

조현증 특허법 판례노트

제3판 추록

(2023년 06월 23일 기준)

조현중 특허법 판례노트 제3판 - 추록

내용 추가 및 오류 수정 (2023년 06월 23일 기준)

2022년 07월 11일 발행된 조현중 특허법 판례노트 제3판에서 개정판(제4판, 2023년 06월 23일 발행)의 추가된(보완) 내용과 구판(제3판) 내용상의 오타자 등을 정리한 추록(정오포함)을 게재합니다. 문체 교체 및 추가된 부분은 위치란에 표기해 두었습니다.

위치	교체 및 추가사항
p. 80 세번째 문단 및 내용 추가	<p>4. 참고판례</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>[2020후11738] 구성의 곤란성이 없고 효과의 현저성이 없어 진보성 위반으로 본 사례도 있다. 아래에 소개한다.</p> </div> <p>가. 선택발명 진보성</p> <p>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 따져 보아야 한다.</p> <p>나. 구성의 곤란성 판단방법</p> <p>위와 같은 특허발명의 구성의 곤란성을 판단할 때에는 선행발명에 마쿠쉬 형식 등으로 기재된 화학식과 그 치환기의 범위 내에 ① 이론상 포함될 수 있는 화합물의 개수, 통상의 기술자가 선행발명에 마쿠쉬 형식 등으로 기재된 화합물 중에서 특정한 화합물이나 특정 치환기를 ② 우선적으로 또는 쉽게 선택할 사정이나 동기 또는 암시의 유무, 선행발명에 구체적으로 기재된 화합물과 특허발명의 ③ 구조적 유사성 등을 종합적으로 고려하여야 한다.</p> <p>다. 효과의 현저성 판단방법</p> <p>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.</p>

효과의 현저성은 특허발명의 명세서에 기재되어 통상의 기술자가 인식하거나 추론할 수 있는 효과를 중심으로 판단하여야 하고, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 그 기재 내용의 범위를 넘지 않는 한도에서 출원일 이후에 추가적인 실험 자료를 제출하는 등의 방법으로 그 효과를 구체적으로 주장·증명하는 것이 허용된다.

라. 사안

선행발명의 내용①, 양 화합물의 전체 구조상 유사 정도 및 차이점에 해당하는 치환기의 유사 정도③, 선행발명에 개시된 가능 치환기의 범위② 등에 비추어 보면, 통상의 기술자는 실시례 12 화합물의 해당 작용기인 메톡시기와 가장 유사한 물성을 보이는 작용기 중 하나일 것으로 예측되는 에톡시기로 치환하는 것을 우선적으로 시도해 봄으로써 실시례 12 화합물과 다파글리플로진의 차이점을 쉽게 극복할 수 있을 것으로 보인다. 따라서 다파글리플로진에 관한 이 사건 제1항 발명은 선행발명에 의해 진보성이 부정된다(구성의 곤란성 없다).

다파글리플로진에 대한 원고 주장의 우수한 효과는 갑 제5, 6호증의 기재 내용에 나아가 살펴볼 필요 없이(명세서 기재된 효과가 아니므로) 이 사건 제1항 발명의 진보성 인정에 고려될 수 없다. 나아가 원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 메톡시기를 에톡시기로 치환하는 것이 우선적으로 시도해 봄직하다는 이유만으로 효과에 대한 고려 없이 그 구성이 곤란하지 않다고 단정한 데에는 부적절한 면이 있다. 그러나 당뇨병 치료와 관련해 개선된 효과를 찾기 위한 유기화합물 스크리닝 과정에서 우선적으로 시도해 볼 수 있는 치환을 통해 선행발명에 개시된 화합물의 효과에 비하여 어느 정도 개선된 효과를 얻은 것만으로는 효과가 현저하다고 보기 부족하다는 점에서 이 사건 제1항 발명이 선행발명에 의해 진보성이 부정된다는 원심의 결론 자체는 정당하고, 거기에 필요한 심리를 다하지 아니한 채 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 특허발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

p. 99
세번째
문단
및 내용
추가

3. 참고판례

[2020후11059] 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. 물건의 발명에 관한 청구범위는 발명의 대상인 물건의 구성을 특정하는 방식으로 기재되어야 하므로, 물건의 발명의 청구범위에 기재된 제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로서 그 의미를 가질 뿐이다. 따라서 제조방법이 기재된 물건발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단함에 있어서 그 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 확인대상 발명과 대비해야 한다.

