

대법원 2025. 5. 15. 선고 2025 다 202970 판결 (특허권 침해금지 등)

(1) 쟁점

- 판시사항 및 판결요지

구분	법리 내용
청구범위 해석	문언의 일반적 의미를 기초로 하되, 발명의 설명 및 도면을 참작하여 기술적 의의를 객관적·합리적으로 고찰함
특허권 효력 범위	특허권은 등록국 내에서만 효력 발생(속지주의), 침해 판단은 구성요소 완비 여부 기준
국내 생산 인정 예외	국내서 주요 부품 생산 후 국외 가공·조립되더라도, 가공이 단순하고 국내 생산만으로 작용효과 구현되면 특허 실시로 간주 가능 (단, 엄격한 판단 필요)
간접침해 요건	특허법 제 127 조 제 1 호의 ‘생산’은 국내에서의 생산만 의미. 국외 생산이면 간접침해 불성립
부정경쟁방지법 (파)목	‘성과 등’은 유형·무형물 모두 포함. 공공영역이 아니며, 경쟁관계, 관행의 공정성, 대체 가능성 등 종합 고려하여 무단사용 여부 판단
특허법 제 96 조 제 1 항 제 1 호	연구·시험 목적의 실시에는 특허권 효력 미치지 않음. 단, 권리자 이익을 불합리하게 침해하지 않아야 함
시험 목적 백신 생산	비임상/임상시험 및 기술이전 확인 목적의 무상 백신 제공은 연구·시험 목적 실시에 해당하며, 특허권자 이익을 부당 침해하지 않음

- 특허발명의 보호범위 확정 시 청구범위 해석 방법. → **문언의 일반적 의미를 기초로** 발명의 설명, 도면을 참작하여 기술적 의의를 객관적·합리적으로 고찰해야 함.
- 물건 발명의 특허권 효력이 미치는 범위 (특허권의 속지주의 원칙 및 구성요소 완비의 원칙).
- 국내에서 특허발명의 부품 또는 구성 전부가 생산되거나 반제품이 생산되어 수출된 후 마지막 단계의 가공·조립이 국외에서 이루어지는 경우, 국내에서 특허실시 제품이 생산된 것으로 볼 수 있는 예외적인 경우와 그 판단 기준. → 가공·조립이 **극히 사소하거나 간단해야** 하고, 국내 생산만으로도 **특허발명의 작용효과를 구현할 수 있는 상태에 이르러야** 하며, 이러한 경우는 **엄격하게 판단**해야 함.
- 간접 침해 성립 요건 중 특허법 제 127 조 제 1 호의 ‘물건의 생산’ 의미. → **국내에서의 생산**을 의미하며, 생산이 국외에서 이루어지는 경우 그 전 단계 행위가 국내에서 이루어져도 간접 침해 성립 불가.

- 부정경쟁방지법 제 2 조 제 1 호 (파)목의 보호대상인 ‘성과 등’ 및 ‘상당한 투자나 노력으로 만들어진’ 의미, ‘공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 무단 사용’ 판단 기준. → ‘성과 등’은 유형물뿐만 아니라 무형물도 포함하며, 종래 지식재산권법으로 보호받기 어려웠던 새로운 형태의 결과물도 포함 가능. ‘상당한 투자나 노력’ 여부는 **공공영역에 속하지 않아야** 함. ‘무단 사용’ 여부는 **경쟁관계, 상거래 관행의 공정성, 대체 가능성, 주지성, 혼동 가능성** 등을 종합 고려.
 - 특허법 제 96 조 제 1 항 제 1 호에서 정한 연구 또는 시험을 위한 특허발명 실시의 의미 및 그 범위. → 특허권자 등의 독점적·배타적 이익을 **불합리하게 훼손하지 않으면서** 특허발명을 **연구 또는 시험하기 위해 실시**하는 행위에 특허권 효력이 미치지 않음.
 - 의약품의 비임상/임상시험 및 제조기술 이전 확인 분석시험을 위해 특허발명 백신을 생산하여 무상으로 제공한 행위가 특허법 제 96 조 제 1 항 제 1 호의 연구 또는 시험을 위한 실시 및 특허권자의 이익을 불합리하게 훼손하지 않는 경우에 해당하는지 여부. → 해당 사안의 경우 **연구 또는 시험을 위한 실시**에 해당하며, **불합리하게 훼손하지 않는다**고 봄.
- **사실관계**
 - 원고들은 이 사건 특허발명(‘다가 폐렴구균 다당류-단백질 접합체 조성물’, 이 사건 제 1 항 발명은 ‘폐렴구균 백신으로 사용하기 위한 13 가 면역원성 조성물’)의 특허권자 등임.
 - 피고는 이 사건 제 1 항 발명의 구성요소 중 하나인 **13 종의 각 개별 접합체 원액을 국내에서 생산함.**
 - 피고가 생산한 13 종 개별 접합체 원액은 모두 **수출되어 국외에서 완성품인 13 가 면역원성 조성물 백신으로 생산됨.** 이 과정에서 13 종 개별 접합체 원액의 혼합 공정이 필요함.
 - 피고는 2018. 11. 7.부터 2020. 5. 27.까지 이 사건 제 1 항 발명의 보호범위에 속하는 백신 **네 차례를 생산함.**
 - 이 네 차례의 백신은 러시아 제약회사인 소외 회사에 **무상으로 제공됨.**
 - 제공된 백신은 완성 백신의 유효성과 안정성 등을 확인하는 **러시아에서의 비임상시험 또는 임상시험,** 또는 완성 백신 제조기술이 소외 회사에 이전되었는지 확인하는 **분석시험**에 사용됨.
 - 피고는 백신 제공 시 **연구 또는 시험용**이고 판매용/유통용이 아님을 표시함.
 - 제공된 백신들이 판매용/유통용으로 제공되거나 피고가 다른 완성 백신을 생산했다는 자료는 없음.
 - **법리적용**
 - **청구범위 해석:** 이 사건 제 1 항 발명의 ‘13 가 면역원성 조성물’은 최종 원액 형태가 아니더라도 제형화 등을 거쳐 백신으로 사용될 수 있도록 **13 개 혈청형**

