

대법원, 선택발명의 진보성 판단기준을 재정립


이 원 상

선행 또는 공지의 발명에 상위개념이 기재되어 있고 그 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소의 전부 또는 일부로 하는 선택발명의 진보성을 인정받기 위해서는 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 하고, 이때 선택발명의 발명의 상세한 설명에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하여야 한다고 대법원은 판시한 바 있다(대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후736, 743 판결 등).

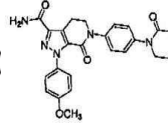
최근 대법원은 이와 같이 선택발명의 효과의 현저성 여부에 따라 진보성을 판단하는 것은 선택발명의 구성의 곤란성이 인정되기 어려운 사안에서 효과의 현저성이 있다면 진보성이 부정되지 않는다는 취지이고, 선행발명에 선택발명의 상위개념이 공지되어 있다는 이유만으로 구성의 곤란성을 따져 보지도 아니한 채 효과의 현저성 유무만으로 진보성을 판단하여서는 아니된다고 판시하면서, 선행발명으로부터 구성을 도출해 내는 것이 쉽다고 볼 수 없는 선택발명의 진보성을 인정하였다(대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609 판결).

사건의 배경

이 사건 특허발명은 인자 Xa 억제제로서 유용한 새로운 락탐 함유 화합물 및 그의 유도체 등을 제공하기 위한 것으

로 락탐 고리()를 가지는 화합물들이 인자 Xa 억제

제로서 유용하고 우수한 약동학적 성질을 가진다는 것을 밝혀냈다는 점에 발명의 특징이 있다. 이 사건 특허발명의 청구범위 제1항은 락탐 고리를 가지는 화합물 중 아픽사반

() 및 그의 제약상 허용되는 염에 관한 것이 다.

한편, 이 사건 특허발명의 우선일 전에 공개된 선행발명은 인자 Xa 억제제로서 유용한 새로운 질소 함유 헤테로비시클릭 화합물 등을 제공하는 것을 목적으로 하고, 이를 달성하기 위해 66개의 질소 함유 헤테로비시클릭 구조를 모핵으로 갖는 화합물 군이 인자 Xa의 억제제로서 유용하다는 것을 밝혀냈다는 데에 발명의 특징이 있다.

선행발명은 66개의 모핵 구조로부터 선택되는 화합물 및 각

모핵 구조에 적용될 수 있는 치환기들의 종류 등을 마쿠쉬 형식으로 기재된 화학식을 통해 다양하게 나열하고 있어서, 모핵 구조의 선택과 각 치환기의 조합에 따라 이론상 수억 가지 이상의 화합물이 제시된 화학식에 포함될 수 있다.

피고 회사들은 원고를 상대로 특허심판원에 이 사건 특허 발명의 진보성이 부정된다고 주장하면서 무효심판을 청구하였고, 특허심판원은 이 사건 특허발명은 선행발명에 의해 진보성이 부정된다는 이유로 이 사건 발명을 무효로 하는 심결을 하였다. 원고인 특허권자는 이에 불복하여 특허법원에 항소하였다.

특허법원의 판결

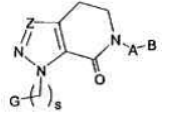
특허법원은 이 사건 특허발명은 선행발명에 기재된 마쿠쉬 형식으로 기재된 화학식과 그 치환기의 범위 내에 포함되는 화합물에 해당하는 선택발명으로서 그 명세서에 기재되어 있는 효과를 중심으로 엄격한 특허요건을 적용하여 특허성을 판단하여야 한다고 하면서, 이 사건 특허발명이 선행발명에 비하여 이질적 효과나 양적으로 현저한 효과를 가지고 있다는 점이 명세서에 기재되어 있지 않고 그러한 효과가 인정되기 어렵다는 이유로 이 사건 특허발명의 진보성을 부정하였다.