P. 139
두번째
문단
및 내용
추가

XII 2021허3994 거절결정(특) 제42조 제3항 제1호 의약용도 발명

1. 판결요지

약리효과의 기재가 요구되는 의약의 용도발명에서는 그 출원 전에 명세서 기재의 약리효과를 나타

내는 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.

2. 사안

이 사건 출원발명의 명칭은 “TOR 키나제 억제제를 사용한 암의 치료”이다. 이 사건 출원발명은 이 사건 화합물이 TOR 키나제를 억제한다는 성질에 기초하여 ETS 과발현 유잉 육종의 치료라는 새로운 의약용도를 발명의 대상으로 삼고 있다. 이 경우 이 사건 출원발명의 명세서에는 약리효과를 기재하여야 하는데, 위와 같이 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.

이 사건 출원발명의 명세서에는 이 사건 화합물의 TOR 키나제와 DNA-PK 활성의 억제 여부 및 그 정도에 관하여 시험례로 기재하고 있다고 볼 수 없다.

이에 대하여 원고는, 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 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 전체내용이 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 제 2011/0137028호에 개시되어 있다고 기재되어 있을 뿐이므로 통상의 기술자가 위와 같은 기재로부터 이 사건 화합물의 mTOR HTR-FRET array의 결과를 알 수 있다고 보기는 어렵다.

위와 같은 사정을 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 이 사건 출원발명 명세서의 발명의 설명에는 이 사건 화합물이 TOR 키나제를 억제함에 따라 ETS 과발현 유잉 육종을 치료하는 약리효과를 가진다는 것이 약리데이터 등이 나타난 시험례 등으로 구체적으로 기재되어 있지 않고, 그 우선권 주장일 전에 명세서에 기재된 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀졌다고 할 수도 없으므로, 이 사건 출원발명은 특허법 제42조 제3항에 정한 명세서 기재요건을 충족하지 못하였다고 봄이 타당하다.

XIII 2021허3772 등록무효(특) 제42조 제3항 제1호 용법용량 발명

1. 판결요지

가. 의약용도발명에 요구되는 명세서 기재요건

특허출원서에 첨부하는 명세서의 발명의 설명에는 통상의 기술자가 당해 발명을 명세서 기재에 의하여 출원시의 기술 수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고서도 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있도록 그 목적·구성 및 효과를 기재하여야 하고, 약리효과의 기재가 요구

되는 의약의 용도발명에 있어서는 그출원전에명세서 기재의약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 있지 않은 이상 특정 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험례로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 비로소 발명이 완성되었다고 볼 수 있는 동시에 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있다.

나. 의약발명에서 투여용법·투여용량을 별개의 구성요소로 인정하는 의미

사람의 질병을 진단·경감·치료·처치하고 예방하거나 건강을 증진하는 등의 의료행위에 관한 발명은 특허의 대상에서 제외되므로, 사람의 치료 등에 관한 방법 자체를 특허의 대상으로 하는 방법의 발명으로서 의약용도발명을 허용할 수는 없지만, 의약이라는 물건에 의약용도를 부가한 의약용도발명은 의약용도가 특정됨으로써 해당 의약물질 자체와는 별개로 물건의 발명으로서 새롭게 특허의 대상이 될 수 있다. 즉 물건의 발명 형태로 청구범위가 기재되는 의약용도 발명에서는 의약물질과 그것이 가지고 있는 의약용도가 발명을 구성하는 것이고, 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 특성의 약리효과라는 미지의 속성의 발견에 기초하여 새로운 쓰임새를 제공한다는 점에서 대상 질병 또는 약효에 관한 의약용도와 본질이 같다고 할 수 있다.

