disclosure)란

우리나라 특허청 심사기준에서, “간행물에 기재된 발명’이란 그 문헌에 직접적으로 명확하게 기재되어 있는 사항 및 문헌에 명시적으로는 기재되어 있지 않으나 사실상 기재되어 있다고 인정할 수 있는 사항에 의하여 파악되는 발명을 말하고, 여기서 ‘사실상 기재되어 있다고 인정할 수 있는 사항’이란 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 출원시에 간행물에 기재된 사항에 의하여 파악해 낼 수 있는 사항을 포함한다. 이 경우에는 출원시의 기술상식을 참작한다.”고 되어 있다.⁸³⁾ 위와 같이, 간행물에 기재된 발명이란 선행문헌에 명시적으로 기재되어 있지 않더라도, 암시적으로 기재된 사항(위의 통상의 기술자가 선행문헌의 기재된 사항으로부터 파악해낼 수 있는 사항)을 포함하는 것을 알 수 있다.

나. 주요국의 법리 및 심사실무

미국특허청 심사기준 MPEP에서는, 미국특허법 35 U.S.C. 102 또는 103에 따른, 신규성 및 자명성 판단에서, 선행기술 문헌의 명시적(explicit), 암시적(implicit) 및 고유적(inherent) 개시에 근거할 수 있다고 하고 있다.⁸⁴⁾ 또한, ‘진보성 부분의 암시적 개시(implicit disclosure) 항목’에서 간단히 다루고 있는데, 이에 따르면, 어떤 선행문헌의 개시를 고려함에 있어서, 해당 선행문헌의 구체적인 교시사항뿐만 아니라 통상의 기술자가 그것으로부터 도출해낼 수 있는 것으로 합리적으로 기대되는 추론사항까지도 고려하는 것이 적절하다고 하고 있다.⁸⁵⁾⁸⁶⁾

83) 특허청, 특허·실용신안 심사기준(2021. 12. 30. 개정), 3205면.

84) USPTO, MPEP(2020. 6.), § 2112 Requirements of Rejection Based on Inherency; Burden of Proof.

85) USPTO, MPEP(2020. 6.), § 2144 Supporting a Rejection Under 35 U.S.C. 103, 2144.01 Implicit Disclosure.

86) In re Preda, 401 F.2d 825, 826, 159 USPQ 342, 344 (CCPA 1968)(‘약 750-830℃’의 온도에서 흑연의 존재 하에 황 증기와 메탄을 반응시키는 것에 의해서 carbon disulfide를 촉매적으로 생산하는 방법은, 700℃에서의 동일한 공정을 명시적으로 개시하고 있는 선행문헌은 750℃ 이상의 온도를 사용할 가능성을 인식하고 있었기 때문에, 해당 문헌에 의해 충족된다고 판단되었다. 해당 선행문헌은 750℃ 이상의 온도에서 메탄을 황 증기에 의해 전환시켜서 carbon disulfide를 제조하는 촉매 공정이 알려져 있고, 700℃는 이미 가능하다고 증명된 것보다 매우 낮은 온도라는 사실을 개시하고 있었다.). In re Lamberti, 545 F.2d 747, 750, 192 USPQ 278, 280 (CCPA 1976)(선행기술이 어떤 화합물을 개시하고 있고, R-S-R¹ 부분이 ‘황 원자에 결합된 적어도 하나의 메틸렌 그룹’을 가지는 것이라고 하는 개시는, 황 원자에 결합된 다른 R 그룹은 메틸렌 이외의 다른 것이 될 수 있

유럽특허청에서는, 직접적이고 일의적인 개시(direct and unambiguous disclosure)는 명시적 또는 문언적 기재(explicit or literal statements)에 한정되지 않고, 통상의 기술자가 해당 문헌의 전체적인 맥락에서 바로 파악할(unequivocally gather) 수 있는 암시적으로 개시되고 있는(implicitly disclosed) 정보도 포함한다.⁸⁷⁾ 심사가이드라인은 신규성 부분 중 ‘암시적 특징 또는 주지의 균등물(implicit features or well-known equivalents)’에서⁸⁸⁾, 선행문헌에서 명확하게 기재되고 있는 것으로부터 통상의 기술자에게 암시적인 특징 등과 같은, 선행문헌으로부터 직접적이고 일의적으로 도출 가능한(derivable directly and unambiguously) 사항을 청구하는 대상발명은 신규성을 갖지 않는다고 하고 있다.⁸⁹⁾ ‘일의적으로 도출 가능한(derivable directly and unambiguously)’이라는 제한사항이 중요하기 때문에, 신규성을 판단할 때, 선행문헌의 가르침을 넓게 해석하여 해당 문헌에서 개시되고 있지 않은 ‘주지의 균등물(well-known equivalents)’을 포함하는 것으로 해석하는 것(이는 진보성의 문제이다)은 타당하지 않다.⁹⁰⁾

일본특허청 심사기준⁹¹⁾에서, ‘간행물에 기재된 발명’이란, 간행물에 기재되어 있는 사항 및 ‘간행물에 기재되어 있는 것과 마찬가지로인 사항’으로부터 파악되는 발명을 말하고, ‘간행물에 기재되어 있는 것과 마찬가지로인 사항’이란, 간행물에 기재되어 있는 사항으로부터 본원의 출원 시에 있어서 기술상식⁹²⁾을 참작하는 것에 의해 통상의 기술자가 도출해낼 수 있는 사항을 말한다⁹³⁾고 하고 있다. 따라서, 간행물에 기재되어 있는 사항 및 기재되어 있는 것과 마찬가지로인 사항으로부터 파악할 수 없는 발명은 ‘간행물에 기재된 발명’이라고 할 수 없고, ‘인용발명’으로 할 수 없다. 예를 들면, 간행물에 기재된 사항이 마쿠쉬 형식으로 기재된 선택지의 일부일 때에는, 당해 선택지 중 어느 것 하나만을 발명 특정 사항으로 하는 발명을 통상의 기술자가 파악할 수 있는 것인가를 검토할 필요가 있다.⁹⁴⁾

고 따라서 비-대칭 디알킬 모핵을 시사하는 것이다.)

87) T 701/09 사건에서, 유럽특허청 심판부는 ‘직접적이고 일의적인 개시(direct and unambiguous disclosure)’는 명시적 또는 문언적 기재(explicit or literal statements)에 한정되지 않고, 통상의 기술자가 선행문헌의 전체적인 맥락으로부터 일의적으로 얻을 수 있는 암시적으로 개시되는 정보(implicitly disclosed information)도 포함한다고 하였다.

88) EPO, Guidelines for Examination(2022. 3.), Part G - Patentability, Chapter VI - Novelty, 2. Implicit features or well-known equivalents.

89) EPO, Case Law of the Boards of Appeal(2022. 7.), I. Patentability, C. Novelty, 4. Determining the content of the relevant prior art, 4.3. Taking implicit features into account.

90) T 167/84, T 517/90, T 536/95

91) 特許庁, 特許・実用新案審査基準(2020. 12.). 第三部 第2章 第1節.

92) 기술상식이란, 통상의 기술자에게 일반적으로 알려진 기술(주지기술, 관용기술을 포함), 또는 경험적으로부터 명확한 사항을 말한다.

93) 特許庁, 特許・実用新案審査基準(2020. 12.). 第三部 第2章 第3節, 3.3.1.

94) 일본특허청 심사기준에 따르면, 선행기술이 상위개념으로 발명을 표현하고 있는 경우, 하위개념으로 표현된 발명이 나타내는 것으로는 되지 않기 때문에, 하위개념으로 표현된 발명을 인용발명으로서 인정하지 않고, 다만, 기술상식을 참작하는 것에 의해, 하위개념으로 표현된 발명이 도출 가능한 경우에는, 하위개념으로 표현된 발명을 인용발명으로 인정하는 것이 가능하다. 개념상, 하위개념이 상

다. 검토

우리나라 판례에서 말하는 명시적으로 기재되어 있지 않으나 ‘사실상 기재되어 있다고 인정할 수 있는 사항’을 ‘암시적 개시’로 해석할 수 있을 것인데, 위에서 살펴본 바와 같이 미국, 유럽 및 일본에서도 동일한 법리를 운영하고 있다. 이러한 암시적 개시는 ‘통상의 기술자의 인식, 파악, 도출 가능성’ 등을 기준으로 하고 있다는 점도 공통된다고 할 수 있다(다만 유럽특허청에서는 고유성과 관련하여서도 ‘암시적 개시’라는 용어를 사용하는 경우가 있다). ‘암시적 개시’는 선행문헌으로부터 통상의 기술자가 인식하거나 파악할 수 있는 것에 의해 신규성을 부정할 수 있다는 것임에 비하여, 고유성 여부의 판단에서는 통상의 기술자의 인식여부와는 별도로, 선행문헌의 물이나 방법의 고유한 속성에 해당하는 것만 밝혀진다면 신규성을 부정할 수 있다는 점⁹⁵⁾에서 차이가 있다. ‘암시적 개시’의 의미로서, ‘내재적 개시’를 사용하는 경우도 종종 있는데⁹⁶⁾, 우리말로써 ‘내재적 개시’라는 본래 의미가 그런 뜻으로도 쓰일 수 있다고 보이고, 반드시 미국에서의 ‘inherent’라는 의미와 같다고 볼 수 없는 점이 있다. 따라서 ‘내재적 개시’라고 표현하는 경우, ‘광의의 내재적 개시(암시적 개시)’를 의미하는 것일 수도 있고, 간혹 ‘내재적인 고유한 속성에 관한 개시(고유적 개시, inherent disclosure)’를 의미하는 것일 수도 있다.

한편, 대법원 판례⁹⁷⁾에서 상·하위개념에 관한 신규성 판단 기준인 구체적 개시여부 판단과 관련하여, 명시적인 개시와 함께 적용되는 기준인 ‘통상의 기술자에 의한 직접적인 존재의 인식 여부’라는 기준이 있는데, 이는 미국의 경우 ‘하위개념이 그 기재로부터 ‘즉각 연상(at once envisaged) 가능한지 여부’⁹⁸⁾, 유럽특허청의 ‘개별적 개시(individual disclosure)’⁹⁹⁾에 대응되

위개념에 포함되거나, 상위개념이 용어로부터 하위개념의 용어를 열거하는 것이 가능하다는 것만으로는, 하위개념으로 표현된 발명이 도출 가능하다(기재되어 있다)고 할 수 없다.

- 95) 통상의 기술자가 그 구성이나 속성을 인식할 수 없었더라도 고유한 속성에 해당하는 경우라면 신규성을 부정할 수 있으므로, 기본적으로는 이러한 신규성을 부정하는 관점에서 적용될 것이라고 볼 수 있다. 하지만, 고유한 속성이라고 하기 위해서는 선행문헌에 개시된 물건이 동일한 속성을 가질 수도 있다는 가능성 또는 개연성만으로는 부족하고, 선행문헌으로부터 얻어지는 필연적 결과가 아니라면 신규성이 부정되지 않는다는 관점에서 보면, 신규성을 부정하기 어렵게 만드는 기준으로서도 역할을 한다. 대법판결은 법리 실시에서는 전자의 법리를 판시하였으나, 그 적용에 있어서는 후자에 보다 초점을 두어 판시했다고 평가할 수도 있다.
- 96) 가령, 정차호·신혜은, “선택발명의 신규성-선행기술의 개시 요건 및 용이실시 요건”, 『법조』 제61권 제3호, 법조협회(2012. 3.), 227-229면 참조,
- 97) 대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후736, 743(병합) 판결, 대법원 2010. 3. 25. 선고 2008후3469, 3476(병합) 판결 등 참조(“선택발명의 신규성을 부정하기 위해서는 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하고 있어야 하고, 이에선 선행발명을 기재한 선행문헌에 선택발명에 대한 문언적인 기재가 존재하는 경우 외에도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행문헌의 기재 내용과 출원 시의 기술 상식에 기초하여 선행문헌으로부터 직접적으로 선택발명의 존재를 인식할 수 있는 경우도 포함된다.”).
- 98) USPTO, MPEP(2020. 6.), § 2131.02 Genus-Species Situations, III. A Generic Disclosure Will Anticipate A Claimed Species Covered By That Disclosure When The Species Can Be "At Once Envisaged" From The Disclosure.
- 99) EPO, Guidelines for Examination(2022. 3.), Part G – Patentability, Chapter VI – Novelty,

는 기준이라고 할 수 있다. 이들 기준들은 상·하위개념에만 적용되는 신규성 판단 기준으로서, 이 역시 통상의 기술자의 인식을 고려한다는 점에서, 고유성 기준과는 다른 개념이다.¹⁰⁰⁾

2. 진보성 판단에서의 고유성

고유성 이론은 진보성 판단에서도 적용할 수 있는데, 신규성 판단에서와 마찬가지로 고유한 속성에 의한 한정은 청구범위를 한정하는 기재로 인정하지 않을 수 있다. 우리나라 판례도, 의약용도 발명에서, ‘용도(질병 또는 약효)’와 함께 약리기전이 기재되어 있다고 하더라도, 약리기전은 ‘특정 물질에 불가분적으로 내재된 속성’으로서 특정 물질과 의약용도와의 결합을 도출해내는 계기에 불과하므로, 특정 물질이 가지고 있는 의약용도를 특정하는 한도 내에서만 발명의 구성요소로서 의미를 가질 뿐 약리기전 자체가 청구범위를 한정하는 구성요소라고 볼 수 없다고 하고 있다.¹⁰¹⁾

한편, 고유성 주장을 진보성 판단에서 확대하여, 대상발명의 구성요소 중 선행문헌에 결합된 한정사항은, 선행문헌의 결합 또는 자명한 변경에 내재하는 고유한 속성에 불과한 것이라고 주장할 수 있다. 그러나 진보성 판단에서, 선행문헌에 고유한 것이지만 인식되지 않은 측면은, 통상의 기술자가 선행기술을 결합 또는 변경하여 대상발명에 도달할 수 있게 동기를 부여하는 필요적 교시를 제공하는 것으로 이용되어서는 안 된다.

오히려, 선행문헌의 결합 또는 수정에 의해 얻어지는 예측할 수 없는 효과(surprising or unexpected result)는, 가령 그것이 비록 고유한 것이라고 하더라도, 그 결과가 선행문헌에 비추어 통상의 기술자에 의해 인식 또는 예측될 수 없었던 것이라면, 해당 결합 또는 변경이 비자명하고 따라서 특허 가능하게 만들어줄 수 있다는 것이, 미국에서 확립되어 있다.¹⁰²⁾ 예를 들어, 어떤

8. Selection inventions.

100) In re Petering, 301 F.2d 676, 133 USPQ 275 (CCPA 1962).

101) 대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후3664 판결에서는 “이건발명은 ‘안지오텐신 II 수용체 길항제인 텔미사르탄’을 유효성분으로 하고, ‘당뇨병 예방 또는 치료 등’을 그 의약용도로 하면서, 나아가 그 청구범위에 ‘퍼옥시좀 증식 활성화 수용체 감마(PPAR γ) 조절 유전자의 전사를 유도하는’이라는 약리기전도 포함하고 있다. 그런데 위 약리기전은 유효성분인 텔미사르탄에 불가분적으로 내재되어 텔미사르탄이 ‘당뇨병 예방 또는 치료 등’의 의약용도로 사용될 수 있도록 하는 속성에 불과하고, 텔미사르탄의 그러한 의약용도 범위를 축소 또는 변경하는 것은 아니므로, 결국 이건발명은 유효성분인 텔미사르탄과 그것이 가지고 있는 의약용도인 ‘당뇨병 예방 또는 치료 등’으로 구성되어 있도 의약용도 발명으로 파악된다.”고 판단하였다. 특허법원 2019. 5. 30. 선고 2018허8210 판결에서는 “의약용도 발명에서는 특정 물질과 그것이 가지고 있는 의약용도가 발명을 구성하는 것이고, 약리기전은 특정 물질에 불가분적으로 내재된 속성으로서 특정 물질과 의약용도와의 결합을 도출해내는 계기에 불과하다. 따라서 의약용도 발명의 청구범위에 기재되어 있는 약리기전은 특정 물질이 가지고 있는 의약용도를 특정하는 한도 내에서만 발명의 구성요소로서 의미를 가질 뿐 약리기전 자체가 청구범위를 한정하는 구성요소라고 보아서는 아니 된다(대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후3664 판결, 대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후238, 245 판결 등 참조).”라고 정리하였다.

102) Christopher M. Holman, “Inherency in the Patenting of Biotechnology and Pharmaceutical Innovation”, 『Biotechnology Law Report』, Vol. 39, No. 2(April 9, 2020), p. 85.

지속형 방출 제제와 약학적 활성 성분의 결합이 약물 동력학 또는 효능 면에서 예측할 수 없는 현저한 효과를 발휘하는 경우에, 해당 결과가 고유한 것에 불과한 것으로 추후에 밝혀질 수 있는 것이라고 해도, 특허가 가능하다. 유사하게, 분리된 광학이성질체가 효능과 환자 안정성 측면에서 가지는 현저한 약학적 효과는, 비록 선행기술이 해당 광학이성질체로 이루어진 라세미 혼합물을 개시하고 있고 특정 광학이성질체의 효과적인 특성이 고유한 것이라면, 해당 분리된 광학이성질체가 자명하지 않다고 판단될 수 있게 한다. 결론적으로, 선행기술이, 기준 일 이전에 통상의 기술자에 의해 인식될 수 있도록, 대상발명에 도달하기 위해 통상의 기술자가 선행기술을 결합 또는 변경하는데 있어서 동기가 되는 충분한 개시를 제공하지 않는 경우에는, 그 결합 또는 변경으로 인한 인식되지 않았지만 고유한 속성은, 비록 만약 그것이 인식되었다고 한다면 대상발명을 자명하게 만들었을 것이라는 사실에도 불구하고, 고유성 이론 하에서는 대상발명을 자명하게 만들지 않는다.

반면에, 만약 선행기술이, 기준 일 이전에 통상의 기술자에 의해 인식된 바대로, 대상발명을 자명하게 만들 수 있는 것이라면, 선행기술에 고유하지만 인식되지 않았던 대상발명의 어떤 특성을 청구한 한정사항으로 했다 하더라도, 대상발명이 특허 받을 수 있게 되는 것은 아니다. 예를 들어, 선행기술에 의해 자명하다고 판단되는 어떤 의약품의 제제는, 단순히 그것을 환자에게 투여하고 그 결과인 혈청 농도를 청구하는 것에 의해, 자명하지 않게 되는 것은 아니다.¹⁰³⁾ 또한 방출-조절형 마취제를 사용한 진통의 치료방법이 이미 자명했다고 하면, 단순히 “해당 의약의 투입 이전에 환자에게 투여되었을 때 생체이용률이 증가되는 음식효과(food effect)가 있다”는 사실을 발견하고 청구항 한정사항으로서 언급한 것만으로는 특허 받을 수 없다.¹⁰⁴⁾

진보성 판단에서는 대상발명의 어떤 특징이 고유한 속성이라고 볼 여지가 있더라도, 그것이 예측할 수 있었던 것인지 여부가 중요하다. 가령, 2017년 연방순회항소법원 판결인 Honeywell International Inc. v. Mexichem Amanco Holding S.A. DE C.V 사건에서, 대상발명은, ‘공지의 냉매 성분 HFO 1234yf’과 ‘공지의 윤활제 PAG’의 혼합물로 이루어진 열전도 조성물에 관한 것이었는데, 미국특허청 재심사 단계에서는 자명하다는 이유로 무효라고 판단되었다. 미국특허청 심판원에 불복하면서, 특허권자는, 선행기술의 교시에 따르면 통상의 기술자는 HFO 1234yf와 PAG가 혼합되지 않을 것을 예상할 것이기 때문에, 해당 선행문헌은 당해 결합에 대하여 부정적 교시를 하고 있다고 주장하였다. 그러나 미국특허청 심판원은, “윤활제와 냉매의 특정 결합이 갖는 예측할 수 없었던 ‘혼합성’과 ‘안정성’은 특허받기에 충분하다”는 특허권자의 주장을 배척하고, “대상발명의 결합이 갖는 안정성 및 혼합성은 HFO 1234yf의 고유한 속성이고 따라서 대상발명의 조성물을 특허 받을 수 있는데 기여하는 것은 아니다”라고 하였다. 연방순회항소법원은 미국특허청 심판원의 심결을 파기하면서, “심판원이, 통상의 기술자가 합리적인 성공 가능성에 대한 기대를 가지고 해당 선행문헌들을 결합하도록 동기가 제공되지 않았다는 특허권자의 주장을 반박하기 위해서, 고유성 이론에 의존하여 해당 기술분야의 예측곤란성을 나타내는 증거를 배척한 것에는 오류가 있다. 고유할 수는 있지만 알려지지 않은 속성과 관련하여 중요한 쟁점은 ‘예측되었던 것인지

103) Santarus, Inc. v. Par Pharm., Inc., 694 F.3d 1344, 1354 (Fed. Cir. 2012).

104) In re Huai-Hung Kao, 639 F.3d 1057, 1070 (Fed. Cir. 2011).

여부'이다. 어떤 조성물의 모든 특성들은 그 조성물 내에 고유한 것이지만, 예측할 수 없었던 특성들은 자명한 조성물이라고 보일 수 있는 것을 자명하지 않게 만들 수 있는 것이다. 따라서 대상발명의 특성들을 단순히 고유한 것이라고 배척하면서 예측 곤란성 및 예측되지 않았던 사실 등에 대한 추가적인 검토를 하지 않은 것은, 사실 문제로서 오류가 있다.”라고 판시하였다.¹⁰⁵⁾

3. 고유성을 고려한 신규성 판단의 각종 발명 유형으로의 적용

가. 용도 발명

용도발명이란, 일반 공중이 이미 사용하고 있는 물 및 방법에 대해서, 그 작용기전을 채용하여 새로운 속성을 발견한 것이고, 해당 속성은 거의 대부분 고유한 속성에 해당하는 것이라 할 수 있다. 용도발명의 신규성 판단은 크게 두 가지로 나누어 설명할 수 있는데, 첫째, 공지의 화학물질에 대하여 최초로 용도를 발명한 경우와, 둘째, 공지의 화학물질과 그에 대한 기존(1차) 용도가 밝혀진 이후, 제2의 용도를 발명한 경우로 나눌 수 있다.

위 첫째의 경우에 대해서 살펴보면, 용도발명은 본래 고유한 속성에 근거하는 것은 당연한 것이므로, 공지의 화학물질에 대하여 최초의 용도발명(제1 의약용도와 같은 것)인 경우에는, 그 관련 고유한 속성(약리기전 등)이 ‘의약용도’라는 개념까지 발전하였는지 여부(혹은, 약리기전 자체를 의약용도로 볼 수 있는지 여부)가 쟁점이 되어, 만약 의약용도라고 인정되지 않는다면 해당 약리기전 등은 선행의 공지된 화학물질의 고유한 속성을 발견한 것에 불과한 것으로서, 그 공지의 화학물질에 의하여 신규성이 부정될 것이다. 우리 대법원 판례도, “약리기전은 ‘특정 물질에 불가분적으로 내재된 속성’으로서 특정 물질과 의약용도와의 결합을 도출해내는 계기에 불과하므로, 특정 물질이 가지고 있는 의약용도를 특정하는 한도 내에서만 발명의 구성요소로서 의미를 가질 뿐 약리기전 자체가 청구범위를 한정하는 구성요소라고 보아서는 아니 된다”고 하고 있다.¹⁰⁶⁾ 한편, 동일한 약리기전(고유한 속성)이라 하더라도, 청구범위 상에 약리기전이 어떤 방식으로 기재되느냐에 따라서, 단순한 약리기전으로 인정할 것인지 아니면 치료효과나 용도를 추가적으로 한정하는 기재로 볼 것인지가 달라질 수 있다.¹⁰⁷⁾

105) Honeywell Int'l Inc. v. Mexichem Amanco Holding S.A. DE C.V., 865 F.3d 1348 (Fed. Cir. 2017).

106) 대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후238, 245 판결에서는 어떤 유효성분(올로파타딘)의 의약용도(인간 알레르기성 결막염 치료)와 함께 ‘인간 결막 비만세포 안정화’라는 약리기전을 병행하여 기재하는 것으로 정정한 사안에 대하여, “대상 특허발명의 유효성분 중 하나인 올로파타딘은 그 고유한 특성으로서 ‘항히스타민’ 약리기전과 ‘인간 결막 비만세포 안정화’ 약리기전을 가지는 것이고, 위 두 가지 약리기전은 모두 올로파타딘에 불가분적으로 내재되어 올로파타딘이 ‘인간 알레르기성 결막염 치료’의 의약용도로 사용될 수 있도록 하는 속성에 불과한 것으로서, 이 사건 정정청구에서 부가된 ‘인간 결막 비만세포 안정화’라는 약리기전은 올로파타딘의 ‘인간 알레르기성 결막염 치료’라는 의약용도를 특정하는 이상의 의미를 갖지 아니한다.”고 판단하였다.

107) 특허법원 2019. 5. 30. 선고 2018허8210 판결에서는 “이 사건 기재를 ‘유방암의 HER-2의 인산화에 의해 진행되는 전이억제의 용도’라고 해석하게 되면, 이는 육산화사비소가 가져오는 치료효과나

다음으로 둘째의 경우 즉, 기존에 이미 최초의 용도(또는 사용방법)가 공지된 상태에서, 새로운 작용기전(속성)을 발견하고 그에 따른 다른 새로운 2차 용도(또는 사용방법)를 발견한 경우에는, i) 일차적으로 위에서 살펴본 ‘고유한 속성이 새로운 의약용도의 발견으로 이어졌는지 여부’도 문제가 되겠지만, ii) 새로운 의약용도로 이어지더라도 기존의 최초의 용도와는 구별되어야 하는 것이므로 결국 ‘해당 2차 용도가 기존의 공지된 용도와 구별되는 용도인지 여부’의 문제가 주로 쟁점이 된다고 볼 수 있다. 즉, 다른 용도로 평가할 수 있을 때에는, 단순한 고유한 속성의 발견으로 보지 않고 신규성을 인정한다. 위 ii)와 관련한 용도발명의 신규성 판단과 관련한 일본에서의 종래의 견해로서, ① 제3자로의 위축효과를 고려한 퍼블릭 도메인 보호의 관점으로부터 판단하는 입장¹⁰⁸⁾, ② 이용방법의 객관적·외형적인 구별(가령, 사용빈도 또는 사용량 등)로 판단하는 방법¹⁰⁹⁾, ③ 공연실시(사실상 사용할 수 있는 상품으로서의 판매 등)의 관점으로부터 판단하는 방법¹¹⁰⁾ 등이 있다. 또한, 용도 간에 서로의 구별이 애매한 경우(가령, “X화합물을 이용한 잔디의 착색방법 ↔ X화합물을 이용한 잔디의 품질개량 방법” 또는 “Y조성물을 포함하는 피부외용제 ↔ Y화합물을 포함하는 주름형성억제제”)에, 최종적으로 신규성을 부정하면서 고유한 속성에 불과하다고 언급할 수 있기는 하지만, 이는 고유한 속성 자체에 관한 판단이 아니고 용도발명에서 용도 간의 비교한 결과로서 언급하는 것에 지나지 않는다.

나. 순도 한정 화합물 발명

유럽특허청은 종래 ‘순도 한정 화합물’과 관련하여, 어떤 저분자 화합물과 그 제조방법을 개시한 문헌은 특별한 사정이 없는 한 통상의 기술자가 바라는 모든 수준의 순도의 화합물을 개시한 것으로 보는 입장이었다(EPO 1998. 2. 12. T 990/96).¹¹¹⁾ 화합물들을 정제하는 방법들이 잘 알려져

용도를 기술한 것으로 볼 수 있을지언정, 이를 두고 육산화사비소가 생체 내에서 일으키는 생리활성 작용인 약리기전을 기술한 것으로 보기는 어렵다(이 사건 기재와 달리, 만일 ‘HER-2 인산화의 억제에 의한 육산화사비소의 유방암 전이 억제용 조성물’이라고 기재하였다면 이는 육산화사비소의 약리기전을 기술한 것으로 볼 수 있을 것이다.”라고 하였다.

108) 吉田広志, “パブリック・ドメイン保護の観点からの新規性と先使用の再構成”, 『パテント』, Vol.72 No.12 (別冊 No.22, 2019年), 57-58면.

109) 前田健, “用途発明の意義”, 『パテント』, Vol.72 No.12 (別冊 No.22, 2019年), 40-41면.

110) 大須賀滋, “用途発明の新規性と効果”, 『パテント』, Vol.74 No.3(2021年), 58-72면.

111) 우리나라도 같은 입장이었다. 특허법원 2008. 4. 23. 선고 2007허8627 판결 참조(“일반적으로 순도란 어떤 물질 중 주성분인 순물질이 차지하는 비율을 의미하는데, 화학반응에 의하여 획득되는 화합물은 통상 부반응, 출발물질의 미전환 등과 같은 다양한 이유로 불순물을 함유하게 되므로, 통상의 기술자가 필요에 따라 화학적 제조공정을 통하여 얻은 화합물을 다시 정제하여 화합물의 순도를 높이는 것은 유기화학 분야의 관행이고, 정제 단계에서 순도를 높일 수 있는, 재결정, 증류, 크로마토그래피 등과 같은 저분자 유기반응생성물에 대한 종래 정제방법은 통상의 기술자에게 잘 알려진 지식이다. 따라서 어떤 저분자 화합물과 그 제조방법을 개시한 문헌은 특별한 사정이 없는 한 통상의 기술자가 바라는 모든 수준의 순도의 화합물을 개시한 것으로 보아야 하므로, 특허발명이 선행발명에 비하여 단순히 화합물의 순도를 한정하는 것에 불과한 경우에는 특별한 사정이 없는 한 신규성이 부정된다고 보아야 할 것이다.”).

있기 때문에, 모든 순도는 암시적으로 개시된(implicitly disclosed)(유럽특허청은 ‘암시적 개시’의 의미를 ‘고유적 개시(inherent disclosure)’의 의미로 사용하는 경우도 있는데, 여기에서도 그러한 고유적 개시의 의미로 사용하는 것으로 보인다) 것으로 간주된 것이었다. 따라서 신규성에 관한 증명책임은 출원인이 부담하여, 전통적인 정제 방법으로는 대상발명 화합물의 순도 수준을 얻는 것이 불가능하다는 것을 증명하여야 하였다.

그러다가, 최근 EPO 2018. 11. 8. T 1085/13 심결에서, 선행문헌에 기재된 화합물을 제조하는 방법이 필연적으로(inevitably) 대상발명의 순도 수준을 발휘하는 경우에만, 대상발명의 순도가 암시적으로 개시되어(disclosed implicitly) 있다고 할 수 있다고 하였다.¹¹²⁾ 만약 선행기술의 개시가, 가령 적당한 추가 정제방법 등에 의하여 보충하여야만, 대상발명의 순도를 달성할 수 있는 경우에는 신규성이 부정되지 않는다. 추가적인 정제방법이 통상의 기술자의 기술상식이라고 하더라도, 그것은 신규성의 쟁점하고는 관련이 없다. 위 T 1085/13 사건에서, 선행문헌에서 개시된 정제방법에 따르면 97.91%의 순도를 발휘하는 결과를 보인다는 것이 증명되었기 때문에, 적어도 99.5%의 순도를 가지는 대상발명의 화합물은 선행문헌에 비추어 신규성이 인정된다고 한 것이다. 유사하게, 우리나라에서도 최근 순도 한정 화합물이 포함된 조성물의 신규성이 쟁점이 된 사안에서, 종래의 태도를 바꾸어 신규성을 인정한 사례가 있다. 특허법원 2017. 7. 14. 선고 2017허1373 판결에서 특허법원은, 순도로 한정된 화합물에 대하여, “공지된 정제기술에 의하더라도 특허발명에서 한정된 순도의 화합물을 얻을 수 없었고, 그 특허발명에서 비로소 그러한 순도의 화합물을 얻는 기술을 개시하였다면, 그러한 화합물 순도의 한정은 통상의 기술자가 적절히 선택할 수 있는 주지·관용의 수단으로 볼 수 없으므로 그 특허발명은 선행발명에 의하여 신규성이 부정되지 아니한다.”고 하였다.

다. 결정형 발명

우리나라에서, ‘결정형 발명’의 경우, 결정형으로 특정한 것에 대하여 구성이 차이를 인정하여 주로 진보성이 쟁점으로 되고¹¹³⁾, 신규성이 쟁점으로 된 사안은 많지 않다. 다만, 신규성이 쟁점이 된 경우에는, 선행문헌의 필연적인 결과로서 만들어지는 것인지를 기준으로 하여, 판단하고 있음을 알 수 있다. 가령, 특허법원 2006. 5. 4. 선고 2005허308 판결에서, 결정형 발명의 신규성이 쟁점이 되었는데, 특허법원은 “아지트로마이신 일수화물(특히 비교대상발명 1의 실시예 3에 의하여 생성된 것)이 자연상태에서 필연적으로 ‘결정성 아지트로마이신 이수화물’로 변화한다는 점을 인정

112) Robyn Hardisty, “Patentability of Chemical Inventions in Europe and Considerations for Drafting – Purity, Enantiomers and Polymorphs”, HLK(July 2022).

<<https://www.hlk-ip.com/news-and-insights/patentability-of-chemical-inventions-in-europe-and-considerations-for-drafting-purity-enantiomers-and-polymorphs/>> (2023. 2. 1. 방문).

113) 종래의 대법원 2011. 7. 14. 선고 2010후2865 판결이나 최근의 대법원 2022. 3. 31. 선고 2018후10923 판결 등 참조.

할 근거로 삼기에 부족하다”고 하여, 신규성을 인정하였다. 또한, 특허법원 2010. 8. 26. 2009허6359 판결에서도, “비교대상발명 1, 2의 제조방법에 의해 얻어진 레르카니디핀 염산염 결정에 대하여 어떠한 통상적인 재결정 방법을 사용해도 일관성 있게 필연적으로 결정형(I)이 만들어진다고 인정할 만한 근거가 없는 이상, 비교대상발명 1, 2의 레르카니디핀 염산염 결정에 의해 이 사건 제24항 발명의 레르카니디핀 염산염 결정형(I)의 신규성이 부정될 수는 없다.”고 하였다.

라. 라세미체로부터 분리된 광학이성질체

광학이성질체의 신규성과 관련하여, 특허무효 청구인의 입장에서는 “어떤 라세미 화합물에 관한 개시는 그것을 구성하는 광학이성질체들 각각을 고유적으로(inherently) 개시하는 것에 상당하는 것이고, 따라서 분리된 광학이성질체는 해당 라세미화합물을 개시하는 선행기술에 비추어 신규성이 부정된다.”는 주장을 할 수 있을 것이다.¹¹⁴⁾ 미국의 경우, 2007년 이후 연방순회항소법원은, 비록 선행기술이 라세미체 혼합물을 개시하고 있다고 하더라도, 그러한 개시가 그것의 구성요소인 광학이성질체를 고유적으로 특허 받을 수 없게 하는 것은 아니라고 하였다.¹¹⁵⁾ 현재는, 라세미체 혼합물에 대한 명시적인 기재는 통상의 기술자에게 광학이성질체들이 해당 혼합물의 구성요소로서 존재한다는 것에 대하여 고유적으로 알려주는(inherently inform) 것이지만, 만약 선행기술이 합리적인 성공 가능성을 갖는 해당 광학이성질체의 분리방법을 개시하고 있지 않거나 또는 만약 분리된 광학이성질체가 예측할 수 없는 특성을 발휘하는 것이 밝혀지는 경우에 있어서는, 해당 분리된 광학이성체는 자명하지 않는 것으로 될 수 있다.¹¹⁶⁾

우리나라에서 광학이성질체 발명의 신규성 판단의 경우, 판례는 ‘신규성을 부정하기 위한 구체적 개시’에는 “문언적 기재가 존재하는 경우 외에도 통상의 기술자가 선행문헌으로부터 직접적으로 선택발명의 존재를 인식할 수 있는 경우도 포함한다”고 하고 있다. 아토바스타틴 사건¹¹⁷⁾에서 대법원은 “R-트랜스 헵탄산에 대한 문언적 기재가 존재하지 않으나 그 라세미체가 실시례에 기재

114) 미국 연방순회항소법원은 1962년 Application of Adamson 판결(Application of Adamson, 275 F.2d 952, 954 (C.C.P.A. 1960))에서, 분리된 광학이성질체에 관한 청구항은 라세미체 혼합물을 개시하고 있는 선행기술에 의해 자명하다고 판단하였다. 선행기술은 해당 개시된 화합물이 비대칭탄소를 포함하고 있다거나 라세미 혼합물로 존재한다는 것에 대하여 명시적으로 개시하고 있지 않았지만, 그 명시적으로 개시된 화합물의 위와 같은 특징들은 고유적(inherent)인 것으로서 통상의 기술자에게 그렇게 인식될 수 있었던 것이라고 하였다. 나아가 법원은, 라세미 혼합물이 잠재적으로 분리 가능하다는 것은 통상의 기술자에게 잘 알려진 사항이고, 해당 선행기술 역시 라세미 혼합물을 광학이성질체로 분리하는 몇 가지 방법을 개시하고 있는 것이라고 지적하였다.

115) Forest Labs. v. Ivax Pharmaceuticals, Inc., 501 F.3d 1263 (Fed. Cir. 2007); SanofiSynthelabo v. Apotex, Inc., 550 F.3d 1075 (Fed. Cir. 2008).

116) Christopher M. Holman, “Inherency in the Patenting of Biotechnology and Pharmaceutical Innovation”, 『Biotechnology Law Report』, Vol. 39, No. 2(April 9, 2020), pp. 96-97.

117) 대법원 2010. 3. 25. 선고 2008후3469, 3476(병합) 판결[원심 특허법원 2008. 10. 8. 선고 2007허6928, 7587(병합) 판결].

되어 있는바, 그 라세미체로부터 가능한 2개의 광학이성체도 개별적 이성체로 인식할 수 있다.”고 하였다. 또한, 리바스티그민 사건¹¹⁸⁾의 환송심 사건¹¹⁹⁾에서, 특허법원은 “통상의 기술자라면 RA₇ 화합물은 하나의 부제탄소로 인하여 2개의 광학이성질체가 존재한다는 것을 쉽게 파악할 수 있는 것이어서, RA₇ 화합물로부터 (S)형 광학이성질체인 리바스티그민의 존재를 직접적으로 인식할 수 있다고 할 것이다.”라고 판시하였다. 이와 같이 우리나라 판례는, 광학이성질체의 신규성 판단과 관련하여, 라세미체로부터 그 존재를 통상의 기술자가 쉽게 파악 또는 인식할 수 있는 것인지를 기준으로 하고 있는데, 통상적으로는 신규성이 부정되고 있다. 이는 현재의 미국의 판례와는 조금 다른 입장이라고 할 수 있는데, ‘부제탄소의 존재에 의해 광학이성질체가 존재한다는 것을 알 수 있다’고 하여 고유한 속성의 법리(다만, 광학이성질체에서 이러한 고유한 속성은 통상의 기술자가 인식할 수 있을 것이라는 전제가 있는 듯하다)를 적용하는 것으로도 볼 수 있다.

마. 프로드러그 및 대사체 관련 발명(선행기술에 대상발명 전체에 대한 명시적 개시가 없는 경우의 고유성 문제)

고유성의 문제는 통상적으로는 대상발명의 구성 중 일부에 대해서는 선행문헌이 명시적으로 기재하고 있고, 고유한 속성에 대해서만 기재가 없는 경우에 대부분 발생한다. 그런데, 대상발명의 구성 중 어떤 부분에 대해서도 선행기술이 명시적으로 기재하고 있지 않는 경우에도, 고유성이 문제가 되는 경우가 있는데, 대사체(metabolite)와 프로드러그(prodrug) 관련 발명에서 쟁점이 된 사례가 있다.

Schering 판결에서, 대상발명은 약학적으로 활성 물질인 DCL(descarboethoxyloratadine)에 관한 것이었다.¹²⁰⁾ DCL은 안티-히스타민제인 로라타딘이 대사될 때 체내에서 자연적으로 그리고 필연적으로 발생하는(produced naturally and necessarily) 대사체(metabolite)이다. 주목할 점은, 대상발명의 청구항은 DCL 분자 자체를 청구하고 있고, 해당 화학분자를 포함하는 약학 조성물이나, 정제된 상태의 해당 화학분자로 한정하고 있지 않는 것이다. 위 DCL 청구항들은 로라타딘에 관한 특허권자의 종래 특허문헌들에 의해 신규성이 부정된다고 판단되었다. 위 선행 특허문헌은 DCL을 명시적으로 개시하고 있지 않았지만, 로라타딘을 포함하는 약학 제제 조성물을 개시하고 있었고, 해당 의약을 인간에 투여하는 방법을 교시하고 있었다. 연방순회항소법원은 위와 같은 선행문헌의 개시가 DCL에 관한 고유적 개시(inherent disclosure)를 구성한다고 판결하였는데, 특허의 교시를 따라서 인간이 로라타딘을 섭취하였을 때 필연적으로 발생하는 자연적인 신진 대사 메커니즘에 기초하여, 해당 선행문헌은 생체 내에 DCL의 생성을 가능하도록 만들기 때문이었다.

연방순회항소법원은 이 사건은, ‘청구범위에 한정사항으로 기재된 고유적이지만 인식되지 않았

118) 대법원 2017. 8. 29. 선고 2014후2696 판결(특허법원 2014. 11. 7. 선고 2014허492 판결).

119) 특허법원 2018. 9. 7. 선고 2017허6804 판결.

120) Schering Corp. v. Geneva Pharm., 339 F.3d 1373 (Fed. Cir. 2003).

던 특징'이 쟁점이 된 Eibel 사건이나 Tilghman사건과는 구분된다고 하면서, “DCL은, 로라타딘이 소화될 때, 우연하게 또는 비정상적인 조건(accidentally or under unusual conditions)에서 생성되는 것이 아니다. DCL은 통상적인 조건에서 로라타딘으로부터 반드시 필연적으로 형성된다. DCL은 로라타딘을 환자에게 투여함에 따르는 필연적인 결과이다. 또한, 기록에 따르면, DCL은 졸리게 하는 부작용이 없는 안티히스타민제로서 기능하는 것이기 때문에, 그것은 유용한 결과를 제공함을 알 수 있다. 결론적으로, CAFC의 선례에 따르면, 대상발명을 예견 가능하게 하는 선행기술의 고유적인 특징을 통상의 기술자가 인식하고 있을 것을 요구하지 않는다.”라고 판시하였다. 위 사건에서 연방순회항소법원은, 특허권자가 DCL을 순수하고 분리된 형태로 청구하거나, 약학 조성물로서 청구할 수 있었음을 지적하고, 그렇게 했더라면 인간에 투여한다는 선행기술의 개시에 의해 신규성이 부정되지 않았을 수 있었음을 지적하고 있다.¹²¹⁾

Millennium Pharm., Inc. v. Sandoz Inc. 판결에서, 프로드러그(prodrug) 청구항이 쟁점이 되었는데, 지방법원에서는 선행문헌이 비록 해당 화합물(ester of bortezomib and mannitol)의 존재를 개시하거나 인식하지 않았다 하더라도, 해당 프로드러그 화합물은 선행문헌에 비추어 고유적으로 자명하다고 판단한 것이나 연방순회항소법원은 이를 파기하였다. 특허권자들은 bortezomib 화합물의 안정한 액체 제제를 만들려고 했으나 번번이 실패한 이후, 주사제용으로 동결건조(Lyophilization) 제제를 연구하기 시작하였다. 동결건조하는 것이 화학구조를 변경하기 위한 것은 아니었지만, 추후에 밝혀졌듯이, 동결건조 과정 중에 새로운 화학물질 즉, ester of bortezomib and mannitol이 생성되었고, 이것은 용해도와 안정성에 있어서 획기적인 개선을 나타내었다. 위 ester of bortezomib and mannitol은 임상과정에서, 환자에게 투입되는 동시에 활성 약학적 성분인 bortezomib로 전환되거나 또는 방출하는 화합물, 소위 ‘프로드러그(prodrug)’로서 기능하는 것이다.

연방순회항소법원은 “선행기술은 mannitol의 존재 하에서 bortezomib의 동결건조가 어떤 화학반응을 생성할 것이라는 것을 교시하거나 시사하고 있지 않고, 이러한 특성의 새로운 화합물을 제조할 이유를 제공하지 않으며 이러한 새로운 화합물이 종래 bortezomib 제제의 고질적인 문제를 해결할 수 있을 것이라는 것도 교시하거나 시사하고 있지 않다. 비록 mannitol이 공지의 증량제이고, 동결건조가 알려진 의약품 제형의 한 방법이라고 하더라도, 통상의 기술자가 mannitol을 합성반응의 일부로 사용하여 동결건조를 통하여 어떤 에스테르(ester) 화합물을 제조하게 하도록 할 것을 교시하거나 시사하는 증거는 없다.”고 판시하였다. 침해소송의 피고는, 비록 mannitol의 존재 하에서의 동결건조가 예측할 수 없는 결과를 발휘하였지만, 그 결과는 “필연적이고 따라서 고유적인” 것이고, 결과적으로 진보하지 않다고 주장하였다. 그러나 연방순회항소법원은 위 주장을 배척하고, 전문가 증언 등에 의해 그들이 bortezomib과 mannitol간에 반응을 예상했거나, 기대

121) 대사체로서 인간 생체내에서 생성되는 DCL은, 순수하고 분리된 형태가 아니고, 약학 조성물의 성분도 아닌 것이므로, 거기에 예견 가능성은 없다고 보아야 한다. 실제로 위 사건에서 쟁점이 된 특허에는, DCL을 포함하는 약학 조성물 청구항, DCL을 이용한 치료방법에 관한 청구항 등이 존재하고 있었고, 이들 청구항에 대해서는 신규성이 부정되지 않았다.

했거나 또는 의도했다는 증거라든지, 아니면 최종적으로 생성된 에스테르(ester) 화합물이 장기 미해결의 특성이나 이점을 갖는다고 볼 만한 증거는 전혀 없다고 하였다.

V. 맺 음 말

대상판결은 신규성 판단에서 고유성 법리를 정리하여 실시하였다는 데 의의가 있다. 또한 대상판결은 ‘고유성 법리’가 종래에 화학물질이나 의약품도발명 등 특정분야에만 적용할 수 있는 것이 아닌, 각종 유형의 물과 방법 발명 등에 적용 가능한 법리임을 시사하고 있다. 특히, 선행문헌에 제조방법 한정 물건 형식으로 기재된 물이 일관되고 균일하게 제조된다는 보장이 없다면, 단지 몇 번의 실험결과에 의하여 선행발명의 물이 대상발명의 물과 동일할 수 있는 단순한 가능성이나 개연성을 보여주는 것만으로는 부족하고, 필연적이고 자연스러운 결과임을 보여줄 필요가 있음을 나타낸 법리는 큰 파급효과가 있을 것이라고 생각된다.

고유성에 의한 신규성 판단에 있어서는 신규성 요건의 취지가 중요한데, 기술 사상이 동일한 발명에 대하여 특허를 부여하지 않는다고 하는 ‘기술적 사상의 동일성설’ 보다는, 이미 공중이 향유하는 물과 방법에 대해서는 특허를 부여하지 않는다는 “퍼블릭 도메인 접근법(또는 ‘물’로서 동일하기만 하면 기술적 사상으로서 다르다고 하더라도 동일하다고 보아야 한다고 보는 입장이기 때문에, ‘물 동일성설’이라고도 부를 수 있다)”이 더 많은 역할을 할 것으로 보인다.¹²²⁾

따라서 어떤 물이나 방법이 이미 선행문헌에 존재하는 상태에서 또는 일반 공중이 이미 그 공개된 물이나 방법을 사용하여 혜택을 향유하고 있는 상황에서, 어떤 후 발명가가 그 인식하지 못했던 성질이나 특성을 발견한 것만으로는 신규성을 인정해서는 아니 될 것이다. 그렇지만, 어떤 물이나 방법이 선행문헌에 공지되어 그 혜택을 향유할 수 있는 것인지 여부의 문제는, 그 선행문헌이 제조방법 한정 물건과 같이 일관되고 균일하게 물을 제조할 수 있다고 단정하기 어려운 경우가 있을 수 있는바, 어떤 성질이나 특성이 고유한 속성에 해당하는지 즉, 그것이 선행문헌이 갖는 필연적이거나 자연스러운 결과에 해당하는지 여부의 판단이 쉽지 않을 수 있다.

122) 이는 우리나라와 일본의 입장만은 아니고, 앞서 본 바와 같이 미국이나 유럽특허청에 있어서도 마찬가지이다. 즉, 미국특허청 심사기준에서는, “이미 공지된 것은, 어떤 새로운 특성을 발견하였다고 하여, 특허 가능한 것은 아니다.”라고 하고 있고, 유럽특허청 T 59/87 심결에서도, “중요한 것은 ‘공중에 이용 가능한 것이 무엇인가라는 문제’이지, ‘공중이 이용가능하게 된 것으로부터 고유적인 것이 무엇인가라는 문제’는 아니라고 하였다. 따라서 선행기술의 교시가 ‘그 교시를 따랐을 때 필연적으로 발생하는 결과’를 어느 정도까지 만들어내는지를 검토할 때에는, 각 케이스마다 ‘실제로 공중이 이용 가능했던 것’과 ‘숨겨진 것 또는 따라서 이용가능하지 않았던 것’을 명확하게 구분하여야 한다.”고 하였다.

지정토론문 1

[고유성(inherency)에 의한 신규성 부정 여부]에 관한 지정토론문

김 영 기*

발표자께서 언급하시는 바와 같이 대상판결(대법원 2017후1304)은 신규성 판단에 있어 고유성 법리를 화학물질이나 의약품도발명 등 특정분야를 넘어 일반적인 물(物)과 방법발명 등에까지 적용한 점에서 큰 의의를 갖는 판례라고 할 것입니다. 이번 발표문은 이러한 대상판결을 출발점으로 하여 이와 관련한 국내외의 법원 및 특허청의 실무를 깊이 있게 소개하고 분석하고 있다는 점에서 매우 훌륭하다고 생각합니다. 토론을 준비하면서 저도 많이 배울 수 있었습니다. 이하에서는 제가 과문하여 발표문을 더 깊이 이해하기 위해 추가적인 설명을 요청드리고 싶은 몇 가지 부분에 대해 질의드리도록 하겠습니다.

1. 미국의 ‘고유성’ 심사실무 관련: 발표문 18면

미국에 있어 고유성의 증명책임과 관련하여 발표자께서는, “실질적으로 동일하다고 보이는 물건을 교시하고 있는 선행기술이 거절이유의 근거가 되고, 심사관이 고유성을 증명하기 위해 증거 또는 논리를 제공하였다면, 증명책임은 출원인에게 전환된다. 거절이유가 35 U.S.C. 102 하의 ‘고유성’에 기초하든 아니면 35 U.S.C. 103 하의 ‘일응 자명성의 추정’에 기초하든 간에, 증명책임은 동일하다.” 부분과 관련하여, 발표문의 명확한 이해를 돕기 위해 이에 관한 미국의 실무에 대해 추가적인 설명을 부연드리고자 합니다.

위 설명 부분에서 ‘증명책임’은 우리 민사소송법상 ‘주관적 증명책임’, 즉 승소를 하기 위하여 증명책임을 지는 사실에 대하여 증거를 대야하는 한쪽 당사자의 행위책임을 의미하고, 이와는 구별되는 객관적 증명책임, 즉 소송상 어느 증명을 요하는 사실의 존부가 확정되지 않을 때에 당해 사실이 존재하지 않는 것으로 취급판단을 받게 되는 당사자일방의 위험 또는 불이익¹⁾과는 구별되어 이해되어야 합니다.

즉, 미국 특허청 심사실무에서 ‘일응 자명성의 추정(prima facie obviousness)’의 개념은 심사실무에 있어 절차적인 도구로서, 심사 단계에서 누가 증거를 제출해야 할 것인지를 구분하여 둔 것입니다. 즉, 미국 특허청의 심사 과정에서, 진보성 부정을 이유로 거절결정을 하고자 하는 심사관은 그러한 진보성 부정을 일응 뒷받침하는 증거(prima facie evidence)를 제출할 최초의 책임

* 특허법원 고법판사

1) 이시윤, 신민사소송법(제15판), 박영사(2021), 541-542.

을 지며, 그러한 증거가 제시된 경우에는 그러한 증거를 탄핵할 다른 증거나 논리를 제공할 책임이 출원인에게 이전되는 것입니다. 이후 심사관은 양측의 증거(prima facie evidence and rebuttal evidence)를 비교형량하여(weighing) 진보성에 대한 최종적인 결정(reach the final determination on obviousness)을 하는 절차를 거치게 되기 때문입니다.²⁾

이는 등록된 특허에 대하여 선행기술의 고유성(inherency)을 이유로 신규성 부정 여부가 문제된 PTAB의 심결에 대하여 연방법원에서 입증책임이 문제된 경우에,³⁾ 미국 특허법은 제282조에서 등록된 특허에 대하여 유효성이 추정된다고 명시하고 있기 때문에 그 신규성 부정에 대한 ‘객관적 증명책임’은 심판청구인측에 있음이 명확하므로, 이를 구분하여 이해할 필요성이 있다고 할 것입니다.

2. ‘내재적 속성’의 출원 당시 인식 가능성 필요 여부 관련: 발표문 22-25면

선행발명에 명시되지 않은 요소라고 하더라도 그것이 내재된 속성으로서 개시된 것으로 볼 수 있다고 할 것인가와 관련하여, 그러한 ‘고유성을 증명할 수 있는 증거’를 출원일 이후의 것도 포함시킬 수 있느냐의 문제를 검토하기 이전에, 그러한 내재적 속성을 통상의 기술자가 기준일(출원일 혹은 발명일) 이전에 인식할 수 있었다고 인정되어야 할 것인가의 문제가 별도로 먼저 검토되어야 할 것입니다. 이는 고유성 입증 증거의 범위 보다 더 포괄적이고 선결적인 문제이기 때문입니다.

또한 ‘통상의 기술자(PHOSITA)’는 가정적인 인물(hypothetical person)이므로, 신규성이 문제되는 특허발명의 기준일(발명일/ 출원일) 당시 통상의 기술자가 선행발명의 내재적 속성을 실제로 인식했느냐의 문제 보다는, 당시 그가 그와 같은 선행기술의 내재적 속성을 인식할 수 있었다고 볼 수 있느냐를 필요로 할 것인지의 문제로 보는 것이 보다 명확할 것 같습니다. 이에 관하여 한

2) 이 부분에 관한 미국 특허청의 설명 원문은 다음과 같습니다.: “During patent examination and reexamination, the concept of prima facie obviousness establishes the framework for the obviousness determination and the burdens the parties face. Under this framework, the patent examiner must first set forth a prima facie case, supported by evidence, showing why the claims at issue would have been obvious in light of the prior art. Once the examiner sets out this prima facie case, the burden shifts to the patentee to provide evidence, in the prior art or beyond it, or argument sufficient to rebut the examiner’s evidence. The examiner then reaches the final determination on obviousness by weighing the evidence establishing the prima facie case with the rebuttal evidence.” ACCO Brands Corp. v. Fellowes, Inc., 813 F.3d 1361, 1365-66, 117 USPQ2d 1951, 1553-54 (Fed. Cir. 2016) (internal citations omitted). The legal concept of prima facie obviousness is a procedural tool of examination which applies broadly to all arts. It allocates who has the burden of going forward with production of evidence in each step of the examination process.”: <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mppep/s2142.html>

3) 그 입증의 정도와 관련하여, 특허 무효사유는 ‘clear and convincing evidence(명백하고 확실한 증거)’에 의해 입증이 되어야 합니다.

국의 대상판결은 “이는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 출원 당시에 그 구성이나 속성을 인식할 수 없었던 경우에도 마찬가지이다.”라고 하여, 인식 가능성이 불필요하다는 입장을 명확히 하였습니다.

이와 관련하여 발표자께서는, 유럽의 경우는 인식 필요설의 입장에서 있고, 일본의 경우 인식 필요설의 판례만이 있다는 실무를 소개해 주시면서, 미국의 경우는 ‘고유적인 특성은 발명 시에 인식될 필요가 없다’는 미국 특허청 심사기준 및 이를 뒷받침하는 듯한 판례를 소개해 주셨습니다.

이에 관한 **미국 법원**의 입장을 명확히 알고 싶어서 질문 드립니다. 발표자께서는, ‘2002년 연방 순회항소법원 전원합의체 판결⁴⁾인 Elan Pharm., Inc. v. Mayo Found. for Med. Educ. & Research 판결에서, 고유한 속성의 존재가 의도되거나 인식되었을 필요가 없다는 것으로 법리를 정립하였다.’고 하셨습니다. 아울러 2020년 미국 특허청 심사기준에서도 ‘고유적인 특징은 발명 시에 인식될 필요가 없다’고 규정되어 있다는 특허청 심사실무(MPEP §2112)를 소개하셨습니다.

그런데 위와 같은 법리가 **미국 법원에서** 명확히 정립된 것인지에 관하여 발표자께서 소개한 판결문에는 다소 모호한 부분이 있어서 여쭙어 보고 싶습니다.

위 사건과 관련하여 CAFC에서 총 3번의 판결이 있었는데, Elan Pharm., Inc. v. Mayo Found. for Med. Educ. & Research 판결[304 F.3d 1221, 1228 (Fed. Cir. 2002)⁵⁾이 당초

4) 위 판결은 미국의 AIA가 시행되기 전의 것으로서 ‘선발명자주의’가 적용되어 기준 시점은 ‘발명’ 당시입니다.

5) 위 1차 판결의 다수의견(inherency 에 근거한 신규성 부정 주장 배척)은 다음과 같이 통상의 기술자의 인식가능성을 고려해야 한다는 듯한 판시가 있습니다. 즉, [Mayo(무효 심판 청구인) does not dispute that the Mullan reference(선행기술) makes no mention of the formation of ATF-betaAPP in detectable amounts in brain homogenate(이 사건의 ‘본질적, 고유한 속성’). Mayo argues, and the District court found, that this claim limitation is “inherent” in Mullan because a successful transgenic procedure and ensuring enzymatic cleavage will produce ATF-betaAPP. However, this was not shown by Mullan, and **there was no evidence that the formation and detection of ATF-betaAPP in the transgenic mouse brain with the Swedish mutation was known to persons of ordinary skill in the field of the invention.** Inherency cannot be based on the knowledge of the inventor; facts asserted to be inherent in the prior art must be shown by evidence from the prior art. The purpose of the rule of inherency is to accommodate common knowledge, knowledge that judges might not know but that would be known to practitioners in the field.]

이에 대해, 위 판결의 반대의견(inherency 에 근거한 신규성 부정 주장 인정)은 다음과 같이 이러한 태도를 반박하고 있습니다. 즉 [This decision contradicts our own case law, which holds that knowledge of an inherent characteristic in the prior art is irrelevant. As we recently recognized in *In re Cruciferous Sprout Litigation*, 301 F.3d 1343, 1350 (Fed. Cir. 2002), on the issue of inherency “it matters not that those of ordinary skill heretofore may not have recognized these inherent characteristics.”] 또한, 위 *In re Cruciferous Sprout Litigation*, 301 F.3d 1343, 1350 (Fed. Cir. 2002) 판결문에는, “Inherency is not necessarily conterminous

있었다가, 그 판결에 대한 전원합의체 재심리 요청이 받아들여져 314 F. 3d 1299 (Fed. Cir. 2002) (en banc)에 의해 무효화 되었다가, 다시 이에 대한 전원합의체 재심리에 의한 판결인 346 F.3d 1051 판결에 의해 그 의견이 아래와 같이 최종 대체되었습니다. 즉, 최종 판결에서 CAFC는, 위 사건에서 문제가 되는 것은 고유성(inherency)의 문제가 아니라, 선행기술이 통상의 기술자로 하여금 과도한 실험 없이 해당 발명에 이를 수 있게 하느냐의 ‘enablement’ 요건이 충족되어 신규성(anticipation)이 없다고 할 수 있느냐의 문제를 심리하였고, 이 점에서 1심 법원의 판단을 파기환송하였습니다.

즉, [We conclude that Elan's arguments are more properly characterized as enablement arguments rather than inherency arguments. ... To serve as an anticipating reference, the reference must enable that which it is asserted to anticipate. "A claimed invention cannot be anticipated by a prior art reference if the allegedly anticipatory disclosures cited as prior art are not enabled. ... Enablement requires that "the prior art reference must teach one of ordinary skill in the art to make or carry out the claimed invention without undue experimentation. ... The issue is not whether the Mullan teachings are an accurate compilation of the state of the scientific art at that time, and they are not challenged on that ground. The issue is whether his teachings enabled a person of ordinary skill, without undue experimentation, to produce the desired transgenic mouse. ... Thus we remand for determination by the district court, upon consideration of relevant evidence and upon application of the law to the facts of this case, of whether the Mullan reference enabled persons of ordinary skill in the field of the invention to make the desired mutated mouse without undue experimentation.]

한편, 발표자께서 말씀하신 대로, 미국 특허청 심사실무 §2112는, “There is no requirement that a person of ordinary skill in the art would have recognized the inherent disclosure at the time of invention, but only the subject matter is in fact inherent in the prior art reference.”라고 하여 출원대상이 되는 발명 당시에 그러한 내재적 속성이 통상의 기술자에게 인식되었을 필요는 없다고 명시하고 있습니다.

이와 관련하여 질문을 드립니다.

1) 우리나라 대법원 판결인 대상판결은 “그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 기술자가 (신규 특허의) 출원 당시에 그(선행발명의) 구성이나 속성을 인식할 수 없었던 경우에도 마찬가지이다.”

with the knowledge of those of ordinary skill in the art. Artisans of ordinary skill may not recognize the inherent characteristics or functioning of the prior art.”와 같이 위 반대 의견에 부합하는 설시가 나오기도 합니다.

라고 실시하고 있는데, 미국 법원의 판례도 이와 동일하게 ‘인식가능성’을 요하지 않는 태도라고 확립되었다고 이해하는게 명확한지요?

혹시 위와 같은 법리가 미국 법원에서 확립되었다고 하더라도, 발표자께서 언급하신 Elan Pharm. 사건에서는 본 논고에서 논하고 있는 고유성의 문제에 대해서 직접적으로 실시하였다고 보기 어렵고, 위 1차 판결의 반대의견(위 각주 5 참조)이 인용하고 있는 In re Cruciferous Sprout Litigation에서 실시된 것은 아닌지 확인이 필요할 듯 싶어 조심스레 여쭙어 봅니다.

2) 발표문 제25면의 기재에 의하면, 발표자께서도 ‘고유적 예견설(인식 불필요설)’의 입장을 지지하시는 것으로 이해됩니다. 저도 개인적으로, 신규성의 문제는 통상의 기술자가 선행발명으로부터 출원발명을 용이하게 도출할 수 있는지의 문제가 아니라 출원된 발명이 이미 존재하던 발명과 동일하여 새로운 특허를 부여받을 자격이 있는지를 심리하는 것이고, ‘선행발명의 고유한 내재적 속성’은 대상 선행발명에 객관적으로 존재한다고 상정되는 특성이므로, 우리의 대상판결과 같은 입장(인식 가능성 불요설)이 옳다고 생각합니다.⁶⁾ 발표자께서는 어떠한 논거에서 인식불요설의 입장을 지지하시는지 추가로 설명해 주시면 감사하겠습니다.

3. 용도발명에 있어 고유성을 고려한 신규성 판단 관련: 발표문 34면

발표자께서는, “공지의 화학물질에 대하여 최초의 용도발명(제1 의약용도와 같은 것)인 경우에는, 그 관련 고유한 속성(약리기전 등)이 ‘의약용도’라는 개념까지 발전하였는지 여부가 쟁점이 되어, 만약 의약용도라고 인정되지 않는다면 해당 약리기전 등은 선행의 공지된 화학물질의 고유한 속성을 발견한 것에 불과한 것으로서, 그 공지의 화학물질에 의하여 신규성이 부정될 것이다.”라고 하였습니다. 위에서 언급한 ‘고유한 속성이 의약용도라는 개념까지 발전하였는지 여부’를 실무에서 구체적으로 어떤 기준으로 어떻게 판단할 수 있는지에 대하여 보다 상세히 설명해 주시면 대단히 감사하겠습니다.

4. ‘라세미체로부터 분리된 광학이성질체’의 신규성 부정 관련: 발표문 37-38면

발표자께서는, 신규성 부인을 위한 선행발명의 개시를 명시적 개시, 암시적 개시, 고유적 개시로 구분하고 있습니다.⁷⁾ 이 중 ‘암시적 개시’는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 ‘출원시에’ 간행물에 기재된 사항에 의하여 파악해 낼 수 있는 사항을 포함하는 것으로 설명

6) 이러한 점에서 보면, 신규성과 달리 진보성 판단과 관련해서는 인식가능성 필요설이 타당하다고 할 것인데, 발표자께서 발표문 제33면에서 “진보성 판단에서는 대상발명의 어떤 특징이 고유한 속성이라고 볼 여지가 있더라도 그것이 예측할 수 있었던 것인지 여부가 중요하다.”라고 한 부분에 동감하는 바입니다.

7) 발표문 29-32면.

하고 있습니다. 따라서 이는 본고에서 주로 논하고 있는 대상판결이나 발표자의 견해에 따른 ‘고유적 개시’와 달리, 기준시점(출원시) 당시 통상의 기술자가 그러한 암시적 기재사항을 알 수 있었을지가 요건이 되는 개시라 할 것입니다. 저는 발표자께서 위와 같은 암시적 개시를 ‘고유적 개시’와 분리하여 논하신 점에 대해서는 충분히 수긍할 만하다고 생각합니다.

그런데 발표자께서는 발표문 38면에서 리바스티그민 사건(특허법원 2017허6804 판결)을, 고유성을 고려한 신규성 판단의 한 유형으로 소개하시면서, 특허법원이 “통상의 기술자라면 RA₇ 화합물은 하나의 부제탄소로 인하여 2개의 광학이성질체가 존재한다는 것을 쉽게 파악할 수 있는 것이어서, RA₇ 화합물로부터 (S)형 광학이성질체인 리바스티그민의 존재를 직접적으로 인식할 수 있다고 할 것이다.”라고 판시하였다고 소개하셨습니다. 이에 대하여 발제자께서는, 미국의 현재 판례 입장과는 달리 우리 법원은 광학이성질체의 신규성 판단과 관련하여 라세미체로부터 그 존재를 통상의 기술자가 쉽게 파악 또는 인식할 수 있는 것인지를 기준으로 하고 있다고 하면서도, 이 판시 역시 ‘고유한 속성의 법리’를 적용한 것으로 해석하였습니다.

그런데 위 판결은 통상의 기술자의 인식가능성을 고려하였다는 점에서, 발표자께서 구분한 ‘암시적 개시’의 법리를 적용한 것으로 이해할 수는 없는 것인지 의문입니다. 이에 관한 추가적인 설명을 부탁드립니다.

이상입니다.

지정토론문 2

“고유성(inherency)에 의한 신규성 부정 여부”에 대한 토론문

김 승 조*

선행기술에 개시된 사항을 파악함에 있어서 고유성(내재성)과 관련 쟁점을 잘 정리하여 깊이 있는 발표를 해 주신 발표자님께 감사를 드립니다. 발표문에 이미 여러 쟁점이 자세히 설명되어 있어 내용을 추가한다는 것이 사족일 수도 있겠지만 논의를 풍부하게 하기 위해 아래와 같이 몇 가지 질문과 사건을 드리는 것으로 토론을 대신하고자 합니다.

1. 대상판결의 의의

신규성 판단에 제공되는 선행기술에 개시된 사항과 관련하여 종래 대법원은 “발명의 신규성 또는 진보성 판단에 제공되는 대비발명은 그 기술적 구성 전체가 명확하게 표현된 것뿐만 아니라, 미완성 발명 또는 자료의 부족으로 표현이 불충분하거나 일부 내용에 오류가 있다고 하더라도 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명의 출원 당시 기술상식을 참작하여 기술내용을 용이하게 파악할 수 있다면 선행기술이 될 수 있다.”(대법원 2008. 11. 27. 선고 2006후1957 판결 등)라고 판시하고 있습니다.

한편, 대상판결은 “특허발명에서 구성요소로 특정된 물건의 구성이나 속성이 선행발명에 명시적으로 개시되어 있지 않은 경우라도 선행발명에 개시된 물건이 특허발명과 동일한 구성이나 속성을 갖는다는 점이 인정된다면, 이는 선행발명에 내재된 구성 또는 속성으로 볼 수 있다. 이와 같은 경우 특허발명이 해당 구성 또는 속성으로 인한 물질의 새로운 용도를 특허의 대상으로 한다는 등의 특별한 사정이 없는 한 공지된 물건에 원래부터 존재하였던 내재된 구성 또는 속성을 발견한 것에 불과하므로 신규성이 부정된다. 이는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)이 출원 당시에 그 구성이나 속성을 인식할 수 없었던 경우에도 마찬가지이다.”라고 판시하고 있습니다.

즉, 종래 대법원 판결은 선행기술에 명시적으로 개시되지 않았다 하더라도 통상의 기술자가 파악할 수 있는 것이라면 선행기술에 개시된 것으로 본 것이고, 대상판결에서는 선행발명에 명시적으로 개시되지 않았던 것이 선행발명에 의해 개시된 물건에 원래부터 존재하였던 내재된 구성 또

* 법무법인 클래스 변리사.

는 속성이라면 통상의 기술자의 인식과 무관하게 선행기술에 개시된 것이라고 보고 있습니다.

(1) 종래 대법원 판결은 명시적으로 개시되지 않은 것을 암시적 개시와 내재적 개시 등으로 구분하지 않고 모두 통상의 기술자가 인식할 수 있는 것인지 여부를 개시 여부의 판단기준으로 보았는데,¹⁾ 대상판결은 통상의 기술자 인식이 필요없는 내재적 개시를 통상의 기술자가 파악할 수 있는 개시(사실상 개시되어 있다고 인정할 수 있는 사항, 통상의 기술자가 자명하게 파악할 수 있는 사항, 암시적 개시)와 구분한 것이라는 점에서 종래 대법원 판결과 다르다고 볼 수 있는지 문의드립니다.

(2) 암시적 개시와 내재적 개시의 구분에 대한 질문입니다. 대상발명에 기재된 구성이 선행기술에 명시적으로 기재되지 아니한 경우, 어떤 경우에 통상의 기술자의 인식을 고려하여 선행기술의 개시 내용을 파악하여야 하는지, 어떤 경우에 통상의 기술자와 무관하게 고유성을 판단하는지를 구분하는 기준이 무엇인지 궁금합니다.

이와 관련하여, 발표문 22면의 관련판결(대법원 2021. 12. 30. 선고 2017후1298 판결)과 대상판결은 모두 특허발명의 '막 구조물이 갖는 특정한 성질·특성'이 선행기술에 명시적으로 기재되지 않았다는 점에서 공통이지만, 관련판결에서는 통상의 기술자의 인식 여부를 기준으로 신규성 판단을 하였고, 대상판결에서는 고유성에 초점을 두어 신규성 판단을 하였는데, 이렇게 달리 판단한 근거가 무엇인지 궁금합니다.

요컨대, 대상판결은 특허발명의 '결정끼리의 계면에 유리층으로 된 입계층이 존재하지 않는 것'이라는 구성요소는 선행발명 1에 개시된 제조방법으로 만든 물건에 필연적으로 존재하는 것은 아니라는 이유로 신규성을 부정할 수 없다고 판단하였지만, 이와 달리 선행발명 1에 개시된 제조방법으로 만든 물건은 상기 구성요소를 가지는 것으로 통상의 기술자가 파악할 수 있으므로 선행발명 1에 의해 특허발명의 신규성이 부정된다는 논리구성은 불가한 것인지에 관한 문의입니다.²⁾

1) 통상의 기술자가 기술상식이나 경험칙에 의하여 파악할 수 있는 것을 내재적 개시라고 보는 논문도 다수 확인할 수 있습니다.

2) 특허법원 단계에서 원고는 갑 제12호증 등으로부터 선행발명 1의 결정자 간 입계에 비정질층인 유리층이 존재하지 않는다는 점을 알 수 있으므로 선행발명 1에는 이 사건 제1항 발명의 구성요소 3이 개시된 것이라고 주장하였는데, 원심판결은 갑 제12호증이 이 사건 특허발명의 우선일 이후에 공지된 문헌이므로 이 사건 특허발명의 우선일 당시 통상의 기술자는 선행발명 1로부터 결정 간 계면에 유리층이 존재하는지 여부를 확인할 수 없다고 하여 원고의 주장을 배척하였습니다. 원심판결은 대상판결과 달리 이 사건 특허발명의 우선일을 기준으로 선행기술의 개시 정도를 살펴야 한다는 점을 강조하였지만, 이와 동시에 '통상의 기술자의 인식'을 기준으로 선행발명 1의 기재 내용을 파악하고 있어 대상판결이 제시하는 내재적 기재가 아닌 일종의 암시적 기재 여부를 살핀 것은 아닌가 하는 생각이 듭니다.

(3) 통상의 기술자의 인식을 고려하는 것과 고유성을 고려하는 것 중 어느 것이 선행기술의 개시 범위를 더 넓히는 것인지에 대해 문의드립니다. 대체적으로는 통상의 기술자의 인식을 고려하는 것이 고유성을 고려하는 것보다 선행기술의 개시 범위를 넓히는 것으로 보이지만, 경우에 따라서는 필연적인 결과라는 것을 증명하는 것이 더 쉬운 경우도 있지 않을까 하는 생각도 듭니다.

(4) 대상판결은 출원일 이후의 자료에 의해서도 공지된 물건의 내재된 구성 또는 속성을 파악할 수 있다고 하는데, 이는 고유성은 가능성이나 확률이 아닌 필연성을 가지는 것인지를 확인하는 것, 말하자면 과학적 사실인지 여부를 확인하는 것이기 때문으로 보입니다. 그런데 과학적 사실로 알고 있었던 것이 나중에 잘못 알고 있었던 것으로 밝혀지는 경우도 있어, 출원일 이후에 새롭게 밝혀진 과학적 사실로 선행기술의 내재적 기재로 인정하는 것이 타당한지 의문이 듭니다. 특히 선행기술 작성자의 인식이 새롭게 밝혀진 과학적 사실 이전에 머물러 있는 것이 명확한 경우, 선행기술 작성자의 의도를 넘어서서 선행기술의 개시 범위를 확장하는 것이 타당한지 의문이 듭니다. 이와 관련하여 발표자의 의견을 듣고자 합니다.

2. 선행기술의 제한적 인정 또는 부정

대상판결이 제시한 고유성의 법리는 선행기술에 명시적으로 개시된 것은 아니지만 개시된 것으로 보는 것에 대한 판단기준이어서 이는 선행기술의 확대 해석의 법리라 볼 수 있을 것입니다. 그런데 이와 반대로 선행기술을 축소해석할 수 있는지, 즉 선행기술에 명시적으로 기재되었지만 이를 배제하는 해석이 가능한지에 대해 문의드리고자 합니다.

예컨대, 대상발명의 청구항에 구성 A가 있고, 선행기술에는 구성 A와 구성 B가 개시되어 있는데 구성 A와 B는 상충되는 경우,³⁾ 선행기술을 어떻게 해석할 것인가의 문제입니다. 단순히 보자면, 청구항의 구성이 선행기술에 명시적으로 개시되었다는 점은 부인할 수 없으므로 구성 A는 공지된 것이라고 볼 수 있겠지만, 선행기술을 전체적으로 보면 A와 B는 양립할 수 없으므로, 즉 어느 하나는 잘못된 기재이므로 잘못된 기재는 개시되지 않은 것으로 볼 수도 있을 것입니다. 이와 유사한 경우로는, 선행기술에 개시된 내용이 당해 기술분야의 기술상식에 명백히 위배되는 경우, 구성요소의 단순한 나열과 같이 선행기술에 명시적으로 개시되었지만 개시 내용이 부족하거나 불충분한 경우 등이 있을 수 있습니다.

판결례로 보건대⁴⁾ 선행기술에 명시적으로 개시된 것이라 하더라도 이를 제외하여 해석하는 것

3) 내부 온도를 올리게 하는 구성과 내부 온도를 내리게 하는 구성이 하나의 실시예에 포함된 경우와 같이, 하나의 실시예에서 어느 구성요소에 의해 달성되는 결과와 이와 다른 구성요소에 의해 달성되는 결과가 전혀 상이한 것이어서 이들 구성요소를 하나의 실시예에서 모두 포섭할 수 없는, 즉 양립할 수 없는 경우를 상충된다는 의미로 사용합니다.

4) 대법원 2013후2873, 2880(병합) 판결은 “제시된 선행문헌을 근거로 어떤 발명의 진보성이 부정되는

이 가능한 것으로 보이는데, 그 판단기준으로는 통상의 기술자가 선행기술의 내용 전체를 기준으로 파악한 기술적 의미에 반하는 기재는 배제한다는 정도가 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 적어도 선행기술에 기재되었다는 이유만으로 무조건 개시된 것으로 보는 기계적 접근이 아니라, 선행기술 전체를 기준으로 파악한 선행기술의 기술적 의미를 먼저 살핀 후에 개시된 구성의 가치평가가 이루어져야 하는 것은 아닌가 하는 생각입니다. 이와 관련한 발표자의 고견을 청합니다.

심도있는 발표를 해 주신 발표자께 다시 한번 깊은 감사를 드리며 지정토론을 마칩니다.

지를 판단하기 위해서는 진보성 부정의 근거가 될 수 있는 일부 기재만이 아니라 그 선행문헌 전체에 의하여 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라고 한다)이 합리적으로 인식할 수 있는 사항을 기초로 대비 판단하여야 한다. 그리고 위 일부 기재 부분과 배치되거나 이를 불확실하게 하는 다른 선행문헌이 제시된 경우에는 그 내용까지도 종합적으로 고려하여 통상의 기술자가 해당 발명을 용이하게 도출할 수 있는지를 판단하여야 한다.”라고 판시하고 있고, 대법원 2022. 1. 13. 선고 2019후12094 판결은 선행발명에 기재되었다 하더라도 선행발명의 기술적 의의를 상실하게 하는 기재는 통상의 기술자가 쉽게 생각해 내기 어렵다고 판시하고 있습니다.

제2판례

대법원 2018후10923 판결이
새롭게 제시한 결정형 발명의
진보성 법리

2022 TOP 10
PATENT
DECISIONS
SEMINAR



SESSION 2

대법원 2018후10923 판결이 새롭게 제시한 결정형 발명의 진보성 법리

대법원 2022. 3. 31. 선고 2018후10923 판결

사회자



윤태식

부산지방법원 부장판사

윤태식 판사는 부산지방법원 부장판사이다. 그는 특허법원 판사, 대법원 재판연구관(지적재산권조), 서울중앙지방법원 민사합의부(지적재산권 전담부) 재판장을 역임하고 2020년 서울동부지방법원 법원장으로 재직하였다. 그는 판례중심 특허법, 디자인보호법-디자인 소송 실무와 이론, 특허법-특허 소송 실무와 이론, 저작권법, 부정경쟁방지법 등을 저술하였다.

발표자



정차호

성균관대학교 교수

정차호 교수는 1992년부터 2004년까지 특허청에서 심사업무, 법령개정업무, 국제협력업무 등을 수행하였으며, 2004년부터 2007년까지 충남대학교 법과대학의 교수로 재직하였으며, 그리고 2007년부터 현재까지 성균관대학교 법학전문대학원의 교수로 재직하여 왔다. 성균관대학교에서 기계공학학사(1987) 학위를 취득하였으며, 미국 Franklin Pierce Law Center에서 지재권법석사(MIP, 1997) 학위 및 법학전문박사(JD, 1999) 학위를 취득하였으며, 충남대학교에서 법학박사(PhD, 2013) 학위를 취득하였다.

지정토론자



김종석

김장법률사무소 변호사

김종석 변호사는 1993년 연세대 법학과를 졸업하였고 2006년부터 2011년까지 특허법원 판사, 대법원 지식재산조 연구관으로 근무하는 등 16년간 판사로 재직하다가 2013년부터 김앤장 법률사무소 변호사로 활동하고 있다. '특허판례연구', '영업비밀보호법', '온주 특허법' 등을 공동저자로 집필하는 등 지식재산권 관련 저서 활동에도 활발하게 참여하고 있다.



박길채

특허법인 태평양 변리사

박길채 변리사는 2015년 6월부터 특허법인 태평양에서 심판송무업무를 담당하고 있다. 1995년 기술고시에 합격하여, 산업부를 거쳐 1998년부터 특허청에 근무하였으며, 특허청 유기화학과, 정밀화학심사과장, 환경에너지심사과장, 주거생활심사과장, 특허심판원 심판장 보좌관, 소송수행관, 심판관, 대법원 특허조사관 등을 역임하였고, 특히 특허심판원 심판편람 개정위원, 지식재산연수원 특허법 교재 집필 위원 및 심판관 과정 강사 등도 역임하였다.



대법원 2018후10923 판결이 새롭게 제시한 결정형 발명의 진보성 법리

정 차 호*

I. 서론

의약분야에서 결정형 발명을 활용한 제품 및 그와 관련된 특허가 시장과 매출에 큰 영향을 미쳐 왔다. 어떤 자는 결정형 발명 및 특허를 최대한 활용하기 위해 노력하고, 다른 자는 결정형 발명의 특허등록이 에버그리닝 전략의 하나라고 비판하기도 한다. 최근 대법원이 결정형 발명의 진보성 법리를 획기적으로 변경하는 판결을 선고하였다. 대상 대법원 2018후10923 판결은 일본무역진흥기구(JETRO) 한국사무소에서도 해설을 할 정도로 중요한 것이다.¹⁾ 이 글은 대상 판결을 해석하고 나아가 결정형 발명의 진보성 법리의 정립방안을 제시하고자 한다.

II. 결정형 발명 관련 용어의 정리

1. 결정다형(結晶多形, polymorphism)

결정다형이란 하나의 화합물에 대하여 2개 이상이 결정형이 형성되는 현상을 말한다.²⁾ “동일한 화합물이 여러 결정 형태를 가질 수 있고 결정 형태에 따라서 용해도, 안정성 등의 약제학적 특성이 다를 수 있다는 것은 의약화학 기술분야에서 널리 알려져 있어 의약화학물의 제제설계(製劑設計)를 위하여 결정다형(結晶多形)의 존재를 검토하는 것은 통상 행해지는 일”이다.⁴⁾ 모든 화합물이 결정다형인 것은 아니고, 30% 내지 35%의 화합물만이 결정다형이라고 한다.⁵⁾

* 성균관대학교 법학전문대학원 교수

1) <https://www.jetro.go.jp/world/asia/kr/ip/case/2022/_485386.html>.

2) Grunenthal GmbH v. Alkem Lab'ys Ltd., 919 F.3d 1333, 1336 (Fed. Cir. 2019) (“A polymorph is a chemical compound that can present in different three-dimensional crystalline structures.”).

3) 안지훈, “이온성액체를 이용한 천연물 성분 선택적 결정화 및 결정다형 연구”, 차의과학대학교 약학박사학위논문, 2018, 23면(“결정다형현상(Polymorphs)은 동일한 분자들로 구성되어 있지만, 서로 다른 분자패킹(molecule packing) 및 분자배열(molecule conformation)에 따라 결정구조가 다른 결정성 고체를 의미한다.”).

4) 대법원 2011. 7. 14. 선고 2010후2865 판결.

5) *In re Depomed*, 2016 WL 7163647 (D. N.J. 2016), at *51 (“Dr. Bernstein testified that

2. 결정화(crystallization)

결정화란 “액체 및 기체로부터 결정성 고체를 분리하는 분리방법의 한 종류이며, 제약분야의 원료의약품질(active pharmaceutical ingredient)을 수득함에 있어 매우 중요한 분리방법이다.”⁶⁾ 결정형 도출의 과정에서 “용매의 종류, 가열 및 냉각의 온도와 시간 등의 결정화 조건을 적절히 선택하고, 침전, 현탁 평형 및 탈용매화 등의 방법”으로 도출한다.⁷⁾ 도출된 결정형의 효과를 확인하기 위해서는 “X선분말회절법(XRPD), 시차주사열량측정법(DSC), 열중량분석(TG), 열분해현미경, 적외선분광학(IR), 라만분광학, 고체핵자기공명분광법(ssNMR) 및 동적증기수착(DVS) 분석 등”이 이용된다.⁸⁾

3. 결정형(crystal form, crystalline form, 結晶形) 발명

결정형 발명이란 공지된(known) 화합물의 화학구조 및 결정형과 관련하여, 화학구조는 동일하나 결정형이 다른 화합물에 관한 발명이다.⁹⁾¹⁰⁾¹¹⁾ (제2) 용도발명이 공지된 화합물의 새로운 용도에 관한 발명이듯이,¹²⁾¹³⁾ 결정형 발명도 공지된 화합물의 새로운 결정형에 관한 것이다. 공지되지 않은 새로운 화합물에 대한 발명은 그 화합물 자체에 해당하는 물질발명이 된다. 청구된 내용이

about 30 to 35% of all compounds are polymorphic.”).

6) 안지훈, 앞의 논문, 2면

7) 특허법원 2018. 5. 24. 선고 2017허5344 판결.

8) 특허법원 2018. 5. 24. 선고 2017허5344 판결.

9) 대법원 2022. 3. 31. 선고 2018후10923 판결(“의약화합물 분야에서 선행발명에 공지된 화합물과 화학구조는 동일하지만 결정 형태가 다른 특정한 결정형의 화합물을 청구범위로 하는 이른바 결정형 발명의 진보성을 판단할 때에는 ...”).

10) 김정규, “결정형 발명의 특수성 및 진보성의 판단”, Law & Technology 제9권 3호, 서울대학교 과학기술과법센터, 2013, 29면(“결국 공지된 화합물에 관한 결정형 발명의 경우 ...”).

11) 양영준·장덕순·진신현, “의약화합물 분야 결정형 발명의 진보성 판단 기준을 신설하는 대법원 판결”, 2022(“하나의 화합물이 여러 형태의 결정을 가질 수 있고, 결정 형태에 따라 용해도, 안정성 등의 약제학적 특성이 다를 수 있다는 점은 의약화합물 기술분야에서 널리 알려져 있습니다. 그리고 공지된 화합물과 결정 형태만을 달리하는 특정 결정형의 화합물을 특허청구범위로 하는 특허발명을 ‘결정형 발명’이라고 합니다.”).

(https://www.kimchang.com/ko/insights/detail.kc?sch_section=4&idx=25266).

12) 한예인·정차호, “제2의약용도발명의 특허권 침해판단: 프레가발린 판결(서울중앙지방법원 2016가합 517156 판결 등)을 중심으로”, 성균관법학 제32권 제4호, 성균관대학교 법학연구원, 2020, 282면(“질병 또는 약효에 관한 의약용도발명은, 신규한 물질에 관하여 유용한 의약용도를 처음으로 밝힌 경우라면 제1의약용도발명으로 지칭하고, 용도가 이미 ‘알려진(known)’ 물질에 관하여 새로운 치료효과나 약효를 밝힌 경우라면 제2의약용도(second medical use)발명으로 지칭한다.”).

13) Peter Meier-Beck, *Future of Innovation in Medicine: Incentives for New Medical Treatments and Global Health*, 12 Wash. J.L. Tech. & Arts 293, 376 (2017) (“It’s true that patent protection for second medical use is a valuable incentive for developing new use of existing known drugs. And so second medical use patents are valuable contributions for—to allow us to reach sufficient protection of innovation.”).

공지된 화합물과 화학구조 및 결정형이 동일한 경우에는 신규성을 결여할 것으로 판단될 것이다. 달리 말하면, 화학구조는 동일하나 결정형이 다른 경우 신규성은 충족된다.¹⁴⁾ 선행기술(공지된 화합물)로부터 해당 결정형이 필연적으로 생산되는 경우 신규성이 부정될 수 있을 것이나,¹⁵⁾ 다른 결정형이 만들어질 수 있는 경우에는 신규성이 부정되지 않는다.¹⁶⁾ 또, 기존 결정형과 대상 결정형의 차이를 구체적으로 특정하지 않은 경우에는 해당 결정형 발명의 신규성이 부정될 수 있을 것이다.¹⁷⁾ 이 글은 결정형 발명의 신규성이 인정되었음을 전제하고, 진보성 판단 법리를 검토한다.

4. 결정형(crystal form, crystalline form) v. 무정형(amorphous form)

고분자는 완전 결정성, 완전 무정형 및 둘이 섞인 3가지로 분류되며, 완전 무정형은 “고분자에 따라 다르며 보통 40-70%”라고 한다.¹⁸⁾

Ⅲ. 대상 판결(대법원 2018후10923 판결)의 개요

1. 선행기술 및 대상 발명

대상 발명은 대기온도에서 높은 안정성을 가지며, 열역학적으로 우수한 마크롤리드(macrolide) 화합물(20, 23-디피페리디닐-5-O-마이카미노실-타일로놀리드(일명 ‘타일로신’))의 제I형 결정형 발명으로 분말 X선 회절 스펙트럼에서의 특정 피크값들에 의해 한정된 결정질 형태를 기술적 구성으로 하고 있다.¹⁹⁾ 선행기술(미국특허 제6,514,946호)은 “타일로신의 담황색 고체 화합물을 개시하고 있는데 그 형태가 결정형(crystal form)인지 무정형(amorphous form)인지에 대하여는 밝히지 않고” 있다.²⁰⁾ 해당 결정형은 “에틸 아세테이트 S1 결정질 용매화물, 제II형 또는 제III형 다형체를 출발물질로 사용하여 현탁평형 또는 침전에 의한 결정화 과정을 거치고, 헵탄 및/또는 t-부틸 메틸에테르(tBME) 용매를 사용하여 도출”된 것이다.²¹⁾

14) 김정규, 앞의 논문, 30면(“실무상 결정형 특허의 무효를 주장하고자 하는 자는 선행발명의 결정형과 새로운 결정형의 실질적 동일성을 주장, 입증함으로써 신규성 흠결을 주장할 수 있을 것이다.”).

15) SmithKline Beecham Corp. v. Apotex Corp., 403 F.3d 1331, 1344 (Fed. Cir. 2005).

16) Glaxo v. Novopharm Ltd., 52 F.3d 1043, 1048 (Fed. Cir. 1995).

17) EPO Boards of Appeal, T 0885/02 (2004).

〈<https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t020885eu1.html>〉.

18) 〈<https://m.blog.naver.com/mjn9112/220007526625>〉.

19) 【청구항 1】 하기 특징을 갖는 결정질 20,23-디피페리디닐-5-O-마이카미노실-타일로놀리드 형태: 5.0, 9.0 및 10.5° 2θ의 피크를 포함하는 분말 X선 회절 스펙트럼.

20) 대법원 2022. 3. 31. 선고 2018후10923 판결.

21) 특허법원 2018. 5. 24. 선고 2017허5344 판결.

2. 사건이력

대상 출원에 대해 심사관이 진보성 결여를 이유로 거절결정을 하였고, 심판원 및 특허법원도 진보성의 존재를 부정하였는데, 대법원이 새로운 법리를 제시하며 진보성의 존재를 인정하였다.

3. 특허법원에서의 원고(출원인) 주장

가. 선행기술의 기재

대상 발명은 제I형 결정형 발명인데 반해, 선행기술은 “열은 황색의 고체인 타일로신만이 개시되어 있을 뿐, 그 고체 상태의 물질이 결정질 형태라고 개시되어 있지 않고, 선행발명의 명세서 기재에 비추어 그 고체 상태의 물질은 결정구조 없이 일정한 형태가 없는 무정형의 상태로 보인다.”²²⁾

나. 대상 발명의 기술적 효과

대상 발명은 선행기술이 개시하는 화합물에 비하여 “예측하기 어려운 높은 안정성, 낮은 수분 흡수성 등 현저한 효과가 인정된다.”²³⁾

4. 특허법원의 2017허5344 판결

가. 관련 법리의 제시

특허법원은 대법원 2010후2865 판결을 인용하며, 그 판결이 제시한 법리와 동일한 법리를 제시하였다. 그 법리의 요지는 “결정형 발명은, 특별한 사정이 없는 한 선행발명에 공지된 화합물이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 가지고 있거나 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에 한하여 그 진보성이 부정되지 않는다”는 것이다.

나. 구성의 곤란성 검토

특허법원은 제시한 법리에서는 구성의 곤란성을 언급하지 않으면서도 구성의 곤란성을 검토 후 구성의 곤란성을 인정하지 않았다.²⁴⁾ 특허법원은 해당 화합물에서 다양한 결정이 존재할 수 있는 가능성을 인정하면서도,²⁵⁾ ‘용이시도’를 인정한 후 구성의 곤란성을 인정하지 않았다.²⁶⁾

22) 특허법원 2018. 5. 24. 선고 2017허5344 판결.

23) 특허법원 2018. 5. 24. 선고 2017허5344 판결.

24) “결국 선행발명에 개시된 타일로신의 결정형 존재 가능성을 인식할 수 없었다는 특별한 사정이 없는 이상 통상의 기술자가 선행발명으로부터 이 사건 제I항 발명의 타일로신 제I형 결정형을 도출해 내는 것은 목적의 특이성이나 구성의 곤란성이 있다고 보기 어렵다.”

25) “선행발명에 타일로신의 결정형 존재 여부에 관하여 시사 또는 암시되어 있지 않다고 하더라도 통상의 기술자라면 선행발명에 개시된 타일로신이 다양한 결정형으로 존재할 가능성을 충분히 인식할 수

다. 효과 검토

특허법원은 나아가 효과를 검토한 후 실질적 효과 또는 동질 현저한 효과를 인정하지 않았다.²⁷⁾

5. 대법원 2018후10923 판결

가. 결정형 발명의 진보성 법리에 관한 획기적 변화

대법원은 (결정형 발명에 관한 기존의 법리를 획기적으로 변경하여) 결정형 발명의 ‘구성의 곤란성’이 일반적으로 부정되는 것은 아니라고 설시하였다.²⁸⁾

나. 결정형 발명의 구성의 곤란성 판단 방법

결정형 발명의 구성의 곤란성은 해당 발명의 성격, 선행기술의 내용, 통상의 기술자의 수준, 그 당시 통상적 스크리닝 기술, TSM의 유무, 효과 등을 종합적으로 판단하는 것이다.²⁹⁾

있다고 할 것이다.”

- 26) “통상의 기술자라면 선행발명에 개시된 타일로신이 다양한 결정형으로 존재할 가능성을 충분히 인식하고, 이미 널리 알려진 결정화 방법을 이용하여 타일로신의 모든 결정다형체를 검토함으로써 열역학적으로 가장 안정한 결정형을 얻고자 시도할 것이 자명하다고 할 것이므로, 이 사건 제1항 발명의 타일로신 제 I 형 결정형 또한 위와 같이 이 기술분야에서 통상적으로 행해지는 범위 내의 제형화 과정을 거쳐 가장 안정한 결정형을 찾아낸 것에 불과하다고 봄이 타당하다. ... 결국 선행발명에 개시된 타일로신의 결정형 존재 가능성을 인식할 수 없었다는 특별한 사정이 없는 이상 통상의 기술자가 선행 발명으로부터 이 사건 제1항 발명의 타일로신 제 I 형 결정형을 도출해 내는 것은 목적의 특이성이나 구성의 곤란성이 있다고 보기 어렵다.”
- 27) 특허법원 2018. 5. 24. 선고 2017허5344 판결(“결국 이 사건 제1항 발명의 명세서에 기재된 타일로신 제 I 형 결정형의 우수한 물리적 안정성은 통상의 기술자가 예측할 수 없는 실질적인 효과라거나 양적으로 현저한 수준에 이르는 효과라고 할 수 없다. ... 결국 이 사건 제1항 발명의 명세서에 기재된 타일로신 제 I 형 결정형의 낮은 흡수성 및 기타 효과들도 통상의 기술자가 예측할 수 없는 실질적인 효과라거나 양적으로 현저한 수준에 이르는 효과라고 할 수 없다.”).
- 28) “의약화학물의 제제설계(製劑設計)를 위하여 그 화합물이 다양한 결정 형태 즉 결정다형(polymorph)을 가지는지 등을 검토하는 다형체 스크리닝(polymorph screening)은 통상 행해지는 일이다. 의약화학물 분야에서 선행발명에 공지된 화합물과 화학구조는 동일하지만 결정 형태가 다른 특정한 결정형의 화합물을 청구범위로 하는 이른바 결정형 발명의 진보성을 판단할 때에는 이러한 특수성을 고려할 필요가 있다. 하지만 그것만으로 결정형 발명의 구성의 곤란성이 부정된다고 단정할 수는 없다.”
- 29) “결정형 발명의 구성의 곤란성을 판단할 때에는, 결정형 발명의 기술적 의의와 특유한 효과, 그 발명에서 청구한 특정한 결정형의 구조와 제조방법, 선행발명의 내용과 특징, 통상의 기술자의 기술수준과 출원 당시의 통상적인 다형체 스크리닝 방식 등을 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악한 다음, 선행 발명 화합물의 결정다형성이 알려졌거나 예상되었는지, 결정형 발명에서 청구하는 특정한 결정형에 이를 수 있다는 가르침이나 암시, 동기 등이 선행발명이나 선행기술문헌에 나타나 있는지, 결정형 발명의 특정한 결정형이 선행발명 화합물에 대한 통상적인 다형체 스크리닝을 통해 검토될 수 있는 결정다형의 범위에 포함되는지, 그 특정한 결정형이 예측할 수 없는 유리한 효과를 가지는지 등을 종합적으로 고려하여, 통상의 기술자가 선행발명으로부터 결정형 발명의 구성을 쉽게 도출할 수 있는지를 살펴보아야 한다.”

다. 구성의 곤란성 판단

대법원은 ① 선행기술이 개시한 화합물이 결정형인지 무정형인지가 알려지지 않았다는 점, ② 그 화합물이 결정다형성을 가지는지가 알려지지 않았다는 점 및 ③ 출원 당시 스크리닝 기술로는 통상의 기술자가 그 화합물로부터 대상 발명을 쉽게 도출할 수 있는지가 분명하지 않다는 점에 근거하여 구성의 곤란성을 인정하였다.³⁰⁾ 정리하면 대상 판결이 결정형 발명의 구성의 곤란성을 판단할 때 중점적으로 본 바는 다음과 같다.

- 선행기술 화합물의 다양한 결정형이 알려져 있었거나 예상되었는지 여부
- 선행기술 또는 기술상식이 대상 결정형에 이를 수 있다는 가르침이나 암시 또는 동기 등을 제시하는지 여부
- 해당 결정형이 선행기술 화합물에 대한 통상적인 스크리닝 작업을 통해 쉽게 도출될 수 있는 것이었는지 여부
- 해당 결정형 발명이 이질·현저한 효과를 가지는지 여부

라. 구성의 곤란성 + 효과의 법리

대법원은 발명의 효과는 구성의 곤란성을 추론하는 유력한 자료가 된다고 실시한 후,³¹⁾ 이질적 효과 또는 동질의 현저한 효과가 인정되는 경우에는 결정형 발명의 진보성이 부정되지 않는다고 실시하였다.³²⁾ 위 문장의 전반부는 구성의 곤란성이 1차적 판단사항이고 효과는 2차적 판단사항인 것으로 실시하면서도 후반부는 특정 효과가 인정되는 경우 바로 진보성이 인정된다고 실시하고 있다.

30) 대법원 2022. 3. 31. 선고 2018후10923 판결(“선행발명은 타일로신의 담황색 고체 화합물을 개시하고 있는데 그 형태가 결정형(crystal form)인지 무정형(amorphous form)인지에 대하여는 밝히지 않았고, 이 사건 제1항 발명의 출원 당시 타일로신이 다양한 결정 형태(결정다형성)를 가진다는 점 등이 알려져 있었다고 볼만한 자료도 없다. 선행발명에 개시된 타일로신 담황색 고체 화합물과 이 사건 제1항 발명이 청구하는 제 I 형 결정형은 각각의 형태를 도출하기 위한 출발물질은 물론 용매, 온도, 시간 등의 구체적인 결정화 공정 변수가 상이한데, 피고가 제출한 출원 당시의 통상적인 다형체 스크리닝 방식에 관한 자료만으로는 통상의 기술자가 결정화 공정을 적절히 조절하거나 통상적인 다형체 스크리닝을 통해 선행발명으로부터 위와 같은 특성을 갖는 제 I 형 결정형을 쉽게 도출할 수 있는지 분명하지 않다.”).

31) “구성만으로 효과의 예측이 쉽지 않으므로 구성의 곤란성을 판단할 때 발명의 효과를 참작할 필요가 있고, 발명의 효과가 선행발명에 비하여 현저하다면 구성의 곤란성을 추론하는 유력한 자료가 될 수 있다 ...”

32) “결정형 발명의 효과가 선행발명 화합물의 효과와 질적으로 다르거나 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에는 진보성이 부정되지 않는다(대법원 2011. 7. 14. 선고 2010후2865 판결 등 참조).”

IV. 기존 우리나라 법리의 흐름

1. 결정형 발명에 관한 대법원 2010후2865 판결(자니딤 사건)

가. 결정형 발명의 구성의 곤란성 일반적으로 불인정

대상 사건에서 대법원은 결정형 발명의 경우 일반적으로 구성의 곤란성이 인정되지 않음을 설시하였다.³³⁾³⁴⁾³⁵⁾ 하급심 법원인 특허법원이 대상 레르카니디핀 염산염에 결정다형이 존재할 수 있다는 점을 통상의 기술자가 용이하게 알 수 있었다는 점을 근거로 구성의 곤란성을 부정한 태도를³⁶⁾ 그대로 이어받은 것이라고 생각된다.

나. 효과 검토

대상 사건에서 대법원은 특별한 사정이 없는 한 실질적 효과 또는 동질 현저한 효과가 인정되는 경우에만 진보성이 부정되지 않는다는 법리를 제시하였다.³⁷⁾

33) “동일한 화합물이 여러 결정 형태를 가질 수 있고 그 결정 형태에 따라서 용해도, 안정성 등의 약제학적 특성이 다를 수 있음은 의약화합물 기술 분야에서 널리 알려져 있어 의약화합물의 제제설계를 위하여 그 결정다형의 존재를 검토하는 것은 통상 행해지는 일이므로 ...”.

34) 김정규, 앞의 논문, 33면(“위 판시는 대법원이 결정형 발명의 경우 공지화합물과의 관계에서 구성의 차이를 인정하지 않는다는 견해의 근거가 될 수 있을 것으로 보인다. ... 대법원이 발명의 효과 대비만을 통해 결정형 발명의 진보성 여부를 판단하였다는 것은 구성의 차이가 인정될 수 없다는 전제하에 효과의 현저성이 인정되는 경우에 한하여 발명의 진보성을 인정할 수 있다는 법리를 전개한 것으로 이해할 수도 있다.”).

35) 일본의 한 블로그도 대상 판결이 구성의 곤란성이 특별한 사정이 없는 한 인정되기 어렵고 효과를 중심으로 진보성이 판단된다고 평가하였다. 아카기 노부유키(후카미 특허 사무소)(“2011년 대법원이 2010후 2865 판결에서 결정형 발명의 진보성 판단의 기준을 확립한 후, 결정형 발명의 구성의 어려움은 특별한 사정이 없는 한 인정되기 어렵고, 명세서에 기재되어 통상의 기술자가 인식 또는 추론할 수 있는 효과를 중심으로 진보성 유무가 판단되어 왔습니다.”).

<https://www.fukamipat.gr.jp/region_ip/8254/>.

36) 특허법원 2010. 8. 26. 선고 2009허6342 판결(“그러나 설령 이 사건 특허발명의 우선권주장일 전에 레르카니디핀 염산염의 결정다형의 존재 여부가 알려져 있지 않았다고 하더라도, 을 제47, 48호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 이 사건 특허발명의 우선권 주장일 전에 이미 의약 활성을 나타내는 화합물 중에는 결정다형이 존재하는 화합물이 다수 존재하는 것이 알려져 있었고, 의약화합물의 제제 설계 시 결정다형의 존재를 검토하는 것은 통상 행하여지는 일이라는 사실을 인정할 수 있다. 특히, 이 사건 특허발명의 명세서에 기재되어 있는 바와 같이, 종래의 제조방법에 의해 얻어진 레르카니디핀 염산염 결정은 뱃치간 변이가 나타나서 결정의 외관, 녹는점 및 용해도에 차이를 보이는 문제점이 있었으므로 이 사건 특허발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)로서는 레르카니디핀 염산염에 결정다형이 존재할 수 있다는 것을 용이하게 예상할 수 있었다고 할 것이다.”).

37) “결정형 발명은 특별한 사정이 없는 한 선행발명에 공지된 화합물이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에 한하여 그 진보성이 부정되지 않고 ...”

다. 검토

대법원 2010후2865 판결은 어떤 결정형을 구하는 것이 통상의 기술자에게 통상적인 업무이므로 구성의 곤란성이 인정되기 어렵다는 점을 전제로, ‘이질·현저한 효과’가 인정되는 경우에만 진보성을 인정하겠다는 태도를 보이는 것이었다.³⁸⁾

2. 선택발명에 관한 대법원 2021년 4월 8일 선고 2019후10609 판결(아픽사반 사건)

가. 기존의 선택발명 진보성 법리

기존의 선택발명의 진보성 법리에 따르면, “구성의 곤란성 여부는 따져 보지도 않은 채 선행발명에 비하여 이질적 효과나 양적으로 현저한 효과가 인정되기 어렵다는 이유만으로 ... 특허발명의 진보성이 부정된다고 판단하였다.”³⁹⁾

나. 대상 2019후10609 판결이 새롭게 제시한 선택발명 진보성 법리

대법원은 선택발명에 대해서만 적용되던 기존의 진보성 법리를 파기하고, 일반발명에 대해 적용되는 진보성 법리가 선택발명에 대하여도 그대로 적용됨을 2019후10609 판결에서 최초로 실시하였다. 일본의 한 블로거는 대상 2018후10923 판결이 결정형 발명에도 일반발명과 동일하게 구성의 곤란성을 판단해야 함을 실시하였다고 평가하였다.⁴⁰⁾ 즉, 선택발명에 대하여도 구성의 곤란성이 검토되어야 한다는 점 및 효과도 함께 고려되어야 한다는 점을 실시하였다. 특히, 효과가 구성의 곤란성을 판단하는 중요한 표지가 된다고 보았다.⁴¹⁾

38) 양영준 등, 앞의 글(“종래 대법원은 동일한 화합물이 여러 형태의 결정을 가질 수 있다는 것이 널리 알려져 있어 의약화합물의 제제설계(製劑設計) 및 최적화를 위해서는 다양한 결정 형태의 존재를 검토하는 것이 통상적으로 행해지고 있으므로, 공지된 화합물과 결정 형태만을 달리하는 이른바 ‘결정형 발명’에 대해서는 특별한 사정이 없는 한 공지된 화합물의 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에 한하여 결정형 발명의 진보성을 인정해 오고 있었습니다. 즉, 결정형 발명에 대해서는 ‘구성의 곤란성’이 인정되기 어렵다는 전제에서 ‘효과의 현저성’이 인정되는 경우에만 특허발명의 진보성을 인정받을 수 있는 것으로 인식되어 왔고, 이로 인해 결정형 발명에 대해서는 보다 엄격한 진보성 판단기준이 적용되어 왔습니다.”).

39) 대법원 2021년 4월 8일 선고 2019후10609 판결(원심 법원의 잘못을 지적).

40) 아카기 노부유키(후카미 특허 사무소)(“그런데, 본 판결은, 결정형 발명도 일반 발명과 동일한 기준으로 구성의 곤란성을 판단해야 한다는 것을 설명함으로써, 결정형 발명이 진보성을 인정되는 기준을 완화한 것으로 보는 것 수 있습니다.”).

<https://www.fukamipat.gr.jp/region_ip/8254/>.

41) “선행발명에 이론적으로 포함되는 수많은 화합물 중 특정한 화합물을 선택할 동거나 암시 등이 선행발명에 개시되어 있지 않은 경우에도 그것이 아무런 기술적 의의가 없는 임의의 선택에 불과한 경우라면 그와 같은 선택에 어려움이 있다고 볼 수 없는데, 발명의 효과는 선택의 동기가 없어 구성이 곤란한 경우인지 임의의 선택에 불과한 경우인지를 구별할 수 있는 중요한 표지가 될 수 있기 때문이다.”

다. 구성의 곤란성과 효과의 관계

대법원은 구성의 곤란성을 판단할 때 효과를 참작한다고 표현하거나,⁴²⁾ 효과가 구성의 곤란성을 추론하는 유력한 자료가 된다고 표현하여,⁴³⁾ 선택발명의 진보성 판단에서 구성의 곤란성이 우선되고 효과가 이차적 증거라고 본 것으로 평가된다. 대법원은 구성의 곤란성이 분명하지 않은 경우에 이질·현저한 효과가 인정되는 경우에는 진보성이 부정되지 않는다고 실시하였는데,⁴⁴⁾ 구성의 곤란성이 인정되지 않고, 이질·현저한 효과가 인정되는 경우의 판단에 대하여는 실시하지 않고 있다.

라. 아픽사반 판결의 의의 1 = 일반발명의 진보성 법리 적용 + 일본 법리와의 결별

아픽사반 판결 이전의 우리 대법원이 취한 법리는 일본의 법리와 극히 유사한 것이었다. 대상 아픽사반 판결이 선택발명에도 일반발명의 진보성 법리가 (거의) 그대로 적용됨을 최초로 실시하였다. 대상 판결로 인하여 선택발명 진보성 법리가 일본 법리와 “다른 길”을 가게 되는 것이다.⁴⁵⁾

마. 아픽사반 판결의 의의 2 = 출원일 후 증거 제출의 용이

종래 선택발명의 진보성이 부정되는 중요한 원인이 명세서에 발명의 효과에 대한 기재가 충분하지 않다는 것이었다. 대상 판결은 통상의 기술자가 인식하거나 나아가 추론할 수 있는 범위를 넘지 않는 한도 내에서 출원일 후 증거의 제출이 허용됨을 최초로 명확하게 실시하였다. “효과 판단에 명세서 기재요건을 요구한 대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후736, 743 판결의 기준을 완화”한 것이다.⁴⁶⁾ 다만, 통상의 기술자가 인식하거나 나아가 추론할 수 있는 범위에 대해서는 혼란, 다툼이 있을 것으로 생각된다.⁴⁷⁾

바. 아픽사반 판결을 가능하게 한 기존의 논의

결정형 발명의 진보성 법리의 변경은 대상 아픽사반 판결로 인해 가능한 것이었다. 대상 아픽사반 판결은 대법원의 고뇌만으로 가능하였던 것이 아니다. 많은 논자들 및 실무가들이 선택발명의

42) “또한 화학, 의약 등의 기술분야에 속하는 발명은 구성만으로 효과의 예측이 쉽지 않으므로, 선행발명으로부터 특허발명의 구성요소들이 쉽게 도출되는지를 판단할 때 발명의 효과를 참작할 필요가 있고 ...”

43) “발명의 효과가 선행발명에 비하여 현저하다면 구성의 곤란성을 추론하는 유력한 자료가 될 것이다.”

44) “나아가 구성의 곤란성 여부의 판단이 불분명한 경우라고 하더라도, 특허발명이 선행발명에 비하여 이질적이거나 양적으로 현저한 효과를 가지고 있다면 진보성이 부정되지 않는다.”

45) 손천우, “선택발명의 특허성에 관한 연구”, 서울대학교 법학박사학위논문, 2022, 419면.

