

발간등록번호
32-9740146-001411-01

Patent Court of Korea
International IP Law Research Center
NCH3

선택발명에 관한 비교법적 연구

COMPARATIVE RESEARCH ON SELECTION INVENTIONS

COMPARATIVE RESEARCH ON SELECTION INVENTIONS

특허법원 PATENT COURT
국제지식재산권법연구센터
INTERNATIONAL IP LAW RESEARCH CENTER

특허법원 PATENT COURT
국제지식재산권법연구센터
INTERNATIONAL IP LAW RESEARCH CENTER

2020 선택발명에 관한 비교법적 연구



특허법원 국제지식재산권법연구센터

선택발명에 관한 비교법적 연구



COMPARATIVE RESEARCH ON SELECTION INVENTIONS

- **연구자** : 박운정 (특허법원 국제지식재산권법연구센터 선임연구원)
- **연구책임자** : 정희영 (특허법원 국제지식재산권법연구센터 연구위원)
김광남 (특허법원 국제지식재산권법연구센터 연구위원)
- **감 수** : 이제정 (특허법원 국제지식재산권법연구센터 수석연구위원)
김경란 (특허법원 국제지식재산권법연구센터 선임연구위원)
정택수 (특허법원 국제지식재산권법연구센터 연구위원)
이지영 (특허법원 국제지식재산권법연구센터 연구위원)

국제지식재산권법연구센터는 비교법적 연구 및 국내외 학술교류를 통해 특허소송에 대한 국제적 논의를 심도 있게 다루고 글로벌 지식재산권 법리 형성에 기여하고자 2017. 3. 설립된 특허법원 산하 전문연구기관입니다.

앞으로 이 연구보고서가 선택발명에 관한 각국의 법리를 이해하고 우리나라에서의 제반 법리 형성을 위한 학문적·실무적 논의를 활성화하는 데에 널리 활용되기를 기대합니다.

목차

국문요약	xiii
Abstract	xvii
제1장 연구의 목적 및 방법	02
제1절 연구의 목적	02
제2절 연구의 범위와 방법	03
I. 연구의 범위	03
II. 연구의 방법	03
제2장 선택발명의 의의	06
제1절 선택발명의 의의	06
I. 선택발명의 본질	06
1. 상위개념과 하위개념	06
2. 중복발명 해당 여부	07
II. 선택발명의 정의	11
1. 신규성과의 관계	13
2. 비교법적 검토	15
제3장 선택발명의 신규성	18
제1절 우리나라의 법리	18
I. 신규성 일반	18
II. 선택발명의 신규성	22
1. 선행발명의 개시에 의하여 선택발명의 신규성을 부정한 사례	22
가. 특허법원 2006. 1. 19. 선고 2004허6507 판결	22
나. 특허법원 2007. 11. 9. 선고 2007허2285 판결	24
다. 대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후736, 743(병합) 판결	25
라. 대법원 2010. 3. 25. 선고 2008후3469, 3476(병합) 판결, 대법원 2010. 3. 25. 선고 2008후3520 판결	27
마. 대법원 2013. 4. 25. 선고 2011후2985 판결	28
바. 특허법원 2018. 9. 7. 선고 2017허6804 판결	28
2. 선행발명에 의한 구체적 개시가 인정되지 않은 사례	30
가. 대법원 2003. 4. 25. 선고 2001후2740 판결	30

CONTENTS

나. 서울중앙지방법원 2011. 10. 27.자 2011카합632 결정	31
다. 특허법원 2012. 11. 29. 선고 2012허8393 판결	32
라. 대법원 2017. 5. 11. 선고 2014후1631 판결	33
제2절 비교법적 검토	34
I. 미국	34
1. 일반 신규성 판단기준	34
가. 개시요건	35
▶ Schering Corp. v. Geneva Pharmaceuticals (Fed. Cir. 2003)	37
▶ Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc. v. Mylan Laboratories, Inc. (N.D. W. Va. 2004)	41
나. 실시요건	43
▶ In re Wands (Fed. Cir. 1988)	44
2. 선택발명의 신규성 판단기준	46
가. 개시요건	47
▶ In re Petering (C.C.P.A. 1962)	48
▶ In re Schaumann (C.C.P.A. 1978)	51
▶ Eli Lilly and Co. v. Zenith Goldline Pharmaceuticals, Inc. (Fed. Cir. 2006)	55
▶ Pernix Ireland Pain DAC v. Alvogen Malta Operations Ltd. (D. Del. 2018)	58
▶ Wm. Wrigley Jr. Co. v. Cadbury Adams USA LLC (Fed. Cir. 2012)	62
나. 실시요건	65
▶ Impax Laboratories, Inc. v. Aventis Pharmaceuticals, Inc. (Fed. Cir. 2008)	66
▶ Sanofi-Synthelabo v. Apotex, Inc. (Fed. Cir. 2008)	71
▶ Forest Laboratories, Inc. v. Ivax Pharmaceuticals, Inc. (D. Del. 2006)	75
II. 유럽연합 특허청(EPO)	79
1. 일반 신규성 판단기준	80
2. 선택발명의 신규성 판단기준	83

목차

가. 2개 리스트의 원칙	83
나. 관련 판례	85
▶ EPO Board of Appeal, 1982. 9. 2. T12/81	85
▶ EPO Board of Appeal, 1984. 2. 28. T181/82	89
▶ EPO Board of Appeal, 1985. 2. 28. T198/84	93
▶ EPO Board of Appeal, 1991. 9. 10. T666/89	95
▶ EPO Board of Appeal, 1988. 8. 30. T296/87	98
III. 영국	99
1. 일반 신규성 판단기준	99
가. 개시요건	101
나. 실시요건	104
▶ Asahi Kasei Kogyo KK [1991] RPC 485	104
▶ Synthon BV v. Smithkline Beecham plc [2005] UKHL 59 ..	106
2. 선택발명의 신규성 판단기준	108
▶ E. I. Du Pont de Nemours [1982] 2 WLUK 204	110
▶ Dr. Reddy's Laboratories (UK) Ltd v Eli Lilly & Co Ltd [2009]	
EWCA 1362	113
▶ H. Lundbeck A/S v Norpharma SpA [2011] EWHC 907	116
IV. 독일	118
1. 일반 신규성 판단기준	118
2. 선택발명의 신규성 판단기준	119
가. 올란자핀 사건(2008) 이전 판결	120
▶ BGH, X ZB 18/86, Urteil v. 26. Jan, 1988	120
▶ BGH, X ZB 15/93, Beschluss v. 17. Jan, 1995	123
▶ BGH, X ZR 168/96, Urteil v. 30. Sep. 1999	125
나. 올란자핀 사건(2008)과 그 이후 판결	127
▶ BGH, X ZR 89/07, Urteil v. 16. Dez. 2008	127
▶ BGH, Xa ZR 130/07, Urteil v. 10. Sep. 2009	129
V. 일본	131
1. 일반 신규성 판단기준	131
가. 개시요건	133
나. 실시요건	133

2. 선택발명의 신규성 판단기준	134
가. 신규성·진보성 요건을 구분한 판례	135
▶ 도쿄고등재판소 1963. 10. 31. 판결[소화 34년(行ケ) 제13호]	137
▶ 지적재산고등재판소 2013. 7. 24. 판결[평성 24년(行ケ) 제10206호, 제10207호]	138
▶ 지적재산고등재판소 2014. 9. 25. 판결[평성 25년(行ケ) 제10324호]	140
▶ 지적재산고등재판소 2017. 6. 14. 판결[평성 28년(行ケ) 제10037호]	143
나. 신규성·진보성 요건을 구분하지 않은 판례	145
▶ 도쿄고등재판소 1981. 11. 5. 판결[소화 54년(行ケ) 제107호]	145
VI. 중국	149
1. 일반 신규성 판단기준	149
2. 선택발명의 신규성 판단기준	150
제3절 판단기준에 대한 구체적 검토	153
I. 선택발명의 신규성을 부정하게 하는 선행기술의 개시 정도	153
1. 하위개념의 구체적 개시	153
2. 구체적 개시에 해당하는지 여부	155
가. 직접적 인식	155
나. 암시적 개시 또는 내재적 개시	156
다. 필연적 도출과 우연적 도출의 구별	159
라. 실시태양의 동일	161
마. 기술상식의 고려 가부	162
3. 선행기술이 마쿠쉬 청구항인 경우	165
4. 용이하게 실시할 수 있을 정도의 개시 요부	166
II. 효과의 고려 여부	169
1. 구성이 개시되어 있다는 점만으로 신규성이 부정되는지 여부	169
2. 용도발명과의 관계	170
제4장 선택발명의 진보성	178
제1절 우리나라의 법리	178
I. 진보성 일반	178

목차

II. 선택발명의 진보성	178
1. 진보성이 부정된 사례	179
가. 대법원 2003. 4. 25. 선고 2001후2740 판결	179
나. 대법원 2003. 10. 10. 선고 2002후2846 판결	180
다. 대법원 2007. 1. 26. 선고 2005후582 판결	181
라. 대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후736, 743(병합) 판결	182
마. 대법원 2010. 3. 25. 선고 2008후3469, 3476(병합) 판결, 대법원 2010. 3. 25. 선고 2008후3520 판결	183
바. 대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후3664 판결	183
사. 대법원 2016. 1. 28. 선고 2013후1887 판결	184
아. 특허법원 2004. 2. 13. 선고 2003허2072 판결	185
자. 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3338 판결, 특허법원 2005. 11. 3. 선고 2004허6521 판결(테스토스테론-5 α -환 원효소 억제 효과의 명세서 기재와 관련한 사건)	186
2. 진보성이 부정되지 않는다고 본 사례	187
가. 대법원 2003. 10. 24. 선고 2002후1935 판결	187
나. 대법원 2012. 8. 23. 선고 2010후3424 판결	189
다. 대법원 2017. 8. 29. 선고 2014후2696 판결	190
라. 대법원 2017. 5. 11. 선고 2014후1631 판결	191
3. 특허법원 2019. 3. 29. 선고 2018허2717 판결, 서울중앙지방법원 2019. 12. 13. 선고 2018가합534865 판결(아픽사반 관련 사건)	192
제2절 비교법적 검토	194
I. 미국	194
1. 일반 진보성 판단기준	194
2. 선택발명의 진보성 판단기준	199
가. 상위개념의 크기	200
나. 명시적 교시사항	201
▶ Merck & Co., Inc. v. Biocraft Lab., Inc. (Fed. Cir. 1989)	202
▶ In re Baird (Fed. Cir. 1994)	205
다. 구조적 유사성과 성질(properties)의 유사성	207
▶ In re Dillon (Fed. Cir. 1990)	208
▶ In re Jones (Fed. Cir. 1992)	212

CONTENTS

▶ Takeda Chemical v. Alphapharm (Fed. Cir. 2007)	215
▶ UCB v. Accord Healthcare (Fed. Cir. 2018)	218
▶ In re Petering (C.C.P.A. 1962)	221
▶ Eli Lilly and Co. v. Zenith Goldline Pharmaceuticals (Fed. Cir. 2006)	222
라. 2차적 고려사항(secondary considerations) 또는 객관적 지표 (objective indicia)	224
(1) 2차적 고려사항으로도 일응의 자명성 추정이 복멸되지 않은 사례	225
▶ Pfizer, Inc. v. Apotex Inc. (Fed. Cir. 2007)	225
▶ Abbvie, Inc. v. Mathilda & Terence Kennedy Institute (Fed. Cir. 2014)	231
▶ Prometheus Laboratories, Inc. v. Roxane Laboratories, Inc. (Fed. Cir. 2015)	233
▶ Wm. Wrigley Jr. Co. v. Cadbury Adams USA LLC (Fed. Cir. 2012)	236
(2) 2차적 고려사항으로 일응의 자명성 추정이 복멸된 사례	237
▶ Forest Laboratories, Inc. v. Ivax Pharmaceuticals, Inc. (D.Del. 2006)	237
▶ Sanofi-Synthelabo v. Apotex, Inc. (Fed. Cir. 2008)	239
▶ Ortho-McNeil v. Mylan Lab. (N.D. W.Va. 2004)	242
(3) 예상치 못한 결과를 인정하기 위한 효과의 정도	244
▶ In re Waymouth (C.C.P.A. 1974)	245
▶ Bristol-Myers Squibb v. Teva Pharmaceuticals (Fed. Cir. 2014)	247
II. 유럽특허청(EPO)	252
1. 일반 진보성 판단기준	252
가. 주선행발명의 결정	253
나. 객관적 기술과제의 설정	253
다. 자명성 판단 : could-would 접근법	253
라. 2차적 고려사항	254
(1) 예상치 못한 기술적 효과	254
(2) 장기간의 필요성 및 상업적 성공	255

목차

2. 선택발명의 진보성 판단기준	255
▶ EPO Board of Appeal, 1995. 9. 12. T939/92	256
▶ EPO Board of Appeal, 1984. 2. 28. T181/82	259
▶ EPO Board of Appeal, 1985. 2. 28. T198/84	261
▶ EPO Board of Appeal, 1988. 8. 30. T296/87	262
Ⅲ. 영국	265
1. 일반 진보성 판단기준	265
2. 선택발명의 진보성 판단기준	267
▶ Dr. Reddy's Laboratories (UK) Ltd v Eli Lilly & Co Ltd [2009] EWCA 1362	267
▶ Generics v Yeda R&D [2013] EWCA 925	269
▶ H. Lundbeck A/S v Norpharma SpA [2011] EWHC 907	273
Ⅳ. 독일	275
1. 일반 진보성 판단기준	275
▶ BGH, X ZR 168/96, Urteil v. 30. Sep. 1999	276
2. 선택발명의 진보성 판단기준	278
▶ BGH, X ZR 89/07, Urteil v. 16. Dez. 2008	280
▶ BGH, Xa ZR 130/07, Urteil v. 10. Sep. 2009	282
Ⅴ. 일본	282
1. 일반 진보성 판단기준	282
2. 선택발명 진보성 판단기준	284
가. 이질적 또는 동질의 현저한 효과	284
나. 관련 판례	285
(1) 진보성이 부정되지 않는다고 한 사례	285
▶ 도쿄고등재판소 1963. 10. 31. 판결[소화 34년(行ケ) 제13호] ..	286
▶ 도쿄고등재판소 1970. 9. 18. 판결[소화 35년(行ケ) 제142호] ..	287
▶ 지적재산고등재판소 2018. 4. 13. 판결[평성 28년(行ケ) 제10182호, 제10184호]	288
(2) 진보성이 부정된 사례	291
▶ 도쿄고등재판소 2004. 6. 9. 판결[평성 15년(行ケ) 제62호] ..	292
▶ 도쿄고등재판소 1975. 2. 25. 판결[소화 41년(行ケ) 제75호] ..	293
▶ 지적재산고등재판소 2007. 4. 25. 판결[평성 18년(行ケ) 제10294호]	295

▶ 도쿄고등재판소 2007. 1. 16. 판결[평성 18년(行ケ) 제10077호]	298
VI. 중국	300
1. 일반 진보성 판단기준	300
가. 뚜렷한 실질적 특징	301
(1) 주선행기술의 확정	301
(2) 발명의 차이점과 기술과제의 확정	302
(3) 용이도출 여부 판단	302
나. 현저한 진보	303
다. 보조적 요소	303
▶ 최고인민법원 2017. 12. 20. 선고 (2016)最高法行再第41号 판결	304
2. 선택발명의 진보성 판단기준	306
가. 심사기준	306
나. 관련 판례	309
▶ 베이징고급인민법원 2016. 7. 13. 선고 (2015)高行(知)终字第2879号 판결	309
제3절 판단기준에 대한 구체적 검토	311
I. 진보성 판단기준	311
1. 선택발명이 구성의 곤란성으로 진보성이 긍정될 수 있는지	311
2. 선행기술에 개시된 상위개념의 크기 등을 고려할 것인지	317
3. 이질적 효과와 현저한 효과의 구별	318
4. 선행기술이 마쿠쉬 청구항인 경우	320
II. 선택발명의 효과기재 정도	321
1. 효과의 명확한 기재	321
2. 정량적 기재의 요부	321
3. 진보성이 인정되기 위한 정량적 기재의 정도	324
III. 효과의 추후 증명의 가부	327
제5장 관련 문제	330
제1절 선택발명의 명세서 기재불비와 진보성 판단에서의 효과 기재	330
I. 대표적 관련 판결	330
II. 관련 학설	332

목차

1. 진보성 및 실시가능 요건의 효과 기재 정도가 동일하다는 견해	332
2. 진보성과 실시가능 요건의 효과 기재 정도가 서로 다르다는 견해	333
제2절 선택발명과 인접한 범주의 발명	334
Ⅰ. 수치한정발명	334
Ⅱ. 광학이성질체	335
Ⅲ. 결정형 발명	337
제3절 선행발명과 선택발명의 권리범위	339
Ⅰ. 선택발명의 권리범위확인	339
Ⅱ. 선택발명과 이용관계 성립 여부	341
1. 이용관계의 성립	341
2. 이용관계와 특허침해	342
가. 판례	342
나. 학설	343
3. 일본에서의 논의	347
가. 이용관계의 성립 여부	347
(1) 이용관계를 긍정하는 견해	347
▶ 오사카지방법재판소 1975. 1. 24. 판결[소화 48년(㉿) 제3834호]	349
(2) 이용관계를 부정하는 견해	350
▶ 교토지방법재판소 1999. 9. 9. 판결[평성 8년(㉿) 제1597호]	352
▶ 오사카지방법재판소 1967. 10. 24. 판결[소화 37년(㉿) 제310호]	355
(3) 절충적 견해	358
▶ 오사카지방법재판소 1992. 11. 26. 판결[평성 2년(㉿) 제6159호]	358
나. 실시태양에 따른 논의	359
제4절 기타 논의	361
제6장 결론	364
참고문헌	366
각국의 선택발명 법리 비교 설문조사	375
판례색인	381

전 세계적으로 의약 및 화학특허 관련 소송은 계속해서 증가하는 추세이고, 이와 함께 선택발명 사건도 증가하고 있다. 선택발명의 본질에 대해서는 중복발명에 대하여 예외적으로 보호해주는 것으로 보기도 하고 일반적인 발명의 한 가지일 뿐이라고 보기도 하는데, 이러한 관점의 차이는 특허요건 판단 시 선택발명의 효과에 두는 비중이나 접근방식에도 영향을 미친다.

이 보고서는 제1장, 제2장에서 각 연구의 목적과 선택발명의 의의에 대하여 간략히 소개한 뒤, 제3장에서는 신규성 판단기준에 관하여, 제4장에서는 진보성 판단기준에 관하여 각각 우리나라 및 미국, 유럽연합 특허청(EPO) 심판원, 영국, 독일, 일본, 중국 등의 각국 법리와 심사기준 및 판례 등을 소개하였다.

선행발명에 선택발명을 구성하는 하위개념이 구체적으로 개시되어 있지 않아야 선택발명의 신규성 요건이 충족되고, 선택발명을 구성하는 하위개념 전체에서 선행발명이 갖는 효과와 현저히 다른 효과가 인정되어야 진보성 요건이 충족된다고 보는 것이 대체적으로 공통된 기준이다. 그러나 그 세부내용에 있어서는 각국별로 차이가 나타난다.

신규성 및 진보성 판단의 근거가 되는 선행기술의 적격에 대하여 우리나라는 미완성 발명 또는 자료의 부족으로 표현이 불충분하거나 일부 내용에 오류가 있다고 하더라도 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명의 출원 당시 기술상식을 참작하여 기술내용을 용이하게 파악할 수 있다면 선행기술이 될 수 있다는 입장이고, 선택발명의 특허요건을 판단하는 선행기술의 적격에 대하여 특별한 법리를 실시하고 있지는 않다. 선행발명 적격에 상대적으로 엄격한 요건을 요구하는 다른 나라의 경우 판례에서 이 부분이 쟁점이 되는 경우가 다수 있다. 가령 선행발명이 개시요건 및 실시요건을 각각 충족할 것을 요구하는 미국의 경우가 그러한데, 선행발명에 그 하위개념을 구성하는 선택발명이 개시되어 있다고 보더라도 과도한 실험을 거쳐야만 이를 실시할 수 있을 것이라면 그 선행발명에 의해서 선택발명의 신규성이 부정되지 않는다고 보기 때문이다. 유럽도 선행발명이 이처럼 개시요건과 실시요건을 별도로 충족할 것을 요구하고 있다.

신규성 판단기준에 있어 우리나라는 선행문헌으로부터 선택발명의 존재를 직접적으로 인식할 수 있거나 선행문헌에 기재된 실시태양과 선택발명의 실시태양이 실질적으로 동일한 경우 선택발명을 구성하는 하위개념이 선행발명에 구체적으로 개시되었다고 본다. 미국은 선택발명의 특허요건에 일반발명과 동일한 판단기준을 적용하면서, 선행발명에 선택발명에 대한 구체적 선호가 나타나 있는 등 선택발명을 즉각적으로 인식할 수 있다면 선택발명이 선행발명에 내재적으로 개시되었고, 나아가 선행발명을 본 통상의 기술자가 과도한 실험을 거치지 않고 선택발명을 실시할 수 있다면 그 신규성이 부정된다고 한다. EPO 심판원은 통상의 기술자가 선행기술로부터 필연적으로 선택발명에 도달하게 된다면 선행발명이 직접적이고 일의적으로 선택발명을 개시하여 그 신규성이 부정되는 것으로 파악하고 있다. 일본은 간행물의 기재 또는 ‘기재된 것과 같은 사항’으로부터 파악되는 발명을 개시되었다고 보고, ‘기재된 것과 같은 사항’이라 함은 통상의 기술자가 출원 당시 기술상식을 고려하여 그 기재내용으로부터 도출할 수 있는 사항이라고 한다. 중국의 경우 화학발명에 대하여는 선행발명에 출원화합물의 명칭이나 분자식, 제조방법 등이 명확하게 언급되어 있으면 신규성이 없는 것으로 추정되고, 출원일 이전에 그 화합물을 획득할 수 없었을 것임을 입증하여 그 추정을 복멸한다고 하고 있다.

진보성 판단에서 국가별로 가장 큰 차이가 두드러지는 것은 구성의 곤란성 고려 여부와 그 비중이다. 우리나라 대법원의 현행 선택발명 진보성 판단 법리는 선택발명은 원칙적으로 중복발명을 예외적으로 보호하는 것이므로 구성의 곤란성 검토 없이 이질적 효과 또는 동질의 양적인 현저한 효과를 엄격하게 요구하는 것이다. 그런데 특허법원은 2019. 3. 29. 선고 2018허2717 판결을 통하여 선행문헌에서 당해 특허발명을 배제하는 부정적 교시 또는 시사가 있거나, 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 상위개념의 선행발명을 파악할 수 있는 선행문헌에 선행발명의 상위개념으로 일반화하여 당해 특허발명의 하위개념으로까지 확장

할 수 있는 내용이 개시되어 있지 않는 경우와 같이 선택발명이 본질적으로 중복발명이라고 보기 어려운 경우에는 일반적인 발명과 같이 구성의 곤란성을 함께 고려하여야 한다는 취지로 판시하였다.

외국의 판례에서는 구성의 곤란성을 함께 고려한 사례가 다수 발견되었다. 미국은 일반발명의 진보성 판단 법리에 따라 선행발명에 나타난 상위개념의 크기, 선행발명과 선택발명의 구조적 유사성, 선택발명에 대한 부정적 교시 여부 등을 먼저 살펴본 후 일응의 자명성이 성립하는지 여부를 판단하고, 예상치 못한 효과 등으로 인하여 일응의 자명성 추정이 복멸된다면 진보성이 부정되지 않는다고 한다. EPO 심판원과 영국, 독일의 심결례 및 판례도 선행발명을 접한 통상의 기술자가 기술상식을 결합하여 선택발명에 쉽게 도달할 수 있었을 것인지 여부를 선택발명이 가지는 효과의 현저성과 함께 고려하고 있다. 일본은 이질적 효과 또는 양적으로 현저히 우수한 효과를 요구하고, 특히 이질적 효과와 양적으로 현저한 차이를 구별한다는 점에서 우리나라와 유사하나, 구성의 곤란성을 함께 고려한 판례를 찾아볼 수 있고, 선행발명에 나타난 상위개념의 크기가 매우 크고 그로부터 하위개념을 적극적 또는 우선적으로 선택할 근거 등을 고려하여 진보성이 부정되지 않는다고 하면서 아예 선행발명 적격을 부정한 판례도 있다. 중국도 예상치 못한 효과 여부에 주목하는데, 화합물발명에 대하여는 선행발명과 구조적으로 유사한 화합물은 진보성이 없는 것으로, 구조적으로 유사하지 않은 화합물은 진보성이 있는 것으로 추정하고, 예상치 못한 효과 유무에 따라 그 추정이 복멸된다고 한다. 이와 같이 국가별로 다른 진보성 판단기준을 살펴본 뒤, 어느 정도의 효과를 예상치 못한 정도라거나 현저하다고 하여 진보성을 인정하였는지에 대해서도 비교를 시도하였다.

마지막으로 제5장에서는 그 외 다양한 관련 문제에 대하여 다루었다. 선택발명의 경우 진보성 인정을 위해 비교적 엄격한 효과 기준이 요구되므로, 이를 충족하기 위한 효과 기재가 명세서 기재요건 충족을 위한 효과기재와 어떻게 구별되는지에 대한 논의를 소개하였고, 이에 더하여 권리범위확인 소송 및 침해소송 등과 관련하여 이용관계 성립 여부 등에 대한 논의도 소

국문요약

개하였다.

이와 같이 화학 및 의약발명분야에서 비중 있게 다루어지고 있는 선택발명의 법리에 대한 국제적 지형을 이해함으로써 우리나라에서 앞으로 어떠한 방향으로 선택발명에 관한 제반 법리가 형성되어야 하는지에 대하여 더욱 논의가 활성화되기를 기대한다.

주제어 : 선택발명, 상위개념, 하위개념, 중복발명, 신규성, 진보성, 구체적 개시, 현저한 효과, 광학이성질체, 마쿠쉬청구항, 의약발명, 화학발명, 미국, 유럽, 영국, 독일, 일본, 중국

More and more lawsuits involve pharmaceutical and chemical patents worldwide, which means more involve selection inventions (claiming the species when the genus is disclosed in the prior art) as well. Some consider the nature of selection inventions to be an overlapping invention that is afforded protection as an exception, while others believe that selection inventions are no different than other types of inventions. The difference in perspectives has affected the weight each court attaches to the effect of a selection invention and the relevant approach when determining patentability.

This paper sets out the purpose of the research in Chapter 1, which is followed by a brief introduction of the implication of selection inventions in Chapter 2. The legal principles, examination guidelines, and cases of the Republic of Korea, the United States, the European Patent Office Boards of Appeal (EPO Boards), the United Kingdom, Germany, Japan, and China on the assessment of novelty and inventive step of selection inventions are respectively described in Chapters 3 and 4.

In general, a selection invention is novel when the prior art does not specifically disclose the species that comprises the selection invention, and has an inventive step when the entire scope of the species has an effect significantly different from the effect of the prior art. However, the details of novelty and inventive step requirements vary among the countries.

Regarding an invention's eligibility as a prior art ("prior art eligibility") that may deprive of novelty and/or inventive step of a selection invention, Korean courts have held that an invention may serve as a prior art even if it is incomplete, insufficiently expressed due to lack of data, or partially erroneous, as long as a person having

Abstract

ordinary skill in the art (a “skilled person”) would have easily understood the content of the technology in consideration of common technical knowledge at the time of filing. No particular exception is carved out for prior art eligibility with regards to selection inventions. Meanwhile, this is more closely disputed in other countries that impose relatively stronger requirements as to prior art eligibility. For example, U.S. law requires that a prior art meets both disclosure and enabling requirements. A prior art that discloses the species of the selection invention does not deprive novelty of the invention when a skilled person would have needed undue experimentation to carry out the invention. EPO Boards also require prior arts to meet both requirements.

As to novelty, in Korea, a species in the selection invention is specifically disclosed in the prior art if the species is directly recognizable from the prior art or the manner it is enabled in the prior art is substantially the same as that in the selection invention. Meanwhile, applying the same patentability standard to selection inventions as other types of inventions, U.S. law prescribes that a selection invention is inherently disclosed in the prior art if it can be at once envisaged through e.g., specific preference and the selection invention lacks novelty if no undue experimentation would be required for a skilled person to arrive at the selection invention. EPO Boards take the view that novelty of a selection invention is lacking if the prior art directly and unambiguously discloses the selection invention and therefore a skilled person would have necessarily arrived at the selection invention from the prior art. As for Japan, an invention is disclosed if it is identifiable from what is described or what is equivalent of being described in a publication, which is what a skilled

person can derive from the statement based on common technical knowledge at the time of filing. In China, a chemical invention is presumed as lacking novelty if the prior art clearly states its name, formula, or method of manufacture, and the presumption may be rebutted by showing that the compound could not have been acquired prior to the filing.

Meanwhile, the biggest gap among the countries regarding inventive step deals with difficulty in composition, i.e. whether it is difficult to compose the claimed invention from the prior arts, and with its weight in the overall inventive step analysis. The current position of the Supreme Court of Korea is, based on the rationale that selection inventions can be protected only as an exception to overlapping inventions, to impose a strict requirement of an effect qualitatively different or an effect quantitatively significant, if qualitatively the same, compared to prior arts. However, the Patent Court of Korea took a different turn in its 2018Heo2717 decision on March 29, 2019, holding that difficulty in composition may be considered, just as in other inventive step analysis, if a selection invention cannot be seen as an overlapping invention in its nature, such as when the prior art contains negative teaching or suggestion that excludes the selection or the disclosure of the prior art cannot be generalized to a genus and extended down to the species of the selection invention.

A number of foreign cases considered difficulty in composition along with the effects of the inventions. In the U.S., the regular non-obviousness analysis dictates to first determine whether *prima facie* obviousness is established based on the size of the genus, structural similarity, and negative teachings in the prior art. The presumption of obviousness can be rebutted by unexpected effect and other factors. The paper reviews the different inventive step standards of the countries and also attempts to

Abstract

compare what degree or kind of effects were viewed as unexpected or significant in different countries.

Lastly, Chapter 5 covers other various issues of selection inventions that are under discussion. These include whether the description requirement to meet the relatively strict effect standard under inventive step analysis is the same or different as the written description requirement, as well as use invention relationship in the context of the scope of rights confirmation lawsuits or infringement lawsuits.

By promoting better understanding of the global landscape of the legal principles of selection inventions, which have particularly meaningful implications in the field of chemical and pharmaceutical inventions, it is hoped that this paper will foster discussion over the future direction as to how the legal principles surrounding selection inventions should be formed in Korea.

Key words : selection invention, genus, species, overlapping invention, novelty, inventive step, non-obviousness, specific disclosure, substantial effect, enantiomer, Markush claim, pharmaceutical invention, chemical invention, Korea, U.S., Europe, U.K., Germany, Japan, China

선택발명에 관한 비교법적 연구
Comparative Research on Selection Inventions

제1장

연구의 목적 및 방법

제1장 연구의 목적 및 방법

제1절 연구의 목적

선택발명은 주로 의약 및 화학발명 분야에서 문제가 되는데, 특히 의약품 관련 특허소송의 경우 특허권자와 제네릭의약사 간의 분쟁이 치열해짐에 따라 선택발명의 특허요건이 더욱 중요한 쟁점이 되고 있다. 또한 선택발명이 직접적 쟁점으로 논의되지 않더라도 법리적 적용에 있어 교차점이 발견되기도 하는데, 광학 이성질체 발명, 수치한정발명 등과 같이 인접한 범주의 발명까지 논의를 확장하여 생각하면 더욱 그러하다. 따라서 선택발명에 대한 각국의 법리를 비교법적으로 고찰함으로써 바람직한 선택발명의 판단기준을 명확히 하고, 나아가 의약 및 화학발명 분야의 다양한 쟁점에 대해 생각해 볼 수 있을 것이다.

공지된 상위개념으로부터 그에 포함되는 하위개념을 선택한 선택발명의 특허성은 여러 쟁점과 맞물려 있다. 신규성 판단단계에서 선행발명에 무엇이 개시되어 있다고 보아야 하는지의 문제와 더불어 그로부터 하위개념을 선택함으로써 선행발명과 구별되는 진보성을 갖추었다고 하려면 어떤 요건이 충족되어야 하는지에 이르기까지 다양한 법리가 공존한다. 특히 진보성 판단에 있어 공지된 상위개념에 속하는 하위개념 발명의 특허성을 인정하려면 어떠한 효과가 있어야 하고, 그 효과는 어떻게 기재되고 증명되어야 하는지는 선택발명 관련 사건에서 실무상 차지하는 비중이 크다. 이에 더하여 선택발명의 진보성 판단에서 구성의 곤란성 등 다른 요인이 차지할 자리는 없는지도 검토해 볼 필요가 있다.

이에 이 연구보고서에서는 선택발명의 신규성과 진보성에 초점을 맞추어 먼저 우리나라의 판례를 소개하고, 그에 관한 해외 주요 IP 각국의 판례를 함께 살펴보면서 국가별로 접근방식과 판단기준에 어떠한 공통점과 차이점이 있는지 검토하였으며,

그 외에도 선택발명의 보호를 둘러싼 쟁점을 최대한 포괄적으로 다루고자 하였다.

제2절 | 연구의 범위와 방법

I ▶ 연구의 범위

이 보고서에서는 선택발명의 개념 및 본질과 특허요건 등에 대한 각국의 인식을 살펴보고자 각국의 판례와 심사기준을 바탕으로 해당 국가의 선택발명 관련 실무를 소개하는 데 중점을 두었다. 신규성과 진보성을 별도의 장으로 다루어 각 장마다 먼저 우리나라의 판례를 소개하고, 미국, 유럽연합, 영국, 독일, 일본, 중국의 관련 판례 및 심결례를 소개하면서, 각 사건의 사실관계와 판단근거를 가급적 상세히 다루고자 하였다. 국가별로 법리 및 판례를 소개한 뒤에는 다시 신규성·진보성 판단 기준으로 활용되거나 쟁점이 되는 주요 요소별로 이를 다룬 각국의 판례를 정리·비교하였다. 그 외 선택발명의 명세서 기재요건이나 효과의 증명에 요구되는 기재의 정도, 나아가 선택발명의 이용관계에 대해서도 살펴보았다.

II ▶ 연구의 방법

연구의 방법은 문헌조사를 기본으로 하였다. 각국의 판례 및 심사기준을 토대로 하고 국내외의 도서, 논문, 연구보고서, 그 외 각국 법원의 홈페이지와 주요 로펌의 동향분석 등을 참고하였다. 또한 별첨한 바와 같이 특허법원 개최 제5회 국제 특허법원 콘퍼런스(2019)에 참석한 해외 법관들을 대상으로 자국의 선택발명의 법리에 대한 설문도 실시하였다.

한편 이 보고서에서 반복하여 언급되는 판결에 대해서는 가급적 ‘보고서 ○○면 참조’ 등 표시를 통해 수월하게 관련 내용을 함께 참고할 수 있도록 하였고, 같은 취지로 보고서 맨 뒤에 판결 색인을 마련하였다.

선택발명에 관한 비교법적 연구
Comparative Research on Selection Inventions

제2장

선택발명의 의의

제2장 선택발명의 의의

제1절 선택발명의 의의

I ▶ 선택발명의 본질

1. 상위개념과 하위개념

선택발명이란 특허법에 명시된 것이 아니라 대법원 판례에 의하여 일정한 요건 하에 인정되는 발명의 유형 중 하나로, “선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위 개념으로 기재되어 있고 그 상위개념에 포함되는 하위개념을 구성요건 중의 전부 또는 일부로 하는 발명”을 가리킨다.¹⁾

선행 또는 공지의 발명이 상위개념에 해당하고, 후행발명이 상위개념에 포함되는 하위개념을 ‘선택’하는 결과가 되었을 때 선택의 특허요건이 충족되는 경우 특허로 보호하는 것이 선택발명이다. 따라서 선택발명을 이해하기 위해서는 ‘상위개념’과 ‘하위개념’에 대한 정리가 선행되어야 한다. 일반적으로 ‘상위개념’은 “동족적(同族的) 혹은 동류적(同類的) 사항을 모아서 총괄한 개념 또는 어떤 공통된 성질에 의하여 복수의 사항을 총괄한 개념”으로 정의된다.²⁾ 다만 개념이라는 용어 자체가 개개의 사물로부터 추출되는 공통적 성질(속성)을 가리키는 것이므로 위와 같은 일반적 정의만으로는 만족할 수 없고, 상위개념과 하위개념의 구별은 개념들 간의 상대적인 위계수준에 의하여 결정되어야 한다.³⁾

1) 특허법원 지적재산소송 실무연구회, 지적재산소송실무(제4판), 박영사 (2019), 263; 대법원 2017. 5. 11. 선고 2014후1631 판결, 2014. 5. 16. 선고 2012후3664 판결, 2012. 8. 23. 선고 2010후3424 판결 등.

2) 특허청, 특허·실용신안 심사지침서(2019. 3. 개정), 3225; 吉藤幸朔(YOUME 특허법률사무소 번역), 특허법개설(제13판), 대광서림 (2000), 128.

3) 한편, 상위개념에 대하여 조건을 새로이 부가하거나 특정한, 이른바 ‘조건한정 선택발명’이라는 유형도 논의되고 있으나, 위와 같이 새로운 조건을 부가하거나 특정한 후행발명에 대해 기존 선택발명의 논의가 그대로 적용될 수 있는지에 대하여는 의문이 있다.

한편 하위개념의 선행기술이 있는 경우 상위개념의 후행발명은 그 발명의 동일성이 인정되어 신규성이 부정된다고 보는 것이 대부분의 판례 및 학설의 입장이다.⁴⁾ 그럼에도 그 일률적 적용에는 신중해야 한다는 견해도 있다. 즉, 상위개념인 후행발명의 목적, 구성 및 효과의 유기적 결합에 의하여 파악되는 당해 발명의 내용이 하위개념인 선행발명에 실제 개시되었는지 여부에 따라 그 신규성 유무가 판단되어야 한다는 것이다.⁵⁾

2. 중복발명 해당 여부

상위개념의 선행기술이 있는 경우 하위개념의 후행발명을 신규성이 부정되지 않는 선택발명으로 보호할 것인지와 관련하여, 선택발명의 본질이 무엇인지, 즉 선택발명이 중복발명에 해당하는지 여부에 대한 논의를 먼저 살펴볼 필요가 있다. 이에 대하여는 크게 두 가지의 견해가 있다.

첫째는 선택발명은 원칙적으로 중복발명에 해당하여 특허를 받을 수 없으나 그 우수한 효과로 인하여 예외적으로 특허로 보호하는 것이라는 견해이다. 우리나라는 선택발명은 상위개념인 선행발명이 인식하지 못한 우수한 효과를 가진 하위개념으로 이루어진 발명에 특별히 특허를 부여함으로써 기초발명의 활용과 개선을 촉진하고 산업의 발달과 공익의 증진에 목적을 둔다고 보아 대체로 이러한 견해를 택하고 있다.⁶⁾ 세계지식재산권기구(World Intellectual Property Organization, 이하

4) 그 근거로 '인용발명이 하위개념으로 표현되어 있는 경우 발명을 특정하기 위한 사항으로서 동족적 또는 동류적 사항 또는 공통된 성질을 이용한 발명을 인용발명이 이미 나타내고 있기 때문'이라는 견해로는 吉藤幸朔(YOUME 특허법률사무소 번역(주 2), 127.

5) 김관식, "발명의 동일성에 관한 연구", 서울대학교 대학원 (2013. 8.), 43-44; 김관식, "상위개념과 하위개념 발명의 동일성", 특허판례연구, 박영사 (2017), 90("예를 들어 인용발명이 구리로 기재되어 있는 경우에 청구항에 금속에 관한 발명이 기재되어 있다면 청구항에 기재된 발명은 신규성이 없는 것으로 인정하고 있다. 그 이유로는 구리 발명의 개시에 의하여 그 상위개념인 금속 발명이 개시되었다고 인정할 수 있으므로 결국 금속발명의 신규성이 상실된다고 해석하고 있는 것으로 보인다. 하지만 구리가 공지된 경우에 공지된 발명이 양성자 및 전자의 수가 29개이고 원자량이 63인 원소의 일종으로서 공지된 것인지, 공지된 발명이 금속의 일종인 구리로서 사용된 것인지, 액체나 기체와 대비되는 개념인 고체의 한 종류로써 단순히 사용된 것인지는 단순히 구리라는 구성만으로 용이하게 파악되는 것이 아니고 목적 및 효과의 유기적인 결합에 의하여 파악될 것이므로, 구리가 공지되었다고 해서 금속에 관한 발명이 항상 공지되었다고 판단할 수는 없다.")

6) 특허법원 지적재산소송 실무연구회(주 1), 263; 강경태, "선택발명의 제문제", 사법논집 제46집, 법원도서관 (2008), 6-7 ("선택발명도 ... 선행발명에 개시된 발명 중 하나를 선택한 것에 불과하므로 형식적으로 판단한다면

‘WIPO’)도 특허법상설위원회(Standing Committee on the Law of Patent, 이하 ‘SCP’)보고서에서, 선택발명의 보호에 대하여 ‘공지의 상위개념(genus)에 속하는 하위개념(species)이 모두 특허를 받을 수 없다고 한다면 공지의 기술분야에 대해서는 연구를 계속하여 개선할 유인이 사라진다. 특정 조건에서는, 공지의 보다 넓은 범위(broader range)에 포함되는 세부그룹(sub-set or sub-group)이 기존의 넓은 범위로부터는 예측할 수 없었던 놀라운 이점을 지닌다면 향후 기술적 진보를 위한 R&D를 장려하기 위하여 그 세부그룹에 대한 보호가 정당화될 수 있다’고 밝히고 있어 첫 번째 견해를 따르는 것으로 보인다.⁷⁾ 일본도 “특허출원과 관련된 발명의 구성요건이 이미 공지의 문헌 또는 특허명세서에 기재된 발명에 그 하위개념으로서 전부 포섭되었을 때는 원칙적으로 동일발명으로서 특허를 받는 것이 불가능하다고 해야겠지만, 선행발명에는 구체적으로는 개시되지 않은 선택지를 골라내어 이것을 결합함으로써 선행발명에서는 예기치 못한 특단의 효과를 가진 발명에 특허를 주는

선행발명과 중복특허로서 신규성이 부정되어 특허를 부여받을 수 없는 것이다. 그러나 화학발명을 중심으로, ‘발명활동의 장려’라는 차원에서 수백 가지의 화합물이 포함될 수 있는 상위개념을 구성요소로 기재하는 것을 허용하거나, 마쿠시(Markush) 청구항을 폭넓게 허용하였으나, 위와 같은 발명들은 그 상세한 설명에 대개 청구범위에 포함될 수 있는 수많은 실시태양 중 극히 일부에 대한 실험결과와 그 유용성을 실시예로 기재하고 있을 뿐이고, 실제 산업계에서도 위와 같이 구체적으로 기재되어 새로운 실험이 필요 없고 유용성이 확인된 물질만을 이용할 것으로 생각된다. 그런데 이러한 발명에 대하여 통상의 발명과 같이 상위개념으로 구성된 청구범위에 포함될 수 있는 발명 모두에 대하여 후행발명의 특허성을 부정한다면, 발명자로서는 구체적인 실험을 통하여 그 유용성을 확인한 물질만 이용하여도 발명이 목적으로 삼은 충분한 결과를 얻을 수 있기 때문에, … 결국 발명자에 의하여 이용되지 않는 발명의 실시태양은 산업계에서 영원히 이용되지 않은 채 사장되어 버릴 가능성이 크다. 따라서 선행발명에 구체적으로 개시되어 있지 아니하여 산업계에서 사실상 사용될 가능성이 적은 실시태양으로서, 선행발명에 비하여 현저한 효과를 가지는 발명에 대하여는 이를 산업계에 이용될 수 있도록 하는 것이 특허법의 목적인 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지하는 것(특허법 제2조)에 부합할 것이다.”; 박영규, “선택발명의 신규성, 진보성 판단”, 산업재산권 제46호 (2015), 302; 강기중, “가. 선택발명에서의 진보성 판단 방법 나. 이 사건 특허발명의 진보성 판단의 적법 여부(소극)”, 대법원판례해설 제45집 (2004), 456 등. 한편 형식상으로는 중복발명임에 동의하나 실질적으로는 독립항과 종속항을 중복특허로 보지 않는 것과 마찬가지로 선택발명도 선행발명과 다른 별개의 발명이라고 보는 견해도 있다(신혜은, “선택발명의 명세서상 ‘효과’ 기재요건”, 창작과 권리 68호, 세창출판사 (2012), 3).

7) WIPO Standing Committee on the Law of Patents, 29th Session, Further Study on Inventive Step (Part II)(2018. 11.), 11(“... this is because if all species within a known genus is held unpatentable, researchers might have less incentive to research into further improvement in the generally known technical area. Under certain circumstances, such as where a sub-set or sub-group of a known broader range has a surprising advantage that was not readily expected by the previously known broader range, patent protection of such sub-set or sub-range may be justified with a view to properly incentivize R&D that contributes to further technological advancement”).

것은 발명을 장려하고 산업의 발달에 기여하는 것을 목적으로 하는 특허법의 정신에 부합하므로 형식적으로 이중특허가 되는 경우라 하더라도 선택발명에 특허를 주는 것을 부정해야 할 이유는 없기 때문이다.”고 하는 등 우리나라와 유사한 입장을 보이고 있다.⁸⁾

둘째는 선택발명은 선행발명과 그 기술적 사상이 다른 것이므로 중복특허라 볼 수 없고, 다만 특허권이 미치는 영향 즉 권리범위의 일부가 중첩되는 것일 뿐이라는 견해이다.⁹⁾ 선택발명이 선행발명에서 인식되지 않았던 작용효과를 나타내고 있다면 종속발명이 아닌 별개의 발명으로 보아야 한다는 입장으로, 별개의 발명이므로 일반 발명에 대한 판단기준이 동일하게 적용된다고 한다. 이 견해에 따르면 후행발명이 반대로 이미 선행발명에 나타난 작용효과의 발명에 불과한 경우 어차피 진보성을 인정하기 힘들 것이므로 보호할 실익이 없을 것이다.¹⁰⁾ 그 논거로는 “대부분의 발명은 궁극적으로는 상위개념의 종래기술에 대하여 개량된 하위개념의 발명으로 볼 수 있다는 점과, 발명의 내용 중에서 구성이 목적과 효과에 비하여 상대적으로 중요한 지위를 점하는 것은 부인할 수 없을 것이나, 궁극적으로는 발명의 목적, 구성 및 효과의 일체로서 파악되어야 할 것이라는 점을 고려하면 (중략) 선택발명을 통상의 발명에 대한 예외로 보기는 힘들 것”이라거나,¹¹⁾ 대법원 2002. 12. 26. 선고 2001후2375 판결을 언급하면서, 인용발명에 상위개념인 ‘탄소질 흡착제’가 구성요소로 기재되어 있고 특허발명이 그 하위개념인 ‘야자열매껍질을 가열하여 얻은 코코넛 셀 탄소분말’을 구성요소로 하는 경우 특허발명의 신규성이 인정된 것과 같이 공

8) 도쿄고등재판소 1981. 11. 5. 판결[소화 54년(行ケ) 제107호](페니실린 유도체 사건)(“… 特許出願に係る発明の構成要件が、既知の文献又は特許明細書に記載された発明にその下位概念として全部包摂されるときは、原則として同一発明として特許を受けることができないというべきであるが、しかし、先行発明には具体的には開示されていない選択肢を選び出し、これを結合することにより先行発明では豫期できなかった特段の効果を奏する発明に特許を与えることは、発明を奨励し、産業の発達に寄与することを目的とする特許法の精神に合致するから、形式的に二重特許になる場合であっても、右のような選択発明に特許を与えることを否定すべき理由はないからである。”) 등.

9) 박길채, “선택발명의 명세서 기재 요건”, 지식재산21 96호, 특허청 (2006), 120 (“특허법은 기본적으로 기술 자체가 아닌 기술적 사상을 보호하기 때문에, 선택발명은 기술적 사상이 다른 것으로 중복특허가 아니고, 다만 그 특허권이 미치는 영향 즉 권리범위의 일부가 중첩되는 것일 뿐이다.”); 김관식, “발명의 동일성에 관한 연구”(주 5), 39.

10) 윤선희, 지적재산권법(17정판), 세창출판사 (2018), 34-35.

11) 김관식, “발명의 동일성에 관한 연구”(주 5), 32.

지된 발명과 상하위관계에 있는 선택발명의 신규성이 인정되는 경우, 이는 선택발명이 공지된 발명과 동일하지 않다는 일반적 신규성 요건을 만족하기 때문이지 중복발명에 해당함에도 불구하고 예외적으로 보호할 것이 아니라는 점 등을 들고 있다.¹²⁾ 또한 대법원 2003. 4. 25. 선고 2001후2740 판결을 언급하면서 화학분야의 선택발명도 마찬가지로 중복발명에 대한 예외가 아니라 그 자체로 일반적인 신규성 요건을 충족시킬 수 있는 것이라고 하였다.¹³⁾ 가령 선행발명이 마쿠쉬 형식으로 수많은 화합물을 청구범위대상으로 포함하고 후행발명은 그로부터 선택된 하위개념에 해당되는 화합물일 때, 선행발명의 발명자가 상위개념에 해당하는 화합물 전체에 대하여 실험한 것은 아니므로 각각의 화합물이 갖는 구체적 성질에 대해서는 확실히 예측할 수 없다. 따라서 실험을 거치지 않고 화합물의 성질에 대해 구체적으로 예측하는 것은 극히 어려우므로, 일견 공지된 것처럼 보이는 범위에서도 실제로 실험되지 않은 화합물은 여전히 별개의 발명이 될 소지가 남아있다는 것이다.

미국은 선택발명에 대한 별도의 특허요건 판단 법리 없이 일반적인 특허요건 판단기준을 적용하되,¹⁴⁾ 선택발명은 개량발명의 일종으로 미국 특허법 제101조의 명문규정에 따라 신규하고 유용한 물질의 조성물 ‘또는 그 개량’에 대한 발명으로서 보호된다고 보고 있다. 이에 관하여 *Eli Lilly v. Zenith Goldline Pharmaceuticals* (올란자핀) 판결에서 인디애나남부연방지방법원은 선택발명은 개량특허라고 할 수도 있을 것이며, 기술적 진보로 인한 정상적인 결과로, 특허법 제101조(신규하고 유용한 조성물이나 그 개량의 특허적격성)에 의해 명시적으로 보호되고, 공지된 상위개념에 해당하는 물질이나 화합물 중 특별히 바람직한 성질을 갖는 구체적인(하위개념) 물질이나 화합물의 특정 또는 선택이 실제적 특허요건을 위반한다고 볼 수 없다고 하였다.¹⁵⁾ 또한 보다 광범위한 선행특허가 이후 특허청구된 대상을 포괄할 때,

12) 유병선, “선택발명의 특허요건에 대한 고찰”, *지식과 권리* (2005 가을·겨울호), 24-25.

13) 유병선(주 12), 25.

14) 이에 따라 ‘선택발명’이라는 별도의 용어보다는 ‘상위개념’과 ‘하위개념’에 각 대응되는 용어로 genus(속)–species(종)를 사용하고 있다. 미국 특허심사기준(Manual of Patent Examining Procedure, 이하 MPEP) § 2144.08은 species와 함께 subgenus도 사용하는데(“subgenus or species”), 보고서에서는 subgenus가 별도로 취급되지 않는 한 하위개념으로 통칭하여 번역하였다.

후행발명을 실시하면 선행발명을 침해하는 결과가 되므로 선행발명이 후행발명을 ‘지배(dominate)’한다고 하는데, 그렇다고 하여 반드시 그 자체로 후행발명이 이중 특허에 해당하는 것은 아니고, 특허요건을 만족시킬 경우 이와 무관하게 특허를 받을 수 있다고 하였다.¹⁶⁾

한편 최근 특허법원은 2019. 3. 29. 선고 2018허2717 (아픽사반) 판결을 통하여 선택발명이 실질적으로 중복발명에 해당하는 경우와 그렇지 않은 경우를 구분하는 기준을 선행발명의 개시 정도에 두면서, 그 기준에 의할 때 중복발명에 해당하지 않는 선택발명에 대해서는 엄격한 특허요건이 적용되지 않을 수 있다는 취지의 법리를 제시하기도 하였다.¹⁷⁾

II ▶ 선택발명의 정의

우리나라 대법원은 선택발명을 “선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 그 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요건 중의 전부 또는 일부로 하는 발명”으로 정의하고 있고,¹⁸⁾ 특허청 심사기준은 “인용발명에는 상위개

15) *Eli Lilly v. Zenith Goldline Pharmaceuticals*, 364 F. Supp. 2d 820 (S.D. Ind. 2005)(Selection inventions, also referred to as “improvement patents,” are a normal consequence of technological progress and are expressly provided for by statute, 35 U.S.C. § 101 (“Whoever invents … any new and useful … composition of matter, or any … improvement thereof … may obtain a patent therefor …”) (emphasis added), [5] 14. Inventions based on the identification or selection of a specific material or compound with particularly desirable properties within a previously disclosed genus of such materials or compounds do not violate any of the substantive requirements for patentability. See e.g., *In re Ruschig*, 52 C.C.P.A. 1238, 343 F.2d 965, 974–5 (1965)(prior generic disclosure did not anticipate later selected species under 35 U.S.C. § 102); *CFMT, Inc. v. Yieldup Int’l Corp.*, 349 F.3d 1333, 1340 (Fed. Cir. 2003) (“Improvement and selection inventions are ubiquitous in patent law …”); *In re Kaplan*, 789 F.2d 1574, 1578, 1580 (Fed. Cir. 1986)(prior generic patent claim did not invalidate claim to later selected species for double patenting); *In re Baird*, 16 F.3d 380, 382 (Fed. Cir. 1994)(prior generic disclosure did not render later selected species obvious under 35 U.S.C. § 103).

16) *Eli Lilly v. Zenith Goldline Pharmaceuticals*, 364 F. Supp. 2d 820 (S.D. Ind. 2005)(“Domination in patent law is a situation in which one patent has a broad, or generic, claim which embraces the subject matter claimed in a later, and narrower, patent. The first patent therefore “dominates” the latter “because the more narrowly claimed invention cannot be practiced without infringing the broader claim.” “This commonplace situation is not, per se, double patenting.” (*In re Kaplan*, 789 F.2d 1574, 1577 (Fed. Cir. 1986) 인용)).

17) 특허법원 2019. 3. 29. 선고 2018허2717 판결.

18) 대법원 2017. 5. 11. 선고 2014후1631 판결, 2014. 5. 16. 선고 2012후3664 판결, 2012. 8. 23. 선고 2010후3424 판결 등.

념으로 표현되어 있으나 청구항에 기재된 발명은 하위개념으로 표현된 발명으로, 인용발명에는 직접적으로 개시되어 있지 아니한 사항을 필수 구성요소의 일부로 하여 선택한 발명”을 의미한다고 정의하고 있다.¹⁹⁾

그 외에도 “구성요건 중 전부 또는 일부가 총괄적 개념으로 구성되어 있는 선행발명에 대하여 그 상위개념에 포함되는 하위개념에 해당하는 것으로, 선행발명 기재의 명세서 등에 구체적으로 나타나 있지 않은 것을 구성요소로 선택한 것에 상당하는 발명”,²⁰⁾ “선행발명의 구성요건이 상위개념에서 표현되어 있고, 그 선행발명의 실시예 등에 명시되지 아니한 하위개념을 구성요건으로 하는 후 출원 발명으로서 그 구성요건인 하위개념에 의해서 이루어지는 작용효과가 현저(顯著)하거나 이질적(異質的)일 경우”²¹⁾ 등으로 정의된 것을 찾아볼 수 있고, 이를 통해 선택발명에 해당하는 하위개념이 선행발명에 어느 정도 개시되어 있는지, 선택발명의 작용효과가 이질적인지, 어느 정도 현저한지에 따라 발명의 보호 여부가 달라짐을 알 수 있다.

실무적으로는 화학·의약사건에서 주로 선택발명을 다루지만, 개념상 선택발명은 상위개념과 하위개념의 관계에 있는 발명이라면 어떤 형식이든 성립될 수 있다. 선택발명을 ‘선행발명에 상위개념이 존재하는 경우 그 하위개념으로 한정요소를 도출하여 그 한정에 특징이 있음을 권리의 요체로 하고 있는 발명’을 의미한다고 보는 견해에 따르면, 선택발명에는 상위개념에 대하여 조건을 새로이 부가하거나 특정한 조건한정선택발명, 선행발명의 상위개념 또는 여러 성분의 리스트로 표현된 성분이나 재질을 하위개념이나 특정한 성분으로 한정하여 선택한 것을 포함하는 성분한정 선택발명, 그 외 수치한정선택발명, 파라미터선택발명이 포함될 수 있다.²²⁾ 그러나 우리나라 실무상 수치한정발명 및 파라미터발명에 대해서는 별도로 보는 법리가 형성되어 있고, 조건한정선택발명은 형식적으로는 선행발명과의 관계에서 하위개념에 해당한다 하더라도 실질적으로는 선행발명의 개념이 새로운 조건이 부가된 후행

19) 특허청, 특허·실용신안 심사기준(2018. 8. 1. 개정, 예규 제104호), 3316-3317.

20) 이종일, 특허법, 한빛지적소유권센터 (1998), 744-745 참조(민경만, “선택발명의 특허성에 관한 연구”, 연세대학교 법무대학원 석사학위논문 (2007), 2에서 재인용).

21) 中山信弘 편저(정완섭 외 8인 공역), 주해 특허법(상권)(제2판증보), 한빛지적소유권센터 (1994), 505-506 참조.

22) 민경만(주 20), 87-94; 강경태, “선택발명의 제문제”(주 6), 8-9.

발명에 대하여 상대적으로 상위에 있다고 볼 수 없어 특허요건은 일반발명과 동일하게 판단하면 충분하다.²³⁾ 따라서 성분한정선택발명이 선택발명에 대한 논의의 중심축을 이루고 있고, 화학물질에 관한 발명만이 선택발명으로 인식되기도 하는데, ‘실험의 과학’인만큼 실험 없이는 화합물 발명의 성질을 예측하기가 극히 곤란하고 상위개념에 포함된 화합물 전부에 대해 실험하는 것도 불가능하기 때문이라고 분석된다.²⁴⁾

1. 신규성과의 관계

선택발명은 첫째, 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하지 않아야 하고(제1요건), 둘째, 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야(제2요건) 특허로 인정된다.

이에 대해서는 제1요건은 신규성 판단, 제2요건은 진보성 판단기준으로 보는 입장도 있고, 혹은 구분 없이 제1, 2요건 모두 신규성 내지 진보성의 문제라고 보는 입장도 있다.²⁵⁾ 우리나라 대법원판례는 제1요건은 신규성의 문제, 제2요건은 진보성의 문제로 보고 있다.²⁶⁾²⁷⁾

전자는 해당 영역을 선택한다는 것 자체를 새로운 기술사상으로 보고 신규성을 인정하는 견해이다.²⁸⁾ 선택발명은 상위개념이 공지되었음에도 예측하지 못한 특별한 효과를 가지는 하위개념에 대하여 특허성을 인정하는 것이므로 특허요건 중 진

23) 강경태, “선택발명의 제문제”(주 6), 8-9.

24) 유병선(주 12), 25.

25) 이현, “선택발명의 신규성 및 진보성 판단 기준”, 대법원판례해설 제112호, 법원도서관 (2017), 180.

26) 대법원 2002. 12. 26. 선고 2001후2375 판결, 대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후736, 743 판결, 대법원 2010. 3. 25. 선고 2008후3469, 3476 판결 등 참조. 이현, “선택발명의 신규성 및 진보성 판단 기준”(주 25), 180.

27) 위 대법원 2002. 12. 26. 선고 2001후2375 판결의 경우 원심이 인용발명에 특허발명의 구성(‘야자열매껍질을 가열하여 얻은 코코넛 셀 탄소분말’, ‘히코리나무를 건류하여 얻은 목초액’)이 구체적으로 개시되어 있지 않음에도 불구하고 효과의 현저성이 없을 경우 신규성도 부인된다고 한 것에 대하여 특허발명의 권리범위에 관한 법리를 오해한 위법이 있다고 하였으며, 단 (가)호 발명이 이 사건 특허발명과 대비할 필요 없이 그 권리범위에 속하지 않으므로 그와 결론을 같이 한 원심이 결과적으로 정당하다고 판시하였다.

28) 박길채(주 9), 120.