다. 투여용법·투여용량을 부가한 의약용도발명에서 명세서 기재요건

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 있다. 즉 동일한 유효성분이라고 하더라도 적절한 투여용법과 투여용량으로 사용되면 질병의 치료나 예방 등에 효과를 발휘하지만 과도하거나 부적절하게 사용되면 오히려 인체에 해를 끼칠 수 있다. 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. 또한 의약발명에서 투여용법·투여용량을 대상 질병 또는 약효에 관한 의약용도와 본질이 같은 별도의 구성요소로 인정하는 이상, 투여용법·투여용량을 부가한 의약용도발명에서는 그출원전에명세서 기재의투여용법·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.

I 2020허5030 등록무효(특) 식물발명**1. 판결요지**

특허법 제42조 제3항 제1호는 발명의 상세한 설명에는 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 산업통상자원부령으로 정하는 기재방법에 따라 명확하고 상세하게 기재하여야 한다고 규정하였다. 이는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이다. 그런데 ‘물건의 발명’의 경우 그 발명의 ‘실시’라고 함은 그 물건을 생산, 사용하는 등의 행위를 말하므로, 물건의 발명의 경우 위 조항에서 정한 기재요건을 충족하였는지 여부는 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 있는지를 기준으로 판단하여야 한다.

2. 사안

이 사건 제1항 발명의 잔디신품종 진지(이하 ‘이 사건 특허 진지 잔디’라 한다)를 실제 재배한 경우 대부분 그 식물체의 길이와 엽신의 길이가 이 사건 제1항 발명에서 한정된 범위를 초과하였음을 알 수 있다. 이러한 점에다가 이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에서 이 사건 특허 진지 잔디의 식재 및 육성조건이나 방법을 구체적으로 개시하지 않은 점을 보태어보면, 통상의 기술자가 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 이 사건 특허발명 명세서의 기재 내용만으로 이 사건 특허 진지 잔디를 이 사건 제1항 발명에서 한정된 특성 중 적어도 식물체의 길이 및 엽신의 길이에 관한 특성이 제대로 발현되도록 육성할 수 있다고 보기 어렵고, 을 제1, 2, 5 내지 8, 26, 27호증의 각 기재 및 영상(가지번호가 있는 것은 가지번호를 포함한다. 이하 같다)만으로는 이와 달리 볼 수 없다.

따라서 이 사건 제1항 발명과 이를 그대로 인용하는 종속항인 이 사건 제3항 발명은 모두 특허법 제42조 제3항 제1호에서 정한 명세서 기재 요건을 충족하지 못하였다고 봄이 타당하다. 이와 다른 전제에 선 피고 주장은 모두 이유 없다.

한편 피고는, 이 사건 특허 진지 잔디는 그 특허출원 당시 한국생명공학연구원에 기탁되어 있어서, 통상의 기술자가 쉽게 입수할 수 있고, 이를 이용하여 반복적으로 재현할 수 있으므로, 이 사건 제1항 발명은 구 특허법 제42조 제3항 제1호 소정의 명세서 기재요건을 충족하였다는 취지로도 주장한다.

살피건대, 식물체나 미생물의 기탁은 통상의 기술자가 특허발명 명세서의 기재로부터 특허발명을 쉽게 실시할 수 있도록 요구하는 특허법 제42조 제3항 제1호의 규정을 보완하기 위한 것일 뿐이고, 식물체나 미생물에 대한 발명에서 기탁되었다는 사정만으로 구 특허법 제42조 제3항 제1호 소정의 명세서 기재요건을 충족하였다고 볼 수는 없으며, 특허법 제42조 제3항 제1호 소정의 명세서 기재요건을 충족하였는지는 앞서 본 바와 같이 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 발명의 상세한 설명에 기재된 사항에 의하여 특허발

명을 실시할 수 있는지 여부에 따라 판단하여야 한다. 그런데 앞서 본 바와 같이 이 사건 특허발명 명세서에는 이 사건 특허 진지 잔디의 생육 조건 등에 대하여 아무런 언급이 없어, 이 사건 특허발명 명세서의 기재만으로는 통상의 기술자가 이 사건 특허 진지 잔디를 이 사건 제1항 발명에서 한정한 특성이 발현되도록 생육할 수 있다고 보기 어려우므로, 이 사건 특허 진지 잔디가 그 특허출원 당시 기탁되었다고 하여 이 사건 제1항 발명이 구 특허법 제42조 제3항 제1호 소정의 명세서 기재요건을 충족하였다고 볼 수는 없다. 따라서 피고의 위 주장도 이유 없다.