대법원의 판결

그러나 대법원은, 선행발명에 선택발명의 상위개념이 공지되어 있는 경우에도 구성의 곤란성이 인정되면 진보성이 부정되지 않는다고 하면서, 선행발명의 마쿠쉬 형식으로 기재된 화학식과 그 치환기의 범위 내에 이론상 포함되지만 할 뿐 구체적으로 개시되지 않은 화합물을 청구범위로 하는 이 사건 특허발명의 경우에도 진보성 판단을 위하여 구성의 곤란성을 따져보아야 한다고 판시하였다. 특히, 이 사건 특허발명의 구성의 곤란성을 판단할 때에는 선행발명에 마쿠쉬 형식으로 기재된 화학식과 그 치환기의 범위 내에 이론상 포함될 수 있는 화합물의 개수, 통상의 기술자가 선행발명에 마쿠쉬 형식으로 기재된 화합물 중에서 특정한 화합물이나 특정 치환기를 우선적으로 또는 쉽게 선택할 사정이나 동기 또는 암시의 유무, 선행발명에 구체적으로 기재된 화합물과 특허발명의 구조적 유사성 등을 종합적으로 고려하여야 한다고 하였다.

한편, 대법원은 발명의 효과는 선행발명에 이론적으로 포함되는 수많은 화합물 중 특정한 화합물을 선택할 동기나 암시가 없어 구성이 곤란한 경우인지를 구별할 수 있는 중요한 표지가 될 수 있다고 하면서, 화학, 의약 등의 기술 분야에 속하는 발명은 구성만으로 효과의 예측이 쉽지 않으므로 선행발명으로부터 특허발명의 구성요소들이 쉽게 도출되는지를 판단할 때 발명의 효과를 참작할 필요가 있다고 판시하였다.

대법원은, 선행발명에 일반식으로 기재된 화합물로부터 이 사건 제1항 발명에 이르기 위해서는, 선행발명에 마쿠쉬 타입으로 기재된 화합물 중 우선순위 없이 나열된 66개의

모핵 중 특정 모핵()을 선택한 후 다시 위

모핵 구조의 모든 치환기들을 특정한 방식으로 동시에 선택하여 조합하여야 한다고 하면서, 특히 이 사건 제1항 발명의 효과를 나타내는 핵심적인 치환기로 볼 수 있는 락탐 고리는 제1 모핵의 치환기 A에 연결된 치환기 B 부분에 위치하여야 하는데, 선행발명에는 이와 같은 락탐 고리가 구체적으로 개시되어 있지 않고, 선행발명의 보다 바람직한 실시태양으로 기재된 34개의 모핵 구조에서

치환기 B로 가능한 수많은 구조 중 락탐 고리를 우선적으로 고려할 만한 사정도 없고, 선행발명의 보다 더더욱 바람직한 실시태양으로 기재된 총 107개의 구체적 화합물들을 살펴 보아도 이 사건 제1항 발명과 전체적으로 유사한 구조를 가지고 있거나 치환기 B로서 락탐 고리를 갖는 화합물을 찾아볼 수 없다는 점에 주목하였다.

또한, 대법원은 이 사건 특허발명의 명세서 기재 및 출원일 이후 제출된 실험자료 등에 비추어 볼 때, 이 사건 제1항 발명은 공지된 인자 Xa 억제제와 비교하여 개선된 Xa 억제활성 및 선택성을 가지고, 개선된 약동학적 효과를 나타내며, 개선된 다른 약물들과의 병용투여 효과를 보임을 확인하였다.

이와 같은 사정들을 종합하여, 대법원은 선행발명과 이 사건 제1항 발명은 주목하고 있는 화합물 및 그 구조가 다르고, 이 사건 제1항 발명의 구조를 우선적으로 또는 쉽게 선택할 사정이나, 동기 또는 암시가 있다고 보기 어렵기 때문에, 통상의 기술자가 선행발명으로부터 기술적 가치가 있는 최적의 조합을 찾아 이 사건 제1항 발명에 도달하기까지는 수많은 선택지를 조합하면서 거듭된 시행착오를 거쳐야 할 것으로 보인다고 하면서, 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 그 발명의 내용을 이미 알고 있음을 전제로 사후적으로 판단하지 않는 한 선행발명으로부터 그 구성을 도출하는 것이 쉽다고 볼 수 없고 개선된 효과도 있으므로 선행발명에 의해 진보성이 부정되지 않는다고 판단하였다.

결론적으로 대법원은 구성의 곤란성 여부는 따져 보지도 않은 채 선행발명에 비해 이질적 효과나 양적으로 현저한 효과가 인정되기 어렵다는 이유만으로 이 사건 특허발명의 진보성을 부정한 특허법원 판결을 파기하였다.

