

FirstLaw IP News

- 제일특허 지식재산권 뉴스 -

Issue No.2018-04 한글판

December 2018

징벌적 손해배상제도 도입된 특허법 및 부정경쟁방지법 개 정안 국회 본회의 통과

이 호 정

2 018년 12월 7일, 징벌적 손해배상제도가 도입된 특허법 및 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(부정경쟁방지법) 일부 개정안이 국회 본회의에서 통과되었다. 개정안이 시행되는 내년 6월부터는, 특허권이나 전용실시권 또는 영업비밀 침해행위가 고의적인 것으로 인정되면 침해자는 손해액의 최대 3배에 해당하는 징벌적 손해배상책임을 지게 된다.

지식재산권 분야에 징벌적 손해배 상제도 도입

현행 특허법 및 부정경쟁방지법은 특허권·전용실시권 및 영업비밀 침해가 고의적인 경우에도 실제 발생한 손해배상액만을 인정하여 피해자에 대한 배상이 미흡하다는 지적이 있어 왔다.

이에, 지식재산권 보호의 강화를 위해, 특허법

및 부정경쟁방지법 개정안에서는 특허권·전용실시권 및 영업비밀 침해행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우 손해로 인정된 금액의 3배 이내의 범위에서 손해배상액을 정할 수 있도록 하였다.

특허법 및 부정경쟁방지법 개정안에 따르면, 징벌적 손해배상액을 판단할 때 법원은 침해행위자의 우월적 지위 여부, 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도, 피해 규모, 침해행위로 인하여 침해행위자가 얻은 경제적 이익의 정도, 침해행위의 기간 및 횟수, 침해행위에 따른 벌금, 침해행위자의 재산 상태, 침해행위자의 피해구제 노력의 정도 등을 고려해야 한다.

특허법 개정법률안의 기타 주요 내용

특허출원된 발명이나 특허권 등의 침해자에게 청구할 수 있는 실시료 배상금액 판단 기준에 있어서, 현행 특허법에서의 “통상적으로” 받을 수 있는 금액을 개정안에서는 “합리적으로” 받을 수 있는 금액으로 변경하였다.

또한, 특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 특허권자 또는 전용실시권자(원고)가 침해자의 구체적인 침해행위를 제시하면, 이를 부인하는 당

사자(피고 또는 침해자)가 자기의 구체적 행위태양을 제시하여야 한다. 이에 따라, 그 당사자가 정당한 이유 없이 자기의 구체적 행위태양을 제시하지 않는 경우 법원은 특허권자 또는 전용실시권자가 주장하는 침해행위의 구체적 행위태양을 진실한 것으로 인정할 수 있다.

부정경쟁방지법 개정법률안의 기타 주요 내용

부정경쟁방지법의 보호대상인 '영업비밀'의 정의에 대하여, 합리적인 노력에 의하여 비밀로 유지되어야 한다는 현행법의 비밀관리성 요건을 완화하여, 부정경쟁방지법 개정안에서는 합리적인 노력이 없더라도 비밀로 관리되었다면 영업비밀로 인정받을 수 있도록 하였다.

형사처벌의 대상이 되는 영업비밀 침해행위가 명확하게 규정되도록, '영업비밀을 취득·사용하거나 제3자에게 누설하는 행위', '영업비밀을 지정된 장소 밖으로 무단으로 유출하는 행위', '영업비밀 보유자로부터 영업비밀을 삭제하거나 반환할 것을 요구받고도 이를 보유하는 행위', '절취·기망·협박, 그 밖의 부정한 수단으로 영업비밀을 취득하는 행위' 등의 침해 유형을 명시하였다.

영업비밀 침해행위에 대한 벌칙을 강화하여, 국외에서의 영업비밀 침해행위에 대한 종전의 10년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금을 15년 이하의 징역 또는 15억원 이하의 벌금으로, 국내에서의 영업비밀 침해행위에 대한 종전의 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금을 10년 이하의 징역 또는 5억원 이하의 벌금으로 각각 상향하였다.

또한, 영업비밀 침해행위의 죄를 범할 목적으로 예비 또는 음모한 자에 대한 벌금액을 상향조정하였다.