판례 19-1 · 모인출원

I 2019후11268 등록무효(특), 무권리자 출원여부 증명책임

1. 판결요지

특허법 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 사람(이하 '무권리자'라고 한다)이 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.

한편 특허법 제2조 제1호는 '발명'이란 자연법칙을 이용하여 기술적 사상을 고도로 창작한 것을 말한다고 규정하고 있으므로, 특허법 제33조 제1항에서 정하고 있는 '발명을 한 자'는 바로 이러한 발명 행위를 한 사람을 가리킨다.

2. 사안

명칭을 "롤 코팅장치"로 하는 원고의 이 사건 특허발명(특허번호 생략)은 그 출원일 이전에 ○○○○ 제작소에서 공동특허권자인 미래나노텍 주식회사(이하 '미래나노텍'이라고 한다)에 제공한 선행발명 2와 실질적으로 동일하다고 볼 여지가 있다.

그러나 이 사건 특허발명은 종래의 마스터 롤 방식의 문제점을 해결하기 위해 마스터 시트 방식의 마스터부와 3세트의 도로 공급부를 도입한 것을 기술적 특징으로 하는데, 원고가 미래나노텍으로부터 선행발명 2를 제공받았다 하더라도 그 전에 마스터시트 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.

원심은 판시와 같은 이유로 원고가 선행발명 1, 2를 모방하여 정당한 권한 없이 무단으로 이 사건 특허발명을 출원하였다고 단정하기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다고 판단하였다. 이러한 원심 판단에는 상고이유 주장과 같이 필요한 심리를 다하지 아니한 채 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 무권리자 출원의 증명책임에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

아울러 원심은 판시와 같은 이유로 선행발명 1, 2는 이 사건 특허발명의 출원일인 2006. 9. 21. 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시되었다고 보기 어려우므로 이 사건 특허발명은 선행발명 1 또는 선행발명 2에 의하여 신규성 및 진보성이 부정되지 않고, 출원일 전에 국내에서 공지된 선행발명 3에 의해서도 신규성 및 진보성이 부정되지 않는다고 판단하였다.

관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 위와 같은 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 필요한 심리를 다하지 아니하고 자유심증주의의 한계를 일탈하거나, 문서의 진정성립, 계약 당사자 사이의 비밀유지의무의 존부, 신규성 및 진보성 판단에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

3. 정리

이 사건은 특허발명이 출원 전 실시 중인 선행발명 2 와 실질적으로 동일하나, 특허권자는 선행발명 2 제공 전 자체적으로 발명을 완성한 것으로 보이고, 선행발명 2 는 공연실시라 볼 수 없어, 특허발명은 제33조 제1항 본문 및 신규성 등의 무효사유가 없다고 본 사례이다.

II 2020후11479 거절결정(특), 원출원시 공지에외주장 하지 않은 경우

1. 판결요지

다음과 같은 공지에외 및 분할출원 관련 규정의 문언과 내용, 각 제도의 취지 등에 비추어 보면, 원출원에서 공지에외주장을 하지 않았더라도 분할출원에서 적법한 절차를 준수하여 공지에외주장을 하였다면, 원출원이 자기공지일로부터 12개월 이내에 이루어진 이상 공지에외의 효과를 인정받을 수 있다고 봄이 타당하다.

1) 특허법 제30조 제1항 제1호는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의하여 그 발명이 특허출원 전 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시되는 등으로 특허법 제29조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우[이하 ‘자기공지(自己公知)’라고 한다], 그날로부터 12개월 이내에 특허출원을 하면 그 특허출원된 발명에 대하여 특허발명의 신규성 또는 진보성(특허법 제29조 제1, 2항) 규정을 적용할 때 그 발명은 제29조 제1항 각 호의 공지된 발명에 해당하지 않는 것으로 본다 하고 하여 공지에외 규정을 두고 있다.