46) 손천우, “선택발명의 특허성에 관한 연구”, 서울대학교 법학박사학위논문, 2022, 398면.

47) 같은 의견: 손천우, 앞의 논문, 419면(“... 향후 실무에서 효과 판단에 대해 혼란을 겪을 가능성이 있다.”).

진보성 법리에 대해 개선을 꾸준히 요구하여 왔다.⁴⁸⁾⁴⁹⁾

3. 소결

결정형 발명은 선택발명의 한 종류라고 볼 수도 있고 선택발명과 그 성격이 매우 유사하다고 볼 수도 있다. 그러므로, 선택발명에 관한 대법원 2019후10609 판결로 인하여 결정형 발명에 관한 대법원 2010후2865 판결이 사실상 파기된 것으로 볼 수 있다. 대상 대법원 2018후10923 판결이 선택발명에 관한 2019후10609 판결과 그 궤를 같이 하는 것으로 평가된다.⁵⁰⁾ 선택발명의 진보성 문턱을 낮춘 대법원 2019후10609 판결과 더불어 대상 판결은 제약분야에서의 특수한 발명의 진보성 문턱을 낮추는 대법원의 태도를 나타내는 것이라고 평가될 수 있다.⁵¹⁾⁵²⁾

-
- 48) 서울수, “선택발명의 특허성 판단에 대한 재검토”, 지식재산연구 제16권 제4호, 한국지식재산연구원, 2021, 초록(“그러나 선택발명은 특수성이 인정되는 예외적인 발명이 아니라 일반발명의 여러 모습 중 하나에 불과하다. 신규성은 특허법에서 정하고 있는 특허요건으로 청구된 선택발명의 구성이 이미 공중의 영역에 속해 있는 선행기술과 동일하다면 당연히 신규성이 없는 것이다. 진보성의 경우도 일반 발명과 같은 기준이 적용되어야 한다. 구성의 차이에 관한 판단 없이 효과만을 살펴서 진보성을 인정할 수는 없다.”).
- 49) 한승준, “선택발명의 진보성 판단에 일반발명 법리 개입의 필요성에 관하여 -특허법원 2019. 3. 29. 선고 2018허2717 판결을 중심으로-”, 지식재산연구 제15권 제1호, 한국지식재산연구원, 2020, 42면 초록(“본 논문에서는 선택발명의 엄격한 특허요건이 완화되는 경우가 있어야 함을 주장하며, 구체적으로 선택발명의 진보성 판단에 일반발명의 진보성 판단법리가 개입되는 경우를 제시한다. 선행문헌에 상위개념에서 하위개념으로 확장할 수 있는 내용이 개시되어 있지 않은 경우 일반발명의 진보성 판단법리가 개입되어야 하며 그 판단은 출원 시 통상의 기술자의 수준을 바탕으로 이루어져야 한다.”).
- 50) 같은 의견: JETRO 서울사무소 블로그(“이번 대법원 판결은 결정형 발명에 있어서도 구성의 곤란성이 고려되어야 하는 것으로서, 상기 선택발명에 대한 대법원 판결과 궤를 같이 한 것으로 볼 수 있다.”). <https://www.jetro.go.jp/world/asia/kr/ip/case/2022/_485386.html>.
- 51) 양영준 등, 앞의 글(“본 판결은 결정형 발명의 진보성을 판단함에 있어 해당 결정형을 도출하는데 있어서의 ‘구성 곤란성’이 인정될 수 있음을 분명히 한 것에 의미가 있다고 하겠습니다. 이로 인해 결정형 발명의 경우 주로 ‘효과의 현저성’ 위주로 진보성을 판단해오던 기존 실무에 상당한 변화가 있을 것으로 예상되며, 그 결과 결정형 발명의 보호대상 범위가 넓어질 것으로 기대됩니다. 본 판결은 선택발명의 진보성 인정 범위를 넓힌 대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609 판결에 이어 또 한번 제약분야에서의 특허발명의 보호범위를 넓힌 발전으로 평가할 수 있겠습니다.”).
- 52) 권동주 등, “결정형 발명의 진보성 판단 기준에 관한 대법원 판결”, 2022(“위 대법원 판결은 최근 선택발명의 진보성 판단 시 구성의 곤란성 여부 또한 반드시 심리하라는 대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609판결의 취지를 결정형 발명에 대해서도 명확히 한 것으로서 향후 오리지널 제약사와 제네릭 제약사간 특허 분쟁 시 의약품 특허의 특허성을 보다 강화시킬 것으로 전망됩니다.”). <https://www.hwawoo.com/newsletter/2022_04_22/220422_kor.pdf>.

V. 주요국의 결정형 발명의 진보성 법리

1. 우리나라에서의 논의

우리나라에서 결정형 발명의 진보성 법리에 대해 논한 논문은 1-2개 정도만 발견된다. 김정규 논문은 결정형 발명의 구성의 곤란성을 근거로 진보성을 인정할 수 있어야 한다는 점을 주장하며, 구체적으로는 선행기술이 (용매, 온도 등) 특정 결정화 조건을 개시하였는지 여부를 심리하여야 한다고 제시하였다.⁵³⁾

2. 미국의 결정형 발명의 진보성 법리

결정형 발명의 진보성에 관한 미국의 선도적인 판결이 *Grunenthal v. Alkem* 판결이므로, 대상 판결에 대해 검토한다.⁵⁴⁾

가. 선행기술 및 발명

선행기술(미국 특허 제6,248,737호)은 대상 화합물인 타펜타돌 염산염(tapentadol hydrochloride)의 B결정형을 개시하였고, 대상 청구항은 동일한 화합물의 A결정형을 특정하였다.

나. 합리적 성공의 기대(reasonable expectation of success)

미국연방관할항소법원(CAFC)은 ① 출원일 당시 대상 화합물이 결정다형임이 알려지지 않았고 B결정형만이 알려졌었다는 점⁵⁵⁾ 및 ② 선행기술이 결정다형임을 확인할 수 있는 구체적 방법을 개시하지 않았다는 점⁵⁶⁾ 근거하여 합리적 성공의 가능성을 인정하지 않았다. CAFC는 선행기술이 개시한 여러 파라미터를 우연히 조합하여 해당 결정형을 구할 수 있는 상황에 합리적 성공의 기대를 인정하지 않았다.⁵⁷⁾

53) 김정규, 앞의 논문, 34면(“따라서 결정형 발명의 진보성 판단 시 구성의 차이를 일률적으로 부정할 것이 아니라 해당 기술 분야의 통상의 기술자가 공지된 특정 화합물로부터 결정화를 쉽게 이루지 못하였거나 결정화 조건(용매, 결정화 온도)을 쉽게 도출해 낼 수 없었던 사정이 있는지 여부를 심리하여야 하며, 만약 그러한 경우에 해당한다면 구성의 차이를 인정함으로써 발명의 진보성을 인정할 수도 있을 것이다.”).

54) *Grunenthal GmbH v. Alkem Laboratories Limited*, 919 F.3d 1333 (Fed. Cir. 2019).

55) *Grunenthal*, 919 F.3d at 1341 (“As an initial matter, polymorphism of tapentadol hydrochloride was unknown at the time of filing the '364 patent. Form B was the only crystal structure of tapentadol hydrochloride known in the art at the time.”).

56) *Grunenthal*, 919 F.3d at 1342 (“Byrn does not disclose when it would be appropriate to use particular solvents or a particular mixture of solvents for recrystallization. ... But Byrn does not provide guidelines regarding which temperature, concentration, agitation, or pH levels are likely to result in polymorphs of particular compounds.”).

57) *Pfizer, Inc. v. Apotex, Inc.*, 480 F.3d 1348, 1365 (Fed. Cir. 2007) (“To be sure, ‘to have

다. 용이시도(obvious to try)

피고는 선행기술이 유한한 경우의 수를 제시하므로, 통상의 기술자가 B결정형의 생산을 시도하는 것이 용이하였다고(obvious to try) 주장하였다.⁵⁸⁾ CAFC는 용이시도(obvious to try)를 증명하기 위해서는 피고가 ① 특정 과제를 해결할 설계필요 또는 시장필요 및 ② 유한한 수의 특정되고 예상 내 해결책이 존재함을 보여야 한다는 법리를 제시하였다. CAFC는 대상 사안에서는 선행기술이 ① 스크린 작업을 위한 매우 많은 변수를 개시하고 있다는 점 및 ② 스크린 작업을 위한 (특정 방법이 아니라) 일반적인 방법만을 제시하고 있다고 판단하였다.⁵⁹⁾ 그러한 상황에서 성공에 대한 합리적 가능성이 인정되지 않고 그러므로 용이시도 또한 인정되지 않는 것이다.⁶⁰⁾ 용이시도가 인정되기 위해서는 선행기술이 어떤 파라미터가 결정적인지 또는 여러 가능한 선택지 중 어떤 것이 더 좋은지에 대해 개시하여야 하는 것이다.⁶¹⁾

라. 용이시도와 성공에 대한 합리적 기대의 관계

용이시도의 증거만으로 진보성을 부정하여서는 아니 되고, 성공에 대한 합리적 기대가 인정되는

a reasonable expectation of success, one must be motivated to do more than merely vary all parameters or try each of numerous possible choices until one possibly arrived at a successful result, where the prior art gave either no indication of which parameters were critical or no direction as to which of many possible choices is likely to be successful.’”).

58) Grunenthal, 919 F.3d at 1345 (“Alkem contends that because Byrn discloses a finite number of solvents to use for recrystallization, it would have been obvious to try to produce Form A of tapentadol hydrochloride.”).

59) Grunenthal, 919 F.3d at 1345 (“As stated above, the district court did not clearly err in finding that Byrn identified many variables for screening, i.e., a ‘huge number of possible choices,’ as opposed to a ‘finite number,’ as contemplated in KSR. See Depomed Litigation, 2016 WL 7163647, at *53; see also KSR, 550 U.S. at 421, 127 S.Ct. 1727. Rather, Byrn simply provides ‘a general approach’ to polymorph screening, only giving ‘general guidance,’ without providing ‘detailed enabling methodology.’”).

60) Grunenthal, 919 F.3d at 1345 (“As already explained, the district court did not clearly err in finding that a POSA would not have had a reasonable expectation of producing Form A using the disclosure of the '737 patent and Byrn. Therefore, for the reasons stated above, it would not have been obvious to try to produce Form A based on the prior art in the record.”).

61) Unigene Labs., Inc. v. Apotex Inc., F.3d , , 99 USPQ2d , 2011 WL 3715557, *7 (Fed. Cir. 2011) (“To render a claim obvious, prior art cannot be ‘vague’ and must collectively, although not explicitly, guide an artisan of ordinary skill towards a particular solution. Indeed, ‘most inventions that are obvious were also obvious to try,’ and a combination is only obvious to try if a person of ordinary skill has ‘a good reason to pursue the known options.’ When a field is ‘unreduced by direction of the prior art,’ and when prior art gives ‘no indication of which parameters were critical or no direction as to which of many possible choices is likely to be successful,’ an invention is not obvious to try.”).

경우에만 진보성이 부정되어야 한다는 주장이 존재한다.⁶²⁾ CAFC의 전설적 고 Rich 판사도 *O'Farrell* 판결에서 성공에 대한 합리적 기대 법리가 바람직한 법리라고 설시한 바 있다.⁶³⁾ 대상 판결은 성공에 대한 합리적 기대의 측면 및 용이시도의 측면 모두를 검토하였다. 그런 견지에서 CAFC가 용이시도의 법리를 완전히 버린 것은 아닌 것으로 평가된다. 그러나, 용이시도가 인정되는 경우에도 성공에 대한 합리적 기대가 인정되지 않는 경우가 있음을 유의하여야 할 것이다.⁶⁴⁾

3. 유럽의 결정형 발명의 진보성 법리

유럽특허청 심판원 심결 중에서는 진보성을 인정한 T 1684/16 심결(2020. 3. 3.) 및 진보성을 부정한 T 0777/08 심결(2011. 5. 24.)이 중요한 두 심결로 예시된다. 유럽특허청 심판원이 공개하는 심결레지에서도 그 두 심결을 중요하게 예시하고 있다.⁶⁵⁾

가. 진보성 부정 T 0777/08 심결(2011. 5. 24.)

심판원은 어떤 화합물에서 특정 결정형을 도출하는 것이 의약분야에서 일상적이라는 점, 관련 스크리닝 기술이 통상의 기술의 범위에 속한다는 점, (역교시가 존재하거나 예측하지 못하였던 효과가 발생하는 경우를 제외하고는) 어떤 결정형을 제시하는 발명에 진보성이 인정되기 어렵다고 보았다.⁶⁶⁾ 특히, 어떤 무정형 화합물의 특정 결정형이 더 나은 특성을 가질 것이라는 점에 대해

62) Andrew V. Trask, "Obvious to Try": A Proper Patentability Standard in the Pharmaceutical Arts?, 76 Fordham L. Rev. 2625 (2008).

63) In re O'Farrell, 853 F.2d 894, 904 (Fed. Cir 1988) ("... all that is required is a reasonable expectation of success.").

64) George M. Sirilla, *When Is an Invention That Was Obvious to Try Nevertheless Nonobvious?*, 23 Fed. Circuit B.J. 369, 379 (2014) ("[I]t will be seen that an invention where the initial efforts were 'obvious to try' might nevertheless be a valid and unobvious invention if what was obvious to try did not provide or include a reasonable expectation of achieving the successful invention that ultimately resulted. Clearly, Judge Rich had it right in his 1966 *Tomlinson* and 1988 *O'Farrell* decisions.").

65) Case Law of the Boards of Appeal, 10th edition, July 2022, at 9.9.5 (Predictable improvements resulting from amorphous forms as compared to crystalline forms).
<<https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/case-law.html>>.

66) "The board found that the skilled person in the field of pharmaceutical drug development would have been aware of the fact that instances of polymorphism were commonplace in molecules of interest to the pharmaceutical industry, and would have known it to be advisable to screen for polymorphs early on in the drug development process. Moreover, he would be familiar with routine methods of screening. Consequently, in the absence of any technical prejudice and in the absence of any unexpected property, the mere provision of a crystalline form of a known pharmaceutically active compound could not be regarded as involving an inventive step (see also T 41/17, T 1831/18)."

통상의 기술자가 명확한 기대(clear expectation)를 가질 것이라는 점이 인정되었다.⁶⁷⁾ 대상 심결은 결정형 발명의 진보성을 부정하는 태도에 기초한 것이라고 생각된다. 대상 심결이 결정형 발명에 대해 진보성을 인정받는데 큰 장애가 되었다는 평가가 존재한다.⁶⁸⁾ 아래에 소개하는 T 1684/16 심결은 대상 심결의 장애를 뛰어넘는 것이 된다.

나. 진보성 인정 T 1684/16 심결(2020. 3. 3.)

선행기술은 보수티닙(bosutinib) 화합물이며,⁶⁹⁾ 기술적 과제는 그 화합물의 더 안정적이며 더 높은 용해도를 가진 결정형을 구하는 것이 된다.⁷⁰⁾⁷¹⁾ 대상 (청구항 1항의) 발명은 보수티닙(bosutinib) 화합물의 제I형 결정형이다.⁷²⁾ 청구인은 어떤 결정다형에 화합물에 대해 스크리닝 작업을 수행하는 것이 일상적이라는 점, 해당 화합물의 더 안정적인 결정형을 구하는 작업에 통상의 기술자가 성공에 대한 합리적 기대를 하였을 것이라는 점을 주장하였다.⁷³⁾ 심판부는 선행기술이 해당 화합물에서 결정형을 조사하여 더 바람직한 결정형을 특정할 수 있을 것이라고 가르치더라도 그 자체로는 진보성이 부정되지 않는다고 실시하였다.⁷⁴⁾ 심판부는 선행기술이 해당 결정형이 기술적 과제를 해결하는 것이라는 점을 명확히 특정하거나 최소한 성공에 대한 합리적 기대가 인정되어야 한다고 실시하였다.⁷⁵⁾ 심판부는 주어진 선행기술로부터는 통상의 기술자가 대상 결정형을 준

67) “Further, when starting from the amorphous form of a pharmaceutically active compound as closest prior art, the skilled person would have a clear expectation that a crystalline form thereof would provide a solution to the problem of providing a product having improved filterability and drying characteristics.”

68) Peter de Lange, *T 1684/16 - Screening for polymorphs*, 9 July 2020 (“The big obstacle to getting a patent for a polymorph is as of yet T 777/08 (Atorvastatin) holding that as of 1995, screening for polymorphism was routine in the art such that “in the absence of any unexpected property, the mere provision of a crystalline form of a known pharmaceutically active compound cannot be regarded as involving an inventive step”). <http://justpatentlaw.blogspot.com/2020/07/t-168416-screening-for-polymorphs.html>).

69) “4.3.2 Closest prior art ... D1, D2 and D3 disclose solid/crystalline forms of bosutinib.”

70) “In view of D16, the objective technical problem was therefore to provide a form of bosutinib that was more stable. ... The problem to be solved was to provide a form of bosutinib that was more stable but still had a high degree of solubility.”

71) “4.3.3 Technical problem ... For these reasons, the objective technical problem is to provide a form of bosutinib that is more stable.”

72) “4.3.1 As set out above, the compound in claim 1 of the first auxiliary request is a specific crystalline form of bosutinib monohydrate (“Form I”).”

73) “4.3.4 Obviousness ... The appellant submitted that the claimed solution was obvious since screening of polymorphs was a routine task as demonstrated by D4, D5 and D7. It submitted that there was a reasonable expectation of success for the skilled person as regards whether Form I of bosutinib monohydrate would maintain its stability ...”.

74) “The board acknowledges that, in view of their disclosures, D4, D5 and D7 teach the investigation of polymorphs in order to isolate the crystalline form having the most desirable properties. This in itself is not sufficient to deny inventive step, however.”

75) “Only if the prior art contains a clear pointer that it is the claimed subject-matter that

비할 동인(incentive)이 인정되지 않고 또 알려진 보수티닙(bosutinib) 화합물로부터 알려진 스크리닝 작업을 통해 해당 결정형을 발견할 수 있음에 대한 합리적 기대가 인정되지 않는다고 판단하였다.⁷⁶⁾ 대상 사안이 T 0777/08 심결의 사안과 달랐던 점은 결정형의 임의적 선택이 아니라, 어떤 특정 결정형의 선택에 관한 것이라는 점이다.⁷⁷⁾

다. 진보성 인정 T 0325/16(2021. 9. 10.) 심결

대상 심결은 어떤 결정형의 선택이 임의적(arbitrary)인 경우에는 진보성이 인정되지 않음을 T 777/08 심결을 인용하며 실시한 후, 임의적이지 않기 위해서는 해당 결정형이 다른 결정형에 비해 더 나은 특성을 가짐을 보여야 한다고 실시하였다. 즉 구성 선택의 곤란성이 더 나은 특성으로 증명되는 셈이다. 그런 점에서 명세서의 기재 및 출원일 후 증거가 중요한 쟁점이 될 것으로 생각된다. 또, 대상 심결은 어떤 화합물을 대상으로 더 안정적인 결정형을 모색하도록 제시하는 선행기술은 그 자체로는 합리적 성공의 기대에 미치지 못한다고 실시하였다.⁷⁸⁾ 또, 대상 심결은 선행기술이 해당 결정형에 대해 명확하게 특정하는 경우 또는 최소한 해당 스크리닝 작업이 성공할 것에 대한 합리적 기대가 인정되어야 한다는 (T 1684/16 심결이 실시한 법리와 동일한) 법리를 실시하였다.⁷⁹⁾ 그래서, 어떤 화합물에서 결정형을 스크리닝 하는 작업이 의약분야에서 일상적이라고 하더라도 그 자체만으로 진보성이 부정되지는 않으며, 해당 결정형이 특정한 더 나은 특성을 가지는 경우 진보성이 인정될 수 있는 것이다.⁸⁰⁾ 이런 견지에서 결정형 발명에서는 해당 발명의 효과, 특

solves this problem or where it at least creates a reasonable expectation that a suggested investigation will be successful, can inventive step be denied.”

76) “The skilled person, starting from the solid bosutinib disclosed in any one of D1, D2 and D3, would thus have found no incentive in D4, D5 and D7 to prepare Form I of bosutinib monohydrate (which is a solvate) in order to provide a form of bosutinib that is more stable nor could he derive a reasonable expectation that a more stable form of bosutinib would be found as a result of the suggested screening.”

77) Case Law of the Boards of Appeal, 10th edition, July 2022, at 9.9.5 (“Unlike T 777/08 the case in hand was not about the selection of any crystalline form but about the selection of one specific crystalline form (Form I of bosutinib monohydrate).”).

78) para. 16.6 (“This is because the mere suggestion to look for more stable forms cannot be considered a reasonable expectation to find a specific solution, let alone a pointer.”).

79) para. 16.5.2 (“Only if the prior art either contains a clear pointer that the claimed subject-matter solves the objective technical problem or at least creates a reasonable expectation that a suggested investigation would be successful, can an inventive step be denied.”).

80) Matthew Holt, *Patenting polymorphs: EPO Board of Appeal provides guidance on inventive step (T 325/16)*, March 15, 2022 (“T 325/16 is useful to applicants for polymorph patents in Europe. It sets out that yes, polymorphism screening is a part of the routine of the person skilled in the art. However, that polymorphism screening is routine should not preclude inventive step so long as the specifically claimed polymorphs are linked to a technical advantage that is not explicitly suggested by the prior art.”).

<<https://forresters-ip.com/patenting-polymorphs-epo-board-of-appeal-provides-guidance>

성을 명확히 개시하는 것이 용이할지 요건의 측면에서도 그러하지만 진보성 충족의 측면에서도 중요하게 된다.⁸¹⁾

라. 소결

유럽특허청에서는 결정형 발명의 진보성을 부정하기 위해서는 어떤 선행기술로부터 해당 결정형을 도출하는 것에 대한 성공의 가능성을 보이거나,⁸²⁾ 어떤 선행기술로부터 통상의 기술자가 곧바로(directly) 해당 결정형에 도달할 수 있음을 보이는 것이라고 생각된다.⁸³⁾

3. 일본의 결정형 발명의 진보성 법리

가. 知財高裁平成18(行ケ)第10271号(메틸모르폴린의 결정다형 사건)

대상 사건에서 대상 발명을⁸⁴⁾ 통상의 기술자가 선행기술로부터⁸⁵⁾ 용이하게 상도할 수 있는지 여부가 다투어졌다. 원고는 첫째, 선행기술이 개시한 화합물은 결정다형임이 그 당시 알려지지 않았다는 점, 둘째, 해당 결정을 얻기 위해 어떤 온도에서 어떤 용매를 사용할 것인지가 알려지지 않았다는 점, 셋째, I형 결정과 II형 결정의 용해도비 1.4는 작은 수치가 아니라는 점을 주장하였다.⁸⁶⁾ 법원은 결정다형인지 여부를 검토하는 것이 해당 기술분야에서 일상적이었던 점, 선행기술이 용매의 여러 종류를 개시한 점을 감안하며 대상 발명은 통상의 기술자가 보통의 시도로 얻을

-on-inventive-step/).

81) Jian Siang & PohKate Appleby, *Crystallising European practice on the patentability of polymorphs*, 22 August 2022 (“Experimental data is crucial in polymorph patents and a pro-active approach to gathering relevant experimental data is helpful.”).

<<https://www.marks-clerk.com/insights/articles/crystallising-european-practice-on-the-patentability-of-polymorphs/>>.

82) T 1894/15 para. 7.54 (“the skilled person would have tried to crystallise tigecycline, with the expectation of solving that problem”).

83) T 0205/14 para. 5.5.6 (“consistent and convincing evidence has been provided that, by performing routine experimentation within the teaching of document (2), the skilled person would directly arrive at ibandronate sodium monohydrate in the crystalline form QQ, falling within the scope of claims 1 to 3, without the exercise of inventive skill.”).

84) 【請求項1】 化合物2-(R)-(1-(R)-(3,5-비스(トリフルオロメチル)フェニル)エトキシ)-3-(S)-(4-フルオロ)フェニル-4-(3-(5-オキソ-1H,4H-1,2,4-トリアゾロ)メチル몰ホリン)의 다형結晶であって, 12.0, 15.3, 16.6, 17.0, 17.6, 19.4, 20.0, 21.9, 23.6, 23.8及び24.8°(2シータ)に主要な反射を有するX線粉末回折パターンを特徴とする, I形と称される多形結晶。밀줄 친 부분은 선행기술에서 개시된 공지의 화합물이다.

85) 2-(R)-(1-(R)-(3,5-비스(トリフルオロメチル)フェニル)エトキシ)-3-(S)-(4-フルオロ)フェニル-4-(3-(5-オキソ-1H,4H-1,2,4-トリアゾロ)メチル몰ホリン)의 結晶。

86) 引用例の結晶が多形結晶であることは知られていない。多形結晶を得るにあたって, どのような溶媒を使えばよいか, どのような温度範囲で再結晶化を行えばよいかは, 全く予測性がない。I型結晶とII型結晶の溶解度比である1.4は無視することができない。

수 있었다는 점 및 대상 사안에서의 용해도의 차이는 예상치 못한 효과, 현저한 효과로 인정되기 어렵다는 점에 근거하여 진보성을 부정하였다.

나. 知的財産高等裁判所・平成24年12月5日判決・平成23年(行ケ)第10445号

아토르바스타틴 수화물의 결정형 발명에 관한 특허(일본 특허 제3296564호)에 대해 무효심판이 청구된 사건이다. 선행기술은 동일한 화학구조를 가지는 화합물(아토르바스타틴)을 개시하는 특허 출원공보(특개평3-58967호)이었다. 원고(무효심판 청구인)는 해당 기술분야에서 공지의 화합물의 결정을 얻으려는 강한 동기가 존재한다는 점, 그러한 결정화 작업이 통상의 기술자의 정상적인 업무라는 점, 용매로서 물(water)이 널리 사용된다는 점 및 대상 발명의 효과가 다른 결정과 유사한 정도이면 통상의 기술자의 예상을 넘는 것이 아니라는 점에 근거하여 용이상도가 인정되어야 한다고 주장하였다. 피고(특허권자)는 ① 바람직한 결정형을 추가할 동기를 일반적으로 인정하면 모든 결정형 특허를 인정하지 않게 된다는 점,⁸⁷⁾ ② 물에 의한 재결정화의 사례가 존재한다는 사실만으로 대상 화합물에서도 물이 적절하다고 바로 인정할 수는 없다는 점,⁸⁸⁾ ③ 아토르바스타틴이 수용성 물질이 아니므로 물을 용매로 바로 채택하기는 어렵다는 점,⁸⁹⁾ ④ 대상 결정형 화합물은 제조가 용이하며, 고순도 제품을 얻는 것이 가능하다는 효과가 인정된다는 점을⁹⁰⁾ 주장하였다. 재판소는 ① 비결정성 물질의 결정화에 강한 동기가 통상의 기술자에게 존재하였다는 점, ② 비결정 화합물에 물을 용매로 하여 결정화 하는 것이 일반적이라는 점, ③ 대상 발명의 효과가 예측할 수 있는 범위를 초과하는 현저한 것이 아니라는 점에⁹¹⁾ 근거하여 용이상도를 인정하였다.

다. 知的財産高等裁判所 平成30年(2018) 11月 21日 判決 平成29(行ケ)第10196号

대상 사건에서도 지재고재는 ① 의약분야에서 결정화 조건의 최적화가 일상적이며, 그 과정에서 X선 분말회절방법을 사용하는 것, 용매로서 에틸 아세테이트를 선택하는 것 및 실온(室溫)을 기준으로 하는 것이 모두 기술상식이라는 점, ② 그러므로 동기부여가 인정된다는 점에 근거하여 용이상도성을 인정하였다. 나아가, 지재고재는 대상 발명의 현저한 효과도 인정하지 않았다. 후자는 대

87) 医薬として優れた結晶多形を得たいという願望だけでは、特定の結晶多形を得ることはできない。……およそ医薬において結晶の使用が好ましいことに基づいて動機付けを判断すると、結晶多形に係る特許は成立する余地はない

88) 水を含む系による再結晶化の事例が存在するとしても、本件発明の特定の結晶形態を取得することが直ちに容易になるわけではない

89) 水溶性の物質であれば、水を溶媒とすることは普通の手段の1つとなるが、アトルバスタチンは水に対する溶解度が極めて低く、溶解しないといてもよいから、水溶液や水/有機溶媒の溶液から結晶化するという先行技術は、アトルバスタチンに係る発明の参考とはならない。そもそも、個別具体的な化合物について、同様の手段によって結晶が得られるかどうかは、通常、予測困難である

90) 本件発明の結晶性形態Ⅰは、製造上の困難性を大幅に改善したのみならず、無定形では困難な程度の高純度製品を得ることを可能としたものである

91) 本件明細書の上記記載から、結晶性形態Ⅰの濾過性及び乾燥性が、結晶として通常予測し得る範囲を超えるほど顕著なものであるとまで認めることはできない

상 판결이 최근의 일본의 경향에 따른 것이라고 평가한다.⁹²⁾

라. 소결

일본 지재고재의 위 세 판결에 따르면 첫째, 어떤 화합물이 결정다형인지 여부를 검토하는 것이 통상의 기술자에게 일반적인 업무라는 점, 둘째, 통상의 기술자가 특별하지 않은 스크리닝 기술을 사용하는 것이 일반적인 업무라는 점 및 셋째, 현저한 효과가 인정되지 않는다는 점에 근거하여 대부분의 결정형 발명의 진보성이 부정될 것이다. 위 첫째 및 둘째는 구성의 곤란성을 검토하는 것인데 많은 일본 지재고재가 판단하는 방식에 따르면 대부분의 결정형 발명의 구성의 곤란성이 인정되기 어려울 것이다. 또, 위 셋째는 효과를 검토하는 것인데, 지재고재는 효과가 현저한 정도에 이르러야 한다고 보므로, 대부분의 결정형 발명은 그 문턱을 넘기 어려울 것이다. 혹자는 그러한 법리에 따르면 선행기술이 화합물만을 개시하고 있고, 결정에 대해 전혀 개시하지 않는 경우에도 용이상도가 인정될 것이라고 보았다.⁹³⁾

마. 다른 기술분야의 사례

참고로, 의약품 분야가 아닌 합성수지 기술분야에서 해당 결정형을 얻고자 하는 동기부여를 인정하지 않고 진보성을 인정한 사건이 존재한다.⁹⁴⁾ 개별 기술분야에 따라서 결정형을 얻고자 하는 동기가 다를 수 있을 것이다. 그래서, 일본에서는 의약품 분야에서는 동기부여가 인정되어 진보성이 부정될 것이라는 평가가 가능해진다.⁹⁵⁾ 즉, 통상의 결정화 방법을 사용하여 창출한 새로운 결정형 발명에 대하여는 진보성이 인정되지 않는 경향을 보이는 것이다.⁹⁶⁾

92) NSI國際特許事務所, “再び結晶多形の特許性”, 2021(“本件は、結晶形の発明に関する特許性を否定(進歩性違反)する判決ですが、当該判決は日本における最近の判断傾向に沿うものであると思います。”).

〈https://nsipat.com/blog_inner/%E5%86%8D%E3%81%B3%E7%B5%90%E6%99%B6%E5%A4%9A%E5%BD%A2%E3%81%AE%E7%89%B9%E8%A8%B1%E6%80%A7/〉.

93) 生田哲郎, “医薬化合物の結晶多形に関する発明の進歩性判断(アトルバスタチン結晶事件)”, The Invention No. 4, 2013, 37頁(“この判示部分を抜き出して、さらに推し進めれば、先行文献に結晶が全く開示されていない場合であっても新規結晶形態の発明は容易に想到できると考えることができるかもしれません。”).

〈<https://www.hanketsu.jiii.or.jp/hanketsu/jsp/hatumeisi/news/201304news.pdf>〉.

94) 知財高裁 平成31年 2月 14日 判決 平成29年(行ケ)第10236号(플루오렌 유도체의 결정형 발명 사건).

95) 小林 隆嗣, “進歩性の判断に関する裁判例”, Unius News 32-3, (“一方、医薬品化合物の結晶多形体においては、従来の判例と同様の技術常識が参酌されると思われる。その場合、発明が通常の結晶化法を用いる限りでは、原則として結晶多形体を得る動機付けが肯定される。”).

〈<https://www.unius-pa.com/wp/wp-content/uploads/32-3.pdf>〉.

96) 小林 隆嗣, 上同(“一方、医薬品化合物の結晶多形体においては、従来の判例と同様の技術常識が参酌されると思われる。その場合、発明が通常の結晶化法を用いる限りでは、原則として結晶多形体を得る動機付けが肯定される。”).

4. 중국의 결정형 발명의 진보성 법리

가. 1기

2010년 심사지침서에서는 결정형 발명의 진보성 법리에 관한 설명이 없었다. 그 당시에는 대체적으로 쉽게 특허를 받을 수 있었던 것으로 평가된다.⁹⁷⁾ 이때에는 결정형 발명에 대해 별도의 논의 자체가 없었던 것으로 추측된다.

나. 2기

특허청 및 법원이 결정형 발명의 진보성을 부정하는 태도를 보이기 시작하고 급기야 최고인민법원이 특허무효심판에 관한 사건에서 “미시적인 결정구조 변화의 모든 것이 실질적인 특징과 현저한 진보로 이어지는 것은 아니기 때문에, 미시적인 결정구조가 유사하지 않다는 이유만으로 구조가 유사하지 않다고 판단할 수 없다. 미시적인 결정구조 자체는 예상 외의 효과의 유무와 함께 고려할 필요가 있다”고 판시하여 그 경향은 가속화되었다.⁹⁸⁾

다. 3기

중국특허청은 2020년 심사지침서 개정을 통하여 결정형 발명의 판단기준을 완화하였다. 즉 그 심사지침서는 결정형 발명에 대하여 질적 효과의 변화 또는 동질의 예상외 효과의 변화를 기준으로 진보성을 판단한다고 설명한다.⁹⁹⁾¹⁰⁰⁾ 그 완화된 기준에 따라 노바르티스사의 심부전 치료약 Entresto(삭비트릴·발사르탄삼나트륨염 반5수화물, LCZ696)에 관한 결정형 특허의 무효심판(제 50673호 무효심판 청구의 심결)에 있어서, 특허심판원은 “다른 유기 화합물의 공결정과 복합체의 형성, 2개의 약물의 병용 등에 관한 일반적인 교시는 있지만, 특정 화합물에 이러한 일반 이론을 실제로 적용하여 성공하는 것은 일반적인 선택에 의해 용이하게 할 수 있는 것이 아니라, 그 화합물의 구조 및 물리화학적 특성을 자세하게 검토하고, 다수의 실험적 검증을 실시할 필요가 있다. 또, 2개의 약물의 공결정이나 복합체의 형성은 병용에 의한 효능에 미치는 영향, 상호작용 및 투여 방법 등도 고려해야 한다. 하나의 약물이 복합체를 형성할 수 있는 것은 아니다. 선행기술에 충분한 기술정보가 나타나지 않는 가운데, 당업자는 발사르탄과 삭비트릴을 삼나트륨염의 수화물로서 복합체로 한다는 점을 쉽게 생각할 수 없다”라고 판단했다.¹⁰¹⁾

97) 「中国の無効審判例からみる化合物の結晶形発明の進歩性要件」、白玉、公開アカウント「林達劉知識産権」

98) (2011) 知行字第86号.

99) 《特許審査指南》第2部分第4章第5.3節.

100) 常雨軒, 前掲 資料(“《特許審査指南》第2部分第4章第5.3節の規定によると、発明が予想外の技術的效果を得たということは、発明が先行技術と比較して、その技術的效果が「質」の変化が生じ、新しい性能を有し、あるいは、「量」の変化が生じ、人々の期待を超える。このような「質」または「量」の変化は、前記技術分野の技術者にとって、事前に予測または推論することはできない。”).

101) <https://www.lindapatent.com/jp/info/insights_patent/2022/1110/1787.html>.

라. 소결

중국에서 어떤 화합물을 결정화 하는 연구활동에 동기가 존재한다고 인정하면서도 그 동기만으로 진보성이 부정되는 것은 아니며 예상 외 효과(想外の技術的効果, unexpected effect)가 중요하다고 한다.¹⁰²⁾ 중국 특허심판원의 제48337 무효심판에서도 심판원은 해당 결정형 발명이 총 17종의 후보 결정형 중 가장 좋은 특성(높은 용점, 낮은 흡습성, 높은 수용성)을 가지는 점을 감안하여 진보성을 부정하지 않은 바 있다.¹⁰³⁾

5. 주요국 법리의 비교, 분석

결정형 발명의 진보성 인정에 관하여는 일본, 중국 및 구 우리나라가 엄격한 기준을 적용하고, 유럽 및 미국이 유연한 기준을 적용한다. 유연한 기준은 결정형 발명에 대한 특허보호를 더 수월하게 한다. 엄격한 기준은 그 반대이다. 우리나라의 경우 2021년 전까지는 일본 및 중국과 유사한 법리를 운용하였으나, 대법원이 선택발명에 관한 아픽사반 판결(2019후10609 판결)에서 미국 및 유럽과 유사한 법리를 채택하였고, 그 후 대상 2018후10923 판결에서 결정형 발명에도 동일한 법리를 적용하였다.

〈결정형 발명의 진보성에 관한 주요국의 법리〉

엄격한 기준 = 약한 보호	유연한 기준 = 강한 보호
<p>○ 일본</p> <ul style="list-style-type: none"> - 구성의 곤란성은 일반적으로 인정되지 않고, 이질·현저한 효과로 진보성 판단 - 비결정성 화합물의 결정화에 강한 동기를 일반적으로 인정 - 일반적인 결정화 기술에 의미를 부여하지 않음 	<p>○ 유럽</p> <ul style="list-style-type: none"> - 임의적(arbitrary) 선택 및 명확한 기대(clear expectation)가 존재하는 경우 진보성 불인정 - 성공에 대한 합리적 기대를 판단함 - 구성의 곤란성이 기대 외 효과(unexpected property)로 증명됨
<p>○ 중국</p> <ul style="list-style-type: none"> - 결정형 발명의 진보성을 일반적으로 부정 - 예상 외 효과(想外の技術的効果, unexpected effect)를 중심으로 판단 	<p>○ 미국</p> <ul style="list-style-type: none"> - 구성의 곤란성을 중심으로 판단 - 그 판단에 있어서 합리적 성공의 기대 및 용이시도를 판단함 - 기대 외 효과를 중요한 참고자료로 인정

102) 常雨軒, “藥物結晶型特許に対する進歩性分析”(“最近の複数の無効決定1の審査基準によると、塩型結晶型の特許の場合、当業者は、活性化化合物を塩生成および結晶化する動機があると一般に考えられている。しかし、塩生成および結晶化の動機があることは、その塩型結晶型が必ずしも進歩性を有していないことを意味するものではなく、重要なのは、保護された塩型結晶型が予想外の技術的効果を生み出すかどうかにある。”)。 <<http://www.lungtin.com/UploadFile/Files/2021/12/30/142933604c7bc7cd3-b.pdf>>.

103) 常雨軒, 前掲 資料(“本特許は、ボルチオキセチン遊離塩基化合物に基づいて、遊離塩基の結晶型、様々な異なる塩型結晶を研究・調製し、各物質の融点、吸湿性および溶解性データを測定した。各種の塩型結晶の融点、吸湿性および水溶性データを分析して比較すると、ボルチオキセチン臭化水素酸塩のα結晶型とβ結晶型は他の塩型に比べて、高い融点(安定性)を維持した上で、基本的にかなり低い吸湿性と高い水溶性を維持しており、この総合的な性能は、当業者が本特許に挙げた多くの塩型結晶に基づいて予想できない。”)。

엄격한 기준 = 약한 보호	유연한 기준 = 강한 보호
<p>○ 2021년 전 우리나라</p> <ul style="list-style-type: none"> - 대법원 2010후2865 판결(자니딕 사건)(결정형 발명) - 구성의 곤란성이 일반적으로 인정되지 않음을 전제로, 이질·현저한 효과로 진보성 판단 	<p>○ 2021년 이후 우리나라</p> <ul style="list-style-type: none"> - 대법원 2019후10609 판결(아픽사반 사건)(선택발명 사건) + 대법원 2018후10923 판결(결정형 발명) - 구성의 곤란성을 중심으로 진보성을 판단하되, 효과를 중요한 참고자료로 인정

VI. 결정형 발명에 관한 진보성 법리의 정립방안

1. 일반발명의 진보성 법리 → 선택발명 + 용도발명 + 이성질체 발명 + 결정형 발명

대법원은 대상 판결에서 먼저 진보성 법리를 실시하였다.¹⁰⁴⁾ 그 실시된 법리는 일반발명에 적용되는 것이므로, 그 실시는 결정형 발명에도 일반발명에 적용되는 진보성 법리가 그대로 적용됨을 말한다. 과거 우리 대법원은 특수한 발명, 예를 들어 선택발명, 용도발명, 제법한정물건(PbP) 발명, 이성질체 발명, 결정형 발명 등에서 일반발명과 다른 진보성 법리를 적용한 바 있다. 대법원은 먼저 선택발명에 대한 2019후10609 판결에서 선택발명에 대해서만 적용되던 기존의 법리를 변경하고, 일반발명에 대해 적용되는 진보성 법리가 선택발명에 대하여도 그대로 적용됨을 최초로 실시하였다. 그러한 경향은 용도발명, PbP 발명에서도¹⁰⁵⁾ 이미 발생하였으며, 대상 판결에서는 결정형 발명에 대하여도 일반발명에서와 같이 구성의 곤란성을 중심으로 진보성이 판단되어야 함을 말한다. 우리 대법원이 오랫동안 특수한 발명에 특수한 진보성 법리를 적용하여 왔으나, 현재는 모든 특수한 발명에 일반발명에 적용되는 진보성 법리가 적용된다고 생각된다.

2. 구성의 곤란성 v. 효과

후자는 구성의 곤란성만으로 진보성을 인정할 수 있어야 한다고 주장한다. 즉, 구성의 곤란성이

104) “발명의 진보성 유무를 판단할 때에는 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이 및 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라고 한다)의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기하여 파악한 다음, 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있음에도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 그 발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다. 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 판단하여서는 아니 된다(대법원 2009. 11. 12. 선고 2007후3660 판결, 대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후2184 판결 등 참조).”

105) 대법원 2021. 1. 28. 선고 2020후11059 판결(직타법 정제 사건).

인정되는 경우에는 효과를 따로 판단할 필요가 없다는 것이다.¹⁰⁶⁾ 결정형 발명의 진보성을 판단함에 있어서 구성의 곤란성과 효과의 관계는 일반발명과는 조금 다른 것이라고 생각된다. 효과만을 판단하고 구성을 판단하지 않는 법리 또는 효과를 1차적으로 판단하고 구성을 2차적으로 판단하는 법리는 분명 잘못된 것이다. 대상 판결도 그 점을 분명히 하고자 한 것이라고 평가된다. 대상 판결은 구성 및 효과를 종합적으로 판단하는 법리를 말한다.¹⁰⁷⁾ 달리 말하면, 결정형 발명에서 발명의 효과는 구성의 곤란성을 추론하는 유력한 자료가 되는 것이다.¹⁰⁸⁾

선택발명, 용도발명, 결정형 발명 등에서는 그 발명의 효과를 확인하는 것이 발명의 완성에 해당하므로, 그 효과가 구성의 곤란성과 연결된다고 생각된다. 결정형 발명의 경우 더 좋은 효과를 가진 특정 결정형을 찾아가는 과정이 구성을 만들어가는 과정과 다르지 않다고 생각된다. 선택발명, 용도발명에서도 그러할 것이다. 즉, 결정형 발명, 선택발명, 용도발명에서 해당 발명의 과정이 더 좋은 효과를 찾기 위해 어떤 노력을 하였는지를 판단하게 되며, 그 판단이 결국 구성의 곤란성 여부를 판단하는 바와 다른 것이 아닌 것이다. 대상 판결은 이 점을 명확하게 실시하고 있다고 생각된다.

3. 이질적 효과 v. 동질 현저한 효과

실무에서 이질적 효과가 인정된 사례가 잘 존재하지 않을 것으로 생각된다.¹⁰⁹⁾¹¹⁰⁾¹¹¹⁾ 이 글이 살펴본 여러 사례에서도 이질적 효과가 인정된 사례는 하나도 존재하지 않았다. 그렇다면 실무적으로는 동질의 현저한 효과가 중요하게 다투어질 것이다.

106) 오창석, “결정다형 발명의 진보성 - 성공에 대한 합리적 기대”, 특허와상표 2022. 9. 6. (“어떤 발명이 진보성을 인정받기 위해서는 선행기술에 대해서 구성의 곤란성이 반드시 있어야 하지만, 이와 달리 효과는 구성의 곤란성이 인정될 경우 선행기술에 대해서 현저할 필요도 없고 더 퇴보해도 즉 선행기술에 대해서 효과가 떨어져도 아무런 문제가 없다. 효과의 현저성은 구성의 곤란성이 인정되지 않을 경우에만 그에 대한 반증으로 판단하는 것이다.”).

107) 김정규, 앞의 논문, 34면(“발명의 진보성에 있어서는 결정화가 용이한지 여부에 따라 구성을 대비하고, 효과 대비에 있어서는 이질적 효과 또는 현저한 동질적 효과의 존재 여부를 판단한 후, 양자를 종합하여 진보성 여부를 판단하여야 할 것이다.”).

108) 대법원 2022. 3. 31. 선고 2018후10923 판결(“구성만으로 효과의 예측이 쉽지 않으므로 구성의 곤란성을 판단할 때 발명의 효과를 참작할 필요가 있고, 발명의 효과가 선행발명에 비하여 현저하다면 구성의 곤란성을 추론하는 유력한 자료가 될 수 있다 ...”).

109) 같은 의견: 常雨軒, 前掲 資料(“しかし、実際には、このような状況に当てはまる結晶型特許はあまり見られない。より多くの特許は、「量」の変化が予期を超えているかどうかを判断することに依存している.”).

110) 손천우, 앞의 논문, 167면(“이와 같이 이질적 효과를 인정받는 것도 쉽지 않다.”); 166면(“올란자핀 판결은 이질적 효과를 인정하여 진보성을 부정하지 않았다는 점에서 의미를 찾을 수 있다.”).

111) 일본에서 이질적 효과가 인정된 사례: 東京高裁 1970. 9. 18. 선고 1960(행케)142호 판결.

4. 현저한 효과의 의미 ≍ 더 나은 효과 또는 유의미한(meaningful) 효과

대상 판결은 대상 결정형 발명의 효과가 비교되는 다른 결정형 화합물에 비하여 이질적이라거나 동질의 현저하다고 인정하지 않으면서도,¹¹²⁾ 대상 결정형 발명의 열역학적 안정성이라는 효과 및 흡습성이라는 효과를 인정하고,¹¹³⁾ 그 효과를 구성의 곤란성을 판단하는 하나의 요소로 취급하였다. 사실 하급심 판결도 대상 결정형 발명의 효과가 비교되는 다른 결정형 화합물에 비하여 이질적이라거나 현저하다고 인정하지 않았다.¹¹⁴⁾ 그런 의미에서 현저한 효과 기준은 엄격하게 적용되지 않는다고 볼 수 있다.

어떤 효과가 현저한지 여부에 대한 보편적인 기준은 없다고 보아야 하고 사안별로 달리 판단되어야 할 것이다.¹¹⁵⁾ 현저한 효과는 그 자체로 현저하다는 의미가 아니라 무정형 또는 다른 결정형과 비교하여 대상 결정형이 더 나은 그래서 제품화가 가능한 유의미한 효과를 가짐을 말한다고 보아야 한다.¹¹⁶⁾ 비교대상이 없는 현저함은 공허하거나 판단하기 어려운 것이 될 것이다. 여러 가능한 결정형 중 하나를 임의로(arbitrary) 선택한 것에 불과하다는 판단을 피하기 위해 해당 결정형의 더 유리한 특성을 명확하게 적시하고 그 특성에 관한 실험자료를 제시하여야 할 것이다.

5. 기대 외 효과(unexpected result)?

결정형 발명의 진보성을 판단함에 있어서 그 발명의 효과가 중요한 역할을 하는 것이 사실이다.

-
- 112) “제Ⅱ형 결정형에 비해 우수한 열역학적 안정성을 가지고 제Ⅱ, Ⅲ형 결정형에 비해 낮은 흡습성을 나타내는 제Ⅰ형 결정형의 효과를 선행발명으로부터 예측할 수 있는 정도라고 단정하기는 어려워 보인다.”
- 113) “이 사건 출원발명의 명세서에는 타일로신 제Ⅰ 내지 Ⅳ형 결정형의 열역학적 안정성, 흡습성 등에 대한 구체적인 실험결과가 기재되어 있다. 그중 열역학적 안정성에 관한 실험 결과에 의하면, 이 사건 제1항 발명인 제Ⅰ형 결정형은 약 192~195°C의 용점과 약 57J/g의 용융 엔탈피를 가지고 있어 약 113~119°C의 용점과 약 15J/g의 용융엔탈피를 가지는 제Ⅱ형 결정형에 비해 양적으로 우수한 열역학적 안정성을 보유하고 있음을 알 수 있다. 또한 흡습성에 관한 실험결과에 의하면, 이 사건 제1항 발명인 제Ⅰ형 결정형은 상대습도에 대한 무게 변화의 정도가 약 1%에 불과하여 제Ⅱ형 결정형(약 2%)과 제Ⅲ형 결정형(약 6%)보다 낮은 흡습성을 나타냄을 알 수 있다.”
- 114) 특허법원 2018. 5. 24. 선고 2017허5344 판결(“결국 이 사건 제1항 발명의 명세서에 기재된 타일로신 제Ⅰ형 결정형의 우수한 물리적 안정성은 통상의 기술자가 예측할 수 없는 이질적인 효과라거나 양적으로 현저한 수준에 이르는 효과라고 할 수 없다. ... 결국 이 사건 제1항 발명의 명세서에 기재된 타일로신 제Ⅰ형 결정형의 낮은 흡수성 및 기타 효과들도 통상의 기술자가 예측할 수 없는 이질적인 효과라거나 양적으로 현저한 수준에 이르는 효과라고 할 수 없다.”).
- 115) 같은 의견: 常雨軒, 前掲 資料(“したがって、結晶型の予想外の効果に対する判断は普遍的な基準がなく、個別の案件分析が依然として必要である.”).
- 116) 같은 의견: 常雨軒, 前掲 資料(“筆者は、結晶型特許の予想外の技術的効果の核心は、その結晶型がある効果を達成したことを証明することではなく、他の結晶型と比較して、実際の製薬や投薬に役立ついくつかのより際立った効果があることを証明することにある。つまり、予想外の核心は「比較」にある.”).

진보성을 인정받을 수 있는 효과를 증명하기 위해 유럽 및 미국에서는 기대 외 효과(unexpected result)의 증거를 많이 활용한다.¹¹⁷⁾ 그런데, 결정형 발명에 있어서 구성의 곤란성이 인정되기 위해서는 연구개발의 성공에 대한 합리적 기대(expectation)가 존재하지 않아야 하는데, 존재하지 않는 기대에 의한 효과가 거두어질 수 있을까? 주어진 화합물의 특정 결정형을 연구하는 연구원은 용점, 수용성 등 여러 가능한 효과의 개선을 기대하고 연구하였을 것이므로, 통상의 경우에는 그 효과도 기대 내 효과라고 보아야 한다. 미국의 Mark Lemley 교수는 그러한 ‘성공에 대한 합리적 기대의 원칙’과 ‘기대 외 효과 원칙’이 서로 충돌한다는 점을 지적하면서, 그 충돌을 해소하는 방안으로 ‘기대 외 효과 원칙’이 변경되어야 한다고 주장하였다.¹¹⁸⁾

6. 실험자료의 중요성 및 출원일(우선일) 후 증거의 인정 여부

결정형 발명에서 실험자료의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않다.¹¹⁹⁾ 선택발명에 관한 많은 논문들이 명세서 기재요건을 중심으로 논하여 왔던 사실도¹²⁰⁾ 그 점을 반증한다. 명세서가 실험자료를 충분히 개시하는 사례보다는 충분히 개시하지 못하는 사례가 더 많을 것이다.¹²¹⁾ 기재가 충분하지 않은 경우, 출원인 또는 특허권자가 ‘출원일(우선일) 후 증거’(post-filing date evidence)

117) Frederick G. Vogt, *Unexpected Results: The Current Status of Obviousness Determinations for Pharmaceutical and Biotechnology Patents*, 29 Temp. J. Sci. Tech. & Envtl. L. 305, 334 (2010) (“These approaches are generally consistent with the Federal Circuit’s growing dependence on unexpected results in pharmaceutical and biotechnology patent obviousness questions ...”).

118) Mark A. Lemley, *Expecting the Unexpected*, 92 Notre Dame L. Rev. 1369, 1369–70 (2017) (“These two doctrines can conflict. What if it is obvious to try something, but actually trying it leads to unexpected results? This actually happens with some frequency, particularly in the chemical and pharmaceutical industries, where researchers are motivated to try various standard modifications of known chemicals but where the unpredictability of the art means that they can expect to be surprised by what they learn from time to time. Perhaps surprisingly, courts have not yet decided how to resolve this conflict, with a number of cases in the last several years preferring one doctrine or the other without directly acknowledging the conflict. I argue that when these two legal doctrines conflict, the doctrine of unexpected results must give way.”).

119) Jian Siang Poh & Kate Appleby, *supra* (“Experimental data as evidence of the ‘unexpected property’ is essential to success, and in particular a comparison with the closest known polymorph (or amorphous form).”).

120) 신혜은, “선택발명의 명세서상 ‘효과’ 기재요건”, 창작과 권리 제68호, 세창출판사, 2012; 조영선, “선택발명의 명세서 상 요구되는 효과의 기재정도 : 특허법원 2005. 11. 3. 선고 2004허6521 판결”, Law & Technology 제1권 제3호, 서울대학교 기술과법센터, 2005; 이진희, “선택발명의 명세서 기재요건”, 사법 제50호, 사법발전재단, 2019.

121) 이상현, “선택발명의 진보성에 대한 비교법적 접근 -현저한 효과와 선택의 동기”, 사법 제52호, 사법발전재단, 2020, 초록(“나아가 선택발명의 진보성을 부정한 대법원판결 중 상당수는 선택발명의 명세서에 질적인 차이를 확인할 수 있는 구체적인 내용이나 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적 기재가 없었던 사안이다.”).

를 제출할 수 있는지 여부가 중요한 쟁점이 된다. 대상 판결은 “만일 그 효과가 의심스러울 때에는 그 기재 내용의 범위를 넘지 않는 한도에서 출원일 이후에 추가적인 실험자료를 제출하는 등의 방법으로 그 효과를 구체적으로 주장·증명하는 것이 허용된다”고 실시하였다. 출원일 후 증거가 최초 명세서 기재 내용의 범위를 넘는지 여부를 판단하는 기준의 정립이 필요하다고 생각된다.

VII. 결론

발명의 진보성을 판단함에 있어서 우리 법원은 오랫동안 일반발명과 특수발명에 달리 적용되는 이원화된 진보성 법리를 운영하여 왔다. 즉, 일반발명에서는 구성의 곤란성을 중심으로 판단하되 효과를 유력한 참고사항으로 보는데 반해, 선택발명, 결정형 발명 등의 특수발명에서는 구성의 곤란성을 기본적으로 인정하지 않으면서, 이질·현저한 효과를 중심으로 진보성을 판단하였다. 그리고, 그러한 법리에 대한 비판이 오랫동안 존재하여 왔다.

대법원은 선택발명에 관한 대법원 2019후10609 판결(아픽사반 사건)에서 선택발명에 대하여 일반발명에 적용되는 진보성 법리가 (거의) 그대로 적용됨을 먼저 실시한 후, 결정형 발명에 관한 대상 2018후10923 판결에서도 그러함을 또 실시하였다. 그런 점에서 대상 판결은 대법원 2019후10609 판결의 법리가 선택발명에서만 적용되는 것이 아니라 여러 특수발명에도 두루두루 적용되는 것임을 명확하게 하였다는 점에 큰 의의를 둘 수 있다.

선택발명 및 결정형 발명의 진보성을 판단함에 있어서 우리나라는 오랫동안 일본의 법리를 추종하여 왔다. 대법원 2019후10609 판결 및 2018후10923 판결은 특수발명의 진보성 법리에서는 우리나라가 일본과 다른 길을 감을 명확하게 한 것이다. 일본, 중국의 법리보다는 유럽, 미국의 법리가 더 바람직하다고 믿는 필자로서는 이러한 법리변경이 우리 특허법의 수준을 한 단계 더 높이는 것이었다고 평가한다. 향후, 일본도 조속히 법리를 변경하여야 할 것이다.¹²²⁾

122) 김현일 기자, “1위 싸늘이, 왜 한국처럼 못 만들지?” 깔보던 일본 ‘굴욕’ 당해”, 2023. 1. 29. 자 헤럴드경제 기사(“한국 콘텐츠를 향한 일본 이용자들의 관심이 갈수록 높아지면서 이제 역으로 일본 콘텐츠업체들이 한국 콘텐츠 배우기에 열을 내고 있다. 업계 관계자는 ‘그동안 한국이 일본 콘텐츠를 따라하거나 베끼는 경우가 많았지만, 이제 K콘텐츠의 경쟁력이 일본에서 뿐아니라 전세계적으로 인정을 받을 만큼 높아졌다’고 말했다.”).

〈<http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20230127000725>〉.

【참고문헌】

〈한국 논문〉

- 김정규, “결정형 발명의 특수성 및 진보성의 판단”, Law & Technology 제9권 3호, 서울대학교 과학기술과법센터, 2013.
- 서울수, “선택발명의 특허성 판단에 대한 재검토”, 지식재산연구 제16권 제4호, 한국지식재산연구원, 2021.
- 손천우, “선택발명의 특허성에 관한 연구”, 서울대학교 법학박사학위논문, 2022.
- 신혜은, “선택발명의 명세서상 '효과' 기재요건”, 창작과 권리 제68호, 세창출판사, 2012.
- 안지훈, “이온성액체를 이용한 천연물 성분 선택적 결정화 및 결정다형 연구”, 차의과학대학교 약학박사학위논문, 2018.
- 이상현, “선택발명의 진보성에 대한 비교법적 접근 -현저한 효과와 선택의 동기”, 사법 제52호, 사법발전재단, 2020.
- 이진희, “선택발명의 명세서 기재요건”, 사법 제50호, 사법발전재단, 2019.
- 조영선, “선택발명의 명세서 상 요구되는 효과의 기재정도 : 특허법원 2005. 11. 3. 선고 2004허6521 판결”, Law & Technology 제1권 제3호, 서울대학교 기술과법센터, 2005.
- 한승준, “선택발명의 진보성 판단에 일반발명 법리 개입의 필요성에 관하여 -특허법원 2019. 3. 29. 선고 2018허2717 판결을 중심으로-”, 지식재산연구 제15권 제1호, 한국지식재산연구원, 2020.
- 한예인·정차호, “제2의약용도발명의 특허권 침해판단: 프레가발린 판결(서울중앙지방법원 2016가합517156 판결 등)을 중심으로”, 성균관법학 제32권 제4호, 성균관대학교 법학연구원, 2020.

〈한국자료〉

- 권동주 등, “결정형 발명의 진보성 판단 기준에 관한 대법원 판결”, 2022.
<https://www.hwawoo.com/newsletter/2022_04_22/220422_kor.pdf>.
- 김현일 기자, “‘1위 싸늘이, 왜 한국처럼 못 만들지?’ 깔보던 일본 ‘굴욕’ 당해”, 2023. 1. 29. 자헤럴드경제 기사.
<<http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20230127000725>>.
- 양영준·장덕순·진신현, “의약화학물 분야 결정형 발명의 진보성 판단 기준을 신설하는 대법원 판결”, 2022.
<https://www.kimchang.com/ko/insights/detail.kc?sch_section=4&idx=25266>.
- 오창석, “결정다형 발명의 진보성 - 성공에 대한 합리적 기대”, 특허와상표 2022.

〈일본 논문〉

- 生田哲郎, “医薬化合物の結晶多形に関する発明の進歩性判断 (アトルバスタチン結晶事件)”, The

Invention No. 4, 2013.

〈일본 자료〉

아카기 노부유키(후카미 특허 사무소).

〈https://www.fukamipat.gr.jp/region_ip/8254/〉.

JETRO 서울사무소 블로그.

〈https://www.jetro.go.jp/world/asia/kr/ip/case/2022/_485386.html〉.

NSI国際特許事務所, “再び結晶多形の特許性”, 2021.

〈https://nsipat.com/blog_inner/%E5%86%8D%E3%81%B3%E7%B5%90%E6%99%B6%E5%A4%9A%E5%BD%A2%E3%81%AE%E7%89%B9%E8%A8%B1%E6%80%A7/〉.

小林 隆嗣, “進歩性の判断に関する裁判例”, Unius News 32-3.

〈<https://www.unius-pa.com/wp/wp-content/uploads/32-3.pdf>〉.

常雨軒, “薬物結晶型特許に対する進歩性分析”.

〈<http://www.lungtin.com/UpLoadFile/Files/2021/12/30/142933604c7bc7cd3-b.pdf>〉.

〈미국 논문〉

Andrew V. Trask, “*Obvious to Try*”: A Proper Patentability Standard in the *Pharmaceutical Arts*?, 76 Fordham L. Rev. 2625 (2008).

Frederick G. Vogt, *Unexpected Results: The Current Status of Obviousness Determinations for Pharmaceutical and Biotechnology Patents*, 29 Temp. J. Sci. Tech. & Envtl. L. 305 (2010).

George M. Sirilla, When Is an Invention That Was Obvious to Try Nevertheless Nonobvious?, 23 Fed. Circuit B.J. 369 (2014).

Mark A. Lemley, *Expecting the Unexpected*, 92 Notre Dame L. Rev. 1369 (2017).

Peter Meier-Beck, *Future of Innovation in Medicine: Incentives for New Medical Treatments and Global Health*, 12 Wash. J.L. Tech. & Arts 293 (2017).

〈유럽 자료〉

Case Law of the Boards of Appeal, 10th edition, July 2022.

〈<https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/case-law.html>〉.

Jian Siang & PohKate Appleby, Crystallising European practice on the patentability of polymorphs, 22 August 2022.

〈<https://www.marks-clerk.com/insights/articles/crystallising-european-practice-on-the-patentability-of-polymorphs/>〉.

Matthew Holt, Patenting polymorphs: EPO Board of Appeal provides guidance on

inventive step (T 325/16), March 15, 2022.

<https://forresters-ip.com/patenting-polymorphs-epo-board-of-appeal-provides-guidance-on-inventive-step/>.

Peter de Lange, T 1684/16 - Screening for polymorphs, 9 July 2020.

<http://justpatentlaw.blogspot.com/2020/07/t-168416-screening-for-polymorphs.html>.

지정토론문 1

“대법원 2018후10923 판결이 새롭게 제시한 결정형 발명의 진보성 법리”에 대한 토론문

김 종 석*

결정형 발명에 관하여는 대법원 2010후2865 판결에서 최초 법리가 실시되었지만 그 법리에 따른 후속 판결들에서는 진보성이 거의 모두 부정되어 왔습니다. 학계와 실무에서는 결정형 발명에 대하여는 사실상 진보성을 인정받기가 어렵게 되었고 결국 결정형 발명은 특허로서 더 이상 존립할 수 없게 될 우려 및 비판이 이어져 왔습니다. 위 대법원 2010후2865 판결로부터 약 10년이 지나 대법원 2018후10923 판결(이하 ‘대상판결’이라 합니다)에서 결정형 발명의 진보성 판단에 관하여 새로운 법리를 실시하면서 진보성이 부정되지 않는다고 판단하였고, 이는 발표자의 견해와 같이 획기적인 판결이라고 할 것입니다. 결정형 발명의 중요성이 날로 주목받는 시기에 결정형 발명의 진보성 판단 법리에 관한 우리나라 법리의 흐름, 주요국의 법리를 일목요연하게 정리해 주신 다음 결정형 발명에 관한 진보성 법리의 정립방안에 대하여 논리적으로 쉽게 정리해 주신 정차호 교수님께 깊이 감사드립니다. 발표자께서 판례 평석에서 전개하신 논리와 견해에 대해 전적으로 동의하면서 몇 가지 의견과 질문을 드립니다.

실무계와 학계에서는 대상판결에 대하여, “대법원의 이러한 판결은 최근 선택발명의 진보성 판단 시 구성의 곤란성 여부 또한 반드시 심리하라는 대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609 판결의 취지를 결정형 발명에 대해서도 명확히 한 것으로서 향후 오리지널 제약사와 제네릭 제약사간 특허 분쟁 시 의약품 특허의 특허성을 보다 강화시킬 것으로 전망됩니다.”¹⁾, “위 판결의 영향으로 진보성이 긍정되는 결정형 발명이 증가할 것으로 예상된다.”²⁾, “통상의 기술자가 선행발명으로부터 결정형 발명의 구성을 쉽게 도출할 수 있는 지를 살펴보아야 한다는 기준을 제시하여 결정형 발명의 진보성 판단에 대해 전면적인 궤도 수정을 한 것으로 평가할 수 있다.”³⁾라는 등 긍정적인 견해를 쏟아내고 있습니다. 만약 대상판결이 새로운 법리의 실시 없이 대상 특허의 진보성이 부정

* 김·장법률사무소 변호사.

- 1) 법무법인(유) 화우, 로앤비 최신판례해설 2022. 4. 25. “결정형 발명의 진보성 판단 기준에 관한 대법원 판결”
- 2) 특허법인 코리아나, 판례&뉴스, “대법원 2018후10923 판결에 대한 고찰”
- 3) 손천우, 선택발명의 특허성에 관한 연구(2022년 5월)

되지 않는다고 판단하였거나(다른 결정형 발명에 대하여는 여전히 진보성을 인정받기 어렵고 일회성으로 진보성이 인정된 사례로 보았을 것임), 새로운 법리를 실시하였지만 대상 특허의 진보성이 부정된다고 판단하였다면(새로운 법리를 적용하더라도 여전히 결정형 발명의 특허성을 인정받기는 어렵다는 인식이 자리 잡을 수도 있었음) 판결의 의의는 조금 퇴색하였을 것입니다. 그런데 대상판결은 새로운 법리도 실시하면서 진보성이 부정되지 않는다고 판단한 점에서 결정형 발명의 진보성 인정 여부에 관한 실무에 미치는 영향이 적지 않을 것이라고 생각합니다.

대법원 2010후2865 판결에서는 결정형 발명은 구성의 곤란성이 부정된다는 전제 아래 ‘특별한 사정이 없는 한’ 이질적이거나 현저한 효과가 있는 경우에만 진보성이 부정되지 않는다고 판단하였습니다. 구성의 곤란성이 인정되기 위한 특별한 사정과 관련하여, ‘특정 화합물의 결정화가 불가능하거나 통상적인 결정화 방법으로는 결정다형이 얻어지지 않는 것을 결정화에 성공한 경우 등을 상정할 수 있지만, 과연 이러한 경우가 있을지 의문스러워 구성의 곤란성을 인정받는다’는 것의 불가능에 가까웠습니다. 결정형 발명은 주로 용해도, 안정성, 흡습성, 생체이용률 등을 개선하기 위한 것인데 이질적 효과를 인정받는다’는 것도 쉽지 않아 보이고(물론 선행발명에 개시되어 있는 효과만을 대비하여 이질적 효과가 있는지 판단한다면 이질적 효과를 인정받을 수 있고, 그렇게 판단되어야 할 것으로 생각됩니다), 현저한 효과도 구성의 곤란성이 부정되는 한도에서는 예상되는 정도에 불과하다고 판단되는 경향이 있어서 진보성을 인정받기가 매우 어려웠습니다.

예컨대, 대상판결의 특허발명도 대법원 2010후2865 판단 법리에 따르면 구성의 곤란성이 부정된다는 전제 아래 그 효과도 양적으로 우수한 정도에 불과하고 이질적이거나 현저하다고 볼 수 없어서 그 진보성이 부정된다고 판단될 여지도 있었다고 보입니다(대상판결의 특허법원 판결도 대법원 2010후2865 판단 법리를 적용하여 유사한 취지로 진보성이 부정된다고 판단함). 그러나 대상판결은 여러 사정을 고려하여 “제 I 형 결정형을 쉽게 도출할 수 있는지 분명하지 않다.”라고 구성의 곤란성이 부정되지 않는다고 판단하였고, 그 효과에서도 “제 I 형 결정형의 효과를 선행발명으로부터 예측할 수 있는 정도라고 단정하기는 어려워 보인다.”라고 판단하여 진보성이 부정되지 않는다고 판단하였습니다. 이처럼 진보성 판단 법리에 따라 같은 특허발명을 대상으로 하더라도 진보성 여부에 대한 결론이 달라질 수도 있어 보이는데, 이에 대한 발표자의 견해는 어떠하신지요.

대상판결은 결정형 발명의 구성의 곤란성에 관하여, “결정형 발명의 기술적 의의와 특유한 효과, … 선행발명의 내용과 특징, … 선행발명 화합물의 결정다형성이 알려졌거나 예상되었는지, 결정형 발명에서 청구하는 특정한 결정형에 이를 수 있다는 가르침이나 암시, 동기 등이 선행발명이나 선행기술문헌에 나타나 있는지, 결정형 발명의 특정한 결정형이 선행발명 화합물에 대한 통상적인 다형체 스크리닝을 통해 검토될 수 있는 결정다형의 범위에 포함되는지, 그 특정한 결정형이

예측할 수 없는 유리한 효과를 가지는지 등을 종합적으로 고려하여”라는 판단 기준을 제시한 다음 그 판단 기준을 적용하여 선행발명과 특허발명을 대비한 다음 구성의 곤란성이 부정되지 않는다고 판단하였습니다. 이는 일반 발명의 진보성 판단 법리를 결정형 발명에도 적용한 것입니다. 그런데 위와 같은 판단 기준은 일반 발명에서는 예전부터 제시된 기준임에도 종종 실무에서는 잘 지켜지지 않은 채 구체적인 근거 없이 관념적으로 통상의 기술자라면 특허발명과 선행발명의 차이점을 쉽게 극복할 수 있다고 편의에 따라(사후적 고찰에 따라) 판단된 경우도 있었던 것 같습니다. 발표자께서는 위와 같은 판단 방법을 지양하기 위한 방법에 관하여 생각하시는 바(사후적 고찰을 방지하기 위해 위 밑줄 친 판단 기준에 따른 체크리스트 작성하여 기준을 엄격하게 적용 등)가 있다면 말씀 부탁드립니다.

발표자께서는 대상판결은 구성 및 효과를 종합적으로 판단하라는 법리를 실시한 것이라고 말씀 하셨습니다. 이러한 견해에 대해 전적으로 동의하면서 한 가지 예를 들어 보겠습니다. 특허발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는 100을 성취하여야 하는데, 대상 특허발명은 구성의 곤란성 부분이 60, 효과 부분이 60이라고 가정해 보겠습니다. 대법원 2010후2865 판결에서는 구성의 곤란성 부분을 거의 0으로 보기 때문에 효과 부분만 60에 해당하여 진보성이 부정될 것이고, 대상판결에 의하면 구성의 곤란성 부분 60과 효과 부분 60을 합하여 120이 되기 때문에 진보성이 부정되지 않을 것입니다. 이러한 예를 보더라도 어떠한 판단 기준을 정립하느냐에 따라 결론이 달라질 수 있다고 생각합니다.

발표자께서 정리하셨듯이 결정형 특허에 대한 일본과 중국의 판단 법리는 그 기준이 엄격하여 특허권 보호에 미흡한데, 대법원 2010후2865 판결은 일본 知財高裁 평성19(2007). 7. 4. 선고 平 18 (行ケ) 10271호 판결의 “의약화합물의 제제설계에 있어서 결정다형의 존재를 고려해야 함이 알려져 있었음에 비추어 보면 의약화합물인 비교대상발명에서 결정다형의 존재를 검토하는 것은 통상 행하는 일이고”라는 설시에 영향을 받은 것으로 보입니다. 발표자께서 지적하셨듯이 우리나라는 선택발명, 결정형 발명 등에 관하여 일본의 법리를 추종해 오다가 선택발명에 관한 대법원 2019후10609 판결 및 대상판결에 의해 일본과 다른 새로운 법리에 따라 진보성 여부를 판단하게 되었다는 점에서 큰 의의가 있다고 할 것입니다. 발표자의 의견과 같이 일본도 대상판결의 법리와 같은 취지로 변경되길 희망해 봅니다.

발표자께서는 “현저한 효과는 그 자체로 현저하다는 의미가 아니라 무정형 또는 다른 결정형과 비교하여 대상 결정형이 더 나은 그래서 제품화가 가능한 유의미한 효과를 가짐을 말한다고 보아야 한다.”라는 견해를 피력하셨습니다. 대상판결의 효과 판단 부분을 보면, “이 사건 제1항 발명인 제Ⅰ형 결정형은 … 제Ⅱ형 결정형에 비해 양적으로 우수한 열역학적 안정성을 보유하고 있음을

알 수 있다. 또한 흡습성에 관한 실험결과에 의하면, 이 사건 제1항 발명인 제 I 형 결정형은 ... 제 II형 결정형(약 2%)과 제III형 결정형(약 6%)보다 낮은 흡습성을 나타냄을 알 수 있다. ... 피고가 제출한 자료만으로는 위와 같은 정도로 제II형 결정형에 비해 우수한 열역학적 안정성을 가지고 제II, III형 결정형에 비해 낮은 흡습성을 나타내는 제 I 형 결정형의 효과를 선행발명으로부터 예측할 수 있는 정도라고 단정하기는 어려워 보인다.”라고 설시하고 있습니다. 위 설시에는 효과에 있어서 이질적이거나 현저한 차이가 있다고 판단하지 않고 있는 점에 비추어 볼 때, 대상 특허발명은 구성의 곤란성이 인정되는 이상 예측할 수 있는 정도라고 단정하기 어려운 정도의 효과 차이만 있어도 진보성이 부정되지 않는다고 판단한 것으로 보이는데, 발표자의 견해는 어떠하신지요.

또한 발표자께서는 효과의 대비와 관련하여 “비교대상이 없는 현저함은 공허하거나 판단하기 어려운 것이 될 것이다. 여러 가능한 결정형 중 하나를 임의로 선택(arbitrary)한 것에 불과하다는 판단을 피하기 위해 해당 결정형의 더 유리한 특성을 명확하게 적시하고 그 특성에 관한 실험 자료를 제시하여야 할 것이다.”라고 하셨습니다. 대상 특허발명의 효과와 비교대상이 되는 것은 선행문헌에 기재(개시)된 결정형(제조방법 및 물리화학적 특성이 구체적으로 개시되어 그 화합물의 존재가 확인된 것)과 비교하여 효과가 우수하면 될 것 같은데, 그렇지 않고 선행문헌에 기재되어 있지 않지만(그 결정형에 대해 구체적인 제조방법이나 물성에 관한 기재가 없지만) 관념적으로 상정할 수 있는 모든 형태의 결정형과 비교하여서도 우수해야 하는 것인지에 대해서도 의견을 부탁드립니다.

대상판결은 “추가적인 실험 자료를 제출하는 등의 방법으로 그 효과를 구체적으로 주장·증명하는 것이 허용된다.”라고 설시하였고, 발표자께서는 최초 명세서 기재 내용의 범위를 넘는지 여부를 판단하는 기준의 정립이 필요하다고 하셨습니다. 대상판결에서는 위 설시의 앞부분에 “효과의 현저성은 특허발명의 명세서에 기재되어 통상의 기술자가 인식하거나 추론할 수 있는 효과를 중심으로 판단하여야 하고”라고 하여 특허발명의 유리한 효과가 상세한 설명에 기재되어 있지 아니하더라도 통상의 기술자가 상세한 설명의 기재로부터 유리한 효과를 추론할 수 있을 때에는 진보성 판단을 함에 있어서 그 효과도 참작하도록 한(대법원 2002. 8. 23. 선고 2000후3234 판결) 점에서 추후 실험자료의 제출을 다소 폭넓게 인정하고 있는 것으로 생각합니다. 이에 대한 발표자의 견해는 어떠하신지요.

대법원 2010후2865 판결에서는 “만일 그 효과가 의심스러울 때에는 출원일 이후에 출원인 또는 특허권자가 신뢰할 수 있는 비교실험자료를 제출하는 등의 방법에 의하여 효과를 구체적으로 주장·증명하여야 한다.”라고 설시하여, 특허권자가 그 효과에 대하여 입증책임을 부담한다는 취지로 설시하였습니다. 반면 대상판결에서는 “만일 그 효과가 의심스러울 때에는 그 기재 내용의 범

위를 넘지 않는 한도에서 출원일 이후에 추가적인 실험 자료를 제출하는 등의 방법으로 그 효과를 구체적으로 주장·증명하는 것이 허용된다.”라고 그 설시를 다소 다르게 하고 있고, “제 I 형 결정형의 효과를 선행발명으로부터 예측할 수 있는 정도라고 단정하기는 어려워 보인다.”라고 설시하여 무효를 주장하는 자가 대상 특허발명의 효과가 선행발명으로부터 예측할 수 정도라고 인정할 수 있다는 점을 입증하지 못한다면 진보성이 부정되지 않는다고 취지로 판단하여 무효를 주장하는 자에게 입증책임을 부담하는 취지로 설시하였습니다. 일반 발명에서도 진보성이 부정된다는 점에 관하여는 무효를 주장하는 자가 입증책임을 부담한다는 점에서 당연한 것이었지만 대법원 2010후 2865 판결에서는 결정형 발명에 관하여는 특허권자가 진보성이 부정되지 않는다는 점에 대해 입증책임을 부담하는 것처럼(구성의 곤란성은 특별한 사정이 없는 한 인정되지 않고 그 효과가 현저하다는 점도 특허권자가 입증) 설시하였습니다. 대상판결에서는 이러한 점을 바로 잡은 것으로 보이는데, 이에 대한 발표자의 견해는 어떠하신지요. 아니면 대법원 2010후2865 판결과 대상판결 모두 그 효과에 대한 입증책임을 무효를 주장하는 자에게 있던 것으로 보면 될 지요.

발표자께서는 “결정형 발명의 진보성 법리를 획기적으로 변경하는 판결을 선고하였다. 대법원 2010후2865 판결이 사실상 파기된 것으로 볼 수 있다.”라는 견해를 피력하셨습니다. 그러면 앞으로 결정형 발명에 대하여는 대법원 2010후2865 판결의 법리로 판단하여서는 아니되고 대상판결에서 제시한 법리에 따라 판단하라는 취지로 대법원에서 새로운 기준을 정해 준 것으로 이해되는데, 발표자도 같은 견해이신지요.

결정형 발명의 진보성 법리에 대해 심도 깊은 검토와 의견을 제시해 주신 발표자께 다시 한번 깊이 감사드립니다.

지정토론문 2

결정형 발명의 진보성 관련 판례 평석에 대한 토론문

박길채*

먼저, 대상 판결에 대해 심도 있는 분석을 제공해 주신 정차호 교수님에게 감사드립니다. 교수님께서 말씀하셨듯이, 결정형 발명에 대해서 그동안 구성의 곤란성을 거의 인정하지 않았으나, 대상 판결은 최근의 선택발명에 관한 아픽사반 판결과 마찬가지로, 결정형 발명에 대해서도 구성의 곤란성을 다른 발명들과 마찬가지로 살펴보아야 한다는 것으로 이해됩니다.

주지하다시피, 특허법은 기술을 보호하기 위한 법규인데, 종래에 해결되지 않은 기술적 과제는 무한대가 존재하고, 이에 따라 이를 해결하기 위한 수단(발명)도 무한대가 존재합니다. 사정이 이렇다 보니, 발명의 특성은 다양할 수밖에 없고, 그에 맞는 기재불비, 진보성의 법리가 특성에 맞게 세부적인 튜닝을 거쳐서 적용되어 왔습니다.

이런 취지에서, 선택발명, 제법한정 물건 발명, 기능식 청구항 발명, 결정형 발명 등 다양한 형태의 발명에 대해 각기 그 유형에 맞도록 법리가 발전되어 온 것입니다.

특히 의약분야의 경우, 최초 케미칼 의약이 개발되면, 이후 이의 수화물(hydrate), 공결정(cocrystal), 염(salt), 결정형(crystal form), 제형, 용법용량, 용도 등 다양한 형태로 물질 발명이 확장되면서, 에버그린 전략으로 활용되어 온 것도 사실입니다.

해당 판결은 각기 다른 발명의 특성이 존재한다고 하더라도, 그 유형에 상관없이 기본적으로는 진보성 판단의 대원칙인 구성의 곤란성 및 작용효과의 현저성이 모두 검토되어야 한다는 점을 설시한 것으로 보입니다.

그러나, 여기에는 몇 가지 생각해 볼 사안이 있다고 사료되는바, 발표자님께 다음의 사항들을 질문하고자 합니다.

첫째, 효과의 현저성을 감안하여 구성의 곤란성을 판단해야 하는지 여부에 관한 것입니다. 제

* 특허법인 태평양 변리사.

개인적인 생각은 구성의 곤란성과 효과의 현저성은 별개의 판단 사항이므로, 결정형 발명이라고 하더라도, 이 2가지 판단사항을 상호 연계하여 판단할 필요가 없다는 것입니다. 구성의 곤란성은 종래 문헌과 기술상식을 바탕으로, 해당 결정형 발명을 생각해 내고 제조하는 것이 용이한 것인지 여부만 살피면 되는 것이고, 효과의 현저성은 그 결정형이 종래에 존재하던 결정 물질이나, 통상적으로 생각되거나 제조될 것으로 예측되는 개념적 결정 물질에 비해서, 그 효과가 통상의 기술자가 예측할 수 없을 정도로 현저한 것인지 여부를 살피면 되는 것이어서, 단지 결정형이라는 이유만으로, 상호 연계해서 판단할 필요는 없다고 사료됩니다. 이러한 제 생각은 기존 판례의 경향이나 발표자님의 견해와 다소 차이가 있는 듯합니다. 이에 대한 발표자님의 고견을 듣고 싶습니다.

둘째, 구성의 곤란성 판단 방법에 관한 것입니다. 구성의 곤란성과 관련하여, 약물의 결정형을 찾아 가는 과정은 특별한 사정이 없는 한 누구나 추구하는 기술적 과제이므로, 종래기술로 무정형 물질이나 다른 결정이 제시된 이상, 특히 결정형을 찾는 동기(변경의 동기)는 별다른 사정이 없는 한 당연히 존재하는 것으로 판단되어야 한다고 사료됩니다.

또한 특히 결정형을 제조하는 방법이 종래에 사용되어 오던 방법이나 또는 세부 공정의 조합, 단순한 변경에 불과하다면, 이 또한 그러한 결정형을 제조하는 것이 용이하다는 점과 합리적 성공 가능성이 당연히 존재하거나 내재된 것으로 보아야 한다고 생각합니다. 결정형은 통상적으로 흡습성이 감소되고, 열역학적으로 안정화되는 것은 기술상식인바, 이러한 목적을 위해 새로운 결정형을 찾아가는 과정에 대해서는 당연히 성공 가능성에 대한 합리적 기대, 즉 합리적 성공가능성이 상시 내재되었다고 보아야 할 것입니다.

나아가, 결정형을 만드는 다양한 방법도 모두 잘 알려진 상황이므로, 결정형을 모색하는 과정에서, 기존에 존재하던 공정을 약간 변경한 경우, 해당 물질에는 처음 시도된 방법이었다는 점만으로 구성의 곤란성이 인정되는 것을 심각하게 경계해야 할 것입니다. 기존의 판례가 결정형에 대해 구성의 곤란성을 쉽게 인정하지 않은 점도, 이러한 우려에 기초하고 있다고 사료되는데, 대상 판결이 구성의 곤란성도 구체적으로 고려하였다고 하여, 이러한 업계의 현실적인 우려가 해소되는 것도 아니므로, 여전히 구성의 곤란성을 살필 때, 종래 공정에 대해서, 세부 순서, 용매, 조건 등을 단순히 변경하여, 흡습성이나 열역학적 안정성을 좀더 우수하게 달성한 정도라면 당연히 구성의 곤란성도 부정되어야 할 것입니다. 제가 염려스러운 것은, 이러한 점들이 꼼꼼히 살피지지 않고, 결국 해당 물질에 처음 시도하는 새로운 결정화 방법이라는 단순한 이유만으로도 쉽게 구성의 곤란성이 잘못 인정될 개연성이 매우 높다는 점입니다. 특히 연구실에서 통상적으로 수행되는 결정화 방법의 세부적인 사항들이 문서화되어 있지 않은 경우 더욱 그러할 것입니다.

따라서 출원인이 해당 물질에 대해서 그러한 결정을 만드는 방법에 대한 기술적 저해요인과, 이

에 대한 새로운 극복 수단을 명확하게 제시, 증명하지 않은 상황에서, 단순히 해당 물질에 대해 새로운 방법으로 새로운 결정을 만들었다는 이유만으로 구성의 곤란성을 인정하는 것은 매우 지양해야 할 것이고, 또한 이에 대한 증명책임을, 관련 정보에서 유리할 수밖에 없는 출원인이 적극적으로 부담해야 할 것으로 사료되며, 이러한 증명책임을 성실하게 하지 않을 경우, 구성의 곤란성 판단시 이러한 사정이 충분히 고려되어야 할 것으로 생각합니다.

결정형 발명의 변경의 동기, 합리적 성공가능성의 내재 여부에 대한 제 개인적인 생각과, 그리고 구성의 곤란성의 판단시 우려 사항에 대한 제 개인적인 염려에 대해 발표자님은 혹시 다른 의견을 갖고 계신지, 고견을 듣고 싶습니다.

셋째, 효과의 현저성과 관련된 것입니다. 다형체 스크리닝은 통상 행해지는 과정이고, 또한 결정형은 흡습성이 낮고, 열역학적 성질(융점, 엔탈피 등)이 우수하다는 점도 잘 알려진 것입니다. 이런 상황에서, 하나의 결정이 종래의 무정형 물질이나, 다른 결정형에 비해, 다소 흡습성이 낮아지고, 열역학적 성질이 향상되었다는 점만으로 효과의 현저성을 인정하는 것은 당업계의 현실과 부합되지 않는다고 사료됩니다. 그 상승의 폭이 통상의 기술자가 예측할 수 없을 정도로 현저하거나, 아니면 위와 같은 물성 이외의, 이질적인 효과를 갖는다면 당연히 효과의 현저성이 인정되어야 할 것이지만, 그렇지 않고 단순히 약간의 향상만 존재하는 경우, 효과의 현저성이 당연히 부정되어야 한다고 생각합니다. 이에 대해서 발표자님은 결정형이면 당연히 예측되는 흡습성, 열역학적 성질이라고 하더라도 종래보다 조금이라도 상승되면 효과가 현저한 것으로 보아야 하는 것인지, 아니면 제가 생각하는 것처럼 효과가 통상의 기술자가 예측할 수 없을 정도로 현격한 차이가 나거나, 아니면 이질적인 경우에 한해서 효과의 현저성을 인정해야 하는 것인지 여부에 대해서 발표자님의 고견을 듣고 싶습니다.

마지막으로, 판례의 판단 경향과 특허법의 목적의 관계에 관한 것입니다. 특허법은 제1조에 “발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로” 한다고 명확하게 규정하고 있고, 각국은 자국의 이익을 극대화하는 방향으로 특허법의 법리를 발전시켜 왔다고 생각합니다. 미국, 유럽의 경우 다국적 제약기업을 다수 보유하고 있어서, 그동안 의약분야의 보호 범위 및 보호 강도를 확대하는 방향으로 법리를 선도적으로 발전시켜 온 것으로 사료됩니다. 그렇기 때문에, 한국의 법리 발전은 “미국의 법리를 따르느냐”, “일본의 법리를 따르느냐”의 문제가 아니라, 과연 “한국의 기술발전을 촉진하여 한국의 산업발전에 이바지할 수 있는냐”의 문제도 충분히 고려되는 것이 특허법 제1조의 취지에 부합된다고 사료됩니다. 그런 차원에서 대상 판결이 어떤 관점에서 국내 제약 산업 발전에 이바지할 수 있는지에 대해 발표자님의 개인적인 의견을 듣고 싶습니다. 끝.

제3판례

특허법상 분할출원의 공지예외주장

(대법원 2020후11479 판결)

2022 TOP 10
PATENT
DECISIONS
SEMINAR



SESSION 3

특허법상 분할출원의 공지에외주장

대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후11479 판결

사회자



김지수

특허청 국장

김지수 국장은 2021. 1.부터 현재까지 특허청 특허심사기획국장으로 근무하고 있다. 1995년 특허청에 임용, 특허심사관, 심판관을 거쳐, 2004~2005년 서울중앙지방법원에서 기술조사관으로 근무하였으며, 2008년 미국 워싱턴대 법학 석사 학위를 취득하였다. 2014년 특허청 특허심사제도과장, 2017년 국가지식재산위원회 지식재산진흥관, 2018년 특허청 산업재산보호정책과장, 2020년 특허청 융복합기술심사국장을 거쳐서 현재 특허심사기획국장으로 근무 중이다.

발표자



이주환

한국지식재산연구원 박사

이주환 박사는 현재 한국지식재산연구원에 재직 중이다. 2015년 8월 연세대학교에서 지적재산권법 법학박사 학위(Ph.D in Law)를 받았다. 2015년 8월부터 2019년 4월까지 한국지식재산보호원에서, 2019년 5월부터 2022년 4월까지 특허법원 국제지식재산권법연구센터에서, 지적재산권법에 대한 연구를 수행하였다. 현재 한국지식재산학회에서 학문후속세대인력양성 이사직을 맡고 있다. 「저스티스」에 발표한 5편의 논문을 포함하여, 현재까지 41편의 지적재산권법 논문을 발표하였다.

지정토론자



김관식

한남대학교 법학과 교수

서울대학교 대학원에서 이학박사(고체물리학) 및 법학박사(지적재산권법) 학위를 취득하였다. 미국 Northwestern 대학교 Visiting Post Doc. 및 특허청 반도체2과 심사관 재직 후, 2003. 9.부터 현재까지 한남대학교 법학과 교수로 재직하고 있다. (사)한국특허법학회 회장(2012년~2013년), 대법원 지적재산권 조 전문직 재판연구관(2009. 9.~2010. 8. 및 2018. 6.~2019. 2.)을 역임하였다.



이경열

특허청 과장

이경열 과장은 현재 특허청 식품생물자원심사과장으로 근무하고 있다. 2001년 서울시립대학교에서 환경공학 학사학위를 취득하였고, 제36회 기술고등고시로 2001년 공직에 입문하여 2004년부터 특허청 화학분야 심사관, 소송수행관, 심판정책과 서기관, 심판관, 심판장, 특허법원 기술심리관 등을 역임하였다.



특허법상 분할출원의 공지에외주장

- 대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후11479 판결을 중심으로 -

이 주 환*

〈목 차〉

I. 서론	2. 일본
II. 대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후11479 판결	3. 유럽 특허조약
1. 사실관계	V. 대법원 2020후11479 판결의 분석과 평가
2. 특허심판원의 심결	VI. 향후의 과제
3. 특허법원의 판결	1. 변경출원의 공지에외주장
4. 대법원의 판결	2. 분리출원의 공지에외주장
III. 우리나라 특허법상 공지에외주장제도	3. 분할출원의 조약우선권주장
1. 특허법상 공지에외주장제도의 입법 연혁	VII. 결론
2. 분할출원의 공지에외주장	
IV. 주요 외국의 특허법상 공지에외주장제도	
1. 미국	

I. 서론

발명자가 아무리 공들여 발명한 것이라고 할지라도, 당해 발명이 일반대중에게 이미 공개되어 알려진 것, 즉 공지된 것이라면 특허권이 부여될 수 없다.¹⁾ 그 이유는 공지된 발명은 일반대중이 대가의 지불 없이도 무상으로 실시할 수 있는 ‘공유재산(public domain)’에 해당하는데, 이에 대하여 특허권이라는 독점권이 부여되는 것은 부당하기 때문이다.²⁾ 또한 공지된 발명은 일반대중이 이미 알고 있는 것으로서, 이들이 누릴 수 있는 ‘사회적 후생(public welfare)’을 증진시키는 것이 없어서, 특허권을 부여할 법적 정당성이 없기 때문이다.³⁾ 이것은 특허권 부여의 요건으로서 신규성(novelty) 요건을 도입하여 근대적 의미에서의 특허제도의 초석을 마련한 1624년 제정된 영국의 『독점법(Statute of Monopolies)』 이후 확립된 법원칙이다.⁴⁾ 이런 측면에서 특허요건으로서

* 한국지식재산연구원 전문위원/법학박사(Ph.D. in Law)

1) 이러한 사고는 특허요건으로서의 신규성을 규정하고 있는 우리 특허법 제29조 제1항에 구체화되어 있다. 이는 영국의 대문호 William Shakespeare의 4대 비극의 하나인 『Hamlet』 속의 문구인 “So shall my anticipation prevent your discovery(나의 예견은 당신의 발명을 박탈한다)”에도 잘 나타나 있다. 이 문구는 F. Scott Kieff, Pauline Newman, Herbert F. Schwartz & Henry E. Smith, Principles of Patent Law, Foundation Press, 2013, at 269.에서 인용하였다.

2) 조영선, 『특허법 3.0』, 박영사, 2021. 125면.

3) 이는 특허권의 부여의 법적 정당성에 대한 ‘법실용주의적 시각(utilitarianism)’에 의하여 지지된다. 특허권 부여의 법적 정당성에 대한 더 자세한 내용은, 나종갑, “특허권의 정당성에 대한 이론의 전개와 전망”, 『비교사법』 제17권 제1호, 한국비교사법학회, 2010, 561-607면 참조.

4) Robert P. Merges & John F. Duffy, Patent Law and Policy, Carolina Academic Press,

의 신규성에는 사회적 이익을 창출할 수 있는 발명에 대해서만 특허권이 부여되어야 한다는 법적 사고가 내재되어 있다.⁵⁾ 이에 세계 각국의 특허법은 ‘선행기술(prior art)’이라는 이름하에, 특허권을 받기 위하여 출원된 발명이 신규성을 흠결하는가의 여부를 판단할 수 있는 법적 근거에 대하여 규정하고 있다.⁶⁾ 우리 특허법의 경우 선행기술로서 인정될 수 있는 4가지 사항을 규정하고 있는데, 그것은 ① 공지된 발명, ② 공연히 실시된 발명, ③ 반포된 간행물에 게재된 발명, ④ 전기통신회선을 통하여 일반대중이 이용가능한 발명이다.⁷⁾ 특히 우리나라의 경우 선행기술은 일반대중에게 알려져 있거나 알려질 수 있는 상태에 놓여 있는 것을 의미하기 때문에, ‘공지기술(known art)’이라고도 칭해지고 있다.⁸⁾

따라서 발명자가 자신이 완성한 발명을 ‘자신의 의사로’ 공개하거나, 또는 자신이 완성한 발명이 ‘자신의 의사에 반하여’ 공개된 경우, 발명자는 당해 발명에 대하여 특허권을 받을 수 없다. 그 이유는 당해 발명은 이미 공개되어 일반대중의 공유재산이 되었기 때문이다. 즉 당해 발명은 신규성을 흠결하였기 때문이다. 그러나 이러한 경우 발명자가 ‘항상’ 특허권을 받을 수 없게 된다면, 발명자에게 너무 가혹하다.⁹⁾ 즉 발명자가 많은 자본과 노력을 들여서 발명을 완성하였음에도, 강연 또는 세미나를 통하여 발명을 공개하거나, 발명의 절취행위 등에 의하여 자신의 의사에 반하여 발명이 공개됨으로써 특허권을 취득하지 못하는 상황이 발생한다면, 이는 자신의 ‘지적 노동(intellectual labor)’에 의하여 사회적 후생을 창출한 발명자에게 특허권이라는 사회적 보상을 전면적으로 박탈하는 처사가 된다.¹⁰⁾ 힘들여 발명을 만들어낸 발명자에게 특허권이라는 보상을 수여

2017, at 323; 나종갑, “나쁜 지적재산권(Bad Intellectual Properties)의 재림(I) - 대법원 2013. 3. 28. 선고 2011후835 판결 -”, 『산업재산권』 제50호, 한국지식재산학회, 2016, 44면. 나종갑 교수의 논문은 영국 독점법이 제정되기까지 특허권의 부여요건으로서 신규성을 요구하게 된 역사적 과정에 대하여 상세하게 서술하고 있다.

5) 정상조·박성수 공편, 박성수 집필부분, 『특허법 주해 I』, 박영사, 2010, 300면.

6) 이에 대해서는 뒤에서 자세히 살펴본다.

7) 우리 특허법 제29조(특허요건)

① 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.

1. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지(公知)되었거나 공연(公然)히 실시된 발명

2. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중(公衆)이 이용할 수 있는 발명

8) 정상조·박성수 공편, 박성수 집필부분, 앞의 책(주 5), 309면. 다만 세계 각국의 입법례에 따라서는 일반대중에게 알려지지 않은 기술이라도 신규성 판단을 위한 선행기술이 될 수 있다. 예를 들어 미국 연방대법원은 2019년 Helsinn Healthcare S.A. v. Teva Pharmaceuticals U.S.A., Inc., 139 S. Ct. 628 (2019) 판결에서, 발명자가 자신이 완성한 특허발명의 내용에 대하여 계약상으로 비밀유지의무를 부담하는 자에게 당해 특허발명을 상업적 판매하는 행위(commercial sale), 즉 라이선스를 설정하는 행위를 하였다고 하더라도, 당해 특허발명은 선행기술이 될 수 있다는 법리를 채택하였다. 이는 선행기술이 공지기술이라는 우리나라의 법리와 차이점이 있다. 이 판결의 자세한 내용에 대하여는 이주환, “미국 특허법상 선행기술로서의 판매된 발명 법리(On-Sale Bar)와 미국 연방대법원 Helsinn 판결”, 『저스티스』 통권 제174호, 한국법학원, 2019, 229-268면 참조.

9) 조영선, 앞의 책(주 2), 125면; 정상조·박성수 공편, 홍정표 집필부분, 앞의 책(주 5), 441면.

10) 자신의 노동에 의하여 사회적 후생을 창출한 발명자에게 특허권이라는 보상이 주어져야 한다는 것은 로크의 이론에서도 지지된다. 로크의 노동이론에 기초한 보상이론은 ‘자연법상 보상이론’이라고 칭해

하는 것은 발명자로 하여금 또 다른 발명을 창출하도록 유인하는 도구로 작용하는데, 신규성이 상실되었다는 이유로 '무조건적으로' 특허권을 부여하지 않는 것은 사회적 후생의 창출, 즉 '산업발전'이라는 대의를 추구하는 특허법의 목적에 부합하지 않는다.¹¹⁾

이에 특허법은 발명자가 자신이 완성한 발명을 공개하거나 자신의 의사에 반하여 발명이 공개된 이후에 특허출원을 하여도, '일정 요건' 하에서 신규성 흠결이라는 거절이유를 극복할 수 있도록 하는 제도를 두고 있다. 이 제도는 '공지에외주장제도' 등 다양한 용어로 칭해지고 있다.¹²⁾ 우리 특허법 제30조는 발명자가 자신이 완성한 발명을 공개한 날로부터 '12개월' 이내에 특허출원을 하면서, 특허출원서에 공지에외주장의 취지를 기재하고, 특허출원일로부터 '30일' 이내에 공지에외주장의 증명서류를 제출하면, 당해 발명은 공시되지 않은 것으로 간주한다는 규정을 두고 있다.¹³⁾

진다. 이에 대한 더 자세한 내용은 나종갑, 앞의 논문(주 3), 569-573면. 참조.

- 11) '산업정책적 관점'에서 발명을 통한 사회적 후생의 창출이라는 것은 특정 국가의 '산업발전'에 대한 기여라는 의미를 가진다.
- 12) 우리나라에서 특허법 제30조 제2항이 규정하는 제도는, ① 공지에외적용제도(윤기승, "특허법상 공시예외적용에 대한 연구", 『국제법무』 제11집 제1호, 제주대학교 법과정책연구원, 2019), ② 공시에외제도(홍정표, "공시에외 제도의 문제점 및 개선방안", 『지식재산연구』 제9권 제4호, 한국지식재산연구원, 2014; 박태일, "자기공시에 의한 공시 예외의 취지를 출원 후 보정할 수 있는지 여부 -대법원 2011. 6. 9. 선고 2010후2353 판결을 중심으로-", 『산업재산권』 제37호, 한국지식재산학회, 2012), ③ 공시에외인정제도(신혜은, "발명의 공시에외를 인정받기 위한 요건과 공개행위의 밀접불가분성", 『산업재산권』 제41호, 한국지식재산학회, 2013), ④ 본인공개예외제도(정차호, "IP5 특허청의 본인공개예외(Self-Disclosure Exception)제도", 『정보법학』 제17권 제2호, 한국정보법학회, 2013), ⑤ 신규성의제제도(박영규, "신규성 의제에 관한 고찰", 『창작과 권리』 제50호, 세창출판사, 2008; 최승재, "신규성 의제에 대한 대법원의 태도에 대한 비판적 검토 - 대법원 2011. 6. 9. 선고 2010후2353 판결", 『IT와 법연구』 제6집, 경북대학교 IT와 법연구소, 2012), ⑥ 공시에외주장제도(김관식, "특허출원 당시 공시에외주장을 하지 않은 경우 분할출원 절차에서 공시에외주장을 할 수 있는지 여부 -특허법원 2020. 9. 17. 선고 2020허3072 판결-", 『과학기술법연구』 제28집 제2호, 한남대학교 과학기술법연구원, 2022), 등 다양하게 칭해지고 있다. 현재 대법원은 특허법 제30조 제2항을 공시에외규정이 라고 칭하고 있다(대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후22179 판결). 본 발표문에서는 특허법 제30조 제2항이 규정하는 제도를 '공시에외주장제도'라고 칭하고, 특허법 제30조 제2항을 '공시에외규정'이라고 칭한다.
- 13) 우리 특허법 제30조(공시 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우)
- ① 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우 그날부터 12개월 이내에 특허출원을 하면 그 특허출원된 발명에 대하여 제29조 제1항 또는 제2항을 적용할 때에는 그 발명은 같은 조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니한 것으로 본다.
1. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의하여 그 발명이 제29조 제1항 각호의 어느 하나에 해당하게 된 경우. 다만, 조약 또는 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개되거나 등록공고된 경우는 제외한다.
 2. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반하여 그 발명이 제29조 제1항 각호의 어느 하나에 해당하게 된 경우
- ② 제1항 제1호를 적용받으려는 자는 특허출원서에 그 취지를 적어 출원하여야 하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 산업통상자원부령으로 정하는 방법에 따라 특허출원일로부터 30일 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다.
- ③ 제2항에도 불구하고 산업통상자원부령으로 정하는 보원수수료를 납부한 경우에는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 기간에 제1항 제1호를 적용받으려는 취지를 적은 서류 또는 이를 증명할 수 있는 서류를 제출할 수 있다.

즉 발명자가 특허법이 규정하는 이러한 절차를 이행하면서 공지의외주장을 하면, 당해 발명은 신규성을 흠결하지 않은 것으로 취급된다.¹⁴⁾ 따라서 공지의외주장제도는 발명을 완성하여 공개한 발명자의 권리를 보호한다는 중요한 취지를 가지고 있다.¹⁵⁾ 우리 특허법은 공지의외주장제도를 ‘신규성’의 판단에 그치지 않고 ‘진보성’의 판단에도 확장하여 적용하고 있다.¹⁶⁾

최근 2022년 8월 31일 대법원은 공지의외주장제도에 대한 새로운 쟁점을 다룬 『대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후11479 판결』¹⁷⁾을 선고하였다. 대법원이 이 사건에서 다룬 법적 쟁점은 출원인¹⁸⁾이 원특허출원을 하면서 공지의외주장을 하지 않은 경우에, 이후 분할출원¹⁹⁾을 하면서 공지의외주장을 함으로써, 원특허출원일을 기준으로 한 공지의외의 효과를 인정받을 수 있는가의 여부였다. 실제로 이 사건에서 출원인은 자신이 완성한 발명을 공개한 날로부터 ‘12개월 이내에’ 특허출원을 하였지만 공지의외주장은 하지 않았고, 이후 당해 발명을 공개한 날로부터 ‘12개월이 도과한’ 날에 분할출원을 하면서 공지의외주장을 하였다.²⁰⁾ 대법원은 이 사건에서 특허법 제52조 제2항²¹⁾이 규정하는 ‘분할출원일의 소급효’에 근거하여, 분할출원이 발명의 공개일로부터 ‘12개월을

1. 제47조 제1항에 따라 보정할 수 있는 기간
2. 제66조에 따른 특허결정 또는 제176조 제1항에 따른 특허거절결정 취소심결(특허등록을 결정한 심결에 한정하되, 재심심결을 포함한다)의 등본을 송달받은 날부터 3개월 이내의 기간. 다만, 제79조에 따른 설정등록을 받으려는 날이 3개월보다 짧은 경우에는 그 날까지의 기간
- 14) 다만 ‘발명자의 의사에 반하여 발명이 공개된 경우’, 발명자는 발명이 공개된 날로부터 12개월 이내에 특허출원을 하면, 특허법 제30조 제2항이 규정하는 특허출원서의 취지기재와 증명서류의 제출을 하지 않아도, 공지의외의 효력을 인정받을 수 있다(우리 특허법 제30조 제2항 반대해석).
- 15) 박영규 앞의 논문(주 12), 36면; 정차호, 앞의 논문(주 12), 33면.
- 16) 진보성에 대하여 공지의외주장을 인정하는 것은 2001년 2월 3일 『법률 제6411호』에 의한 특허법 개정에 의한 것이다. 우리 특허법상 공지의외주장제도의 입법 연혁에 대해서는 뒤에서 자세히 살펴본다.
- 17) 이하에서는 ‘대법원 2020후11479 판결’이라고 칭한다.
- 18) 공지의외주장은 발명을 완성한 발명자 또는 발명자로부터 당해 발명의 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 승계인만이 이용할 수 있는 제도이다(특허법 제30조 제1항). 따라서 이하에서 본 발표문에서 언급하는 ‘출원인’은 발명자 또는 발명자로부터 당해 발명의 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 승계인을 의미하는 것으로 한다.
- 19) 분할출원제도는 특허법 제52조에 규정되어 있다. 이는 2 이상의 발명이 포함된 원특허출원의 일부를 1 또는 2 이상의 새로운 특허출원으로 분할하는 것으로, 분할출원이 적법한 경우 분할출원의 출원일을 원특허출원의 출원일로 소급하여 주는 제도를 의미한다. 분할출원제도에 대해서는 뒤에서 자세히 살펴본다.
- 20) 출원인은 분할출원서에 공지의외주장의 취지를 기재하고, 이에 대한 증명서류도 제출함으로써, 원특허출원일이 아닌 분할출원일을 기준으로 특허법 제30조 제2항이 요구하는 절차를 이행하였다.
- 21) 우리 특허법 제52조(분할출원)
 - ② 제1항에 따라 분할된 특허출원(이하 “분할출원”이라 한다)이 있는 경우 그 분할출원은 특허출원한 때에 출원한 것으로 본다. 다만, 그 분할출원에 대하여 다음 각 호의 규정을 적용할 경우에는 해당 분할출원을 한 때에 출원한 것으로 본다.
 1. 분할출원이 제29조 제3항에 따른 다른 특허출원 또는 「실용신안법」 제4조 제4항에 따른 특허출원에 해당하여 이 법 제29조 제3항 또는 「실용신안법」 제4조 제4항을 적용하는 경우
 2. 제30조 제2항을 적용하는 경우
 3. 제54조 제3항을 적용하는 경우
 4. 제55조 제2항을 적용하는 경우

도과하여’ 이루어졌다고 하더라도, 공지에외의 효과가 발생한다고 판시하였다. 대법원 2020후 11479 판결은 공지에외규정을 ‘출원인의 발명자로서의 권리를 실효적으로 보호할 수 있는 방향’으로 해석하였다는 점에서 중요한 의의가 있었다.²²⁾

이하에서는 대법원 2020후11479 판결의 의미와 향후의 과제에 대하여 고찰하여 보는 기회를 가지고자 한다. 우선 이 사건의 사실관계, 특허심판원의 심결, 특허법원의 판결, 대법원의 판결을 자세히 살펴본다(Part II). 다음으로 우리나라, 미국, 일본, 유럽, 중국의 특허법상 공지에외주장제도에 대하여 살펴보고(Part III, IV), 이를 통하여 대법원 2020후11479 판결의 의미를 분석, 평가한다(Part V). 이어서 대법원 2020후11479 판결의 선고로 인한 향후의 법적 과제에 대하여 검토한다(Part VI). 최종적으로 대법원 2020후11479 판결의 의미를 법정정책적인 측면에서 살펴본다(Part VII).

II. 대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후11479 판결

1. 사실관계

2014년 8월 A는 ‘시퀀스 제어회로에서 최적 배선공법의 적용’이라는 제목의 석사학위논문을 발표하였다.²³⁾ 이로부터 약 4개월 후인 2014년 12월 23일, A는 자신의 석사학위논문에 실려 있는 내용에 대한 발명을 ‘시퀀스 제어회로의 배선방법’이라는 발명의 명칭으로 특허출원을 하였다.²⁴⁾ 다만 A는 2014년 8월 당해 발명에 대한 내용을 공개하였음에도, 특허출원을 하면서 공지에외주장을 하지 않았다. 2016년 8월 22일 특허청 심사관은 당해 발명은 선행기술에 의하여 신규성과 진보성이 인정되지 않는다는 취지의 의견제출통지를 하였다. 2016년 8월 30일 A는 이에 대하여 당해 특허출원에 대한 분할출원을 하면서,²⁵⁾ 공지에외주장을 하였다.²⁶⁾ 다음날인 2016년 8월 31일

22) 이는 2020후11479 판결에서 대법원이 판시사항의 근거로 삼았던 것이다. 이 대법원 판결이 선고되기 이전에, 원심판결인 특허법원 2020. 9. 17. 선고 2020허3072 판결에서, 특허법원은 공지에외의 효과를 인정하지 않았다. 김관식 교수는 이 사건에서 공지에외규정을 ‘출원인의 발명자로서의 권리를 실효적으로 보호할 수 있는 방향’으로 해석할 필요가 있다고 주장함으로써, 특허법원 판결에 대한 비판적 견해를 개진하였다(김관식, 앞의 논문(주 12), 37면). 사건으로는 대법원이 김관식 교수의 특허법원 판결에 대한 비판적 견해를 적극적으로 수용한 것으로 판단된다. 이에 대해서는 뒤에서 살펴본다.

23) 이 논문은 서울시립대학교 과학기술대학원 전기전자공학과 석사학위논문이다. 따라서 A가 공개한 석사학위논문의 내용은 특허법 제29조 제1항이 규정하는 ‘선행기술(prior art)’로서의 지위를 가진다.

24) 당해 특허출원의 출원번호는 ‘10-2014-0186799’이다. 당해 특허출원의 청구항은 5개로 이루어져 있는데, 청구항 1은 독립항이고, 청구항 2부터 청구항 5까지는 종속항이다.

25) 당해 분할출원의 출원번호는 ‘10-2016-0111145’이다. 분할출원의 청구항과 원특허출원의 청구항은 동일하다. 이런 측면에서 A는 원특허출원을 하면서 하지 못하였던 공지에외주장을 하기 위하여, ‘분할출원’이라는 방안을 선택한 것으로 분석된다. 이는 특허법원의 지적사항이기도 하다. 특허법원 판결은 뒤에서 자세히 살펴본다.