본 판결의 의의

이번 대법원 판결로, 선택발명의 구성의 곤란성이 인정되면 선행발명에 비하여 이질적 효과나 양적으로 현저한 효과가 인정되기 어려운 경우에도 진보성이 인정될 수 있으므로, 향후 선택발명의 등록률이 증가하거나 무효율이 감소할 것으로 예상된다.

대법원, '제조방법이 기재된 물건 발명'의 해석 기준 일원화

박헌자/박은진

제조방법이 기재된 물건 발명이란 물건 발명을 물건의 구조 또는 물리적 특징만으로 정의하기 어려운 경우 이를 특정하기 위하여 사용되는 방법으로, 한국 실무에서는 물론 여러 제도 하에서 통용되고 있다. 이처럼, 제조방법이 기재된 물건 발명 청구항은 청구 대상을 물건의 구조가 아닌 이의 제조 과정으로 정의하기 때문에, 특허요건 판단 시 또는 등록 후 침해여부 판단 시 청구항의 해석을 두고 견해가 엇갈린다. 크게는, 제조방법이 기재된 물건 발명도 물건의 발명인 이상 제조방법을 고려하지 않고 최종 생성물 자체의 특징만으로 한정하여야 한다는 입장과, 청구범위의 일반적인 해석 기준에 따라 제조방법 역시 특허청구범위 내에 기재된 한정사항 중 하나로 고려되어야 한다는 입장으로 나뉠 수 있다.

이에 대하여, 대법원은 2015년 전원 합의체 판결(대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927)에서 제조방법이 기재된 물건 발명의 신규성 및 진보성은 제조방법의 기재를 포함하여 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질에 기초하여 판단하여야 한다고 명시하여, 제조방법이 기재된 물건 발명의 특허요건 판단 기준을 분명히 하였다.

나아가, 최근 제조방법이 기재된 물건 발명의 권리범위 해석이 문제된 사안에서도 위와 동일한 판단 기준을 적용함으로써 제조방법이 기재된 물건 발명의 해석 기준에 대한 논의를 종결하였다. (대법원 2021. 1. 28 선고 2020후11059)

사건의 배경

특허 제1,399,514호는 폴라프레징크를 함유하는 안정한 정제 제형에 관한 것이며, 그 중 청구항 1은 폴라프레징크를 함유하는 정제 제형에 있어서, 유효 성분으로 입도 누적분포에서 최대 입도에 대해 90%에 해당하는 입도(d90)가 500 μm 이하인 폴라프레징크를 포함하며 직타법으로 제조된 것이라 한정하고 있다.

특허권자의 경쟁사인 A사는 특허권자를 상대로 자신의 제품(이하 '확인대상 발명')이 이 사건 특허의 권리범위에 속하지 않는다는 판단을 구하는 소극적 권리범위 확인심판을 제기하였다. A사는 특허 발명과 확인대상 발명은 그 제정 방법이 직타법과 습식법으로 구분되며, 직타법과 습식법을 이용해 제조한 정제들은 상이한 구조 및 성질을 가지므로 확인대상 발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 주장하였다.

본 사건에서는 제조방법이 기재된 물건 발명 청구항에 있어서 제조방법, 즉, 본 사안의 경우 제형의 제조방법이 물건 발명의 권리범위를 한정하는 요인으로 작용할 것 인지 여부가 문제가 되었다.

구성	이 사건 특허 제1항 발명	확인대상 발명
1	D90이 500 μm 이하인	D90이 30 μm 이하인
2	폴라프레징크를 포함하는	폴라프레징크를 주성분으로 하는
3	직타법으로 제조된	습식법으로 제조된
4	정제	정제

특허법원 판결

원심은 비록 확인대상 발명의 정제에 포함된 폴라프레징크가 특허발명에서 요구하는 입자 크기 범위 내에는 속하나, 확인대상 발명이 특허 발명과 상이한 제조방법을 사용하여 정제를 생산함에 따라 특허발명과 다른 구조 및 특성, 예컨대, 상이한 유동성, 압축성, 경도, 용출률 등을 가지므로 이 사건 제1항의 권리범위에 속하지 않는다고 판단하였다.