보성 요건에 대해서 엄격한 기준을 적용하는 대신 신규성 요건에 대해서는 구체적 개시라는 다소 완화된 기준을 적용하는 것이라고 볼 수 있다.²⁹⁾

일본의 통설 및 판결례를 포함하여, 다른 국가들도 대부분 제1요건은 신규성, 제2요건은 진보성의 문제로 분류하여 판단하는 입장을 취하고 있는 것으로 보인다.³⁰⁾

후자는 어느 영역을 선택하였다고 하더라도 그 작용효과가 현저하지 않은 이상 결국 종래기술과 동일한 발명의 일부 영역을 선택한 것에 지나지 않기 때문에 제2요건까지 충족시켜야 새로운 기술사상이라 할 수 있고, 그때 비로소 신규성도 인정할 수 있다는 것으로,³¹⁾ 일본의 일부 판례에서 찾아볼 수 있다. 도쿄고등재판소의 페니실린유도체 판결³²⁾에서 도쿄고등재판소는 ‘선택발명의 특성상 이미 선행발명에 포함되는 하위개념의 기술구성요소를 발명의 필수구성요소로 하는 것이므로 그 효과가 진보된 것이 아니면 이미 선행기술내용에 포함되는 것으로 보아야 한다는 점에서 신규성을 진보성과 합체하여 신규성은 곧 진보성이 있는 것을 의미하는 것’으로 보았다. 이에 대하여 ‘선택발명은 원칙적으로 선행발명과 동일하나 발명에 현저한 효과가 있는 경우에 한해 예외적으로 보호하는 발명이기 때문에 신규성도 작용효과의 현저성을 가미해 판단되고, 진보성은 통상적으로 발명의 기술적 구성을 기본으로 목적 및 효과를 참작하여 판단하지만 선택발명의 경우에는 기술적 구성을 기본으로 하면 선행발명과 동일한 발명이 되므로 목적 및 효과의 비교를 더욱 중시해 판단하는 것이므로, 선택발명의 성립요건 충족 시(효과의 현저성) 신규성 및 진보성 요건이 동시에 충족된다’고 설명하는 견해도 있다.³³⁾ 영국도 2009년 이전까지는 구 특허법과 보통법상의 법리를 따라 신규성과 진보성 요건을 구분하지 않고 선택발명이 그 발명에 국한된 상당한 이점(substantial advantage)을 갖는지에 따라 특허성 여부를 판단하였다.³⁴⁾ 그러나 2009년 Dr. Reddy’s Laboratories (올란자

29) 특허법원 2019. 3. 29. 선고 2018허2717 판결 참조.

30) 강경태, “선택발명의 제문제”(주 6), 17.

31) 박길채(주 9), 120.

32) 도쿄고등재판소 1981. 11. 5. 판결[소화 54년(行ケ) 제107호](페니실린 유도체).

33) 竹田 稔 監수, 櫻井 彰人, 「特許審査審判の法理と課題」(2)-1 選択發明, 發明協會 (2002), 275.

34) I. G. Farbenindustrie’s Patents [1930] 47 RPC 289.

핀) 판결³⁵⁾로 신규성과 진보성 기준을 구별하고, 하위개념이 선행발명에 구체적으로 개시되었는지 여부에 따라 신규성을 판단하는 유럽연합 특허청(European Patent Office, 이하 EPO) 심결과 일관된 입장을 취하게 되었다.

2. 비교법적 검토

미국은 선택발명을 일반발명과 같이 취급하므로 별도의 정의규정을 두고 있지 않다. 유럽은 EPO 심사기준에 따르면 선택발명은 더 넓은 공지집합(set) 또는 범위(range) 내에서 명시적으로 언급되지 않은 개별 구성요소, 하위의 집합 또는 범위의 선택에 대한 것으로 본다.³⁶⁾

일본에서 선택발명은, 물건의 구조에 기초하여 효과를 예측하기 어려운 기술분야에 속하는 발명으로서 (i) 간행물 등에 상위개념으로 표현된 발명으로부터 선택되고 그 상위개념에 포함되는 하위개념으로 표현된 발명으로, 간행물 등에 상위개념으로 표현된 발명에 의하여 신규성이 부정되지 않는 발명 또는 (ii) 간행물 등에 복수의 선택지를 통해 표현된 발명으로부터 선택된 발명으로, 그 선택지의 일부가 발명의 구성요소에 해당하고, 간행물 등에 복수의 선택지를 통해 표현된 발명에 의하여 신규성이 부정되지 않는 발명을 가리킨다.³⁷⁾ 위 ‘선택지’에는 형식상 선택지와 사실상 선택지가 있는데, 형식상 선택지는 마쿠쉬 형식과 같이 청구항 기재로부터 선택지가 있음을 알 수 있는 표현형식의 기재를 말하고, 사실상 선택지는 포괄적인 표현에 의해 실질적으로 한정된 숫자로 보다 구체적인 사항을 포함하도록 의도된 기재를

35) Dr. Reddy's Laboratories (UK) Ltd v Eli Lilly and Co Ltd [2009] EWCA 1362.

36) EPO, Guidelines for Examination in the EPO, G-VI-8, <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines.html> (2019. 11.) (“Selection inventions deal with the selection of individual elements, sub-sets, or sub-ranges, which have not been explicitly mentioned, within a larger known set or range”).

37) 特許庁, 特許·実用新案審査基準 第III部 第2章 第4節 7.1. (“請求項に係る発明の認定. 選択発明とは、物の構造に基づく効果の予測が困難な技術分野に属する発明であつて、以下の(i)又は(ii)に該当するものをいう。(i) 刊行物等において上位概念で表現された発明(a)から選択された、その上位概念に包含される下位概念で表現された発明(b)であつて、刊行物等において上位概念で表現された発明(a)により新規性が否定されないもの; (ii) 刊行物等において選択肢(注)で表現された発明(a)から選択された、その選択肢の一部を発明特定事項と仮定したときの発明(b)であつて、刊行物等において選択肢で表現された発明(a)により新規性が否定されないものしたがつて、刊行物等に記載又は掲載された発明とはいえないものは、選択発明になり得る。選択発明についても、通常の場合と同様に請求項に係る発明を認定する。”).

말한다.³⁸⁾

한편 중국은 심사기준에서 선택발명을 ‘선행발명에 개시된 넓은 범위의 선택지들로부터 특정 목적을 가지고 그에 언급되지 않은 더 좁은 범위의 선택지 또는 개별 선택지를 선택하여 얻은 발명’이라 정의하고 있다.³⁹⁾ 이로 인해 상위개념과 하위개념은 마치 독립항과 종속항의 관계와도 같다고 분석하기도 한다.⁴⁰⁾

38) 特許庁, 特許·実用新案審査基準 第Ⅲ部 第2章 第4節 7.1. (“選択肢には、形式上の選択肢と、事実上の選択肢とがある。「形式上の選択肢」とは、請求項の記載から一見して選択肢であることがわかる表現形式の記載をいう。「事実上の選択肢」とは、包括的な表現によつて、実質的に有限の数の、より具体的な事項を包含するように意図された記載をいう。”). 가령 ‘C₁-C₁₀의 알킬 그룹’에 메틸 그룹, 에틸 그룹 등이 포함되는 것을 의미한다(JPO·KIPO·SIPO, “Comparative Study on the Patent Laws and Examination Guidelines (Novelty)(SIPO Lead)” (2010-2011), 85, https://www.kipo.go.kr/upload/en/download/JP-CN-KR_Comparative_Table_of_Novelty.pdf (2020. 5. 18. 확인)).

39) State Intellectual Property Office of the People’s Republic of China, Guidelines on Examination (2010) Part II, Chapter 4, 4.3 (“An invention by selection refers to an invention made by selecting for purpose a smaller range of options or individual option not mentioned in the prior art from a larger range of options disclosed in the prior art (a selection invention)”).

40) Longbu Zhang, “Selection Inventions – the Inventive Step Requirement, Other Patentability Criteria and Scope of Protection (China)”, AIPPI (2009)(“A selection invention refers to an invention made by selecting for purpose a smaller range of options or individual option not mentioned in the prior art from a larger range of options disclosed in the prior art. According to above definition, a selection invention is just as a sub-solution, particular solution or preferable solution of the solution described in the prior art. Therefore, a selection invention can be regarded as (similar to) a dependent claim of an independent claim, ...”).

선택발명에 관한 비교법적 연구
Comparative Research on Selection Inventions

제3장

선택발명의 신규성

제3장

선택발명의 신규성

제1절 우리나라의 법리

I ▶ 신규성 일반

우리나라 특허법은 제29조 제1항에서 ‘산업상 이용할 수 있는 발명으로서 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명, 또는 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용할 수 있는 발명을 제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.’고 특허발명의 신규성 판단기준을 제시하고 있다.

위와 같이 발명의 신규성 부정근거가 되는 선행기술의 자격에 대하여 대법원은 “발명의 신규성 판단 시의 동일성 판단을 위하여 출원된 발명의 특허청구범위에 기재된 사항과 특허출원 전에 반포된 간행물에 기재된 사항을 대비함에 있어서는 그 기재상의 표현 또는 기재형식의 이동만을 기준으로 하여서는 아니되고 특허청구범위에 내재하는 기술적 사상의 실체에 착안하여 판단하여야 하고, 양 발명이 동일하다 함은 그 기술적 사상이 전면적으로 일치하는 경우는 물론이고 그 범위에 차이가 있을 뿐 부분적으로 일치하는 경우라도 그 일치하는 부분을 제외한 나머지 부분만으로 별개의 발명을 이루지 않는 한 양 발명은 동일한 발명”이라 판시하였다.⁴¹⁾ 또한 “특허법 제29조 제1항의 발명의 동일성 여부의 판단은 특허청구범위에 기재된 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하여 판단하되 그 효과도 참작하여야 할 것인바, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제 해결을 위한 구체적 수단에서 주지관용기술의 부가, 삭제, 변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도의

41) 대법원 1995. 6. 9. 선고 93후1940 판결.

미세한 차이에 불과하다면 양 발명은 서로 동일”하다고 보았다.⁴²⁾

나아가 대법원은 “발명의 신규성 또는 진보성 판단에 제공되는 대비발명은 그 기술적 구성 전체가 명확하게 표현된 것뿐만 아니라, 미완성 발명 또는 자료의 부족으로 표현이 불충분하거나 일부 내용에 오류가 있다고 하더라도 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명의 출원 당시 기술상식을 참작하여 기술내용을 용이하게 파악할 수 있다면 선행기술이 될 수 있다”고 판시해 왔다.⁴³⁾

선행기술의 적격에 대하여 대법원은 2000. 12. 8. 선고 98후270 판결에서 인용고안으로 제출된 카탈로그에 기술적인 사항에 관하여 발명이나 고안의 명세서와 같은 정도로 상세하게 기재되어 있지는 아니하나, 전체적으로 보아 건조공기의 재생에 대한 기술적 사항과 그것의 이해를 돕는 도면이 개시되어 있어 통상의 기술자는 카탈로그로부터 그 설명과 도면을 종합하면 경험칙에 의하여 극히 용이하게 기술내용을 파악할 수 있다 할 것이므로 인용고안에 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 기재된 내용에 따라 쉽게 실시할 수 있을 정도로 기술내용이 기재되어 있고, 따라서 위 카탈로그를 등록고안의 신규성 판단의 대비 대상으로 삼은 원심결의 판단은 정당하다고 하였다.

또한 대법원 2006. 3. 24. 선고 2004후2307 판결에서는 원심 판시의 선행발명은 그 명세서의 일부 기재에 흠결이 있음을 부정할 수 없다고 하면서도 그에 의하여 출원발명의 진보성이 부정된다고 본 원심 판결이 정당하다고 하였다. 이 사건 제72항 발명은 활성성분으로 에스트로젠 화합물을 단독으로 사용하여 신경퇴행성질환을 치료하는 제약조성물에 대한 것이고, 선행발명은 에스트로젠을 단독 활성성분으로 하여 노인성 치매, 알츠하이머병, 뇌위축, 소뇌 위축, 노인성진전 및 본태성진전 신경퇴행성질환을 대상질환으로 하며, 양 발명의 약리기전도 서로 동일하였다. 원심인 특허법원 2004. 6. 25. 선고 2003허4948 판결은 “선행기술에 기재된 약리효과가 전혀 실험예에 의하여 뒷받침되지 않아서 그 발명의 효과를 이해하기 어렵다

42) 대법원 2001. 6. 1. 선고 98후1013 판결, 대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후472 판결.

43) 대법원 1997. 8. 26. 선고 96후1514 판결, 대법원 2000. 12. 8. 선고 98후270 판결, 대법원 2011. 1. 13. 선고 2009후1972 판결, 2003. 12. 26. 선고 2001후2702 판결, 대법원 2006. 3. 24. 선고 2004후2307 판결, 대법원 2008. 11. 27. 선고 2006후1957 판결 등 참조.

거나 또는 실험예에 의하여 뒷받침되어 있다 하더라도 그 실험내용이 그 기술분야에서 보통 정도의 기술적 이해력을 가진 자가 신뢰할 수 없는 내용이라는 등의 특별한 사정이 인정된다면, 그 선행기술에 그러한 약리효과가 있다는 것은 그 기술분야에서 보통 정도의 기술적 이해력을 가진 자에게 받아들여지지 않을 수밖에 없을 것이고, 따라서 그 선행기술이 비록 특허출원된 발명과 목적과 구성 및 약리효과를 같이하고 있다 하더라도 특허출원된 발명의 신규성이나 진보성을 부정할 수 있는 자료로 사용될 수 없다 할 것이다.”고 하였다. 그러나 비록 선행발명의 상세한 설명에 기재된 두 실험예는 곧바로 에스트로겐 화합물만을 활성성분으로 하여 신경퇴행성 질환을 치료한다는 약리효과를 직접적으로 뒷받침하지는 못하더라도 성호르몬 또는 다른 성호르몬과 결합된 에스트로겐 화합물이 신경퇴행성질환의 치료에 효과가 있다는 점은 보여주고 있어, 종래의 에스트로겐에 대한 연구와 출원발명이 선행발명을 선행기술로서 인식한 점, 선행발명의 실험목적은 고려하면 통상의 기술자는 위 실험예를 통하여 성호르몬의 일종인 에스트로겐 화합물로 신경퇴행성질환을 치료한다는 선행발명의 약리효과를 상당한 정도로 신뢰할 수 있을 것이라고 보았다. 상고심에서 대법원은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는 선행발명의 명세서 기재로부터 에스트로겐 등 성호르몬이 신경퇴행성질환의 치료에 유용하다는 것을 쉽게 인식할 수 있고, 이는 명칭을 “신경세포군을 사멸로부터 보호하고 신경퇴행성질환을 치료하기 위한 제약조성물”로 하는 이 사건 출원발명의 출원 당시의 기술상식에 배치되는 것도 아니어서, 선행발명은 그 범위 내에서 이 사건 출원발명의 특허청구범위 제72항의 진보성 판단을 위한 선행기술로 삼을 수 있고, 이 사건 제72항 발명과 선행발명은 그 활성성분 및 대상 질병이 동일·유사하므로, 원심이 이와 같은 취지에서 이 사건 제72항 발명은 선행발명에 의하여 그 진보성이 부정된다고 판단하였음은 정당하다고 하였다.

한편 최근 특허법원은 2020. 2. 7. 선고 2019허4147 판결⁴⁴⁾에서 HER2 이량체화 억제제인 페르투주맵의 용도 및 이를 포함하는 제조품에 대한 출원발명의 신규

44) 특허법원 제2호 국제사건이다.

성 및 진보성이 선행발명에 의하여 부정되지 않는다고 판단하였다. 특허법원은 심결이 신규성 및 진보성 부정의 근거로 삼은 선행발명이 선행발명으로서의 적격은 갖추었으나 여기에 출원발명에 대응되는 의약용도가 통상의 기술자가 그 기재를 통하여 약리효과를 객관적으로 확인할 수 있을 정도로 구체적으로 개시되어 있지 않다고 하였다.

위 사건에서 선행발명은 미국 식품의약품국(FDA) 임상정보 공개 웹사이트(clinicaltrials.gov)에 게재된 “HER2-양성 유방암 환자에서 허셉틴 및 화학요법과 병용하는 페르투주맵에 관한 연구”라는 제목의 제2상 임상시험계획 공개본으로서, 초기 단계의 HER2-양성 유방암 환자에서 도세탁셀 및 카르보플라틴과 함께 6주기의 페르투주맵과 허셉틴 병용요법을 실시할 경우의 내약성, 안전성 및 효능을 평가하기 위한 것인데 그 구체적인 내용은 실시예정인 임상시험의 규모와 투약 계획 등에 불과하고, 그 투여 결과에 관한 기재는 없었다. 이에 특허법원은 초기 단계의 HER2-양성 유방암 환자에서 네오아주반트 치료요법이라는 의약용도발명으로서의 선행발명은 약리효과를 확인할 수 있는 구체적인 기재가 없다는 점에서 미완성 발명에 해당한다고 볼 여지가 있다고 하면서도, 그 개시에 의하여 통상의 기술자가 파악할 수 있는 기술범위 내에서는 선행발명에 해당할 수 있다고 하였다. 그리고 그 구체적 기술범위에 대하여는 통상의 기술자는 개별적으로 안전성과 유효성이 확인되어 있는 4종의 항암제를 조합하여 네오아주반트 요법으로 투여하는 경우의 효과 확인은 제2상 임상시험을 통해 이루어질 것이고, 그 임상시험이 향후 진행될 예정이라는 점을 인식할 것이라고 하였다. 그러나 결국 선행발명에 기재된 내용은 네오아주반트 치료요법의 안전성 및 효능 등을 평가하겠다는 것, 즉 단지 그 용도에 효과가 있는지를 장차 확인하겠다는 것에 지나지 않아 통상의 기술자가 그 용도와 관련한 약리효과를 객관적으로 확인할 수 있을 정도로 구체적으로 개시하고 있는 경우에 해당한다고 할 수 없으므로 선행발명에 의하여 특허발명의 신규성이 부정되지 않는다고 하였다.⁴⁵⁾

45) 나아가 선행발명에는 임상시험 실시에 따라 어떠한 약리효과가 확인되었는지에 관하여는 정성적인 내용조차도 기재되어 있지 않고, 출원발명에 대하여 선행발명과 같은 임상시험을 실시하기 전에는 생체 외(in-vitro) 실험이나

II ▶ 선택발명의 신규성

선택발명은 원칙적으로는 특허요건을 인정받을 수 없는 중복발명으로 보는 것이 현재 우리나라의 법리인 만큼 선행발명에 이미 하위개념인 선택발명에 대한 인식이 나타나 있었는지가 선택발명의 신규성 판단에서 주요 쟁점인데, 이에 ‘구체적 개시’ 여부가 쟁점이 된다.⁴⁶⁾

우리나라 대법원은 2013. 4. 25. 선고 2011후2985 판결 등에서 “선택발명의 신규성을 부정하기 위해서는 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하고 있어야 하고, 이에선 선행발명을 기재한 선행문헌에 선택발명에 대한 문언적 기재가 존재하는 경우 외에도 통상의 기술자가 선행문헌의 기재내용과 출원 시의 기술상식에 기초하여 선행문헌으로부터 직접적으로 선택발명의 존재를 인식할 수 있는 경우도 포함된다.”고 하였다.⁴⁷⁾

1. 선행발명의 개시에 의하여 선택발명의 신규성을 부정한 사례

가. 특허법원 2006. 1. 19. 선고 2004허6507 판결(오쏘-크레졸프탈레인)⁴⁸⁾

이 사건에서 특허법원은 ‘선행발명을 기재한 선행문헌에 선택발명이 구체적으로 개시되어 있는지 여부를 판단함에 있어서는 선행문헌에 선택발명에 대한 문언적인 기재가 존재하는지의 여부 외에도 통상의 기술자가 선행문헌의 기재내용과 출원 시의 기술상식에 기초하여 선행문헌으로부터 직접적으로 선택발명의 존재를 인식할 수 있다거나 도출해 낼 수 있는 정도의 것인지의 여부 내지 선행문헌에 기재된 실시

동물실험 등 그 효과를 확인하기 위한 실험이 행해진 바 없으므로 청구항 1에 제시된 4종의 항암제들이 각각 항암제로서 효과가 있다는 사실이 우선권주장일 이전에 공지되어 있다는 사정만으로는 이들을 조합하여 투여하는 경우 이를 단독으로 투여하였을 때보다 상승된 약리효과를 나타낼 것인지를 통상의 기술자가 쉽게 예측할 수 있다고 단정할 수 없다고 하였다. 따라서 선행발명에서 4종의 항암제 조합으로 임상시험을 실시할 것임을 개시하였다고 하더라도 이러한 사실만으로는 구체적으로 청구항 1이 어떠한 약리효과를 나타낼 것인지를 통상의 기술자가 쉽게 예측할 수 없을 것이어서 그 진보성도 부정되지 않는다고 하였다.

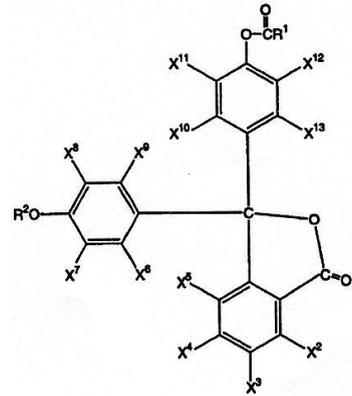
46) 강기중(주) 6), 456.

47) 대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후736, 743(병합) 판결, 2010. 3. 25. 선고 2008후3469, 3476 판결, 2002. 12. 26. 선고 2001후2375 판결, 2013. 4. 25. 선고 2011후2985 판결 등.

48) 상고기각 확정.

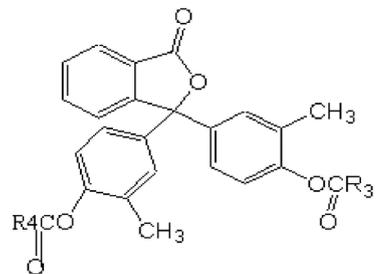
태양과 선택발명의 실시태양이 실질적으로 동일한 것인지의 여부 등을 종합적으로 검토하여 판단하여야 할 것'이라는 법리를 제시하였다.

특허법원은 위 법리에 기초하여 '㉚ 착색제로서 하기 화학식 1의 비스페닐이소벤조푸라논 유도체를 포함시켜서 석유제품을 표지하고 ㉜ 여기에 하기 화학식 2의 테트라알킬암모늄 유도체를 발색제로서 첨가하여 발색시키고 ㉝ 흡광도를 측정하는 것으로 구성되는 ㉞ 석유제품의 표지 및 식별방법'에 대한 특허발명이, 선행발명에 대한 선택발명으로서 특허요건을 충족하는지에 대하여 다음과 같이 판단하였다.



선행발명의 화학식 III

① 선행발명의 일반식 화합물은 다양한 치환기 정의를 갖고 있으므로 상당히 광범위한 범위에 이른다고 할 것인데, 그 중에서 특허발명의 화합물과 대비하기에 가장 적절한 것을 특정하면, 선행발명의 화학식 III에서 R¹이 C_{5~7}의 직쇄 또는 분지쇄의 알킬기이고, R²가 화학식 C(O)R⁴이며 여기서 R⁴는 C_{5~7}의 직쇄 또는 분지쇄의 알킬기이며, X² 내지 X⁷, X⁹ 내지 X¹¹ 및 X¹³이 모두 수소이고, X⁸ 및 X¹²가 CH₃인 화합물을 형성하는 경우라고 볼 수 있고, 이러한 치환기의 정의를 취하는 경우 선행발명의 화합물은 특허발명의 화합물(이 사건 특허발명의 화학식 1의 비스페닐이소벤조푸라논 유도체)과 동일하다고 할 것이다. ② 선행발명은 광범위한 화학식을 제시하고 있지만 그 명세서의 실시예 등을 통해 실제로 구현된 화합물 중 특허발명과 가장 근접한 화합물(알킬에스테르 잔기의 알킬기 탄소수가 3인 C₃ 알킬에스테르 화합물)은 특허발명의 화합물(오쏘-크레졸프탈레인의 C_{5~7} 알킬에스테르 화합물)과 비교하여 볼 때 알킬에스테르 치환기 부분에서 탄소수가 2이상의 차이가 있으므로, 특허발명의 화합물은 선행발명에 문언적으로 개시되어 있지는 않다. ③ 그런데, 선행발명의 명세서에는 화



이 사건 특허발명의 화학식 1

학식 Ⅲ의 치환기 R¹에 대한 설명에서 바람직한 예로서 C_{1~8} 알킬기로 한정하고 있고 구체적 예로서 C₃ 알킬인 프로필 외에도 C₅ 알킬인 펜틸 등을 들고 있으며, 합성 과정 등의 용이함 등을 위해 치환기 R⁴가 R¹과 동일한 것이 바람직하고, 이러한 디에스테르 화합물은 석유제품과 같은 유기 매질 내에서 우수한 용해도 및 안정성 등을 나타낸다는 기재가 있으므로, 통상의 기술자라면 선행발명의 명세서 기재로부터, 크게는 C_{1~8} 알킬에스테르 화합물, 적게는 C_{1~5} 알킬에스테르 화합물을 직접 도출해 낼 수 있다고 할 것이므로, 하위개념인 특허발명의 화합물이 선행발명에 구체적으로 개시되어 있다고 할 것이다. ④ 뿐만 아니라 특허발명의 C_{5~7} 알킬에스테르 화합물 및 선행발명의 실시예에 기재된 C₃ 알킬에스테르 화합물은 모두 화합물의 모핵을 이루는 구조인 ‘오쏘-크레졸프탈레인’에 알킬에스테르 잔기를 부가하기 위한 반응물을 유기 용매 존재 하에 반응시켜 얻어지는 것으로서, 해당 화합물을 얻고자 하는 그 실시형태가 실질적으로 동일한 것으로 보이므로, 특허발명의 화합물은 선행발명의 실시태양과 실질적으로 동일한 것으로서 거기에 구체적으로 개시되어 있다고 할 것이다.

나. 특허법원 2007. 11. 9. 선고 2007허2285 판결(산화질소 신타아제 억제제)⁴⁹⁾

이 사건 출원발명은 산화질소 신타아제 억제제에 관한 것으로, “아미디노 유도체 및 산화질소 생성효소 억제제로서의 그의 사용”에 관한 발명에 의하여 선택발명으로서의 신규성이 부정되는지 여부가 문제된 사건에서 특허법원은 다음과 같이 판시하였다.

선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하고 있는지를 판단함에 있어서는 선행문헌에 선택발명에 대한 문언적인 기재가 존재하는지의 여부뿐만 아니라, 해당 기술분야에서 통상의 기술자가 선행문헌의 기재내용과 출원 시의 기술상식에 기초하여 선행문헌으로부터 직접적으로 선택발명의 존재를 인식할 수 있는 정도의 것인지의 여부와 선행문헌에 기재된 실시태양과 선택발명의 실시태양

49) 상고취하로 확정.

이 실질적으로 동일한 것인지의 여부 등을 종합적으로 검토하여 판단하여야 할 것이고, 선행발명의 특허요건에 대해서는 특허법에 별도의 규정이 있는 것은 아니고, 다만 기술의 발전을 촉진하여 산업발달에 이바지하고자 하는 특허제도의 목적에 비추어 해석론으로서 특허요건 중 진보성 요건에 대해서 엄격한 기준을 적용하는 대신 신규성 요건에 대해서는 “구체적 개시”라는 다소 완화된 기준을 적용하는 것일 뿐이므로, 기본적으로 선행발명에 동일한 기술적 사상이 나타나 있는 경우에는 특허로 보호받을 수 있는 신규한 발명이라고 할 수 없으므로, 선행발명에 기재된 화합물 등의 물질이 선행발명에 구체적으로 개시되어 있는 경우에는, 설사 선행발명에 기재된 화합물이 선행발명이 기재된 선행문헌에서 인식한 효과에 비하여 현저한 효과가 있다 하더라도, 출원인이 이를 용도발명으로서 청구범위를 구성하여 특허를 출원하지 않는 이상, 물질특허에 관한 발명으로서의 신규성을 인정받을 수 없다.

출원발명의 화합물이 선행발명의 가장 바람직한 화합물이나 실시예에는 기재되어 있지 않고, 바람직한 화합물이나 더욱 바람직한 화합물에서 “또는”이라는 문언을 사용하여 선택적으로 기재된 이른바 마쿠시 형식(Markush Type)으로 표현되어 있기는 하나, 더욱 바람직한 화합물(출원발명의 화합물이 이에 해당함)에 기재된 화합물의 개수는 약 30~40여 개에 지나지 않는 점, 양 발명의 화합물은 주쇄 말단에 연결된 작용기가 동일할 뿐만 아니라 화학적 성질이 아주 흡사하여 공통의 작용기에 기인하는 동일한 반응을 보이는 경우가 많은 동족체(同族體, Homologue)인 점, 출원발명의 화합물을 제조하기 위한 출발물질은 모두 통상의 기술자가 용이하게 입수하거나 능히 제조할 수 있는 물질인 점 등에 비추어 볼 때, 통상의 기술자라면 선행발명의 명세서에 기재된 내용과 출원발명의 출원 당시의 기술상식에 기초하여 선행발명으로부터 직접적으로 출원발명의 화합물의 존재를 인식할 수 있을 것이므로, 출원발명의 화합물은 선행발명에 구체적으로 개시되었다고 할 것이다.

다. 대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후736, 743(병합) 판결(클로피도그렐)

이 사건 특허발명은 클로피도그렐 즉, ‘메틸 α -5(4,5,6,7-테트라하이드로(3,2-C)티에노 피리달)(2-클로로페닐)-아세테이트의 우선성 광학이성질체’라는 물질 자

체와 그 제법 및 그의 약제학적 조성물에 관한 발명이다. 선행발명은 일반식(I)의 티에노(3,2-C) 피리딘 유도체의 제조방법에 대한 것인데, 선행발명의 발명의 상세한 설명에는 그 발명의 대상에 대하여, “메틸- α -(4,5,6,7-테트라하이드로 티에노(3,2-C)-5-피리딜)-*o*-클로로페닐-아세테이트”, “이들 화합물은 한 개의 비대칭 탄소(asymmetrical carbon)를 가지므로, 두 개의 광학이성질체(enantiomer)로 존재한다. 본 발명은 각각의 에난티오머 둘 다와, 그들의 혼합물에 대한 것이다”라고 기재되어 있었다. 한편, 라세미체는 좌선성 광학이성질체와 우선성 광학이성질체가 서로 화학결합을 하지 않고 50:50으로 혼합되어 있는 물질이므로, 라세미체는 상위 개념, 광학이성질체는 하위개념에 해당하여, 공지된 라세미체 중 어느 하나의 광학이성질체에 대한 발명은 선택발명에 해당한다.⁵⁰⁾

이 사건에서는 선행발명의 선택발명에 해당하는 이 사건 특허발명이 선행발명에 구체적으로 개시되어 있어서 신규성이 부정되는지 문제되었고, 대법원은 다음과 같이 판단하였다.

선행발명의 대상인 “메틸- α -(4,5,6,7-테트라하이드로 티에노(3,2-C)-5-피리딘)-*o*-클로로페닐-아세테이트”는, 치환기의 명명 순서의 차이에 따라 그 명칭이 다를 뿐 이 사건 제1항 발명의 “메틸 α -5(4,5,6,7-테트라하이드로(3,2-C)티에노 피리딜)(2-클로로페닐)-아세테이트”와 같은 물질이다. 그리고 선행발명에 기재된 “각각의 에난티오머”는 ‘우선성 광학이성질체’와 ‘좌선성 광학이성질체’를, 그들의 혼합물은 ‘라세미체’를 각 말하는 것이어서, 선행발명은 위 화합물의 우선성 광학이성질체와 좌선성 광학이성질체 및 라세미체 세 가지 모두를 발명의 대상으로 하고 있으므로, 선행발명에는 위 화합물의 우선성 광학이성질체인 이 사건 제1항 발명의 클로피도그렐이 개시되어 있다.

한편, 이 사건 제2항 발명은 이 사건 제1항 발명의 클로피도그렐의 “염산염”을,

50) 하급심인 특허법원 2008. 1. 18. 선고 2006허6303, 2006허8330(병합) 판결은 클로피도그렐이나 클로피도그렐 염산염은 선행발명에 개시되어 있어 신규성이 부정된다고 하였다. 한편 클로피도그렐 황산수소염은 문언적으로도 개시되어 있지 않고 선행발명에 개시된 물질과 실질적으로 동일하다고도 볼 수 없어 신규성이 부정되지 않았는데, 결국 선행발명에 비하여 그 동질의 효과에 양적으로 현저한 차이가 인정되지 않아 진보성이 부정되었다. 대법원은 상고를 모두 기각하였다.

이 사건 제10항 발명은 이 사건 제1항 발명의 클로피도그렐의 “혈소판 질환의 치료 및 예방에 유효한 약제학적 조성물”이라는 의약용도를 각 대상으로 하고 있다. 선행 발명의 발명의 설명에 위 화합물의 우선성 광학이성질체인 클로피도그렐이 개시되어 있고, 선행발명의 실시예 1에는 위 화합물의 라세미체 염산염이 나와 있으며, 위 화합물의 라세미체 염산염과 클로피도그렐이 개시되어 있는 이상 통상의 기술자라면 출원시의 기술지식에 기초하여 어려움 없이 선행발명으로부터 클로피도그렐 염산염의 존재를 쉽게 인식할 수 있다. 선행발명 또한 ‘위 화합물 및 약제학적으로 허용되는 담체를 함유하는 혈소판 응집 억제 활성 및 항혈전 활성을 갖는 치료 조성물’에 관한 것이다. 따라서 선행발명에는 이 사건 제2항 발명의 클로피도그렐 염산염과 이 사건 제10항 발명의 클로피도그렐의 의약용도가 구체적으로 개시되어 있다고 보아야 한다.

나아가 선행발명에 클로피도그렐이 개시되어 있고, 통상의 기술자가 라세미체와 이를 이루는 우선성 광학이성질체 및 좌선성 광학이성질체를 별도의 화합물로 인식하고 있었던 이상, 라세미체로부터 우선성 광학이성질체를 분리하는 방법에 관한 발명이 아닌 이 사건 제1항 발명의 신규성을 부정하기 위하여 선행발명에 이에 대한 분리방법 내지 분리가능성이 개시되어 있어야만 하는 것은 아니다.

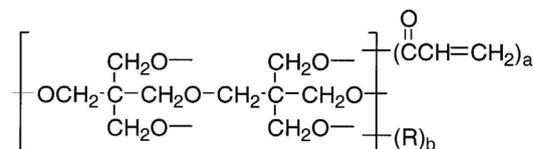
라. 대법원 2010. 3. 25. 선고 2008후3469, 3476(병합) 판결, 대법원 2010. 3. 25. 선고 2008후3520 판결(트랜스 헵탄산 이성질체)

선행발명의 설명에 특허발명의 R-트랜스 헵탄산에 대한 문언적 기재가 존재하지 않으나, 그 실시예 2에는 R-트랜스 헵탄산과 S-트랜스 헵탄산의 라세미체가 개시되어 있는데, 선행발명이 구조식 I의 카르복스아미드 화합물의 가능한 4개의 이성체를 혼합물의 형태가 아닌 개별적 이성체로 인식하고 있는 이상, 이의 개환된 형태인 R-트랜스 헵탄산과 S-트랜스 헵탄산의 라세미체의 가능한 2개의 광학이성체도 개별적 이성체로 인식할 수 있다고 할 것이어서, 선행발명에는 특허발명의 화합물인 R-트랜스 헵탄산이 개시되어 있다.

마. 대법원 2013. 4. 25. 선고 2011후2985 판결(감광성 수지조성물)

대법원은 다음과 같은 이유로 이 사건 특허발명의 신규성을 부정한 원심판단은 정당하다고 하였다.

이 사건 특허발명의 구성 1-4는 화학식 1(R은 수소이며, $3 \leq a < 6$ 이고, $a+b=6$)로 표시되는 아크릴레이트 화합물을 포함한다는 구성으로 화학식 1



화학식 1

의 화합물 중 ‘R은 수소이며, $3 \leq a < 6$ 이고, $a+b=6$ ’인 것 또는 화학식 1의 화합물들의 혼합물 중 ‘R은 수소이며, $3 \leq a < 6$ 이고, $a+b=6$ ’을 만족하는 것으로 특정되어 있다.

반면, 선행발명은 이 사건 특허발명의 상위개념에 해당하는 ‘적어도 한 개의 에틸렌성 불포화 이중결합을 가지는 중합성 화합물을 함유시킬 수 있다’는 구성을 개시 하면서, 바람직한 화합물로 분자 내에 1개 이상의 (메타)아크릴레이트 구조를 가진 화합물을 기재하고, 그 중 분자 내에 3개 이상의 (메타)아크릴레이트 구조를 가지는 화합물들의 예로서 “구성 1-4가 한정된 a와 b의 조건을 만족하는” 6개의 화합물과 그 시판제품을 나열하고 있고, 선행발명의 명세서에는 그 바람직한 사용비율 및 부가로 인한 효과까지 구체적으로 기재되어 있다. 따라서, 통상의 기술자라면 출원시의 기술상식에 기초하여 선행발명으로부터 직접적으로 특허발명의 감광성 수지 조성물의 존재를 인식할 수 있으므로, 선행발명에는 특허발명의 조성물이 구체적으로 개시되어 있다.

바. 특허법원 2018. 9. 7. 선고 2017허6804 판결(리바스티그민)⁵¹⁾

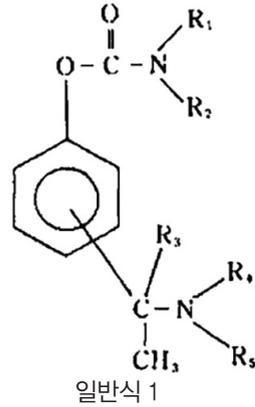
대법원은 2017. 8. 29. 선고 2014후2696 판결⁵²⁾로 특허발명의 리바스티그민이 선행발명의 라세미체와 대비하여 보았을 때 경피투여 효과라는 이질적 효과를 가지므로 진보성이 부정되지 않는다고 하면서 사건을 특허법원으로 환송하였다.

51) 심리불속행 기각 확정.

52) 보고서 진보성 부분 참조(190면).

특허법원은 다음과 같은 이유로 특허발명은 신규성이 부정된다고 판시하였다.

선행발명 1-1의 명세서에 기재된 화합물 중 하나인 RA7은 일반식 (I)로 표시되는 화합물의 R1~R5 위치를 각 작용기로 치환한 RA류 화합물 중 가장 바람직한 것으로 제시되어 있는 7개 화합물 중의 하나에 해당한다. 또한 실험결과에 의하면 RA7이 피하투여 3시간 후 아세틸콜린에스터라제 억제도가 41%로 가장 높게 나타나 있으며, RA7이 7시간 후에도 상당한 억제율을 보이고, 해독제 아트로핀에



의하면 RA7에 의해 유도된 급성독성(치사율)이 10배 이상 감소될 수 있다는 점 등이 제시되어 있으므로, 통상의 기술자라면 선행발명 1-1에 제시되어 있는 다양한 RA류 화합물 중 RA7을 명확하게 인식할 것이다. 또한 선행발명 1-1의 RA7 화합물에는 부제탄소가 하나 존재하는데, 화학분야의 발명에서 라세미체가 공지된 경우 부제탄소의 개수에 따라 일정한 숫자의 광학이성질체가 존재한다는 것과 광학이성질체들 간에 약리학적, 약동학적 차이점을 보인다는 것이 잘 알려져 있었는데, 선행발명 1-1의 RA7 화합물을 접한 통상의 기술자라면 RA7 화합물은 하나의 부제탄소로 인하여 2개의 광학이성질체가 존재한다는 것을 쉽게 파악할 수 있으므로 통상의 기술자는 선행발명 1-1의 기재내용과 이 사건 특허발명의 우선권주장일 당시의 기술상식에 기초하여 선행발명 1-1의 RA7 화합물로부터 (S)형 광학이성질체인 리바스티그민의 존재를 직접적으로 인식할 수 있다고 할 것이다.

한편 이 사건에서 원고는 다음과 같이 주장하였다. 즉 ① 발명의 진보성은 신규성이 있음을 전제로 하는 것이므로, 진보성이 부정될 수 없으면 신규성도 부정될 수 없다고 보아야 하는 점, ② 현저한 효과 내지 이질적인 효과를 갖는 광학이성질체 발명에 대해 라세미체가 공지되었다는 이유만으로 신규성을 부정해 버린다면 선택발명 제도의 취지에 맞지 않게 되는 점을 고려하면, 라세미체의 화학구조식이 개시되어 있다고 하여 반드시 신규성을 부정할 것은 아니고, 광학이성질체가 라세미체에 비해 현저히 우수하거나 이질적인 효과를 가져 진보성이 인정될 수 있다면 신규

성도 부정해서는 안 되는 것인데, 특허발명의 리바스티그민은 라세미체인 RA7 화합물에 비하여 이질적인 작용효과를 가져 진보성이 부정될 수 없으므로, 결국 특허발명의 신규성이 부정될 수 없다는 것이다.

이에 특허법원은 다음과 같이 판시하면서 위 주장을 받아들이지 아니하였다. 즉 발명의 신규성과 진보성은 서로 별개의 특허요건으로서 개별적으로 판단되어야 하는 것이고, 특히 선택발명의 신규성은 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하는 경우에 부정되는 것으로서, 선택발명에 해당하는 특허발명의 신규성은 이를 기준으로 판단해야 할 것이고, 특허발명이 현저하거나 이질적인 효과를 가짐으로써 진보성 요건을 충족하는지 여부와 관련지어 판단할 수는 없는 것이다. 또한 단순히 라세미체가 선행발명에 개시되어 있다는 사정만으로 그 광학이성질체가 직접적으로 인식된다는 결론에 이르는 것이 아니라 광학이성질체의 직접적 인식 여부는 그 외 기술상식 등을 종합적으로 고려하여 판단하는 것이고, 이 사건에서 리바스티그민이 선행발명에 구체적으로 개시되어 있음에도 불구하고 그 이질적인 효과를 이유로 선택발명으로 보호하게 된다면, 보호범위가 이질적인 효과에 한정하여 미치는 것이 아니라 리바스티그민이라는 물질 자체에까지 미치게 되어 오히려 출원인이 발명한 것 이상을 특허권으로 보호하는 부당한 결과를 초래할 수 있다. 이 경우에는 그 이질적인 효과를 발명의 구성요소로 하고 그에 한정하여 보호받을 수 있는 용도발명 등의 형태로 출원하여 보호받는 것이 타당하다.

이후 이에 따른 리바스티그민의 경피투여 용도발명을 대상으로 하는 분할출원에 대해서는 특허요건을 충족한 것으로 인정되었다.⁵³⁾

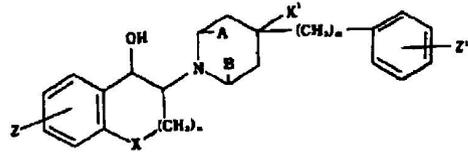
2. 선행발명에 의한 구체적 개시가 인정되지 않은 사례

가. 대법원 2003. 4. 25. 선고 2001후2740 판결(신경보호성 크로만 화합물)

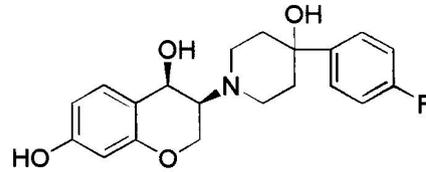
이 사건에서 대법원은 다음과 같은 원심판단은 정당하다고 하였다.

53) 대법원 2017. 8. 29. 선고 2014후2702 판결, 특허법원 2018. 9. 7. 선고 2017허6699 판결, 보고서 191면 참조.

선행발명의 일반식(I)에서 A, B, X, X1, Z, Z1, n 및 m의 선택에 따라 청구하고 있는 화합물의 종류는 상당히 광범위하고, 그 중 A 및 B가 각각 H, X가 O, X1이 OH, Z가 OH, Z1이 F, n이 1, m이 0인 경우의 화합물이 출원발명의 화학식(I) 화합물과 동일한 화합물인 경우, 화학식(I) 화합물은 일반식(I)에서 치환기 Z1이 F인 화합물에 관한 것인데 비하여, 선행발명은 그 명세서에서 일반식(I) 화합물의 Z1을 H, F, Cl, Br 또는 (C1~C3)알킬로 정의하고 있으면서도, 실시예 1 내지 35에는 단지 Z1이 H인 화합물만을 기재하고 있을 뿐 아니라, “바람직한 일반식(I)의 화합물은 Z1이 H인 화합물이다”라고 기재하고 있으므로, 선행발명이 출원발명의 화학식(I) 화합물을 구체적으로 개시하고 있다고 할 수 없다.



선행발명의 일반식 (I)



이 사건 출원발명의 화학식 (I)

나. 서울중앙지방법원 2011. 10. 27.자 2011카합632 결정(안질환 치료제)

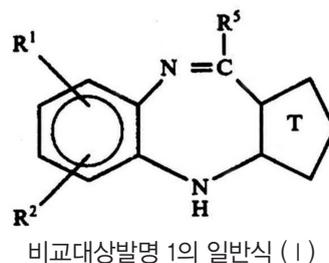
선행발명의 청구범위에 해당 화합물을 구체적으로 특정하여 기재한 것이 아니라 단순히 마쿠쉬 형식의 화학식으로 기재하였다면 그 마쿠쉬 청구항에 포함되는 화합물의 수가 한정되어 있더라도 이러한 사정만으로 곧바로 하위개념의 해당 화합물이 구체적으로 개시된 것이라고 볼 수 없고 명세서의 기재 등을 종합하여 살펴야 할 것이다.

선행발명의 경우에는 명세서 중 발명의 설명 부분에서 바람직한 경우로 카르복실산 및 아크릴산으로 치환된 화합물만을 제시하고(이 사건 화합물은 아세트산으로 치환되는 화합물이다), 실시예와 실험데이터도 위 화합물들을 대상으로 하여서만 기재하고 있을 뿐이므로, 결국 선행발명에 이 사건 화합물이 구체적으로 개시되어 있다고 할 수 없다.

다. 특허법원 2012. 11. 29. 선고 2012허8393 판결(올란자핀)⁵⁴⁾

미국 Eli Lilly v. Zenith 판결,⁵⁵⁾ 영국 Dr. Reddy's Laboratories 판결,⁵⁶⁾ 독일 올란자핀 판결⁵⁷⁾ 등으로 다루어진 올란자핀의 특허요건에 대한 사건에서, 특허법원은 다음과 같이 판단하였다.

제2항 발명은 ‘2-메틸-10-(4-메틸-1-피페라지닐)-4H-티에노[2,3-b][1,5]벤조디아제핀’(이하 ‘올란자핀’이라 한다)에 관한 것으로서, 선행발명 1의 일반식 (I)의 화합물 중에서 R₁ 및 R₂는 수소(hydrogen), R₆는 메틸{methyl, C₁₋₄ 알킬(C₁₋₄ alkyl)의 하위개념}, 티오펜 고리는 2번 위치에서 메틸기(C₁₋₄ 알킬기의 하위개념)를 갖는 화합물에 해당하는데, 제2항 발명은 선행발명 1에 제2항 발명의 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소의 전부로 하고 있으므로, 선택발명에 해당한다.



선행발명 1에는 가장 바람직한 화합물의 예 및 실시예 중의 하나로서 에틸올란자핀이 개시되어 있고, 제2항 발명의 올란자핀과 선행발명 1의 에틸올란자핀의 화학구조를 대비해 보면 “그 모핵구조가 티에노[1,5]벤조디아제핀 골격으로서 동일하고, 다만 티오펜 링의 2번 위치 치환기가 ‘올란자핀’은 메틸기임에 비하여 ‘에틸올란자핀’은 에틸기인 점에서만 다르며, 더욱이 선행발명 1의 명세서에는 “벤조디아제핀계 항정신병 활성 화합물의 티오펜 링이 에틸과 같은 C₁₋₄ 알킬에 의해 치환되는데, … 위 ‘C₁₋₄ 알킬’이란 메틸, 에틸, 이소프로필, n-부틸 등을 의미한다.”라는 기재가 있다.

그러나 ① 선행발명 1에서는 100여 개의 실시예가 예시되어 있을 뿐 위 실시예나 화합물 중 특별히 ‘에틸올란자핀’에 주목할 만한 기재는 없고, ② 오히려 선행발명 1에는 그 화합물 중 바람직한 화합물이 갖는 치환기 정의 (A)~(C)에서 티에노[1,5]

54) 대법원 2012. 8. 23. 선고 2010후3424 판결에 의한 파기환송 후 판결이다.

55) Eli Lilly and Co. v. Zenith Goldline Pharmaceuticals, Inc., 471 F.3d 1369 (Fed. Cir. 2006).

56) Dr. Reddy's Laboratories (UK) Ltd v Eli Lilly & Co Ltd [2009] EWCA 1362.

57) BGH, X ZR 89/07, Urteil v. 16. Dez. 2008.

벤조디아제핀의 7번 탄소가 염소 또는 불소인 할로젠으로 치환되는 것이 정의되어 있고 특히 그 위치가 불소로 치환된 2-에틸-7-플루오르-10-(4'-메틸-1'-피페라지닐)-4H-티에노[2,3-b][1,5]벤조디아제핀(에틸플루메자핀)이 가장 바람직한 화합물로 개시되어 있으므로, 통상의 기술자가 선행발명 1의 기재내용으로부터 '에틸올란자핀'에 특별히 주목하여 '에틸올란자핀'의 티오펜 링 2번 위치의 에틸을 다른 저급알킬에 속하는 메틸로 치환함으로써 '올란자핀'을 직접적으로 인식할 수 있다고 보기는 어렵다.

라. 대법원 2017. 5. 11. 선고 2014후1631 판결(액정표시장치)

대법원은 액정표시장치에 대한 정정발명에 관하여 원심이 “이 사건 제5항, 제6항, 제8항 정정발명의 단량체 중 ‘4,4’-비페닐 디아크릴레이트’는 선행발명 1, 5에서 단순히 열거되어 있는 100여 개의 단량체 중의 하나에 불과하고, 선행발명 1, 5의 실시예에 사용된 ‘KAYARAD PET-30’는 구성 2의 단량체 범위에 속하지 아니하며, 선행발명 1, 5에는 멀티도메인 수직 배향 모드 액정 표시 장치에서 고분자의 변형에 의한 소부 현상이 발생한다는 점도 개시되어 있지 아니하므로, 이 사건 제5항, 제6항, 제8항 정정발명에서 단량체가 ‘4,4’-비페닐 디아크릴레이트’인 경우는 선행발명 1, 5에 구체적으로 개시된 것이라고 볼 수 없고, 따라서 이 사건 제5항, 제6항, 제8항 정정발명은 선행발명 1, 5에 의하여 그 신규성이 부정되지 않는다.”고 본 판단이 정당하다고 하였다.

제2절 비교법적 검토⁵⁸⁾

I ▶ 미국

1. 일반 신규성 판단기준

미국 특허법은 특허요건 중 신규성에 대하여 제102조에서 규정하고 있다.

특허법 제102조(a)(1)⁵⁹⁾

청구된 발명이 그 유효한 출원일 이전에 특허를 받았거나, 발행된 간행물에 기재되었거나, 공연히 실시 또는 판매되거나 그 외 다른 방법으로 공중에게 이용가능하게 된 경우를 제외하고 특허를 받을 수 있다.

미국에서 신규성과 진보성이 명확하게 별개의 특허요건으로 자리 잡은 것은 연방 순회항소법원(United States Court of Appeals for the Federal Circuit, 이하 ‘CAFC’)의 출범 이후이다. CAFC는 자명성에 관한 판단은 진보성에 관한 문제이고, 신규성은 선행기술 간 결합으로 도출할 것이 아니라 하나의 선행기술 문헌에 특허 발명의 모든 구성요소가 개시되어 있어야 한다는 단일선행기술의 원칙(single source or reference rule)을 정립하였다.⁶⁰⁾

이 단일선행기술의 원칙을 바탕으로 선행발명과 특허발명을 비교하여 보았을 때 과연 특허발명의 신규성이 부정되는지에 대하여, 미국은 후침해 선신규성 부정의 원칙⁶¹⁾(“That which infringes, if later, would anticipate, if earlier.”)⁶²⁾을 적

58) 이 절에서 언급하는 법률 등은 모두 별도의 언급 없이도 해당 국가의 법률 등을 가리킨다.

59) 35 U.S.C. § 102 Conditions for Patentability; Novelty.

(a) NOVELTY; PRIOR ART. —A person shall be entitled to a patent unless— (1) the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention; or (2) the claimed invention was described in a patent issued under section 151, or in an application for patent published or deemed published under section 122 (b), in which the patent or application, as the case may be, names another inventor and was effectively filed before the effective filing date of the claimed invention.

60) 설민수, “특허에서 신규성의 지위와 한국 법원의 방향: 진보성과의 관계와 선택발명의 경우를 중심으로”, 저스티스 148 (2015. 6.), 95.

61) 김관식, “상위개념과 하위개념 발명의 동일성”(주 5), 90-91.

용하고 있다. 즉, 실제로는 선행발명인 (A)발명과 후행발명인 (B)발명이 있다고 할 때, 만일 (B)발명이 (A)발명보다 선행발명이라고 가정할 경우 (A)발명이 (B)발명을 침해한다고 할 정도로 동일성이 인정된다면, (A)발명에 의해 (B)발명의 신규성이 부정된다.⁶³⁾ 이러한 선행발명의 적격으로 미국법은 개시요건(disclosure requirement)과 실시요건(enabling requirement)을 충족할 것을 요구한다.

가. 개시요건

단일한 선행발명에 특허발명의 모든 구성요소가 갖추어져 있어야 이를 특허발명의 신규성 부정 근거가 되는, 즉 특허발명을 예견(anticipate)하는 선행발명이라 할 수 있다는 것이다. 여기에는 명확한(express or explicit) 개시뿐 아니라 내재적(inherent) 개시 또한 포함된다.

내재적 개시에 대한 CAFC의 입장에 대해서는 한동안 많은 논란이 있었다. 내재적 개시를 인정하기 위해 통상의 기술자의 인식을 필요로 하는지, 즉 통상의 기술자가 인식할 수 있었을 사항이라야 선행문헌에 명시적으로 기재되어 있지 않았다 하더라도 내재적 개시가 인정되어 후행발명을 예견하였다고 할 것인지에 대하여 같은 CAFC 내에서도 다르게 해석한 판례가 다수 등장하게 된 것이다.

후행발명을 통해 비로소 발견된 성질이라 하더라도 선행발명의 대상물질에 이미 포함되어 있었던 것이라면 선행발명에 내재적으로 개시된 것이어서 신규성이 없다는 입장을 대변하는 판례로는, Titanium Metals 판결⁶⁴⁾, Atlas Powder 판결⁶⁵⁾, Cruciferous Sprout 판결⁶⁶⁾ 등이 주로 인용된다. 반면 Continental Can 판결,⁶⁷⁾

62) Peters v. Active Manuf'g Co., 129 U.S. 530 (1889).

63) 위 가정적 상황에서, (A)발명이 (B)발명을 문언적으로는 침해하지 않으나 균등침해에는 해당된다고 볼 수 있는 경우에까지 (B)발명의 신규성이 (A)발명에 의하여 부정되지는 않을 것이다. 김관식, "발명의 동일성에 관한 연구"(주 5), 35-37 등 참조.

64) Titanium Metals Corp. of America v. Banner, 778 F.2d 775 (Fed. Cir. 1985).

65) Atlas Powder Co. v. Ireco, Inc., 190 F.3d 1342 (Fed. Cir. 1999).

66) In re Cruciferous Sprout Litigation, 301 F.3d 1343 (Fed. Cir. 2002).

67) Continental Can Co. USA, Inc. v. Monsanto Co., 948 F.2d 1264 (Fed. Cir. 1991).

Robertson 판결⁶⁸⁾ 등은 내재적 개시를 인정하기 위해서는 해당 내용이 선행발명의 실시예에 필연적 요소일 것에 더하여 통상의 기술자의 인식까지 인정되어야 한다고 하여 보다 엄격한 입장을 취한 것으로 보인다.

이에 대하여 CAFC는 EMI v. Cypress Semiconductor 판결⁶⁹⁾을 통해, 양 입장이 서로 모순된 것이 아니라, 선행발명에 내재적으로 개시되어 있다고 주장하는 사항이 과학적 지식이나 자연법칙에 관한 것일 때에는 통상의 기술자의 인식을 요하지 않고, 그 외의 경우에는 통상의 기술자의 인식까지 인정되어야 내재적 개시를 주장할 수 있다는 해석을 제시하였다. 즉, 통상의 기술자가 선행발명에 명시적으로 기재되지 않았으나 필연적으로 존재하는 사항임을 인식해야 한다는 요건이 필요하다고 하기 위해서는, 그 해당 사항이 구조, 물질의 구성, 방법의 단계 등에 대한 것이어야 하고, 이론적 메커니즘이나 자연법칙과 같이 그 자체로 특허요건을 충족시킬 수 없는 사항은 통상의 기술자의 인식 없이도 내재적으로 개시된 것으로 본다. 이는 어떤 방법이나 구성이 자연법칙에 따라 작용한다는 것을 통상의 기술자가 알지 못하더라도 충분히 그 방법 또는 구성에 대한 발명을 실시할 수 있기 때문이라는 것이다.

그 후 Schering Corp. v. Geneva Pharmaceuticals 판결에서 비로소 Continental Can 판결도 통상의 기술자의 인식을 별도 요건으로 본 것이 아니라, 선행발명에 내재적으로 개시된 사항이 무엇인지 결정함에 있어 통상의 기술자를 기준으로 한다는 의미였다고 하면서, 필연적 요소에 해당한다면 내재적 개시가 인정된다는 방향으로 입장이 정리되었다.⁷⁰⁾

68) In re Robertson, 169 F.3d 743 (Fed. Cir. 1999).

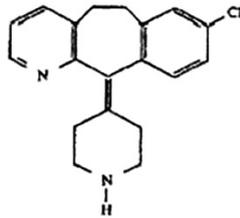
69) EMI Group North America, Inc. v. Cypress Semiconductor Corp., 268 F.3d 1342, 1350-1351(Fed. Cir. 2001)(“This requirement, that a person of ordinary skill in the art must recognize that the missing descriptive matter is necessarily present in the reference, may be sensible for claims that recite limitations of structure, compositions of matter, and method steps which could be inherently found in the prior art. ... Theoretical mechanisms or rules of natural law that are recited in a claim, that themselves are not patentable, however, do not need to be recognized by one of ordinary skill in the art for a finding of inherency. A person of ordinary skill does not need to recognize that a method or structure behaves according to a law of nature in order to fully and effectively practice the method or structure”).

70) 설민수(주 60), 107. 또한, Schering 이전 판결들의 의미와 Schering 판결이 갖는 의의 등을 소개한 논문으로는 Irving N. Feit & Christina L. Warrick, “Inherency in Patent Law”, 85 J. Pat. & Trademark Off. Soc’y 5 (2003),

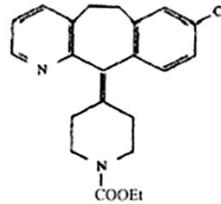
Schering Corp. v. Geneva Pharmaceuticals, 339 F.3d 1373 (Fed. Cir. 2003)

[사건의 개요]

이 사건 특허발명인 716특허는 항히스타민제인 로라타딘의 활성대사물질 (metabolite)인 데스카르보에톡시로라타딘(descarboetoxyloratadine, DCL)에 대한 것이다. 활성대사물질은 약품섭취 후 환자의 체내에서 소화과정을 통해 화학적 전환을 일으켜 새로이 형성되는 화합물을 가리킨다. 선행발명인 233특허는 제품명 CLARITIN으로 판매되는 로라타딘에 대한 것이다.



DCL ('716 patent)



Loratadine ('233 patent)

원고(이하 'Schering')는 233특허 및 716특허의 특허권자이다. 233특허의 오렌지북⁷¹⁾에는 716특허도 등재되어 있었는데, 233특허가 만료되자 그 제네릭 의 약품을 판매하기 위하여 FDA허가를 신청한 피고들(이하 'Geneva Pharmaceuticals')은 716특허도 무효라고 주장하였다. Schering은 이들을 상대로 FDA신청에 대한 특허법 제271조(e)(2)(A)하의 침해의 소를 제기하였다.⁷²⁾

1심인 뉴저지연방지방법원은 233특허에는 716특허에 대한 명시적 기재가 없으나 233특허의 실시로 인해 활성대사물질인 데스카르보에톡시로라타딘이 필연적으로 형성되므로 716특허는 233특허에 의하여 신규성이 부정된다고 보았다.

18-21; Peter D. Smith, "Anticipating Too Much: Why the Court Should Avoid Expanding the Doctrine of Inherent Anticipation", 61 N.Y.U. Ann. Surv. Am. L. 823 (2006), 837- 등 참조.

71) Orange Book으로 통칭되는 미국 식품의약품안전처(FDA)의 Approved Drug Products with Therapeutic Equivalence Evaluations, 허가약품에 대한 활성성분, 투여형태 및 경로, 특허정보 등이 실려 있다. U.S. Food & Drug Administration, Orange Book Home, <https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/ob/index.cfm> (2019. 11. 13. 확인).

72) 약식 신 의약품 신청(Abbreviated New Drug Application, ANDA), 제네릭 의약품의 허가신청, Hatch-Waxman Amendment로 오리지널 의약품의 특허가 만료되기 전에 제네릭 의약품의 시판허가를 신청할 수 있게 되었는데,

[판결요지]

로라타딘은 질소 고리에 카르보에톡시 그룹을 갖고, 데스카르보에톡시로라타딘은 같은 위치에 수소원자를 갖는다는 점에서 양 발명은 차이가 있고, 그 외에는 서로 동일하다. 233특허는 로라타딘을 포함한 여러 화합물을 청구하면서 데스카르보에톡시로라타딘을 명시적으로 개시하거나 로라타딘의 활성대사물질에 대하여 기재하고 있지 않다.