26) 구체적으로 A는 “분할출원의 내용이 기재된 논문은 자신이 직접 작성한 논문이기 때문에 공지되지 아니한 발명으로 보아야 한다.”고 주장하였다. A는 분할출원서에 공지에외의 취지를 기재하면서, 이에

A는 원특허출원을 취하하였다. 2017년 3월 15일 심사관은 “원출원 시에 공지에외주장을 하지 않은 경우에는 분할출원 시에 공지에외주장은 인정되지 않는다.”는 취지의 ‘공지에외주장 무효처분통지’를 하면서,²⁷⁾ 당해 특허발명은 신규성과 진보성이 인정되지 않는다는 취지의 의견제출통지를 하였다. 2017년 6월 15일 A는 이에 대한 의견서를 제출하였다. 2018년 8월 14일 심사관은 당해 발명이 거절이유를 해소하지 못하였다는 이유로 거절결정을 하였다. 2018년 9월 17일 A는 이에 대하여 특허심판원에 거절결정불복심판을 신청하였다.

2. 특허심판원의 심결

(1) A의 주장

A는 ① 당해 발명은 2016년 8월 30일에 분할출원이 이루어져, 이에 대해서는 특허법 제30조 제3항²⁸⁾이 적용되는 경우이고, ② 당해 분할출원은 특허법 제52조가 규정하는 분할출원 요건인 ‘최초로 첨부된 명세서 또는 도면의 기재사항’의 범위 내에서 의견서 제출기간 내에 적법하게 출원되어 ‘출원일의 소급효’를 적용받아, 당해 발명의 공시시기인 2014년 8월 1일로부터 ‘1년’ 이내인 2014년 12월 23일에 특허출원된 것으로 인정받아야 하고, ③ 자신은 분할출원일인 2016년 8월 30일에 분할출원서에 공지에외의 취지를 기재하면서 증명서류를 제출하였기 때문에, ④ 당해 발명은 특허법 제30조에 의하여 ‘공시되지 않은 발명’에 해당한다고 주장하였다.

(2) 특허심판원의 판단

2020년 3월 3일 특허심판원은 A의 주장을 배척하면서, 당해 발명은 신규성과 진보성을 흠결하였다는 이유로, A의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.²⁹⁾ 특허심판원은 그 이유에 대하여, i) 분

대한 증명서류도 제출하였다.

27) 이는 당시에 적용되고 있었던 『특허·실용신안 심사기준』, 즉 『특허청 예규 제97호』에 의하여 2017년 3월 1일에 개정된 심사기준에 따른 것으로 판단된다. 이 심사기준 6106면은 “분할출원에 대하여 공지에외주장을 하고자 할 때에는 분할출원서에 그 취지를 기재하고 그 주장에 필요한 증명서류를 분할출원일로부터 30일 이내에 제출하여야 한다. 원출원시 공지에외주장을 하지 않은 경우에는 분할출원시 이와 같은 주장을 하는 것은 인정되지 않는다(2015. 7. 29. 이후 출원된 원출원을 기초로 하는 분할출원에서 공지에외주장하는 경우는 제외한다). 다만, 원출원에서 공지에외주장의 취지만을 기재하고 그 증명서류를 법정기간 내 제출하지 않은 경우라도 분할출원서에 공지에외주장의 취지를 기재하고 분할출원일로부터 30일 이내에 해당 증명서류를 제출한 경우에는 그 공지에외주장은 적법한 것으로 본다(원출원의 해당 공지에외주장절차가 그 분할출원 전에 무효로 된 경우는 제외한다).”고 적시하고 있었다. 그리고 2017년 5월 29일 A는 특허청 심사관의 ‘공지에외주장 무효처분’을 취소하여 달라는 소송을 서울행정법원에 제기하였지만, 2018년 6월 7일 서울행정법원은 심사관의 무효처분통지가 항고 소송의 대상이 되는 행정처분에 해당하지 않는다는 이유로, 소각하 판결을 선고하였다(서울행정법원 2018. 6. 7. 선고 2017구합65548 판결). 이 판결에 대하여 A가 항소를 제기하지 않아 확정되었다.

28) 각주 13번 참조. 특허법 제30조 제3항의 입법취지와 자세한 내용에 대해서는 뒤에서 살펴본다.

29) 특허심판원 2020. 3. 3. 자 2018원3863 심결. 이하에서는 신규성과 진보성의 구체적 판단에 대해서는 생략한다.

할출원 당시에 적용된 2015년 개정 특허법³⁰⁾ 제30조 제3항은 “제2항에도 불구하고 산업통상자원 부령으로 정하는 보완수수료를 납부한 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에 제1항 제1호를 적용받으려는 취지를 적은 서류 또는 이를 증명할 수 있는 서류를 제출할 수 있다.”고 규정하고 있고, 개정 특허법의 부칙 제1조(시행일)에는 “이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.”고 규정되어 있으며, 부칙 제2조(적용례) 제2항에는 “제30조 제3항의 개정규정은 이 법 시행 후 출원한 특허출원부터 적용한다.”고 규정되어 있는데, ii) 특허법 제52조 제2항에 의하여 2016년 8월 30일 분할출원된 당해 발명의 출원일은 원특허출원의 출원일인 2014년 12월 23일로 소급되기 때문에, iii) 당해 발명은 2015년 개정 특허법 제30조 제3항의 적용대상이 아니라, 개정 이전의 구 특허법 제30조의 적용대상이라고 설명하였다.³¹⁾ 즉 특허심판원은 2015년 개정 특허법 제30조 제3항은 개정 특허법의 시행일인 ‘2015년 7월 29일’ 이후에 이루어진 특허출원에 대해서만 적용되는데, 당해 분할출원은 ‘분할출원일의 소급효’에 의하여 출원일이 2014년 12월 23일로 소급되어 개정 특허법의 적용받지 않기 때문에, A의 주장은 타당하지 않다고 판단하였다. A는 특허심판원 심결에 대하여 특허법원에 심결취소소송을 제기하였다.

3. 특허법원의 판결

(1) A의 주장

A는 이 사건에서 분할출원에 대한 공지에외주장이 인정되어야 한다고 주장하면서, 특허법 규정에 근거한 다음의 세 가지 이유를 들었다. 즉 A는 i) 특허법은 분할출원이 적법하게 출원되고 정해진 기간 내에 공지에외주장이 이루어지면 분할출원에 대한 공지에외주장이 인정된다는 규정만을 두고 있을 뿐이고, 원특허출원에 대한 공지에외주장이 이루어지지 않은 경우에 분할출원에 대한 공지에외주장이 인정되지 않는다는 어떠한 규정도 없으며, ii) 분할출원의 공지에외주장은 원특허출원과 별개로 진행되어야 하기 때문에, 공지에외주장이 특허법 제30조 제2항에 따라 적법하게 이루어진 것이라면 이에 대한 효력이 인정되어야 하며, iii) 2015년 개정 특허법에 의하여 신설된 특허법 제30조 제3항의 입법취지에 근거하면, 이 규정의 시행일인 2015년 7월 29일 이후에 이루어진 분할출원에는 공지에외주장이 인정되어야 한다고 주장하였다.

(2) 특허법원의 판단

2020년 9월 17일 특허법원은 A의 주장을 배척하면서, 당해 발명은 선행기술에 의하여 신규성

30) 2015년 개정 특허법은 2015년 1월 28일 『법률 제13096호』로 개정된 것이다. 이는 2015년 7월 29일부터 시행되었다.

31) 추가적으로 특허심판원은 그 이유에 대하여 특허청 심사단계에서 2017년 3월 15일에 이루어진 ‘공지에외주장 무효처분통지’에 대하여 A가 서울행정법원에 제기한 ‘무효처분 취소소송’에 2018년 6월 7일 각하판결이 선고되었다는 것을 들었다(서울행정법원 2018. 6. 7. 선고 2017구합65548 판결).

과 진보성이 인정되지 않는다는 이유로, A의 청구를 기각하였다.³²⁾ 특히 특허법원은 A가 원특허 출원을 하면서 공지에의주장을 하지 않았다면, 분할출원을 하면서 공지에의주장을 하였다고 하더라도 공지에의효과를 주장할 수는 없다고 판시하면서, 그 이유에 대하여 다음과 같이 4가지 이유를 들어 설명하였다.

1) 특허법 제52조 제2항의 입법취지에 의하면, 원특허출원을 하면서 공지에의주장을 하지 않은 것에 대한 회피수단으로 분할출원을 이용할 수 있는 것은 아님

특허법원은 i) 분할출원은 원특허출원으로부터 분할되지만 원특허출원과는 ‘별개의 것’이므로, 원특허출원에 대한 절차적 효력이 분할출원에도 당연히 승계되는 것은 아니기 때문에, 원특허출원에 대한 공지에의주장이 이루어졌다고 하더라도 분할출원이 공지에의주장의 효력을 누리기 위해서는 이에 대한 절차가 다시 이루어져야 하고, ii) 다만 분할출원에 대한 공지에의주장의 취지기재 및 증명서류제출 시점을 분할출원의 효과에 따라 원특허출원일까지 소급적용하면, 출원인이 분할출원을 할 때 공지에의주장 절차를 이행하지 못하게 되는 문제가 발생하기 때문에, 이 문제를 해결하기 위하여 ‘특허법 제52조 제2항’은 출원인이 분할출원일부터 공지에의주장 절차를 이행할 수 있도록 하였으며, iii) 결국 ‘특허법 제52조 제2항의 입법취지’는 출원인이 원특허출원에 대한 공지에의주장을 하였지만 분할출원을 하면서 공지에의주장 절차를 이행할 수 없는 문제점을 해결하기 위한 것이기 때문에, 출원인이 원특허출원을 하면서 공지에의주장을 하지 않아 이에 대한 효과가 발생하지 않은 경우까지, 원특허출원을 하면서 공지에의주장을 하지 않은 것에 대한 ‘회피수단’으로 분할출원을 이용하도록 한 것은 아니라고 언급하였다.

2) 출원인이 분할출원을 통하여 공지에의주장에 대한 특허법 규정을 우회할 수 있도록 한다면 특허법 제30조 제2항이 형해화될 수 있음

특허법원은 ① 2015년 개정 특허법 제30조 제3항이 신설되기 이전에 선고된 **2010후2353 판결**³³⁾에서 대법원은, 공지에의주장은 특허출원과는 ‘별개의 절차’로서 특허출원서에 공지에의주장에 대한 기재가 없으면 특허출원은 이러한 주장이 없는 ‘통상의 특허출원’에 해당하기 때문에, 공지에의주장 절차 자체가 존재하지 아니함에도 특허출원 후에 이를 ‘보정’하는 것은 허용될 수 없는 점 등에 비추어 보면, 특허법 제30조 제1항 제1호의 자기공지에의규정에 해당한다는 취지가 특허출원서에 기재되어 있지 아니한 채 출원된 경우에는 자기공지에의규정의 효과를 받을 수 없는 것이고, 특허법 제30조 제2항 전단에 규정된 절차를 이행하지 아니하였음에도 불구하고 그 ‘절차의 보정’에 의하여 특허법 제30조 제1항 제1호의 적용을 받을 수 없다고 해석하였는데, ② 만일 출원인으로 하여금 분할출원을 통하여 공지에의주장에 대한 특허법 규정을 우회할 수 있도록 한다면, 출원인이 원특허출원을 하면서 공지에의주장을 하지 않아도 분할출원을 통해 실질적으로 ‘절차의

32) 특허법원 2020. 9. 17. 선고 2020허3072 판결. 이하에서 특허법원의 신규성과 진보성의 판단에 대해서는 생략한다.

33) 대법원 2011. 6. 9. 선고 2010후2353 판결. 이 판결은 뒤에서 자세히 살펴본다.

보정과 동일한 효과'를 누릴 수 있도록 하기 때문에, 특허법 제30조 제2항이 형해화될 수 있다고 언급하였다.

3) 2015년 개정 특허법 제30조 제3항은 2015년 7월 29일 이전의 특허출원에는 적용되지
않음

특허법원은 i) 2015년 개정 특허법 제30조 제3항은 특허법 제30조 제2항에도 불구하고 보완 수수료를 납부한 경우에는 각호에서 정한 기간까지 보정할 수 있는 기회를 부여하고 있고, 개정 특허법 부칙 제2조는 이 규정은 시행일인 2015년 7월 29일 이후의 특허출원부터 적용한다고 규정하고 있는데, ii) 이 사건에서 분할출원의 출원일은 특허법 제52조 제2항에 따라 원특허출원의 출원일인 2014년 12월 23일로 소급되어, 출원발명은 2015년 개정 특허법 시행일 이전에 출원된 것으로 보아야 하기 때문에, 2015년 개정 특허법 제30조 제3항은 적용되지 않는다고 언급하였다.

4) 2015년 개정 특허법 제30조 제3항의 입법취지에 의하면, 원특허출원에 대한 공지에
외주장 여부를 불문하고, 이 규정 시행일 이후 분할출원된 모든 발명에 대하여 공지에외
주장을 인정할 수 있다고 할 수 없음

특허법원은 ① 특허법상 공지에외규정은 특허출원절차에서 반드시 요구되는 것이 아니라 '출원인의 이익'을 위하여 원칙에 대한 예외로서 존재하는 제도이고, 발명이 이미 신규성이 상실하였지만, 특허법이 정하는 절차적, 실체적 요건을 모두 갖춘 경우에 한하여 공제되지 않은 것으로 간주하는 제도이므로, 출원인은 이러한 이익을 향유하기 위하여 특허법이 규정하는 요건을 충족시켜야 하고, ② 다만 2015년 개정 특허법 제30조 제3항의 입법취지는, 2015년 특허법 개정 전 공지에외규정의 경우 출원인의 단순한 실수로 특허출원을 하면서 공지에외주장을 누락할 경우 이를 절차적으로 보완할 수 없는 문제점이 있어서 명세서 또는 도면을 보정할 수 있는 기간 등까지 이를 '보정'할 수 있는 기회를 부여하면서, 만일 이를 소급적용할 경우 법적 안정성을 저해할 우려가 있으므로 2015년 개정 특허법 부칙에서 이 규정의 시행일 후 출원한 특허출원부터 적용하도록 하였는데, ③ 이러한 2015년 개정 특허법 제30조 제3항의 입법취지를 고려하면, 이 규정의 시행일 이후 '분할출원'된 모든 발명에 대하여 원특허출원에 대한 공지에외주장을 하였는지 여부를 불문하고, 공지에외규정을 적용할 수 있다는 취지라고 해석할 수 없다고 언급하였다.

4. 대법원의 판결

A는 특허법원 판결에 대하여 대법원에 상고를 제기하였다. 대법원은 '출원인이 원특허출원을 하면서 공지에외주장을 하지 않은 경우, 분할출원에서 공지에외주장을 함으로써 원출원일을 기준으로 한 공제외의 효과를 인정받을 수 있는지 여부'라는 법적 쟁점을 다루었다.³⁴⁾ 대법원은 공지

34) 이하에서는 '이 사건 법적 쟁점'이라고 칭한다.

예외주장제도 및 분할출원제도와 관련된 규정의 문언과 내용, 각 제도의 취지 등에 비추어 보면, 출원인이 원특허출원에 대한 공지예외주장을 하지 않았더라도 분할출원을 하면서 적절한 절차를 준수하여 공지예외주장을 하였다면, ‘원특허출원이 자기공지일로부터 12개월 이내에 이루어진 이 상’ 공지예외의 효과를 인정받을 수 있다고 판시하였다.³⁵⁾ 대법원은 그 이유에 대하여 다음과 같은 5가지의 근거를 들어 설명하였다.

(1) 특허법 규정의 문언은 대법원 판시를 지지함

대법원은 i) 특허법 제30조 제1항 제1호는 ‘자기공지예외규정’이고, 특허법 제30조 제2항은 공지예외주장의 제출시기와 증명서류 제출기한 등 ‘공지예외적용 절차규정’이며, ii) 특허법 제52조 제2항은 적절한 분할출원이 있을 경우 원출원일에 출원한 것으로 본다는 원칙과 그 예외로서 특허법 제30조 제2항의 공지예외주장의 제출시기와 증명서류 제출기한에 대해서는 분할출원일을 기준으로 한다고 정하고 있을 뿐이어서,³⁶⁾ iii) 원특허출원을 하면서 공지예외주장을 하지 않고 분할출원을 하면서 공지예외주장을 한 경우, ① 분할출원일을 기준으로 공지예외주장 요건의 충족여부를 판단하여야 한다거나, ② 원특허출원에서의 공지예외주장을 분할출원에서의 공지예외주장을 통한 원출원일을 기준으로 한 공지예외효과의 인정요건으로 규정하고 있지 않고, iii) 결국 이러한 특허법 규정들의 문언에 의하면, 원특허출원을 하면서 공지예외주장을 하지 않았더라도 분할출원이 적법하게 이루어지면 특허법 제52조 제2항 본문에 따라 분할출원은 원출원일에 특허출원한 것으로 보게 되므로, ‘자기공지일로부터 12개월 이내에 원특허출원이 이루어지고, 분할출원일을 기준으로 공지예외주장의 절차적 요건을 충족하였다면’, 분할출원이 자기공지일로부터 12개월을 초과하여 이루어졌다고 하더라도 공지예외효과가 발생하는 것으로 해석함이 타당하다고 언급하였다.

(2) 분할출원제도의 취지를 고려하면, 분할출원을 하면서 공지예외주장을 하는 것에 분할출원일의 소급효를 인정할 실질적 필요성이 있음

대법원은 ① 분할출원은 특허법 제45조 제1항이 규정하는 ‘1발명 1출원주의’를 만족하지 못하는 경우뿐만 아니라, 원특허출원 당시 청구범위에는 기재되어 있지 않았지만 원특허출원에 최초로 첨부된 명세서 및 도면에 기재되어 있는 발명에 대하여 장래에 권리화의 필요성이 생긴 경우, 이들 발명에 대해서도 분할출원이라는 ‘새로운 특허출원’이 적법한 것이면 원특허출원과 동시에 출원한 것과 같은 효과를 인정하는 것도 허용하여 특허제도에 의하여 보호될 수 있도록 하고 있고, ②

35) 대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후11479 판결. 대법원은 A가 자기공지한 선행기술은 발명의 신규성과 진보성을 인정하지 않을 근거가 되지 못한다고 판단하였다. 이에 근거하여 대법원은 특허법원 판결에는 분할출원과 공지예외주장에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있고, 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다는 이유로, 특허법원 판결을 파기하여 환송하였다. 이하에서는 이 사건 법적 쟁점에 대한 대법원의 판시사항을 ‘대법원 판시’라고 칭한다.

36) 대법원은 ‘특허법 제52조 제2항의 입법취지’는 공지예외주장의 제출시기와 증명서류 제출기한을 원출원일로 소급하여 산정하면 분할출원시 이미 기한이 도과한 경우가 많기 때문이라고 언급하였다.

출원인이 원특허출원을 할 때에는 청구범위가 자기공지한 내용과 무관하여 공지에외주장을 하지 않았으나, 이후 분할출원을 할 때에는 청구범위가 자기공지한 내용에 포함되어 있는 경우가 있을 수 있기 때문에, ③ 이와 같은 경우 출원인이 원특허출원을 하면서 공지에외주장을 하지 않았더라도 분할출원을 하면서 공지에외주장을 하여 분할출원의 출원일 소급의 효력을 인정할 실질적 필요성이 있다고 언급하였다.

(3) 대법원 2010후2353 판결이 대법원 판시를 지지하지 않을 근거가 되지 않음

대법원은 i) 분할출원은 기재사항의 흠결 또는 구비서류의 보완 등을 목적으로 이루어지는 보정제도와는 별개의 제도로, 보정가능여부와 무관하게 특허법 제52조의 요건을 충족하면 허용되는 ‘독립된 출원’이기 때문에, ii) 대법원 2010후2353 판결의 판시사항에 의하면, 특허출원서에 공지에외주장의 취지를 기재하도록 한 특허법 제30조 제2항을 형해화할 우려가 있다는 점에서, 특허출원을 하면서 누락한 공지에외주장을 ‘보정의 형식’으로 보완하는 것은 허용되지 않는데, iii) 이것이 원특허출원을 하면서 공지에외주장을 하지 않은 경우 분할출원을 하면서 공지에외주장을 하는 것을 허용하지 않아야 할 근거가 된다고 보기 어렵다고 언급하였다.

(4) 특허법 제30조 제3항의 신설과 무관하게 대법원 판시는 지지됨

대법원은 ① ‘출원인의 권리보호를 강화’하기 위하여 2015년 개정 특허법에서 특허법 제30조 제3항을 신설함으로써, 출원인의 단순한 실수로 특허출원 시에 공지에외주장을 하지 않더라도 일정 기간 동안 공지에외주장의 취지기재서류와 증명서류를 제출할 수 있는 ‘공지에외주장 보완제도’³⁷⁾를 도입하였는데, ② 특허절차에서의 보정과 분할출원은 요건과 취지를 달리하는 별개의 제도라는 점에서, 원특허출원을 하면서 공지에외주장을 하지 않은 경우 분할출원을 하면서 한 공지에외주장으로 원특허출원일을 기준으로 한 공지에외의 효과를 인정받을 수 있는지의 문제는 특허법 제30조 제3항 신설 전후를 불문하고 일관되게 해석함이 타당하다고 언급하였다.

(5) 현재 공지에외주장제도는 출원인의 발명자로서의 권리를 실효적으로 보호하기 위한 제도로 자리매김함

대법원은 i) ① 공지에외규정은 특허법 제정 이후 현재에 이르기까지 공지에외 인정사유가 확대되고 있고, ② 신규성뿐만 아니라 진보성에 대해서도 적용되고 있으며, ③ 공지에외적용기간이

37) 앞에서 특허법원은 특허법 제30조 제3항이 규정하고 있는 제도를 ‘절차의 보정제도’라고 언급하였지만, 대법원은 ‘공지에외주장 보완제도’라고 언급하였다. 2020후11479 판결에서 대법원이 특허법 제30조 제3항이 규정하고 있는 제도를 ‘공지에외주장 보완제도’라고 언급한 이유는, 2010후2353 판결에서 대법원이 공지에외주장의 ‘보정’을 인정하지 않았기 때문에, 특허법 제30조 제3항에 대하여 보정이라는 용어를 사용하지 않으려고 한 것에 기인한다고 생각된다. 즉 2020후11479 판결에서 대법원이 특허법 제30조 제3항에 대하여 ‘보정’이라는 용어를 사용한다면, 2020후11479 판결에서의 대법원의 판시사항과 혼선이 발생할 수 있다는 우려를 반영한 것이 아닌가하는 생각이 든다.

공지일로부터 ‘6개월’에서 ‘1년’으로 확대되는 등의 특허법 개정을 통하여 특허제도에 미숙한 발명자를 보호하기 위한 제도를 넘어 ‘출원인의 발명자로서의 권리를 실효적으로 보호하기 위한 제도’로 자리 잡고 있다는 점을 고려하면, ii) 출원인으로 하여금 분할출원에서의 공지에외주장을 통하여 원출원일을 기준으로 한 공지에외효과를 인정받는 것을 제한할 합리적 이유를 찾기 어렵다고 언급하였다.

III. 우리나라 특허법상 공지에외주장제도

1. 특허법상 공지에외주장제도의 입법 연혁

(1) 1946년 제정 특허법

미군정하에 제정된 우리나라 최초의 특허법인 1946년 특허법은 신규성 판단을 위한 선행기술과 공지에외주장제도에 대하여 명시적으로 규정하였다.³⁸⁾ 1946년 특허법 제23조는 신규성 판단을 위한 선행기술로 ① 공지발명, ② 공연실시발명, ③ 반포된 간행물에 게재된 발명을 규정하였다.³⁹⁾ 그리고 1946년 특허법 제24조는 발명자가 자신이 완성한 발명을 ‘시험하기 위하여 공개한 경우’와 ‘발명자의 의사에 반하여 공개된 경우’에, 공개일로부터 ‘6월 이내에’ 특허출원하면 당해 발명은 신규한 발명으로 간주한다고 규정하였다.⁴⁰⁾ 또한 1946년 특허법 제25조는 발명자가 국내 또는 외국에서 개최된 ‘박람회에서 발명을 공개한 경우’에도 공지에외주장을 할 수 있도록 규정하였

38) 1946년 10월 5일 『군정법령 제91호』에 의하여 1946년 특허법이 제정되었다. 1946년 제정 특허법은 1946년 10월 15일부터 시행되었다. 1946년 제정 특허법은 현재의 입법체계와 달리 특허법에 특허, 실용신안, 디자인을 함께 규정하였다. 이는 미국 특허법과 일본 특허법의 영향을 모두 받은 것으로 해석할 수 있다(정상조·박성수 공편, 정상조 집필부분, 앞의 책(주 5), 8면). 이후 1947년 3월 14일 『군정법령 제134호』에 의하여 특허법의 개정이 있었지만, 공지에외주장제도에 대한 개정사항은 없었다. 이후 1952년 4월 13일 『법률 제238호』에 의하여 특허법이 개정되었지만, 역시 공지에외주장제도에 대한 개정사항은 없었다. 이원복 교수는 자신의 논문에서 1952년 특허법을 국가법령센터에서 검색할 수 있는 가장 오래된 특허법이라고 언급하였는데(이원복, “특허법상 ‘공연한 실시’와 용이지독성”, 『산업재산권』 제49호, 한국지식재산학회, 2016, 24면), 이는 미군정하에서의 1946년 제정 특허법과 1947년 개정 특허법을 제외한 것으로 판단된다.

39) 1946년 제정 특허법 제23조.

본 법에 발명 또는 고안의 신규라 칭함은 좌기 각호의 1에 해당치 않음을 위함.

1. 특허출원 전 아국 내에서 공지 또는 공연히 사용된 것
2. 특허출원 전 아국 내에서 반포된 간행물에 용이하게 실시할 수 있는 정도로 기재된 것.
3. 전1호 급 2호에 유사한 것

40) 1946년 제정 특허법 제24조.

발명특허, 식물특허 혹은 실용특허를 취득할 수 있는 자가 자기의 발명 고안을 시험하기 위하여 전 조 각호의 1에 해당하게 한 경우에는 기 일부터 **6월 이내에** 특허를 출원하면 기 발명 고안은 신규로 간주함.

특허를 취득할 수 있는 자의 의사에 배치되어 기 자의 발명 고안이 전 조 각호의 1에 해당하게 될 경우에는 기 일부터 **6월 이내에** 기 자가 특허를 출원하면 전항과 동일함.

다.⁴¹⁾ 특히 1946년 제정 특허법상 공지예외주장제도에 의하면 출원인이 이상에서 언급한 3가지의 경우에, 공개일로부터 6개월 이내에 특허출원을 하면 ‘곧바로’ 발명은 신규성이 있는 것으로 취급된다. 따라서 1946년 제정 특허법상 공지예외주장제도의 특징은 ① 공지예외주장의 대상은 3가지의 경우, 즉 발명자가 자신이 완성한 발명을 시험하기 위하여 공개한 경우, 발명자의 의사에 반하여 발명이 공개된 경우, 발명자가 국내 또는 외국에서 개최된 박람회에서 발명을 공개한 경우라는 것, ② 출원인이 공지예외주장을 할 수 있는 기간은 발명의 공개일로부터 ‘6개월 이내’라는 것, ③ 출원인이 공지예외주장에 대한 취지기재와 증명서류를 제출할 필요가 없다는 것이었다.

(2) 1961년 개정 특허법

1961년 개정 특허법은 공지예외주장제도를 ‘신규성의 의제’라는 이름으로 규정하였다는 것에 의의가 있었다.⁴²⁾ 다만 1961년 개정 특허법상 공지예외주장제도의 내용은 1946년 제정 특허법상 공지예외주장제도의 내용에 비하여 달라진 것이 없었다. 1961년 개정 특허법 제5조는 ‘신규성의 정의’라는 이름하에 1946년 특허법과 동일하게 신규성 판단을 위한 선행기술로 ① 공지발명, ② 공연실시발명, ③ 반포된 간행물에 게재된 발명을 규정하였다.⁴³⁾ 그리고 1961년 개정 특허법 제6조는 ‘신규성의 의제’라는 이름하에 1946년 특허법 제24조와 동일한 내용을 규정하였고,⁴⁴⁾ 개정 특허법 제7조는 1946년 특허법 제25조와 동일한 내용을 규정하였다.⁴⁵⁾

41) 1946년 제정 특허법 제25조.

특허를 취득할 수 있는 자가 정부 혹은 도가 개설한 또는 정부의 인가를 득하여 개설한 **박람회** 또는 회 공업소유권보호동맹조약국의 판도 내에서 개설한 관설 혹은 관허의 **만국박람회**에 출품하기 위하여 자기의 발명 또는 고안을 제23조 각호의1에 해당케 할 경우에는 기 개최일로부터 6월 이내에 기 자가 특허를 출원하면 기 자의 발명 고안은 차를 신규라고 간주함.

42) 1961년 개정 특허법은 1961년 12월 31일 『법률 제950호』로 전부 개정된 것이었다. 1961년 개정 특허법은 개정일로부터 시행되었다. 1961년 개정 특허법은 그 규율대상에서 실용신안과 디자인을 제외함으로써, 현행 특허법과 같은 체제로 정비되었다. 이에 실용신안법은 1961년 12월 31일 『법률 제952호』로 제정되었다. 그리고 디자인보호법은 일본의 영향을 받아 ‘의장법’이라는 이름으로 1961년 12월 31일 『법률 제951호』로 제정되었다.

43) 1961년 개정 특허법 제5조(신규성의 정의)

본법에서 신규의 발명이라 함은 다음 각호의 1에 해당하지 아니하는 것을 말한다.

1. 특허출원전에 국내에서 공지되었거나 또는 공연히 사용된 것
2. 특허출원전에 국내에서 반포된 간행물에 용이하게 실시할 수 있는 정도로 기재된 것

44) 1961년 개정 특허법 제6조(신규성의 의제)

① 특허를 받을 수 있는 자가 자기의 발명을 시험하기 위하여 전조 각호의 1에 해당하게 한 경우에는 그날로부터 6월 이내에 특허를 출원한 때에는 그 발명은 신규의 것으로 본다.

② 특허를 받을 수 있는 자의 **의사에 반하여** 그 발명이 전조 각호의 1에 해당하게 된 경우에는 그날로부터 6월 이내에 특허를 출원한 때에도 전항과 같다.

45) 1961년 개정 특허법 제7조(신규성의 의제)

특허를 받을 수 있는 자가 정부나 서울특별시, 도, 시, 군 또는 이에 준하는 기관에서 개설하는 박람회나 정부의 인가를 받아 개설하는 **박람회** 또는 각령으로 정하는 **외국의 박람회**에 출품하기 위하여 자기의 발명을 제5조 각호의 1에 해당하게 한 경우에는 그 개최일로부터 6월 이내에 특허를 출원하였을 때 그 발명은 신규의 것으로 본다.

(3) 1973년 개정 특허법

1973년 개정 특허법은 그 동안 특허법에 규정되지 않았던 ‘공지예외주장의 취지기재서류와 증명서류의 제출’을 명문화하였다는 점에서 중요한 의의가 있었다.⁴⁶⁾ 1973년 개정 특허법 제6조는 ‘특허요건’이라는 이름하에 1961년 개정 특허법과 동일하게 신규성 판단을 위한 선행기술로 공지 발명, 공연실시발명, 반포된 간행물에 기재된 발명을 규정하였고, 이와 동시에 특허요건으로서 진보성 요건을 ‘최초로’ 규정하였다.⁴⁷⁾ 특히 1973년 개정 특허법 제6조 제1항 제2호는 ‘반포된 간행물에 기재된 발명’에 대해서는 선행기술의 지역적 범위에 대하여 ‘국제주의’를 채택하였다.⁴⁸⁾ 그리고 1973년 개정 특허법 제7조는 ‘발명의 신규성의 의제’라는 이름하에 공지예외주장제도를 규정하였다.⁴⁹⁾ 특히 1973년 개정 특허법 제7조는 기존의 공지예외주장의 적용대상에 ‘발명자가 학술대회 또는 세미나에서 발명을 공개한 경우’를 추가하였다.⁵⁰⁾ 또한 1973년 개정 특허법 제7조는 공지예외주장을 하는 발명자는 발명의 공개일로부터 ‘6월 이내’에 특허출원을 하면서,⁵¹⁾ ‘공지예외주장의 취지기재서류’를 특허출원과 동시에 제출하여야 하고, ‘공지예외주장의 증명서류’를 특허출

46) 1973년 개정 특허법은 1973년 2월 8일 『법률 2505호』로 전부 개정된 것이었다. 1973년 개정 특허법은 1974년 1월 1일부터 시행되었다.

47) 1973년 개정 특허법 제6조(특허요건)

① 산업상 이용할 수 있는 발명을 한 자는 다음에 기재한 발명을 제외하고 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.

1. 특허출원전에 국내에서 공지되었거나 또는 공연히 실시된 발명
2. 특허출원전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 기재된 발명. 다만, 외국에서 반포된 간행물의 종류에 대하여는 대통령령으로 정한다.

② 특허출원전에 그 발명이 속하는 기술의 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 전항 각호에 기재한 발명에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것일 때에는 그 발명은 전항의 규정에 불구하고 특허를 받을 수 없다.

48) 각주 39번과 각주 43번에서 알 수 있듯이, 우리나라 특허법은 그 동안 모든 선행기술의 지역적 범위에 대하여 ‘국내주의’를 채택하여 왔다.

49) 1973년 개정 특허법 제7조(발명의 신규성의 의제)

① 특허를 받을 수 있는 발명이 다음 각호의 1에 해당하게 된 때에는 그 날로부터 6월 이내에 특허출원을 하면 그 발명은 신규의 것으로 본다.

1. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 그 발명을 시험하기 위하여나 **학술단체의 연구집회**에서 발표하기 위하여 전조 제1항 각호의 1에 해당하게 된 때
2. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 그 발명을 **자기의 의사에 반하여** 전조 제1항 각호의 1에 해당하게 된 때
3. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 그 발명을 정부 또는 지방공공단체가 개설하는 **박람회** 및 정부 또는 지방공공단체의 인가를 받은 자가 개설하는 박람회에 출품함으로써 전조 제1항 각호의 1에 해당하게 된 때
4. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 그 발명을 정부의 인가를 받아 **국외에서** 개설하는 **박람회**에 출품함으로써 전조 제1항 각호의 1에 해당하게 된 때

② 전항의 규정의 적용을 받고자 하는 자는 그 취지를 기재한 서류를 특허출원과 동시에 특허국장에게 제출하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 특허출원일로부터 30일내에 특허국장에게 제출하여야 한다.

50) 1973년 개정 특허법 제7조는 제1항 제1호.

51) 1973년 개정 특허법 제7조는 제1항.

원일로부터 30일 이내에 제출하여야 한다고 규정하였다.⁵²⁾ 구 특허법에서는 발명자가 발명의 공개일로부터 6개월 이내에 특허출원만 하면, 당해 발명은 신규성이 있는 것으로 간주되었지만,⁵³⁾ 1973년 개정 특허법은 공지에외주장을 하려는 출원인에게 이에 대한 취지기재서류와 증명서류의 제출을 요구함으로써, 공지에외주장제도의 절차적 요건을 강화하였다.⁵⁴⁾

(4) 1980년 개정 특허법, 1986년 개정 특허법, 1990년 개정 특허법

1980년 개정 특허법은 공지에외주장제도의 적용대상을 확장하였다.⁵⁵⁾ 1980년 개정 특허법 제7조는 ‘출원인이 발명을 간행물에 발표하는 경우’를 공지에외주장제도의 적용대상에 새롭게 포함시켰다.⁵⁶⁾ 1986년 개정 특허법은 ‘발명의 신규성이 있는 것으로 보는 경우’라는 이름하에 공지에외주장제도를 규정하였다.⁵⁷⁾ 특히 1986년 개정 특허법 제7조는 ‘출원인의 의사에 반하여 발명이 공개된 경우’와 ‘출원인이 자신의 의사에 의하여 발명을 공개한 경우’를 구분하여, 전자에 대해서는 공지에외주장의 취지기재서류와 증명서류 제출을 요구하지 아니하고, 후자에 대해서만 이들 서류의 제출을 요구할 수 있도록 새롭게 규정하였다.⁵⁸⁾ 1990년 개정 특허법은 특허법 전부 개정을

52) 1973년 개정 특허법 제7조는 제2항.

53) 1946년 특허법 제24조 및 제25조; 1961년 개정 특허법 제6조 및 제7조.

54) 현행 특허법은 특허법 제30조 제2항에 의하여 출원인이 자기의 의사에 의하여 발명을 공개한 경우에만 공지에외주장의 취지기재와 증명서류의 제출을 요구하고 있지만, 1973년 개정 특허법은 출원인이 자기의 의사에 의하여 발명을 공개한 경우뿐만 아니라 출원인의 의사에 반하여 발명이 공개된 경우에도 공지에외주장의 취지기재와 증명서류의 제출을 요구하고 있는 점에서, 양자의 차이점이 있다.

55) 1980년 개정 특허법은 1980년 12월 31일 『법률 제3325호』로 일부 개정된 것이다. 1980년 개정 특허법은 1981년 9월 1일부터 시행되었다.

56) 1980년 개정 특허법 제7조(발명의 신규성의 의제)

① 특허를 받을 수 있는 발명이 다음 각호의 1에 해당하게 된 때에는 그 날로부터 6월 이내에 특허출원을 하면 그 발명은 신규의 것으로 본다.

1. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 그 발명을 시험하거나 **간행물에 발표**하거나 또는 학술단체가 개최하는 연구집회에서 문서로 발표함으로써 제6조 제1항 각호의 1에 해당하게 된 때
2. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 그 발명을 자기의 의사에 반하여 제6조제1항 각호의 1에 해당하게 된 때
3. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 그 발명을 정부 또는 지방공공단체가 개설하는 박람회 및 정부 또는 지방공공단체의 승인을 받은 자가 개설하는 박람회에 출품함으로써 제6조 제1항 각호의 1에 해당하게 된 때
4. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 그 발명을 정부의 승인을 받아 국외에서 개설하는 박람회에 출품함으로써 제6조 제1항 각호의 1에 해당하게 된 때
5. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 그 발명을 조약 또는 이에 준하는 것(이하 “條約”이라 한다)의 당사국 영역내에서 그 정부 또는 그 정부로부터 승인을 받은 자가 개설하는 국제박람회에 출품함으로써 제6조 제1항 각호의 1에 해당하게 된 때

② 제1항의 규정의 적용을 받고자 하는 자는 그 취지를 기재한 서류를 특허출원과 동시에 특허청장에게 제출하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 특허출원일로부터 30일 내에 특허청장에게 제출하여야 한다.

57) 1986년 개정 특허법은 1986년 12월 31일 『법률 제3891호』로 일부 개정된 것이다. 1986년 개정 특허법은 1997년 7월 1일부터 시행되었다.

58) 1986년 개정 특허법 제7조(발명의 신규성이 있는 것으로 보는 경우)

통하여,⁵⁹⁾ 현행 특허법 규정과 동일하게 특허법 제29조 제1항에 선행기술에 대한 규정을 두었고, 특허법 제30조에 ‘신규성이 있는 발명으로 보는 경우’라는 이름하에 공지의예외주장제도에 대한 규정을 두었다.⁶⁰⁾

(5) 2001년 개정 특허법

2001년 개정 특허법은 현행 특허법과 동일하게 ‘공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우’라는 이름하에 공지의예외주장제도를 규정하였다.⁶¹⁾ 2001년 개정 특허법은 선행기술의 새로운 유형으

① 특허를 받을 수 있는 발명이 다음 각호의 1에 해당하게 된 때에는 그 날로부터 6월 이내에 특허출원을 하면 그 발명은 신규의 것으로 본다.

1. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 그 발명을 시험하거나 간행물에 발표하거나 또는 학술단체가 개최하는 연구집회에서 문서로 발표함으로써 제6조 제1항 각호의 1에 해당하게 된 때
2. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 그 발명을 자기의 의사에 반하여 제6조 제1항 각호의 1에 해당하게 된 때
3. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 그 발명을 정부 또는 지방공공단체가 개설하는 박람회 및 정부 또는 지방공공단체의 승인을 받은 자가 개설하는 박람회에 출품함으로써 제6조 제1항 각호의 1에 해당하게 된 때
4. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 그 발명을 정부의 승인을 받아 국외에서 개설하는 박람회에 출품함으로써 제6조 제1항 각호의 1에 해당하게 된 때
5. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 그 발명을 조약 또는 이에 준하는 것(이하 “條約”이라 한다)의 당사국 영역내에서 그 정부 또는 그 정부로부터 승인을 받은 자가 개설하는 국제박람회에 출품함으로써 제6조 제1항 각호의 1에 해당하게 된 때

② 제1항 제1호·제3호 내지 제5호의 규정의 적용을 받고자 하는 자는 그 취지를 기재한 서류를 특허출원과 동시에 특허청장에게 제출하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 특허출원일로부터 30일내에 특허청장에게 제출하여야 한다.

59) 1990년 개정 특허법은 1990년 1월 13일 『법률 4207호』로 전부 개정되었다. 1990년 개정 특허법은 1990년 9월 1일부터 시행되었다.

60) 1990년 개정 특허법 제30조(신규성이 있는 발명으로 보는 경우)

① 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 그날부터 6월 이내에 특허출원을 하면 그 발명은 제29조 제1항 각호의 1에 해당하지 아니한 것으로 본다.

1. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 그 발명을 시험하거나 간행물에 발표하거나 학술단체가 개최하는 연구집회에서 서면으로 발표함으로써 제29조 제1항 각호의 1에 해당하게 된 경우
2. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 자기의 의사에 반하여 그 발명이 제29조 제1항 각호의 1에 해당하게 된 경우
3. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 그 발명을 다음 각목의 1에 해당하는 박람회에 출품함으로써 제29조 제1항 각호의 1에 해당하게 된 경우
 - 가. 정부 또는 지방자치단체가 개최하는 박람회
 - 나. 정부 또는 지방자치단체의 승인을 얻은 자가 개최하는 박람회
 - 다. 정부의 승인을 얻어 국외에서 개최하는 박람회
 - 라. 조약의 당사국영역 안에서 그 정부나 그 정부로부터 승인을 얻은 자가 개최하는 박람회

② 제1항 제1호 및 제3호의 규정을 적용받고자 하는 자는 그 취지를 기재한 서면을 특허출원과 동시에 특허청장에게 제출하고 이를 증명할 수 있는 서류를 특허출원일로부터 30일 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다.

61) 2001년 개정 특허법은 2001년 2월 3일 『법률 6411호』로 일부 개정되었다. 2001년 개정 특허법은 2001년 7월 1일부터 시행되었다. 2001년 개정 특허법이 기존의 ‘신규성이 있는 것으로 보는 경우’를

로 '대통령령이 정하는 전기회선통신을 공중이 이용가능한 발명'을 규정하였다.⁶²⁾ 이는 인터넷을 통하여 다양한 정보와 지식이 국제적으로 공개되는 실정을 반영하기 위한 것이었다.⁶³⁾ 이런 측면에서 전기회선통신을 통하여 공중이 이용가능한 발명은 선행기술의 지역적 범위에 대하여 '국제주의'를 취하였다.⁶⁴⁾ 이 개정사항에 의하여 신규성과 진보성의 판단대상이 되는 선행기술의 범위가 확장되었다. 2001년 개정 특허법상 공지에외주장제도에 대한 중요한 개정사항은 공지에외규정이 신규성의 판단뿐만 아니라, 진보성의 판단에서도 적용된다고 규정한 것이었다.⁶⁵⁾ 이 규정은 출원인이 자신이 공개한 발명과 동일하지 않으면서 기술적으로 개량한 발명을 특허출원하였을 경우에, 자신이 공개한 발명에 의하여 출원발명이 진보성을 흠결하지 않도록 한다는 측면에서, 출원인의 권리를 이전보다 강하게 보호한다는 의미를 가지고 있다.⁶⁶⁾ 그리고 2001년 개정 특허법은 공지에외주장제도의 적용대상에 출원인이 발명을 전기통신회선에 발표한 경우도 포함시켰다.⁶⁷⁾ 나아가 2001년 개정 특허법은 구 특허법이 공지에외주장제도의 적용대상인 '박람회'에 대하여 구체적으로 나열하고 있었던 사항을 삭제하였다.⁶⁸⁾

'공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우'로 용어를 변경한 것은, 개정 특허법의 시행으로 공지에외주장제도가 신규성 판단뿐만 아니라 진보성의 판단에도 적용되는 것을 반영하기 위한 것이었다.

62) 2001년 개정 특허법 제29조(특허요건)

① 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것을 제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.

1. 특허출원전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명
2. 특허출원전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되거나 **대통령령이 정하는 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명**

63) 조영선, 앞의 책(주 2), 116면.

64) 2001년 개정 특허법 제29조 제1항 제2호.

65) 2001년 개정 특허법 제30조(공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우)

① 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 그날부터 6월 이내에 특허출원을 하면 그 특허출원된 발명에 대하여 제29조 제1항 또는 제2항의 규정을 적용함에 있어서는 그 발명은 제29조 제1항 각호의 1에 해당하지 아니한 것으로 본다.

1. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 그 발명에 대하여 다음 각목의 1의 행위를 함으로써 제29조 제1항 각호의 1에 해당하게 된 경우
 - 가. 시험
 - 나. 간행물에의 발표
 - 다. **대통령령이 정하는 전기통신회선을 통한 발표**
 - 라. 산업자원부령이 정하는 학술단체에서의 서면발표

2. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반하여 그 발명이 제29조 제1항 각호의 1에 해당하게 된 경우

3. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 그 발명을 박람회에 출품함으로써 제29조 제1항 각호의 1에 해당하게 된 경우

② 제1항 제1호 및 제3호의 규정을 적용받고자 하는 자는 그 취지를 기재한 서면을 특허출원과 동시에 특허청장에게 제출하고 이를 증명할 수 있는 서류를 특허출원일부터 30일 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다.

66) 김관식, 앞의 논문(주 12), 12면.

67) 2001년 개정 특허법 제30조 제1호 다목.

68) 2001년 개정 특허법 제30조 제3호.

(6) 2006년 개정 특허법

2006년 개정 특허법은 현행 특허법과 거의 동일하게 공지에외주장제도를 규정하였다.⁶⁹⁾ 2006년 개정 특허법은 기존에 공지발명과 공연실시발명에 대한 선행기술의 지역적 범위가 ‘국내주의’이었던 것을 ‘국제주의’로 변경하였다.⁷⁰⁾ 우리 특허법이 그 동안 공지발명과 공연실시발명에 대하여 선행기술의 지역적 범위를 국내주의로 취하였던 것은, 특정 기술을 가지고 있는 외국의 기술자를 수입하여 이들에게 특허권을 부여함으로써, 자국의 산업을 발전시키려고 하였던 중세 이후 유럽 국가의 특허제도에 영향을 받은 것으로 분석된다.⁷¹⁾ 개정법의 입법취지는 외국에서 알려진 기술과 공연히 실시된 기술에 대해서도 우리나라에서 특허권이 부여되지 않도록 함으로써, ‘국제적인 기술 공개 현실’을 반영하기 위한 것이었다.⁷²⁾ 그리고 2006년 개정 특허법은 구 특허법이 공지에외적용제도가 적용되는 경우로서의 ‘출원인이 자신의 의사에 의하여 발명을 공개하는 경우’를 ① 시험, ② 간행물의 발표, ③ 전기통신회선을 통한 발표, ④ 학술단체에서의 서면발표, ⑤ 박람회의 출품으로 구분하였던 것을 ‘출원인이 자신의 의사에 의하여 발명을 공개하는 경우’⁷³⁾로 포괄하여 규정하였다.⁷⁴⁾ 이는 출원인이 자신의 의사로 행한 모든 공개행위를 공지에외주장제도의 적용범위로 포섭함으로써, 공지에외주장제도의 적용대상이 되는 ‘특정 행위’에 대한 출원인의 증명과 심사의 부담을 덜어줌으로써, 공지에외주장제도의 실효성을 보장하기 위한 취지를 가지고 있었다.⁷⁵⁾ 또한

69) 2006년 개정 특허법은 2006년 3월 3일 『법률 제7871호』로 일부 개정되었다. 2006년 개정 특허법은 2008년 1월 1일부터 시행되었다.

70) 2006년 개정 특허법 제29조(특허요건)

① 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.

1. 특허출원전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명
2. 특허출원전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되거나 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명

71) 이에 대한 자세한 내용은 나종갑, “특허제도와 신규성 개념의 형성, 그리고 특허권자의 수출할 권리”, 『산업재산권』 제55호, 한국지식재산학회, 2018, 65-112면 참조.

72) 조영선, 앞의 책(주 2), 112면.

73) 대법원 2011. 6. 9. 선고 2010후2353 판결과 대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후11479 판결에서, 대법원은 이를 ‘자기공지의 경우’로 축약하여 표현하고 있다.

74) 2006년 개정 특허법 제30조(공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우)

① 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그날부터 6월 이내에 특허출원을 하면 그 특허출원된 발명에 대하여 제29조 제1항 또는 제2항의 규정을 적용함에 있어서는 그 발명은 제29조 제1항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니한 것으로 본다.

1. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의하여 그 발명이 제29조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우. 다만, 조약 또는 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개되거나 등록공고된 경우를 제외한다.
2. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반하여 그 발명이 제29조제1항 각호의 1에 해당하게 된 경우
3. 삭제

② 제1항 제1호의 규정을 적용받고자 하는 자는 특허출원서에 그 취지를 기재하여 출원하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 특허출원일로부터 30일 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다.

75) 신혜은, 앞의 논문(주 12), 142면.

2006년 개정 특허법은 구 특허법상 ‘공지에외주장의 취지기재서면의 제출’을 ‘출원인이 공지에외주장의 취지를 특허출원서에 기재할 것’으로 변경하였다.⁷⁶⁾

(7) 2011년 개정 특허법

2011년 개정 특허법의 중요한 개정사항은 출원인이 공지에외주장을 할 수 있는 기간을 연장한 것이었다.⁷⁷⁾ 즉 2011년 개정 특허법은 공지에외주장기간을 기존의 ‘6개월’에서 ‘12개월’로 연장하였다.⁷⁸⁾ 이는 한국과 미국 간의 자유무역협정(FTA)의 결과를 반영한 것이었다.⁷⁹⁾

(8) 2015년 개정 특허법

2015년 개정 특허법은 공지에외주장의 취지기재와 증명서류의 제출시기에 대한 구법상의 제한을 완화하였다는 점에서 중요한 의의가 있었다.⁸⁰⁾ 구체적으로 2015년 특허법 개정에 의하여 특허법 제30조 제3항이 신설되었는데, 이 규정에 의하면 ‘출원인이 자신의 의사로 발명을 공개한 이후에’ 공지에외주장을 위한 특허법 제30조 제2항이 규정하는 절차를 이행하지 못하였다면, 이에 대한 보완수수료를 납부하고 특허출원을 보정할 수 있는 기간 등의 기간에 공지에외주장의 취지기재서류와 증명서류를 제출할 수 있다.⁸¹⁾ 이 규정은 2015년 7월 29일 이후에 이루어진 특허출원부

76) 2006년 개정 특허법 제30조 제2항.

77) 2011년 개정 특허법은 2011년 12월 20일 『법률 11117호』로 개정되었다. 2011년 개정 특허법은 2012년 3월 15일부터 시행되었다.

78) 2006년 개정 특허법 제30조(공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우)

① 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그날부터 **12개월 이내**에 특허출원을 하면 그 특허출원된 발명에 대하여 제29조 제1항 또는 제2항을 적용할 때에는 그 발명은 제29조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니한 것으로 본다.

1. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의하여 그 발명이 제29조 제1항 각호의 어느 하나에 해당하게 된 경우. 다만, 조약 또는 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개되거나 등록공고된 경우를 제외한다.

2. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반하여 그 발명이 제29조제1항 각호의 1에 해당하게 된 경우

3. 삭제

② 제1항 제1호의 규정을 적용받고자 하는 자는 특허출원서에 그 취지를 기재하여 출원하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 특허출원일로부터 30일 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다.

79) 한-미 FTA 협정문 제18.8조(특허)

7. 각 당사국은 공지가 다음에 해당하는 경우 발명이 신규성 또는 진보성이 있는지 여부를 결정하기 위하여 사용되는 공지에 포함된 정보를 무시한다.

가. 공지가 특허출원인에 의하여 실시 또는 승인되거나 특허출원인으로부터 기인한 경우

나. 공지가 당사국의 영역에서 출원일 이전 **12월 이내**에 발생한 경우

80) 2015년 개정 특허법은 2015년 1월 28일 『법률 13096호』로 개정되었다. 2015년 개정 특허법은 2015년 7월 29일부터 시행되었다.

81) 2016년 개정 특허법 제30조(공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우)

③ 제2항에도 불구하고 산업통상자원부령으로 정하는 **보완수수료**를 납부한 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에 제1항 제1호를 적용받으려는 **취지를 적은 서류 또는 이를 증명할 수 있는**

터 적용된다.⁸²⁾ 이 규정은 발명자가 발명을 공개한 이후 12개월 이내에 특허출원을 하였지만, 특허출원을 하면서 특허법 제30조 제2항이 규정하는 공지예외주장의 취지기재와 증명서류의 제출을 하지 않은 경우, 특허출원을 보정할 수 있는 기간 등에 이를 '보완'할 수 있도록 하였다. 이 점에서, 특허출원과정에서 '발명자의 권리를 실효적으로 보호하기 위한 취지'를 가지고 있었다.⁸³⁾ 다만 개정 특허법 제30조 제3항이 적용되려면 발명의 공개일로부터 12월 이내에 '특허출원'이 반드시 이루어져야 한다.

특허법 제30조 제3항이 신설되기 이전, 대법원이 공지예외주장제도에 대하여 선고한 『대법원 2011. 6. 9. 선고 2010후2353 판결』이 있었다. 이 사건에서 2006년 5월 26일 발명자 A는 자신이 완성한 발명을 학술대회에서 서면으로 공개하였다. 이후 B는 A로부터 당해 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하였다. B는 2006년 5월 26일로부터 '12개월 이내'인 2006년 6월 21일, 당해 발명에 대하여 특허출원을 하였지만, 공지예외주장의 취지기재와 증명서류의 제출을 하지 않았다. 하루 뒤인 2006년 6월 22일 B는 당해 발명이 간행물 발표에 의하여 공개되었다는 내용과 특허법 제30조 제2항의 규정에 의하여 증명서류를 제출한다는 취지가 기재된 '공지예외 적용대상 증명서류 제출서'를 제출하였다. 이에 대하여 대법원은 "특허법 제30조 제2항 규정의 내용 및 취지, 특허법 제30조에서 정하는 공지예외적용의 주장은 출원과는 별개의 절차이므로 특허출원서에 그 취지의 기재가 없으면 그 주장이 없는 통상의 출원에 해당하고, 따라서 그 주장에 관한 절차 자체가 존재하지 아니하여서 출원 후 그에 관한 보정은 허용될 수 없는 점 등에 비추어 보면, 특허법 제30조 제1항 제1호의 자기공지예외규정에 해당한다는 취지가 특허출원서에 기재되어 있지 아니한 채 출원된 경우에는 자기공지예외규정의 효과를 받을 수 없는 것이고, 같은 조 제2항 전단에 규정된 절차를 아예 이행하지 아니하였음에도 불구하고 그 '절차의 보정'에 의하여 위 제1호의 적용을 받게 될 수는 없다고 할 것이다."고 판시하였다.⁸⁴⁾

대법원 2010후2353 판결은 출원인이 자신이 완성한 발명을 공개한 후에 12개월 이내에 특허출원을 하였지만, 특허출원을 하면서 공지예외주장의 취지기재와 증명서류의 제출을 하지 않았다

서류를 제출할 수 있다.

1. 제47조 제1항에 따라 보정할 수 있는 기간
2. 제66조에 따른 특허결정 또는 제176조 제1항에 따른 특허거절결정 취소심결(특허등록을 결정 한 심결에 한정하되, 재심심결을 포함한다)의 등본을 송달받은 날부터 3개월 이내의 기간. 다만, 제79조에 따른 설정등록을 받으려는 날이 3개월보다 짧은 경우에는 그 날까지의 기간

82) 2016년 개정 특허법 부칙 제2조(적용례)

- ① 제30조 제3항의 개정규정은 이 법 시행 후 출원한 특허출원부터 적용한다.

83) 김관식, 앞의 논문(주 12), 14면. 앞에서 언급하였듯이 대법원은 특허법 제30조 제3항이 규정하고 있는 제도를 '공지예외주장 보완제도'라고 칭하고 있다.

84) 원심판결인 특허법원 2010. 7. 16. 선고 2009허9518 판결에서, 특허법원은 ① 공지예외주장을 할 수 있는 기간 내에는 공지예외주장규정의 적용을 받고자한다는 취지의 보정을 허용한다고 하더라도 제3자의 권리에 부당한 영향을 미치지 않고, ② 만일 이와 같은 보정을 허용하지 않을 경우 절차상의 형식적인 하자가 존재한다는 이유만으로 당해 출원발명의 실제적인 내용과 관계 없이 특허를 받을 수 없게 되는 심각한 불이익을 받게 되기 때문에, 출원인이 공지예외주장절차의 누락에 대한 보정할 수 있다고 판결하였다.

면 이후에 ‘절차의 보정’의 형식으로 이를 보완한다고 하더라도 공지에외주장의 효과를 인정할 수 없다고 판시하였다는 점에서 의의가 있었다. 이 판결은 특허법 제30조 제2항이 규정하는 공지에외주장의 취지기재와 증명서류의 제출에 대한 ‘엄격한’ 입장을 취한 것으로 판단된다.⁸⁵⁾ 그러나 이 판결에 대하여 발명자에게 지나치게 가혹한 해석이라는 비판을 제기하면서, 입법에 의하여 ‘추후 절차의 보정을 인정하는 규정’을 제정하자는 견해가 개진되었다.⁸⁶⁾ 그리고 특허법 규정에 반하는 해석론의 전개는 한계가 있기 때문에, 법적 안정성을 고려한 대법원의 판시사항이 타당하다고 언급하면서도, 공지에외주장제도의 입법 목적과 취지를 달성하기 위해서는 일정 보정기간을 설정하여 출원인의 공지에외주장제도에 대한 ‘절차적 요건의 흠결을 치유할 수 있는 규정’을 두는 것이 바람직하다는 견해도 개진되었다.⁸⁷⁾ 나아가 이 판결이 발명자에게 주는 불이익이 크다는 인식하에, ① 추후 절차의 보정을 허용하는 방안, ② 공지에외주장의 취지기재와 증명서류의 제출 의무를 삭제하는 방안, ③ 공지에외주장의 취지기재와 증명서류의 제출 의무를 삭제하면서, 발명의 공지시점으로 소급효를 인정하자는 방안을 제시한 견해도 개진되었다.⁸⁸⁾ 이러한 분위기에 힘입어 발명자가 자신의 의사에 기하여 발명을 공개한 이후 12개월 이내에 특허출원을 하였지만, 특허출원을 하면서 특허법 제30조 제2항이 규정하는 공지에외주장의 취지기재와 증명서류의 제출을 하지 않은 경우, 발명자로 하여금 특허출원을 보정할 수 있는 기간 등에 이를 ‘보완’할 수 있도록 하는 특허법 제30조 제3항이 신설되었다. 이는 발명자가 자본과 노동력을 들여 발명을 완성하였음에도 공지에외주장이라는 절차를 누락하여 당해 발명에 대하여 특허권을 취득할 수 없도록 하는 것은 발명자에게 지나치게 가혹한 처사이기 때문에, ‘특허권 부여의 절차적 측면에서 발명자의 이익을 적극적으로 보호하려고 하였다’는 측면에서 타당한 입법이라고 평가할 수 있다.

2. 분할출원의 공지에외주장

출원인이 원특허출원에 대한 분할출원을 하면서 특허법 제52조가 규정하는 분할출원의 요건을 만족시키면, 그 효과로 분할출원은 원특허출원할 때에 출원한 것으로 간주된다.⁸⁹⁾ 즉 출원인이 ① 둘 이상의 발명을 하나의 특허출원으로 출원하였고, ② 특허출원을 보정할 수 있는 기간 등의 기간에, ③ 당해 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내에서, ④ 둘 이상의 발명 중 일부 발명을 분할한다면,⁹⁰⁾ 그 일부 발명 즉 분할출원에 속하는 발명은

85) 조영선, 앞의 책(주 2), 127면.

86) 최승재, 앞의 논문(주 12), 92-93면.

87) 박태일, 앞의 논문(주 12), 34면.

88) 홍정표, 앞의 논문(주 12), 57-63면.

89) 우리 특허법 제52조 제2항.

90) 우리 특허법 제52조(분할출원)

① 특허출원인은 둘 이상의 발명을 하나의 특허출원으로 한 경우에는 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에 그 일부를 하나 이상의 특허출원으로 분할할 수 있다. 다만, 그 특허출원이 외국어특허출원인 경우

원특허출원을 한 날에 출원을 한 것으로 간주된다.⁹¹⁾ 즉 적법한 분할출원에는 ‘출원일의 소급효’가 인정되어 분할출원의 출원일은 분할출원일이 아니라 원특허출원일이 된다. 따라서 분할출원에 속해 있는 발명에 대한 특허요건으로서의 신규성, 진보성, 선출원주의의 판단, 특허출원공개의 시기의 판단, 특허권 존속기간의 기산점 판단 등은 원특허출원을 한 때를 기준으로 한다.⁹²⁾

특히 분할출원은 ① 원특허출원이 특허법 제45조 제1항이 규정하는 ‘1발명 1출원주의’를 만족하지 못하는 경우, ② 원특허출원의 청구범위에는 기재되어 있지 않지만 원특허출원에 최초로 첨부된 명세서 및 도면에 기재되어 있는 발명을 장래에 권리화할 필요성이 있는 경우에 활용된다.⁹³⁾ 이 외에도 분할출원은 청구범위 중 일부 청구항에 대해서만 거절이유가 있고 나머지 청구항에 대해서는 거절이유가 없는 상황에서, 출원인이 거절이유가 없는 청구항에 대해서는 우선적으로 분할출원을 통하여 특허등록을 받고, 거절이유가 있는 청구항에 대해서는 별도로 거절이유를 다투기 위한 경우에도 이용된다.⁹⁴⁾ 또한 출원인이 절차적으로 더 이상 보정제도를 이용할 수 없는 경우에 분할출원제도를 이용할 수 있다.⁹⁵⁾ 나아가 출원인이 특허권 처분의 편의성을 위하여 또는 라이선스협상에서 유리한 위치를 차지하기 위하여 특허권의 수를 늘리기 위한 방안으로 이용될 수 있다.⁹⁶⁾ 결국 분할출원제도는 이상에서 언급한 다양한 이유로 출원인의 절차적 편의를 위하여 고안된 제도의 하나이다.⁹⁷⁾

분할출원은 원특허출원과 ‘독립된 출원’이기 때문에,⁹⁸⁾ 출원인이 원특허출원을 하면서 공지에외주장을 하였다 하더라도, 분할출원을 하면서 별도로 공지에외주장을 하여야 한다.⁹⁹⁾ 다만 출원인이 분할출원을 하면서 공지에외주장을 하는 경우에, 분할출원의 출원일을 원특허출원일로 소급하면 출원인이 공지에외주장의 취지기재와 증명서류의 제출을 할 수 없기 때문에, 출원인은 분할출원서에 공지에외주장의 취지를 기재하고, 분할출원일로부터 30일 이내에 이에 대한 증명서류를 제출하면 된다.¹⁰⁰⁾ 이 이외에 출원인이 분할출원에 대한 공지에외주장을 할 경우에 적용되는

에는 그 특허출원에 대한 제42조의3 제2항에 따른 국어번역문이 제출된 경우에만 분할할 수 있다.

1. 제47조 제1항에 따라 보정을 할 수 있는 기간
2. 특허거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월(제15조 제1항에 따라 제132조의17에 따른 기간이 연장된 경우 그 연장된 기간을 말한다) 이내의 기간
3. 제66조에 따른 특허결정 또는 제176조제1항에 따른 특허거절결정 취소심결(특허등록을 결정한 심결에 한정하되, 재심심결을 포함한다)의 등본을 송달받은 날부터 3개월 이내의 기간. 다만, 제79조에 따른 설정등록을 받으려는 날이 3개월보다 짧은 경우에는 그 날까지의 기간

91) 우리 특허법 제52조 제2항.

92) 따라서 분할출원 특허권의 존속기간은 ‘원특허출원일로부터 20년이 경과한 날까지’이다.

93) 대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후11479 판결.

94) 정상조·박성수 공편, 김동준 집필부분, 앞의 책(주 5), 644면.

95) 김동준, “특허법상 분할출원제도 개선방안”, 『경영법률』 제19권 제1호, 한국경영법률학회, 2008, 6면.

96) 정상조·박성수 공편, 김동준 집필부분, 앞의 책(주 5), 644면; 김동준, 앞의 논문(주 95), 7면.

97) 조영선, 앞의 책(주 2), 288-289면.

98) 대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후11479 판결.

99) 특허법원 2020. 9. 17. 선고 2020허3072 판결.

100) 우리 특허법 제52조 제2항 제2호.

특허법 규정은 존재하지 않는다.

이 사건 법적 쟁점과 관련하여, 특허청이 발간한 현행 『특허·실용신안 심사기준』에서는 출원인이 분할출원에 대한 공지예외주장을 할 경우에 적용되는 사항에 대하여 명시하고 있다.¹⁰¹⁾ 이 심사기준에 의하면 ① 원칙적으로 출원인이 원특허출원을 하면서 공지예외주장을 하지 않은 경우에는 분할출원을 하면서 공지예외주장을 할 수 없지만, ② 예외적으로 특허법 제30조 제3항에 의하여 공지예외주장을 보완할 수 있기 때문에, 출원인이 원특허출원을 하면서 공지예외주장을 하지 않았다고 하더라도, ‘분할출원’을 하면서 공지예외주장을 할 수 있고, ③ 다만 이는 2015년 7월 29일 이전에 이루어진 원특허출원을 기초로 하는 분할출원에서 공지예외주장을 하는 것에는 적용되지 않는다고 명시하고 있다.¹⁰²⁾ 이 중에서 ② 예외적으로 출원인이 분할출원을 하면서 공지예외주장을 보완할 수 있다는 것은, 2015년 개정 특허법에서 도입한 특허법 제30조 제3항의 취지를 ‘분할출원’에 대하여 확장하여 적용한 것으로 이해된다.¹⁰³⁾

대법원 2020후11479 판결의 사실관계에 의하면, 원특허출원이 2015년 7월 29일 이전인 2014년 12월 23일에 이루어져 특허법 제30조 제3항이 적용되지 않기 때문에, 이 심사기준에 의하면 이 사건에서 공지예외의 효과가 인정될 수 없다. 그러나 이 판결에서 대법원은 보정제도와 분할출원제도는 별개의 제도라는 것에 근거하여, 특허법 제30조 제3항의 신설과 무관하게 이 사건에서 공지예외의 효과가 인정된다는 입장을 취하였다. 결국 우리 특허법 규정과 대법원 2010후 2353 판결과 대법원 2020후11479 판결을 종합하면, 원특허출원을 하면서 공지예외주장을 하지 않은 출원인은, ① ‘절차의 보정’을 통하여 공지예외주장을 하였다고 하더라도 공지예외의 효과를 받을 수 없으나,¹⁰⁴⁾ ② 원특허출원이 2015년 7월 29일 이후에 이루어졌다면, 출원인은 보정기간 내에 보완수수료를 납부하고 공지예외주장의 취지기재서류와 증명서류를 제출하여 공지예외주장을 ‘보완’함으로써 공지예외의 효과를 받을 수 있고,¹⁰⁵⁾ ③ 원특허출원이 발명의 공개일로부터 ‘12개

101) 이 심사기준은 2021년 12월 30일 『특허청 예규 제124호』에 의하여 개정된 것으로, 2022년 8월 31일 대법원 2020후11479 판결이 선고되기 이전에 개정된 것이다.

102) 이 심사기준 6106면은 “분할출원에 대하여 공지예외주장을 하고자 할 때에는 분할출원서에 그 취지를 기재하고 그 주장에 필요한 증명서류를 분할출원일로부터 30일 이내에 제출하여야 한다. 원출원시 공지예외주장을 하지 않은 경우에는 분할출원시 이와 같은 주장을 하는 것은 인정되지 않는다. 그러나 공지예외주장의 경우에는 특허법 제30조 제3항에 따라서 공지예외주장을 보완할 수 있다는 점을 고려하여 원출원시 공지예외주장을 하지 않았더라도 분할출원시 이와 같은 주장을 하는 것은 인정하도록 한다(2015. 7. 28. 이전 출원된 원출원을 기초로 하는 분할출원에서 공지예외주장하는 경우는 제외한다). 한편, 원출원에서 공지예외주장의 취지만을 기재하고 그 증명서류를 법정기간 내 제출하지 않았으나 분할출원서에 공지예외주장의 취지를 기재하고 분할출원일로부터 규정된 날까지 해당 증명서류를 제출한 경우에는 그 공지예외주장은 적법한 것으로 본다(원출원의 해당 공지예외주장절차가 그 분할출원 전에 무효로 된 경우는 제외한다).”고 명기하고 있다.

103) 김관식, 앞의 논문(주 12), 14면. 김관식 교수는 특허청의 이러한 방식의 실무적 운영은 타당한 것이라고 강조하였다.

104) 출원인은 대법원 2011. 6. 9. 선고 2010후2353 판결에 의하여 ‘절차의 보정’을 통하여 공지예외의 효과를 받을 수 없다.

105) 출원인은 특허법 제30조 제3항에 의하여 ‘공지예외주장 보완제도’를 통하여 공지예외의 효과를 받을 수 있다.

월 이내'에 이루어졌고, 출원인이 적법한 분할출원을 하면서 공지예외주장의 취지기재와 증명서류를 제출하였다면, 분할출원일의 소급효에 의하여, 원특허출원일을 기준으로 하는 공지예외의 효과를 받을 수 있다.¹⁰⁶⁾

IV. 주요 외국의 특허법상 공지예외주장제도

1. 미국

(1) 특허법상 공지예외주장제도

2011년 9월 16일 미국 의회는 소위 'AIA 법(Leahy-Smith America Invents Act)'를 제정함으로써,¹⁰⁷⁾ 발명의 권리귀속에 대한 법리를 기존의 '선발명주의'에서 '선출원주의'로 변경하는 등 미국 특허법에서의 많은 변화를 창출하였다.¹⁰⁸⁾ AIA 법의 제정에 의하여 신규성 판단을 위한 선행기술에 대한 내용의 변화도 이루어졌다. 현행 미국 특허법 제102조(a)(1)은 특허발명의 유효한 출원일 이전에, ① 특허를 받은 발명, ② 간행물에 게재된 발명, ③ 공연히 실시된 발명, ④ 판매된 발명, ⑤ 그 이외에 일반대중이 이용가능한 발명이 아니라면, 특허권이 부여될 수 있다고 규정하고 있다.¹⁰⁹⁾ 이 규정은 우리 특허법 제29조 제1항과 마찬가지로 선행기술의 범위와 특허요건으로서의 신규성에 대하여 규정하고 있다.¹¹⁰⁾ 특히 미국 특허법은 우리 특허법이 규정하고 있지 않은 선행기술로서 '판매된 발명'을 규정하고 있는데, 판매된 발명의 대표적인 예로서 발명자가 자신이 완성한 발명을 제3자에게 라이선스를 주는 경우를 들 수 있다. 미국에서 발명자가 특허출원을 하기 이전에 제3자에게 라이선스를 주는 것을 선행기술로 규정하여, 이후 동일한 발명을 특허출원하면 신규성을 상실하게 되는 법리는 'On-Sale Bar'라고 칭해지고 있다.¹¹¹⁾

현행 미국 특허법 제102조(b)(1)은 발명의 유효한 출원일로부터 역산하여 '1년 이내'에 당해 발

106) 출원인은 대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후11479 판결에 의하여 공지예외의 효과를 받을 수 있다.

107) Leahy-Smith America Invents Act, Pub. L. No. 112-29, 125 Stat. 284 (2011).

108) AIA 법이 제정에 의한 미국 특허법의 변화양상의 자세한 내용에 대해서는, Robert A. Armitage, "Understanding the America Invent Act and Its Implications for Patenting", 40 AIPLA Q. J. 1 (2012) 참조.

109) 35 U.S.C. § 102(a). Novelty; Prior Art.

A person shall be entitled to a patent unless (1) the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention.

110) AIA 법 제정 이전에 미국 특허법은 선행기술로 ① 특허를 받은 발명, ② 간행물에 게재된 발명, ③ 공연히 실시된 발명, ④ 판매된 발명을 규정하였었고, 선행기술 ①②에 대해서는 '국제주의'를, 선행기술 ③④에 대해서는 '국내주의'를 취하고 있었다. AIA 법의 제정에 의하여 선행기술로 ⑤ 그 외에 일반대중이 이용가능한 발명이 추가되었고, 모든 선행기술에 대하여 '국제주의'가 도입되었다.

111) 그리고 공연히 실시된 발명에 대하여 신규성이 흠결되었다고 판단하는 법리는 'Public Use Bar'라고 칭해진다. 두 법리의 상세한 내용에 대해서는, 이주환, 앞의 논문(주 8), 229-268면 참조.

명이 공개되었고, i) 그 공개행위가 ① 발명자, ② 공동발명자, ③ 발명자 또는 공동발명자로부터 직접적으로 또는 간접적으로 공개된 특허발명을 지득한 자에 의하여 이루어진 경우라면 당해 발명은 선행기술이 될 수 없고, 또는 ii) ① 발명자, ② 공동발명자, ③ 발명자 또는 공동발명자로부터 직접적으로 또는 간접적으로 공개된 발명을 지득한 자가 당해 발명을 공개한 이후에, 제3자가 동일한 발명을 공개한다면, 제3자가 공개한 특허발명은 선행기술이 되지 않는다고 규정하고 있다.¹¹²⁾ 이 규정은 우리나라 특허법상 공지에외규정에 해당한다. 특히 미국에서 출원인이 공지에외주장을 할 수 있는 기간인 발명의 유효한 출원일로부터 역산하여 '1년 이내'의 기간은 '유예기간 (grace period)'라고 불린다.¹¹³⁾ 이 규정은 발명자가 자신이 완성한 발명을 특허출원하기 이전에 공개하여 '1년'이라는 기간 동안 충분히 상업적으로 활용하는 것을 허용한다는 취지를 가지고 있다.¹¹⁴⁾ 특히 i)은 발명자가 '자신의 공개행위'에 의하여 공지에외의 효과를 받을 수 있다는 규정이고,¹¹⁵⁾ ii)의 경우는 발명자가 '제3자의 공개행위'에 대해서도 공지에외의 효과를 받을 수 있다는 규정이다.¹¹⁶⁾ ii)의 경우에 해당하는 사례는 다음과 같다. A와 B가 각각 동일한 발명을 하였는데, A는 2023년 1월 1일에, B는 2023년 2월 1일에 발명을 공개하였고, 이후 A가 2023년 3월 1일에 특허출원을 하였다고 가정하자. A는 미국 특허법 제102조(b)(1)(A)에 의하여 2023년 1월 1일에 있었던 자신의 공개행위에 대하여 공지에외의 효과를 받을 수 있고, 미국 특허법 제102조(b)(1)(B)에 의하여 2023년 2월 1일에 있었던 B의 공개행위에 대하여 공지에외의 효과를 받을 수 있다.¹¹⁷⁾ 결국 이 사례에서 A의 발명은 미국 특허법 제102조(b)(1)(A)와 제102조(b)(1)(B)에 의하여 신규성이 흠결되지 않은 것으로 된다.¹¹⁸⁾ 그리고 미국 특허법상 공지에외주장제도의 중요한 특

112) 35 U.S.C. § 102(b) Exceptions.

(1) Disclosures made 1 year or less before the effective filing date of the claimed invention. - A disclosure made 1 year or less before the effective filing date of a claimed invention shall not be prior art to the claimed invention under subsection (a)(1) if -

(A) the disclosure was made by the inventor or joint inventor or by another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor; or

(B) the subject matter disclosed had, before such disclosure, been publicly disclosed by the inventor or a joint inventor or another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor.

113) *Merges & Duffy*, supra note 4, at 381. *Merges* 교수와 *Duffy* 교수가 저술한 교과서에서는 이를 '미국 특허법 제102조(b)하에서의 유예기간 예외(Grace Period Exceptions)'라고 칭하였다.

114) *Id.* at 381.

115) 35 U.S.C. § 102(b)(1)(A).

116) 35 U.S.C. § 102(b)(1)(B).

117) B가 만일 2023년 4월 1일에 자신의 발명을 특허출원하였다면, B의 특허출원은 A의 공개행위에 의하여 신규성을 흠결하게 되고, 이와 동시에 A의 특허출원에 의하여 선출원주의 위반이 된다.

118) 우리나라의 경우에는 미국 특허법 제102조(b)(1)(B)와 같은 규정이 없기 때문에, 이 사례에서 A가 특허출원을 하면서 공지에외주장을 하여도, B의 공개행위에 의하여 A의 특허출원은 신규성을 흠결하게 된다.

징은 우리 특허법 제30조 제2항이 규정하는 것과 같은 ‘공지예외주장의 취지기재와 증명서류의 제출’을 요구하고 있지 않다는 것이다. 따라서 미국에서 출원인은 미국 특허법 제102조(b)(1)이 규정하는 사항을 만족시키면 곧바로 공지예외주장의 효과를 누릴 수 있다.¹¹⁹⁾ 결국 이상에서 언급한 사항에 의하면, 미국은 우리나라보다 공지예외주장제도를 발명자에게 유리하게 운영하고 있다고 평가할 수 있다.¹²⁰⁾

역사적으로 1836년 미국 특허법은 공지예외주장제도를 최초로 규정하면서, 유예기간을 ‘2년’으로 하였다.¹²¹⁾ 약 100년 후인 1939년 미국 의회는 특허법을 개정하면서, ‘2년’의 유예기간을 ‘1년’으로 단축하였다.¹²²⁾ 그 이유는 1839년 특허법이 개정되었던 시기와는 달리 약 1세기라는 시간이 흐른 1939년에 이르러서는, ‘2년’의 유예기간은 미국의 산업발전을 저해하는 요소로 작용한다고 판단되었기 때문이라고 한다.¹²³⁾ 당시 미국의 입법자는 발명자가 발명을 출원하기 이전에 발명의 공개를 통하여 ‘2년’이라는 기간 동안 상업적으로 활용하는 것을 허락하는 것은, 발명자를 과도하게 보호하는 것으로서, 결과적으로 산업발전을 목적으로 하는 미국 특허법의 목적에 반하는 것으로 판단하였던 것으로 이해된다.

(2) 분할출원의 공지예외주장

미국 특허법 제121조는 분할출원제도(divisional application)에 대하여 규정하고 있다.¹²⁴⁾ 분할출원의 출원일이 원특허출원의 출원일로 소급되기 위해서는, ① 분할출원이 원특허출원의 등록, 포기, 절차종료 전에 이루어져야 하고, ② 분할출원의 명세서에 분할출원의 기초가 되는 원특허출원을 명확하게 언급하여야 하며, ③ 원특허출원과 분할출원 간에 공통되는 발명자가 1명 이상이 있어야 한다.¹²⁵⁾ 미국에서 분할출원은 특허청장이 출원인에게 요구하는 경우에 출원인이 이에 대

119) 이는 공지예외주장의 취지기재와 증명서류의 제출을 요구하지 아니하였던 우리나라의 1946년 제정 특허법이 시행된 이후부터, 이를 요구한 1973년 개정 특허법이 시행되기 이전의 우리 특허법의 태도와 동일하다.

120) 김관식, 앞의 논문(주 12), 14면. 이런 측면에서 김관식 교수는 미국 공지예외주장제도는 세계 여러 국가의 공지예외주장제도 중에서 발명자의 권리를 ‘가장 두텁게’ 보호하고 있는 제도라고 평가하였다.

121) Act of 1839, ch. 88, § 7, 5 Stat. 353, 354.

122) Act of 1939, ch. 450, § 1, 53 Stat. 1212.

123) Patrick J. Barrett, New Guidelines for Applying the On Sale Bar to Patentability, 24 Stan. L. Rev. 730, 732 (1972).

124) 35 U.S.C. § 121 - Divisional applications

If two or more independent and distinct inventions are claimed in one application, the Director may require the application to be restricted to one of the inventions. If the other invention is made the subject of a divisional application which complies with the requirements of **section 120** it shall be entitled to the benefit of the filing date of the original application.

125) 미국 특허법 제120조 및 제121조. 미국 특허법 제120조는 계속출원(continuation application)과 일부계속출원(continuation-in-part)의 근거규정이다. 미국에서 계속출원, 일부계속출원, 분할출원은 연속출원(continuing application)에 속한다. 각주 124번에 살펴보았듯이, 미국 특허법상 분할

응하여 할 수도 있고, 특허청장의 요구가 없더라도 출원인이 자발적으로 명세서에 기재되어 있지만 청구범위에 기재되어 있지 않은 발명을 권리화하기 위하여 할 수도 있다.¹²⁶⁾ 우리 특허법상 분할출원제도가 특허법 제52조 제1항 각호가 규정하고 있는 시기적 제한을 받는 것에 비하여, 미국 특허법상 분할출원제도는 원특허출원의 등록, 포기, 절차의 종료 전에 가능하기 때문에, 우리 특허법상 분할출원제도보다 시기적 제한을 작게 받는다.

이 사건 쟁점과 관련하여 미국 특허법은 출원인에게 공지에외주장의 취지기재와 증명서류의 제출을 요구하고 있지 않기 때문에, 분할출원이 발명의 공개일로부터 '1년을 초과'하여 이루어진 경우에는, '분할출원의 소급효'를 인정하여 분할출원에 대한 공지에외의 효과를 인정할지 여부가 문제될 것으로 판단된다. 이에 대하여 명시적으로 언급하고 있는 미국의 문헌이나 판례는 없는 것으로 보인다. 다만 미국 특허청은 출원인이 원특허출원을 하면서 '조약우선권주장'을 하지 않았다고 하더라도, 분할출원을 하면서 '조약우선권주장'을 할 수 있다는 입장을 취하고 있다.¹²⁷⁾ 특히 2019년 10월에 개정되고, 2020년 6월에 반포된 현행 미국 특허청의 『심사지침서(MPEP)』에 의하면, 원특허출원을 하면서 조약우선권주장을 하지 않은 출원인이 분할출원을 하면서 조약우선권주장의 효력을 인정받으려면, 분할출원이 '우선일로부터 12개월 이내'에 이루어져야 한다.¹²⁸⁾ 따라서 이에 의하면, 원특허출원을 하면서 조약우선권주장을 하지 않은 출원인은 분할출원을 하면서 조약우선권의 이익을 향유하기 위한 방안으로, '분할출원일의 소급효'가 인정된다는 것을 주장할 수 없다.

2. 일본

(1) 특허법상 공지에외주장제도

일본 특허법 제29조는 신규성 판단을 위한 선행기술에 대하여 규정하고 있다.¹²⁹⁾ 일본 특허법

출원은 미국 특허법 제120조가 규정하는 요건을 만족시켜야 한다. 미국 특허법상 계속출원과 부분 계속출원에 대해서는, 이해영, 『미국 특허법』, 한빛지적소유권센터, 2012, 102-105면 참조.

126) 정상조·박성수 공편, 김동준 집필부분, 앞의 책(주 5), 672면.

127) In re Tangsrud, 184 U.S.P.Q. 746 (Com'r Pat. & Trademarks, 1973).

128) 『Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) Ninth Edition, Revision 10. 2019, Last Revised June 2020』 중 '214 Formal Requirements of Claim for Foreign Priority [R-08.2017]'은 미국 특허법 제119(b)하에서의 출원인이 원특허출원을 하면서 조약우선권주장을 하지 않았다면, '우선일로부터 12개월 이내'에 원특허출원에 대한 분할출원을 하면서 조약우선권주장을 할 수 있다고 언급하고 있다(Where a claim for priority under 35 U.S.C. 119(b) has not been made in a parent application, the claim for priority may be made in a continuing application provided the parent application has been filed within **twelve months** from the date of the earliest foreign filing (**six months** for design applications)).
<https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s214.html> (2023년 2월 9일 18시 방문).

129) 일본 특허법 제29조

① 산업상 이용할 수 있는 발명을 한 자는 다음에 열거된 발명을 제외하고 그 발명에 대해 특허를 받을 수 있다.

도 우리 특허법과 마찬가지로 4가지 선행기술, 즉 ① 공연히 알려진 발명, ② 공연히 실시된 발명, ③ 반포된 간행물에 게재된 발명, ④ 전기통신회선을 통하여 이용가능한 발명을 규정하고 있다. 일본 특허법상 공지에외규정은 특허법 제30조에 규정되어 있다.¹³⁰⁾ 일본 특허법 제30조에 의하면,

1. 특허출원 전 일본 국내 또는 외국에서 **공연히 알려진 발명**
2. 특허출원 전 일본 국내 또는 외국에서 **공연히 실시된 발명**
3. 특허출원 전 일본 국내 또는 외국에서 **반포된 간행물에 게재된 발명 또는 전기통신회선을 통해 공중이 이용가능하게 된 발명**

② 특허출원 전 그 발명이 속한 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 전 항 각 호에 해당하는 발명에 의하여 용이하게 발명을 할 수 있었던 때에는 그 발명에 대해서는 동 항의 규정에도 불구하고 특허를 받을 수 없다.

일본 특허법 제29조 원문은 다음과 같다.

日本 特許法 第二十九条

1. 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
 - 一. 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
 - 二. 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
 - 三. 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明
2. 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる

130) 일본 특허법 제30조

① 특허를 받을 권리를 가지는 자의 뜻에 반하여 제29조 제1항 각호의 하나에 해당되는 발명은 그 해당된 날로부터 **1년 이내**에 그 자가 한 특허출원에 관련된 발명에 대한 **동항 및 동조 제2항** 규정의 적용에 대해서는 동조 제1항 각호의 하나에 해당하지 아니한 것으로 본다.

② 특허를 받을 권리를 가지는 자의 행위에 기인하여 제29조 제1항 각 호의 하나에 해당되는 발명(발명, 실용신안, 의장 또는 상표에 관한 공보에 게재된 것에 의해 동항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 것은 제외한다)도 그 해당된 날로부터 **1년 이내**에 그 자가 한 특허출원에 관련된 발명에 대한 **동항 및 동조 제2항** 규정의 적용에 관해서는 전항과 같다.

③ 전항 규정의 적용을 받고자 하는 자는 **그 취지를 기재한 서면을 특허출원과 동시에 특허청장에게 제출하고**, 제29조 제1항 각호의 하나에 해당되는 발명이 전항 규정의 적용을 받을 수 있는 발명이라는 것을 **증명하는 서면(다음 항에서 '증명서'라 한다)을 특허출원일로부터 30일 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다.**

④ 증명서를 제출하는 자가 **그 책임을 질 수 없는 이유**에 의해 전항에서 규정하는 기간 내에 증명서를 제출할 수 없을 때에는 동항의 규정에도 불구하고 그 이유가 없어진 날로부터 14일(재외자의 경우 2개월) 이내로 그 기간의 경과 후 6개월 이내에 그 증명서를 특허청장에게 제출할 수 있다.

일본 특허법 제30조의 원문은 다음과 같다.

日本 特許法 第三十条

1. 特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発は、その該当するに至つた日から**一年以内**にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項各号のいずれかに該当するに至らなかつたものとみなす。
2. 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至つたものを除く。)も、その該当するに至つた日から**一年以内**にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第二項の規定の適用については、前項と同様とする。
3. 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出

i) 발명자는 자신이 완성한 발명을 자신의 의사에 공개한 경우, ii) 당해 발명의 공개일로부터 ‘1년 이내’에 특허출원을 하면서, 공지에외주장의 취지를 담은 서류를 제출하고, iii) 특허출원일로부터 30일 이내에 공지에외주장의 증명서류를 제출하면, 공지에외주장의 효력을 받을 수 있다.¹³¹⁾ 그리고 일본 특허법 제30조에 의하면, i) 발명자가 완성한 발명이 발명자의 의사에 반하여 공개된 경우, ii) 발명자가 당해 발명의 공개일로부터 ‘1년 이내’에 특허출원을 하면, iii) 공지에외주장의 취지기재서류와 증명서류를 제출하지 않더라도, 공지에외주장의 효력을 받을 수 있다.¹³²⁾ 일본 특허법상 공지에외규정의 공지에외주장기간은 구법에서는 발명의 공개일로부터 ‘6개월’이었는데, 平成 30년(2018년) 특허법 개정예에 의하여 ‘1년’으로 확장되었다.¹³⁴⁾ 이에 의하면 일본 특허법상 공지에외주장제도는 우리나라 공지에외주장제도와 상당히 유사하게 규정되어 있다.

그리고 일본 특허법은 ① 발명자가 책임을 질 수 없는 사유로 공지에외주장을 위한 증명서류를 제출하지 못한 경우, ② 발명자는 ‘당해 사유가 소멸한 날로부터 14일’ 그리고 ‘당해 사유로 공지에외주장을 위한 증명서류를 제출하지 못한 날로부터 6개월’ 중 먼저 도래한 날 이전에, 이에 대한 증명서류를 제출할 수 있는 제도를 두고 있다.¹³⁵⁾ 이 제도는 출원인이 자신에게 귀책사유가 없이 공지에외주장의 증명서류를 제출할 수 없었던 경우, 이를 제출할 수 있는 기간을 추가적으로 부여하고 있다는 점에서 의의가 있다. 우리 특허법 제30조 제3항이 규정하는 ‘공지에외주장 보완제도’는 ① 발명자에게 책임질 수 없는 사유가 존재하지 않아도 적용될 수 있고, ② 공지에외주장의 취지기재와 증명서류의 제출 모두에 적용될 수 있으며, ③ 특허출원을 보정할 수 있는 기간 등의 기간에 적용될 수 있다는 측면에서, 일본 특허법 제30조 제4항이 규정하고 있는 제도와 차이점이 있다.

(2) 분할출원의 공지에외주장

일본 특허법상 분할출원제도는 특허법 제44조에 규정되어 있다.¹³⁶⁾ 일본 특허법상 분할출원제

し、かつ、第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至った発明が前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面(次項において「証明書」という。)を特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。

4. 証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。

131) 일본 특허법 제30조 제2항 및 제3항.

132) 일본 특허법 제30조 제1항.

133) 일본 특허법 제30조 제1항 및 제2항.

134) 일본은 2018년 특허법, 실용신안법, 의장법의 개정을 통하여, 공지에외주장을 할 수 있는 기간을 6개월에서 1년으로 연장하였다. 이에 대한 자세한 내용은 한국지식재산연구원, “일본 특허청, 특허·실용신안·디자인의 신규성 상실 예외기간 연장”, 『지식재산동향뉴스』, 2018. 6. 14. 참조.

https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=JP&po_no=17764 (2023년 2월 9일 20시 방문).

135) 일본 특허법 제30조 제4항.

136) 일본 특허법 제44조

도는 우리나라 분할출원제도와 거의 유사하게 규정되어 있고, 일본 특허법 제44조 제1항이 요구하는 분할출원의 요건을 만족시킨 경우, ‘분할출원일의 소급효’에 의하여 분할출원의 출원일은 원특허출원일로 소급된다.¹³⁷⁾ 이 사건 법적 쟁점과 관련된 ‘분할출원의 공지의예외주장’에 대하여 平成27년(2015년) 9월에 발간된 일본 『특허·실용신안 심사기준』은 i) 발명자가 원특허출원을 하면서 공지의예외주장의 취지기재서류와 증명서류의 제출을 하였다면, ‘발명의 공개일로부터 1년 이내 요건’, 즉 ‘발명의 공개일로부터 공지의예외주장이 1년 이내에 이루어졌는지 요건’을 만족하는가의 여부는 ‘원특허출원’을 기준으로 판단하고, ii) 이와 달리 발명자가 원특허출원을 하면서 공지의예외주장의 취지기재서류와 증명서류의 제출을 하지 않았다면, 발명의 공개일로부터 1년 이내 요건을 만족하는가의 여부를 ‘분할출원일’을 기준으로 판단한다고 규정하고 있다.¹³⁸⁾

① 특허출원인은 다음의 경우에 한하여 2 이상의 발명을 포함하는 특허출원의 일부를 1 또는 2 이상의 새로운 특허출원으로 할 수 있다.

1. 출원서에 첨부한 명세서, 특허청구범위 또는 도면에 대하여 보정을 할 수 있는 때 또는 기간 내에 할 때
 2. 특허를 부여하여야 한다는 취지의 사정(제163조 제3항에서 준용하는 제51조에 따라 특허를 부여하여야 한다는 취지의 사정 및 제160조 제1항에서 규정하는 심사에 회부된 특허출원에 대한 특허를 부여하여야 한다는 취지의 사정을 제외한다)의 등본의 송달이 있는 날부터 30일 이내에 할 때
 3. 특허를 거절하여야 한다는 취지의 최초 사정의 등본의 송달이 있는 날부터 3개월 이내에 할 때
- ② 전항의 경우는 새로운 특허출원은 원래의 특허출원한 때에 한 것으로 본다. 다만, 새로운 특허출원이 제29조의2에서 규정하는 다른 특허출원 또는 「실용신안법」 제3조의2에서 규정하는 특허출원에 해당하는 경우에 있어서 이들 규정의 적용 및 제30조 제3항의 적용에 대해서는 그러하지 아니하다.

일본 특허법 제44조의 원문은 다음과 같다.

日本 特許法 第四十四条

1. 特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。
 - 一. 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。
 - 二. 特許をすべき旨の査定(第六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定及び第六十条第一項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。)の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。
 - 三. 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内にするとき。
2. 前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし、新たな特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び第三十条第三項の規定の適用については、この限りでない。

137) 일본 특허법 제44조 제2항.

138) 2015년 일본 『특허·실용신안 심사기준』 제3부 제2장 제5절 ‘발명의 신규성상실의 예외(發明の新規性喪失の例外)’ 4.3.4. 부분에서 이를 밝히고 있다. 이 심사기준은 이에 대한 내용을 다음과 같이 축약하여 언급하고 있다.

4.3.4 分割出願、変更出願及び実用新案登録に基づく特許出願

分割出願、変更出願及び実用新案登録に基づく特許出願の場合は、原出願の出願日である。

ただし、原出願において「証明する書面」が提出されていない場合は、現実の出願日である。

이 심사기준의 내용에 의하면, ① 발명자가 발명을 공개한 후에, 발명의 공개일로부터 1년 이내 원특허출원을 하면서 공지에외주장의 취지기재서면과 증명서류의 제출을 하였다면, 발명자가 ‘발명의 공개일로부터 1년 이상의 기간이 도과한 시점에서’ 분할출원을 하면서 공지에외주장의 취지기재서면과 증명서류의 제출을 하였다고 하더라도 공지에외의 효과를 받을 수 있고,¹³⁹⁾ ② 만일 발명자가 발명을 공개한 후에 원특허출원을 하면서 공지에외주장의 취지기재서면과 증명서류를 제출하지 않았다고 하더라도, ‘발명의 공개일로부터 1년 이내에’ 분할출원을 하면서 공지에외주장의 취지기재서면과 증명서류를 제출하면 공지에외의 효과를 받을 수 있다.¹⁴⁰⁾ 따라서 이 심사기준에 의하면, 대법원 2020후11479 판결의 사실관계와 같이, 발명자가 발명의 공개일로부터 1년 이내에 원특허출원을 하였지만 공지에외주장의 취지기재와 증명서류를 제출하지 않았고, 발명의 공개일로부터 1년을 도과하여 분할출원을 하면서 공지에외주장의 취지기재와 증명서류를 제출한 경우에는, ‘분할출원일의 소급효’가 인정되지 아니하여, 분할출원일을 기준으로 발명의 공개일로부터 1년 이내의 요건을 만족하는가의 여부를 판단하기 때문에, 발명자는 공지에외의 효과를 받을 수 없다. 따라서 대법원 2020후11479 판결의 사실관계에 대하여 일본 특허청의 심사기준을 적용한 결과는 우리 대법원의 결론과는 다르다.¹⁴¹⁾ 결국 이 사건의 사실관계에 대하여 대법원의 결론과 일본 특허청의 심사기준의 적용결과가 다른 이유는, 전자는 ‘분할출원일의 소급효’를 인정하였지만, 후자는 이를 인정하지 않았다는 것에 기인한다.

3. 유럽 특허조약

(1) 유럽 특허조약상 공지에외주장제도

유럽 특허조약(European Patent Convention)상 공지에외주장제도는 ‘불리하지 않은 공개(non-prejudicial disclosures)’라는 이름하에, 유럽 특허조약 제55조에 규정되어 있다.¹⁴²⁾ 이에

다만 공지에외주장제도에 대한 심사기준의 내용인 제3부 제2장 제5절의 전체 내용을 고려하면 이러한 내용이 도출된다. 이 내용은 https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0205.pdf 참조. (2023년 2월 9일 21시 방문).

139) 이 사례에서는 분할출원일의 소급효에 의하여 공지에외의 효과가 인정되는 것이다.

140) 이 사례에서는 분할출원일의 소급효가 인정되지 않기 때문에, 분할출원이 발명의 공개일로부터 1년 이내에 이루어져야 공지에외의 효과가 인정된다.

141) 이에 대하여 김관식 교수는 ii)의 경우에 있어서, 일본 특허법 제44조 제2항에 의하여 분할출원은 분할출원의 요건을 만족하면 원특허출원일로 분할출원일의 소급효가 인정되어야 함에도, 발명의 공개일로부터 1년 이내의 요건을 만족하는가의 여부를 ‘분할출원일’을 기준으로 판단하는 것에 대하여 일본 심사기준이 별다른 논거를 제시하고 있지 않기 때문에, 이에 대해서는 의문의 여지가 있다고 지적하였다(김관식, 앞의 논문(주 12), 26면).

142) 유럽 특허조약 제55조. 불리하지 않은 공개

(1) 제54조를 적용할 때, 유럽특허출원으로부터 6개월 이전에 이루어진 발명의 공개로 인하여 또는 그 결과로 다음의 사유가 발생한 경우, 당해 발명의 공개는 고려되지 않는다.

(a) 출원인 또는 그의 법적 승계인과 관련한 **명백한 악용**

의하면 i) 발명자의 의사에 반하여 발명이 공개된 경우¹⁴³⁾에는, ii) 발명자가 발명이 공개된 날로부터 '6개월 이내'에 특허출원을 하면 공지에외의 효과가 인정된다.¹⁴⁴⁾ 그리고 i) 발명자가 『국제 전시회에 관한 협약』에 의하여 인정되는 국제전시회에 발명을 공개하는 경우에는, ii) 발명자가 발

- (b) 출원인 또는 그의 법적 승계인이 1928년 11월 22일에 서명된 파리에서 서명되고 1972년 11월 30일 마지막으로 개정된 국제전시회에 관한 협약이 규정하는 공식적인 또는 공식적으로 인정된 **국제전시회**에서 발명을 공개하였다는 것
- (2) (1)(b)의 경우, (1)은 출원인이 유럽특허출원할 때 발명이 공개되었다는 사실을 주장하고, 유럽특허 조약 시행규칙이 명시한 기한과 조건을 만족하는 증명하는 서류를 제출하는 경우에만 적용된다.

유럽 특허조약 제55조의 원문은 다음과 같다.

European Patent Convention Article 55. Non-prejudicial disclosures

- (1) For the application of Article 54, a disclosure of the invention shall not be taken into consideration if it occurred **no earlier than six months** preceding the filing of the European patent application and if it was due to, or in consequence of:
- (a) an **evident abuse** in relation to the applicant or his legal predecessor, or
- (b) the fact that the applicant or his legal predecessor has displayed the invention at an official, or officially recognised, **international exhibition** falling within the terms of the Convention on international exhibitions signed at Paris on 22 November 1928 and last revised on 30 November 1972.
- (2) In the case of paragraph 1(b), paragraph 1 shall apply only if the applicant **states**, when filing the European patent application, that the invention has been so displayed and files a supporting **certificate** within the time limit and under the conditions laid down in the Implementing Regulations.

그리고 유럽 특허조약 제55조 제2항이 규정하는 유럽 특허조약 시행규칙은 제25조를 의미한다. 유럽 특허조약 시행규칙 제25조는 다음과 같다.

유럽 특허조약 시행규칙 제25조. 박람회 증명서

유럽특허출원 후 4개월 이내에 출원인은 제55조 제2항에 언급된 **증명서**를 제출해야 한다.

- (a) 그 전시회에서 산업재산권의 보호를 담당하는 기관이 박람회에서 발급한 것
- (b) 발명이 그 전시회에 사실상 공개되었다는 것
- (c) 그 박람회가 개막한 날과 발명이 개막일보다 늦게 공개된 경우 발명이 최초로 공개된 날
- (d) 상기 기관에 정식으로 인증된 발명에 대한 식별표지가 수반되었다는 것

유럽 특허조약 시행규칙 제25조의 원문은 다음과 같다.

European Patent Convention Rule 25. Certificate of exhibition

Within **four months** of filing the European patent application, the applicant shall file the **certificate** referred to in Article 55, paragraph 2, which:

- (a) is issued at the exhibition by the authority responsible for the protection of industrial property at that exhibition;
- (b) states that the invention was in fact displayed there;
- (c) states the opening date of the exhibition and, where the invention was disclosed later than on that date, the date on which the invention was first disclosed; and
- (d) is accompanied by an identification of the invention, duly authenticated by the above-mentioned authority.

143) 유럽 특허조약 제55조 제1항 제a호는 이를 '출원인과 관련한 명백한 악용'이라고 언급하고 있다.

144) 유럽 특허조약 제55조 제1항 제a호.

명을 공개한 날로부터 ‘6개월 이내’에 특허출원을 하면서, 당해 발명이 국제전시회에서 공개되었다는 것을 주장하고, iii) 특허출원일로부터 ‘4개월 이내’에 당해 발명이 국제전시회에서 공개되었다는 증명서류를 제출하면, 공지에외의 효과가 인정된다.¹⁴⁵⁾ 유럽 특허조약상 공지에외주장제도의 특징은 ① 공지에외주장의 사유가 ‘발명자의 의사에 반하여 발명이 공개된 경우’와 ‘발명자가 국제박람회회에서 발명을 공개한 경우’로 한정된다는 것, ② 우리나라, 미국, 일본과 달리 공지에외주장기간이 발명의 공개일로부터 ‘6개월 이내’라는 것,¹⁴⁶⁾ ③ 발명자가 국제박람회회에서 발명을 공개한 경우, 이에 대한 증명서류의 제출은 특허출원일로부터 ‘4개월 이내’라는 것이다. 이에 의하면 유럽은 우리나라, 미국, 일본에 비하여 공지에외주장제도의 적용에 있어서 발명자의 권리를 ‘약하게’ 보호하고 있다고 평가할 수 있다.

(2) 분할출원의 공지에외주장

유럽 특허조약상 분할출원제도는 유럽 특허조약 제76조에 규정되어 있다.¹⁴⁷⁾ 유럽 특허조약에

145) 유럽 특허조약 제55조 제1항 제b호; 유럽 특허조약 제55조 제2항; 유럽 특허조약 시행규칙 제25조.

146) 유럽 특허조약상 공지에외주장제도처럼 특허법상 공지에외주장기간을 발명의 공개일로부터 ‘6개월’로 규정하고 있는 국가는 중국이 있다. 중국 특허법 제24조는 공지에외주장제도에 대하여 다음과 같이 규정하고 있다.

중국 특허법 제24조

특허출원한 발명창조가 출원일 이전 6개월 내에, 다음 각호 중 하나에 해당하는 경우 신규성을 상실하지 아니한다.

1. 국가에 긴급상황 또는 비상사태가 발생한 경우, 공공의 이익의 목적을 위하여 최초로 공개한 경우
2. 중국정부가 주최 또는 승인한 국제박람회에서 최초로 전시된 경우
3. 규정된 학술회의 또는 기술회의에서 최초로 발표된 경우
4. 타인이 출원인의 동의 없이 그 내용을 누설한 경우

중국 특허법 제24조 원문은 다음과 같다.

中國 專利法 第二十四條

申請專利的發明創造在申請日以前六個月內，有下列情形之一的，不喪失新穎性：

- (一) 在國家出現緊急狀態或者非常情況時，為公共利益目的首次公開的；
- (二) 在中國政府主辦或者承認的國際展覽會上首次展出的；
- (三) 在規定的學術會議或者技術會議上首次發表的；
- (四) 他人未經申請人同意而洩露其內容的

그리고 중국 특허법 실시세칙 제30제 제5항은 중국 특허법 제24조 제2호와 제3호에 한하여, 출원인으로 하여금, 특허출원서에 공지에외주장의 취지를 기재하고, 특허출원일로부터 ‘2개월 이내’에 공지에외주장의 증명서류를 제출할 것으로 요구하고 있다.

147) 유럽 특허조약 제76조, 유럽 분할출원

- (1) 유럽분할출원은 유럽 특허조약 시행규칙에 따라 유럽특허청에 직접적으로 이루어져야 한다. 분할 출원은 원특허출원의 내용을 넘어서지 않는 대상에 대하여 이루어져야 하고, 이 요건이 충족되는 한, 분할출원은 원특허출원의 출원일에 출원된 것으로 간주되며, 우선권을 향유한다.
- (2) 유럽분할출원할 때 원특허출원에서 지정된 모든 계약국은 분할출원에서 지정된 것으로 간주된다.

유럽 특허조약 제76조의 원문은 다음과 같다.

의하면, 출원인은 원특허출원의 최초 명세서에 기재된 범위 내에서 원특허출원이 출원 계속 중이면 분할출원을 할 수 있고, 적법한 분할출원의 출원일은 원특허출원의 출원일로 소급된다.¹⁴⁸⁾ 2022년 3월에 개정된 유럽 특허청(EPO)의 『심사지침(Guidelines for Examination)』은 ‘분할출원에 대한 조약우선권주장(priority claim of a divisional application)’에 대한 사항을 언급하고 있다.¹⁴⁹⁾ 이에 의하면 만약 출원인이 원특허출원을 하면서 조약우선권주장을 하였고, 분할출원일까지 원특허출원에 대한 조약우선권주장이 취하되지 않았더라면, 분할출원을 하면서 ‘또 다시’ 조약우선권주장을 할 필요가 없다.¹⁵⁰⁾ 이런 측면에서 출원인이 원특허출원을 하면서 조약우선권주장 증명서류를 제출하였다면, 분할출원을 하면서 조약우선권 증명서류를 ‘또 다시’ 제출할 필요가 없다.¹⁵¹⁾ 다만 이 심사지침은 미국 특허청 심사지침서가 언급하고 있는, 원특허출원을 하면서 조약우선권주장을 하지 않은 출원인이 분할출원을 하면서 조약우선권주장의 효력을 인정받으려면, 분할출원이 ‘우선일로부터 12개월 이내’에 이루어져야 한다는 내용은 존재하지 아니한다. 따라서 출원인이 우선일로부터 1년 이내에 원특허출원을 하였지만 조약우선권주장을 하지 않은 경우에, 우선일로부터 1년 이후에 분할출원을 하면서 분할출원서에 조약우선권주장의 취지를 기재하고, 우선일로부터 1년 4월 이내에 이에 대한 증명서류를 제출하였다면, 유럽 특허조약 제76조 제1항이 규정하는 ‘분할출원일의 소급효’를 인정하여, 출원인이 조약우선권주장의 효력을 받을 수 있는지 여부가 문제될 수 있다.

European Patent Convention Article 76. European divisional applications

- (1) A European divisional application shall be filed directly with the European Patent Office in accordance with the Implementing Regulations. It may be filed only in respect of subject-matter which does not extend beyond the content of the earlier application as filed; in so far as this requirement is complied with, the divisional application shall be deemed to have been filed on the date of filing of the earlier application and shall enjoy any right of priority.
- (2) All the Contracting States designated in the earlier application at the time of filing of a European divisional application shall be deemed to be designated in the divisional application.

148) 유럽 특허조약 제76조 제1항.

149) https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/a_iv_1_2_2.htm (2023년 2월 9일 22시 방문). 유럽 특허청의 심사지침은 분할출원의 공지예외주장에 대해서는 언급하고 있지 않다.

150) 유럽 특허청 심사지침 Part A. Chapter IV. 1.2.2. Priority claim of a divisional application A priority claimed in the parent application also applies to the divisional application, provided that the parent application's priority claim has not been lost or withdrawn by the date the divisional application is filed; it is not necessary to claim it formally a second time.

151) 유럽 특허청 심사지침 Part A. Chapter IV. 1.2.2. Priority claim of a divisional application If a certified copy and a translation of the previous application, if applicable (see A-VII, 3.3), have been filed in respect of the parent application before the divisional application is filed, it is not necessary to file the priority document and any translation again in respect of the divisional application.

V. 대법원 2020후11479 판결의 분석과 평가

2020후11479 판결에서, 대법원은 출원인이 자신이 완성한 발명을 공개한 날로부터 ‘12개월 이내’에 원특허출원을 하였지만 공지에외주장을 하지 않았고, 이후 발명을 공개한 날로부터 ‘12개월이 경과’한 시점에서 분할출원을 하면서 공지에외주장을 한 것에 대하여, 특허법 제52조 제2항이 규정하는 ‘분할출원일의 소급효’에 근거하여, 출원인이 공지에외의 효과를 인정받을 수 있다고 명시적으로 판시하였다.¹⁵²⁾ 즉 대법원은 출원인이 발명의 공개일로부터 12개월이 경과한 시점에서 분할출원을 하면서 비로소 공지에외주장을 하였다고 하더라도, i) 발명의 공개일로부터 ‘12개월 이내’에 원특허출원을 하였고, ii) ‘분할출원일’을 기준으로 공지에외주장의 절차적 요건을 만족시켰다면, 공지에외의 효과를 인정받을 수 있다고 판시하였다. 2020후11479 판결은 이 사건 법적 쟁점을 다룰 수 있는 명시적인 법 규정이 존재하지 않은 상황에서, 공지에외주장제도와 분할출원제도의 규정 및 취지에 입각하여, 우리 특허법 제30조가 규정하는 출원인의 절차적 권리를 ‘강하게’ 보호하기 위한 법리를 채택하였다는 점에서 의의가 있다.

이 판결에서 대법원은 자신의 판시를 지지하기 위하여 크게 ‘5가지’의 논거를 들었다. 그것은 ① 특허법은 원특허출원에서 공지에외주장이 이루어질 것을 출원인이 분할출원에서 공지에외의 효과를 향유하기 위한 요건으로 명시적으로 규정하고 있지 않다는 것, ② 출원인이 원특허출원을 할 때에는 청구범위가 공개한 내용과 무관하여 공지에외주장을 하지 않았으나, 이후 분할출원을 하면서 청구범위가 공개한 내용에 포함된 경우에는, 출원인이 원특허출원을 하면서 공지에외주장을 하지 않았더라도 분할출원을 하면서 공지에외주장을 할 수 있도록 함으로써, 공지에외의 효과를 인정하여야 할 ‘실질적 필요성’이 있다는 것, ③ 분할출원제도와 보정제도는 별개의 제도로서, 공지에외주장에 대한 ‘절차의 보정’을 인정하지 않은 ‘대법원 2010후2353 판결’이 분할출원과 관련된 이 판결에서의 자신의 판시를 지지하지 않을 근거가 되지 않는다는 것, ④ 이 사건은 분할출원제도와 관련된 사건으로, 특허법 제30조 제3항이 규정하는 ‘공지에외주장보완제도’의 도입과 무관하게 이 사건 법적 쟁점에 대한 자신의 판시가 지지된다는 것, ⑤ 연혁적으로 특허법상 공지에외주장제도는 공지에외사유가 확대되고 있고, 신규성의 판단뿐만 아니라 진보성의 판단에도 적용되고 있으며, 공지에외주장기간이 발명의 공개일로부터 6개월에서 12개월로 확대되고 있어서, ‘출원인의 발명자로서의 권리를 실효적으로 보호하기 위한 제도’로 자리매김하고 있다는 것을 들었다.¹⁵³⁾

첫째, ①번 근거는 특허법 규정, 즉 공지에외주장제도에 대한 특허법 제30조와 분할출원제도에

152) 따라서 이 사건 법적 쟁점에 대하여 ‘분할출원일의 소급효’는 대법원 판시를 도출할 수 있는 중요한 법적 도구가 된다.