모두에 면역원성을 가지는 조성물로 해석되었으며, 원심의 이러한 해석을 대법원이 정당하다고 판단함.

- 직접 침해:
 - 속지주의 및 구성요소 완비 원칙에 따라 침해 판단.
 - 국내에서 13 종 개별 접합체 원액만 생산된 후 국외에서 혼합 등 최종 공정이 이루어진 사실에 대해, 최종 혼합 공정은 극히 사소하거나 간단하지 않고, 개별 원액 생산만으로는 이 사건 제 1 항 발명의 작용효과(13 가 면역원성)를 구현할 수 있는 상태에 이르지 않았다고 판단함.
 - 따라서 피고의 13 종 개별 접합체 원액 생산 행위는 국내에서 이 사건 제 1 항 발명의 실시제품이 생산된 것으로 볼 수 있는 예외적인 경우에 해당하지 않아 직접 침해가 성립하지 않는다고 판단함.
- 간접 침해:
 - 특허법 제 127 조 제 1 호의 ‘생산’은 국내 생산을 의미하므로, 피고가 생산한 13 종 개별 접합체 원액이 모두 수출되어 국외에서 완성품으로 생산된 사실에 비추어 간접 침해도 성립하지 않는다고 판단함.
- 부정경쟁방지법 제 2 조 제 1 호 (파)목:
 - 13 종 개별 접합체를 생산하는 것은 공공영역에 속한다고 보아, 13 종 개별 접합체 자체를 원고 1 회사의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등이라고 할 수 없다고 판단함.
 - 설령 성과 등에 해당하더라도, 제출된 증거만으로는 피고가 이를 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 무단 사용하였다고 인정하기 부족하다고 판단함.
 - 따라서 피고의 행위는 부정경쟁행위에 해당하지 않는다고 판단함.
- 연구 또는 시험을 위한 실시 (특허법 제 96 조 제 1 항 제 1 호):
 - 피고가 네 차례 백신을 생산하여 러시아 회사에 무상 제공하고 이것이 비임상/임상시험 또는 기술 이전 확인 분석시험에 사용되었으며, 연구 또는 시험용임이 명시되고 판매/유통되지 않은 사실에 비추어, 피고의 행위가 이 사건 제 1 항 발명을 연구 또는 시험하기 위하여 실시한 것에 해당한다고 판단함.
 - 이러한 연구 또는 시험 목적의 실시로 인해 원고들의 독점적 이익을 불합리하게 훼손하였다고 보기도 어렵다고 판단함.
 - 따라서 피고의 위 행위에는 특허법 제 96 조 제 1 항 제 1 호가 적용되어 특허권의 효력이 미치지 않는다고 판단함.

(2) 사건의 경과

날짜	단계	내용
2016년	백신 개발	SK바이오사이언스, 국내 1호 13가 폐렴구균 백신 '스카이뉴모' 개발 성공
2018.11.7	원액 공급 시작	러시아 제약사에 1차 백신 무상 제공 시작
2020.5.27	원액 공급 종료	4차례에 걸친 공급 완료
2020년	소송 제기	특허법원, 원심 유지(2023나10914)
2023.10.14	1심 판결	상고 기각으로 원심 확정(2025다202970)
2024.12.3	2심 판결	
2025.5.15	대법원 판결	
2025.5.21	사측 발표	SK바이오사이언스, 최종 승소 공식 발표