단일한 선행발명이 특허발명의 모든 구성요소를 개시하고 있다면 이는 신규성 부정의 근거가 되고, 명시적 기재는 되어 있지 않으나 필연적으로 또는 내재적으로 포함되는 구성도 개시되었다고 보아야 한다(Continental Can Co. v. Monsanto Co., 948 F.2d 1264, 1268 (Fed. Cir. 1991)).

내재적 개시를 인정하기 위해서는 선행기술에서의 인식까지 인정되어야 하는 것은 아니다.⁷³⁾ 본 법원은 선례를 통해 통상의 기술자가 사전에 내재적으로 개시된 사항을 인식하였을 것임을 증명하지 않더라도 내재적 개시가 성립할 수 있다고 판시해 왔다(In re Cruciferous Sprout Litig., 301 F.3d 1343, 1351 (Fed. Cir. 2002); MEHL/Biophile Int'l Corp. v. Milgraum, 192 F.3d 1362, 1366 (Fed. Cir. 1999)(발명자가 그 결과를 이해하지 못하였더라도 의도된 기술사항에서 필연적으로 도출되는 결과라면 내재적으로 개시된 사항이다); Atlas Powder Co. v. Ireco Inc., 190 F.3d 1342, 1348-49 (Fed. Cir. 1999)(‘sufficient aeration’이 선행발명에 내재되어 있는 이상, 선행발명이 특허발명의 주요특징을 인식하지 못한 점은 중요치 않고, 인지하지 못한 구조, 구성, 기능 등이라 하더라도

그 오리지널 의약품의 특허가 무효이거나, 집행불가능하거나, 제네릭 제품에 의하여 침해되지 않을 것이라고 주장하는 ‘Paragraph IV certification’은 특허법 제271조(e)에서 소송상 침해행위를 구성하는 것으로 정의되어 있다. 소송상 특허 무효를 구하기 위하여 제네릭 의약품의 신청인은 브랜드제품 스폰서 및 특허권자에게 ANDA신청 및 ‘특허도전(patent challenge)’을 고지하여야 하고, 브랜드제품 스폰서 또는 특허권자는 ANDA고지로부터 45일 내에 침해의 소를 제기함으로써 제네릭 의약품 판매에 대하여 30개월의 유예기간을 얻을 수 있다. 단, 그 기간 내에 특허가 만료되거나 무효 또는 침해되지 않는 것으로 판결될 때에는 그렇지 않다. U.S. Food & Drug Administration, Patent Certifications and Suitability Petitions, <https://www.fda.gov/drugs/abbreviated-new-drug-application-anda/patent-certifications-and-suitability-petitions> (2019. 6. 11. 확인).

73) “At the outset, this court rejects the contention that inherent anticipation requires recognition in the prior art.” Schering Corp. v. Geneva Pharmaceuticals, 339 F.3d 1373, 1377 (Fed. Cir. 2003).

도 내재적으로 개시되어 있다고 할 수 있다.)).⁷⁴⁾ 따라서 716특허의 임계일 (critical date)⁷⁵⁾ 이전에 통상의 기술자의 인식이 있었음을 증명하지 않더라도 내재적 개시가 성립할 수 있다.⁷⁶⁾

Schering측의 주장과 달리 Continental Can 판결은 선행발명에 의한 내재적 개시를 인정하려면 통상의 기술자가 특허발명의 임계일 이전에 해당 사항을 인식 하였을 것을 요한다고 실시하지 않았다. Continental Can 판결은 플라스틱 병에 대한 선행발명에 의하여 중공 리브(hollow rib)를 가진 플라스틱 병에 대한 특허 청구가 예견되었는지에 대한 것이었는데, 1심 판결은 약식판결신청을 인용하였다. 침해혐의자 측 전문가 증인은 선행발명의 플라스틱 병은 블로우 몰딩(blow molding)법에 의해 제조되고 여기에 중공 리브(hollow rib)의 생산도 내재되어 있다고 증언하였고, 특허권자 측 전문가 증인은 선행발명의 플라스틱 병은 충복 리브(solid rib)를 가지고 있다고 하였다. 이는 중대한 사실에 대한 다툼이라 보아야 할 것이어서 본 법원은 약식판결신청 인용이 부적법하였다고 판단하였다. Continental Can 판결은 임계일 전 또는 후의 인식 유무에 대해 다른 것이 아니라 내재적 개시 여부 판단을 위해서는 선행발명의 의미를 결정하여야 하고, 이는 통상의 기술자를 기준으로 선행발명의 대상을 어떻게 이해하였을 것인지를 판단 함으로써 결정할 수 있다고 본 것이다.⁷⁷⁾

74) Other precedents of this court have held that inherent anticipation does not require that a person of ordinary skill in the art at the time would have recognized the inherent disclosure. E.g., *In re Cruciferous Sprout Litig.*, 301 F.3d 1343, 1351 (Fed. Cir. 2002); *MEHL/Biophile Int'l Corp. v. Milgraum*, 192 F.3d 1362, 1366 (Fed. Cir. 1999) (“Where ... the result is a necessary consequence of what was deliberately intended, it is of no import that the article’s authors did not appreciate the results.”); *Atlas Powder*, 190 F.3d at 1348–9 (“Because ‘sufficient aeration’ was inherent in the prior art, it is irrelevant that the prior art did not recognize the key aspect of [the] invention... An inherent structure, composition, or function is not necessarily known”). *Schering Corp. v. Geneva Pharmaceuticals*, 339 F.3d 1373, 1377 (Fed. Cir. 2003).

75) 임계일(critical date): 미국 내 특허출원일로부터 1년 이전인 날을 가리킨다. AIA 개정 전 규정. 개정 전 ‘공연히 실시’는 미국 내에서의 공연 실시를 가리켰다. USPTO, MPEP § 2152.02(c).

76) “Thus, recognition by a person of ordinary skill in the art before the critical date of the ‘716 patent is not required to show anticipation by inherency.” *Schering Corp. v. Geneva Pharmaceuticals*, 339 F.3d 1373, 1377 (Fed. Cir. 2003).

77) “Continental Can makes no reference to whether the inherent feature, hollow ribs, was recognized before or after the critical date of the patent at issue. Read in context, Continental Can stands for the proposition that inherency,

특허발명이 선행발명으로부터 특수한 조건이나 우연에 의해서만 도출되는 경우라면 다르겠지만, 데스카르보에톡시로라타딘은 로라타딘 흡수 시 특수한 조건에서만 형성되거나 우연히 형성되는 물질이 아니다. 데스카르보에톡시로라타딘은 일반적 조건에서 로라타딘 흡수 시 필연적이고 필수적으로 형성된다. 즉 데스카르보에톡시로라타딘의 형성은 로라타딘 투여의 필수적 결과이므로, 통상의 기술자의 인식 유무와 무관하게 선행발명에 내재적으로 개시되어 있다고 보아야 한다.

이 사건은 선행발명에서 데스카르보에톡시로라타딘에 대해서 어디에도 명시적으로 기재하고 있지 않다는 점에서 적어도 일부분에 대한 기재는 있었던 종전의 사건들과 구분된다. 그러나 명시적 기재가 없는 구성이 특허발명의 일부 구성요소이든, 전체 구성이든 무관하게 선행발명에서 내재적으로 개시되었다면 특허발명은 그로 인해 신규성이 부정된다. 그리고 선행발명의 명시적 기재사항으로부터 ‘도출되는 당연한 결과(“natural result flowing from”)’라면 선행발명에 내재되어 공지되었다고 보아야 한다.⁷⁸⁾ 과거 In re Seaborg 판결(328 F.2d 996 (C. C.P.A. 1964))에서는 선행발명에 명시적으로 기재되지 않은 동위원소에 대한 특허발명이 그 선행발명에 의하여 신규성이 부정되지 않는다고 판단하면서, 선행발명에 나타난 과정을 따라 생성되는 동위원소는 측정이 불가능할 정도의 미량에 지나지 않음을 근거로 들었다. 그러나 이 사건에서는 로라타딘이 소화되었을 때 필연적으로 데스카르보에톡시로라타딘이 생성되고, 그 양도 충분히 측정가능하다. 따라서 데스카르보에톡시로라타딘은 선행발명에 내재적으로 개시되어 있었다고 보아야 한다.

신규성 판단에는 후침해 선신규성 부정의 원칙이 적용되고, 이에 따라 살펴보면 로라타딘이 후행발명일 경우 이를 복용하는 사람은 데스카르보에톡시로라타딘에 대한 발명을 침해한다고 보아야 하므로 로라타딘에 의하여 데스카르보에톡시로라타딘의 신규성이 부정된다.

like anticipation itself, requires a determination of the meaning of the prior art.” Schering Corp. v. Geneva Pharmaceuticals, 339 F.3d 1373, 1377 (Fed. Cir. 2003).

78) “Because inherency places subject matter in the public domain as well as an express disclosure, the inherent disclosure of the entire claimed subject matter anticipates as well as inherent disclosure of a single feature of the claimed subject matter. The extent of the inherent disclosure does not limit its anticipatory effect. In general, a

CAFC는 Schering 판결을 통해, 특허발명 이전에 통상의 기술자가 해당 기술사항을 인식하고 있는지 여부는 내재적 개시에 대한 별도의 요건이 아니라 내재적 개시 여부 판단 시 선행발명의 의미를 특정하는 기준으로 작용한다는 것이라고 정리하였다. 또한 어느 구성이 내재적으로 개시되었다고 하려면 선행발명의 명시적 기재사항에 의하여 자연적으로 도출되는 필연적 사항이어야 하고, 이를 만족한다면 특허발명의 일부 구성만이 아니라 모든 구성이 선행발명에 명시적으로 기재된 바 없다고 하더라도 내재적 개시에 의하여 신규성이 부정될 수 있다고 판시하였다.⁷⁹⁾

이후 Ortho-McNeil 판결에서 웨스트버지니아북부연방지방법원은 Schering 판결을 인용하면서, Schering 판결과 달리 선행발명인 오픈록사신은 라세미체로, 체내에 흡수되면 광학 이성질체인 레보플록사신이 필연적으로 도출된다는 것이 증명되지 않아 내재적 개시를 인정할 수 없어 신규성이 부정되지 않는다고 판단하였다.

Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc. v. Mylan Laboratories, Inc., 267 F. Supp. 2d 533 (N.D. W.Va. 2003); 348 F. Supp. 2d 713 (N.D. W.Va. 2004)

[사건의 개요]

이 사건 특허발명은 레보플록사신에 대한 것이다. 특허권자는 제네릭 의약품사인 피고(이하 ‘Mylan’)를 상대로 침해의 소를 제기하였고, Mylan측은 특허무효를 주장하며 약식판결신청을 하였으나 웨스트버지니아북부연방지방법원은 이를 기각하였다.

limitation or the entire invention is inherent and in the public domain if it is the “natural result flowing from” the explicit disclosure of the prior art. See *Eli Lilly & Co. v. Barr Labs., Inc.*, 251 F.3d 955, 970 (Fed. Cir. 2001); see also *In re Kratz*, 592 F.2d 1169, 1174 (C.C.P.A. 1979) (suggesting inherent anticipation of a compound even though the compound’s existence was not known).” *Schering Corp. v. Geneva Pharmaceuticals*, 339 F.3d 1373, 1379 (Fed. Cir. 2003).

79) Schering 판결 선고 이후로 이로 인해 내재적 개시의 적용범위가 지나치게 확장되는 것을 경계해야 한다는 분석과, Schering 판결은 활성대사물질특허에 대한 제약회사들의 에버그리닝 전략을 겨냥한 것이었으나 이러한 목적은 다른 방식을 통해서도 달성할 수 있다는 지적 등이 있었다. Peter D. Smith(주 70).

[판결요지]

1. 약식판결신청에 대한 신규성 판단⁸⁰⁾

신규성에 대하여 Mylan측은 선행문헌에 라세미체가 개시되어 있으므로 레보플록사신의 신규성이 부정된다고 하였는데, 선행문헌에는 레보플록사신이 구체적으로 개시되어 있지 않다. 즉 Mylan의 주장은 통상의 화학자는 라세미 화합물이 좌선성 및 우선성 이성질체로 이루어짐을 알 것이므로 라세미체를 개시함으로써 그 이성질체도 개시된다는 것이다. 그러나 라세미체가 개시되었다고 해서 그 이성질체의 신규성이 부정되지 않음은 이미 정립된 법리라고 볼 수 있으므로, 이를 근거로 하여 약식판결신청을 인용할 수 없다.

2. 본안의 신규성 판단⁸¹⁾

한편 Mylan은 Schering Corp. v. Geneva Pharms. 판결에서 CAFC가 선행발명인 로라타딘이 체내에 흡수되었을 때 후행발명인 데스카르보에톡시로라타딘이 필연적으로 도출되므로 후행발명의 신규성이 부정되었던 것과 같이, 이 사건에서도 오픈록사신이 필연적으로 체내에서 레보플록사신이 되므로 레보플록사신의 신규성이 부정된다고 주장한다. CAFC는 로라타딘 특허등록 당시에는 로라타딘이 체내에서 필연적으로 데스카르보에톡시로라타딘을 형성한다는 사실이 알려져 있지 않았으나 그럼에도 불구하고 이로 인해 데스카르보에톡시로라타딘의 신규성이 부정된다고 하였다. 그런데 이 사건에서 Mylan은 오픈록사신이 체내에서 레보플록사신을 형성한다는 사실을 입증하지 못하였고, 설령 레보플록사신이 형성된다 하더라도 이 사건 특허발명 청구항에 기재된 것과 동일한 레보플록사신임을 증명하지 못하였다. 따라서 선행발명에 레보플록사신이 내재적으로 개시되어 있다고 할 수 없고, 그 신규성도 부정되지 않는다.

▶ 진보성 판단 : 보고서 진보성 부분 참조(242면).

80) Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc. v. Mylan Laboratories, Inc., 267 F. Supp. 2d 533 (N.D. W.Va. 2003).

81) Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc. v. Mylan Laboratories, Inc., 348 F. Supp. 2d 713 (N.D. W.Va. 2004).

나. 실시요건

선행발명이 실시요건을 충족하여 이로 인해 후행발명의 신규성이 부정된다고 하려면 이를 접한 해당 기술 분야의 통상의 기술자가 후행발명에 해당하는 선행발명의 내용을 용이하게 실시할 수 있어야 한다. 실시요건을 충족하기 위해서는 발명을 구체적으로 특정할 것이 요구되는데, 이는 통상의 기술자가 선행발명을 보고 과도한 실험(undue experimentation) 없이 발명을 실시할 수 있다면 충족되었다고 본다. 과도한 실험에 해당하는지 여부는 이른바 Wands 요소, 즉 (1) 필요한 실험의 양, (2) 지침이나 지시사항이 어느 정도 존재하였는지, (3) 실시예의 존부, (4) 발명의 성격, (5) 선행기술의 수준, (6) 통상의 기술자의 기술수준, (7) 발명이 예측가능한 정도, (8) 청구항 범위의 폭 등을 고려하여 판단한다. 신규성 판단단계에서의 실시요건은 선행기술에 개시된 발명을 실시할 수 있을 것만을 요구하고 그 이상의 효과를 요구하지 않아 명세서 기재요건에 대한 특허법 제112조 하에서의 실시요건과는 차이가 있다.⁸²⁾

In re Wands 판결은 명세서 기재요건으로서의 실시가능성에 관한 것이나, CAFC는 신규성 부정 여부에 관한 실시요건에 대한 사건에서도 같은 기준을 적용한 바 있다.⁸³⁾

82) Rasmusson v. SmithKline Beecham Corp., 413 F.3d 1318 (Fed. Cir. 2005). Rasmusson 사건에서 당사자들은 Bristol-Myers Squibb Co. v. Ben Venue Laboratories, Inc., 246 F.3d 1368 (Fed. Cir. 2001) 판결의 의의에 대하여 다투었는데, Bristol-Myers Squibb 사건에서 CAFC는 특허발명 투여방법에 중앙치료효과가 없음을 나타내는 데이터를 개시한 선행발명에 의하여 특허발명의 신규성이 부정되는지 여부에 대하여, 공지의 방법에 대하여 새롭게 발견한 효과는 사실 이미 선행발명에 내재되어 있었던 것이므로 신규성이 없고, 이는 부정적 교시 여부와는 무관하다고 판시하였다. Rasmusson 판결에서 CAFC는 위 Bristol-Myers Squibb 사건은 단순히 신규성 판단의 근거가 되는 선행발명이 특허법 제102조 하의 실시요건을 만족하여야 한다는 것뿐 아니라 제102조 하의 실시요건에는 효과의 증명이 요구되지 않음을 판시한 것이라고 하였다.

83) Sanofi-Synthelabo v. Apotex, Inc., 550 F.3d 1075 (Fed. Cir. 2008); Impax Laboratories, Inc. v. Aventis Pharmaceuticals, Inc., 545 F.3d 1312 (Fed. Cir. 2008); Elan Pharmaceuticals, Inc. v. Mayo Foundation for Medical Educ. and Research, 346 F.3d 1051 (Fed. Cir. 2003) 등.

In re Wands, 858 F.2d 731 (Fed. Cir. 1988)

[사건의 개요]

출원발명은 고친화성 단클론 IgM 항체를 사용한 B형 간염 표면 항원 면역분석 방법(methods for the immunoassay of HBsAg by using high-affinity monoclonal IgM antibodies)에 대한 것이다. 특허상표청(United States Patent and Trademark Office, 이하 'USPTO')은 일부 청구항은 특허법 제103조에 따른 진보성 부정으로, 일부 청구항은 특허법 제112조에 따른 기재불비로 거절결정을 하였다. 이 사건에서는 제112조 하에서 명세서 기재를 본 통상의 기술자가 출원발명의 실시에 필요한 단클론 항체 제조를 수행할 수 있을 것인지 여부만을 다루고 있다.

[판결요지]

실시요건은 단순히 통상의 기술자가 해당 발명을 실시하기 위해서 실험을 거쳐야 한다는 것만으로 부정되는 것은 아니고 그 실험이 '과도(undue)'하였는지 여부에 따라 판단되어야 한다. 이는 발명의 성질(nature of the invention)과 기술수준(state of the art)을 고려한 타당성 기준(standard of reasonableness)을 적용하여 결정한다.⁸⁴⁾

이 '과도한 실험' 판단기준은 법조문에 규정되어 있는 것은 아니나, 실시요건을 충족시켰다고 하려면 명세서에 나타난 기재를 통해 해당 업계 종사자가 과도한 실험 없이 그 발명을 제조하고 사용할 수 있어야 한다는 것은 주지의 사실이다. 이는 여러 요소를 균형적으로 고려하여 판단해야 하는데, 특허심판위원회(Board of Patent Appeals and Interferences, 이하 'BPAI')는 (1) 필요한 실험의 양, (2) 지침이나 지시사항이 어느 정도 존재하였는지, (3) 실시예의 존부, (4) 발명의 성격, (5) 선행기술의 수준, (6) 통상의 기술자의 기술수준, (7) 발명이 예측 가능한 정도, (8) 청구항 범위의 폭의 8가지 요소⁸⁵⁾를 고려대상으로 제시한 바 있다.

84) "The determination of what constitutes undue experimentation in a given case requires the application of a standard of reasonableness, having due regard for the nature of the invention and the state of the art." In re Wands, 858 F.2d 731, 737 (Fed. Cir. 1988).

85) "(1) the quantity of experimentation necessary, (2) the amount of direction or guidance presented, (3) the presence or absence of working examples, (4) the nature of the invention, (5) the state of the prior art, (6) the

이에 따라 과도한 실험 여부를 판단하려면 먼저 해당 단클론 항체의 제조방법을 살펴보아야 한다. 먼저 림프구(lymphocyte) 및 골수종(myeloma) 세포로부터 하이브리도마 세포를 분리하고, 이를 복제하여 원하는 항원에 부착되는 항체를 얻을 수 있는지 실험한다. Wands는 최초 4회의 세포 융합에는 실패하였고, 이후 6회의 실험에서는 HBsAg 항체를 생성하는 143개의 하이브리도마 세포를 얻을 수 있었다. 여기서 다시 9개를 가지고 추가 실험을 진행하였고, 최종적으로 청구범위에 해당하는 세포(IgM 항체이자 친화상수가 최소 $10^9 M^{-1}$)는 4개를 확인하였고, 나머지는 추가 실험 없이 동결저장 하였다. 이를 검토한 BPAI는, 저장된 세포주들은 이 사건 발명의 특징을 갖는지 증명된 바 없으므로 실패한 것으로 보아야 하고, 그렇다면 Wands의 실험 성공률은 2.8% 정도로 낮으므로 통상의 기술자는 청구범위에 속하는 항체를 제조하기 위하여 과도한 실험을 수행했어야 할 것이라고 보았다.

그러나 BPAI가 위 저장된 세포주를 실패한 실험 데이터로 간주한 것은 타당하지 못한 판단이었다. 저장된 세포주들도 높은 부착력을 갖는 HBsAg 항체를 생성하였으므로 이를 전부 실패작이라고 분류한 것은 부당하다. 그렇다면 해당 데이터를 합리적으로 해석하였을 때 발명의 실시예에 과도한 실험까지는 필요하지 않을 것으로 판단된다. 나아가 Wands측이 공개한 자료에는 발명을 실시하기 위해 필요한 상당한 지침이 나타나 있고, 실시예도 제시되어 있었으며, 출원 시 해당 기술분야의 기술수준도 높아 발명을 실시하기에 필요한 방법이 모두 잘 알려져 있었으므로 과도한 실험까지 요하지 않으므로 명세서 기재요건이 충족되었다고 보아야 한다.

또한, 선행발명이 특허로 등록되어 있는 경우, 침해소송에서 특허발명의 신규성이 선행문헌 중에서도 이미 심사과정을 거쳐 특허등록을 받은 선행특허에 의하여 부정된다고 주장하는 침해자는 선행발명의 실시요건은 충족되었다는 추정을 받게 되므로, 특허권자가 선행특허의 기재로부터 후행발명이 실시가능하지 않다는 것을

relative skill of those in the art, (7) the predictability or unpredictability of the art, and (8) the breadth of the claims.” In re Wands, 858 F.2d 731, 737 (Fed. Cir. 1988)(In re Forman (230 U.S.P.Q. 546 (Bd. Pat. App. & Int. 1986) 인용).

증명해야 이 추정이 복멸된다. 이와 관련하여, *Amgen Inc. v. Hoechst Marion Roussel, Inc.* 판결⁸⁶⁾에서 CAFC는, 특허심사절차에서 심사관이 출원의 신규성 부정의 근거로 선행특허를 인용한다면 그 선행특허가 실시요건을 충족시키는지 따질 필요 없이 그 선행특허를 근거로 하여 출원을 거절할 수 있는 것과 마찬가지로, 특허의 무효를 주장하는 침해혐의자 역시 해당 특허의 신규성 부정의 근거로 든 선행특허가 실시요건을 충족함을 증명할 필요가 없고, 따라서 특허권자가 선행특허가 실시요건을 충족하지 못함을 ‘설득력 있는 증거(persuasive evidence)’로 증명할 증명책임을 진다고 판시하였다. 그러나 앞서 본 *Wands* 요소가 선행특허에서 만족되지 않음이 증명된다면, 선행특허의 실시요건 충족의 추정은 복멸된다.⁸⁷⁾

2. 선택발명의 신규성 판단기준

미국은 선택발명을 다른 발명과 구분하지 않고 일반적인 신규성 판단기준을 적용하고 있다. 따라서 상위개념에 해당하는 선행발명이 개시요건과 실시요건을 만족하고, 후침해 선신규성 부정의 원칙을 적용하여 상위개념 발명이 만일 하위개념 발명보다 늦게 존재하는 것으로 가정한 경우에 하위개념 발명의 침해를 인정할 수 있는 관계에 있다고 인정된다면, 그 상위개념 발명에 의하여 하위개념 발명의 신규성이 부정될 수 있다.

USPTO 특허심사기준(MPEP)은 신규성 판단에 있어서 상위개념(genus)-하위개념(species) 관계가 문제되는 경우에 대하여 아래와 같이 크게 세 가지로 분류하고 있다. 먼저, 선행발명이 하위개념을 개시할 경우 그에 의하여 상위개념에 해당하는

86) *Amgen Inc. v. Hoechst Marion Roussel, Inc.*, 314 F.3d 1313, 1354 (Fed. Cir. 2003)(“In patent prosecution the examiner is entitled to reject application claims as anticipated by a prior art patent without conducting an inquiry into whether or not that patent is enabled or whether or not it is the claimed material (as opposed to the unclaimed disclosures) in that patent that are at issue.. ... The applicant, however, can then overcome that rejection by proving that the relevant disclosures of the prior art patent are not enabled. *Id.* We hold that an accused infringer should be similarly entitled to have the district court presume the enablement of unclaimed (and claimed) material in a prior art patent defendant asserts against a plaintiff”).

87) *Impax Laboratories, Inc. v. Aventis Pharmaceuticals, Inc.*, 545 F.3d 1312 (Fed. Cir. 2008); *Sanofi-Synthelabo v. Apotex, Inc.*, 550 F.3d 1075 (Fed. Cir. 2008).

후행발명의 신규성이 부정된다고 보는데, 이는 이 보고서에 소개한 다른 국가들과 동일한 입장이다. 또한 선행발명이 상위개념을 개시하고 있을 때 이미 선행발명에 그 하위개념이 명시적으로 개시되어 있거나, 명시적으로 개시되어 있지 않다 하더라도 즉각적으로 연상할 수 있는 정도라면, 하위개념인 후행발명의 신규성이 부정된다.⁸⁸⁾

MPEP § 2131.02

- I. 하위개념인 선행발명에 의하여 상위개념인 후행발명이 예견된다.
- II. 상위개념에 대한 선행발명에 하위개념이 명시적으로 개시되어 있다면 상위개념의 크기에 무관하게 하위개념인 후행발명이 예견된다.
- III. 상위개념인 선행발명을 보고 하위개념을 즉각적으로 연상할 수 있다면 하위개념이 선행발명에 개시된 것으로 본다.

가. 개시요건

선택발명의 개시요건 충족 여부 판단에 있어, 위 MPEP § 2131.02의 I은 신규성이 부정되는 것으로 정립되어 있고, II도 명시적인 개시에 해당하여 크게 문제가 되지 않을 것이다. III은 내재적 개시에 대한 것인데, 내재적 개시 여부는 통상의 기술자가 선행기술을 보고 특허발명을 ‘즉각적으로 연상(at once envisage)’할 수 있는지에 따라 판단된다. 이에 대한 주요 판결로는 CAFC의 전신이라 할 수 있는 관세특허항소법원(Court of Customs and Patent Appeals, 이하 ‘CCPA’)의 Petering 판결 등이 있다.

88) USPTO, MPEP § 2131.02 Genus–Species Situations.

I. A species will anticipate a claim to a genus. II. A reference that clearly names the claimed species anticipates the claim no matter how many other species are named. III. A generic disclosure will anticipate a claimed species covered by that disclosure when the species can be “at once envisaged” from the disclosure.

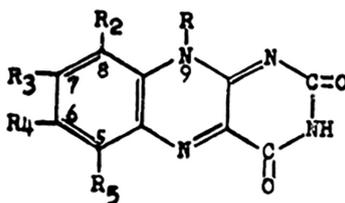
In re Petering, 49 C.C.P.A. 993; 301 F.2d 676 (C.C.P.A. 1962)

[사건의 개요]

1. 이 사건 출원발명

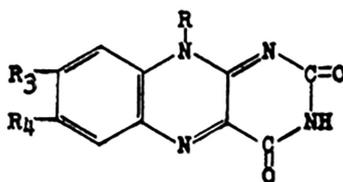
이 사건 출원발명은 아이소알록사진 그룹과 그 제조방법에 대한 것으로, 출원 발명의 화학식은 아래와 같이 표현될 수 있다.

제1항.



R은 2~6개의 탄소원자를 갖는 그룹이고, R(3)과 R(4)는 방향족 고리에 연결된 폴리멘틸렌그룹, 저급 알킬(lower alkyl), 저급 알콕시(lower alkoxy), 아미노로 구성된 그룹 중에서 선택되어 탄소원자를 6개 갖는 카르보시클릭 고리를 형성하며, R₂와 R₅는 수소, 저급 알킬, 저급 알콕시, 아미노로 구성된 그룹에서 선택되고, R₂, R₃, R₄, R₅ 전체는 아미노 그룹을 하나 이상 포함할 수 없다.

제2항.



R은 2 내지 6개의 탄소원자를 갖는 그룹이고, R₃과 R₄는 더 낮은 알킬이다.

제10항. 6, 7-디메틸-9-[β-모노하이드록시에틸]-아이소알록사진.

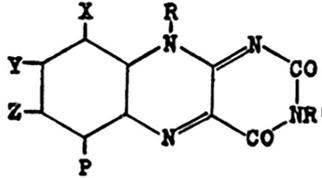
제11항. 6, 7-디에틸-9-[β-모노하이드록시에틸]-아이소알록사진.

제12항. 6-에틸-7-메틸-9-[β-모노하이드록시에틸]-아이소알록사진.

한편 제4, 5, 7항은 제2항의 종속항이다. 제4항은 R₃과 R₄를 메틸로 하고, 제5항은 R₃과 R₄를 에틸로 하며, 제7항에서 R은 -CH₂CH₂OH인 외에는 각 제2항과 동일하다.

2. 선행발명

한편 선행발명인 Karrer특허는 아이소알록사진 유도체와 그 제조과정에 대한 것으로, 양 발명은 그 제조과정에서 서로 차이가 있다. Karrer특허의 아이소알록사진 일반식은 다음과 같다.



여기서 X, Y, Z, P와 R'은 각각 수소 또는 알킬 라디칼을 나타내고, R은 OH기를 포함하는 측쇄이다. 또한 R은 '예를 들어 $-CH_2OH$, $-CH_2CH_2OH$, $-CH_2CH(OH)CH_2OH$, $-CH_2CH(OH)-CH(OH)-CH(OH)CH_2OH$, 또는 $-CH_2(CHOH)_4-CH_2OH$ '일 수 있다고 개시되어 있다. 이에 더하여 일반식에 포함되는 8가지 특정 아이소알록사진이 개시되어 있다.

3. 심결의 경위

USPTO 심사관은 아이소알록사진에 대한 출원발명의 제1, 2, 4, 5, 7, 10 내지 12항을 Karrer특허에 의하여 진보성이 부정된다고 보아 거절하였고, 특허심판원은 거절결정을 인용하였다.

[판결요지]

Karrer특허의 기재를 살펴보면, 'X, Y, Z, P와 R'은 각각 수소 또는 알킬 라디칼을 나타내고, R은 OH기를 포함하는 측쇄이다.'라는 기재는 알킬기의 크기나 R의 구조 또는 크기에 대한 명시적 제한이 전혀 없어 사실상 무한한 수의 화합물을 포함한다고 할 수 있다. 출원발명 화합물이 위 일반식의 범주에 포함되는 것은 사실이나, 일반식만 보아서는 출원발명의 신규성이 부정될 정도로 Karrer특허에 출원발명이 개시되어 있다고 볼 수는 없다.⁸⁹⁾

89) "The generic formula of Karrer, 'wherein X, Y, Z, P and R' represent either hydrogen or alkyl radicals, R a side chain containing an OH group,' encompasses a vast number and perhaps even an infinite number of compounds since there is no express limit on the size of the alkyl group or the structure and size of R. Even though appellants' claimed compounds are encompassed by this broad generic disclosure, we do not think this disclosure by itself describes appellants' invention, as defined by them in any of the appealed claims, within the meaning of 35 U.S.C. § 102(b)." In re Petering, 49 C.C.P.A. 993, 999-1000; 301 F.2d 676, 681 (C.C.P.A. 1962).

그런데 Karrer특허에는 일반식뿐 아니라 바람직한 R기와 8가지 특정 아이소알록사진에 대한 기재를 통해 X, Y, Z, P, R, R'에 대한 구체적인 선호(specific preferences) 또한 나타나 있다. Karrer특허의 일반식과 구체적 선호를 통해 나타난 패턴을 종합하면 통상의 기술자는 X, P, R'는 수소이고, Y와 Z는 수소 또는 메틸일 수 있으며, R은 $-\text{CH}_2\text{OH}$, $-\text{CH}_2\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2\text{OH}$, $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}-\text{CH}_2(\text{CHOH})_3\text{CH}_2\text{OH}$, $-\text{CH}_2(\text{CHOH})_4\text{CH}_2\text{OH}$ 로 이루어진 그룹 중에서 선택된 특정되고 한정된 화합물군을 도출해 낼 수 있을 것이다. 그렇다면 Karrer특허에서 명시적으로 위 화합물군을 나열하여 기재하지 않았다고 하더라도 Karrer특허를 본 통상의 기술자는 그 각 화합물을 즉각적으로 연상(at once envisage)할 수 있을 것이므로, Karrer특허는 일반식뿐 아니라 위 제한된 화합물군까지 개시하고 있다고 보아야 한다.⁹⁰⁾

R기 일부의 이성질현상을 배제하고 보면 Karrer특허에 구체적으로 기재된 화합물은 20가지에 지나지 않는다. 그러나 가능한 화합물의 수의 크기도 무관한 것은 아니나, 전체적인 정황을 종합적으로 고려하는 것이 더욱 중요하다. 이에 가능한 R값이 제한적인 점, Y와 Z로 가능한 값이 2가지뿐이라는 점, 다른 고리위치가 존재하지 않는다는 점, 모핵이 크고 변하지 않는다는 점 등이 포함된다.⁹¹⁾

출원발명의 6번, 7번, 9번 위치의 기는 각각 Karrer특허의 Z, Y, R기에 대응된다. 제10항 발명은 Karrer특허의 20가지 화합물 중 하나에 해당한다. 그렇다면 제10항 발명은 선행발명에 기재되어 있었던 것이 되어 그 특허요건이 부정된다. 제1, 2, 4, 7항도 제10항의 화합물을 포함하고 있으므로 같은 이유로 특허요건이 부정된다. 비록 출원인의 주장과 같이 Karrer특허에서 X, P, R 위치에 수소를 선택한 것은 비타민 활성을 갖는 화합물을 생산하기 위한 것일 수 있고, 출원발명에 Karrer특허에는 나타나지 않은 항비타민활성이 있을지는 모르나, 이와 무관하게 출원발명은 결국 Karrer특허에 개시된 것이므로 신규성 판단에 있어 항비타민활성의 존재는 결정적 요소로 작용하지 않는다. 즉 이들 청구항의 신규성은 부정된다.

다만 제5, 11, 12항에 나타난 화합물은 위 한정된 화합물군에 포함되지 않았으므로 Karrer특허에 개시되었다고 할 수 없어 신규성이 부정되지 않는다.

▶ 진보성 판단 : 보고서 진보성 부분 참조(221면).

이와 같이 CCPA는 상위개념의 크기와 그 기재에 구체적인 한정사항이 나타나 있는 점을 들어 신규성 유무를 검토하였고, 선행발명에 나타난 구체적 선호를 통하여 통상의 기술자가 즉각적으로 연상할 수 있는 일부 청구항에 대하여는 신규성이 부정된다고 보았다. 또한 출원발명이 선행발명과 정반대의 효과를 가지더라도 이는 개시 여부 판단에 영향을 미치지 않는다고 하였다.

한편 이와 관련된 *Schaumann* 사건에서는 선행발명에 구조적으로 서로 밀접하게 관련된 소수의 화합물만을 포함하는 상위개념이 개시되어 그 하위개념에 대한 출원이 거절되어야 한다고 보았다. 화학식만 놓고 보면 무한한 수의 화합물을 포함하는 것 같지만 실제로는 그 변수가 치환기 R뿐이고 이는 저알킬라디칼로 한정되어 있어, 통상의 기술자가 이를 보고 즉각적으로 그 하위개념인 출원발명을 연상할 수 있어 신규성이 부정되었다.⁹²⁾

In re Schaumann, 572 F.2d 312 (C.C.P.A. 1978)

[사건의 개요]

1. 이 사건 출원발명

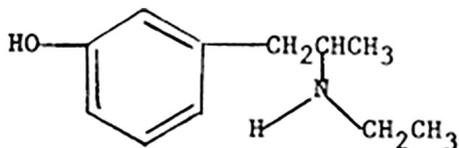
출원발명은 포유류에 대하여 폐순환 압력의 현저한 향상 또는 서맥을 일으키지 않고 말초혈압을 증가시키는 효과가 있는 단일화합물과 그 염에 대한 것이다. 제2항은 DL-1-(3-하이드록시페닐)-2-에틸아미노프로페인에 대한 것이고, 제3항과 제4항은 각각 DL-1-(3-하이드록시페닐)-2-에틸아미노프로페인(HEP)의

90) "We think the Karrer patent, as a printed publication, describes to one skilled in this art not only the broad class but also this much more limited class within that broad class, and we think it is immaterial that Karrer did not expressly spell out the limited class as we have done here. It is our opinion that one skilled in this art would, on reading the Karrer patent, at once envisage each member of this limited class, even though this skilled person might not at once define in his mind the formal boundaries of the class as we have done here." *In re Petering*, 49 C.C.P.A. 993, 1000; 301 F.2d 676, 681 (C.C.P.A. 1962).

91) "However, we wish to point out that it is not the mere number of compounds in this limited class which is significant here but, rather, the total circumstances involved, including such factors as the limited number of variations for R, only two alternatives for Y and Z, no alternatives for the other ring positions, and a large unchanging parent structural nucleus." *In re Petering*, 49 C.C.P.A. 993, 1000; 301 F.2d 676, 681-682 (C.C.P.A. 1962).

92) USPTO, MPEP § 2131.02.

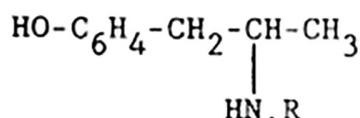
하이드로브로마이드와 하이드로클로라이드 염에 대한 것이다. 화합물의 구조식은 아래와 같다.



2. 선행발명

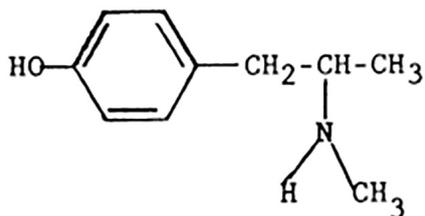
선행발명인 Hildebrandt특허의 제1항 발명은 아래와 같다.

1. 하기 화학식을 갖는 B-(메타-하이드록시페닐)-이소프로필아민의 화학적 화합물로,



여기서 R은 저급 알킬 라디칼이다.

Hildebrandt특허는 B-(메타-하이드록시페닐)-이소프로필아민 군(class)을 개시하고, 여기서 R은 수소, 예를 들어 메틸, 에틸, 프로필, 이소프로필, 부틸, 이소부틸, 이소아밀 등의 알킬 라디칼, 또는 예를 들어 시클로헥실, 오쏘-, 메타-, 또는 파라-메틸시클로헥실, 테트라하이드로나프틸, 데카하이드로나프틸 등의 시클로알킬 라디칼이다. 명세서 기재에 따르면 B-(메타-하이드록시페닐)-이소프로필아민은 일반적으로 B-(파라하이드록시페닐)-이소프로필메틸아민과 유사한 치료적 성질을 갖는데, B-(파라하이드록시페닐)-이소프로필메틸아민은 생리활성을 가지고 에페드린과 유사한 효과를 갖는 것으로 알려져 있다.



위 일반식에 포함되는 화합물 중 Hildebrandt특허에서 예시로 들고 있는 것은 B-(메타-하이드록시페닐)-이소프로필메틸아민 뿐인데, 이는 HEP의 근접한 저

급 동족체(lower adjacent homologue)⁹³⁾이기도 하다.

3. 심결의 경위

이 사건은 출원발명의 제2 내지 4항에 대한 특허청의 거절결정을 인용한 심결에 대한 불복소송이다.

[판결요지]

이 사건의 쟁점은 선행발명에 출원발명의 에틸아민 화합물이 충분히 구체적으로 특정되어 특허법 제102조(b) 하에서 개시되었다고 볼 것인지 여부이자, 더욱 근본적으로는 화학적 상위개념의 개시로 인해 그에 포함되는 하위개념 화합물이 기재되었다고 할 수 있는지 여부이다.

In re Petering {301 F.2d 676, (C.C.P.A. 1962)} 사건에서 출원발명의 신규성이 부정된 것은 단순히 선행발명에 아이소알록사진 유도체가 상위개념으로서 기재되었기 때문에 그 하위개념 화합물인 6, 7-디메틸-9-(B-모노하이드록시에틸)-아이소알록사진도 개시되었다고 판단한 것은 아니다. 선행발명에 나타난 일 반식의 6개 가변 치환기에 대한 구체적 선호패턴을 보았을 때 X, P, R'는 수소이고, Y와 Z는 수소 또는 메틸일 수 있으며, R은 -CH₂OH, -CH₂CH(OH)CH₂OH, -CH₂CH₂OH -CH₂(CHOH)₃CH₂OH, -CH₂(CHOH)₄CH₂OH로 이루어진 그룹 중에서 선택된 더욱 한정된 일군의 화합물이 선행발명에 개시되어 있다고 본 것이다. 이 패턴에 따르면 개시된 화합물은 6, 7-디메틸-9-(B-모노하이드록시에틸)-아이소알록사진을 포함한 약 20가지로 좁혀지게 되어 선행발명에 는 마치 각각의 화합물의 구조식을 그리거나 명칭을 적은 것처럼 명백하게 통상의 기술자에게 20가지 화합물에 대해 기재하고 있다고 판단하였다.

이와 같이 Petering 사건은 선행발명에 나타난 구체적 선호에 의하여 선행발명에 실제 개시된 상위개념보다 좁은 범위의 화합물군을 특정할 수 있어야 그에 속하는 하위개념 화합물이 그 선행발명을 근거로 신규성이 부정된다고 본 것이다.

93) 메틸렌 그룹 하나만큼만 차이가 있는 경우를 근접한 동족체라 한다. In re Dillon, 919 F.2d 688, 702, fn 6 (Fed. Cir. 1990)("A homologue is a chemical compound that differs from another compound only by one or more methylene groups. An "adjacent" homologue differs by precisely one methylene group").

그런데 이 사건에서는 Hildebrandt특허 제1항 발명에 명시적으로 저급 알킬2차 아민에 대한 선호가 드러나 있다. 또한 Petering 사건에서는 출원발명인 하위개념 화합물이 선행발명에 기재된 화합물들과 정반대의 성질을 가지기도 하였지만, 이 사건에서는 혈압 저하효과를 HEP와 Hildebrandt특허에 나타난 일부 화합물에서 모두 찾아볼 수 있다. 나아가 Hildebrandt특허의 제1항 발명을 명세서의 ‘알킬 라디칼’ 기재와 종합하여 볼 때 제1항 발명은 구조적으로 서로 밀접한 한정된 소수의 화합물만을 포함한다고 보아야 하고, 사실상 각 화합물을 명칭으로 나열한 바와 크게 다르지 않다고 보이는데 그 중 하나가 HEP이다.⁹⁴⁾ 따라서 이 사건 발명은 신규성이 부정된다고 보아야 하고, 이와 결론을 같이 한 심결은 적법하다.

이와 같이 선행발명의 청구범위 또는 명세서 기재를 통해, 통상의 기술자가 신규성 판단대상 발명이 사실상 나열되었다고 볼 수 있을 만한 구체적 선호가 나타나 있다고 본 사례에서는 신규성이 부정되었다.

한편 우리나라를 포함한 세계 각국에서 소송이 진행되어 주목받았던 조현병치료 화합물인 올란자핀에 대한 Eli Lilly 판결⁹⁵⁾에서 CAFC는, 선행문헌에서 올란자핀을 선택하도록 할 구체적 선호를 찾아볼 수 없고 오히려 선행문헌에 수백만 가지의 화합물이 개시되어 있는 점, 선행문헌에서는 명시적으로 올란자핀과 다른 성질을 갖는 화합물들을 선호하는 것으로 나타난 점 등을 근거로 선행문헌에 올란자핀이 개시되어 있다고 할 수 없으므로 신규성이 부정되지 않는다고 하였다.

94) “When we consider also that claim 1 of the Hildebrandt patent, read in conjunction with the signification given the expression ‘alkyl radical’ in the specification, embraces a very limited number of compounds closely related to one another in structure, we are led inevitably to the conclusion that the reference provides a description of those compounds just as surely as if they were identified in the reference by name. Since one of the compounds thus described is HEP, we agree with the examiner and the majority of the board that appellants’ right to a patent thereon is barred under 35 U.S.C. § 102(b).” In re Schaumann, 572 F.2d 312, 316–317 (C.C.P.A. 1978).

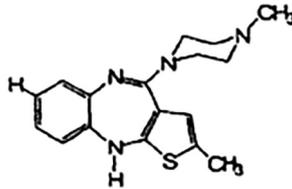
95) Eli Lilly & Co. v. Zenith Goldline Pharmaceuticals, Inc., 471 F.3d 1369 (Fed. Cir. 2006).

Eli Lilly and Co. v. Zenith Goldline Pharmaceuticals, Inc., 471 F.3d 1369 (Fed. Cir. 2006)

[사건의 개요]

1. 이 사건 특허발명

이 사건 특허발명인 382특허는 올란자핀 및 올란자핀의 조현병 치료용도에 대한 것이다.

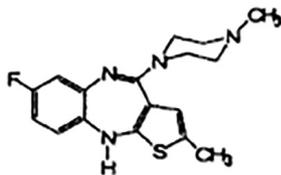


Olanzapine

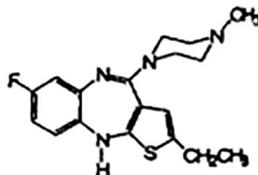
2. 선행발명

올란자핀의 발견 이전에 Eli Lilly(이하 'Lilly')는 티에노벤조디아제핀 계열 (family)의 다른 약물, 즉 클로자핀, 플루메자핀, 에틸 플루메자핀, 에틸 올란자핀을 발견하였는데, 이들 약물은 모두 피페라진 고리, 벤젠 고리, 티오펜 고리라는 공통의 구조핵을 가진다. Lilly가 이들 약물에 대하여 등록한 특허와 그 발명자가 저술한 논문은 심사과정에서 선행발명으로 인용되었다.

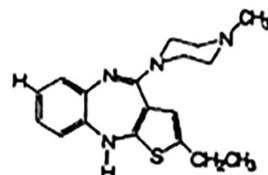
올란자핀은 플루메자핀의 불소원자를 수소원자로 치환하였고, 에틸 플루메자핀의 불소원자는 수소원자로 에틸그룹은 메틸그룹으로 치환하였으며, 에틸 올란자핀의 에틸그룹을 메틸그룹으로 치환하였다는 구조적 차이가 있다.



Flumezapine



Ethyl Flumezapine



Ethyl Olanzapine

3. 소송의 경위

Zenith Goldline Pharmaceuticals(이후 IVAX Pharmaceuticals), Dr. Reddy's Laboratories, Teva Pharmaceuticals(이하 'Zenith'로 통칭)는 올란자

핀에 대하여 Eli Lilly를 상대로 ANDA신청을 하였고, 이에 Lilly측은 Zenith측을 상대로 인디애나남부연방지방법원에 침해의 소를 제기하였다. Zenith는 특허발명이 무효로 되어야 한다고 주장하였다. Zenith가 신규성 부정근거로 제시한 선행문헌은 티에노벤조디아제핀 화합물에 관한 특허의 발명자 중 1인인 차크라바티 박사의 ‘잠재적 신경이완제로서의 4-피페라지닐-10H-티에노[2,3-b][1,5]벤조디아제핀’에 대한 논문(이하 ‘차크라바티 논문’)이었는데, 인디애나남부연방지방법원은 Zenith가 명백하고 확실한 증거(clear and convincing evidence)에 의하여 위 382특허의 제1, 2, 3, 7, 8, 15항 발명이 특허법 제102조 하에 예견됨을 입증하지 못하였다고 판단하였다.

[판결요지]

내재적 개시 여부를 포함한 예견에 관한 판단은 사실인정의 문제이므로 특허발명의 신규성이 부정되지 않는다고 한 인디애나남부연방지방법원의 판단⁹⁶⁾을 명백한 오류(clear error) 기준에 따라 검토한다.

내재적 개시가 인정된 판결을 살펴보면, Petering 판결의 경우 선행발명은 단지 광범위한 상위개념만을 개시한 것이 아니라 구체적인 선호를 나타내어 통상의 기술자는 그로부터 20가지의 구체적인 화합물을 인식할 수 있었을 것이라고 하였다. Schaumann 판결에서도 선행발명에 나타난 명시적인 선호를 바탕으로 상위개념으로부터 최종적으로 소수의 화합물만을 도출할 수 있었고, 여기에는 신규성 판단대상인 출원발명 화합물도 포함되어 있었다. 즉 Petering 사건과 Schaumann 사건은 선행발명이 통상의 기술자가 즉각적으로 각 하위개념 구성원을 연상할 수 있는(“at once envisage”) 특정된 한정적인 수의 화합물군을 명시적으로 개시하였다는 점에서 이 사건과 구별된다.

96) Eli Lilly & Co. v. Zenith Goldline Pharmaceuticals, Inc., 364 F. Supp. 2d 820 (S.D. Ind. 2005). Petering 및 Schaumann 사건은 선행발명이 출원발명을 하위개념으로 포함하는 상위개념에 해당했던 반면 차크라바티 논문은 올란자핀을 포함하는 상위개념을 개시하지 않았다고 하였다. 3군데에 각 R, R1, R2의 치환기를 갖는 일반 화학식을 개시하기는 하였지만 이에 대하여 Schaumann 사건이나 Petering 사건에서처럼 상위개념으로 정의하고 있지 않다는 것이다. 또한 통상의 기술자가 선행문헌에 나타난 선호를 바탕으로 필연적으로 올란자핀을 연상할 수 있는 것도 아니라고 하였다.

한편 이 사건에서 선행문헌에 개시된 화합물은 수백만 가지에 달한다. 선행문헌은 연구과정에서 그 중 45가지의 화합물에 대한 실험을 수행하였고 소수의 바람직한 화합물 등을 개시하기도 하나 이들과 올란자핀 간의 유사성은 인정되지 않는다. 선행문헌은 수소가 아닌 불소나 염소 등 할로젠 원소를 포함하는 화합물에 대한 선호를 나타내고 있고, 바람직한 화합물 모두 벤젠 고리 7번 위치에 불소를 가지고 있다. 올란자핀과 같이 벤젠 고리 7번 위치에 수소원자를 갖는 화합물의 경우에도 선행문헌의 화합물은 피페라진 고리에 하이드록시에틸 수소원자를 갖는다는 점에서 상이하다. 또한 선행문헌의 일반 구조식에는 R, R1, R2 치환기가 있으나 이에 대해 아무런 정의도 내리고 있지 않으며, 바람직한 치환기를 어떻게 조합해도 불소나 염소를 포함할 것이어서 올란자핀에 도달할 수 없다. 선행문헌으로부터 올란자핀에 도달하려면 구체적 화합물의 구성요소를 선행문헌이 교시하는 바에 어긋나게 사후적 고찰에 의하여 재조합해야만 할 것이다.

따라서 선행문헌에 의하여 올란자핀이 공지된 물질이 되어 신규성을 상실했다고 볼 수는 없고, 그렇다면 특허발명의 신규성이 부정되지 않는다고 한 원심의 판결은 적법하다.

▶ 진보성 판단 : 보고서 진보성 부분 참조(222면).

한편 Sanofi Synthelabo 판결⁹⁷⁾에서는 상위개념에 의하여 하위개념이 반드시 개시되었다고 보아야 하는지 여부는 구체적으로 개시된 내용과 해당 물건 등의 사실 관계를 바탕으로 판단하여야 한다고 하면서, 선행특허에 거울상 이성질체에 대한 기재가 나타나 있다고 하여 곧 우선성 이성질체인 클로피도그렐이나 그 특성에 대해 개시한 것은 아니라고 보았다. CAFC는 거울상 이성질체가 분리될 수 있다는 지식은 분리 또는 특정되거나 성질이 밝혀지지 않은 구체적인 거울상 이성질체를 예견(anticipate)하였다고 할 수 없으므로 선행발명은 그 개시요건을 충족하지 못하였다고 판시하였다.

선택발명에 관한 다양한 주요 판례들을 검토한 델라웨어연방지방법원의 Pernix

97) Sanofi-Synthelabo v. Apotex, Inc., 550 F.3d 1075 (Fed. Cir. 2008). 보고서 71면 참조.

판결에서도 개시요건에 대해 다루었는데, 특히 상위개념의 크기를 중점적 근거로 보고, 선행발명에 하위개념이 구체적으로 특정되어야 신규성이 부정된다고 보았다.⁹⁸⁾

Pernix Ireland Pain DAC v. Alvogen Malta Operations Ltd., 323 F. Supp. 3d 566 (D. Del. 2018)

[사건의 개요]

1. 이 사건 특허발명

이 사건 특허발명(760특허)은 간장애 환자의 통증치료(“Treating Pain in Patients with Hepatic Impairment”)에 대한 방법발명이다. 복효형(extended-release) 하이드로코돈을 포함하고 하이드로코돈이 유일한 활성성분이며, 경증 또는 중등증 간장애 환자를 대상으로 한다. 실시제품은 시중에서 Zohydro ER이라는 제품명으로 판매되고 있다.

2. 선행발명

선행발명에 해당하는 Devane사의 출원은 다입자형 조절방출 조성물(“Multiparticulate Modified Release Composition”)로, 활성성분 또는 성분들이 즉시 및 지연 방출되도록 하는 제어방출 조성물에 대한 것이다. Devane출원에는 하이드로코돈 비타트레이트를 사용한 예시 등이 기재되어 있고, 또한 특허발명 및 시판 중인 Zohydro ER과 동일한 투여용량(dosage formulation)을 개시하고 있다.

3. 소송의 경위

특허권자인 원고들 Pernix Ireland Pain DAC와 Pernix Therapeutics, LLC(이하 ‘Pernix’로 통칭)는 Alvogen Malta Operations Ltd.(이하 ‘Alvogen’)을 상대로 특허법 제271조(e)(2)⁹⁹⁾에 따른 침해소송을 제기하였다. Zohydro ER이 FDA 승인을 받은 후 Alvogen은 그 제네릭 의약품에 대한 ANDA 허가를 신청하였다.

98) 델라웨어연방지방법원 사건이지만 CAFC의 William C. Bryson 항소법원판사를 수명법관으로 지정하였다.

99) 35 U.S.C. § 271(e)(2). “It shall be an act of infringement to submit—(A) an application under section 505(j) of the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act or described in section 505(b)(2) of such Act for a drug claimed in a patent or the use of which is claimed in a patent, … .”

[판결요지]

특허발명이 선행발명에 내재적으로 개시되어 있다고 하려면 개시되어 있음직 하다거나 가능한(probable or possible) 정도로는 부족하고 반드시 필수적으로 존재한다고 할 수 있어야 한다. 만일 선행발명이 특허발명의 한정사항을 필수적으로 포함하거나 그에 따라 기능한다면 그로 인해 특허발명이 예견되었다고 볼 수 있다(“If the prior art reference necessarily functions in accordance with, or includes, the claimed limitations, it anticipates”). 원칙적으로는 선행발명에 이미 포함되어 있었던 성질을 특허발명을 통해 비로소 새롭게 발견하였다거나 선행발명의 기능에 대하여 새로운 과학적 설명을 제시하였다고 하여 특허를 받을 수는 없다.¹⁰⁰⁾

경증 또는 중등증 간장애 환자에게 투여한다는 구성요소가 Devane출원에 명시적으로 개시되어 있지 않다는 점에는 다툼이 없어 내재적 개시 여부가 문제되는데, Devane출원에는 복효형 하이드로코돈 비타트레이트를 경구투여단위로 투여하는 구성이 개시되어 있고, 그 약동학적 한정사항도 내재적으로 개시되어 있음이 인정된다. 그러나 경증 또는 중등증 간장애 환자를 치료한다는 사항 또는 간장애가 없는 환자에게 처방된 시작용량에 대하여 상대적으로 조정되지 않은 시작용량을 투여한다는 구성은 개시되어 있지 않다. Devane출원에는 간장애환자 치료라는 구성 자체가 나타나 있지 않으므로 선행발명이 특허발명의 한정사항을 ‘필수적으로 포함’하는 경우에 해당한다고 할 수 없다.

상위개념인 선행발명과 하위개념 발명 간의 대비라는 관점에서 보면 통상의 기술자가 이 사건 상위개념을 보고 그에 포함되는 각 구성원(member)을 즉각적으로 연상(at once envisage)할 수 있을 정도로 그 상위개념이 특정되고 제한된 군(class)이라 할 수 있는지 여부에 따라 사안을 판단하여야 한다[Wm. Wrigley Jr. Co. v. Cadbury Adams USA LLC, 683 F.3d 1356, 1361 (Fed. Cir. 2012)]

100) Pernix Ireland Pain DAC v. Alvogen Malta Operations Ltd., 323 F. Supp. 3d 566, 588 (D. Del. 2018)(“In general, the discovery of a previously unappreciated property of a prior art composition, or of a scientific explanation for the prior art’s functioning, does not render the old composition patentably new to the discoverer”).

101) ‘An alternative method of showing inherent anticipation is to use the genus–species approach. Under that approach, “the issue of anticipation turns on whether the genus was of such a defined and limited class that

{Eli Lilly & Co. v. Zenith Goldline Pharm., Inc., 471 F.3d 1369, 1376 (Fed. Cir. 2006) 인용}.¹⁰¹⁾

어떤 하위개념이 그 상위개념의 개시로 인해 예견되었다고 하려면 상위개념에 해당하는 발명이 ‘충분히 구체적으로(with sufficient specificity)’ 그 하위개념을 특정하여야 한다. 즉, 그 상위개념에 해당하는 발명에 하나 이상의 하위개념에 대한 구체적인 선호가 나타나 있거나 또는 그 상위개념의 개시로 하위개념까지 개시되었다고 할 수 있을 정도로 상위개념의 규모가 제한되어야 한다{Abbvie Inc. v. Mathilda & Terence Kennedy Inst. of Rheumatology Tr., 764 F.3d 1366, 1379 (Fed. Cir. 2014) 등}.¹⁰²⁾ 상위개념 선행발명에 의하여 하위개념 후행발명의 신규성이 부정되는지 여부에는 진보성이 부정되는지 여부보다 한결 엄격한 기준이 적용된다{Sanofi-Synthelabo v. Apotex, Inc., 550 F.3d 1075, 1083-84 (Fed. Cir. 2008)}.¹⁰³⁾

이 사건 특허발명이 신규성이 부정된다고 하려면 Alvogen은 Devane출원이 개시하고 있는 상위개념의 규모가 그 개별 구성원을 통상의 기술자가 모두 즉각적으로 떠올릴 수 있을 정도로 충분히 작음을 보여야 한다{Prometheus Labs., Inc. v. Roxane Labs., Inc., 805 F.3d 1092 (Fed. Cir. 2015) 등}. Alvogen은 모든 마약성 약물이 임신부나 간장애환자, 신장애(renal impairment)환자, 노년기환자 등 소규모의 구체적 대상을 특정하고 있다고 주장하며, 따라서 간장애환자는 Devane출원으로 개시된 전체 환자(상위개념) 중 더 작은 수의 하위개념 환자군에 해당한다고 하였다. 그러나 Devane출원에 개시된 상위개념은 보통의 마약성 약물 처방 대상이라 할 수 없는 모든 환자를 포함할 정도로 그 범위가 매우 넓다.

one of ordinary skill in the art could ‘at once envisage’ each member of the genus.” Pernix Ireland Pain DAC v. Alvogen Malta Operations Ltd., 323 F. Supp. 3d 566, 591 (D. Del. 2018).

102) “In order to find that a generic disclosure anticipates a species within a particular genus, the generic reference must identify the claimed species with “sufficient specificity”; that is, the reference must express “specific preferences” for one or more particular species or must disclose a genus that is sufficiently small that the disclosure of the genus effectively describes the species.” Pernix Ireland Pain DAC v. Alvogen Malta Operations Ltd., 323 F. Supp. 3d 566, 591 (D. Del. 2018).

103) “The standard for finding that a prior art genus anticipates an incorporated species is significantly more restrictive than the standard for determining whether a prior art genus renders obvious a species that is incorporated within it.” Pernix Ireland Pain DAC v. Alvogen Malta Operations Ltd., 323 F. Supp. 3d 566, 591 (D. Del. 2018).

Devane출원은 ‘치료적인 효과가 있는 용량의 하이드로코돈을 투여하여 통증을 치료하는 것을 포함하는 방법’에 대한 청구를 통하여 모든 범주의 환자를 포함하였다고 할 수 있고, 결과적으로 이 사건은 *Eli Lilly v. Zenith Goldline Pharmaceuticals*와 같이 상위개념의 크기가 커 그로 인해 하위개념에 대한 발명이 예견되었다고 볼 수 없는 경우에 해당한다. 치료방법에 대한 청구항이 모든 특수한 환자군의 치료를 내재적으로 개시하고 있다고 한다면 특정 환자군의 치료에 대한 어떤 후행특허도 유효하다 할 수 없을 것이다. 내재적 개시는 특허발명이 선행발명으로부터 ‘도출되는 당연한 결과(natural result flowing from)’라고 할 수 있을 때만 해당된다. 그런데 Devane출원은 경증 또는 중등증의 간장애 환자에 대한 하이드로코돈 비타트레이트 투여를 ‘필연적으로 개시’하고 있지 않고, 그 상위개념에서 하위개념을 충분히 구체적으로 특정하고 있지도 않기 때문에, 특허발명을 예견하고 있다고 할 수 없다.