의약 발명에 있어서 동물실험 데이터만 기재된 명세서의 기재요건 충족 인정

조 형 은

최 근 대법원은, 동물실험 데이터만 기재된 특허 명세서가 여전히 명세서 기재요건을 충족한다고 판결하였다(대법원 2018. 10. 25. 선고, 2016후601 판결).

사건의 배경

특허 제1245919호("이 사건 특허")는 3개월 초과 기간 동안 말단비대증, 악성 카르시노이드 종양 및 혈관작용성 장펩티드 종양을 치료하기 위한 공지의 활성성분인 옥토레오티드를 혈중농도가 치료적 범위 내에 유지될 정도로 지속적으로 방출하는 서방형 의약조성물을 제공하는 것을 기술적 특징으로 한다.

이 사건 특허 명세서에는 상기 서방형 의약조성물을 토끼에게 투여하여 96일 동안 옥토레오티드의 혈중농도를 측정한 실시예가 기재되어 있으나, 사람에 대한 임상시험 데이터는 기재되어 있지 않다.

2013년 국내 제약회사는 이 사건 특허에 대해 기재불비 등을 주장하여 무효심판을 청구하였고, 특허심판원은 청구인의 특허 무효 사유를 모두 배척하여 심판청구를 기각하는 심결을 내렸다. 청구인은 이에 불복하여 심결취소소송을 특허법원에 제기하였다.

특허법원 판결

특허법원에서는, 이 사건 특허 명세서에 기재된 토끼에 대한 혈중농도 데이터를 기초로 사람에게 대한 혈중농도 양상 및 장기간의 치료 효과를 추정할 수 있는지 여부, 또는 이 사건 특허 명세서가 통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있다고 인정할 수 있는지 여부가 쟁점이 되었다.

특허법원은, 통상의 기술자가 우선일 당시의 기술수준으로 보아 과도한 실험을 거치지 않고 이 사건 특허발명의 옥토투오티드 서방형 제제가 갖는 효과를 정확하게 이해할 수 없다고 판단하였다. 구체적으로, 특허법원은, 이 사건 특허 명세서에 기재된 토끼에 대한 혈중농도 데이터가 이 사건 특허의 각 질병의 치료 효과를 직접 보여준다고 할 수 없고, 통상의 기술자가 토끼에 있어서의 혈중농도로부터 사람에게 있어서의 최소 유효농도를 인식할 수 있었다고 보기 어렵기 때문에, 토끼에 대한 혈중농도 데이터로부터 사람에게 대한 혈중농도 양상 및 사람에게 대한 장기간의 치료 효과가 있는지 여부를 추정하기 어렵다고 판시하면서, 이 사건 특허는 명세서 기재요건을 만족하지 못한다고 판단하였다.

대법원 판결

그러나, 대법원은, 명세서 기재요건(특허법 제42조 제3항)과 관련하여, 통상의 기술자가 명세서에 기재된 사항에 의하여 발명을 실시할 수 있고 발명의 효과를 충분히 예측할 수 있다면, 구체적인 실험으로 효과가 증명되어 있지 않더라도 기재요건을 여전히 만족하는 것으로 본다는 판단 기준을 재차 확인하였다.

구체적으로 대법원은, 서방형 제제의 약효를 확인하기 위해서는 서방성 제제를 투여한 후 활성

성분의 혈중농도가 지속적으로 유지되는지 여부를 확인하면 되고, 동물을 대상으로 한 혈중농도 측정 결과를 통해 인체 내에서의 혈중농도를 예측하는 방법은 이 사건 특허발명의 우선일 당시 국내외 서방성 제제 분야에서 널리 활용되어 왔다고 하면서, 이 사건 발명의 명세서와 같이 토끼에 옥토투오티드의 적정량을 투여한 후 측정된 혈중농도가 약 3개월 동안 일정 수준 이상 지속적으로 유지되었다면, 통상의 기술자가 그 결과를 토대로 사람에게 대해서도 혈중농도가 비슷한 기간 동안 지속적으로 유지될 것이라고 추론할 수 있다고 판단하였다.

이러한 판단을 기초로 대법원은, 서방형 제약조성물의 토끼에 대한 실험결과가 기재된 이 사건 특허 명세서에 기초하여 통상의 기술자가 상기 조성물을 실시할 수 있고 발명의 효과를 충분히 예측할 수 있는 이상, 이 사건 대상질병에 대한 직접적인 치료효과를 보여주는 사람에게 대한 임상시험 데이터가 명세서에 제시되지 않았더라도 기재요건이 충족되었다고 판시하면서, 원심의 판결을 파기하고 환송하였다.

