

1회

[문제 - 3]

최신판례 대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609 판결, 등록무효(특)

[일반발명의 진보성 판단기준]

발명의 진보성 유무를 판단할 때에는 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 발명과 선행기술의 차이, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악한 다음, 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있는데도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다(대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후2184 판결 등 참조).

특허발명의 청구범위에 기재된 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 그 특허발명의 진보성을 판단할 때에는 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 아니 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 하며, 이 때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다(대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결 등 참조).

[특허발명의 상위개념이 공지된 경우 진보성 판단기준]

위와 같은 진보성 판단기준은 선행 또는 공지의 발명에 상위개념이 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소의 전부 또는 일부로 하는 특허발명의 진보성을 판단할 때에도 마찬가지로 적용되어야 한다.

선행발명에 특허발명의 상위개념이 공지되어 있는 경우에도 구성의 곤란성이 인정되면

진보성이 부정되지 않는다.

선행발명에 발명을 이루는 구성요소 중 일부를 두 개 이상의 치환기로 하나 이상 선택할 수 있도록 기재하는 이른바 마쿠쉬(Markush) 형식으로 기재된 화학식과 그 치환기의 범위 내에 이론상 포함되지만 할 뿐 구체적으로 개시되지 않은 화합물을 청구범위로 하는 특허발명의 경우에도 진보성 판단을 위하여 구성의 곤란성을 따져보아야 한다.

위와 같은 특허발명의 구성의 곤란성을 판단할 때에는 선행발명에 마쿠쉬 형식 등으로 기재된 화학식과 그 치환기의 범위 내에 **이론상 포함될 수 있는 화합물의 개수**, 통상의 기술자가 선행발명에 마쿠쉬 형식 등으로 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 한다

(대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후736, 743 판결 등은 '이른바 선택발명의 진보성이 부정되지 않기 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 한다'고 판시하였다. **이는 구성의 곤란성이 인정되기 어려운 사안에서 효과의 현저성이 있다면 진보성이 부정되지 않는다는 취지**이므로, **선행발명에 특허발명의 상위개념이 공지되어 있다는 이유만으로 구성의 곤란성을 따져 보지도 아니한 채 효과의 현저성 유무만으로 진보성을 판단하여서는 아니 된다**).

특허발명의 진보성을 판단할 때에는 그 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다. 선행발명에 이론적으로 포함되는 수많은 화합물 중 특정한 화합물을 선택할 동기나 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. 또한 화학, 의약 등의 기술분야에 속하는 발명은 구성만으로 효과의 예측이 쉽지 않으므로, 선행발명으로부터 특허발명의 구성요소들이 쉽게 도출되는지를 판단할 때 발명의 효과를 참작할 필요가 있고, 발명의 효과가 선행발명에 비하여 현저하다면 구성의 곤란성을 추론하는 유력한 자료가 될 것이다.

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

효과의 현저성은 특허발명의 명세서에 기재되어 통상의 기술자가 인식하거나 추론할 수 있는 효과를 중심으로 판단하여야 하고(대법원 2002. 8. 23. 선고 2000후3234 판결 등 참조), 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 그 기재내용의 범위를 넘지 않는 한도에서 출원일 이후에 추가적인 실험 자료를 제출하는 등의 방법으로 그 효과를 구체적으로 주장·증명하는 것이 허용된다(대법원 2003. 4. 25. 선고 2001후2740 판결 참조).

[원심판단]

원심은 다음과 같이 판단하였다.

이 사건 특허발명은 선행발명에 기재된 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소로 하는 선택발명에 해당한다.

선택발명의 경우 선행발명에서 특허발명을 배제하는 부정적 교시 또는 시사가 있는 경우이거나, 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 상위개념의 선행발명을 파악할 수 있는 선행문헌에 선행발명의 상위개념으로 일반화하여 당해 특허발명의 하위개념으로까지 확장할 수 있는 내용이 개시되어 있지 않는 경우 등 예외적인 경우를 제외하고는 명세서에 기재되어 있는 효과를 중심으로 엄격한 특허요건을 적용하여 진보성을 판단하여야 한다.