그러나 위 판결에서는 위와 같은 ‘경증 또는 중등증의 간장애 환자에 대한 하이드로코돈 비타트레이트의 투여’에 대한 신규성 인정에 불구하고, 진보성 부정 및 기재 불비로 이 사건 특허발명의 특허성이 부정된다고 판단하였고, 이후 그 항소심인 CAFC는 델라웨어연방지방법원 판결에 명백한 오류가 없다고 보아 항소를 기각하였다.¹⁰⁴⁾

한편 CAFC는 아래 *Wm. Wrigley v. Cadbury Adams* 판결에서 2개의 리스트로부터 그에 속하는 구성을 각 선택하여 조합한 후행발명에 대하여 신규성이 부정된

104) *Persion Pharmaceuticals LLC v. Alvogen Malta Operations Ltd.*, 945 F.3d 1184 (Fed. Cir. 2019). 이와 같이 ‘경증 또는 중등증의 간장애 환자에 대한 하이드로코돈 비타트레이트의 투여’ 및 ‘간장애가 없는 환자군에 처방된 출발용량에 대하여 조정되지 않은 출발용량을 경증 또는 중등증 간장애 환자군에 투여’하는 구성에 대해서는 Devane 출원에 의하여 예견되지 않았다고 보아 이 사건 특허발명의 신규성을 인정하였는데, ‘복효형 하이드로코돈 비타트레이트의 구강투여단위의 투여’와 약동학적 한정사항은 Devane 출원에 의하여 예견되어 신규성이 부정된다고 판단하였다(“The court finds that Devane anticipates administering an oral dosage unit of extended-release hydrocodone bitartrate, and that Devane inherently anticipates the pharmacokinetic limitations. However, the court finds that Alvogen has failed to show by clear and convincing evidence that Devane discloses the limitations that recite treating patients with mild or moderate hepatic impairment or administering a starting dose to such patients that is not adjusted relative to the starting dose prescribed to patients without hepatic impairment”).

다고 한 바 있다.

Wm. Wrigley Jr. Co. v. Cadbury Adams USA LLC, 683 F.3d 1356 (Fed. Cir. 2012)

[사건의 개요]

원고(이하 ‘Wrigley’) 멘톨과 WS-23으로 알려진 청량제(coolant)를 조합한 츄잉껌에 대한 233특허를, 피고(이하 ‘Cadbury’)는 멘톨과 WS-3으로 알려진 청량제를 조합한 츄잉껌에 대한 893특허를 가지고 있다. Cadbury가 WS-3/멘톨 츄잉껌을 시장에 출시한 후 Wrigley가 WS-23/멘톨 츄잉껌을 출시하였는데, 이후 Cadbury는 자사 제품을 일부 개량하여 WS-23과 멘톨을 함유한 제품을 내놓았다. 이에 Wrigley가 233특허에 대한 침해의 소를 제기하자 Cadbury는 Wrigley의 제품이 893특허를 침해한다고 주장하며 반소를 제기하였다.

1심인 일리노이북부연방지방법원은 Wrigley의 제품이 893특허를 침해하지 않는다고 보아 Wrigley의 비침해 약식판결신청을 인용하였다. 893특허는 멘톨과 특정 화학식의 N-치환-피라-멘테인 카르복스아미드를 포함하는 청량조성물과 감미료, 껌 베이스를 포함하는 것을 특징으로 하면서 쓴맛이 없이 입안을 오랫동안 상쾌하게 하는 츄잉껌 조성물을 청구대상으로 하고 있다. 그런데 WS-23은 N-치환-피라-멘테인 카르복스아미드에 해당하지 않으므로 WS-23과 멘톨의 조합은 문언적으로 893특허를 침해하지 않고, N-치환-피라-멘테인 카르복스아미드만을 청구대상으로 함으로써 WS-23을 포함한 다른 카르복스아미드를 암묵적으로 배제하였으므로 균등침해에도 해당하지 않는다는 것이다. 한편 Cadbury 측의 233특허의 무효약식판결신청에 대해서는 233특허의 제34항은 Shahidi특허에 의하여 신규성이, Luo특허와 Parrish논문에 의하여 진보성이 부정되어 무효로 되어야 한다고 보았다.

Shahidi특허는 츄잉껌, 치약, 가글 등에 사용되는 자일리톨 등을 함유하는 조성물에 대한 것인데, 이에 포함될 수 있는 화합물을 필수적(essential) 성분, 선택적(optional/nonessential) 성분, 선호되는(preferred) 성분 등으로 분류하였고, 이 중 ‘청량제나 청량제의 조합’은 ‘선호되는 선택적 성분’에 해당한다. 또한 청량제 중 WS-3과 WS-23은 ‘특히 선호되는 청량제’ 3가지 중 2가지에 해당한다. Shahidi특허는 이에 더하여 조성물에 사용될 수 있는 향미제 23가지를 나열하며 그 중 하나로 멘톨을 개시하고 있다.

일리노이북부연방지방법원은 Shahidi특허가 233특허의 제34항의 모든 구성요소를 개시하고 있다고 하며, 통상의 기술자를 기준으로 Shahidi특허는 제34항에 나타난 범위 내의 함량을 갖는 청량감을 주는 츄잉껌을 개시하고 있어 제34항은 Shahidi특허에 의하여 예견되었다고 보았다.

Luo특허는 WS-3과 멘톨을 조합하여 청량감을 주는 츄잉껌에 대한 것으로 멘톨과 N-치환-피라-멘테인 카르복스아미드의 조합을 개시하고 있다.

Parrish논문은 WS-3과 WS-23을 츄잉껌을 포함한 다양한 용도로 멘톨을 대체하여 사용할 수 있을 것이라고 기재하고, ‘부작용 없이 높은 청량감을 낸다’고 강조하였다. 이에 일리노이북부연방지방법원은 Luo특허와 Parrish논문에 비추어 보았을 때 제34항이 갖는 유일한 차이점은 멘톨과 WS-23의 조합에 대한 것 뿐이고 통상의 기술자는 이를 두 선행발명의 조합으로 용이하게 극복할 것으로 판단하였다.

[판결요지]

Shahidi특허는 WS-23과 멘톨을 단일 제품에 사용하는 것을 개시하였다. 비록 다양한 조합을 개시하고 있으나 분명히 그중 하나로 멘톨과 WS-23의 조합이 포함되어 있고, 멘톨에 대해서는 ‘가장 적합한’ 향미료(flavoring agent) 중 하나로, WS-23에 대해서는 WS-3과 함께 ‘가장 바람직한’ 3가지 청량제(cooling agent) 중 하나로 소개하고 있다. 그렇다면 Shahidi특허로 인해 제34항이 예견되었다고 보아야 한다.

이 사건은 단순히 선행발명이 상위개념을 개시하고 특허발명이 그 하위개념을 개시하는 사건이라 볼 수 없다. Shahidi특허는 구체적으로 WS-23을 청량제로, 멘톨을 향미료로 개시하고 있다. 따라서 이 사건에서 신규성 부정 여부는 Shahidi특허에 나타난 범주와 구성요소의 수가 통상의 기술자에게 Shahidi특허를 보고 WS-23과 멘톨의 조합을 즉시 발견할 수 없을 정도로 많았는지 여부에 따라서 판단하여야 한다.¹⁰⁵⁾

105) Wm. Wrigley Jr. Co. v. Cadbury Adams USA LLC, 683 F.3d 1356, 1361 (Fed. Cir. 2012)(“This is not a case in which the prior art reference merely discloses a genus and the claim at issue recites a species of that genus. In such a case, the issue of anticipation turns on whether the genus was of such a defined and limited class

Wrigley측은 Impax Laboratories, Inc. v. Aventis Pharmaceuticals Inc., 545 F.3d 1312 (Fed. Cir. 2008) 판결¹⁰⁶⁾을 인용하며 통상의 기술자가 후행발명에 도달하기 위하여 선행발명의 2개의 리스트로부터 구성사항을 각 선택했어야 할 것이라면 후행발명은 그 선행발명에 의하여 신규성이 부정되지 않는다고 주장한다.¹⁰⁷⁾ 그러나 Impax 사건은 이 사건과는 구별된다. Impax 사건에서는 선행발명에 ALS 치료를 위한 릴루졸의 투여용량에 대한 기재가 없었고, 릴루졸을 명시적으로 언급한 것은 오직 이를 청구범위에서 배제하기 위해서였던 반면, 이 사건에서 Shahidi특허는 위 제34항 청구범위의 성분량을 개시하고 있으며, WS-23과 멘톨을 츄잉껌에 함께 사용하는 조합을 구체적으로 개시하고 있다.¹⁰⁸⁾

▶ 진보성 판단 : 보고서 진보성 부분 참조(236면).

이는 ‘2개 이상의 일정한 길이의 목록에서 선택하여 선행발명에 구체적으로 개시되지 않은 구체적인 구성요소의 조합에 도달하였다면 그 선택한 사항은 신규성이 인정될 수 있다’고 보는 유럽특허청(EPO)의 ‘2개 리스트의 원칙’¹⁰⁹⁾과는 일견 대조적으로 보인다. 그러나, 2개 리스트의 원칙을 다룬 대표적 심결인 T12/81 심결¹¹⁰⁾

that one of ordinary skill in the art could “at once envisage” each member of the genus, Eli Lilly & Co. v. Zenith Goldline Pharm., Inc., 471 F.3d 1369, 1376 (Fed. Cir. 2006). Shahidi specifically discloses WS-23 as a coolant and menthol as a flavoring agent. The question for purposes of anticipation is therefore whether the number of categories and components in Shahidi was so large that the combination of WS-23 and menthol would not be immediately apparent to one of ordinary skill in the art. See Perricone v. Medicis Pharm. Corp., 432 F.3d 1368, 1377 (Fed. Cir. 2005)(distinguishing cases in which a prior art reference discloses a genus from those in which it discloses a number of species as part of a list”).

106) 보고서 66면 참조.

107) Wm. Wrigley Jr. Co. v. Cadbury Adams USA LLC, 683 F.3d 1356, 1361 (Fed. Cir. 2012)(“Wrigley argues that Impax Laboratories, Inc. v. Aventis Pharmaceuticals Inc., 545 F.3d 1312 (Fed. Cir. 2008), stands for the proposition that a prior art reference is not anticipatory if one of ordinary skill in the art would be required to pick items from two lists of components in order to assemble the invention”).

108) Wm. Wrigley Jr. Co. v. Cadbury Adams USA LLC, 683 F.3d 1356, 1362 (Fed. Cir. 2012)(“Unlike the prior art reference at issue in Impax, where there was no disclosed dosage information for using riluzole to treat ALS, Shahidi discloses component amounts within the ranges claimed in claim 34. Even more importantly, Shahidi specifically discloses the use of both WS-23 and menthol in chewing gum, whereas the only mention of riluzole in the prior art reference in Impax was to disclaim it from the disclosed invention”).

109) 보고서 83면 참조.

110) EPO Board of Appeal, 1982, 9, 2, T12/81 심결. 보고서 85면 참조.

은, 최종물질 생산에 2개의 출발물질 군(class)이 필요하고 각 군에 속하는 개별 화합물의 예시가 ‘일정 길이를 갖는’ 2개의 리스트로 제시되었다면 이 2개의 리스트로부터 선택된 특정 물질들의 반응으로 생산된 최종물질은 신규성을 갖춘 선택발명으로 인정하고 있다. 그리고 위 심결에서는 ‘이러한 결합으로 인해 발명의 신규성이 발생한다고 보는 이유는 단지 선행문헌에는 그 최종물질이 명시적으로 기재되어 있지 않았기 때문이 아니라, 많은 대안 중에서 공지된 바 없는 결합을 선택한 것이기 때문’이라고 하였다. 따라서 선행발명에서 ‘특히 선호되는 청량제’로 WS-3, WS-23을 포함한 3가지만이 나열되었고, 선행발명에서 이미 WS-23과 멘톨의 조합이 개시되었다고 판단한 이 사건과도 다르지 않은 것으로 나타난다.

나. 실시요건

선택발명에 있어서도 앞서 소개한 Wands 요소{(1) 필요한 실험의 양, (2) 지침이나 지시사항이 어느 정도 존재하였는지, (3) 실시예의 존부, (4) 발명의 성격, (5) 선행기술의 수준, (6) 통상의 기술자의 기술수준, (7) 발명이 예측가능한 정도, (8) 청구항 범위의 폭)를 적용하여 통상의 기술자가 해당 발명을 실시하기 위하여 과도한 실험을 거쳐야 하지 않는다면 선행발명으로서의 실시요건이 충족되었다고 본다.

일례로 Impax Laboratories 사건에서는 릴루졸(riluzole)을 통한 루게릭병(ALS) 치료에 대한 특허가 선행발명에 의하여 예견되었는지가 쟁점이 되었는데, CAFC는 선행특허가 릴루졸을 포함하는 상위개념에 해당하는 화학식을 개시하고 있기는 하나 릴루졸은 다만 그 선행발명의 특허범위에서 배제된다고 하기 위하여 명시된 것이고, 선행발명을 본 통상의 기술자는 결국 릴루졸에 도달하기 위하여 과도한 실험을 거쳐야 할 것이므로 선행발명은 실시요건을 만족하지 못하였고, 그에 의하여 특허발명의 신규성이 부정되지 않는다고 판시하였다.

Impax Laboratories, Inc. v. Aventis Pharmaceuticals, Inc.
333 F. Supp. 2d 265 (D. Del. 2004); 468 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2006); 496 F.
Supp. 2d 428 (D. Del. 2007); 545 F.3d 1312 (Fed. Cir. 2008)

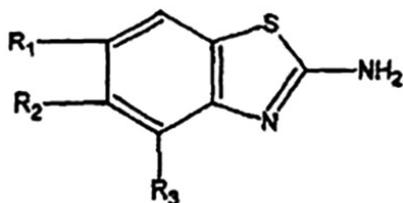
[사건의 개요]

1. 이 사건 특허발명

이 사건 특허발명인 814특허의 제1항 발명은 ‘릴루졸 또는 약학적으로 허용가능한 그 염의 유효량을 ALS 치료를 필요로 하는 포유류에게 투여하는 단계를 포함하는 포유류의 ALS 치료방법’을 청구하고 있다. 릴루졸(riluzole)은 6-트리플루오로메톡시-2-벤조티아졸라민을 가리킨다. Aventis Pharmaceuticals(이하 ‘Aventis’)는 1993년 및 1994년 릴루졸과 7가지 다른 화합물을 대비하여 루게릭병(ALS) 치료 효과를 검사하는 실험을 하였는데, 각 실험 모두 릴루졸만큼 ALS 치료에 효과를 나타낸 화합물은 없다는 결과가 도출되었다.

2. 선행발명

940특허는 아래와 같은 화학식에 해당하는 화합물 군에 대한 것이다.



940특허는 프랑스 624출원에 근거하여 우선일을 주장하는데, 624출원의 기재 내용은 940특허와 유사하나 릴루졸을 화학식 I에 속하는 화합물 군으로부터 명시적으로 배제하지 않았다는 점에서 차이가 있다. 940특허는 화학식 I에 다양한 화합물이 포함되나 릴루졸은 포함하지 않는다고 명시하였다. 즉 릴루졸은 문언상 화학식 I에 포함될 수 있으나 940특허의 명세서 기재를 통하여 릴루졸은 신규하지 않으므로 청구범위에 포함되지 않는다고 한정된 것이다.

3. 심결 및 소송의 경위

이에 대한 특허출원은 처음에는 진보성이 부정된다는 이유로 거절결정이 있었다. 심사관은 선행발명에 ALS가 사람에게 대해서는 항글루탐산염제(antiglutamate

당한 불확실성(substantial uncertainty)이 존재한다. 그렇다면 통상의 기술자는 940특허로부터 릴루졸의 유효성(effectiveness)을 인식할 수 없었을 것이므로 940특허는 이 사건 특허발명을 예견하지 않는다.

(2) 624출원¹¹¹⁾

624출원은 그 내용에 940특허와 중대한 차이가 없고, 상위개념으로부터 릴루졸을 선택할 만한 충분한 지침을 제시하거나 유효할 것이라고 생각할 만한 근거를 제시하지 않았다. 따라서 624출원 역시 이 사건 특허발명을 예견하지 않는다.

2. CAFC 제1차 판결 468 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2006)

(1) 940특허

특허법 제102조 하의 신규성 판단 시 선행발명의 실시요건 충족 여부 판단은 제112조 하의 실시요건 판단과 달라 유용성(utility)이 요구되지 않는다 {Rasmusson v. SmithKline Beecham Corp., 413 F.3d 1318, 1325–26 (Fed. Cir. 2005)(선행발명이 명세서 기재요건으로서의 실시가능성 요건을 충족하지 못하여 당해발명을 예견하지 않았으므로 당해발명의 신규성이 부정되지 않는다고 본 BPAI의 심결이 위법하다고 한 사례)}.¹¹²⁾ Rasmusson 사건에서 BPAI는 선행발명이 Finasteride가 전립선암 치료에 유효함을 나타내지 않아 실시요건을 충족하지 못했다고 판단했고, 이에 CAFC는 BPAI의 판단에 신규성 판단을 위해 유효

111) The Court has reviewed the '624 application and concludes that there are no material differences from the '940 patent that would persuade the Court to reach a finding contrary to the one reached with respect to the '940 patent. Accordingly, for the reasons set forth above—i.e. the lack of detail in guiding one of skill in the art to select riluzole from the large number of compounds in formula I and the speculation that a compound in formula I can be effective in treating ALS—the Court concludes that the '624 application does not anticipate the '814 patent. *Impax v. Aventis* 333 F. Supp. 2d 265, 272 (D. Del. 2004).

112) The enablement requirement for prior art to anticipate under section 102 does not require utility, unlike the enablement requirement for patents under section 112. *Rasmusson v. SmithKline Beecham Corp.*, 413 F.3d 1318, 1325–26 (Fed. Cir. 2005) (“[A] prior art reference need not demonstrate utility in order to serve as an anticipating reference under section 102.”). “[A] section 102 prior art reference does not have to be “effective” to be enabling and thus anticipating. Under *Rasmusson*, the effectiveness of the prior art is not relevant. Rather, the proper issue is whether the 940 patent is enabling in the sense that it describes the claimed invention sufficiently to enable a person of ordinary skill in the art to carry out the invention. As seen above, however, the district court focused only on the former question.” *Impax Laboratories, Inc. v. Aventis Pharmaceuticals, Inc.*, 468 F.3d 1366, 1381–1383 (Fed. Cir. 2006).

성 여부를 검토하는 위법이 있었다고 보아 이를 파기하였다. 제102조 하의 실시요건 판단은 선행발명을 본 통상의 기술자가 발명을 실시할 수 있을 정도로 충분히 이를 기재하고 있는지 여부이다.¹¹³⁾ 1심 판결은 940특허에 대하여 충분한 기재 여부는 판단하지 않고 불필요한 효능 유무만을 살펴 판단기준을 잘못 적용한 위법이 있으므로 이에 델라웨어연방지방법원으로 사건을 환송한다.

(2) 624출원

한편, 624출원은 940특허와는 달리 릴루졸을 언급하면서 배제하지 않았고, 이에 더하여 릴루졸을 이를 실시할 수 있을 정도로 개시하고 있지 않으므로 624특허가 814특허를 예견하고 있다고 할 수 없으므로 이 부분에 대한 원심 판결은 인용한다.

3. 환송 후 델라웨어연방지방법원 판결 496 F. Supp. 2d 428 (D. Del. 2007)

선행발명에 개시되어 출원발명을 예견하는 것으로 주장하는 내용이 실시요건을 충족하지 않는다면 이로 인해 출원발명의 신규성이 부정된다고 볼 수 없다. 실시요건을 충족하는 개시라 함은 통상의 기술자가 그 발명을 ‘획득’(put in possession of the invention)할 수 있을 정도라야 한다. 즉 통상의 기술자가 과도한 실험을 거치지 않고서도 출원발명을 제조하거나 수행할 수 있을 정도로 출원발명을 교시하는 정도에 이를 것을 요구하는 것이다. 과도한 실험 요부의 판단은 Wands요소, 즉 필요한 실험의 양, 지침이나 지시사항이 어느 정도 존재하였는지, 실시예의 존부, 발명의 성격, 선행기술의 수준, 통상의 기술자의 기술수준, 발명이 예측가능한 정도, 청구항 범위의 폭 등을 고려하여 판단한다.

화학식 I에는 수백 개에서 수천 개의 화합물이 포함되고, 940특허 어디에도 통상의 기술자가 릴루졸이 ALS 치료에 사용될 수 있음을 인식할 만한 기재가 나타나 있지 않다. 940특허가 릴루졸을 ‘언급’한 것은 사실이나 결국 발명의 범위에서 배제하기 위해서이거나 다른 화합물과의 합성을 위한 물질(raw or starting)로서

113) “While section 112 ‘provides that the specification must enable one skilled in the art to “use” the invention,’ ... ‘section 102 makes no such requirement as to an anticipatory disclosure;’... Significantly, we have stated that ‘anticipation does not require actual performance of suggestions in a disclosure. Rather, anticipation only requires that those suggestions be enabled to one of skill in the art.’” Impax Laboratories, Inc. v. Aventis Pharmaceuticals, Inc., 468 F.3d 1366, 1382 (Fed. Cir. 2006).

이다. 그렇다면 단순히 릴루졸이 언급되어 있다는 사실만으로 통상의 기술자가 이를 ‘획득’하게 되었다고 볼 수 없다.

나아가, 릴루졸을 ALS 치료와 연결짓기 위해서는 과도한 실험이 필요할 것이다. Impax는 940특허에 투여정보가 기재되어 있으므로 과도한 실험이 필요하지 않다고 주장하나, 발명의 범위에서 릴루졸이 명시적으로 배제된 만큼 통상의 기술자가 위 투여정보를 바탕으로 릴루졸을 ‘획득’하게 될 것이라 할 수 없고, 투여정보 자체도 매우 개괄적이다. 940특허가 선호되는 화합물로 특정한 4개 화합물에 릴루졸이 포함되어 있는 것도 아니고, 릴루졸로 ALS를 치료하는 실시예도 없다. 그렇다면 940특허로부터 릴루졸의 실시예에 도달하려면 과도한 실험이 필요하여, 실시요건이 충족되었다고 볼 수 없고, 따라서 940특허는 814특허를 예견하지 않으므로 이로 인하여 신규성이 부정되지 않는다.¹¹⁴⁾

4. CAFC 제2차 판결 545 F.3d 1312 (Fed. Cir. 2008)

침해자가 특허발명이 선행특허에 의하여 예견되었다고 주장하는 경우에는 이 선행특허가 실시요건을 충족한다는 추정이 존재한다. 특허권자는 선행특허가 후행발명을 실시가능하게 하지 않음을 설득력 있는 증거(persuasive evidence)를 통해 증명함으로써 이 추정을 복멸할 수 있다.

114) "... Although the '940 patent specifically names riluzole, it does so to exclude it from the claimed invention or to identify it as a "raw" or starting material for the synthesis of other compounds. In these circumstances, the Court is not persuaded that the mere mention of riluzole is sufficient to put one skilled in the art in the possession of the claimed invention as is required to support a conclusion of enablement. ... As the Court has recognized, the invention specifically excludes riluzole, and therefore, the Court cannot conclude that the dosage information which pertains to the compounds of the invention, would be helpful in placing one skilled in the art in possession of the claimed invention. Moreover, the dosage guidelines are broad and not specific to any of the hundreds of formula I compounds of the claimed invention or to any of the listed diseases. As the above passage indicates, the compounds of the claimed invention are associated with the treatment of at least 8 different diseases, and there is nothing in the '940 patent which would lead one to recognize that any specific compound, let alone riluzole, would be used to treat any specific disease, let alone ALS. 1 The '940 patent also identifies four preferred compounds, but riluzole is not one of them, and there are no working examples in the patent for the treatment of ALS with riluzole. Because the link between riluzole and the treatment of ALS is speculative and undue experimentation would be required to establish such a link, the Court cannot conclude that the '940 patent is enabled. Having concluded that the '940 patent is not enabled, the Court further concludes that it cannot anticipate the '814 patent." Impax Laboratories v. Aventis Pharmaceuticals, 496 F. Supp. 2d 428, 432-433 (D. Del. 2007).

Wands 요건을 적용한 신규성에 관한 델라웨어연방지방법원의 사실인정에는 명백한 오류가 발견되지 않는다. 940특허의 복용지침에는 구체적인 지시가 나타나 있지 않고, 실시예가 기재된 바도 없다. 이에 비추어 볼 때 940특허를 보고 이 사건 특허발명, 즉 릴루졸을 ALS 치료제로 하고 그 투여 파라미터에까지 도달하려면 통상의 기술자는 과도한 실험을 거쳐야만 할 것이다.

그렇다면 특허권자는 940특허에서 이 사건 발명에 도달하기까지 통상의 기술자가 과도한 실험을 거쳐야 함을 보였으므로 940특허가 선행발명으로서 실시요건을 만족하지 못하였음을 증명하였고, 따라서 실시요건 충족의 추정이 복멸되었으므로 940특허로 인하여 신규성이 부정되지 않는다는 델라웨어연방지방법원의 판결에는 위법이 없다.

마찬가지로 CAFC는 거울상 이성질체인 클로피도그렐의 황산수소염에 대한 아래 Sanofi-Synthelabo v. Apotex 판결에서도 선행발명에 라세미체만이 나타나 있어 그 광학이성질체에 대한 발명에 도달하기 위해서는 과도한 실험이 필요하고, 따라서 선행발명이 실시요건을 충족하지 못하였으므로 클로피도그렐의 황산수소염에 대한 이 사건 특허발명은 신규성이 부정되지 않는다고 하였다.

Sanofi-Synthelabo v. Apotex, Inc., 550 F.3d 1075 (Fed. Cir. 2008)

[사건의 개요]

1. 이 사건 특허발명

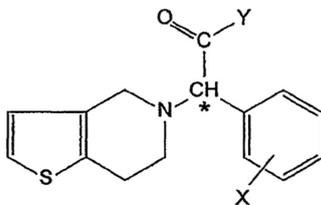
원고(이하 ‘Sanofi’)의 265특허는 플라빅스라는 브랜드명으로 판매되는 클로피도그렐 황산수소염에 대한 것이다. 이는 혈소판응집을 막는 성질을 가지고 심장마비나 뇌졸중 등 혈전으로 인한 질병(blood-thrombotic events)의 치료 또는 예방에 사용된다. 제3항 발명은 아래와 같이 기재되어 있다.

3. 좌선성 이성질체와 현저히 분리된 메틸 알파-5(4,5,6,7-테트라하이드로(3,2-c)티에노피리딜)(2-클로로페닐)-아세테이트의 우선성 이성질체의 황산수소염.

위 ‘메틸 알파-5(4,5,6,7-테트라하이드로(3,2-c)티에노피리딘)(2-클로로페닐)-아세테이트의 우선성 이성질체의 황산수소염’을 클로피도그렐이라 통칭한다.

2. 선행발명

피고(이하 ‘Apotex’)가 무효를 주장하는 근거는 Sanofi의 특허인 596특허(캐나다875특허)인데 여기에는 이 사건 특허발명의 라세미체가 개시되어 있다. 596특허의 일반구조식은 아래와 같고, 별표 표시된 탄소원자의 수소원자 중 하나가 에스테르, 카르복실산, 아마이드 그룹 중 하나로 치환된다.



X는 37가지, Y는 1,710가지 중에서 선택될 수 있다. 위 일반식을 갖는 화합물은 항혈소판응집, 항혈전 성질을 갖고 내약성이 우수하다. 명세서에는 PCR 4099라고 지칭하는 화합물을 포함한 21가지의 화합물이 예시로서 개시되어 있다. 염산염인 PCR 4099는 티클로피딘에 비해 항혈소판(platelet inhibition)효과가 높고 독성이 낮아 그 대체상품으로 선택되었으나, 여전히 독성을 가지고 있다. Sanofi는 위 일반식에 해당하는 1,500가지 화합물을 합성하였고 그 중 PCR 4099를 포함한 600개 가량이 카이랄 티에노피리딘이었다.

Sanofi는 1987년 라세미체인 PCR 4099에 대한 사업개발을 중단하고 이후 우선성 이성질체의 분리에 성공하여 이를 클로피도그렐이라고 명명하였다. 또한 PCR 4099의 가공 및 정제에는 적합하였던 염산염이 클로피도그렐에는 부적합함을 알아내고 이후 황산수소염이 적합함을 밝혔다.

3. 심결 및 소송의 경위

Apotex는 원고의 265특허가 선행발명인 596특허를 근거로 무효로 되어야 한다고 주장하며 클로피도그렐 황산수소염에 대하여 ANDA신청을 하였고, Sanofi는 Apotex를 상대로 특허법 제271조(e) 하의 침해의 소를 제기하였다. 30개월

유예기간이 종료되자 Apotex는 제네릭 제품의 판매를 시작하였고 이에 대응하여 Sanofi는 예비적 금지명령을 신청하였으며, 뉴욕남부연방지방법원은 이를 인용하였다(Sanofi-Synthelabo v. Apotex, Inc., 488 F. Supp. 2d 317 (S.D.N.Y. 2006)). 항소심에서 법원은 원심 판결을 인용하는 한편 실체적 쟁점에 대한 기록이 부족하여 이에 대한 판단을 요한다고 하였다.

뉴욕남부연방지방법원은 신규성 판단에 있어 선행발명에 개시된 화합물에 거울상 이성질체가 포함되어 있다고 기재하였다는 사실만으로 실제로 PCR 4099의 우선성 이성질체가 선행발명에 개시되어 있다고 할 수는 없다고 보았다. 선행발명은 PCR 4099의 이성질체 분리에 대해 아무런 지침을 주지 못하므로 이로부터 특허발명에 도달하기 위하여서는 과도한 실험이 필요할 것이고, 따라서 선행발명은 실시요건을 만족한다고 할 수 없으므로 신규성이 부정되지 않는다고 하였다. 진보성에 대하여는 우선성 이성질체의 예상치 못한 특수한 성질 및 치료적 효과로 인해 진보성이 부정되지 않는다고 하였다. 이에 Apotex가 이 사건 항소를 제기하였다.

[판결요지]

상위개념의 개시로 그 범위에 속하는 하위개념이 모두 개시되었다고 할 수 없음은 주지의 사실이고, 과연 상위개념에 의하여 하위개념이 반드시 개시되었다고 보아야 하는지 여부는 구체적으로 개시된 내용과 해당 물건 등의 사실관계를 바탕으로 판단하여야 한다(Atofina v. Great Lakes Chem. Corp., 441 F.3d 991, 999 (Fed. Cir. 2006) 등). Apotex가 신규성 부정 주장을 위하여 인용한 Petering, Schaumann 판결 등은 모두 선행기술에 특정되고 구체적인 선호에 대한 기재가 있었고 특허발명의 하위개념은 그 구체적으로 선호된 범위 내에서 선택된 것이므로 이 사건과는 구별된다. 인용문헌에 PCR 4099가 바람직한 생물학적 성질을 갖는 화합물 중 하나로 기재되어 있다고 하여 통상의 기술자가 이를 보고 그 우선성 이성질체나 황산수소염이 명시적 또는 내재적으로 개시되어 있다고 인식할 수는 없었을 것이다.

596특허 및 그 캐나다대응특허에 거울상 이성질체에 대한 기재가 나타나 있다고 하여 곧 특정 우선성 이성질체인 클로피도그렐이나 그 특성에 대해 개시한 것

은 아니라고 본 뉴욕남부연방지방법원의 판단에는 위법함이 없다. ‘거울상 이성질체가 분리될 수 있다’는 지식은 분리 또는 특정되거나 성질이 밝혀지지 않은 구체적인 거울상 이성질체를 ‘예견’하였다고 할 수 없다. 따라서 선행발명은 그 개시요건을 충족하지 못하였다.

또한 Apotex는 선행발명이 특허등록을 받았으므로 실시가능성이 이미 인정된 만큼 신규성 부정근거가 되는 선행발명으로서의 실시요건을 충족하였다는 추정이 있다고 주장하였으나, 그러한 추정이 있다고 하더라도 과도한 실험 요부를 고려할 수 없는 것은 아니다. 따라서 Wands 요소를 적용하여 과도한 실험 요부를 판단하여 보았을 때, 선행발명은 이성질체의 분리 방법에 대해서는 아무것도 기재하고 있지 않으므로 어떤 방법을 사용하고 어떤 변수를 조합하여야 이성질체를 분리할 수 있는지 알아내기 위해서는 과도한 실험이 필요하다 할 것이다.¹¹⁵⁾ 그렇다면 선행발명은 실시요건을 충족하지 못하였으므로 그 선행발명에 의하여 특허발명의 신규성이 부정된다고 볼 수 없다. 신규성 판단에 대한 원심판결을 인용한다.

클로피도그렐에 대하여 우리나라는 대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후736, 743(병합) 판결에서 선행발명 1에 라세미체 염산염과 클로피도그렐이 개시되어 있으므로 통상의 기술자라면 출원시의 기술지식에 기초하여 어려움 없이 선행발명 1로부터 클로피도그렐 염산염의 존재를 쉽게 인식할 수 있어 그 신규성이 부정되고, 이 사건 발명이 라세미체로부터 우선성 광학이성질체를 ‘분리하는 방법’에 관한 발명이 아닌 이상 선행발명 1에 라세미체로부터 우선성 광학이성질체를 분리하는 방법 내지 분리가능성이 개시되어 있지 않다고 하여 선행발명 1이 이 사건 제1항 발명의 신규성 부정 근거가 될 수 없는 것은 아니라고 판시하였다는 점에서 대비된다. 한편 클로피도그렐 황산수소염에 대해서는 신규성은 부정되지 않으나 그 효과는 라세미체에 비하여 2배 정도 우수할 뿐으로 양적으로 현저한 차이라고 볼 수 없어 진

115) *Sanofi-Synthelabo v. Apotex, Inc.*, 550 F.3d 1075 (Fed. Cir., 2008)(“The ‘596 patent reference states only that ‘if desired, its enantiomers are separated,’ and similarly for the Canadian counterpart. The district court found that these references contain no description of how to separate the enantiomers of PCR 4099, and that “[d]iscovering which method and what combination of variables is required is sufficiently arduous and uncertain as to require undue experimentation, even by one skilled in the relevant art.”).

보성을 부정하였다.

그 외에도 거울상 이성질체에 대한 발명에 대하여 그 라세미체에 대한 발명을 근거로 신규성 부정 여부를 다툰 여러 사건이 있다. 가령 Ortho-McNeil Pharm., Inc. v. Mylan Labs. 사건¹¹⁶⁾에서는 선행발명에 라세미체가 개시되어 있다고 하여 거울상 이성질체(레보플록사신)가 예견되어 신규성이 부정되는 것은 아니라고 하였고, Forest Laboratories v. Ivax Pharmaceuticals 사건에서는 시탈로프람의 거울상 이성질체인 S-시탈로프람이 개시되어 있지 않으며, 개시되어 있다고 하더라도 실시요건을 충족하지 못하여 신규성이 부정되지 않는다고 하였다.

Forest Laboratories, Inc. v. Ivax Pharmaceuticals, Inc., 438 F. Supp. 2d 479 (D. Del. 2006)

[사건의 개요]

1. 이 사건 특허발명

이 사건 특허발명 712특허는 ‘약학적으로 유용한 (+)-1-(3-디메틸아미노프로필)-1-(4'-플루오로페닐)-1,3-디하이드로이소벤조푸란-5-카보니트릴과 그 무독성 산 부가염(Pharmaceutically Useful (+)-1-(3-dimethylaminopropyl)-1-(4'-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile And Non-Toxic Acid Additional Salts Thereof)’으로, 선택적 세로토닌 재흡수 억제제(Selective Serotonin Reuptake Inhibitor, SSRI)군에 속하는 항우울증 약물(상품명 LEXAPRO)로 실질적으로 순수한 S-시탈로프람{(S)-citalopram} 또는 (+)-시탈로프람의 옥살산염[“The ‘712 patent covers substantially pure (+)-citalopram, ... in the oxalate salt form”]에 대한 것이다.

2. 선행문헌

선행문헌인 Smith논문은 아래와 같이 기재하고 있어, 피고들은 이에 의하여 특허발명이 예견되었다고 주장한다.

“시탈로프람은 5-HT [세로토닌] 흡수에 강력한 억제효과를 갖는 라세미체 약물이다. 시탈로프람의 개별 거울상 이성질체의 효과에 대해서는 연구된 바 없으나

116) Ortho-McNeil Pharm., Inc. v. Mylan Labs., Inc., 267 F. Supp. 2d 533, 538 (N.D. W. Va. 2003).

모델에 따르면 (R)-이성질체가 (S)-이성질체보다 5-HT 흡수 억제제로서 한결 강력할 것으로 예측된다. 따라서 현 모델은 이러한 예측이 정확한지를 판단하여 검증할 수 있다.”¹¹⁷⁾

[판결요지]

1. 선행발명에 의하여 특허발명의 모든 구성요소가 개시되었는지 여부

선행문헌이 전체적으로 대상발명을 교시하고 있다면 선행문헌에 대상발명의 모든 구성요소가 포함되어 있다고 하기 위해 대상발명과 동일한 문언을 사용하여 그 발명을 기재하고 있을 것까지 요구되지는 않는다. 그러나 대상발명과 개괄적 구성이 동일하다는 것만으로 대상발명을 예견하고 있다고 볼 수는 없고, 선행발명에 나타나지 않은 대상발명의 구성요소가 있다면 그러한 차이점은 통상의 기술자가 기술상식으로 메꿀 수 없는 것이다. 다시 말해, 선행발명으로 대상발명의 신규성이 부정된다고 하려면 해당 기술분야의 통상의 기술자를 기준으로 양 발명 간에 차이가 없어야 한다.¹¹⁸⁾

117) “[C]italopram ... is a racemic drug with potent inhibitory effect on 5-HT [serotonin] uptake. Although effects of the individual enantiomers of citalopram have never been studied, the model predicts that the (R)-enantiomer is far more potent than the (S)-enantiomer as a 5-HT uptake inhibitor. Thus, the present model can be tested by determining whether these predications are correct.” *Forest Laboratories, Inc. v. Ivax Pharmaceuticals, Inc.*, 438 F. Supp. 2d 479, 485 (D. Del. 2006)(citing Donald F. Smith, *The Stereoselectivity of Serotonin Uptake in Brain Tissue and Blood Platelets: The Topography of the Serotonin Uptake Area*, *Neuroscience and Behavioral Reviews*, Vol. 10, pp. 37-46 (1986)).

118) {“To contain each and every element of the claimed invention, a prior art printed publication need not recite the elements of the patent claim in language identical to the language used in the claim, so long as the reference teaches the entirety of the invention, *Structural Rubber Prods. Co. v. Park Rubber Co.*, 749 F.2d 707, 716 (Fed. Cir. 1984). “Anticipation of inventions set forth in product claims cannot be predicated on mere conjecture respecting the characteristics of products that might result from the practice or processes disclosed in references.” *W.L. Gore & Assoc., Inc. v. Garlock, Inc.*, 721 F.2d 1540, 1554 (Fed. Cir. 1983); see also *Mentor H/S, Inc. v. Med. Device Alliance, Inc.*, 244 F.3d 1365, 1376 (Fed. Cir. 2001) (“The mere fact that a certain thing may result from a given set of circumstances is not sufficient [to establish anticipation.]”). In addition, references that have the same general features as the invention do not anticipate the invention, and one skilled in the art cannot supply missing elements through his or her knowledge. Stated another way, “[t]here must be no difference between the claimed invention and the reference disclosure, as viewed by a person of ordinary skill in the field of the invention.” *Scripps Clinic & Research Found. v. Genentech, Inc.*, 927 F.2d 1565, 1576 (Fed. Cir. 1991).} *Forest Laboratories, Inc. v. Ivax Pharmaceuticals, Inc.*, 438 F. Supp. 2d 479, 485 (D. Del. 2006).

이 사건 제1항 발명이 청구대상으로 하는 ‘실질적으로 순수한 (+)-시탈로프람’은 이 소송의 목적상 “90% 이성질체 농축된 (+)-시탈로프람[(+)-citalopram with a 90% enantiomeric enrichment (“e.e.”)] 또는 (-)-시탈로프람을 5% 이하로 함유하여 적어도 95%의 순도를 갖는 (+)-시탈로프람”을 의미하는 것으로 해석됨은 양 당사자 간 다툼이 없다.

피고들은 선행문헌이 라세미체인 시탈로프람의 각 R/S 이성질체로의 분리에 대해 개시하고 있으므로 상기 정의에 따른 실질적으로 순수한 (+)-시탈로프람을 개시하고 있다고 주장한다. 원고들은 라세미체인 시탈로프람을 개시하였다고 하여 그 개별적인 거울상 이성질체가 필수적으로 예견되었다고는 할 수 없다고 주장한다.

그런데, 피고들의 위 주장은 라세미체의 개시를 근거로 하는 것이 아니라, 선행문헌에 시탈로프람의 개별적 거울상 이성질체가 명시적으로 개시되어 있다는 주장에 근거한 것이다. 그러나 선행문헌에 각 이성질체에 대한 개별적 언급이 있는 것은 사실이라 하더라도, 그렇다고 ‘실질적으로 순수한 (+)-시탈로프람’이 개시되어 있다고 볼 수는 없다. 선행문헌에는 다만 (R)-시탈로프람의 화학적 구조가 개시되어 있을 뿐이고, (S)-시탈로프람 즉 (+)-시탈로프람의 화학적 구조는 개시되어 있지 않다. 또한 그 순도에 대해서도 아무것도 개시하고 있지 않다. 그렇다면 선행문헌에 특허발명의 모든 구성요소가 개시되어 있다고 할 수 없다.

2. 선행발명이 특허발명을 예견할 정도로 실시요건을 충족하였는지 여부

설령 선행문헌에 (+)-시탈로프람이 개시되어 있다 하더라도 선행문헌은 실시요건을 충족하지 못하였다. 실시요건을 충족하려면 통상의 기술자가 과도한 실험을 거치지 않고 해당 발명을 실시할 수 있어야 하는데, 과도한 실험 요부는 Wands 기준에 따라 (1) 필요한 실험의 양, (2) 지침이나 지시사항이 어느 정도 존재하였는지, (3) 실시예의 존부, (4) 발명의 성격, (5) 선행기술의 수준, (6) 통상의 기술자의 기술수준, (7) 발명이 예측가능한 정도, (8) 청구항 범위의 폭을 보고 판단한다.¹¹⁹⁾

실시요건을 충족하기 위해 공지된 발명이 실제로 제조되어야만 하는 것은 아니다. 그러나 공지문헌에 개시된 정보를 얻은 통상의 기술자가 실시예 실패하였다

119) In re Wands, 858 F.2d 731, 737 (Fed. Cir. 1988).

는 증거는 실시요건을 충족하지 못했다는 강력한 증거가 된다. 어느 발명의 신규성 부정근거가 되는 선행문헌이 실시요건을 충족함을 증명하기 위해 다른 선행문헌을 근거로 사용할 수 있다. 물론 다른 선행문헌의 사용은 신규성 판단단계에서 선행문헌과 대상발명 간 차이를 메꾸기 위해서는 허용되지 않는다.¹²⁰⁾ 또한 선행특허의 경우 실시요건을 충족한다는 추정이 있는 것은 사실이나, 이러한 추정이 선행 간행물에까지 확장되는 것은 아니다{단 *Amgen Inc. v. Hoechst Marion Roussel, Inc.*, 314 F.3d 1313, 1355 & n.22 (Fed. Cir. 2003)에서 그러한 가능성을 시사하기는 하였다(…“might also apply to prior art in printed publications as well …”)}

선행문헌에 시탈로프람을 개별 거울상 이성질체로 분리하거나 실질적으로 순수한 (+)-시탈로프람을 생산하는 방법이 명시적으로 기재되어 있지 않음은 양 당사자 측 전문가들 모두 동의한 바이다. 선행문헌의 저자인 Smith박사는 논문 작성 당시 시탈로프람의 거울상 이성질체의 분리방법에 대해 알지 못했고 당시 이에 성공한 사람을 알지도 못했다고 증언하였다. 그렇다면 선행문헌은 실질적으로 순수한 (+)-시탈로프람의 도출에 대해 아무런 지침도 제시하지 못하는 것이고, 따라서 선행문헌만으로는 실시요건을 충족하지 못한다는 것이 본 법원의 판단이다.

양 당사자들은 통상의 기술자의 기술수준 결정시점을 1988. 6. 14.로 동의하였다. 피고들은 1988. 6. 14. 당시 통상의 기술자가 과도한 실험을 거치지 않고 실질적으로 순수한 (+)-시탈로프람을 얻을 수 있는 방법이 (1) 카이랄 고성능 액체 크로마토그래피(High Performance Liquid Chromatography, HPLC), (2) 디아스테레오머성 염 형성(diastereomeric salt formation), (3) 디아스테레오머 공유결합 화합물(diastereomeric formation of covalent compounds)의 적어도 세 가지가 존재하였다고 주장하나, 원고는 이들 방법을 사용하더라도 과도한 실험이 필요하였을 것임을 증명하였으므로, 행여 특허가 아닌 선행 공지문헌에까지

120) “An invention disclosed in a publication need not have been actually made to be considered enabled; however, ‘failures by those skilled in the art (having possession of the information disclosed by the publication) are strong evidence that the disclosure of the publication was nonenabling.’ In re Donohue, 766 F.2d 531, 533 (Fed. Cir. 1985). Further, additional prior art references may be used to show that an anticipatory reference is enabled, so long as those references are not used to meet any missing claim elements. *Bristol-Myers Squibb Co. v. Ben Venue Labs., Inc.*, 246 F.3d 1368, 1379 (Fed. Cir. 2001).” *Forest Laboratories, Inc. v. Ivax Pharmaceuticals, Inc.*, 438 F. Supp. 2d 479, 486-487 (D. Del. 2006).

실시요건 충족의 추정이 확대적용된다 하더라도 이 추정도 복멸되었다. HPLC의 경우 1988. 6. 14. 당시 시탈로프람의 거울상 이성질체 분리에 사용된 것으로 공개한 문헌은 전혀 찾아볼 수 없고, 카이랄 HPLC 자체가 당시 상대적으로 새롭고 예측이 어려운 기술로 간주되고 있었다. 이는 다른 이들도 카이랄 HPLC를 통한 시탈로프람의 거울상 이성질체 분리를 시도하였으나 그 상당한 실험의 양에도 불구하고 성공하지 못했음을 통해서도 알 수 있다. 또한 특허발명의 발명자인 Bogeso박사는 카이랄 산을 이용한 디아스테레오머성 염의 형성을 통해 시탈로프람을 분리(resolve)하고자 시도하였으나 실패하였다.

이와 같이 선행문헌에 의한 지침의 부재, 타인의 실패, 각 분리방법의 위험과 변수를 종합적으로 고려하면 통상의 기술자가 1988. 6. 14. 당시 과도한 실험 없이 실질적으로 순수한 (+)-시탈로프람을 제조할 수 없었을 것이므로 선행문헌은 실시요건을 충족하지 못하였고, 그렇다면 이에 의하여 이 사건 특허발명이 예견되었다고 볼 수 없다.

▶ 진보성 판단 : 보고서 진보성 부분 참조(237면).

이후 이 사건 항소심(501 F.3d 1263 (Fed. Cir. 2007))에서는 델라웨어연방지방법원의 판단을 인용하였다. 이성질체 발명의 신규성을 판단한 위 다수 판결과 최근 UCB v. Accord Healthcare 판결¹²¹⁾ 등을 통해 이성질체에 대한 발명은 선행발명에 그 라세미체가 개시되었다는 사실만으로는 신규성이 부정되지 않는다고 판단하는 경향이 지속되는 것을 확인할 수 있다.

II ▶ 유럽연합 특허청(EPO)

유럽연합 회원국에 특허를 출원할 때는 EPO를 통하여 단일경로로 출원하는 경우가 많지만 그렇게 등록된 특허가 각국에서 단일한 효력을 갖는 것은 아니다. 그러나

121) UCB, Inc. v. Accord Healthcare, Inc., 890 F.3d 1313 (Fed. Cir. 2018)(라세미체의 화학구조가 개시된 선행문헌에 '개별 이성질체가 아닌 라세미체 아미노아시드 유도체를 제조'하였다고 명시되어 있고 '각 경우마다 개별 이성질체가 아닌 기능성 아미노아시드 라세미체를 제조하였다'고 되어 있는 만큼, 이성질체가 분리될 수 있다는 지식은 나타나 있을지 모르나 그것만으로는 라세미체에서 분리 및 특정되어 그 성질까지 파악된 어떤 구체적인 이성질체를 예견한 것이라 할 수 없다고 하여 신규성이 부정되지 않는다고 판단한 사례).

적어도 심사 및 거절결정에 대한 불복절차는 EPO와 EPO 내의 심판원(Boards of Appeal)을 통하여 이루어지므로 어느 정도 일관성을 담보할 수 있다. EPO 심판원의 판단은 해당 사건에서만 효력을 미치지만 실제로는 이러한 심결례가 향후 그와 유사한 사건에까지 일종의 판례법처럼 영향을 미친다.¹²²⁾ 각국 법원에서도 EPO 심판원의 심결례를 다수 인용하고 있다.

1. 일반 신규성 판단기준

유럽특허제도 상 발명의 신규성 요건은 유럽특허협약(European Patent Convention, 이하 ‘EPC’) 제54조에 규정되어 있다.

EPC 제54조 신규성¹²³⁾

- (1) 선행기술(state of the art)의 일부를 구성하지 않는 발명은 신규한 것으로 본다.
- (2) 선행기술은 해당 유럽특허출원의 출원일 전에 서면 또는 구두서술, 사용, 혹은 기타 다른 방법으로 공중에게 이용가능하게 된 모든 것을 포함한다.

122) 서울대학교 기술과법센터, “특허법원의 변화와 미래 전략에 관한 연구”, 법원행정처 연구보고서 (2018. 4. 17.), 63.

123) EPC Article 54. Novelty

- (1) An invention shall be considered to be new if it does not form part of the state of the art.
- (2) The state of the art shall be held to comprise everything made available to the public by means of a written or oral description, by use, or in any other way, before the date of filing of the European patent application.
- (3) Additionally, the content of European patent applications as filed, the dates of filing of which are prior to the date referred to in paragraph 2 and which were published on or after that date, shall be considered as comprised in the state of the art.
- (4) Paragraphs 2 and 3 shall not exclude the patentability of any substance or composition, comprised in the state of the art, for use in a method referred to in Article 53(c), provided that its use for any such method is not comprised in the state of the art.
- (5) Paragraphs 2 and 3 shall also not exclude the patentability of any substance or composition referred to in paragraph 4 for any specific use in a method referred to in Article 53(c), provided that such use is not comprised in the state of the art.

- (3) 나아가 위 제(2)항의 출원일보다 먼저 출원되고 같은 날 혹은 그 이후에 공개된 유럽특허출원에 기재된 내용은 그 출원서에 기재된 대로 선행기술을 구성하는 것으로 본다.
- (4) 위 제(2)항 및 제(3)항은, 제53조(c)에 인용된 방법의 특정 용도로 사용되는 선행기술에 속하는 물질이나 조성물의 용도와 관련하여 그러한 용도가 선행기술에 포함되지 아니하는 한 그 물질이나 조성물의 특허성을 배제하지 아니한다.
- (5) 또한, 위 제(2)항 및 제(3)항은 제53조(c)에 인용된 방법의 특정의 용도로 사용되는 제(4)항의 물질이나 조성물과 관련하여 그러한 용도가 선행기술에 포함되지 아니하는 한 그러한 물질이나 조성물의 특허성을 배제하지 아니한다.

또한 EPO 심사기준(Guidelines for Examination in the European Patent Office)은 선행문헌에서 명시적으로 포기한 사항이라 하더라도 그 문헌에 기재된 내용으로 간주한다.¹²⁴⁾ 나아가 선행문헌으로부터 직접적이고 일의적으로(directly and unambiguously) 도출할 수 있는 사항이라면 신규성이 부정되고, 여기에는 통상의 기술자가 그 문헌의 명시적 기재를 통해 이해할 수 있는 암시적(implicit) 구성까지 포함된다고 하고 있다.¹²⁵⁾

통상의 기술자가 선행기술을 적용할 때 필연적으로 해당 발명에 도달하게 된다면 그 선행기술에 발명이 암시적으로 개시된 것이라고 보아야 한다. 그런데 이는 선행 발명에 나타난 기술사항의 효과에 대해 합리적 의심이 존재할 수 없을 때에만 신규

124) EPO, Guidelines for Examination in the EPO, Part G, Chapter VI-1 (2017. 11.)("...any matter explicitly disclaimed (with the exception of disclaimers which exclude unworkable embodiments) and prior art acknowledged in a document, in so far as explicitly described therein, are to be regarded as incorporated in the document").

125) EPO, Guidelines for Examination in the EPO, Part G, Chapter VI-2 (2017. 11.).

A document takes away the novelty of any claimed subject-matter derivable directly and unambiguously from that document including any features implicit to a person skilled in the art in what is expressly mentioned in the document, e.g. a disclosure of the use of rubber in circumstances where clearly its elastic properties are used even if this is not explicitly stated takes away the novelty of the use of an elastic material. The limitation to subject-matter "derivable directly and unambiguously" from the document is important. Thus, when considering novelty, it is not correct to interpret the teaching of a document as embracing well-known equivalents which are not disclosed in the documents; this is a matter of obviousness.

성 부정근거로 적용될 수 있는 엄격한 기준이다.¹²⁶⁾ 다만 선행기술이 개시한 내용에는 주지의 균등물(well-known equivalents)까지는 포함되지 않는데, 이는 진보성 단계에서 고려될 수 있다.¹²⁷⁾ EPO는 이와 같은 ‘암시적 개시’를 인정하기 위해서는 ‘직접적이고 일의적으로(directly and unambiguously)’ 도출 가능할 것을 요구하고 있으나, 행간을 읽을 여지를 허용하지 않고 실무상 암시적 개시가 인정되기도 쉽지 않으므로 암시적 개시 기준은 미국의 ‘내재적 개시(inherent disclosure)’ 기준보다 엄격하다고 분석된다.¹²⁸⁾

나아가 유럽 역시 선행기술의 자격으로 실시요건도 충족할 것을 요구하고 있다. 문헌에 기재된 내용이 공중에게 이용가능하게 되어(made available to the public) 선행기술을 구성하게 되었다고 하려면 선행기술이 공개된 날이나 그 출원일 또는 우선일을 기준으로 이를 접한 통상의 기술자가 기술상식을 참작하여 그 기술사항을 실시할 수 있을 정도로 충분하게 기재되어 있어야 한다.¹²⁹⁾ 화합물의 명칭이나 화학식이 선행문헌에 기재되어 있다는 것만으로는 해당 화합물이 공지되었다고 할 수 없고, 반드시 그로 인하여 해당 화합물을 제조 및 분리할 수 있을 정도라야 한다.

126) EPO, Guidelines for Examination in the EPO, Part G, Chapter VI-6 (2017. 11.).

In the case of a prior-art document, the lack of novelty may be apparent from what is explicitly stated in the document itself. Alternatively, it may be implicit in the sense that, in carrying out the teaching of the prior-art document, the skilled person would inevitably arrive at a result falling within the terms of the claim. An objection of lack of novelty of this kind is raised by the examiner only where there can be no reasonable doubt as to the practical effect of the prior teaching (for a second non-medical use, however, see G-VI, 7).

127) EPO, Guidelines for Examination in the EPO, Part G, Chapter VI-2 (2017. 11.).

128) Alexander Harguth & Steven Carlson, "Patents in Germany and Europe: Procurement, Enforcement, and Defense – an International Handbook", Wolters Kluwer Law & Business (2011), 66 ("Under EPO rules, the skilled person shall only read the text and look at the drawings, but is not allowed to read 'between the lines.' A so-called 'implicit disclosure' of a feature, i.e., a feature which is not explicitly disclosed, is only accepted if it is directly and unambiguously derivable from the document. But this is rarely the case. The EPO standards on implicit disclosure are thus stricter than the U.S. standards on 'inherent disclosure.');" EPO 심사기준은 암시적 개시가 인정되는 예시로 '고무의 사용에 대한 발명에서 고무의 탄성을 이용한다는 것이 명시적으로 기재되어 있지 않더라도 명백하다면 이는 탄성물질을 이용하는 발명의 신규성 부정근거가 될 수 있다고 하였다[EPO, Guidelines for Examination in the EPO, Part G, Chapter VI-2 (2017. 11.)].

129) EPO, Guidelines for Examination in the EPO, G-IV-2.

2. 선택발명의 신규성 판단기준

EPO는 선행발명에 상위개념¹³⁰⁾이 기재되어 있을 때 그 하위개념이 개시된 것으로 보아야 하는지의 문제는 크게 (a) 선행발명이 마쿠쉬 형식으로 다수의 화합물을 포함하는 일반식을 기재하였을 때 그 개별 화합물에 대한 후행발명의 신규성이 부정되는지 여부와 (b) 파라미터 범위로 정의된 물건이나 방법에 대한 발명이 그보다 더 넓거나 그와 중복되는 파라미터 범위에 대한 선행발명에 의하여 신규성이 부정되는지 여부로 나뉜다고 한다. 이와 같이 선택발명을 수치한정발명이나 파라미터발명과 개념적으로 구분하면서도, 이는 기술용어적 구분일 뿐이고 결과적으로는 동일한 원칙이 적용되므로 각 심결에서 적용한 법리를 교차적용함에 문제가 없다고 본다.¹³¹⁾

가. 2개 리스트의 원칙

선택발명의 신규성 판단에 대하여 EPO는 ‘두 종류의 상위개념 화합물을 출발물질로 이용하여 상위개념 생성물을 제조하는 것이 인용예에 기재되어 있고, 상위개념에 포함된 하위개념 화합물이 어떤 길이의 리스트로서 인용예에 나타나 있는 경우 하위개념의 조합으로부터 얻어지는 생성물은 그 조합 자체가 인용예에 구체적으로 기재되어 있지 않은 것이라면 신규성이 인정된다.’¹³²⁾는 이른바 ‘2개 리스트의 원칙’을 따르고 있다. 이에 대하여 심사기준에서는 아래와 같이 소개하고 있다.

130) EPO, Case Law of the Boards of Appeal, 9th ed., <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/case-law.html> (2019. 7.), 6.1. 원문의 ‘technical teachings described in general terms’를 상위개념으로, ‘more specialised technical teachings’를 하위개념으로 번역하였다.

131) EPO, Case Law of the Boards of Appeal(주 130), 6.1.(“(a) assessing the novelty of chemical substances and groups of substances in respect of general formulae (Markush formulae) under which they fall ...; and (b) assessing the novelty of products or processes defined by parameter ranges as against known products or processes characterised by wider or overlapping parameter ranges These types differ mainly in technical terms, but the same principles of patent law apply to both. For this reason, the boards of appeal have always been able to adopt the same approach to questions of this nature.”).

132) 이재웅, “선택발명에 대하여”, 특허청 정책용역·연구보고서, 7, https://www.kipo.go.kr/kpo/BoardApp/UlplnfJouApp?seq=3145&c=1003&board_id=journal&catmenu=m04_02_01 (2004. 10. 13.).

EPO 심사기준 G-VI, 8. 선택발명¹³³⁾

선택발명은 더 넓은 공지의 집합(set) 또는 범위(range) 내에서 명시적으로 언급되지 않은 개별 구성요소, 하위의 집합 또는 범위의 선택에 대한 것이다.

(i) 선택의 신규성 판단을 위해서는 그 선택된 구성요소가 선행발명에서 개별화된(individualized) 형태로 개시되었는지를 판단하여야 한다. 구체적으로 개시된 구성요소의 단일한 목록에서 선택한 사항은 신규성이 인정되지 않는다. 그러나 2개 이상의 일정한 길이의 목록에서 선택하여 선행발명에 구체적으로 개시되지 않은 구체적인 구성요소의 조합에 도달하였다면 그 선택한 사항은 신규성이 인정될 수 있다(2개 리스트의 원칙). 2개 이상의 목록에서 선택한 선택의 예시로는 아래와 같은 것이 있다.

- (a) 공지의 일반식에 주어진 2개 이상의 치환기 ‘목록’으로부터 특정 치환기를 선택한 결과로 얻은 개별 화학적 화합물. 선행발명에 나타난 혼합물(mixture)을 구성하는 구성요소의 목록으로부터 선택한 개별 구성요소들로부터 얻은 구체적 혼합물도 해당된다.
- (b) 최종제품의 제조에 사용되는 출발물질(starting materials),
- (c) 공지의 범위로부터 선택한 하위 범위로 이루어진 여러 파라미터.