153) 2020후11479 판결에서 대법원이 언급하고 있는 5가지 근거 중 ①번 근거, ②번 근거, ③번 근거, ⑤번 근거는 모두, 김관식 교수가 자신의 논문에서 특허법원의 판결을 비판하고, 대법원 판시가 담긴 자신의 의견을 지지하기 위하여 들었던 근거이다(김관식, 앞의 논문(주 12), 26-34면). 각주 22번에서 대법원이 김관식 교수의 특허법원 판결에 대한 비판적 견해를 적극적으로 수용한 것이라고 언급하였던 것은 이러한 이유에서이다.

대한 특허법 제52조의 문언에 입각한 해석이라는 점에서 타당한 것으로 판단된다.¹⁵⁴⁾ 둘째, ②번 근거는 실무적으로 실제 발생할 수 있는 사건에서, 원특허출원을 하면서 공지예외주장을 하지 않은 출원인이 분할출원을 하면서 공지예외주장을 하여야 할 ‘현실적인 필요성’을 반영한 근거라는 점에서 타당한 것으로 판단된다.¹⁵⁵⁾ 셋째, ③번 근거는 분할출원제도와 보정제도는 별도의 제도이기 때문에, 공지예외주장에 대한 절차의 보정을 인정하지 않은 ‘대법원 2010후2353 판결’과 달리, 원특허출원을 하면서 공지예외주장을 하지 않은 출원인을 ‘절차적으로’ 보호할 필요성이 있다는 점에서 타당한 것으로 판단된다.¹⁵⁶⁾ 넷째, ④번 근거는 특허법 제30조 제3항이 규정하는 ‘공지예외주장보완제도’는 2015년 7월 29일 이후에 이루어진 특허출원의 경우에 적용되고, 이 사건에서는 원특허출원이 2014년 12월 23일에 이루어져 이 제도가 적용되지 않는 상황에서, 대법원은 ‘출원인의 절차적 권리를 보호하기 위한 차원’에서, 이 사건 법적 쟁점과 관련된 문제는 특허법 제30조 제3항의 신설 전후를 불문하고 일관되게 해석되어야 한다고 언급하였다는 점에서 타당하다고 생각된다.¹⁵⁷⁾ 다섯째, ⑤번 논거는 우리 특허법의 역사에서 공지예외주장제도의 적용범위가 지속적으로 확장되어 온 것에 기인한 것으로, 현재 우리나라에서 공지예외주장제도가 ‘출원인의 발명자로서의 권리를 실효적으로 보호하기 위한 제도’로 자리매김하고 있는 것으로 고려하였다는 점에서 타당하다고 생각된다.¹⁵⁸⁾

사건으로는 공지예외주장제도는 발명자가 자신이 완성한 발명을 공개하였음에도 이후에 공지예외주장이라는 절차를 통하여 신규성이라는 특허요건의 흠결을 극복할 수 있도록 하는 제도, 즉 공

-
- 154) 다만 특허법원은 ‘특허법 제52조 제2항의 입법취지’는 출원인이 원특허출원에 대한 공지예외주장을 하였지만 분할출원을 하면서 공지예외주장 절차를 이행할 수 없는 문제점을 해결하기 위한 것이기 때문에, 출원인이 원특허출원을 하면서 공지예외주장을 하지 않아 이에 대한 효과가 발생하지 않은 경우까지, 원특허출원을 하면서 공지예외주장을 하지 않은 것에 대한 ‘회피수단’으로 분할출원을 이용하도록 한 것은 아니라고 언급하였는데, 이는 과도한 확장해석이라고 생각된다. 이 규정의 입법취지는 대법원이 언급하였듯이, 단순히 공지예외주장의 취지기재시기와 증명서류 제출기한을 원출원일로 소급하여 산정하면 분할출원시에 이미 기한이 도과한 경우가 많다는 것을 고려하여, 출원인이 분할출원일을 기준으로 공지예외적용을 위한 절차를 진행할 수 있도록 하기 위한 것에 지나지 않기 때문이다.
- 155) 따라서 분할출원일의 소급효를 인정하여, 원특허출원을 하면서 공지예외주장을 하지 않은 출원인으로 하여금 분할출원을 하면서 공지예외주장을 할 수 있도록 하는 것은 분할출원제도의 취지에 부합한다.
- 156) 다만 특허법원은 ‘대법원 2010후2353 판결’의 취지에 입각하여, 원특허출원을 하면서 공지예외주장을 하지 않은 출원인이 분할출원을 하면서 공지예외주장을 할 수 있도록 하는 것은, 출원인으로 하여금 분할출원을 통하여 공지예외주장제도에 대한 특허법 규정을 ‘우회’할 수 있도록 하는 것으로, 특허법 제30조 제2항이 형해화될 수 있다고 우려하였다. 그러나 대법원이 언급하였듯이, 분할출원제도는 보정제도와는 다른 취지를 ‘별개의 제도’로서, 원특허출원을 하면서 공지예외주장을 하지 않은 출원인을 보호할 실질적인 필요성이 있기 때문에, 대법원이 제시한 근거가 더 타당한 것으로 판단된다.
- 157) 특허법원은 이 사건에서 분할출원의 출원일은 특허법 제52조 제2항에 따라 원특허출원의 출원일인 2014년 12월 23일로 소급되어, 출원발명은 2015년 개정 특허법 시행일 이전에 출원된 것으로 보아야 하기 때문에, 2015년 개정 특허법 제30조 제3항은 적용되지 않는다고 언급하였는데, 대법원은 이러한 특허법원의 판단을 배척하기 위하여 ④번 논거를 고안한 것으로 판단된다.
- 158) 결국 대법원은 우리 특허법의 역사에서 이루어진 공지예외주장제도의 적용범위에 대한 일련의 확장 과정에, 이 사건에서 분할출원일의 소급효를 인정하여 출원인에게 공지예외의 효과를 인정하는 것도 포함되는 것으로 판단하고 있다. 이 논거는 상당히 설득력이 있다고 생각된다.

지예외주장제도는 자신의 행위에 의하여 창출된 법적 하자를 스스로 치유할 수 있도록 한 제도로서, 동일한 발명에 대한 타인의 법익에 어떠한 영향을 미치지 않는다는 점에서, 원특허출원을 하면서 공지예외주장을 하지 않은 출원인이 분할출원을 하면서 공지예외주장을 한 경우, ‘분할출원일의 소급효’를 인정하여 발명자에게 공지예외의 효과를 인정하여도, 타인의 권리를 해치는 상황은 전혀 발생하지 않는다.¹⁵⁹⁾ 따라서 이 사건 법적 쟁점과 같이 원특허출원을 하면서 공지예외주장을 하지 않은 출원인으로 하여금 분할출원을 하면서 공지예외주장을 할 수 있도록 하여 공지예외의 효과를 받을 수 있도록 하는 것은 ‘출원인의 발명자로서의 권리보호’를 위하여 타당한 것이라고 생각된다.

만일 원특허출원을 하면서 공지예외주장을 하지 않은 출원인으로 하여금 분할출원을 하면서 공지예외주장을 할 수 있도록 함으로써 공지예외의 효과를 받을 수 있도록 한다면, 출원인에게 공지예외주장의 기간을 ‘과도하게’ 연장하여 주는 것으로 부당하다는 지적이 있을 수 있다.¹⁶⁰⁾ 그러나 앞에서 언급하였듯이 공지예외주장제도는 자신의 행위로 창출된 법적 하자를 스스로 치유하는 제도로 타인의 법익에 영향을 미치는 것이 없고, 분할출원이 특허법이 규정하는 기간 내에 이루어진다면 원특허출원일로부터 상당히 늦게 이루어진다고 하더라도, ‘분할출원 특허권의 존속기간’은 원특허출원일로부터 기산되어 ‘원특허출원일로부터 20년’이 경과하면 분할출원 특허권의 존속기간은 만료되기 때문에,¹⁶¹⁾ 발명자에게 특허법이 부여하는 것 이상의 이익을 부여하는 것이 없다. 따라서 이러한 지적은 별다른 의미는 없는 것으로 판단된다.¹⁶²⁾

결국 대법원의 2020후11479 판결은 원특허출원을 하면서 공지예외주장을 ‘하지 못한’ 출원인으로 하여금, 발명의 공개일로부터 12개월이라는 공지예외주장기간이 도과한 시점에서 분할출원을 하면서 공지예외주장을 할 수 있도록 하여, 공지예외의 효과를 받을 수 있는 법적 환경을 조성함으로써, ‘출원인이 발명자로서 누릴 수 있는 권리를 적극적으로 보호하려고 하였다’는 점¹⁶³⁾에서 중요한 의의가 있다고 생각된다. 특히 2020후11479 판결에서 대법원이 채택한 법리는 발명을 창작한 발명자로 하여금 발명의 공개로 인한 신규성 흠결이라는 거절사유를 분할출원에 대한 공지예외주장을 통하여 극복할 수 있도록 함으로써, 발명자에게 이후 또 다른 발명을 창출할 수 있는 강한 동기(incentive)를 제공할 수 있다고 생각된다. 발명자에게 부여된 이러한 발명의 창출에 대한 강

159) 예를 들어 발명자의 발명의 공개일과 원특허출원일 사이에 제3자의 동일한 발명에 대한 공개가 있다고 가정하면, 분할출원에 속한 발명은 신규성을 상실하기 때문에, 발명자는 당해 발명에 대하여 특허권을 받을 수 없다. 그리고 발명자의 발명의 공개일과 원특허출원일 사이에 제3자의 동일한 발명에 대한 특허출원이 있다고 가정하면, A의 분할출원은 제3자의 특허출원에 의하여 후출원이 되기 때문에 특허권을 받을 수 없다.

160) 이경은, “원출원시 공지예외주장을 하지 않은 경우, 분할 출원 시 공지예외주장에 의한 공지예외 효과의 인정 여부”, 『정보법학회 사례연구회』 발표자료, 2022. 11. 22. 18면; 김관식, 앞의 논문(주 12), 35면.

161) 조영선, 앞의 책(주 2), 291면.

162) 특히 미국 특허법에 의하면 공지예외주장의 기간은 발명자가 자신의 발명을 특허출원 하기 이전에 충분히 상업적으로 활용하는 것을 허락한다는 의미를 가지고 있는데, 이 사건 법적 쟁점과 관련하여서는 공지예외주장기간이 연장되는 것이 아니어서, 발명자에게 특허법이 부여하는 분할출원 특허권의 존속기간 이외에 또 다른 이익이 주어지는 것이 없다.

한 동기는 우리나라 특허법이 목적으로 하는 혁신을 통한 산업발전에 기여할 수 있다. 이런 측면에서 2020후11479 판결에서의 대법원의 정책은 우리나라의 산업발전에 기여할 수 있는 ‘좋은 정책(good policy)’이라고 평가할 수 있다.

VI. 향후의 과제

1. 변경출원의 공지에외주장

첫째, 이 사건 법적 쟁점의 연장선에서, 출원인이 발명을 공개한 날로부터 12개월 이내에 ‘실용신안출원’을 하면서 공지에외주장을 하지 않고, 발명을 공개한 날로부터 12개월이 경과한 시점에서 ‘변경출원’을 하면서 공지에외주장을 하는 경우, ‘변경출원일의 소급효’에 의하여 출원인이 공지에외의 효과를 인정받을 수 있는지 여부가 문제된다. 특허법 제53조는 변경출원제도에 대하여 규정하고 있는데,¹⁶³⁾ 변경출원은 실용신안출원서에 최초 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내에서, 특허법 제53조 제1항이 규정하는 기간 내에 출원의 형식을 ‘실용신안’에서 ‘특허’로 변경하는 것으로, 적법한 변경출원은 실용신안출원을 한 때에 특허출원을 한 것으로 인정되어 ‘변경출원일의 소급효’가 인정된다.¹⁶⁴⁾ 따라서 적법한 분할출원과 마찬가지로, 변경출원에 속해 있는 발명에 대한 특허요건으로서의 신규성, 진보성, 선출원주의의 판단, 특허출원공개의 시기의 판단, 특허권 존속기간의 기산점 판단 등은 원실용신안출원을 한 때를 기준으로 한다.¹⁶⁵⁾ 특히 변경출원제도는 실용신안은 고안을 대상으로 하고 특허는 발명을 대상으로 하여, 양자에 대한 진보성

163) 우리 특허법 제53조(변경출원)

① 실용신안등록출원인은 그 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 그 실용신안등록출원을 특허출원으로 변경할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 그 실용신안등록출원에 관하여 최초의 거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월(「실용신안법」 제3조에 따라 준용되는 이 법 제15조 제1항에 따라 제132조의17에 따른 기간이 연장된 경우에는 그 연장된 기간을 말한다)이 지난 경우
2. 그 실용신안등록출원이 「실용신안법」 제8조의3 제2항에 따른 외국어실용신안등록출원인 경우로서 변경하여 출원할 때 같은 항에 따른 국어번역문이 제출되지 아니한 경우

② 제1항에 따라 변경된 특허출원(이하 “변경출원”이라 한다)이 있는 경우에 그 변경출원은 실용신안등록출원을 한 때에 특허출원한 것으로 본다. 다만, 그 변경출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 제29조 제3항에 따른 다른 특허출원 또는 「실용신안법」 제4조 제4항에 따른 특허출원에 대하여 이 법 제29조 제3항 또는 「실용신안법」 제4조 제4항을 적용하는 경우
2. 제30조 제2항을 적용하는 경우
3. 제54조 제3항을 적용하는 경우
4. 제55조 제2항을 적용하는 경우

164) 우리 특허법 제53조 제2항.

165) 따라서 변경출원 특허권의 존속기간은 ‘원실용신안출원일로부터 20년이 경과한 날까지’이다.

의 판단기준이 다르기 때문에, 출원인으로 하여금 고안 또는 발명에 대한 원출원의 형식을 원출원 이후에 자신에게 유리한 것으로 변경할 수 있도록 한다는 점에서 의의가 있다.¹⁶⁶⁾

현행 『특허·실용신안 심사기준』에서는 변경출원에 대한 공지에외주장에 대하여, ‘공지에외주장 보완제도’의 도입으로 인하여 출원인이 실용신안출원을 하면서 공지에외주장을 하지 않았다고 하더라도 변경출원을 하면서 공지에외주장을 할 수 있지만, 다만 이는 출원인이 2015년 7월 28일 이전에 이루어진 실용신안출원을 기초로 하는 변경출원을 하면서 공지에외주장을 하는 경우는 제외한다고 언급하고 있다.¹⁶⁷⁾ 사건으로는 특허법상 변경출원은 출원의 형식만을 실용신안에서 특허로 변경하는 것이어서, 실질적으로 실용신안출원상 고안의 내용과 특허출원상의 발명의 내용은 동일하기 때문에, 대법원 2020후11479 판결의 취지를 고려하면, 앞에서 언급한 문제에 대하여 ‘변경출원일의 소급효’에 근거하여 출원인이 공지에외의 효과를 인정받을 수 있도록 하는 것이 타당하다고 생각된다.¹⁶⁸⁾ 앞서서도 언급하였지만, 공지에외주장제도는 자신의 행위에 의하여 창출된 법적 하자를 스스로 치유할 수 있도록 한 제도로서, 동일한 발명에 대한 타인의 법익에 어떠한 영향을 미치지 않는다는 점에서, 원실용신안출원을 하면서 공지에외주장을 하지 않은 출원인이 변경출원을 하면서 공지에외주장을 한 경우, ‘변경출원일의 소급효’를 인정하여 출원인에게 공지에외의 효과를 인정받도록 하여도 타인의 권리를 해치는 상황은 전혀 발생하지 않는다. 따라서 이 문제를 출원인이 공지에외의 효과를 인정받을 수 있는 방향으로 해결하는 것은 ‘출원인의 발명자로서의 권리보호’를 도모한다는 점에서 타당하다고 생각된다.

2. 분리출원의 공지에외주장

둘째, 이 사건 법적 쟁점의 연장선에서, 출원인이 발명을 공개한 날로부터 12개월 이내에 ‘원특허출원’을 하면서 공지에외주장을 하지 않고, 발명을 공개한 날로부터 12개월이 경과한 시점에서 ‘분리출원’을 하면서 공지에외주장을 하는 경우, ‘분리출원일의 소급효’에 의하여 출원인이 공지에외의 효과를 인정받을 수 있는지 여부가 문제된다. 분리출원제도는 2021년 특허법의 개정에 의하여 신설된 제도로서,¹⁶⁹⁾ 특허법 제52조의2에 규정되어 있다.¹⁷⁰⁾ 분리출원제도는 출원인이 청구한

166) 정상조·박성수 공편, 김동준 집필부분, 앞의 책(주 5), 678면.

167) 이 심사기준은 각주 101번에서 언급한 심사기준이다. 이 심사기준 6204면은 “공지에외주장의 경우에는 특허법 제30조 제3항에 따라서 공지에외주장을 보완할 수 있다는 점을 고려하여 원출원시 공지에외주장을 하지 않았더라도 변경출원시 이와 같은 주장을 하는 것은 인정하도록 한다(2015. 7. 28. 이전 출원된 원출원을 기초로 하는 변경출원에서 공지에외주장하는 경우는 제외한다.)”고 명기하고 있다.

168) 이에 동조하는 견해는 이경은, 앞의 발표자료(주 160), 19면이 있다.

169) 2021년 특허법 개정은 2021년 10월 19일 『법률 18505호』로 이루어졌다. 2021년 개정 특허법은 2022년 4월 20일부터 시행되었다.

170) 우리 특허법 제52조의2(분리출원)

① 특허거절결정을 받은 자는 제132조의17에 따른 심판청구가 기각된 경우 그 심결의 등본을 송달 받은 날부터 30일(제186조 제5항에 따라 심판장이 부가기간을 정한 경우에는 그 기간을 말한다) 이

특허거절결정불복심판이 기각된 경우에, 특허법 제52조의2 제1항이 규정하는 일정 기간 내에 ‘거절결정에 포함되지 않은 청구항’을 별도로 분리하여 출원할 수 있도록 하는 제도이다. 특히 이는 특허출원이 여러 개의 청구항으로 이루어져 있는 경우에 어느 하나의 청구항에 거절사유가 있으면, 특허출원에 속해 있는 모든 청구항에 대하여 거절결정을 하는 우리나라의 실무에 대응하여,¹⁷¹⁾ 출원인으로 하여금 거절결정에 포함되지 않은 청구항에 대하여 별도의 출원을 통하여 특허권을 획득할 수 있도록 함으로써, 출원인이 특허를 받을 수 있는 기회를 확대하기 위한 취지를 가지고 있다.¹⁷²⁾ 분할출원 및 변경출원과 마찬가지로, 적법한 분리출원은 원특허출원을 한 때에 분리출원을 한 것으로 인정되어 ‘분리출원일의 소급효’가 인정된다.¹⁷³⁾ 따라서 적법한 분할출원 및 변경출원과 마찬가지로, 분리출원에 속해 있는 발명에 대한 특허요건으로서의 신규성, 진보성, 선출원주의의 판단, 특허출원공개의 시기의 판단, 특허권 존속기간의 기산점 판단 등은 원특허출원을 한 때를 기준으로 한다.¹⁷⁴⁾

현행 『특허·실용신안 심사기준』에서는 앞에서 언급한 분할출원과 변경출원의 공지에외주장에 대한 사항과 같은 것을 별도로 언급하고 있지 않다. 앞에서 언급한 문제에 대하여 ‘분리출원일의 소급효’에 근거하여 출원인이 공지에외의 효과를 인정받을 수 있다고 판단하는 것이 타당하다고 생각된다.¹⁷⁵⁾ 그 이유는 분할출원의 공지에외주장과 변경출원의 공지에외주장에서 밝힌 사유와 같다. 따라서 이 문제를 출원인이 공지에외의 효과를 인정받을 수 있는 방향으로 해결하는 것은 ‘출원인의 발명자로서의 권리보호’를 도모한다는 점에서 타당하다고 생각된다.

내에 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 그 특허출원의 일부를 새로운 특허출원으로 분리할 수 있다. 이 경우 새로운 특허출원의 청구범위에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 청구항만을 적을 수 있다.

1. 그 심판청구의 대상이 되는 특허거절결정에서 거절되지 아니한 청구항
2. 거절된 청구항에서 그 특허거절결정의 기초가 된 선택적 기재사항을 삭제한 청구항
3. 제1호 또는 제2호에 따른 청구항을 제47조 제3항 각호(같은 항 제4호는 제외한다)의 어느 하나에 해당하도록 적은 청구항
4. 제1호부터 제3호까지 중 어느 하나의 청구항에서 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어난 부분을 삭제한 청구항

② 제1항에 따라 분리된 특허출원(이하 “분리출원”이라 한다)에 관하여는 제52조 제2항부터 제5항까지의 규정을 준용한다. 이 경우 “분할”은 “분리”로, “분할출원”은 “분리출원”으로 본다.

171) 대법원 1993. 9. 14. 선고 92후1615 판결; 대법원 2009. 12. 10. 선고 2007후3820 판결 등. 소위 ‘출원 일체의 원칙’이라고 칭해지는 이 원칙은, 우리 특허법이 다항제와 보정제도를 채택하고 있기 때문에 출원인을 보호할 필요가 적고, 심사절차와 등록절차의 번잡함을 피하기 위하여 실무적으로 정당화되고 있다(조영선, 앞의 책(주 2), 304-305면).

172) 2021년 특허법 개정이유. <https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=236259&ancYd=20211019&ancNo=18505&efYd=20220420&nwJoYnInfo=N&efGubun=Y&chrClsCd=010202&ancYnChk=0#0000> (2023년 2월 11일 17시 방문).

173) 우리 특허법 제52조의2 제2항.

174) 따라서 분리출원 특허권의 존속기간은 ‘원특허출원일부터 20년이 경과한 날까지’이다.

175) 이 문제에 대하여 분할출원과 변경출원에 비하여 출원인에게 공지에외주장의 효과를 인정할 실질적 필요성은 상대적으로 적다는 것에 근거하여, 이를 허용할 것인지의 여부는 입법정책에 달려 있는 문제라고 한 견해로는, 이경은, 앞의 발표자료(주 160), 20면이 있다.

3. 분할출원의 조약우선권주장

셋째, 이 사건 법적 쟁점의 연장선에서, 출원인이 파리협약동맹국에서 발명을 출원한 날로부터 1년 이내에 우리나라에서 ‘원특허출원’을 하면서 조약우선권주장을 하지 않고, 우선일로부터 1년이 경과한 시점에서 ‘분할출원’을 하면서 조약우선권주장을 하는 경우, ‘분할출원일의 소급효’에 의하여, 출원인이 조약우선권주장의 효과를 인정받을 수 있는지 여부가 문제된다.¹⁷⁶⁾ 조약우선권주장제도는 특허법 제54조에 규정되어 있는데,¹⁷⁷⁾ ① 출원인이 파리협약동맹국에서 발명을 특허출원한 후에, ② 그로부터 ‘1년 이내’에 동일한 발명을 우리나라에서 특허출원하면서 조약우선권주장의 취지 등을 기재하고, ③ 동맹국에 출원한 날로부터 ‘1년 4개월’ 이내에 조약우선권주장에 대한 증명서류를 제출하면, 특허요건인 신규성, 진보성, 선출원주의 등의 판단시점을 ‘동맹국의 출원일’로 소급하여 주는 제도를 의미한다.¹⁷⁸⁾ 이 제도는 동일한 발명에 대한 국제적인 차원에서의 ‘진정한 선발명자’를 보호하기 위한 취지를 가지고 있다.¹⁷⁹⁾ 발명자가 발명을 A국에 특허출원한 후에

176) 조약우선권주장의 경우에는 분할출원, 변경출원, 분리출원과 같이 ‘출원일의 소급효’가 인정되는 것이 아니라, 신규성, 진보성, 선출원주의의 ‘판단시점의 소급효’가 인정된다.

177) 우리 특허법 제54조(조약에 의한 우선권 주장)

① 조약에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제29조 및 제36조를 적용할 때에 그 당사국에 출원한 날을 대한민국에 특허출원한 날로 본다.

1. 대한민국 국민에게 특허출원에 대한 우선권을 인정하는 당사국의 국민이 그 당사국 또는 다른 당사국에 특허출원한 후 동일한 발명을 대한민국에 특허출원하여 우선권을 주장하는 경우
2. 대한민국 국민에게 특허출원에 대한 우선권을 인정하는 당사국에 대한민국 국민이 특허출원한 후 동일한 발명을 대한민국에 특허출원하여 우선권을 주장하는 경우

② 제1항에 따라 우선권을 주장하려는 자는 우선권 주장의 기초가 되는 최초의 출원일로부터 1년 이내에 특허출원을 하지 아니하면 우선권을 주장할 수 없다.

③ 제1항에 따라 우선권을 주장하려는 자는 특허출원을 할 때 특허출원서에 그 취지, 최초로 출원한 국가명 및 출원의 연월일을 적어야 한다.

④ 제3항에 따라 우선권을 주장한 자는 제1호의 서류 또는 제2호의 서면을 특허청장에게 제출하여야 한다. 다만, 제2호의 서면은 산업통상자원부령으로 정하는 국가의 경우만 해당한다.

1. 최초로 출원한 국가의 정부가 인증하는 서류로서 특허출원의 연월일을 적은 서면, 발명의 명세서 및 도면의 등본
2. 최초로 출원한 국가의 특허출원의 출원번호 및 그 밖에 출원을 확인할 수 있는 정보 등 산업통상 자원부령으로 정하는 사항을 적은 서면

⑤ 제4항에 따른 서류 또는 서면은 다음 각 호에 해당하는 날 중 최우선일(最優先日)부터 1년 4개월 이내에 제출하여야 한다.

1. 조약 당사국에 최초로 출원한 출원일
2. 그 특허출원이 제55조제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 경우에는 그 우선권 주장의 기초가 되는 출원의 출원일
3. 그 특허출원이 제3항에 따른 다른 우선권 주장을 수반하는 경우에는 그 우선권 주장의 기초가 되는 출원의 출원일

⑥ 제3항에 따라 우선권을 주장한 자가 제5항의 기간에 제4항에 따른 서류를 제출하지 아니한 경우에는 그 우선권 주장은 효력을 상실한다.

178) 우리 특허법 제54조 제1항.

179) 조영선, 앞의 책(주 2), 276면.

동일한 발명을 B국에 특허출원하려고 하는 경우, B국에 특허출원함에 있어서 출원서류의 작성, 시장동향의 분석 등의 이유로 시간이 소요되는 상황이 발생할 수 있다. 발명자가 이러한 시간이 흘러 B국에서 특허출원을 하고, 특허출원이 이루어지기 이전에 타인이 먼저 동일한 발명을 특허출원을 하거나 공개하면, 당해 특허출원은 신규성, 진보성, 선출원주의의 흠결을 이유로 특허를 받을 수 없게 된다. 여기서 조약우선권주장제도는 발명자가 A국의 우선일(priority day)에 대한 권리가 있다고 주장하면서 B국에서 특허출원을 하면, B국에서의 당해 발명의 신규성, 진보성, 선출원주의 판단시점을 A국의 출원일로 소급시켜 줌으로써, 발명자가 이러한 특허요건의 흠결로 특허를 받을 수 없는 상황을 막는 역할을 한다. 따라서 발명자는 조약우선권주장을 통하여 파리협약동맹국에서의 특허출원일과 우리나라에서의 특허출원일 사이에 이루어진 '타인'의 동일한 발명에 대한 국제적인 차원에서의 공개와 우리나라에서 이루어진 특허출원에 의하여, 신규성, 진보성, 선출원주의의 흠결이 발생하지 아니하는 효과를 입을 수 있다.

현행 『특허·실용신안 심사기준』에서는 원특허출원을 하면서 조약우선권주장을 하지 않은 경우에는, 분할출원을 하면서 조약우선권주장을 할 수 없다고 규정하고 있다.¹⁸⁰⁾ 이에 의하면 앞에서 언급한 문제에 대하여 출원인은 조약우선권주장의 효력을 누릴 수 없다. 이는 타당한 판단이라고 생각된다.¹⁸¹⁾ 가장 중요한 이유는 조약우선권주장의 경우에는 공지에외주장과 달리, 동일한 발명에 대한 타인의 법익에 대하여 영향을 미치지 때문이다. 예를 들어, 발명자 A가 미국에서 B발명에 대하여 특허출원을 한 이후, 미국에서의 특허출원일로부터 '1년 이내'에 우리나라에서 원특허출원을 하면서 조약우선권주장을 하지 않은 경우, 미국 특허출원일로부터 '1년이 경과한 시점'에서 A가 분할출원을 하면서 조약우선권주장의 취지 등을 기재하고, 분할출원일을 기준으로 조약우선권 증명서류도 제출하였다고 가정하자. 이와 함께 A의 미국 특허출원일과 한국 원특허출원일 사이에 C가 B발명을 우리나라에서 특허출원하였다고 가정하자. 여기서 만일 분할출원일의 소급효를 인정하여 A에게 조약우선권주장의 효력을 인정하게 되면, A의 원특허출원의 출원일은 미국 특허출원일로 소급하여 판단되고, 결국 C의 특허출원은 후출원이 되어 특허를 받을 수 없게 된다. 이것은 특허법이 부여하고 있는 '1년'이라는 우선권 기간을 초과하여 A를 과도하게 보호하는 것으로서 부당하다고 생각된다. 결국 공지에외주장의 경우는 자신의 발명의 공개행위만이 개입되어, 이를 신규성 판단의 선행기술로 삼을 수 것인가의 여부가 문제되어 '분할출원일의 소급효'를 인정하여도 타

180) 이 심사기준은 각주 101번에서 언급한 심사기준이다. 이 심사기준 6106면은 “분할출원에 대하여 우선권주장을 하고자 할 때에는 분할출원서에 그 취지를 기재하고 그 주장에 필요한 증명서류를 분할출원일로부터 3월 이내에 제출하여야 한다. 원출원시 우선권주장을 하지 않은 경우에는 분할출원시 이와 같은 주장을 하는 것은 인정되지 않는다. 한편, 원출원에서 우선권주장의 취지만을 기재하고 그 증명서류를 법정기간 내 제출하지 않았으나 분할출원서에 우선권주장의 취지를 기재하고 분할출원일부터 규정된 날까지 해당 증명서류를 제출한 경우에는 그 우선권주장은 적법한 것으로 본다(원출원의 해당 우선권주장절차가 그 분할출원 전에 무효로 된 경우는 제외한다).”고 명기하고 있다.

181) 이 문제에 있어서 출원인이 조약우선권주장의 효력을 누릴 수 있는가의 여부는 입법적 결단의 영역이고, 다만 출원인이 조약우선권주장의 효력을 누리는 것을 저지할 수 있는 논리필연적인 이유는 찾기 어렵다는 견해로는, 이경은, 앞의 발표자료(주 160), 23면이 있다. 다만 이 견해도 출원인이 조약우선권주장의 효력을 누리는 것을 저지하여야 한다는 견해도 가능해 보인다고 언급하였다.

인이 누리는 법익에 영향을 미치지 않지만, 조약우선권주장의 경우에는 신규성, 진보성, 선출원주의의 판단시점을 소급시켜 주는 제도로서 '분할출원일의 소급효'에 의하여 조약우선권주장의 하자를 치유하도록 하면, 위의 사례에서 언급한 것과 같이 타인이 누릴 수 있는 선출원의 이익을 박탈하는 상황이 발생할 수 있다. 앞에서 살펴본 분할출원의 조약우선권주장에 대한 미국 특허청의 『심사지침서』는 출원인이 원특허출원을 하면서 '조약우선권주장'을 하지 않았다고 하더라도, 분할출원을 하면서 '조약우선권주장'을 할 수 있다는 입장을 취하면서도, 출원인이 분할출원을 하면서 조약우선권주장의 효력을 인정받으려면, 분할출원이 '우선일로부터 12개월 이내'에 이루어져야 한다고 언급하였는데,¹⁸²⁾ 이는 출원인에게 조약우선권주장의 이익을 우선일로부터 1년 이상의 기간을 인정할 수 없다는 취지로 이해된다.

VII. 결론

이상에서 '출원인이 원특허출원을 하면서 공지에외주장을 하지 않은 경우, 분할출원에서 공지에외주장을 하여 원특허출원일을 기준으로 한 공지에외의 효과를 인정받을 수 있는지의 여부'라는 법적 쟁점에 대한 대법원 판결을 통하여, 이 판결이 가지는 의미와 향후의 과제에 대하여 자세히 살펴보았다. 이 판결의 핵심은 자신이 완성한 발명을 공개한 출원인이 특허법이 부여하는 '공지에외의 효과'를 입을 수 있는지의 여부를 판단함에 있어서, 공지에외주장을 위한 절차적 하자를 가진 출원인이 '분할출원의 소급효'를 통하여 이에 대한 하자를 치유할 수 있는가의 여부이다. 따라서 본 발표문의 주제는 형식적으로는 '분할출원의 공지에외주장'이라고 하더라도, 실질적으로는 공지에외적용제도의 적용범위를 어느 정도까지 확장할 수 있는가의 문제로 귀착된다. 앞에서 언급하였듯이 공지에외적용제도는 자신의 발명의 공개행위를 신규성 판단을 위한 선행기술로 삼을 수 있을 것인가의 여부를 다루는 것으로, 타인의 법익에 영향을 미치는 것이 전혀 없기 때문에, 원특허출원을 하면서 공지에외주장을 하지 않아 공지에외주장을 위한 절차적 하자를 가진 출원인으로 하여금 '분할출원일의 소급효'라는 법적 도구에 의하여 이를 치유하도록 법적으로 배려하는 것은, 대법원이 강조한대로 '출원인의 발명자로서의 권리를 실효적으로 보호한다.'는 공지에외주장제도의 취지에 부합한다고 생각된다.

특허법상 공지에외주장제도는 발명자에게 특허법이 명시적으로 부여하는 '특허권의 존속기간' 이외에 발명의 공개일로부터 발명을 상업적으로 활용할 수 있는 '1년의 유예기간(grace period)'을 부여하고 있기 때문에,¹⁸³⁾ 발명자로 하여금 1년이라는 공지에외주장기간을 넘어서는 기간까지 공지에외주장을 할 수 있도록 하는 것은 발명자를 과도하게 보호하는 것으로 타당하지 않다. 이런

182) 각주 128번의 『Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) Ninth Edition, Revision 10. 2019, Last Revised June 2020』 중 '214 Formal Requirements of Claim for Foreign Priority [R-08.2017]'의 내용.

183) Merges & Duffy, supra note 4, at 381.

측면에서 특허제도에서 공지에외주장제도가 가지는 궁극적 의의는, 발명자가 자신이 완성한 발명을 공개하여 공지에외주장기간 동안에 이에 대한 이익을 취할 수 있도록 함으로써, 이와 동시에 신규성이라는 특허요건의 흠결을 특허법이 규정하는 절차를 통하여 치유하고, 이를 통하여 특허권이라는 보상을 받을 수 있도록 배려함으로써, 결과적으로 발명자로 하여금 장래에 지속적인 발명을 창출할 수 있는 동기를 부여하여, 우리 특허법이 목적으로 하는 산업발전을 유도할 수 있는 법적 도구로 기능하는 것이다. 결국 특허법상 공지에외주장제도에는 출원인이 발명을 공개한 이후에 신규성 흠결을 이유로 특허권을 받지 못하는 상황으로부터 절차적으로 구제하는 것 이상의 중요한 의미가 내포되어 있다. 이에 앞으로 특허법상 공지에외주장제도에 대한 법리를 어떠한 방향으로 설계하여, 우리나라의 산업발전을 유도할 수 있는 도구로 활용한 것인가에 대한 지속적인 연구가 필요하다고 생각된다.

【참고문헌】

I. 국내문헌

1. 단행본

- 이해영, 『미국 특허법』, 한빛지적소유권센터, 2012.
 정상조·박성수 공편, 『특허법 주해 I』, 박영사, 2010.
 조영선, 『특허법 3.0』, 박영사, 2021.

2. 논문

- 김관식, “특허출원 당시 공지에외주장을 하지 않은 경우 분할출원 절차에서 공지에외주장을 할 수 있는지 여부 -특허법원 2020. 9. 17. 선고 2020허3072 판결-”, 『과학기술법연구』 제28집 제2호, 한남대학교 과학기술법연구원, 2022.
- 김동준, “특허법상 분할출원제도 개선방안”, 『경영법률』 제19권 제1호, 한국경영법률학회, 2008.
- 나종갑, “나쁜 지적재산권(Bad Intellectual Properties)의 재림(I) -대법원 2013. 3. 28. 선고 2011후835 판결-”, 『산업재산권』 제50호, 한국지식재산학회, 2016.
- _____, “특허권의 정당성에 대한 이론의 전개와 전망”, 『비교사법』 제17권 제1호, 한국비교사법학회, 2010.
- _____, “특허제도와 신규성 개념의 형성, 그리고 특허권자의 수출할 권리”, 『산업재산권』 제55호, 한국지식재산학회, 2018.
- 박영규, “신규성 의제에 관한 고찰”, 『창작과 권리』 제50호, 세창출판사, 2008.
- 박태일, “자기공지에 의한 공지 예외의 취지를 출원 후 보정할 수 있는지 여부 -대법원 2011. 6. 9. 선고 2010후2353 판결을 중심으로-”, 『산업재산권』 제37호, 한국지식재산학회, 2012.
- 신혜은, “발명의 공지에외를 인정받기 위한 요건과 공개행위의 밀접불가분성”, 『산업재산권』 제41호, 한국지식재산학회, 2013.
- 윤기승, “특허법상 공지에외적용에 대한 연구”, 『국제법무』 제11집 제1호, 제주대학교 법과정책연구원, 2019.
- 이경은, “원출원시 공지에외주장을 하지 않은 경우, 분할 출원 시 공지에외주장에 의한 공지에외 효과의 인정 여부”, 『정보법학회 사례연구회』 발표자료, 2022. 11. 22.
- 이원복, “특허법상 ‘공연한 실시’와 용이지득성”, 『산업재산권』 제49호, 한국지식재산학회, 2016.
- 이주환, “미국 특허법상 선행기술로서의 판매된 발명 법리(On-Sale Bar)와 미국 연방대법원 Helsinn 판결”, 『저스티스』 통권 제174호, 한국법학원, 2019.
- 정차호, “IP5 특허청의 본인공개예외(Self-Disclosure Exception)제도”, 『정보법학』 제17권 제2호, 한국정보법학회, 2013.
- 최승재, “신규성 의제에 대한 대법원의 태도에 대한 비판적 검토 - 대법원 2011. 6. 9. 선고

2010후2353 판결”, 『IT와 법연구』 제6집, 경북대학교 IT와 법연구소, 2012.

홍정표, “공지에외 제도의 문제점 및 개선방안”, 『지식재산연구』 제9권 제4호, 한국지식재산연구원, 2014.

3. 기타

개정 2017. 3. 1. 특허청 예규 제97호 『특허실용신안 심사기준』

개정 2021. 12. 30. 특허청 예규 제124호 『특허실용신안 심사기준』

4. 온라인 자료

한국지식재산연구원, “일본 특허청, 특허·실용신안·디자인의 신규성 상실 예외기간 연장”, 『지식재산동향뉴스』, 2018. 6. 14., https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=JP&po_no=17764 (2023년 2월 9일 20시 방문).

2021년 특허법 개정이유, <https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=236259&ancYd=20211019&ancNo=18505&efYd=20220420&nwJoYnInfo=N&efGubun=Y&chrClsCd=010202&ancYnChk=0#0000> (2023년 2월 11일 17시 방문).

II. 외국문헌

1. 단행본

F. Scott Kieff, Pauline Newman, Herbert F. Schwartz & Henry E. Smith, Principles of Patent Law, Foundation Press, 2013.

Robert P. Merges & John F. Duffy, Patent Law and Policy, Carolina Academic Press, 2017.

2. 논문

Robert A. Armitage, Understanding the America Invent Act and Its Implications for Patenting”, 40 AIPLA Q. J. 1 (2012).

Patrick J. Barrett, New Guidelines for Applying the On Sale Bar to Patentability, 24 Stan. L. Rev. 730 (1972).

3. 온라인 자료

2019년 개정 미국 특허청, 『심시지침서(Manual of Patent Examining Procedure (MPEP))』, 214 Formal Requirements of Claim for Foreign Priority [R-08.2017], <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s214.html> (2023년 2월 9일 18시 방문).

2015년 개정 일본 특허청, 『특허·실용신안심사기준(特許·実用新案審査基準)』, 第III部 第2章 第5節, 発明の新規性喪失の例外, https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0205.pdf (2023년 2월 9일 21시 방문).

2022년 개정 유럽 특허청, 『심사지침(Guidelines for Examination)』, Part A, Chapter IV, 1.2.2. Priority claim of a divisional application, https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/a_iv_1_2_2.htm (2023년 2월 9일 22시 방문).

지정토론문 1

제3주제: 특허법상 분할출원의 공지에외주장
-대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후11479 판결을 중심으로-

김 관 식*

특허법에서는 실체법과 절차법이 서로 맞물려 있어 그 법리를 명확하게 이해하기 쉽지 않은 경우가 적지 않다고 볼 수 있을 터인데, 제3주제도 이러한 사례의 하나라고 볼 수 있습니다. 발표자께서는 이 주제에 대하여 광범위하게 수집된 자료를 바탕으로 충실한 논의를 전개하여 주시고 쟁점에 대한 필자의 견해를 그 논거와 함께 제시하여 주셔서, 관련 주제에 대한 이해도를 제고할 수 있도록 하여 주신 점에 감사의 말씀을 드립니다.

발표문의 전반적인 내용 및 논지에 대해서는, 이미 저의 줄고에서 언급한 바와 궤를 같이하여 특별한 이견이나 보충할 말씀은 없습니다.

다만 본고의 주제와 직접적인 관계는 없다고 볼 수도 있는 주제의 하나로 논의의 대상이 되고 있는 분할출원에서의 우선권주장과 관련된 문제, 즉 원출원당시 우선권주장을 하지 않은 경우에 분할출원에서 우선권을 주장하는 것이 허용되는지 여부, 및 허용된다면 어느 시점까지 이루어진 분할출원에 대하여 우선권 주장을 허용하여야 하는지의 문제에 관하여 추가적으로 말씀을 드리고자 합니다.

분할출원에서의 우선권주장 추가 여부와 관련해서는, ①전면적으로 금지된다는 견해(현행 ‘특허실용신안 심사기준’의 태도), ②원출원일로부터 1년 이내라면 그 주장이 인정된다는 견해(미국 ‘특허심사 지침서’의 태도), ③원출원일로부터 1년이 경과하더라도, 분할출원의 소급효에 의하여 그 주장은 인정될 수 있다는 견해(분할출원의 공지에외 주장에 관한 논거의 원용)가 가능할 것으로 보입니다.

필자께서는 분할출원에서의 우선권 주장은 ‘타인의 법익’에 영향을 미칠 수 있으므로 분할출원에서의 공지에외 주장의 취급과는 달리 이루어져야 할 것이므로, 결국 우선일로부터 1년을 초과하여 이루어진 분할출원에서 우선권 주장을 인정하는 것은 부당하다는 견해를 표명하신 것으로 이해됩니다.¹⁾

* 한남대학교 법학과 교수.

1) 관련하여, 발표문 136면 밑에서 5행의 “A의 원특허출원의 출원일은 미국 특허출원일로 소급하여 판단

분할출원에서 우선권주장이 허용되는지 여부, 및 우선권주장이 인정되기 위한 우선권주장의 시기 등에 대해서는 아직 일관된 견해는 없어 보이고, 이러한 쟁점에 대한 결론은 논리필연적으로 도출될 수 있는 것이 아니라 정책적으로 결정할 수 있는 사안이라는 견해도 찾아 볼 수 있습니다.²⁾

이러한 논점에 대하여 저는 분할출원에서 우선권주장이 원출원에서 우선권주장이 있는 경우에만 한하여 허용되어야 할 이유는 없고, 원출원에서 우선권주장이 없는 경우라 하더라도 분할출원에서 우선권 주장은 가능하다고 보아야 하고, 또한 우선권주장이 인정되기 위해서는 분할출원이 일정한 기간(최우선일로부터 1년)으로 제한되는 것이 타당하다는 점에서 발표자의 견해에 동의합니다.

발표자께서는 분할출원에서의 우선권주장을 원출원일로부터 1년 이내의 분할출원에 한하여 허용되어야 한다는 견해의 근거로, ‘타인의 법익 침해’의 가능성이라는 점에서 찾고 있습니다. 그런데 이러한 타인의 법익 침해의 가능성은, 분할출원의 공지에외에 관한 논의에서도, 분할출원의 소급효를 인정하면 공지된 발명이 결국 특허되어 타인의 자유로운 실시가 제한된다는 점에서, 결국 마찬가지로 발생하는 것으로 볼 수 있으므로, 타인의 법익 침해의 가능성을 분할출원에서의 우선권주장을 분할출원에서의 공지에외주장의 취급과 달리하여야 하는 충분한 논거로 삼기에는 의문이 생기기도 합니다.

저는 분할출원에서 우선권주장이 인정되기 위한 분할출원의 시기가 일정하게 제한될 수밖에 없다는 논거의 일부를 특허법 문언에서 찾을 수 있을 것으로 생각합니다.

분할출원의 소급효를 규정한 특허법 제52조에서는 원칙적으로 분할출원 시기의 소급효를 인정하면서도 일정한 경우에는 그 소급효를 제외시키고 있습니다. 이러한 예로는 이미 논의 된 바와 같은 공지에외주장의 시기 및 증명서류 제출에 관한 제30조 제2항뿐만 아니라, 조약우선권 주장의 취지 기재에 관한 제54조 제3항 및 국내우선권 주장의 취지 기재에 관한 제55조 제2항을 들 수 있습니다.

그런데 분할출원에서 조약우선권 주장시에 있어, 우선권 주장의 취지 기재의 시점에 관한 제54조 제3항은 출원시점의 소급효 적용에서 제외되어 있으나, 그 이외의 조항은 소급효의 적용에서 제외되지 않으며, 우선권 주장 증명서면의 제출 기한을 ‘최우선일’로부터 ‘1년 4개월 이내’로 제한하는 제54조 제5항도 분할출원에 따른 소급효 적용에서 제외되어 있지 않습니다.

따라서 분할출원을 하면서 우선권 주장을 하는 경우에는 공지에외주장의 경우와 달리, 그 증명

되고”는“A의 분할특허출원의 출원일은 미국 특허출원일로 소급하여 판단되고”로 표기되어야 하는 것이 아닌지 의문이 듭니다.

2) 이경은 총괄연구관님 견해(발표문 각주 181) 참조).

서류의 제출은 분할출원 시로부터 일정한 기간이 아니라 여전히 '최우선일로부터 1년 4개월 이내'에 제출하여야 우선권주장이 인정될 수 있게 됩니다.

결국 분할출원시 우선권주장 취지의 주장은 (출원시 취지 기재를 요구하는 제54조 제3항에도 불구하고 그 소급효 적용의 제외 규정에 의하여) 분할출원 시에 가능하지만, 그 증명서류는 (제54조 제5항에 따라) 여전히 최우선일로부터 1년 4개월 이내에 제출하여야 하므로, 결국 분할출원에서 우선권 주장이 인정되기 위해서 분할출원은, 늦어도 '최우선일로부터 1년 4개월 이내'에 하여야 한다는 결론에 이르게 됩니다.

한편 '우선권주장 증명서류'의 제출 기한을, 우선기간(1년)에 더하여 서류의 준비를 위한 일부 기간(약 4개월)을 더하여 최우선일로부터 '1년 4개월' 이내로 규정한 것으로 이해한다면, 분할출원에서 우선권 주장이 인정되기 위한 분할출원은 (그 증명서류의 제출은 최우선일로부터 1년 4개월까지로 허용하면서도) '최우선일로부터 1년 이내'의 출원으로 제한하여 해석할 수도 있을 것입니다.

분할출원에서의 우선권주장은 원출원에서 우선권주장을 한 경우에만 허용된다고 하는 견해(위 ①번)는 그 논거가 불명확할뿐만 아니라 분할출원이 최우선일로부터 1년 이내의 경우에도 부정되어야 한다는 논거는 더욱 찾기 힘들어 수긍하기 힘들고, 원출원에서 우선권주장이 없더라도 최우선일로부터 일정한 기간 이내라면 분할출원시 우선권주장이 인정되어야 한다는 견해가 타당해 보입니다.

이러한 견해의 논거는 필자께서 말씀하신 타인 법익 침해의 가능성과 더불어 전술한 바와 같이 특허법의 관련 규정에서도 찾을 수 있는 것이 아닌가 생각합니다.

다시 한 번 논의가 널리 이루어지지 않은 어려운 주제에 대하여 포괄적이고도 심도 있는 주제 발표를 하여 주신 점에 심심한 감사들 드립니다.

감사합니다.

지정토론문2

‘특허법상 분할출원의 공지에외주장’에 대한 토론문

이 경 열*

대상판결인 대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후11479 판결은 원출원에서 공지에외주장이 없었던 경우 그 분할출원의 공지에외주장을 인정할 수 있는지에 대한 쟁점을 다룬 것입니다.

어떤 측면에서는 2015년 1월 18일 『법률 제13096호』로 개정되어 2015년 7월 29일부터 시행된 특허법 제30조 제3항¹⁾으로 인하여 그 논의 내용이나 범위가 제한적일 수 있는데, 발표자님께서 우리나라 공지에외주장제도의 입법 연혁과 주요 외국의 공지에외주장제도를 광범위하게 정리해 주시고, 향후 변경출원이나 분리출원 등과 관련해서 발생할 수 있는 쟁점들도 함께 검토해 주셨습니다.

저에게 이 토론을 준비하는 과정은, 발표자님의 폭넓은 지식과 식견에 감탄하면서 한편으로는 저의 부족함을 채워가는 정말 유익한 시간이었습니다. 노고에 정말 감사드립니다.

먼저, 대상판결에 대해서 말씀드리면, 특허법에서는 원출원에서 공지에외주장을 하지 않고 분할출원에서만 공지에외주장을 한 경우에는 분할출원일을 기준으로 공지에외주장의 요건 충족 여부를 판단하여야 한다거나 원출원에서의 공지에외주장을 분할출원에서의 공지에외주장을 통한 원출원을 기준으로 한 공지에외의 효과 인정 요건으로 정하고 있지 않기 때문에, 특허법 규정의 문언상으로는 원출원 시 공지에외주장을 하지 않았더라도 분할출원이 적합하게 이루어지면 특허법 제52조 제2항 본문에 따라 원출원일에 출원한 것으로 보게 되므로, 자기공지일로부터 12개월 이내에 원출원이 이루어지고 분할출원일을 기준으로 공지에외주장의 절차 요건을 충족하였다면, 분할출원이 자기공지일로부터 12월을 초과하여 이루어졌다 하더라도 공지에외의 효과가 발생한다는 대법원 판단이 타당해 보입니다.

특히, 출원인에게 불이익한 처분을 하기 위해서는 명확한 규정이 있어야 할 것인데, 공지에외주

* 특허청 식품생물자원심사과장

1) ③ 제2항에도 불구하고 산업통상자원부령으로 정하는 **보원수수료를 납부한 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에 제1항제1호를 적용받으려는 취지를 적은 서류 또는 이를 증명할 수 있는 서류를 제출할 수 있다.**

1. 제47조제1항에 따라 보정할 수 있는 기간
2. 제66조에 따른 특허결정 또는 제176조제1항에 따른 특허거절결정 취소심결(특허등록을 결정한 심결에 한정하되, 재심심결을 포함한다)의 등본을 송달받은 날부터 3개월 이내의 기간. 다만, 제79조에 따른 설정등록을 받으려는 날이 3개월보다 짧은 경우에는 그 날까지의 기간

장에 대한 절차의 보정을 인정하지 않은 ‘대법원 2010후2353 판결’의 논리를 분할출원에 그대로 적용하는 것은 문언의 가능한 해석 범위를 넘어서는 것이라고 생각됩니다.

그 외에 공지의예외의 효과를 인정하여야 할 ‘실질적 필요성’이 있다거나, 출원인의 발명자로서의 권리를 더 넓게 보호하는 방향으로 개정되어 온 공지의예외주장제도의 입법 연혁 등은 이러한 대법원 해석에 타당성을 부여하기 위한 것일 뿐 직접적인 근거가 되었다고 보이지는 않습니다.

하지만 이러한 법 해석은 특허청의 현재 특허·실용신안 심사가준²⁾ 등을 고려할 때 입법 취지에는 맞지 않는 것으로, 입법 미비의 결과로 보아야 할 것이다. 다만, 특허법 제30조 제3항의 신설로 인하여 대상판결과 동일한 사례가 실무에서 발생할 가능성은 거의 없어졌다는 점이 그나마 다행입니다.

또한 특허청에서 2022. 11. 24. 대한변리사회 등에 의견 문의한 특허·실용신안 심사가준 개정안 설명자료(이하 ‘특허·실용신안 심사가준 개정안 설명자료’라고 한다)³⁾를 살펴보면, 대상판결의 취지를 그대로 반영하여 개정을 추진 중인 것을 확인할 수 있습니다.

그리고 다음으로는 발표자님께서 검토해 주신 많은 내용들 중 제가 추가하거나 질문드릴 내용 위주로 간략하게 말씀드리겠습니다.

1. 공지의예외주장제도

공지의예외주장제도는 특허법뿐만 아니라 이와 유사한 법체계를 가지고 있는 디자인보호법에도 마련되어 있는데, 그 구체적인 운영방법은 차이가 있습니다.

디자인보호법 제36조(신규성 상실의 예외)⁴⁾에서는 그 취지를 적은 서면과 그 증명서류의 제출

- 2) 특허·실용신안 심사가준(특허청 예규 제124호): 분할출원에 대하여 공지의예외주장 또는 우선권주장을 하고자 할 때에는 분할출원서에 그 취지를 기재하고 그 주장에 필요한 증명서류를 분할출원일부부터 규정된 날까지(공지의예외주장출원의 경우는 분할출원일부부터 30일 이내, 우선권주장출원의 경우는 분할출원일부부터 3월 이내) 제출하여야 한다. 원출원시 우선권주장을 하지 않은 경우에는 분할출원시 이와 같은 주장을 하는 것은 인정되지 않는다. 그러나 공지의예외주장의 경우에는 특허법 제30조제3항에 따라서 공지의예외주장을 보완할 수 있다는 점을 고려하여 원출원시 공지의예외주장을 하지 않았더라도 분할출원시 이와 같은 주장을 하는 것은 인정하도록 한다(2015. 7. 28. 이전 출원된 원출원을 기초로 하는 분할출원에서 공지의예외주장하는 경우는 제외한다). 한편, 원출원에서 공지의예외주장 또는 우선권주장의 취지만을 기재하고 그 증명서류를 법정기간 내 제출하지 않았으나 분할출원서에 공지의예외주장 및 우선권주장의 취지를 기재하고 분할출원일부부터 규정된 날까지 해당 증명서류를 제출한 경우에는 그 공지의예외주장 또는 우선권주장은 적법한 것으로 본다(원출원의 해당 공지의예외주장절차 또는 우선권주장절차가 그 분할출원 전에 무효로 된 경우는 제외한다). [특법52(2),(4), 특법30(2), 특법55(2), 특법54(3)]
- 3) 특허·실용신안 개정안 설명자료(제6부제1장제4절, 12~13면): (3) 분할출원에 대하여 공지의예외주장을 하고자 할 때는 분할출원서에 그 취지를 기재하고 그 주장에 필요한 증명서류를 분할출원일부부터 30일 이내에 제출하여야 한다.[특법52(2), 특법30(2)]
원출원시 공지의예외주장을 하지 않았더라도 분할출원시 적법한 절차를 준수하여 공지의예외주장을 하였다면, 원출원이 공지일로부터 12개월 이내에 이루어진 경우 그 공지의예외주장을 인정하도록 한다.[2020후11479]
- 4) 제36조(신규성 상실의 예외) ① 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자의 디자인이 제33조제1항

시기와 관련하여, ① 출원서를 제출할 때, ② 등록여부결정의 통지서가 발송되기 전까지, ③ 일부심사등록 이의신청에 대한 답변서를 제출할 때, ④ 무효심판에 대한 답변서를 제출할 때로 규정하고 있습니다.

여기서 특허법과의 차이는 출원인이 별도의 보완수수료 납부 없이 그 제출시기를 자유롭게 선택할 수 있다는 점과 무효심판 절차에서도 주장할 수 있다는 점입니다.

특허법 제30조 제3항5)에서는 특허결정의 등본을 송달받은 날로부터 3개월이 지나면 공지에외주장을 보완할 수 없기 때문에 이 시점까지 공지에외주장을 하지 않았다면 자기가 공지한 발명에 의하여 해당 특허권이 무효로 될 가능성이 여전히 존재합니다.

출원인의 발명자로서의 권리를 실효적으로 보호하기 위한 방향으로 추진되어 온 입법 과정을 고려할 때, 디자인보호법에 규정된 운영방법의 도입도 한 번쯤은 검토해 볼 필요가 있을 것 같은데 발표자님은 어떻게 생각하시는지 궁금합니다.

2. 변경출원의 공지에외주장의 경우

분할출원과 변경출원의 요건이나 법체계가 유사하다는 점과 문언의 가능한 해석 범위를 고려하면 ‘변경출원일의 소급효’에 근거하여 출원인이 2015년 7월 28일 이전에 이루어진 실용신안등록출원을 기초로 변경출원을 한 경우에도 출원인이 실용신안출원을 하면서 공지에외주장을 하지 않았다고 하더라도 공지에외의 효과를 인정받을 수 있다는 발표자님의 견해에 의견을 같이합니다.

제1호 또는 제2호에 해당하게 된 경우 그 디자인은 그날부터 12개월 이내에 그 자가 디자인등록출원한 디자인에 대하여 같은 조 제1항 및 제2항을 적용할 때에는 같은 조 제1항제1호 또는 제2호에 해당하지 아니한 것으로 본다. 다만, 그 디자인이 조약이나 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개 또는 등록공개된 경우에는 그러하지 아니하다.

② 제1항 본문을 적용받으려는 자는 다음 각 호의 어느 하나의 시기에 해당할 때에 그 취지를 적은 서면과 이를 증명할 수 있는 서류를 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하여야 한다.

1. 제37조에 따른 디자인등록출원서를 제출할 때, 이 경우 증명할 수 있는 서류는 디자인등록출원일로부터 30일 이내에 제출하여야 한다.
 2. 제62조에 따른 디자인등록거절결정 또는 제65조에 따른 디자인등록결정(이하 “디자인등록여부결정”이라 한다)의 통지서가 발송되기 전까지, 이 경우 증명할 수 있는 서류는 취지를 적은 서면을 제출한 날부터 30일 이내에 제출하되 디자인등록여부결정 전까지 제출하여야 한다.
 3. 제68조제3항에 따른 디자인일부심사등록 이의신청에 대한 답변서를 제출할 때
 4. 제134조제1항에 따른 심판청구(디자인등록무효심판의 경우로 한정한다)에 대한 답변서를 제출할 때
- 5) 제30조(공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우)

③ 제2항에도 불구하고 산업통상자원부령으로 정하는 보완수수료를 납부한 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에 제1항제1호를 적용받으려는 취지를 적은 서류 또는 이를 증명할 수 있는 서류를 제출할 수 있다.<신설 2015.1.28>

1. 제47조제1항에 따라 보정할 수 있는 기간
2. 제66조에 따른 특허결정 또는 제176조제1항에 따른 특허거절결정 취소심결(특허등록을 결정한 심결에 한정하되, 재심심결을 포함한다)의 등본을 송달받은 날부터 3개월 이내의 기간. 다만, 제79조에 따른 설정등록을 받으려는 날이 3개월보다 짧은 경우에는 그 날까지의 기간

다만, “동일한 발명에 대한 타인의 법익에 어떠한 영향을 미치지 않는다는 점에서, 원실용신안 출원을 하면서 공지에외주장을 하지 않은 출원인이 변경출원을 하면서 공지에외주장을 한 경우, ‘변경출원일의 소급효’를 인정하여 출원인에게 공지에외주장의 효력을 받도록 하여도 타인의 권리를 해치는 상황은 전혀 발생하지 않는다.”는 주장에 대해서는 실용신안권의 존속기간이 10년이고, 특허권의 존속기간이 20년이라는 점에서 동의하기가 어렵습니다.

이에 대한 발표자님의 의견을 부탁드립니다.

3. 분리출원의 공지에외주장의 경우

발표자님께서서는 현행 『특허·실용신안 심사기준(특허청 예규 제124호)』에는 분할출원과 변경출원의 공지에외주장에 대한 사항과 같은 내용이 별도로 언급되어 있지 않다고 하셨는데, 이와 관련해서는 특허·실용신안 심사기준 개정안 설명자료⁶⁾를 살펴보면, 앞에서 살펴본 대상판결 및 특허법 제30조 제3항의 취지와 특허법 제52조의2 제2항의 규정⁷⁾을 반영하여 개정을 추진 중에 있음을 확인할 수 있습니다.

또한 분리출원제도는 ① 2022. 4. 20. 이후 ‘특허거절결정에 대한 심판이 청구된 특허출원의 일부를 분리출원하는 것부터 적용’되는 것이라는 점⁸⁾, ② 원출원시 공지에외주장을 하지 않았을 때 문제가 되는 경우가 원출원이 2015. 7. 28. 이전에 출원된 경우로 한정된다는 점, ③ 출원인이 청구한 특허거절결정불복심판이 기각된 경우에, 특허법 제52조의2 제1항이 규정하는 일정 기간 내에 ‘거절결정에 포함되지 않은 청구항’을 별도로 분리하여 출원할 수 있도록 하는 제도라는 점을 고려할 때, 대상판결과 동일한 사례가 분리출원과 관련하여 실무에서 발생할 가능성은 사실상 없다고 판단됩니다.

특히, 거절결정에 포함되지 않은 청구항만 포함하는 것을 그 요건으로 하고 있기 때문에 공지에외주장이 인정되지 않아 원출원의 거절결정이 확정된 경우 분리출원으로 그 거절이유를 해소하는 것은 논리적으로 불가능해 보입니다.

이에 대해서 발표자님의 의견을 부탁드립니다.

6) 특허·실용신안 개정안 설명자료(제6부제5장 신설, 19~20면): (2) 분리출원에 대하여 공지에외주장을 하고자 할 때에는 분리출원서에 그 취지를 기재하고 그 주장에 필요한 증명서류를 분리출원일로부터 30일 이내에 제출하여야 한다.[특법52의2(2), 특허법52(2), 특허법30(2)]

원출원시 공지에외주장을 하지 않았더라도 분리출원시 적법한 절차를 준수하여 공지에외주장을 하였다면, 원출원이 공지일로부터 12개월 이내에 이루어진 경우 그 공지에외주장을 인정하도록 한다.[2020후11479]

7) 특허법 제52조의2(분리출원) ② 제1항에 따라 분리된 특허출원(이하 “분리출원”이라 한다)에 관하여는 제52조제2항부터 제5항까지의 규정을 준용한다. 이 경우 “분할”은 “분리”로, “분할출원”은 “분리출원”으로 본다.

8) 2021.10.19 법률 제18505호 부칙 제3조

4. 분할출원에 대한 조약우선권주장의 경우

원출원을 하면서 조약우선권주장을 하지 않은 경우에도 분할출원을 하면서 조약우선권주장을 할 수 있게 한다면 특허법이 부여하고 있는 1년이라는 우선권 기간을 초과하여 과도하게 보호하는 것으로서 부당하다는 발표자님의 의견은 타당하다고 생각합니다.

그러나 특허법 규정의 문언상 이러한 의견을 뒷받침할 근거를 찾기는 어려운 것 같습니다.⁹⁾

발표자님께서도 특허법상 어떤 규정을 근거로 위와 같이 해석할 수 있다고 보시는지 궁금하고, 혹시 현재 특허법의 규정으로 이러한 해석이 어렵다면 어떻게 개정하는 것이 바람직하다고 생각하시는지도 궁금합니다.

마지막으로 대상판결의 내용과 그 의의에 대한 자세한 설명과 더불어 공지에외주장제도에 관한 방대한 국내외 자료 및 쟁점을 잘 정리해주시고 발표해주신 이주환 박사님께 다시 한번 감사의 말씀을 드립니다.

9) 굳이 그 근거를 찾아본다면, 특허법 제54조 제7항에서 “제1항에 따라 우선권 주장을 한 자 중 제2항의 요건을 갖춘 자는 제5항에 따른 최우선일부터 1년 4개월 이내에 해당 우선권 주장을 보정하거나 추가할 수 있다.”고 규정하고 있어, 조약우선권주장의 보정 및 추가도 출원시에 적법하게 우선권 주장을 한 경우에만 인정받을 수 있기 때문에 원출원에서 조약우선권주장을 하지 않은 경우에 분할출원을 하면서 조약우선권주장을 하는 것은 허용되지 않는다고 주장할 수는 있으나, 대상판결에서와 같이 특히 절차에서의 보정과 분할출원은 그 요건과 취지를 달리하는 별개의 제도라는 전제에서 보면 그 근거가 되기 어려워 보입니다. 개인적인 의견을 말씀드리면, 대상판결 이후 논란의 여지 없이 이러한 법 적용이 이루어지기 위해서는 특허법 제52조 제2항 제3호에 단서를 추가하는 것이 필요하다고 생각합니다. 예를 들면, 「3. 제54조제3항을 적용하는 경우(특허출원한 때에 제54조 제1항에 따른 우선권 주장을 한 경우에 한한다)」와 같이 규정하여 그 의미를 명확히 할 수 있을 것입니다.

제4판례

투여용법 · 용량발명 및 식물발명의 완성과 명세서 기재요건

(특허법원 2022. 7. 8. 선고 2021허3772 판결 및 특허법원
2022. 1. 13. 선고 2020허5030 판결)

2022 TOP 10
PATENT
DECISIONS
SEMINAR



SESSION 4

투여용법·용량발명 및 식물발명의 완성과 명세서 기재요건

(특허법원 2022. 7. 8. 선고 2021허3772 판결 및 특허법원 2022. 1. 13. 선고 2020허5030 판결)

사회자



김지수

특허청 국장

김지수 국장은 2021. 1.부터 현재까지 특허청 특허심사기획국장으로 근무하고 있다. 1995년 특허청에 임용, 특허심사관, 심판관을 거쳐, 2004~2005년 서울중앙지방법원에서 기술조사관으로 근무하였으며, 2008년 미국 워싱턴대 법학 석사 학위를 취득하였다. 2014년 특허청 특허심사제도과장, 2017년 국가지식재산위원회 지식재산진흥관, 2018년 특허청 산업재산보호정책과장, 2020년 특허청 융복합기술심사국장을 거쳐서 현재 특허심사기획국장으로 근무 중이다.

발표자



장현진

김앤장법률사무소 변호사

장현진 변호사는 2019년 3월 김앤장 법률사무소에 합류하기 전에 15년간 특허법원, 서울고등법원, 서울중앙지방법원 등에서 판사로 재직하였으며, 재직 기간 중 6년여 기간 동안 지적재산권 전담재판부에 근무하면서 지식재산권, 영업비밀 등 관련 분야에서 폭넓은 실무 경험을 가지고 있다. 또한, 장현진 변호사는 지적재산소송실무, 영업비밀보호법, 저작권과 침해 등의 집필자로 참여하고, 다수의 논문을 기고하는 등 활발한 연구활동을 병행해오고 있으며, 국제특허법원 컨퍼런스, 국제 지식재산 컨퍼런스 등 다수의 학술회의에 발표자 및 토론자로 참여하였다.

지정토론자



박태일

서울서부지방법원 부장판사

박태일 판사는 특허법원 판사, 대법원 지재 담당 재판연구관 및 총괄연구관으로 근무하였고, 수원지방법원, 서울중앙지방법원, 서울서부지방법원 지재전담부 판사 및 부장판사 직책도 수행하여, 15년간 지재 재판을 담당해왔다. 한양대에서 경제법 석사학위 및 지재법 박사학위를 취득하였고, 미국 노스캐롤라이나대학에서 객원연구원으로 지재법을 연구하였다. 다수의 지재법 전문 서적을 공동집필 또는 분담집필하였고, 수많은 판례평석과 논문 등을 발표하였다.



신동환

특허청 과장

신동환 과장은 현재 특허청 의료기술심사과장으로 근무하고 있다. 1998년 기술고시로 특허청에 입사한 이래, 특허심사관, 심판관, 소송수행관 및 심판기획법제 서기관을 담당하였고, 대법원 및 서울중앙지법 기술조사관을 역임하였다. 1998년 서울대학교 화학공학과를 졸업하였고, 2003년 충북대학교에서 법학석사 학위를 취득하였다.



투여용법·용량발명 및 식물발명의 완성과 명세서 기재요건

-특허법원 2022. 7. 8. 선고 2021허3772 판결; 특허법원 2022. 1. 13. 선고 2020허5030 판결-

장 현 진¹⁾

I. 투여용법·용량발명의 완성과 실시가능 요건

1. 문제의 소재

의약품에 관한 발명 중 ‘의약품도발명’²⁾에 관하여 우리 실무는 ‘그 출원 전에 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 있지 않은 이상 특정 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험예로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 비로소 발명이 완성되었다고 볼 수 있는 동시에 명세서의 기재요건을 충족하고, 시험예가 반드시 요구되는 경우 이를 추후 보정에 의하여 보정할 수 없다고 보고 있다(대법원 2001. 11. 30. 선고 2001후65 판결 등 참조).

그런데, 최근 선고된 대상 판결은, 의약품의 투여용법·용량을 구성요소로 부가한 ‘투여용법·용량 발명’에 대해 한층 더 엄격한 명세서 기재요건을 요구하고 있는데, 구체적 실시를 살펴보면, 출원 당시 명세서에 ‘해당 투여용법·용량으로 달성하는 효과’가 약리데이터 등이 나타난 시험예 또는 정량적으로 기재되어 있을 것이 요구되며, 명세서에 동물실험과 임상 1상 시험결과가 기재되어 있었으나 실시가능 요건을 충족하지 못한다고 보았다.

투여용법·용량 발명에 대해 엄격한 명세서 기재요건을 요구하는 것에 관하여, 이를 지지하는 견해도 있는 반면, 투여용법·용량 발명은 새로운 의약품도(질병치료효과)이 아니라 특정 투여용법·용량을 한정하는 구성에 기술적 특징이 있으므로, 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 통상의 기술자가 부가된 구성에 따른 효과의 발생을 충분히 예측할 수 있다면 명세서 기재요건을 충족하는 것이며, 나아가 약리데이터 특히 임상시험결과의 기재를 요구하는 것은 투여용법·용량 발명에 대한 특허 보호를 통해 기술발전을 촉진하고자 하는 취지에 맞지 않고, 의약품 기술분야의 특허 출원 실무에 비추어 현실적이지 않다는 반론이 있다.

이에 본고에서는, ① 의약품의 개발 과정과 투여용법·용량 발명의 위치, ② 투여용법·용량 발명에서의 발명의 완성과 실시가능 요건의 판단기준, ③ 투여용법·용량 발명에 있어서 명세서 기재

1) 김앤장 법률사무소 변호사

본 논문은 저자의 개인적인 견해로 소속 법률사무소의 견해와 무관함을 밝힙니다.

2) ‘의약품도발명’에 관하여, 의약품이라는 물건이 효능을 발휘하는 속성을 제공하는 발명을 포괄하여 투여용법·용량, 복합제 등을 포함하는 의미로 사용하기도 하나, 본고에서는 의약품물질의 제2 의약품도에 관한 발명을 의미하는 고전적 의미의 의약품도발명만을 지칭하는 용어로 사용한다.

요건을 충족하기 위해 요구되는 효과의 기재 정도(예컨대, 임상시험 등 사람에게 효과가 있음을 분명히 확인할 수 있는 데이터의 제출이 요구되는지)에 관하여 검토하고자 한다.

2. 사안의 개요 및 대상판결의 요지

가. 대상 특허 및 명세서의 기재

본 사안은 “정맥내 항바이러스 치료”에 관한 특허³⁾의 등록무효 여부가 문제된 사안이다.

대상 특허는 인플루엔자 바이러스 뉴라미니다제 억제제인 ‘페라미비르’에 관한 것으로, 대상 특허의 명세서에는, 배경기술 및 발명의 내용에 관하여, 페라미비르는 경구 투여한 후 인간에서 인플루엔자 감염에 대해 최적의 효과에 못 미치는 치료효과가 나타났는데, 본 발명은 유효 항-바이러스량의 페라미비르를 인간에게 정맥내 주사하면 페라미비르의 높은 혈장 농도가 제공되어 뉴라미니다제를 억제하고 인간에서 인플루엔자 감염을 치료하는 방법/용도를 제공한다고 기재하고 있다 (대상 특허의 명세서 [4], [7], [21] 단락).⁴⁾

대상 특허에 대해 2019. 12. 11. 등록무효심판이 제기되었고, 등록무효심판 중 독립항인 [청구항 1]에 투여용량을 부가하는 정정청구가 있었다(밑줄 친 부분이 정정된 부분이다).

【청구항 1】 300mg 내지 400mg의 페라미비르 또는 그의 제약상 허용되는 염을 포함하는, 단1회 인간의 정맥내 투여에 의해 인간에서 계절성 인플루엔자 감염을 치료하기 위한 인간의 정맥내 투여용 제약 조성물

대상 특허의 명세서에는 발명의 효과에 관하여 아래와 같은 기재가 있다.⁵⁾

[0006] 놀랍게도, 페라미비르를 마우스에게 단일 정맥내 투여하는 것이 인플루엔자의 치료에 효과적인 것으로 밝혀졌다. 이러한 발견은 화합물의 단일 투여 효과가 높았을 뿐만 아니라 효과적인 치료를 제공하는 것으로 밝혀진 화합물의 투여량이 낮았기 때문에 놀라운 것이었다. 단일 투여로 치료상 유용한 효과는 얻는 능력은 특히 다중 투여가 필요한 경우에 발생하는 환자 순응성 문제를 최소화시키기 때문에 중요하다. 또한, 낮은 투여량을 투여하는 것은 비용 및 부작용 발생 가능성을 최소화시키기 때문에 중요하다. 또한, 놀랍게도 페라미비르를 인간에게 정맥내 및 근육내 주사하면 확장된 반감기를 갖는 페라미비르의 높은 혈장 농도가 제공되는 것으로 밝혀졌다.

[0305] 본 발명의 특정 실시양태에서, **화합물의 혈장 농도는 주사한지 적어도 약 72시간 후의 바이러스의 IC₅₀보다 높다.**

[0309] **실시에 1 인플루엔자A바이러스 감염에 대한 페라미비르 정맥내 처치의 효과**

[0310] 실험 설계: 인플루엔자 바이러스의 LD100으로 생각되는 투여량을 사용하여 마우스를 감염(i.n.)시켰다. 10마리 마우스의 집단을 20, 10 및 3mg/kg의 투여량의 페라미비르로 정맥내 처치하였다(단일 1시간 사전-바이러스 노출). 이와 동시에 위약(평균 염수)을 20마리 감염된 마우스

3) 국제출원일/ 우선일/ 등록번호: 2007. 2. 12./ 2006. 2. 13. 및 2006. 4. 12./ 제1992585호

4) 대상 특허의 출원 전에, 페라미비르에 대한 동물실험(경구, 근육)에서 인플루엔자 치료에 효과적이라는 점이 확인되었고, 사람에게서 임상시험(경구, 근육)이 실시되었으나 실패하였다. 이후 페라미비르는 1회 300mg 정맥주사 투여제로 최종 개발되었다.

5) 본 글의 밑줄 및 강조 표시는 저자가 부가한 것이다.

에게 정맥내 투여하였다. …(후략)

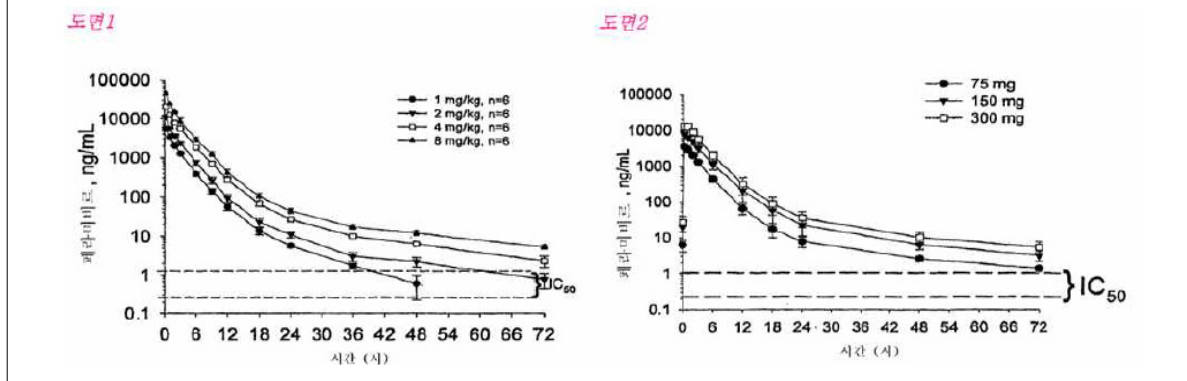
[0314] 본 실험에서 유도된 감염은 마우스의 55%에 치명적이었으며(표 1), 사망에 이른 평균 일수는 9.1일이었다. 20 및 10mg/kg의 페라미비르로 단일 정맥내 주사한 결과 감염된 동물이 100% 생존하면서 이들이 상당히 많이 보호되었다($P < 0.01$). 독성 대조군도 함께 모두 생존하고 체중이 증가하였는데, 이는 본 실험에서 화합물이 허용성이 높다는 것을 나타낸다.

[0315] 이들 데이터는 페라미비르가 단일 정맥내 주사로 사용되는 경우에 유의한 인플루엔자 억제제임을 나타낸다.

[0316] 인간에서 페라미비르의 정맥내 및 근육내 처치의 효과 [0317] 페라미비르의 정맥내 및 근육내 투여를 사용하여 건강한 인간 지원자에서 위약-제어 제I 단계 임상연구를 수행함으로써 페라미비르의 안전성 및 약동학적 파라미터를 평가하였다. 약물 투여 이후의 상이한 시점에 대상체로부터 혈액 샘플을 수집하여 약물의 혈장내 농도를 측정하였다. 정맥내 및 근육내 투여에 대한 시간에 따른 곡선을 각각 도 1 및 도 2에 도시하였다. [0318] 정맥내 연구에서, 페라미비르는 12 시간을 초과하는 현저하게 확장된 혈장 반감기를 가지며, 그의 농도는 선형 동역학을 따르는 것으로 나타났다. 2mg/kg 이상의 투여량에서, 투여 48 시간후 페라미비르의 혈장내 수준은 H5 바이러스 유형을 비롯한 시험된 모든 인플루엔자 바이러스 균주에 대한 IC_{50} 보다 높았다. 4mg/kg 을 초과하는 투여량의 경우, 심지어는 72시간 후에도 약물의 수준이 IC_{50} 값보다 높았다.

[0319] 근육내 연구에서, 페라미비르는 또한 현저하게 확장된 혈장 반감기를 가지며, 그의 농도는 선형 동역학을 따르는 것으로 나타났다. 심지어 투여 72시간 후에서도, 페라미비르의 수준이 시험된 모든 인플루엔자 바이러스 균주에 대한 IC_{50} 값보다 높았다.

[0320] 인간 지원자에서 나타난 페라미비르의 긴 혈장 반감기 및 높은 수준은 현저하게 놀라운 발견으로, 페라미비르의 정맥내 및 근육내 투여가 인간에서 인플루엔자의 치료에 유의함을 나타낸다.



등록무효심판 사건에 관하여 특허심판원은, 대상 특허가 비교대상발명 1 내지 3의 조합 또는 비교대상발명 3 내지 5)의 조합에 의해 진보성이 부정된다고 판단하였고, 이에 대해 특허권자가 제기한 심결취소소송에 대한 특허법원 판결이 대상 판결이다.

- 6) 선행발명 1(단 1회 정맥투여 후 10일간 항인플루엔자 활성을 유지함을 시사하는 미공개 데이터가 있음), 선행발명 2(정맥 투여에 대한 임상시험이 FDA 승인을 받음), 선행발명 3(마우스에 1회 근육 투여한 실험결과), 선행발명 4(페렛에 다회 경구투여한 실험결과), 선행발명 5(마우스에 다회 경구투여 및 비강투여한 실험결과)

나. 대상 판결의 요지

투여용법·투여용량을 부가한 의약용도발명에서는 그 출원 전에 명세서 기재의 투여용법·투여용량으로써 발휘될 수 있는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 없다면, 청구항에 기재된 의약물질을 그 특정 투여용법·투여용량으로 투여하는 경우 약리효과가 있다는 것이 약리데이터 등이 나타난 시험례로 기재되거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재되어야만 특허법 제42조 제3항 1호의 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있다.

공시된 페라미비르의 용도에 대하여 특정한 투여용법·투여용량을 부가한 의약용도발명인 정정발명의 약리효과에 대한 약리기전이 명확히 밝혀졌다고 하기 위해서는 정정발명의 용법·용량에 따른 약리효과(페라미비르를 인간의 정맥내에 300mg 내지 400mg으로 단회 투여했을 때 계절성 인플루엔자 감염증을 치료할 수 있다)를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀졌다고 볼 수 있어야 하는데, 이를 인정할 증거가 없고, 원고 역시 선행발명들이 ‘정맥투여’ 실험결과를 제시하지 않고, 정맥투여와는 다른 투여경로에서의 동물실험결과로부터는 인간에서 단1회 정맥투여시의 임상적 효과를 예측할 수 없으며, 동물실험에서 사용된 용량으로 인간에서 유효한 용량을 도출할 수 없다고 주장하므로, 약리기전이 명확히 밝혀져 있다고 볼 수 없다.

대상 특허 명세서의 실시예들은, 특허 청구된 용법·용량의 페라미비르를 정맥 내에 투여한 경우 인플루엔자에 감염된 환자에서 바이러스 치료효과가 있음을 나타낸 시험례 또는 이를 대신할 수 있는 기재라고 볼 수 없다.

① 실시예 1은 ‘동물에 대한 페라미비르의 약리효과’로서 마우스에 페라미비르를 정맥투여하였을 때 마우스의 생존률, 사망에 이르는 평균일수 등을 확인한 실험에 관한 것에 불과하므로, 실시예 1로부터 대상 특허의 효과인 ‘인간에게 300mg 내지 400mg의 페라미비르를 단회 투여하였을 경우의 인플루엔자 감염증 치료효과’를 확인할 수 없다.

② 실시예 2는 건강한 인간 지원자에게 투여한 뒤 시간에 따른 혈중농도 추이가 도시되어 있는 임상1상 시험결과로서 페라미비르의 안정성 및 약동학적 파라미터를 평가한 것에 불과하며, 청구범위에 기재된 300mg 내지 400mg의 페라미비르를 계절성 인플루엔자 감염증 환자에게 투여하여 그 효과를 확인한 시험례가 아니다.

③ 실시예 2는 건강한 사람에게 페라미비르를 투여한 결과 4mg/kg을 초과하는 투여량의 경우 72시간 후에도 약물의 혈중 농도가 ‘NA IC₅₀’(시험관 내에서 뉴라미니다제⁷⁾를 50% 억제하는 페라미비르의 농도)을 초과한다는 것인데, 뉴라미니다제를 억제하면 바이러스의 증식이 억제되기는 하나, 바이러스 증식에 관여하는 인자는 뉴라미니다제 이외에도 다른 여러 요소가 있고,⁸⁾ 시험관

7) 뉴라미니다제(neuraminidase: NA)는 인플루엔자 바이러스의 증식 과정에서 바이러스가 숙주 세포로부터 떨어져 나오는 데 역할을 하는 인플루엔자 바이러스 표면에 존재하는 효소 단백질이다

8) 대상 판결은 약물의 인플루엔자 감염증의 치료효과는 환자의 체내 바이러스의 증식 지속시간, 바이러스 배출 정도, 임상적 증상의 완화, 페라미비르의 혈중 농도가 ‘인플루엔자 바이러스의 증식을 50% 억제하는 농도(EC₅₀) 이상인지 여부로 확인된다고 보았다.

내에서 NA 활성을 측정해서 얻은 NA 활성을 50% 감소시키는 농도(NA IC₅₀)가 그대로 바이러스의 증식을 50% 억제하는 농도(EC₅₀)와 동일하다고 볼 수 없으므로, 페라미비르의 혈중농도가 NA IC₅₀을 초과한다는 것이 곧바로 인플루엔자에 치료효과가 있음을 나타낸다고 보기 어렵다. 그러므로, 실시예 2는 정정발명에서 구성요소로 청구된 용법·용량의 페라미비르를 정맥 내 투여한 경우 인플루엔자에 감염된 환자에서 바이러스 치료효과가 있음을 나타낸 시험에 또는 이를 대신할 수 있는 기재로 볼 수 없다.

④ 오히려, 특허권자가 2014년⁹⁾ 미국 FDA에 제출한 자료에는 “시험관 내 뉴라미니다제(NA) 분석에서의 억제 활성, 사람에게서의 바이러스 증식 억제 사이의 정량적인 상관관계는 밝혀져 있지 않다”는 기재가 있다.

3. 투여용법·용량 발명의 완성 및 실시가능 요건

가. 의약품의 개발 과정과 투여용법·용량 발명의 위치

신약의 개발 과정¹⁰⁾은 일반적으로, i) 1단계(후보물질을 스크리닝 하는 단계)로, 기본적인 약물학적 및 생화학적 검증을 거쳐 후보 활성 물질을 찾아내는 실험실 단계에서의 탐색 및 초기 연구 단계, ii) 2단계(후보 물질에 대해 실험 동물을 대상으로 한 전임상 단계)로, 검증된 후보 활성물질에 대한 독성 테스트, 상세한 약물학적 연구(효능 및 지속시간), 약동학적 연구(약물 흡수대사방출 등), 투여형태·제제화 연구, 제조법 연구, 임상 샘플 제조 등이 이루어지는 단계, iii) 3단계(사람을 대상으로 한 임상 제1, 2, 3상을 수행하는 단계)로, 임상 1상에서는 건강한 지원자 약 20~100명을 대상으로 하여 안전 용량 범위, 부작용, 체내 약물동태, 약효 가능성 연구 등이 수행되고, 임상 2상에서는 약 100~300명의 임상 환자를 대상으로 단기 약효 및 안전성을 테스트하고, 약효, 작용시간, 유효용량 등을 확인하며, 임상 3상에서는 수백 내지 수천명의 대규모 환자를 대상으로 안전성을 확인하고 유효성을 재확인하며, 최종적인 치료 프로파일(투여량, 투여형태, 부작용, 징후, 금기사항 등), 장기 투여시의 효능 및 안전성 입증, 기존 약물과 비교한 치료학적 장점, 다른 약물과의 상호작용 등을 확인하는 단계로 진행된다. 이렇게 전임상 및 임상 테스트를 거친 자료 등을 종합하여 의약품 품목허가절차를 진행하게 된다.

이처럼 의약품은 오랜 기간 이루어진 수많은 연구·시험들이 집적된 최종적인 결과물이라고 할 수 있다. 하나의 의약품이 개발에 성공하기까지 각 단계에서 물질, 제형, 조성물, 의약적 용도, 투여용법, 투여용량, 제법 등에 관한 발명이 이루어진다. 개별 의약품의 구체적인 개발 경과에 따라

9) 이 사건 특허의 우선일은 2006. 2. 13. 및 2006. 4. 12.로 우선일 이후의 문헌이다.

10) 신상구, 장인진, “신약의 임상개발과정”, 임상약리학회지 제9권 제2호(2001); 손천우, “서방형 제제에 관한 제형발명의 명세서 기재요건”, 대법원판례해설 제118호(2019); 김창권, “의약의 투여용법용량의 특허대상성 등에 관하여”, 특허소송연구 7집(2007)에 기초하여 정리하였다.

다르지만, 일반적으로 1단계에서 새롭게 창출된 화합물에 대해 물질특허가, 1, 2단계에서 의약용도 특허가 출원되고, 2단계에서 투여용법·용량, 제형 또는 조성물, 제법 등 발명에 관한 특허출원이 이루어지며, 이미 사용되는 약물에 대해 새로운 병용요법, 투여용법용량을 개발하거나, 임상시험 진행 중 새로운 의약용도, 투여용법용량, 대상환자군, 효과적인 제형이 밝혀지는 경우 이에 기반하여 3단계에서 특허 출원이 이루어진다.

투여용법·용량 발명은 특허요건에 관한 논의에 있어서 종종 하나의 카테고리로 묶여 논의되고 있으나, 일률적 기준을 적용하는 것이 적절한지 검토가 필요한 다양한 발명을 포함한다. 즉, 투여용법 발명은 투여경로(경구, 주사, 경피, 흡입 등), 투여부위(정맥, 피부 등 신체 각 부위), 투여방법(병용요법 등), 투여주기 등을 한정하는 발명을 포함한다. 투여주기나 투여용량의 경우에는 동일한 의약품질에 대한 처방방법의 차이라고 볼 여지도 있으나, 투여경로나 투여부위를 달리하는 경우에는 그에 맞춰 주성분이나 제형이 달라지는 등 물건 자체가 달라진다.¹¹⁾ 다른 한편으로, 이들 투여용법·용량발명들은 모두 후보 활성물질(유효성분)을 확정된 다음 위 활성물질이 조직 작용부위에 도달하여 희망하는 약리작용을 나타낼 수 있도록 하는 후속 발명이라는 점에서는, 주성분에 관한 물질발명(염, 에스테르, 결정형, 이성질체 등), 제형발명 등과 의약의 개발 단계에서 같은 범주에 속한다고 할 수 있다. 즉, 의약품질의 조직 작용부위에서의 약효·약리작용과 부작용·독성은 조직 작용부위(순환혈류)에 도달하는 약물의 양과 속도, 지속시간 등에 따라 달라질 수 있고, 이는 투여 물질에 따라 그리고 그 투여경로, 투여부위, 투여방법, 투여주기 및 투여용량에 따라 달라질 수 있는데, 투여용법·용량 발명은, 주성분에 대한 물질발명, 제형발명 등과 함께, 특정 유효성분(활성 물질)이 조직 작용부위에 도달하여 최소의 부작용으로 최대의 약효·약리 작용을 나타내도록 하는 발명이라고도 볼 수 있다.

나. 의약용도발명에 있어서 ‘약리효과’의 기재를 요구하는 취지와 그 기재 정도

의약품에 관한 발명으로는, 물질, 제형, 조성물, 의약적 용도, 투여용법, 투여용량, 제법 등에 관한 발명이 있다. 그 중 물질 발명, 제형 발명¹²⁾의 명세서 기재요건에 관하여 판례는 일반적인 ‘물건의 발명’과 동일한 기준 즉, 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 발명의 상세한 설명에 기재된 사항에 의하여 물건 자체를 생산하고 이를 사용할 수 있고, 구체적인 실험 등으로 증명이 되어 있지 않더라도 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 통상의 기술자가 발명 효과의 발생을 충분히 예측할 수 있다면 특허법 제42조 제3

11) 예컨대, 피나스테리드는 탈모제로는 1mg 1일 1회 경구투여 정제와 1일 1도포 스프레이제가 있고, 전립선비대증치료제로는 5mg 1일 1회 경구투여 정제가 있으며, 각 제품별로 부형제도 상이하다.

12) 물질발명은 새로운 화학구조의 화합물에 신규성이 있고, 제형발명은 상이한 구성요소의 조합에 신규성이 있으며, 효과는 발명의 구성요소가 아니므로, 효과의 정량 기재를 명세서 기재요건으로 볼 수 없다고 한다(손천우, 각주 10, 603면)

항의 실시가능 요건을 충족한다고 보고 있다(대법원 2018. 10. 25. 선고 2016후601 판결¹³⁾ 등).

반면, ‘의약용도발명’에 대해서 판례는, 이미 알려진 물질에 대해 특정 약리효과라는 속성을 발견하여 새로운 의약용도를 제공한 것을 이유로 새로운 특허를 부여하는 것인 점,¹⁴⁾ 의약물질이 약리효과를 나타내는 약리기전이 밝혀져 있지 않으면 통상의 기술자가 특정 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 알기 어렵다는 점을 고려하여, “약리효과의 기재가 요구되는 의약의 용도발명에 있어서는, 그 출원 전에 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 있지 않은 이상 특정 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험예로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 비로소 발명이 완성되었다고 볼 수 있는 동시에 명세서의 기재요건을 충족”한다고 하여 일반 발명에 비해 엄격한 기재요건을 요구하고 있다.¹⁵⁾

한편, 위 판례에서 말하는 ① 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정, ② 특정 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것에 대해 약리데이터 등이 나타난 시험예를 대신할 수 있을 정도의 구체적 기재에 해당하는지와 관련하여 여러 사례에서 주장되고 있으나, 실제로 인정된 사례는 많지 않다.

먼저, 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우라고 본 판결로 대법원 2003. 10. 10. 선고 2002후2846 판결이 있다. 위 판결은, 기관지 확장제와 소염제로 그 의약용도가 알려진 2개의 화합물의 복합 제제를 투여하여 천식 등 호흡기질환을 치료하는데 특징이 있는 발명에 관하여, 출원 당시 β 2-효능제와 소염제의 복합요법이 기관지 확장작용과 소염작용이라는 약리활성에

13) 해당 사건은 ‘옥토폴레오티드의 서방형 제형에 관한 발명’이었는데, 원심은 ‘토끼에 대한 시간·농도데이터로부터 인간에 대한 장기간의 치료 효과를 직접 판단할 수 있었다고 보기 어렵고, 설령 통상의 기술자가 토끼에 대한 시간·농도데이터를 기초로 인간에 대한 혈중농도 양상을 추정할 수 있었다고 하더라도, 혈중농도가 치료영역 범위 내에서 일정하게 유지되는 등의 특별한 경우를 제외하고는 통상의 기술자가 인간에 대한 혈중농도 양상을 기초로 인간에 대한 장기간의 치료 효과를 판단하는 것이 용이하였다고 보기 어렵다’고 하여 사실상 인간에 대한 약리데이터(임상시험)가 기재되어 있을 것을 요구하였다.

14) 윤경애, “용법·용량발명의 명세서 기재요건”, 특허법학회 2022. 8. 17.자 발표문, 5면 “의약으로 사용될 수 있는 가능성(화학물질발명에서의 유용성)만을 기재한 화학물질발명으로만 성립할 것인지 또는 의약발명으로서의 용도발명으로 더 나아갈 것인지 여부는 약리시험에 의해 좌우되므로 약리시험을 통해 얻어지는 확인된 정량적인 약리데이터는 의약으로서 용도발명의 본질을 구성하는 것이라 할 수 있다.”고 한다.

15) 이른바 실험의 과학이라 불리는 화학이나 의약분야에서는 실험에 의해 증명되지 않는 이상 단지 아이디어만으로 실현가능성을 판단할 수 없는 것이 많아서, 구체적 실험결과를 기재한 실시예가 전혀 없으면 발명의 구성이 명세서의 기재에 의해 뒷받침되지 않는 것으로 보아 미완성 발명에 해당한다고 보고 있다(이수완, “의약의 용도발명에 있어서의 약리효과와 명세서의 보정”, 대법원판례해설 제39호, 2001). 또한, 의약용발명의 경우에는 ‘용도’ 자체가 발명의 ‘구성’이라는 점에서 발명의 상세한 설명에 ‘용도’에 관한 구체적인 약리데이터 등이 기재되어 있지 않으면 발명의 ‘구성’ 자체가 완성되었다고 보기 어렵다는 점도 의약용도발명의 명세서 기재요건을 달리 보는 사유로 언급된다(유영선, “의약발명의 유형별 특허요건의 비교·분석”, 특허소송연구 6집(2013), 154면).

의해 천식 등의 호흡기 질환치료 용도로서 사용됨은 이미 알려져 있었으므로 통상의 기술자의 반복 재현성을 위해 객관적 약리데이터 또는 이에 대신할 수 있을 정도의 구체적 기재까지는 필요하지 않다고 하였다.¹⁶⁾

다음으로, 약리데이터 등이 나타난 시험예를 대신할 수 있는 정도의 구체적 기재에 대해서는, 약리데이터를 대신할 수 있을만한 ‘정량적’ 기재를 의미하며, 약리데이터까지는 아니더라도 임상시험 또는 동물실험이나 시험관 내 실험을 실제로 실시하여 약리효과를 확인하였음이 명확하게 드러나고, 그 분석결과가 나타나 있어 통상의 기술자가 용이하게 해당 발명을 실시할 수 있다고 평가할 수 있어야 한다고 한다.¹⁷⁾

이처럼 의약용도발명에 대한 일반 발명에 비해 엄격한 명세서 기재요건을 요구하는 우리 실무는 다른 나라 실무와 차이가 있다. 명세서 기재요건에 관하여, i) 미국은 통상의 기술자가 과도한 실험¹⁸⁾없이 명세서에 기초하여 청구항 기재 발명을 만들고 사용할 수 있어야 할 것을 요구하나 (enablement 요건), 이를 위해 반드시 실험 데이터가 필요하지는 않다고 하며, ii) 유럽도 청구항 기재의 의약용도를 달성할 수 있다는 것이 타당해 보이는 정도의 실험 데이터나 설명이 기재되어 있으면 충분하고, 약리데이터의 기재가 없다는 이유만으로 EPC 제83조의 개시충분성, 제84조의 뒷받침요건 위반에 해당하지 않으며, 약리효과의 입증은 명확하게 해당 효과를 나타낼 수 있다면 어느 종류의 데이터로도 가능하다고 한다.¹⁹⁾ iii) 일본은, 우리나라와 비슷하게 의약용도발명에 대해 비교적 엄격한 명세서 기재를 요구하고 있으나, 아리피프라졸의 양극성 장애 치료용도에 관한 의약용도발명에 관하여, 일본 법원²⁰⁾은 ‘출원 당시 5-HT_{1A} 수용체 부분 작용약이 항우울 작용을 갖는 것이 기술상식이었고, 그 항우울 작용에 의한 양극성 장애의 우울증 에피소드에 대해 치료효과를 갖는 것도 기술상식이었으므로, 통상의 기술자가 명세서에 기재된 아리피프라졸이 5-HT_{1A} 수용체 부분 작용약임을 나타내는 약리학적 시험(in vitro 시험)으로 아리피프라졸이 양극성 장애를 치료할 수 있음을 이해할 수 있었다고 보아 실시가능 요건 및 뒷받침 요건을 위배하지 않는다’고 판단한 반면, 우리 법원은 ‘특히 명세서에 아리피프라졸이 5-HT_{1A} 수용체에 높은 친화력으로 결합하는 강력한 부분적 작용물질이고 양극성 장애 등을 유도하는 5-HT_{1A} 수용체 서브타입과 관련된 중추 신경계의 다양한 장애에 유용하다고 기재되어 있을 뿐, 그와 같은 약리효과가 있다는

16) 반면, 공지 화합물을 병용하는 의약의 용도발명에서 병용되는 화합물 각각의 약리기전이 공지되었더라도 병용에 따른 약리기전까지 공지되었다고 볼 수 없다는 판결로, 대법원 2006후2530 판결, 2996후2523 판결, 2005후1417 판결, 99후2396 판결

17) 박태일, “의약의 용도발명에서 특허출원 명세서의 기재 정도”, 대법원 판례해설, 311면

18) 과도한 실험인지 여부를 판단하기 위해 미국에서는, In re Wands, 858 F.2d 731, 8 U.S.P.Q. 2d 1400(Fed Cir 1988) 사건에서 제시된, ① 필요 실험량, ② 제시된 지시 또는 지침의 양, ③ 실시예의 존재 또는 결여, ④ 발명의 성격, ⑤ 선행기술, ⑥ 통상의 기술자의 기술수준, ⑦ 해당 기술분야의 예측가능성 또는 예측곤란성, ⑧ 청구항의 폭을 고려한다.

19) 강경태·신혜은, “용법·용량에 특징이 있는 발명의 명세서 기재요건”, 과학기술과 법(제11권 제1호), 충북대학교 법학연구소(2020), 25~27면에서 재인용

20) 知財高裁 令和2年(行ケ)第10080号 判決

것이 약리데이터 등이 나타난 시험례로 기재되어 있지 않고, 출원 당시 5-HT1A 수용체 작용물질로서의 활성이 단극성 우울증에 약리효과를 나타낸다는 약리기전이 명확히 밝혀져 있었다라도 양극성 우울증에 약리효과를 나타낸다는 약리기전까지 명확하게 밝혀졌다고 볼 수는 없다'는 이유로 실시가능 요건을 충족하지 못하였다고 판단(대법원 2021. 4. 29. 선고 2017후1854 판결)한 점에 미루어 볼 때, 우리나라에 비해 덜 엄격한 기준을 취하고 있는 것으로 보인다.²¹⁾

의약용도발명에 대한 엄격한 명세서 기재요건 법리에 관하여 발명의 효과 기재에 관한 일반 원칙이나 다른 나라의 기준과 부합하지 않는다는 점에서 비판론이 꾸준히 제기되고 있다고 한다.²²⁾

다. 투여용법·용량 발명에 있어서, '특정 용법·용량을 투여함에 따른 효과'에 대한 약리데이터 기재가 요구되는지

투여용법·용량 발명에 있어서, 청구항의 구성요소인 특정 용법·용량에 관하여 명세서에 이를 투여함에 따른 개선된 치료효과를 약리데이터가 포함된 실시예로 기재하지 않으면 미완성발명에 해당하고, 실시가능 요건을 위반한 것인지에 대해 견해의 대립이 있으며, 하급심 판결례도 나뉘고 있다.

1) 명세서에 투여용법·용량의 효과가 약리데이터 등으로 기재되어야 한다는 견해²³⁾

투여용법·투여용량을 부가한 의약용도발명에서는 그 출원 전에 명세서 기재의 투여용법·투여용량으로써 발휘될 수 있는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 없다면, 특정 투여용법·투여용량에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험례로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있다는 견해이다. 위 견해는, ① 투여용법·용량 발명의 특허대상성을 인정한 대법원 전원합의체 판결에서 그 본질에 대해 의약용도발명과 같다고 보고 있고, ② 예측가능성 또는 실현가능성이 현저히 부족한 의약용도발명의 본질적 특성상 실험데이터 등이 기재되지 않으면 통상의 기술자가 그 의약용도발명의 효과를 명확하게 이해하고 용이하게 재현할 수 있다고 보기 어렵고, 통상의 기술자가 어떠한 투여용법·용량으로 투여하는 경우 그 유효성분이 그 질병에 효능을 가질지 또는 부작용을 나타내지 않을지 등의 효과에 대해서까지 당연히 알고 있다고 볼 수 없으며, ③ 개발한 기술의 내용을 성실히 공개하고 특허권을 부여받는다는 특허제도의 기본원리를 실현하고, 선출원주의를 취하고 있는 이상 단지 추상적인 예측결과만으로 특허출원을 한 사람이 사후적 보정

21) 유럽특허청 심판부는, 5-HT1A 길항제 또는 청구항 기재 화합물 중 임의의 것이 양극성 장애의 치료에 유용하다는 것을 개시하지 않아 EPC 제83조의 개시충분성 요건을 충족하지 못하였다고 보았다(2015. 12. 7. T2059/13)

22) 박태일, "투여용법·투여용량 의약용도발명의 실시가능요건", 지재법 분쟁해결의 최전선: 선봉 윤선희 교수 정년 기념 판례평석집, 법문사(2022), 6면

23) 박태일, 위의 논문; 김영기, 투여용법·투여용량을 부가한 의약용도발명에서 명세서 기재요건을 판단한 사례, 한국정보법학회 2022. 11. 22.자 발표문

으로 명세서의 흠결을 보정할 수 있도록 하는 것은 부당하다는 점을 근거로 한다.

대상 판결의 입장이며, 다음 판결들도 같은 취지로 판시하였다.

특허법원 2017. 2. 17. 선고 2016허5026 판결은, “TNF-알파 저해제에 대해 부적절한 반응을 하는 환자에서의 자가면역 질환의 치료법”에 대한 특허²⁴⁾ 사안에서, 약물 투여 대상의 규모를 전혀 알 수 없고, 투여되는 항체 역시 선택적으로 기재되어 있을 뿐 특정되지 아니하였으며, 투여 용량도 예시적으로 열거되어 있을 뿐 실험에 사용된 투여 용량을 전혀 알 수 없고, 나아가 메토틀렉세이트의 투여 가능성만 제시하고 있을 뿐 특허발명의 병용제제, 투여량 및 투여용법으로 한정된 사항에 관하여 시험된 약리데이터가 그 명세서에 기재되어 있지 않고, 리툽시맵 및 메토틀렉세이트 병용제제를 투여할 때 각 약물을 단독으로 투여하였을 때보다 상승된 약리효과를 나타낼 것인지, 상승효과를 갖는다면 어느 정도의 투여량에서 얼마만큼의 상승효과를 갖는 것인지 등에 관하여 구체적 실험에 근거한 정량적 실험 데이터가 기재되어 있지 않다는 등의 이유로 명세서 기재요건을 충족하지 못한다고 판단하였다.

서울중앙지방법원 2021. 9. 30. 선고 2018가합542057 판결은, ‘골다공증 치료 및 예방용 비스포스포산’에 관한 특허²⁶⁾ 사안에서, 특허권자는 ‘이반드로이트를 매일 150mg의 용량으로 경구 투여하였을 때, 복용 편의성이 탁월할 뿐 아니라, 부작용이 더 크지 않으면서도 골다공증 치료효과가 더욱 우수’한 효과가 있다고 주장하는데,²⁷⁾ 명세서 기재는 이러한 효과를 정성적으로만 나타내고 있을 뿐 특허 청구항 구성요소에 의해 골다공증을 예방 또는 치료하는 약리효과가 있음이 약리데이터 등이 나타난 시험예로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하고

24) 특허등록번호 제1092171호이며, 대표 청구항인 [청구항 1]은, ‘CD20에 결합하는 항체를 포함하는 제약 조성물 및 메토틀렉세이트 (MTX)를 포함하는 치료학적 조합물이며,...상기 제약 조성물 내 상기 항체 1000 mg이 TNF-저해제에 대해 부적절한 반응을 경험하는 포유류에게 2회 투여로 투여되고, 제 1 투여가 치료 1일에 투여되고 제2 투여가 치료 15일에 투여되는 것인, 류마티스성 관절염 치료용 치료학적 조합물’이며, 명세서에 ‘TNF-알파 저해제에 대해 부적절한 반응을 가진 활동성 류마티스성 관절염에 걸린 환자는 치료 유효 용량 예를 들어 1일 및 15일에 1000mg의 CD20에 결합하는 항체로 치료된다. 환자는 CD20 항체 주입 전에 메토틀렉세이트를 투여받을 수 있다’는 취지의 기재가 있다.

25) 특허권자는, 특허 출원 전에 CD20 항체와 메토틀렉세이트는 각각 류마티스 관절염 치료에 사용되어 왔고, CD20 항체와 메토틀렉세이트를 병용할 경우 상승 치료 효과가 있다는 점이 알려져 있었는데, 해당 특허가 CD20 항체와 메토틀렉세이트의 특정 용량을 특정 주기로 투여하여 종래 치료가 어려운 것으로 예측되었던 TNF -저해제 부적절 반응자인 특정 환자군에서 류마티스성 관절염에 우수한 치료 효과를 나타내는 치료제를 제공하였다고 주장하였다.

26) 특허등록번호 제642961호이고, 대상 청구항인 [청구항 6]은 ‘제 1 항 또는 제 2 항에 있어서, 상기 유효 투여량이 이반드로산 또는 그의 약학적 허용염의 약 150 mg 인 약제학적 조성물’이며, 명세서에는 대상 약학 조성물의 조성에 관한 실시예와 유효 투여량에 관하여 ‘이반드로산 또는 이의 약학적 허용염을 한달에 1일, 2일 또는 3일 연속으로 약 50 내지 약 250 mg, 바람직하게는 약 100 내지 150mg을 투여’한다고 기재하고 있다.

27) 특허권자는 특허발명의 출원 전에 매일 1회 2.5mg의 이반드로네이트를 투여하는 것이 부작용이 적으면서 골다공증 치료에 가장 효과적이라는 임상시험 결과들이 알려져 있었는데, 특허발명은 1회 투여 용량을 대폭 늘려 150mg으로 하면서 매일 1회 투여하면서도 골다공증 치료에 효과적이고 동등한 정도의 부작용만 나타내도록 한 것을 발명의 효과로 주장하였다.

있지 않으며, 특허발명의 출원 전에 고용량의 이반드로네이트를 투여하여 ‘한 달 동안’ 약리효과가 유지될 것임이 명확히 밝혀져 있다고 볼 수 없다는 등의 이유로 명세서 기재요건을 충족하지 못하였다고 판단하였다.²⁸⁾

2) 투여용법·용량 발명에 대해 의약용도발명과 동일한 명세서 기재요건의 판단기준을 적용해서는 안된다는 견해²⁹⁾

최초 의약용도발명의 경우에는 의약용도(효과)가 물질과 함께 구성요소로 포함되므로 해당물질에 그와 같은 용도(효과)가 있다는 점을 나타낼 수 있도록 약리효과를 구체적으로 기재하여야 하나, 그와 같은 의약용도(효과)는 이미 알려져 있고 특정 용법·용량을 선택한 것에 발명의 특징이 있는 경우에는 선택발명의 명세서 기재 일반 법리에 따라 명세서에 효과를 명확히 기재하면 충분하고 실시예까지 구체적으로 기재하여야 하는 것은 아니라는 견해이다. 위 견해는, ① 투여용법·용량발명은 특정 의약물질이 특정 질병을 치료하는 ‘작용기전/약리기전’이 이미 알려져 있거나 이를 대신할 수 있는 약리데이터가 충분히 알려진 상태에서 투여용법·용량만을 변경하는 것이고, 그러한 변경으로 특정 질병에 약효를 발휘하되 정도의 차이가 있을 수 있음은 이미 알려져 있으므로, 새로운 의약용도를 청구하는 의약용도발명처럼 엄격하게 약리기전이 밝혀져 있거나 약리데이터를 요구할 이유가 없는 점, ② 투여용법·용량 발명은 의약으로서의 용도(특정 질병치료 효과)를 권리로 청구하는 것이 아니라 용법·용량을 한정하는데 특징이 있고, 일종의 선택발명 또는 수치한정발명의 성격을 가지므로, 선택발명의 명세서 기재 일반 법리에 따라 판단하면 충분한 점, ③ 용법·용량 발명의 경우 약리기전이 이미 밝혀져 있어 진보성 허들은 그만큼 높을 수밖에 없는데 명세서 기재요건은 기술진보가 낮은 의약용도발명에 적용되는 구체적 기재를 요구하게 되면 균형이 맞지 않는 점, ④ 특정 투여용법·용량에 대한 약리데이터로는 사람에 대한 임상데이터가 필요하나 이를 위한 치료실시계획이 공표되면 신규성 등 특허 취득에 방해가 되는 점 등을 근거로 한다.