이 사건은 위와 같은 예외적인 경우에 해당하지 않으므로 엄격한 특허요건이 적용되어야 하는데, 이 사건 특허발명이 선행발명에 비하여 이질적 효과나 양적으로 현저한 효과를 가지고 있다는 점이 명세서에 기재되어 있지 않으므로 이 사건 특허발명이 그와 같은 효과를 가지고

있다고 보기 어렵다. 따라서 이 사건 특허발명은 진보성이 부정된다.

[구체적 판단 및 결론]

가. 원심판결 기재 선행발명은 인자 Xa 억제제로서 유용한 새로운 질소 함유 헤테로비시클릭 화합물 등을 제공하는 것을 목적으로 하고, 이를 달성하기 위해 66개의 질소 함유 헤테로비시클릭 구조를 모핵(母核)으로 갖는 화합물 군이 인자 Xa 의 억제제로서 유용하다는 것을 밝혀냈다는 데에 발명의 특징이 있다.

나. 선행발명은 66개의 모핵 구조로부터 선택되는 화합물 및 각 모핵 구조에 적용될 수 있는 치환기들의 종류와 선택 가능한 원자 등을 다양하게 나열하고 있다. 여기서 제시된 화학식은 모핵 구조의 선택과 각 치환기의 조합에 따라 이론상 수억 가지 이상의 화합물을 포함하게 된다.

다. 한편 이 사건 특허발명은 인자 Xa 억제제로서 유용한 새로운 락탐 함유 화합물 및 그의 유도체 등을 제공하기 위한 것으로, 락탐 고리를 가지는 화합물들이 인자 Xa 억제제로서 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 것이다.

라. 선행발명에 일반식으로 기재된 화합물로부터 이 사건 제1항 발명에 이르기 위해서는, 선행발명에 마쿠쉬 타입으로 기재된 화합물 중 1단계 실시태양으로 우선순위 없이 나열된 66개의 모핵 중 제1 모핵을 선택한 후 다시 위 모핵 구조의 모든 치환기들을 특정한 방식으로 동시에 선택하여 조합하여야 한다. 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 위와 같은 락탐 고리가 구체적으로 개시되어 있지도 않다. 선행발명의 '보다 바람직한 실시태양'으로 기재된 34개의 모핵 구조에서 치환기 B로 가능한 수많은 구조 중 락탐 고리를 우선적으로 고려할 만한 사정도 없다.

마. 선행발명의 '보다 더더욱 바람직한 실시태양'으로 기재된 총 107개의 구체적 화합물들을 살펴보더라도 이 사건 제1항 발명과 전체적으로 유사한 구조를 가지고 있거나 치환기 B로서 락탐 고리를 갖는 화합물을 찾아볼 수 없다.

바. 이 사건 특허발명의 명세서 기재 및 출원일 이후 제출된 실험자료 등에 의하면, 이 사건 제1항 발명은 공지된 인자 Xa 억제제와 비교하여 개선된 Xa 억제활성 및 선택성을 가지고, 혈액 농도 최고-최저 특성을 감소시키는 인자(청정률과 분포용적)와 수용체에서 활성 약물의 농도를 증가시키는 인자(단백질 결합, 분포용적) 등을 조절하여 약물의 생체 내에서의 흡수, 분포, 비축, 대사, 배설에 관한 약동학적 효과를 개선하였으며, 다른 약물들과 동시에 투여될 수 있는 병용투여 효과를 개선한 발명임을 알 수 있다.

사. 우수한 약리 효과를 가지는 화합물을 실험 없이 화학 구조에만 기초하여 예측하는 것은 매우 어려우므로, 신규 화합물을 개발하는 통상의 기술자는 이미 알려진 생물학적 활성을 가진 화합물을 기초로 구조적으로 유사한 화합물이나 유도체를 설계하고 합성한 후 그 약효를 평가하는 과정을 거쳐 개선된 약효를 가지는 화합물을 찾게 되고, 보다 우수한 약효를 가지는 화합물을 찾을 때까지 이러한 작업을 반복하게 된다.