(3) 법원의 판단

• 가. 특허법원(원심법원) 판단

- 이 사건 제 1 항 발명의 ‘13 가 면역원성 조성물’은 제형화 등을 거쳐 백신으로 사용될 수 있을 정도로 13 개 혈청형 모두에 면역원성을 가지는 조성물을 의미함.
- 피고의 13 종 개별 접합체 원액 생산 행위는 최종 혼합 공정이 극히 사소하거나 간단하다고 볼 수 없고, 개별 원액 생산만으로는 13 가 면역원성을 구현할 수 있는 상태에 이르지 않았으므로 **직접 침해에 해당하지 않음**.
- 피고가 생산한 13 종 개별 접합체 원액은 모두 수출되어 국외에서 완성품으로 생산되었으므로 **간접 침해가 성립하지 않음**.
- 13 종 개별 접합체 생산은 공공영역에 속하므로 원고 1 회사의 **상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등이라고 할 수 없고**, 설령 성과 등에 해당하더라도 피고가 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 무단 사용하였다고 인정하기 부족하므로 **부정경쟁행위에 해당하지 않음**.
- 피고가 네 차례 백신을 생산하여 연구 또는 시험(비임상/임상시험, 분석시험) 목적으로 무상 제공한 행위는 특허법 제 96 조 제 1 항 제 1 호에 따라 특허권의 효력이 미치지 않아 **특허권을 침해하지 않음**.

• 나. 대법원 판단

- 원심의 이 사건 제 1 항 발명 청구범위 해석은 다소 부적절한 부분이 있으나 **결론적으로 정당하고**, 법리를 오해한 잘못이 없음.
- 원심이 피고의 13 종 개별 접합체 원액 생산 행위가 **직접 침해에 해당하지 않는다고** 판단한 것은 **정당하고**, 법리를 오해한 잘못이 없음.
- 원심이 피고의 13 종 개별 접합체 원액 생산 행위가 **간접 침해에 해당하지 않는다고** 판단한 것은 **정당하고**, 법리를 오해한 잘못이 없음.
- 원심이 피고의 행위가 부정경쟁방지법 제 2 조 제 1 호 (파)목에서 정한 **부정경쟁행위에 해당하지 않는다고** 판단한 것은 **정당하고**, 법리를 오해한 잘못이 없음.
- 원심이 피고의 네 차례 백신 생산 행위가 특허법 제 96 조 제 1 항 제 1 호에 따라 **특허권을 침해하지 않는다고** 판단한 것은 **정당하고**, 법리를 오해한 잘못이 없음.
- 원고들의 상고를 모두 기각함.
- 상고비용은 원고들이 부담하도록 함.

(4) 결론

- 대법원은 원고들의 상고를 모두 기각함.

(5) 시사점

- **청구범위 해석:** 청구범위 문언의 기술적 의미는 발명의 설명, 도면을 통해 객관적, 합리적으로 고찰해야 한다는 기존 법리를 재확인함. 단순히 문자적 의미를 넘어 기술적 실체를 파악하는 것이 중요함을 시사함.
- **직접 침해 (속지주의와 완비 원칙의 엄격 적용):** 특허권의 속지주의 원칙과 구성요소 완비 원칙이 **엄격하게 적용됨**을 보여줌. 국내에서 생산된 중간 부품/반제품이 국외에서 실질적인 최종 공정을 거쳐 완성되는 경우, 국내에서의 생산만으로는 특허발명의 작용효과를 완전히 구현했다고 보기 어렵다면 **직접 침해가 성립하지 않음**을 명확히 함. 이는 글로벌 생산망에서 특허 침해를 판단할 때 중요한 기준이 됨.
- **간접 침해 (생산 장소의 중요성):** 특허법상 간접 침해 요건 중 ‘생산’은 반드시 **국내에서의 생산**이어야 함을 다시 한번 확인해 줌. 최종 제품의 생산이 국외에서 이루어진다면, 국내에서 침해에 사용될 물건을 제공했더라도 간접 침해가 성립하기 어려움을 시사함.
- **부정경쟁방지법 (성과 등의 보호 한계):** 부정경쟁방지법 제 2 조 제 1 호 (파)목의 보호대상인 ‘성과 등’에 해당하기 위해서는 상당한 투자나 노력이 투입되었을 뿐 아니라, 그 결과물이 **공공영역에 속하지 않는 것**이어야 함을 분명히 함. 기본적인 중간재 생산 등 누구나 접근 가능한 영역은 이 조항으로 보호되기 어렵다는 점을 시사함.
- **연구 또는 시험 실시의 예외 확장:** 특허법 제 96 조 제 1 항 제 1 호의 **연구 또는 시험을 위한 실시 예외** 조항의 적용 범위와 판단 기준을 구체적으로 제시함. 특히, 의약품의 **비임상/임상시험**이나 **기술 이전 확인 분석**과 같이 허가/이전 목적의 연구/시험을 위해 **무상으로 생산/제공**하고 상업적 판매/유통이 없는 경우는, 특허권자의 이익을 불합리하게 훼손하지 않는 범위 내에서 예외 조항이 적용되어 **특허권 침해가 성립하지 않는다**는 점을 명확히 함. 이는 후발 주자의 연구 개발 활동을 폭넓게 허용하여 기술 발전을 촉진하려는 특허법의 목적에 부합하는 해석으로 볼 수 있음.