한편, 공지된 화합물의 순도를 종래 기술을 사용하여 개선한 발명은 그 자체만으로는 신규성이 인정될 수 없다.¹³⁴⁾ T990/96 심결에서는 ‘재결정화, 증류, 크로마토

133) In determining the novelty of a selection, it has to be decided whether the selected elements are disclosed in an individualised (concrete) form in the prior art (see T 12/81). A selection from a single list of specifically disclosed elements does not confer novelty. However, if a selection from two or more lists of a certain length has to be made in order to arrive at a specific combination of features then the resulting combination of features, not specifically disclosed in the prior art, confers novelty (the “two-lists principle”). Examples of such selections from two or more lists are the selection of:

- (a) individual chemical compounds from a known generic formula whereby the compound selected results from the selection of specific substituents from two or more “lists” of substituents given in the known generic formula. The same applies to specific mixtures resulting from the selection of individual components from lists of components making up the prior art mixture;
- (b) starting materials for the manufacture of a final product;
- (c) sub-ranges of several parameters from corresponding known ranges.

134) EPO, Guidelines for Examination in the EPO, VI, 7.

그래피 등 저분자 유기반응생성물의 순도개선에 사용되고 보통 성공적으로 적용될 수 있는 종래의 방법은 통상의 기술자의 기술상식에 속한다'고 하면서 특정 저분자 화합물과 그 제조방법을 개시한 문헌이 있다면 그로 인해 해당 화합물은 통상의 기술자가 얻고자 할 모든 순도 범위에서 신규성이 상실된다고 하면서 공지의 에리트 로 화합물의 순도를 특정한 발명의 신규성을 부정하였다.¹³⁵⁾

나. 관련 판례

EPO 심판원은 2개 리스트의 원칙에 대한 대표적 심결인 T12/81 (디아스테레오머) 심결에서 출원발명의 신규성이 부정된다고 하면서, 이미 선행발명에 공지된 리스트 중 구체적으로 개시된 구성을 선택한 발명은 신규성이 부정되지만 2개 이상의 리스트에서 각각 개별 요소를 선택하여 결합한 발명에 대해서는 신규성이 인정될 수 있다고 보았다.

EPO Board of Appeal, 1982. 9. 2. T12/81 심결 (디아스테레오머)

[사건의 개요]

이 사건 출원발명의 청구항 1은 특정 화학식을 갖고 158~159도를 녹는점으로 하는 부분입체 이성질체(diastereomer) 형태의 화합물과 생리학적으로 허용되는 그 산부가염에 대한 것이다.

선행문헌은 특정 공정변수에 따라, 알루미늄 이소프로필레이트를 작용제로 사용하여, 1-(4-클로로-페녹시)-1-(이미다졸-1-일)-3,3-디메틸부탄-2-온을 포함하는 알파-페녹시-알파-(1-이미드-아졸릴)-케톤을 그에 대응하는 2차 알코올로 환원시킴으로써 2가지 형태의 부분입체 이성질체를 생성할 수 있는 방법에 대한 것이다.¹³⁶⁾ 선행문헌의 실시예 3은 1-(4-클로로페녹시)-1-(1-이미다졸

135) EPO Board of Appeal, 1998. 2. 12. T990/06 심결.

136) "DE-A 2 333 354 and 2 333 355 described a process for the reduction of alpha-phenoxy-alpha-(1-imidazolyl)-ketones, including 1-(4-chloro-phenoxy)-1-(imidazol-1-yl)-3,3-dimethylbutan-2-one, in accordance with process variant b described on page 6 of the latter document using aluminium isopropylate as an agent, to the corresponding secondary alcohols, which could give rise to two diastereomeric forms." EPO Board of Appeal, 1982. 9. 2. T12/81 심결. Summary of Facts and Submissions, II.

일)-3,3-디메틸-2-부탄올을 개시하는데 이는 출원발명과 구조적으로 동일하다. 심사관은 신규성이 부정된다고 보아 출원을 거절하였다.

출원인은 선행문헌에 나타난 화합물은 그 녹는점이 145~147도이나 이 사건 출원화합물은 158~159도를 녹는점으로 하는 점, 거울상 이성질체의 상대적 배열도 순수하게 트레오(threo) 형태인 점, 이성질체 혼합물과 비교하여 우수한 효과를 갖는 점 등에서 출원화합물이 선행문헌 화합물과는 구별되고, 출발물질과 제조과정의 선행문헌에 기재되어 있다는 사실만으로 출원발명의 트레오 형태까지 암시적으로 기재되어 있다는 주장은 잘못되었다고 하며 이에 불복하였다.¹³⁷⁾

[심결요지]

선행문헌 실시예 3의 화합물이 2개의 부제탄소원자를 가지고 4가지(에리트로와 트레오 형의 거울상 이성질체 2쌍)의 서로 다른 공간배열이 가능한 점 등으로 미루어보아 일견 녹는점이 145~147도인 선행문헌 실시예 3의 화합물은 녹는점이 158~159도인 이 사건 출원화합물과 동일하지 않은 것으로 보일 수 있다. 그러나 신규성은 반드시 동일한 표현으로 기재된 사항에 의해서만 부정되는 것은 아니다.¹³⁸⁾

선행문헌의 교시사항은 그 실시예에 기재된 상세정보에 국한되지 않으며 통상의 기술자가 실시할 수 있도록 청구항 및 발명의 설명에 나타난 모든 정보를 포함한다. 선행문헌에는 2차 알코올 생성 시 수소를 그 대응되는 출발 케톤으로 이송하는 공통점을 가지는 이미다졸일-O, N-아세탈을 제조하는 환원방법 5가지를 제시한다. 이들 방법은 단순히 개괄적으로 기재된 것이 아니라 상당히 자세하게 기재되어 있다. 다툼 없는 사실에 의하면 여기에는 이 사건 출원에 따라 화합물(20

137) "The compound as claimed, however, differed from this in that its characteristic melting point was 158–159°C and the relative configuration of the enantiomer pair was pure threo. The novelty of this compound was also apparent from its superior effectiveness as compared with the isomer mixture. Furthermore, it was not correct to allege that the threo form claimed had been implicitly described by the fact of giving the starting substance and the process used." EPO Board of Appeal, 1982, 9, 2, T12/81 심결, Summary of Facts and Submissions, IV.

138) "... This steric characteristic would seem to support the view that the compound according to Example 3 of the cited document having a melting point of 145–147°C is not identical with the compound claimed, which has a melting point of 158–159°C. However, the concept of novelty must not be given such a narrow interpretation that only what has already been described in the same terms is prejudicial to it." EPO Board of Appeal, 1982, 9, 2, T12/81 심결, Reasons for the Decision, para. 4–5.

~120도, 특히 50~100도에서 이소프로파놀의 알루미늄 이소프로필레이트)을 제조하기 위한 모든 기술사항이 기재되어 있다고 할 수 있다. 또한 발명의 설명에 출발 케톤 20가지가 나열되어 있는데, 그 중 4번째 케톤이 이 사건 출원화합물을 제조하는 데 사용된다. 이를 종합하여 보면 통상의 기술자는 화합물 제조에 필요한 출발물질과 반응조건에 대한 정보를 모두 가지고 있었으므로 출원화합물이 선행문헌에 나타나 있고 신규성이 부정된다고 보아야 한다. 출발물질이나 공정변수가 특별한 현저성을 갖지 않더라도 위와 같은 선행문헌에 의하여 신규성이 부정될 수 있다. 신규성 부정 여부 판단의 핵심은 발명을 실시하고자 하는 통상의 기술자가 선행문헌으로부터 무엇을 추론해 낼 수 있는가에 있다.¹³⁹⁾ 최종물질이 상세하게 기재되어 있지 않고 공정파라미터에 의하여 기재되어 있다는 점은 신규성 부정에 영향을 미치지 않는다.

통상의 기술자가 출원화합물을 제조하기에 필요한 출발물질과 반응조건에 대한 모든 정보가 선행문헌에 기재되어 있으므로 출원발명은 그 신규성이 부정되어야 한다. 선행발명에 개시된 일반식으로부터 그에 속하나 특정되지 않은 화합물의 선택은 유효한 발명이 될 수 있으나, 선행문헌에 출발물질 및 반응과정까지 기재되어 있다면 그로 인한 화합물의 생산은 불가피하고 필연적인 것이므로 여기에 어떤 신규한 성격의 선택이 있다고 볼 수 없다.

139) "The teaching of a cited document is not confined to the detailed information given in the examples of how the invention is carried out but embraces any information in the claims and description enabling a person skilled in the art to carry out the invention. The cited document gives 5 optional methods of reduction for preparing the imidazolyl-O, N-acetals, the common feature being the transfer of hydrogen to the corresponding starting ketone in forming the secondary alcohol. These methods are not only described in a very general way or using a graphic formula, but also in considerable detail. They include Variant b which – and this is not disputed – contains all the technical details for preparing the compound according to the application (aluminium isopropylate in isopropanol at 20–120, particularly 50 to 100°C). There is also a list of 20 starting ketones on pages 6 and 7 of the description, the fourth of which is the ketone used to prepare the claimed compound according to the application. In the Board's view, this information taken as a whole constitutes a prior description of the claimed compound prejudicial to its novelty, because it supplies a person skilled in the art with all the information he needs regarding the starting substance and the reaction conditions for preparing the claimed substance. For such a prior publication to have prejudicial effect, moreover, it is not necessary for the starting compound or the process variant to be given special prominence. The essential point is what a person skilled in the art, carrying out the invention, could be expected to deduce from it." EPO Board of Appeal, 1982, 9. 2. T12/81 심결, Reasons for the Decision, paras. 7–9.

한편 최종물질 생산에 2개의 출발물질 군(class)이 필요하고 각 군에 속하는 개별 화합물의 예시가 일정 길이를 갖는 2개의 리스트로 제시되었다면, 이 2개의 리스트로부터 선택된 특정 물질들의 반응으로 생산된 최종물질은 신규성을 갖춘 선택발명으로 인정될 수 있다.

2개의 리스트 중 첫 번째 리스트로부터 선택한 특정 물질과 두 번째 리스트로부터 선택한 특정 물질을 결합하여 생산된 최종물질은 첫 번째 리스트에서 선택된 물질을 실질적으로 수정한 것이고 신규성이 인정될 수 있다. 이 결합으로 인해 발명의 신규성이 발생한다고 보는 이유는 단지 선행문헌에는 그 최종물질이 명시적으로 기재되어 있지 않았기 때문이 아니라 많은 대안 중에서 공지된 바 없는 결합을 선택한 것이기 때문이다.

그러나 이 사건에서는 2개의 출발물질을 선택하여 그 결합으로 출원화합물을 선택한 것이 아니라 출발물질들과 공정변수들의 조합을 선택한 것뿐이다. 최종물질은 출발물질에 수소원자 2개가 부가되었다는 것 외에 차이점이 없는 출발물질의 수소화 물질(hydrogenation product)인데, 제법 중 어느 것을 선택하더라도 그 최종물질은 동일하므로, 선행발명과 출원발명 간의 차이점은 공정변수의 선택에서 기인한 것이라 할 수 없고, 따라서 선택의 신규성이 인정될 수 없다.

아래 T181/82 (스피로 화합물) 심결에서 EPO 심판원은 T12/81 (디아스테레오머) 심결을 인용하면서, 출발물질과 제조과정이 선행발명에 개시되어 있고 후행발명은 그 출발물질과 제조과정을 택하였을 때 필연적으로 생산되는 물질이라면 그 신규성이 부정되어야 한다고 하였다. 선행발명으로부터 개시된 범위를 어떻게 파악하는지에 따라 특허발명과 가장 유사한 화합물이 달라지게 되는데, EPO 심판원은 개시범위를 파악하기 위하여 선행발명의 기재에 개념적으로 포함되는 ‘지식 내용(intellectual content)’과 그로 인해 선행발명의 기술적 교시로 파악할 수 있는 ‘정보 내용(information content)’이 구분된다고 하였다. EPO 심판원은 선행발명의 ‘C1-C4 알킬 브로마이드’라는 기재형식에 따라 개시범위를 판단한 결과 출원발명은 2개의 리스트로부터 선택한 것이라 볼 수 없다고 하였는데, 결론적으로는 출원발명의 기술적 과제를 달리 판단함으로써 신규성을 인정받게 되었다.

EPO Board of Appeal, 1984. 2. 28. T181/82 심결 (스피로 화합물)

[사건의 개요]

출원발명은 특정 화학식의 화합물과 그 산부가염에 관한 것이다.¹⁴⁰⁾ 선행발명은 출원발명과 구조적으로 매우 유사한 화합물인 UV안정제에 대한 것으로, 출원인은 비교실험자료를 통해 선행발명에 비하여 출원발명이 용출에 대한 저항 증가 (increased resistance to extraction) 효과를 가진다고 주장하였으나, 위 비교 실험자료는 선행발명 중 구조적으로 가장 유사한 화합물을 대상으로 이루어지지 않았다. EPO 심판원은 출원발명의 진보성이 부정된다고 하면서, 가장 유사한 화합물인 N-프로필 또는 N-부틸을 이용한 추가 실험자료의 제출을 권고하였다. N-프로필 및 N-부틸은 선행발명에 제조 예시로서 기재되어 있는 것은 아니나, 선행발명의 청구항 9와 발명의 설명에 기재된 목록을 종합하면 적어도 부틸 화합물의 제조에 대해서는 구체적으로 교시되어 있다.

불복절차에서 출원인은 N-프로필 또는 N-부틸은 선행발명에 구체적으로 기재된 바 없으므로 이를 바탕으로 한 비교실험자료 제출을 명한 EPO 심판원의 요구가 부당하다고 주장하였다. 또한 선행발명의 C₁알킬 및 C₄알킬을 개별적으로 기재된 것으로 해석할 경우 그 범위 내에 속하는 모든 화합물도 개별적으로 기재된 것으로 간주되기 때문에 C₁알킬 및 C₄알킬은 범위를 표시하기 위해 기재된 것

140) *1. Compounds of the formula (FORMULA I) and their acid addition salts, in which n is a whole number from 1 to 4, R1 is hydrogen or CH3, R2 and R3 mean, independently of one another, hydrogen, C1-C18, alkyl, unsubstituted C6-C10 aryl or C7-C9 aralkyl or alternatively chlorine or C1-C4 alkyl substituted C6-C10 aryl or C7-C9 aralkyl or else R2 and R3 together with the C atom to which they are bound form a cycloalkane or alkyl cycloalkane residue with 5-20 C atoms or a polyalkyl piperidine residue, R4 represents, if n= 1, C3-C8 alkenyl, C3-C5 alkynyl, unsubstituted or C1-C4 alkyl substituted C7-C9 aryl or a -CH2-CH(R5)-OR6 residue, in which R5 is H, CH3, C2H5 or phenyl and R6 means hydrogen or the residue of an aliphatic, cycloaliphatic or aromatic monocarboxylic acid with up to 18 C atoms, and, if n= 2, represents 1,4-butene-2-yelene, m- or p-xylylene or a residue of the formula -CH2-CH(R5)-O-R7-O-CH(R5)-CH2-, in which R5 has the meaning given above and R7 means the divalent residue of an aliphatic, cycloaliphatic or aromatic dicarboxylic acid with 3-14 C atoms, and, if n= 3, represents a residue of the formula (FORMULA II) in which R5 has the meaning given above and R8 means the trivalent residue of an aliphatic or aromatic tricarboxylic acid with 4-18 C atoms, and, if n= 4 represents a residue of the formula (FORMULA III) in which R5 has the meaning given above and R9 means the tetravalent residue of an aliphatic or aromatic tetracarboxylic acid with 6-20 C atoms." EPO Board of Appeal, 1984. 2. 28. T181/82 심결, Summary of Facts and Submissions, I.

이고 각각 개별적으로 기재된 것이 아니라고 주장하였다. 즉 제9항에 나타난 정의는 그 중 어느 것도 특별히 강조하는 바 없이 8가지 출발물질을 제시한다는 것이다. 동일한 기술정보를 포함하는 다양한 정의방식이 있을 수 있으므로, 어떤 정의방식을 택하였느냐에 따라 이와 같은 범위의 시작값과 끝값이 개시되었는지 여부가 결정되어서는 안 되고, 청구항 9에 나타난 과정으로 제조된 도달물질의 제조에 필요한 다른 출발물질은 청구항 3 내지 7에 기재되어 있고 여기에는 30가지의 출발물질이 해당되어 2개의 리스트로부터 각 출발물질을 선택하여 조합해야 하므로 T12/81 심결의 2개 리스트의 원칙에 따라 선택발명의 신규성이 존재하고, 나아가 진보성도 부정되지 않는다는 것이 출원인의 주장이다.

[심결요지]

출원인은 선행발명에 선호되는 것으로 나타난 예시와 비교하여 출원발명이 예상치 못한 효과를 가지면 충분하다고 주장한다. 그런데 선행발명의 선호되는 예시만을 비교대상으로 보게 되면 가장 효과적인 것으로 간주되는 공지된 물질과 대비하여 볼 때의 기술적 진보에 초점을 두는 것인데, 기술적 진보는 EPC상 특허 등록요건이 아니다.¹⁴¹⁾ 그러나 비교실험으로 증명된 효과는 진보성을 나타내는 근거가 될 수는 있다. 그런데 발명이 예상치 못한 효과를 가지는지 여부를 판단하려면 이에 적합한 실험은 발명과 구조적으로 유사한 것을 대상으로 하는 것이어야만 한다.¹⁴²⁾ 이러한 비교실험으로 적합하려면 출원서에 개시된 화합물과 선행발명의 비교대상물질이 구조(structure) 및 응용(application)에 있어 최대의 유사성을 가진 것이라야 한다. 이에 따라 EPO 심판원은 출원인이 제출한 선행발명의 실시예 31번 화합물과의 비교실험자료보다 선행발명 청구항 3 내지 7에 기재된 스피로 화합물의 8-메틸 유도체와의 비교실험자료를 제출할 것을 권고하였

141) "If the appellant regards only the preferred compounds from a citation as comparable, he is concentrating on the technical progress compared with the known substances considered most effective. Technical progress is not a requirement for a patent under the European Patent Convention," EPO Board of Appeal, 1984. 2. 28. T181/82 심결, Reasons for the Decision, para. 4.

142) "However, an effect demonstrated by means of a comparative test can be regarded as an indication of inventive step; the only tests suitable for this are those which are concerned with the structural closeness to the invention, because it is only here that the factor of unexpectedness is to be sought," EPO Board of Appeal, 1984. 2. 28. T181/82 심결, Reasons for the Decision, para. 4.

다. 8-메틸 스피로 화합물은 31번 화합물보다 8-알릴 스피로 화합물과 구조적으로 더 유사하다. 구조적 유사성이 인정되므로 출원화합물에서 급격한 개선효과가 관찰된다면 이는 예상치 못한 효과라 할 것이다. 그런데 출원인은 8-메틸 유도체를 선행발명의 기재대상이라 간주하지 않았기 때문에 권고에 따른 자료를 제출하지 않았다.

T12/81 (디아스테레오머) 심결에서 EPO 심판원은 선출원에 명시적으로 기재되지 않았으나 출발물질과 제조과정이 특정된 화합물은 (암시적으로) 기재된 것이라고 하였다.¹⁴³⁾ 선행발명의 제2항 발명 화학식에서 R₁과 R₂는 메틸기, R₅는 수소, m은 0이고, 이를 인용하는 제3 내지 7항 발명에서는 8번 위치가 치환되지 않은 특정 스피로 화합물¹⁴⁴⁾이 개별 화합물임이 나타나 있으며, 제1 내지 7항 발명을 인용하는 제9항 발명에서는 위 8번 위치가 C₁-C₄ 알킬 브로마이드로 알킬화된다.¹⁴⁵⁾ 여기서 C₁ 알킬 브로마이드는 메틸 브로마이드이다. T12/81 심결의 위 원칙에 따르면 청구항 3 내지 7의 스피로 화합물의 8-메틸 유도체는 선행발명에 해당하는 것으로 보아야 한다.

출원인은 “C₁-C₄ 알킬 브로마이드”라는 범위는 다양한 방식으로 정의할 수 있다고 주장한다. 예를 들어 ‘최대 4개의 탄소 원자를 갖는 알킬 브로마이드’, ‘탄소 원자가 5개 미만인 알킬 브로마이드’, ‘0보다 많고 5보다 적은 수의 탄소 원자를 갖는 알킬 브로마이드’ 등으로 정의할 수도 있다. 그런데 이렇게 다양한 방식으로 정의하더라도 전달하고자 하는 정보 내용은 모두 동일하므로 통상의 기술자는 위 기재를 보고 범위에 포함되는 8가지 알킬 브로마이드가 각각의 개별적 기재 없이도 모두 개시된 것으로 이해할 것이다.¹⁴⁶⁾

143) “In its Decision T12/81 ‘Diastereomers’ (Official Journal of the EPO 1982, 296), the Board expressed the view that a chemical substance not explicitly described in a prior application but nevertheless (implicitly) described by indication of the starting compound and the process specified in connection therewith belongs to the state of the art.” EPO Board of Appeal, 1984, 2, 28, T181/82 심결, Reasons for the Decision, para. 7.

144) 한 개의 탄소 원자가 서로 다른 두 고리에 공통 성분으로 되어 있는 유기 화합물. 네이버 국어사전 https://ko.dict.naver.com/small_detail.nhn?docid=23246400.

145) “In Claims 3-7 in (a), the reference to Claim 2, which lays down the variables R₁ and R₂ as methyl groups, R₅ as hydrogen and m as zero, indicates that quite specific spiro compounds unsubstituted in the 8 position are individual compounds which according to Claim 9 are to be alkylated in this position with a C₁-C₄ alkyl bromide.” EPO Board of Appeal, 1984, 2, 28, T181/82 심결, Reasons for the Decision, para. 7.

146) “Despite the different formulation, such ranges had an identical information content and were understood by the

위에 나열된 어떤 정의방식을 따르더라도 동일하게 8가지 알킬 브로마이드를 나타낼 수 있음은 의문의 여지가 없다. 그러나 위 정의들의 위와 같은 순수한 지식 내용(intellectual content)과 기술적 조치에 관한 특정 교시라는 의미에서의 그들의 정보 내용(information content)은 명확히 구분되어야 한다.¹⁴⁷⁾ “C₁-C₄”라는 기재는 메틸 브로마이드는 개별 화합물로, 부틸 브로마이드는 가능한 4개 형태를 포함하는 군(family)으로 지정하고 있다. 반면 ‘최대 4개의 탄소 원자’라는 정의는 메틸 브로마이드를 개별적으로 기재하고 있지 않다. 나머지 2가지 정의도 메틸 브로마이드나 탄소 원자 4개를 갖는 화합물 군(family)에 대해 개별적 기재를 피하고 있다. 선행발명의 교시사항을 해석함에 있어 실제로 개시된 물질에 대해서는 특별한 주의를 기울일 필요가 있다. 치환기가 범위로 표현된 화합물 그룹은 통상의 기술자에게 그 그룹 중 구체적으로 특정된 개별 화합물에 대해서만 교시하고 있다고 보아야 한다.¹⁴⁸⁾ 그렇다면 선행발명의 제9항 방법발명에서 형성되는 C₁-C₄ 알킬 브로마이드는 제3 내지 7항에 따른 스피로 유도체와 관련하여 이에 대응하는 8-메틸 유도체를 상세히 개시하고 있다.

이와 같은 해석을 따르면, 8번 위치를 치환하지 않은 스피로 화합물의 나열과 8개 알킬 브로마이드의 나열로 다양한 조합이 가능하므로 출원화합물은 선행발명에 개시되지 않은 신규한 것이라는 출원인의 주장은 받아들일 수 없다. 출원인은 서로 다른 출발물질 2가지에 대한 리스트로부터의 조합에 적용되는 T12/81 (디아스테레오머) 심결의 2개 리스트 원칙에 의한 신규성을 주장할 수 없다. 이는 선행발명의 제9항 발명이 8가지 알킬 브로마이드 모두를 나열하고 있는 리스트라고 볼 수 없기 때문이다.

그렇다면 출원인이 주장하는 기술과제의 해결 여부 판단에 필요한 비교실험자료가 없으므로 이 사건 출원에서 해결하고자 하는 기술과제는 폴리머용 광 안정

skilled person as a disclosure of all 8 possible alkyl bromides without being individualized.” EPO Board of Appeal, 1984, 2, 28, T181/82 심결, Reasons for the Decision, para. 8.

147) “A strict distinction must be drawn between this purely intellectual content of the definitions and their information content in the sense of a specific teaching with regard to technical action,” EPO Board of Appeal, 1984, 2, 28, T181/82 심결, Reasons for the Decision, para. 8.

148) “A group of compounds in which the substituent is characterized by a range teaches the skilled person only about the individuals specifically designated from the group.” EPO Board of Appeal, 1984, 2, 28, T181/82 심결, Reasons for the Decision, para. 8.

제의 추가 제공이라 보아야 하고, 그 해결방안은 폴리알킬 피페리딘-스피로-옥사졸론의 제공이다. 이는 선행발명에 교시된 바 없는 기술사항이므로 출원발명은 신규성이 부정되지 않는다.

▶ 진보성 판단 : 보고서 진보성 부분 참조(259면).

아래 T198/84 (티오클로로포르메이트) 심결은 성분한정 선택발명과 수치한정 선택발명의 신규성 판단기준이 다르지 않다고 하면서, 선행발명에 의한 개시 여부의 판단기준을 제시하였다.

EPO Board of Appeal, 1985. 2. 28. T198/84 심결 (티오클로로포르메이트)

[사건의 개요]

이 사건 특허발명은 티오클로로포르메이트의 제조방법에 대한 것으로, 청구항 1은 각주와 같다.¹⁴⁹⁾ EPO 이의심사부는 이에 대한 신규성 및 진보성 부정을 근거로 한 이의신청을 받아들이지 아니하였다.

[심결요지]

T12/81심결에서는 발명의 신규성은 문언이 아니라 내용에 근거한 것으로서, 선행발명이 통상의 기술자에게 후행발명의 대상을 기술적 교시사항으로서 개시하였는지 여부에 따라 판단하도록 하였다. 이에 따라 살펴보면 이 사건 특허발명과 선행발명은 촉매의 양에서만 차이가 있다. 선행발명의 촉매의 양은 그 기체에 따르면 반응물질 1몰(mol) 당 0몰%보다 많고 100몰%보다 적다고 보아야 한다. 이는 매우 광범위한 것이므로, 이 사건에서와 같이 선택된 범위가 좁고 선행발명의 실시예로 공지된 범위로부터 충분히 거리가 있다면 그에 속하는 모든 수치가 개시되었고 그로부터의 선택이 신규하지 않다고 볼 수는 없을 것이다.¹⁵⁰⁾

149) "A process for the preparation of thiochloroformates by reaction of mercaptans with phosgene in the presence of at least one carboxylic acid amide and/or urea derivatives as catalyst, characterized in using the catalyst in an amount of from 0.02 to 0.2, preferably 0.05 to 0.1 mol%, relative to the starting mercaptan," EPO Board of Appeal, 1984. 2. 28. T181/82 심결.

150) "Such an extensive numerical range does not necessarily represent a disclosure, ruling out a selection from it, of all the numerical values between these minimum and maximum values if, as in this case, the sub-range

동일한 신규성 판단기준이 일반식으로 정의되고 개별적으로 기재되지 않은 선행발명의 화합물 그룹으로부터 선택된 화학물질발명에도 적용된다. 따라서 T181/82 심결은 C₁-C₄ 알킬 브로마이드를 갖는 단일 aminospirane 반응으로 특정된 물질군의 신규성을 부정하지 않았다. 이 정의에 해당되는 9가지 반응물질 중 개시되어 선행발명에 속하는 것은 메틸화된 물질뿐이었다. 여기서 화학물질을 수치범위로 정의할 경우 0을 포함하는 자연수만이 해당되는 반면 이 사건과 같은 수치범위는 자연수와 자연수 사이의 어느 수나 될 수 있다는 점은 신규성 판단과 무관하므로 그로 인해 선택의 신규성 판단기준이 달라지지 않는다.

특허발명의 선택범위가 전체범위와 그 성질과 효과가 동일하다면 특허발명은 임의적 선택에 해당하여 단지 그 문언에 있어서만 선행발명과 차이가 있을 뿐 내용상으로는 동일하다고 보아야 한다. 그러나 이 사건 특허발명에서는 그 선택된 범위 내에서만 우수한 개선효과를 관찰할 수 있으므로 임의적 선택이 아닌 목적적 선택(purposive selection)에 의한 것이다. 여기서 중요한 것은 선행발명으로부터 수치를 한정된 발명의 신규성은 그 자체의 신규함에 의하여 인정되는 것이 지 그 범위 내에서 존재하는 새로운 효과의 발견에 근거하지 않는다는 것이다. 즉 여기서의 효과는 신규성의 전제조건이 아니라 양 발명의 상이성 판단과 관련이 있는 것으로, 후행발명이 단순히 선행발명의 실시예가 아닌 별개의 발명인지 여부를 판단하는 근거가 된다.¹⁵¹⁾ 이에 따라 살펴보면 특허발명은 그 신규성이 인정된다.

▶ 진보성 판단 : 보고서 진보성 부분 참조(261면).

selected is narrow and sufficiently far removed from the known range illustrated by means of examples.” EPO Board of Appeal, 1984. 2. 28. T181/82 심결, Reasons for the Decision, para. 5.

151) “It would be delimited only in respect of the wording of the definition of the invention, but not in respect of its content, if the selection were arbitrary, i.e. if the selected range only had the same properties and capabilities as the whole range, so that what had been selected was only an arbitrary specimen from the prior art. This is not the case, since the effect of the substantial improvement in yield may be believed to occur only within the selected range, but not over the whole known range (purposive selection). To prevent misunderstanding, it should be expressly emphasized that when examining so-called selection inventions as to novelty the Board adheres to the principle that the sub-range singled out of a larger range is new not by virtue of a newly discovered effect occurring within it, but must be new per se (cf. T 12/81 Diastereomers/BAYER, OJ of the EPO 8/1982, 296, 303). An effect of this kind is not therefore a prerequisite for novelty; in view of the technical

T666/89 심결에서 EPO 심판원은 선택발명에 관한 법리를 정리하면서, 선택발명의 신규성 판단기준도 크게 보았을 때 일반발명과 다르지 않다고 하였다.¹⁵²⁾

EPO Board of Appeal, 1991. 9. 10. T666/89 심결 (세척 조성물)

[사건의 개요]

이 사건 제7항 발명은 물에 10배로 희석하였을 때 제1항 내지 6항 중 하나에 청구된 수성 세척 조성물을 제공하고 그 조성물은 0.8~2.5w%의 농도를 갖는 음이온 계면활성제를 포함하는 샴푸에 대한 것이다.

선행발명은 아연 피리딘 티온(zinc pyridine thione) 등의 비듬방지제를 포함하는 샴푸 조성물에 대한 것인데, 이는 두 개의 젤 바디를 포함하고 각 젤 바디는 샴푸 후 모발의 미용 상태를 개선하는 물질(agent)을 하나 이상 포함하며, 그러한 물질 중 특히 효과적인 물질은 Jaguar C-13-S라는 상품명을 가진 양이온 구아검(cationic guar gum)이고, 전체 조성물의 0.1~5.0w%로 2개 중 하나 또는 2개 전부의 젤 바디에 함유되어 있을 수 있다. Jaguar C-13-S와 같이 선행발명의 바람직한 조성물에 포함되는 조성물은 이 사건 특허발명의 범위에도 포함된다. 즉 Jaguar C-13-S를 0.1w%, 소듐 로릴 에테르 설페이트를 8~25w% 포함하는 조성물이 이에 해당한다.

[심결요지]

위 샴푸의 각 구성성분을 조합하여 이 사건 제7항 발명과 중복되는 조성물을 만들고자 하는 통상의 기술자가 반드시 따라야 하는 규칙으로서 제7항 발명에 대한 부정적 교시에 해당하는 규칙은 선행발명에 개시 또는 암시되어 있지 않다. 전체 조성물의 0.1~5.0w%라는 선행발명의 양이온 구아검의 농도범위는 Jaguar C-13-S를 0.1w% 포함하는 조성물을 구체적으로 개시하고 있다. 선행발명 조성

disparity, however, it permits the inference that what is involved is not an arbitrarily chosen specimen from the prior art, i.e. not a mere embodiment of the prior description, but another invention (purposive selection)". EPO Board of Appeal, 1991. 9. 10. T666/89 심결, Reasons for the Decision, para. 7.

152) 여기서의 선택발명은 소위 '성분한정선택발명'에 국한되지 않는 광범위한 개념으로 해석된다. EPO Case Law는 선택발명에 대하여 I.C.6. Chemical inventions and selection inventions에서 규정하면서 이 항목에서 6.2. Novelty of chemical compounds and groups of compounds와 6.3. Selection of parameter ranges를 함께 다루고 있다.

물이 소듐 로릴 에테르 설페이트 5~25w%를 포함한다는 개시내용과 위 개시내용을 조합하면 이 사건 제7항 발명의 범위에 속하는 조성물이 공중에게 이용가능하게 되었다고 보아야 한다. 따라서 제7항 발명은 그 신규성이 부정된다.

어떤 발명이 선택에 해당한다고 하여 자동적으로 특허요건을 충족하지 않음은 당연하고, EPC 제52조 내지 제57조에 따라 정의된 신규하고 진보적인 특허대상이어야 한다. 이때 선택이란 개념적인 도구일 뿐이다. 선택발명의 신규성은 EPC 제54조, 그 중에서도 제2항 및 제3항에 따라 판단한다. EPC 제54조 제2항은 선행발명(state of the art)이란 서면이나 구술상의 묘사, 사용, 또는 다른 방식으로 공중에게 이용가능하게 된(made available) 모든 것이라고 정의한다. 그런데 여기서 이용가능하게 되었다는 것은 그 묘사된 내용, 기재된 내용 그 자체를 넘어서는 의미로, 가령 비록 선행발명에 문언적으로 기재되지 않았다 하더라도 선행발명에 구체적 또는 문언적으로 기재된 과정을 수행하였을 때 그 결과로서 필연적으로(inevitably) 생산되는 물건 등도 이용가능하게 되었다고 보아야 한다.¹⁵³⁾ 즉 신규성 부정 여부는 선행발명의 형식이 아니라 그 명시적 및 내재적 기재내용에 따라 결정된다고 할 것이다. 이는 일반발명에 있어서도 마찬가지이고, 선택발명에는 더더욱 해당되는 내용이다.¹⁵⁴⁾

의 경우, 통상의 기술자가 그 중복되는 범위에서 선행발명의 교시사항을 실시하기가 어려울 것인지에 따라 신규성을 판단하기도 하였고,¹⁵⁵⁾ 비슷한 접근법으로 통상의 기술자에게 주어진 기술적 사실을 바탕으로 그가 위와 같은 중복범위에 선행기술에 나타난 교시사항을 적용하기 위해 비중 있게 고려(seriously contemplate)

153) “... One example of the available information content of a document extending beyond this literal descriptive or diagrammatical content is the case where the carrying out of a process, specifically or literally described in a prior art document, inevitably results in a product not so described. In such a case, the prior art document will destroy the novelty of a claim covering a product; cf. T12/81, Diastereomers, OJ EPO 1982, 296.” EPO Board of Appeal, 1991. 9. 10. T666/89 심결, Reasons for the Decision, para. 6.

154) “It is thus content, express and implied, rather than mere form, that is decisive of the issue of novelty in general, and ‘selection’ novelty in particular” EPO Board of Appeal, 1991. 9. 10. T666/89 심결, Reasons for the Decision, para. 6.

155) “In the case of overlapping ranges of physical parameters between a claim and a prior art disclosure, what will often help to determine what is ‘hidden’ as opposed to what has been made available, is whether or not a skilled person would find it difficult to carry out the prior art teaching in the range of overlap.” EPO Board of Appeal, 1991. 9. 10. T666/89 심결, Reasons for the Decision, para. 7.

할 것인지 여부에 따라 판단하기도 하였다.¹⁵⁶⁾ 결국, 선행문헌에 개시된 사항을 EPO 심판원은 부분적으로 파라미터의 범위가 중복되는 선행발명과 후행발명 본 통상의 기술자가 이를 기술상식과 결합하여 후행발명을 실시할 수 있을 것이라면 그로 인해 후행발명의 신규성이 부정된다고 본다.

‘중복’발명 또는 ‘선택’발명은 그 선택한 더 좁은 범위에서 특별한 기술적 효과가 나타나는지가 신규성 유무의 심사결과 검토에 도움이 될 수 있다는 점을 제외하고는 그 외 일반발명과 대비하였을 때 근본적인 차이가 없다. 그러나 이러한 기술적 효과는 어디까지나 이미 신규성이 있다고 판단될 때 이를 더 확정 짓는 도구가 될 뿐, 신규성 인정을 위한 전제라거나 판단근거가 된다고 볼 수 없음을 염두에 두어야 한다.¹⁵⁷⁾

위 ‘비중 있는 고려’는 ‘통상의 기술자가 성공에 대한 합리적 기대를 가지고 선행발명과 후행발명 간의 차이점을 극복하고자 하였을 것인지’라는 진보성 판단기준과 유사해 보이나, 신규성을 부정하기 위해서는 양 발명 간에 기술적 차이점이 인정되어서는 안 된다는 근본적 차이가 있다.

이에 따라 검토하여 보았을 때, 이 사건 제7항 발명은 신규성이 없어 취소되어야 한다.

한편, 거울상 이성질체에 대한 T296/87 심결에서는 선행발명에 라세미체가 개시되어 있다고 하여 그 이성질체에 대한 후행발명의 신규성이 부정되는 것으로 보았다.

156) “A similar approach adopted by a Board of Appeal (cf. T26/85 OJ EPO 1990, 22) for assessing the novelty of a claim in a case where overlapping numerical ranges of certain parameters exist between a claim and a prior art document, is to consider whether a person skilled in the art would, in the light of all the technical facts at his disposal, seriously contemplate applying the technical teaching of the prior art document in the range of overlap.” EPO Board of Appeal, 1991. 9. 10. T666/89 심결, Reasons for the Decision, para. 7.

157) “In the Board’s view, there is no fundamental difference between examining novelty in situations of so-called overlap or selection, and in doing so in other situations, although it may be helpful, in order to verify a preliminary conclusion of a novelty examination in cases of overlap, to investigate whether or not a particular technical effect is associated with the narrow range in question. It needs to be stressed, however, that such a particular effect is neither a prerequisite for novelty nor can it as such confer novelty: its existence can merely serve to confirm a finding of novelty already achieved (following T198/84, OJ EPO 1985, 209, para. 7).” EPO Board of Appeal, 1991. 9. 10. T666/89 심결, Reasons for the Decision, para. 7.

EPO Board of Appeal, 1988. 8. 30. T296/87 심결 (거울상 이성질체)

[사건의 개요]

이 사건 특허발명은 거울상 이성질체에 관한 것이고 선행문헌에는 그 라세미체가 개시되어 있다. 신규성 및 진보성 부정과 기재불비를 근거로 이의신청이 제기되자 특허권자는 치환기 위치 변경 등을 통해 방어하고자 하였지만 EPO 이의신청부(Opposition Division)는 이를 EPC 제123조 제2항 하에서 허용될 수 없는 청구범위 확대에 해당한다고 보아 받아들이지 아니하였고, 특허등록이 취소되어야 한다고 판단하였다.

[심결요지]

(단일) 비대칭탄소원자를 포함하는 공지의 화학식으로 인하여 라세미체뿐 아니라 그 거울상 이성질체의 신규성까지 부정되는지 여부를 검토하여야 한다. 이 사건 특허발명은 D-이성질체를 대상으로 하나 선행문헌 1~3은 이에 대해 언급하고 있지 않다는 점을 제외하면 특허발명에 기재된 구조와 선행문헌 1~3이 중복(overlapping)되는 구조를 개시하고 있음에는 당사자 간 다툼이 없다.

T181/82 (스피로 화합물) 심결은 신규성 판단에 있어 순수한 지식 내용과 기술적 의미를 갖는 구체적 교시의 정보 내용 측면에서 개시된 물질 간에 분명한 차이를 두어 후자만이 신규성 부정근거가 될 수 있다고 하였다.¹⁵⁸⁾ 화학물질에 대해 선행발명에 기술적 교시사항이 나타나 있다고 하려면 개별화된 기재(individualised description)가 있어야만 한다. 따라서 심판원은 위 사건에서 순수한 ‘지식’에는 (C₁-C₄)-알킬이라는 용어에 메틸, 에틸, ... 등의 8개 그룹이 포함된다는 내용이 해당한다고 보면서도, 그러나 그 중 개별화하여 기재된 것은 C₁-알킬과 동의어인 메틸 그룹뿐이라고 하였다. 반면 탄소원자가 2개나 3개인 알킬그룹들은 개념적으로 포함되기는 하더라도 메틸 그룹처럼 개시되었다고 볼

158) "With regard to products of the reaction of specific spiro compounds with a (C₁-C₄)-alkyl bromide defined as a group, the Board drew a sharp distinction between the purely intellectual content of an item of information and the material disclosed in the sense of a specific teaching with regard to technical action. Only a technical teaching of this kind can be prejudicial to novelty." EPO Board of Appeal, 1988. 8. 30. T296/87 심결, Reasons for the Decision, para. 6.1.

수 없고, 탄소원자가 4개인 그룹 역시 부틸 그룹을 일반명칭으로만 개시하고 있어서 메틸 그룹과는 구별되었다.

선행발명은 라세미체만을 개시하고 있어 이로 인해 이성질체의 신규성이 부정되지 않는다. 이는 규정된 방법의 필연적 결과로서 또는 구체적, 즉 개별적 형태로서 물질을 개시하는 것만이 신규성 부정근거가 될 만한 기술적 교시사항에 해당한다고 본 선례의 입장과도 일치한다.¹⁵⁹⁾

라세미체 안에 분리되지 않은 형태로 이성질체가 실재하고 있음은 사실이고, 거울상 이성질체는 보통 부분입체 이성질체 혼합물로 전환하여 이를 분할하고 그로부터 거울상 이성질체를 추출함으로써 분리할 수 있다. 그러나 이는 진보성 여부와는 관련이 있을지언정 신규성 판단과는 무관하다. 그런데 선행발명들은 이성질체에 대해 언급하지 않고 그 기재된 제조과정에서 이성질체가 도출될 수 있다는 시사도 없는 등 라세미체에 대해서만 다룰 뿐이어서 선행발명들로 인해 이 사건 발명의 신규성이 부정되지 않는다.

▶ 진보성 판단 : 보고서 진보성 부분 참조(262면).

III ▶ 영국

1. 일반 신규성 판단기준

영국은 특허법 제2조에서 신규성에 대하여 규정하고, 특허실무지침(Manual of Patent Practice¹⁶⁰⁾)을 통해 특허법 제2조는 EPC 제54조 및 제55조, 특허협력조약(PCT), 선진특허분류(CPC)의 대응규정과 동일한 효과를 갖도록 한다고 하였다.

159) "The Board's present view accords with its established case law on the novelty of chemical substances whereby the only technical teachings prejudicial to novelty are those which disclose a substance as the inevitable result of a prescribed method or in specific, i.e. individualized, form," EPO Board of Appeal, 1988, 8, 30, T296/87 심결, Reasons for the Decision, para. 6.4.

160) UK Intellectual Property Office, Manual of Patent Practice, § 2.01 (2016, 2. 발간, 2020, 10. 업데이트).

특허법 제2조 신규성¹⁶¹⁾

- (1) 선행기술의 일부를 구성하지 않는 발명은 신규한 것으로 간주된다.
 - (2) 발명에 있어서 선행기술은, (영국 내 또는 기타 지역에서) 서면이나 구두의 서술, 실시 및 임의의 다른 방식으로 사용되는 것에 의해 발명의 우선일 이전에 공중에게 이용 가능하게 된 (물건, 방법, 각각에 대한 정보, 또는 기타) 모든 사항을 포함한다.
 - (3) 특허출원 또는 특허와 연관된 발명의 선행기술은 다음의 요건을 충족시킨다면 그 발명의 우선일 이후에 공개된 다른 특허출원에 포함된 모든 사항을 포함한다.
 - (a) 그 사항이 출원 및 공개된 그대로 다른 특허의 출원에 포함되었고
 - (b) 그 사항의 우선일이 위 발명의 우선일보다 앞선 경우.
- (후략)

또한 특허실무지침에서는 ‘청구항에 정의된 발명은 구체적으로 특정된 구성의 결합이 이미 기존에 개시된 사항에 의하여 예견되었다면 신규성이 부정된다.’고 하며, SmithKline Beecham 판결¹⁶²⁾을 인용하여 신규성 부정근거가 되려면 선행발명은 개시요건 및 실시요건을 모두 충족하여야 한다고 규정하고 있다.¹⁶³⁾ Asahi Kasei Kogyo KK 사건에서도 ‘특정 발명의 작용방법이 설명이 필요 없을 정도로 자명하지 않은 이상 단지 그 발명의 존재를 공개적으로 진술하였다는 것만으로 공중이 이용

161) Patents Act 1977, I.2. Novelty

- (1) An invention shall be taken to be new if it does not form part of the state of the art.
- (2) The state of the art in the case of an invention shall be taken to comprise all matter (whether a product, a process, information about either, or anything else) which has at any time before the priority date of that invention been made available to the public (whether in the United Kingdom or elsewhere) by written or oral description, by use or in any other way.
- (3) The state of the art in the case of an invention to which an application for a patent or a patent relates shall be taken also to comprise matter contained in an application for another patent which was published on or after the priority date of that invention, if the following conditions are satisfied, that is to say—
 - (a) that matter was contained in the application for that other patent both as filed and as published; and
 - (b) the priority date of that matter is earlier than that of the invention.

162) Synthron BV v SmithKline Beecham Plc's Patent [2005] UKHL 59 (파록세틴 메탄설폰네이트).

163) UK Intellectual Property Office, Manual of Patent Practice, § 2.02.

가능하게 되었다고 할 수 없다'고 하여 실시요건이 요구된다고 명시하였다.¹⁶⁴⁾

가. 개시요건

선행발명에 의하여 개시된 발명의 범위는 선행발명이 개시된 시점에 통상의 기술자의 기술상식에 비추어 판단한다. 이는 해당 발명의 우선일이 기준이 되지 않는다는 점에서 진보성 판단과는 차이가 있다.¹⁶⁵⁾

영국도 미국의 후침해 선신규성 부정의 원칙과 마찬가지로 어느 선행문헌에 의하여 후행발명이 개시되었는지 여부의 판단에 '선행기술을 실시할 경우 그 내용이 필연적으로 특허발명의 침해를 구성할 것이라면 그 선행기술에 의하여 발명이 이미 개시되었다고 하여야 한다.'는 역침해 테스트(reverse infringement test)를 적용하고 있다.¹⁶⁶⁾ 이는 대표적으로 General Tire 판결을 통해 정립되었는데, 이 사건에서 항소법원은 '선행발명에 명확하게 개시된 사항 또는 그 사항을 실시하거나 제조하도록 하는 명확한 지침을, 후행발명의 특허등록보다 이후에 실시된 것으로 가정하였을 때 후행발명의 특허 침해를 인정할 수 있다면, 위 선행발명에 의하여 후행발명은 신규성이 부정된다'고 보았다.¹⁶⁷⁾ 선행발명과 특허발명이 사실상 동일한 장

164) Asahi Kasei Kogyo KK's Application [1991] RPC 485, 539 ("I do not see how an invention can be said to have been made available to the public merely by a published statement of its existence, unless the method of working is so self-evident as to require no explanation.")

165) UK Intellectual Property Office, Manual of Patent Practice, § 2.08 ("A prior disclosure must be construed as it would have been understood by the skilled person at the date of the disclosure and not in light of the subsequent patent (held by the House of Lords in SmithKline Beecham Plc 's (Paroxetine Methanesulfonate) Patent [2006] RPC 10). A prior disclosure should be read in light of the common general knowledge of the skilled person at the date of the disclosure. (This compares with the situation when determining obviousness, where the common general knowledge should be determined at the priority date of the invention (see paragraph 3.11). See Teva UK Limited & Anor v AstraZeneca AB [2014] EWHC 2873 (Pat).").

166) UK Intellectual Property Office, Manual of Patent Practice, § 2.03. ("To constitute a prior disclosure of an invention, the matter relied upon as prior art must disclose subject matter which, if performed, would necessarily result in infringement of the patent").

167) "If the prior inventor's publication contains a clear description of, or clear instructions to do or make, something that would infringe the patentee's claim if carried out after the grant of the patentee's patent, the patentee's claim will be shown to lack the necessary novelty, that is to say, it will have been anticipated." General Tire and Rubber Co v FirestoneTyre and Rubber Co Ltd [1972] RPC 457, 485-486 (H. Lundbeck A/S v Norpharma SpA [2011] EWHC 907 (Pat), [2011] RPC 23, para. 84에서 재인용).

치에 대한 것이라도 양 발명은 서로 다른 출발점에서 시작된 것일 수 있고, 이러한 이유 등으로 인해 그 문언만 보아서는 즉각적으로 양 발명이 결국 동일하다는 것을 인식하기 어려울 수 있다. 그러나 특허발명이 유효하더라도 선행발명의 간행물에 나타난 지침을 따를 경우 필연적으로 특허발명을 침해하게 될 것이라면, 특허권자의 청구범위는 선행발명에 의해 예견되었던 것이라고 할 수 있다. 선행발명을 실시하는 자가 그 행위가 침해를 구성함을 알았는지 여부는 무관하다.¹⁶⁸⁾

암시적 개시도 신규성의 부정근거가 된다는 것은 다른 나라와 크게 다르지 않다. 명시적으로 개시되어 있지 않은 사항이라도 통상의 기술자가 선행발명을 통상적으로 실시하였을 때 필연적으로 그 실시태양이 후행발명의 권리범위에 속할 것이라면 후행발명의 신규성은 부정된다.¹⁶⁹⁾ 암시적 개시 여부는 통상의 기술자가 그 기술상식을 바탕으로 인식할 수 있는지를 살펴 판단한다. 기술상식 이상의 특별한 지식이 있어야 이해할 수 있을 정도의 것이라면 선행문헌에 개시되었다고 보지 않는다.¹⁷⁰⁾

특허실무지침은 또한, 선행발명이 후행발명을 개시하고 있다고 하기 위해서는 선행발명이 후행발명과 실용적으로 동등한 유용성을 가진다거나 모든 측면에서 동일한 발명이라고 할 수 있어야만 하는 것은 아니고, 만일 선행발명을 실시하였을 때 99% 이상 특정 결과가 도출된다면 ‘필연적으로(inevitably)’ 그 결과를 도출하여 개시하고 있는 것으로 본다고 규정한다.¹⁷¹⁾

168) General Tire & Rubber Company v Firestone Tyre & Rubber Company Limited [1972] RPC 457, 485–486 (UK Intellectual Property Office, Manual of Patent Practice, § 2.03 및 H. Lundbeck A/S v Norpharma SpA [2011] EWHC 907 (Pat), [2011] RPC 23에서 재인용).

169) UK Intellectual Property Office, Manual of Patent Practice, § 2.07(“If a person skilled in the art would conclude that an earlier invention would, as a matter of normal practice, necessarily be performed in a way which would fall within the scope of the claim under consideration, then the matter defined by the claim is not new”).

170) UK Intellectual Property Office, Manual of Patent Practice, § 2.07(“... For example the disclosure of a control arrangement for the cooling system of an internal combustion engine might not refer to the presence of a radiator or other heat exchanger in the system, but it is common knowledge that there would necessarily be one and so its presence is implied. Floyd J confirmed in H. Lundbeck A/S v Norpharma SpA [2011] EWHC 907 (Pat), [2011] RPC 23 that prior disclosure includes implicit disclosures. On the other hand, he held that matter may be contained in a prior art document but so submerged in it as to not form a disclosure (i.e. if special knowledge is required for the matter to be understood, such that it would not be understood by a skilled person utilizing their common general knowledge”).

171) UK Intellectual Property Office, Manual of Patent Practice, § 2.03.1 (“The Court of Appeal applied this test in

한편 선행발명에 개시된 내용과 균등한 사항에 대해서는 아직 논란의 여지가 있다. 특허실무지침은 Actavis 판결¹⁷²⁾을 인용하면서, 이 사건에서 법원은 청구항의 구성요소와 동일하지 않더라도 균등한 구성은 문언적으로는 청구항의 범위에 속하지 않더라도 여전히 침해를 구성할 수 있다고 하였다. 또한 General Tire 판결의 역침해 테스트는 이러한 경우에 적용되지 않는 것으로 보이나, 향후 판례를 통하여 정립되어야 할 부분이라고 하였다. Generics 판결에서는 공지문헌에 개시된 구성과 균등한 것이 자명한 사항이라고 하여 곧 신규성이 부정되는 것은 아니라고 한 EPO 심판원의 심결 등을 들어 Actavis 판결의 균등론 법리는 신규성 판단에는 적용되지 않는다고 밝힌 바 있다.¹⁷³⁾

선행발명에 나타난 부정적 교시로 인하여 후행발명의 신규성이 부정되는지 여부에 대하여, 특허실무지침은 어떤 행위가 불리한 결과를 낳을 것이므로 이에 대하여 부정적으로 교시하는 지침과 그 행위가 유리한 결과를 낳는다거나 불리한 결과를 낳지 않으므로 긍정적으로 교시하는 지침을 갈게 볼 수 없으므로, 후행발명의 구성에 대하여 명백하게 부정적으로 교시한 선행발명에 의하여 후행발명의 신규성이 부정되지 않는다고 한 Union Carbide 판결을 인용하고 있다.¹⁷⁴⁾

Glaverbel SA v British Coal Corporation [1995] RPC 255 where it was also held that it is not necessary for the prior art to be equal in practical utility or to disclose the same invention in all respects as the patent in suit. The Patents Court considered the requirement for the prior art ‘inevitably’ to result in a novelty–destroying disclosure in Kirin–Amgen Inc. v Roche Diagnostics GmbH [2002] RPC 1. It was held that ‘the law of patents is ultimately concerned with practicality’, and so a prior art experiment which, when performed, reliably produced a particular result ‘more than 99 percent of the occasions on which it is conducted’ would be regarded for the purposes of disclosure as ‘inevitably’ leading to the result in question”).

172) Actavis UK Ltd & Ors v Eli Lilly & Company [2017] UKSC 48.

173) “It was not sufficient that the subject–matter would infringe the claim applying the doctrine of equivalents: (i) the House of Lords had not considered equivalents in SmithKline Beecham Plc’s (Paroxetine Methanesulphonate) Patent, (ii) EPO Board of Appeal case law established that a claim was not deprived of novelty by an obvious equivalent of a feature in a prior publication, and (iii) the decision of the Supreme Court in Actavis had been based on the Protocol on the Interpretation of art.69 of the European Patent Convention, which was concerned with infringement, not validity.” Generics v Yeda [2017] EWHC 2629 (Pat), H27; UK Intellectual Property Office, Manual of Patent Practice, § 2.03.

174) UK Intellectual Property Office, Manual of Patent Practice, § 2.06.1 (“In Union Carbide Corp. v BP Chemicals Ltd [1998] RPC 1 Jacob J held that ‘the information given by a direction not to do X because it will have adverse consequences is not equivalent to a direction to do X because it has beneficial consequences or does not

나. 실시요건

선행발명은 개시요건에 더하여 통상의 기술자가 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있어야 공중에게 이용가능하게 되었다고 할 수 있다. Asahi Kasei Kogyo KK 사건에서는 후행발명이 선행발명에 의하여 예견되었다고 하기 위해 선행발명의 개시내용이 실시요건 또한 충족하여야 하는지를 검토하고, 실시요건을 충족하여야 공중에게 이용가능하게 되었다고 볼 수 있다고 판단하였다.

Asahi Kasei Kogyo KK's Application [1991] RPC 485

[사건의 개요]

이 사건 발명은 유전공학분야에 속하는 것으로 사람의 체내에서 자연 생성되고 종양의 크기를 축소시키는데 유용한 단백질인 생리활성을 갖는 폴리펩타이드 종양괴사인자(Human Tumour Necrosis Factor, HTNF)에 대하여 다루고 있다. 위 폴리펩타이드는 특정 DNA서열을 갖는데 이 서열은 이 사건 출원발명에 식으로 개시되어 있다.

심사관은 출원발명의 신규성이 부정된다고 하면서 그 근거로 유럽출원 제 115549호(“유럽549출원”)를 제시하였다. 유럽549출원의 출원일은 1985. 2. 26.으로 이 사건 출원의 우선일인 1984. 4. 6.보다 나중이나, 유럽549출원은 1984. 3. 6. 출원된 일본617출원에 근거하여 우선일을 주장하고 있다. 유럽549출원과 일본617출원 모두에 이 사건 출원발명 화합물의 화학식이 개시되어 있음에는 다툼이 없다. 그런데 발명을 실시하기 위한 화합물의 제조방법이 유럽549출원에는 기재되어 있지만, 일본617출원에는 기재되어 있지 않다.

[판결요지]

이 사건의 쟁점은 (1) 유럽549출원 기재내용의 어느 정도까지 일본617출원에 의한 우선일이 인정될 수 있는지 여부, (2) 그에 의하여 이 사건 발명의 신규성이 부정되는지 여부이다.

have the supposed adverse consequences’ and so novelty will not be impugned by an earlier disclosure which in effect gives clear directions not to do that which is claimed in a later application”).

출원발명의 우선일은 유럽549출원보다는 앞서고, 일본617출원보다는 나중이다. 출원발명의 화학식은 유럽549출원 및 일본617출원 모두에 기재되어 있으므로 일본617출원에 의한 우선일이 인정된다. 그런데 출원발명 화합물의 제조방법은 유럽549출원에는 기재되어 있지만 일본617출원에는 기재되어 있지 않다. 따라서 제조방법이 기재되어 있지 않은 일본617출원에 의해서도 출원발명의 신규성이 부정되는지가 문제된다.

제조방법에 대한 아무런 지침도 없는 물건에 대한 기재는 그 물건을 공중에게 이용가능하게 하였다고 볼 수 없다. 따라서 실시요건을 충족시키는 개시만이 후행발명을 예견하여 신규성 부정근거가 된다고 할 수 있다. 이는 특허법 제2조 제(2)항¹⁷⁵⁾ 및 제(3)항¹⁷⁶⁾에 동일하게 적용된다고 보아야 한다. 어떤 물건의 존재가 공지되었다는 것만으로는 그 물건이 공중에게 이용가능(available)하게 되었다고 할 수 없으므로 제2조 제(2)항의 선행기술에 해당하려면 실시요건이 충족되어야 한다고 보아야 하고, 동조 제(3)항의 경우도 마찬가지이다.

출원화합물의 화학식은 일본617출원에 개시되어 있으나 그 제조방법은 개시되어 있지 않다. 그렇다면 일본617출원은 출원화합물에 대하여 실시요건을 충족하지 못하므로, 출원발명의 우선일 당시 출원발명의 청구범위 전체에 대하여 신규성 부정근거가 되는 선행발명에 해당한다고 할 수 없다. 항소를 인용하고 이에 따른 심사를 위하여 사건을 특허청으로 환송한다.

한편, 필연적으로 후행발명 제품 또는 방법에 도달하는 내용이 선행발명에 기재되어 있다면 그 사항 자체는 선행발명에서 실제로 구현되지 않았더라도 후행발명의 신규성 부정근거가 되기에 족하다.

175) 1977 Patent Act, § 2(2). "The state of the art in the case of an invention shall be taken to comprise all matter (whether a product, a process, information about either, or anything else) which has at any time before the priority date of that invention been made available to the public (whether in the United Kingdom or elsewhere) by written or oral description, by use or in any other way."

176) 1977 Patent Act, § 2(3). "The state of the art in the case of an invention to which an application for a patent or a patent relates shall be taken also to comprise matter contained in an application for another patent which was published on or after the priority date of that invention, if the following conditions are satisfied, that is to say – (a) that matter was contained in the application for that other patent both as filed and as published; and (b) the priority date of that matter is earlier than that of the invention."

Synthon BV v Smithkline Beecham Plc [2005] UKHL¹⁷⁷⁾ 59

[사건의 개요]

파록세틴은 우울증 및 연관 질병의 치료에 사용되는 화합물로, 하이드로클로라이드 헤미하이드레이트 염의 형태로 시중 판매되어 왔다. 그런데 새로운 종류의 염 즉 파록세틴 메탄설포네이트(PMS)를 이 사건 원고(Synthon) 및 피고(Smithkline)가 유사한 시점에 발견하게 되면서 특허분쟁이 발생하게 되었다.

Synthon은 PMS를 포함하는 일반식에 대하여 특허를 출원하고 그 중 바람직한 화합물군에 대하여 기재 후, 특히 바람직한 화합물로 PMS를 명시하였다. 실시예 1에는 PMS의 결정형 생산방법이 기재되어 있다.

Smithkline은 PMS의 특정 결정형에 대하여 특허를 출원하여 등록하였다. 이에 Synthon은 특허법 제2조 제3항에 따른 신규성 결여를 근거로 Smithkline특허를 무효로 하여 줄 것을 구하였다.

[판결요지]

어느 기술이 후행발명을 예견했다고 하기 위해서는 그 기술은 두 가지 요건, 즉 개시요건과 실시요건을 만족하여야 한다. 개시요건은 Hill v Evans 판결과 General Tire 판결에 잘 드러나 있는데, General Tire 판결에서 항소법원은 선행발명에 명확하게 나타난 기재를 따라 그 발명을 실시 또는 제조하였을 때, 만일 이것이 후행발명보다 이후에 등록되었다면 후행발명을 반드시 침해하였을 것이라면 그 선행발명으로 인하여 후행발명이 예견되었다고 하였고, 반대로 후행발명을 침해하지 않는 방법으로 실시하는 것도 가능하다면 그로 인하여 후행발명이 예견되지 않는다고 하였다. 즉 선행발명의 기재가 후에 실시된다면 필연적으로 후행발명을 침해할 것이라야 개시요건이 만족된다는 것이다.