그런데 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 보기도 어렵기 때문에, 통상의 기술자가 선행발명으로부터 기술적 가치가 있는 최적의 조합을 찾아 이 사건 제1항 발명에 도달하기까지는 수많은 선택지를 조합하면서 거듭된 시행착오를 거쳐야 할 것으로 보인다.

아. 위와 같은 사정들을 종합하여 보면, 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 의하여 진보성이 부정되기는 어려워 보인다.

자. 그럼에도 원심은 이와 달리 앞서 본 바와 같은 이유로 구성의 곤란성 여부는 따져 보지도

않은 채 선행발명에 비하여 실질적 효과나 양적으로 현저한 효과가 인정되기 어렵다는
이유만으로 이 사건 특허발명의 진보성이 부정된다고 판단하였다. 이러한 원심판결에는
특허발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하고 필요한 심리를 다하지 아니하여 판결에
영향을 미친 잘못이 있다.

실전 GS 1회차 [문제 - 3] 수정본

甲 회사는 발명의 명칭을 “인자 Xa 억제제로서의 락탐-함유 화합물 및 그의 유도체”로 하는 특허발명의 특허권자 乙 회사를 상대로 특허발명이 선택발명으로서 진보성이 부정된다는 이유로 등록무효심판을 청구하였다. 특허발명의 화합물과 선행발명에 개시된 화합물은 동일하게 Xa 억제효과를 갖는 화합물로서 동일한 모핵 구조를 가지며 특허발명은 선행발명의 하위개념에 해당한다. 한편 이 사건 특허발명 명세서에는 특허발명이 Xa 억제에 효과가 있다고 기재되어 있으나 그 정도를 정량적으로 확인할 수 있는 기재는 기재되어 있지 않다. 위 사실 관계에 기초하여 다음 물음에 답하시오. (선행발명에는 특허발명의 화합물을 부정적으로 시사하거나 특허발명의 화합물 도출을 방해하는 요인 등이 전혀 기재되어 있지 않다.)

(1) 乙은 답변서를 제출하며 선행발명은 무수히 많은 하위개념을 포함하는 개념을 개시하고 있으므로 자신의 특허발명은 선행발명으로부터 용이도출이 곤란하며, 따라서 선택발명이라고 볼 수 없다고 주장하였다. 乙 주장의 타당성을 설명하시오. (4점)

(2) 구성의 곤란성이 인정되지 않는 선택발명의 진보성 판단요건을 일반발명과 비교하여 설명하시오. (6점)

(3) 乙 특허발명이 구성의 곤란성이 인정되지 않는 선택발명이라고 가정한다. 이때 乙이 특허발명의 Xa 억제 효과 정도를 정량적으로 입증하는 실험데이터를 제출한 경우 심판부는 이를 특허발명의 효과로 삼아 진보성 판단시 참작할 수 있는지 여부를 설명하시오. (12점)

(4) 위 설문과 달리 구성의 곤란성이 인정되는 선택발명에 대한 진보성 판단기준을 설명하시오. (8점)

I. 설문 (1) 에 대하여

1. 문제의 요지

용이도출 여부와 관계없이 하위개념에 해당하면 선택발명이라고 보는 판례의 태도를 살핀다.

2. 선택발명 의의

선택발명은 선행발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있는 발명을 말한다. 이는 선행발명과 중복의 우려가 있으나 숨겨진 유익성을 밝힌 경우 특허가 인정된다.

3. 용이도출 곤란시 선택발명이 아니라고 볼 것인지 여부

가. 판례의 태도

법원은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 그 상위개념을 인식하고 선행발명으로부터 선택발명을 용이하게 도출할 수 있는지 여부는 선택발명인지 여부를 구분하는 기준이 되지 않는다고 본다.