대법원 판결

대상판결은 다음과 같은 이유로 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 판단한 특허법원의 판결을 인용하였다:

청구범위에 제조방법의 기재를 포함하고 있는 물건 발명의 경우, 청구범위에 기재된 제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질을 특정하는 하나의 수단으로서 그 의미를 가질 뿐이다. 따라서 제조방법이 기재된 물건 발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단함에 있어서 그 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 청구범위의

모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질을 가지는 물건으로 파악하여 확인대상 발명과 대비해야 한다.

본 판결의 의의

제법 한정 청구항은 각 나라마다 다소 상이하게 취급되고 있으며, 미국은 특허요건 판단 단계와 권리범위 판단 단계에서 제조방법이 기재된 물건 발명의 해석 기준을 달리한다. 대상 판결은 2015년에 특허요건 판단 시에 사용한 제조방법이 기재된 물건 발명의 청구항 해석 기준이 권리범위 판단 시에도 동일하게 적용됨을 명시하여, 제조방법이 기재된 물건 발명의 청구항 해석 기준의 일원화를 분명히 하였다.

용도발명의 특허에 대한 침해 여부를 판단하는 기준

이우람

용도발명(즉, 종래부터 알려져 있던 물건의 새로운 용도에 관한 발명; 예컨대, 특정 용도로 한정된 화합물 또는 조성물 발명)에 관한 특허권 침해금지 가처분 신청 사건에서, 서울중앙지방법원은, 용도발명의 특허 침해 여부를 판단하기 위한 구체적인 기준을 제시하였다(서울중앙지법 2020. 8. 18. 선고 2020카합20372 결정; 확정).

사실 관계

신청인은 하기 4건 특허의 권리자이고, 이들 특허의 청구범위는 모두 용도발명을 기재하고 있다.

	청구범위
특허 1	[청구항 11] 세리포리아 락세라타(<i>Ceriporia lacerata</i>)에 의해 생산되는 세포외다당체 또는 이를 포함하는 세리포리아 락세라타의 균사체 배양액, 이의 건조분말 또는 추출물(이하, '세리포리아 락세라타에 의해 생산되는 세포외다당체 등'이라 함)을 유효성분으로 함유하는, 항산화용 화장품 조성물 .
특허 2	[청구항 1] 세리포리아 락세라타에 의해 생산되는 세포외다당체 등을 유효성분으로 함유하는, 주름 개선용 화장품 조성물 .
특허 3	[청구항 1] 세리포리아 락세라타에 의해 생산되는 세포외다당체 등을 유효성분으로 함유하는, 탈모방지 또는 발모촉진용 조성물 .
특허 4	[청구항 1] 세리포리아 락세라타에 의해 생산되는 세포외다당체 등을 유효성분으로 함유하는, 과잉 면역 억제용 조성물 . [청구항 9] 세리포리아 락세라타에 의해 생산되는 세포외다당체 등을 유효성분으로 함유하는, 자가면역질환의 예방 또는 치료용 약학적 조성물 .

한편, 피신청인은 세리포리아 락세라타 또는 이와 유전적으로 동등한 균주가 함유된 비누, 로션, 샴푸 및 컨디셔너(이하 '피신청인 제품'이라 함)를 제조하고 판매하였다. 또한, 피신청인은 제품의 포장 용기, 제품 홍보 전시회, 온라인 쇼핑몰 등을 통해서 피신청인 제품의 효능에 대해 다양한 방식으로 홍보하였다.

당사자의 주장 및 쟁점

신청인은, (i) 피신청인 제품이 세리포리아 락세라타 또는 이와 유전적으로 거의 동일한 균주를 유효성분으로 함유하고 있고, (ii) 피신청인 제품이 상기 특허 1 내지 4의 용도발명에서 정하는 특정 용도를 1개 이상 포함하고 있다고 주장하면서, 특허권 침해금지 가처분 신청을 하였다. (이와 관련하여, 신청인은 피신청인을 상대로 특허권 침해금지 및 손해배상을 구하는 본안 소송을 제기하였으며, 상기 본안 소송은 현재 서울중앙지방법원에 계류 중이다.)

피신청인은, "신청인의 특허 1 내지 4는 모두 자연에 존재하는 천연물의 특정 용도에 관한 발명을 권리범위로 하는데, 피신청인 제품은 특허 1 내지 4에서 정하는 특정 용도로 만들어진 것이 아니므로, 이들 특허의 용도발명의 권리범위에 속하지 아니한다"고 반박하였다.