Merrell Dow 판결¹⁷⁸⁾에서는 터페나딘의 산성 활성대사물질(acid metabolite)에 대한 특허발명의 신규성이 쟁점이 되었는데, 선행발명에는 건초열 환자의 터페나딘 소화에 대한 내용이 개시되어 있었다. 터페나딘의 소화로 인해 필연적으

177) UK House of Lords, 2009년 지금의 대법원(Supreme Court of the United Kingdom)이 설립되기 전까지 최종심 재판에 대한 관할을 가지고 있었다.

178) Merrell Dow Pharmaceuticals Inc v H N Norton & Co Ltd [1996] RPC 76.

로 산성 활성대사물질이 생성되므로 위 기준에 따라 역침해 테스트에 의해 특허 발명은 선행발명에 의하여 예견되는 것이었다.

실시요건은 통상의 기술자가 개시요건을 만족하는 발명을 실시할 수 있었어야 할 것을 의미한다. 실시요건 충족여부에 대한 기준은 Asahi Kasei Kogyo 사건에 잘 나타나 있는데, 이 사건에서는 결국 통상의 기술자는 선행기술의 개시내용이나 기술상식을 바탕으로 하더라도 이를 실시하지 못하였을 것이라고 보아 실시요건이 충족되지 않았다고 하였다. 이 기준이 명세서 기재요건과 동일한지 여부에 대해서는 다양한 견해가 있으나, EPO의 심결례와 마찬가지로 양 맥락에서 실시가능성은 동일한 기준에 의하여 판단할 수 있다고 본다. 따라서 명세서 기재요건에 대한 판례를 신규성의 실시요건 판단에도 적용할 수 있다.

위 기준에 따라 판단하여 보면, Synthon출원은 화학식으로 그에 속하는 다수의 화합물을 개시하고 있으며, 98%의 순도를 갖는 PMS 결정과 이러한 결정이 갖는 약학적 장점도 개시하였다. 이러한 결정은 또한 특허발명에서 청구된 결정이 가지는 모든 성질을 필연적으로 갖게 될 것이므로, 위 출원은 선행발명으로서 개시요건을 충족하였다. 따라서 실시요건의 충족여부, 즉 통상의 기술자가 개시내용을 보고 결정형 PMS를 제조할 수 있을 것인지 살펴보면, 통상의 기술자는 출원에 나타난 범위에 속하는 몇 가지 용매를 시도하여 보고 결국 합리적 시간 내에 결정형을 생산하기에 적합한 용매를 찾았을 것으로 보인다. 따라서 실시요건도 충족되었다.

이와 같은 개시요건과 실시요건은 서로 구분되어야 하는데, 항소법원의 판결에는 두 요건을 혼동한 위법이 있는 것으로 보이므로, 이를 파기하고 상급법원의 판결을 재인용(restore)한다.

특허실무지침은 Synthon v SmithKline 판결을 인용하며 개시요건과 실시요건에서 통상의 기술자는 각각 다른 역할을 맡는다고 하고 있다.¹⁷⁹⁾ 개시요건에서는 통상의 기술자가 기술상식을 바탕으로 그 개시사항을 어떻게 이해하였을 것인지가 문제된다. 그러나 그 개시사항에 따르면 과연 역침해 테스트를 적용할 때 선행발명의 개시내용

179) UK Intellectual Property Office, Manual of Patent Practice, § 2.10.1.

이 후행발명을 침해할 것인지, 즉 후행발명의 내용이 이미 선행발명에 예견되어 있는지를 판단하는 그 다음 단계에서는 통상의 기술자의 역할은 없다. 반면 실시요건에 있어서 통상의 기술자의 역할은 발명을 실시하고자 실험을 통해 시행착오를 거치는 것인데, 여기서는 통상의 기술자가 개시내용을 어떻게 이해할 것인지가 아니라 개시된 발명을 실시할 수 있을지가 핵심이다. 통상의 기술자가 선행발명에 개시된 내용을 보고 후행발명을 실시할 수 있을 것이라면 후행발명의 신규성은 부정된다.

화합물 관련 발명의 경우, 화합물의 명칭이나 화학식이 선행문헌에 기재되어 있다는 것만으로는 해당 화합물이 공지되었다고 할 수 없고, 반드시 그로 인하여 해당 화합물을 제조할 수 있을 정도라야 한다.¹⁸⁰⁾

2. 선택발명의 신규성 판단기준

영국은 ‘선택발명(selection invention)’이라는 용어를 별도로 사용하고 있기는 하나 특별히 선택발명에 대한 판단기준을 따로 두고 있지는 않다.

2009년 Dr. Reddy’s Laboratories (올란자핀) 판결 이전에는 I.G. Farbenindustrie’s Patents 판결에서 나타난 이른바 ‘IG Farbenindustrie 규칙’을 따르고 있었던 것으로 보인다. 해당 판결은 신규성과 진보성을 구분하지 않고 ‘특허요건 결여’라는 포괄적 기준 하에 함께 다루었던 보통법상의 법리를 적용하였는데, 선택발명특허가 유효하다고 하려면 (1) 선택된 구성원의 사용으로 어떤 상당한 이점이 있어 (상당한 단점을 회피하는 경우도 포함) 이에 근거한 특허여야 하고, (2) 선택된 구성원 전부가 그 이점을 가지며, (3) 해당 선택은 그 선택된 그룹에 특수한 것이라고 할 만한 특별한 성질에 관한 것이어야 한다고 하였다.¹⁸¹⁾ 그런데 IG

180) U.K. Intellectual Property Office, Examining Patent Applications Relating to Chemical Inventions, 4, <https://www.gov.uk/government/publications/examining-patent-applications-relating-to-chemical-inventions/examining-patent-applications-relating-to-chemical-inventions-may-2017> (2017. 6. 업데이트)(citing EPO Guidelines Part G, Chapter VI, 4).

181) I.G. Farbenindustrie’s Patents [1930] 47 RPC 289 (Dr. Reddy’s Laboratories (UK) Ltd v Eli Lilly and Co Ltd [2009] EWCA 1362에서 재인용)(“First, a selection patent to be valid must be based on some substantial advantage to be secured by the use of the selected members (the phrase will be understood to include the case of a substantial disadvantage to be thereby avoided). Secondly, the whole of the selected members must possess

Farbenindustrie 규칙의 세 번째 요건은 EPO 심판부의 입장과 모순되는데,¹⁸²⁾ 그 선택된 그룹에 국한된 성질일 것임을 요구하게 되면 그 후에 동일한 성질을 가진 다른 화합물에 대한 출원이 이루어질 수 있다는 이유로 당해 발명의 진보성까지 부정할 수 있게 되기 때문이다.¹⁸³⁾ 그러나 이후 Dr. Reddy's Laboratories 판결은 선택 발명의 특허성 판단기준을 EPO 심판부의 기준과 일관성을 갖도록 변경하면서 선택 발명의 신규성과 진보성 판단을 구분하고, 신규성 판단기준으로 하위개념 발명이 선행발명에 개별적으로 기재되었다고 할 수 있을 정도인지 여부를 제시하였다.

개별적 기재 여부에 있어 특허실무지침은 선행발명에 개시된 상위개념의 크기는 진보성 판단과는 관련이 있을지 모르나, 신규성 판단 단계에서는 대체로 고려대상이 되지 않는다고 하였다.¹⁸⁴⁾

아래 Du Pont 판결은 선택발명에 관한 영국의 대표적 판례인 Dr. Reddy's

the advantage in question. Thirdly, the selection must be in respect of a quality of a special character which can fairly be said to be peculiar to the selected group”).

182) Dr. Reddy's Laboratories 판결에서는 구 특허법 하의 영국 판결과 영국 특허법 개정 이후의 EPO 심결의 입장이 다를 경우 후자를 따라야 한다고 판시하였다. Dr. Reddy's Laboratories (UK) Ltd v Eli Lilly and Co Ltd [2009] EWCA 1362, H18-H19(“In so far as there was any difference between the approach of the Technical Board of Appeal of the EPO since the Patents Act 1977 came into force and the approach of the English courts under earlier law, the former was to be preferred unless it could be shown to be on-off, impractical illogical, inconsistent with principle, not open as a matter of domestic law, or perhaps, not applied in domestic courts of other EPC signatory states. In the present case, there was no good reason for not following the approach of the Technical Board of Appeal. The earlier English authorities on selection patents had been concerned with patent validity under a regime different from that of the Patents Act 1977”); para. 37 (“The EPO does not use the IG rules. They form no part of the EPO Guidelines for Examination and no Board of Appeal decision was cited which applied them. So I think the best thing to do is to regard them as part of legal history, not as part of the living law”).

183) Philip W. Grubb, “Patents for Chemicals, Pharmaceuticals and Biotechnology”, 4th Ed., Oxford University Press (2004), 215 (“... As regards the third of the I. G. Farben rules, it is by no means clear what logical basis supports it. If out of a previously disclosed large group of compounds a smaller group A can be identified having a non-obvious advantage, then the compounds in group A should be patentable as a selection invention. If subsequently a second group B is identified, also having that property, then group B may or may not be patentable (it may of course be obvious in view of A), but why should this affect the validity of the patent claiming A?”).

184) UK Intellectual Property Office, Manual of Patent Practice, § 2.20(“The size of the class from which a member or members have been chosen is not relevant to the question of novelty of a selection invention, although it may be relevant to the question of obviousness (Du Pont de Nemours & Co (Witsiepe's) Application [1982] FSR 303, 310”).

Laboratories 판결 이전의 것이어서 신규성과 진보성을 명확히 구분하지 않은 I.G. Farbenindustrie's Patents 판결의 이른바 'IG Farbenindustrie 규칙'을 적용하였으나 아직도 특허실무지침에 인용되고 있는데, 출원발명은 선행발명의 일반식에 포함되는 단 9가지 화합물로부터 선택한 것이었으나, 법원은 선택발명이 선행발명에 의하여 개시되었는지 여부를 판단함에 있어 상위개념의 크기는 중요하게 여길 것이 아니고, 위 9가지 중 출원화합물만이 특별한 이점을 가짐을 발견한 것은 출원발명에 의하여 비로소 드러난 것이므로 출원발명이 예견되지 않았다고 하였다.

E.I. Du Pont de Nemours & Co (Witsiepe's) Application [1982] FSR 303

[사건의 개요]

1. 이 사건 출원발명

이 사건 출원은 (a) terephthalic acid (b) 1,4-butanediol (c) poly(alkylene oxide) glycol의 copolyester이고, 주입식 몰딩 등에 사용하기에 효과적인 경도와 안정성을 제공하기 위한 열가소성 및 탄성을 갖는 물질에 대한 것이다.

2. 선행발명

선행문헌은 폴리에스테르 섬유 필라멘트에 관한 n이 2에서 10 사이의 값을 갖는 일반식 $\text{HO}(\text{CH}_2)_n\text{OH}$ 의 글리콜을 갖는 공중합체에 대한 것으로, 흡수력을 향상시켜 염색을 용이하게 하는 것을 목적으로 하는 발명을 다루고 있다. 출원발명의 구성요소 (b) 1,4-부탄디올은 선행발명에 일반식으로 정의된 9가지 글리콜 중 하나를 선택한 것이다. 해당 일반식에는 총 9가지 글리콜이 해당되지만 이 중 5가지만이 구체적으로 나열되었고, 1,4-부탄디올은 그 중 세 번째에 해당한다. 한편 실시예는 9가지 중 첫 번째(에틸렌 글리콜)만을 묘사하고 있다.

[판결요지]

특정 성질을 갖는 물질의 그룹이 선행발명에 개시되어 있고, 후행발명은 선행발명에 개시된 그룹에 속하는 하나 또는 그 이상의 물질이 그 그룹의 나머지 구성원은 갖지 못하는 새로운 성질을 가질 경우, 선행발명의 발명자를 보호하면서도 후행발명과 같이 선택을 통한 새로운 이점의 발견을 장려하기 위해 발달한 것이 선택발명의 범리이다.

이는 IG Farbenindustrie 판결에 잘 나타나 있는데, 이 사건과 관련이 있는 실시내용을 요약하면 (1) 선택발명의 여지를 남기기 위해서는 선행발명이 화학식으로 기재되었는지 나열을 통해 기재되었는지를 구분할 필요는 없다고 보아야 한다. (2) 상위개념의 크기는 선택발명에 선택된 구성원이 이미 공지되었는지 여부에 있어서는 중요하지 않다. 상위개념에는 천만 가지가 포함될 수도, 두 가지만이 해당될 수도 있고, 그 크기와 무관하게 그로부터 유효한 선택을 하여 선택특허를 보호받을 수 있다. (3) 또한 선행발명이 후행발명에 도달할 수도 있는 방법을 시사하고 있을 뿐이라면(“merely points the way which might lead to ...”) 선행발명으로 인해 후행발명이 개시되었다고 볼 수 없다.

이와 같은 법리를 적용하면 출원발명은 선행발명에 의해 개시되지 않았다고 봄이 타당하다. 선행발명은 출원발명에 나타난 물질을 나머지 8가지 글리콜과 마찬가지로 취급하면서 모두 동일한 효과를 가진다고 본 것이고, 출원물질만을 선택하여 출원물질만이 갖는 다른 분야의 유용한 특성을 발견한 것은 Du Pont의 출원발명이라고 보아야 한다. 선행발명이 C₃, C₄, C₆, C₁₀ 글리콜을 예시로 기재하고 있는 것은 사실이나 실제로 이들 글리콜이 사용되었다거나 이들 글리콜을 사용한 생산물이 특별한 이점을 가지고 있는 것으로 나타났다는 기재는 없다. 따라서 이 중 하나를 선택하여 그 생산물이 다른 기술 분야에서 가치 있는 특성을 가짐을 발견하는 것은 출원인의 몫이었고, 이는 선행발명에 의하여 예견되었다고 볼 수 없는 것이다.

그런데 상위개념의 크기가 상대적으로 작아 그에 속하는 모든 하위개념 구성원이 개시되었다고 볼 수 있을 정도라면 결국 그로 인해 신규성이 부정될 수 있다. 가령 Norton Healthcare Ltd v Beecham Group (BL C/62/95) 사건에서는 선행발명에서 클라불란산 칼륨 또는 클라불란산 나트륨을 아목실린이나 암피실린과 결합하는 것을 시사하여 가능한 경우의 수가 4가지밖에 되지 않았으므로 결국 선행발명에 의하여 각 화합물이 모두 개시되었다고 보았다.¹⁸⁵⁾ 천연재료의 개시로 그에 속하는 성분이 모두 개시되지는 않는다. 따라서 특정 재료로부터 추출된 물질은 그 천연재

¹⁸⁵⁾ UK Intellectual Property Office, Examining Patent Applications Relating to Chemical Inventions, § 16.

료로 인하여 신규성이 부정되지 않는 것이 일반적이는데, 유의미한 구성 물질이 매우 소수일 경우는 신규성 부정근거가 될 수도 있다.¹⁸⁶⁾

한편 마쿠쉬 청구항으로 기재된 선행발명으로 인하여 그에 포함되는 모든 선택지가 개시되었다고 할 수 없다. 이에 대한 올란자핀 사건에서 항소법원은 유럽의 ‘개별화된 기재’ 요건을 따라 그와 같은 개별화된 기재가 없는 화합물은 마쿠쉬 청구항으로 인해 개시되지 않았다고 하였다. 그러나 뒤에서 살펴보듯 이러한 마쿠쉬 청구항은 일응의 자명성에 대한 증거로는 사용될 수 있다.¹⁸⁷⁾

또한 라세미체에 대한 선행발명에 의하여 그 광학 이성질체가 신규성이 부정된다고 할 수 없다. 라세미체의 개시만으로는 광학 이성질체까지 이용 가능하게 되었다고 볼 수 없으므로 실시요건을 충족하지 못하기 때문이다.¹⁸⁸⁾

다수의 선택지를 포함하는 일반적인 기재로 된 선행발명은 그 실시예를 포함하여 상위개념에 속하는 선택지 중 어느 것이나 사용될 수 있음을 시사하는 정도에 그칠 뿐이어서, 그 자체로 그중 한 선택지에 대한 후행발명의 신규성이 부정되는 것은 아니다.¹⁸⁹⁾ 단순히 후행발명에 도달할 가능성이 있는 방법을 제시하는 선행발명도 신규성 부정근거가 되기에는 불충분하다.¹⁹⁰⁾ 또한 일반화학식 또는 화합물군을 개시하였다고 하여 그에 속하는 하위개념인 구성원이 모두 개시되는 것도 아니다.

Dr. Reddy’s Laboratories(올란자핀) 판결에서 영국 항소법원은 기존 법리를 변경하여 이 사건에서와 같이 상위개념의 크기가 매우 클 때는 상위개념의 개시만으로 그에 속하는 하위개념이 전부 개시되었다고 볼 수 없다고 판단하였다.

186) UK Intellectual Property Office, Examining Patent Applications Relating to Chemical Inventions, § 16.

187) UK Intellectual Property Office, Examining Patent Applications Relating to Chemical Inventions, §§ 20, 90.

188) UK Intellectual Property Office, Examining Patent Applications Relating to Chemical Inventions, § 12.

189) UK Intellectual Property Office, Manual of Patent Practice, § 2.18 (“A prior disclosure in general terms embracing a number of alternatives may amount to no more than a mere suggestion that any of the members, including any specifically exemplified, might be used, and may therefore be regarded as not anticipating a claim to a specific one of the members”), 나아가 수치범위의 경우 선행발명에 개시된 수치범위에 속하는 모든 세부범위가 개시되었다고 할 수 있으나, 선택발명과 유사하게 그 후행발명의 수치범위에 특별한 점이 있다면 신규성이 부정되지 않을 수도 있다고 한다.

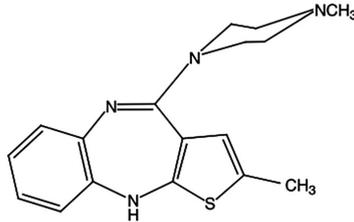
190) UK Intellectual Property Office, Manual of Patent Practice, § 2.19.

Dr. Reddy's Laboratories (UK) Ltd v Eli Lilly & Co Ltd [2009] EWCA 1362

[사건의 개요]

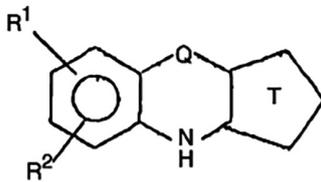
1. 이 사건 발명

피고(Eli Lilly)의 특허는 올란자핀에 관한 것으로, 올란자핀은 조현병 치료에 사용되는 항정신질환 약물이고, 아래의 화학식을 가진다.



2. 선행발명

(1) 235특허(1978. 11. 22. 완전명세서(complete specification)과 함께 공개된 235영국가명세서(British Provisional Specification No.1,533,235)가 이후 특허등록됨¹⁹¹⁾는 '유용한 중추신경계 활성을 가진' 폭넓은 티에노-벤조디아제핀 군을 마쿠쉬 형식으로 기재하였고, 아래의 일반식을 가진다.

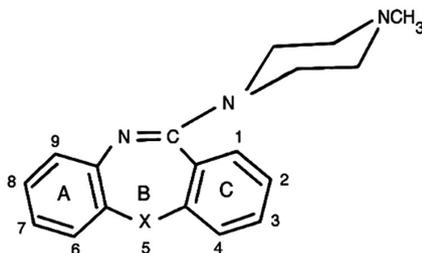


위 일반식에는 101⁹가지의 화합물이 포함된다. 또한 235가명세서는 바람직한 화합물로 약 86,000가지 화합물이 포함되는 그룹을 언급하고 있는데, 올란자핀도 이에 포함된다. 235가명세서는 위 화합물이 신경이완 또는 진정, 이완(neuroleptic, sedative, or relaxant)효과를 갖는 유용한 중추신경계 활성을 가지고, 이러한 성질로 인해 경미한 불안증과 일부 정신병 치료에 유용하다고 주장하였는데, 그에 대한 증거는 제출되지 않았다.

191) 발명의 명칭과 개략적인 면만을 기재한 가명세서를 출원 후 12개월 내 발명의 목적, 구성 및 작용효과와 발명의 실시를 위한 최선의 방법을 기재한 완전명세서를 제출하면 가명세서의 제출일을 출원에 대한 우선일로 인정해주고, 완전명세서에 가명세서 제출 후에 얻어진 발명의 개량 또는 신규사항 등을 추가할 수 있도록 하는 제도이다. 강해성, "국내우선권제도에 대한 소고", 지적재산21 제61호, 특허청 (2000), 85-86.

(2) 차크라바티 논문

Lilly의 팀 리더로서 신규한 항정신병 약물 개발 책임자였던 차크라바티 박사의 1980년 논문은 약 59개 화합물의 합성을 보고하며 클로자핀은 다른 디벤조에핀에 비해 추체외로계 증상(Extra Pyramidal Symptoms, 이하 EPS)의 발병이 덜하다는 차이가 있다고 기록하였다.



	X	substituent
loxapine	O	2-Cl
clothiapine	S	2-Cl
HF-2046	NH	2-Cl
clozapine	NH	8-Cl

이 논문은 클로자핀에서 나타나는 효과가 위 C고리를 전자가 풍부한 티에노 그룹으로 변경하였을 때 그 효과를 동일하게 혹은 더욱 증폭하여 얻을 수 있는지에 대해 다루고 있는데, 여기에는 이러한 티오펜의 활성은 보유(retained) 페닐 링의 할로젠 치환으로 더욱 증폭됨이 교시되어 있다. 또한 논문에는 에틸 올란자핀이 개시되어 있고, 2번 위치의 단기 알킬 치환(Me, Et, I-Pr)이 활성을 증가시키는 것으로 나타난다는 내용이 있다.

3. 소송의 경위

원고 Dr. Reddy's Laboratories ('DRL')는 위 235가명세서 및 차크라바티 1980년 논문, 1989년 논문을 근거로 신규성 및 진보성 부정, 명세서 기재불비를 근거로 위 특허에 대한 등록무효를 구하였다. 1심에서 특허법원은 DRL의 청구를 기각하였다. DRL은 235가명세서에 의한 신규성 및 진보성 부정, 차크라바티 1980년 논문에 의한 진보성 부정을 주장하며 항소하였고, Lilly가 피항소인 답변서(Respondent's Notice)를 통해 선택발명을 주장하자 여기에 더하여 기재불비도 주장하고 있다. Lilly는 영국법원도 EPO의 선택발명 기준을 따라 선행발명이

매우 폭넓은 범위를 포괄할 때 그 중에서 선택된 물질에 대한 발명은 그 선행발명에 의하여 예견된 것이 아니라 새로운 선택으로 보아야 하고, 그 화합물이 그때까지 알려지지 않은 기술적 효과를 가진다면 그로 인해 진보성도 인정되어야 한다고 주장하고 있다.

[판결요지]

1977년 특허법이 발효된 이후의 EPO 기술심판부 입장과 발효 이전의 구 특허법에 따른 영국 법원의 입장 간에 차이가 있다면 전자가 우선된다. 단 일관성이 없거나, 비실용적·비논리적이거나, 원칙에 반하거나, 국내법상의 문제로 보아야 하거나, 다른 EPC 회원국의 국내법원에서 적용되지 않는 경우에는 그러하지 아니하다. 이 사건에서 EPO 기술심판부의 입장을 따르지 않을 이유는 없어 보인다. 선택발명특허의 유효성에 대한 기존 영국법원의 입장은 1977년 특허법과는 다른 체계를 가지고 있다.

예견이 인정되려면, 즉 이 사건 특허발명의 신규성이 부정되려면 선행발명에 특허발명의 화합물에 대한 개별적 기재가 있어야 한다. ‘개별적 기재’의 의미는 그 화합물을 제조하는 목적이 구체적으로 나타나 있는지 등을 고려하여 판단할 수 있다.

DRL은 235특허에 의하여 특허발명의 신규성이 부정된다고 주장하나, 235특허는 10¹⁹가지의 화합물을 포함하여 그 범위가 매우 넓고, 비록 그보다 한결 한정된 86,000가지의 화합물을 바람직한 것으로 기재하고 올란자핀도 이 바람직한 화합물에 포함되어 있으나, 이 86,000가지가 바람직한 이유도 전혀 나타나 있지 않다. 올란자핀에 대한 개별적 기재가 없음도 물론이다. 따라서 특허발명은 선행발명에 의하여 그 신규성이 부정되지 않는다.¹⁹²⁾

▶ 진보성 판단 : 보고서 진보성 부분 참조(267면).

192) 한편 제이콥 판사는 개별적 기재 유무에 의하여 신규성 부정여부를 판단하며 EPO와 독일 연방특허법원도 같은 접근법을 취하고 있다고 하였다. “독일 연방특허법원은 그 특허가 무효라고 판결하였다. 그럼에도 불구하고 뒤셀도르프 침해법원은 특허권을 행사할 수 있다고 보았는데, 특허법원의 판결은 명백히 위법한 것이어서 상고심에서 파기될 것이 당연하기 때문이라는 요지였고 실제로도 그와 같이 파기되었다. 235특허를 근거로 한 신규성 부정 여부에 대해서 판결문은 다음과 같이 언급하였다. ‘해당 화합물에 대한 선행문헌을 보고 통상의

수치한정에 대한 아래 Lundbeck 판결¹⁹³⁾은 EPO 심판원의 ‘비중 있는 고려 (serious contemplation)’ 기준(T666/89 심결)에 의문을 제기하였는데, ‘개별적 기재’ 기준이 ‘비중 있는 고려’ 기준보다 더 구체적인 기재를 요구한다고 설시하는 것으로 보인다. 단 이 사건의 신규성 판단은 결국 그와 무관하게 결정되었다.

H. Lundbeck A/S v Norpharma SpA [2011] EWHC 907

[사건의 개요]

1. 이 사건 특허발명(614특허)

5-carboxyphthalide(5-cbx)의 제조방법에 대한 발명으로, 포름알데히드와 텔레프탈산을 SO₃을 20~33% 함유하는 발연황산에 부가하고 혼합물을 120~145℃로 가열하여 얻어진 5-cbx를 분리하는 방법이다.

2. 선행발명

선행발명 중 Lundbeck의 덴마크출원이 신규성 부정근거로 제시되었다. 이는 5-cbx 제조방법에 대한 것으로, Forney I 문헌을 언급하면서 발연황산에 대해 개시하고 있고, 또한 텔레프탈산과 파라포름알데히드를 발연황산에서 반응시켜 5-cbx를 제조하는 방법을 제공한다. 단 발연황산에서 사용된 SO₃ 농도나 압력에 대해서는 언급하고 있지 않다.

[판결요지]

신규성 판단의 법리는 Synthon's Patent [2006] RPC 10에 정리되어 있듯 개시요건과 실시요건을 만족하는 선행발명에 의하여 예견된 발명은 그 신규성이 부정된다는 것이다. 개시 여부는 Hills v Evans (1862) 31 LJ Ch (NS) 457, General

기술자가 어려움 없이 이 화합물과 관련된 발명을 실시할 수 있을 것인지, 즉 화합물을 실제로 제조할 수 있을 것인지 여부가 문제된다. 현실적으로, 통상의 기술자가 해당 화학식을 갖는 무수한 대안을 실험하여 결과적으로 문제의 화합물에 도달하였다는 기재로 그 화합물이 이용가능하게 되었음(available)을 확인할 수는 없다. 화합물이 개시되었다고 하려면 바람직한 실시예로서 묘사하는 등 선행문헌에 반드시 그 출원화합물에 대한 구체적인 표현이 있어야 하고, 통상의 기술자가 이러한 표현과 그 기술상식을 바탕으로 출원화합물을 생산할 수 있어야만 한다(2008. 5. 29. STADapharm No.1-2W 47/07).’ 상고심에서 독일 대법원은 235특허를 근거로 한 특허무효에 대해 언급도 하지 않았는데, 아마 그 전에 해당 주장이 취하되었기 때문일 수도 있겠다.”

193) 영국도 EPO와 마찬가지로 성분한정선택과 수치한정선택, 파라미터의 선택을 법리적으로 크게 구분하지 않는 것으로 나타난다. 여기서는 원문에 ‘overlapping range’로 표현되어 있음에 따라 중복범위발명으로 번역하였다.

Tire v Firestone [1972] RPC 4 판결을 통해 확립된 바와 같이, 선행발명에 명확하게 기재되어 있는 물질 또는 그 물질의 제조방법이 후행발명 등록 이후에 실시되었을 경우 후행발명을 침해할 것이라면 그 후행발명은 선행발명에 의하여 신규성이 부정된다고 본다.

이에 따르면 상위개념의 개시로 그 하위개념에 해당하는 후행발명의 신규성이 부정되지는 않을 것이다. 이는 마치 ‘고정수단’을 개시하였다고 하여 ‘못’을 개시하였다고 볼 수 없는 것과 같다.

Lundbeck측은 신규성 부정 주장의 근거로 EPO의 T666/89 심결을 인용하며 중복범위발명(overlapping ranges)에는 위와 다른 기준이 적용되어야 한다고 하였다. T666/89 심결의 관련 법리를 요약하면 다음과 같다. (1) ‘이용가능’하게 되었는지 여부는 문언적 개시뿐 아니라 암시적 개시까지 포함한다고 봄이 옳고, (2) 반면 선행문헌의 기재내용에 개념상 포함되어 있다 하더라도 감추어져 있는 것으로 보아야 하는 사항이라면 이용가능하게 되지 않았다고 할 것이다. (3) 중복범위발명의 신규성 판단기준은 다른 발명의 신규성 판단기준과 다르지 않다.¹⁹⁴⁾

그런데, 과연 통상의 기술자가 더 넓은 범위를 개시한 기재를 보고 그에 포함되는 좁은 범위에 대한 발명에 도달하고자 비중 있게 고려(seriously contemplate moving from a broad range to a narrower range)하였을 것이라는 이유로 신규성을 부정하는 것이 타당한지는 의문이다. 이는 Synthon’s Patent [2006] RPC 10 판결에 나타난 상원의 입장과 모순된다. 하위개념 범위(narrower range)는 개시되지 않았고, 구체적인 개별 값이 개시된 바 없다면 하위개념 범위에 속하는 값을 선택하도록 하는 명확한 지침도 없다. 선행발명을 실시하는 자가 필연적으로 후행발명을 선택하게 되지도 않을 것이다. ‘비중 있는 고려’ 접근법이 중복범위발명에 적합한 기준이라면 신규성 판단에 있어서 중복범위발명은 결국 다른 발명과 다르게 취급하여야 하고 이는 T666/89 심결에서 직접 밝힌 EPO의 입장과 모

194) a) The term “available” goes beyond the strict literal meaning and includes what is implicit as well; b) On the other hand, matter may be contained in a document but so submerged in it as not to be available (compare Dr. Reddy’s Laboratories v Eli Lilly and Company [2009] EWCA 1362); c) Novelty in the case of overlapping ranges is no different from novelty in other circumstances, EPO Board of Appeal, 1991, 9. 10. T666/89 심결 참조(보고서 95면).

순된다.

그러나 T666/89 심결의 판단기준이 타당한지 여부를 검토할 필요 없이, 선행 발명(덴마크 출원)은 SO₃의 농도를 전혀 개시하고 있지 않으므로 이 사건 특허발명의 20~33%라는 범위가 개시되어 있다는 주장은 이유 없다. 나아가 SO₃의 농도에 대한 아무런 기재가 없을 때 이를 암시적으로 1~99%를 의미한다고 해석할 수도 없다. 따라서 특허발명은 그 신규성이 부정되지 않는다.

▶ 진보성 판단 : 보고서 진보성 부분 참조(273면).

IV ▶ 독일

1. 일반 신규성 판단기준

독일은 특허법 제3조 제1항에서 발명의 신규성 요건을 규정하고 있다.

특허법 제3조 제1항¹⁹⁵⁾

선행기술의 일부를 구성하지 않는 발명은 신규한 것으로 간주한다. 선행기술은 출원일 또는 우선일 이전에 서면 또는 구두에 의한 설명이나 실시, 또는 그 외의 방법으로 공중에 이용가능하게 된 모든 지식을 포함한다.

독일 특허법은 발명의 신규성에 대해 제3조 제1항에서 “선행발명에 속하지 않는 발명은 신규한 것으로 간주한다. 선행발명은, 당해 출원의 우선일보다 앞서, 서면 또는 구두에 의한 설명, 실시 또는 그 외의 방법에 의해 공중에게 이용가능하게 된 모든 지식을 포함한다”고 규정하고 있다. ‘이용가능하게 된’ 것은 실제로 이용하였을 것을 의미하지 않고, 비밀유지의무가 없는 누구라도 이를 입수하여 이해할 수 있

195) Patentgesetz § 3(1) Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Der Stand der Technik umfaßt alle Kenntnisse, die vor dem für den Zeitrang der Anmeldung maßgeblichen Tag durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind.

는 상태에 있었다면 위 요건을 충족한 것으로 본다.¹⁹⁶⁾

독일 역시 EPO를 따라 신규성 부정근거가 되는 선행발명이 개시요건 및 실시요건을 모두 충족할 것을 요구하고 있다. 개시의 범위는 문언적 기재에 국한되지 않는다. 명시적으로 기재되어 있지 않더라도 선행기술을 접한 통상의 기술자가 기술상식을 바탕으로 이를 실시하기 위해 반드시 필요한 내용이라면 명시적 기재사항과 함께 개시된 것으로 보아야 한다.¹⁹⁷⁾ 그러나 이러한 명시적 또는 암묵적 개시사항과 균등한 사항까지 개시된 것으로 볼 수는 없다.¹⁹⁸⁾

또한 선행기술은 그 자체로 실시요건을 충족하여야 그 내용이 개시된 것으로 볼 수 있다. 선행기술에 화합물의 구조식과 도출방법이 기재되어 있다고 하더라도, 이를 접한 통상의 기술자가 그 기재내용에 기술상식을 더하여도 그로부터 출발물질 등을 얻을 수 없다면 해당 화합물이 선행기술에 개시되었다고 할 수 없을 것이다. 통합검색(comprehensive search)을 거쳐야만 얻을 수 있는 정보는 기술상식이라고 볼 수 없다.¹⁹⁹⁾

2. 선택발명의 신규성 판단기준

선택발명은 크게 공지의 넓은 범위로부터 좁은 범위의 파라미터를 한정하여 선택하는 ‘파라미터 선택발명’과, 공지의 다수 화합물 그룹으로부터 그에 속하는 구체적 화합물을 선택하는 ‘화합물 선택발명’으로 구분되기도 한다.²⁰⁰⁾ 파라미터의 선택에 대해서는 일관되게 공지된 넓은 범위의 파라미터에 의하여 그에 속하는 모든 범위의 파라미터가 개시된 것으로 간주한다. 협의의 선택발명 내지는 성분한정 선택발명이라 할 수 있는 화합물의 선택발명에 대해서는 판례의 입장에 유의미한 변화가 있었으므로 이에 대하여 살펴본다.

196) Think IP Strategy, edited by Duncan Bucknell, “Pharmaceutical, Biotechnology, and Chemical Inventions”, Vol. I, Oxford University Press (2011), 602–603.

197) Think IP Strategy(주 196), 604.

198) Think IP Strategy(주 196), 604 (BGH GRUR 95, 330 – Elektrische Steckverbindung 사건 인용).

199) Think IP Strategy(주 196), 604.

200) Think IP Strategy(주 196), 268.

화합물이 선행기술에 의해 신규성이 부정되는지 여부는 통상의 기술자가 선행기술을 바탕으로 그 화합물을 특별한 노력 없이(ohne weiteres) 얻을 수 있는지에 의해 결정된다. 이미 존재하지만 새롭게 발견된 효과는 그 자체로 새로운 발명이라 볼 수 없으므로 물질발명의 구조 및 생산가능성이 선행기술에 충분하고 명확하게 공개되었다면 신규성이 인정되지 않는다. 다만 이러한 공지물질로부터 선택은 그 새로운 특성에 대하여 용도발명특허로의 보호를 구할 수 있을 것이다.²⁰¹⁾

가. 올란자핀 사건(2008) 이전 판결

독일은 2008년까지는 선택발명의 신규성 판단기준에 있어 EPO 심판원과는 다른 입장이었다. 당시 선택발명 관련 대표적 판결이었던 플루오란 판결에서는 선행발명에서 상위개념인 일반식을 공개한 것으로 그에 속하는 화합물이 개시되어 신규성이 부정된다고 하였다. 이 사건에서 연방대법원은, 선행발명에서 2,000여 개의 조합이 가능한 일반식이 공개된 것을 근거로 통상의 기술자는 그에 속하는 특정 하위개념 화합물을 쉽게 실시할 수 있을 것이라고 보아 신규성을 부정한 연방특허법원 판결을 인용하였다.

BGH, X ZB 18/86, Urteil v. 26. Jan. 1988 (플루오란)

[사건의 개요]

이 사건 제1항 발명은 3-디에틸아미노-7-디벤질아미노플루오란에 대한 것이고, 제2 내지 제4항 발명은 위 화합물의 생산방법, 제5항 발명은 압력감지 복사지에서 착색제로서의 그 용도에 대한 것이다.

선행발명은 착색제로 적합한 신규한 플루오란 화합물, 그 생산방법 및 이러한 플루오란 화합물들 중 하나를 착색제로 포함하는 압력감지 복사지에 해당한다.

201) 박영규(주 6), 313-314; Jochen Ehlers et al., "Selection Inventions – the Inventive Step Requirement, Other Patentability Criteria and Scope of Protection (Germany)", AIPPI (2009).

특허청은 이 사건 출원발명 제1항의 3-디에틸아미노-7-디벤질아미노플루오란이 선행발명 제1항의 일반식에 포함되므로 개시되었다고 보아 신규성 부정을 이유로 출원을 거절하였다. 출원인은 제1 내지 제5항 발명을 주출원으로, 제2 내지 제5항 및 제2 내지 제4항 발명을 각각 부출원 1, 2로 하여 특허출원 시도를 계속하였다. 연방특허법원은 제2 내지 제4항 발명을 대상으로 하는 부출원 2에 대하여 재심사를 명하였는데, 특허청은 이에 대해서도 거절결정을 하였다.

[판결요지]

연방특허법원은 제1항 발명의 신규성이 부정된다고 보았는데, 그 구성이 선행발명에 이미 공지되어 있고 그 명세서에 제시된 방법에 따라 제조가능하다고 보았기 때문이다. 그 명칭이나 화학식이 선행발명에 명시되어 있지는 않으나 선행발명 제1항의 일반식에 포함되고, 통상의 기술자는 3-디에틸아미노-7-디벤질아미노플루오란을 선행발명의 일반식으로부터 간단히 취할 수 있을 것이기 때문이다. 선행발명의 일반식은 R₁, R₂, R₃, R₄의 치환기를 통해 명확히 제한된 수의 화합물만을 포함하고 있어 이를 본 전문가 즉 통상의 기술자는 일반식에 포함되는 화합물의 수가 거의 2,000개에 달하여 비교적 많으나 그럼에도 불구하고 위 화합물을 인식할 수 있다고 보아야 한다. 부출원 1 또한 신규성이 부정되는데, 3-디에틸아미노-7-디벤질아미노플루오란 화합물 뿐 아니라 이를 착색제로 포함하는 층을 가진 압력감지 복사지 또한 선행발명에 기재되어 있기 때문이다.

통상의 기술자가 출원화합물을 선행발명의 일반식으로부터 용이하게 도출할 수 있을 것이라는 연방특허법원의 판단에는 위법함이 없다. 1968년 특허법에 따라, 어떤 발명이 그 출원시점으로부터 지난 백년 간 공개된 문헌을 본 통상의 기술자가 이를 실시할 수 있도록 기재되어 있다면 신규성이 부정된다. 이는 화합물 발명에도 동일하게 적용되는 기준으로, 이 때 실시가능성은 통상의 기술자에게 그 출원화합물의 화학적·물리적 성질까지 알려져 있었는지 여부와 무관하고, 그러한 정보가 없이도 선행발명에 출원화합물에 대한 구체적 암시가 나타나 있고 통상의 기술자가 그 암시 및 통상의 전문지식에 기초하여 화합물을 생산할 수 있다면 출원화합물은 개시되어 있다고 보아야 한다.

출원화합물이 선행발명의 일반식에 포함되어 있다는 것만으로 출원화합물의 신규성이 부정된 것은 아니다. 이에 더하여 통상의 기술자가 선행발명을 보고 출원화합물을 용이하게 실시할 수 있는지 여부가 핵심이다.

선행발명에는 R₁ 내지 R₄의 값을 살펴보면 출원화합물이 직접적으로 개시됨은 명백하고, 따라서 통상의 기술자는 선행발명으로부터 출원화합물을 제조할 수 있을 것이라는 연방특허법원의 판단은 항소심에서 파기하여야 할 만큼 위법하다고 볼 수 없다.

그렇다면 3-디에틸아미노-7-디벤질아미노플루오란은 선행발명의 명세서를 보고 발명을 재현하고자 할 때 직접적이고 필연적으로 공지되는 물질로 보아 그 신규성이 부정된다고 보아야 한다.

플루오란 판결은 1995년의 Elektrische Steckverbindung (전기 플러그) 판결²⁰²⁾과 함께 2008년 올란자핀 판결 전까지 선택발명의 특허등록을 매우 어렵게 만들었다. Elektrische Steckverbindung 판결에서 연방대법원은 선행발명의 내용은 명시적 개시사항 뿐 아니라 통상의 기술자가 그 지식에 근거하여 자동적으로 읽어낼 것으로 보이는 내용까지를 포함한다고 하였다. 신규성 판단 단계에서 추가 또는 변경이 간단한 기술적 조치, 즉 통상의 기술자가 인용문헌으로부터 용이하게 도출할 수 있거나 명시적으로 기재되지 않았다 하더라도 명시적인 기재사항과 기술적으로 동일한 효과를 지닌 해결수단으로 쉽게 해결할 수 있는 사항은 선행문헌을 통하여 개시되었다고 본 것이다. 또한 통상의 기술자가 의식하지 않았다 하더라도 문헌의 전체 맥락에 따라 어느 정도 머릿속에서 즉시 함께 읽히는 정도의 변형에 해당하여 별다른 어려움 없이 추론할 수 있는 사항 또한 개시범위에 포함된 것으로 보았다.

202) BGH, X ZB 15/93, Beschluss v. 17. Jan. 1995 (Elektrische Steckverbindung).

BGH, X ZB 15/93, Beschluss v. 17. Jan. 1995 (전기 플러그)

[사건의 개요]

전기 플러그 연결부에 관한 특허발명에 대하여 이의신청절차가 제기되자 특허권자는 주신청서 및 부신청서를 제출하여 특허를 방어하고자 하였다. 연방특허법원은 부신청서에 의한 범위 내에서만 특허가 유효하다고 보았다. 주신청서에 따른 청구항 1의 출원발명과 선행발명은 사진적 신규성(fotografischer Neuheitsbegriff)의 관점에서 동일하지 않으나 통상의 기술자는 추가적 고민 없이도 그 전문지식과 경험에 기초하여 선행발명으로부터 출원발명의 내용을 도출할 수 있다. 선행발명에 의한 개시에 균등물까지 포함되는지 여부에 대하여, 연방특허법원은 EPO지침에는 신규성 판단 시 균등물은 고려대상이 되지 않는다는 주장이 있으나, ‘개시’는 문언적 개시에 국한된 개념이 아니므로 등가물로 판단되는 모든 대상을 국제조사에 포함시켜야 한다고 보았다. 특허권자는 주신청서에 의해서도 특허가 인정되어야 한다고 주장한다.

[판결요지]

신규성 판단 시 ‘공중에게 이용가능하게 되었는지 여부’의 판단기준은 통상의 기술자임에 다름이 없고, 이에 대한 연방특허법원의 판단에는 오류가 없다.

선행발명에 의한 개시범위의 판단은 신규성 및 진보성 판단기준 간의 긴장관계와도 관련이 있다. 개시에 의하여 신규성이 부정되는 범위를 지나치게 넓게 볼 경우 진보성 판단을 적용할 범위가 남지 않는다. 또한 신규성 판단에 비하여 진보성 판단은 가치평가를 포함하는 것으로 필연적으로 신규성보다 판단에 있어 넓은 스펙트럼을 요구한다고 볼 수 있다.

신규성 판단기준에 대해서는 다양한 견해가 있는데, 선행문헌으로부터 생각할 수 있는 균등물을 포함한 모든 보호범위가 개시되어 신규성이 부정된다는 견해는 신규성 및 진보성 판단, 침해소송에서의 특허보호범위 판단을 모호하게 할 위험이 있어 적합하지 않다. 그보다는 통상의 기술자가 선행문헌으로부터 쉽게 추론할 수 있거나, 명시되지 않았더라도 기술적으로 동일한 효과를 지닌 해결수단으로 쉽게 제공할 수 있는 사항은 신규성이 상실된다고 할 것이다.

신규성 판단기준은 중복특허 방지라는 목적을 염두에 두어야 한다. 문언적으로 개시된 사항 및 명시되어 있지 않더라도 통상의 기술자가 그 전문지식에 비추어 특허대상을 실시하는 데 있어 자명하거나 불가결하다고 판단할 것으로 별도의 개시를 요하지 않는 모든 사항이 그 특허에 의한 개시사항에 포함된다. 나아가 통상의 기술자가 단어 자체보다 그 실제 의미에 초점을 맞추어 주의 깊게 읽었을 때 별다른 어려움 없이 추론할 수 있는, 즉 의식하지 않았다 하더라도 전체 맥락에 따라 머릿속에서 함께 읽히는 정도의 변형 또한 포함된다 할 것이다. 또한 ‘해당 기술분야에서 잘 알려진 대체수단’ 역시 개시여부의 판단기준으로 삼기에는 모호하나, 개시되어 신규성이 부정되는 사항에 포함된다고 보아야 할 것이다. 이와 같이 문언적 개시를 넘는 범위까지 개시를 인정하는 것은 중복특허 방지에 필수적이다.

플러그 연결부에 대하여 연방특허법원은, ‘선행발명은 하우스링 챔버에 삽입되는 전기적 접촉요소를 위한 잠금장치만을 명확하게 다루고 있는데, 통상의 기술자는 이를 플러그 연결부라 이해할 것이고, 전기 플러그 연결부에는 그에 맞게 만들어진 플러그 반대쪽 연결부가 당연히 포함되는 것으로 여길 것’이라고 보았다. 또한 선행발명에 이중판스프링접촉이 ‘예시적으로’ 나타나 있는 것이 명확하므로 해당 기술분야에서 잘 알려진 다른 대체가능한 접촉요소들, 즉 핀접촉 및 소켓접촉 등 또한 개시된 것으로 보아야 한다고 판단하였다. 여기서 연방특허법원은 ‘해당 기술분야에서 잘 알려진 대체수단’을 기준으로 제한한 것이 아니라, 선행발명에 이중판스프링접촉이 예시적으로만 언급된 것이 명백하므로 ‘예시적으로’라는 문언을 본 통상의 기술자는 해당 기술분야에서 주로 사용되는 다른 접촉요소까지 생각하게 될 것임을 고려한 것이다.

이와 같이 주신청서의 청구항 1이 선행발명에 의하여 신규성이 부정된다고 본 연방특허법원의 판단에는 위법함이 없다.

따라서 플루오란 판결에 Elektrische Steckverbindung (전기 플러그) 판결을 더하여 보면, 선행발명에 개시된 일반식을 본 통상의 기술자는 그에 포함되는 모든 하위개념 화합물을 인식할 수 있을 것이므로 하위개념 화합물까지도 선행발명에 의해 개시되었다고 보는 것이 연방대법원의 입장이라고 할 수 있었다.²⁰³⁾ 그런데, 이후

203) Think IP Strategy(주 196), 268; 606.

Schmierfettzusammensetzung (윤활유 조성물) 판결에서 연방대법원은 선행발명의 ‘합성 에스테르’라는 일반적 기재에 의하여 특정 카르본산 에스테르가 개시된 것은 아니라고 하였다.

BGH, X ZR 168/96, Urteil v. 30. Sep. 1999 (윤활유 조성물)

[사건의 개요]

윤활유 조성물에 관한 피고의 특허발명은 하나의 기유(base oil)로서 하나 또는 복수의 C₇-C₁₈-알카놀(alkanol)을 가진 트리멜리트산(trimellitic acid) 또는 피로멜리트산(pyromellitic acid)의 에스테르, 폴리우레아 화합물에 기반하는 낮은 비율의 하나의 증점제 및 통상적인 첨가물로 이루어져 있다. 특허발명은 특히 전자장치 내에서 기계적으로 움직이는 부품들에서 소음을 감소시키고 섭씨 180도까지의 온도를 견딜 수 있는 윤활유 조성물을 제공할 수 있다. 기유로 사용된 트리멜리트산{1,2,4-벤젠-트리카복시산 (1,2,4-benzene-tricarboxylic acid), 초밀(Honigsäure)} 및 피로멜리트산{1,2,4,5-벤젠-테트라카복시산 (1,2,4,5-benzene-tetracarboxylic acid)}의 에스테르들은 하나 또는 복수의 더 자세히 정의된 알카놀들(알코올)을 가진 언급된 산들의 반응생성물에 해당한다. 언급된 산들에서 방향족의, 즉 하나의 벤젠 고리에 결합되는 알킬 부분에 세 개(트리멜리트산) 및 네 개(피로멜리트산)의 카복시기 <-COOH>가 부착된다.

원고는 구동독801특허와 167특허 및 독일371출원과 442출원을 근거로 특허발명이 무효로 되어야 한다고 주장하였다. 독일442출원은 높은 비율의 광물유 또는 합성유를 기유로 하고 낮은 비율의 폴리우레아를 증점제로 하는데 기반한 윤활유 조성물 및 그 생산절차에 대한 것이다. 독일371출원은 벤조페논카르복시산에스테르와 그 동족체의 생산절차 및 이를 포함하는 윤활제에 해당한다. 여기에는 단순 방향족 카르복시산의 에스테르가 언급되어 있는데, 이는 방향족 디카르복시산, 트리카르복시산 또는 테트라카르복시산의 에스테르인 화합물들을 교시하나 이들은 트리멜리트산 또는 피로멜리트산의 에스테르가 아니다. 다만 트리멜리트산 에스테르는 일반적인 윤활제로 언급된다. 여기서 에스테르화는 3-20개의, 바람직하게는 4-14개의 탄소원자의 1차 또는 2차 1가 지방족 알코올을 통해 이루어진다. 구동독801특허는 폴리우레아에 기반하는 윤활액을 위한 증점제에 해당

한다. 기유로는 디카르복시산에스테르와 특히 프탈산다이옥틸(dioctyl phthalate)이 언급되어 있다. 이에 따라 이는 트리멜리트산 및 피로멜리트산의 에스테르가 속하는 에스테르기를 다루지 않는다. 구동독167특허도 이와 유사하다.

[판결요지]

청구항 1은 선행발명에 의하여 신규성이 부정되지 않는다. 트리멜리트산 또는 피로멜리트산의 에스테르와 청구항 1에 기재된 성분의 증점제로 이루어진 윤활유 조성물은 어느 선행문헌에도 나타나 있지 않다.

선행발명 중 하나인 독일442출원은 윤활유조성물 및 그 생산절차에 대한 것이기는 하나 트리멜리트산 또는 피로멜리트산 에스테르를 개시하지 않으며, 기유로서 더 구체적 특정 없이 합성 에스테르만을 개시하고 있다. 이와 같이 일반적인 합성 에스테르에 대한 기재를 접한 통상의 기술자는 그 의미에 특허발명의 특수한 에스테르까지 포함되어 있다고 생각하지 못할 것이다(EPO T12/90; BGH, X ZB 18/86). 명시적 기재가 있어야만 개시되었다고 할 수 있는 것은 아니나, 적어도 통상의 기술자가 주의 깊게 읽었을 때 쉽게 인지하고 머릿속에서 해당 기재내용과 함께 읽게 될 내용만이 포함된다고 할 수 있다(BGH, X ZB 15/93).

독일371출원은 벤조페논카르복시산에스테르와 그 동족체의 생산절차 및 이를 포함하는 윤활제에 대한 것인데, 다른 맥락에서 트리멜리트산 에스테르를 일반적인 윤활제로 언급한다. 나아가 증점제와 첨가물이 동시에 사용될 수 있는 윤활유를 개시하는데, 여기에 트리멜리트산 또는 피로멜리트산 에스테르는 포함되지 않는다. 또한 증점제로 폴리우레아가 명시적으로 언급되고 통상의 기술자는 이로부터 특허대상에 해당하는 증점제를 취할 수 있을 것이나, 독일371출원은 트리멜리트산 또는 피로멜리트산 에스테르를 기유로 포함하는 윤활유 조성에서 이 증점제를 개시하는 것이 아니다.

구동독801특허 및 167특허는 트리멜리트산 및 피로멜리트산 에스테르가 속하는 에스테르기를 다루지 않으므로 특허발명의 신규성 부정근거가 될 수 없다.

(◇ 이와 같이 각 선행발명들에 의하여 특허발명의 신규성이 부정되지 않는다고 하였으나, 선행발명간 결합에 의하여 진보성은 부정되므로 결국 무효로 되어야 한다고 판단하였다. 진보성 판단: 보고서 276면 참조.)

나. 올란자핀 사건(2008)과 그 이후 판결

연방대법원은 2008년 올란자핀 판결을 통해 플루오란 판결의 의미를 재정리하면서 EPO 심결과 좀 더 일치된 입장을 취하게 되었다. 이 사건에서 연방특허법원은 기존의 플루오란 판결의 법리를 따라 통상의 기술자는 선행발명에 명시적으로 기재되어 있지 않더라도 이를 바탕으로 어려움 없이 그에 포함된 하위개념인 올란자핀을 생각할 수 있었을 것이라고 보아 신규성이 부정된다고 하였다. 그러나 연방대법원은 단순히 일반식이 선행발명에 개시되어 있다고 하여 후행 하위개념 발명의 신규성이 부정되는 것은 아니고, 해당 화합물이 '직접적이고 일의적으로' 개시되어 있다고 할 만큼 선행발명에 개별화된 형태로 개시되어 있는지, 통상의 기술자가 그 화합물에 주목할 만큼 명백하게 시사하고 있는지 등을 보고 판단해야 한다고 보았다.

BGH, X ZR 89/07, Urteil v. 16. Dez. 2008 (올란자핀)

[사건의 개요]²⁰⁴⁾

피고 Eli Lilly는 올란자핀 특허의 유럽특허권자이다. 하급심에서 특허법원은 해당 특허의 신규성 및 진보성이 부정되어 무효로 되어야 한다고 하였다.

[판결요지]

신규성 판단은 선행기술을 접한 통상의 기술자가 그에 나타난 기술사항을 어떻게 파악하였을지가 기준이 된다. 이는 통상의 기술자를 기준으로 하여 선행문헌으로부터 직접적이고 일의적으로 파악할 수 있는 내용이 되어야 한다.²⁰⁵⁾ 여기에는 내재적으로 개시된 사항, 즉 명시적으로 청구항이나 명세서에 기재되어 있지는 않으나 통상의 기술자에게는 특허보호범위에 포함되는 것이 자명한 사항도 포함된다.

내재적으로 개시된 사항을 포함하여 선행발명의 기술사항을 파악한다는 것은

204) 특허발명의 내용에 대해서는 미국(Eli Lilly) 및 영국(Dr. Reddy) 대응 사건 참조.

205) "In der Rechtsprechung des Senats und der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts wird dies auch dahin ausgedrückt, dass maßgeblich ist, was aus fachmännischer Sicht einer Schrift "unmittelbar und eindeutig" zu entnehmen ist." para. 25.

기술상식을 바탕으로 기재내용을 ‘보충’하는 것이 아니라 청구범위에 포함되는 사항 자체에 대한 해석이다. 청구항의 기재내용을 수정하여 해석할 수 있는지 여부에 대하여 Elektrische Steckverbindung (전기 플러그) 판결은 통상의 기술자가 그 문언적 기재를 읽으면서 의식하지 않고도 머릿속으로는 마치 그 수정된 내용과 같이 읽을(read along) 것이라 생각되는 경우에만 수정된 의미로 해석할 수 있다고 하였다. 이를 화합물 발명에 적용하면 결국 하위개념 화합물이 개시되었는지 여부를 판단함에 있어 통상의 기술자가 선행기술을 보고 해당 화합물을 용이하게 도출할 수 있을 것인지가 기준이 된다.

1988년 플루오란 판결은 선행발명에 개시된 일반식으로 인하여 그 일반식에 포함된 하위개념 화합물의 신규성이 상실된다고 하였다. 그러나 플루오란 판결은 1968년 구 특허법 하에서 내려진 것이고 현행법과는 조화되지 않는다. 하위개념 화합물은 통상의 기술자가 일반식을 개시한 선행기술을 보았을 때 그 개별 화합물까지 읽어낼 것이고, 나아가 그 이상의 노력 없이도 개별 화합물에 대한 발명을 실시할 수 있을 것이라면 일반식에 의해 신규성이 상실된 것으로 볼 수 있고,²⁰⁶⁾ 그렇지 않다면 선행기술에 의하여 신규성이 부정되지는 않는다.

▶ 진보성 판단 : 보고서 진보성 부분 참조(280면).

이와 같이 연방대법원은 올란자핀 판결로 ‘개별화된 개시’가 있었는지를 살펴서 통상의 기술자가 하위개념 화합물을 인식할 수 있었을 것인지를 살피도록 선택발명의 법리를 보다 구체화하였다. 올란자핀 판결 이후 플루오란 및 전기 플러그 판결이 갖는 의미는 크게 축소되었고, 올란자핀 판결은 대체적으로 독일 법원이 EPO 심판원과 입장을 통일한 주요 판결로 평가되고 있다.²⁰⁷⁾ 이후 광학이성질체의 특허요건

206) "Dazu bedarf es Angaben, die den Fachmann ohne weiteres in die Lage versetzen, die eben diese chemische Verbindung betreffende Erfindung auszuführen, d.h. den betreffenden Stoff in die Hand zu bekommen." para. 27.

207) 올란자핀 판결로 인하여 플루오란 판결이 ‘폐기’된 것은 아니고, 플루오란 판결의 의미가 지나치게 제한적으로 해석되어 왔다는 견해로는 Think IP Strategy(주 196), 268-269, 606 참조. 저자는, 플루오란 판결은 실무적으로 뒤이은 Elektrische Steckverbindung (전기플러그) 판결을 지나치게 일반화하여 해석하면서 함께 지나치게 단순화되었다고 지적하였고, 선택발명의 신규성 판단기준은 선행발명에서 일반식을 공개함으로써 그 일반식에 포함되는 화합물이 통상의 기술자에게 이용가능(available)한 것인지 여부인데 연방대법원은 올란자핀 판결 이후로도 플루오란 판결을 따르고 있는 것이고, 다만 올란자핀 판결을 통해 구체적 판단에 있어서 화합물에 대한

에 대한 S-시탈로프람 판결 등에서 올란자핀 판결의 법리가 계속 적용되고 있는 것을 볼 수 있다.

BGH, Xa ZR 130/07, Urteil v. 10. Sep. 2009 (S-시탈로프람)

[사건의 개요]

이 사건 특허발명은 광학이성질체인 S-시탈로프람에 대한 것으로, 선행발명에는 그 라세미체인 시탈로프람과 항우울제로서의 시탈로프람의 효능이 이미 개시되어 있다. 연방특허법원은 기술과제를 시탈로프람으로부터 2개의 이성질체를 분리된 형태로 얻어내는 것이라고 특정하였고, 통상의 기술자는 우선일 당시 공지된 사실을 바탕으로 어려움 없이 이성질체를 분리해낼 수 있었을 것이라 보아 특허가 무효로 되어야 한다고 보았다.

[판결요지]

이 사건에서는 라세미체에 대한 선행발명에 그 이성질체의 존재까지 나타나 있음에도 불구하고 이성질체에 대한 후행발명이 신규성 기준을 충족시킬 수 있는지가 쟁점이 되었다.

신규성이 부정된다고 하려면 통상의 기술자를 기준으로 하여 선행기술에 특허발명의 기술사항이 직접적이고 일의적으로 나타나 있다고 볼 수 있어야 한다. 이는 선행기술을 본 통상의 기술자가 어려움 없이 특허발명을 실시할 수 있어야 함을 의미한다. 이 사건에서 선행기술에 라세미체인 시탈로프람이 개시되고, 시탈로프람이 2개의 이성질체를 가진다는 것이 개시되어 있다고 하더라도, 그 자체로 각 이성질체의 신규성이 상실되었다고 볼 수는 없고, 반드시 그 개별화(individualization)에 대한 기재까지 나타난 것으로 인정되어야 한다. 그런데 통상의 기술자가 우선일 당시 선행문헌을 보고 시탈로프람으로부터 S-시탈로프람

개별적 기재 없이 단순히 일반식의 공개만으로는 그 화합물이 통상의 기술자에게 이용가능한 것은 아니라고 분석하였다(“... However, this restrictive understanding of the Fluoran decision was also due to another decision which was certainly widely misunderstood and over-generalized...”, “... In essence, the Federal Court of Justice still adheres to the principles of its Fluoran decision – the pivotal question is: Does a generic formula of the prior art makes a specific compound falling under that formula available to the skilled person? However the Federal Court of Justice also made clear that the mere disclosure of a general formula without further individualizing the specific compound would usually not make available that compound to the skilled person”).