나. 검토

① 선행발명으로부터의 용이도출 여부는 신규성이나 진보성 판단시 고려할 요소이며, ② 용이도출 여부를 선택발명 구분을 위한 개념으로 도입하면 선택발명 개념 정의 단계에서 혼란만 부추길 뿐이므로, 판례의 태도가 타당하다.

4. 구체적 판단 및 결론

특허발명은 선행발명의 하위개념이라고 하는바, 이점만으로 특허발명은 선택발명에 해당한다. 乙의 주장은 부당하다.

II. 설문 (2) 에 대하여

1. 문제의 요지

구성의 곤란성이 인정되지 않는 선택발명에 대해서는 이질적이거나 현저한 효과가 있어야만 진보성을 인정하는 판례의 태도를 살핀다.

2. 진보성 의의

진보성이란 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 없는 창작수준의 난이도를 말한다. 이는

신규성이 있어도 진보성이 없는 발명에 특허를 인정하면 특허권이 난립하여 산업발전을 저해할 수 있음을 우려해 태동되었다.

3. 일반발명의 진보성 판단요건

법원은 청구항에 기재된 발명이 선행발명으로부터 예측 곤란한 새로운 효과가 있으면 창작적 난이도가 있다고 본다. 예컨대 선행발명과 대등한 효과를 갖는 발명이라 하더라도, 그것이 예측 곤란한 효과라면 진보성을 인정한다(기술의 풍부화).

4. 구성의 곤란성이 인정되지 않는 선택발명의 진보성 판단요건

가. 판례의 태도

법원은 ① 구성의 곤란성이 인정되는 선택발명은 일반발명의 진보성 판단요건과 동일한 잣대를 적용하나, ② 구성의 곤란성이 인정되지 않는 선택발명은 선행발명이 갖는 효과와 다르게 이질적인 효과를 갖고 있거나 양적으로 현저한 효과가 있는 경우에 한하여 창작적 난이도가 있다고 본다. 예컨대 선행발명과 대등한 효과를 갖는 발명은 진보성이 부정된다.

나. 검토

① 선택발명이라 할지라도 구성의 곤란성이 인정되면 일반발명과 달리 취급할 이유가 없으나, ② 공지된 상위개념으로부터 쉽게 도출 가능한 것 중 실험에 따라 최적의 것을 선택한 것에 불과한 발명은 통상의 창작능력의 결과물일 뿐이므로 판례의 태도와 같이 예측할 수 없었던 숨겨진 유익성이 있는 경우에 한해 진보성을 인정함이 타당하다.

III. 설문 (3) 에 대하여

1. 문제의 요지

명세서에 기재되어 있지 않은 효과는 진보성 판단시 참작하지 않는 판례의 태도를 살핀다.

2. 명세서 기재 의의

특허요건은 명세서 기재 기준을 기준으로 출원시 통상의 지식을 참고하여 판단한다.

3. 구성의 곤란성이 인정되지 않는 선택발명 명세서에 정량적 데이터가 기재되어 있지 않은 경우

가. 학설의 태도

정량적 기재 요구설은 구성의 곤란성이 인정되지 않으며 동질의 효과를 갖는 선택발명은 엄격한 요건하에 예외적으로 특허를 인정함이 타당하므로 명세서에 선택발명의 정량적 효과 기재가 있었어야 추후 제출된 실험데이터의 참작이 가능하다고 주장한다.

정성적 기재 요구설은 구성의 곤란성이 인정되지 않는 선택발명에 한해서만 정량적 효과 기재를 요구하는 것은 형평성에 어긋나므로 명세서에 선택발명의 정성적 효과 기재만 있어도 추후 제출된 실험데이터의 참작이 가능하다고 주장한다.

절충설은 발명자등이 구성의 곤란성이 인정되지 않는 선택발명에 해당함을 인지할 수 있었던 경우에 한해 정량적 효과 기재를 요구한다.