결국 이 사건의 쟁점은, 피신청인 제품의 용도가 용도발명에 기재된 특정 용도에 해당한다고 볼 수 있는지 여부이다.

서울중앙지방법원의 결정

본 판결에서, 서울중앙지방법원은 용도발명 특허의 침해 여부 판단 기준을 다음과 같이 제시하였다.

『용도발명이란 특정물질이 가지고 있는 어떤 특정한 용도의 새로운 발견 자체를 기술적 구성의 하나로 하는 발명이므로, 용도발명에 관한 특허침해가 성립하기 위하여는 문제되는 침해제품이 단순히 그 특정물질을 구성 성분으로 포함하고 있다는 점뿐만 아니라 당해 용도발명에 의하여 제시된 특정 용도를 그 주된 용도 또는 부수적 용도로 포함하고 있다는 점까지 인정되어야 할 것이다, 이때 침해제품의 용도에 당해 용도발명에 의하여 제시된 용도가 포함되어 있는지 여부를 판단함에 있어서는, 명세서의 기재, 침해제품이 속하는 제품군의 일반적인 기능과 용도, 침해제품 자체 또는 그 포장지, 포장용기 등에 표기된 침해제품의 기능 내지 효능, 침해제품에 관한 광고 내지 홍보 내용, 수요자나 거래자들에게 객관적으로 인식되는 침해제품의 기능 내지 효능 등을 종합적으로 고려하여야 한다.』

구체적으로, 서울중앙지방법원은 아래와 같은 점을 근거로 피신청인 제품이 특허 2 내지 4에서 정하는 특정 용도를 1

개 이상 포함하고 있다고 판단하면서, 피신청인이 피신청인 제품을 생산·판매하는 행위는 신청인의 특허권 침해에 해당한다고 결정하였다.

- 신청인 특허의 각 명세서에는 조성물 제형에 관한 예시로 비누, 샴푸 또는 린스(컨디셔너)를 기재하고 있음.
- 피신청인은 제품 포장 등에서 피신청인 제품이 주름개선, 미백, 기미 예방, 아토피 예방, 탈모 예방 등의 효능을 가진다는 취지로 표시·광고하였음.
- 피신청인은 전시회에서 피신청인 제품이 보습, 미백, 주름개선, 면역력 증진 등의 효능을 가진다고 홍보하였음.
- 피신청인은 온라인 쇼핑몰에서 피신청인 제품을 "두피와 모발의 영양공급에 도움을 주는 기능성 샴푸"라고 소개하면서 "탈모 증상을 완화할 수 있다"고 표시하였음.
- 신청인에 의해 본안 소송이 제기된 후, 피신청인이 광고 또는 홍보물에서 탈모방지 및 발모촉진 효과 등에 관한 내용을 모두 삭제하였다고 하더라도, 이를 이유로 피신청인 제품의 객관적 용도를 달리 판단할 수 없음.
- 이상을 종합해 보면, 피신청인 제품은 그 객관적인 용도로 이 사건 특허 2 내지 4에서 정하는 용도를 하나 이상 포함하고 있다고 봄이 타당함.

본 결정의 의의

본 결정은, 물건을 특정 용도로 한정된 용도발명의 특허 침해가 성립하기 위해서는, 특허청구범위에 기재된 발명과 침해 여부가 문제되는 제품 사이에 (i) 물건 자체의 동일성은 물론이고, (ii) 용도의 동일성까지 인정되어야 한다는 점을 명확히 하였다.

또한, 본 결정은, 상기 용도의 동일성 판단과 관련하여, 침해 여부가 문제되는 제품의 용도는 그 제품의 수요자나 거래자들에게 객관적으로 인식되는 제품의 기능 내지 효능 등을 종합적으로 고려해야 한다고 판시하는 동시에, 제품의 용도를 객관적으로 특정할 때 고려할 사항들을 구체적으로 제시하였다는 점에서 그 의의가 있다.

보다 자세한 정보를 원하시면 아래의 연락처로 문의하여 주시기 바랍니다.

제일특허법인

FIRSTLAW P.C.

서울특별시 서초구 마방로 60 동원에프앤비빌딩

Tel. 02-589-0001

Fax. 02-589-0002

Homepage: www.firstlaw.co.kr

E-mail: firstlaw@firstlaw.co.kr