그리고 같은 조 제2항은 같은 조 제1항 제1호의 적용을 받고자 하는 자는 특허출원서에 그 취지를 기재하여 출원하여야 하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 특허출원일부터 30일 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다고 하여, 공지에외 적용을 위한 주장의 제출 시기, 증명서류 제출 기한 등 절차에 관한 규정을 두고 있다.

한편, 특허법 제52조 제2항은 적법한 분할출원이 있을 경우 원출원일에 출원한 것으로 본다는 원칙과 그 예외로서 특허법 제30조 제2항의 공지에외주장의 제출 시기, 증명서류의 제출 기간에 관하여는 분할출원일을 기준으로 한다고 정하고 있을 뿐(이는 공지에외주장의 시기 및 증명서류 제출 기한을 원출원일로 소급하여 산정하면 분할출원 시 이미 그 기한이 지나있는 경우가 많기 때문이다), 원출원에서 공지에외주장을 하지 않았고 분할출원에서만 공지에외주장을 한 경우에는 분할출원일을 기준으로 공지에외주장의 요건 충족 여부를 판단하여야 한다거나 원출원에서의 공지에외주장을 분할출원에서의 공지에외주장을 통한 원출원일을 기준으로 공지에외의 효과 인정 요건으로 정하고 있지 않다.

결국 위 규정들의 문언상으로는 원출원 시 공지에외주장을 하지 않았더라도 분할출원이 적법하게 이루어지면 특허법 제52조 제2항 본문에 따라 원출원일에 출원한 것으로 보게 되므로, 자기공지

P. 181
두번째
문단
및 내용
추가

일로부터 12개월 이내에 원출원이 이루어지고, 분할출원일을 기준으로 공지에외주장의 절차 요건을 충족하였다면, 분할출원이 자기공지일로부터 12개월을 초과하여 이루어졌다 하더라도 공지에외의효과가 발생하는 것으로 해석함이 타당하다.

- 2) 분할출원은 특허법 제45조 제1항이 정하는 1발명 1출원주의를 만족하지 못하는 경우뿐만 아니라, 원출원 당시 청구범위에는 기재되어 있지 않으나 원출원의 최초 첨부 명세서 및 도면에 기재되어 있는 발명에 대하여 후일 권리화할 필요성이 생긴 경우 이들 발명에 대해서도 이 새로운 특허출원이 적절한 것이면 원출원과 동시에 출원한 것과 같은 효과를 인정하는 것도 허용하여 특허제도에 의해 보호될 수 있도록 하고 있다.

따라서 원출원 당시에는 청구범위가 자기공지한 내용과 무관하여 공지에외주장을 하지 않았으나, 분할출원시 청구범위가 자기공지한 내용에 포함되어 있는 경우가 있을 수 있고, 이와 같은 경우 원출원시 공지에외주장을 하지 않았더라도 분할출원에서 공지에외주장을 하여 출원일 소급의 효력을 인정할 실질적 필요성이 있다.

- 3) 분할출원은 특허에 관한 절차에서 보정의 대상이 되는 어떤 절차와 관련하여 기재사항의 흠결, 구비서류의 보완 등을 목적으로 이루어지는 보정과는 별개의 제도로, 보정 가능 여부와 무관하게 특허법 제52조의 요건을 충족하면 허용되는 독립된 출원이다.

따라서 특허출원서에 공지에외주장 취지를 기재하도록 한 특허법 제30조 제2항을 형해화할 우려가 있다는 점에서 출원 시 누락한 공지에외주장을 보정의 형식으로 보완하는 것은 허용되지 않지만(대법원 2011. 6. 9. 선고 2010후2353 판결 등 참조), 이 점이 원출원 시 공지에외주장을 하지 않은 경우 분할출원에서의 공지에외주장을 허용하지 않을 근거가 된다고 보기 어렵다.