본 견해를 취하고 있는 것으로 보이는 판결로는 특허법원 2017. 6. 16. 선고 2017허721 판결이 있다. ‘폐고혈압의 치료를 위한 흡입용 제형물 및 이의 사용방법’에 대한 출원발명³⁰⁾ 사안에서,

28) 한편, 특허심판원은, ‘정정발명 우선일 이전에 이반드로산이 뼈 흡수를 억제하는 약리작용을 통해 병리적으로 증가된 뼈 흡수를 특징으로 하는 질환의 예방 또는 치료용도로서 사용될 수 있음은 이미 알려져 있었으므로, 이반드로산은 그 우선일 이전에 약리기전이 밝혀져 있었다고 보아야하고, 정량적인 효과데이터가 없더라도 정정발명의 구성이 갖는 기능·작용·원리를 통해 통상의 기술자가 이반드로산을 고용량이면서 투여간격을 길게 하여 경구 투여함으로써 투여편리성 및 환자의 순응성을 개선하고자 하는 목적 및 작용효과를 갖는 정정발명을 쉽게 이해하고 재현할 수 있다’고 보아 실시가능 요건을 충족하였다고 보았다.

29) 강경태·신혜은, 각주 19; 윤경애, 각주 14

30) 특허출원 제2012-7015386호이며, 대표 청구항인 [청구항 1]은 ‘0.001mg/ml 내지 10mg/ml의 폐고혈압 강하제를 함유하는 폐고혈압의 치료를 위한 흡입용 제형물...’이며, 명세서에 ‘본 발명은 흡입 투여에 적합한, 포유류(예컨대, 인간)에서의 폐고혈압 치료용 제형물을 제공한다. 바람직하게는, 본 발명의 제형물은 흡입 투여에 적합하다. 상기 제형물은 폐고혈압의 치료를 위해 치료적 유효량의 고혈압-강하제를 함유하며 치료적 유효량의 고혈압-강하제는 약 0.001 내지 약 10 mg/ml 의 고혈압-강하성 약학적 제제를 포함할 수 있으며, 하기의 중간량을 포함할 수 있다’고 기재되고, 약리데이터를 포

의약용도발명의 명세서 기재요건에 관한 대법원 2001. 11. 30. 선고 2001후65 판결의 판단기준을 인용하면서도, 출원 이전에 공지된 칼슘-채널 차단제의 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀져 있고, 출원발명은 칼슘-채널 차단제를 흡입투여 방법으로 투여하는 경우 적어도 “부분적으로” 칼슘-채널 차단제가 혈관으로 흡수되어 전신순환에 의해 고혈압이 강해지는 효과가 수반되며, 이는 결국 이미 명확히 밝혀진 칼슘-채널 차단제의 약리기전과 동일한 작용기전에 의한 약리효과라고 볼 수 있으므로, 출원발명의 흡입용 제형물이 폐고혈압을 치료하는 약리효과가 있다는 점과 관련하여서는, 통상의 기술자의 반복 재현성을 위해 객관적 약리데이터 또는 이에 대신할 수 있을 정도의 구체적 기재까지는 필요하지 않고, 출원발명은 칼슘-채널 차단제가 흡입을 통하여 폐에 “국소적으로” 전달되어 폐고혈압 치료효과를 나타내도록 하는 데 기술적 특징이 있는데, 명세서에는 칼슘-채널 차단제가 폐에 국소적으로 투여될 경우 폐고혈압 치료효과가 어느 정도인지를 확인할 수 있는 구체적인 시험예가 기재되어 있지 않으나, 출원발명은 통상의 기술자에게 이미 알려진 기술을 이용하여 칼슘-채널 차단제를 흡입을 통해 폐에 국소적으로 투여되도록 조절하는 구성을 채택한 것이어서, 명세서에 약리데이터 등이 나타난 시험예가 기재되어 있지 않더라도 통상의 기술자가 출원 당시의 기술수준으로 특수한 지식을 부가하지 않고서도 별다른 어려움 없이 출원발명의 약리효과를 예측하고 용이하게 실시할 수 있다는 등의 이유로 명세서 기재요건을 충족한다고 판단하였다.³¹⁾

3) 검토 의견

통상의 기술자가 출원당시의 기술수준에 따라 그 청구범위에 기재된 구성요소들을 반복 실시할 수 있고, 발명이 목적하는 기술적 효과의 달성 가능성을 예상할 수 있을 정도로 구체적, 객관적으로 구성되어 있으면, 발명으로 완성되었다고 볼 수 있고, 완성된 발명으로 인정받기 위해 반드시 특허 명세서에 기재된 실시례 중에서 발명의 기술적 효과 달성이 확인되어야 하는 것은 아니다.³²⁾

또한, 실시가능 요건에 관한 특허법 제42조 제3항의 취지는, 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이다.³³⁾ 따라서, 통상의 기술자가 당해 발명을 명세서 기재에 의하여 출원시의 기술수준으로 보아 특수한 지식을 부가하거나 과도한 시행착오, 반복실험 없이 발명의 내용을 명확하게 이해하고 재현할 수 있도록 기재하면 실시가능 요건을 충족한다.³⁴⁾ 즉, 통상의 기술

합하는 시험예의 기재가 없었다.

31) 또한, 위 판결은, ‘칼슘-채널 차단제의 경구 투여에 비하여 흡입 투여로 인한 폐고혈압 치료 효과가 뛰어나다는 점을 증명할 수 있는 시험예 또는 이를 대신할 수 있을 정도의 구체적인 효과가 기재되어 있지 않으나, 칼슘-채널 차단제의 흡입투여시 위와 같은 치료효과가 기재되어 있고 그 효과가 자명하게 드러나는 것이라면 출원발명의 예측가능성 또는 실시가능성과 관련된 명세서의 기재 요건을 충족한다고 할 것이고, 반드시 흡입 투여시 치료효과가 경구 투여시에 비하여 뛰어나다는 점까지 기재되어야 한다고 볼 수는 없다’고도 판시하였다.

32) 대법원 2019. 1. 17. 선고 2017후523 판결, 대법원 2013. 2. 14. 선고 2012후3312 판결,

33) 대법원 2006. 11. 24 선고 2003후2072 판결

34) 대법원 2005. 11. 25. 선고 2004후3362 판결

자가 발명의 구성으로부터 그 작용과 효과를 이해할 수 있도록 기재하면 되고, ‘효과’를 증명하기에 충분한 실험데이터까지 명세서에 기재되어야 하는 것은 아니다.

다만, 실험의 과학인 의약·화학 분야에 있어서 발명의 내용과 기술수준에 따라 예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족한 경우에는 약리효과를 보여주는 실험데이터가 기재되지 않으면 통상의 기술자가 그 발명의 효과를 명확히 이해하고 용이하게 재현하기 어려울 수 있다.³⁵⁾ 그러나, 이는 일률적으로 따질 수 없고, 발명의 성격이나 기술내용, 발명의 설명의 기재 등 제반 사정을 참작하여 판단해야 한다.³⁶⁾ 약리효과(용도)가 발명의 구성이자 주요한 특징인 의약용도발명의 경우 약리기전이 명확히 밝혀져 있지 않으면 해당 물질이 특정 약리효과를 나타낸다는 점(구성인 용도에 해당)을 이해하기 어렵다고 할 것이나, 약리기전이 명확히 알려져 있는 의약물질에 대해 투여용법·용량을 한정하고 있는 발명의 경우 그 발명의 내용과 기술수준이 의약용도발명과 같다고 할 수는 없으며,³⁷⁾ 반드시 효과까지 확인하여야 구성인 투여용법·용량에 관하여 발명이 완성되고 실시가능하다고 볼 것인지도 의문이다. 또한, 의약물질에 대해서도 선택발명에 해당하는 경우 효과에 대한 비교실험자료 또는 대비결과를 반드시 기재하여야 하는 것은 아닌데,³⁸⁾ 이보다 후속 발명이라고 할 것인 투여용법·용량 발명에 대해 효과에 대하여 원칙적으로 약리데이터를 포함하는 실시예를 기재하도록 하는 것은, 발명에 부여되는 권리의 범위, 통상의 기술자의 기술 수준의 일관성을 고려할 때, 합당한 기준이라고 보기 어렵다.³⁹⁾

화학·의약 분야의 특성상 투여용법·용량발명의 내용은 실제 실험을 통해 확인될 필요가 있으나, 그 경우에도 선택발명 또는 수치한정발명에 적용되는 명세서 기재요건을 적용하는 것이 자연스럽고 합리적이다. 투여용법발명은 의약의 다양한 투여방법 중 하나를 ‘선택’한 것에 특징이 있다

35) 온주 특허법, 제42조(김동준 집필 부분)

36) 구민승, “물건의 발명의 실시가능 요건에 있어서 발명의 효과의 재현 정도”, 대법원판례해설 제108호, 법원도서관, 2016.12., 358면

37) 의약발명 분야에서 공지된 의약물질의 약리효과는 온전히 유지하고 투약의 편의성을 증진하면서 독성이나 부작용이 나타나지 않도록 적절한 투여용량을 찾거나 적절한 투여주기·투여부위·투여경로 등 투여용법을 찾는 것은 이 분야에서 필수적으로 해결해야 할 기술적 과제에 속하며, 이를 찾아나가는 과정과 그 방법 또한 이 분야의 통상의 기술자에게 잘 알려져 있다. 그렇다면, 공지된 의약물의 약효 증대와 부작용 감소라는 과제를 해결하기 위하여 독성이나 부작용 등의 문제가 발생하지 않는 범위 내에서 소망하는 치료 효과가 나타나도록 투여 용량, 투여 주기 등 투여 방법을 최적화하는 것은 원칙적으로 통상의 기술자의 통상의 창작능력 범위 내에 속한다(특허법원 2017. 2. 3. 선고 2015허7933 판결).

38) 선택발명의 명세서 기재요건으로 ‘효과’의 기재 정도에 대해서는, ① 정성적인 기재로 충분하다는 견해, ② 정량적 기재가 필요하다는 견해, ③ 출원인이 출원 당시 자신의 출원을 선택발명으로 인지하였는지 여부에 따라 달리 판단하여야 한다는 견해가 있다(이진희, “선택발명의 명세서 기재요건”, 사법제50호, 사법발전재단, 19~24면; 손천우, “선택발명의 특허성에 관한 연구”, 박영사, 488~492면).

39) 미국 특허심사기준은, 해당 발명과 관련하여 그 성질, 제조방법 및 사용방법 등에 대해 출원 전에 알려진 바가 많을수록 통상의 기술자의 예측 가능성이 높아지므로 명세서에는 명세서에 기재될 것이 요구되는 정보는 더 적어도 되나, 알려진 바가 거의 없다면 명세서에는 발명의 실시방법에 관하여 보다 자세히 적을 필요가 있다고 한다(MPEP 2164.3)

고 할 수 있으므로 선택발명의 법리에 따르는 것이 발명의 특징에 부합한다고도 할 수 있다. 또한, 투여주기나 투여용량을 수치로 한정된 발명의 경우에도 선행발명에 차이가 있을 뿐 수치한정발명과 그 기술적 특징이 다르다고 보기 어렵다.

따라서, 청구항에 투여용법용량을 한정하고 있는 발명에 대해서는, 그 기술적 의의를 고려하여, 선택발명⁴⁰⁾과 수치한정발명⁴¹⁾에서의 명세서 기재요건에 따라, 예컨대, ① 청구항에 투여주기나 투여용량을 수치로 한정하고 있더라도, 단순히 적당한 실시 범위나 형태 등을 제시하기 위한 것이고, 그 자체가 발명의 기술적 특징이라고 할 수 없는 경우에는, 명세서에 투여주기나 투여용량에 따른 효과가 기재되어 있지 않더라도 실시가능 요건에 위배되지 않고,⁴²⁾ ② 투여주기나 투여용량, 투여경로, 투여방법 등을 한정된 것에 발명의 기술적 의의가 있는 경우, 명세서에 이러한 발명의 효과가 반드시 약리데이터 또는 정량적으로 기재되어야 하는 것까지는 아니더라도, 발명의 기술적 의의를 통상의 기술자가 과도한 시행착오나 반복실험없이 이해할 수 있도록 기재되어야 실시가능 요건을 충족하며, 만약 명세서에 기재된 효과에 대해 의심이 들 경우 그 효과 확인을 위한 실험데이터를 제출하여 보충할 수 있다고 보는 것이 타당하다고 생각된다.

한편, 명세서에 투여용법·용량에 따른 효과가 반드시 약리데이터 등으로 기재되어야 한다는 견해가 들고 있는 논거들은 다음과 같은 점에서 동의하기 어렵다.

- 40) 선택발명은 상세한 설명에 통상의 기술자가 선택발명으로서의 효과를 이해할 수 있을 정도로 명확하고 충분히 기재하여야 하나(대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3338 판결), 그 효과의 현저함을 구체적으로 확인할 수 있는 비교실험자료까지 기재하여야 하는 것은 아니며, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 출원일 이후에 출원인이 구체적인 비교실험자료를 제출하는 등의 방법에 의하여 그 효과를 구체적으로 주장·입증하면 된다(대법원 2003. 4. 25. 선고 2001후2740 판결, 대법원 2003. 10. 10. 선고 2002후2846 판결)
- 41) 수치한정이 단순히 발명의 적당한 실시 범위나 형태 등을 제시하기 위한 것으로서 그 자체에 별다른 기술적 특징이 없는 경우에는, 명세서에 수치한정의 이유나 효과가 기재되어 있지 않더라도 특허법 제42조 제3항에 위배된다고 할 수 없다(대법원 2011. 10. 13. 선고 2010후2582 판결). 반면, 구성요소의 범위를 수치로써 한정된 것에 특징이 있는 발명의 경우, 그 특허청구범위에 한정된 수치범위 전체를 보여주는 실시예까지 요구되는 것은 아니지만, 통상의 기술자가 명세서의 기재만으로 위 수치범위 전체에 걸쳐 그 물건을 생산하거나 사용할 수 없는 경우에는, 특허법 제42조 제3항의 기재요건을 충족하지 못한다(대법원 2015. 9. 24. 선고 2013후525 판결). 판례는 서방형 제제로서의 의약 조성물 발명에 대해서도 동일한 판단기준을 적용하고 있다(대법원 2018. 10. 25. 선고 2016후601 판결).
- 42) 특허법원 2019. 2. 22. 선고 2018허1509 판결(“질내 염증 예방 및 치료에 효과적인, 소금을 200~2000℃의 가열온도에서 2시간 내지 7일간 동안 가열함으로써 용융된 용융소금 또는 정제염 및 포도당이 1:30~1의 중량 배합비로 배합된 배합물을 유효성분으로 함유하는 비경구용 조성물”에 관하여, ‘이 사건 특허발명은 부작용이 문제 되지 아니하는 안전한 질염 예방 또는 치료 조성물을 개발하고자 항균제와 같은 부작용의 문제가 없는 비교적 안전한 성분인 소금 및 포도당의 배합물을 유효성분으로 한 것이 기술적 특징인 점에 비추어 보면, 특허발명의 보호범위가 보정에 의하여 제한되는지는 별론으로 하고, 용융소금 또는 정제염과 포도당의 중량 배합비나 용융소금을 제조하는 과정에서의 가열온도 및 가열시간에 대한 수치한정은 특허발명을 실시하는 데 적당한 범위를 제시한 것이라고 봄이 타당하므로, 발명의 상세한 설명에 위와 같은 수치한정의 이유나 입계적 효과가 기재되어 있지 않더라도 이를 두고 구 특허법 제42조 제3항에 위배된다고 볼 수 없다’)

① 투여용법·용량 발명의 의약용도적인 성질에 기초한 논지⁴³⁾에 대해서는, 의약에 관한 발명들을 물건에 대한 것과 용도에 대한 것으로 구분하여 전혀 다른 명세서 기재 기준을 적용하는 것이 합리적인지, 투여용법·용량 발명을 일률적으로 용도발명으로 분류하는 것이 타당한지에 대해 의문이 있다. 선택발명 형식의 의약물질 발명, 주성분에 대한 물질발명(염, 에스테르, 결정형, 이성질체 등)과 투여용법·용량 발명은 모두 의약물질(활성물질, 유효성분)이 그 효능을 온전하게 발휘하도록 하는 발명이고, 생체 내 대사 과정 등을 통해 약효를 발휘한다는 점에서는 다르지 않으며, 통상의 기술자의 약리효과에 대한 예측가능성 또한 다르다고 보기 어렵는데, 투여용법·용량 발명의 경우에만 명세서 기재요건을 달리 볼 합리적 근거를 찾기 어렵다.⁴⁴⁾⁴⁵⁾

② 약리데이터의 기재가 없으면, 통상의 기술자가 어떠한 투여용법·용량으로 투여하는 경우 그 유효성분이 그 질병에 효능을 가질지 또는 부작용을 나타내지 않을지 등의 효과에 대해서 알 수 없다는 논지에 대해서는, 이는 예측가능성 또는 실현가능성이 현저히 부족한 화학·의약분야의 일반적인 특성으로 투여용법·용량 발명 특유의 문제라고 할 수 없으므로, 다른 의약 발명과 명세서 기재요건을 달리할 충분한 근거가 되기 어렵다.

③ 기술의 내용을 성실히 공개하고 특허권을 부여받겠다는 특허제도의 기본원리를 실현하고, 선출원주의를 취하고 있는 이상 단지 추상적인 예측결과만으로 특허출원을 한 사람이 사후 보정으로 명세서의 흠결을 보정할 수 있도록 하는 것은 부당하다는 논지에 대해서도, 이 역시 선출원주의를 취하고 있는 이상 모든 발명에 적용되는 것이고, 여타 화학·의약 분야 발명과 달리 유독 투여용법·용량 발명의 문제라고 보기는 어렵다.

④ 또한, 위 견해는 투여용법·용량의 명세서 기재요건에 관하여 의약용도발명의 명세서 기재요건에 관한 판단기준을 차용하여 ‘특정 투여용법·용량으로써 발휘할 수 있는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우’가 아니라면 투여용법·용량에 따른 ‘효과’를 약리데이터로 기재하여야 한다고 보고

43) 투여용법·용량을 의약용도발명으로 분류하는 견해는 특허청구항에 의약용도의 기재가 있는 점(예컨대, 대상 특허의 경우 ‘계절성 인플루엔자 감염을 치료하기 위한 인간의 정맥내 투여용 제약 조성물’)을 고려한 것으로 생각되나, 조성물의 용도에 대한 기재가 있다고 하여 반드시 의약용도발명으로 분류되는 것은 아니다. 제형발명의 경우에도 청구항에 조성물을 특정하기 위해 의약용도나 약리기전을 기재하기도 한다. 예컨대, ‘옥토티트 서방형 제제’ 특허에 대한 등록무효사건(대법원 2018. 10. 25. 선고 2016후601 판결)의 대상 청구항은 ‘종양과 관련된 심한 설사와 홍조의 치료에 사용되는 제약 조성물’을 포함하고, ‘DPP-IV 억제제 제형’ 특허에 대한 등록무효사건(특허법원 2018. 4. 24. 선고 2017허6569 판결)의 대상 청구항은 ‘DPP-IV 억제제 화합물’을 포함하나 의약용도발명으로 보지 않았다.

44) 이지영, “임상시험계획서를 선행발명으로 한 의약용도발명의 신규성 및 병용요법의 진보성 판단기준”, 2020 TOP10 특허판례 세미나, 특허법학회, 120면도 같은 취지로 이해된다.

45) 투여용법·용량 발명의 특허대상성을 인정한 대법원 2015. 5. 21. 선고 2014후768 전원합의체 판결에서, “투여용법과 투여용량은 의약물질이 가지는 특정의 약리효과라는 미지의 속성의 발견에 기초하여 새로운 쓰임새를 제공한다는 점에서 대상 질병 또는 약효에 관한 의약용도와 본질이 같다.”고 한 것은, 의약용도가 의료행위 그 자체가 아니라 의약이라는 물건이 효능을 발휘하는 속성으로 발명의 구성요소가 될 수 있음을 표현한 것일 뿐, 투여용법·용량 발명에 대해 의약용도발명과 동일한 엄격한 명세서 기재요건을 요구해야 한다는 취지는 아니라고 이해된다.

있다. 그러나, 투여용법·용량에 따라 약물이 조직 작용부위에서 나타내는 약효와 부작용의 정도가 달라지는 것이지 그 약리기전 자체가 달라진다고 할 수 없으며, 만약 투여용법·용량에 따라 약효가 증대, 부작용이 감소되는 기전이 알려져 있어야 한다는 취지라면 그 경우 투여용법·용량 발명은 신규성이 없다고도 할 수 있는데, 이러한 접근은 명세서 기재요건과 신규성·진보성 요건 간의 혼동을 가져오고, 사실상 투여용법·용량 발명의 특허 보호를 불가능하게 만들 우려도 있다. 실제로 투여용법·용량 발명의 특허요건이 문제된 사건들에서, 명세서 기재요건에 관한 주장과 진보성에 관한 주장이 서로 상충되는 것처럼 보이는 경우가 자주 발생하는데,⁴⁶⁾ 여타 발명에서는 흔히 볼 수 없는 현상이다. 이는 투여용법·용량 발명에서 특허요건에 대한 판단기준이 발명을 보호·장려하고 기술의 발전을 촉진하는 특허제도의 목적을 달성할 수 있도록 상호 조화롭게 운영되고 있는지 의문을 제기하게 한다.

라. 투여용법·용량 발명에 있어서 명세서 기재요건을 충족하기 위해 요구되는 효과의 기재 정도

1) 사람에 대한 임상시험 데이터의 기재가 요구되는지

의약의 효과는 사람에 대한 것이므로 기본적으로 임상시험을 통해서 그 효과가 확인되는 것이나, 실무는 임상시험 대신에 동물실험이나 시험관 내 실험으로 해도 무방하다고 보며,⁴⁷⁾ 실제로 의약 분야 특허 명세서에 기재되는 시험에는 대부분 시험관 내 실험 또는 동물실험 결과에 기초하고 있다. ① 명세서 기재요건으로서는 발명의 효과를 이해하여 실시가능성이 있다는 개연성을 보이면 되는 것이지, 효과를 과학적으로 증명할 것까지 요구된다고 할 수 없고, ② 임상시험을 하기 위해서는 식약처의 허가를 받아야 하고, 임상시험 및 임상전단계 시험 등을 실시하는데 오랜 기간(평균 10년)이 걸리며, 임상시험계획이 의무적으로 공개⁴⁸⁾되는 등 임상시험에 의한 발명이 특허요건을 상실할 우려가 있어, 의약발명에 대해 임상시험을 요구하는 것은 현실적이지 못하기 때문이다.⁴⁹⁾⁵⁰⁾ ③ 또한, 의약 발명은 최종적인 의약품 개발을 위한 추가적인 연구와 개발을 전제하는 것이며, 반드시 사람에게 투여하여 그 효과를 확인하여야 발명으로서 완성되고 실시가능 요건을 충족한다고 하면, 임상시험에 소요되는 막대한 비용을 감당할 수 없는 학교, 연구기관, 소규모 업체

46) 예컨대, 동일한 사실관계에 기초하여 진보성을 부정한 특허심판원 심결에 대한 심결취소소송에서는 명세서 기재요건 불비로 무효로 판단되거나 반대의 경우가 종종 발생한다.

47) 특허청, 기술분야별 심사실무가이드 제5부 의약분야 심사실무가이드

48) 미국에서는 2007년부터 사람을 대상으로 하는 임상시험을 수행함에 있어 그에 대한 정보를 미국 식약처 웹사이트에 기재하도록 요구하고 있고, 질병명, 대상 환자군, 투여약물, 투여량, 투여주기 등의 내용이 임상시험 개시 직후 미국 식약처 웹사이트에 공개된다. 임상시험 정보 공개는 유럽, 일본 및 우리나라에서도 이루어지고 있다.

49) 손천우, 각주 10, 590면

50) 임상 2상의 프로토콜이 정해지면 임상시험계획서를 통해 또는 임상시험 과정에서 공개될 우려가 큰데, 임상 2상 시험결과를 명세서에 기재할 것을 요구하게 되면, 전임상 또는 임상 1상 과정에서 투여용법용량을 정하기 위한 출원인의 발명적 노력이 특허로 보호받을 기회 자체가 없어지게 된다.

들은 자신들의 연구성과를 특허로 보호받기 힘들게 되고, 그 결과 압의 치료와 같은 많은 중요한 분야에서 가능성 있는 치료법의 연구·개발을 추구하도록 하는 인센티브가 없어질 우려가 있다.

특허법의 명세서 기재요건(실시가능 요건)에 대한 심사는 선출원주의 하에서 ‘발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지’한다는 특허법의 목적에 따라 이루어져야 한다는 점을 고려하면, 의약 관련 발명에 있어서 명세서의 기재요건으로 요구되는 시험에는, 통상의 기술자가 의약으로서의 유효성(의약용도발명), 투여용법·용량의 의미와 유효성(투여용법·용량 발명)을 합리적으로 이해할 수 있는 것이면 충분하고, 임상시험과 같이 의약품으로서 품목허가 과정에서 요구되는 수준의 기재를 요구하는 것은 타당하지 않다.⁵¹⁾

이는 주요국의 실무도 마찬가지이다. 미국 특허청 심사기준은 ‘in vitro 실험 또는 동물실험자료는 청구항과 관련있는 한 실시예가 될 수 있고, 출원인에게 인간 임상시험에서 얻어진 증거를 제공하라는 부담을 지워서는 안된다’⁵²⁾고 하고 있고, 미국 법원은, ‘완전한 안전성 및 효과에 대한 시험은 관련 보건당국(FDA)의 영역에 속하는 것으로 특허법은 특허청 절차 내에서 위와 같은 임상시험 자료를 요구하지 않는다’[Scott v. Finney, 34 F.3d 1058, 1063(Fed. Cir. 1994)]고 하며, ‘특정 화합물이 표준 실험동물에서 유용한 약리효과를 발휘한다는 점을 공중에 개시한 사람은 결과적으로 그 화합물이 인간의 치료에 유효하지 않은 것으로 밝혀진다고 해도 해당 기술분야에서 중요하고도 유용한 기여를 한 것이므로 특허등록되어야 한다’[In re Miguel F. BRANA, 51F.3d 1560, 1566(Fed. Cir. 1995)]고 보고 있다. 유럽도 의약발명의 기재요건 충족을 위해 청구 대상 화합물에 대한 임상시험 결과 또는 동물실험결과가 항상 필요한 것은 아니고(T609/02), 통상의 기술자가 직접적이고 명료하게 약리효과를 관찰할 수 있다면, in vitro 실험에 의해 약리효과를 기재하는 것도 충분하다고 보고 있다(T241/95). 일본 또한 의약발명의 명세서 기재요건으로 약리시험결과의 기재 정도에 관하여, 임상시험, 동물실험, in vitro 실험 등의 기재가 가능하다고 하고 있다.⁵³⁾

2) 명세서의 실시예와 청구항 발명과 상관을 어느 정도 요구할 것인지 - 투여용법 용량 발명의 완성 여부

통상의 기술자가 출원당시의 기술수준에 따라 청구항 구성을 실시하고 목적하는 기술적 효과의 달성 가능성을 예상할 수 있으면, 발명으로 완성되었다고 볼 수 있고, 완성된 발명으로 인정받기

51) 知財高裁 令和2年(行ケ)第10080号 判決 (특허법상 기재요건에 대한 심사는, 약사법상 승인심사 기준과 별개로, 선원주의 하에서 발명의 보호 및 이용을 도모함으로써 발명을 장려하고 산업의 발달에 기여한다는 특허법의 목적에 따라 이루어져야 한다고 하면서, 물건의 발명인 의약용도발명에 대해 ‘그 물건을 사용하는 행위’로서의 ‘실시’를 할 수 있다고 하기 위해서는, 해당 의약을 환자에 대하여 투여한 경우에 현저한 부작용 또는 유해현상의 위험이 발생하므로 투여를 피해야 하는 것이 명백하다는 등의 특별한 사유가 없는 한, 명세서 발명의 상세한 설명 기재 및 특허출원 시의 기술상식에 기초하여 해당 의약이 해당 대상질환에 대하여 치료효과를 갖는 것을 당업자가 이해할 수 있는 것이면 충분하다’고 판단하였다).

52) 클레임에 포괄되는 질병에 대한 통상적인 동물모델이 존재하지 않는 경우에도, 인간의 질병치료와 관련된 발명에 대한 실용성을 입증하는데 인간 임상시험에서 얻어진 데이터가 요구된다고 볼 수 없다.

53) 일본 특허청 심사가이드북 부속서 B 제3장 의약발명

위해 반드시 특허 명세서에 기재된 실시예 중에서 발명의 기술적 효과 달성이 확인되어야 하는 것은 아니다.

의약의 사용에 관한 발명의 경우 실제 사람에게 사용하여 효과를 확인하는 것이 쉽지 않기 때문에, 비록 동물에서의 약리 시험자료가 사람에게 반드시 그대로 적용되는 것은 아니지만, *in vitro* 실험 또는 동물실험에 의한 실시예 기재를 허용하고 있으며, 이러한 실험을 통해 비임상시험에 의해 의약품의 약리활성과 의약용도 간의 연결고리의 가능성이 보이면 의약발명이 완성된 것으로 보고 있다.⁵⁴⁾

또한, 특허 출원인은 ‘해당 기술분야의 통상의 기술자’이지 높은 지식을 가진 전문가일 것이 요구되지 않으며, 의학·과학 분야에서 기술과 상식은 계속 변할 수 있는 점을 고려할 때, 명세서에 기재되는 실시예는 통상의 기술자가 출원 당시 기술수준에서 청구항 발명과 합리적인 상관관계가 있는 것으로 인정할 수 있는 정도이면 족하고, 의심의 여지없거나 과학적으로 반론이 불가능할 정도의 실시예가 기재될 것까지 요구해서는 안 된다.⁵⁵⁾

그리고, 명세서에 효과 기재가 전혀 없는 경우 사후적으로 실험결과를 제출하여 명세서 기재요건을 충족하는 것은 허용되어서는 안 되겠으나, 일응 명세서에 실시예 등으로 청구항 발명의 효과가 기재되어 있고, 다만 청구항 발명과 합리적 상관관계가 있는지 여부가 의심스러운 경우라면 출원인이 추가적인 실험자료를 통해 구체적으로 주장·입증할 수 있는 기회를 주는 것이 바람직하다고 생각된다.

나아가, 발명으로서 투여용법·용량에 따른 효과는 의약품 품목허가 및 상용화를 고려한 임상적 효과와 구별되어야 하므로, 청구항 기재 투여용법·용량에 따른 치료효과가 임상적으로 유의미한 효과일 것까지 입증되어야 발명으로서 완성된다거나 명세서 기재요건을 충족한다고 보아서는 안 된다.

명세서 기재요건은 기본적으로 명세서로서의 기능을 충분히 수행할 수 있음을 전제로, 발명자가 개발의 적절한 단계에서 특허출원이 가능할 수 있는 정도의 수준을 요구함으로써, 발명자와 일반 공중의 이익이 균형을 이룰 수 있도록 할 필요가 있다.⁵⁶⁾ 일반적으로, 의약품의 개발은 기초연구로서 대상질환의 치료를 위한 후보 활성물질(유효성분)을 탐색하고 그 약리작용에 대한 약리시험(시험관 내 실험, 동물실험)이 실시되며, 이러한 약리시험의 결과로서 ‘의약으로서의 유효성’에 대해 합리적인 기대를 얻은 단계에서 의약용도발명의 특허출원이 이루어지며, 후보 활성물질에 대한 약물학적·약동학적 연구, 투여형태와 제제화에 대한 연구를 통해 확인된 용법·용량을 기초로 하여 투여용법·용량 발명의 특허 출원이 이루어진다. 그런데, 명세서 기재를 지나치게 엄격하게 요

54) 손천우, 각주 10, 590면

55) 미국 특허심사기준(MPEP 2164.2)에 의하면, 실시예에 기재된 *in vitro* 또는 동물실험은 청구항 발명과 합리적인 상관관계(reasonable correlation)가 있으면 실시예로 인정될 수 있고, 이는 통상의 기술자가 해당 모델이 조건과 합리적으로 관련된다고 받아들일지를 기준으로 판단하여야 하며[In re Brana, 51 F.3d 1560, 1566, 34 USPQ2d 1436, 1441 (Fed. Cir. 1995), 출원 당시 기술수준에 비추어 어떤 모델이 특정 조건과 관련된다고 인식된다면 그렇지 않다는 점을 심사관이 증명하지 못하는 한 상관관계가 있는 것으로 인정되어야 하고, 이러한 상관관계는 엄격하고 불변의 정확한 관련성일 것을 요하지 않는다][Cross v. Iizuka, 753 F.2d 1040, 1050, 224 USPQ 739, 747 (Fed. Cir. 1985)].

56) 이진희, 각주 38, 514면

구하여 원칙적으로 임상시험에 의해 효과를 기재하여야 한다고 보게 되면, 발명의 적절한 단계에서 특허출원이 곤란해짐으로써 사실상 특허 보호를 방지하는 결과가 될 수 있다. 그와 같은 실무 운영은 투여용법·용량 발명의 특허 보호 필요성을 인정한 대법원 2015. 5. 21. 선고 2014후768 전원합의체 판결의 취지에도 맞지 않는다고 생각된다.⁵⁷⁾

4. 대상 판결에 대한 검토

대상 특허는 ‘페라미비르를 300mg 내지 400mg 용량으로 단1회 정맥내 투여하여 계절성 인플루엔자 감염을 치료하기 위한 정맥내 투여용 제약조성물’을 구성요소로 하고, 명세서에서, 배경기술로 ‘페라미비르가 마우스에서 인플루엔자 바이러스에 대한 현저한 활성을 보였으나, 임상시험에서 경구 투여시 인간에서 인플루엔자 감염에 대해 최적의 효과에 못 미치는 치료효과가 나타났다’, 발명의 내용으로 ‘페라미비르를 마우스에 단일 정맥내 치료시 낮은 투여량으로 인플루엔자 치료에 효과적이라는 것이 밝혀졌다. 페라미비르를 인간에게 정맥내 및 근육내 주사하면 확장된 반감기를 갖는 페라미비르의 높은 혈장 농도가 제공되는 것으로 밝혀졌다’고 기재하고 있는 점에 비추어 볼 때, 이미 인플루엔자 치료효과가 있음이 알려진 물질인 페라미비르에 대해, 투여경로(정맥), 투여횟수(1회), 투여용량(300mg 내지 400mg)을 한정하여 인플루엔자 치료효과를 개선하고자 하는 발명으로 이해된다.

대상 특허는 종래 경구 투여시 임상시험에서 인플루엔자 감염에 대해 최적의 효과에 못 미치는 치료효과를 나타낸 피라미비르에 대해 투여경로(정맥), 투여횟수(1회), 투여용량(300mg 내지 400mg)을 한정하여 인플루엔자 치료효과를 개선하고자 하므로, 통상의 기술자가 선행발명들로부터 페라미비르를 정맥 내 단1회 300mg 내지 400mg 투여시 인플루엔자 치료효과가 개선되리라는 점을 쉽게 이해할 수 없다면, 명세서에 이를 확인할 수 있는 실험결과 등의 기재가 요구된다. 다만, 명세서에는 투여경로와 투여횟수의 기술적 의의를 강조하고 있는 것과 달리 투여용량은 실시예에서 확인하고 있는데, 투여용량이 단순히 발명의 적당한 실시 범위나 형태 등을 제시하기 위한 것으로서 그 자체에 별다른 기술적 특징이 없는 경우에는 명세서에 수치한정의 이유나 효과가 기재되어 있지 않더라도 실시가능 요건에 위배된다고 볼 수 없다.⁵⁸⁾

그런데, 대상 특허의 명세서는, i) 인플루엔자에 감염된 마우스에 페라미비르를 정맥내 1회 투

57) 대법원 2015. 5. 21. 선고 2014후768 전원합의체 판결은 “동일한 의약이라도 투여용법과 투여용량의 변경에 따라 약효의 향상이나 부작용의 감소 또는 복약 편의성의 증진 등과 같이 질병의 치료나 예방 등에 예상하지 못한 효과를 발휘할 수 있는데, 이와 같은 특정한 투여용법과 투여용량을 개발하는 데에도 의약의 대상 질병 또는 약효 자체의 개발 못지않게 상당한 비용 등이 소요된다. 따라서 이러한 투자의 결과로 완성되어 공공의 이익에 이바지할 수 있는 기술에 대하여 신규성이나 진보성 등의 심사를 거쳐 특허의 부여 여부를 결정하기에 앞서 특허로서의 보호를 원천적으로 부정하는 것은 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지한다는 특허법의 목적이 부합하지 아니한다.”고 하여 투여용법·용량 발명의 특허 보호 필요성을 강조하고 있다.

58) 다만, 특허권자는 실시예의 시험결과에 기초하여 투여용량에도 기술적 특징이 있다고 주장하였다.

여하여 투여량에 따른 생존율을 확인한 실험결과, ii) 건강한 사람에게 페라미비르를 정맥내 1회 투여하고 72시간 후 약물의 혈장 내 농도가 NA IC₅₀(시험관 내에서 뉴라미니다제를 50% 억제하는 페라미비르 농도)보다 높다는 실험결과를 데이터로 기재하고 있는바, 이러한 실험결과는 청구항 기재 투여경로, 투여주기나 투여용량에 따른 인플루엔자 바이러스 치료효과(현저한 효과를 의미하지 않는다)를 적어도 추론할 수 있는 정도의 기재라고 생각되며, 이처럼 출원인이 일응 발명이 실시 가능한 것이라는 데이터를 제공한 이상, 설령 과연 인플루엔자 바이러스 치료효과가 있는 것인지에 의문이 있더라도, 출원인으로 하여금 이를 출원 후의 실험결과를 통해 증명할 기회를 주어야 하는 것이 아닌가 생각된다.

구체적으로, 명세서의 실시예 1는, 인플루엔자 감염 마우스에 페라미비르를 정맥내 1회 3, 10, 20mg 투여하여 21일 관찰한 결과 100% 생존한 사실을 확인한 실험결과(투여하지 않은 대조군은 55%에서 치명적인 결과를 나타냈고, 반면 최고 투여량을 투여한 독성 대조군도 모두 생존하고 체중이 증가하였다)를 기재하고 있다(명세서 [315] 단락). 따라서 투여경로(정맥)와 관련하여서는, 페라미비르의 경우 투여경로에 관한 마우스 실험결과가 사람에게 적용되지 않는다는 것이 출원 전에 알려져 있었다는 등의 반증이 없는 한, 적어도 명세서 기재요건을 충족한다고 보는 것이 타당하다고 생각된다.⁵⁹⁾

다음으로, 특히 명세서의 실시예 2는, 페라미비르를 건강한 사람에게 1회 1, 2, 4, 8mg/kg 또는 75, 150, 300mg을 투여한 후 시간대별로 약물의 혈장 내 농도를 측정된 결과, 페라미비르가 12시간을 초과하는 혈장반감기를 가지고, 4mg/kg⁶⁰⁾을 초과하는 투여량에서 투여 후 72시간⁶¹⁾의 약물의 혈장 내 농도가 NA IC₅₀보다 높다는 것을 확인한 실험결과를 기재하고 있다. 위 실험결과는 건강한 사람에게서 약물 투여후 혈장 내 농도를 NA IC₅₀과 대조하고 있는데, 특허권자는 우선 일 당시 뉴라미니다제(NA) 억제제 분야에서 생체 내 약물 농도가 시험관 내에서의 뉴라미니다제를 50% 억제하는 약물의 농도(NA IC₅₀)보다 높은지 여부로 바이러스 치료효과를 추론⁶²⁾해 왔다고 주장하며 관련 증거를 제출하였다.⁶³⁾ 그렇다면, 일응 위 실험결과로부터 통상의 기술자는 출원 당

59) 선행발명들도 페라미비르를 경구투여, 근육내 투여, 비강 투여한 동물실험결과를 통해 페라미비르의 유효한 투여경로를 확인하고 있으며, ‘임상시험’에서 바람직한 치료효과를 확인하지 못하였다는 점은 투여경로 확인에 있어서 동물실험이 적절한 방법이 되지 못한다는 반증이라고 볼 수 없고, 진보성의 용이 도출 여부 판단에 있어서는 별론으로, 명세서 기재요건 판단에 있어서 시험예의 적절성을 판단하는 근거가 되기는 어렵다고 생각된다.

60) 60~70kg의 성인을 기준으로 240mg 내지 560mg의 용량에 해당한다.

61) 인플루엔자 바이러스의 잠복기 및 전파가능 기간을 72시간으로 보아, 72시간 동안 약물투여 후 혈중 농도가 일정 범위 이상인 경우 1회 투여로 인플루엔자 치료에 효과가 있는 것으로 본 것이다.

62) 뉴라미니다제(NA) 억제제는 세포에 흡수되거나 세포 내 메커니즘을 통해 치료효과를 나타내는 것이 아니라, 세포막 외부에 붙어있는 무생물인 바이러스 입자의 표면에 존재하는 NA 효소를 억제하여 바이러스 증식을 억제하므로, 시험관 내에서의 시험결과 약물이 인플루엔자 바이러스의 NA를 억제하는 농도인 NA IC₅₀을 통해 실제 혈중으로 투여되었을 때 치료효과를 예측할 수 있다고 본 것이다(윤경애, 각주 14, 13면).

63) ‘페라미비르의 효과는 환자의 바이러스에 대한 IC₅₀을 초과하는 혈중 약물농도의 기간에 종속적’, 다

시 기술수준에 비추어 사람에게 페라미비르를 1회 300~400mg의 범위를 포함하는 용량으로 투여할시 바이러스 치료효과를 나타낼 것으로 추론한 것은 합리적이라고 생각된다.

반면, 대상 판결에서 들고 있는 논거들은 다음과 같은 점에서 생각해볼 부분이 있다.

i) 먼저, 대상 판결은 실시예 2가 건강한 사람에게 투여한 임상 1상 시험결과로서 페라미비르의 안정성 및 약동학적 파라미터를 평가한 것이고, 청구항 기재 용량을 환자에게 투여하여 효과를 확인한 것이 아니라는 점을 들고 있다. 그러나 임상 1상 시험은 건강한 지원자에게 약 4~8개의 설계 용량으로 약물을 투여하여 혈중 약물 농도, 소실 반감기, 대사 및 배설 속도 등 약물동태에 관한 정보를 얻으며, 위와 같은 약물동태에 관한 정보와 전임상 시험에서 얻은 약물 동태에 관한 정보 등을 고려하여 임상 2상에서 특정 질환의 환자를 대상으로 2~3개의 설계 용량으로 투여하여 임상적 효과를 확인하는데,⁶⁴⁾ 이는 전임상 정보와 임상 1상 정보를 통해 환자에 대해 약물의 유효성을 확인할 수 있는 투여주기나 투여용량을 합리적으로 설정할 수 있음을 전제로 한다.⁶⁵⁾ 이는 의약품의 투여용법·용량의 진보성에 관하여 여러 판결례들에서 설정하고 있는 통상의 기술자의 기술 수준을 고려하더라도 그러하다. 여기에 특히 출원 단계에서 임상 2상 또는 3상의 시험결과를 요구하는 것이 현실적이지 않다는 점까지 고려하면, 명세서에 전임상 및 임상 1상의 시험결과를 기재하고 그로부터 청구항 기재 투여용법·용량에 따른 약리효과를 추론할 수 있는 정도라면 발명으로서 완성되고 실시가능 요건도 충족한다고 보아야 하는 것 아닌가 한다.

ii) 또한, 대상 판결은 약물의 인플루엔자 치료효과에 관여하는 인자들이 다양하기 때문에 시험관 내에서 뉴라미니다제를 50% 억제하는 페라미비르 농도(NA IC₅₀)와 비교하여 인플루엔자에 감염된 환자에 있어서 인플루엔자 바이러스의 증식을 50% 억제하는 농도(EC₅₀)⁶⁶⁾를 초과한다고 볼 수 없다는 점도 들고 있다. 그러나, 약물의 질병 치료효과에 관여하는 인자들이 다양하고, 그렇기에 전임상 또는 임상 1상에서 의약품도가 기대되는 약물이라도 임상 2상 또는 3상에서 임상적 유효성이 확인되지 않는 사례가 많은데, 투여용법·용량 발명에 있어서 이러한 모든 인자들을 고려하여 종국적으로 '임상적 유효성'이 확인되는 경우에만 투여용법·용량 발명이 완성되고 실시가능 요건을 갖춘 것이라고 보는 것은 곤란하다고 생각된다. 또한, 출원 당시를 기준으로 뉴라미니다

른 항바이러스제에 대해 '바이러스 복제의 최적의 억제를 위해서는 인플루엔자 바이러스의 50% 최대 억제 농도에 비해 오셀타미비르의 높은 혈장 최저 농도를 유지할 필요', '정맥 투여 후 얻어진 최저 농도는 in vitro IC₅₀을 수백배 초과하였는바, 동정적 사용 프로그램에서 600mg의 하루 두 번 사용을 지지한다', '혈장에서 치료농도를 최대 24시간까지 유지하는 것으로 밝혀졌고, 이는 COVID19환자에게서 매우 일반적으로 발견되는 초기 증상 및 무증상 단계를 퇴치하는데 매우 유용'하다 등의 기재가 있다.

64) 특허법원 2017. 2. 3. 선고 2015허7896 판결(타다라필 투여용량 사건)

65) 페라미비르의 혈중 농도가 건강한 사람과 인플루엔자 감염 환자에게서 다르다고 보기 어렵거나, 적어도 다르다는 증거가 제출되지 않았다. 그렇다면 적어도 건강한 사람에게서 페라미비르의 혈중 농도 프로파일을 들어 인플루엔자 감염 환자에서의 페라미비르 혈중 농도를 추론하는 것은 합리적이며, 실제로 페라미비르에 대한 임상시험 프로토콜도 그러한 전제에서 투여용량을 설정한 것으로 보인다.

66) EC₅₀는 인플루엔자 바이러스에 감수성이 높은 개 신장 상피세포(MDCK)를 이용하여 세포에 기반한 분석을 하는 것으로, 정량 분석이 어려운 등의 문제로 생체 내 효과를 예측하는데 사용하기 어렵다는 평가가 있고, 실제로 EC₅₀을 기준으로 투여용량을 설정한 사례가 있는지도 확인되지 않았다.

제 효소를 억제하면 바이러스의 증식이 억제된다는 것을 전제로 시험관 내에서 뉴라미디나제를 50% 억제하는 페라미비르 농도(NA IC₅₀)와 비교하여 약물이 약리효과를 판단한 선행문헌들이 제출되었고, 위와 같은 추론이 잘못되었다는 분명한 반증이 없다면,⁶⁷⁾ 쉽게 실시예의 합리적 연관성을 부정하기 보다는 적어도 특허권자에게 투여용법·용량에 따른 효과를 보완할 기회를 주는 것이 타당해 보이기도 한다.

결국 통상의 기술자로서는 출원 당시 기술수준에서 인플루엔자 바이러스 치료효과를 확인하는데 사용되고 있는 방식에 따라 청구항 기재 투여주기 및 투여용량이 인플루엔자 바이러스 치료에 효과가 있음을 추론할 수 있는 실험을 하였고, 그 실험결과를 명세서에 기재하였다고도 볼 수 있다. 설령 이러한 실험결과가 과학적·의학적으로 정확하지 않고 반론이 가능하다거나, 출원 이후 밝혀진 과학적·의학적 사실에 맞지 않는 부분이 있더라도, 이를 이유로 출원 당시 발명이 완성되지 않았거나 실시가능 요건에 위배된다고 보기는 어렵다고 생각된다.

나아가, 명세서에 청구항 발명과 합리적인 상관관계가 인정되는 실험결과가 기재되어 있으나 과연 청구항 발명의 효과를 담보하는지 의심스러운 사정이 있다면, 출원인으로 하여금 사후적으로 이를 증명하는 자료를 제출하도록 하는 기회를 주는 것이 바람직하다고 생각되며, 그러한 기회를 준다고 하여 발명을 사후적으로 완성하는 결과가 된다고 보기도 어렵다. 실제로 이 사건에서 특허 출원인이 명세서에 기재한 투여주기 및 투여용량은 이후 임상 2상, 3상 시험결과를 통해서 임상적 유효성까지 확인되어 출시된 의약품의 실제 투여주기 및 투여용량과 일치한다. 즉, 명세서에 기재된 실시예에서 합리적 추론한 모델이 실제 임상을 통해 확인된 것인데, 이 경우 과연 발명을 완성한 것이 출원인이 아니라 사후적으로 임상시험을 통해 이를 확인한 사람이라고 할 수 있을지 의문이다. 투여용법·용량 발명을 특허로서 보호하여 기술의 발전을 촉진하고자 하는 제도의 취지를 고려하여 투여용법·용량 발명에 대한 명세서 기재요건을 운영할 필요가 있다고 생각된다.

II. 식물발명의 완성과 실시가능 요건

1. 사안의 개요 및 대상판결의 요지

가. 대상 특허 및 명세서의 기재

본 사안은 “잔디 신품종 진지”에 관한 특허⁶⁸⁾의 등록무효 여부가 문제된 사안이다.

대상 특허의 청구항은 ‘(a) 내지 (f)⁶⁹⁾의 형태적 특징을 가지고, 녹색 유지기간이 12월초까지 유

67) 대상 판결에서 언급하고 있는 특허권자가 FDA에 제출한 자료는 출원 이후 상당 기간이 경과한 이후의 것이고, NA IC₅₀와 EC₅₀를 모두 언급하면서 양자 사이의 관계(relationship)가 확립되어 있지 않다고 하고 있을 뿐, NA IC₅₀에 따른 투여용량의 설정이 부적절하다고 하고 있지 않다.

68) 출원일/등록일/특허번호: 2014. 7. 3./ 2014. 8. 18./ 제10-1433095호

69) (a) 식물체의 길이: 1~3cm (b) 엽초 길이: 0.5~1.2cm (c) 엽초 색: 진한 녹색 RHS(Royal

지되며, 내습성이 강하여 하절기 일 2회 관수작업에도 병변현상 없이 번식이 왕성하게 진행되고, 주요 번식 형태는 지상 포복경 또는 지하경으로 영양번식이며, 또한 씨앗의 발아에 의해서도 번식하는 잔디신품종 진지(Gin gi)(수탁번호: KCTC 12616BP)

대상 특허의 명세서에는, 잔디신품종 진지에 관하여, 그 특성과 육성과정을 기재하고 있으나, ‘하절기 일 2회 관수작업에도 병변현상 없이 번식이 왕성하게 진행되었다’고 기재하고 있을 뿐 별 다른 육성조건, 재배조건 등 기재하지 않았다.

나. 대상 판결의 요지⁷⁰⁾

명세서 기재에 의하면, ‘특허 진지 잔디’는 완전히 성장하였을 때에도 식물체의 길이가 1~3cm 이고, 엽신 길이가 1~3cm라는 특성을 나타내는 것이다.

특허 진지 잔디는 실제 재배한 경우 대부분 그 식물체의 길이와 엽신의 길이가 이 사건 제1항 발명에서 한정한 범위를 초과하였음을 알 수 있는 점,⁷¹⁾ 명세서 중 발명의 상세한 설명에서 특허 진지 잔디의 식재 및 육성 조건이나 방법을 구체적으로 개시하지 않은 점을 보태어 보면, 통상의 기술자가 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 명세서의 기재 내용만으로 특허 진지 잔디를 청구항에서 한정한 특성 중 적어도 식물체의 길이 및 엽신의 길이에 관한 특성이 제대로 발현되도록 육성할 수 있다고 보기 어렵다. 따라서, 특허법 제42조 제3항 제1호에서 정한 명세서 기재 요건을 충족하지 못하였다

식물체나 미생물에 대한 발명에서 기탁되었다는 사정만으로 구 특허법 제42조 제3항 제1호 소정의 명세서 기재요건을 충족하였다고 볼 수는 없고, 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 발명의 상세한 설명에 기재된 사항에 의하여 특허발명을 실시할 수 있는지 여부에 따라 판단하여야 하는데, 명세서의 기재만으로는

Horticultural Society) 134A (d) 엽신 길이: 1~3cm (e) 엽신 색: 진한 녹색 RHS(Royal Horticultural Society) 141A 및 (f) 지하포복경에서 자라는 뿌리의 길이: 30~50 cm

70) 특허심판원은, “잔디신품종 진지는 살아있는 식물이기 때문에 자연환경이나 재배환경, 재배 관리상태 등에 따라 그 특성이 다양하게 발현되는 것이 일반적임을 고려하면, 위 잔디의 성장상태가 청구항의 잔디신품종 진지와 차이가 있더라도 그러한 사정만으로 잔디신품종 진지가 실시불가능한 것이라고 단정할 수 없다. 잔디신품종 진지가 출원 당시 한국생명공학연구원에 기탁되어 있었으므로, 통상의 기술자는 잔디신품종 진지를 쉽게 입수할 수 있고, 이를 이용하여 반복하여 재현할 수 있다. 따라서 잔디신품종 진지는 산업상 이용가능한 것이다.”고 판단하여 등록무효심판을 기각하였는데, 해당 사건에 대한 심결취소소송 사건이다.

71) 법원의 2차례 현장검증결과, 특허권자가 직접 식재·육성한 진지 잔디의 식물체의 길이가 짧게는 3.5cm에서 길게는 16cm까지 되었고, 전남안전체교육센터에 납품·식재한 진지 잔디의 식물체의 길이가 7~18cm이고, 엽신의 길이도 짧은 것은 3cm인 것도 있지만 대부분 4.2~11cm여서, 이 사건 제1항 발명의 ‘식물체의 길이: 1~3cm, 엽신 길이: 1~3cm’를 초과하였다. 또한, 특허권자가 품종보호출원하여 국립산림품종관리센터에서 재배한 식물체는, 1작기의 경우 식물체의 길이가 평균 5.4cm(±1.1cm), 엽신의 길이가 평균 3.46cm(±0.81cm)이었고, 2작기의 경우 식물체의 길이가 평균 12.1cm(±1.3cm), 엽신의 길이가 평균 4.81cm(±0.76cm)이었으며, 그에 따라 품종보호 진지 잔디는 엽신의 길이가 3.46~4.81cm, 식물체의 길이 5.4~12.12cm의 특성을 갖는 것으로 하여 품종보호권 등록이 되었다.

통상의 기술자가 특허 진지 잔디를 청구항에서 한정한 특성이 발현되도록 생육할 수 있다고 보기 어려우므로, 특허 진지 잔디가 그 특허출원 당시 기탁되었다고 하여 구 특허법 제42조 제3항 제1호 소정의 명세서 기재요건을 충족하였다고 볼 수는 없다.

2. 식물발명의 완성과 실시가능 요건

가. 식물발명

식물이 특허로 보호되는지에 관하여, 1991년 개정된 식물신품종 보호에 관한 국제조약은 각국의 선택에 따르도록 하고 있다.⁷²⁾⁷³⁾ 특허법은 생물을 특허의 대상에서 제외하고 있지 않으므로,⁷⁴⁾ 특허요건을 갖춘 경우 특허로 보호될 수 있다. 특허청 기술분야별 심사실무가이드에서는 식물에 관한 발명을, ① 신규식물⁷⁵⁾ 자체 또는 일부분에 관한 발명, ② 신규식물의 육종방법에 관한 발명, ③ 식물의 번식방법에 관한 발명으로 구분하고 있다. 그리고, 물건 발명에 해당하는 신규식물 자체 또는 일부분에 관한 발명에 있어서 발명의 구성을 명확히 하기 위해서는 식물의 명칭 및 식물의 특성 또는 그 식물의 특성을 발현시키는 유전자를 기재하여야 하고, 식물 육종 및 번식 특성에 따라 발명을 특정하는데 필요한 교배 양친의 조합, 육종방법, 번식방법 등을 추가로 기재할 수 있으며, 여전히 발명한 신규식물을 명확히 특정하기 어려운 경우에는 해당 식물을 쉽게 입수할 수 있는 경우를 제외하고는 수탁번호를 부가하여 기재하여야 한다고 기재하고 있다.

나. 식물발명의 완성

통상의 기술자가 반복 실시할 수 있고, 발명이 목적하는 기술적 효과의 달성 가능성을 예상할 수 있을 정도로 구체적, 객관적으로 구성되어 있으면 발명은 완성되었다고 보아야 한다고 하여 ‘반복 재현성’을 요건으로 하고 있다.⁷⁶⁾

판례는 식물 발명에서도 재현 가능성이 없으면 특허법 제29조 제1항의 산업상 이용 가능성이

72) 윤선희, “식물특허:식물발명과 보호법규에 관한 제도적 검토를 중심으로”, 산업재산권 11호

73) 독일은 ‘식물 품종’ 또는 ‘본질적으로 생물학적인 식물 육성 방법’은 특허 대상에서 제외되며(독일 특허법 제2a조5), 미국은 과거 유래 기술로 육성된 품종은 식물특허법과 식물품종보호법에 의해 보호하고, 유전자공학 등의 기술로 육성된 식물은 특허법에 의한 보호를 선택하는 경향이 있다고 한다. 일본은 자연현상의 단순한 발견은 발명에 해당하지 않지만 인위적으로 창작된 동식물 등은 발명에 해당한다고 하여 특허에 의한 보호의 대상이 된다고 보고 있으며, 특허 심사기준에서 동식물은 동식물의 명칭, 해당 동식물이 가진 특징이 되는 유전자, 해당 동식물이 가진 특성이나 작출방법 등의 조합을 청구항에 기재함으로써 특정할 수 있고, 동식물이 기탁되어 있는 경우에는 수탁번호로 특정할 수도 있다고 하고 있다(外村·玲子, “식물과 특허”, 知財ぷりずむ 19호 2020. 11.).

74) 2006. 3. 3. 개정되기 전 구 특허법 제31조는 식물발명특허에 관하여 ‘무성적으로 반복생식할 수 있는 변종식물을 발명한 자는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.’고 하여 식물특허의 대상을 제한하였으나 2006. 3. 3. 개정으로 삭제되었다.

75) 유전적으로 발현된 특성 중 한가지 이상이 다른 식물군과 상이한 식물군 또는 식물군의 그룹

76) 대법원 1993. 9. 10. 선고 92후1806 판결, 대법원 2019. 1. 17. 선고 2017후523 판결

없는 미완성 발명으로 보고 있다. 구체적으로 ‘식물에 있어서 일단 신품종이 얻어지면 그 이후는 고접·아접 등의 무성적 증식방법에 의해 동일한 특성을 재현할 수 있다 할 것이나, 자연교잡과정에서 돌연변이를 일으킨 변이종을 우연히 발견한 것으로서, 동일한 특징을 갖는 변이종이 돌연변이에 의해 생길 가능성은 극히 희박하므로, 반복재현성을 인정할 수 없다.’고 보고 있다.⁷⁷⁾

이에 대해서는 다양한 육종기술의 발달에 따라 우수한 형질의 품종을 만들어 낼 수는 있으나, 자가채종 등 통상의 방법으로 다시 파종하면 우수한 형질이 감소되는 신규 식물도 있어서, 우수한 형질이 자손대로 전달되지 않는다고 하여 특허법의 보호대상에서 제외해서는 안되며, 반복재현성은 우수한 형질의 품종을 얻는 과정이 재현가능하면 충분하고, 신규 식물의 육종과정은 매우 복잡하고 환경과 조건 등 다양한 요인의 영향을 받게 되므로 동일한 육종 소재를 반복하여 얻을 확률이 매우 낮은 경우도 있을 수 있고 그러한 경우에도 경제적 이용가치가 매우 큰 품종이 있을 수 있으므로, 반복재현성의 요건을 엄격하게 요구하면 신규 식물 품종에 대한 실질적인 보호가 이루어지기 어려우므로, 식물발명의 특수성을 고려하여야 한다는 견해가 있다.⁷⁸⁾

나. 식물발명의 실시가능 요건

판례는, 명세서의 상세한 설명에는 통상의 기술자가 당해 발명을 명세서 기재에 기하여 출원시의 기술수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고서도 그 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도로 기재되어야 하고, 명세서에 발명의 내용이 그 정도까지 기재되어 있지 아니하다면 그 발명은 완성되었다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수도 없으며, 식물발명에 있어서, 통상의 기술자가 명세서의 기재에 따라 반복 실시하더라도 청구항 발명을 얻을 수 없으면 특허법 제42조 제3항의 실시가능 요건에 위배된다고 보고 있다.⁷⁹⁾

77) 특허법원 2001. 12. 7 선고 2000허7519 판결. 한편, 특허법원 2002. 10. 10 선고 2001허4722 판결은 “당업자가 이 사건 출원발명을 반복하여 실시할 수 있다는 의미는 당업자가 동일한 육종소재를 사용하여 동일한 육종과정을 반복하면 명확히 동일한 변종 식물을 재현시킬 수 있다는 의미이고, 이러한 반복재현성을 갖기 위하여는 반드시 첫째 단계로 이 사건 출원발명에서와 같은 특징을 가진 돌연변이가 일어난 장미의 변종식물을 얻을 수 있어야 하고, 그 다음 단계로서 그 변종을 자손대까지 수립 및 전달하는 과정이 모두 가능하여야만 그 목적을 달성할 수 있는 것이므로, 이 사건 출원발명이 완성된 발명으로 되기 위하여는, 위 두 단계에 모두 반복재현성이 요구되어, 먼저 첫째 단계로 당업자가 육종소재(교배친으로 선택된 변종 식물)를 사용하여 교배하는 교배친들의 개체수, 교배과정, 교배에 의하여 얻어진 자손의 개체수, 반복된 세대수, 재배조건, 변이개체를 선발하는 기준과 둘째 단계로 육종과정(무성생식)을 반복하면 동일한 변종 식물을 재현시킬 수 있는 방법이 제시되어야 할 것이다”라고 하여, 상당한 정도의 재현가능성을 요구하였다.

78) 서영철, “신규 식물발명에 관한 보호법규(상)”, 법조 617호(2008. 2.), 436, 437면(일본의 경우 신품종이 육종되면 그 후에는 종래 사용되고 있던 증식방법에 의하여 재생산하는 것이 가능하고, 확률이 낮아도 신품종의 육종이 가능하면 당해 발명이 목적으로 하는 기술효과를 내는 것이 가능하기 때문에 성공률이 극히 낮은 경우에도 반복가능성이 있다고 보는데 학설과 판례가 일치한다)

79) 대법원 1997. 7. 25. 선고 96후2531 판결(배 신품종에 속하는 식물에 관한 출원발명을 실시하기 위하여는 반드시 출원발명에서와 같은 특징을 가진 돌연변이가 일어난 배나무가 있어야 하고 그 다음 그 배나무 가지 또는 배나무의 눈을 이용하여 아접에 의하여 육종함으로써 그 목적을 달성할 수 있는데, 명세서에는 그 출발이 된 배나무와 같은 특징을 가지고 있는 배나무 가지를 돌연변이시키는 과정

특허청 심사실무는, 식물 발명의 명세서 기재요건(실시가능 요건)에 관하여, ① 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있을 정도로 기재되어야 하나, '실시 가능할 정도'라는 의미는 통상의 기술자가 육종 과정의 특성을 감안하여 과학적으로 그 식물을 재현할 수 있을 정도를 의미하는 것으로 그 확률이 높을 것을 요구하는 것은 아니라고 한다.⁸⁰⁾ 또한, ② 기술적 과제를 해결하기 위한 제공수단 즉, 신규식물의 명칭, 특성⁸¹⁾, 육종방법⁸²⁾, 번식방법⁸³⁾, 재배조건⁸⁴⁾, 용도 등을 구체적으로 기재하여야 한다고 보고 있다.

이러한 식물발명에 관한 명세서 기재요건 기준에 대해서는, 식물신품종에 대한 특허 보호를 사실상 불가능하게 한다는 견해가 있다. 즉 판례에 의하면, 출원인은 통상의 기술자가 특허출원된 식물신품종을 용이하게 생산할 수 있도록 그 육종에 사용되는 원종, 형질 선택기준과 방법 등 육종 과정 전부를 공중에게 개시될 것이 요구되는데, 이러한 내용을 특허 출원 단계에서 모두 기술하는 것이 사실상 불가능하다고 한다.⁸⁵⁾

식물은 생명체여서 필연적으로 성장과정에서 외적요인이 영향을 미치게 되는데, 반복재현가능성을 어느 정도로 인정할 수 있는지에 관하여 학설이 나뉜다. 식물발명의 본질은 신규의 생물을 육종하는 것이므로 육종과정이 반복가능해야 한다는 견해(현실적 반복가능성설), 육종과정의 반복가능성에 대한 출원인의 소명에 대해 반대 근거가 없는한 반복가능한 것으로 취급한다는 견해(이론적 반복가능성설), 증식가능성이 있으면 충분하다는 견해(증식가능성설), 식물 자체에 대한 발명에서는 반복가능성 요건이 불필요하고 식물의 육종방법에 대한 발명에서는 육종과정의 반복가능성이

에 대한 기재가 없고, 또 자연상태에서 그러한 돌연변이가 생길 가능성이 극히 희박하다는 점은 자명하므로, 그 다음의 과정인 아접에 의한 육종과정이 용이하게 실시할 수 있다고 하더라도 출원발명 전체는 통상의 기술자가 용이하게 재현할 수 있을 정도로 기재되었다고 할 수 없다. 대법원 2004. 10. 28 선고 2002후2488 판결(출원발명은 종자 교배친 'Saphir'와 화분 교배친 'Innocencia x Robina'를 수분(受粉)에 의하여 교배시켜 얻은 '하이브리드 티 장미식물 No. 965' 중에서 발견된 색상 변종식물인 새로운 '온실용 하이브리드 티 장미식물'에 관한 것이므로, 출원발명의 변종식물을 얻는 그 첫째 단계에서는 먼저 'Innocencia'와 'Robina'를 교배시켜 화분 교배친을 선발해야 하는데, 이들을 교배시킬 경우 암수의 유전자가 합쳐지는 과정에서 무수한 변화가 일어날 뿐 아니라, 그 명세서에는 교배된 교배친의 개체 수, 교배에 의하여 얻어진 자손의 개체 수, 반복된 세대 수, 재배조건 등 교배육종을 수행하기 위한 구체적인 사항이 기재되어 있지 아니함으로써, 통상의 기술자가 명세서의 기재에 따라 반복 실시하더라도 목적하는 이 사건 변종식물을 얻을 수 있을 것이라고 볼 수 없어 반복 재현성이 인정되지 아니한다)

80) 변이 유발 확률에 영향을 미칠 수 있는 변이 유발 조건, 변이 처리대상 식물의 개체 수, 수득한 변이 식물 개체 수, 선발 과정에서 반복된 세대 수, 재배조건 등을 구체적으로 기재하여 확률이 높지 않더라도 발명된 식물이 과학적으로 재현 가능함을 입증한 것으로 보고 있다.

81) 공지식물과 비교되는 특성을 가급적 자세히 부위별로 나누어 기재하여야 한다.

82) 출발 소재가 되는 식물, 변이유발 수단, 육종과정과 변이개체를 선발하는 기준 등을 구체적으로 기재한다. 다만, 출발 소재가 되는 모식물의 교배 조합이 신규한 경우 그 입수수단이 구체적으로 기재되어 있어야 한다.

83) 번식에 이용한 식물체의 부위, 번식 수단 및 과정, 기타 환경조건 등을 구체적으로 기재한다.

84) 온도(기온, 지온), 습도, 광, 일조시간, 토성, 환경조건과, 육묘, 시비, 관수 등에 관한 사항 중 필요한 것을 기재한다.

85) 서영철, 각주 78

요구된다는 견해(카테고리 의존설)가 있다.⁸⁶⁾

한편, 특허청 심사실무는 과학적으로는 재현 가능성을 입증 하더라도, 실질적으로 통상의 기술자가 명세서의 기재에 따라 반복 실시하여 목적하는 변종식물을 얻는데 과도한 시행착오가 따르는 경우, 그 결과물에 해당하는 식물을 특허기탁하여 제3자가 분양받을 수 있게 함으로써 명세서 기재요건을 보완하는 것을 허용하고 있다.⁸⁷⁾ 특허 출원 과정에서 심사관이 실질적인 재현가능성을 심사하거나 출원인이 이를 입증하기 어려운 점도 고려하여 명세서 기재요건을 다소 완화한 것으로 이해된다. 신규 식물(종자) 기탁이 가능한 기관으로는, 한국생명공학연구원 생물자원센터(KCTC)⁸⁸⁾, 국립농업과학원 농업유전자센터(KACC) 등이 있다.

다만, 판례는 명세서의 발명의 설명에 통상의 기술자가 출원발명의 결과물을 재현할 수 있도록 기재되어 있지 않다면, 그 결과물인 식물 또는 식물소재를 기탁함으로써 명세서의 기재를 보충하거나 그것에 대체할 수 없다고 보고 있다.⁸⁹⁾

3. 대상 판결의 검토

대상 특허는 신품종 ‘잔디’에 관한 발명인데, 청구항에 식물체의 길이, 엽신 길이 등 형태적 특징과 내습성, 번식 형태 등을 한정하고 있고, 특허기탁번호를 특정하고 있다. 특허 대상 품종은 다른 식물과 구별될 수 있도록 특성 등을 기재되어야 하고, 그렇지 못한 경우(예컨대, ‘잔디’로만 기재) 청구범위가 명확하지 않거나, 적어도 공지의 선행기술인 ‘잔디’와 구별되지 않으므로 신규성 요건에 위배될 것이다. 특허기탁번호를 기재하고 있으므로 특허기탁된 품종으로 권리범위를 해석하는 것도 생각해볼 수 있으나, 실무는 특허기탁시에도 청구항에 다른 식물과 구별되는 특성을 기재하도록 하고 있고, 특허기탁번호는 명세서 기재요건을 보충하는 의미의 특허기탁이 있었음을 표시하는 의미만 가진다고 보는 것으로 이해된다.

그런데, 대상 특허의 명세서에는 특허 대상 품종의 잔디의 생육 조건이 구체적으로 기재되어 있지 않은데, 특허권자는 소송 과정에서 특허 대상 품종의 잔디가 청구항에서 한정된 식물체의 길이, 엽신 길이 등의 형태적 특징과 동일한 형태로 재현 가능하다는 점에 대한 증거를 제출하지 못하였고, 반면 현장검증 등을 통해 여러 생육 개체들에서 청구항 기재와 다른 형태적 특징을 나타낸다는 점이 확인되었다. 특허 대상 품종의 잔디는 특허출원에 앞서 품종보호출원⁹⁰⁾되었고, 품종보호

86) 심미랑, “식물발명의 법적보호에 관한 연구”, 고려대학교, 98~99면

87) 신규식물을 생산할 수 있는 종자, 세포 등의 특허기탁이 반드시 필요한 발명에서 수탁번호가 최초 출원 시 첨부된 명세서에 기재되어 있지 않은 것을 보정에 의하여 새로이 기재하는 것은 특허법 제47조에서 규정한 요건을 만족하지 않는 것으로 신규사항 추가로 본다.

88) 한국생명공학연구원 생물자원센터(KCTC)의 경우 종자를 기탁할 때 300개 이상(발아율 70%이상)을 기탁하도록 하고 있다(<https://kctc.kribb.re.kr/access/deposit/patentDepositProc>)

89) 대법원 1997. 7. 25. 선고 96후2531 판결

90) 2013. 10. 22. 품종명 ‘진지’로 출원하여 2016. 7. 6. 품종보호권 등록번호 120호로 등록되었다.

요건인 안정성 등을 확인하기 위해 국립산림품종관리센터에서 2작기에 걸쳐 재배실험(식물체의 길이, 엽신의 길이가 특히 청구항 범위를 벗어난다)으로 균일성, 안정성 등 품종보호 요건을 갖춘 것으로 인정되어 품종등록되었다. 이러한 사정에 비추어 보면, 특히 대상 품종의 잔디는 원래부터 생육 환경에 따라 식물체의 길이에 편차가 있거나 적어도 특히 청구항에 기재된 특성을 만족하지 못하는 품종이었던 것으로 볼 여지도 있어 보인다. 이러한 점에서 대상 특허는 발명의 설명에 의해 뒷받침되지 않거나 재현가능성이 인정되지 않아 실시가능 요건을 만족하지 못하는 등 명세서 기재 요건에 위배된다고 볼 수 있다.

다만, 식물 발명에서 어느 정도 재현 가능해야 산업상 이용가능하고, 실시가능하다고 볼 것인지는 일률적으로 판단하기 어려운 문제라고 생각되며, 특히 식물의 경우 동일한 개체이더라도 생육 환경(실내/실외, 일조, 온도, 습도, 물, 토양, 통풍, 밀집도, 비료, 병해충 등)과 조건에 따라 생육 정도에 상당한 차이가 날 수 있는데, 소송단계에서 다양한 환경과 조건에서 생육된 몇몇 개체들을 보고 판단하는 것이 일반적으로 가능한지 또는 적절한지에 대해서는 의문이 있다(만약 실제 확인을 위해 재배시험을 해야 한다면 그 감정절차에만 수년 이상 걸릴 수도 있다).⁹¹⁾ 특히 명세서에 신규 식물의 특성, 육종방법, 번식방법, 재배방법 등을 구체적으로 기재하였고, 이러한 기재에 비추어 통상의 기술자가 재현가능성이 있는 것으로 인식할 수 있으며, 해당 품종을 기탁하여 입수 및 실험이 가능한 상태라면, 달리 반증이 없는 한 실시가능 요건은 만족한다고 보는 접근 방식도 고려해 볼 수 있지 않을까 생각된다.

91) 품종보호권의 침해가 문제된 사안에서 재배시험이 이루어지는 경우가 있는데, 감정기관마다 재배시험 결과에 차이가 발생하여 논란이 되기도 한다(대법원 2013. 11. 28. 선고 2012다6486 판결 사안에서는 국립종자원, 원광대학교에서 이루어진 재배시험 결과가 서로 달랐다)

지정토론문 1

“투여용법·용량발명 및 식물발명의 완성과 명세서 기재요건” 토론문

박태일*

‘투여용법·투여용량을 부가한 의약용도발명의 명세서 기재요건(실시가능요건)’에 관한 특허법원 2022. 7. 8. 선고 2021허3772 판결 및 ‘식물의 기탁과 명세서 기재요건(실시가능요건)’에 관한 특허법원 2022. 1. 13. 선고 2020허5030 판결을¹⁾ 법리적인 면에서나 기술 및 사실관계의 면에서나 심도 깊게 검토해주신 장현진 변호사님의 발표 깊이 감사드립니다.

‘의약용도발명에 요구되는 명세서 기재요건’에 관한 대법원 2001. 11. 30. 선고 2001후65 판결 등의 법리에 ‘실험데이터가 제시된 실험예가 기재되지 않으면 통상의 기술자가 그 발명의 효과를 명확하게 이해하고 용이하게 재현할 수 있다고 보기 어려워 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많다’는 취지가 있고, ‘식물특허출원’에 관한 대법원 2004. 10. 28. 선고 2002후2488 판결 등이 ‘반복 재현성이 인정되지 않음을 이유로 출원 당시에 완성되었다고 볼 수 없다’는 점을 특허거절이유로 인정함으로써 대상판결 두 사안 모두 이른바 미완성 발명과 관련성이 있는 사례라고 볼 수도 있겠습니다. 다만 최근 실무는 미완성 발명 여부로 판단한다기보다는 발명의 설명 기재요건인 실시가능요건 충족 여부의 문제로 주로 다루고 있고, 특히 최근 대법원 2019. 1. 17. 선고 2017후523 판결은 ‘특허발명이 완성된 발명으로 인정받기 위해서는 명세서에 기재된 실시례 중에서 특허발명의 기술적 효과 달성이 확인되어야 한다’는 전제에서 미완성 발명 여부를 판단한 원심의 판단을 파기하면서 ‘통상의 기술자가 출원 당시의 기술수준에 따라 발명이 목적하는 기술적 효과의 달성 가능성을 예상할 수 있을 정도로 구체적, 객관적으로 구성되어 있으면 발명으로 완성되었다고 볼 수 있다’고 발명의 완성 여부 판단기준을 완화하여 판결하고 있습니다. 그럼으로써 이 판결은 통상의 기술자가 발명의 구성에 의해 발명의 효과를 구현할 수 있는지를 판단하는 것은 실시가능요건을 적용함이 바람직하다는 취지를 내포하고 있다고 생각합니다.²⁾ 대상판결들도 실시가능요건 충족 여부의 문제로 판단하고 있고, 발표해주신 취지도 실시가능요건에 중점을 두고 검토하셨다고 이해됩니다. 저도 이 문제를 실시가능요건을 통해 접근하는 방향에 공감합니다.

특허법원 2022. 7. 8. 선고 2021허3772 판결의 쟁점인 ‘투여용법·투여용량을 부가한 의약용

* 현 서울서부지법 부장판사(지재), 법학박사 / 전 서울중앙지법 부장판사(지재), 대법원 재판연구관(지재)

1) 두 판결 모두 상고 없이 확정되었습니다.

2) 대법원 2019. 1. 17. 선고 2017후523 판결에 대한 상세한 판례해설은 손천우, “미완성 발명의 판단 기준 -대법원 2019. 1. 17. 선고 2017후523 판결을 중심으로-”, 지식재산연구(제14권 제4호), 한국지식재산연구원(2019), 125면 이하 참조.

도발명의 명세서 기재요건(실시가능요건)'에 관하여, 먼저 이 문제를 상세하게 실시한 서울중앙지방법원 2021. 9. 30. 선고 2018가합542057 판결의 해당 법리를 인용하고 싶습니다.

가. 의약용도발명에 요구되는 명세서 기재요건

명세서 중 발명의 설명은 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적어야 한다(특허법 제43조 제3항 제1호).

이른바 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 당해 발명의 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측가능성 또는 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 시험예가 기재되지 않으면 통상의 기술자가 그 발명의 효과를 명확하게 이해하고 용이하게 재현할 수 있다고 보기 어렵다. 특히 약리효과의 기재가 요구되는 의약용도발명에서는 그 출원 전에 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 없다면 특정 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험예로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있다(대법원 2001. 11. 30. 선고 2001후65 판결, 대법원 2015. 4. 23. 선고 2013후730,2015후727 판결 등 참조).

나. 투여용법·투여용량을 발명의 구성요소로 인정하는 의미

의약이라는 물건의 발명에서 대상 질병 또는 약효와 함께 투여용법과 투여용량을 부가하는 경우에 이러한 투여용법과 투여용량은 의료행위 그 자체가 아니라 의약이라는 물건이 효능을 온전하게 발휘하도록 하는 속성을 표현함으로써 의약이라는 물건에 새로운 의미를 부여하는 구성요소가 될 수 있다고 보아야 함을 선언한 대법원 2015. 5. 21. 선고 2014후768 전원합의체판결은 투여용법·투여용량을 발명의 구성요소로 인정하는 의미에 관하여 아래와 같이 밝혔다.

사람의 질병을 진단·경감·치료·치치하고 예방하거나 건강을 증진하는 등의 의료행위에 관한 발명은 특허의 대상에서 제외되므로(대법원 1991. 3. 12. 선고 90후250 판결 참조), 사람의 치료 등에 관한 방법 자체를 특허의 대상으로 하는 방법의 발명으로서 의약용도발명을 허용할 수는 없지만, 의약이라는 물건에 의약용도를 부가한 의약용도발명은 의약용도가 특정됨으로써 해당 의약 물질 자체와는 별개로 물건의 발명으로서 새롭게 특허의 대상이 될 수 있다. 즉 물건의 발명 형태로 청구범위가 기재되는 의약용도발명에서는 의약물질과 그것이 가지고 있는 의약용도가 발명을 구성하는 것이고(대법원 2009. 1. 30. 선고 2006후3564 판결, 대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후3664 판결 등 참조), 여기서의 의약용도는 의료행위 그 자체가 아니라 의약이라는 물건이 효능을 발휘하는 속성을 표현함으로써 의약이라는 물건에 새로운 의미를 부여할 수 있는 발명의 구성요소가 된다.

나아가 의약이 부작용을 최소화하면서 효능을 온전하게 발휘하기 위해서는 약효를 발휘할 수 있는 질병을 대상으로 하여 사용하여야 할 뿐만 아니라 투여주기·투여부위나 투여경로 등과 같은 투여용법과 환자에게 투여되는 용량을 적절하게 설정할 필요가 있는데, 이러한 투여용법과 투여용량은 의약용도가 되는 대상 질병 또는 약효와 더불어 의약이 그 효능을 온전하게 발휘하도록 하는 요소로서 의미를 가진다. 이러한 투여용법과 투여용량은 의약물질이 가지는 특정의 약리효과라는 미지의 속성의 발견에 기초하여 새로운 쓰임새를 제공한다는 점에서 대상 질병 또는 약효에 관한 의

약용도와 본질이 같다고 할 수 있다.

그리고 동일한 의약이라도 투여용법과 투여용량의 변경에 따라 약효의 향상이나 부작용의 감소 또는 복약 편의성의 증진 등과 같이 질병의 치료나 예방 등에 예상하지 못한 효과를 발휘할 수 있다.

다. 투여용법·투여용량을 부가한 의약용도발명의 명세서 기재요건

이처럼 동일한 의약이라도 투여용법·투여용량의 변경에 따라 약효의 향상이나 부작용의 감소 또는 복약 편의성의 증진 등과 같이 질병의 치료나 예방 등에 예상하지 못한 효과를 발휘할 수 있고, 의약이 부작용을 최소화하면서 효능을 온전하게 발휘하기 위해서는 투여용법과 투여용량을 적절하게 설정할 필요가 있어 투여용법·투여용량은 의약물질이 가지는 특성의 약리효과라는 미지의 속성의 발견에 기초하여 새로운 쓰임새를 제공하는 구성요소로서의 의미를 갖는다. 따라서 투여용법·투여용량을 부가한 의약용도발명에서는 그 출원 전에 명세서 기재의 투여용법·투여용량으로써 발휘될 수 있는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 없다면 특정 투여용법·투여용량에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험예로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있다.

이미 대법원 2015. 4. 23. 선고 2013후730, 2015후727 판결은 투여용법·투여용량을 부가하지 않은 의약용도발명을 판단 대상으로 하면서 물질 자체가 특정되었다고 하더라도 투여용량의 범위, 구체적인 투여방법, 투여대상의 규모, 이 가운데 약리효과를 유발시켰다고 평가한 비율, 투여 전과 투여 후의 상태를 비교하여 치료효과를 얻었다고 판단한 근거 등을 알 수 없으면, 약리데이터 등이 나타난 시험예 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적인 기재가 있다고 볼 수 없다고 판단하였다. 이러한 판시 취지에 따르면 투여용법·투여용량을 부가한 의약용도발명에서는 더욱더 그 투여용법·투여용량에 특허권자가 주장하는 약리효과가 있음을 약리데이터 등이 나타난 시험예로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야 한다고 보아야 한다.

이와 달리 특정 투여용법·투여용량을 부가하기 전 당해 유효성분의 대상 질병에 관한 의약용도가 개시되어 있다는 사정만으로 그 투여용법·투여용량으로 투여하는 경우의 약리효과까지 통상의 기술자에게 자명하다고 보는 해석은 그러한 투여용법·투여용량을 대상 질병 또는 약효에 관한 의약용도와 본질이 같은 별도의 구성요소로 인정하는 대법원 전원합의체 판결의 취지와 맞지 않다.

또한 명세서에 특정 투여용법·투여용량을 개시하고 그 약리효과를 정성적(定性的)으로 기재한 것만으로도 통상의 기술자가 당해 발명을 쉽게 실시할 수 있다고 보는 해석은 의약용도발명에서 특정 유효성분을 개시하고 그 약리효과를 정성적으로 기재한 것만으로는 통상의 기술자가 당해 발명을 쉽게 실시할 수 없다고 보는 일련의 대법원판결들(대법원 2001. 11. 9. 선고 2000후1252 판결, 대법원 2001. 11. 13. 선고 99후2396 판결, 대법원 2001. 11. 27. 선고 99후2143 판결, 대법원 2001. 11. 30. 선고 2001후65 판결, 대법원 2001. 11. 27. 선고 2000후3142 판결, 대법원 2001. 11. 30. 선고 2000후2958 판결, 대법원 2003. 10. 10. 선고 2002후2846 판결, 대법원 2004. 12. 23. 선고 2003후1550 판결, 대법원 2006. 2. 23. 선고 2004후2444 판결, 대법원 2006. 1. 27. 선고 2004후318 판결, 대법원 2007. 3. 30. 선고 2005후1417 판결, 대법원 2007. 7. 26. 선고 2006후2523 판결, 대법원 2015. 4. 23. 선고 2013후730, 2015후727 판결 등)의 취지에 반한다.

특정 유효성분을 개시하고 그 약리효과를 정성적으로 기재한 것만으로는 통상의 기술자가 당해 의약용도발명을 쉽게 실시할 수 없다고 본 일련의 대법원판결들은 예측가능성 또는 실현가능성이 현저히 부족한 의약용도발명의 본질적 특성상 실험데이터 등이 기재되지 않으면 통상의 기술자가 그 의약용도발명의 효과를 명확하게 이해하고 용이하게 재현할 수 있다고 보기 어렵다는 점을 근거로 한다. 이러한 본질적 특성으로 인하여 의약용도발명에서는 단순히 특정 유효성분을 개시하고 그 약리효과를 정성적으로 기재한 것만으로는 통상의 기술자로서는 과연 당해 의약용도발명이 진정으로 완성된 것인지조차 알기 어렵다. 특허권자가 어떤 이유로 특정 유효성분이 그러한 약리효과를 가진다고 결론을 내렸는지 그 과정을 확인하여야 비로소 당해 의약용도발명을 이해하고 실시할 수 있게 된다. 이 때문에 개발한 기술의 내용을 성실히 공개하고 그 대가로 독점배타권인 특허권을 부여받는다든가 특허제도의 기본원리가 실현되려면 약리효과와 기재가 요구되는, 즉 의약물질과 함께 의약용도 자체도 발명의 구성요소로 하는 물건발명인 의약용도발명에서는 그 출원 전에 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 없다면 특정 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험예로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 명세서의 기재요건을 충족하였다고 본 것이다.

그리고 위와 같은 명세서의 기재요건 위반은 보정에 의하여 해소될 수 있는 성격의 것이 아니라고 보는 태도는, 선출원주의에 따라 먼저 출원한 사람에게 우선적으로 특허권을 받을 수 있는 자격을 주는 법제상, 만일 출원 당시의 명세서에 이러한 과정까지 설명하지 않더라도 보정으로 그 흠결이 치유될 수 있도록 허용한다면, 일단 추상적인 예측결과만으로 특허출원을 한 다음 사후에 그러한 확인 과정을 거친 사람이 그보다 앞서 확인 과정을 수행하느라 특허출원이 늦어진 사람보다 우선하여 특허권을 인정받게 되는 부당한 결과가 발생하기 때문이다(모인출원이 있었던 경우가 아니라면 일반적으로는 누가 진정으로 당해 의약용도발명을 완성한 사람인지를 사후에라도 가려내어 그 사람에게 특허권을 부여할 수 있는 법제가 아니기 때문이다).

이러한 성격은 투여용법·투여용량이 구성요소로 부가된 경우에도 마찬가지로 드러난다. 대법원 2015. 5. 21. 선고 2014후768 전원합의체판결이 투여용법·투여용량을 발명의 구성요소로 인정하는 의미에 관하여 실시한 바와 같이, 의약으로 사용될 수 있는 물질은 사용태양에 따라서 약(藥)이 될 수도 있고 독(毒)이 될 수도 있는 양면성을 가지고 있다. 동일한 유효성분이라고 하더라도 적절한 투여용법과 투여용량으로 사용되면 질병의 치료나 예방 등에 효과를 발휘하지만 과도하거나 부적절하게 사용되면 오히려 인체에 해를 끼칠 수 있는 것이다. 따라서 비록 통상의 기술자가 당해 유효성분이 당해 질병에 효능을 발휘할 수 있음을 알고 있다고 하더라도 어떠한 투여용법·투여용량으로 투여하더라도 그 유효성분이 그 질병에 효능을 가질 것인지의 여부까지 당연히 알고 있다고 볼 수는 없다.

애초에 특허법 제42조 제3항 제1호가 규정하는 발명의 설명 기재요건은 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이다(대법원 2011. 10. 13. 선고 2010후2582 판결, 대법원 2015. 9. 24. 선고 2013후525 판결 등 참조). 그리고 ‘물건의 발명’의 경우 그 발명의 ‘실시’란 그 물건을 생산·사용하는 등의 행위를 말하므로, 물건의 발명에서 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술 수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 발명의 설명에 기재된 사항에 의하여 물건 자체를 생산하고 이를 사용할 수 있고, 구체적인 실험 등으로 증명이 되어 있지 않더라

도 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 통상의 기술자가 발명의 효과의 발생을 충분히 예측할 수 있다면, 위 조항에서 정한 기재요건을 충족한다고 볼 수 있을 것이다(대법원 2016. 5. 26. 선고 2014후2061 판결 참조). 그런데 통상의 기술자에 해당하는 제3자가 기존에 알지 못했던 새로운 투여용법·투여용량이 기술적 특징으로 부가되어 있는 의약용도발명의 명세서를 보고서 정성적으로만 기재된 당해 발명의 약리효과를 명확하게 이해하기 위하여 제3자 자신이 비로소 실험을 설계하고 수행하여야 한다면, 이는 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 발명의 설명에 기재된 사항에 의하여 물건 자체를 생산하고 이를 사용할 수 있고, 구체적인 실험 등으로 증명이 되어 있지 않더라도 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 통상의 기술자가 발명의 효과의 발생을 충분히 예측할 수 있는 경우에 해당한다고 평가하기 어렵다.

더구나 제시된 투여용법·투여용량이 해당 유효성분을 투여하는 용법과 용량에 관한 기존의 인식과 괴리되는 것이라면, 예를 들어 투여주기를 줄이기 위하여 통상의 기술자가 알고 있던 안전한 범위를 초과하는 용량의 유효성분을 일시에 투여하도록 한 투여용법·투여용량 구성요소를 제시한 발명이라면, 그런데도 명세서에는 기존의 인식과 다르게 과도한 용량을 일시에 투여하는 구성요소를 기재하였을 뿐 실제로 의미 있는 실험을 수행한 결과 우려할 정도의 부작용이 나타나지 않거나 오히려 부작용이 감소하였다는 정량적 데이터 등에 의한 실증적인 설명조차 없다면, 이러한 명세서를 두고 통상의 기술자가 당해 투여용법·투여용량 발명의 효과를 명확하게 이해하고 용이하게 재현할 수 있다고 보기는 어렵다고 하지 않을 수 없다.

그리고 이 문제를 심도 깊게 연구한 최근의 박사학위논문인 이진희, “의약발명의 명세서 기재요건 및 진보성에 관한 연구”, 서울대학교 대학원 법학박사학위논문(2022), 91-92면을 소개하고 싶습니다.

투여용법·용량에 특징이 있는 의약용도발명에서 통상의 기술자가 인식할 수 있어야 할 대상은 그 특정한 투여용법·용량에 따른 약리효과이다. 그렇다면 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전이란 단순히 대상 질병에 대해 효과를 나타내는 약리기전이 아니라 해당 물질을 청구범위에 특정된 투여용법·용량으로 투여했을 때 약효를 나타내는 약리기전이라는 의미라고 보는 것이 타당하다. 따라서 이 경우에는 해당 물질이 약리효과를 나타내는 약리기전이 밝혀졌다는 것만으로는 특별한 사정이 없는 한 투여용법·용량 발명의 구체적인 약리기전이 밝혀진 것은 아니라고 보아야 한다. 그에 따라 청구범위에 기재된 투여용법 용량을 투여한 경우의 약리데이터 등이 나타난 시험례로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있다. 출원인 입장에서도 청구범위를 특정한 투여용법·용량으로 한정하는 것은 위 투여용법·용량을 이용한 실험을 실시한 후 이에 근거하여 도출할 수 있는 것이고, 그러한 실험 없이 특정한 투여용법·용량으로 청구범위를 한정한다는 것은 스스로 위 구성과 그에 따른 효과를 확인해보지 않은 상태에서 아이디어 수준으로 추정하는 것과 다르지 않다는 점에서 위와 같은 약리데이터를 요구하는 것이 가혹하다고 볼 수도 없다. (중략) 결론적으로 투여용법·용량에 특징이 있는 의약용도발명의 실시가능 요건을 충족하기 위해서는 해당 물질을 청구범위에 특정된 투여용법·용량으로 투여했을 때 약효를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 없다면, 그 투여용법·용량에 따른 약리효과를 약리데이터 등이 나타난 시험례로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야 한다.

나아가 위 박사학위논문, 81면 이하는 서울중앙지방법원 2021. 9. 30. 선고 2018가합542057 판결 사안과 판단 내용을 상세하게 소개한 후 그 의의를 “이 사건은 투여용법·용량 발명에서 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀졌다는 것은 그 유효성분 자체의 약리기전과 구분하여 청구범위에 기재된 특정한 용법·용량에 따른 약리기전이 명확히 밝혀져야 한다는 의미이고, 약리기전이 불분명하더라도 약리효과 자체가 명확히 밝혀진 경우에는 약리기전이 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정으로 볼 수 있다는 점을 밝혔다는 두 가지 측면에서 의미가 있다.”라고 밝히고 있습니다.

아울러 최근 세계지적재산권기구(WIPO) 특허법상설위원회(SCP)에서 ‘공개 충분성(SUFFICIENCY OF DISCLOSURE)’에 관한 연구가 이루어져 회원국들에 공유되었고,³⁾ 브라질이 화학발명 등에서의 명세서의 공개 충분성에 관한 추가 연구를 제안하였으며,⁴⁾ 스페인 등 다른 나라들도 이러한 제안에 찬동하였고 화학 분야뿐 아니라 미생물 및 인공지능 분야의 공개 충분성에 관한 추가 논의가 필요하다는 논의로 확대되고 있어⁵⁾향후 국제규범으로서의 논의 발전 추이가 주목되고 있습니다. 이 문제가 우리 특허법 제42조 제3항 제1호 “그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적을 것” 기재요건을 중요한 내용으로 포함하는 주제이고, 더구나 화학 및 생명공학과 같이 예측할 수 없는 기술분야로서 실험적 특성을 가진 발명의 명세서에 요구되는 충분한 기술공개 정도 역시 논제로 하고 있습니다.⁷⁾ 이러한 WIPO 동향은 의약용도발명의 실시가능요건을 엄격하게 보고 있는 우리 대법원의 법리를 긍정적으로 바라볼 필요가 있다는 시사를 준다고 생각합니다.

한편 발표문에서 ‘투여용법·용량 발명에 대해 의약용도발명과 동일한 명세서 기재요건의 판단 기준을 적용해서는 안 된다는 견해’를 취하고 있는 것으로 보이는 판결로 드신 특허법원 2017. 6. 16. 선고 2017허721 판결에⁸⁾ 대해서는 판결이유 내에 이미 출원발명의 진보성이 부정될 수 있다

3) 2015. 7. 27.부터 31일까지 개최된 제22차 SCP의 상황입니다. 법원에서는 김신 전 서울중앙지법 부장판사님께서 참석하셨고 보고서를 통해 이러한 상황을 전해주셨습니다.

4) 2019. 12. 2.부터 5일까지 개최된 제31차 SCP의 상황입니다. 법원에서는 이혜진 특허법원 고법판사님께서 참석하셨고 보고서를 통해 이러한 상황을 전해주셨습니다.

5) 2021. 12. 6.부터 9일까지 개최된 제33차 SCP의 상황입니다. 법원에서는 권보원 특허법원 판사님께서 참석하셨고 보고서를 통해 이러한 상황을 전해주셨습니다.

6) 2022. 9. 26.부터 30일까지 개최된 제34차 SCP에서는 AI 관련 발명 및 AI에 의한 발명의 특허성, 신속심사제도, 공개의 충분성 등에 대한 각국 현황이 공유되었고 향후에도 정보 공유 세션을 개최하고 논의를 지속하기로 합의되었다고 합니다. 법원에서는 정승호 대구지방법원 서부지원 판사님께서 참석하셨고 보고서를 통해 이러한 상황을 전해주셨습니다.

7) 제34차 SCP 회의자료로 공개된 “SUMMARY OF DOCUMENT SCP/34/5: FURTHER STUDY ON THE SUFFICIENCY OF DISCLOSURE (PART I)”에 의하면, ‘미생물과 같은 생물학적 물질에 관한 발명’ 및 ‘AI 관련 발명(AI 기술을 형성하는 발명과 AI의 사용을 포함하는 발명)’에서의 ‘공개 충분성’에 관한 사무국의 조사보고서가 위 문건에 담겨 있고, ‘화학 및 생명공학과 같이 예측할 수 없는 기술분야로서 실험적 특성을 가진 발명’에서의 ‘공개 충분성’에 관한 사무국의 조사보고서는 제35차 SCP 회의자료로 제공될 예정이라고 합니다[https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/scp_34/scp_34_5_add.pdf (2023. 2. 17. 방문) 참조]. 참고로 제35차 SCP는 2023. 10. 16.부터 20일까지로 예정되어 있습니다.

8) 발명의 명칭을 ‘폐고혈압의 치료를 위한 흡입용 제형물 및 이의 사용방법’으로 하는 출원발명에 대한

는 취지가 나타나 있고 심결취소판결에 따른 재심판, 심사절차로의 환송을 통해 진보성 부정을 이유로 특허등록이 거절되었으며, 다시 불복심판이 청구되었으나 기각되었고(특허심판원 2019. 2. 11. 자 2018원3106 심결) 확정되었다는 점을 부가적으로 말씀드리고 싶습니다.

앞으로 ‘투여용법·투여용량을 부가한 의약용도발명의 명세서 기재요건(실시가능요건)’에 관하여 대법원의 보다 심층적인 법리 검토가 이루어지는 사건이 나타나기를 기대해봅니다.

‘식물의 기탁과 명세서 기재요건(실시가능요건)’에 관한 특허법원 2022. 1. 13. 선고 2020허5030 판결에 대한 발표취지로 실시가능요건을 너무 엄격하게 요구하지 않는 방향을 고려해 봄 직하다는 견해에 공감합니다(다만 어느 정도로 설정함이 적절한지는 아직 토론자로서는 연구가 부족하여 의견을 말씀드리기는 어렵습니다). 주지된 바와 같이, 식물 신품종에 대해 특허요건을 갖추어 특허출원을 하여 특허권을 취득하려면 식물의 특성상 진보성, 명세서 기재요건 등의 특허요건을 충족하기 어려워 특허법만으로는 실질적인 품종보호가 이루어지기 어렵다는 점 등도 고려되어 별도의 품종보호제도가 마련되었습니다.⁹⁾ 명세서 기재요건 중에서도 실시가능성요건을 엄격하게 요구할 경우 이를 충족하는 데 어려움이 많아 특허법만에 의한 식물발명의 보호에는 제약이 있다고

거절결정 사건입니다. 출원발명의 출원 이전에 칼슘-채널 차단제가 원발성 폐고혈압의 치료 효과가 있음이 알려져 있었으나, 종래와 같은 경구투여 방법으로는 고용량으로 투여하여야 하는 문제점이 있었으므로, 출원발명은 칼슘-채널 차단제의 경구투여가 아닌 개선된 투여 방법을 제공함을 기술적 과제로 하고 있고, 해결수단으로 0.001mg/ml 내지 10mg/ml 농도의 칼슘-채널 차단제를 유효성분으로 하는 제형물을 흡입을 통해 포유류의 폐로 국소적으로 전달되도록 하는 흡입용 제형을 제시하고 있다. 특허법원은 경구투여의 경우와 흡입을 통한 경폐투여의 경우 약물이 인체에 투여되고 흡수되는 경로는 상이하지만, 최종적으로는 약물의 유효성분이 혈관으로 흡수되고 전달됨으로써 약리효과를 나타내게 된다는 점에서는 공통점을 갖는다는 사정 등에 근거하여, 출원발명의 출원 이전에 공지된 칼슘-채널 차단제의 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀져 있고, 출원발명은 칼슘-채널 차단제를 흡입투여 방법으로 투여하는 경우 적어도 “부분적으로” 칼슘-채널 차단제가 혈관으로 흡수되어 전신순환에 의해 고혈압이 강아되는 효과가 수반된다는 점을 의도하고 있다고 할 수 있으므로, 이는 결국 이미 명확히 밝혀진 칼슘-채널 차단제의 약리기전과 동일한 작용기전에 의한 약리효과라고 볼 수 있다고 판단하였습니다. 이에 출원발명의 흡입용 제형물이 폐고혈압을 치료하는 약리효과가 있다는 점과 관련하여서는 구체적 기재까지는 필요하지 않다고 보았습니다. 그리고 출원발명의 칼슘-채널 차단제를 흡입 투여하여 폐에 국소적으로 전달하는 방법 및 그러한 방법으로 전달되는 경우 약리효과가 있다는 점은 출원발명의 우선일 당시 널리 알려져 있었다고 인정하였습니다. 결국 출원발명의 명세서에 약리데이터 등이 나타난 시험예가 기재되거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 약리효과가 기재되어 있지 않다고 하더라도 통상의 기술자가 출원 당시의 기술수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고서도 별다른 어려움 없이 출원발명의 약리효과를 예측하고 용이하게 실시할 수 있다고 하여 이와 달리 본 심결을 취소하였습니다. 이 판결도 상고 없이 확정되었습니다.

- 9) 2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 구 특허법 제31조는 ‘식물발명특허’라는 제목 아래 “무성적으로 반복생식할 수 있는 변종식물을 발명한 자는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.”고 규정하고 있었는데, 위 개정으로 위 규정이 삭제되어 유·무성변식식물 여부에 관계없이 특허요건을 충족하기만 하면 식물발명에 대하여 특허권을 부여받을 수 있도록 명확하게 규정하였습니다. 위 개정 전에도 무성변식방법만 기재하면 유성변식식물 자체의 특허법상 보호도 가능하기는 하였으나 위 제 31조 규정 문언상 식물발명특허의 대상으로 유성변식식물은 아예 제외되는 것으로 해석될 여지가 있었습니다.

할 수 있습니다. 나아가 품종보호권¹⁰⁾¹¹⁾ 외에 품종의 원종을 영업비밀로 관리하면서 품종의 원종 부정취득이나 부정사용행위에 대하여 영업비밀침해를 주장하는 사례도 늘어나고 있습니다.¹²⁾ 2006. 3. 3. 특허법 개정으로 식물발명에 대해서도 특별한 다른 제한 없이 특허요건 일반에 대한 심사로 특허권을 부여할 수 있도록 제도를 개선하였으므로, 지나친 요건 설정으로 식물특허권 취득이 사실상 어렵게 되는 방향, 이로써 식물특허제도는 그다지 활용되지 못하고 다른 제도, 더구나 영업비밀제도에 의한 보호에 집중하게 되는 상황은 경계할 필요가 있다는 차원에서, 식물특허에 대한 실시가능요건 요구 정도를 적절하게 설정하기 위한 후속연구가 요망된다고 생각됩니다.

이상입니다.

훌륭한 발표를 해 주신 장현진 변호사님께 거듭 감사드리며 지정토론을 마칩니다.

-
- 10) 식물신품종보호를 위한 국제협약(International Convention for the Protection of New Varieties of Plants)에서는 품종보호요건으로 신규성(미판매성, 출원일 전에 해당 품종의 식물체 전부 혹은 일부가 판매되고 있지 않아야 한다는 의미), 구별성(일반인에게 알려져 있는 품종과 한 가지 이상의 특성에 있어서 명확히 구별될 수 있어야 한다는 의미), 균일성(품종의 본질적인 특성이 그 품종의 번식방법상 예상되는 변이를 고려한 상태에서 충분히 균일하여야 한다는 의미), 안정성(반복적인 증식 후에도 당초의 중요한 특성이 안정적으로 유지되어야 한다는 의미) 및 품종명칭(다른 품종과 식별되도록 하기 위해 1개의 고유한 품종명칭을 가져야 한다는 의미)의 5가지 기준을 채택하고 있고, 이는 우리나라의 2012. 6. 1. 법률 제11458호로 전부개정되기 전의 구 종자산업법 및 2012. 6. 1. 법률 제11457호로 제정된 식물신품종 보호법에서도 마찬가지로입니다. 품종보호를 받고자 출원한 품종이 위 5가지 품종보호요건을 구비하고 구 종자산업법(현행 식물신품종 보호법)에서 규정한 출원방식에 위배되지 않고 수수료를 납부하는 경우에는 품종보호권을 부여하도록 하고 있습니다. 품종보호 대상작물을 농업용, 산림용, 해조류로 구분하여 농업용은 국립종자원, 산림용은 국립산림품종관리센터, 해조류는 수산식물품종관리센터에서 품종보호 출원을 담당하고 있습니다.
- 11) 품종보호권 침해가 성립하기 위해서는 식물신품종 보호법 제56조 규정에 따라 품종보호권으로 보호되는 품종과 명확하게 구별되지 아니하는 품종, 명확하게 구별되더라도 육종방법으로 인한 특성만의 차이를 제외하고는 주요 특성이 원품종과 같은 품종 등의 요건을 갖추어야 합니다.
- 12) 양배추 부계 원종이 영업비밀에 해당함을 인정하고 양배추 부계 원종 부정취득행위(피해 회사 연구소 장에게 대가를 지급하고 유출받음)를 영업비밀 침해행위로 판단한 수원지방법원 2019. 9. 19. 선고 2018노5924 판결[검사만 상고하였고(2019도14411) 상고기각되었습니다], 토마토 품종의 부계 및 모계 원종을 개발해 원고 종자를 생산하여 판매하는 원고가, 위 품종의 원종과 동일한 원종을 사용해 생산된 피고 종자를 판매하는 피고를 상대로, 피고가 원고로부터 “유전자 분석 결과 피고 종자가 원고 종자와 동일한 품종으로 밝혀졌다”는 취지의 내용증명우편을 받은 시점부터는 피고 종자를 생산하는 행위는 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제3호 다목의 영업비밀침해행위에 해당한다고 본 대법원 2022. 11. 17. 선고 2022다242786 판결 등 참조.

지정토론문 2

“투여용법·용량발명 및 식물발명의 완성과 명세서 기재요건”에 대한 토론문

신 동 환*

대상판결인 특허법원 2022. 7. 8. 선고 2021허3772 판결 및 특허법원 2022. 1. 13. 선고 2020허5030 판결은 특허법리 중 항상 토론대상이 되는 용이 실시요건에 초점이 맞춰져 있는 사건으로서, 발표자님께서 논란이 되는 쟁점을 유사 사례와 함께 검토하여 잘 정리해 주셨고 타당한 결론을 제시한 점에 감사드립니다.

1. 들어가기

용이 실시요건은, 권리를 넓게 받으려고 하는 특허권자와 그 권리에 맞게 기술을 공개하도록 하여 일반 공중의 이익에 부합하도록 하는 것 사이에서 줄다리기를 하는 것처럼 느껴집니다.

특히, 화학발명이나 의약용도발명에서는 실험을 하면 할수록 더 많은 화합물 또는 더 좋은 조건의 발명, 예를 들면 발표문에서 언급한 의약발명에서 물질, 제형, 조성물, 의약용도, 투여용법·용량 등으로 다양하게 특허를 받을 수 있는 데 비해, 그 발명을 완성하기까지는 시간이 많이 소요되는 점으로 볼 때, 이 기술 분야의 발명자들은 시간과 노력을 더 들여 더 많은 것을 청구하여 특허출원할 것인지, 아니면 다른 사람이 특허출원하기 전에 권리범위를 좁게 설정하여 특허출원할 것인지 고민하게 됩니다.

용이 실시요건을 엄격하게 본다면, 그 요건을 충족하기 위해서 많은 시간과 노력이 들어가기 때문에 기술공개가 지연되는 점이 있고, 또한 권리범위가 좁아지게 되어 경쟁회사는 좁은 권리로 설정된 특허권을 회피하면서 적은 비용으로 유사 기술을 찾으려고만 하는데 안주하게 되는 점에서 기술의 발전을 촉진한다고 볼 수 없게 됩니다.

이와 반대로 용이 실시요건을 완화하여 보게 된다면, 기술공개가 부실하여 제3자의 이용을 도모할 수 없게 되고, 공개된 기술에 비하여 특허권이 넓게 설정되어 경쟁회사의 연구개발을 방해하게 되므로, 이 또한 기술의 발전을 촉진한다고 볼 수 없게 됩니다.

따라서 용이 실시요건 충족 여부에 관한 판단기준을 적정하게 설정할 필요가 있는데, 그 설정은

* 특허청 의료기술심사과장.

기술 분야마다 상황이 다른 점을 반영해야 할 것입니다.

그래서 대법원에서도 용이 실시요건에 관한 판단기준에 관하여 실험의 과학인 화학 또는 의약발명에서는 일반발명에 더하여 추가적인 판단기준을 실시하고 있고, 특히, 의약용도발명에서는 발표문에서 언급한 바와 같이 좀더 엄격한 판단기준을 요구하고 있는 것으로 생각합니다.

2. 발표자의 주장 요지

발표자님께서서는, 의약물질에 대한 용법·용량발명은 의약용도가 알려진 상황에서 용법·용량을 한정하는 것이어서 의약용도발명에서 적용되는 법리와는 달리 선택발명 또는 수치한정발명에서 적용되는 법리를 적용해야 한다는 취지로 주장하고 있습니다.

3. 발표자 주장에 대한 검토

선택발명 또는 수치한정발명은 선행발명이 인식하지 못한 이질적이거나 양적으로 현저한 차이가 있는 우수한 효과를 발견한 것에 대하여 특허를 주는 것이어서, 그 우수한 효과는 비교실험 자료까지는 아니더라도 최초 명세서 기재로부터 파악되어야 합니다.¹⁾ 선택 또는 수치로 한정된 것은 발명자가 스스로 한정하는 것이어서 출원 당시에 우수한 효과를 충분히 인식할 수 있었음에도 불구하고 명세서에 구체적인 내용을 기재하지 않은 채 진보성을 인정받기 위하여 추후에 우수한 효과를 주장하는 것은 우수한 효과에 관하여 출원 당시에 완성되지 아니한 것을 추후에 완성하는 것이어서 받아들일 수 없는 것입니다.

그런데 이 법리는 진보성에 적용되는 것이지 용이 실시요건에 적용되는 것은 아닙니다. 우수한 효과를 주장하지 않는다면 이는 단순한 실시예를 한정된 것으로 볼 수 있기 때문에 용이 실시요건이 충족되지 않았다고 볼 수는 없는 것입니다.²⁾

-
- 1) 대법원 2007. 1. 26. 선고 2005후582 판결[선택발명의 상세한 설명에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하면 충분하고, 그 효과의 현저함을 구체적으로 확인할 수 있는 비교실험자료까지 기재하여야 하는 것은 아니며, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 출원일 이후에 출원인이 구체적인 비교실험자료를 제출하는 등의 방법에 의하여 그 효과를 구체적으로 주장·입증하면 된다] 대법원 2012. 8. 23. 선고 2010후3424 판결[선택발명의 발명의 상세한 설명에는 선택발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하여야 하며, 위와 같은 효과가 명확히 기재되어 있다고 하기 위해서는 선택발명의 발명의 상세한 설명에 질적인 차이를 확인할 수 있는 구체적인 내용이나, 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적 기재가 있어야 한다]
 - 2) 대법원 2011. 10. 13. 선고 2010후2582 판결[당해 발명의 성격이나 기술내용 등에 따라서는 명세서에 실시예가 기재되어 있지 않더라도 통상의 기술자가 그 발명을 정확하게 이해하고 재현하는 것이 용이한 경우도 있으므로 구 특허법 제42조 제3항이 정한 명세서 기재요건을 충족하기 위해서 항상 실시예가 기재되어야만 하는 것은 아니다. 또한 구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 발명에 있어서, 그러한 수치한정이 단순히 발명의 적당한 실시 범위나 형태 등을 제시하기 위한 것으로서 그 자체에 별다른 기술적 특징이 없어 통상의 기술자가 적절히 선택하여 실시할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하다면, 그러한 수치한정에 대한 이유나 효과의 기재가 없어도 통상의 기술자로서

이런 측면에서 의약발명에서 청구범위에 기재된 발명에 구성요소로 용법·용량이 한정되어 있다는 이유로 그 한정에 따른 약리데이터 또는 이를 대신할 구체적인 자료까지 명세서에 기재되어 있어야 용이 실시요건을 충족한다고 보는 것은 무리가 있다는 발표자님의 주장은 타당해 보입니다.