을 분리하여 별도의 노력 없이 얻어낼 방법까지 나타나 있다고 볼 수는 없다. 결국 S-시탈로프람을 실시하는 기술과제는 통상의 기술자가 스스로 해결하도록 남겨진 것이므로, 선행기술에 의하여 S-시탈로프람의 신규성이 부정된다고 할 수 없다.

▶ 진보성 판단 : 보고서 진보성 부분 참조(282면).

올란자핀 판결 및 S-시탈로프람 판결에 대해서, ‘연방대법원이 S-시탈로프람 판결에서, 시탈로프람이 동일한 양의 이성질체 2개를 가지는 것이 명백한 경우에 신규성 판단단계에서 시탈로프람의 분리가 얼마나 어려운 것인지 판단하기 위해 애썼다’고 설명하면서, 통상의 기술자가 기술상식에 근거하여 특정 화합물을 도출하는 것이 얼마나 어려운지에 따라 신규성 유무를 결정하고 있어,

신규성 판단 시 실시가능성을 고려함으로써 신규성과 진보성 판단기준이 다소 유사해졌다고 본 견해가 있다.²⁰⁸⁾

208) 동 견해에 따르면 미국의 경우 선행발명에 라세미체가 개시되고 거울상 이성질체가 사실상 개시된 데 근거한 일응의 자명성 추정이 성공에 대한 합리적 기대가 없고 분리가 어렵다는 이유로 복명된 바 있는데, 그렇다면 신규성 판단단계에서 실시요건과 진보성 판단단계에서 성공에 대한 합리적 기대가능성 간 구분이 모호하다고 볼 수 있고, 이는 올란자핀 판결에서의 독일 연방대법원의 입장과 다소 대조적으로 보인다는 것이다. 또한 이와 같은 관점은 마치 신규성 판단기준이 진보성 판단기준이라는 더 광범위한 맥락 속에 포함되는 것처럼 보인다고 분석하였다. Hyewon Ahn, "Patentability of Chemical Selection Inventions: the Olanzapine and Escitalopram Decisions", MIPLC Studies, Vol. 12 (2011), 44-45 ("In the U.S., prima facie obviousness established based on the prior art disclosure of racemates and de facto disclosure of the enantiomer itself was rebutted based on no reasonable expectation of success and the difficulty of separation. It may be difficult to differentiate between a skilled person not being able to obtain the claimed invention within the context of anticipation from there being no expectation of success to separate within the context of nonobviousness. This in turn tells us that the courts possibly do not clearly distinguish between the novelty and the nonobviousness requirements, which is contrary to what the German Federal Court of Justice has postulated. It seems at least that the same test is repeated in both steps, or that both steps are determined by a single test for the assessment of patentability. Can it therefore be said that the test for novelty is placed in the broader context of the test for 'inventive step?'").

V ▶ 일본

1. 일반 신규성 판단기준

일본 특허법은 신규성에 관하여 제29조 제1항에서 규정하고 있다.

특허법 제29조²⁰⁹⁾

- ① 산업상 이용가능한 발명을 한 자는 다음의 발명을 제외하고 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.
1. 특허출원 전에 일본 국내 또는 국외에서 공연(公然)히 알려진 발명
 2. 특허출원 전에 일본 국내 또는 국외에서 공연히 실시된 발명
 3. 특허출원 전에 일본 국내 또는 국외에서 배포된 간행물에 개시된 발명 또는 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명

특허심사기준에 따르면, 위 ‘공연히 알려진 발명’이란 비밀유지의무를 부담하지 않는 불특정인에게 내용이 알려진 발명을 가리킨다.²¹⁰⁾ ‘공연히 알려짐’에 대해서는 일반적으로 알려질 수 있는 상태에 있으면 족하다고 해석할 경우 특허법 제29조 제1항 제3호와 중복된 규정이 된다고 하여 실제로 알려질 것을 필요로 한다고 해석되는 것으로 보인다.²¹¹⁾ ‘알려짐’이란 발명이 기술적으로 이해된다는 의미로, 기계의 내부에 특징이 있는 발명품의 외형만이 공개된 경우 등은 알려진 것으로 간주하지

209) 特許法(昭和三十四年法律第二百一十一号)第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。

- 一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
- 二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
- 三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明

번역은 법제처 세계법제정보센터의 일본 특허법(제2장) 번역본을 참고하였다. 법제처 세계법제정보센터, 일본 특허법 (2020. 9. 4.) https://world.moleg.go.kr/web/wli/lgsInfoReadPage.do;jsessionid=HDPzEI3v9xa84yCyxUBD6NsjJS8AsT4fXpkX4AJNwR2Ja6Or0acdTaCEDai78ciy.eduweb_servlet_engine6?searchPageRowCnt=10&A=A&AST_SEQ=2601&searchType=all&searchNtnl=JP&searchNtnlCls=1&CTS_SEQ=2931&pageIndex=2&ETC=18&searchTy=4&

210) 일본 특허청, 특허심사기준, 제3부 제2장 제3절 3.1.3.

211) 吉藤幸朔(YOUME 특허법률사무소 번역(주 2), 103; 竹田和彦(김관식 외 4인 번역), 특허의 지식: 이론과 실무(제8판), 에이제이디자인기획 (2011), 158-159.

않는다. ‘공연히 실시된 발명’은 발명의 내용이 공연히 알려졌거나 알려질 수 있는 상황에서 실시된 발명을 가리킨다.²¹²⁾ 한편 “간행물에 개시된 발명”이란 간행물의 기재 또는 기재된 것과 같은 사항으로부터 파악되는 발명²¹³⁾으로, ‘기재된 것과 같은 사항’이라 함은 통상의 기술자가 출원 당시 기술상식을 고려하여 그 기재내용으로부터 도출할 수 있는 사항을 말한다.²¹⁴⁾ “전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명”은 누구나 전기통신회선을 통하여 읽을 수 있는 웹페이지 등에 게재된 발명으로 정의된다.²¹⁵⁾

출원 시를 기준으로 이미 반포된 간행물에 개시된 발명, 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명, 공연히 알려진 발명, 공연히 실시된 발명이 선행발명에 해당하는 것인데, 이러한 선행발명에 의하여 발명의 신규성이 부정된다고 하기 위해서는 선행발명이 개시요건 및 실시요건을 만족해야 하고, 이는 미국이나 유럽의 입장과 크게 다르지 않은 것으로 보인다.²¹⁶⁾ 즉 명시적 기재사항 또는 명시적으로 기재되어 있지 않더라도 통상의 기술자가 기재사항과 기술상식을 바탕으로 파악할 수 있는 내용이라면 개시요건을 충족한 것으로 보고, 나아가 통상의 기술자가 간행물의 기재와 기술상식을 바탕으로 실시할 수 있다면 실시요건을 충족한 것으로 보는 것이다.

212) 일본 특허청, 특허심사기준, 제3부 제2장 제3절 3.1.4.

213) 일본 특허청, 특허심사기준, 제3부 제2장 제3절 3.1.1(i) (“刊行物に記載された発明”とは、刊行物に記載されている事項及び刊行物に記載されているに等しい事項から把握される発明をいう”).

214) 일본 특허청, 특허심사기준, 제3부 제2장 제3절 3.1.1(i) (“刊行物に記載されているに等しい事項とは、刊行物に記載されている事項から本願の出願時における技術常識を参酌することにより当業者が導き出せる事項をいう”); 吉藤幸朔(YOUME 특허법률사무소 번역)(주 2), 127(“기재되어 있는 것과 같은 사항이란 간행물에 기재되어 있는 사항 및 기재되어 있는 것과 같은 사항에서 당업자가 파악할 수 있는 발명을 말한다. 따라서 간행물에 기재되어 있는 사항 및 기재되어 있는 것과 같은 사항에서 당업자가 파악할 수 없는 발명은 간행물에 기재된 발명이라고는 할 수 없고 인용발명으로 할 수가 없다. 예를 들어 어떤 기재사항이 간행물 중에 마카슈형식으로 기재된 택일 중의 일부일 때에는 그 기재사항 단독으로 당업자가 파악할 수 있는 발명(인용발명)이라고 할 수 있는지의 여부를 검토할 필요가 있다”).

215) 일본 특허청, 특허심사기준, 제3부 제2장 제3절 3.1.2.

216) 이회기, “신규성을 부정하기 위한 선행기술(문헌)의 적격”, 특허판례연구 개정판, 박영사 (2012), 100.

가. 개시요건

특허법 제29조 제1항 제3호의 “간행물에 개시된 것과 같은 사항”이란 출원일 당시 통상의 기술자가 기술상식에 기초하여 그 기재된 바로부터 도출할 수 있는 사항’이다.²¹⁷⁾ 마찬가지로 웹페이지 등에 게재되어 전기통신회선을 통하여 공중이 이용 가능하게 된 발명은 웹페이지 등에 게재된 발명 및 웹페이지와 마찬가지로인 간행물에 게재된 발명이다.²¹⁸⁾ ‘기술상식’은 주지 또는 관용기술을 포함하여 통상의 기술자에게 일반적으로 알려져 있는 기술 또는 경험칙으로부터 명백한 사항이라 정의된다.²¹⁹⁾

나. 실시요건

실시요건은 판례 및 특허심사기준에서 찾아볼 수 있다. 가령 지적재산고등재판소는 2010. 8. 19. 판결[평성 21년(行ケ) 제10180호]에서 발명은 기술적 사상의 창작이므로, 간행물을 본 통상의 기술자가 시행착오를 겪는 등의 창작능력을 발휘할 필요 없이 출원 시의 기술상식을 바탕으로 그 발명의 기술적 사상을 실시할 수 있을 정도로 개시되어 있어야 한다고 판시하였다. 이 사건에서는 선행발명에 의하여 특허발명의 진보성이 부정되는지 여부가 쟁점이 되었는데, 특허발명은 4-아미노-1-하이드록시부틸리덴-1,1-비스포스포산 또는 그 염의 생산방법 및 상기 산의 특정 염에 대한 것이고, 선행발명은 4-아미노-1-하이드록시부틸리덴-1,1-비스포스포산 단일나트륨 삼수화물과 균등한 화학물질의 구조에 대한 것으로, 이는 특허발명 화합물을 포함하되 그 생산방법은 다르지 않았다. 지적재산고등재판소는, 신규 화학물질에 대한 발명의 경우 제조방법 외의 취득방법을 찾아내는 것이 어려우므로 신규성 부정근거가 되는 간행물에는 해당 물질의 구성뿐 아니라 그 제조방법을 이해할 수 있을 정도의 기재가 나타나 있거나, 그렇지 않을 경우 통상의 기술자가 창작능력을 발휘할 필요 없이 기술상식에 근거하여 그 제조방법 외의 취득방법을 찾아

217) 일본 특허청, 특허심사기준, 제3부 제2장 제3절 3.1.1(1).

218) 일본 특허청, 특허심사기준, 제3부 제2장 제3절 3.1.2(1).

219) 일본 특허청, 특허심사기준, 제2부 제3장 4.2; 吉藤幸朔(YOUME 특허법률사무소 번역)(주 2), 127.

낼 수 있어야 한다고 하였다. 이에 따라, 선행발명이 화학물질의 제조방법에 대해 아무것도 개시하고 있지 않으므로 통상의 기술자는 화학물질을 도출하기 위해서 출원 시의 기술상식을 바탕으로 발명의 착상과 시행착오를 거치는 등 창작능력을 발휘하지 않고는 제조 등의 방법을 파악할 수 없었고, 따라서 실시요건을 만족하지 못하였으므로 특허요건의 부정근거가 되는 ‘간행물’에 해당하지 않는다고 판시하였다.

한편 특허심사기준은 물건발명에 있어 통상의 기술자가 간행물의 기재와 출원 시의 기술상식을 바탕으로 선행발명의 제품을 제조할 수 있을 것이 명백하지 않은 경우나 방법발명에 있어 통상의 기술자가 간행물의 기재와 출원 시의 기술상식을 바탕으로 선행발명의 방법을 사용할 수 있을 것이 명백하지 않은 경우, 심사관은 통상의 기술자가 간행물에 기재된 사항 또는 그와 같은 사항으로부터 인식할 수 있는 개시내용을 ‘선행기술’로 인용하여서는 안 된다고 규정하고 있다.²²⁰⁾

2. 선택발명의 신규성 판단기준

선행발명에 하위개념발명이 구체적으로 개시되어 있는지, 하위개념발명에 선행발명과 구별되는 현저한 효과가 있는지 여부에 따라 선택발명의 특허요건을 판단하는 점은 일본도 다른 국가와 크게 다르지 않다. 일본 특허청 특허·실용신안심사기준은 선택발명을 아래와 같이 정의하고 있다.

특허심사기준, 제Ⅲ부 제2장 제4절 7.1. 청구된 발명의 특정²²¹⁾

선택발명은 물건의 구조에 기초하여 효과를 예측하기 어려운 기술분야에 속하는 발명으로서 아래 (i) 또는 (ii)에 해당하는 발명을 가리킨다.

- (i) 간행물 등에 상위개념으로 표현된 발명으로부터 선택되고 그 상위개념에 포함되는 하위개념으로 표현된 발명으로, 간행물 등에 상위개념으로 표현된 발명에 의하여 신규성이 부정되지 않는 발명.

220) 일본 특허청, 특허심사기준, 제Ⅲ부 제2장 제3절 3.1.1(b).

221) 일본 특허청, 특허심사기준, 제Ⅲ부 제2장 제4절 7.1.

(ii) 간행물 등에 복수의 선택지를 통해 표현된 발명으로부터 선택된 발명으로, 그 선택지의 일부가 발명의 구성요소에 해당하고, 간행물 등에 복수의 선택지를 통해 표현된 발명에 의하여 신규성이 부정되지 않는 발명.

선행발명이 상위개념으로 개시된 경우, 그 자체로 상위개념에 속하는 하위개념까지 개시된 것이 아니기 때문에 심사관은 선행발명을 하위개념으로 특정해서 심사해서는 안 된다. 그러나 기술상식을 바탕으로 하위개념을 특정할 수 있을 때는 예외로 한다.²²²⁾

또한 특허심사기준 제Ⅲ부 제2장 제4절의 제7.2항에서는 선택발명이 선행문헌 등에 기재되지 않은 유리한 효과이자 이질적이거나 동질적이더라도 현저히 우수한 효과를 가지고, 통상의 기술자가 기술수준을 바탕으로 이를 예측할 수 없다면 진보성이 인정된한다.²²³⁾ 즉, 심사기준은 선택발명의 제1요건(구체적으로 개시되어 있지 않을 것) 및 제2요건(이질 또는 동질의 현저한 효과가 있을 것)을 각각 선택발명의 신규성 요건과 진보성 요건으로 구분하는 입장이다. 판례는 제1요건 및 제2요건을 각각 신규성과 진보성 판단 기준으로 보는 것과 두 요건을 나누지 않고 어느 한쪽이라도 충족하지 못했을 때 신규성 및 진보성이 부정된다고 보는 것을 모두 찾아볼 수 있다.

가. 신규성·진보성 요건을 구분한 판례

구체적 개시의 판단은 문자 그대로 선행문헌에 기재되어 있지 않은 것만이 아니라, ‘선행발명과 별도의 발명이라고 할 수 있는가’라는 관점에서 판단하여야 한다.²²⁴⁾ 하위개념으로 표현된 선택발명의 구성이 선행문헌에 구체적으로 개시되어

222) 일본 특허청, 특허심사기준, 제Ⅲ부 제2장 제3절 3.2(“先行技術を示す証拠が上位概念で発明を表現している場合この場合は、下位概念で表現された発明が示されていることにならないから、審査官は、下位概念で表現された発明を引用発明として認定しない。ただし、技術常識を参酌することにより、下位概念で表現された発明が導き出される場合には、審査官は、下位概念で表現された発明を引用発明として認定することができる”).

223) 일본 특허청, 특허심사기준, 제Ⅲ부 제2장 제4절 7.2.

224) 박정희, “의약의 선택발명에 관한 최근의 대법원 판례”, 자유와 책임 그리고 동행: 안대희 대법관 재임기념, 사법발전재단 (2012), 799.

있는지 여부는 양 발명의 구성을 비교하여 통상의 기술자가 출원 시의 기술상식에 기초하여 어려움 없이 선행문헌에서 선택발명의 존재를 인식할 수 있고, 이를 제조할 수 있거나 선행문헌에 기재된 실시태양과 실질적으로 동일한 것이라면 선행문헌에 기재된 것으로 본다.²²⁵⁾ 따라서 선행문헌과 하위개념발명 간에 차이점이 있다 하더라도 그것이 과제해결을 위한 구체적 수단에 있어서의 작은 차이에 지나지 않는 주지관용기술의 부가, 삭제, 전환 등에 불과하여 새로운 효과를 나타내는 것이 아니라면 실질적 동일성의 범위 내에 속하여 동일한 것으로 인정된다.²²⁶⁾

그러나 하위개념이 상위개념에 포함된다거나 상위개념의 용어로부터 하위개념의 용어를 열거할 수 있다는 사실만으로는 하위개념 발명이 기재되어 있다고 하지 않는다.²²⁷⁾ 통상의 기술자가 간행물의 기재 및 간행물 반포 시의 기술상식에 따라 물건발명의 경우 그 물건을 만들 수 있도록, 방법발명의 경우 그 방법을 사용할 수 있도록 명확하게 간행물에 기재되어 있지 않다면 그 발명은 선행발명에 해당하지 않는다.²²⁸⁾ 화학물질명이나 화학구조식으로 기재된 화학물질은 통상의 기술자가 간행물 반포시의 기술상식을 참작해도 해당 화학물질을 제조할 수 있도록 명백하게 기재되어 있지 않다면 선행발명에 해당하지 않는다.²²⁹⁾

일본에서 선택발명의 특허성을 최초로 인정한 유기인산 에스테르 살충제 사건에서 도쿄고등재판소는 상위개념의 개시만으로 그 하위개념까지 구체적으로 개시되었다고 할 수 없다고 판시하였다.

225) 竹田 稔 감수, 櫻井彰人(주 33), 276 등 참조, 강경태, “선택발명의 제문제”(주 6), 46-47에서 재인용.

226) 일본 특허청, 특허심사기준, 제3부 제3장 3.2(“審査官は、本願の請求項に係る発明と、引用発明とを対比した結果、以下の(i)又は(ii)の場合は、両者をこの章でいう「同一」と判断する。(i) 本願の請求項に係る発明と引用発明との間に相違点がない場合; (ii) 本願の請求項に係る発明と引用発明との間に相違点がある場合であっても、両者が実質同一である場合。ここでの実質同一とは、本願の請求項に係る発明と引用発明との間の相違点が課題解決のための具体化手段における微差(周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等)であって、新たな効果を奏するものではないもの)である場合をいう”).

227) 일본 특허청, 특허심사기준, 제3부 제2장 제3절 3.2.

228) 吉藤幸朔(YOUME 특허법률사무소 번역)(주 2), 146.

229) PO·KIPO·SIPO, “Comparative Study on the Patent Laws and Examination Guidelines (Novelty)(SIPO Lead)” (2010-2011), 50, https://www.kipo.go.kr/upload/en/download/JP-CN-KR_Comparative_Table_of_Novelty.pdf (2020. 5. 18. 확인).

도쿄고등재판소 1963. 10. 31. 판결[소화 34년(行ケ) 제13호](유기인산에스테르 살충제)²³⁰⁾

[사건의 개요]

일본 특허청은, ‘O,O-디메틸-O-4-니트로-3-클로르페닐-티오포스페이트를 함유하는 것을 특징으로 하는 온혈동물에 대해서 독성이 극히 적은 살충제’에 대한 출원발명을 ‘유기인산 에스테르의 제법’에 대한 선행발명으로부터 ‘용이하게 도출될 수 있는 것’이라는 근거로 출원을 거절하였고, 출원인은 도쿄고등재판소에 이를 인용한 심결에 대한 취소의 소를 제기하였다.

[판결요지]

원고는, 선행발명 역시 해당 화합물이 ‘살충제, 살균제 등으로 유용’하다고 기재하고 있으나 농약 분야에서 살충제, 살균제 등은 각각 서로 다르게 분류된다는 것은 주지의 사실이고, 각 살충제의 화학적 성질과 독성 등은 장기적 실험에 의해 비로소 파악되고 유기인산 에스테르가 곤충 및 인체에 대해 갖는 활성도 충분히 알려져 있었다고 볼 수 없으므로 출원발명은 선행발명과 별개의 것이라고 주장하였다. 반면 피고는, 출원발명은 선행발명에 이미 살충제로서 개시된 화합물을 살충제로 하는 것에 대하여 청구하고 있을 뿐 신규한 요소를 갖지 않고, 원고가 출원발명의 효과로 주장하는 낮은 독성은 살충제로 실시했을 때 부수적으로 얻는 효과에 불과하여 발명의 성립성과 발명의 신규성을 혼동한 것이라고 주장하였다.

출원발명의 살충제와 선행발명에 기재된 화합물을 비교하면, 선행발명에 포함되는 화합물은 거의 무수하다고 할 수 있다. 피고는 출원발명 화합물은 통상의 기술자가 선행발명의 기재로부터 쉽게 도출할 수 있는 것이라고 주장하나, 선행발명의 명세서에 출원발명의 특정 화합물이 구체적으로 나타나 있다고 할 수 없다. 선행발명에서 출원발명의 화합물에 가장 가까운 제19실시예에 구체적으로 나타난 화합물과 출원발명의 살충제의 구성성분인 화합물을 비교하면 염소원자가 결합하는 위치가 오쏘(ortho) 위치에 있는 것과 메타 위치에 있는 점에서 다르다는 것을 알 수 있다. 또한 선행발명의 위 실시예에 나타난 유기인산 에스테르의 일반

230) 中山信弘 등 공저(비교특허판례연구회 번역), 특허판례백선(제3판), 박영사 (2005), 95-96 참조.

반식에서는 R_1 , R_2 가 모두 n -부틸기인데 비하여, 출원발명은 모두 메틸기라는 점에서도 차이가 있다. 나아가 선행발명의 명세서를 자세히 검토하여도 출원발명의 특정한 화합물을 찾을 수 없고, 선행발명의 발명자가 구체적으로 출원발명의 화합물을 발견하였다거나 출원발명의 화합물이 선행발명의 특허공보에 공표되어 있다고 보이지도 않는다.

▶ 진보성 판단 : 보고서 진보성 부분 참조(286면).

도쿄고등재판소는 상위개념 일반식에 대한 선행발명에서 그 하위개념을 개시한 출원발명과 가장 근접한 실시예의 특정 화합물과 출원발명의 특정 화합물이 서로 구조가 상이하다는 점을 들어, 단순히 선행발명에 그 상위개념이 개시되어 있다는 것만으로 출원발명의 하위개념이 나타난 것으로 볼 수 없다고 판시한 것으로 보인다.

한편 선행기술에 라세미체가 개시되어 있다고 하여 자동적으로 그 이성질체에 대한 발명의 신규성이 부정되지는 않는다.

지적재산고등재판소 2013. 7. 24. 판결[평성 24년(行ケ) 제10206호, 제10207호](피페리딘 유도체)

[사건의 개요]

피고가 특허권자인 본 건 특허는 ‘광학 활성 피페리딘 유도체의 산 부가염 및 그의 제법’으로, 제1항 발명은 실질적으로 (R)체를 포함하지 않는 (S)-4-[4-[(4-클로로페닐)(2-피리딜)메톡시]피페리디노]부탄산 벤젠설포산염을 유효성분으로 한 의약조성물에 대한 것이다. 원고가 이에 대하여 등록무효심판을 청구하며 근거로 든 선행발명은 4-[4-[(4-클로로페닐)(2-피리딜)메톡시]-1-피페리딜]부탄산의 벤젠설포산염을 유효성분으로 하는 항히스타민제에 대한 것이다. 양 발명은 4-[4-[(4-클로로페닐)(2-피리딜)메톡시]피페리디노]부탄산 벤젠설포산염을 유효성분으로 한 의약조성물이라는 점에서 공통되나, 선행발명에는 광학 이성질체에 대한 특징이 없는 반면 특허발명은 S-이성질체에 대한 것이라는 차이가 있다.

[판결요지]

이 사건 특허의 우선일 당시 광학 이성질체가 생물에 대해 서로 다른 작용을 나타낼 수 있음은 널리 알려진 기술상식에 해당한다. 이 경우 라세미체 자체가 공지의 물질에 해당하더라도 그와 다른 작용을 나타내는 광학 이성질체는 라세미체의 개시로 인하여 함께 개시되었다고 볼 수 없다. 따라서 선행발명에 의하여 그 자체로 특허발명의 광학 이성질체가 개시되었다고 볼 수 없으므로 특허발명은 신규성이 부정되지 않는다.

원고는 도쿄고등재판소 1991년 판결과 특허청 1975년 운용지침을 신규성 부정근거로 제출하였다. 도쿄고등재판소 1991. 10. 1. 판결[평성 3년(行ケ) 제8호]은 라세미체가 개시되었을 경우 그로 인해 R- 및 S-이성질체가 모두 개시되어 있다고 보아야 한다고 판시하였다. 특허청의 물질특허제도 및 다항제에 관한 운용지침(1975. 10.)은 입체 이성질체의 존재가 자명하지 않은 화학물질발명과 그 입체 이성질체의 발명은 원칙적으로 서로 다른 발명이라고 보아야 하고, 단 여기서 ‘자명하다’고 하는 경우는 부제탄소로 인해 그 광학 이성질체의 존재가 명확한 경우를 가리킨다고 하였다. 원고가 근거로 든 도쿄고등재판소 1991년 판결 및 특허청 1975년 운용지침에 따르면 라세미체에 대한 선행발명에 의하여 특허발명의 광학 이성질체가 개시되었다고 볼 수 있다. 그러나 신규성 판단은 이 사건 특허발명의 우선일 당시의 기술상식을 기준으로 하여야 하기 때문에 1975년 운용지침이 근거가 될 수는 없다. 그렇다면 특허발명은 선행발명에 의하여 개시되었다고 할 수 없어 신규성이 부정되지 않는다고 본 심결에는 위법이 없다.

위 판례에서 원고가 신규성 부정근거로 든 도쿄고등재판소 1991. 10. 1. 판결[평성 3년(行ケ) 제8호]은 라세미체인 (α -시아노)-(3-페녹시)-벤질알코올에 대한 선행발명에 의하여 그 광학 이성질체인 (s)- α -시아노-3-페녹시벤질알코올이 개시되었는가를 다루었다. 도쿄고등재판소는, 특허출원 전에 반포된 간행물에 특정한 기술적 사상이 기재되어 있다고 하려면 출원 시의 기술수준에 비추어 통상의 기술자가 특별한 사고(思考) 없이 간행물의 기재를 보고 그 기술적 사상을 실시할 수 있어야 하는데, 이 사건 발명은 방법발명이 아닌 물(物)의 발명이므로 발명의 동일성

판단에 있어 그와 대비되는 간행물의 기재에는 물의 구성이 개시되어 있으면 충분하고, 물을 제조하는 구체적 방법까지 개시되어 있을 필요는 없다고 판단하였다. 따라서 출원 전부터 다양한 라세미체의 분할방법이 공지되어 있었으므로, 선행발명인 RS알코올에 대한 정확한 분할방법이 알려지지 않았다고 하더라도, 통상의 기술자가 실시가능한 개시가 이루어져 있다고 보아야 한다고 판시하였다.²³¹⁾ 구체적 개시라는 요건에는 변함이 없으나, 라세미체로부터 광학 이성질체를 분리하는 것에 대한 기술상식이 변함에 따라 판단이 달라진 것이다.

아래의 판결에서 지적재산고등재판소는 진보성 판단 전에 신규성 부정 여부를 검토하지 않은 심결에 오류가 있다고 판단하며, 선행발명의 실시예와 다른 조건을 바탕으로 실험하여 도달한 특허발명에 대하여 간행물에 기재된 발명이라 볼 수 없다고 하였다.

지적재산고등재판소 2014. 9. 25. 판결[평성 25년(行ケ) 제10324호](유전체 공진기)

[사건의 개요 및 심결의 경위]

원고는 유전체 자기 및 이를 이용한 유전체 공진기에 대한 발명의 특허권자인데, 특허발명은 피고가 청구한 무효심판을 통해 무효로 되었다. 선행발명은 공진기나 회로 기판 재료로서 적합한 유전체 자기 조성물에 대한 발명으로 희토류 원소에 대한 한정이나 Q값에 대한 한정사항 등이 없고 Q값을 향상시키기 위한 시사나 동기부여도 없으나 특허발명은 이를 한정하고 있는 점에서 차이가 있는데, 심결은 선행발명에 비추어 선택발명인 특허발명의 효과가 현저하게 뛰어나다고 할 수 없어 진보성이 부정된다고 하였다.

[판결요지]

심결은 선행발명의 35번 시료로부터 선행발명과 이 사건 발명 간의 차이점 1(이 사건 발명은 희토류 원소와 Q값을 한정하나 선행발명에는 그와 같은 한정이 없음)을 용이하게 극복할 수 있다고 보았고, 그렇다면 차이점 2(이 사건 발명은 결정구조 등을 한정하나 선행발명은 결정구조가 불명확함)도 동 시료의 재현 실험

231) 中山信弘 등 공저(비교특허판례연구회 번역)(주 230), 78-82 참조.

결과 그 결정구조가 제출된 보고서에 제시되어 있다는 점에서 선행발명에 명시적으로 시사되어 있는 경우와 같거나 그로부터 용이하게 생각해 낼 수 있는 구성이라는 판단을 전제로 선택발명의 진보성 여부(현저한 효과)를 검토한 것으로 보인다.²³²⁾

그런데 선택발명의 진보성을 판단하기 전에 먼저 검토해야 할 것은 선행발명을 근거로 이 사건 발명이 특허법 제29조 제1항 제3호에 의하여 신규성이 부정되는지 여부이다. 특허법 제29조 제1항 제3호의 ‘특허 출원 전 일본 국내 또는 외국에서 반포된 간행물에 기재된 발명’은 간행물에 명시적으로 기재된 발명 및 통상의 기술자가 기술상식을 참작하여 간행물의 기재사항으로부터 이해할 수 있는, 간행물에 기재된 것과 같은 사항을 포함한다.²³³⁾

특허발명 및 선행발명과 같이 여러 성분을 포함하는 조성물 발명 분야에서는 선행발명에 특허발명의 구성 일부가 명시적으로 기재되지 않았고, 기술상식을 참작해도 그 구성을 명확하게 파악할 수 없는 경우라 하더라도 선행발명의 실시예를 재현 실험하여 해당 물질을 제작함으로써 특허발명의 그 특정 구성을 확인할 수 있다면 이는 간행물에 기재된 것과 마찬가지로 할 것이다. 반대로 특허발명에 도달하기 위하여 실시한 실험이 선행발명의 실시예의 재현 실험이 아닐 경우, 즉 조성 배합 비율 등을 다른 조건으로 하여 실험을 했을 때에는 그로 인해 도달한 특허발명이 선행발명의 실시예에 의하여 신규성이 부정된다고 할 수 없다.

232) “審決は、甲1発明の試料N o. 35から相違点1は容易想到であるとし、その上で、相違点2は同試料の再現実験の結果、その結晶構造が甲4報告書に示されていることから、相違点2も甲1公報に明示的に示されている場合と同視できるか、あるいは甲1公報から容易に想到し得る構成であることを前提として、選択発明としての進歩性の検討に移っているものと解される。”

233) “しかしながら、選択発明としての進歩性を判断する前にまず検討すべきことは、甲4報告書や甲35報告書の実験の結果により、甲1発明に加えて、甲4報告書や甲35報告書に記載された結晶構造等の属性も、甲1公報に「記載された発明」(特許法29条1項3号)となると解してよいのか、また、このような理解を前提として、相違点に係る構成も容易に想到し得る構成となると解してよいのかの点である。工 特許法29条1項3号は、「特許出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された発明“E”E’E”については、特許を受けることができない旨規定している。同号の「刊行物に記載された発明」とは、刊行物に明示的に記載されている発明であるものの、このほかに、当業者の技術常識を参酌することにより、刊行物の記載事項から当業者が理解し得る事項も、刊行物に記載されているに等しい事項として、「刊行物に記載された発明」の認定の基礎とすることができる。”

선행발명에는 실시예(35번 시료)의 결정구조에 대한 명시적 기재가 없고, 시료 35번의 Q값이 39000이라는 점에서 이 사건 발명의 구성요건(Q값이 40000 이상)을 충족하지 않으므로 재현 실험 등에 의하여 결정구조를 알게 된다 하더라도 이는 이 사건 발명의 신규성을 부정하는 근거가 될 수 없다. 따라서 이 사건 발명은 특허법 제29조 제1항 제3호의 ‘간행물에 기재된 발명(광의의 간행물 기재 발명)’에는 해당하지 않는다고 해석된다.

유전체 자기의 제조방법과 조건을 조정하여 Q값을 향상시키는 방안을 생각할 수 있으나 위 결정구조를 갖는 시료 35번의 유전체 자기에서 이를 어떻게 조정하여 Q값을 향상시킬 수 있는지가 명확하지 않으며, 나아가 이와 같은 조정으로 인해 유전체 자기의 결정구조가 변하여 이 사건 발명에서의 결정구조에 관한 구성을 충족하지 않게 되는 경우도 가능하다. 그렇다면 이 사건 발명은 상기 결정구조를 가지고 Q값이 39000인 35번 시료의 유전체 자기로부터 용이하게 생각해 낼 수 있었다고 보기 어렵다. 따라서 이 사건 발명은 선행발명과 그 실험보고서의 결과를 결합하더라도 용이하게 생각해 낼 수 없었던 것이고, 심결이 선택발명의 진보성 검토의 전제로서 이 사건 발명을 선행발명으로부터 용이하게 생각해 낼 수 있다고 본 심결은 위법하다.

이와 같이 지적재산고등재판소는 구체적 개시 여부를 신규성 판단 요건으로, 현저한 효과 유무를 진보성 판단 요건으로 구분하였다.

한편 지적재산고등재판소는 중합성 화합물을 포함하는 액정 조성물과 이를 사용한 액정 디스플레이 요소에 대한 사건²³⁴)에서 특허청이 선택의 기술적 의의를 충분히 검토하지 않고 특허 등록이 무효로 되어야 한다고 본 심결을 취소하였다.

이 사건에서 특허청은 특허발명이 선행발명과 실질적으로 동일하여 신규성이 부정된다고 하였다. 그런데 특허발명은 선행발명으로부터 가능한 여러 선택지 중 복수의 특정 선택을 하였고, 지적재산고등재판소는 특허발명의 기술적 의의는 바로 이러한 일련의 선택의 종합에 있는 것이라고 판단하였다. 특허청은 선행발명과 실질적으로 동일한지를 각각의 선택에 대하여 개별적으로 판단하였을 뿐 이를 종합적

234) 지적재산고등재판소 2017. 6. 14. 판결[평성 28년(行ケ) 제10037호].

으로 보아 그 기술적 의의를 판단하지 않았으므로 위법하다고 본 것이다.

지적재산고등재판소 2017. 6. 14. 판결[평성 28년(行ケ) 제10037호](액정 디스플레이)

[사건의 개요]

심결은 선행발명과 이 사건 특허발명 간 차이점들에도 불구하고 양 발명은 실질적으로 동일하므로 발명의 신규성이 부정된다고 판단하였다. 심결은, 양 발명은 이 사건 발명이 [1] 선행발명의 '제3 성분'으로서 '식(3-3-1)' 및 '식(3-4-1)'로 표시되는 중합성 화합물을 선택하는 것, [2] 선행발명의 '제1 성분'으로서 '식(1-3-1)' 및 '식(1-6-1)'로 표시되는 화합물을 선택하는 것, [3] 선행발명의 '제2 성분'으로서 '식(2-1-1)'로 표시되는 화합물을 선택하는 것, [4] 선행발명에서 '염소 원자로 치환된 액정 화합물을 함유하지 않는' 양태를 선택하였다는 점에서 차이가 있는데, 이는 모두 단순한 선택에 지나지 않아 그 선택에 각별한 기술적 의의가 존재하지 않으므로 특허발명은 무효로 되어야 한다고 판단하였다.

[판결요지]

심결은 선행발명이 이 사건 발명을 포함하는 상위개념에 해당하고, 선행발명으로부터 양 발명 간 차이점과 관련된 구성을 선택한 것에 각별한 기술적 의의가 존재하는지 여부를 살펴 그 검토 결과 양 발명이 실질적으로 동일하여 신규성이 부정된다고 본 것으로, 선택발명의 신규성 판단기준을 적용한 것이다.

차이점 1 내지 3에 관해 선행발명의 식(1)로 표현되는 화합물은 이 사건 발명의 일반식<2>로 표시되는 화합물에, 선행발명의 식(2)로 표시되는 화합물은 이 사건 발명의 일반식<4>-1로 표시되는 화합물에, 선행발명의 식(3)으로 표시되는 화합물은 이 사건 발명의 일반식<1>-1로부터 일반식<1>-4로 표시되는 중합성 화합물에 각각 대응되고, 선행발명 화합물에 이 사건 발명의 화합물의 전부 또는 일부가 포함됨을 인정할 수 있다. 차이점 4의 경우 선행발명은 염소원자로 치환된 액정화합물을 함유하는 것과 함유하지 않는 2개의 양태가 포함되어 있으므로 이 사건 발명의 염소원자로 치환된 액정화합물을 함유하지 않는 양태를 포함한다고 볼 수 있다. 따라서 이 사건 발명은 선행발명과 상-하위개념 관계에 있는 선택발명이라고 봄이 상당하다.

공지된 선행발명에 하위개념으로서 포함되는 발명은 그 선행발명에 구체적으로

개시되어 있지 않고 그에 비하여 현저한 효과 즉 이질적 효과 또는 동질의 현저하게 뛰어난 효과를 얻을 수 있는 경우를 제외하고는 특허를 등록받을 수 없다고 보아야 한다. 선행발명에 이 사건 발명에 해당하는 양태가 구체적으로 개시되어 있다고는 할 수 없고 이에 대하여는 피고도 다투지 않는다. 그렇다면 선행발명과 비교하여 이 사건 발명이 현저한 효과를 가지는 경우에 한정하여 이 사건 발명은 특허성을 갖추고 있다고 할 것이다.

이 사건 발명은 선행발명에서 3종류의 화합물과 관련한 앞서 기술한 [1] 내지 [3]의 선택 및 ‘염소 원자로 치환된 액정 화합물’의 유무와 관련한 [4]의 선택이 이뤄진 것이라고 볼 수 있고, 액정 조성물에 대해 몇 가지 분자를 혼합하는 것(블렌딩 기술)을 통해 1종류의 분자로는 도출할 수 없는 특성을 탄생시킬 수 있다는 점은 이 사건 우선일 당시 통상의 기술자에게 기술상식에 해당하는 점에서, 선택된 화합물을 혼합하는 것이 예정된 이상 발명의 목적에 비추어 [1] 내지 [4]의 선택은 상호연관성이 있다고 보아야 한다.

즉 이 사건 발명은 이들 선택을 조합함으로써 발명의 과제를 해결하는 것이고, 바로 이 점에서 기술적 의의가 있는 것이므로 발명의 특허성을 판단하는데 있어서도 위 [1]~[4]를 모두 선택하였을 때 얻을 수 있는 효과 등으로부터 인정되는 기술적 의의를 구체적으로 검토할 필요가 있다. 그러나 심결은 상기 [1]~[4]의 선택을 각각 개별적으로 검토한 후 각각에 대해 각별한 기술적 의의가 있는 것은 아니라고 보고, 이에 따라 위 차이점들을 실질적인 차이점이라고 볼 수 없다고 판단하였을 뿐이며, 이들 선택을 종합하였을 때 얻을 수 있는 효과에 대해서는 전혀 검토하지 않았는데, 이와 같은 개별적인 검토만으로는 발명의 기술적 의의를 제대로 검토했다고 할 수 없다.²³⁵⁾ 따라서 개별적 검토의 타당성에 대해 살펴볼 것도 없이 이 사건 심결은 위법하다고 보아야 한다.

235) “本件發明 1 は、これらの選択を併せて行うこと、すなわち、これらの選択を組み合わせることによって、広い温度範囲において析出することなく、高速応答に対応した低い粘度であり、焼き付き等の表示不良を生じない重合性化合物含有液晶組成物を提供するという本件發明の課題を解決するものであり、正にこの点において技術的意義があるとするものであるから、本件發明 1 の特許性を判断するに当たっても、本件發明 1 の技術的意義、すなわち、甲 1 發明 A において、前記 [1] ないし [4] の選択を併せて行った際に奏される効果等から認定される技術的意義を具体的に検討する必要があるというべきである。ところが、本件審決は、前記のとおり、前記 [1] の選択と、同 [2] 及び [3] の選択と、同

나. 신규성·진보성 요건을 구분하지 않은 판례

도쿄고등재판소의 페니실린 유도체 판결²³⁶⁾이 대표적이다(이 사건에서 도쿄고등재판소는 선택발명의 특성상 이미 선행발명에 포함되는 하위개념의 기술구성요소를 발명의 필수구성요소로 하는 것이므로 그 효과가 진보된 것이 아니면 이미 선행기술내용에 포함되는 것으로 보아야 한다는 점에서 신규성을 진보성과 합하여 신규성은 곧 진보성이 있는 것을 의미하는 것으로 보았다).

해당 판결은 ‘출원발명이 선택발명으로서 특허될 수 있는 경우를 제외하고 특허법 제29조 제1항 제1호 또는 제3호에 의하여 특허를 받을 수 없는 것으로 해석하는 것은 타당하다’고 한다. 그러나, 원칙적으로 동일발명에 해당하여 특허를 받을 수 없는 발명이라 하더라도 ‘선행발명은, 구체적으로 개시되어 있지 않은 선택지를 선택하고, 이를 결합하여 선행발명에서는 예상할 수 없었던 특단의 효과를 나타내는 발명에 특허를 부여하는 것이므로 발명을 장려하고 산업의 발달에 기여하는 것을 목적으로 하는 특허법의 정신에 합치된다’고 보았다. 이에 따라 선택발명의 경우 효과 기준을 만족시키지 못하여 진보성이 부정된다면 원칙으로 되돌아가서 동일발명으로 신규성이 부정되는 것으로 판단하였다.²³⁷⁾

도쿄고등재판소 1981. 11. 5. 판결[소화 54년(行ケ) 제107호](페니실린 유도체)

[사건의 개요]

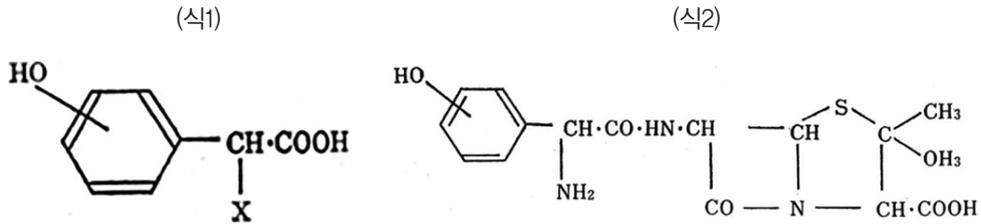
원고의 이 사건 특허발명은 신규 페니실린 및 그 염의 제조방법에 대한 것인데, 피고가 이에 대하여 등록무효심판을 청구하였고, 심판원은 이를 인용하였다. 특허발명 청구항 1은 아래와 같다.

〔4〕の選択とをそれぞれ別個に検討しているのみであり、これらの選択を併せて行った際に奏される効果等について何ら検討していない。このような個別的な検討を行うのみでは、本件発明1の技術的意義を正しく検討したとはいえず、かかる検討結果に基づいて本件発明1の特許性を判断することはできないというべきである。” 지적재산고등재판소 2017. 6. 14. 판결[평성 28년(行ケ) 제10037호].

236) 도쿄고등재판소 1981. 11. 5. 판결[소화 54년(行ケ) 제107호](페니실린 유도체).

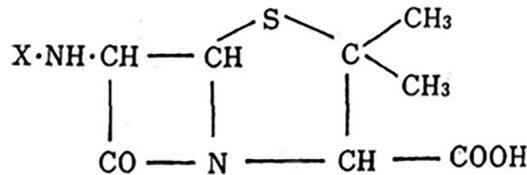
237) 竹田和彦(김관식 외 4인 번역)(주), 200-201.

제1항. 6-아미노페니실린산 또는 그 염과 아래의 식 1을 갖는 카르본산의 반응성 유도체와 반응시키는 것을 특징으로 하는 식 2로 나타내는 신규 페니실린 및 그 염의 제조법.



(식 중의 X는 아미노기 또는 아미노기로 바꿀 수 있는 부분이다)

선행발명은 ‘보호받는 아미노기를 가진 카르본산 또는 그 염과 6-아미노페니실린산을 반응시키고, 이후에 보호기를 페니실린의 핵 파괴를 회피하기에 충분한 온화한 조건 하에서 제거하는 것을 특징으로 하는 아래의 일반식을 가진 페니실린 유도체 및 그 비독성 염의 제조법’에 대한 것이다.



(식 중 X는 20개까지의 탄소 원자를 포함한 아미노 치환 아실기로, 그 탄소쇄는 다시 아미노기에 의해 치환할 수 있고, 또 일부는 지방족 고리식, 방향족 또는 헤테로 고리식계로 존재할 수 있다.)

심결은 특허발명의 카르본산 성분은 선행발명의 카르본산 성분과 하위개념-상위개념 관계에 있다고 보았고, 선행발명은 카르본산 성분에 대하여 구체적으로 기재하고 있고 특허발명과 구조적 유사성이 인정되며, 특허발명이 선행발명에 비하여 특별히 우수한 효과를 갖지 않으므로 그 등록이 무효로 되어야 한다고 하였다.

[판결요지]

발명의 구성요건이 이미 공지된 문헌에 기재된 발명에 속하는 하위개념에 해당한다면 동일발명에 해당하여 특허를 받을 수 없을 것이 원칙이나, 발명을 장려하고 산업발전에 기여하는 것을 목적으로 하는 특허법의 정신을 고려하여, 선행발명에 개시되지 않은 선택지로 구성되고 선행발명에서 예상치 못한 특단의 효과를 보이는 선택발명은 형식적으로는 중복발명에 해당한다 하더라도 특허등록이 허용된다. 이에 따라 심판원은 이 사건 발명이 선행발명의 하위개념에 해당하나 선택발명으로서 특허를 받을 수 있는 효과를 갖는지를 판단하고자 양 발명의 효과를 대비하였다.

심결은 이 사건 특허발명이 선행발명과 동일하다고 보았다. 선행발명에는 a-아미노벤질페니실린이 구체적으로 개시되었고, 그 광학적 이성질체 중 하나인 DL-a-아미노벤질페니실린도 구체적으로 개시되어 있다. 나아가 광학이성질체가 존재할 경우 ‘D- 및 L-형과 DL-혼합물을 포함한다’는 기재로 인하여 D-(-)-a-아미노벤질페니실린에 대해서도 구체적으로 개시되어 있는 것으로 볼 수 있다. D-, L- 각각의 이성질체에 대해 구체적 데이터가 제시되지 않았다고 하여 D-, L-형 a-아미노벤질페니실린이 개시되지 않은 것은 아니다.

또한 원고는 선행발명에 포함되는 화합물의 약효와 이 사건 발명에 포함되는 화합물의 약효를 비교할 경우 각 그룹에 속하는 최고의 약효를 가지는 화합물끼리 비교해야만 하는 것은 아니고, 오히려 별다른 사정이 없는 한 평균값끼리 비교해야 한다고 주장하는데, 인용예에 포함되는 화합물은 무수하다고 볼 수 있어 그 약효의 평균값을 구하는 것이 실질적으로 불가능하다.

원고는, DL-파라-히드록시화합물 및 DL-메타-히드록시 화합물의 약효가 특허명세서에 기재된 표준물질인 암피실린보다 우수하다는 체내실험자료를 제출했음에도 심판원이 이를 채택하지 않고 체외실험만을 근거로 약효가 암피실린보다 우수하지 않다고 잘못 판단하였다고 주장하는데, 제출된 체내실험은 이 사건 발명에 포함되는 4가지 화합물의 2가지 균에 대한, 또한 1가지 화합물의 1가지 균에 대한 결과만 나타나 있으므로 이를 근거로 이 사건 특허발명의 항균활성이 우수하다고 할 수는 없다. 대상균이 보다 많은 체외실험결과를 채택하여 이를 근거로 이 사건 특허발명 화합물이 암피실린보다 우수한 효과를 갖지 않는다고 본 심결

에는 오류가 없다.

페닐성 히드록시기를 가진 카르본산과 6-아미노페니실린산의 반응은 이 사건 출원 전 개시된 바 없다는 주장도 이유 없다. 선행발명에는 6-아미노페니실린산과 반응시키는 데 사용하는 카르본산의 구체적 예시로서 티로신이 개시되어 있고, 이 발명에서 사용된 카르본산은 모두 페닐성 히드록시기를 가진 카르본산이며 그 구조 자체도 극히 유사하다. 그렇다면 선행발명에는 페닐성 히드록시기가 아무런 영향도 받지 않고 이를 함유하는 카르본산(티로신)과 6-아미노페니실린산과의 반응이 개시되어 있다고 보아야 한다.

그렇다면 제1항 내지 제3항 발명은 선행발명에 개념상 포함되면서 그보다 우수한 효과를 갖지 않으므로 선행발명에 기재된 발명과 동일하다고 보아야 하고, 따라서 특허법 제29조 제1항에 의하여 무효로 되어야 하고, 이와 같이 판단한 심결에 위법이 없다.

위와 같은 판례의 입장은 “본래라면 신규성이 없다(혹은 선원과 동일성이 있다)고 보는 경우라도(구체적으로 인용례에 기재되어 있는 경우를 제외한다), 인용례에서는 없는 특유의 효과가 인정될 때 신규성과 진보성을 인정하는 것이 선택발명의 이론”이라고 분석하며, 선택발명의 경우 진보성이 부정되는 것으로 보인다면 마찬가지로 신규성도 없다고 풀이되었다.²³⁸⁾ 또한 “선택발명은 기술적 구성을 기본으로 판단하게 되면 선행발명과 동일하게 되므로, 단순히 발명의 구성을 기본으로 판단해서는 안 되고, 목적 및 효과의 비교를 중시하여 판단해야 한다. 따라서 신규성과 진보성은 선택발명의 두 가지 요건을 충족할 때 동시에 충족된다.”는 설명도 있다.²³⁹⁾²⁴⁰⁾

238) 竹田和彦(김관식 외 4인 번역)(주 211), 200.

239) 竹田 稔 감수, 櫻井彰人(주 33), 275.

240) 한편 吉藤辛朔은 선택발명에 대한 설명에서 “선택발명이란, 상위개념에서 표현된 발명 또는 사실상 혹은 형식상의 선택지로 표현된 발명으로부터 그 상위개념에 포함된 하위개념으로 표현된 발명 또는 해당 선택의 일부를 그 발명을 특정하기 위한 사항으로 가정했을 때의 발명을 선택한 것으로, 전자의 발명에 의해 신규성이 부정되지 않고 더욱이 물의 구조에 따른 효과의 예측이 곤란한 기술분야에 속하는 발명을 말한다.”고 소개하고, 뒤이어 명확한 기재 여부에 따라 특정 발명이 인용발명에 해당되는지에 대하여 논하고 “공지의 것(예컨대 상기에서의 선택지로 표현된 발명) 중에서 실험적으로 최적 또는 호적의 것을 선택하는 것은, 당업자의 통상적인

VI ▶ 중국

1. 일반 신규성 판단기준

중국은 전리법 제22조에서 신규성 판단기준에 대해 규정하고 있다.

전리법 제22조²⁴¹⁾

제2항 신규성이란 발명이나 고안이 종래기술에 속하지 않으면서, 또한 발명이나 고안이 임의의 단위나 개인에 의해 출원일 이전에 국무원 전리행정부문에 출원하고 출원일 이후에 공개된 출원서류 또는 출원일 이후에 공개된 전리서류에 기재되지 않은 것을 의미한다.

제5항 이 법에서의 종래기술이란 출원일 이전에 국내외에서 공중에게 알려진 기술을 의미한다.

종래기술은 출원일 이전에 반드시 공개된 기술이어야 하고, ‘공개’란 일반 공중이 해당 기술을 획득할 수 있고 이로부터 실질적인 기술 내용을 알 수 있는 상태를 의미한다. 이는 공중이 알고자 하면 바로 알 수 있는 상태를 말하고, 실제로 알았을 것을 요구하지 않는다.²⁴²⁾

청구항에 기재된 기술적 특징이 하나의 선행문헌에 전부 개시되어 있어야 그 선행문헌에 의하여 청구항의 신규성이 부정된다는 것은 다른 국가의 특허법과 동일하

창작능력의 발취로, 통상은 여기에 진보성은 없는 것으로 생각된다. 그러나 선택발명에 대해서는 적어도 이하에 해당하는 경우에는 진보성을 갖는다. 간행물에 기재되지 않은 유리한 효과로 간행물에 있어서 상위개념으로 나타난 발명이 있는 효과와는 이질적 것을 갖고 이것이 기술수준에서 당업자가 예측할 수 있는 것이 아닐 때, 또는 동질이지만 극히 우수한 것을 갖고 이것들이 기술수준에서 당업자가 예측할 수 있었던 것이 아닐 때”라고 설명하였는데(吉藤幸朔(YOUME 특허법률사무소 번역)(주 2), 145-146), 이를 “선택발명에 대한 설명에서 신규성에 관해 언급하지 아니하고 진보성 차원에서 설명하여 사실상 신규성과 진보성의 구별에 대해 명확한 입장을 가지지 않는 것으로 보인다.”고 분석하는 견해도 있다(민경만(주 20), 37).

241) 中华人民共和国专利法 第二十二条 新颖性,是指该发明或者实用新型不属于现有技术;也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。 번역은 인센티엔(허호신 역), 중국 특허법 상세해설, 세창출판사(2017), 288을 참조하였다.

242) 중국 국가지식재산권국(State Intellectual Property Office of the People's Republic of China, 현 CNIPA), Guidelines on Examination (2010), Intellectual Property Publishing House, II.3., 2.1; 인센티엔(허호신 역)(주 241), 294 참조.

다(단독대비의 원칙).²⁴³⁾ 또한 청구항의 기술적 특징이 선행문헌에 완전히 동일하게 개시되어야만 하는 것은 아니고, 해당 기술분야에서 관용적으로 사용되는 수단을 직접적으로 치환한 정도의 차이나 선행문헌으로부터 직접적이고 아무런 의심 없이 확정될 수 있는 기술내용은 실질적 동일성의 범주에 들어간다고 보는 점도 마찬가지이다.²⁴⁴⁾

2. 선택발명의 신규성 판단기준

중국은 심사기준을 통해 II.4-4.3조 ‘선택발명(Invention by Selection)’에서 이를 ‘선행발명에 개시된 넓은 범위의 선택지들로부터 특정 목적을 가지고 그에 언급되지 않은 더 좁은 범위의 선택지 또는 개별 선택지를 선택하여 얻은 발명’이라 정의하고 있다.²⁴⁵⁾ 이에 따라 AIPPI(International Association for the Protection of Intellectual Property) 보고서에서는 선행발명을 독립항이라 보았을 때 선택발명을 그 종속항에 해당하는 개념이라 하였다.²⁴⁶⁾

AIPPI 보고서 등에서는 선택발명을 (1) 치수, 파라미터, 성분 등을 선택한 발명과 (2) 어느 구성에 대하여 공지된 다수의 선택지로부터 선택한 발명으로 나누어 분류하고 있다. 또한 (1)의 선택발명의 예시로는 조성물 Y 중 성분 X를 특정 최소량만 사용한 것을 특징으로 하는 온도안정성이 개선된 조성물 Y나, 달걀을 빠르게 반숙하는 방법으로 물의 온도를 60~80도로 유지하는 것을 특징으로 하는 방법 등이 있다고 하고, (2)의 선택발명의 예시로는 선행발명이 ‘보드와 보드에 연결부재로 연결된 4개의 금속다리로 구성된 테이블’일 때 ‘보드와 보드에 힌지로 연결된 4개의 금속다리로 구성된 접이식 테이블’이나, 선행발명이 ‘유효성분 A 및 C군에 속하는 부수적 물질을 포함하는 조성물’일 때 ‘유효성분 A 및 C군에 속하는 부수적 물질 b와

243) 김도현, 중국 특허 실무, 세창출판사 (2018), 132.

244) 인센티엔(허호신 역)(주 241), 305; 김도현(주 243), 132-133.

245) 중국 국가지식산권국, Guidelines on Examination (2010) II.4., 4.3 (“An invention by selection refers to an invention made by selecting for purpose a smaller range of options or individual option not mentioned in the prior art from a larger range of options disclosed in the prior art (a selection invention)”).

246) Longbu Zhang(주 40).

c를 포함하는 고성능 조성물'이 해당한다고 소개하고 있다.²⁴⁷⁾

한편 심사지침 II.10-5조 '화학발명의 신규성(Novelty of Chemical Invention)'에서는 선행문헌에 일반식이 공지되어 있을 때 그에 속하는 특정 화합물인 후행발명의 신규성이 부정되는지에 대한 심사기준을 제시하면서 선택발명의 문제를 다루고 있다.²⁴⁸⁾ 선행문헌에 출원발명의 화합물이 언급되어 있으면 출원화합물은 신규성이 없는 것으로 추정되나, 이러한 추정은 출원일 이전에 그 화합물을 얻을 수 없다는 것이 입증됨으로써 복멸될 수 있다. 화합물이 '언급'되어 있다고 하기 위해서는 선행문헌에 그 화합물의 화학명칭, 분자식(구조식), 물리·화학적 파라미터 또는 원료를 포함한 제조방법이 명확하게 나타나야 한다.²⁴⁹⁾

또한 심사지침 II.3-3.2.2조 '하위개념과 상위개념(Specific (Lower Level) Term and Generic (Upper Level) Term)'에서는, 선행문헌이 하위개념을 개시할 경우(예: 구리) 그 상위개념(예: 금속)에 대한 출원발명의 신규성은 부정될 것이지만(예: 선행발명에 '구리로 된 물건'이 개시되어 있고 후행발명은 동일한 물건에 대한 '금속으로 된 물건'인 경우) 선행문헌이 '구리'로 된 물품에 대한 발명인 경우 다른 금속으로 된 동일한 물품에 대한 출원발명의 신규성이 부정되는 것은 아니고, 나아가 '금속'으로 된 물품이 선행발명에 개시되어 있을 때 '구리'로 된 동일한 물품에

247) The selection inventions may be sorted by the following two types:

1) Selection inventions by choosing a range of dimensions, parameter and component etc.

Example 1: A composition Y with improved thermal stability, characterized by the use of a specified minimum content of a component X in the composition Y.

Example 2: A method for quickly and softly cooking eggs, characterized by keeping the temperature of water containing said eggs at 60-80 degrees Celsius.

2) Selection inventions by choosing among a number of known possibilities of a feature.

Example 1: Prior Art: A table consisting of a board, and four metal legs connected with said board by connecting members. Selection Invention: A foldable table consisting of a board, and four metal legs connected with said board by hinges.

Example 2: Prior Art: A composition comprising active component A and any one auxiliary material of class C. Selection Invention: A high-effective composition comprising active component A and the auxiliary materials b and c of class C.

Longbu Zhang(주 40).

248) 중국 국가지식재산권국, Guidelines on Examination (2010) II.10, 5.

249) 김도현(주 243), 264-265 참조.

대한 출원발명의 신규성이 부정되는 것은 아니라고 명시하였다(예: 선행발명이 ‘금속으로 된 물건’일 때 ‘구리로 된 물건’의 신규성은 부정되지 않을 수도 있다. 또한, 선행발명과 후행발명 간 차이가 선행발명의 ‘할로젠’ 또는 구체적으로 예시된 ‘불소’를 후행발명에서 ‘클로린’으로 변경한 것이라면 선행발명에 할로젠 또는 불소가 개시되어 있다고 하여 후행발명의 신규성이 부정되지는 않는다).²⁵⁰⁾ 또한 구체적 화합물이 선행발명에 개시되었을 때 이를 포함하는 일반식에 대한 후행발명은 신규성이 부정된다고 보아야 하지만, 같은 일반식에 포함되는 다른 구체적 화합물의 신규성까지 상실되는 것은 아니라고도 하였다.²⁵¹⁾ 한편 선행발명에 화합물 C_{1~4}가 개시되어 있다면 그 범위의 양 끝에 속하는 C₁과 C₄는 개시된 것으로 보아야 하나, 만일 C₄에 다수의 이성질체가 존재한다면 C_{1~4}의 개시로 인하여 C₄의 각각의 이성질체가 신규성을 잃는 것은 아니다.²⁵²⁾

입체 이성질체의 경우, 종래기술에서 화합물이 비대칭 탄소원자를 가지고 있어 광학이성질체가 존재한다고 언급한 정도로는 신규성이 부정되지 않으나, 입체 이성질체의 명칭을 공개했다면 이를 언급한 것으로 인정되어 그 입체 이성질체는 신규성이 없는 것으로 추정된다.²⁵³⁾ 또한 종래기술에 비대칭 중심이 하나인 라세미 화합물이 공개되어 있고, 이 라세미 화합물이 R- 및 S-이성질체가 같은 몰(mol)의 혼합물이면 통상의 기술자는 R-이성질체와 S-이성질체를 필연적으로 분리 획득할 수 있을 것이므로, 이 경우에도 출원인이 통상의 기술자가 종래기술로부터 이성질체를 분리 획득할 수 없을 것임을 증명하지 않는 한 R-이성질체와 S-이성질체는 공개된 것으로 추정할 수 있다.²⁵⁴⁾

250) 중국 국가지식재산권국, Guidelines on Examination (2010) II.3., 3.2.2.