- 4) 위 2010후2353 판결 이후 출원인의 권리 보호를 강화하기 위하여 특허법 제30조 제3항을 신설하여(2015. 1. 28. 법률 제13096호로 개정된 것) 출원인의 단순한 실수로 출원시 공지에외주장을 하지 않더라도 일정기간 공지에외주장의 취지를 적은 서류나 이를 증명할 수 있는 서류를 제출할 수 있는 공지에외주장 보완제도를 도입하였다.

그런데 특허 절차에서의 보정과 분할출원은 그 요건과 취지를 달리하는 별개의 제도라는 점에서, 원출원에서 공지에외주장을 하지 않은 경우 분할출원에서의 공지에외주장으로 원출원일을 기준으로 한 공지에외의 효과를 인정받을 수 있는지의 문제는 특허법 제30조 제3항의 신설 전후를 불문하고 일관되게 해석함이 타당하다.

- 5) 여기에 공지에외 규정은 특허법 제정 이후 현재에 이르기까지 그 예외 인정 사유가 확대되고, 신규성뿐만 아니라 진보성과 관련해서도 이를 적용하며, 그 기간이 6개월에서 1년으로 확대되는 등의 개정을 통해 특허제도에 미숙한 발명자를 보호하기 위한 제도를 넘어 출원인의 발명자로서의 권리를 실질적으로 보호하기 위한 제도로 자리 잡고 있다는 점까지 더하여 보면, 분할출원에서 공지에외주장을 통해 원출원일을 기준으로 한 공지에외 효과를 인정받는 것을 제한할 합리적 이유를 찾기 어렵다.

2. 사안

- 1) 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원고는 이 사건 출원발명과 동일한 발명인 선행발명 3의 공개 이후 12개월 내인 2014. 12. 23. 이 사건 원출원을 하였고, 당시 공지에외주장을 하지는 않았지만, 분할출원 가능기간 내인 2016. 8. 30. 분할출원을 하며 절차를 준수하여 공지에외주장을 하였다. 따라서 원고가 자기공지한 선행발명 3은 이 사건 출원발명의 신규성 및 진보성 부정의 근거가 되

지 못한다고 볼 수 있다.

2) 그럼에도 원심은 원고가 분할출원 시에 공지에의주장을 하였다 하더라도 원출원 시 공지에의주장을 하지 않았으므로 이 사건 출원발명은 선행발명 3에 의하여 신규성 및 진보성이 부정된다고 보아 이와 같이 판단한 심결을 유지하였다. 이러한 원심판결에는 분할출원 및 공지에의주장에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있고, 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

3. 과거 심사기준

과거 심사기준에서는 원출원시 공지에의주장 하지 않았어도, 특허법 제30조 제3항 적용 가능한 최신 건은 분할출원시 공지에의주장 허용했고, 특허법 제30조 제3항 적용 불가한 과거 건은 분할출원시 공지에의주장 허용하지 않았다.

하지만 본 대법원 판례 선고 후 심사기준 개정되었으며, 지금은 분할출원시 공지에의주장 일괄 허용한다.

V 2022후10210 권리범위확인(특), 쉽게 변경 여부 판단

1. 판단기준

가. 문언범위 및 균등범위

특허발명과 대비되는 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 하기 위해서는 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 확인대상 발명에 그대로 포함되어 있어야 한다. 확인대상 발명에 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도 특허발명과 과제해결원리가 동일하고, 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라고 한다)이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 확인대상 발명은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 보호범위에 속한다고 보아야 한다.

나. 균등범위 도입 취지

특허의 보호범위가 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여짐에도(특허법 제97조) 위와 같이 청구범위의 구성요소와 침해대상제품 등의 대응구성이 문언적으로 동일하지는 않더라도 서로 균등한 관계에 있는 것으로 평가되는 경우 이를 보호범위에 속하는 것으로 보아 침해를 인정하는 것은, 출원인이 청구범위를 기재하는 데에는 문언상 한계가 있기 마련인데 사소한 변경을 통한 특허 침해 회피 시도를 방지하면 특허권을 실질적으로 보호할 수 없게 되기 때문이다.