그러나 의약용도발명의 용이 실시요건에 적용되는 법리가, ① 타 국가와는 달리 엄격히 적용되고 있는 상황이고, ② 화학물 발명은 그 효과가 화합물 자체가 가지고 있는 효과인데 비해, 의약용도발명은 의약이 인체 내에 투여되어 복잡한 작용기전에 의하여 약효가 발휘되는 것이어서 그 약효를 확인하는데 많은 시간과 비용이 소요될 뿐만 아니라, 남녀노소, 동양인·서양인 여부에 따라, 또는 투여경로(용법) 및 용량에 따라 약효가 발휘되지 않을 수도 있는 것이며, ③ 특허발명에서 의약물질에 약효가 있는지 없는지 판단은 주관적이어서 유의미한 약효를 판단할 수 있도록 객관적인 데이터로 뒷받침될 필요가 있으므로, 제3자가 특허발명의 약효를 쉽게 확인할 수 있도록 명세서에 많은 정보를 담도록 하는 것이 국내 제약산업 발전에 이바지한다고 볼 수 있습니다.

[질문 1] 이런 측면에서 의약에서의 용법·용량발명 역시 의약용도발명과 마찬가지로 용법·용량에 따른 약효를 확인할 수 있는 구체적인 자료가 명세서에 기재되어 있어야 용이 실시요건을 충족한다고 주장할 수 있을 거 같은데, 이에 대한 발표자님의 의견이 궁금합니다.

[질문 2] 한편, 대상판결 중 식물 사건은 용이 실시요건 충족 여부 판단에 현장검증 결과를 활용하였는데, 출원 당시의 공지 문헌을 통해 파악된 기술상식을 토대로 하지 않고 현장검증을 거쳐야만 용이 실시요건을 파악할 수 있다면, 그것은 용이 실시요건을 충족하지 못했다는 반증이 될 거 같은데, 용이 실시요건 충족 여부 판단에 현장검증을 활용하는 것이 적절한지 발표자님의 의견이 궁금합니다.

는 과도한 실험이나 특수한 지식의 부가 없이 그 의미를 정확하게 이해하고 이를 재현할 수 있을 것이므로, 이런 경우에는 명세서에 수치한정의 이유나 효과가 기재되어 있지 않더라도 구 특허법 제42조 제3항에 위배된다고 할 수 없다]

제5 내지 제10판례 평석 |

2022 TOP 10
PATENT
DECISIONS
SEMINAR



제5판례 평석 저자



박길채

특허법인 태평양 변리사

박길채 변리사는 2015년 6월부터 특허법인 태평양에서 심판송무업무를 담당하고 있다. 1995년 기술고시에 합격하여, 산업부를 거쳐 1998년부터 특허청에 근무하였으며, 특허청 유기화학과, 정밀화학심사과장, 환경에너지심사과장, 주거생활심사과장, 특허심판원 심판장 보조관, 소송수행관, 심판관, 대법원 특허조사관 등을 역임하였고, 특히 특허심판원 심판편람 개정위원, 지식재산연수원 특허법 교재 집필 위원 및 심판관 과정 강사 등도 역임하였다.

제6판례 평석 저자



김기수

특허법원 고등법원판사

김기수 판사는 2003년 서울대학교에서 이학사 학위를 받고, 2004년에 사법연수원에 입소하여 2006년 사법연수원을 수료하였으며, 2006년부터 2009년까지 육군법무관으로 근무하였다. 2009년 서울남부지방법원 판사로 임명되었고, 2011년 서울중앙지방법원, 2013년 대구지방법원, 2016년 특허법원, 2020년 대법원(재판연구관, 지적재산권조)을 거쳐 2023년부터 다시 특허법원 판사로 근무하고 있다.

제7판례 평석 저자



정차호

성균관대학교 교수

정차호 교수는 1992년부터 2004년까지 특허청에서 심사업무, 법령개정업무, 국제협력업무 등을 수행하였으며, 2004년부터 2007년까지 충남대학교 법과대학의 교수로 재직하였으며, 그리고 2007년부터 현재까지 성균관대학교 법학전문대학원의 교수로 재직하여 왔다. 성균관대학교에서 기계공학학사(1987) 학위를 취득하였으며, 미국 Franklin Pierce Law Center에서 지재권법석사(MIP, 1997) 학위 및 법학전문박사(JD, 1999) 학위를 취득하였으며, 충남대학교에서 법학박사(PhD, 2013) 학위를 취득하였다.

제8판례 평석 저자



김광남

서울고등법원 고등법원판사

김광남 판사는 서울고등법원 고등법원 판사로 근무하고 있다. 2010년 판사로 임관하여 특허법원, 대구지방법원 지재전담부 등에서 근무하였다. 2005년 연세대학교 법학과를 졸업하였고, 2017년 버클리 로스쿨에서 석사학위를 받았다. 2017년 미국 캘리포니아주 1심법원과 미국연방 캘리포니아북부지방법원에서 펠로우십을 하였다.

제9판례 평석 저자



김동준

충남대학교 교수

김동준 교수는 2007년 10월부터 현재까지 충남대학교 법학전문대학원/법과대학에서 교수로 근무하고 있다. 1995년부터 2007년까지 특허청에서 심사관으로 근무하였고, 2010년 9월부터 2011년 8월까지 대법원에서 재판연구관으로 근무하였다. 서울대학교에서 항공우주공학 학사 학위(1994년)를, 미국 뉴햄프셔대학교 로스쿨(UNH Franklin Pierce School of Law)에서 J.D.(2006년)를, 성균관대학교에서 법학 박사 학위(2012년)를 받았다. 변리사 자격(2006년)과 미국 변호사(NY, MA) 자격(2007년)을 취득하였다.

제10판례 평석 저자



이규홍

서울고등법원 부장판사

1995년 법관임용 후 서울중앙지방법원 등, 헌법재판소, 서울고등법원, 사법연수원에서 (부장)판사 및 교수로 일하였고, 2018년부터 4년간 특허법원 부장판사로 근무하였다. 2005년 프랭크린 피어스 로센타(현 UNH)에서 방문학자로 연구하고, 2009년 법학박사(연세대학교) 취득하였으며 지식재산권의 역할 및 그와 관련된 연구범위 확장에 관심을 가지고 있다. 그러한 맥락에서 "생태 전환기의 환경권, 과학기술 및 특허제도의 재조명 - 기후위기에 대한 대응을 중심으로 -" 등의 글을 썼다.

파라미터 발명에 대한 소고

[대법원 2021. 12. 30. 선고 2017후1298 판결]

박길채*

I. 사실의 개요

원고는 특허 등록 제1525486호에 대해 2016. 1. 11. 특허심판원 2016당73호로 피고를 상대로 “이 사건 특허발명은 선행발명 2에 의해 신규성이 부정되고, 또한 그 발명이 속하는 기술분야에 있어서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)이 선행발명들로부터 용이하게 도출할 수 있는 것이므로 진보성이 부정된다. 이 사건 특허발명은 특허법 제42조 제3항, 제43조 제3항 제1호 및 제42조 제4항에 위배된다.”라고 주장하면서 이 사건 특허발명에 대하여 무효심판을 청구하였다.

특허심판원은 2016. 5. 30. “이 사건 특허발명은 특허법 제43조 제3항 제1호 및 제42조 제4항에 위배되지 않는다. 이 사건 제1항 발명은 선행발명들과 차이가 있으므로 신규성이 부정되지 아니하고, 선행발명들에 의하여 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 없는 것이므로 진보성이 부정되지 않는다.”는 이유로 원고의 위 무효심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

이의 불복 소송에서 2017. 5. 19. 특허법원은 2016허4948호로 당업계에 일반적이지 않은 특별한 경우를 상정하여 용이실시가 불가하다고 볼 수 없고, 명세서의 측정방법을 이용하더라도 평균 막 두께가 복수로 산정되는 것은 아니며, 명세서에는 발명의 효과에 영향을 미칠 수 있는 모든 조건에서 효과를 발휘할 수 있다는 점이 전부 기재되어 있어야 하는 것은 아니고 발명의 효과를 가장 잘 보여줄 수 있는 대표적인 실시예를 기재하면 충분하다고 하여 기재불비 관련 주장을 배척하였다.

또한, 선행발명으로부터는 막 구조물 전체의 두께 평균값을 환산할 수 없어서, 이 값이 동일하다고 할 수 없고, 동일한 해결과제나 파라미터의 기술적 의의를 인식하고 있지 않으며, 파라미터 한정에 따른 기술적 의의가 있으므로, 효과에서도 차이가 있으므로, 선행발명들에는 구성요소 2(파라미터 한정)가 결합되어 있어 동일하지 않아 신규성이 부정되지 않고, 또한 선행발명들로부터는 구성요소 2를 용이하게 도출해 낼 수 있다고 보기 어렵다고 하면서 진보성을 인정하였다.

해당 특허의 청구항 1은 아래와 같다.¹⁾

* 특허법인 태평양 변리사.

1) 전반부는 일종의 ‘제조방법으로 한정된 물건’의 발명 형식이고, 후반부는 신규한 파라미터 발명의 형식이다.

청구항 1. 기재와, 세라믹스의 취성 재료 미립자를 가스 중에 분산시킨 에어로졸을 상기 기재에 충돌시켜서 상기 기재의 표면에 형성되고, 상기 충돌에 의해 형성되는 상기 취성 재료 미립자의 구성 재료를 포함하는 막 형상 구조물을 구비하고, 상기 막 형상 구조물의 단부로서 상기 표면에 존재하는 단부와, 상기 막 형상 구조물의 막 두께가 그 평균 막두께와 같아지는 부분 중에서 상기 단부에 가장 가까운 최외부 사이의 거리로서, 상기 표면에 대하여 수직으로 보았을 때의 상기 단부와 상기 최외부 사이의 거리는, 상기 평균 막 두께의 10배 이상 10000배 이하인 것을 특징으로 하는 복합 구조물.

II. 판시

청구 기각

가. 관련법리

특허법 제42조 제3항 제1호는 발명의 설명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적어야 한다고 규정하고 있다(이 사건에 적용되는 2014. 6. 11. 법률 제12753호로 개정되기 전의 구 특허법에도 일부 표현은 다르지만 동일한 취지로 규정되어 있다). 이는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이다. 물건의 발명의 경우 그 발명의 ‘실시’란 그 물건을 생산, 사용하는 등의 행위를 말하므로, 물건의 발명에서 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 발명의 설명에 기재된 사항에 의하여 물건 자체를 생산하고 이를 사용할 수 있고, 구체적인 실험 등으로 증명이 되어 있지 않더라도 통상의 기술자가 발명의 효과의 발생을 충분히 예측할 수 있다면, 위 조항에서 정한 기재요건을 충족한다고 볼 수 있다(대법원 2011. 10. 13. 선고 2010후2582 판결, 대법원 2016. 5. 26. 선고 2014후2061 판결 등 참조).

나. 상고이유 제1점에 관한 판단

(중략) (나) 발명의 설명에서는 일반적 실시조건에서 그 실시방법으로 에어로졸 디포지션법이나 가스디포지션법을 이용하여 취성재료를 기재 표면에 분사하되 마스킹 테이프 등 여러 인위적 수단에 의하여 위 배율 관계를 조절하는 방법을 제시하고 있다. 또한 이 사건 특허발명은 막 구조물의 단부에 응력이 집중되어 박리가 발생하는 것에 착안하여 이를 ‘평균 막 두께’와 ‘단부와 최외부 사이의 거리’의 배율 관계만으로 조절하고자 하는 발명이라는 점에서, 이 사건 특허발명을 실시하기 위해 기재의 종류, 재질, 두께, 굴곡반경 등 응력에 영향을 미칠 수 있는 다른 모든 조건들까지 한정할 필요는 없고, 위와 같은 조건들의 변화에 따른 모든 효과의 기재까지 요구되지는 않으므로, 기재의 재질과 미립자의 종류를 달리하여 배율에 따라 박리유무를 확인한 실험데이터(도 9, 10)의

기재로 충분하다. (중략)

다. 상고이유 제2점에 관한 판단

(중략) (다) 그런데 이 사건 특허발명 청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라고 하고, 나머지 청구항도 같은 방식으로 부른다)의 ‘평균 막 두께’는 말 그대로 막 형상 구조물 전체의 두께 평균값을 의미함이 명확하고, 이와 같이 그 의미가 명확한 이상 이에 따라 보호범위 역시 명확히 확정된다. 또한, 출원 당시 기술 수준에 비추어 통상의 기술자는 명세서 기재 예시들을 참고하여 적절한 측정방법으로 평균 막 두께를 산정할 수 있다. 이때 어떤 측정장치나 방법을 사용하는지에 따라 평균 막 두께의 결과 값에 차이가 생겨 그에 따라 확정된 보호범위에도 오차가 존재할 수 있으나, 이는 평균값의 측정을 수반하는 대부분의 경우에 발생하는 문제로, 특허권을 침해하였다고 주장되는 제품이 위와 같이 산정된 결과에 따라 확정된 특허발명의 보호범위에 속하는지에 관한 증명의 문제로 연결될 뿐이다.(중략)

2. 상고이유 제3점에 관한 판단

가. 관련 법리

(1) 새롭게 창출한 물리적, 화학적, 생물학적 특성 값을 이용하거나 복수의 변수사이의 상관관계를 이용하여 발명의 구성요소를 특정한 이른바 ‘파라미터 발명’과 이와 다른 성질 또는 특성 등에 의해 물건 또는 방법을 특정하고 있는 선행발명을 대비할 때, 특허발명의 청구범위에 기재된 성질 또는 특성이 다른 정의 또는 시험·측정방법에 의한 것으로 환산이 가능하여 환산해 본 결과 선행발명의 대응되는 것과 동일하거나 또는 특허발명의 명세서의 상세한 설명에 기재된 실시형태와 선행발명의 구체적 실시 형태가 동일한 경우에는, 달리 특별한 사정이 없는 한 양 발명은 발명에 대한 기술적인 표현만 달리할 뿐 실질적으로는 동일한 것으로 보아야 할 것이므로, 이러한 특허발명은 신규성이 부정된다. 반면, 위와 같은 방법 등을 통하여 양 발명이 실질적으로 동일하다는 점이 증명되지 않으면, 신규성이 부정된다고 할 수 없다.

(2) 파라미터 발명이 공지된 발명과 파라미터에 의해 한정된 구성에서만 차이가 있는 경우, 발명의 명세서 기재 및 출원 당시 통상의 기술자의 기술 수준을 종합하여 보았을 때 파라미터가 공지된 발명과는 상이한 과제를 해결하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고, 그로 인해 특유한 효과를 갖는다고 인정되는 경우에는 진보성이 부정되지 않는다. 한편, 파라미터의 도입 자체에 대하여는 위와 같은 기술적 의의를 인정할 수 없더라도 발명이 새롭게 도입한 파라미터를 수치로 한정하는 형태를 취하고 있는 경우에는, 한정된 수치범위 내에서 현저한 효과의 차이가 생기거나, 그 수치한정이 공지된 발명과는 상이한 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고 그 효과도 이질적인 경우라면, 진보성이 부정되지 않는다(대법원 2010. 8. 19. 선고 2008후4998 판결 등 참조).

나. 기록 및 앞서 본 법리에 비추어 살펴본다.

(중략) 선행발명 1, 2, 7, 8, 9의 경우 막 구조물의 일부 단면의 프로파일을 제시하고 있기는 하

지만, 통상의 기술자가 이와 같은 내용만으로 막 구조물 전체의 두께 평균값을 측정할 수는 없어, 환산을 통해 위 각 선행발명들과 이 사건 제1항 발명이 실질적으로 동일한지는 알 수 없다.

(3) 나아가, 선행발명들도 이 사건 제1항 발명과 같이 취성재료 미립자를 에어로졸 방식으로 분사하여 기재의 표면에 막 형상 구조물을 형성하는 것으로 막 구조물의 박리 방지라는 공통의 과제를 가지고 있지만, 이 사건 제1항 발명과 같이 막 형상 구조물에서 제막 영역의 경계나 기재의 모서리부 부근에 가해지는 응력에 주목하여 이를 완화함으로써 박리 방지라는 문제를 해결하고자 하는 인식은 나타나 있지 않다.

(4) 이와 같은 점에서 이 사건 제1항 발명은 ‘단부와 최외부 사이의 거리’와 ‘평균 막 두께’라는 개념을 새롭게 도입하여 이들 사이의 배율이라는 새로운 파라미터를 이용하여 막 형상 구조물의 단부에 축적된 잔류 응력으로 인한 박리 방지라는 과제를 해결할 수 있는 복합 구조물을 제시하였다는 점에서 기술적 의의가 있다.

(5) 따라서 이 사건 제1항 발명의 구성요소 2가 공지된 발명과 기술적 표현만을 달리하는 것이어서 신규성이 부정된다고 보기 어렵고, 이 사건 제1항 발명의 명세서(도 9, 10)에는 ‘단부와 최외부 사이의 거리’와 ‘평균 막 두께’ 사이의 배율이 10배 미만이면 막 형상 구조물의 박리가 발생하였으나, 10배 이상에서는 박리가 발생하지 않았다는 실험데이터가 기재되어 있어 구성요소 2로 인해 박리 방지 효과가 발생함을 인정할 수 있으므로, 그 진보성 역시 부정되지 않는다.”

III. 해설

1. 파라미터 발명의 법리

가. 파라미터 발명의 특징

파라미터 발명은 통상적으로 관용적으로 사용되지 않는 물리적, 화학적 특성들의 상관관계로 발명을 한정하는 것을 말하며, 거의 대부분 파라미터의 범위를 수치로 한정하여 수치한정 발명의 성격도 갖는다. 파라미터 발명은 종래에 존재하지 않던 파라미터를 출원인이 새롭게 창제한 것이므로, 필연적으로 다음과 같은 특징을 가질 수밖에 없다.²⁾

첫째, 특허성을 인정받기 쉽다. 파라미터 발명은 종래에 존재하지 않았던, 새로운 파라미터를 창제한 것이어서, 선행문헌에서는 동일한 파라미터를 발견하는 것이 실질적으로 불가능하다. 따라서 실체를 파악하지 않고 파라미터 수치한정만으로 판단하게 되면, 쉽게 신규성이 인정되는 특성이 있다.

또한, 파라미터 수치한정을 새롭게 창제함에 따라서, 특허 명세서는 파라미터 수치한정의 기술적 의의와 이에 따른 효과를 필연적으로 제시하는 특성이 있으며, 새로운 파라미터의 특성상 선행문헌도 동일한 실체라는 것을 입증하기 어려운 특성이 있다. 특히 동일한 재현실험이 매우 어려운

2) 한국특허청, “파라미터발명의 사례 분석 및 특허전략 연구”, 2009. 9., 2-5면.

화학분야의 경우가 더욱 그러하다.³⁾ 따라서 이러한 특성은, 판단자가 실체적 관점에서 분석하지 않으면, 선행문헌에 동일한 파라미터가 제시되지 않는 점과 결합되어 쉽게 진보성마저 인정하도록 만든다.

둘째, 사실상 종래에 공지된 물건을 권리범위에 포함하기 쉽다. 파라미터를 포함하는 발명의 경우, 실무상 그 파라미터를 포함하는 선행문헌을 발견하기 어려운 특성상, 파라미터 수치한정 발명이 공지, 공용된 물건에 해당하는 사항을 객관적으로 입증하는 것은 매우 어렵다. 이에 따라 종래에 이미 존재하던 물건에 대해, 그 내재된 속성을 새로운 파라미터로 수치한정한 경우에도 쉽게 특허가 허여되므로, 파라미터 발명은 실체적 관점에서 기본적으로 선행기술을 권리범위에 포함하기 쉬운 특성이 있다.

셋째, 정확한 사실관계를 확인하기 어렵다. 파라미터 수치한정 발명은 특이한 상관관계를 규정한 것이므로, 그 상관관계를 만족하는지 여부를 측정하는 것도 매우 어려운 경우가 많고, 특히 선행문헌에서 중요하지 않아서 누락된 성분이나 조건이 있는 경우, 더욱 선행문헌과 파라미터 수치한정 발명이 동일하다는 점을 증명하기 어렵다. 특히 실무에서는 특허권자가 자신들의 실험자료를 제시하거나, 상대방이 제시한 실험자료의 조건이나 결과를 흠집내는 경우가 대부분이므로, 소송과정에서 실험을 통해 동일성을 입증한다는 것은 매우 지난한 과정이 된다. 반면 무효를 주장하는 자가 의도적으로 실험 조건을 변경 또는 취사 선택하여, 파라미터 한정을 충족하는 조건에서 실험한 결과를 제출할 경우, 이 또한 쉽게 인정될 수 있는 여지가 있다.

넷째, 파라미터의 정확한 기술적 가치를 평가하기 어렵다. 파라미터 발명은 다르게 한정이 가능함에도 불구하고, 의도적으로 파라미터를 사용하여, 선행문헌과 다른 것처럼 위장한 경우가 있고, 이 경우 명세서에는 매우 정교하게 파라미터 수치한정이 선행문헌과는 다른 기술적 의의가 있는 것처럼 기재하는 것이 일반적이다. 따라서 해당 파라미터의 수치한정에 실체적으로 기술적 의의가 없다고 하더라도, 이를 정확하게 증명하여, 특허 명세서의 기재사항을 탄핵하기가 쉽지 않다. 반면 선행기술과 다른 발명에 대해 그 특성을 가장 정확하게 반영하기 위해 부득이 파라미터로 한정하였고, 선행기술과 실체가 다름에도 불구하고, 단순히 선행문헌과 실시예가 유사하다는 이유만으로, 그 기술적 가치가 폄훼될 여지도 있다.

나. 파라미터 발명의 법리

1) 기재불비

관련 각국의 심사기준이 별다른 차이가 없는바, 유럽 특허청의 심사기준(Guidelines for Examination)은 아래와 같이 제시하고 있다.⁴⁾

3) 오래된 경우, 출원 당시의 시판 제품을 입수하기 어려운 경우도 있고, 시간이 경과하여 제품의 물성이 변화된 경우도 있으며, 재현실험 자체의 난이도가 매우 높거나, 조건 설정에 따른 변화폭이 커서, 재현실험의 결과를 신뢰하기 어려운 경우도 있다.

4) https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/f_iv_4_11.htm(2023. 1. 9.

The requirements of Art. 84 with regard to the characterisation of a product by parameters can be summarised as follows (see T 849/11):

- (i) the claims must be clear in themselves when read by the skilled person (not including knowledge derived from the description);
- (ii) the method for measuring a parameter (or at least a reference thereto) must appear completely in the claim itself; and⁵⁾
- (iii) an applicant who chooses to define the scope of the claim by parameters needs to ensure that the skilled person can easily and unambiguously verify whether they are working inside or outside the scope of the claim.

If the description of the method for measuring a parameter is so long that its inclusion makes the claim unclear through lack of conciseness or difficult to understand, the requirement under point (ii) can be met by including in the claim a reference to the description, in accordance with Rule 43(6).

Furthermore the requirement under point (ii) can still be met if it can be convincingly shown that (see T 849/11):

- (a) the measurement method to be employed belongs to the skilled person's common general knowledge, e.g. because there is only one method, or because a particular method is commonly used; or
- (b) all the measurement methodologies known in the relevant technical field for determining this parameter yield the same result within the appropriate limit of measurement accuracy.

파라미터 발명의 경우 파라미터와 관련된 사항에 대해 정확한 정의 및 측정방법이 제시되지 않은 경우가 종종 발생하는데, 이 경우 이를 근거로 청구항의 권리범위의 경계가 불분명하다는 이유로 명확성 요건 흠결을 지적하거나, 아니면 청구항의 구성(수치한정의 범위의 발명)을 온전히 재현하는 것이 어렵다는 이유로 용이실시 및 뒷받침 요건 흠결을 지적하거나, 과한 경우 미완성 발명을 주장하기도 한다.

그렇다고 하더라도 그 주된 근거는 모두 새로운 파라미터로 발명을 규정하면서, 그 파라미터를 정확하게 정의하지 않거나, 측정방법을 제대로 제시하지 않아서, 측정방법이나 해석에 따라서 동일한 물품에 대해 침해 여부가 달라질 수 있는 경우가 발생한다는 점이다. 이외에도 파라미터가 갖는 기술적 의의가 빈약하다는 점이 지적되기도 한다.

특허법에서 명확성 요건은 (1) 문언적 의미의 명확성, (2) 문언적 경계의 명확성 및 (3) 기술적

방문)

- 5) 이 규정은 한국과 다소 차이가 있는 듯하다. 한국에서는 청구항에 완벽하게 한정될 필요는 없고, 측정 방법 등이 발명의 설명에 제시되어 있어도 기재불비로 보지 않는 것이 일반적이다.

경계의 명확성의 3가지 요건을 모두 충족하여야 한다.⁶⁾ 문언적 의미의 명확성은 청구항의 한정사항이 문언적 의미에서 명확하게 이해될 수 있는지 여부이다. 그러므로 문언적 의미의 명확성은 때론 주관적, 정성적인 관점에서 통상의 기술자가 그 의미를 이해할 수 있으면 충분할 수 있다. 예를 들면 “빠른 자동차”와 같은 청구항의 한정사항의 경우, 문언적 의미로 보통의 자동차보다 더 빠르게 달릴 수 있는 자동차의 의미로 일반인들에게 인식되므로, 문언적으로 명확하다고 볼 수 있다.

반면 문언적 경계의 명확성은 법적으로 보호받고자 하는 문언적 경계가 어디까지인지 명확하게 알 수 있는지 여부이다. 문언적 경계의 명확성이 담보되기 위해서는 문언적 의미의 명확성이 전제되어야 한다. 문언적 의미가 불분명하면 그 문언이 의미하는 권리범위도 불분명할 수밖에 없기 때문이다. 앞에서 예로 든 “빠른 자동차”라는 청구항의 한정사항은 문언적으로는 어떤 의미인지 명확하지만, 문언적 경계가 명확한 것은 아니다. 판단의 기준과 기준점이 명확하지 않기 때문이다. 예를 들면 빠른 자동차의 판단 기준을 최고속도로 할 것인지, 제로백으로 할 것인지 명확하지 않고, 또한 그 기준을 최고속도로 상정할 경우, 최고속도가 200km/h 이상인지, 아니면 250km/h 이상인지, 그 정량적 기준(기준점)이 불분명하기 때문이다. 그렇기 때문에 문언적 경계의 측면에서 “빠른 자동차”는 불명확하지만, “최고속도가 200km/h 이상인 자동차”는 명확하고, “고성능 자동차”는 불명확하지만, “제로백 4초 이내의 자동차”는 명확하다. 결국 정성적, 기능적 표현에도 불구하고, 통상의 기술자가 당업계의 기술상식에 비추어 그 권리범위의 경계를 문언적으로 확정지을 수 있는지 여부가 판단의 기준이 된다.

위 (1) 및 (2)의 조건을 충족하였다고 하더라도, 기술적 경계가 명확하지 않은 경우가 있다. 앞서본 “최고 속도가 시속 200km/h 이상인 자동차”의 경우, 당업계에서 통상적으로 측정하는 방법(조건)이 일반적이지 않다면, 측정하는 조건(노면상태, 경사도 등)에 따라서 동일한 자동차라고 하더라도, 이 기준을 충족하는지 여부가 변경될 수 있다. 화학분야에서 이러한 현상이 자주 발생하는데, 특히 의약분야가 더욱 그러하다. 의약분야를 예로 들면 청구항에 ‘A라는 약물의 용출률이 pH 6.0에서 5시간 동안 10% 이하’라고 한정되어 있는 반면, 발명의 설명에 구체적인 용출률 측정방법이 제시되지 않고, 통상적으로 참고하는 대한약전(출원일 당시 개정판 기준)에도 이 약물에 대한 용출률 측정방법이 구체적으로 언급되지 않은 경우를 상정해 볼 수 있다.

약물의 용출률은 일반적으로 제1법(회전검체통법), 제2법(패들법) 및 제3법(Flow-through Cell 법) 등이 사용되는데, 사용되는 방법에 따라 결과값이 다르게 나타난다. 또한 동일한 방법이라고 하더라도, 해당 방법에서 어떤 장치를 어떤 세부 조건에서 측정하느냐에 따라서 결과값이 다르게 나타난다. 예를 들면 아래와 같다.⁷⁾

6) 필자의 사견으로 다수의 이견이 존재할 수 있다.

7) 경구용 의약품의 용출규격 설정 지침(안), 행정간행물등록번호 11-4170000-000270-14, 식품의약품안전청 의약품평가부, 2003. 5., 14면.

표 3. 제조번호 J의 프레드니솔론 표준정제와 제조번호 K의 살리실산 표준정제의 용출적합성 시험 사양

캘리브레이터	용출시험 개시 30분 후 측정된 용출율 %			
	장치 1 (회전검체통법)		장치 2 (패들법)	
	50 rpm	100 rpm	50 rpm	100 rpm
프레드니솔론	6 ~ 23	43 ~ 63	46 ~ 59	58 ~ 69
살리실산	14 ~ 21	23 ~ 29	13 ~ 22	16 ~ 27

한편, 용출시험시 사용되는 용출액의 부피나 버퍼용액에도 영향을 받는다. 어떤 버퍼 물질의 경우, 해당 물질들간의 간섭으로 용출율이 정확하게 측정되지 않을 수 있을 뿐만 아니라, 용출을 방해하기도 한다. 그렇기 때문에, 어떤 버퍼 용액을 사용하느냐도 중요한 변수가 되며, 또한 물질에 따라서는 버퍼 용액 제조시 pH조절을 위해 점핑을 하는지 여부에 따라서도 용출률이 변화될 수 있다.

이러한 점을 감안하여, 통상적으로 의약분야의 경우, 해당 물질을 발명한 자(연구원)가 특허나 논문 등에 최초 해당 물질(의 합성이나 새로운 특성, 용도) 공지시, 해당 물질의 용출률 측정방법(실시예)을 제시하는 것이 일반적이다. 그렇지 않으면, 당업계에 존재하는 통상적인 측정법 중에서 어떤 방법을 선택하고, 어떤 조건에서 측정하느냐에 따라서 동일한 물품에 대해 침해 여부가 달라지게 되고, 실제 분쟁시 특허권자가 본인들에게 유리하게 해석하여 불필요하게 청구항을 사후적으로 확장할 가능성이 높은바,⁸⁾ 결국 기술적 경계의 명확성은 매우 중요하다. 실제로 파라미터 관련 기재불비 분쟁은 대부분 기술적 경계의 명확성과 관련되어 있다.

이처럼 문언적 의미의 명확성 요건과 문언적 경계의 명확성 요건을 충족하였다고 하더라도, 기술적 경계의 명확성이 담보되지 않으며, 해당 파라미터가 명확하게 한정되어 있다고 할 수 없고, 이에 따라 그 파라미터를 충족하는 발명을 실시하는 것이 용이하다고 보기도 어렵고, 발명의 설명에 의해 뒷받침된다고 보기도 어렵다. 그렇기 때문에, 파라미터 발명의 경우, 동일한 근거를 바탕으로 명확성, 용이실시, 뒷받침, 미완성 등을 동시에 주장하기도 한다.

특히 파라미터 발명의 경우, 기존에 존재하지 않았던 새로운 파라미터를 핵심적인 구성요소로 하는데, 이에 대한 명확한 정의나 측정방법이 누락되거나, 기술적으로 업계에 통용되는 소위 ‘통상적인 측정방법’이 다양하고, 그 측정방법이나 세부 조건의 선택에 따라서 결과가 달라지게 되면, 결국 기재불비에 해당될 가능성이 높아진다.

따라서 파라미터 발명의 경우, 파라미터 한정을 특징으로 하는 발명의 특성상, 파라미터 한정이 정확하게 정의되어 있는 것인지, 그리고 그 한정이 문언적 의미의 명확성, 문언적 경계의 명확성 및 기술적 경계의 명확성 관점에서 명확하다고 볼 수 있는 것인지 밝히는 것이 기재불비 판단의 요체이다.

8) 민감한 약물의 경우, 최소한 특허 출원 이전에 해당 물질에 대한 용출률 측정방법이 대한약전, 논문, 해당 또는 유사 특허 등에 공지되어야만 기재불비가 아니라고 판단될 수 있을 것이다.

한편 파라미터 한정이 갖는 기술적 의의, 파라미터 한정과 이를 충족시키는 수단과의 관계 등이 특허 명세서에 미흡하게 제시되지 않은 경우가 있는데, 이 경우 이를 기재불비로 취급할 수도 있지만, 진보성 흠결로 취급하는 것이 더 일반적인 것으로 보인다.

2) 신규성 및 진보성

기본 판단 방법

파라미터 발명은 관용적으로 사용되지 않는 물리적, 화학적 특성들의 상관관계로 발명을 한정하는 것이고, 거의 대부분 파라미터의 범위를 수치로 한정하여 수치한정의 성격도 갖는 것이므로, 기본적으로 수치한정의 법리가 적용되면서도, 파라미터 발명의 특성에 맞는 법리가 별도로 적용되기도 한다.

수치한정의 법리는 수치범위가 선행문헌보다 좁은 범위로 한정되거나, 수치범위가 일부 중첩될 경우, 선택발명의 법리가 적용되어, 신규성 또는 진보성을 인정받기 위해서는 선행문헌이 특허의 수치범위를 적극적으로 개시(예 실시예로 제시)하고 있지 않아야 하고, 해당 수치범위에 의해서 효과가 이질적이거나, 또는 상한값과 하한값이 임계적 의의가 있으면서, 현저하여야 한다.⁹⁾

한편 한정된 수치범위가 공지된 발명에 구체적으로 개시되어 있다는 것은, 그 수치범위 내의 수치가 공지된 발명을 기재한 선행문헌의 실시예 등에 나타나 있는 경우 등과 같이 문언적인 기재가 존재하는 경우 외에도 통상의 기술자가 선행문헌의 기재 내용과 출원 시의 기술상식에 기초하여 선행문헌으로부터 직접적으로 그 수치범위를 인식할 수 있는 경우도 포함된다. 또한 수치한정이 공지된 발명과는 상이한 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고 그 효과도 이질적인 경우나 공지된 발명과 비교하여 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생기는 경우 등에는, 그 수치범위가 공지된 발명에 구체적으로 개시되어 있다고 할 수 없음은 물론, 그 수치한정이 통상의 기술자가 적절히 선택할 수 있는 주지·관용의 수단에 불과하다고 볼 수도 없다고 판단된다.¹⁰⁾

선행문헌과 범위가 다른 수치범위를 한정된 경우에는 수치한정이 종래와는 다른 기술적 과제를 해결하기 위한 수단으로 제시되어 있고, 수치한정과 그 효과간의 인과 관계가 특허명세서에 제시되어 있으며, 그 효과가 선행문헌에 비해 충분히 향상되어야 진보성을 인정받는다.

이러한 수치한정의 법리는 그대로 파라미터 발명에도 적용된다. 따라서 파라미터 수치한정에도 불구하고, 선행문헌과 실체가 동일하다고 간주되는 경우, 기본적으로 신규성이나 진보성이 부정된다.¹¹⁾ 또한 파라미터 발명은 종래에 존재하지 않던 파라미터를 출원인이 새롭게 창제한 것으로 앞

9) 이를 ‘선택발명적 수치한정발명’ 중 ‘임계성 요구형’ 또는 ‘이질성 요구성’으로 분류하기도 한다(宮前 尙祐, “數値限定の新規性・非容易性を認めた知財高裁判決を読む”, *ベテント* Vol. 62, No. 6(2009) 18項, 김병필, “수치한정발명과 파라미터발명의 특허성 판단을 위한 새로운 접근방법에 관하여”, 서울대학교, 기술과법센터, 2014. 1., 36면에서 재인용).

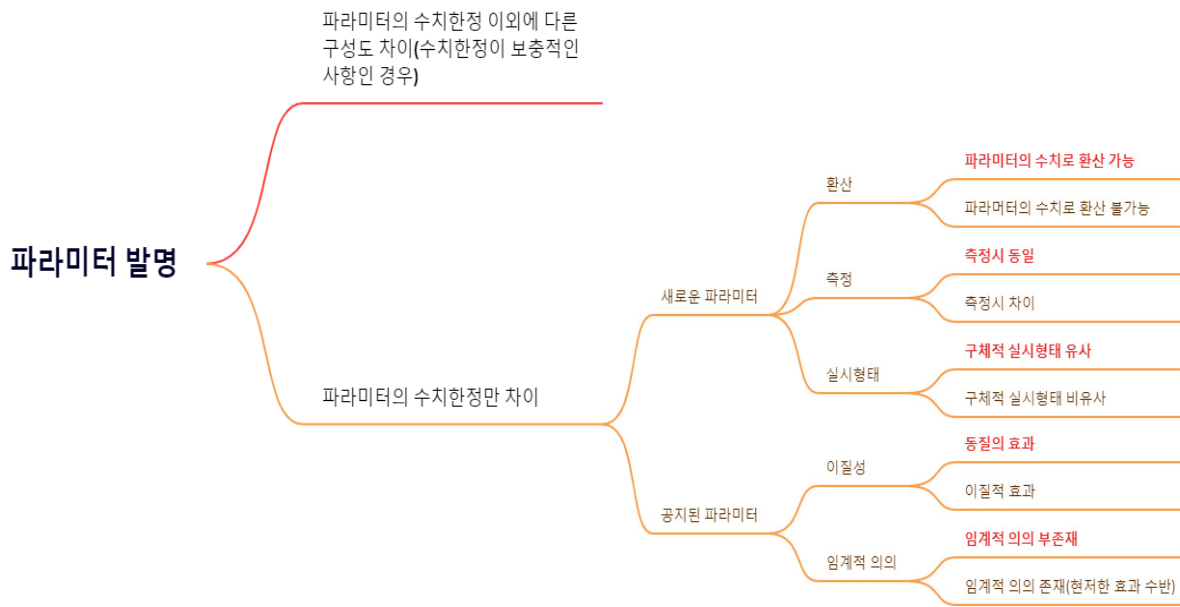
10) 대법원 2013. 5. 24. 선고 2011후2015 판결. 동지의 판결로는 특허법원 2007. 11. 15. 선고 2007허81 판결(대법원 2008. 4. 11. 선고 2007후4991 판결(심리불속행 기각)으로 확정)이 있다.

11) 실체가 동일한 경우, 신규성과 진보성을 모두 부정할 수 있지만, 파라미터 한정이 새로우면 신규성을

서 본 바와 같이 파라미터 발명만의 추가적인 특성을 갖는 것인바, 이에 따라 아래와 같이 특이한 파라미터 발명만의 법리가 적용된다.

파라미터 발명의 동일성 판단

파라미터 발명은 다음과 같이 분류할 수 있다.¹²⁾



수치한정 발명의 법리와 마찬가지로, 파라미터 수치 한정 이외의 다른 구성에서도 차이가 있는 경우, 수치한정이 보충적인 사항에 해당하므로, 반드시 이질적 효과나 수치한정의 임계적 의의가 요구되지는 않는다. 반면 파라미터 수치 한정에서만 차이가 있는 경우, 종래의 파라미터로서 수치 범위에서 차이(중첩되거나 하위 개념인 경우)가 없다면, 이 경우 수치한정(특히 선택발명)의 법리가 적용될 것이다. 반면 수치범위가 종래기술보다 상위개념이면 동일하다고 평가될 것이며, 중첩되지 않으면 다르다고 평가될 것이다.

새로운 파라미터 한정과 그에 따른 새로운 기술적 의의를 발명의 요체로 하는 파라미터 발명의 특성상, 파라미터 발명은 기술적 실체가 동일한지 여부가 실질적으로 신규성 및 진보성 판단의 핵심이라고 할 수 있는데, 실체가 동일한지 여부를 판단하는 방법으로 한국 심사기준은 3가지를 제시하고 있다.¹³⁾

인정하고, 파라미터 한정이 용이하게 도출된다고 하여, 진보성을 인정하는 경향이 더 강하다.

12) 김병필, 전계서, 38면에서 일부 인용

13) 한국 특허청 특실심사기준(2020. 12. 14. 개정), 3223-3226면, 진보성 판단 방법도 실질적으로 동일하다(동 특실심사기준 3323면).

4.3.2 파라미터발명의 신규성 판단

(1) 파라미터발명은 물리적·화학적 특성 값에 대하여 당해 기술분야에서 표준적인 것이 아니거나 관용되지 않는 파라미터를 출원인이 임의로 창출하거나, 이들 복수의 변수 간의 상관관계를 이용하여 연산식으로 파라미터화 한 후, 발명의 구성요소의 일부로 하는 발명을 말한다. 파라미터발명은 청구항의 기재 자체만으로는 기술적 구성을 명확하게 이해할 수 없는 경우가 있으므로, 파라미터발명의 신규성은 발명의 설명 또는 도면 및 출원시의 기술상식을 참작하여 발명이 명확하게 파악되는 경우에 한하여 판단한다.[2007허81]

(2) 파라미터발명은 파라미터 자체를 청구항의 일부로 하여 신규성을 판단하되 청구항에 기재된 파라미터가 신규하다고 해서 그 발명의 신규성이 인정되는 것은 아니라는 점에 주의하여야 한다. 파라미터에 의한 한정이 공지된 물건에 내재된 본래의 성질 또는 특성 등을 시험적으로 확인한 것에 불과하거나, 파라미터를 사용하여 표현방식만 달리한 것이라면 청구항에 기재된 발명의 신규성은 부정된다.

(3) 파라미터발명은 일반적으로 선행기술과 신규성 판단을 위한 구성의 대비가 곤란하기 때문에 양자가 동일한 발명이라는 ‘합리적인 의심’이 있는 경우에는 선행기술과 엄밀하게 대비하지 않고 신규성이 없다는 거절이유를 통지한 후, 출원인의 의견서 및 실험성적서 등의 제출을 기다릴 수 있다. 출원인의 반론에 의해 거절이유를 유지할 수 없는 경우에는 거절이유가 해소되나, 합리적인 의심이 해소되지 않는 경우에는 신규성이 없다는 이유로 거절결정한다.

(4) 신규성 판단에서 동일한 발명이라는 합리적인 의심이 드는 경우로는 ① 청구항에 기재된 발명에 포함된 파라미터를 다른 정의 또는 시험- 측정 방법으로 환산하였더니 인용발명과 동일해지는 경우, ② 인용발명의 파라미터를 발명의 설명에 기재된 측정- 평가방법에 따라 평가하였더니 청구항에 기재된 발명이 한정하는 것과 동일한 사항이 얻어질 것으로 예상되는 경우, 및 ③ 발명의 설명에 기재된 출원발명의 실시형태와 인용발명의 실시형태가 동일한 경우 등이 있다.

(5) 파라미터발명의 거절이유를 통지할 때는 일단의 합리적인 의심을 갖게 된 이유를 구체적으로 기재하여야 하며, 필요한 경우 심사관은 심사관의 합리적인 의심을 해소하기 위한 반론 방법을 출원인에게 제시할 수 있다.

(6) 청구항에 기재된 파라미터가 당해 기술분야에서 표준적이거나 관용되는 것 또는 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 쉽게 이해할 수 있는 것으로 인정되는 때에는 상기 (1)~(5)의 심사기준은 적용하지 않는 것으로 한다.

위와 같이 ① 종래기술로부터 환산시 동일한 경우, ② 실험을 실제 해 보니 동일한 경우(공지의 물건¹⁴⁾이나 방법이 확인해 보니 동일한 경우 포함) 및 ③ 실시형태(실시예)가 동일한 경우 등을 예로 들고 있는데, 이러한 경우 파라미터 한정에도 불구하고, 실체가 동일할 것으로 강하게 추정되므로, 합리적인 의심을 가질 수 있는바, 신규성 또는 진보성을 부정하라고 하고 있다.¹⁵⁾ 이러한 판단 방법은 판례에서도 마찬가지이다.¹⁶⁾

14) 특허 출원 이전에 판매된 제품 등을 의미한다.

15) 실체가 동일한지 여부를 판단하는 것이 핵심이므로, 심사기준에서 제시하고 있는 신규성 및 진보성의 판단방법이 실질적으로 동일하다.

16) 대법원 2002. 06. 28. 선고 2001후2658 판결에서도 “성질 또는 특성 등에 의해 물(物)을 특정하려고 하는 기재를 포함하는 특허발명과, 이와 다른 성질 또는 특성 등에 의해 물을 특정하고 있는 인용발명

증명책임의 전환

증명책임은 거절사유나 무효사유를 주장하는 자(심사관, 무효심판 청구인 등)에게 있는 것은 당연하고, 파라미터 발명이라고 해서 그 발명의 특성을 고려하여 특별히 예외적으로 판단할 수는 없다. 우리의 심사기준은 이런 원칙과 파라미터 발명의 특성을 고려하여, 합리적인 의심이 들 정도의 경우(동일하다고 판단되는 위 3가지 사례의 경우 등)에는 심사관은 “심사관의 합리적인 의심을 해소하기 위한 반론 방법을 출원인에게 제시할 수 있다.”라고 하고 있는데, 이는 특허성에 관한 증명 책임을 전환하였다기 보다는 심사관이 우월하게 제시한 증거들에 대해서, 반론권을 보장한다고 보는 것이 타당하다.¹⁷⁾

증명책임의 전환과 관련한 EPO의 사례를 보면, T 131/03 심결¹⁸⁾에서는 아래와 같이 실시하고 있다.

[15면 “2.7”항 이하] (중략) In the face of such strong presumption, the appellant - who incidentally had freely chosen to define the invention by way of unusual parameters - could not simply claim the benefit of the doubt: the burden of proving that the product obtained from the teaching of document E5 did not exhibit the claimed parameters had actually switched to his side and it was his duty to provide convincing evidence in support of his allegation, which he did not for the reasons set out in points 2.4 and 2.5 above.

Therefore the board sees no reason to question the conclusion of the opposition division that the subject-matter of Claim 1 of the appellant's main request in the board's view is not novel (Article 52(1) and 54 EPC).

위 심결에서도 합리적 추정(의심)의 경우에는 통상적이지 않은 파라미터로 발명을 규정한 자는 쉽게 의심의 이익을 주장할 수 없으며, 동일하지 않다는 점을 증명할 책임이 전환된다고 하고 있는데, 이는 파라미터 발명이기 때문에 당연히 증명 책임이 전환된다는 것이 아니라, 증거의 우위를 고려하는 특허 사건에서, 동일할 것으로 강하게 추정되는 선행문헌이 제시된 상황이기 때문에, 특

을 대비할 때, 특허발명의 특허청구범위에 기재된 성질 또는 특성이 다른 정의(定義) 또는 시험·측정 방법에 의한 것으로 환산이 가능하여 환산해 본 결과 인용발명의 대응되는 것과 동일·유사하거나 또는 특허발명의 명세서의 상세한 설명에 기재된 실시형태와 인용발명의 구체적 실시형태가 동일·유사한 경우에는, 달리 특별한 사정이 없는 한, 양 발명은 발명에 대한 기술적인 표현만 달리할 뿐 실질적으로는 동일·유사한 것으로 보아야 할 것이므로, 이러한 특허발명은 신규성 및 진보성을 인정하기 어렵다.”라고 실시하고 있다. 동지의 판결로는 특허법원 2020. 11. 20. 선고 2019허8903 판결, 특허법원 2019. 1. 25. 선고 2017허3720 판결, 특허법원 2008. 5. 28. 선고 2007허7297 판결 등이 있다.

17) 김병필, 전거서, 50면에서는 “다만, 출원인이 의견서나 실험성적서 등의 입증자료를 통해 차이점을 입증하면 거절이유가 해소될 수 있다. 이는 특허성에 관한 입증 책임을 출원인에게 부담 지움으로써 파라미터 발명이 쉽게 특허를 받는 것을 방지하기 위한 것이라고 할 수 있다.”라고 하여, 법적인 근거 없이, 파라미터 발명의 특성을 고려하여, 증명책임이 전환되는 것으로 보고 있는데, 이는 기본적인 주장 및 증명책임의 법리에 부합되지 않는다고 사료된다. 사안별로 특성을 고려하여 증명 책임을 임의로 전환하는 것은 기본적인 증명책임 법리의 근간을 훼손하는 것일 수 있다.

18) 2004. 12. 22. T 131/03 심결(유럽 특허청 항고심판원의 정확한 사건 번호는 “ECLI:EP:BA:2004:T013103.20041222”이다).

허권을 방어하기 위해서는 동일하지 않다는 추가의 증거가 필요하다는 것으로 이해하는 것이 타당하다. 따라서 파라미터 발명이기 때문에 증명책임이 전환되는 것은 아니며, 동일한 것으로 강하게 추정되는 선행문헌이 제시된 경우, 이를 극복하기 위해서는 동일하지 않다는 점을 증명할 책임이 후발적으로 특허권자에게 발생하는 것으로 보아야 한다고 생각된다.

관련된 유럽특허청의 심사기준을 보면, EPO Guidelines for Examination의 “Part G - Patentability, Chapter VI - Novelty, 6. Implicit disclosure and parameters”에서는 다음과 같이 규정하고 있다. 이 규정도 한국 등의 법리와 크게 다르지 않으며, 실체를 중심으로 파악하되, 합리적인 의심이 들 정도의 증거가 제출되면, 반대 주장에 대한 증명책임이 출원인(특허권자)에게 있다고 하고 있다.

In the case of a prior-art document, the lack of novelty may be apparent from what is explicitly stated in the document itself. Alternatively, it may be implicit in the sense that, in carrying out the teaching of the prior-art document, the skilled person would inevitably arrive at a result falling within the terms of the claim. An objection of lack of novelty of this kind is raised by the examiner only where there can be no reasonable doubt as to the practical effect of the prior teaching (for a second non-medical use, however, see G-VI, 7). Situations of this kind may also occur when the claims define the invention, or a feature thereof, by parameters (see F-IV, 4.11). It may happen that in the relevant prior art a different parameter, or no parameter at all, is mentioned. If the known and the claimed products are identical in all other respects (which is to be expected if, for example, the starting products and the manufacturing processes are identical), then in the first place an objection of lack of novelty arises. The burden of proof for an alleged distinguishing feature lies with the applicant. No benefit of doubt can be accorded if the applicant does not provide evidence in support of the allegations (see T 1764/06). If, on the other hand, the applicant is able to show, e.g. by appropriate comparison tests, that differences do exist with respect to the parameters, it is questionable whether the application discloses all the features essential to manufacture products having the parameters specified in the claims (Art. 83).

따라서 각국의 기준을 검토해 볼 때, 파라미터 발명이라고 하더라도, 발명의 실체가 동일하다고 강하게 추정되는 문헌(3가지 증명방법 중 어느 하나 이상에 해당하는 문헌)이 제출된 경우에만 증명책임이 출원인 또는 특허권자에게 요구되는 것일 뿐, 단순히 유사할 것으로 추정되는 선행문헌이 제시되었다고 하여, 그 반대 주장에 대한 증명책임이 특허권자에게 요구된다고 보는 것은 타당하지 않다. 선행발명의 증거능력에 대한 평가에 따라 반대의 증명책임이 특허권자에게 추가로 요구되는지 여부가 결정되므로, 결국 추가 반대 증명 요구는 판단자(심판관, 판사 등)의 재량사항에 해당된다고 사료된다.

파라미터의 도출 용이성과 파라미터 한정용의 도출용이성

선행발명으로부터 파라미터 발명의 신규성 및 진보성을 판단할 때, 2가지 관점에서 검토하게 된다. 첫 번째는 파라미터 도출의 용이성이고, 두 번째는 그러한 파라미터를 이용하여 한정된 구성(수치범위)의 도출 용이성이다.

단순히 선행문헌으로부터 해당 파라미터가 쉽게 도출되지 않는다는 관점에서 신규성 및 진보성을 판단하게 되면, 종래에 존재하던 물건, 제조방법임에도 불구하고, 쉽게 신규성 및 진보성이 인정될 위험이 있다. 따라서 파라미터로 한정된 구성이 쉽게 도출되거나, 동일한지의 관점에서 파라미터 발명을 판단하는 것이 바람직하다. 동일한 취지로 일본 지재고재 평성 17년 제1022호 판결(평성 17년 9월 26일)에서는 해당 파라미터를 착안해야 할 동기가 존재하고, 이를 달성하기 위한 구체적인 수단이 존재하였는지의 관점에서 파라미터 발명의 진보성을 판단하여, 파라미터 자체의 도출이 용이한지의 관점은 물론, 파라미터로 한정된 구성이 종래기술로부터 도출이 용이한지의 관점을 판단하였다. 따라서 선행문헌으로부터 단순히 해당 기술적 의의를 갖는 파라미터 그 자체가 쉽게 도출되지 않는다는 이유만으로 신규성이나 진보성을 인정하는 것은 지양되어야 한다.

[일본 지재고재 평성 17년 제1022호 판결]¹⁹⁾

“구성 B는 적층필름의 층을 구성하는 재료를 선택하는 것에 의해 달성되는 것이고, 구성 C는 사용하는 재료에 대응해서 성형조건을 선택하는 것에 의해 달성되는 것이다. (중략) 본건 발명은 스트레치 필름이 스트레치 포장에 적합한 각종 특성을 발휘하기 위한 요건으로서 구성 B 내지 구성 C를 규정하고, 염소를 함유하지 않는 수지로 이루어진 적층 필름에 있어서 구체적인 재료 및 그것에 대응한 성형조건을 최적함으로써 구성 B 및 구성 C를 실제 달성한 것으로 인정된 것이기 때문에, 인용발명 1에 구성 B와 구성 C를 부가해서 본건 발명에 도달하는 것이 용이하다고 말하기 위해서는 적어도 적층필름으로 이루어진 스트레치 필름에 있어서 구성 B와 구성 C의 파라미터에 착안해야 할 동기가 존재하고, 또한, 구성 B와 구성 C를 달성하기 위한 구체적인 수단이 당업자에게 알려져 있는 것이 필요하다. (중략) 본건 발명에 있어서는 구성 B는 적층필름의 재료를 선택하는 것에 의해 달성되는 것이지만, 간행물 2에는 기재된 공중합체 재료를 적층필름에 적용하는 것이 기재되어 있지 않다. (중략) 간행물 2는 적층필름으로 이루어진 스트레치 필름에 있어서 요건 B의 파라미터에 착안할 동기를 보여주고 있지 않고, 요건 B를 달성한 수단을 개시하고 있지 않다. (중략) 구성 C는 선택된 재료의 성형조건인데 구성 B에서 재료의 선택이 용이하지 않은 만큼 구성 C를 달성하는 것도 용이하지 않다. (중략) 특허청 심결에서 본건 발명의 구성 B 내지 구성 C가 갖는 기술적 의의와 그것을 달성하기 위한 수단에 대해 구체적인 검토 없이 (중략) 판단한 것은 잘못된 것이다.”

이러한 차이를 잘 보여주는 사례가 있다. 한국 특허 제0770852호에 대해 한국에서는 특허심판원(2019. 1. 14. 심결 2017당3565호) 및 특허법원(2020. 5. 22. 선고 2019허2639호)에서는 실제적 분석을 통해, 신규한 파라미터로 한정된 발명에 대해 진보성을 부정하였으나, 대만의 특허심판원 및 지식재산법원에서는 이의 대응 특허(등록 제508284호)에 대해 동일한 선행문헌이 제시되었음에도 불구하고, 단순히 선행문헌들에는 해당 파라미터가 존재하지 않아서, 쉽게 도출되지 않는

19) 구성 B, C가 파라미터로 한정된 구성이다. 김병필, 전게서, 52면에서 재인용

다는 이유만으로 진보성을 인정하였다.²⁰⁾ 이처럼 단순히 파라미터 도출이 용이한지의 관점에서 판단하게 되면, 실체가 동일한 발명도 쉽게 신규성 및 진보성이 인정될 가능성이 높으므로, 주의해야 한다. 실체를 정확하게 분석하고, 파라미터 한정이 동일한지, 도출이 용이한지 여부를 중심으로 판단하여야 한다.²¹⁾

IV. 대상 판결의 검토

1. 기재불비

상고이유 제1점에 대한 판단은 파라미터 한정에 영향을 미치는 인자가 다수이더라도, 그 중 일부만으로 파라미터 한정을 충족하는 수단을 제시하였다면, 명세서 기재 요건을 충족하였다는 것인데, 특히 명세서에 해당 구성을 달성하기 위한 수단을 모두 제시할 수는 없는 것이므로, 통상의 기술자가 반복재현가능하도록 일부 인자만으로 달성 수단을 제시하면 되는 것인바, 타당한 판단이라고 사료된다.

그러나 상고이유 제2점에 대한 판단은 검토할만한 점이 있다. 대상 판결은, “평균 막 두께”는 말 그대로 막 형상 구조물 전체의 두께 평균값을 의미함이 명확하고, 이와 같이 그 의미가 명확한 이상 이에 따라 보호범위 역시 명확히 확정된다. 또한, 출원 당시 기술 수준에 비추어 통상의 기술자는 명세서 기재 예시들을 참고하여 적절한 측정방법으로 평균 막 두께를 산정할 수 있다. 이때 어떤 측정장치나 방법을 사용하는지에 따라 평균 막 두께의 결과 값에 차이가 생겨 그에 따라 확정된 보호범위에도 오차가 존재할 수 있으나, 이는 평균값의 측정을 수반하는 대부분의 경우에 발생하는 문제로, 특허권을 침해하였다고 주장되는 제품이 위와 같이 산정된 결과에 따라 확정된 특허발명의 보호범위에 속하는지에 관한 증명의 문제로 연결될 뿐이다.”라고 실시하고 있는바, 분석해 보면, 문언적 의미가 명확하고, 또한 문언적 경계도 명확한 반면, 측정방법에 따라 오차가 발생할 수 있으나, 이는 침해관련 증명의 문제일 뿐, 기재불비는 아니라고 판단하고 있다.

대상 판결은 겉보기에는 청구항의 기재불비(특히 명확성) 요건에서 문언적 의미의 명확성과 문언적 경계의 명확성만 고려하고, 기술적 경계의 명확성을 배제하는 것처럼 보인다. 그러나 해당 파라미터 발명의 속성을 정확히 이해하면, 대상 판결도 기술적 경계의 명확성을 기재불비 판단시 배제하고 있는 판결은 아니라는 점을 알 수 있다.

대상 파라미터는 “평균 막 두께”와 “단부와 최외부 사이의 거리”인데, 두께와 거리 측정은 그 측정방법에 따라서 다소 오차가 있지만, 그러한 오차는 측정의 정확성으로 인한 것일 뿐, 측정방법의

20) 지식재산법원 사건번호 제106 Shing-Zhuan-Su-Zhi-#39호로, 대법원 판결(사건 번호 제108 Pan-Zhi-#250호)로 파기되었다.

21) 실체가 동일한 것으로 강하게 추정될 경우, 파라미터 한정은 동일한 실체에 대해 다른 방식으로 측정해본 결과에 불과하므로, 그 파라미터 한정(수치범위 포함)은 쉽게 도출되는 것으로 판단될 가능성이 높다. 이러한 측면은 구성의 곤란성의 관점이며, 효과의 현저성은 별개의 쟁점이 될 수 있다.

선택에 따른 것이 아니다. 일례로 두 지점간의 거리를 측정함에 있어서, 레이저 거리 측정기와 줄자로 측정한 거리가 오차가 있어서 완전히 동일할 수는 없으나, 이상적으로 정확하게만 측정된다면 당연히 동일한 값을 나타낼 것인바, 이러한 오차로 인하여 기술적 경계의 명확성이 변경되는 것은 아니다. 따라서 대상 판결도 기재불비 판단시 기술적 경계의 명확성을 배제하라는 취지는 아니다.

한편 특허법 제42조에서 청구항이 명확하여야 한다고 하는 것은 제3자와의 관계에서, 제3자가 특허권의 권리범위의 경계가 어디까지인지 명확하게 알 수 있어야 한다는 의미도 포함하는 것이고, 이는 법적인 권리서의 역할을 하는 특허 청구범위의 성격상 당연히 요구되는 것이다. 따라서 기술적 경계의 명확성을 기재불비의 문제가 아니라, 침해 판단의 문제로 치부하는 것은 명확성 요건을 규정한 특허법의 근본 취지에 부합하지 않으며, 만약 기재불비 판단시 기술적 경계를 고려하지 않는다면, 결국 기술적인 경계가 불분명하여 그 권리범위가 어디까지인지 알 수 없는 특허들이 양산되고, 실제 분쟁시 특허권자, 침해 피의자 모두에게 불필요하고 소모적인 다툼 및 증명절차를 거쳐야 하는 문제가 발생한다.

따라서 대상 판결이 청구항의 기재불비(특히 명확성) 요건 판단시 문언적 의미의 명확성과 문언적 경계의 명확성만 고려하고, 기술적 경계의 명확성을 배제하는 것으로 해석하는 것은 그 대상판결이나 특허법의 취지에도 맞지 않으므로, 경계할 필요가 있다.

2. 진보성

진보성과 관련하여 제시된 법리는 일반적인 것이다. 관련 법리로 실시된 문단 (1)의 사항은 결국 환산해 보면 동일하거나, 실시형태가 동일한 경우(실험해 보니 동일한 결과이거나, 실시예가 완전히 동일한 경우)에는 표현만 달리할 뿐 실체가 동일하므로, 신규성을 부정한다는 것이고, 문단 (2)의 사항은 파라미터(한정)가 새로운 해결과제를 위한 수단으로 채택되어 특유의 효과가 존재하는 경우나, 그렇지 않더라도 수치한정의 법리에 의해 진보성을 인정한다는 것이다.

문단 (1)에서는 신규성을 언급하고, 문단 (2)에서는 진보성을 언급하고 있지만, 문단 (1)의 경우도 사안에 따라서는 파라미터 한정에 따른 신규성을 인정하고, 그 도출 용이성(실체적 동일성)으로 진보성을 부정할 경우도 다수 존재하므로,²²⁾ 위 문단 (1)과 문단 (2)를 반드시 신규성 및 진보성 판단의 각기 다른 기준을 제시한 것으로 해석하는 것은 무리가 있다. 위 문단 (1)의 판단기준은 신규성은 물론 진보성에도 적용가능하다고 보는 것이 타당하다.²³⁾

또한 “특유의 효과”가 파라미터 한정에 따른 특유의 효과이면 충분한 것인지, 아니면 선행문헌들과 차별화되는 특유의 효과까지도 요구되는 것인지 명확하게 실시하고 있지 않다. 생각컨대, 파

22) 이러한 판단 방법이 현재 특허청 심사 실무와도 부합된다.

23) 대법원 2002. 6. 28. 선고 2001후2658 판결, 특허법원 2008. 5. 28. 선고 2007허7297 판결, 특허법원 2019. 1. 25. 선고 2017허3720 판결, 특허법원 2020. 11. 20. 선고 2019허8903 판결 등에서도 동일한 판단 기준을 제시하면서 “신규성 및 진보성이 부정된다.”라고 실시하고 있다.

라미터 발명의 특성을 고려하면, 파라미터 한정에 따른 특유의 효과는 당연히 제시되어 있을 것인 바, 선행문헌들과 차별화되는 정도의 특유의 효과까지도 요구되는 것이라고 보는 것이 보다 타당해 보인다. 그렇지 않으면, 선행발명들과 동일한 효과를 가짐에도 불구하고, 파라미터 한정에 따른 효과(기술적 의의)만으로 쉽게 진보성이 인정될 여지가 있기 때문이다. 반면 선행문헌들과 차별화되는 정도의 특유의 효과는 정성적으로 동일하더라도(동질이더라도), 정량적으로 종래보다 향상되었다고 인정될 정도의 효과면 충분하고, 반드시 그 효과가 이질적이거나, 정량적으로 현저할 필요는 없다고 사료된다. 특유의 효과를 너무 엄격하게 판단하게 되면, 새로운 과제를 위한 해결수단으로 채택된 새로운 파라미터 발명과 종래와 동일한 파라미터를 채택한 수치한정 발명 사이에 진보성 판단의 정도 차이가 없어지게 되기 때문이다.

대상 판결의 진보성 관련 실체적 판단 부분을 보면, 먼저 “통상의 기술자가 이와 같은 내용만으로 막 구조물 전체의 두께 평균값을 측정할 수는 없어, 환산을 통해 위 각 선행발명들과 이 사건 제1항 발명이 실질적으로 동일한지는 알 수 없다.”라고 하여, 선행문헌으로부터 해당 파라미터가 환산되지 않는다는 점을 밝히고 있다. 이후 위 문단 (3), (4)에서 파라미터 한정이 종래와 다른 새로운 기술적 과제를 해결하기 위한 수단으로 채택된 것이고, 위 문단 (5)에서 그러한 한정에 따른 기술적 의의(효과)를 평가하고 있어서, 파라미터 발명의 전형적인 판단방법에 따라 판단하고 있다.

그런데 “구성요소 2로 인해 박리 방지 효과가 발생함을 인정할 수 있”다고 판단하여, 이를 특유의 효과로 인정하고 있는데, 이 효과에 대해 선행문헌과의 대비가 제시되지 않아, 단지 파라미터 한정에 따른 특유의 효과인지, 아니면 선행문헌과의 관계까지 고려한 특유의 효과인지 명확하지 않으나, 전체적인 취지 및 관련 문헌의 내용상 선행문헌과의 관계까지 고려한 특유의 효과로 보이며, 그 정량적 현저성까지 요구하지는 않은 것으로 보인다. 이는 위 필자의 견해와 부합된다고 사료된다.

V. 결론

대상 판결은 파라미터 발명의 기재불비, 신규성 및 진보성 판단의 기본적인 요건을 재확인하고 명확하게 실시한 점에서 의의가 있는데, 기재불비와 관련하여 문언적 의미의 명확성과 문언적 경계의 명확성을 제시하고 있으며, 또한 기술적 경계의 명확성을 저해하지 않는 정도인, 측정방법 등에 따른 오차는 기재불비가 아니라는 점을 명확하게 하고 있다. 아울러 파라미터 발명의 신규성 및 진보성 판단과 관련하여 기존의 법리를 재확인하고 있는데, 대상 특허를 반대로 해석하면, 선행기술과 실체가 동일하거나, 파라미터 한정이 종래와 동일한 기술적 과제를 해결하기 위해 제시된(채택된) 것으로, 선행문헌과의 관계까지 고려하였을 때, 특유한 효과가 발현되지 않으면 신규성이나 진보성이 부정된다는 것이다.

한편 대상 판결은 앞서 본 바와 같이 기술적 경계의 명확성 판단은 기재불비 판단시 고려대상이 아니라는 취지가 아니며, 또한 실체가 동일할 경우 반드시 신규성만 흠결된 것이라는 취지도 아니며, 특유의 효과가 수치한정 발명 수준과 동일한 정도의 이질성이나 현저성을 요구한다는 취지도 아니라는 점을 유의할 필요가 있다.

제시된 선행문헌을 근거로 발명의 진보성이 부정되는지 판단하는 방법

(대법원 2022. 1. 13. 선고 2019후12094 판결[거절결정(특)](공2022상, 369))

김기수*

【판결요지】

제시된 선행문헌을 근거로 어떤 발명의 진보성이 부정되는지를 판단하기 위해서는 진보성 부정의 근거가 될 수 있는 일부 기재만이 아니라 그 선행문헌 전체에 의하여 통상의 기술자가 합리적으로 인식할 수 있는 사항을 기초로 대비·판단하여야 한다(대법원 2016. 1. 14. 선고 2013후 2873, 2880 판결 참조).

【참조조문】

특허법 제29조 제2항

【사안의 개요】

1. 이 사건 출원발명의 개요

이 사건 출원발명은 ‘진행하는 철 합금 시트의 처리 방법 및 이를 실시하기 위한 처리 라인’이라는 명칭의 발명으로, 철 합금 시트의 표면에 존재하는 산화물들을 화학적 결합에 의해 제거하기 위해 철 합금 시트를 용융 산화물 욕(浴, metal bath)에 침지(浸漬)하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 철 합금 시트의 표면처리 방법에 관한 것이다. 구체적으로 이 사건 출원발명의 청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’)은 용융 산화물 욕의 점도를 $0.3 \cdot 10^{-3} \text{Pa.s} \sim 3 \cdot 10^{-1} \text{Pa.s}$, 용융 산화물 욕의 표면은 비산화 분위기와 접촉하는 것으로, 용융 산화물 욕의 조성 중 Li_2O 의 함량을 $10\%w \leq \text{Li}_2\text{O} \leq 45\%w$ 로 한정하고 있다.

2. 선행발명의 개요

선행발명은 ‘강대(鋼帶)의 소둔법(燒鈍法)’에 관한 발명으로 100포이즈¹⁾를 초과하지 않는 점도를 가지는 950℃ 이상의 용융 염욕(鹽浴)에 강대를 침지시킴으로써 강대를 소둔하고, 강대를 욕 외로

* 특허법원 고등법원 판사.

1) 1포이즈 = 0.1Pa.s

취출함으로써 강대 상에 염의 응고 피막을 형성하며, 냉각에 의해 응고 피막을 파괴하여 강대 표면으로부터 박리하는 것을 특징으로 하는 발명이다. 선행발명은 용융 염욕의 점도 범위(차이점 1), 용융 염욕의 표면의 접촉 분위기(차이점 2), 용융 염욕의 조성 중 Li_2O 의 함량(차이점 3)에 있어서 이 사건 제1항 발명과 차이가 있다.

3. 사건의 경과

특허청 심사관은 원고가 출원한 이 사건 출원발명이 선행발명에 의해 진보성이 부정된다는 이유로 거절결정을 하였고, 원고는 이에 관하여 불복심판을 청구하였으나 특허심판원은 '이 사건 제1항 발명은 선행발명으로부터 진보성이 부정되므로 나머지 청구항을 더 살펴볼 필요 없이 이 사건 출원발명의 출원은 일체로서 거절되어야 한다.'는 이유로 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

원고는 특허법원에 위 심결에 대한 취소소송을 제기하였는데, 특허법원은 이 사건 제1항 발명의 욱의 점도에 대한 수치한정($0.3 \cdot 10^{-3}\text{Pa.s} \sim 3 \cdot 10^{-1}\text{Pa.s}$)은 선행발명에 기재된 욱의 점도 수치범위와 중복될 뿐 아니라 임계적 의의가 없고 통상의 기술자가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 단순한 수치한정에 불과하고(차이점 1 용이도출), 용융 염욕의 표면의 접촉 분위기를 비산화 분위기로 하는 것도 통상의 기술자에게 별다른 어려움이 없으며(차이점 2 용이도출), Li_2O 의 함량비에 대한 수치한정($10\%w \leq \text{Li}_2\text{O} \leq 45\%w$) 역시 임계적 의의가 없고 통상의 기술자가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 단순한 수치한정에 불과하다(차이점 3 용이도출)는 이유로 선행발명에 의해 진보성이 부정된다고 판단하여 원고의 청구를 기각하였다. 원고는 특허법원의 판결에 대하여 상고하였다.

4. 상고이유의 요지²⁾

이 사건 제1항 발명의 욱의 점도 범위($0.3 \cdot 10^{-3}\text{Pa.s} \sim 3 \cdot 10^{-1}\text{Pa.s}$)는 통상의 기술자가 선행발명으로부터 인식할 수 있는 점도 범위와 중복된다고 볼 수 없다. 또한 이 사건 제1항 발명의 Li_2O 함유 범위는 선행발명이 인지하지 못한 점도 조절에 기초한 것으로 통상의 기술자는 선행발명에 기재된 부정적 교시를 극복하고 이 사건 제1항 발명의 범위 내로 Li_2O 함유량을 증가시킬 동기가 없다. 그럼에도 원심은 진보성 판단에 관한 법리를 오해하여 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정된다고 판단한 잘못이 있다.

2) 청구범위해석과 관련된 상고이유도 있었으나, 본고에서는 진보성 관련 쟁점에 집중하기 위해 청구범위해석에 관한 상고이유 부분은 생략하였다.

5. 대법원의 판단

대법원은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 이 사건 제1항 발명을 쉽게 발명할 수 있다고 볼 수 없으므로, 이 사건 제1항 발명은 선행발명에 의해 진보성이 부정되지 않는다고 보아 원심을 파기하였다. 구체적인 이유는 아래와 같다.

이 사건 제1항 발명과 선행발명의 차이점 1(용융 염욕의 점도 범위의 차이)과 관련하여, 선행발명의 일부 기재(용융 염욕의 바람직한 점도가 '100포이즈 이하'라고 기재되어 있고 바람직한 점도의 하한이 기재되어 있지 않음)만을 볼 때 선행발명의 점도 범위에 이 사건 제1항 발명의 점도 범위가 포함되는 것처럼 보이기 는 하지만, 통상의 기술자는 선행발명의 전체적인 기재를 통해 점도 범위의 하한을 '응고 피막을 형성시킬 수 있는 최소한의 점도'로 인식할 수 있고, 이를 응고 피막이 형성될 수 없을 정도의 점도인 ' $0.3 \cdot 10^{-3} \text{Pa.s} \sim 3 \cdot 10^{-1} \text{Pa.s}$ '의 범위로 점도를 낮추는 것은 선행발명의 기술적 의의를 상실하게 하는 것이므로 통상의 기술자가 쉽게 생각해 내기 어렵다.

또한 이 사건 제1항 발명과 선행발명의 차이점 3(Li_2O 의 함량)과 관련하여, 선행발명에 용융 염욕 조성과 관련하여 6.0%w를 초과하는 Li_2O 첨가에 관한 부정적 교시로 볼 수 있는 기재가 있으므로, 이 사건 제1항 발명을 이미 알고 있는 상태에서 사후적으로 고찰하지 않고서는 통상의 기술자가 이와 같은 부정적 교시를 무시하고 선행발명의 Li_2O 의 조성비율을 $10\%w \leq \text{Li}_2\text{O} \leq 45\%w$ 로 변경하기는 어렵다.

【해설】

1. 서론

발명의 진보성 판단, 즉 통상의 기술자가 선행발명으로부터 특허발명을 쉽게 도출할 수 있는지를 판단하기 위해서는 그 전제로서 선행발명의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행발명의 차이, 통상의 기술자의 기술수준을 확정할 필요가 있다. 특히 선행발명에 개시된 내용을 어떻게 파악하는지는 진보성 판단의 결론에 매우 중요한 영향을 미치는 요소로서, 만일 선행발명의 범위와 내용을 잘못 파악하게 된다면 올바른 진보성 판단의 결론에 도달할 수 없다. 이 사건은 발명의 수치한정과 관련된 구성요소(용융 염욕의 점도에 관한 차이점 1)의 용이도출 여부와 관련하여 선행발명에 개시된 내용을 어떻게 파악하는지가 진보성 판단의 결론에 중요한 영향을 미친 사건이다. 그리고 이 사건은 수치한정과 관련된 구성요소(Li_2O 의 조성비율에 관한 차이점 3)의 용이도출 여부와 관련하여 부정적 교시를 고려할 것인지와 관련하여서도 다루고 있다. 본고에서는 수치한정발명의 진보성 판단에 관한 법리, 진보성 판단시 선행발명의 대비 판단 방법, 부정적 교시의 고려에 관하여 간략하게 살펴본 다음, 대상판결의 타당성에 관하여 검토하기로 한다.

2. 수치한정발명의 진보성 판단기준

청구범위에 수치로 범위를 한정된 구성요소를 포함하고 있는 발명을 수치한정발명이라고 한다.³⁾ 수치한정발명은 온도, 치수, 형상, 압력 등 관용적으로 사용되는 변수를 이용하여 수치범위를 한정된 발명을 협의의 수치한정발명, 발명자가 새롭게 창출한 변수(파라미터)를 이용하여 수치범위를 한정된 발명을 파라미터 발명으로 분류하기도 한다.⁴⁾ 또한 수치한정발명은 수치한정 자체에 기술적 의의가 있는 발명과 발명에 진보성 있는 다른 구성요소가 부가되어 있어 수치한정이 보충적인 사항에 불과한 발명으로 나눌 수도 있다.⁵⁾

대법원은 수치한정발명의 진보성과 관련하여 ‘발명이 그 출원 전에 공지된 발명이 가지는 구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 경우에 있어, 그 특허발명의 과제 및 효과가 공지된 발명의 연장선상에 있고 수치한정의 유무에서만 차이가 있는 경우에는 그 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생기지 않는다면 그 특허발명은 그 기술분야에서 통상의 기술자가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하여 진보성이 부정된다. 다만, 그 특허발명에 진보성을 인정할 수 있는 다른 구성요소가 부가되어 있어서 그 특허발명에서의 수치한정이 보충적인 사항에 불과하거나, 수치한정을 제외한 양 발명의 구성이 동일하더라도 그 수치한정이 공지된 발명과는 상이한 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고 그 효과도 이질적인 경우라면, 수치한정의 임계적 의의가 없다고 하여 특허발명의 진보성이 부정되지 아니한다.’고 판시한 바 있다.⁶⁾

3. 진보성 판단에 있어서 선행발명의 대비 판단 방법

선행발명의 일부 기재가 특허발명의 구성요소를 포함하고 있는 것처럼 보인다고 하여 곧바로 통상의 기술자가 선행발명으로부터 해당 구성요소를 쉽게 도출할 수 있다고 판단하여서는 안 되고, 선행발명 전체 내용에 비추어 볼 때 그 일부 기재를 통해 통상의 기술자가 인식할 수 있는 기술 내용을 기초로 진보성 부정 여부를 판단해야 한다. 이와 관련하여 프레가발린(pregabalin) 의약품 도발명 사건에 관한 대법원 2016. 1. 14. 선고 2013후2873,2880 판결에서 ‘제시된 선행문헌을 근거로 어떤 발명의 진보성이 부정되는지를 판단하기 위해서는 진보성 부정의 근거가 될 수 있는 일부 기재만이 아니라 그 선행문헌 전체에 의하여 통상의 기술자가 합리적으로 인식할 수 있는 사항을 기초로 대비 판단하여야 한다.’는 점을 명시적인 법리로 선언한 바 있다.

프레가발린 사건에서는 선행발명의 일부 기재 부분과 배치되거나 이를 불확실하게 하는 다른 선행문헌의 내용을 종합적으로 고려할 수 있는지와 관련하여, 선행발명의 신뢰성은 다른 선행문헌과

3) 김창권, 수치한정발명의 진보성 및 기재요건, 특허법원 개원 20주년 기념논문집(2018), 209.

4) 김창권(주 3), 211.

5) 대법원 2010. 8. 19. 선고 2008후4998 판결 등.

6) 대법원 2010. 8. 19. 선고 2008후4998 판결 등.

의 관계에서도 전체적으로 파악하는 것이 타당하다는 입장⁷⁾에서 다른 선행문헌의 내용까지도 종합적으로 고려하여 진보성을 판단하여야 한다는 점을 판시하면서 위 법리를 함께 선언하였다. 한편, 여러 선행문헌이 제시된 경우 뿐 아니라 하나의 선행문헌이 제시된 경우에도 통상의 기술자는 선행문헌의 일부 기재의 문언내용만을 근거로 다른 발명에 나아가는 것이 아니라 선행문헌의 전체적인 내용의 맥락 안에서 그 일부 기재의 의미 범위 및 신뢰성의 정도를 파악하게 될 것이므로, 이와 같은 통상의 기술자의 인식을 기초로 진보성을 판단하는 것이 타당하다. 나아가 진보성 판단의 대비 대상이 되는 선행발명의 내용 파악과 관련된 이와 같은 법리는 의약용도발명의 진보성 판단에 특유한 것이 아니므로 일반발명의 진보성 판단에도 적용될 수 있다. 대상판결은 의약용도발명이 아닌 일반발명의 진보성 판단과 관련하여서도 프레가발린 사건에서 판시한 법리가 그대로 적용될 수 있음을 명시적으로 판시하였다.

4. 진보성 판단에 있어서 부정적 교시(Teaching Away)의 고려

선행발명에 특허발명에 이르지 못하도록 저해하는 기재(부정적 교시, Teaching Away)가 있다면, 특허발명의 진보성이 부정되지 않는다는 유력한 근거가 된다. 특허발명을 도출하기 위해 선행기술의 부정적 교시를 무시했어야만 했다면 사후적 고찰이라는 점이 강하게 추정될 수 있기 때문이다.⁸⁾ 한편, 복수의 선행문헌들이 서로 충돌하는 교시를 할 경우, 각각의 문헌들이 어느 정도로 통상의 기술자에게 해결책을 제안할 수 있는지와 각 선행문헌의 실험조건과 신뢰도 등을 평가하여 선행기술의 부정적 교시를 무시하고 특허발명을 도출할 수 있는 동기가 있다고 볼 수 있는지를 구체적으로 따져 보아야 한다.⁹⁾ 하나의 문헌 내에서 충돌하는 교시가 있는 경우 어떠한 선행문헌이 특허 청구된 발명에 대한 부정적 시사를 하고 있다고 볼 수 있기 위해서는, 그 선행문헌이 이를 읽은 통상의 기술자로 하여금 그 선행문헌에서 제시된 길을 따라가게 하는 것을 단념하게 한다거나, 출원인에 의해 채택된 길로부터 벗어나도록 인도하게 하여야 한다.¹⁰⁾

특정 분야의 전문가들의 공통적인 지식을 기술하고 있는 교과서나 기술사전에 기재된 내용이라면, 비록 단 한 권에 기재된 것이라 하더라도, 부정적 교시의 존재 사실을 입증할 수 있지만,¹¹⁾ 하나의 교과서에 회의적인 견해가 기재되어 있더라도, 복수의 다른 선행문헌들에 그와 반대되는 취지가 기재되어 있다면, 극복할 수 없는 기술적 편견이 존재하였던 것으로 보기 어렵다.¹²⁾

7) 김창권, 제시된 선행문헌을 근거로 발명의 진보성이 부정되는지 판단하는 방법, 대법원판례해설 제 108호(2016 상), 285.

8) 신혜은, 제시된 선행문헌을 근거로 발명의 진보성이 부정되는지 판단하는 방법, 지식재산정책 Vol.32(2017), 125, 126.

9) Donald S. Chisum, Chisum on Patents, volume 2, LexisNexis(2014)., p.5-157. 이현, 발명의 진보성 판단에 관한 연구, 경인문화사(2017), 69면에서 재인용.

10) 27 F.3d 551, 31 USPQ2d 1130 (Fed. Cir. 1994).

11) T 19/81, 이현(주 9), 123-124면에서 재인용.

12) T 134/93, 이현(주 9), 128면에서 재인용.

선행발명에 명시적으로 부정적 교시가 기재되어 있지 않다고 하더라도, 특허발명을 도출하기 위해 선행발명의 기술적 의의를 상실케 하는 방향으로 변형이나 결합을 해야 하는 경우라면, 이는 부정적 교시와 마찬가지로 진보성이 부정되지 않는다는 유력한 근거가 될 수 있다. 통상의 기술자는 아무런 이유 없이 선행발명의 기술적 의의의 상실을 감수하면서까지 선행발명을 변형하지 않을 것이기 때문이다. 따라서 뚜렷한 동기가 없는 이상 선행발명의 기술적 의의를 상실케 만드는 방향으로 변형하여 특허발명을 도출하는 것은 사후적 고찰에 해당할 가능성이 크다.¹³⁾

5. 대상판결 사안의 검토

가. 이 사건 선행발명의 주요 내용

선행발명은 종래 강대 소둔법의 가열 속도를 단축하여 단시간에 소둔이 가능하고, 강대 표면에 산화물이 발생하지 않도록 하는 개량된 소둔법을 개시하고 있다. 선행발명의 소둔법은 ① 100포이즈를 초과하지 않는 점도를 가지는 950℃ 이상의 용융 염욕(salt bath)에 강대를 침지시킴으로써 강대를 소둔하고, ② 강대를 욕 외로 취출함으로써 강대 상에 염의 응고 피막을 형성하고, ③ 냉각에 의해 응고 피막을 파괴하여 강대 표면으로부터 박리하는 것을 특징으로 한다. 선행발명에서는 용융 염욕의 점도가 매우 중요한데 용융 염욕의 점도는 200포이즈 이하, 바람직하게는 100포이즈 이하여야 하고, 이와 같은 점도 요건이 충족되면 위 ①, ②, ③ 성질이 보증된다고 기재되어 있다.

선행발명은 소정 시간 용융 염욕에 침지한 후 강대를 욕 외로 취출함으로써 강대 상에 염의 응고 피막을 형성하는 것을 전제로 하는 발명인데, 강대 표면에 형성되는 염의 응고 피막은 강대 표면의 산화를 방지하는 기능을 하지만 응고 피막의 부착량이 과대해서는 안 되고, 냉각에 의해 응고 피막을 파괴하여 강대 표면으로부터 박리할 때 박리성이 중요하다.

나. 통상의 기술자가 합리적으로 인식할 수 있는 선행발명에 개시된 용융 산화물의 점도 범위

이 사건 제1항 발명의 용융 산화물의 점도 범위는 ' $0.3 \cdot 10^{-3} \text{Pa.s} \sim 3 \cdot 10^{-1} \text{Pa.s}$ '이고, 선행발명의 용융 염욕의 바람직한 점도는 '100포이즈 이하'라고만 되어 있고 하한이 기재되어 있지 않다.¹⁴⁾ 따라서 형식적으로 볼 때 선행발명의 점도 범위는 '0포이즈 이상 100포이즈 이하'로 볼 여지도 있고, 이 경우 선행발명의 점도 범위에 이 사건 제1항 발명의 점도 범위가 포함되는 것은 사실이다(100포이즈 = 10Pa.s).

그러나 점도가 100포이즈에 비해 지나치게 낮아서 이 사건 제1항 발명과 같이 ' $0.3 \cdot 10^{-3} \text{Pa.s} \sim 3 \cdot 10^{-1} \text{Pa.s}$ '의 범위, 즉 '0.003포이즈 ~ 3포이즈'의 범위가 되면, 강대를 염욕에 침지시킨 후

13) 특허법원 2016. 12. 29. 선고 2016허434 판결(확정) 등.

14) 선행발명의 시험에 사용된 10개의 조성물들은 모두 850℃~1130℃의 고온에서 100포이즈의 점도를 가지고 있다.

취출하더라도 용융 염이 강대 표면에 부착되지 않아 몇몇 액적만이 강대의 표면에 잔류할 뿐 선행 발명에서 전제로 하는 응고 피막이 형성될 수 없다.¹⁵⁾ 선행발명에서 응고 피막의 부착량이 과대해 서는 안 된다고 기재한 것은, 응고 피막의 부착량이 과대하면 용융 염에 의한 열의 소거가 커지고 건육 사이클(응고 피막의 박리 후 건육에 재사용하는 주기)이 짧아져서 에너지 효율상 불리하기 때문이지, 강대 표면 전체를 덮지 못하여 강대 표면의 산화를 방지하는 기능을 할 수 없을 정도로 응고 피막의 부착량이 적은 것이 바람직하다는 의미가 아니다(선행발명은 강대 표면의 응고 피막에 구멍이 형성되어 공기가 혼입되면 불량한 것으로 보고 있음).

이와 같은 점을 고려하면, 통상의 기술자는 선행발명의 전체적인 기재를 통해 선행발명의 바람직한 점도 범위의 하한을 ‘응고 피막을 형성시킬 수 있는 최소한의 점도’로 인식하는 것이 자연스럽고, 응고 피막을 형성시킬 수 없을 정도의 낮은 점도(예컨대 $0.3 \cdot 10^{-3} \text{Pa.s} \sim 3 \cdot 10^{-1} \text{Pa.s}$)는 선행발명에서 개시하고 있는 점도라고 보기 어렵다. 따라서 이 사건 제1항 발명의 용융 산화물의 점도 범위 $0.3 \cdot 10^{-3} \text{Pa.s} \sim 3 \cdot 10^{-1} \text{Pa.s}$ 는 선행발명의 용융 염육의 바람직한 점도 범위와 중복된다고 볼 수 없다.

다. 통상의 기술자가 선행발명의 점도 범위로부터 이 사건 제1항 발명의 점도 범위를 도출하는 것이 쉬운 것인지 여부(차이점 1 용이 도출 여부)

선행발명의 점도는 적절한 부착성과 박리성을 가진 응고 피막을 최소한으로 형성하기 위한 것에 기술적 의의가 있는 반면, 이 사건 제1항 발명의 점도는 철 합금 시트가 욕을 나올 때 몇몇 액적 외에 다른 잔류물은 없도록 하여 남은 잔류물을 용이하고 신속하게 제거할 수 있도록 하는 것에 기술적 의의가 있으므로, 그 기술적 의의 및 목적하는 효과가 상이하다. 결국 이 사건 제1항 발명은 선행발명과 달리 응고 피막을 형성하지 않고 쉽게 잔류물을 제거할 수 있어 응고 피막의 박리 공정이 불필요하고, 박리된 피막을 수거하여 재사용하는 추가 공정 없이도 염육 성분의 손실을 막을 수 있다는 실질적 효과가 있는 것으로 볼 수 있다.

또한 선행발명 전체의 기술적 의의에 비추어 볼 때, 선행발명에서 염두에 두고 있는 점도는 최소한 응고 피막을 형성할 수 있을 정도의 점도는 되어야 할 것이고, 선행발명의 점도를 응고 피막을 형성할 수 없을 정도까지 낮추는 방식으로 변형하는 것은 선행발명의 기술적 의의를 상실케 하는 것이라고 볼 수 있어 통상의 기술자가 쉽게 할 수 있는 변형이 아니다. 선행발명은 용융 염육에 의한 소둔 이후 강대의 산화를 방지하기 위해 응고 피막을 형성시키는 것을 전제로 하고 있고, 응고 피막의 부착성이 불량한 용융 염육을 바람직하지 않은 실시례로 기재하고 있으므로, 선행발명을 전체적으로 볼 때, 응고 피막을 형성하지 못할 정도로 점도를 낮추는 것에 관한 부정적 교시가 내재되어 있다고 평가할 여지도 있다.

15) 100포이즈는 꿀의 점도, 0.003~3포이즈는 우유의 점도에 해당한다는 점을 생각하면 100포이즈에서 응고 피막이 형성되고 0.003~3포이즈에서는 응고 피막이 형성될 수 없다는 점을 이해하기 쉽다.

라. 통상의 기술자가 선행발명의 Li₂O의 조성비로부터 이 사건 제1항 발명의 Li₂O 조성비를 도출하는 것이 쉬운 것인지 여부(차이점 3 용이 도출 여부)

선행발명의 용융 염욕의 조성물질 및 조성비율은 선행발명이 목적으로 하는 용융 염욕의 성질¹⁶⁾을 구현하기 위한 해결수단으로서 의미가 있다. 특히 선행발명에는, “Li₂O은 응고 피막의 열팽창 계수를 높이지 않고 욕의 용융 온도를 낮게 할 목적으로 6.0%까지 첨가할 수 있다. 6.0%를 초과하는 Li₂O의 첨가는 응고 피막과 강대 표면의 밀착성이 지나치게 양호하여, 응고 피막의 박리성이 나빠지기 때문에 피해야 하는 것이다.”라고 기재되어 있고, Li₂O를 7중량% 포함시킨 염욕은 부착성과 박리성이 모두 불량하여 종합적으로 부적합한 것으로 평가되었다는 내용의 실험결과가 기재되어 있다. 이는 용융 염욕 조성과 관련하여 6.0중량%를 초과하는 Li₂O의 첨가에 관한 부정적 교시로 보기에 충분하다.

따라서 이 사건 제1항 발명을 이미 알고 있는 상태에서 사후적으로 고찰하지 않고서는 통상의 기술자가 이와 같은 부정적 교시를 무시하고 선행발명의 Li₂O의 조성비율을 이 사건 제1항 발명과 같이 10중량% 이상으로 변경하기는 어려워 보인다.

원심은 ‘박리성’과 ‘점도’는 별개의 성질이라는 점에서 선행발명의 위 기재가 ‘점도’를 저감시키는 데 대한 부정적 교시로 보기 어렵다고 판단하였으나, 통상의 기술자가 이 사건 제1항 발명을 미리 알고 있지 아니한 이상, 선행발명에서 박리성이 나빠지는 것을 감수하면서까지 Li₂O 함량을 늘려 점도를 조절할 것으로 보이지 않는다.

또한 원심은, 이 사건 제1항 발명에서 Li₂O의 함량을 10%w ≤ Li₂O ≤ 45%w의 수치범위로 한정된 이유는 Li₂O를 주로 이용하여 욕의 점도를 저감시키기 위한 것인데, 욕의 점도는 일반적으로 통상의 기술자가 욕의 조성, 욕의 온도 등의 작업환경을 고려하여 그 필요에 따라 적절히 조절할 수 있는 것이고, 선행발명의 점도 범위와도 중복되며, Li₂O의 함량의 수치한정 내외에서 현저한 효과의 차이가 있다고 볼 자료가 없다는 점에서 Li₂O의 함량비는 통상의 기술자가 선행발명을 실시하면서 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하다고 판단하였으나, 앞서 본 바와 같이 선행발명의 점도 범위로부터 이 사건 제1항 발명의 점도 범위를 쉽게 도출할 수 있다고 보기 어려우며, 이 사건 제1항 발명의 Li₂O의 함량비는 욕의 점도를 선행발명이 예정하고 있는 점도 범위를 훨씬 하회하는 범위로 낮추기 위한 수단으로서의 기술적 의의가 있는데, 이는 선행발명과는 상이한 과제를 달성하기 위한 기술수단임과 동시에 그로 인한 효과도 이질적이라고 할 수 있으므로, 수치한정의 임계적 의의가 없다고 하여 이를 통상

16) ① 단시간의 침지로 용융된 염이 강대 표면에 부착될 것(부착성)
 ② 강대 침지시 공기의 혼입이 없을 것
 ③ 강대를 욕으로부터 취출했을 때 형성되는 응고 피막의 부착량이 적을 것
 ④ 냉각시 응고 피막을 통해 강대 표면이 산화되는 일이 없을 것
 ⑤ 적합한 냉각 조건을 이용하여 응고 피막을 완전하게 강대 표면으로부터 박리할 수 있을 것
 ⑥ 강대 표면을 세정하는 경우 용융 염 성분이 물에 용출되지 않을 것
 ⑦ 욕 자체가 내고온 산화성을 가지고 있을 것

의 기술자가 적절히 선택할 수 있는 단순한 수치한정에 불과하다고 볼 수 없다.

마. 소결론

따라서 선행발명에 의해 이 사건 제1항 발명이 진보성이 부정되지 않는다고 본 대상판결은 타당한 결론이라고 생각된다.

【대상판결의 의의】

대상판결은, 제시된 선행문헌을 근거로 어떤 발명의 진보성이 부정되는지를 판단하기 위해서는 진보성 부정의 근거가 될 수 있는 일부 기재만이 아니라 그 선행문헌 전체에 의하여 통상의 기술자가 합리적으로 인식할 수 있는 사항을 기초로 대비 판단하여야 한다는 법리를 재확인하며, 선행문헌에 바람직한 수치범위의 상한만 기재되어 있고 하한이 기재되어 있지 않은 경우에도 통상의 기술자가 선행발명의 기술적 의의로부터 하한이 존재함을 합리적으로 인식할 수 있는 경우라면 그 하한의 범위를 하회하는 수치범위는 선행문헌에 개시되어 있지 않은 것으로 보아야 한다는 구체적인 판단 사례를 제시하였다는 점에서 그 의의를 찾을 수 있다.

제조방법이 기재된 청구항의 해석: 대법원 2022. 1. 14. 선고 2019후11541 판결

정 차 호*

I. 들어가며

발명은 크게 물건(product)발명 및 방법(process)발명으로 구분된다.¹⁾²⁾ 물건발명에 대한 청구항은 그 물건의 구조(structure)로 대상 발명을 특정하고, 방법발명에 대한 청구항은 그 방법의 경시적(經時的) 단계(step)로 대상 발명을 특정한다. 그러한 전형적 물건발명 또는 방법발명 중 어느 하나에 속한다고 보기가 어려운 특수한 청구항의 유형들이 존재한다.³⁾⁴⁾ 그러한 특수한 청구항 중 하나가 제법한정물건 청구항(product-by-process claim)이다(이하, 'PbP 청구항'). PbP 청구항의 해석에 관하여는 대한민국 특허법 역사상 가장 많은 논자들이 여러 다양한 견해를 펼친 바 있다.⁵⁾ 대상 판결은 해당 청구항에 제조방법이 기재되었으나, 그 청구항을 PbP 청구항으로 보기 어

* 성균관대학교 법학전문대학원 교수

- 1) 우리 특허법 제2조 제3호는 발명의 실시양태와 관련하여 가호에서 물건발명에 대하여, 나호에서 방법발명에 대하여, 다호에서 물건을 생산하는 방법발명에 대하여 규정하는데, 다호가 규정하는 발명도 방법발명의 한 부류라고 볼 수 있다.
- 2) 미국 특허법 제101조는 발명의 대상을 “process, machine, manufacture, or composition of matter”의 4가지로 구분하는데, process가 방법발명을 말하며, 나머지 3가지는 물건발명을 말한다. Alan J. Heinrich & Christopher T. Abernethy, *The Myriad Reasons to Hit "Reset" on Patent-Eligibility Jurisprudence*, 47 Loy. L.A. L. Rev. 117, 121 (2013) (“On its face, § 101 states that ‘any’ new and useful ‘process, machine, manufacture, or composition of matter’ constitutes patent-eligible subject matter.”).
- 3) Michael J. Schutte, *Patent Law: Controversy in the Federal Circuit over Product-by-Process Claims--Atlantic Thermoplastics Co. v. Faytex Corp.*, 970 F.2d 834 (Fed. Cir.), *Reh'g En Banc Denied*, 974 F.2d 1279 (1992), 19 U. Dayton L. Rev. 283, 289 (1993) (“There are three types of patent claims: (1) product claims; (2) process claims; and (3) product-by-process claims.”).
- 4) 용도발명, 용법발명은 경시적 특성을 가지지 않으나, 방법발명의 한 부류로 포섭할 수 있다. 김관식, 특허법 제2조, 주해특허법 I(정상조·박성수 공편), 박영서, 39-40면(“물건의 발명과 방법의 발명을 구분하는 기준으로는, 시간의 흐름이라는 요소 즉 경시성(經時性)을 지닌 발명을 방법으로 발명으로 인정하는 견해와 시간의 흐름보다 간결한 시간적 요소를 지닌 발명을 방법의 발명으로 인정하는 견해가 있다. 여러 가지 단계로 구성되는 방법발명의 경우에는 시간의 흐름이라는 요소를 인정할 수 있으나, 하나의 단계로 구성되거나 용도발명 등에 시간의 흐름이라는 요소를 인정하기 곤란하므로 단순히 시간적 요소를 지닌 발명의 견해가 타당하다.”)(인용: 김관식, “물건의 발명, 방법의 발명: 그 분류기준과 적용”, 산업재산권 제17호, 2005, 12면).
- 5) RISS에서 “제법 + 청구항” 및 “제조 + 청구항”으로 검색한 결과 PbP 청구항에 대해 논한 논문의 22명의 저자가 발견된다: (존칭 생략) 송재섭, 윤정호, 조영선, 차상욱, 강경태, 유영선, 강현, 김관식, 손

려운 것에 관한 것이다. 즉, 청구항에 기재된 제조방법이 대상 물건을 한정하지 않는 청구항에 관한 것이다. 본 평석은 그러한 청구항을 (제법한정물건 청구항과 대비하여) ‘제법기재물건 청구항 (product-plus-process claim)’이라고 칭하며, 편의상 더 간단히 ‘PpP 청구항’이라고 칭한다. 이하, 대상 사건의 경위를 아래와 같이 요약한다.

II. 대상 사건의 경위

1. 대상 청구항

대상 청구항은 특허 제815579호(2007년 출원, 2008년 등록)의 청구항 1항으로서 3차원 입체형상 직물에 관한 것이다. 대상 발명은 유리창에 부착하여 사용하는 직물 블라인더의 구조에 관한 것으로, 표면층 및 이면층을 두고 그 두 층을 연결하는 중간층을 두어 광선의 투과량을 조절하는 효과를 거둔다.



〈출처: <https://t1.daumcdn.net/cfile/blog/990B15445CDE4D4A03>〉

천우, 김원준, 정차호, 신혜은, 양인수, 오승환, 박영규, 신현철, 좌승관, 조재신, 조현래, 임호, 주기동, 정진섭. 하나의 주제에 22명의 저자가 견해를 피력한 매우 희귀한 사례이다.

청구항 1항은 다음과 같다.

청구항 1.
다층직물에 있어서,
상기 직물은 표면층, 이면층, 상기 표면층과 이면층을 연결하는 중간층으로 형성되되, 상기 중간층은 제1중간층과 제2중간층으로 형성되며,
기본적으로 표면경사만으로 이루어진 표면부와, 표면경사 및 상기 중간층을 구성하는 경사로 직조된 표면접결부가 순차 반복적으로 형성된 표면층과;
기본적으로 이면경사만으로 이루어진 이면부와, 이면경사 및 상기 중간층을 구성하는 경사로 형성된 이면접결부가 순차 반복적으로 직조된 이면층과;
중간층을 구성하는 경사만으로 직조되어 상기 표면접결부 및 이면접결부에 순차 반복적으로 연결된 중간층을 포함하며
상기 이면부의 표면에는 상기 중간층을 구성하는 경사가 위사와의 교차없이 제직되어 외부로 노출되고, 제직 후 상기 노출된 경사를 전모시킴으로서 형성되는 3차원 입체형상직물

2. 적극적 권리범위확인심판 청구

청구인(주) 대경트리플 및 (주) 유일코퍼레이션은 피청구인(주)빛과창을 상대로 2018년 6월 1일 확인대상물건이 대상 특허의 청구항 1항의 권리범위에 속함에 대해 적극적 권리범위확인심판을 청구하였다.

3. 특허심판원 2018당1650 심결(이하, '대상 심판원 심결')

청구인의 주장은 피청구인이 갑 제6호증의 블라인드 제품을 제조, 판매하며, 그 제품이 청구항 1항 발명의 권리범위에 속한다는 것이다. 심판원은 먼저 청구항이 전체적으로 물건으로 기재되어 있으면서 제조방법의 기재를 포함하는 발명을 '제조방법이 기재된 물건발명'이라고 칭한다고 전제한 후, 그러한 제법기재물건 발명의 대상은 물건 자체라고 보았다.⁶⁾ 그러므로, 기재된 "제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로서 그 의미를 가질 뿐"이며, 그 제조방법으로 한정하여 권리범위를 파악할 것이 아니라고 실시하였다. 그 실시에 있어서 심판원은 대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결을 인용하였다.⁷⁾ 아래 표는 심판원이 정리

6) 심결문 4면("특허법 제2조 제3호는 발명을 '물건의 발명', '방법의 발명', '물건을 생산하는 방법의 발명'으로 구분하고 있는바, 청구범위가 전체적으로 물건으로 기재되어 있으면서 그 제조방법의 기재를 포함하고 있는 발명(이하 '제조방법이 기재된 물건발명'이라고 한다)의 경우 제조방법이 기재되어 있다고 하더라도 발명의 대상은 그 제조방법이 아니라 최종적으로 얻어지는 물건 자체이므로 위와 같은 발명의 유형 중 '물건의 발명'에 해당한다.")

7) 심결문 4-5면("물건의 발명에 관한 청구범위는 발명의 대상인 물건의 구성을 특정하는 방식으로 기재되어야 하는 것이므로, 물건의 발명의 청구범위에 기재된 제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로서 그 의미를 가질 뿐이다. 따라서 제조방법이 기재된 물건발명의 특허요건을 판단함에 있어서 그 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제

한 청구항 1항 발명의 구성요소와 확인대상물건의 구성요소를 대비한 것이다. 그러한 대비의 결과로 심판원은 확인대상물건이 제1항 발명의 권리범위에 속한다는 이유로 피고의 청구를 인용하는 심결을 선고하였다.

구성 요소	청구항 1항 발명	확인대상물건
1	다층직물에 있어서, 상기 직물은 표면층(100), 이면층(200), 상기 표면층과 이면층을 연결하는 중간층(300)으로 형성되	다층직물에 있어서, 상기 직물은 표면층(1000), 이면층(2000), 상기 표면층과 이면층을 연결하는 중간층(3000)으로 형성되,
2	상기 중간층은 제1중간층(310)과 제2중간층(320)으로 형성되며,	상기 중간층은 제1중간층(3100)과 제2중간층(3200)으로 형성되며,
3	기본적으로 표면경사만으로 이루어진 표면부(120)와, 표면경사 및 상기 중간층(300)을 구성하는 경사로 직조된 표면접결부(110)가 순차 반복적으로 형성된 표면층(100)과;	기본적으로 표면경사만으로 이루어진 표면부(1200)와, 표면경사 및 상기 중간층(3000)을 구성하는 경사로 직조된 표면접결부(1100)가 순차 반복적으로 형성된 표면층(1000)과;
4	기본적으로 이면경사만으로 이루어진 이면부(220)와, 이면경사 및 상기 중간층(300)을 구성하는 경사로 형성된 이면접결부(210)가 순차 반복적으로 직조된 이면층(200)과;	기본적으로 이면경사만으로 이루어진 이면부(2200)와, 이면경사 및 상기 중간층(3000)을 구성하는 경사로 형성된 이면접결부(2100)가 순차 반복적으로 직조된 이면층(2000)과;
5	중간층(300)을 구성하는 경사만으로 직조되어 상기 표면접결부(110) 및 이면접결부(210)에 순차 반복적으로 연결된 중간층(300)을 포함하며, 상기 이면부(220)의 표면에는 상기 중간층(300)을 구성하는 경사가 위사와의 교차없이 제직되어 외부로 노출되고, 제직 후 상기 노출된 경사(311, 321)를 전모시킴으로서 형성되는	중간층(3000)을 구성하는 경사만으로 직조되어 상기 표면접결부(1100) 및 이면접결부(2100)에 순차 반복적으로 연결된 중간층(3000)을 포함하며 상기 이면부(2200)의 표면에는 상기 중간층(3000)을 구성하는 경사가 위사와의 교차없이 제직되어 외부로 노출되고, 제직 후 상기 노출된 경사를 전모시킴으로서 형성되는
전체 명칭	3차원 입체형상직물	3차원 입체형상 직물
도면	<p>[도 2] [도 1]의 실시예에 의한 직물의 제직방법을 나타낸 단면 개념도</p>	

조방법의 기재를 포함하여 청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 출원 전에 공지된 선행기술과 비교하여 신규성, 진보성 등이 있는지 여부를 살펴야 한다 (대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결 참조.).

4. 특허법원 2019. 8. 30. 선고 2018허8906 판결(이하, '대상 특허법원 판결 1')

특허법원은 확인대상물건과 원고(피청구인)가 실시하고 있다고 주장하는 발명(실시주장발명)이 동일하지 않다고 판단하고, 그러므로 확인의 이익이 인정되지 않는다고 판시하였다.⁸⁾ 그렇게 판시함으로 인하여 특허법원은 원고의 신규성 결여의 주장에 대하여는 따로 판단하지 않았다.

나아가, 특허법원은 대법원 2001후1549 판결을 인용하며, 확인대상물건이 해당 제조방법으로 한정된 것으로 해석하였어야 했다고 판단하였다.⁹⁾ 이 판단에 대하여 대법원은 달리 보았다.

5. 대법원 2022. 1. 14. 선고 2019후11541 판결(이하, '대상 대법원 판결')

대법원은 “물건발명의 특허권은 물건발명과 동일한 구성을 가진 물건이 실시되었다면 제조방법과 관계없이 그 물건에 효력이 미친다”는 물건발명의 권리범위에 대한 법리를 실시한 후, 대상사에서 확인대상물건을 설명하는 와중에 이해를 돕기 위한 부연설명으로 그 물건의 제조방법을 부가적으로 기재하였다고 하여 그 제조방법으로 제조한 물건만이 확인대상물건이 되는 것은 아니라고 설시하였다.¹⁰⁾ 전자의 법리는 물건발명에 대한 일반적 법리이고, 후자의 법리는 ‘제조방법이 기재된 물건 청구항’, 즉 PpP 청구항의 해석에 관한 법리라고 생각된다. 이 글은 후자의 법리에 대해 논한다.

그러한 법리에 따라, 대상 특허법원 판결 1이 제조방법이 기재된 청구항의 해석에 대한 법리를 오해하고 필요한 심리를 다하지 않았다는 이유로, 대상 대법원 판결은 대상 특허법원 판결 1을 파기하고, 그 사건을 특허법원으로 환송하였다.¹¹⁾

8) 특허법원 판결 1(“확인대상발명과 이 사건 실시주장발명이 사실적 관점에서 동일하다고 볼 수 없고, 달리 원고가 확인대상발명을 실시하고 있음을 인정할 증거가 없는 이상, 피고의 적극적 권리범위확인 심판청구는 피심판청구인인 원고가 실시하지 않는 발명을 대상으로 한 것으로서 확인의 이익이 없어 부적법하다. 따라서 원고가 실시하지 않는 발명을 확인대상으로 삼아 본안 판단에 나아가는 이 사건 심결은 원고의 나머지 주장에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 위법하다고 할 것이다.”).

9) 특허법원 판결 1, 10면 및 15-16면.

10) 대법원 판결문(“따라서 물건발명의 특허권자는 피심판청구인이 실시한 물건을 그 제조방법과 관계없이 확인대상 발명으로 특정하여 특허권의 권리범위에 속하는지 확인을 구할 수 있고, 이때 확인대상 발명의 설명서나 도면에 확인대상 발명의 이해를 돕기 위한 부연 설명으로 그 제조방법을 부가적으로 기재하였다고 하여 그러한 제조방법으로 제조한 물건만이 심판의 대상인 확인대상 발명이 된다고 할 수는 없다.”).

11) 대법원 판결문(“3. 그럼에도 원심은, 위와 같이 부가적으로 기재한 제조방법으로 제조한 물건만이 심판의 대상인 확인대상 발명이라고 한정하여 파악한 다음, 원고가 생산한 제품(갑 제4호증 사진의 실물 제품)이 그와 같은 제조방법으로 제조한 제품이라는 점을 인정할 증거가 없다는 등의 이유로 원고가 확인대상 발명을 실시하고 있지 않다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 확인대상 발명의 파악에 관한 법리를 오해하고 필요한 심리를 다하지 아니하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이를 지적하는 취지의 상고이유 주장은 이유 있다.”).