나. 판례의 태도

법원은 구성의 곤란성이 인정되지 않는 선택발명이 선행발명과 동질의 효과를 갖고 있는 경우는 선택발명의 정량적 효과 기재가 명세서에 있거나 또는 쉽게 추론될 수 있어야 추후 제출된 실험데이터의 참작이 가능하다고 본다.

다. 검토

구성의 곤란성이 인정되지 않으며 동질의 효과를 갖고 있는 선택발명은 선행발명보다 양적으로 현저한 효과가 있음을 확인했을 때 발명이 완성되었다고 볼 수 있다. 만약 명세서에 정량적 효과 기재를 요구하지 않을 경우 발명의 완성 전에 부당하게 출원일자를 선점하는 출원이 발생할 우려가 있으므로, 판례의 태도가 타당하다.

4. 구체적 판단 및 결론

- ① 특허발명은 선행발명의 하위개념이므로 선택발명이다.
- ② 특허발명은 구성의 곤란성이 인정되지 않는 선택발명 사안이므로 특허요건은 엄격하게 판단되어야 한다.
- ③ Xa 억제 효과는 선행발명과 동질의 효과이다.
- ④ 그렇다면 Xa 억제의 정량적 효과는 최초 명세서에 기재되어 있었어야만 참고할 있는데

그렇지 않은바, 심판부는 추후 제출된 乙의 실험데이터를 진보성 판단시 참작할 수 없다.

IV. 설문 (4) 에 대하여

1. 문제의 요지

구성의 곤란성을 기준으로 선택발명의 진보성 판단기준을 구분하는 판례의 태도를 살핀다.

2. 선택발명의 사안 구분

가. 특허법원 태도

특허법원은 선행발명과 관계에서 선택발명을 중복발명이 아니라고 볼 수 있으면 특허요건이 완화될 수 있다고 보았으며, 중복발명인지 여부는 ① 선행발명에서 선택발명을 배제하는 부정적 교시가 있거나, ② 선행발명에 출원시 기술수준에 비추어 보더라도 선택발명의 하위개념을 확장할 수 있는 내용이 개시되어 있지 않은지의 기준으로 판단했다.

나. 대법원 태도

대법원은 선행발명과 관계에서 선택발명의 구성의 곤란성이 인정될 경우 특허요건이 완화될 수 있다고 보았으며, 구성의 곤란성은 물질발명 사안에서 ① 선행발명의 상위개념에 이론상 포함될 수 있는 화합물의 개수, ② 선행발명의 상위개념으로부터 선택발명의 특정한 화합물을 쉽게 선택할 수 있는 사정 유무, ③ 선행발명에 구체적으로 개시된 화합물과 선택발명의 구조적 유사성 등의 기준을 종합적으로 고려하여 판단했다.

다. 검토

진보성이란 구성의 곤란성이 있거나 또는 구성의 곤란성이 없어도 효과의 현저성이 있으면 인정되는 개념이며, 선택발명도 마찬가지로 적용되어야 논리의 일관성이 있을 것인바, 구성의 곤란성으로 선택발명의 사안을 구분하는 대법원의 태도가 타당하다.

3. 구성의 곤란성이 인정되는 선택발명의 진보성 판단기준

가. 판례의 태도

법원은 구성의 곤란성이 인정되는 선택발명은 ① 선행발명에 비해 질적인 차이나 양적인

차이의 현저한 효과가 없어도, 예측 곤란한 효과가 있으면 진보성을 인정하며, ② 이때 효과는 명세서에 기재되어 있거나 통상의 기술자가 추론할 수 있는 것으로 판단하되, 효과가 의심스러울 때에는 명세서 기재내용의 범위를 넘지 않는 한도에서 출원일 이후에 추가적인 실험 자료를 제출하는 등의 방법으로 그 효과를 증명하는 것이 허용된다.

나. 검토

구성의 곤란성이 인정되는 선택발명은 일반발명과 다를 것이 없으므로, 판례의 태도가 타당하다. 끝