다. 쉽게 변경 여부 판단기준시

위와 같은 균등침해 인정의 취지를 고려하면, 특허발명의 출원 이후 침해 시까지 사이에 공지된 자료라도 구성 변경의 용이성 판단에 이를 참작할 수 있다고 봄이 타당하다.

한편, 특허법이 규정하고 있는 권리범위확인심판은 특허권 침해에 관한 민사소송과 같이 침해금지청구권이나 손해배상청구권의 존부와 같은 분쟁 당사자 사이의 권리관계를 최종적으로 확정하는 절차가 아니고, 그 절차에서의 판단이 침해소송에 구속력을 미치는 것도 아니지만, 당사자 사이의 분쟁을 사전에 예방하거나 조속히 종결시키기 위하여 심결시를 기준으로 간이하고 신속하게 확인대상발명이 특허권의 객관적인 효력범위에 포함되는지를 확인하는 목적을 가진

절차이다. 이러한 제도의 취지를 고려하면 권리범위확인심판에서는 확인대상발명에 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우 심결시를 기준으로 하여 특허발명의 출원 이후 공지된 자료까지 참작하여 그와 같은 변경이 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 생각해낼 수 있는 정도인지를 판단할 수 있다고 봄이 타당하다.

2. 사안

이 사건 심결시를 기준으로 통상의 기술자라면 누구나 이 사건 제1항 발명의 '다파글리플로진'을 의약품으로 개발하는 과정에서 확인대상 발명의 '다파글리플로진 포메이트'를 주성분의 탐색 대상에 쉽게 포함시켜 그 물리화학적 성질 등을 확인할 것으로 보이므로, 통상의 기술자가 이 사건 제1항 발명의 다파글리플로진을 확인대상 발명의 다파글리플로진 포메이트로 변경하는 것은 공지기술로부터 쉽게 생각해낼 수 있는 정도로 볼 수 있다.

원심은 같은 취지에서, 통상의 기술자가 이 사건 제1항 발명의 다파글리플로진을 확인대상 발명의 다파글리플로진 포메이트로 변경하는 것이 쉽다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 필요한 심리를 다하지 않은 채 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 균등침해와 관련한 변경의 용이성 판단 및 그 판단의 기준시점에 관한 법리를 오해하고, 존속기간이 연장된 경우의 특허권의 효력에 관한 특허법 제95조 위반, 권리범위 확인심판에서 판단할 수 없는 확인대상 발명의 등록특허에 대한 진보성 판단 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

3. 기타 의식적 제외

특허발명의 출원과정에서 어떤 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외된 것인지는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해 및 출원인이 출원과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도, 보정이유 등을 참작하여 판단하여야 한다. 따라서 출원과정에서 청구범위의 감축이 이루어졌다는 사정만으로 감축 전의 구성과 감축 후의 구성을 비교하여 그 사이에 존재하는 모든 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외되었다고 단정할 것은 아니고, 거절이유통지에 제시된 선행기술을 회피하기 위한 의도로 그 선행기술에 나타난 구성을 배제하는 감축을 한 경우 등과 같이 보정이유를 포함하여 출원과정에 드러난 여러 사정을 종합하여 볼 때 출원인이 어떤 구성을 권리범위에서 제외하려는 의사가 존재한다고 볼 수 있을 때에 이를 인정할 수 있다. 원심은 판시와 같은 이유로, 이 사건 특허발명의 출원과정에서 출원인인 원고가 이 사건 제1항 발명의 청구범위 끝부분에 기재되어 있던 '프로드러그 에스테르'를 삭제하는 보정을 하였다 하더라도 이 사건 제1항 발명의 청구범위에서 확인대상 발명의 다파글리플로진 포메이트가 의식적으로 제외되었다고 보기 어렵고, 결국 확인대상 발명은 이 사건 제1항 발명과 그 종속항 발명들이 이 사건 제3 내지 8항 및 제14항 발명과 균등하여 그 권리범위에 속한다고 판단하였다.

원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이러한 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 필요한 심리를 다하지 아니하고 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 출원결과 금반언에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 없다(청구범위 감축 보정 있었으나 의식적 제외 인정하지 않은 사안).