6. 환송 후 특허법원 2022. 12. 21. 선고 2022허1537 판결(이하, ‘대상 특허법원 판결 2’)

가. 새로운 증거에 따른 신규성 결여 주장

환송 후 특허법원 심리에서 원고는 특허출원 제10-2006-117059호의 출원인이 그 출원의 우선 심사를 신청하며 제출한 우선심사 신청설명서를 선행기술로 제출하며, 그 선행기술과 대비하여 청구항 1항 발명의 신규성이 인정되지 않는다고 주장하였다.¹²⁾

나. 새로운 증거의 선행기술 인정

특허법원은 해당 기술이 적용된 제품이 완성된 후 거래처 관계자들에게 설명되었다는 점 및 그 자들에게 비밀유지약정 등의 제한이 없었다는 점을 근거로 그 기술에 대한 공지성(public accessibility)을 인정하였다.¹³⁾

다. 청구항 해석 및 신규성 부정

특허법원은 청구항 1항 발명을 5개의 구성요소로 구분한 후, 구성요소 5 후반부에 기재된 “상기 이면부(220)의 표면에는 상기 중간층(300)을 구성하는 경사가 위사와의 교차 없이 제직되어 외부로 노출되고, 제직 후 상기 노출된 경사(311, 321)를 전모 시킴으로써 형성되는” 부분이 대상 물건의 구조나 성질에 영향을 미치지 않는다는 이유로 그 기재를 없는 것으로 간주하였다. 그러한 청구항 해석 후, 특허법원은 청구항 1항 발명과 선행기술을 비교하고 청구항 1항 발명의 신규성을 부정하였다. 아래 표는 특허법원 판결 2가 청구항 1항 발명의 구성요소와 선행기술의 구성요소를 대비한 청구항 차트이다.

4. 그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채, 원심판결을 파기하고 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.”).

12) 특허법원 판결 2, 14면(“이 사건 제1항 발명은 이 사건 특허발명의 우선권 주장일 전에 공지되거나 공연히 실시된 선행발명과 실질적으로 동일하여 그 권리범위가 부정되고, 확인대상발명은 자유실시기술에 해당한다.”).

13) 특허법원 판결 2, 19면(“차기철이 선행발명의 제품을 완성하고 이 사건 특허발명의 우선권 주장일 이전인 2007년 1월 무렵 거래처 관계자들에게 직접 보여주거나 자신의 사무실 내부에 전시한 상태로 복수의 거래 관계자들에게 제직 방법 및 특징에 대해 설명한 것은 비록 소수의 사람만이 그 내용을 알았다 하더라도 비밀유지약정 등의 제한이 없는 상태에서 전시의 방법으로 사용되어 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것이라고 보는데 아무런 지장이 없다. 따라서 선행발명은 이 사건 특허발명의 우선권 주장일(2007. 2. 8.) 이전에 국내에서 공연히 실시된 발명에 해당한다고 보는 것이 타당하다.”).

구성 요소	청구항 1항 발명	선행기술
1	다층직물에 있어서, 상기 직물은 표면층(100), 이면층(200), 상기 표면층과 이면층을 연결하는 중간층(300)으로 형성되되	블라인드(다층직물)에 있어서, 전면부, 후면부, 상기 전면부와 후면부를 연결하는 차광 커튼지(중간층)로 형성됨
2	상기 중간층은 제1중간층(310)과 제2중간층(320)으로 형성되며,	복수 개의 차광 커튼지(중간층)를 구비함
3	기본적으로 표면경사만으로 이루어진 표면부(120)와, 표면경사 및 상기 중간층(300)을 구성하는 경사로 직조된 표면접결부(110)가 순차 반복적으로 형성된 표면층(100)과;	전면 망사형 커튼지 및 전방연결 매듭이 반복적으로 형성되어 있음
4	기본적으로 이면경사만으로 이루어진 이면부(220)와, 이면경사 및 상기 중간층(300)을 구성하는 경사로 형성된 이면접결부(210)가 순차 반복적으로 직조된 이면층(200)과;	후면 망사형 커튼지 및 후방연결 매듭이 반복적으로 형성되어 있음
5	중간층(300)을 구성하는 경사만으로 직조되어 상기 표면접결부(110) 및 이면접결부(210)에 순차 반복적으로 연결된 중간층(300)을 포함하며,	전방연결 매듭 및 후방연결 매듭에 반복적으로 연결된 차광 커튼지(중간층)를 포함함
	상기 이면부(220)의 표면에는 상기 중간층(300)을 구성하는 경사가 위사와의 교차없이 제직되어 외부로 노출되고, 제직 후 상기 노출된 경사(311, 321)를 전모시킴으로서 형성되는	대응 구성 없음
전체 명칭	3차원 입체형상직물	3차원 입체형상 직물

III. 평석

1. PbP 청구항, PpP 청구항 및 일반 물건 청구항의 구분

제법한정물건 청구항(PbP 청구항)은 ① 기본적으로 물건을 청구하면서, ② 해당 물건의 전부 또는 일부를 제조하는 방법이 기재되었으면서, ③ 그 제조방법은 해당 물건의 전부 또는 일부의 구조 및/또는 성질을 부가적으로 설명하는 정도에 그치지 않고, ④ 그 제조방법이 해당 물건의 전부 또는 일부의 구조 및/또는 성질을 특정짓는 것이어야 한다. 달리 표현하면, 제시된 제조방법이 단순히 기재된 것이 아니라, 그 제조방법이 해당 발명의 특성을 한정하는 것이어야 한다. 그런 점에서 이 글은 제조방법이 단순히 기재된 청구항을 제법기재청구항(PpP 청구항)이라고 칭하고, 제조방법이 해당 발명의 특성을 한정하는 청구항을 제법한정청구항(PbP 청구항)이라고 칭한다. 해당 물건 전부를 제조하는 방법에 관한 PbP 청구항을 혹자는 진정 PbP 청구항이라고 칭하고, 해당

물건의 일부를 제조하는 방법으로 한정된 PbP 청구항을 부진정 PbP 청구항이라고 칭하기도 한다. “특정 제조방법에 의해 제조되는 물질”을 청구하는 청구항은 진정 PbP 청구항에 해당한다고 생각된다.¹⁴⁾

PpP 청구항은 제조방법이 부연설명을 위해 추가적으로 존재할 뿐이고 해당 물건의 구조 및/또는 성질에 영향을 미치지 않으므로, 그 제조방법이 없는 것으로 청구항을 해석하여야 한다. 즉, PpP 청구항은 (제조방법의 기재가 없는) 일반 물건 청구항과 다를 것이 없게 된다. 발명으로 작동되기 위해 구조를 모두 적시하면서 어떤 구조의 기능을 부가적으로 기재한 청구항은 그 기능의 기재를 없는 것으로 청구항을 해석하여야 한다. 즉, 그러한 청구항은 일반 물건 청구항과 다를 것이 없게 된다.

2. 대상 심판원 심결에 대한 검토

가. 제조방법이 기재된 물건발명

심판원은 청구항이 전체적으로 물건으로 기재되어 있으면서 제조방법의 기재를 포함하는 발명을 ‘제조방법이 기재된 물건발명’이라고 칭하였다. 그 명칭을 사용함에 있어서 ‘한정’이라는 용어를 사용하지 않고 ‘기재’라는 용어를 사용하였다. 제법한정물건 청구항(PbP 청구항)과 구별하기 위해 선택된 용어라고 생각된다.

나. 제조방법이 기재됨의 의미

심판원은 해당 청구항에 사용된 제조방법은 “최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로서 그 의미를 가질 뿐”이라고 보았다. 즉, 구조가 이미 제시되었고, 그 구조를 설명하는 와중에 부연설명의 수단으로서 제조방법이 제시된 것에 불과한 것이다. 제조방법이 구조를 ‘한정’하는 경우에는 그 구조의 모양이나 성질에 영향을 미치는데 반해, 제조방법이 단순히 기재된 경우에는 그 구조나 성질을 부연 설명하는 수단으로서의 의미를 가지는 것이다.

다. 대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결의 인용

위 가. 및 나.의 판단을 함에 있어서 심판원은 대법원 2011후927 전원합의체 판결을 인용하였다. 그러나, 그 판결은 PbP 청구항에 관한 것이었고, 대상 사건은 PpP 청구항에 관한 것이었다. 그런 견지에서 PpP 청구항에 대해 논하는 장면에서 굳이 그 전원합의체 판결을 인용할 필요가 있었는지 의문이다.

14) 신혜은, “방법적 물건 청구항의 해석”, 과학기술과 법 제1권 제1호, 충북대학교, 2010, 207면(“방법적 물건 청구항이란 물건의 발명의 청구항에 「제조방법D에 의해 제조되는 물질乙」과 같이 대상이 되는 물건의 제조방법이 기재되어 있는 경우를 말한다.”).

3. 대상 대법원 판결에 대한 검토

가. 물건발명의 권리범위

대법원은 “물건발명의 특허권은 물건발명과 동일한 구성을 가진 물건이 실시되었다면 제조방법과 관계없이 그 물건에 효력이 미친다”고 실시하였다. 물건발명의 권리범위에 대한 정립된 법리를 반복하여 말한 것으로 생각된다.

나. 대상 청구항의 해석 1: 단순 물건 청구항임

대상 대법원 판결은 청구항 1항 발명의 성격과 관련하여 “이 사건 제1항 발명은 3차원 입체형상 직물에 관한 것으로 물건발명에 해당한다”고 판단하고, 나아가 “이 사건 제1항 발명의 청구범위에는 ‘직조’, ‘제직’, ‘전모’ 등 제직 공정과 관련된 기재가 있으나, 이는 물건발명인 3차원 입체형상 직물의 구조나 형상, 상태를 구체적으로 표현한 것일 뿐 그 물건을 제조하기 위한 일련의 과정이나 단계를 나타냈다고 할 수 없어 이를 제조방법의 기재로 보기는 어렵다”고 판단하였다.

즉, 대법원은 해당 ‘직조’, ‘제직’, ‘전모’의 기재는 제조방법에 관한 기재가 아니고 어떤 구조를 구체적으로 표현한 것이라고 해석하였다. 달리 말하면 대법원의 그 해석에 따르면, 해당 청구항은 PbP 청구항도 아니고 PpP 청구항도 아닌 단순한 물건 청구항이 된다.

다. 대상 청구항의 해석 2: PpP 청구항임

대상 대법원 판결은 청구항 1항에서 기재된 ‘직조’, ‘제직’ 및 ‘전모’의 기재를 “설령 제조방법의 기재로 보더라도 그 방법이 이 사건 제1항 발명에서 청구하는 3차원 입체형상 직물의 구조나 성질에 영향을 미친다고 할 수 없어 이 사건 제1항 발명의 권리범위는 3차원 입체형상 직물이라는 물건 자체에 관한 것으로 보아야 한다”고 판단하였다. 즉, 청구항에 제조방법이 단순히 ‘기재’되어 있다고 하더라도 그 제조방법이 해당 물건을 ‘한정’하지 않고 그 물건의 구조나 성질에 영향을 미치는 것이 아닌 경우에는 그 제조방법을 고려하지 않고, 단순 물건 청구항으로 보아야 하는 것이다. 달리 말하면, 해당 청구항은 PpP 청구항이며, PpP 청구항은 단순한 물건 청구항과 동일하게 해석된다는 것이다.

라. 대법원 2020후11059 직타법 정제 판결과의 비교

대상 직타법 정제 사건에서의 청구항 1항은 다음과 같다.

청구항 1. 유효 성분으로 입도 누적분포에서 최대 입도에 대해 90%에 해당하는 입도(d90)가 500 μ m 이하인 플라프레징크를 포함하는 것을 특징으로 하는, 직타법으로 제조된 정제 (tablet).

대상 사건에서 특허법원 및 대법원은 “직접법으로 제조된”이라는 제조방법의 한정으로 인하여 그 정제(tablet)의 구조 및 성질에 영향을 미쳤다고 보았다. 즉, 해당 청구항을 PbP 청구항으로 인정한 것이다. 그 후, 특허법원 및 대법원은 그러한 해석에 바탕하여, 확인대상물건은 습식법으로 제조됨으로 인해 다른 구조 및 성질을 가지며,¹⁵⁾ 그러므로 확인대상물건은 대상 PbP 청구항의 권리범위에 속하지 않는다고 판단하였다.¹⁶⁾

위 판결에 따르면 물건 청구항에 제조방법이 기재된 경우에도 그 제조방법이 해당 물건의 구조나 성질에 영향을 미치는 경우에는 해당 청구항을 PbP 청구항으로 인정하고, 그 발명의 실체에 따라 청구항을 해석하여야 할 것이다. 달리 말하면, 물건 청구항에 제조방법이 기재된 경우에도 그 제조방법이 해당 물건의 구조나 성질에 영향을 미치지 않는 경우에는 그 청구항은 PbP 청구항이 아닌 PpP 청구항인 것이다. 대상 대법원 판결은 청구항 1항에서 기재된 ‘직조’, ‘제작’ 및 ‘전모’의 기재를 “설령 제조방법의 기재로 보더라도 그 방법이 이 사건 제1항 발명에서 청구하는 3차원 입체형상 직물의 구조나 성질에 영향을 미친다고 할 수 없”다고 판단하였다. 즉, 해당 청구항을 PbP 청구항이 아닌 PpP 청구항으로 본 것이다. 그러므로, 물건 청구항에 제조방법이 기재된 경우 그 청구항을 PbP 청구항으로 인정하는지 여부는 해당 제조방법이 그 물건의 구조나 성질에 영향을 미치는지 여부에 따라 판단된다.

마. 기능식 청구항 및 단순 청구항의 구별

기능식 청구항(means plus function claim)은 해당 물건의 일부 또는 전부의 구조를 생략하고 그 구조가 가지는 기능을 적시한 청구항이다.¹⁷⁾ 물건발명 청구항은 그 물건의 구조로서 그 발명을 특정하여야 한다. 그럼에도 불구하고, 구조의 기재 생략(미기재)하고 그 구조의 기능을 적시한 경우,¹⁸⁾ 그 기능식 청구항에 대하여는 특별한 해석이 필요하다. 그러나, 해당 물건의 구성에

15) “그리고 직접타정법과 습식과립법은 제조 공정상의 차이가 있고 각각의 제정법으로 제조된 정제의 특성은 ‘함량 균일성, 봉해 시간, 유동성, 경도, 유연물질 발생량’ 등에서 서로 차이가 있으므로, 실질적 작용효과가 다르다.”

16) 특허법원 2020. 7. 17. 선고 2019허6686 판결(“이 사건 제1항 발명은 직접타정법으로 제조됨으로써 특정되는 구조나 성질 등을 가진 정제인데 반하여, 확인대상발명은 습식법으로 제조됨으로써 특정되는 구조나 성질 등을 가진 정제라는 점에서 차이가 있다(이하 ‘차이점’이라 한다). 따라서 확인대상발명은 문언적으로 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 아니하므로 ...”).

17) 조현래, “기능식 청구항의 특허요건 판단시 해석 - 대상판결 대법원 2009. 7. 23. 선고 2007후4977 판결【거절결정(특)】을 중심으로 -”, 법학연구 제54권 제1호, 부산대학교, 2013, 175-176면(“기능식 청구항은 발명을 이루는 필수적 구성요소 중 전부 또는 일부를 기능적 표현으로 기재한 청구항을 말하며, 여기서 기능적 표현이라 함은 발명의 필수적 구성요소를 물리적 구조와 재료, 행위 등으로 직접적이고 구체적으로 표현하지 않고, 당해 구성요소의 기능, 효과, 성질 등을 통하여 간접적이고 추상적으로 표현한 것이다.”).

18) 김원준, “기능식 청구항의 해석 및 거절방법에 관한 고찰”, 법학논총 제30권 제1호, 전남대학교, 2010, 342면(“미국의 경우 기능식 청구항의 여부를 결정하는 4가지 요소로는 ① 결합(combination) 청구항, ② 기능의 존재, ③ 수단(means or step for)이라는 용어의 사용, ④ 상응하는 구조

필요한 구조를 모두 기재하면서, 그 구조의 기능을 부가적으로 기재하는 청구항은 기능식 청구항이 아닌 일반 청구항이 된다.¹⁹⁾ 그러한 청구항에서의 그 기능은 의미없이 부가된 것이므로 그 기능의 기재를 없는 것으로 보아도 무방하다. 대상 대법원 판결은 기본적으로는 청구항 1항에서 기재된 ‘직조’, ‘제직’ 및 ‘전모’의 용어가 제조방법에 관한 것이 아니라고 판단하면서도 설령 제조방법을 기재로 보더라도 그 제조방법이 해당 물건의 구조나 성질에 영향을 미치지 않는다고 보았다. 즉, PpP 청구항의 경우에는 해당 제조방법을 무시하고 특허성 및 침해 판단을 하여야 한다.

구분	청구항의 내용	명칭
기능이 기재된 물건 청구항	구조를 생략하고 기능을 기재한 경우	기능식 청구항
	구조를 기재하고 부가적으로 기능을 기재한 경우	일반 청구항
제조방법이 기재된 물건 청구항	제조방법이 물건의 구조나 성질에 영향을 미치는(한정하는) 경우	제법한정물건 청구항 (PbP 청구항)
	제조방법이 물건의 구조나 성질에 영향을 미치지 않는 경우	PpP 청구항 = 일반 청구항

4. 대상 특허법원 판결 2의 검토

가. 새로운 증거의 선행기술 인정

특허법원은 해당 기술이 적용된 제품이 완성된 후 거래처 관계자들에게 설명되었다는 점 및 그 자들에게 비밀유지약정 등의 제한이 없었다는 점을 근거로 그 기술에 대한 공지성(public accessibility)을 인정하였다. 어떤 발명의 완성 후 그 발명을 거래관계자에게 설명하는 경우는 산업현장에서 허다히 발생한다. 허다히 발생하므로 그 경우에 대한 법리는 실무적으로 매우 중요하다. 그 거래관계자가 무작위(불특정) 다수인이 아닌 경우에는 해당 발명은 공지되지 않은 것으로 보는 것이 일반적이다. 특허법원이 “비록 소수의 사람만이 그 내용을 알았다”고 인정하였으므로, 불특정 다수인이 해당 발명을 인지하지 않은 것으로 보인다. 그러한 소수의 거래관계자는 ‘묵시적’(implied-in-fact) 비밀유지의 의무를 부담한다고 보아야 한다.²⁰⁾²¹⁾ 예를 들어, 어떤 영업비밀

(corresponding structure)의 미기재가 있다.”(인용: 정차호, “기능식 청구항 : 미국과 한국의 적용”, 「지식재산 21」 제29호, 특허청, 2000, 59면).

19) 김원준, 앞의 논문, 344면(“당해 구성요소에 대한 청구항의 기재에 있어 인용된 기능을 수행하기 위한 구조 또는 물질이 명료하게 기술되어 있으면 기능식 청구에 대한 한정해석은 적용되지 않는다.”).

20) 대법원 1996. 12. 23. 선고 96다16605 판결(“반드시 명시적으로 계약에 의하여 비밀유지의무를 부담하기로 약정한 경우뿐만 아니라 인적 신뢰관계의 특성 등에 비추어 신의칙상 또는 묵시적으로 그러한 의무를 부담하기로 약정하였다고 보아야 할 경우를 포함한다.”).

21) 박영규, “대법원 판례를 통해 살펴본 영업비밀의 성립요건”, 산업재산권 제49호, 한국지식재산학회, 2016, 269면(“영업비밀의 비공지성 요건과 관련하여 대법원은, 대체로 해당 정보를 누설하지 않을 명시적 혹은 묵시적 의무가 있는 자나 신뢰관계 있는 자에게 제공하더라도 비공지성은 여전히 유지된다

이 적용된 제품(장난감 기차)을 박람회출품하고 거래관계자와 논의한 사실로 인해 해당 영업비밀이 공지된 것으로 보지 않는다고 보아야 한다.²²⁾ 그러한 거래관계에 의해 비밀성이 상실된다고 보는 경우, 일반적인 거래상황에서 많은 영업비밀의 비밀성이 부정될 것이다. 그런 견지에서 대상 증거의 선행기술성을 인정한 대상 특허법원 판결 2의 판단은 다시 점검할 필요가 있다고 생각된다.

나. 구성요소 5 후반부의 해석에 대한 기속력의 문제

대상 대법원 판결은 “이 사건 제1항 발명의 청구범위에는 ‘직조’, ‘제직’, ‘전모’ 등 제직 공정과 관련된 기재가 있으나, 이는 물건발명인 3차원 입체형상 직물의 구조나 형상, 상태를 구체적으로 표현한 것일 뿐 그 물건을 제조하기 위한 일련의 과정이나 단계를 나타냈다고 할 수 없어 이를 제조방법의 기재로 보기는 어렵다”고 판단하였다.²³⁾ 대법원의 그 판단은 그 사건의 환송 후 하급심 법원을 기속한다.²⁴⁾ 그럼에도 불구하고, 대상 특허법원 판결 2는 구성요소 5 후반부가 제조방법에 대한 기재라는 이유로 그 기재가 없는 것으로 무시하고 청구항 1항 발명을 선행기술과 대비한 후 신규성 결여를 판단하였다. 그러한 판단은 기속력 법리에 반하는 것으로 생각된다.

IV. 나오며

대상 사건의 청구항 1항은 제조방법이 기재된 물건의 청구항이다. 그 청구항에 대하여 대상 심판원 심결은 그 “제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로서 그 의미를 가질 뿐”이라고 판단하였다. 이러한 청구항을 본 논문은 제법기재물건 청구항(PpP 청구항)이라고 칭하였다. 심결취소소송에서 대상 특허법원 판결 1은 해당 제조방법이 최종 생산물인 물건을 한정한다고 판단하였다. 이렇게 제시된 제조방법이 물건의 구조나 성질에 영향을 미치는(한정하는) 청구항을 본 논문은 제법한정물건 청구항(PbP 청구항)이라고 칭하였다. 대상 대법원 판결은 대상 청구항이 최종 생산물인 물건의 제조방법을 부가적으로 기재한 것이라고 실시하였다. 대상 청구항이 PpP 청구항이라고 본 것이다.

고 파악하면 서, 영업비밀을 이용하는 제조과정에 관여하는 피용자 등에게 공개되더라도 영업비밀의 비공지성은 상실되지 않는다고 해석하여 거래현실의 실정에 부응하고 있다.”).

22) Learning Curve Toys, Inc. v. PlayWood Toys, Inc., 342 F.3d 714 (7th Cir. 2003).

23) 대법원은 설령 그 기재를 제조방법의 기재라고 보더라도 판단의 결과는 달라지지 않는다고 설명하였는데, 그 기재를 제조방법의 기재가 아닌 것으로 본 것이 대법원의 판단이고, 후속 설명은 달리 판단하여도 결과가 달라지지 않음을 부가적으로 설명한 것이다.

24) 민사소송법 제436조 제2항(“사건을 환송받거나 이송받은 법원은 다시 변론을 거쳐 재판하여야 한다. 이 경우에는 상고법원이 파기의 이유로 삼은 사실상 및 법률상 판단에 기속된다.”).

대상 대법원 판결은 첫째로, 얼핏 제조방법으로 보이는 기재가 사실은 제조방법이 아닌 청구항이 존재한다는 점 및 둘째로, 제조방법이 기재된 청구항도 그 제조방법이 최종 생산물인 물건의 구조 및/또는 성질에 영향을 미치지 않는 경우 그 청구항은 제법한정물건 청구항이 아니라고 설시한 점에 의의가 있다. 즉, 기존의 PbP 청구항과 다른 PpP 청구항의 형식이 존재하며, PpP 청구항은 일반 물건 청구항과 동일하게 취급함을 최초로 실시하였다는 점에 의의를 둘 수 있다.

당사자계 심결취소소송에서의 무권리자 특허출원의 증명책임

- 대법원 2022. 11. 17. 선고 2019후11268 판결 -

김 광 남*

I. 사안의 개요

1. A의 선행발명 1, 2의 입수 경위

가. A는 2003. 6. 3.경 설비제작업체인 B와 사이에 A가 필요로 하는 설비의 개발·제작 등 사업협력 가능 여부 판단을 위해 주고받는 정보 등에 대하여 비밀유지계약을 체결하였다.

나. A는 2004. 9. 21.경 설비제작업체인 B로부터 ‘롤 코팅장치’를 납품받는 계약을 체결하였고, 그 무렵 위 장치를 납품 받았으며, 2004. 12.경 위 장치의 조립도인 선행발명 1을 전달받았다.

다. 그 이후 A는 B로부터 개량된 ‘롤 코팅장치’를 납품받았고, 2005. 4.경 그 취급설명서인 선행발명 2를 전달받았다.

2. 원고의 선행발명 3 제공 경위

가. 원고는 2005. 3. 9.경 C에게 ‘필름-프리즘 설비’를 2005. 5. 10.까지 납품하기로 하는 계약을 체결하였고, 2005. 5. 15.경 위 제품을 납품하였다.

나. 원고는 2005. 7. 19.경 C에게 위 제품의 운용·보수 설명서인 선행발명 3을 전달하였다.

3. 원고의 A에 대한 필름 코팅장치 납품 계약 체결 경위

가. A는 2005. 7. 1.경 원고와 사이에 ‘필름 코팅장치’에 대한 비밀유지계약을 체결하였다.

나. A는 2005. 8. 1.경 원고로부터 ‘필름 코팅장치’를 납품받는 계약을 체결하였다.

4. 원고의 이 사건 특허 등록 및 일부 지분 양도 경위

가. 원고는 2006. 9. 21. ‘롤 코팅장치’ 기술에 대해 출원하여 2008. 3. 4. 등록받았다(이하 ‘이 사건 특허발명’라 한다).

* 서울고등법원 고등법원판사

나. 이 사건 특허등록 이후 원고와 A 사이에 이 사건 특허발명의 진정한 발명자가 누구인지에 대해 다툼이 있었고, 원고는 2010. 7. 19.경 A에게 이 사건 특허권 중 일부 지분을 양도하고, 그 이전등록을 마쳐주었다.

5. 이 사건 심결 및 원심의 경위

가. 피고는 2017. 1. 3. 이 사건 특허권자인 원고를 상대로 특허심판원에 ‘이 사건 특허발명은 ① 선행발명 1, 2를 모방한 무권리자 특허출원에 해당하고, ② 선행발명들에 의하여 신규성 및 진보성이 부정된다.’는 취지로 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다(특허심판원 2017당30호).

나. 특허심판원은 2017. 11. 27. ‘이 사건 특허발명은 ① 무권리자 특허출원에 해당하지 않으나, ② 선행발명 2에 의하여 신규성이 부정된다.’는 이유로 피고의 심판청구를 인용하는 심결을 하였다.

다. 원고는 2018. 1. 15. 이 사건 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였고, 특허법원은 2019. 7. 12. ‘이 사건 특허발명은 ① 무권리자 특허출원에 해당하지 않고, ② 선행발명 1, 2는 이 사건 특허발명 출원 전에 공지 또는 공연실시되었다고 보기 어려워 선행발명 1, 2에 의해 신규성 및 진보성이 부정되지 않으며, ③ 선행발명 3은 이 사건 특허발명의 일부 구성요소를 결여하고 있어 선행발명 3에 의해서도 신규성 및 진보성이 부정되지 않는다.’는 이유로 원고의 청구를 인용하였다(특허법원 2018허1349).

라. 피고는 특허법원의 판결에 대하여 상고하였다.¹⁾

II. 대상판결의 요지

1. 무권리자 특허출원의 증명책임

구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제33조 제1항 본문은 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하고, 제133조 제1항 제2호는 제33조 제1항 본문의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사람이 출원하여 특허받은 경우를 특허무효사유의 하나로 규정하고 있다. 무권리자의 출원을 무효사유로 한 특허무효심판 및 그에 따른 심결취소소송에서 위와 같은 무효사유에 관한 증명책임은 무효라고 주장하는 당사자에게 있다.

1) 사안의 쟁점은 이 사건 특허발명이 ① 무권리자에 의한 출원으로 무효인지 여부와 ② 신규성 및 진보성이 부정되는지 여부인데, 본 평석은 첫 번째 쟁점인 무권리자에 의한 출원인지 여부에 대해서만 살펴보기로 한다.

2. 이 사건 특허발명이 무권리자 특허출원인지 여부

이 사건 특허발명은 그 출원일 이전에 B에서 A에 제공한 선행발명 2와 실질적으로 동일하다고 볼 여지가 있다. 그러나 이 사건 특허발명은 종래의 마스터 롤 방식의 문제점을 해결하기 위해 마스터 시트 방식의 마스터부와 3세트의 도료 공급부를 도입한 것을 기술적 특징으로 하는데, 원고가 A로부터 선행발명 2를 제공받았다 하더라도 그 전에 마스터 시트 방식의 마스터부를 포함한 롤 코팅장치를 자체적으로 완성한 반면, 원고가 이 사건 특허발명의 출원 전 선행발명 2를 지득하였다고 단정할 만한 증거는 부족하다. 이러한 사정을 종합하여 보면, 심판청구인인 피고가 제출한 자료만으로는 원고가 선행발명 1 또는 2를 모방하여 정당한 권한 없이 무단으로 이 사건 특허발명을 출원하였다는 점이 증명되었다고 보기 어렵다.

III. 해설

1. 증명책임의 의의

가. 증명책임의 의의

증명책임은 소송의 최종단계에서 법관이 주요사실의 존부를 확정할 수 없는 경우에 이를 부존재하는 것으로 가정하고 법률판단을 하게 되는 결과 당사자의 한쪽이 부담하게 되는 불이익 내지 위험을 말한다.²⁾ 증명책임은 사실의 존부불명을 이유로 재판을 거부하는 것이 허용되지 않는 모든 소송에 공통적으로 요청되는 개념이므로 직권탐지주의를 채용하느냐 변론주의를 채용하느냐에 따라 차이가 생기는 것이 아니다.³⁾ 따라서 행정소송법 제26조에 따라 제한적 직권심리주의가 적용되는 행정소송의 경우에도 증명책임이 적용되고, 대상판결과 같은 심결취소소송의 경우에도 마찬가지이다.

증명책임은 ‘사실’의 진위불명에 관하여 인정되는 것이므로, 적용법규나 경험칙의 불명은 증명책임과 관계가 없고, 사실 중 법률효과의 발생과 관련되는 주요사실 즉, 요건사실을 대상으로 한다.⁴⁾ 또한, 증명책임은 개념상 사실의 진위불명인 경우에 재판을 가능하도록 하기 위해 인정된 것이므로 당사자의 어느 ‘일방’에게만 인정된다.⁵⁾

2) 오석락, 입증책임론(신판), 박영사(1996), 4-5.

3) 오석락, 입증책임론(신판), 박영사(1996), 215.

4) 피정현, “증명책임의 개념에 대한 검토”, 원광법학 제26권 제3호(2010. 9.), 367.

5) 피정현, “증명책임의 개념에 대한 검토”, 원광법학 제26권 제3호(2010. 9.), 368.

나. 민사소송에서의 증명책임의 분배

증명책임의 분배와 관련하여 과거에는 법규분류설⁶⁾, 요증사실분류설⁷⁾ 등이 존재하였으나, 현재에는 법률요건분류설이 통설이다. 이는 일정한 법규를 적용하지 않고서는 자신의 소송상 요구가 실현될 수 없는 당사자는 그 법규의 여러 요건들이 실제로 실현되었다는 사실 즉, 자신에게 유리한 법규의 요건사실에 대한 증명책임을 진다는 견해이다.⁸⁾ 법률요건분류설에도 여러 견해들이 있으나 그중 근거요건설 즉, 법률요건을 권리관계의 발생, 변경, 소멸의 관점에서 구별하여 권리관계의 발생에 필요한 법률요건을 구성하는 사실은 그 권리관계의 존재를 주장하는 자가 증명책임을 부담하고, 권리관계의 발생을 방해하거나 행사저지 또는 소멸을 가져오는 법률요건(법률장애규정, 권리소멸규정, 권리행사저지규정)을 구성하는 사실은 그와 같은 법률효과를 주장하는 상대방이 증명책임을 진다는 보는 것이 주류적인 견해이다.⁹⁾ 다만, 경우에 따라 권리근거규정과 권리장애규정의 구별이 쉽지 않고, 환경소송, 제조물책임소송 등과 같이 기존의 이론으로는 증명이 어려운 소송이 점차 늘어남에 따라 ‘위험영역설’, ‘법률요건분류설의 수정론’ 등이 논의된 바 있으나 여전히 통설과 판례는 법률요건분류설을 따르고 있다.

다. 행정소송에서의 증명책임의 분배

행정소송에도 증명책임이 적용됨은 앞서 본 바와 같다. 다만, 그 분배와 관련하여 과거에는 ① 행정처분의 공정력 등을 이유로 행정처분은 적법성의 추정을 받으므로 행정처분에 불복하는 자에게 증명책임이 있다는 견해(적법성추정설), ② 법치행정의 원칙상 행정처분은 적법성을 스스로 담보하지 않으면 안 되므로 행정청이 증명책임을 진다는 견해(적법성담보설) 등이 있었다. 그러나 행정처분의 공정력은 그 처분이 위법하더라도 행정청 또는 법원에 의하여 그 처분이 취소될 때까지는 상대방을 구속하는 효력이 있다는 것에 불과하여 그 개념 자체를 보더라도 행정처분의 적법 여부와 무관하여 이를 근거로 하는 적법성추정설은 설득력이 부족하다. 또한, 형벌권의 발동과는 달리 행정처분 중에는 침익적 처분 외에 수익적 처분도 있고, 행정소송전반에 걸쳐서 행정청이 일방적으로 모든 증명책임을 부담한다는 것은 지나치게 행정청에게 무거운 책임을 과하는 것이어서 적법성담보설도 부당하다.¹⁰⁾

6) 실체법의 규정을 원칙규정과 예외규정으로 구별하여 원칙규정의 적용을 주장하는 자는 그 규정의 요건사실을 증명하여야 하고, 예외규정의 적용을 주장하는 자는 그 요건사실을 증명하여야 한다는 견해이다. 오석락, 입증책임론(신판), 박영사(1996), 71.

7) 요증사실 자체의 성질이나 내용에 의하여 증명책임의 분배를 결정하는 이론이다. 예를 들면, 사실의 불발생은 증명이 불가능하므로, 적극사실에 대해서만 증명책임을 부담하고, 소극사실에 대해서는 증명책임을 부담하지 않는다고 한다(소극사실설). 또한, 오감의 작용에 의하여 지각할 수 있는 사실 즉, 외계의 사실은 증명책임이 있으나, 그렇지 않은 내계의 사실은 증명책임이 없다고 한다(외계사실설). 오석락, 입증책임론(신판), 박영사(1996), 71-72.

8) Leo Rosenberg(오석락, 김형배, 강봉수 번역), 증명책임론, 박영사(1995), 104.

9) 오석락, 입증책임론(신판), 박영사(1996), 76.

10) 강수경, “행정소송에서의 증명책임분배에 대한 일반론 검토”, 원광법학 재29권 제2호(2013. 6),

오늘날의 통설은 행정소송에도 법률요건분류설이 적용된다고 보고 있다. 즉 증명책임의 분배를 결정하는 것은 그것이 사법이든 행정법이든 실체법규의 구조 그 자체에 있고, 행정소송에도 민사소송법이 준용됨을 근거로 한다.¹¹⁾ 대법원도 “민사소송법 규정이 준용되는 행정소송에서의 증명책임은 원칙적으로 민사소송 일반원칙에 따라 당사자 간에 분배되고, 항고소송의 경우에는 그 특성에 따라 처분의 적법성을 주장하는 피고에게 적법사유에 대한 증명책임이 있다. 피고가 주장하는 일정한 처분의 적법성에 관하여 합리적으로 수긍할 수 있는 일응의 증거가 있는 경우에 처분은 정당하며, 이와 상반되는 주장과 증명은 상대방인 원고에게 책임이 돌아간다.”고 판시하여 같은 태도를 취하고 있다.¹²⁾

행정소송에서 법률요건분류설이 어떻게 적용되는지 보다 자세히 살펴보면, ① 소득세법 제3조 제1항¹³⁾과 같이 ‘…한 경우 …한 처분을 한다.’라는 형식으로 규정된 경우 피고(처분청)에게 요건사실에 대한 증명책임이 있고, ② 소득세법 제12조¹⁴⁾와 같이 ‘…한 경우 …한 처분을 하지 않는다.’라는 형식으로 규정된 경우 원고에게 요건사실에 대한 증명책임이 있다고 한다.¹⁵⁾

2. 무권리자 특허출원 사실에 대한 증명책임에 대한 견해의 대립

가. 문제의 제기

특허법 제33조는 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 특허를 받을 수 있는 권리가 있다고 규정하고 있고, 구 특허법 제133조 제1항에서 이를 위반할 경우를 무효심판사유 중 하나로 규정하고 있다. 이와 관련하여 당사자계 심결취소소송에서 무권리자 특허출원 사실에 대해 심판청구인(무효를 주장하는 자)과 심판피청구인(특허권자) 중 누가 증명책임을 지는지가 문제된다.

나. 견해의 대립

1) 제1설(특허권자에게 증명책임이 있다고 보는 견해)

법률요건분류설상 특허법 제33조 제1항을 특허발생요건으로 보아 특허권자가 본인이 발명한 사람 또는 그 승계인에 해당함을 증명하여야 한다고 보는 견해이다.¹⁶⁾ 위 견해들은 모두 당사자계

246-251 ; 오석락, 입증책임론(신판), 박영사(1996), 216-218.

11) 강수경, “행정소송에서의 증명책임분배에 대한 일반론 검토”, 원광법학 제29권 제2호(2013. 6), 252-253 ; 오석락, 입증책임론(신판), 박영사(1996), 219-220.

12) 대법원 2016. 10. 27. 선고 2015두42817 판결 등 참조

13) 소득세법 제3조(과세소득의 범위) ① 거주자에게는 이 법에서 규정하는 모든 소득에 대해서 과세한다.

14) 소득세법 제12조(비과세소득) 다음 각 호의 소득에 대해서는 소득세를 과세하지 아니한다.

1. 「공익신탁법」에 따른 공익신탁의 이익

2. (…)

15) 오석락, 입증책임론(신판), 박영사(1996), 219-220.

16) 이상경, “특허심결취소소송에 있어서의 주장·입증책임론”, 특허소송연구 제1권(1999), 133 및 141 ; 노갑식, “심결취소소송에 있어서의 주장·입증책임(소송유형별 검토)”, 특허소송연구 제4권(2008),

심결취소소송 외에 결정계 심결취소소송의 경우에도 본인이 특허법 제33조 제1항에서 정한 특허를 받을 수 있는 자에 해당하는 사실은 특허권자에게 증명책임이 있다고 보고 있다. 특히 특허법 제62조는 특허청이 거절결정처분의 권한행사규정이라고 해석하면서도 특허법 제33조 등에 대한 증명책임을 특허권자가 부담하는지에 대해 특허법 제33조 제1항은 특허처분의 적극적 요건사실이므로 원고가 증명하여야 할 사항이고, 특허법 제62조는 위 규정을 위반할 경우 거절처분을 할 수 있도록 하는 창설적 규정이 아닌 당연히 특허등록을 받을 수 없다는 것을 확인해 주는 확인적 규정에 불과하다고 본다.¹⁷⁾

2) 제2설(무효심판청구인에게 증명책임이 있다는 견해)

동 견해는 특허법 제62조의 문언의 형식과 특허법상 특허가 기속행위인 점 등을 이유로 결정계 심결취소소송의 경우 특허법 제62조에서 정한 거절사유 전부에 대해 처분청에게 증명책임이 있다고 본다.¹⁸⁾ 나아가 당사자에게 심결취소소송의 경우에도 ① 특허결정을 신뢰한 특허권자의 신뢰이익 보호, ② 등록된 특허를 기반으로 한 법률관계의 안정성, ③ 전문행정기관인 특허청의 전문성, ④ 특허등록된 재산권의 경우 등록의 적법성 추정, ⑤ 행정처분의 무효는 하자가 중대하고 명백한 경우에만 인정되는 점 등을 이유로 무효사유들은 무효를 주장하는 무효심판청구인에게 증명책임이 있다고 한다.¹⁹⁾

다. 대상판결 이전의 판례의 태도

이에 대한 명시적인 대법원 판례는 존재하지 않았으나, 특허법원은 무권리자 특허출원에 대하여 “특허발명이 모인출원이라는 점에 대한 증명책임은 이를 이유로 특허가 무효라고 주장하는 사람이 부담한다.”라고 판시한 바 있고,²⁰⁾ 무권리자 디자인출원에서 대해서도 같은 취지로 판시한 바 있다.²¹⁾

7 및 9 ; 133 특허법원 지적재산소송 실무연구회, 지적재산소송실무(제4판), 박영사(2019) 117 - 119. 권택수, ‘요건사실 특허법’, 진원사(2010) 57 및 63 ;

17) 이상경, “특허심결취소소송에 있어서의 주장·입증책임론”, 특허소송연구 제1권(1999), 133.

18) 정차호, “특별행정심판인 특허무효심판에서의 무효사유증명책임”, 헌법판례연구 제13권, 박영사(2013) 146-147.

19) 정차호, “특별행정심판인 특허무효심판에서의 무효사유증명책임”, 헌법판례연구 제13권, 박영사(2013) 153-154.

20) 특허법원 2019. 7. 12. 선고 2018허1325 판결, 특허법원 2022. 6. 9. 선고 2021허1516 판결 등 참조

21) 특허법원 2019. 7. 12. 선고 2018허9343 판결, 특허법원 2021.7. 15. 선고 2020허5351 판결, 특허법원 2021. 10. 21. 선고 2021허2472 판결, 특허법원 2021. 11. 19. 선고 2021나1381 판결 등 참조

4. 구체적 검토

가. 법률요건분류설에 따른 검토

1) 행정소송의 경우에도 증명책임이 적용되고, 그 증명책임의 분배에 대해 통설이 법률요건 분류설임을 앞서 본 바와 같다. 따라서 우선 법률요건분류설에 따라 당사자계 심결취소소송에서 무권리자 특허출원 사실의 증명책임이 누구에게 있는지 살펴보기로 한다.

2) 무권리자 특허출원과 관련하여 구 특허법 규정은 아래와 같다.²²⁾

구 특허법

제33조(특허를 받을 수 있는 자)

① 발명을 한 자 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다. 다만, 특허청직원 및 특허심판원직원은 상속 또는 유증의 경우를 제외하고는 재직중 특허를 받을 수 없다.

제133조(특허의 무효심판)

① 이해관계인 또는 심사관은 특허가 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다. 이 경우 특허청구범위의 청구항이 2이상인 때에는 청구항마다 청구할 수 있다.

2. 제33조 제1항 본문의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 동조동항 단서의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없는 경우

즉, 특허법 제133조의 규정의 형태만을 본다면 ‘제33조 제1항 본문의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 경우’를 무효심판 청구사유 즉, 권리발생요건으로 볼 수 있다. 따라서 법률요건분류설에 따르더라도 당사자계 심결취소소송에서 무권리자 특허출원 사실은 이를 이유로 특허가 무효라고 주장하는 심판청구인에게 있다고 볼 수 있다. 제1설 중 일부 견해도 이와 같은 점을 들어 제1설을 따를 경우 문리상 다소 어긋남을 인정하고 있다.²³⁾

3) 이에 대한 제1설은 특허법 제33조 제1항 자체를 권리발생요건으로 보아 무권리자 특허출원을 이유로 한 등록무효심판에서도 특허권자가 ‘본인이 발명을 한 자 또는 그 승계인임’을 증명하여야 한다고 주장한다. 그러나 소송물인 권리 또는 법률관계의 존부는 요건사실의 존부에 대한 일련의 판단에 따라 행하여지고, 이때 증명책임의 대상은 요건사실에 한정된다. 결국 증명책임도 소송물인 권리 또는 법률관계를 발생시키는 요건사실에 대해 판단하여야 한다. 그런데, 심판은 특허심판원에서의 행정절차이고, 심결은 행정처분에 해당하며, 그에 대한 불복의 소송인 심결취소소송은 항고소송에 해당하므로 심결취소소송의 소송물은 심결의 실제적·절차적 위법 여부이다.²⁴⁾ 즉, 등록무효심판에서 요건사실은 특허법 제133조에서 정한 각 사유가 될 것이고, 이에 대한 불복

22) 현행 특허법은 무권리자 특허출원의 경우 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자만이 청구할 수 있도록 하고 있으나 구 특허법은 위와 같은 제한이 없다. 그러나 이와 같은 청구권자의 제한이 증명책임의 분배에 별다른 영향을 끼친다고 보기 어려우므로 현행 특허법을 중심으로 살펴보기로 한다.

23) 권택수, ‘요건사실 특허법’, 진원사(2010) 57.

24) 대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후4410 판결

의 소송인 당사자계 심결취소소송의 소송물은 심결의 실제적·절차적 위반이 되므로, 마찬가지로 특허법 제133조에서 정한 각 사유가 심결취소소송의 판단대상으로서 요건사실이 된다. 따라서 당사자계 심결취소소송에서 특허법 제33조 제1항을 근거로 특허권자에게 무권리자 특허출원 사실에 대한 증명책임이 있다고 보는 제1설은 소송물, 요건사실 및 증명책임에 대한 관계에서 보면 설득력이 다소 부족하다.

나. 당사자계 심결취소소송의 법적 성격에 따른 검토

1) 심결취소소송의 경우 기본적으로 행정소송의 일종으로 보는 것이 통설·판례이다. 그러나 결정계 심결취소소송의 경우 행정소송법 제3조 제1호에서 정한 항고소송에 해당한다고 봄이 일반적이지만, 당사자계 심결취소소송의 경우 이를 항고소송으로 보는 견해와 형식적 당사자 소송으로 보는 견해로 나뉜다.²⁵⁾ 대법원은 결정계 심결취소소송과 당사자계 심결취소소송 모두 심판은 특허심판원에서의 행정절차이며 심결은 행정처분에 해당하고, 그에 대한 불복의 소송인 심결취소소송은 항고소송에 해당한다고 판시한 바 있다.²⁶⁾

다만 이에 대해 당사자계 심결취소소송을 항고소송으로 보더라도 이를 행정소송법 제3조 제1호에서 정한 좁은 의미의 항고소송으로 보기는 어렵고, 형식적 당사자소송으로 보더라도 항고소송의 성격이 가미되고 있음을 인정하고 있으므로 양 견해는 사실상 크게 다르다고 보기는 어려울 것이다.²⁷⁾

2) 심결취소소송을 항고소송이라고 보더라도 이를 근거로 무권리자 특허출원을 이유로 한 결정계 심결취소소송의 증명책임이 처분청(피고)에게 있다고 보기는 어렵다. 앞서 본 바와 같이 항고소송의 경우에도 법령의 규정 형식, 처분의 성격 등에 따라 증명책임이 달라질 수 있기 때문이다. 이는 당사자계 심결취소소송 또한 마찬가지라고 할 것이다.

3) 또한, 당사자계 심결취소소송의 경우 일반 항고소송과는 차이점을 지닌다. 일반 항고사건 중 취소처분의 경우 처분이 있음을 안날로부터 90일 또는 처분이 있는 날부터 1년 이내에 소를 제기하여야 한다.²⁸⁾ 그러나 당사자계 심결취소소송의 경우 심결을 송달받은 날로부터 30일 이내에 제기하도록 하여 제소기간이 보다 짧지만,²⁹⁾ 등록무효 심판청구기간과 관련하여 아무런 제한이 없을 뿐만 아니라 특허권이 소멸한 후에도 청구할 수 있다.³⁰⁾ 제1설은 그 논거로서 특허권자가 본인이 발명자 또는 그 승계인임을 증명하는 것은 용이한 반면 무효심판청구권자가 무권리자 특허출

25) 특허법원 지적재산소송 실무연구회, 앞의 책, 12

26) 대법원 2004. 7. 22. 선고 2004후356 판결(결정계 심결취소소송에 대한 판례), 대법원 2002. 6. 25. 선고 2000후1290 판결(당사자계 심결취소소송에 대한 판례)

27) 박태일, “심결취소소송에서의 보조참가의 성격- 대법원 2013. 3. 28. 선고 2011후3094 판결을 중심으로 -, 특허소송연구 7집(2017. 2.) 275-276.

28) 행정소송법 제20조 제1항, 제2항.

29) 특허법 제186조 제3항.

30) 특허법 제133조 제2항.

원 사실을 매우 어려운 점을 지적할 수도 있다. 그러나 증명책임의 배분 기준과 관련하여 적극사실 또는 소극사실인지 여부에 따라 증명책임의 소재를 정하는 소극사실설이 현재 주장되고 있지 않고, 또한 특허권자라고 하더라도 특허권의 존속기간은 물론 그 이후에도 무효심판청구를 당할 수 있으므로 20년 이상 발명의 자료를 계속 보관하는 것은 결코 용이하지 않으며 그 증명이 절대적으로 유리하다고 보기도 어렵다.

한편, 일반 항고사건 중 제소기간의 제한을 두고 있지 않은 무효확인 소송의 경우 그 하자가 중대 명백할 것임을 요구하여 그 증명의 정도를 가중시키고 있으나, 당사자계 심결취소소송은 이와 같은 제한을 두고 있지 않다. 따라서 무효심판청구인이라도 하더라도 기한의 제한 없이 무권리자 특허출원 사실에 대한 간접사실들을 증명함으로써 충분히 그 요건사실을 증명할 수 있다고 할 것이다. 현재까지 실무상으로도 ① 무효심판청구인은 특허발명과 모방대상 발명의 동일성과 ② 특허권자의 출원 전 선행발명에 대한 인지 등의 간접사실을 증명함으로써 요증사실인 무권리자의 특허출원을 증명하고 있다.

3) 한편, 당사자계 심결취소소송과 함께 형식적 당사자소송의 예로 거론되는 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제85조 제2항 에 의한 손실보상금 증액에 관한 소송에 있어서 대법원은 그 이의재결에서 정한 손실보상금액보다 정당한 손실보상금액이 더 많다는 점에 대한 증명책임은 원고에게 있다고 판시하고 있는 바³¹⁾ 이를 참작할 필요도 있다.³²⁾

4) 결국 당사자계 심결취소소송의 법적 성격을 항고소송으로 보든 형식적 당사자소송으로 보든 필연적으로 무권리자 특허출원의 증명책임이 특허권자에게 있다고 볼 것은 아니고, 오히려 무효심판청구권자에게 있다고 볼 여지도 충분하다.

다. 사안의 경우

앞서 본 바와 같은 이유로 대상판결이 당사자계 심결취소소송의 경우 무권리자 특허출원 사실에 대해 무효심판청구권자에게 있다고 본 것은 타당하다고 생각된다.

위 법리를 바탕으로 앞서 사안의 개요에서 본 사실관계에 적용하여 보면, 이 사건 특허발명과 선행발명 2 사이에 어느 정도 유사성이 인정되고, 원고가 A에게 이 사건 특허권의 일부 지분을 양도한 경위도 다소 의심스럽다. 그러나 피고는 원고가 선행발명 2를 취득하였다는 사실을 증명하지 못하였고, 가사 취득하였다고 하여도 아래와 같은 원고와 A 및 C 사이의 관련 계약들의 경위를 종합하면 A는 선행발명 2의 취득 이전에 이 사건 특허발명의 기술적 특징(① 마스터 시트 방식의 마스터부와 ② 3세트의 도료 공급) 중 하나인 마스터 시트 방식의 롤 코팅장치를 자체적으로 완성한 이후였다고 볼 만한 사정이 인정된다. 이와 같은 점을 종합하여 대상판결이 무권리자 특허출원 사실에 대해 존부를 확정할 수 없는 상태로 보아 증명책임에 따라 피고의 주장을 배척한 것은 타

31) 대법원 2004. 10. 15. 선고 2003두12226 판결 등 참조

32) 다만, 손실보상금 증액 소송은 청구취지가 금전청구인 반면, 심결취소소송은 당사자계이건 결정계이건 행정처분의 심결의 취소를 구하는 것을 그 내용으로 한다는 점에서 항고소송의 성격이 보다 강하다.

당한 것으로 보인다.

- 원고는 2005. 3. 9.경 C와 ‘필름-프리즘 설비’³³⁾ 납품 계약 체결
- A는 2005. 4.경 선행발명 ²³⁴⁾를 취득
- 원고는 2005. 5. 15.경 C에게 ‘필름-프리즘 설비’ 납품
- 원고는 2005. 7. 1.경 A와 비밀유지계약 체결
- 원고는 2005. 7. 19.경 C에게 선행발명 3 전달
- 원고는 2005. 8. 1.경 A와 ‘필름 코팅장치’ 납품계약 체결

IV. 결론

1. 대상판결의 의의

대상 판결은 오랜 기간 동안 학설 및 판례상 통일되지 못하여 혼란이 가중되고 있었던 당사자계 심결취소소송에서 무권리자 특허출원 사실에 대한 증명책임이 무효심판청구권자에게 있음을 최초로 밝혔다는 점에서 큰 의의를 지닌다.

2. 당사자계 심결취소소송에서 그 외 등록무효청구사유의 증명책임

한편, 특허법 제133조는 아래와 같이 등록무효청구사유를 규정하고 있다.

특허법

제133조(특허의 무효심판)

- ① 이해관계인(제2호 본문의 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자만 해당한다) 또는 심사관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다. 이 경우 청구범위의 청구항이 둘 이상인 경우에는 청구항마다 청구할 수 있다.
 1. 제25조, 제29조, 제32조, 제36조 제1항부터 제3항까지, 제42조 제3항 제1호 또는 같은 조 제4항을 위반한 경우
 2. 제33조 제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 제44조를 위반한 경우. 다만, 제99조의2제2항에 따라 이전등록된 경우에는 제외한다.
 3. 제33조제1항 단서에 따라 특허를 받을 수 없는 경우
 4. 특허된 후 그 특허권자가 제25조에 따라 특허권을 누릴 수 없는 자로 되거나 그 특허가 조약을 위반한 경우
 5. 조약을 위반하여 특허를 받을 수 없는 경우

33) 마스터 시트 방식의 롤 코팅장치로 보인다.

34) 선행발명 2에는 이 사건 특허발명의 기술적 특징인 ① 마스터 시트 방식의 마스터부와 ② 3세트의 도료 공급이 모두 개시되어 있다.

6. 제47조제2항 전단에 따른 범위를 벗어난 보정인 경우
7. 제52조제1항에 따른 범위를 벗어난 분할출원 또는 제52조의2제1항 각 호 외의 부분 전단에 따른 범위를 벗어난 분리출원인 경우
8. 제53조제1항에 따른 범위를 벗어난 변경출원인 경우

종래 일부 하급심은 명세서의 발명의 설명이 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적혀 있다는 점의 증명책임은 특허의 유효를 주장하는 특허권자가 부담한다고 판시하여 왔다.³⁵⁾

대법원은 대상판결을 하면서 보다 구체적인 이유를 설시하지 않아 명확하게 알 수 없지만, 만약 대상판결의 주된 근거가 구 특허법 제133조 제1항의 문언 체계에 따른 법률요건분류설을 따른 것이라면 명세서 기재요건 위반의 경우에도 그 증명책임은 무효심판청구권자에게 볼 여지도 있다. 향후 이 부분에 대한 추가 연구가 필요할 것으로 보인다.

3. 결정계 심결취소소송의 거절사유에 대한 증명책임

또한, 특허법 제62조는 아래와 같이 거절사유에 대해 규정하고 있다.

특허법

제62조(특허거절결정)

심사관은 특허출원이 다음 각 호의 어느 하나의 거절이유(이하 "거절이유"라 한다)에 해당하는 경우에는 특허거절결정을 하여야 한다. <개정 2021.10.19>

1. 제25조·제29조·제32조·제36조 제1항부터 제3항까지 또는 제44조에 따라 특허를 받을 수 없는 경우
2. 제33조 제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 같은 항 단서에 따라 특허를 받을 수 없는 경우
3. 조약을 위반한 경우
4. 제42조 제3항·제4항·제8항 또는 제45조에 따른 요건을 갖추지 아니한 경우
5. 제47조 제2항에 따른 범위를 벗어난 보정인 경우
6. 제52조 제1항에 따른 범위를 벗어난 분할출원 또는 제52조의2 제1항에 따른 범위를 벗어나는 분리출원인 경우
7. 제53조 제1항에 따른 범위를 벗어난 변경출원인 경우

즉, 특허법 제62조는 '...한 경우 ...한 처분을 한다.'라는 형식으로 규정하고 있고, 각 호를 거절결정의 요건사실로 규정하고 있으므로 법률요건분류설상 피고(처분청)에게 증명책임이 있다고 볼 여지도 있다. 물론 거절결정의 이면에는 바로 특허결정이 있고, 심사관이 무권리자 특허출원 여부에 대해 침묵하는 출원자에 대해 그 사실을 증명하는 것은 사실상 불가능하다고 할 것이므로 대상판결과 사안을 달리한다고 볼 수 여지도 있다. 이 또한 후속연구가 필요하다고 생각한다.

35) 특허법원 2023. 2. 16. 선고 2022허3151 판결 참조

명세서 기재 중 ‘인용에 의한 포함(incorporation by reference)’

[특허법원 2022. 6. 9. 선고 2021허3994 판결 [거절결정(특)]

김 동 준*

1. 사안의 개요

원고는 이 사건 출원발명(TOR 키나제 억제제를¹⁾ 사용한 암의 치료)을 출원하였는데, 특허청 심사관은, 이 사건 출원발명은 7-(6-(2-하이드록시프로판-2-일)피리딘-3-일)-1-(트랜스-4-메톡시사이클로헥실)-3,4-다이하이드로피라지노[2,3-b]피라진-2(1H)-온(이하 ‘이 사건 화합물’이라 한다)을 유효성분으로 하면서도 명세서의 발명의 설명에 1-에틸-7-(2-메틸-6-(1H-1,2,4-트라이졸-3-일)피리딘-3-일)-3,4-다이하이드로피라지노-[2,3-b]피라진-2(1H)-온(이하 ‘화합물 1’이라 한다)의 약리효과만을 기재하고 있어 실시가능요건(특허법 제42조 제3항 제1호) 위반이고, 화합물 1의 약리효과만으로는 이 사건 화합물이 ETS²⁾ 과발현 유잉 육종(Ewing sarcoma)에³⁾ 치료 효과를 갖는다고 보기 어려워 뒷받침요건(특허법 제42조 제4항 제1호) 위반이라는 거절이유통지를 하였다. 원고는 청구항 7, 9항을 변경하는 내용의 보정서 및 위 거절이유에 관한 의견서를 제출하였으나 특허청 심사관은 최초 거절이유가 해소되지 않았음을 이유로 이 사건 출원발명에 관하여 특허거절결정을 하였고, 이에 불복한 원고는 특허심판원에 거절결정불복심판을 청구하였으나 특허심판원은

* 충남대학교 법학전문대학원 교수.

- 1) 이 사건 심결(특허심판원 2021. 4. 20.자 2020원835 심결)의 심결문 6면 각주 1(“TOR 인산화효소(target of rapamycin kinase)는 단백질의 아미노산 잔기에 인산기를 첨가하는 단백질 인산화효소이다. 포유동물에서는 mTOR(mammalian target of rapamycin)로 불린다. 단백질복합체를 형성하며, 세포증식인자, 세포환경 내 아미노산 농도균형(balance), 에너지상태에 의해 제어되고 있다. 리포솜단백질 S6인산화효소 등을 인산화시킴으로써 단백질합성을 제어함과 동시에 세포 크기 조절을 하는 것으로 추정하고 있다(네이버 지식백과 참조).”).
- 2) 위 심결문 6면 각주 2(“분자 생물학 분야에서 ETS[E26 transformation-specific 또는 E-26(Erythroblast Transformation Specific)]계열은 가장 큰 전사 인자 계열 중 하나이며 동물에 고유함(위키피디아 참조). 트리레트로바이러스 E26의 유전체에 존재하는 2개의 바이러스 암유전자 v-ets와 v-myb의 1개에 대응하는 세포유전자 c-ets-1을 대표로 하는 사람세포유전자군. c-ets-1유전자는 흥선세포 분화의 후기과정에서 발현하고, 분화된 T세포 속에서는 높은 발현을 나타낸다. T세포의 활성화와 동시에 Ets 1의 양은 낮은 수준으로 떨어진다. 따라서 Ets 1은 세포분화를 유도하지만 증식은 억제하는 것으로 생각된다(네이버 지식백과 참조).”).
- 3) 위 심결문 6면 각주 3(“뼈에 생기는 악성 종양 중 하나. 원인은 밝혀지지 않았지만 유전이나 방사선에 의한 것으로 추정하고 있다. 보통 20세 이하의 연령층에게 많이 나타나고 여자보다 남자에서 2배 정도 많다. 골반·넙적다리뼈·정강뼈·상박골·종아리뼈 등에 많이 나타나며, 갈비뼈 또는 척추에도 잘 발생한다. 전이는 주로 뼈·폐·골수 등에 일어난다(네이버 지식백과 참조).”).

실시가능요건 위반을 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다. 원고가 심결에 불복하여 그 취소를 구하는 소를 제기한 것이 대상판결(특허법원 2022. 6. 9. 선고 2021허3994 판결)의 사안이다.

II. 판 시

청구 기각.⁴⁾

(1) “이 사건 출원발명의 기술적 특징은 TOR 키나제 억제제가 ETS 과발현 유잉 육종에 약리효과를 나타낸다는 약리기전을 밝힌 것이므로, 이 사건 출원발명의 우선권 주장일 당시 이 사건 화합물 등 TOR 키나제 억제제가 ETS 과발현 유잉 육종에 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확하게 밝혀져 있지 않았다고 할 것이다. 따라서 이 사건 화합물에 ETS 과발현 유잉 육종에 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험례로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하였는지 여부에 관하여 본다.”⁵⁾

(2) “화합물의 약리효과에 관하여 시험례로 기재하였는지 여부와 관련하여 이 사건 출원발명의 명세서는 TOR 키나제 억제제를 화학식 I 내지 IV의 화합물로 그룹화하여 열거하고 있고, 대표적인 화학식 IV의 TOR 키나제 억제제로 이 사건 화합물을 포함한 127종의 화합물을 열거하고 있으며, 이 사건 출원발명의 명세서는 TOR 키나제 억제제의 약리효과와 관련하여 생물학적 실시예를 화학적 분석, 세포기반 분석, 체내 분석, 임상 연구의 단계에 따라 기재하고 있으나, 체내 분석의 경우 분석 방법 및 시행 여부에 관하여만 기재되어 있을 뿐 분석을 실시한 화합물의 화학구조 및 그 결과는 기재되어 있지 않고, 임상 연구의 경우 분석 방법에 관하여만 기재되어 있어 약리효과가 있다는 것을 나타내고 있지 않다. 한편, 화학적 분석으로 mTOR HTR-FRET 분석 및 DNA-PK 분석에 관하여 기재하고 있으나, 위 각 기재 중 ‘특정 화합물’, ‘일부 화합물’, ‘다른 화합물’, ‘일부 TOR 키나제 억제제’, ‘다른 것’이 이 사건 출원발명의 ‘화학식 I 내지 IV의 화합물’ 가운데 어느 화합물을 의미하는 것인지 또는 그것이 이 사건 출원발명의 유효성분인 이 사건 화합물인지 여부를 알기 어렵다. 따라서 이 사건 출원발명의 명세서에는 이 사건 화합물의 TOR 키나제와 DNA-PK 활성의 억제 여부 및 그 정도에 관하여 시험례로 기재하고 있다고 볼 수 없다.”

(3) “한편, 출원인은 미국 특허공개공보 US2011/0137028호의 전체 내용이 이 사건 출원발명의 명세서에 포함되고, 전체 내용이 위 US2011/0137028호에 포함되는 미국 특허공개공보 US2010/0216781호에 이 사건 화합물의 mTOR HTR-FRET array의 결과가 기재되어 있으므로

4) 대상판결은 상고 미제기로 확정됨.

5) 약리효과의 기재가 요구되는 의약의 용도발명에서는 그 출원 전에 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 없다면 특정 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험례로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있다(대법원 2015. 4. 23. 선고 2013후730, 2015후727 판결 등 참조).

이 사건 출원발명의 명세서에 이 사건 화합물의 TOR 키나제 억제 활성화에 관하여 시험례로 기재되어 있다는 취지로 주장한다. 그러나 발명의 설명은 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 발명의 설명에 기재된 사항에 의하여 발명을 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적혀 있어야 하는바, 명세서에 다른 출원발명의 명세서 전체 내용이 포함된다고 기재한다고 다른 출원발명의 명세서 내용이 이 사건 명세서에 기재된 것과 동일하게 볼 수는 없을 뿐만 아니라 이 사건 출원발명의 명세서에는 ‘화학식 IV 화합물의 제조 방법’이 미국특허공개 제2011/0137028호에 개시되어 있다고 기재되어 있을 뿐이므로 통상의 기술자가 위와 같은 기재로부터 이 사건 화합물의 mTOR HTR-FRET array의 결과를 알 수 있다고 보기는 어렵다. 설령 원고의 주장과 같이 이 사건 출원발명 명세서의 위와 같은 기재로부터 미국 특허공개공보 US2010/0216781호(갑 제8호증)와 같이 이 사건 화합물 및 화합물 1의 mTOR HTR-FRET array 결과 0.005nM 내지 250nM의 IC₅₀을 갖고 있음을 알 수 있다고 하더라도 넓은 범위로 기재되어 있어 TOR 키나제 억제 활성화의 정도를 구체적으로 알기 어렵다.”⁶⁾

III. 해 설

1. 서론

특허출원서에 첨부되는 명세서는 일정한 기재요건을 충족해야 하는데, 명세서 중 발명의 설명 부분은 ‘그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람’(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적어야 한다(특허법 제42조 제3항 제1호, 이하 ‘실시가능요건’이라 한다). 모든 유형의 발명에서 실시가능요건이 충족되어야 하지만 실무상의 약용도발명에서 해당 요건 충족 여부가 특히 문제 된다.⁷⁾

약리효과의 기재가 요구되는 의약의 용도발명에서는 ① 그 출원 전에 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 없다면, ② 특정 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험례로 기재하거나 또는 ③ 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있다.⁸⁾ 대상판결의 사안에서 출원인은, 미국 특허공개공보의 내용이 인용에 의해 이 사건 출원발명의 명세서에 포함되는데 해당 미국 특허공개공보에 이 사건 화합물의 약리효과에 대한 시험례가 기재되어 있으므로 실시가능요건을 충족한다고 주장하였고, 법원이 이에 대해 판단하였다. 이 글에서는 해당 쟁점(인용에 의한 포함(incorporation by reference))을 중심으로 대상판결에 대해 검토해 보는데,

6) 법원은, 이 사건 화합물의 약리효과에 관하여 시험례를 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하였는지 여부에 대해서도 부정적으로 판단하였다.

7) 관련 판결례에 대한 검토는 박태일, “의약의 용도발명에서 특허출원 명세서의 기재 정도”, 대법원판례해설 제104호, 법원도서관, 2015, 274-324면 참조.

8) 대법원 2015. 4. 23. 선고 2013후730, 2015후727 판결 등.

대상판결의 구체적 검토 전에 우선 '인용에 의한 포함(incorporation by reference)' 관련 국제 조약의 내용 및 주요국의 법리와 실무를 살펴보고 이를 토대로 대상판결에 대해 검토해 본다.

2. 관련 국제조약

가. 특허협력조약(Patent Cooperation Treaty, PCT)

PCT는 특허 및 실용신안에 관한 해외 출원절차의 통일화와 간소화를 위해 1970년 체결되어 1978년 발효된 다자 조약으로 우리나라도 가입하였다.⁹⁾ 당초 PCT에는 '인용에 의한 포함' 관련 조항이 없었는데 아래에서 논의할 특허법조약(Patent Law Treaty, PLT)의 영향을 받아 개정된 바 있다. 즉, 우선권 주장의 기초가 된 선출원에 포함되어 있는 내용이지만 출원 당시 명세서에 누락된 요소(부분)에 대해 출원일 변동 없이 보정할 수 있는지 여부에 대해, PLT는 PLT 규칙에서 이에 대해 규정하고 있었지만¹⁰⁾ PCT의 경우 이에 대응하는 규정이 없어 개정 논의가 종래부터 있었고¹¹⁾ 결국 2006년 개정되어 2007년부터 시행되고 있다.¹²⁾

관련 내용은 PCT 규칙(Rule)¹³⁾ 4.18과 20.5부터 20.8.에 규정되어 있는데 그 개요는 다음과 같다.¹⁴⁾ 즉, 우선권 주장을 수반하는 국제출원에 대해서, 국제출원의 '요소'¹⁵⁾ 또는 '부분'¹⁶⁾ 해당 국제출원에 기재되어 있지 않지만(누락되어 있지만), 우선권 주장의 기초가 되는 선출원에 완전하게 기재되어 있는 경우, 출원인은 누락된 '요소' 또는 '부분'을 선출원으로부터 '인용에 의해 포함'하는 것을 수리관청에¹⁷⁾ 대해 청구할 수 있다. 수리관청이 인정한 경우에는 해당 '요소' 또는

9) 1984. 08. 10. 발효.

10) PLT Article 5(6) and PLT Rule 2(3) and (4). 출원이 선출원을 기초로 우선권을 주장하고 명세서의 누락 부분 또는 누락된 도면이 해당 선출원에 완전히 포함되어 있는 경우, 출원인은 출원일 변동 없이 명세서 또는 도면의 누락을 보정할 수 있다.

11) Changes Related to the Patent Law Treaty (PLT): "Missing Part" Requirements, PCT/R/WG/5/8 https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=18465 (2023. 2. 10. 최종 확인).

12) WIPO, PCT Reservations, Declarations, Notifications and Incompatibilities (status on 1 November 2022) https://www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html (2023. 2. 10. 최종 확인).

13) Regulations under the Patent Cooperation Treaty (as in force from July 1, 2022) https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/pct_regs.pdf (2023. 2. 10. 최종 확인).

14) 이하 개요는 일본 특허청 홈페이지에 소개된 내용을 정리한 것이다. https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tetuzuki/inyo_hojyu.html (2023. 2. 10. 최종 확인).

15) 국제출원의 '요소(element)'는 명세서의 전부 또는 청구범위의 전부를 의미한다(PCT 제11조(1)(iii)(d) 또는 (e)).

16) 국제출원의 '부분(part)'은 명세서의 부분, 청구범위의 부분, 도면의 부분 또는 전부를 의미한다(PCT 규칙 20.5(a)).

17) 수리관청(Receiving Office, RO)이란 국제출원을 접수하는 국내(또는 지역)관청을 말한다. 국제사무국도 수리관청으로서의 역할을 한다(RO/IB).

‘부분’은 국제출원으로 제출된 서류를 수리관청이 최초로 수리한 날에 해당 국제출원에 포함되어 있던 것으로 간주된다. 이것을 PCT에서 말하는 ‘인용에 의한 포함’이라고 한다. 출원인은 수리관청에 대하여 이 ‘인용에 의한 포함’의 절차를 실시할 수 있으며, 지정관청은¹⁸⁾ 규칙 82의 3.1(b)에 해당하는 경우를 제외하고, 수리관청이 인정한 ‘인용에 의한 포함’의 효과를 인정한다. 다만, ‘인용에 의한 포함’ 절차는, 수리관청 및 지정관청으로서의 각국 특허청이 규칙 20.8(a) 및 20.8(b)의 적용을 받아 유보할 수 있다(우리나라의 경우 ‘인용에 의한 포함’ 관련 조항을 유보하였다).

나. 특허법조약(Patent Law Treaty, PLT)

PLT는 각국에서 다른 특허출원 등에 관한 절차의 통일화 및 간소화를 통해 출원인의 편리성 향상 및 부담 경감을 도모하는 조약으로,¹⁹⁾ 1995년부터 세계지식재산기구(WIPO)에 설치된 전문가회의 및 특허법 상설위원회에서 책정을 위한 논의가 이루어져 2000년 제네바에서 개최된 외교회의에서 채택되었다.²⁰⁾ PLT의 경우, ① 출원이 선출원을 기초로 우선권을 주장하고 명세서의 누락 부분 또는 누락된 도면이 해당 선출원에 완전히 포함되어 있는 경우, 출원인은 출원일 변동 없이 명세서 또는 도면의 누락을 보정할 수 있다고 규정하고 있고(PCT 개정에 영향을 준 부분)²¹⁾ 또한, ② 먼저 제출된 출원에 대한 인용으로 출원일 변동 없이 출원의 명세서 및 도면을 대체하는 것을 인정하는 내용도 규정하고 있다.²²⁾

다. 정리

특허출원 관련 국제조약에서 인정하고 있는 ‘인용에 의한 포함’은 세 가지로 구분할 수 있다. ①

18) 지정관청(Designated Office, DO)이란 PCT 국제출원을 통해 권리를 보호 받고자 하는 국가의 국내 관청을 말한다. 출원서의 제출로써 국제출원일에 조약에 구속되는 모든 계약국의 지정을 구성하는 효과가 있다. 한편, 선택관청(Elected Office, EO)이란, PCT 국제출원을 통해 권리를 보호 받고자 하는 국가의 국내관청으로서 특히, 국제예비심사결과를 활용하고자 하는 국가의 국내관청을 말한다.

19) 우리나라는 현재 미가입 상태이다.

20) https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/wipo/plt_20160210.html (2023. 2. 10. 최종 확인).

21) PLT Article 5(6)(b) (“Where the missing part of the description or the missing drawing is filed under subparagraph (a) to rectify its omission from an application which, at the date on which one or more elements referred to in paragraph (1)(a) were first received by the Office, claims the priority of an earlier application, the filing date shall, upon the request of the applicant filed within a time limit prescribed in the Regulations, and subject to the requirements prescribed in the Regulations, be the date on which all the requirements applied by the Contracting Party under paragraphs (1) and (2) are complied with.”) and PLT Rule 2(3)[Time Limits Under Article 5(6)(a) and (b)] and (4)[Requirements Under Article 5(6)(b)].

22) PLT Article 5(7)(a) (“Subject to the requirements prescribed in the Regulations, a reference, made upon the filing of the application, in a language accepted by the Office, to a previously filed application shall, for the purposes of the filing date of the application, replace the description and any drawings.”) and PLT Rule 2(5)[Requirements Under Article 5(7)(a)].

우선권 주장을 수반하는 PCT 출원에서 명세서 중 누락된 부분을 우선권 기초 출원의 범위 내에서 인용에 의해 포함하는 것(PCT, 우리나라는 유보), ② (국내 또는 조약) 우선권 주장을 수반하는 출원에서 명세서 중 누락된 부분을 우선권 기초 출원의 범위 내에서 인용에 의해 포함하는 것(PLT, 우리나라 미가입), ③ 국내·외 자신의 선출원에 대한 인용으로 선출원의 범위 내에서 출원의 명세서·도면을 대체하는 것(PLT, 우리나라 미가입) 등이다.

이하에서는 관련 국제조약에 대한 이러한 이해를 토대로 주요국의 ‘인용에 의한 포함’ 법리와 실무를 살펴본다.

3. 주요국의 법리와 실무

가. 미국

미국의 경우 PCT나 PLT가 발효되기 전부터 판례와 특허청 실무에 의해 ‘인용에 의한 포함’이 인정된 것으로 보인다.

1) 미국 특허청(USPTO) 실무

2004년 이전에는 ‘인용에 의한 포함’ 관련 특허청 실무가 심사기준(MPEP)에 의해 운용되고 있었는데 주요 내용은 다음과 같다.²³⁾ 출원 당초 명세서는 그 자체로 명세서 기재요건(35 U.S.C. 112)을 충족해야 하는 것이 원칙이지만, ‘인용에 의한 포함’이 허용될 수 있는데, 필수사항(essential material)과²⁴⁾ 비필수사항(nonessential subject matter)으로²⁵⁾ 구분하여 다른 취급을 하고 있다. 즉, ① 필수사항(essential material)의 경우, MPEP에 제시된 조건을 충족하는 경우에 한해 (i) 미국 특허, (ii) 미국특허공개공보, (iii) 출원 계속 중인 미국 출원을 ‘인용에 의해 포함’할 수 있고,²⁶⁾ ② 비필수사항(nonessential subject matter)의 경우, (i) 미국 특허청, 외국 특허청, 지역 특허청에 의해 발간된 특허공보나 공개공보, (ii) 출원인의 선출원, (iii) 비특허문헌을 ‘인용에 의해 포함’할 수 있다.²⁷⁾ 다만, 인용되는 출원 등이 특정되어야 하고 인용 부분도 특정되어야 하며, 다른 출원 등에 대한 단순한 인용은 ‘인용에 의한 포함’에 해당하지 않는다.

한편, 2004. 10. 21. 시행 특허법 규칙(37 C.F.R.)에 의해, 미국 특허청은 종전 실무(MPEP)를

23) 이하 MPEP § 608.01(p) (8th Ed. Rev 1, 2003)의 내용을 정리한 것이다.

24) 필수사항(essential material)은 (1) 서면기재요건, (2) 실시가능요건, (3) 최선의 실시 예 요건 충족에 필요한 것을 의미한다.

25) 비필수사항(Nonessential subject matter)은, 발명의 배경기술을 가리키거나 기술 수준을 설명할 목적으로 인용된 것을 말한다.

26) 미국 특허로 발행될 어떤 출원도, (1) 외국 특허청 또는 지역 특허청에 의해 발간된 특허공보나 공개공보, (2) 비특허 간행물, (3) 필수사항을 인용에 의해 포함하고 있는 미국 특허 또는 특허출원, (4) 외국 출원을 인용에 의해 포함할 수 없다.

27) 다만, 하이퍼링크 및/또는 다른 형태의 브라우저 실행 코드는 ‘인용에 의한 포함’의 대상으로 할 수 없다.

법령화하였는데,²⁸⁾ 종전의 실무는 출원 당시 명시적인 ‘인용에 의한 포함’이 있는 경우에만 누락 부분에 대한 보완이 가능하였으나, 개정된 C.F.R. 1.57(a)에 의해 우선권 주장이 있는 경우에는 명시적 ‘인용에 의한 포함’ 기재가 없어도 우선권 기초 출원(국내, 국외 모두 포함)의 범위 내에서 (물론 부주의로 누락된 부분에 대해서만) 보완할 수 있다(출원일 변동 없음).²⁹⁾

2) 관련 판결례

종전 특허청의 실무(MPEP)나 특허법 규칙(37 C.F.R. 1.57)의 내용 중 판례에 의해서도 인정된 것이 대부분이지만 법원의 판단을 받지 않은 것도 있고 법원이 다른 판단을 보인 것도 있는데 이하 관련 판결례의 내용을 간단히 정리해 본다.

① 명시적 취지 기재의 필요성

‘인용에 의한 포함’이 인정되기 위해서는, 명세서에 명시적 기재가 존재해야 한다.³⁰⁾ 즉, 특정 자료 또는 특정 부분이 ‘인용에 의해 포함’됨을 명시적으로 기재해야 하며, 인용 자료의 존재를 단지 특정하는 것만으로는 ‘인용에 의한 포함’으로 보기에 충분하지 않다.³¹⁾ 또한, 제120조에 따른 우선권 주장 체인에 존재하는 발명자의 선출원에 대한 인용은 그 자체만으로는 해당 출원 내용 전체에 대한 ‘인용에 의한 포함’으로 인정되기 충분하지 않다.³²⁾

② 특정의 정도

인용 부분은 합리적 정확성을 가지고 특정되어야 한다.³³⁾ 물론 명세서 전체에 대한 인용도 가능하다.³⁴⁾ 법원은 통상의 기술자 관점에서 인용 부분이 충분히 정확하게 특정되었는지 판단한다.³⁵⁾

28) 69 Fed. Reg. 56482-01, 56498 (Sept. 21, 2004) (“Sections 1.57(b) through (e) ... codify the incorporation by reference practice as set forth in MPEP § 608.01(p), with a few changes to reflect the eighteen-month publication of applications.”).

29) Changes to Support Implementation of the USPTO 21st Century Strategic Plan, Final Rule 69 FR 56481 (September 21, 2004) 1287 Off. Gaz. Pat. Office 67 (October 12, 2004) Slide Set (HTML text version)

<https://www.uspto.gov/patents/laws/examination-policy/changes-support-implementation-uspto-21st-century> (2023. 2. 10. 최종 확인).

30) *In re Seversky*, 474 F.2d 671, 674 (C.C.P.A. 1973).

31) Robert A. Matthews, Jr., 3 Annotated Patent Digest § 16:48 (December 2022 Update) (“For material to be incorporated there must be an express statement in the patent specification stating that the disclosure of the identified reference, or identified portions thereof, are being incorporated by reference. Merely identifying the existence of a reference is insufficient to incorporate the contents of the reference into the application.”).

32) *Id.* (“Further, referencing a prior application of the inventor that is within the chain of applications for claiming priority under § 120 by itself will not suffice to incorporate the entire disclosure of the prior applications into the instant application.”).

33) *In re Fouche*, 439 F.2d 1237, 1239-40 (C.C.P.A. 1971); Robert A. Matthews, Jr., *supra*, at § 16:49 (“The reference for which the disclosure is to be incorporated must be identified with “reasonable precision.”).

③ 인용의 대상

‘인용에 의해 포함’하려는 내용은 공중이 이용가능해야 한다.³⁶⁾ 출원 당초 존재하지만 공중이 이용가능하지는 않은 자료의 경우, 특허가 발행되는 시점에서 공중이 이용가능하다면 ‘인용에 의한 포함’이 가능하다³⁷⁾ 다만, 신규사항 추가 금지에 해당하지 않기 위해서는 ‘인용에 의해 포함’되는 자료는 출원 당시 존재해야 하며 출원 시 ‘인용에 의해 포함’되어야 한다.³⁸⁾

한편, ‘인용에 의해 포함’되는 자료는 그 자체가 다른 자료를 ‘인용에 의해 포함’하는 것이어서는 안 된다.³⁹⁾

발행된 미국 특허를 ‘인용에 의해 포함’하는 것은 확립되어 있지만,⁴⁰⁾ 필수사항의 경우 비특허 문헌을 기초로 ‘인용에 의해 포함’할 수 없다.⁴¹⁾ 다만, 필수·비필수를 구분하는 미국 특허청 실무를 연방관할항소법원(CAFC)이 추인한 것은 아니다.⁴²⁾ 공중이 이용가능하지 않은 비특허문헌을

34) *Harari v. Lee*, 656 F.3d 1331, 1334–36 (Fed. Cir. 2011) (“We agree with Harari that the first incorporation passage incorporates the entire disclosures of the two applications rather than just the portions describing optimized erase implementations.”).

35) *Zenon Environmental, Inc. v. U.S. Filter Corp.*, 506 F.3d 1370, 1379 (Fed. Cir. 2007) (“In this respect, the court was required to determine that question of law, which we review de novo, using the reasonable person of ordinary skill in the art standard.”); Robert A. Matthews, Jr., *supra*, at § 16:49 (“A court must judge whether the reference describes the allegedly incorporated material with sufficient precision from the perspective of one of ordinary skill in the art.”).

36) *Quaker City Gear Works, Inc. v. Skil Corp.*, 747 F.2d 1446, 1455 (Fed. Cir. 1984).

37) *In re Hawkins*, 486 F.2d 569, 574 (C.C.P.A. 1973) (“[T]he function of section 112 in ensuring complete public disclosure is only violated if the disclosure is not complete at the time it is made public, i.e., at the issue date.”).

38) *Id.* at 574–575 (“We find first that at least so much of the British applications as dealt with the contemplated utility for the present products in making monomers is not new matter within the meaning of 35 U.S.C. § 132. It was identified and specifically referred to for that information in the U.S. application as filed. Its introduction into the specification was no more the introduction of new matter than the introduction of the application serial number and filing date was in *In re Fouche*, *supra*.”).

39) *General Elec. Co. v. Brenner*, 407 F.2d 1258, 1263 (D.C. Cir. 1968) (“Reference ought not be allowed where the object material of a reference also contains a reference upon which the application relies. The reason for this is clear. It is conceivable that one researching a patent might be referred throughout the patent files, the university libraries and the corner drugstore bookstand ad infinitum.”).

40) Robert A. Matthews, Jr., *supra*, at § 16:52 (“It is well established that issued United States patents may be incorporated by reference into a patent specification.”).

41) Robert A. Matthews, Jr., *supra*, at § 16:53 (“Under MPEP § 608.01(p), nonpatent printed publications may only be used to incorporate by reference ‘non-essential’ material, i.e., background material on the state of the art or other information not necessary to meet the § 112 requirements. Pursuant to the Patent Office’s suggested guidance nonpatent material that is deemed to be ‘essential material’ may not be incorporated by reference under § 608.01(p).”); *Bioverativ Inc. v. CSL Behring LLC*, 2020 WL 1047755, *5 (D. Del. 2020).

‘인용에 의해 포함’하는 것이 불가하다는 것은 명확하지만, 공중 이용가능한 것은 무엇이든 기재요건 충족을 위해 ‘인용에 의해 포함’ 가능한 것인지 여부는 명확하지 않으며, 그와 같은 취지를 설시한 CCPA(CAFC의 전신) 판시는 모두 방론이다.⁴³⁾

④ 명세서 기재 중 ‘인용에 의한 포함’의 대상

청구범위의 기능적 표현에 대응하는 구조에 대해서는 ‘인용에 의한 포함’이 불가하다.⁴⁴⁾ *Default* 판결에 의해 특허법 규칙 37 C.F.R. § 1.57(c)(3) (2004)는 묵시적으로 폐기된 것으로 보인다.⁴⁵⁾

⑤ 보정

일반적으로 출원 계속 중 출원인은 비특허문헌을 통한 필수사항의 ‘인용에 의한 포함’의 오류를 바로잡을 수 있다. 즉, ‘인용에 의한 포함’의 대상이 되는 내용을 명세서에 직접 기재하는 보정을 통해 해당 오류를 바로잡을 수 있고, 이와 같은 보정은 신규사항 추가에 해당하지 않는 것

42) *Quaker City Gear Works, Inc. v. Skil Corp.*, 747 F.2d 1446, 1455 (Fed. Cir. 1984) (“The restriction on incorporation by reference set forth in § 608.01(p)(B) is immaterial to resolution of a case such as the present one, where an unavailable reference has been incorporated by reference. Incorporation by reference has never been permissible under 35 U.S.C.A. § 112 of material necessary for an adequate disclosure which is unavailable to the public.”); Robert A. Matthews, Jr., *supra*, at § 16:53.

43) Robert A. Matthews, Jr., *supra*, at § 16:53 (“While it is clear that a nonpatent reference that is not publicly available may not be incorporated by reference to provide necessary disclosure to comply with the § 112 requirements, it is not so clear whether the corollary that any publicly available document may be incorporated by reference to meet the § 112 requirements is true. The CCPA’s often quoted statement in *Application of Heritage*, 37 C.C.P.A. 1109, 182 F.2d 639, 643, 86 U.S.P.Q. 160 (1950), that “it is sound law, ... that any reference to a disclosure which is available to the public is permissible” was purely dictum, as the factual situation addressed by the court was in the context of applying material incorporated by reference from a prior art US patent. The case did not address whether the claims of a pending application could rely on the incorporation by reference of a nonpatent publication to meet the requirements of § 112.”).

44) *Default Proof Credit Card System, Inc. v. Home Depot U.S.A., Inc. (d/b/a The Home Depot)*, 412 F.3d 1291, 1301 (Fed. Cir. 2005) (“[M]aterial incorporated by reference cannot provide the corresponding structure necessary to satisfy the definiteness requirement for a means-plus-function clause. The inquiry under § 112, ¶ 2, does not turn on whether a patentee has ‘incorporated by reference’ material into the specification relating to structure, but instead asks first ‘whether structure is described in specification, and, if so, whether one skilled in the art would identify the structure from that description.’”).

45) Robert A. Matthews, Jr., *supra*, at § 16:46 (“Default Proof implicitly overrules PTO regulation 37 C.F.R. § 1.57(c)(3) (2004), which expressly provides that material from U.S. patents may be incorporated by reference for purposes of describing ‘the structure, material, or acts that correspond to a claimed means or step for performing a specified function as required by the 35 U.S.C.A. § 112, ¶ 6.’”).

으로 본다.⁴⁶⁾ 또한, 외국 출원에 기재된 내용을 ‘인용에 의해 포함’한 경우, 해당 내용을 명세서에 직접 기재하는 보정은 신규사항 추가에 해당하지 않는다.⁴⁷⁾ MPEP에서도 ‘인용에 의한 포함’의 오류를 시정하는 것을 허용하고 있다.⁴⁸⁾

3) PCT 및 PLT 관련

미국은 PCT 및 PLT에 모두 가입하여 해당 조약이 이행 입법에 의해 발효되었기 때문에 ① 우선권 주장을 수반하는 PCT 출원에서 명세서 중 누락된 부분을 우선권 기초 출원의 범위 내에서 인용에 의해 포함하는 것(PCT),⁴⁹⁾ ② (국내 또는 조약) 우선권 주장을 수반하는 출원에서 명세서 중 누락된 부분을 우선권 기초 출원의 범위 내에서 인용에 의해 포함하는 것(PLT),⁵⁰⁾ ③ 국내·외

46) *Id.* at § 16:51 (“Generally, during prosecution an applicant may correct an error of incorporating by reference essential material from a nonpatent document by amending its specification to actually include the incorporated disclosure. Such an act will not be deemed introducing prohibited new matter.”).

47) *In re Hawkins*, 486 F.2d 569, 575 (C.C.P.A. 1973) (“the addition to the disclosure [of the US application] of the textual material [from the foreign applications] originally incorporated by reference cured any defects it might have originally had as filed”).

48) USPTO, MPEP § 608.01(p) (“The filing date of any application wherein essential material is improperly incorporated by reference to a foreign application or patent or to a publication will not be affected because of the reference. In such a case, the applicant will be required to amend the specification to include the material incorporated by reference.”).

49) USPTO, MPEP § 1810 (“If the defect under PCT Article 11(1) is that the purported international application fails to contain a portion which on its face appears to be a description or claims, and if the application, on its initial receipt date, contained a priority claim and a proper incorporation by reference statement, the initial receipt date may be retained as the international filing date if the submitted correction was completely contained in the earlier application. *See* PCT Rules 4.18 and 20.6.”) <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-1800.pdf> (2023. 2. 10. 최종 확인).

50) 종전의 실무는 출원 당시 명시적인 ‘인용에 의한 포함’이 있는 경우에만 누락 부분에 대한 보완이 가능하였으나, 2004년 개정된 37 C.F.R. §1.57(a)에 의해 우선권 주장이 있는 경우에는 명시적 ‘인용에 의한 포함’ 기재가 없어도 우선권 기초 출원(국내, 국외 모두 포함)의 범위 내에서 (물론 부주의로 누락된 부분에 대해서만) 보완할 수 있다(출원일 변동 없음). 37 C.F.R. §1.57(a) (Effective [See Federal Register] to September 9, 2007). 37 C.F.R. § 1.57(a)의 내용은 이후 개정 시 위치 이동하여 현재는 37 C.F.R. § 1.57(b)에 규정되어 있다. USPTO, MPEP § 217 (“37 CFR § 1.57(b) (formerly 37 CFR § 1.57(a)) provides that if all or a portion of the specification or drawing(s) is inadvertently omitted from an application, but the application contains a claim under 37 CFR § 1.55 for priority of a prior-filed foreign application, or a claim under 37 CFR § 1.78 for the benefit of a prior-filed provisional, nonprovisional, international, or international design application that was present on the filing date of the application, and the inadvertently omitted portion of the specification or drawing(s) is completely contained in the prior-filed application, the claim for priority or benefit shall be considered an incorporation by reference of the prior-filed application as to the inadvertently omitted portion of the specification or drawings.”). 개정 경위에 대한 설명은 다

자신의 선출원에 대한 인용으로 선출원의 범위 내에서 출원의 명세서·도면을 대체하는 것(PT)51) 등이 모두 인정되고 있다.

나. 유럽특허청(EPO)

1) 유럽특허청(EPO) 실무

유럽특허청 심사 가이드라인에 따르면, 다른 문서에 대한 유럽 특허 출원의 인용은 배경 기술 또는 발명의 개시 내용의 일부와 관련될 수 있는데, ① 인용되는 문서가 배경 기술과 관련이 있는 경우 출원 당초 명세서에 있거나 나중에 도입된 것에 있을 수 있지만, ② 인용되는 문서가 발명의 개시와 직접 관련이 있는 경우(예: 청구된 장치의 구성 요소 중 하나의 세부 사항), 인용되는 문서에 있는 내용을 아는 것이 유럽특허협약(European Patent Convention, EPC) 제83조에52) 따라 실제로 발명을 수행하는 데 필수적인지 여부에 따라 다음과 같이 구분하여 취급하고 있다.53) 즉, (i) 필수적이지 않은 경우, “본 명세서에 인용에 의해 포함됨(which is hereby incorporated by reference)”과 같은 일반적인 표현 또는 이와 유사한 표현은 설명에서 삭제해야 하며, (ii) 필수적인 경우, 심사부는 위에서 언급한 표현의 삭제를 요구하며, 그 대신 특허 명세서는 발명의 본질적인 특징과 관련하여 자체 포함(self-contained)되어야(다른 문서를 인용하지 않고 이해될 수 있어야)하기 때문에 해당 내용이 명세서에 명시적으로 포함될 것을 요구한다(인용 문서는 EPC 제65조

음 문서 참조. Changes to Support Implementation of the USPTO 21st Century Strategic Plan, Final Rule 69 FR 56481 (September 21, 2004) 1287 Off. Gaz. Pat. Office 67 (October 12, 2004) Slide Set (HTML text version) <https://www.uspto.gov/patents/laws/examination-policy/changes-support-implementation-uspto-21st-century> (2023. 2. 10. 최종 확인).

51) 35 U.S.C. § 111(c) (“(c) Prior Filed Application.—Notwithstanding the provisions of subsection (a), the Director may prescribe the conditions, including the payment of a surcharge, under which a reference made upon the filing of an application under subsection (a) to a previously filed application, specifying the previously filed application by application number and the intellectual property authority or country in which the application was filed, shall constitute the specification and any drawings of the subsequent application for purposes of a filing date. A copy of the specification and any drawings of the previously filed application shall be submitted within such period and under such conditions as may be prescribed by the Director. A failure to submit the copy of the specification and any drawings of the previously filed application within the prescribed period shall result in the application being regarded as abandoned. Such application shall be treated as having never been filed, unless—(1)the application is revived under section 27; and (2)a copy of the specification and any drawings of the previously filed application are submitted to the Director.”).

52) EPC Article 83 Disclosure of the invention (“The European patent application shall disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art.”). 실시가능요건에 대한 규정이다.

53) EPO, Guidelines for Examination, Part F, Chapter III, 8. Reference documents https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/f_iii_8.htm (2023. 2. 10. 최종 확인).

에 따라 번역할 텍스트의 일부가 아니다(T 276/99)).⁵⁴⁾

한편, 발명의 공개를 위해 문서가 최초 명세서에서 언급되는 경우 인용 문서의 관련 내용은 EPC 제54조(3)에 따라 후출원에 대해 해당 출원을 인용할 때 출원 내용의 일부를 구성하는 것으로 간주된다.⁵⁵⁾

출원 당초 명세서(최초 명세서) 발명의 설명에 개시되지 않았지만 이러한 설명에서 식별되는 인용 문서에만 설명된 구성은 EPC 제123조(2)의 목적을 위해 “출원 당초 명세서의 내용(the content of the application as filed)”에 포함되지 않는 것으로 일응 추정되고, 이러한 구성이 출원의 청구범위에 대한 보정을 통해 도입될 수 있는 것은 다음과 같은 조건하에서만 가능하다.⁵⁶⁾ 즉, 출원 당초 명세서상 발명의 설명이 통상의 기술자에게, (i) 그러한 구성에 대한 보호가 있거나 추구될 수 있다는 점, (ii) 그러한 구성은 발명의 근본적인 기술적 문제를 해결하는 데 기여한다는 점, (iii) 그러한 구성은 적어도 묵시적으로 출원 당초 명세서에 포함된 발명의 설명에 속하고(EPC 제78조(1)(b)) 따라서 출원 당초 명세서의 내용에 속한다(EPC 제123조(2))는 점; 및 (iv) 이러한 구성은 인용 문서의 개시 범위 내에서 정확하게 정의되고 식별 가능하다는 점에 대한 의문을 전혀 남기지 않는다면(T 689/90 참조), 그러한 보정은 EPC 제123조(2)에 위배되지 않는다.

또한, 출원일에 공중에 이용가능하지 않은 문서는, (a) 문서의 사본이, EPO 또는 접수 관청으로서의 EPO에 제출되지 않은 Euro-PCT 출원인 경우에는 접수 관청에 있어서, 출원일 또는 그 이전에 이용 가능하고; (b) 문서는, 해당 출원의 제93조(예: 출원 서류에 포함되어 EPC 제128조(4)에 따라 공개됨)에 따른 출원 공개일보다 늦지 않게 공중에 이용 가능한 경우에만 고려될 수 있다(T 737/90 참조).⁵⁷⁾

2) 관련 심결

EPO 심사가이드라인에서는 ‘인용에 의한 포함’에 대해 미국보다 엄격한 입장을 취하고 있지만 명세서상 인용(참조)이 전혀 허용되지 않는 것은 아닌 것으로 보인다. 예를 들어, 심사가이드라인에서 인용 가능 문서의 범위와 관련하여 언급하고 있는 T 737/90의 경우 인용 문서의 내용이 실시가능요건 충족에 필요한 정보에 해당하는 사안으로 보인다.

① T 737/90

이 사건 유럽특허출원의 청구항 1⁵⁸⁾ 등이 실시가능요건 위반(EPC 제83조)으로 거절되었는데,

54) *Id.*

55) *Id.* 다만, 출원일 이전에 공개되지 않은 인용 문서의 경우 가이드라인 H-IV, 2.2.1에 명시된 조건이 충족되는 경우에만 적용된다.

56) EPO, Guidelines for Examination, Part H, Chapter IV, 2.2.1. Features described in a document cross-referenced in the description
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/h_iv_2_2_1.htm (2023. 2. 10. 최종 확인).

57) *Id.*

58) 청구항 1은, 내부 유리 표면 상에 증착된 제1 형광체층 및 상기 제1 형광체층 상에 증착된 제2 형광체의 이중층을 포함하는 형광체 코팅을 포함하며, 상기 제2 형광체층은 협대역 발광 형광체의 블렌드

해당 출원의 명세서에서 다른 특허출원에 대한 인용이 기재되어 있었다. 해당 다른 특허출원은 이 사건 출원과 동시에 출원되고 이 사건 출원 발명의 양수인과 동일인에게 양도된 것으로, 청구항에 기재된 일반식의 형광체를 얻는 방법에 대해 필요한 정보를 포함하고 있었다. 하지만 이 사건 출원의 출원 당초 명세서는, 통상의 기술자가 인용 문서를 획득할 수 있게 해 주었을 출원 번호나 그에 상응하는 정보를 포함하고 있지 않았고, 출원인은 누락된 출원 정보를 포함하기 위한 명세서 보정의 가능성을 제안하였고 심사부에 의해 검토되었지만, EPC 제123(2) 위반으로 판단되었다.⁵⁹⁾

거절결정불복심판에서 출원인은, “개선된 할로인산칼슘 형광체”에 관한 것인 “이 사건 출원 발명의 양수인에게 양도된 동일자 출원”에 대한 인용은 해당 출원을 쉽게 획득할 수 있는 충분한 정보에 해당함을 주장하였다.⁶⁰⁾

EPO 심판원은 다음과 같이 판단하였다. 문서의 개시는 다른 문서에 대한 인용에 의해 보충될 수 있다는 것이 심판원의 확립된 법리인바,⁶¹⁾ 인용이 인정되기 위해서는, 인용을 포함하는 문서를 읽는 관련자에게(해당 문서가 유럽특허출원인 경우 해당 문서의 공보 발행 전에 EPO에게, 공보 발행 후에 공중에게) 해당 인용 문서가 이용가능한 상태에 있어야 한다. 즉, 인용된 문서가 명확하게 특정되고 또한, 관련자들이 해당 문서에 대한 접근이 가능해야 한다. 하지만 인용된 문서가 특허출원인 경우 반드시 출원 번호 또는 공개 번호로 특정되어야 하는 것은 아니며 제공된 정보가 충분한지 여부는 사안별로 사실관계와 증거에 기초하여 판단되어야 한다. 이 사건의 경우 출원일, 출원인, 출원의 기술분야 정보에 의해 인용 문서 정보를 쉽게 획득할 수 있다고 보고,⁶²⁾ 심판원은 출원인의 주장을 인정하여 사건을 심사부로 환송하였다.

② T 521/10

이 사건 유럽특허출원 청구항 1의 구성 중 일부 구성(구성 b) 및 구성 c)에 관한 실시가능요건 충족이 ‘인용에 의해 포함’된 (i) WO 00/46680 (D9), (ii) US 09/378184 및 (iii) US 09/378220에 의존하고 있는 사안에서(해당 구성과 관련한 명시적 기재는 명세서에 없음), WO

를 포함하며, 그 입자는 특정 입자 크기 범위와 특정 일반식을 갖는 입자인 것을 특징으로 하는 개선된 형광등이다.

59) 이러한 일반식의 형광체는 관련 기술 분야 통상의 기술자의 기술상식에 속하는 방법에 의해 제조될 수 없는 것이었기 때문에, 출원 당초 명세서의 내용은 실시가능요건을 충족하지 않는다고 판단되었다.

60) 이 사건 출원에 대한 공개공보 발행이 언급되어 있는 1997년 10월 7일자 EP Bulletin을 보고, 해당 공보에 언급되어 있는 동일 출원인에 대한 매우 적은 수(4개)의 출원을 살펴보는 정도의 노력만 필요하고, 4개의 관련 출원 중 오직 1개만이 개선된 상기 일반식의 형광체에 관한 것으로 그에 따라 분류되어 있었기 때문에, 인용되는 출원이 어려움 없이 특정 가능하였을 것이므로, 명세서 보정이 EPC 제 123조(2)에 위반하는 것은 아니라는 것이 출원인의 주장이다.

61) EPO Boards of Appeal Decision, T 737/90 (“It is the consistent case law of the Boards of Appeal that the disclosure of a document may be supplemented by a reference to another document (see e.g. T 153/85, OJ EPO 1988, 1, point 4.2 of the reasons).”).

62) 다른 국가에 대한 특정이 없는 한, 유럽특허출원에서 ‘함께 출원된’ 다른 특허출원에 대한 인용은 일응 다른 유럽특허출원에 대한 인용으로 이해되는 것이 타당하며, 관련 출원일에 이 사건 출원인에 의해 관련 기술분야 출원이 이루어진 것은 2건에 불과하며, 그 중 1건은 이 사건 출원이므로 나머지 1건이 인용된 문서라는 것이 심판원 판단의 논거이다.

00/46680 (D9)에 대한 인용은 본 출원의 우선권 기초 출원에는 존재하지 않기 때문에⁶³⁾ 청구항 1의 발명이 WO 00/46680의 개시에 근거하고 있는 한 우선권은 유효하지 않으며, US 09/378184 및 US 09/378220은 T 737/90의 요건(본 출원의 공개일에 공중이 이용가능한 것)을 충족하지 못하기 때문에 적절한 인용의 대상이 될 수 없다고 보았다.⁶⁴⁾ 이상과 같은 이유로 심판원은, WO 00/46680 (D9)만이 유효하게 ‘인용에 의해 포함’되었지만 우선권 불인정으로 청구항 1 기재 발명은 본 출원의 실제출원일을 유효 출원일로 하며, D9은 청구항 1에 대한 선행기술에 해당한다고 판단하였다.⁶⁵⁾

3) PCT 및 PLT 관련

EPO의 경우 ① 우선권 주장을 수반하는 Euro-PCT 출원에서⁶⁶⁾ 명세서 중 누락된 부분을 우선권 기초 출원의 범위 내에서 인용에 의해 포함하는 것(PCT)이 인정되며,⁶⁷⁾ ② (국내 또는 조약) 우선권 주장을 수반하는 출원에서 명세서 중 누락된 부분을 우선권 기초 출원의 범위 내에서 인용에 의해 포함하는 것(PLT)⁶⁸⁾ 및 ③ 국내·외 자신의 선출원에 대한 인용으로 선출원의 범위 내에서 출원의 명세서·도면을 대체하는 것도(PLT)⁶⁹⁾ 인정되고 있다.

다. 일본

1) 특허청(JPO) 실무

일본의 경우 PCT 및 PLT에서 인정하고 있는 세 가지 유형의 ‘인용에 의한 포함’과 관련하여 특허법과 특허청 심사기준이 개정된 바 있지만 그 외에 특허·실용신안 심사기준에서 관련 내용을 확인하지는 못했다. 미국과 같은 ‘인용에 의한 포함’은 인정되지 않는 것으로 보인다.⁷⁰⁾

63) WO 00/46680은 본 출원의 우선일인 2000. 1. 16.보다 늦은 2000. 2. 2.에 출원된 것으로 확인된다.

64) US 09/378184 및 US 09/378220로부터 유래한 EPO에 이용 가능한 유일한 간행물은 US 2002/0166122 A1(2002. 11. 7.에 발행된 일부계속출원으로 본 출원의 공개일인 2001. 7. 19.보다 늦다)이다.

65) 청구항 1의 유효출원일은 결과적으로 2001. 1. 12.이고, WO 00/46680은 2000. 8. 10.에 발간되었기 때문에, 해당 문헌은 본 출원에 대한 관련 선행기술에 해당한다고 보았다.

66) PCT 국제출원 중 EPO를 지정한 소위 Euro-PCT 출원.

67) EPO, Guidelines for Search and Examination at the EPO as PCT Authority Part C Chapter III 2. Sheets filed under Rule 20.6 containing missing parts or elements or correct parts or elements (“If applicants omit to file part(s) of the application and/or (an) entire element(s) thereof (i.e. all of the description and/or all of the claims), they may still furnish it (them) at a later date without affecting the international filing date, subject to the requirements of Rules 4.18 and 20.6(a) and provided the missing part(s) and/or element(s) were completely contained in the priority document.”).

https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelinespct/e/c_iii_2.htm (2023. 2. 10. 최종 확인).

68) EPC Rule 56(3).

69) EPC Rule 40.

70) Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP (Washington, DC), “Worldwide:

2) 관련 판례

일본 지적재산고등재판소 판결 중에는 PCT 출원과 관련하여 국제단계에서 누락 보충을 하였기 때문에 우선권 주장의 효과가 인정되지 않은 사례가 있다. 해당 사안을 구체적으로 보면, 미국에서 이루어진 가출원에⁷¹⁾ 대하여 우선권을 주장하여 미국 특허청을 수리관청으로 하여 이루어진 국제 출원(이하 본건 출원)에 대하여,⁷²⁾ 국제단계에서 명세서의 누락 부분이 ‘인용에 의한 포함’에 근거해 보충되어,⁷³⁾ 지정관청인 일본 특허청에 본건 출원이 이행되었는바, 일본 특허청에 있어서 본건 출원의 국제출원일이 상기 ‘인용에 의한 포함’에 근거한 보충의 일로 늦추어졌다고 보았기 때문에, 우선권 주장의 효과가 상실되게 되어 그 결과 본건 출원의 발명자에 의해 집필된 논문이 선행기술로 인용되어 그 선행기술에 의해 본건 출원에 관한 발명의 신규성이 부정된 사례이다.⁷⁴⁾

IP5 Offices - Preparing An IP5-Compatible Patent Application: Incorporation By Reference In The Written Description”, 12 October 2015 (“Incorporation by reference to the description, however, is not allowed in Japan. Under Japanese Patent Law, sufficient description requirements may not be met by incorporation by reference.”) <https://www.mondaq.com/unitedstates/patent/433198/ip5-offices--preparing-an-ip5-compatible-patent-application-incorporation-by-reference-in-the-written-description> (2023. 2. 10. 최종 확인).

- 71) 2010. 8. 28.에 출원된 가출원(출원번호: 61/377,591)이다. 이 가출원에는 Appendix A와 Appendix B의 두 가지 부속물이 첨부되었는데, 명세서에 상당하는 특허 서류(patent document)의 일부를 구성하는 취지가 기재되어 있었다.
- 72) 본건 출원인은 미국 가출원에 기초하여 조약 우선권을 주장하여 2011. 8. 25.에 미국 특허청을 수리관청으로 하여 PCT 출원(WO2012/027586)을 하였다. 이 국제출원에서 가출원이 인용에 의해 포함(incorporation by reference)되어 있다. 따라서 가출원의 내용은 국제단계에서 2개의 부속물도 포함하여 모두 국제출원에 포함되었다.
- 73) 본건 출원인은, PCT 규칙 4.18 및 20.6(a)에 근거해, 본건 출원에 대해서, 국제 단계에서 Appendix A와 Appendix B의 2개의 부속물을 인용에 의해 포함하는 것을 2011년 9월 29일에 수리관청(USPTO)에 제출한 바, 2011년 11월 2일에, 수리관청에 의해, PCT 규칙 4.18 및 20.6(a)에 의한 요건에 따르고 있으며, 이러한 부속물이 선출원에 완전히 기재되어 있는 것으로 인정되었다. 그 결과 해당 부속물은, 수리관청에 의해 PCT 11조(1)iii에 규정하는 요소를 수리관청이 최초로 수리한 날에, 국제출원으로서 제출된 것에 기재되어 있던 것으로 간주되었다.
- 74) 知財高判 令和3年2月9日 判決 令和2年(行ケ)第10085号 審決取消請求事件(“2012년 10월 1일 이전의 국제특허출원인 본원에는, PCT의 ‘인용에 의한 포함’에 관한 규정은 적용되지 않으므로, 본원에 대하여 ‘인용에 의한 포함’에 의해 본건 누락 부분을 포함한 출원의 출원일이 본원의 국제출원일인 2011년 8월 25일로 되는 것은 아니며, 본건 누락 부분을 수리관청에 제출한 동년 9월 29일로 되지만, 본건 누락 부분을 포함하지 않는 경우에는, 본원의 출원일이 동년 8월 25일로 된다. 그리고 본원에 본건 누락 부분을 포함하지 않고자 하는 수단으로서 시행규칙 38조의2의2 제4항의 절차가 정해져 있기 때문에, 동 절차에 의하지 않고 본건 누락 부분을 포함하지 않고자 하는 것은 불가하다고 해석된다. 원고는, 시행규칙 38조의2의2 제1항에 기초하여 본건 통지를 받았음에도 불구하고, 본건 지정기간 내에 본건 누락부분이 본원에 포함되지 않는다고 하는 취지의 동조 4항의 청구를 하지 않았으므로 본원의 출원일이 2011년 9월 29일로 되는 것은 명확하다”). 이 판결에 대한 평석은 佐々木眞人, “国際段階で欠落補充をしたために優先権主張の効果が認められなかった事例”, *パテント* Vol. 74・No. 9, 日本弁理士会, 2021, 72-78頁 참조.

3) PCT 및 PLT 관련

일본은 PCT 및 PLT에 모두 가입하여 해당 조약이 발효되었기 때문에 ① 우선권 주장을 수반하는 PCT 출원에서 명세서 중 누락된 부분을 우선권 기초 출원의 범위 내에서 인용에 의해 포함하는 것(PCT),⁷⁵⁾ ② (국내 또는 조약) 우선권 주장을 수반하는 출원에서 명세서 중 누락된 부분을 우선권 기초 출원의 범위 내에서 인용에 의해 포함하는 것(PLT),⁷⁶⁾ ③ 국내·외 자신의 선출원에 대한 인용으로 선출원의 범위 내에서 출원의 명세서·도면을 대체하는 것(소위 ‘선원참조출원’)(PLT)⁷⁷⁾ 등이 모두 인정되고 있다.