특허법원 상이한 시계열적 순서에 의해 수행되는 공지된 단계를 포함하고 있는 방법 청구항의 진보성 인정

사공 민

최

근 특허법원은, 선행 발명이 청구항의 모든 단계를 개시하더라도, 방법청구

항의 단계의 시계열적 순서가 선행 발명에 개시된 것과 다르고, 시계열적 순서의 상이함으로부터 상이한 효과가 얻어지는 경우, 해당 방법 청구항은 진보성 결여를 이유로 무효되지 않을 수 있다는 판결을 내렸다(특허법원 2018.10.11. 선고 2018허 4874).

사건의 배경

특허 제1728432호("이 사건 특허")의 청구항 2는 네일 스티커 제조방법에 관한 것으로서, 상기 방법은, UV 코팅액 도포 단계, 압착 단계 및 UV 건조기를 이용한 건조 단계를 그 구성으로서 포함하고 있었다. 특허 심판원은 이 사건 특허 발명은 선행발명에 대비해 진보성을 갖는다는 이유로 무효심판 청구에 대해 기각 심결을 내렸고, 이러한 심결에 대해, 원고는 심결 취소소송을 특허법원에 제기하였다.

본 사건의 쟁점

특허법원에서의 주요한 쟁점은, 당업자가 이 사건 특허 발명을 용이하게 생각해낼 수 있는지 여부였다. 즉, 투명잉크 도포, 열건조 및 롤러 압착의 순서로 수행되는 것으로 기재된 선행발명 내의 기재 내용으로부터, 당업자가 이 사건 특허발명의 압착 단계와 건조 단계의 순서를, 생각해낼 수 있는지에 관한 것이었다. 선행 발명의 단계들은 이 사건 특허의 청구항 2의 단계들에 대응되었지만, 그 시계열적 순서에 있어서 상이함이 있었다.

특허법원의 판결

특허법원은 다음과 같은 이유로 이 사건 특허에 대한 특허 심판원의 심결을 지지하는 판결을 내렸다.

1) 이 사건 특허발명은, 압착단계를 거친 후 건조단계를 거치는 것인 반면, 선행발명은 압착 단계 전에 건조 단계를 수행한다는 점에서, 양 발명은 그 구성이 상이하다.

2) 이 사건 특허 발명은, 압착 단계를 수행함으로써, UV 코팅액 도포 단계에서 생기는 기포를 제거하고, 네일 스티커의 표면을 편평하게 하는 효과가 있는 데 반해, 선행발명은 압착 단계 이전에 건조 단계가 수행되기 때문에 그와 동일한 효과를 달성할 수 없다. 오히려, 선행발명은, 30kg/cm²의 압력으로 압착하는 롤러에 의해, 상기 투명잉크층에 점착 필름지를 착상하기 위하여, 압착 단계가 수행된다고 명세서 내에 기재하고 있다. 따라서, 이 사건 특허발명과 선행 발명의 압착 단계는 그 목적과 효과면에서 상이하다.

따라서, 특허법원은, 이 사건 특허의 방법 청구항의 모든 단계가 선행발명에 개시된 것처럼 보일지라도, 작용효과 등에 중대한 차이를 가져오는 압착 단계의 실질적인 차이 때문에, 이 사건 특허 발명은 선행 발명에 대해 진보성을 갖는다고 판시하였다.

신입변리사 소개



소는 최근 우수한 변리사를 새로이 맞이하게 되었기에 간략히 소개 드립니다.

김지선 변리사: 생명공학, 화학, 약학



- 2009년 2월: 서울대학교 수의학과 졸업.
- 2009년: 수의사 면허 취득.
- 2015년: 변리사시험 합격.
- 전문분야: 생명공학, 화학 및 약학.
- 취미: 여행, 트레킹, 독서.

보다 자세한 정보를 원하시면 아래의 연락처로 문의하여 주시기 바랍니다.

제일특허법인

서울특별시 서초구 마방로 60 동원에프앤비빌딩

Tel.: 02-589-0001

Fax: 02-589-0002

Homepage: www.firstlaw.co.kr

E-mail: firstlaw@firstlaw.co.kr