위 ①과 관련하여, 종래 지정관청 또는 선택관청으로서의 일본 특허청은 우리나라와 마찬가지로 PCT 규칙 관련 규정에 대한 유보를 통해, 국제출원에 기초한 국제특허출원에 대하여 ‘인용에 의한 포함’을 인정하지 않았다(2012년 9월 30일 이전에 출원된 국제출원에 기초한 국제특허출원에 적용). 이 때문에 ‘인용에 의한 포함’이 기재된 국제출원에 기초한 국제특허출원에 대하여, 지정관청 또는 선택관청으로서의 일본 특허청은, 명세서가 보충된 날을 국제출원일로 하는 취지의 ‘통지서’를 송부하고, 출원인은, 이 ‘통지서’에 대하여, (i) ‘인용에 의한 포함’을 무시하고 누락이 있는 명세서 등으로 절차를 진행하는 취지의 ‘청구서’를 제출하는 것,⁷⁸⁾ 또는 (ii) ‘청구서’를 제출하지 않고 보충된 명세서 등으로 절차를 진행하는 것⁷⁹⁾ 중 어느 하나를 선택하도록 되어 있었다.⁸⁰⁾ 하

75) 日本 特許庁, 特許・実用新案審査ハンドブック 第VIII部 8002.

76) 일본 특허법 제38조의4(명세서 또는 도면의 일부의 기재가 결여된 경우의 통지 등). 특허청장은 특허출원일의 인정 시에 출원서에 첨부되어 있는 명세서 또는 도면에 대하여 그 일부의 기재가 결여되어 있는 것을 발견한 경우에는 그 취지를 특허출원인에게 통지하여야 하며(동조 제1항), 이러한 통지를 받은 자는 경제산업성령으로 정하는 기간 내에 한하여 명세서 또는 도면에 대하여 보완을 할 수 있다(동조 제2항). 제1항에 따른 통지를 받은 자가 제2항에서 정하는 기간 내에 그 보완을 한 때에는 명세서 등 보완서를 제출한 때에 그 특허출원이 이루어진 것으로 보지만, 그 보완이 우선권의 주장을 수반하는 특허출원에 관련되는 것으로, 제3항의 규정에 의해 제출한 명세서 등 보완서에 기재한 내용이 경제산업성령으로 정하는 범위 내에 있는 때에는 그러하지 아니하다(동조 제4항).

77) 일본 특허법 제38조의3(선 특허출원을 참조해야 할 취지를 주장하는 방법에 의한 특허출원). 日本 特許庁, 特許・実用新案審査基準, 第VI部 特殊な出願, 第4章 先願参照出願(特許法第38条の3)(“특허법 제38조의3은 특허를 받으려는 자가 원서에 명세서 및 필요한 도면을 첨부하지 않고 그 자가 먼저 출원한 특허출원(이하 이 장에 있어서 ‘선 특허출원’이라 한다)을 참조해야 하는 취지를 주장하는 방법으로 출원을 하는 특허출원(이하 이 장에서는 ‘선원참조출원’이라 한다)에 관한 규정이다. 동조는, 선원참조출원의 원서의 제출 시에 선 특허출원을 참조해야 하는 취지를 주장하는 것으로, 원서에 명세서 및 도면의 첨부가 없어도, 원서의 제출일로부터 4월 이내에 명세서 등 제출서(특허법 시행규칙 제27조의10 제6항 양식 제37의2)에 첨부된 명세서 및 도면이 제출되면, 이 제출된 명세서 및 도면이 선원참조출원의 원서에 첨부한 명세서 및 도면으로 간주되어, 원서의 제출일을 출원일로 인정할 수 있는 취지를 규정하고 있다. 선원 참조 출원의 규정은, 특허법조약(PLT)에 있어서 출원일의 인정 요건에 관한, 선 출원의 인용에 의한 명세서 및 도면의 대체(PLT 제5조(7)(a) 및 PLT 제2규칙(5)(a)에 대한 취급을 정한 것이다.”). https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/06_0400.pdf (2023. 2. 10. 최종 확인).

78) 이 경우에는, 국제출원일은 늦추어지지 않지만 보충이 된 부분은 무시된다.

79) 이 경우에는, 국제출원인은 보충이 된 날로 늦추어 진다(그 결과, 국제출원일이 우선일로부터 12개월 경과 후에 된 경우에는 우선권은 무효로 된다).

80) 日本 特許庁, 特許・実用新案審査ハンドブック 第VIII部 8002. <https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/>

지만 일본은 PCT 규칙 관련 규정에 대한 유보를 철회하여 2012년 10월 1일 이후 출원된 국제출원에 기초한 국제특허출원에 대하여 ‘인용에 의한 포함’을 인정하고 있다. 따라서 ‘인용에 의한 포함’이 된 국제출원에 기초한 국제특허출원은 수리관청이 인정한 국제출원일 및 명세서 등의 내용으로 국내 이행되며, 심사관은, 수리관청이 인정한 국제출원일 및 명세서 등의 내용에 기초하여 실체심사를 한다.⁸¹⁾

라. 우리나라

1) 특허청 실무

특허청 특허·실용신안 심사 기준(제2부 제3장 및 제4장)에서는 명세서 기재요건과 관련하여 ‘인용에 의한 포함’ 문제에 대해 언급한 내용은 확인하지 못하였다.⁸²⁾ 다만, 보정(제4부) 부분에서 발명의 실시 등에 관한 발명의 설명 기재요건 미비를 해소하기 위하여 선행기술문헌의 내용을 추가하는 보정은 일반적으로 신규사항 추가에 해당한다고 하고 있다.⁸³⁾ 한편, 신규성 판단과 관련하여 인용발명이 다시 별개의 간행물 등을 인용하고 있는 경우 별개의 간행물은 인용발명에 포함되는 것으로 취급하여 신규성 판단에 인용할 수 있다는 점⁸⁴⁾ 및 진보성 판단과 관련하여 어느 선행

[guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/08.pdf#page=3](https://www.kipo.go.kr/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/08.pdf#page=3) (2023. 2. 10. 최종 확인).

81) 日本 特許庁, 特許·実用新案審査ハンドブック 第VIII部 8002.

82) IP 5 국가의 ‘인용에 의한 포함(incorporation by reference)’ 실무에 대해 정리한 미국 로펌의 자료에서 우리나라는 ‘인용에 의한 포함(incorporation by reference)’을 인정하지 않는다고 소개하고 있다. Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP (Washington, DC), “Worldwide: IP5 Offices - Preparing An IP5-Compatible Patent Application: Incorporation By Reference In The Written Description”, 12 October 2015 (“The Korean Intellectual Property Office has stated in its reservations to PCT Rule 20.8(a)-(b) that incorporation by reference is not allowed. While this PCT Rule pertains to incorporation of missing parts from a previous application, KIPO’s reservations likely apply in the same fashion to incorporation into the specification. This is because KIPO’s reservations are based on Articles 42 and 27 of the Patent Act, which, as we explored in the previous article, provides the contents of the application and prohibit the addition of new matter.”) <https://www.mondaq.com/unitedstates/patent/433198/ip5-offices--preparing-an-ip5-compatible-patent-application-incorporation-by-reference-in-the-written-description>. (2023. 2. 10. 최종 확인). 위 자료의 내용 중 Article 27은 보정에 대한 조문인 Article 47(특허법 제47조)의 오자로 보인다(특허법 제27조는 2001년 개정에서 삭제된 조문이다).

83) 다음과 같은 예를 들고 있다. (예) 청구항에 기재된 발명의 실시와 관련하여, 발명의 설명에 “발명의 구성요소 중에서 다방향 분배장치의 구체적인 실시예 관해서는 대한민국 공개특허공보 제 0000-0000000호의 양방향 분배 장치의 실시예 부분을 참고할 수 있다.” 와 같은 기재를 추가하는 보정은 발명의 설명 기재요건에 관련되는 것이어서 단순한 선행기술문헌 내용의 요약으로 볼 수 없으므로, 신규사항 추가에 해당한다. 특허청, 앞의 심사기준, 4205-4206면. 실시가능요건 충족과 관련하여 선행기술 문헌의 내용을 인용하는 것을 허용하는 것으로 볼 여지도 있지만 명확하지는 않고 ‘인용에 의한 포함’을 직접 검토하고 있는 것은 아닌 것으로 보인다.

84) 특허청, 앞의 심사기준, 3225-3226면(“신규성 판단 시에는 청구항에 기재된 발명을 하나의 인용발명과 대비하여야 하며 복수의 인용발명을 결합하여 대비하여서는 안 된다. 복수의 인용발명의 결합에 의하여 특허성을 판단하는 것은 후술하는 진보성의 문제이며, 신규성의 문제가 아니다.[2004허5160]

기술문헌이 다른 문헌을 인용하고 있을 때에는 결합의 암시 또는 동기가 선행기술문헌에 제시되었다고 할 수 있다는 점⁸⁵⁾ 등이 언급되어 있다.⁸⁶⁾

2) 관련 판결례

대상판결 외에 '인용에 의한 포함'과 관련된 판결례로는 실시가능요건에 관한 특허법원 2005허5693 판결과 진보성 판단에 관한 특허법원 2018허6030 판결이 확인된다.

① 특허법원 2005허5693 판결⁸⁷⁾

이 사건 출원 발명은 신규 물질에 대한 것으로 명세서 중 발명의 설명에는 “본 발명에 사용된 용어 ‘레티노이드 길항제’는 하기 화학식 I 내지 XVI의 화합물을 포함한다.”고 하면서 a)부터 f)까지 화합물이 나열되어 있는데, 그 중 하나가 “f) 하기 화학식 XV 및 XVI의 RXR 길항제(유럽 특허 출원 제97 107 843.1호, 문헌[J. Med. Chem. 1996, 39, 3229] 및 [Nature 1996, 383, 450]에 기술되어 있다)”이고, 그 아래에는 화학식 XV 화합물과 화학식 XVI 화합물의 화학구조식만 기재되어 있을 뿐이며, 위 인용문헌인 유럽 특허 출원 제97 107 843.1호, 문헌[J. Med. Chem. 1996, 39, 3229] 및 [Nature 1996, 383, 450]에도 화학식 XV 화합물의 제조방법이 기재되어 있지 않다.

이 사건 출원발명은 실시가능요건 위반이라고 본 심결의 취소를 구하는 원고의 주장은, 이 사건 출원발명의 최초 명세서에 화학식 XV 화합물의 화학구조식이 명확하게 기재되어 있고, 이와 유사한 화학구조를 가지는 화학식 XVI 화합물의 화학구조식과 그 구체적인 제조방법이 수록되어 있는 문헌명이 기재되어 있으며, 그 문헌에 기재된 화학식 XVI 화합물의 제조방법으로부터 통상의 기술

다만, 인용발명이 다시 별개의 간행물 등을 인용하고 있는 경우(예 : 어떤 특징에 관하여 보다 상세한 정보를 제공하는 문헌)에는 별개의 간행물은 인용발명에 포함되는 것으로 취급하여 신규성 판단에 인용할 수 있다. 또한 인용발명에 사용된 특별한 용어를 해석할 목적으로 사전 또는 참고문헌을 인용하는 경우에도 사전 또는 참고문헌은 인용발명에 포함되는 것으로 취급하여 신규성 판단에 인용할 수 있다.”).

85) 특허청, 앞의 심사기준, 3226면(“일반적으로 어느 선행기술문헌이 다른 문헌을 인용하고 있을 때에는 결합의 암시 또는 동기가 선행기술문헌에 제시되었다고 할 수 있으므로 양자의 결합은 용이한 것으로 보고 진보성을 부정한다. (예) 출원발명의 안내부를 제외한 나머지 구성들은 인용발명 1에 그대로 나타나 있고, 상기 안내부는 인용발명 1에서 인용하고 있는 인용발명 2의 가이드부재와 실질적으로 동일한 경우, 인용발명들의 결합이 이미 암시되었다고 볼 수 있으므로, 인용발명 1과 인용발명 2를 결합하여 출원발명에 이르는 것은 용이하다고 할 수 있다.[99후2199]”).

86) 그 외에 선행기술조사와 관련한 내용이 확인된다. 특허청, 앞의 심사기준, 5201면(“(2) 출원의 발명의 설명에서 문헌을 인용하고 있는 경우 그 인용문헌을 먼저 검토하여 그 문헌이 발명의 출발점으로 인용된 것인지, 기술의 현황을 나타내는 것인지, 발명이 해결하고자 하는 과제의 다른 해결 방법인지, 또는 발명의 올바른 이해를 돕기 위해 기재된 것인지 등을 분석하고 필요하다면 그 문헌을 참조하여 검색의 출발점으로 하여야 한다. 그 인용문헌이 청구된 발명과 직접 관계가 없는 발명의 설명에만 관련된 것이 분명한 경우에는 그 문헌을 무시할 수 있다. 청구된 발명의 특허요건 판단에 필요한 문헌으로서 통상적인 방법에 의해 입수될 수 없는 경우에는 출원인에게 서류제출요구를 하고 해당 문헌이 제출될 때까지 심사를 보류할 수 있다.”).

87) 특허법원 2006. 8. 3. 선고 2005허5693 판결(상고 미제기로 확정).

자가 당업계의 공지기술에 의하여 특수한 지식을 부가하지 않고서도 이 사건 출원발명의 화학식 XV 화합물을 용이하게 제조할 수 있다는 것이었다.

법원은 인용 부분을 참고해도 청구항 기재 신규 화합물의 제조방법을 통상의 기술자가 쉽게 알 수 없다고 판단하였는데,⁸⁸⁾ 제조방법에 대한 인용 자체가 허용되지 않는다고 본 것은 아닌 것으로 보인다.

② 특허법원 2018허6030 판결⁸⁹⁾

이 사건 특허발명의 진보성이 다투어진 무효심판 사건으로, 심결에서는 소송에서 검토된 3건(선행발명 1, 2, 4)의 선행기술 중 1건(선행발명 1)만이 검토되어,⁹⁰⁾ 선행발명 1로부터 진보성이 부정되지 않는다고 판단되었고 선행발명 1 중 다른 문헌 인용 부분에 대한 별도의 판단은 없었다. 소송에서는 3건의 선행발명 중 선행발명 2가 주선행발명으로 검토되고 나머지 선행발명 1과 선행발명 4가 부선행발명으로 검토되었는데, 선행발명 1에 유럽 공보가 인용되어 있었고 해당 유럽 공보의 관련 내용은 선행발명 4의 내용과 실질적으로 동일하였다. 법원은, 선행발명 1에는 “제어 캡(5a~5g)은 본 발명에는 도시되지 않은 방식으로(예, EP 795500 A1) 회전하고 조정될 수 있다”고 기재되어 있어서, 유럽 특허공개공보 EP 795500 A1에 개시된 사항 중 제어 캡(5a~5g)이 회전되는 방식에 관한 사항은 선행발명 1에도 마찬가지로 개시된 것으로 봄이 타당하다고 보고, 선행발명 1, 2 또는 1, 2, 4의 결합에 의해 이 사건 특허발명의 진보성이 부정된다고 판단하였다(심결 취소).

3) PCT 및 PLT 관련

우리나라는 PCT 규칙 중 ‘인용에 의한 포함’ 관련 규정에 대해 유보하였고, PLT에는 아직 가입하지 않았기 때문에 특허출원 관련 국제조약에서 인정하고 있는 세 가지 유형의 ‘인용에 의한 포함’ 모두 인정하지 않는다.

88) 특허법원 2006. 8. 3. 선고 2005허5693 판결(“이 사건 출원발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에서 인용하고 있는 문헌[J. Med. Chem. 1996, 39, 3229]에 화학식 XVI 화합물의 제조공정과 별지 2 기재와 같은 약 10단계의 제조공정에 따른 화학반응식이 기재되어 있는 사실을 인정할 수 있지만, 이 사건 출원발명의 명세서에 화학식 XVI 화합물의 제조방법이 기재된 인용문헌만이 기재되어 있을 뿐이고 화학식 XV 화합물의 제조방법에 대하여서는 아무런 기재가 없는 상황에서, 이 사건 출원발명의 명세서에 구체적으로 기재되어 있지도 아니한 10단계에 이르는 화학식 XVI 화합물의 제조공정에서 화학식 XV 화합물과 다른 구조를 가진 부분을 합성하는 제조공정만을 선별하고, 이를 다시 그 기술분야에 공지된 별개의 화학반응들로 치환하여 화학식 XV 화합물의 제조방법을 구성하는 것은, 당업자가 이 사건 출원발명의 명세서의 기재로부터 과도한 시행착오 없이 이 사건 출원발명을 용이하게 재현할 수 있을 정도에 해당한다고 할 수 없다.”).

89) 특허법원 2018. 12. 20. 선고 2018허6030 판결(대법원 2019. 04. 24 선고 2019후10029 판결로 심리불속행기각되어 확정).

90) 특허심판원 2018. 6. 28.자 2018당591 심결.

4. 대상판결의 검토

가. 이 사건 출원의 경위

1) 원출원

분할출원인 이 사건 출원의 기초가 되는 원출원(10-2014-7028710)은 미국특허청을 수리관청으로 하여 2013. 3. 14. 출원된 PCT 출원(PCT/US2013/031202)에 기초한 국제특허출원으로 2건의 미국출원에⁹¹⁾ 대해 우선권을 주장하였다.

원출원의 경우 청구항에 ‘치료방법’을 기재하고 있었고 치료에 사용되는 의약도 ‘TOR 키나제 억제제’로 매우 광범위한 범위의 물질로 기재하고 있었기 때문에⁹²⁾ 산업상 이용가능성 결여와 기재요건(실시가능요건 및 뒷받침 요건) 위반으로 거절이유가 통지되었다. 이에 출원인은 치료방법 발명을 의약용도발명으로 보정하고 ‘TOR 키나제 억제제’를 보다 구체적으로 한정하여 특허를 받았다.⁹³⁾ 원출원 명세서에도 이 사건 출원 명세서와 마찬가지로의 ‘인용에 의한 포함’ 기재가 포함되어 있다.⁹⁴⁾

2) 이 사건 출원(분할 출원)

이 사건 출원인은 원출원에 대한 거절이유통지(2019. 3. 20.자)에 대응하여 2019. 5. 16. 의견서와 보정서를 제출하면서 보정서 제출일과 같은 날에 원출원을 기초로 분할출원(이 사건 출원, 10-2019-7014135)을 하였다.

심사관은, 이 사건 출원 명세서는 화합물 1(원출원에서 특허를 받은 화합물)의 약리효과만 기재하고 있어 이 사건 화합물에 대한 실시가능요건 및 뒷받침 요건을 충족하지 못한다는 거절이유를 통지하였고, 출원인의 의견서 및 보정서⁹⁵⁾ 제출이 있었지만 이 사건 출원은 그대로 거절결정되었고 해당 거절결정 불복심판의 심결에 대해 다투는 것이 대상판결의 사안이다.

91) US 61/715,329(2012. 10. 18.) 및 US 61/611,370(2012. 03. 15.).

92) 원출원의 보정 전 청구항 1은 다음과 같다. 효과량의 TOR 키나제 억제제를 E-26(ETS) 과발현 유잉 육종(Ewings sarcoma) 환자에게 투여함을 포함하는, ETS 과발현 유잉 육종의 치료 방법.

93) 보정 후 특허를 받은 청구항 1은 다음과 같다. 1-에틸-7-(2-메틸-6-(1H-1,2,4-트리아졸-3-일)피리딘-3-일)-3,4-다이하이드로피라진노[2,3-b]피라진 ϵ 2(1H)-온 또는 이의 약학적으로 허용가능한 염 또는 이의 입체이성질체 또는 이의 호변이성질체를 포함하는, E ϵ 26 과발현 유잉 육종(Ewings sarcoma)의 치료를 위한 약학 조성물.

94) 이 사건 원출원(10-2014-7028710) 명세서 중 발명의 설명(“[1146] 화학식 I의 화합물의 특정 제조 방법이, 전체 내용이 본원에 참고로 포함된, 2011년 7월 19일에 출원된, 미국특허 제 7,981,893 호에 개시되어 있다. 화학식 II의 화합물의 특정 제조 방법이, 전체 내용이 본원에 참고로 포함된, 2011년 6월 28일에 출원된 미국특허 제 7,968,556 호에 개시되어 있다. 화학식 III 및 IV의 화합물의 특정 제조 방법이, 전체 내용이 본원에 참고로 포함된, 2012년 2월 7일에 출원된 미국특허 제 8,110,578 호, 및 2010년 10월 25일에 출원된 미국특허공개 제 2011/0137028 호에 개시되어 있다.”).

95) 보정 전 독립항이었던 제7항을 제1항의 종속항으로 고치는 보정 등이다.

3) 관련 출원

한편 출원인은 이 사건 출원(10-2019-7014135)을 기초로 다시 분할출원(10-2020-7008188)을 하였는데, 심사관은 실시가능요건 위반으로 거절이유(이 사건 출원의 거절이유와 동일)를 통지하였고 거절이유 통지(2020. 4. 24.) 후 계속 의견서 제출 지정기간 연장을 신청하다가 대상판결 선고⁹⁶⁾ 이후인 2022. 7. 25. 의견서 및 보정서를 제출하였는데 의견서의 내용은 기본적으로 이 사건에서 원고의 주장과 같은 것으로 보인다. 이 2차 분할출원은 2022. 8. 4. 거절결정 되었고 해당 결정은 불복이 없어 그대로 확정되었다.

나. 명세서 기재 내용

1) 이 사건 출원

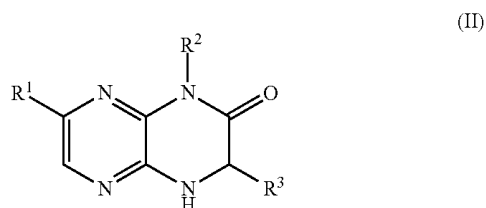
이 사건 쟁점과 관련된 명세서 기재 내용은 다음과 같다.

[1157] TOR 키나제 억제제의 제조 방법
 [1159] 화학식 I의 화합물의 특정 제조 방법이, 전체 내용이 본원에 참고로 포함된, 2011년 7월 19일에 출원된, 미국특허 제7,981,893호에 개시되어 있다. 화학식 II의 화합물의 특정 제조 방법이, 전체 내용이 본원에 참고로 포함된, 2011년 6월 28일에 출원된 미국특허 제7,968,556호에 개시되어 있다. 화학식 III 및 IV의 화합물의 특정 제조 방법이, 전체내용이 본원에 참고로 포함된, 2012년 2월 7일에 출원된 미국특허 제8,110,578호, 및 2010년 10월 25일에 출원된 미국특허공개 제2011/0137028호에 개시되어 있다.

2) 인용된 미국특허출원

이 사건 출원 명세서에서 ‘인용에 의해 포함’된 것으로 기재된 미국특허공개공보(발명의 명칭: 헤테로아릴 화합물의 합성과 정화의 방법)의 관련 기재 내용은 다음과 같다.

[0009] Further provided herein are methods of preparing compounds having the following formula(II):



[0654] Heteroaryl Compounds as described herein were tested in the TOR HTR-FRET assay and were found to have activity therein, with all of the compounds having an IC₅₀ below and 0.005 nM and 250 nM, others having an IC₅₀ between and 250 nM and 500 nM, others having an IC₅₀ between 500 nM and 1 μM, and others having an IC₅₀

96) 2022. 6. 9. 대상 판결 선고.

between 1 μ M and 10 μ M. IC₅₀ values for compounds of Formula (I) and (II) can be found in U.S. patent application Ser. No. 12/605791, filed on Oct. 26, 2009 (see Table 1 at pages 141-187), which is incorporated by reference herein in its entirety.

위 내용은, 이 사건 출원 발명 명세서의 화학식 IV 화합물을 화학식 II 화합물로 정의하면서(문단번호 [0009]) “여기에 기재된 헤테로아릴 화합물(heteroaryl compounds)의 mTOR HTR-FRET array의 결과가, 전체 내용이 여기에 참고로 포함된 2009. 10. 26. 출원된 출원번호 12/605,791호에 개시되어 있다(문단번호 [0654])”는 것이다. 한편, 2010. 8. 26. 공개된 미국 특허공개공보 US2010/0216781호에는 이 사건 화합물의 mTOR 키나제 억제 활성 레벨이 기재되어 있다.

다. 패밀리 출원·특허

원출원의 패밀리 출원에 대해 검색해 본 결과 EPO,⁹⁷⁾ 일본⁹⁸⁾ 등에서는 우리나라와 마찬가지로 특허를 받은 것으로 확인된다. PCT 출원 당시 명세서에서는 이 사건 출원 명세서의 내용과 동일한 ‘인용에 의한 포함’ 취지의 기재가 있었지만⁹⁹⁾ 이 사건 원출원과 유럽, 일본의 등록특허공보를 비교해 보면, 일본의 경우 우리나라 명세서와 동일한 ‘인용에 의한 포함’ 취지의 기재가 있는 그대로 특허를 받은 반면¹⁰⁰⁾ EPO의 경우 인용되는 문헌 정보는 그대로 명세서에 기재되어 있지만 ‘인

97) EP 2825168 B1. 특허받은 청구항 1의 경우 다음과 같다.

1. 1-ethyl-7-(2-methyl-6-(1H-1,2,4-triazol-3-yl)pyridin-3-yl)-3,4-dihydropyrazino[2,3-b]pyrazin-2(1H)-one or a pharmaceutically acceptable salt, clathrate, solvate, stereoisomer, tautomer or isotopologue thereof for use in a method for treating E-twenty six (ETS) overexpressing Ewings sarcoma, the method comprising administering an effective amount of 1-ethyl-7-(2-methyl-6-(1H-1,2,4-triazol-3-yl)pyridin-3-yl)-3,4-dihydropyrazino[2,3-b]pyrazin-2(1H)-one or a pharmaceutically acceptable salt, clathrate, solvate, stereoisomer, tautomer or isotopologue thereof to a patient having ETS overexpressing Ewings sarcoma.

98) JP 6470821 B2. 특허받은 청구항 1의 경우 다음과 같다. 1-エチル-7-(2-メチル-6-(1H-1,2,4-トリアゾール-3-イル)ピリジン-3-イル)-3,4-ジヒドロピラジノ[2,3-b]ピラジン-2(1H)-オンまたはその薬学的に受容可能な塩、立体異性体または互変異性体を含む、E-26(ETS)過剰発現ユーイング肉腫を治療するための薬学的組成物.

99) WO 2013/138556 (“[00312] Particular methods for preparing compounds of formula (I) are disclosed in U.S. Patent No. 7,981,893, issued July 19, 2011, incorporated by reference herein in its entirety. Particular methods for preparing compounds of formula (II) are disclosed in U.S. Patent No. 7,968,556, issued June 28, 2011, incorporated by reference herein in its entirety. Particular methods for preparing compounds of formula (III) and (IV) are disclosed in U.S. Patent No. 8,110,578, issued February 7, 2012, and U.S. Publication No. 2011/0137028, filed October 25, 2010, incorporated by reference herein in its entirety.”).

100) 이 사건 원출원의 등록특허공보(10-2057358)(“[1146] 화학식 I의 화합물의 특정 제조 방법이, 전체 내용이 본원에 참고로 포함된, 2011년 7월 19일에 출원된, 미국특허 제 7,981,893 호에 개시되

용에 의한 포함' 취지 기재 부분은 EPO 심사 가이드라인에 따라 삭제된 것으로 보인다.¹⁰¹⁾

라. 대상판결의 검토

대상판결 중 '인용에 의한 포함' 관련 판단 부분을 살펴보면 다음과 같이 구분할 수 있다.

1) 인용에 의한 포함: 원칙적 부정

우선 법원은, "명세서에 다른 출원발명의 명세서 전체 내용이 포함되었다고 기재한다고 다른 출원 발명의 명세서 내용이 이 사건 명세서에 기재된 것과 동일하게 볼 수는 없"다고 판시하고 있는데 (판단 ①), 다른 출원 명세서의 내용을 '인용에 의해 포함'하는 것에 대해 원칙적으로 부정적 입장을 판시한 것으로 보인다. 다만, 이러한 판시는 대상판결의 사안 즉, 외국(미국) 특허출원 명세서의 '전체 내용이 참고로 포함'된다는 기재가 문제된 사안의 경우 '인용에 의한 포함'이 부정된다는 점을 판시한 것이기 때문에 이러한 판시만으로 '인용에 의한 포함' 관련 여러 쟁점에 대한 명확한 답을 찾기는 어려워 보인다.

한편, 앞서 본 특허법원 2005허5693 판결의 경우, 인용 대상에 특허문헌뿐 아니라 비특허문헌도 있고 인용되는 문헌 '전체 내용'이 해당 사건 출원 명세서에 '포함'된다는 취지를 기재한 것이 아닌 점에서¹⁰²⁾ 대상판결과 사안이 같지는 않지만, 청구항에 기재된 화합물의 제조방법을 명세서에 직접 적지 않고 다른 문헌에서 인용하고 있는 점에서는 공통된다. 특허법원 2005허5693 판결의 경우 인용 부분을 참고해도 청구항 기재 화합물의 제조방법을 통상의 기술자가 쉽게 알 수 없다고 판단하였는데, 제조방법에 대한 '인용' 자체가 허용되지 않는다고 본 것은 아닌 것으로 보인다.

어 있다. 화학식 II의 화합물의 특정 제조 방법이, 전체 내용이 본원에 참고로 포함된, 2011년 6월 28일에 출원된 미국특허 제 7,968,556 호에 개시되어 있다. 화학식 III 및 IV의 화합물의 특정 제조 방법이, 전체 내용이 본원에 참고로 포함된, 2012년 2월 7일에 출원된 미국특허 제 8,110,578호, 및 2010년 10월 25일에 출원된 미국특허공개 제 2011/0137028호에 개시되어 있다."); JP 6470821 B2(“【0390】式(I)の化合物を調製する特定の方法は、参照によってその全体が本明細書に援用される米国特許第7,981,893号明細書(2011年7月19日発行)に開示されている。式(II)の化合物を調製する特定の方法は、参照によってその全体が本明細書に援用される米国特許第7,968,556号明細書(2011年6月28日発行)に開示されている。式(III)および(IV)の化合物を調製する特定の方法は、参照によってその全体が本明細書に援用される米国特許第8,110,578号明細書(2012年2月7日発行)、および米国特許出願公開第2011/0137028号明細書(2010年10月25日出願)に開示されている.”).

101) EP 2825168 B1 (“[0310] Particular methods for preparing compounds of formula (I) are disclosed in U.S. Patent No. 7,981,893, issued July 19, 2011. Particular methods for preparing compounds of formula (II) are disclosed in U.S. Patent No. 7,968,556, issued June 28, 2011. Particular methods for preparing compounds of formula (III) and (IV) are disclosed in U.S. Patent No. 8,110,578, issued February 7, 2012, and U.S. Publication No. 2011/0137028, filed October 25, 2010.”).

102) 출원 발명의 명세서에 “f) 하기 화학식 XV 및 XVI의 RXR 길항제(유럽 특허 출원 제97 107 843.1 호, 문헌[J. Med. Chem. 1996, 39, 3229] 및 [Nature 1996, 383, 450]에 기술되어 있다)”라고 기재되어 있다. 즉, 물질명 다음 괄호에 해당 물질에 대해 기술한 관련 문헌 정보만 적고 있다.

두 판결에서 청구항에 기재된 화합물의 제조방법에 대한 기재를 비교해 보면, 대상판결의 경우 ‘인용에 의한 포함’ 형식으로, 특허법원 2005허5693 판결의 경우 단순 ‘인용’ 형식으로 기재된 차이가 있는데 그러한 기재 형식의 차이가 청구항 기재 화합물의 실시(생산) 가능 여부 판단에 영향을 미치는 것인지 여부는 검토가 필요해 보인다.

2) 인용된 부분: 제조방법

다음으로 법원은, “이 사건 출원발명의 명세서에는 ‘화학식 IV 화합물의 제조 방법’이 미국특허공개 제2011/0137028호에 개시되어 있다고 기재되어 있을 뿐이므로 통상의 기술자가 위와 같은 기재로부터 이 사건 화합물의 mTOR HTR-FRET array의 결과를 알 수 있다고 보기는 어렵다”고 판시하고 있다(판단 ②). 인용되는 출원 명세서의 내용이 이 사건 출원 명세서에 기재된 것과 동일하게 볼 수 없다는 판단 ①에 부가하여, 다른 문헌에서 인용되는 부분이 ‘화학식 IV 화합물의 제조 방법’에 불과하므로 이러한 인용 관련 기재로부터 이 사건 화합물의 약리효과를 알 수는 없다는 것이다. 이 사건 출원발명의 명세서는 ‘화학식 IV 화합물의 제조 방법’에 대해 다른 문헌을 인용하고 있을 뿐이므로 이와 같은 판단은 타당하다고 생각된다. 즉, 이 사건에서 직접적인 인용의 대상으로 하고 있는 것은 미국특허공개 제2011/0137028호(1차 피인용문헌)이고 해당 문헌도 ‘화학식 IV 화합물의 제조 방법’과 관련하여 인용하고 있는 것인데, 원고의 주장처럼 미국특허공개 제2011/0137028호(1차 피인용문헌)가 다시 ‘이 사건 화합물의 mTOR HTR-FRET array의 결과’에 대해 기재한 미국 특허공개공보 US2010/0216781호(2차 피인용문헌)를 인용하고 있다는 이유로 ‘이 사건 화합물의 mTOR HTR-FRET array의 결과’가 이 사건 출원 명세서에서 인용되고 있다고 보는 것은 타당하지 않다. ‘인용에 의한 포함’을 비교적 넓게 인정하는 미국의 경우에도 인용에 의해 포함되는 부분은 구체적으로 특정되어야 하고, ‘인용에 의해 포함’되는 자료는 그 자체가 다른 자료를 ‘인용에 의해 포함’하는 것이어서는 안 되므로, 원고의 주장은 미국에서도 인정될 수 없는 것으로 보인다.

3) 원고 주장 인용된 부분의 판단: 약리효과 기재 불인정

법원은 또한, “설령 원고의 주장과 같이 이 사건 출원발명 명세서의 위와 같은 기재로부터 미국 특허공개공보 US2010/0216781호(갑 제8호증)와 같이 이 사건 화합물 및 화합물 1의 mTOR HTR-FRET array 결과 0.005nM 내지 250nM의 IC₅₀을 갖고 있음을 알 수 있다고 하더라도 넓은 범위로 기재되어 있어 TOR 키나제 억제 활성의 정도를 구체적으로 알기 어렵다.”고 판단하였다(판단 ③). 판단 ①과 ②로 실시가능요건 관련 대상판결의 쟁점이 해결되므로 이 부분은 예비적 판단으로 보인다. 즉, ‘인용에 의한 포함’ 관련 원고의 주장을 인정하여 US2010/0216781호의 기재 내용을 고려하더라도 이 사건 화합물의 약리효과 기재를 인정할 수 없으므로, 이 사건 출원발명 명세서는 결과적으로 실시가능요건을 충족하지 못한다는 점을 분명하게 하기 위한 판단으로 보인다.

4) 정리

위에서 살펴본 것처럼, 이 사건 출원발명의 실시가능요건과 관련하여 문제 된 ‘약리효과’의 기재는 ‘인용에 의한 포함’으로 인정될 수 없는 것으로 보이고 그런 점에서 이 부분 대상판결의 판단은 타당하다고 생각된다.¹⁰³⁾ 다만, ‘인용에 의한 포함’(혹은 ‘인용’) 관련하여 여전히 명확하지 않은 부분이 있고, 특허출원 관련 국제조약에서 인정하고 있는 3가지 유형의 ‘인용에 의한 포함’을 어떻게 취급할 것인지의 문제도 남아 있어 이에 대한 검토가 필요하다고 생각된다.

IV. 결 론

대상판결은 실시가능요건 판단과 관련하여 ‘인용에 의한 포함(incorporation by reference)’ 쟁점에 대해 검토한 특허법원 판결이다. PCT 출원은 계속 증가하고 있는 추세인데¹⁰⁴⁾ ‘인용에 의한 포함(incorporation by reference)’ 관련 각국 실무에 차이가 있어 지정국 국내 단계에서는 물론 PCT 출원 단계부터(지정국에 따라 출원일 변동 없는 보정이나 보완이 곤란할 수 있음) 출원인의 주의가 필요해 보인다.¹⁰⁵⁾ 왜냐하면 PCT 출원 당시 ‘필수사항’에 대해 ‘인용에 의해 포함’한다는 취지가 기재된 경우 각국 국내 단계에서 명세서 기재요건 판단에 있어 다른 결론에 도달할 가능성도 있기 때문이다.

이 사건에서 문제 된 것은 국제특허출원이지만 일반적인 국내 출원에서도 ‘인용에 의한 포함(incorporation by reference)’은 문제 될 수 있는바, 이에 대한 우리나라의 법리와 실무는 불명확한 것으로 보여 향후 정비가 필요해 보인다. 우선 우리나라 특허출원 명세서에서 ‘인용’이나 ‘인용에 의한 포함’ 관련 실태를 조사한 후 심사기준을 정비하여 이에 대한 기본적 기준을 마련 후 운용하는 것이 바람직할 것으로 보인다.

한편, 이 사건에서 문제 된 ‘인용에 의한 포함’과는 사안을 달리 하는 것이지만, 특허출원 관련 국제 조약에 의해 인정되는 3가지 유형의 ‘인용에 의한 포함’에 대해서도 그 도입의 필요성 등에 대한 검토가 필요해 보인다.

〈2023. 2. 25.〉

103) 일정한 요건 하에 ‘인용에 의한 포함’을 인정하는 미국의 법리에 따르더라도, 이 사건 화합물의 TOR 키나제 억제 활성의 정도는 ‘두 번’의 ‘인용에 의한 포함’을 거쳐야 하는 것이어서 인정될 수 없을 것으로 보이며, EPO의 경우 ‘인용에 의한 포함’ 자체에 부정적일 뿐 아니라 ‘인용’이 허용되더라도 인용되는 부분은 이 사건 화합물의 제조방법에 대한 것이지 해당 화합물의 약리효과에 관한 부분이 아니기 때문에 동일한 결론에 도달할 것으로 보인다.

104) WIPO, 요약본 2022년 PCT 연례보고서, 2면.

<https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ko/wipo-pub-901-2022-exec-summary-ko-executive-summary-pct-yearly-review-2022.pdf> (2023. 2. 10. 최종 확인).

105) 이 사건의 경우 출원인이 미국출원을 기초로 우선권을 주장하면서 미국특허청을 수리관청으로 하여 PCT 출원을 하였기 때문에 ‘인용에 의한 포함(incorporation by reference)’을 인정하는 미국 실무를 전제로 명세서를 작성하여 PCT 출원을 하였을 것으로 추측된다.

경업(전직)금지약정의 유효요건에 관한 소고

- ‘대가의 제공’을 중심으로

[서울고등법원 2022. 7. 7. 선고 2021나2047647 판결(확정),

서울중앙지방법원 2022. 8. 17.자 2022카합38 결정(확정)]

이 규 홍*

I. 사안의 개요¹⁾

[대상판결]

원고(회사)는 결혼을 위한 상담 및 알선, 결혼 정보 제공 등의 사업을 영위하였고, 피고는 원고의 부산 분사무소에 2018. 4. 9. 입사하였다가, 같은 해 10.경 원고에게 퇴사 의사를 밝혔으나 이후 그 의사를 철회하였다. 원고는 퇴사 의사를 밝혔던 피고의 근무를 허용하되 같은 해 10. 12. 피고와 경업금지약정(이하 ‘경업금지약정 1’)²⁾을 체결하였다. 그런데 피고는 결국 2019. 4. 9. 퇴사한 후 같은 해 6. 5. 경쟁업체인 J사에 취업하였다가 같은 해 11. 1. 퇴사하였다.

이에 원고는 1심 재판시는 경업금지약정 1에 따라 피고는 J에서 퇴사할 때까지 1일 100만 원을 지급할 의무가 있다고 주장하였다가, 항소심 재판에 이르러 경업금지약정 1은 ‘동종업체 취업금지 기간 1년, 위반시 1일 배상금액 100,000원’으로 일부 제한된 범위에서는 유효하고 나머지 부분만 무효가 된다고 봄이 상당하다고 주장하였다. 이를 근거로 원고는 피고에게 원고에서 퇴사한 이후 1년이 경과한 2020. 4. 9.까지 동종업체 취업금지 의무를 부담한다고 할 것이므로 피고는 2019.

* 서울고등법원 부장판사.

** 미완성이므로 인용이 필요하실 경우 개별 연락을 부탁드립니다.

- 1) 이하 서울고등법원 2022. 7. 7. 선고 2021나2047647 판결을 ‘대상판결’로, 서울중앙지방법원 2022. 8. 17.자 2022카합38 결정을 ‘대상결정’으로 약칭한다(이 둘을 ‘대상재판’이라 통칭한다). 대상판결의 사안은 1심판결인 서울중앙지방법원 2021. 11. 19. 선고 2020가합571089 판결(이하 필요시 ‘대상판결 1심’이라 한다)의 이유와 대상판결의 추가 주장에 대한 판단을 요약한 것이다.
- 2) ‘피고는 본 경업금지약정을 체결하여 이를 철저히 준수 할 것을 조건으로 원고로부터 그 대가로 매월 만 원씩의 수당을 받기로 하여 원고에 재입사하였으므로, 만약 퇴사시에는 3년간 절대 결혼중개업체를 설립하거나 동종 업체에 취업(종사)하여 결혼을 위한 상담 및 알선 등의 업무를 하지 않겠음을 서약합니다. 만약 이를 위반시 1일 금 100만 원씩의 배상금을 원고에게 지급하겠습니다.’; 일반적으로 ‘경업’은 근로자가 동종업체를 설립하는 것을 의미하고, ‘전직’은 동종업체에 취업하는 것을 의미하는데 사용자에게는 영업상 경쟁력 약화라는 유사한 의미로 받아들여질 것이므로 이하에서는 ‘경업’으로만 표기한다[다만, 그 차이에 관하여는 강명수, “전직금지의무에 관한 소고”, 동아법학 제70호(2016), 309~312 면 참조, 비밀유지의무와의 구별은 이달휴, “근로자의 경업금지의무와 계약”, 노동법학 통권 34호(2010.6.), 34~37 참조].

6. 5.부터 동종업체 취업금지기간 내인 2019. 10. 30.까지 총 149일간 동종업체에서 근무함으로써 위 의무를 위반한 것이고 결국 피고는 원고에게 손해배상으로 14,900,000원(= 149일 × 1일당 100,000원) 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다고 주장하였다.

[대상결정]

채무자는 2020. 10. 26. 배달중개 플랫폼 업체인 채권자(회사)에 입사하여 '팀장'으로 근무하다가, 2021. 7. 1. 채권자와 임원약정(그중 제7조3)를 '경업금지약정 2'라 한다)을 체결하고 채권자의 비등기임원인 '동반성장그룹장'으로 근무하였다. 채무자는 2021. 10. 28. 사직서와 '비밀유지서약서'를 제출하고 그 무렵 채권자에서 퇴사하였으며, 2개월여 지난 2022. 1. 3.경 동종업체인 M사에 입사하였다.

이에 채권자는 채무자가 채권자의 경쟁업체로 이직하여 채권자 회사에서 수행했던 업무와 동일한 업무를 수행하면서 채권자 회사에서 지득한 채권자의 영업비밀을 사용하고 있거나 그럴 가능성이 높으며 이러한 채무자의 행위는 경업금지약정 2 위반, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 '부정경쟁방지법') 상 영업비밀 침해행위에 해당한다고 주장하였다.

II. 판 시

[대상판결]

대상판결 1심(청구기각): 다음과 같은 이유로 경업금지약정 1은 피고의 직업선택의 자유와 근로권 등을 과도하게 제한함에 반해 원고에게 특별히 보호할 가치가 있는 이익이 있다고 보기 어려워 선량한 풍속 기타 사회질서 반하는 법률행위로서 무효라고 봄이 타당하므로 더 나아가 살펴볼 필요 없이 원고의 주장은 이유 없다.

1. 경업금지약정의 유효성이 인정되기 위해서는 보호할 가치 있는 사용자의 이익이 인정되어야 한다. 원고는 원고가 보유 중인 회원들에 관한 자료, 정보와 업무 노하우가 이에 해당하고 이 중 회원들의 정보는 인트라넷에 저장되어 피고가 자유롭게 검색할 수 있으므로, 원고의 이익을 보호하기 위해서는 경업금지약정이 불가피하다고 주장한다. 그러나 ① 근로계약서 제10조에서 비밀유지 의무를 정하고 있고 피고가 이를 유출, 남용하는 경우 피고에 대한 손해배상청구 또는 고발이 가능하다는 점에서 경업금지약정 1까지 체결할 필요까지 있었던 것으로 보이지는 아니하고, 고객들의 개인정보는 개인정보관리자인 원고가 엄격히 보관, 관리해야 할 책임이 있으므로 피고를 포함한 피용자들이 모든 회원들의 정보를 아무런 제한 없이 자유롭게 검색, 확인이 가능하다는 주장

3) ① 을이 재임기간 중 사임하거나 해임된 경우, 사임 등의 일자로부터 3년간 동종 및 경쟁업체를 위하여 종사할 수 없다. ② 재임기간의 만료로 사임하는 경우, 만료 후 1년간 동종 및 경쟁업체를 위하여 종사할 수 없다.

은 납득하기 어렵다. ② 이 사건 경업금지약정 체결 당시 다수의 결혼정보업체가 영업 중이어서 원고가 주장하는 결혼정보업체의 영업 노하우 등은 동종업계 전반에 어느 정도 알려져 있었고 원고가 제출한 증거만으로는 원고에게 동종 회사에 없는 독자적인 마케팅 전략, 정보, 고객관리 노하우 등이 있다고 보기도 어렵다.

2. 경업금지약정 1 체결 당시 피고는 원고 회사에서 약 5개월 동안 근무한 것에 불과하였고 특별한 직급이나 직책도 없었으므로, 동종업계에 근무하면서 다른 사용자로부터도 얻을 수 있었던 일반적 지식을 넘어서 보호받을 수 있는 사용자의 이익에 해당하는 특별한 지식에 접근할 수 있는 지위에 있었는지 사회통념상 의문이 있다.

3. 경업금지약정 1은 3년이라는 지나친 장기간 피고의 근무지역과 무관하게 모든 동종업계에서의 근무를 금지하고 있다. 피고로서는 동종업계에서의 근무 금지로 이전 직장에서 습득한 지식, 기술 등을 활용할 수 없어 생계에 상당한 위협을 받을 우려가 있다. 직업선택의 자유에 대한 제한과 생계에 대한 위협을 해소할 만한 대가가 충분히 지급되었다면 이러한 경업금지약정이 정당화될 여지가 있으나 피고가 이 사건 경업금지약정 작성으로 수령한 대가는 월 1만 원에 불과하여 사실상 유의미한 대가를 수령하지 못한 반면 피고의 손해배상 예정액은 1일 당 100만 원으로 과다하다.

4. 사용자인 원고와 피용자인 피고로서는 현실적으로 대등한 관계에서 자유로운 의사에 기한 계약 체결이 어렵다는 점에서 생계유지를 위하여 원고에서 근무하여야 할 필요가 있는 피고로서는 경업금지약정 1에 서명할 것을 거부하거나 그 내용에 이의를 제기하기 쉽지 않았을 것으로 보여 경업금지약정 1을 작성한 것이 완전한 자유의지로 하였다고 보기 어렵다. 경업금지약정 1의 내용도 원고가 사전에 작성한 후 피고에게 인적사항을 기재하고 서명토록 한 것으로 보인다.

5. 결혼정보업체 특성상 모든 미혼 남녀가 잠재적인 고객으로서, 원고의 회원을 제외하고도 피고가 영업을 영위할 수 있는 대상이 많아 원고의 회원과 겹칠 가능성이 적다는 점에서 원고에게 일괄적으로 경쟁 업체로의 이직을 금할 이익이 있다고 보기도 어렵다.

대상판결: 항소와 확장한 청구를 모두 기각

(추가판단) 경업금지약정 1로 보호할 가치 있는 사용자의 이익이 인정되지 아니하고, 피고가 위 경업금지약정을 체결하면서 받기로 약정한 대가는 월 10,000원에 불과하여 극히 미미하다고 할 것인 점, 퇴사 후 1년 동안 모든 동종업체에 근무하는 것을 완전히 금지한다면 피고의 생계유지가 상당히 어려워질 것으로 보이는 점 등에 비추어 보면, 경업금지약정 1을 동종업체 취업금지기간 1년, 위반시 1일 배상금액 100,000원으로 제한한다고 하더라도 그 제한된 부분이 유효라고 보기는 어렵다.

[대상결정]

법원은 첫째, 아래의 사정들을 종합하여 위 법리에 비추어 보면, 경업금지약정 2 전부가 무효라고 볼 수는 없다고 판단하였다. 가) 채권자가 경업금지약정 2로 보호받고자 하는 이익은 ① 채권자

와 계약한 허브(지역 배달대행 업체) 리스트 및 허브의 규모(콜 수, 라이더 수, 영업 권역, 영업시간 등), ② 채권자와 허브 사이의 계약 구조 및 각 허브와의 구체적인 계약 조건, ③ 채권자 회사가 허브 영입 및 유지를 위하여 취하는 각종 영업전략(대여금, 물품지원, 기타 각종 금전지원), ④ 각 허브의 매출 규모와 세금 이슈 및 본사가 허브의 세금 이슈 지원을 위하여 체결한 각 계약에 관한 정보, ⑤ 각 허브와 배달대행 계약을 체결한 인근 상점의 개수와 목록, ⑥ 채권자의 인프라 조직의 구성 및 인프라 조직의 인원 영입 형태, ⑦ 바이크 조달 방법과 협력 업체 및 리스료 산정 방식에 대한 정보(이하 '이 사건 정보')인데 이는 여러 지역의 허브를 유치하고 유지하는 것을 핵심 전략으로 하는 채권자와 같은 배달중개 플랫폼 업체에 있어서 중요한 영업 정보에 해당하고, 채무자가 비밀유지서약서 등으로 비밀유지 의무를 부담하기로 약정한 내용에 포함된다고 할 것이므로 이 사건 정보는 채권자의 보호가치 있는 이익에 해당한다고 봄이 타당하다. 나) 채무자는 채권자 회사에 입사한 후 동반성장팀장, 동반성장그룹장, 대외협력실장을 차례로 역임하였고, 그 지위 및 직무 내용에 비추어 볼 때 이 사건 정보에 해당하는 내용을 결정하거나 이에 접근하여 지득할 수 있는 위치에 있었다고 할 수 있다. 따라서 채무자가 채권자와 동종 업체에 근무할 경우 이 사건 정보를 사용할 가능성을 배제하기 어렵다. 다) 경업금지약정 2는 금지대상을 '동종 및 경쟁업체 종사'로 제한하고 있다. 이 사건 정보의 내용과 양, 이 사건 정보가 동종 및 경쟁업체에 유출될 경우 그로 인한 손해 및 그 전보의 어려움, 채무자가 채권자 회사에서 수행한 업무 등을 종합할 때, 위와 같은 제한을 전제로 한 경업금지약정 2 자체가 과도하다고 보기는 어렵다. 라) 채무자는 채권자로부터 명시적으로 경업금지약정 2에 대한 대가를 지급받지는 않은 것으로 보인다. 그러나 채무자가 채권자로부터 받은 상당한 수준의 보수(연봉 121,200,000원)와 복리후생은 경업금지약정 2와 포괄적인 대가관계에 있다고 볼 여지가 있다. 나아가 채무자의 퇴직 전 지위나 역할, 채권자 회사에서 차지하는 비중, 이 사건 정보의 중요성, 앞서 본 경업금지 기간 및 대상의 제한 등을 고려할 때, 명시적인 대가가 지급되지 않았다는 사정만으로 경업금지약정 2의 효력이 곧바로 부인된다고 할 수는 없다. 마) 채무자는 이 사건 서약서로 비밀유지 서약을 하면서 채권자 회사를 퇴직한 후 2달 남짓 만에 채권자 회사의 경쟁업체에 입사하였고, 그 과정에서 채권자 회사가 유치한 허브들 중 상당수가 채권자 회사와의 계약을 해지하는 등 채무자의 전직 과정에서 배신성이 있다고 볼만한 사정이 엿보인다.

둘째, 경업금지약정 2는 금지기간을 '재임기간 중 사임한 경우 그 사임일로부터 3년'으로 정하고 있는데, 채무자의 채권자 회사에서의 근무기간, 담당업무, 직책, 퇴직 경위, 이 사건 약정의 내용, 관련 업계의 경쟁관계 등 제반 사정을 고려할 때, 그 약정 기간 3년은 과도하여 전부 유효하다고 볼 수 없고, 그 중 최소 1년은 합리성을 인정할 수 있어 유효하다 할 것이지만, 이를 초과하는 기간의 합리성에 관하여는 채권자의 소명이 부족하다.

위와 같은 이유로 피보전권리의 일부만 인정하고 보전의 필요성을 인정하여 1년간 경업금지가 처분을 인용하였다.

Ⅲ. 해 설

1. 쟁점

대상재판은 모두 각 경업금지약정의 유효효가 다투어 졌고, 나아가 일부 유효로 인정될 수 있는지 여부가 논의된 사안들이라는 공통점이 있으나, 결론은 반대로 내려진 점에 시사점이 있다.

이 사건의 쟁점을 ① 전직금지약정의 유효 요건 중 특히 대가의 적정성, ② 만일 무효사유가 있더라도 일부 유효로 인정되는 요건, 두 가지로 삼아 대상재판에 대해 검토해 본다.

2. 대상재판의 법리

가. 대상판결

대상판결 1심은 우선 정립된 대법원의 법리, 즉 사용자와 근로자 사이에 경업금지약정이 존재한다고 하더라도, 그와 같은 약정이 헌법상 보장된 근로자의 직업선택의 자유와 근로권 등을 과도하게 제한하거나 자유로운 경쟁을 지나치게 제한하는 경우에는 민법 제103조에 정한 선량한 풍속 기타 사회질서에 반하는 법률행위로서 무효라고 보아야 하며, 이와 같은 경업금지약정의 유효성에 관한 판단은 보호할 가치 있는 사용자의 이익, 근로자의 퇴직 전 지위, 경업 제한의 기간·지역 및 대상 직종, 근로자에 대한 대가의 제공 유무, 근로자의 퇴직 경위, 공공의 이익 및 기타 사정 등을 종합적으로 고려하여야 하고, 여기에서 말하는 ‘보호할 가치 있는 사용자의 이익’이라 함은 부정경쟁방지법 제2조 제2호에 정한 ‘영업비밀’뿐만 아니라 그 정도에 이르지 아니하였더라도 당해 사용자만이 가지고 있는 지식 또는 정보로서 근로자와 이를 제3자에게 누설하지 않기로 약정한 것이거나 고객관계나 영업상의 신용의 유지도 이에 해당한다(대법원 2010. 3. 11. 선고 2009다82244 판결 참조). 그리고 경업금지약정의 유효성을 인정할 수 있는 위와 같은 제반 사정은 사용자가 주장·증명할 책임이 있다(대법원 2016. 10. 27. 선고 2015다221903(본소), 2015다221910(반소) 판결 참조)를 제시한다.

그리고 경업금지약정 1은 피고의 직업선택의 자유와 근로권 등을 과도하게 제한함에 반해 원고에게 특별히 보호할 가치가 있는 이익이 있다고 보기 어려워 선량한 풍속 기타 사회질서 반하는 법률행위로서 무효라고만 판단하고 있는데, 그 판시내용을 대법원이 앞서 제시한 고려사항에 비추어 보면 ‘보호할 가치 있는 사용자의 이익’(이유 1, 2, 5), 근로자의 퇴직 전 지위(이유 2), 경업 제한의 기간·지역 및 대상 직종(이유 3), 근로자에 대한 대가의 제공 유무(이유 3), 근로자의 퇴직 경위, 공공의 이익 및 기타 사정(이유 4) 등으로 구별하여 판단하고 있다.

한편 항소심인 대상판결은 대상판결 1심의 결론을 고려한 원고의 항소심에서의 주장, 즉 경업금지약정은 직업선택의 자유와 근로자의 권리 등을 제한하는 의미가 있으므로 근로자가 사용자와의 약정에 의하여 경업금지기간을 정한 경우에도 보호할 가치 있는 사용자의 이익, 근로자의 퇴직 전 지위, 퇴직 경위, 근로자에 대한 대상 제공 여부 등 제반 사정을 고려하여 약정한 경업금지기간이

과도하게 장기라고 인정될 때에는 적당한 범위로 경업금지기간을 제한할 수 있다(대법원 2007. 3. 29.자 2006마1303 결정 등 참조)는 법리를 전제한 일부유효 주장에 대하여, 판시와 같은 이유를 제시하였는바 근로자에 제공된 대가의 적정성, 경업 제한의 기간·지역 및 대상 직종에 관하여 보다 강화된 기준을 제시한 것으로 볼 수 있다.

나. 대상결정

대상결정 역시 위 2009다82244 판결을 인용하며 경업금지약정 2의 유효성에 관하여 판단하였는데 보호할 가치 있는 사용자의 이익[이유 가]), 근로자의 퇴직 전 지위[이유 나]), 경업 제한의 기간·지역 및 대상 직종[이유 다]), 근로자에 대한 대가의 제공 유무[이유 라]), 근로자의 퇴직 경위[이유 마]) 등을 종합적으로 고려하였고, 특히 위 2006마1303 결정의 취지를 인용하여, 대상판결과는 달리 경업금지약정 2의 금지기간만을 1년으로 감축인정하였다.

3. 대상재판의 평가

가) 서설 - 경업금지약정의 법적 의미⁴⁾

경업금지약정은 근로자가 사용자와 경쟁관계에 있는 업체에 취업하거나 스스로 경쟁업체를 설립, 운영하는 등의 경쟁행위를 하지 아니할 것을 내용으로 하므로 직업선택의 자유를 직접적으로 제한할 뿐만 아니라, 자유로운 경쟁을 저해하여 일반 소비자의 이익을 해칠 우려도 적지 아니하고, 특히 퇴직 후의 경쟁업체로의 전직금지약정은 근로자의 생계와도 직접적인 연관이 있으므로 사용자와 근로자 사이에 전직금지약정이 있는지에 관하여는 이를 엄격하게 판단하여야 할 것이다.⁵⁾

현대사회에서 'A회사에서 상당기간 근무하며 업무상 알게 된 생산원가, 거래처 등 중요한 회사 내부영업정보 혹은 특허 출원 전의 최신생산기술을 습득한 근로자 B는 늘 경쟁사들의 스카웃 대상인데, 급변하는 기술혁신과 영업환경 속에서 그러한 정보는 대개 1~2년 정도의 유효기간을 가지는 경우가 많으므로, B의 전직은 A사에 즉각적인 타격일 수 있는 반면, 만약 B가 1년간 전직을 금지당한다면 B는 사실상 전직의 최적기를 놓칠 수도 있는 불이익을 입게 된다.'는 상황은 누구나 일상에서 부딪힐 수 있다. 이를 경업금지의 법리로 보았을 때 헌법상의 쟁점(직업의 자유, 재산권)을 필두로 노동법, 민법(계약법), 또 영업비밀로 인정될 수 있는 사항이 포함되어 있다면 지식재산권법 중 영업비밀을 보호하는 부정경쟁방지법이 직접적으로, 나아가 경제법(독점규제법)도 직접적으로 관련(경쟁회사에서 시도하는 스카웃은 경쟁의 자유로 보장되어야 한다)되어 광범위한 교차영역이 형성되어 있다.⁶⁾

4) 이 부분은 한국특허법학회, 영업비밀보호법, 박영사(2017), 432~435면(이규홍 집필부분)을 수정·요약한 것이다.

5) 대법원 2003. 7. 16.자 2002마4380 결정.

6) 분야별 논문은 한국특허법학회, 앞의 책, 433면(각주3) 참조. 그 이후 논문으로는 양승엽, "전직 금지

이러한 복잡성은 근로자가 퇴직하여 근로관계가 단절되었는데도 그 이후 근로자의 생계를 위한 경제행위를 제한하려는 점에 그 근본원인을 두고 있다. 논의의 어려움은 법원이 전직을 금지시키는 근거로 당사자 사이의 경업금지약정 이외에도 기업의 영업비밀 보호라는 측면에서 부정경쟁방지법을 인정⁷⁾하고 있어 더욱 가중된다고 할 수 있다. 부정경쟁방지법에 근거한 경업금지는 결과적으로 사용자에게 근로자가 업무 과정에서 취득한 영업비밀의 활용을 적극적으로 금지시킬 법적 권한을 부여함으로써 근로자의 직업선택의 자유를 법률에 의하여 제한하는 형태임에 반하여, 경업금지약정에 근거한 경업금지는 당사자 간에 자유롭게 체결된 계약의 효력을 제한하는 것으로 사적자치에 관하여 개입하는 형태인 점에서 상이하다. 전자는 결국 법률에 의한 기본권 제한의 문제로, 원칙적으로 ‘사용자의 영업비밀’을 과잉금지의 원칙상의 주된 법익 비교형량 요소로 삼게 되며 현재 법률의 규정이 명확하지 않은 점에 비추어 해석론에 따라 해결될 것인 반면, 후자는 사인간의 기본권 상충의 해결책으로 법원이 과연 계약자유 원칙을 수정하여 계약을 무효화 하거나 경업금지기간을 감축하는 등 제한을 가하는 것이 타당한가⁸⁾의 문제이다. 후자의 논의에도 역시 ‘사용자의 영업비밀 또는 사용자의 보호가치 있는 이익’의 크기가 기본권 상충의 해결책 판단 중 하나의 고려사항이 될 것이지만, 사적 자치에 대한 제한이라는 점에서 영업비밀성만을 전제로 하는 부정경쟁방지법에 의한 제한⁹⁾과 달리 다른 요소가 판단의 기준으로 적극 고려되어야 할 것이다. 경업금지약정의 유효성을 인정할 수 있는 위와 같은 제반 사정은 사용자가 주장·증명할 책임이 있다.¹⁰⁾

이와 관련하여 법원의 실무는 대체로 1년 정도의 전직금지기간을 설정하면 근로자의 직업선택

약정에 대한 구체적 판단 기준”, 노동법학 제72호(2019. 12.), 이창주, “영업비밀보호를 위한 전직금지약정과 직업선택의 자유”, 유럽헌법연구 제31호(2019. 12.), 장광홍·정차호, “영업비밀 침해금지기간 및 경업금지기간의 기산점 및 종점에 관한 연구”, 과학기술과 법 제12권 제1호(2021. 6.) 등이 있다.

7) 대법원 2003. 7. 16.자 2002마4380 결정은 전직금지약정이 없더라도 영업비밀과 관련하여 부정경쟁방지법 제10조 제1항에 의하여 전직금지 조치를 취할 수 있다고 판시하였다; 위와 같은 영업비밀성이 인정되지 않는 경우라면 근로계약은 일종의 채권계약이므로 근로계약의 종료와 함께 근로자는 일체 채권·채무관계로부터 해방되고 특별한 규정이 없다면 경업금지의무도 없다고 할 수 있다. 다만 특약이 없다고 하여 근로자들의 경업행위를 절대적으로 비난할 수 없다고는 볼 수 없는 바, 예컨대 퇴직한 기업의 이익을 해할 목적으로 퇴직 후에 그 거래선을 찬탈하는 행위는 특약이 없더라도 그 자체가 비난받을 만한 행위이고, 불법행위에 기초한 손해배상청구의 대상이 될 수 있을 것이다. 문제는 이와 같은 경업행위에 대한 비난을 신의칙에 근거한 경업금지의무위반으로서 포착하는가 아니면 불법행위의 문제로서 고찰하는가에 있다. 이달휴, 앞의 논문, 40~41면 참조.

8) 이는 기본권의 사인간 효력 문제로 간접적 사인효력설에 따라 사법상의 일반원칙이라는 매개물을 통하여 기본권이 사인간 적용되는바 대법원(2009다82244)도 경업금지약정의 유효성을 민법 제103조를 통하여 심사하고 있다. 이달휴, 앞의 논문, 50, 53면 등 관련 논의를 후술한다.

9) 사용자와 근로자 사이에 명시적으로 경업금지의무를 부과하지는 않고 근로관계에서 얻은 영업비밀을 제3자에게 누설하지 않기로 하는 약정만을 체결한 경우에도 그 약정에 근거하여 경업금지를 구할 수 있는 지에 관하여 논란이 있을 수 있는데, 그 약정에 경업금지합의도 당연히 포함된 것으로 볼 수는 없되, 영업비밀의 보호를 위하여 경업금지를 구할 필요성을 인정할 수 있으므로 사용자의 보호받을 이익도 영업비밀로 제한하여 해석되어야 할 것이라고 한다. 한국특허법학회, 앞의 책, 382면(장현진 집필부분).

10) 대법원 2016. 10. 27. 선고 2015다221903(본소), 2015다221910(반소) 판결.

의 자유와 사용자의 영업비밀 또는 정당한 보호이익 사이의 이익균형이 달성된다는 쉘법을 적용하여 부정경쟁방지법에 근거한 경우와 전직금지약정에 근거한 경우를 같이 접근하고 있다는 지적¹¹⁾이 있다. 나아가 이러한 접근법에 의하면 부정경쟁방지법에 근거한 전직금지기간 산정의 고려요소로서는 언급되지 않고, 전직금지약정에 근거한 전직금지기간 산정의 고려요소로서만 제시된 '대가의 제공 유무'의 위치를 해명하기 곤란한 측면이 발생하고, 그러한 이익균형 접근법이 강조될수록 대가의 제공 유무는 큰 의미를 가지지 못하게 될 것이라고 지적¹²⁾하는데, 타당한 측면이 있고 이에 관하여는 후술한다.

그리고 어느 경우나 근로자의 직업선택의 자유에 대한 과도한 제한은 방지되어야 한다는 근본적 입장이 유지되어야 할 것으로, 특히 경업금지약정에는 통상 사용자와 근로자 사이의 상당한 교섭력 차이가 반영될 수밖에 없는 현실을 고려¹³⁾하여야 하고, 특히 장기근속이라는 전제에서 보면 약정시점에서 길게는 수십 년이 경과한 미래에 그 법적 불이익이 발생할 수 있으며, 이 경우 근로자의 경력, 나이 등에 비추어 전직의 범위가 당해 업종으로 제한되는 경우가 많다는 근로계약의 특수성 역시 고려되어야 할 것이다.

그리고 대부분 부정경쟁방지법만으로 전직금지를 인용한 사안은 없고,¹⁴⁾ 대상재판도 모두 경업금지약정을 근거로 청구원인이 구성되어 있으며¹⁵⁾ 그에 대한 유효성 판단이 주된 쟁점이었으므로, 이하 부정경쟁방지법 부분은 제외¹⁶⁾하고 최근에 내려진 경업금지 관련사건들을 참고하면서 대상

-
- 11) 장두영, “전직금지가처분에 관한 소고 - 사용자와 근로자 사이의 전직금지가처분에 있어 전직금지기간을 중심으로”, 2015년 상반기 서울중앙지방법원 신청집행실무연구회(2015. 5. 28.) 발표자료, 23~25면.
- 12) 이와 관련하여 청구의 근거와 무관하게 1년의 전직금지기간으로 수렴되는 경향에 대한 비판 및 개선안은 한국특허법학회, 앞의 책, 452~455면(이규홍 집필부분).
- 13) 경업금지약정의 체결 당사자 사이에는 체결 시점의 힘의 비대칭, 체결된 내용상 이익의 비대칭, 퇴직 후 경업금지소송에서의 정보의 비대칭이 문제라고 한다. 강을영, “경업금지약정은 제한적으로만 유효하고 사용자에게 입증책임이 있다는 판결”, 노동판례 비평: 대법원 노동사건 판례 경향 분석 및 주요 판례평석 제21호(민주사회를위한변호사모임, 2017), 94면; 대법판결 1심 이유 4에서도 같은 취지를 설명하고 있다.
- 14) 우리법원은 원칙적으로 경업금지가처분신청에서 명시적인 약정이 있는 경우에만 허용하고, 예외적으로 영업비밀 침해를 방지하는 데 있어 필수적이고 불가피한 방법이라고 볼 만한 사정이 있는 경우에만 명시적 약정 없이 허용하고 있는 태도를 취하고 있다고 한다. 한국특허법학회, 앞의 책, 411면(차상욱 집필부분); 이는 전직금지약정에 근거한 전직금지명령의 요건이 부정경쟁방지법에 근거한 전직금지명령의 요건보다 완화(부정경쟁방지법에 근거하여 전직금지를 명하려면, 영업비밀이 인정되어야 할 뿐 아니라, 근로자가 전직한 회사에서 영업비밀과 관련된 업무에 종사하는 것을 금지하지 않고서는 영업비밀을 보호할 수 없다는 점도 소명되어야 한다)되어 있기 때문에 나타나는 양태로, 당사자의 의사에 부합하는 판단순서라고 한다. 장두영, 앞의 논문, 21면.
- 15) 대상결정의 경우 경업금지약정 위반에 기한 부분은 그 피보전권리가 소멸되었다고 할 것이므로 다른 선택적 신청 부분(부정경쟁방지법상 영업비밀 침해행위)에 관하여는 따로 판단하지 않는다고 실시하고 있다.
- 16) 부정경쟁방지법과 경업금지약정은 각 별개의 요건사실이므로 경업금지약정을 체결한 근로자가 사용자의 영업비밀을 침해할 우려가 있는 경우는 양자를 모두 청구(신청)원인으로 하여 경업금지를 구할 수 있다. 한국특허법학회, 앞의 책, 359면(박정희 집필부분); 부정경쟁방지법에 의할 경우, ‘영업비밀’에

재판을 살펴본다.¹⁷⁾

나. 경업금지약정 유효요건의 구조

앞서 본 2009다82244 판결은 “경업금지약정의 유효성에 관한 판단은 보호할 가치 있는 사용자의 이익, 근로자의 퇴직 전 지위, 경업 제한의 기간·지역 및 대상 직종, 근로자에 대한 대가의 제공 유무, 근로자의 퇴직 경위, 공공의 이익 및 기타 사정 등을 종합적으로 고려”하여 결정하여야 한다고 판시하는바, 이는 사용자는 ①근로자가 퇴직할 경우에도 보호받아야 할 이익에 어떠한 것이 있는지(이익이 클수록 경업금지제한의 적절성이 증가), ②이미 퇴직한 근로자에게 의무를 부담시키기 위하여 근로자에게 어떠한 대가를 지급하였는지(지급된 대가가 클수록 경업금지제한의 적절성이 증가)라는 사정을, 근로자는 ③자신이 퇴직 전에 사용자 회사에서 어떠한 지위를 가졌는지(지위 중요할수록 경업금지제한의 적절성이 증가), ④퇴직 경위¹⁸⁾는 어떠한지(퇴직에 배신성¹⁹⁾ 등 부적절한 면이 드러날수록 경업금지제한의 적절성이 증가)라는 사정을 증명책임의 소재와 무관하게 일단 주장하여야 할 것이다. 위 4가지 요소의 종합적 적절성의 정도와 ⑤경업 제한의 기간·지역 및 대상 직종의 범위는 비례할 것으로 생각된다.²⁰⁾

여기서 우리는 근로자가 특정 직장에 근무하다가 퇴직 후 경쟁업체에 전직하거나 아니면 아예 경쟁업체를 차리려 할 경우, 사용자가 입을 경제적 타격의 규모는 무엇보다 ① ‘보호할 가치 있는 사용자의 이익’의 규모에 좌우될 것이고, 이는 기존에 이미 구축된 ③ ‘근로자의 퇴직 전 지위’ 등에 상당부분 반영될 것으로 보인다. 그러나 근로자가 퇴직 후에 자신의 직업선택의 자유를 제한받을 수 있다면 이는 원천적으로 그러한 제한에 관한 쌍방의 합의(계약)에 근거가 있어야 할 것이고

해당하는지가 우선적 심리대상이 될 것이고, 실무는 영업비밀에 의한 침해금지기간과 근로자의 경업 금지기간을 별개로 취급하여 전자는 침해금지기간을 정하지 않아도 위법하지 않지만, 후자는 직업선택의 자유를 고려하여야 하는 등 이유로 상이한 기간이 설정되는 경우가 있다고 한다. 한국특허법학회, 앞의 책, 384면(장현진 집필부분).

- 17) 한국특허법학회, 앞의 책, 357~474면에서 경업금지 전반을 다루고 있으므로 본고에서는 위 논의를 전제로 대상재판을, 주로 2017년 이후 내려진 판례와 더불어 살펴본다. 판례는 본안소송 방식에 의하는 경우와 신청사건 방식에 의하는 경우로 나뉘어지는데, 신청사건도 쌍방에 영향력이 큰 소위 만족적 가치분에 속하므로 통상의 보전소송의 경우보다 높은 정도의 소명을 요구하며 신중히 내려지는 것이 일반적이다.
- 18) 대상결정에서 ‘바) 채무자는 경업금지약정 2가 채권자의 채무불이행으로 해지되었다고 주장하나, 채무자의 비등기임원 지위나 이 사건 약정에서 정한 권리·의무가 변경되었다고 볼 사정이 없는 이상, 채무자의 직책이 동반성장그룹장에서 대외협력실장으로 변경되었다는 점만으로는 채무자의 위 주장을 받아들일 수는 없다’고 실시하고 있다.
- 19) 대상결정은 또한 앞서 마)에서 보았듯이 채무자의 배신성을 언급하고 있다. 관련 사례인 2016라 21261은 후술한다.
- 20) 4가지 요소의 적절성이 매우 낮다면, 경업금지약정 자체를 무효로 하거나 아니면 기간 등이 상당 부분 단축될 수 있을 것이다. 판례가 실시한 ‘공공의 이익’에 관하여는 우선 ‘자유로운 경쟁을 저해하여 일반 소비자의 이익을 해칠 우려’를 의미하는 것으로 보이는데 기존 사례에서 문제된 적인 거의 없는 것으로 보인다. 국방산업 등 극도의 보안이 요구되는 공공사업이 해당될 수 있을 것으로 생각되지만, 별도의 법률로 규율될 경우가 많을 것으로 생각된다.

그 대표적인 것이 (통상의 보수와 구별되어 지급되는) 대가의 지급이라 할 것이다.²¹⁾ 퇴직근로자의 직업선택의 자유를 사용자측의 사정만으로 제한할 수는 없을 것으로, 결국은 그에 관련된 합의가 필수적인 것이라고 할 수 있는데, 근로계약 중에는 근로자가 사용자와 대등한 관계에서 계약을 체결하는 것이 어렵다는 점에 비추어²²⁾ 대가 존재의 증명을 엄격하게 요구할 필요성이 있다.

사용자의 이익의 중대성하면 할수록 사용자는 그에 비례하여 근로자에게 보상을 하여야만 비로소 퇴직근로자로 하여금 그가 가장 잘 할 수 있는 분야에서 일하는 것을 금지할 수 합리적 근거가 생기는 것이다. 나아가 경업금지약정에서의 ‘대가의 존부 내지 다소’는 그러한 약정의 유효효를 결정할 뿐만 아니라 유효할 경우도 경업 제한의 기간·지역 및 대상 직종에 제한을 가할 기준으로 기능하여야 할 것이다.²³⁾ 제공된 대가의 의미와 적정성에 관하여 본다.²⁴⁾

다. 제공된 대가의 의미와 적정성

1) 대가의 의미 일반론

보호할 가치 있는 사용자의 이익이 없거나 미약한 경우 등은 경업금지약정의 효력을 부인하는 예가 많으나, 근로자에게 대가의 제공이 없었다는 점은 종업원의 직급이 낮은 사정과 더불어 경업금지약정의 효력을 판단하는데 중요한 요소로 작용하지만 그러한 사정만으로 곧바로 경업금지약정이 무효로 보지 않는 것이 다수의 실무라고 한다.²⁵⁾

전직금지약정에 근거한 전직금지기간을 산정함에 있어서는, 부정경쟁방지법에 근거한 전직금지기간을 산정하는 경우와 달리, 사용자의 영업비밀 또는 보호가치 있는 이익과 근로자의 직업선택

21) 그런 의미에서 우리 법원의 태도를 대상조치와 경업금지의 합리적 기간 2가지 요소를 기준으로 경업금지약정의 효력을 정하고 있다며, 합리적 대상조치가 없는 1년 이내의 경업금지약정은 유효하지만 합리적 대상조치가 없는 2년 이상의 경업금지약정은 근로자의 직업선택의 자유 등을 이유로 무효로 보고 있다고 설명하면서 나아가 경업금지약정의 지역적 범위가 문제된 사안은 발견하기 어렵다는 견해가 있다. 한국특허법학회, 앞의 책, 415면(차상욱 집필부분).

22) 앞서 보았듯이 대상판결 1심도 이 사건 경업금지약정을 작성한 것이 완전한 자유의지로 하였다고 보기 어렵다고 보면서 이 사건 경업금지약정의 내용도 원고가 사전에 작성한 후 피고에게 인적사항을 기재하고 서명토록 한 것으로 보인다고 실시하고 있다.

23) 부정경쟁방지법에 근거하는 경우에는 영업비밀성의 증명에 성공하면, 약정에 의하는 경우에 비교하여 대가의 지급 부분의 중요성이 약해져야 할 것으로 생각된다. 법률요건의 증명에 성공한 경우이고, 대가 지급 부분에 관하여는 명문의 규정이 존재하지 않기 때문이다.

24) 장두영, 앞의 논문, 22면은 법원의 실무례를 다음과 같이 평가하고 있다. ‘보호할 가치 있는 사용자의 이익이 영업비밀인지, 그 수준에는 이르지 않는지에 따른 별다른 차이를 발견하기 어렵다. 근로자의 퇴직 전 지위가 임원인지 일반직원인지에 따라서도 눈에 띄는 차이는 없으나, 채무자가 여러 명인 경우, 보호할 가치 있는 사용자의 이익에 대한 접근 정도에 따라, 예를 들어 연구직인지 여부 등에 따라서 다소 차이를 두는 것으로 보인다. 퇴직 경위의 경우 전직금지약정이 유효로 판단된 사안에서는 근로자의 퇴직에 사용자의 귀책사유가 있는 경우를 쉽사리 찾기 어렵기는 하나, 사용자의 귀책사유로 볼 만한 부분이 있을 경우 전직금지기간 산정에 영향을 미치는 것으로 보인다. 근로자에 대하여 전직금지의 대가가 제공되지 않았다는 점은 전직금지기간을 제한하는 근거로 가장 많이 거론되는 사정이지만, 대가가 일부 지급된 것으로 본 재판례와 그렇지 않은 재판례를 비교하여 볼 때 의미가 나타나지는 않는다’.

25) 한국특허법학회, 앞의 책, 381면(장현진 집필부분).

의 자유 사이의 이익형량만을 고려할 것이 아니라, 전직금지약정이 계약상 부담의 균형성·비례성 내지 계약자유실질화라는 관점에 부합하는지 여부도 충분히 고려될 필요가 있고, 우리 법원의 재판례에서 별다른 의미를 갖지 못하고 있는 대가 제공의 유무라는 요소를 보다 실질적으로 고려할 필요가 있다 할 것이다. 근로계약 자체로부터 해당 근로관계 종료 후 당연히 전직금지 의무를 부담한다고 볼 수 없는 것이므로, 근로자가 추가적인 의무를 부담하는 것에 대한 대가를 사용자로부터의 제공받아야, 그러한 추가적인 의무를 부담하는 계약의 균형성 내지 비례성이 확보된다고 볼 수 있는 것이다.²⁶⁾ 그리고 대가의 제공 유무는 경제계의 현실에 비추어 실질적으로 판단되어야 한다는 점을 부인할 수는 없을 것이다. 예컨대, 회사가 명시적으로 전직금지의 대가를 지급하지는 않았더라도, 핵심연구개발부서에 근무하는 근로자들에게 같은 직급의 근로자들에 비하여 임금이나 복지, 자사주 배정 등에 있어서 월등한 대우를 해주었다면, 그와 같은 월등한 대우가 대가의 제공에 해당된다고 볼 수도 있을 것이다. 다만 현재의 하급심 재판례는 대가의 의미 자체를 너무 폭넓게 인정하는 경향이 있는데, 예컨대 근로제공의 대가로 볼 수 있는 통상의 임금지급이나 동일 직급 근로자에 비하여 특별할 것 없는 각종 수당의 지급 등을 대가로 보아서는 곤란할 것이다.²⁷⁾ 대가는 금전적인 것이 아니라도, 경업에 해당하지 아니하는 취업기회를 제공하거나 금융편의·가맹계약의 제공 등 금전이 아닌 방식으로 보상하는 것도 가능하고, 근로자의 업무성격이나 개인의 능력에 비하여 높은 직책을 부여하고 많은 보수를 지급한 경우는 선지급 보상으로 보아 이를 포함하여 보상의 적절성 여부를 따지는 것이 필요하다는 견해²⁸⁾도 유사하다. 그러나 위와 같은 필요성을 인정하더라도 그 보상의 규모를 떠나서 퇴직 후 경업금지에 대한 대가(보상)이라는 점에 대한 명시적인 표시 없는 데도 보상으로 보는 것은 퇴직근로자의 직업선택의 자유라는 중대한 기본권 침해라는 점에 비추어 우려가 있다.²⁹⁾ 특히 재직 중의 혜택에 관하여는 이를 대가로 인정한 하급심 판결이 존재하고, 후술하듯이 미국의 경우 새로운 약인으로 인정되기도 하지만, 재직 중 혜택이 경업금지약정 유효 여부를 판단하는 대가로 인정되어서는 아니된다는 주장³⁰⁾이 있고, 대가(보상)이라

26) 뒤에서 보듯이 유럽 국가 중 상당수가 대가의 제공을 애초에 전직금지약정의 효력요건으로 정하고 있는 것은 이러한 측면을 고려한 것으로 보인다. 다만, 입법적 결단에 의해서가 아니라, 프랑스와 같이 법원의 해석만으로 대가의 제공 유무를 전직금지약정의 효력요건으로 삼는 것이 바람직한지는 의문이다. 전직금지약정을 둘러싼 다양한 이해관계와 고려요소를 감안할 때 대가의 제공이란 한 요소만을 지나치게 강조하여 그 효력을 판단하는 것도 곤란하다고 생각한다.

27) 전직금지약정에 근거한 전직금지기간산정에 있어 대가의 제공을 실질적인 고려요소로 삼지 않거나 대가성을 너무 폭넓게 인정할 경우, 전직금지약정이 남용될 우려도 있다. 기업 입장에서 대가의 제공 없는 전직금지약정의 체결은 아무런 부담 없이 이익만을 얻는 형태의 법률행위이기 때문에 이를 체결하지 않을 이유가 없는 것으로 기업으로서는 핵심인력에 대하여 좋은 기회와 대우를 제공함으로써 전직을 막는 방식보다는, 근로자들과 일단 전직금지약정을 체결함으로써 전직을 막는 방식에 의존할 유인이 커지게 될 수 있는바 이러한 현상이 사회 전체의 기술발전 내지 경제발전에 유익할지는 의문이다.

28) 한국특허법학회, 앞의 책, 390면(강경태 집필부분).

29) 한국특허법학회, 앞의 책, 391면(강경태 집필부분) 경업금지약정에 명시적 보상규정이 없는 경우에는 보상금을 청구할 권원이 마땅하지 않다고 설명하는데, 명시적으로 보상이라는 규정이 없음에도 이를 보상으로 인정하는 것은 균형에도 다소 맞지 않아 보인다.

30) 한국특허법학회, 앞의 책, 473면(정차호 집필부분)에서는 기존의 대법원 판결 어디에도 재직 중 혜택을 경업금지약정 유효요소로 실시하지 않았고, 만일 이를 대상조치로 인정한다면 재직 중 봉급을 조

는 점에 대한 명시적인 표시 없다면 일단은 통상적 인사정책의 일환으로 판단되어야 할 뿐 대상조치로 보기는 어렵다는 점에서 타당하다.

2) 주요국의 법리³¹⁾

가) 미국

미국에서 계약의 성립은 의사의 합치만으로 성립하지 않고 이에 더하여 약인(consideration)이 필요한데, 약인의 구성요소인 대가는 반드시 금전일 필요는 없고 무엇인가 당해약속과 교환되는 것이면 좋다는 일반적인 법리는 고용계약에도 마찬가지로 적용된다. 다만, 고용계약의 특성상 양당사자의 교섭력이 균등하다고 보기 어려우므로 그러한 상황에서 체결된 경업금지약정은 사회적 보호가 필요하다고 하며, 특히 고용된 이후³²⁾에 맺어진 경업금지약정은 이를 지지하는 새로운 약인(일정기간에 걸친 고용계속의 사실, 금전적 급부 혹은 승진 또는 승급 등 고용상의 지위변경 등 대가)이 있어야 당사자 사이에 구속력을 가진다고 한다.

나아가 미국법제도는 위와 같은 약인의 존재를 전제로 다시 경업금지약정의 유효성을 판단하고 있는데, 그 기준은 ①사용자의 정당한 이익의 보호필요성, ②약정의 내용이 장소적 범위, 제한기간 및 제한되는 행위의 형태 등에 관하여 사용자의 정당한 이익을 보호하는 것에 필요한 범위로 좁게 한정되어야 한다는 제한의 합리성, ③ 공중이나 공공의 이익에의 손해여부 등이 해당한다. 그리고 이른바 ‘블루펜슬링(blue-penciling)’의 개념을 도입하여 법원이 재량으로 지역적·시간적 제한의 정당성이 인정되는 정도까지만 경업금지약정의 일부분을 감축하여 강제하는 방식을 채택하고 있다. 결국 일반적으로 독립된 보상이 경업금지 약정의 유효요건으로 작용하고 있지 않다.³³⁾

나) 일본

일본 판례의 태도는 퇴직 후 경업금지약정의 유효요건으로 ①경업피지기간의 합리성 ②경업피지의 지리적 범위의 합리성 ③ 대상의 제공(대상조치) 3요건이 요구된다고 하며, 특히 적정한 대상조치가 필수적인데 이는 기본적으로 제한기간 중 경업제한을 받지 않으면 얻게 되는 이익의 총액으로부터 같은 기간 중 경업제한범위 밖의 활동에 따라서 얻게 될 이익을 총액을 공제한 액으로 대체로 맞추게 될 것이라고 한다.³⁴⁾

개어 여러 형태의 혜택으로 포장하게 되는 등 편법이 나타날 것임을 이유로 제시한다. 그러나 판례는 ‘대가’의 제공만을 요구하고 있어 그 내용은 유무형의 것이 가능할 것으로 보이고, 편법행위에 대하여는 사실심리를 통하여 대가로서의 적정성과 가치를 판단할 수 있을 것이므로 일단은 ‘대가로 제공되는 것인지 여부’가 명시되었는지를 기준으로 삼는 것이 타당할 것으로 생각된다.

31) 미국과 일본에 관한 설명은 한국특허법학회, 앞의 책, 394~410면(차상욱 집필부분)을 요약한 것이다.

32) 고용되기 전의 경업금지약정은 고용 그 자체가 당해 합의를 지지하는 약인으로 될 수 있다고 한다. 한국특허법학회, 앞의 책, 399면(차상욱 집필부분).

33) 김원일, “사용자의 영업비밀 보호를 위한 근로자의 경업, 전직 금지와 보상의 필요성”, 인권과 정의 통권 414호(2011), 27면, 그 외 미국에서의 경업금지 전반에 관하여는 나중갑, 영업비밀보호법의 철학적·규범적 토대와 현대적 적용, 흥진기법률연구재단(2022), 313~329면 참조.

34) 대상조치가 일본에서는 경업금지특약의 합리성판단에 있어서 대상조치를 유효요건으로 보는 견해와 반드시 필요한 요소가 아니라고 하는 견해가 있다고 한다. 상세는 이달휴, 앞의 논문, 49면 참조.

다) 유럽(EU) 등

독일상법(HGB) 제74조 제2항은 경업금지 기간 동안 근로자에게는 보상이 주어져야 하는데 그 액수는 최소한 최종급여의 1/2 이상이어야 한다며 구체적 보상방법까지 규정하고 있다.³⁵⁾ 전직금지 약정은 서면으로 체결되어야 하고, 그 서면은 근로자에게 교부되어야 하고, 전직금지에 대하여 사용자가 영업상의 정당한 이익을 갖지 못하면 당해 전직금지는 구속력이 없다. 사용자의 정당한 이익이 존재한다고 해도 전직금지가 장소적·시간적·대상적 측면에서 보아 근로자의 직업생활에 불공정한 곤란을 초래하는 경우에는 구속력을 갖지 못하는데, 이러한 판단에는 보상액수가 고려된다.³⁶⁾

프랑스의 경우 파기원 1992. 5. 14. 판결은 '정당한 기업이익의 보호'를, 2002. 7. 10. 판결은 '근로자에 대한 대가 지급'을 전직금지약정의 효력요건으로 추가하였는데, '정당한 기업이익'에는 영업비밀 뿐 아니라 고객을 탈취할 현실적 위험 등도 포함되고 대가는 실무상 근로자의 최종 월급여의 25% 내지 50% 정도에 이르는지를 따지고 있다고 한다.³⁷⁾

이탈리아 민법 제2125조에서는 근로자의 퇴직 후 전직금지약정을 원칙적으로 무효로 선언하고 있지만, 문서화된 계약 및 임금과 구분되는 별도의 보상규정이 있고, 전직금지의 내용과 장소, 기간이 특정되고, 그 관련성이 있는 경우로 한정하여 유효로 하고 있다.

스위스는 1911년 및 1972년 스위스 채무법 개정으로 퇴직근로자에 대한 전직금지약정에 관하여 정비된 입법규정이 마련되었다. 스위스 채무법은 행위능력 있는 근로자는 서면에 의해 사용자와 전직금지약정을 체결할 수 있다고 규정하고, 전직금지는 근로관계가 근로자에게 고객 또는 제조상·영업상의 비밀에 관한 지식을 얻게 하는 것으로서 그 지식을 이용하면 사용자에게 현저한 손해를 입힐 우려가 있는 경우에 한하여 구속력을 가진다고 규정하였다. 전직금지약정은 근로자의 경제적 생활을 부당히 곤란하게 하지 않도록 시간, 장소 및 대상에 관하여 적당한 제한이 정하여져 있어야 하며, 기간이 3년을 초과하는 것은 특별한 사정이 있는 경우에 한한다. 전직금지가 과도한 것일 때 법원은 제반 사정을 고려하여 재량에 의해 이를 완화할 수 있다. 이 때 사용자의 반대급부가 있으면 이를 적절히 고려하여야 한다.

그 외에 벨기에 등도 퇴직 당시 보수의 50% 이상이 필수적이라 하고 있고, 폴란드, 중국 등은 25% 이상의 대가가 필수적이라고 규정하고 있다고 한다.³⁸⁾

35) 상세는 김원일, 앞의 논문, 28, 31면(그 배경으로는 보상이 요건이 아닌 상황에서 경업금지약정이 심각하게 남용되고 있는 점, 경업금지약정의 유효성이 사후적으로 법관의 판단에 맡겨져 있으므로 전직하려는 자는 소송의 위험을 감수하여야 하는 점 등이라고 한다. 그리고 이렇게 법제화한 독일을 제외한 미국, 일본, 한국은 보상을 필수요건으로 하지 않고 있으므로 영업비밀 보호에 보다 우호적인 자세를 취한 것이라고 한다).

36) 장두영, 앞의 논문, 7면.

37) 장두영, 앞의 논문, 7면; 입법 없이 법원의 해석만으로 인정하는 것으로 보인다.

38) Yann Richard, David Al Mari, "Should Non-compete Clauses be Compensated?", <https://www.acc.com>[한국특허법학회, 앞의 책, 471면(정차호 집필부분)에서 재인용].

라. 대상재판의 검토

1) 대상조치와 기본권의 상충관계 해결

경업금지약정은 근로자의 직업의 자유 및 근로의 권리(일할 권리)와 사업주의 재산권의 침해라는 기본권 상충을 수반하는데 헌법적 관점에서 경업금지의무의 해결을 위하여, 양측 기본권이 모두 경제생활영역에 속하는 것으로 ‘인간의 존엄성’이나 ‘생명권’처럼 명확한 위계질서 상 우위에 속한다고 볼 수 없는 면에서 이익형량 방법 보다는 규범조화적 해결방법을 모색할 필요가 있다.³⁹⁾ 규범조화적 해결방법 중 과잉금지방법은 상충하는 기본권 모두에 제약을 가하는 방법인데 경업금지의무는 근로자에게만 기본권의 침해인 경업금지를 요구하기 때문에 적용하기가 곤란하므로 대안의 방법을 적용하는 것이 합리적이라고 할 수 있다. 그러므로 사용자가 경업금지의무를 요구하는데 있어서 근로자에 대한 보상은 이러한 대안의 방법에 의하여 나타나는 필수적인 요소라고 할 수 있다.⁴⁰⁾

2) 대상조치의 상당성

가) 우선 대상조치의 내용에 관하여 우리나라는 앞서 본 바와 같이 미국의 경우 대상조치를 약인으로 보아 계약성립의 요건으로 보는 것과 달리, 경업금지약정의 효력요건 검토단계에서 대상조치에 대한 평가가 이루어지게 된다. 그렇다면 일단 성립된 경업금지약정의 효력은 대상조치의 액수나 형태에 좌우될 수 있게 되는데, 미국처럼 일정기간의 고용계속을 대상으로 인정하는 판단기준을 채택하기 어렵되, 교육훈련의 기회부여, 재직 중 기밀유지수당 등의 지급에 대하여, 근로자의 경업금지 의무와 교환되는 것이 명확하고, 근로자에게 야기되는 이익이 적정한 경우 대상으로서의 적정성이 인정되어야 한다고 한다.⁴¹⁾

다음 대상조치의 액수(상당성)에 관하여는 보면, 대상조치는 원래 사용자의 근로자에 대한 은혜적인 것으로 볼 수 없고, 즉시의 경쟁을 피하기 위하여 근로자에게 제공하는 것이며, 근로자는 경업을 연기하는 대가로서 획득하는 정당한 보수라는 전제가 필요하다. 그러므로 보상조치의 법적성질에는 잠정적인 경업금지에 대한 반대급부의 측면과 근로자의 생계유지에 대한 부양적 급부의 측면이 혼재되어 있고, 보상조치의 부양적 성격에 기초하면 근로자가 경업금지기간 중에 다른 수입

39) 기본권의 상충관계는 상이한 기본권주체가 서로 상충하는 이해관계의 다툼에서 각각 나름대로의 기본권을 들고 나오는 경우를 말한다. 그 해결은 이익형량 방법과 규범조화적 해석 방법에 의할 수 있는데, 이익형량에 의하여 어느 하나의 기본권만을 다른 기본권에 우선시키지 않고 헌법의 통일성을 유지하기 위하여 상충하는 기본권 모두가 최대한 그 기능과 효력을 나타낼 수 있도록 하는 후자가 더 헌법정신에 충실한 것이라고 한다. 이에는 과잉금지의 방법, 대안식 해결방법, 최후수단 억제방법 등이 가능하다고 한다. 허영, 한국헌법론, 박영사(2020), 285~288면(헌법재판소 2011. 12. 29. 선고 2010헌마293 결정도 같은 취지로 판시하고 있다).

40) 이달휴, 앞의 논문, 51면(나아가 보상조치가 없는 약정은 무효가 아니라 구속력이 없다고 할 수 있다며 약정은 존재하되 자연채무처럼 그 채무를 강제할 수 없다는 것이고, 만약 사용자가 경업금지를 강제하려고 하면 보상조치를 지급해야 한다고 주장한다).

41) 한국특허법학회, 앞의 책, 425면(차상욱 집필부분).

이 있는 경우에는 보상조치의 감액을 정할 수 있을 것이다. 또한 보상조치가 반대급부의 성격을 가지고 있다는 점에서 보면 고액보수자에게도 보상조치요건이 적용되어야 할 것이고 노사당사자는 자유롭게 경업금지의무의 대상조치 액수를 결정할 수 있지만 대상조치는 경업금지의무의 반대급부인 이상 쌍무관계를 인정하는 정도의 균형이 필요하다. 즉 금액이 경업금지로 인하여 받는 손해를 보전할 수 있느냐가 표준으로 되어야 하므로 그것을 대폭적으로 하회하는 액수는 실질적인 반대급부로서 금액인지 의심받을 것이다.⁴²⁾

전직금지기간 등에 대하여 상당한 제한을 가하지만 대가의 제공유무가 큰 고려사항으로 작동하지 않고 있다고 평가받는 실무는 적정한 대가 제공이 있는 경우 약정의 효력을 최대한 존중하되, 대가 제공이 없다면 더욱 강하게 금지기간을 제한(축소)하는 방식으로 개선될 필요가 있어 보인다.⁴³⁾ 이러한 변화는 사적자치의 원칙은 최대한 존중되어야 함을 재확인하고, 향후 근로계약 체결 시 전직금지에 관하여 당사자 사이에 대가 약정을 포함한 실질적인 교섭과 논의가 이루어지는 계기로 작용할 수 있을 것이다.⁴⁴⁾

나) 관련 최근 판결을 보더라도, 우선, 보수지급 약정이, 경업금지약정을 하지 아니한 경우의 통상적인 보수 조건보다 상당히 유리한 점이 있어 거기에 경업금지약정에 대한 특별한 대가가 포함되어 있다고 볼 만한 사정이 있는지를 살펴보아야 한다는 사례,⁴⁵⁾ 근로자에 대한 대가의 제공 유무에 관하여 1심 법원⁴⁶⁾은 채권자 회사가 지급하였다는 ‘특별 인센티브’는 퇴직시 채권자 회사에 반환이 예정되어 있는 돈이므로, 이는 약정서에 기재되어 있듯이 채무자가 ‘장기간 업무에 종사할 수 있도록 장려’하기 위한 돈에 불과할 뿐 2년간 전직을 제약하는 것에 대한 전보적 성격까지 가진다고 보기는 부족하다고 보고 다른 요소들에 대한 평가와 함께 전직금지약정의 유효성을 부인하였으나 항고심 법원은 채무자는 2017. 5. 26. 채권자로부터 3,000만 원을 지급받는 등 2003년부터 2017년까지 합계 1억 6,600만 원(이 중 약 2,500만 원은 채권자에게 반환되었다)의 특별 인센티브를 지급받았는데, ‘특별 인센티브 지급약정서’ 제1조 제1항에 ‘특별 인센티브란 직원이 동종·유사업체로의 전직으로 인해 영업비밀 등이 침해되는 것을 방지하고, 회사에서 장기간 업무에 종사할 수 있도록 장려하기 위해 핵심 인력으로 선정된 직원에 한해 별도로 지급하는 특별 인센티브를 말한다’고 기재되어 있는 점, 위 약정서 제3조 제3항에는 ‘동종·유사업체’의 예

42) 이달휴, 앞의 논문, 52~54면.

43) 장두영, 앞의 논문, 26면에서는 대가 제공이 전혀 없는 경우라면, 현재의 주류적인 전직금지기간인 1년보다 단기간의 전직금지기간을 정하여도 무방하지 않을까 생각한다고 의견을 제시하고 있는데, 실제로 서울중앙지방법원은 2015년 후반기에 내려진 2015카합80699 결정에서는 8개월, 2015카합81030 결정에서는 6개월을 인정한 바 있다.

44) 한국특허법학회, 앞의 책, 453면(이규홍 집필부분). ‘충분한’ 대가의 의미에 관하여 퇴직 당시 보수의 최소한 25% 또는 최저생계비 중 큰 것 이상이어야 할 것이며 ‘충분한’에 방점을 찍는다면 최소 50%라는 주장이 있다[한국특허법학회, 앞의 책, 471면(정차호 집필부분), 다만 몇 %가 적당한지에 관하여 법원의 산발적인 판단이 바람직하지 아니하다면 국회가 법에서 최소대가를 규정할 수도 있을 것이라고 한다].

45) 대법원 2016. 10. 27. 선고 2015다221903(본소), 221910(반소) 판결.

46) 서울중앙지방법원 2019. 3. 21.자 2018카합21628 결정.

로서 '에스케이하이닉스'가 명시적으로 기재되어 있는 점 등에 비추어 보면, 채무자가 채권자로부터 지급받은 특별 인센티브는 단지 '장기간 업무에 종사할 수 있도록 장려하기 위한 돈'에 불과하다고 보기 어렵고, 위 약정 기간 내에 전직을 제약하는 것에 대한 전보적 성격도 포함되어 있다고 보는 것이 타당하다고 본 사례,⁴⁷⁾ 경업금지약정 및 비밀준수약정을 근거로 원고 회사가 퇴직하여 경쟁회사로 이직한 근로자인 피고들은 상대로 제기한 경업금지 및 약정손해금 지급을 구한 사안에서 과도한 기간 동안 전국 어디에서도 원고 회사와 관계되거나 유사한 직종에 취업하는 것을 금지하는 것은 피고들에게 주어지는 부담이 상당히 과도한 점, 경업금지약정에는 근로자들을 위한 대상조치가 존재하지 않는 점, 피고들이 경쟁 업체에 입사하여 의료인력 중개 업무를 수행한다고 하더라도 의료 소비자들이 제공 받는 의료 서비스가 저해되는 측면은 없고, 경업금지약정으로 원고가 보호하려는 관련 업계의 영업질서 등 공공의 이익이 피고들의 직업의 자유를 침해하여 얻는 이익보다 더 크다고 볼 수도 없다는 점을 들어 원고 청구를 기각한 사례,⁴⁸⁾ 경업금지의무 위반으로 인한 약정손해배상금의 지급을 구하는 사안에서 다른 유효요건을 모두 인정하고 대상조치에 관하여도 '원고가 피고에게 경업금지의무를 부과함에 따른 대상조치를 별도로 취하였다는 점에 대한 증거는 없으나 피고는 원고의 동업자에 유사한 대등한 지위에서 피고가 제공한 미용서비스에 따른 수익을 일정한 계산식에 따라 정산한 금원을 매월 원고로부터 수령하였던 것으로 보이므로, 원고에게는 피고에 대하여 일정한 범위 내에서 경업금지의무를 부과시킬 필요성이 인정된다'고 설시하며 유효성을 인정한 사례,⁴⁹⁾ 피고들에 대한 대가의 제공 유무를 판단함에 있어, 피고들은 원고에서 퇴사한 이후 2020. 1. 1.부터 같은 해 12. 31.까지 1년간 별다른 자문 업무를 수행하지 않은 채 피고들이 퇴직 당시 원고로부터 지급받던 월 보수의 80% 상당액을 자문료로 지급받는 내용의 이 사건 경영자문계약을 체결하였는바 이는 원고가 피고들에게 경업금지나 전직금지의 대가로 지급한 돈으로 봄이 타당하다고 본 사례,⁵⁰⁾ 채무자가 채권자로부터 명시적으로 전직금지약정에 대한

47) 서울고등법원 2019. 7. 8.자 2019라20390 결정(확정, 나아가 '채무자는 퇴직 당시 채권자가 전직금지의 대가를 별도로 지급하지 아니하였으므로 이 사건 전직금지약정은 무효라고 주장하고 있으나 전직금지의 대가와 관련한 협상은 진행되기 어려웠던 것으로 보이고, 전직금지기간 동안에 대한 직접적인 대가 지급이 없었다는 사정만으로 이 사건 전직금지약정의 효력이 부인된다고 볼 수 없다고 한다), 이에 대한 평석은 양승엽, "전직 금지 약정에 대한 구체적 판단 기준", 노동법학 제72호(2019. 12.) 참조(251면에서는 이익형량의 핵심요소는 전직금지에 따른 반대급부가 전직금지 기간, 지역 및 직종과 비례하는가로, 만일 반대급부가 이러한 제약을 충분히 보전하지 못하면 근로자가 비난받을 도의적 책임이 있다고 하더라도 전직 금지 약정을 무효로 보아야 한다고 주장한다).

48) 청주지방법원 2019. 7. 12. 선고 2018가합3486 판결(확정).

49) 서울북부지방법원 2020. 6. 10. 선고 2019가소898500 판결(확정). 다만, 경업금지약정의 유효범위를 축소인정한 후 이를 근거로 위약금 약정인 손해배상액 예정액을 직권으로 감축인정하였다.

50) 서울중앙지방법원 2022. 12. 22. 선고 2022가합511791 판결(확정). 대기업의 경우 퇴직임원들에게 상당기간 자문역을 맡기고 일정액수의 보수를 지급하는 관행이 있어왔다("대기업 퇴직 임원 '예우' 어떻게.. 삼성은 3년간 자문역 맡겨 현대차는 모임서 상시 소통" 파이낸셜뉴스입력 2014.12.10.). 이는 주로 임원진에 한정된 것이고, 그러한 연유로 경업금지 분쟁이 거의 발생하지 않는 것으로 보이나, 현실적으로 상당한 의미를 갖는 제도(관행)이므로 대가조치와 관련된 법적 평가는 향후 운영예로 삼을 수도 있다는 시각에서 논의가 필요해 보인다.

대가를 지급받지는 않은 것으로 보이거나 채무자가 채권자로부터 받은 상당한 수준의 급여와 상여금은 전직금지약정과 포괄적인 대가관계에 있다고 볼 여지가 있고, 나아가 채무자의 퇴직 전 지위나 역할, 채권자 회계법인에서 차지하는 비중, 이 사건 정보의 중요성, 앞서 본 전직금지 기간 및 대상의 제한 등을 고려할 때, 명시적인 대가가 지급되지 않았다는 사정만으로 이 사건 전직금지약정의 효력이 곧바로 부인된다고 할 수는 없다고 한 사례⁵¹⁾등이 있다.

3) 대상재판의 의의

대법원이 판시한 요소들을 고려한 종합판단이라는 점에서, 개별 요소의 역할에 한계가 있을 수 밖에 없지만 중요한 것은 전직(경업)을 하려는 사람의 의사판단에 예측가능성을 주어야 한다는 점과 그 동전의 뒷면이라 할 수 있는 적법하게 피용자의 전직(경업)을 막기 위하여는 어느 정도의 노력을 하여야 하는가라는 사용자측의 정책판단 기준을 제시하는 것이다. 그런 면에서 상반된 대상재판의 두 결론은 구체적 타당성을 갖추었을 것으로는 보이지만 뚜렷한 기준을 제시하지는 못한 것으로 보인다. 법원의 판단 작용이 칼로 무 베듯이 명확하기는 어렵다고 하더라도 해석을 통하여 최대한의 명확성과 예측가능성을 이끌어 내려는 노력이 필요한 것으로 생각된다.⁵²⁾

구체적으로 보면, ‘직원’이 경업금지의 대상자였던 대상판결의 경우, ‘경업금지약정을 체결하여 이를 철저히 준수 할 것을 조건으로 원고로부터 그 대가로 매월 1만 원씩의 수당을 받기로 하여’라고 명시적으로 경업금지약정 1의 대가로 지급되는 것임을 명확히 한 점에서는 긍정적이나, 그 금액의 적정성이 문제된다(대상판결에서 제시한 월 1만원의 대가에 관하여는 일단은 경업금지의 ‘대가로 제공되는 것인지 여부’가 명시되기는 하였으나 사실심리를 통하여 드러난 근로자의 업무의 성격, 경업금지약정의 기간 등을 고려할 때 대가로서의 적정성이 인정되기 어렵다고 본 것으로 타당한 결론으로 보인다).

한편 ‘임원’이 경업금지의 대상자였던 대상결정의 경우 법원은 위와 같은 명시적 약정이 없음을 인정하면서도 채무자가 채권자로부터 받은 상당한 수준의 보수와 복리후생을 포괄적인 대가관계에 있다고 볼 여지가 있다고 보았고 나아가 채무자의 퇴직 전 지위나 역할, 채권자 회사에서 차지하는 비중, 이 사건 정보의 중요성, 앞서 본 경업금지 기간 및 대상의 제한 등을 고려할 때, 명시적인 대가가 지급되지 않았다는 사정만으로 이 사건 경업금지약정의 효력이 곧바로 부인된다고 할 수는 없다고 설시하고 있다. 물론 이러한 차이가 피용자의 직급(직원 혹은 임원)에 따른, 즉 취급하는 업무의 질과 비밀성에 근거한 것일 수 있지만, 금전적으로 명확히 환원될 수 있는 대가성 요

51) 서울중앙지방법원 2021. 9. 7.자 2021카합90 결정.

52) 한국특허법학회, 앞의 책, 470면(정차호 집필부분)에서는 서울고등법원 2017. 2. 17.자 2016라21261 결정을 들어 경업금지약정의 유효성이 인정되기 위하여는 대가가 반드시 지급되어야 함을 천명한 결정으로 다수 사례에서 벗어나 대가지급이 없는 경우에는 다른 요소를 살필 필요도 없이 해당 약정을 무효로 볼 수 있다고 주장한다[김원일, 앞의 논문 역시 위 결정의 중요성을 강조한다고 한다]. 그러나 위 결정은 ‘퇴직 후 근로자의 경업이 중요한 영업비밀의 누설을 동반하는 등 사용자에게 현저하게 배신적인 경우에는 경업금지에 대한 대가조치가 없더라도 사용자를 구제하여야 할 경우’가 생길 수 있음을 인정하고 있고, 위 경우에도 현행법질서에서는 대부분 부정경쟁방지법상의 금지청구로써 해결될 수 있다고 설시하여, 반드시 대상조치의 절대성을 천명한 것이라고는 보기 어려운 면이 있다.

소를, 다른 요소의 비중이 크다는 이유로 판단자료로서의 비중을 대폭 줄일 수는 있을지언정, 대가성의 추정까지 당연시하는 것은 분명히 부당한 면이 있다.

그렇다면, 대상재판은, 첫째 경업금지의무의 대가에 관하여 명시적으로 합의가 이루어져야 한다는 점, 둘째 명시적 합의가 있더라도 그 액수나 가치의 적정성을 판단하여 보았을 때 사용자가 주장하는 경업금지의 내용(기간, 장소 및 행위태양)이 모두 인정될 수 있을 지라는 두 가지 요소에 대한 적용례를 제시한 점에서 그 의미가 있다고 할 것이다.

요컨대, 대가의 지급은 우리 법상 명문 규정으로 요건화된 상황이 아니고, 엄밀히 말하면 판례가 제시한 경업금지약정의 유효요건 중 하나의 요소일 뿐이다. 그러므로 그 충족 여부가 절대적인 것일 수 없고, 대가지급의 방식 또한 제한될 수 없는 것은 사실이다. 그러나 대가 지급이 가지는 기본권상충에서의 기능을 고려하면, 어떠한 방식으로든 반드시 필요한 요소라고 하여야 할 것이고, 충족여부를 인정하기 위하여 필요한 최소한의 요소는 대가의 지급임을 명시하고 교부되어야 한다는 점이고, 그러한 명시적 합의 없이 단지 근로자에게 좋은 대우를 하였다는 등의 사후적인 합리화만으로는 인정되기 어려운 것으로 법리가 발전되어야 할 것으로 생각한다.

IV. 결 론

이상에서 본 바와 같이 현상황에서 경업금지약정의 유효성 판단에 '대가의 제공'의 의미와 기능에 보다 깊은 논의가 요구된다 할 것이고, 이는 입법론(법개정)으로까지 심화되어야 할 주제라고 생각한다. 대가 제공 규정은 서면으로 명확히 '대가'임이 표현되어야 하고, 그렇지 않은 경우 사후에 포괄적으로 대가관계를 인정하는 것은, 아주 명확한 예외적인 경우 외에는 인정되어서는 아닐 것이지만, 대가는 반드시 금전에 한정되지는 아니할 것이되 '특정'의 필요성은 있어 보인다.

그리고 대가 여부가 명확히 규정된 경우 비로소 그 액수의 상당성을 따져보아야 할 것인데 사안별로 차이가 날 수는 있지만 앞서 본 액수의 규모 등 실제적 사항과 더불어 요식성 등 절차적 사항까지 규정한 유럽의 입법례 등에 비추어 볼 때 적어도 생계부양형에 적합하게 지급되었는지가 기준이 되어야 할 것으로 생각된다.

〈2023. 2. 25.〉