251) 중국 국가지식재산권국, Guidelines on Examination (2010) II.3., 3.2.2.

252) 중국 국가지식재산권국, Guidelines on Examination (2010) II.10, 5.1.

253) 김도현(주 243), 266.

254) 김도현(주 243), 266.

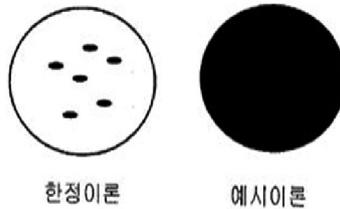
제3절 판단기준에 대한 구체적 검토

I ▶ 선택발명의 신규성을 부정하게 하는 선행기술의 개시 정도

1. 하위개념의 구체적 개시

선행발명에 의한 구체적 개시의 범위에 대한 두 가지 상반된 이론으로, 한정이론 (photographic theory)과 예시이론(list theory)이 있다. 한정이론은 명세서에 구체적으로 개시된 물질만을 개시된 것으로 보는 것으로 EPO의 입장이 이에 해당하고, 예시이론은 선행발명에 나타난 범위 전체가 개시되었다고 보는 것으로 독일 연방대법원의 올란자핀 판결(2008) 이전의 독일 특허청의 입장이 이에 해당한다.²⁵⁵⁾

아래 그림에서 검은색으로 된 부분이 각 이론에 따라 구체적으로 개시된 부분에 해당한다.

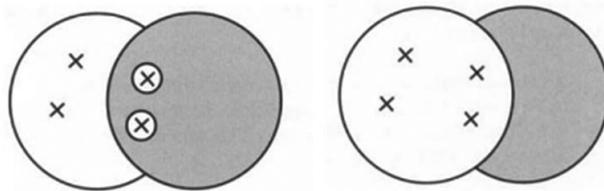


한정이론

예시이론

〈한정이론 및 예시이론〉²⁵⁶⁾

또한 각 이론에 따라 신규성이 인정될 수 있는 범위의 차이를 비교하면 아래와 같다.



〈한정이론 및 예시이론에 의한 개시범위와 신규성 인정부분〉²⁵⁷⁾

255) 박길채(주 9), 122.

256) 박길채(주 9), 122.

257) Bernd Hansen & Fritjoff Hirsch, "Protecting Inventions in Chemistry", Wiley-VCH (1997), 141.

위 그림에서 왼쪽 원은 선행발명을 나타내고, x는 선행기술에 개별적으로 개시된 화합물이다. 오른쪽 원은 당해 발명이고, ⊗는 포기된 영역을 나타내며, 회색부분이 당해 발명의 신규성이 인정되는 부분이다. 한정이론을 따르면 구체적으로 기재된 부분만이 개시된 것이므로 ⊗를 제외하면 양 발명 간 중복되는 부분도 당해 발명을 통하여 비로소 개시된 것으로 보아 신규성을 인정받을 수 있게 된다. 반면 예시이론은 x라는 예시에 의하여 선행발명 전체가 개시된 것으로 보므로 선행발명과 당해 발명 간 중복되는 부분은 신규성이 인정되지 않는다.

EPO의 한정이론 하에서도 ‘개시’라 함은 명시적 및 암시적 개시를 모두 포함한다. 다만 명시적이든 암시적이든 실제로 개시되었다고 볼 수 있어야 하고, EPO 심판부는 선행발명이 특정 구성을 명시적으로 배제하지 않았다는 사정만으로 그 구성이 선행발명에 개시된 것으로 인정할 수는 없다고 하였다.²⁵⁸⁾

대법원 판례의 구체적인 사안들을 살펴보면, 단순히 선행문헌에 상위개념이 제시되어 있다거나 상위개념으로부터 그에 속하는 하위개념을 열거할 수 있다는 사정만으로 구체적인 개시가 있다고 볼 수 없고, 선행문헌의 기재내용(특히 실시예에 관한 기재 등)과 출원 시의 기술상식에 기초하여 선행문헌으로부터 선택발명의 존재를 어려움 없이 인식할 수 있는 경우에 한하여 신규성을 부정하고 있는 것으로 보인다.²⁵⁹⁾ 하위개념으로 표현된 구성이 선행문헌에 기재되어 있는가의 여부를 형식적으로 판단하는 것이 아니고, 만일 선행문헌에 구체적 기재가 존재하지 않는다고 해도, 양 발명의 구성을 비교해서 통상의 기술자가 출원시의 기술상식에 기초하여 어려움 없이 선행문헌에서 그 존재를 인식할 수 있는 정도의 것 및 선행문헌에 기재된 실시태양과 실질적으로 동일한 실시태양에 대해서는 선행문헌에 기재되어 있는 것으로 보아야 한다.²⁶⁰⁾

258) EPO, Case Law of the Boards of Appeal, 4.1 General rules of interpretation (EPO Boards of Appeal, 2015, 9, 21, T2201/10 심결 인용) https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2016/e/cir_i_c_4_1.htm.

259) 이현, “선택발명의 신규성 및 진보성 판단 기준”(주 25), 184~185.

260) 최성준, “선택발명의 특허요건(특허법원 2007. 11. 9. 선고 2007허2285 판결)”, Law & Technology 제3권 제6호, 서울대학교 기술과법센터(2007), 139.

2. 구체적 개시에 해당하는지 여부

가. 직접적 인식

우리나라 대법원은 2009. 10. 15. 선고 2008후736, 743(병합) 판결에서 “선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요건 중의 전부 또는 일부로 하는 이른바 선택발명의 신규성을 부정하기 위해서는 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하고 있어야 하고, 이에선 선행발명을 기재한 선행문헌에 선택발명에 대한 문언적인 기재가 존재하는 경우 외에도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행문헌의 기재내용과 출원시의 기술상식에 기초하여 선행문헌으로부터 직접적으로 선택발명의 존재를 인식할 수 있는 경우도 포함된다.”고 판시하여, 이와 같은 직접적 인식이 가능할 때 선택발명의 신규성을 부정하게 하는 구체적 개시가 있다고 하였다. 이에 따라 대법원은 ‘라세미체에 대한 선행발명의 발명의 상세한 설명에 우선성 광학이성질체인 클로피도그렐이 개시되어 있고, 선행발명의 실시예 1에 라세미체 염산염이 나와 있으며, 라세미체 염산염과 클로피도그렐이 개시되어 있는 이상 통상의 기술자는 출원시의 기술지식에 기초하여 어려움 없이 클로피도그렐 염산염의 존재를 쉽게 인식할 수 있다’고 보았다.

대법원은 2013. 4. 25. 선고 2011후2985 판결(감광성 수지조성물)에서, 화학식 1(화학식 1에서 R은 수소이며, $3 \leq a < 6$ 이고, $a + b = 6$ 이다)로 표시되는 아크릴레이트 화합물을 포함하는 정정발명에 대하여 선행발명에 ‘적어도 한 개의 에틸렌성 불포화 이중결합을 가지는 중합성 화합물을 함유시킬 수 있다’고 기재되어 있고, 바람직한 화합물로 분자 내에 1개 이상의 (메타)아크릴레이트 구조를 가진 화합물을 기재하고, 그 중 분자 내에 3개 이상의 (메타)아크릴레이트 구조를 가지는 화합물들의 예로서 나열하고 있는 6개의 화합물과 그 시판제품은 위 a와 b의 조건을 만족하는 것들이며, 선행발명의 명세서에는 그 바람직한 사용비율 및 부가로 인한 효과까지 구체적으로 기재되어 있다는 점 등에 비추어 직접적 인식이 가능하다고 보았다.

특허법원 2007. 11. 9. 선고 2007허2285 판결(산화질소 신타아제 억제제)은, 출

원발명의 화합물이 선행발명의 더욱 바람직한 화합물에 마쿠쉬 형식으로 표현되어 있고, 이에 해당하는 화합물의 개수는 약 30~40여 개에 지나지 않는 점, 양 발명의 화합물이 동족체인 점, 출원발명의 화합물을 제조하기 위한 출발물질은 모두 통상의 기술자가 용이하게 입수하거나 능히 제조할 수 있는 물질인 점을 바탕으로 직접적인 인식이 가능하다고 하였다.

나. 암시적 개시 또는 내재적 개시²⁶¹⁾

미국은 내재적 개시(inherent disclosure) 여부에 따라 신규성을 판단하고, 상위 개념에 해당하는 선행발명을 본 통상의 기술자가 그 하위개념을 ‘즉각적으로 연상(at once envisage)’할 정도라면 내재적 개시가 인정되어 하위개념에 대한 후행발명은 신규성이 부정된다고 본다. In re Petering 판결²⁶²⁾에서 CAFC는 아이소알록사진 유도체에 대한 선행발명에 일반식과 바람직한 R기와 8가지 특정 아이소알록사진에 대한 기재가 나타나 구체적 선호까지 나타나 있어 이를 접한 통상의 기술자는 마치 그 하위개념 화합물이 나열된 것처럼 즉각 연상할 수 있었을 것이라고 보았다. In re Schaumann 판결²⁶³⁾도, 선행발명의 B-(메타-하이드록시페닐)-이소프로필아민 화합물은 그 명세서의 알킬 라디칼에 대한 기재와 종합해 보았을 때 구조적으로 밀접한 한정된 소수의 화합물만을 포함하는데, 이는 사실상 각 화합물을 명칭으로 나열한 바와 크게 다르지 않고, 출원발명도 그 중 하나에 해당하므로 개시되어 신규성이 부정된다고 하였다. 반면 선행발명에 개시된 화합물이 수백만 가지에 달하고 특허발명에 대한 구체적 선호도 나타나지 않는다면 내재적 개시가 인정되지 않는다. Eli Lilly v. Zenith Goldline Pharmaceuticals 판결²⁶⁴⁾에서 선행발명은 벤젠 고리 위치에 불소 또는 염소를 선호하였으나 특허발명인 올란자핀은 해당 위

261) USPTO, MPEP § 2112 (“The express, implicit, and inherent disclosures of a prior art reference may be relied upon in the rejection of claims under 35 U.S.C. §§ 102 or 103.”); Rowe v. Dror, 112 F.3d 473, 478 (Fed. Cir. 1997) (“A prior art reference anticipates a claim only if the reference discloses, either expressly or inherently, every limitation of the claim”).

262) In re Petering, 301 F.2d 676 (C.C.P.A. 1962).

263) In re Schaumann, 572 F.2d 312 (C.C.P.A. 1978).

264) Eli Lilly and Co. v. Zenith Goldline Pharmaceuticals, Inc., 471 F.3d 1369 (Fed. Cir. 2006).

치에 수소를 선택한 것이었다. 클로피도그렐 황산수소염에 대한 Sanofi-Synthelabo v. Apotex 판결은 선행발명에 라세미체가 바람직한 화합물 중 하나로 기재되어 있다고 하여 통상의 기술자가 이를 보고 그 우선성 이성질체를 인식할 수 없었을 것이고, ‘거울상 이성질체가 분리될 수 있다’는 지식은 분리 또는 특정되거나 성질이 밝혀지지 않은 구체적인 거울상 이성질체를 예견하였다고 할 수는 없다고 보아 내재적 개시를 인정하지 않았다.²⁶⁵⁾ ‘실질적으로 순수한 (+)-시탈로프람(S-시탈로프람)’에 대한 Forest Lab v. Ivax Pharmaceuticals 판결에서는, 시탈로프람에 대해 기재한 선행문헌에 각 이성질체에 대한 개괄적 언급이 있다고 하여 ‘실질적으로 순수한 (+)-시탈로프람’이 개시되어 있다고 볼 수는 없고, 선행문헌에는 다만 (R)-시탈로프람의 화학적 구조가 개시되어 있을 뿐이고, (S)-시탈로프람 즉 (+)-시탈로프람의 화학적 구조나 그 순도에 대해서도 아무것도 개시하고 있지 않으므로 그로 인해 신규성이 부정되지 않는다고 하였다.²⁶⁶⁾

EPO는 통상의 기술자가 선행기술을 적용할 때 필연적으로 후행발명에 도달하게 된다면 후행발명의 암시적 개시(implicit disclosure)를 인정한다. 암시적 개시는 선행발명에 나타난 기술사항의 효과에 대해 합리적 의심이 존재할 수 없을 때에만 인정되고, 이는 후행발명이 선행발명으로부터 직접적이고 일의적으로(directly and unambiguously) 도출가능함을 의미한다. 이에 대해서는, 행간을 읽을 여지를 허용하지 않고 실무적으로 인정되기 쉽지 않아 미국의 내재적 개시보다 엄격하다는 견해가 있다.²⁶⁷⁾ EPO는 선택발명에 대해 ‘개별적 개시(individualized disclosure)’ 여부를 심사기준으로 제시하였다.²⁶⁸⁾

영국은 암시적 개시 여부에 대하여 ‘통상의 기술자가 그 기술상식을 바탕으로 인식할 수 있는지를 살펴 판단하고, 기술상식 이상의 특별한 지식이 있어야 이해할 수

265) Sanofi-Synthelabo v. Apotex, Inc., 550 F.3d 1075 (Fed. Cir. 2008).

266) Forest Laboratories, Inc. v. Ivax Pharmaceuticals, Inc., 438 F. Supp. 2d 479 (D. Del. 2006).

267) Alexander Harguth & Steven Carlson, “Patents in Germany and Europe: Procurement, Enforcement, and Defense – an International Handbook”, Wolters Kluwer Law & Business (2011), 66.

268) EPO, Guidelines for Examination in the EPO, G-VI, 8.

있을 정도의 것이라면 선행문헌에 개시되었다고 보지 않는다'고 하였다.²⁶⁹⁾ 한편 Dr. Reddy's Laboratories 판결²⁷⁰⁾에서는 개별적 개시에 대하여 선행발명에 특허 발명 화합물(올란자핀)에 대한 개별적 기재가 있어야 신규성이 부정되고, 이는 그 화합물을 제조하는 목적이 구체적으로 나타나 있는지 등을 고려하여 판단한다고 하면서, 선행발명에는 1019가지 화합물이 포함되고, 바람직한 화합물에 올란자핀이 포함되어 있기는 하나 바람직한 화합물도 86,000가지이며 이들이 바람직한 화합물로 기재된 이유도 전혀 나타나 있지 않으므로 올란자핀이 개별적으로 기재되어 있다고 할 수 없다고 판시하였다.

독일 연방대법원은, 올란자핀 판결²⁷¹⁾에서 신규성 판단은 선행기술을 접한 통상의 기술자가 그에 나타난 기술사항을 어떻게 파악하였을지가 기준이 되고, 선행문헌으로부터 직접적이고 일의적으로 파악할 수 있는 내용이라야 통상의 기술자가 파악할 수 있다고 하면서, 여기에는 내재적으로 개시된 사항, 즉 명시적으로 청구항이나 명세서에 기재되어 있지는 않으나 통상의 기술자에게는 특허보호범위에 포함되는 것이 자명한 사항도 해당된다고 판시하였다.

일본은 간행물의 기재 또는 '기재된 것과 같은 사항'으로부터 파악되는 발명을 개시되었다고 보고, '기재된 것과 같은 사항'이라 함은 통상의 기술자가 출원 당시 기술상식을 고려하여 그 기재내용으로부터 도출할 수 있는 사항이라고 한다.²⁷²⁾ 유전체 공진기 사건²⁷³⁾에서는 '선행발명에 특허발명의 구성 일부가 명시적으로 기재되지 않았고 기술상식을 참작해도 그 구성을 명확하게 파악할 수 없는 경우라 하더라

269) UK Intellectual Property Office, Manual of Patent Practice, § 2.07("... For example the disclosure of a control arrangement for the cooling system of an internal combustion engine might not refer to the presence of a radiator or other heat exchanger in the system, but it is common knowledge that there would necessarily be one and so its presence is implied. Floyd J confirmed in H. Lundbeck A/S v Norpharma SpA [2011] EWHC 907 (Pat), [2011] RPC 23 that prior disclosure includes implicit disclosures. On the other hand, he held that matter may be contained in a prior art document but so submerged in it as to not form a disclosure (i.e. if special knowledge is required for the matter to be understood, such that it would not be understood by a skilled person utilising their common general knowledge").

270) Dr. Reddy's Laboratories (UK) Ltd v Eli Lilly & Co Ltd [2009] EWCA 1362.

271) BGH, Urteil vom 16. 12. 2008 – X ZR 89/07 (올란자핀).

272) 일본 특허청, 특허심사기준, 제3부 제2장 제3절 3.1.1(1).

273) 지적재산고등재판소 2014. 9. 25. 판결(평성 25년(行ケ) 제10324호)(유전체 공진기).

도, 선행발명의 실시예를 재현 실험하여 해당 물질을 제작함으로써 특허발명의 특정 구성을 확인할 수 있다면 간행물에 기재된 것과 같고, 반대로 특허발명에 도달하기 위하여 실시한 실험이 선행발명의 실시예의 재현 실험이 아닐 경우에는 그로 인하여 신규성이 부정된다고 할 수 없다'고 판시하였다.

다. 필연적 도출과 우연적 도출의 구별²⁷⁴⁾

미국은 Schering 판결²⁷⁵⁾에서 선행발명의 로라타딘을 투여했을 때 체내에서 필연적으로 특허발명인 데스카르보에톡시로라타딘이 형성되므로 통상의 기술자가 그에 대해 미처 인식하지 못하였을 것이라 하더라도 데스카르보에톡시로라타딘은 신규성이 부정된다고 하였다. 즉 선행발명의 명시적 기재로부터 도출되는 당연한 결과(natural result flowing from)는 내재적으로 개시되었다는 것이다. 반면 Ortho-McNeil 판결²⁷⁶⁾에서는 오픈록사신을 투여했을 때 체내에서 필연적으로 레보플록사신이 생성되는 것이 증명되지 않았다. 한편 Pernix 사건²⁷⁷⁾에서 선행발명은 하이드로코돈 비타트레이트를 사용하는 것을 실시예로 기재한 다입자형 조절방출 조성물에 대한 것이었는데, 그 투여대상은 모든 범주의 환자라 할 수 있을 정도로 넓었으므로 CAFC는 특허발명이 한정하고 있는 경증 또는 중등증 간장애 환자에게 하이드로코돈을 투여한다는 하위개념이 선행발명에 필연적으로 개시되어 있지는 않다고 보았다.

EPO 심판원은 T666/89 (세척 조성물) 심결²⁷⁸⁾에서 '선행발명에 구체적 또는 문언적으로 기재된 과정을 수행하였을 때 그 결과로서 필연적으로(inevitably) 생산되

274) In re Oelrich, 666 F.2d 578, 581-82 (C.C.P.A. 1981) ("To establish inherency, the extrinsic evidence 'must make clear that the missing descriptive matter is necessarily present in the thing described in the reference, and that it would be so recognized by persons of ordinary skill. Inherency, however, may not be established by probabilities or possibilities. The mere fact that a certain thing may result from a given set of circumstances is not sufficient'").

275) Schering Corp. v. Geneva Pharmaceuticals, 339 F.3d 1373 (Fed. Cir. 2003).

276) Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc. v. Mylan Laboratores, Inc., 348 F. Supp. 2d 713 (N.D. W.Va. 2004).

277) Pernix Ireland Pain DAC v. Alvogen Malta Operations Ltd., 323 F. Supp. 3d 566 (D. Del. 2018)(affirmed by Persion Pharmaceuticals LLC v. Alvogen Malta Operations Ltd., 945 F.3d 1184 (Fed. Cir. 2019)).

278) EPO Board of Appeal, 1991. 9. 10. T666/89 심결.

는 물건도 공중에게 이용가능하게 된 것'으로 보아 신규성이 부정된다고 하였다. 통상의 기술자가 선행기술을 적용할 때 필연적으로 해당 발명에 도달하게 된다면 그 선행기술에 발명이 암시적으로 개시된 것이라고 보아야 하는데, 이는 선행발명에 나타난 기술사항의 효과에 대해 합리적 의심이 존재할 수 없을 때에만 신규성 부정 근거로 적용될 수 있는 엄격한 기준이다.²⁷⁹⁾ T12/81 (디아스테레오머) 심결은 선행 발명에 개시된 일반식으로부터 그에 속하나 특정되지 않은 화합물의 선택은 유효한 발명이 될 수 있으나, 선행문헌에 출발물질 및 반응과정까지 기재되어 있다면 그로 인한 화합물의 생산은 불가피하고 필연적인 것이라고 보아 신규성을 부정하였다.²⁸⁰⁾

영국은 *Synthon v Smithkline* 판결²⁸¹⁾에서, 파록세틴 메탄설포네이트에 대한 것이고 실시예에서 그 결정형의 생산방법을 기재하고 있는 선행발명은 파록세틴 메탄설포네이트의 특정 결정형에 대한 특허발명이 가지는 모든 성질을 이미 필연적으로 가지고 있을 것이므로 특허발명이 선행발명에 의해 신규성이 부정된다고 하였다. 또한 특허실무지침에서는 선행발명을 실시하였을 때 99% 이상 특정 결과가 도출된다면 '필연적으로(inevitably)' 그 결과를 도출하여 개시하고 있는 것으로 본다 고 하였다.²⁸²⁾

279) EPO, Guidelines for Examination in the EPO, Part G, Chapter VI-6 (2017, 11.).

In the case of a prior-art document, the lack of novelty may be apparent from what is explicitly stated in the document itself. Alternatively, it may be implicit in the sense that, in carrying out the teaching of the prior-art document, the skilled person would inevitably arrive at a result falling within the terms of the claim. An objection of lack of novelty of this kind is raised by the examiner only where there can be no reasonable doubt as to the practical effect of the prior teaching (for a second non-medical use, however, see G-VI, 7).

280) EPO Board of Appeal, 1982, 9, 2, T12/81 심결.

281) *Synthon BV v. SmithKline Beecham Plc's Patent* [2006] RPC 10.

282) UK Intellectual Property Office, Manual of Patent Practice, § 2.03.1 ("The Court of Appeal applied this test in *Glaverbel SA v British Coal Corporation* [1995] RPC 255 where it was also held that it is not necessary for the prior art to be equal in practical utility or to disclose the same invention in all respects as the patent in suit. The Patents Court considered the requirement for the prior art 'inevitably' to result in a novelty-destroying disclosure in *Kirin-Amgen Inc. v Roche Diagnostics GmbH* [2002] RPC 1. It was held that 'the law of patents is ultimately concerned with practicality', and so a prior art experiment which, when performed, reliably produced a particular result 'more than 99 percent of the occasions on which it is conducted' would be regarded for the purposes of disclosure as 'inevitably' leading to the result in question").

중국은 종래기술에 비대칭 중심이 하나인 라세미체가 공개되어 있고, 이 라세미체가 이성질체의 양이 동일한(등몰) 혼합물이면 통상의 기술자는 R-이성질체와 S-이성질체를 필연적으로 분리 획득할 수 있고, 이 경우 출원인은 통상의 기술자가 종래기술로부터 이성질체를 분리 획득할 수 없다는 것을 증명해야 신규성 부정을 막을 수 있다고 하였다.²⁸³⁾

라. 실시태양의 동일

우리나라 특허법원은 2006. 1. 19. 선고 2004허6507 판결에서 특허발명의 C₅~7 알킬에스테르 화합물 및 선행발명의 실시예에 기재된 C₃ 알킬에스테르 화합물은 모두 화합물의 모핵을 이루는 구조인 ‘오쏘-크레졸프탈레인’에 알킬에스테르 잔기를 부가하기 위한 반응물을 유기 용매 존재 하에 반응시켜 얻어지는 것으로서, 해당 화합물을 얻기 위한 실시형태가 실질적으로 동일한 것을 근거로 특허발명이 선행발명에 구체적으로 개시되어 있다고 하였다.

일본의 유기인산에스테르 사건²⁸⁴⁾은 실시태양의 동일 여부를 판단기준으로 삼은 것으로 보인다. 이 사건에서 도쿄고등재판소는 선행발명에 포함되는 화합물은 거의 무수하다고 할 수 있고, 출원발명 화합물에 가장 가까운 선행발명의 실시예를 출원발명과 대비하여 보면 염소원자의 결합 위치나 R₁, R₂가 각각 부틸기와 메틸기로 다르다는 점 등을 근거로 출원발명이 선행발명에 의하여 공지되었다고 볼 수 없어 신규성이 부정되지 않는다고 하였다.

한편 유전체공진기 사건²⁸⁵⁾에서 지적재산고등재판소는 특허발명에 도달하기 위하여 실시한 실험과 선행발명의 실시예를 재현하기 위한 실험을 대비하여, 배합 비율 조건 등이 서로 다르므로 특허발명과 실험 조건이 다른 선행발명의 실시예에 의하여 특허발명의 신규성이 부정되지 않는다고 보았다.

283) 김도현(주 243), 266.

284) 도쿄고등재판소 1963. 10. 31. 판결[소화 34년(行ケ) 제13호].

285) 지적재산고등재판소 2014. 9. 25. 판결[평성 25년(行ケ) 제10324호].

영국은 *Synthon v Smithkline Beecham* 판결²⁸⁶⁾에서 House of Lords는, 특허 발명은 파록세틴 메탄설포네이트(PMS) 결정형에 대한 것이고, 선행발명은 PMS를 포함하는 일반식을 기재하면서 바람직한 화합물로 PMS를 명시하고 실시예에 PMS 결정형의 생산방법이 기재되어 있는 경우에 대하여, 선행발명이 개시요건 및 실시요건을 모두 충족하여 특허발명을 예견했다고 판단하였다.

마. 기술상식의 고려 가부

우리나라의 경우, 선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요건 중의 전부 또는 일부로 하는 이른바 선택발명의 신규성을 부정하기 위해서는 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하고 있어야 하고, 이에는 선행발명을 기재한 선행문헌에 선택발명에 대한 문언적인 기재가 존재하는 경우 외에도 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행문헌의 기재내용과 출원 시의 기술상식에 기초하여 선행문헌으로부터 직접적으로 선택발명의 존재를 인식할 수 있는 경우도 포함된다고 본다.²⁸⁷⁾

미국 CAFC는 신규성 판단에 대하여 선행발명에 개시된 내용은 반드시 통상의 기술자의 지식과 함께 고려하여야 한다고 판시해 왔다.²⁸⁸⁾ 내재적 개시를 인정하는 목적에 대해서는 ‘법관은 알 수 없더라도 해당 기술분야의 통상의 기술자라면 알고 있었을 기술상식을 반영하기 위함’이라고 한 바 있다.²⁸⁹⁾ 한편 *Atlas Powder* 판결

286) *Synthon BV v. Smithkline Beecham plc* [2005] UKHL 59.

287) 대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후736, 743(병합) 판결.

288) *In re Paulsen*, 30 F.3d 1475, 1480 (Fed. Cir. 1994)(“[A] prior art reference must be ‘considered together with the knowledge of one of ordinary skill in the pertinent art’”). 선행기술에 모든 실험결과가 상세히 설명되어 있을 것을 요구하지 않는 이유는 통상의 기술자가 그 지식을 이용하여 기재된 사항의 공백을 메꿀 수 있기 때문이다. *Rethinking Novelty in Patent Law*, 60 *Duke L.J.* 919, 934 (2011).

289) *Elan Pharm., Inc. v. Mayo Found. for Med. Educ. & Research*, 304 F.3d 1221, 1229 (Fed. Cir.), reh’g en banc granted, opinion vacated, 314 F.3d 1299 (Fed. Cir. 2002), and on reh’g en banc, 346 F.3d 1051 (Fed. Cir. 2003)(“The purpose of the rule of inherency is to accommodate common knowledge, knowledge that judges might not know but that would be known to practitioners in the field. *Finnigan Corp. v. Int’l Trade Comm’n*, 180 F.3d 1354, 1365, 51 U.S.P.Q.2d 1001, 1009 (Fed. Cir. 1999). On the law of anticipation, precedent has not

에서는 통상의 기술자가 선행발명에 내재된 성질이나 기능을 인식하지 못할 수도 있으므로 내재적 개시가 반드시 통상의 기술자의 지식과 동의어는 아니라고 하였다.²⁹⁰⁾ 그리고 Schering 판결에서도 통상의 기술자가 인식하였을 것이 필수적으로 요구되는 전제조건은 아니고, 필연적으로 도출되는 사항이라면 내재적 개시가 인정될 수 있다고 하였다.

Forest Laboratories v. Ivax Pharmaceuticals 판결²⁹¹⁾에서 텔라웨어연방지방법원은 발명의 신규성은 해당 기술분야의 통상의 기술자를 기준으로 선행발명과 대상발명이 동일한지 여부에 따라 판단하게 되는데, 선행발명이 대상발명과 개괄적 구성이 동일하다는 것만으로 대상발명을 예견하고 있다고 볼 수는 없고, 만일 선행발명에 나타나지 않은 후행발명의 구성요소가 있다면 이는 통상의 기술자가 기술상식으로 메꿀 수 없는 차이점이라고 한 CAFC 판결을 인용하면서, 선행발명에는 라세미체와 R-시탈로프람이 개시되어 있을 뿐이고 이로부터 S-시탈로프람이 개시되어 있다고는 할 수 없으므로 S-시탈로프람에 대한 대상발명의 신규성이 부정되지 않는다고 판시하였다.

영국은 특허실무지침²⁹²⁾에서 “선행발명에 의하여 개시된 발명의 범위는 선행발명이 개시된 시점에 통상의 기술자의 기술상식에 비추어 판단한다. 이는 해당 발명의

improved on the words of Judge Learned Hand: No doctrine of the patent law is better established than that a prior patent or other publication to be an anticipation must bear within its four corners adequate directions for the practice of the patent invalidated. If the earlier disclosure offers no more than a starting point for further experiments, if its teaching will sometimes succeed and sometimes fail, if it does not inform the art without more how to practice the new invention, it has not correspondingly enriched the store of common knowledge, and it is not an anticipation, Dewey & Almy Chemical Co. v. Mimex Co., 124 F.2d 986, 989 (2d Cir. 1942”).

290) Atlas Powder Co. v. Ireco, Inc., 190 F.3d 1342, 1347 (Fed. Cir. 1999)(“Inherency is not necessarily coterminous with the knowledge of those of ordinary skill in the art. Artisans of ordinary skill may not recognize the inherent characteristics or functioning of the prior art. However, the discovery of a previously unappreciated property of a prior art composition, or of a scientific explanation for the prior art’s functioning, does not render the old composition patentably new to the discoverer”).

291) “... [R]eferences that have the same general features as the invention do not anticipate the invention, and one skilled in the art cannot supply missing elements through his or her knowledge.” Forest Laboratories, Inc. v. Ivax Pharmaceuticals, Inc., 438 F. Supp. 2d 479, 485 (D. Del. 2006)(Scripps Clinic & Research Found. v. Genentech, Inc., 927 F.2d 1565, 1576 (Fed. Cir. 1991)).”

292) UK Intellectual Property Office, Manual of Patent Practice, § 2.10.1.

우선일이 기준이 되지 않는다는 점에서 진보성 판단(진보성 판단 시에는 발명의 우선일이 기술상식의 결정 시점이 된다)과는 차이가 있다.”고 규정하여, 선행발명이 개시된 시점의 기술상식을 기준으로 통상의 기술자의 인식을 판단해야 한다고 본다.²⁹³⁾

독일은 올란자핀 판결²⁹⁴⁾에서 선행발명의 기술사항을 파악한다는 것은 기술상식을 바탕으로 청구범위에 포함되는 사항 자체를 해석하는 것이고, 이는 기재내용을 ‘보충’하는 것이 아니라고 하였다. 이에 따라 하위개념 화합물은 통상의 기술자가 일반식을 개시한 선행기술을 보았을 때 그 개별 화합물까지 읽어낼 것이고, 나아가 그 이상의 노력 없이도 개별 화합물에 대한 발명을 실시할 수 있을 것이라면 일반식에 의해 신규성이 상실된 것으로 볼 수 있고, 그렇지 않다면 선행기술에 의하여 신규성이 부정되지는 않는다고 판시하면서 올란자핀의 신규성이 인정된다고 하였다.

일본의 경우, ‘기술상식’은 ‘주지 또는 통상의 기술을 포함하여 통상의 기술자가 그 일반적 지식이나 경험으로부터 도출할 수 있는 자명한 지식’이라 정의하면서,²⁹⁵⁾ 간행물에 기재되었거나 통상의 기술자의 출원 당시 기술상식을 바탕으로 그 기재내용으로부터 도출할 수 있는 사항은 신규성이 인정될 수 없다고 하였다.²⁹⁶⁾

293) UK Intellectual Property Office, Manual of Patent Practice, § 2.08 (“A prior disclosure must be construed as it would have been understood by the skilled person at the date of the disclosure and not in light of the subsequent patent (held by the House of Lords in SmithKline Beecham Plc ‘s (Par oxetine Methanesulfonate) Patent [2006] RPC 10). A prior disclosure should be read in light of the common general knowledge of the skilled person at the date of the disclosure. (This compares with the situation when determining obviousness, where the common general knowledge should be determined at the priority date of the invention (see paragraph 3.11). See Teva UK Limited & Anor v AstraZeneca AB [2014] EWHC 2873 (Pat)).”)

294) BGH, Urteil vom 16. 12. 2008 – X ZR 89/07.

295) 特許庁, 特許・実用新案審査基準, 第II部 第1章 第1節 2(2).

296) 特許庁, 特許・実用新案審査基準, 第III部 第2章 第3節 3.1.1.(1)b (“審査官は、刊行物に記載されている事項及び記載されているに等しい事項から当業者が把握することができる発明であっても、以下の(i)又は(ii)の場合は、その刊行物に記載されたその発明を「引用発明」とすることができない。(i) 物の発明については、刊行物の記載及び本願の出願時の技術常識に基づいて、当業者がその物を作れることが明らかでない場合; (ii) 方法の発明については、刊行物の記載及び本願の出願時の技術常識に基づいて、当業者がその方法を使用できることが明らかでない場合”).

3. 선행기술이 마쿠쉬 청구항인 경우

마쿠쉬 형식으로 기재된 사항은 (일반적으로는) 명시적 개시에 이르지 못하므로 개별 사안별로 내재적 혹은 암시적 개시 여부를 검토하여야 한다거나,²⁹⁷⁾ 간행물 중 마쿠쉬 형식으로 선택지의 일부로 기재된 사항 그 단독으로 통상의 기술자가 파악할 수 있는지 여부를 검토하여야 한다는²⁹⁸⁾ 것이 대체적인 견해이다. 앞서 검토한 다수 판례(미국 *In re Petering*,²⁹⁹⁾ *In re Schaumann*,³⁰⁰⁾ *Impax Laboratories v. Aventis Pharmaceuticals*,³⁰¹⁾ *Sanofi-Synthlabo v. Apotex*,³⁰²⁾ *Forest Laboratories v. Ivax Pharmaceuticals*³⁰³⁾)가 이에 해당하지만 신규성 부정 여부의 결론은 서로 다르다.

영국은 화학발명출원심사지침에서 마쿠쉬 형식으로 된 선행발명에 의하여 그에 포함되는 하위개념 화합물에 대한 후행발명에 일응의 자명성이 추정될 수 있다고 하였다.³⁰⁴⁾ 화학발명출원심사지침은 ‘선행발명의 마쿠쉬 구조와 중복되는 마쿠쉬 구조를 포함하는 청구항에 대해서는 EPO와 달리 신규성 부정이 아니라 진보성 부정을 근거로 이의를 제기하는 것이 영국 특허청의 실무’라 하면서, 이때 진보성 판단은 양 발명의 마쿠쉬 청구항의 중복 정도 등에 따라 결정되나, 후행발명이 선택발명임이 명백하다면 위 규정에 의한 이의제기는 불필요하다고 하고 있다.³⁰⁵⁾

297) 정차호·신혜은, “선택발명의 신규성: 선행기술의 개시 요건 및 용이실시 요건”, 법조 제666호 (2012. 3.), 244.

298) 吉藤幸朔(YOUME 특허법률사무소 번역)(주 2), 146.

299) *In re Petering*, 301 F.2d 676 (C.C.P.A. 1962).

300) *In re Schaumann*, 572 F.2d 312 (C.C.P.A. 1978).

301) *Impax Laboratories, Inc. v. Aventis Pharmaceuticals, Inc.*, 468 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2006); 545 F.3d 1312 (Fed. Cir. 2008).

302) *Sanofi-Synthelabo v. Apotex, Inc.*, 550 F.3d 1075 (Fed. Cir. 2008).

303) *Forest Laboratories, Inc. v. Ivax Pharmaceuticals, Inc.*, 438 F. Supp. 2d 479 (D. Del. 2006)(affirmed by 501 F.3d 1263 (Fed. Cir. 2007)).

304) UK Intellectual Property Office, Examining Patent Applications Relating to Chemical Inventions, § 20.

305) UK Intellectual Property Office, Examining Patent Applications Relating to Chemical Inventions, § 90(“When a claim comprises a Markush structure which is of overlapping scope to a Markush structure contained in the prior art then it is Office practice, in contrast to that of the EPO, to object to the claim as lacking an inventive step rather than novelty. ... [T]he strength of this objection will in part depend on matters such as the intended use (whether explicitly mentioned in the claim being examined or not) and on the extent of the overlap. (For example, do the two Markush structures share a common core or in the case of polymers do they share the

중국 최고인민법원은 마쿠쉬 청구항의 의미를 다룬 고혈압 치료 또는 예방을 위한 약학적 조성물의 제조방법에 관한 판결³⁰⁶⁾에서 마쿠쉬 형식으로 기재된 발명은 그에 속하는 개별적 화합물의 합이 아니라 마쿠쉬 변수들의 합이고 특정 화합물을 포함하는 일반식이 선행발명에 개시되었다고 하여 그 특정 화합물까지 개시되었다고 볼 수 없다고 하면서, 단 선행발명에 개시된 일반식의 변수와 치환기의 수가 매우 작을 때는 그에 속하는 화합물이 모두 개시된 것으로 간주되어 후행발명의 신규성 및 진보성의 부정 근거로 사용될 수 있다고 하였다.³⁰⁷⁾

4. 용이하게 실시할 수 있을 정도의 개시 요부³⁰⁸⁾

앞에서 살펴본 바와 같이 미국, EPO 등 대부분의 국가에서 신규성 부정근거가 되는 선행기술의 요건으로 개시요건 뿐 아니라 실시요건까지를 요구하고 있으나, 이에 대해 우리나라 법원은 아직 명시적으로 입장을 밝히지 않은 것으로 보인다.

대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후736, 743(병합) 판결이 “선행 또는 공지 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요건 중의 전부 또는 일부로 하는 이른바 선택발명의 신규성을 부정하기 위해서는 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하고 있어야 하고(대법원 2002. 12. 26. 선고 2001후2375 판결, 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3338 판결 등 참조), 이에 선행발명을 기재한 선행문헌에 선택발명에 대한 문언적인 기재가 존재하는 경우 외에도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행문

same groups pendant from the polymer backbone). In situations where there is a clear, supported selection invention ... then an obviousness objection need not be pursued).”

306) 최고인민법원(2016) 最高法行再 第41号. 보다 자세한 사항에 대해서는 보고서 304면 참조.

307) Sonderhoff & Einsele, “Interpreting Standards of Amendments to Markush Claims in Invalidation Proceedings from the Perspective of a Retrial by the Supreme People’s Court of China”, News Update: China IP Newsletter, <https://se1910.com/wpdata/wp-content/uploads/2018/12/2018.11-China-IP-Newsletter-E.pdf> (2018. 11.). 사례에서는 경우의 수가 4에 지나지 않았다(변수가 2가지이고 각 변수에서 택할 수 있는 선택지도 2가지).

308) USPTO, MPEP § 2121.01 (A reference contains an ‘enabling disclosure’ if the public was in possession of the claimed invention before the date of invention. Such possession is effected if one of ordinary skill in the art could have combined the publication’s description of the invention with his [or her] own knowledge to make the claimed invention).

현의 기재내용과 출원시의 기술상식에 기초하여 선행문헌으로부터 직접적으로 선택 발명의 존재를 인식할 수 있는 경우도 포함된다.”고 판시한 것은 개시 요건에 관하여만 판단하고 용이실시 요건에 대하여는 따로 판단하지 않은 것이라는 견해가 있다.³⁰⁹⁾ 한편 대법원 2008. 11. 27. 선고 2006후1957 판결의 “발명의 신규성 또는 진보성 판단에 제공되는 대비발명은 그 기술적 구성 전체가 명확하게 표현된 것뿐만 아니라, 미완성 발명 또는 자료의 부족으로 표현이 불충분하거나 일부 내용에 오류가 있다고 하더라도 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명의 출원 당시 기술상식을 참작하여 기술내용을 용이하게 파악할 수 있다면 선행기술이 될 수 있다.”는 판시에 대하여, 이는 실시요건을 요구하지 않는 것이라기보다는 한국 법원이 “미국, EPO와 달리 신규성과 진보성의 판단대상이 되는 선행기술을 구분하지 않고 있으며 어디까지나 중점은 진보성에 두고 있는 것에 불과하다”고 보는 견해도 있다.³¹⁰⁾

미국법상 선행발명을 접한 통상의 기술자가 해당 발명에 도달하기 위해 과도한 실험을 거쳤어야 할 것이라면 해당 발명이 선행발명에 실시할 수 있을 정도로 개시되어 있지 않으므로 신규성이 부정되지 않는다. Impax Laboratories 판결³¹¹⁾에서는 선행특허에 어떤 복용지침에 대한 구체적 지시나 실시예가 기재되어 있지 않으며, 릴루졸을 명시적으로 그 범위에 포함되지 않는 것이라고 배제하고 있는 반면 특허발명은 릴루졸을 투여하여 ALS를 치료하는 방법에 대한 것이므로 통상의 기술자는 ALS 치료에 릴루졸을 사용하려면 과도한 실험을 거쳐야 할 것이므로, 선행발명은 실시요건을 만족하지 못하였고, 그에 의하여 신규성이 부정되지 않는다고 판시하였다. 한편 신규성 판단단계에서의 실시요건은 명세서 기재요건으로서의 실시요건과 달리 유용성을 나타낼 필요 없이 통상의 기술자가 그 발명을 실시할 수 있을 정도로 개시하는지 여부만을 다룬다고 하였다. Forest Laboratories 판결³¹²⁾은 R-

309) 정차호·신혜은, “선택발명의 신규성: 선행기술의 개시 요건 및 용이실시 요건”(주 297), 227-228.

310) 설민수(주 60), 109.

311) Impax Laboratories, Inc. v. Aventis Pharmaceuticals, Inc., 468 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2006); 545 F.3d 1312 (Fed. Cir. 2008).

312) Forest Laboratories, Inc. v. Ivax Pharmaceuticals, Inc., 438 F. Supp. 2d 479 (D. Del. 2006)(affirmed by 501 F.3d 1263 (Fed. Cir. 2007)).

시탈로프람의 화학구조식만 개시되어 있으므로 S-시탈로프람을 개시하고 있지 않고, 개시하고 있다 하더라도 라세미체인 시탈로프람으로부터 S-시탈로프람을 분리하기 위해 당시 사용된 방법들의 성공가능성이 낮아 특허발명에 도달하려면 과도한 실험이 필요할 것이므로 실시요건도 충족되지 않았다고 하였다.

EPO 역시 선행기술의 자격으로 실시요건도 충족할 것을 요구하고 있다. 문헌에 기재된 내용이 공중에게 이용가능하게 되어(made available to the public) 선행기술을 구성하게 되었다고 하려면 선행기술이 공개된 날이나 그 출원일 또는 우선일을 기준으로 이를 접한 통상의 기술자가 기술상식을 참작하여 그 기술사항을 실시할 수 있을 정도로 충분히 기재되어 있어야 한다.³¹³⁾ 화합물의 명칭이나 화학식이 선행문헌에 기재되어 있다는 것만으로는 해당 화합물이 공지되었다고 할 수 없고, 반드시 그로 인하여 해당 화합물을 제조 및 분리할 수 있을 정도라야 한다.

영국 Asahi Kasei Kogyo KK 판결³¹⁴⁾은 폴리펩타이드 종양괴사인자에 대한 출원화합물의 화학식이 이미 선행발명에 개시되어 있지만 이를 실시하기 위한 제조방법은 선행발명의 우선일 주장근거가 되는 일본출원에는 기재되어 있지 않고 선행발명(유럽출원) 자체는 이 사건 출원의 우선일보다 나중에 출원되었으므로 결국 이에 의해 출원화합물의 신규성이 부정되지 않는다고 하였다. Synthon v Smithkline 판결³¹⁵⁾에서는 통상의 기술자가 선행발명에 개시된 내용을 보고 특허발명을 제조할 수 있을 것인지 살펴본다면 통상의 기술자가 몇 가지 용매를 시도하여 합리적인 시간 내에 특허발명에 해당하는 결정형 파록세틴 메탄설포네이트를 생산하기에 적합한 용매를 찾았을 것으로 나타나므로 선행발명의 실시요건이 충족되고, 특허발명은 그 신규성이 부정된다고 보았다.

독일 연방대법원은 S-시탈로프람 판결³¹⁶⁾에서 선행문헌에는 통상의 기술자가 별도의 노력 없이 시탈로프람으로부터 S-시탈로프람을 분리하여 얻어낼 방법까지 나

313) EPO, Guidelines for Examination in the EPO, G-IV-2.

314) Asahi Kasei Kogyo KK's Application [1991] RPC 485.

315) Synthon BV v. SmithKline Beecham Plc's Patent [2006] RPC 10.

316) BGH, Xa ZR 130/07, Urteil v. 10. Sep. 2009.

타나 있지는 않고, 그렇다면 S-시탈로프람을 실시하는 기술과제는 통상의 기술자가 스스로 해결하도록 남겨진 것이라고 하여 신규성이 부정되지 않는다고 하였다.

일본 지적재산고등재판소는 2010. 8. 19. 판결[평성 21년(行ケ) 제10180호]에서 선행발명이 특허발명 화합물을 포함하나 그 제조방법에 대해 아무것도 개시하고 있지 않으므로 통상의 기술자는 화학물질을 도출하기 위해서 출원 시의 기술상식을 바탕으로 발명의 착상과 시행착오를 거치는 등 창작능력을 발휘하지 않고는 제조 등의 방법을 파악할 수 없었고, 따라서 실시요건을 만족하지 못하였으므로 특허요건의 부정근거가 되는 ‘간행물’에 해당하지 않는다고 판시하였다.

II ▶ 효과의 고려 여부

1. 구성이 개시되어 있다는 점만으로 신규성이 부정되는지 여부

미국 In re Petering 판결³¹⁷⁾에서 CAFC는 선행발명은 비타민활성을 갖도록 하는 것이고 출원발명은 항비타민활성을 가진다는 출원인의 주장을 받아들여더라도 이와 같이 양 발명이 서로 반대되는 효과를 가짐과 무관하게 출원발명은 선행발명에 내재적으로 개시되었다고 하고, 그 근거로 선행기술의 상위개념은 20가지의 화합물만을 포함하여 이를 본 통상의 기술자는 즉각적으로 그 20가지를 모두 연상할 수 있을 것이라고 하였다.

EPO 심판원은 T198/84 심결³¹⁸⁾에서 신규성 판단단계에서 효과를 고려하는 것은 선행발명과 후행발명의 동일성 여부를 판단하기 위함일 뿐 새로운 효과를 근거로 하여 후행발명의 신규성을 인정하고자 함이 아니라고 하였다. T666/89 심결³¹⁹⁾도 T198/84 심결을 인용하면서 후행발명이 갖는 특별한 기술적 효과는 신규성이 인정된다는 결론을 더욱 확정하는 도구로 쓰일 수는 있으나 신규성 판단의 전제나 근거가 될 수는 없다고 하였다.

특허법원은 “선택발명이 선행발명에 구체적으로 개시되어 있는 것이라면, 비록

317) In re Petering, 301 F.2d 676 (C.C.P.A. 1962). 보고서 48면 참조.

318) EPO Board of Appeal, 1985. 2. 28. T198/84. 보고서 93면 참조.

319) EPO Board of Appeal, 1991. 9. 10. T666/89. 보고서 95면 참조.

선행발명의 명세서에 명시적으로 기재되어 있거나 이로부터 통상의 기술자가 예측할 수 있는 효과에 비하여 현저하게 이질적이거나 양적으로 우수하여 유용성이 크다 하더라도, 이질적 효과를 기초로 한 별도의 용도발명이 성립하지 않는 한 특허가 부여될 수 없는바, 이는 이러한 발명이 이미 공지된 발명에 대한 단순한 효과의 확인에 지나지 않는 것이어서 산업발전에 기여하는 정도가 미미하기 때문이다.”라고 판시한 바 있다.³²⁰⁾

2. 용도발명과 관계³²¹⁾

용도발명이란 물건이 갖는 어떤 특정한 용도의 새로운 발견에 관하여 특허를 부여하는 것으로서, 실무상 의약용도발명이 가장 대표적이고, 신규물질 또는 공지물질의 최초 의약용도 발견에 기인하는 ‘제1의약 용도발명’과 의약용도가 이미 알려진 물질에 대하여 새로운 적응증 등의 발견에 기인하는 ‘제2의약 용도발명’으로 나누어진다.³²²⁾

용도발명의 신규성은 그와 같은 용도가 선행발명에 구체적으로 개시되어 있지 않아야 인정되고, 진보성은 이질적이거나 양적으로 현저한 효과가 있는 경우에 인정된다. 의약용도발명의 대표적인 사례로 대법원 2003. 10. 24. 선고 2002후1935 판결이 있는데, 이 사건에서 광학이성질체의 용도발명에 관하여 대법원은 “특정 광학이성질체의 용도에 관한 발명은 첫째 그 출원일 전에 라세미체 화합물의 용도를 기재하고 있는 간행물 등에 그 광학이성질체 화합물의 용도가 구체적으로 개시되어 있지 아니하고, 둘째 그 광학이성질체 화합물의 특유한 물리화학적 성질 등으로 인하여 공지된 라세미체의 용도와 질적으로 다른 효과가 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에 한하여 특허를 받을 수 있다.”고 하였다.

이에 따라 신규성 및 진보성 판단기준이 선택발명과 동일하고, 그 이유는 용도발

320) 특허법원 2008. 1. 18. 선고 2006허6303 판결.

321) 선택발명의 출원인이 선행기술의 존재를 주관적으로 인식하였는지 여부에 따라 달리 취급하여야 하는지의 문제라고 볼 수 있다.

322) 특허법원 지적재산소송 실무연구회(주 1), 271-273; 유영선, “의약발명의 유형별 특허요건의 비교분석”, 특허법원 특허소송연구 6집 (2013. 5.), 153-154.

명에서는 ‘용도’를 구성요소로 하여 그 발견에 특허를 부여하는 것이고, 선택발명은 ‘후행물질’을 구성요소로 하여 그 발견에 특허를 부여하는 것인 만큼 법적 가치평가를 동일하게 할 필요가 있기 때문이라고 분석하는 견해가 있다.³²³⁾ 그런 한편, 원칙적으로 의약용도발명과 선택발명은 그 개념상 명백하게 구분되는 것이고, 위 대법원 2002후1935 판결은 다만 의약용도발명이면서도 선택발명의 성질을 겸유하기 때문에 일반적인 발명보다 엄격한 진보성 판단 기준을 제시하고 있는 선택발명의 판단 기준이 적용된 것뿐이고, 따라서 선택발명의 성질을 겸유하지 않는 의약용도발명에 대해서는 ‘일반적 진보성 판단 기준을 적용하여 통상의 기술자가 그 발명의 구성에 해당하는 특정 의약용도를 도출하는 것이 곤란한지, 그 의약용도와 관련된 효과가 예측할 수 없는 현저한 것인지’를 기준으로 판단하여야 한다는 견해도 있다.³²⁴⁾

의약용도발명의 진보성에 관하여 최근 대법원은 2019. 1. 31. 선고 2016후502 판결에서 ‘의약용도발명에서 통상의 기술자가 선행발명들로부터 특정 물질의 특정 질병에 대한 치료효과를 쉽게 예측할 수 있는 정도에 불과하다면 그 진보성이 부정되고, 이러한 경우 선행발명들에서 임상시험 등에 의한 치료효과가 확인될 것까지 요구된다고 볼 수 없다’고 판시한 바 있다. 백혈병 치료제로 알려진 이매티닙의 위장관 기질 종양(GIST) 치료제로서의 의약용도발명에 대하여, 선행발명 2에서 인용하고 있는 선행발명 4에는 ‘복수의 GIST 환자에게서 5가지 c-kit 유전자 돌연변이가 발견되었고, 이러한 c-kit 유전자 돌연변이를 마우스(mouse)에게 주입하여 동물 실험한 결과 5가지 유형의 c-kit 유전자 돌연변이 모두에게서 정상 마우스와 달리 외부 인자 물질(rmIL-3 또는 rmSCF)이 없이도 Ba/F3 세포의 비정상적인 증식에

323) 유영선, “의약발명의 유형별 특허요건의 비교분석”(주 322), 154.

324) 이진희, “의약용도발명의 명세서 기재요건 및 진보성”, 특허법원 개원 20주년 기념논문집 (2018), 160-162. 위 2012후3664 판결에서 대법원은 출원발명이 유효성분인 텔미사르탄과 그것이 가지고 있는 의약용도인 ‘당뇨병 예방 또는 치료 등’으로 구성되어 있는 의약용도발명이라고 하면서, 동시에 선행발명에는 임상시험 결과 레닌-안지오텐신 시스템 차단제가 당뇨병 위험을 상당히 낮출 수 있다는 사실이 밝혀졌다는 점, 그 중 안지오텐신 II 수용체 길항제인 로사르탄의 투여 그룹에서 2형 당뇨병의 유병률이 감소된 임상연구가 있었다는 점 등이 개시되어 있고, 제1항 발명의 유효성분인 텔미사르탄 역시 레닌-안지오텐신 시스템 차단제로서 안지오텐신 II 수용체 길항제에 속하는 물질이므로 제1항 발명은 선행발명과과의 관계에서 선택발명에 해당하기도 한다고 보았다.

따른 종양이 발생하였다’는 내용, 선행발명 2에는 선행발명 4를 인용하면서 GIST가 c-kit 이상과 관련이 있고 ‘GIST와 HMC-1 세포주(Human Mast Cell Leukemia)에서 발견되는 c-kit의 비정상적인 활성이 이 사건 의약품질에 해당하는 STI571에 의하여 억제되었음이 HMC-1 세포주에 의하여 확인이 되었다. STI571이 c-kit의 비정상적 활성의 강력한 억제제이고, 세포증식 또는 생존을 위해 c-kit에 부분적으로 또는 완전히 의존하는 종양들의 치료에 유용할 수도 있다는 결론을 내렸다.’라는 내용, 선행발명 1에는 ‘GIST에 대해 선택적 티로신 키나제 억제제인 STI571의 시험이 다나-파버 암 연구소에서 다른 세계적인 연구 센터와 협력 하에 막 시작되었고 매우 초기 결과는 흥미로워 보인다(very early results look exciting)’라는 내용의 연구결과가 나타나 있는데, 그렇다면 위 선행발명들에는 STI571이 c-kit의 비정상적인 활성을 억제함으로써 GIST 치료에 효과가 나타날 수 있다는 암시, 동기 등이 제시되어 있으므로 이에 의하여 특허발명의 진보성이 부정된다고 하였다.

투여용법 및 투여용량도 의약품도발명의 구성요소가 될 수 있다. 대법원은 2015. 5. 21. 선고 2014후768 판결에서 투여용법과 투여용량이 의약품도발명에서 구성요소가 될 수 있는지와 관련하여 종전 판례의 입장을 변경하면서, “...이러한 투자의 결과로 완성되어 공공의 이익에 이바지할 수 있는 기술에 대하여 신규성이나 진보성 등의 심사를 거쳐 특허의 부여 여부를 결정하기에 앞서 특허로서의 보호를 원천적으로 부정하는 것은 발명을 보호장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지한다는 특허법의 목적에 부합하지 않는다.”고 하면서 투여용법과 투여용량은 의료행위 자체가 아니라 의약이라는 물건이 효능을 온전하게 발휘하도록 하는 속성을 표현함으로써 의약이라는 물건에 새로운 의미를 부여하는 구성요소가 될 수 있다고 판시한 바 있다.

의약품도발명에서는 특정 물질과 그 의약품도가 발명을 구성하고(대법원 2009. 1. 30. 선고 2006후3564 판결 참조) 약리기전은 특정 물질에 불가분적으로 내재된 속성으로서 특정 물질과 의약품도와의 결합을 도출해내는 계기에 불과하다. 따라서 의약품도발명의 특허청구범위에 기재되어 있는 약리기전은 특정 물질이 가지고 있

는 의약용도를 특정하는 한도 내에서만 발명의 구성요소로서 의미를 가질 뿐 약리기전 그 자체가 특허청구범위를 한정하는 구성요소라고 보아서는 아니 된다(대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후3664 판결). 대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후238 판결에서 특허권자는 특허발명 중 제1항 발명의 ‘알레르기성 안질환을 치료하기 위한 국소적으로 투여할 수 있는 안과용 조성물’을 ‘인간 결막 비만세포(肥滿細胞)를 안정화하여 인간에서 알러지성 결막염을 치료하기 위한 국소 투여 안과용 조성물’로 정정하기 위한 정정청구를 하였는데, 대법원은 제1항 발명의 유효성분 중 하나인 올로파타딘은 항히스타민 약리기전과 인간 결막 비만세포 안정화 약리기전을 불가분적으로 내재하고 있어 인간 알레르기성 결막염 치료의 의약용도에 사용될 수 있는 것이므로 이 사건 정정청구는 동일한 의약용도를 또다시 기재한 것에 불과하고, 따라서 특허법 제136조 제1항 각 호의 정정요건에 해당하지 않는다고 보아 원심 판결을 인용하였다.

한편 특허법원은 2020. 2. 7. 선고 2019허4147 판결에서 미국 식품의약품국(FDA) 임상정보 공개 웹사이트(clinicaltrials.gov)에 게재된 “HER2-양성 유방암 환자에서 허셉틴 및 화학요법과 병용하는 페르투주맵에 관한 연구”라는 제목의 제2상 임상시험계획 공개본인 선행발명에 대하여, “약리효과의 기재가 요구되는 의약의 용도발명에 있어서는 그 출원 전에 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 있지 않은 이상 특정 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험예로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 비로소 발명이 완성되었다고 볼 수 있는 동시에 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있을 것이라는 기준에 의하면(대법원 2001. 11. 30. 선고 2001후65 판결 참조), 초기 단계의 HER2-양성 유방암 환자에서 네오아주반트 치료요법이라는 의약용도발명으로서의 갑11호증은 약리효과를 확인할 수 있는 구체적인 기재가 없다는 점에서 미완성 발명에 해당한다고 볼 여지가 있다.”고 판시하였다. 그러나 미완성 발명이라 하더라도 특허발명의 대비대상이 될 수 있으므로 위 임상시험계획 공개본에 대하여 선행발명 적격을 인정하였는데, 결론적으로는 통상의 기술자가 그 용도와 관련한 약리효과를 객관적으

로 확인할 수 있을 정도로 구체적으로 개시하고 있지 않으므로 신규성이 부정되지 않고, 선행발명에서 4종의 항암제 조합으로 임상시험을 실시할 것임을 개시하였다 고 하더라도 이러한 사실만으로는 구체적으로 청구항 1이 어떠한 약리효과를 나타낼 것인지를 통상의 기술자가 쉽게 예측할 수 없을 것이어서 그 진보성도 부정되지 않는다고 하였다.

선택발명 사건에서 후행발명의 화합물이 선행발명 화합물에 구체적으로 개시된 것으로 판단되는 경우, 선택발명으로 특허등록을 받지 못하더라도 용도발명으로 다시 특허보호를 구할 수 있다. 우리나라는 특허법원 2007. 11. 9. 선고 2007허2285 판결³²⁵⁾은 산화질소 신타아제 억제제에 대한 이 사건 발명이 “아미디노 유도체 및 산화질소 생성효소 억제제로서의 그의 사용”에 관한 발명에 의하여 선택발명으로서의 신규성이 부정되는지 여부를 검토하면서 선택발명의 특허요건에 대하여 그중 진보성 요건에 대해서 엄격한 기준을 적용하는 대신 신규성 요건에 대해서는 “구체적 개시”라는 다소 완화된 기준을 적용하는 것일 뿐이므로, 기본적으로 선행발명에 동일한 기술적 사상이 나타나 있는 경우에는 특허로 보호받을 수 있는 신규한 발명이라고 할 수 없고, 선택발명에 기재된 화합물 등의 물질이 선행발명에 구체적으로 개시되어 있는 경우에는, 설사 선택발명에 기재된 화합물이 선행발명이 기재된 선행 문헌에서 인식한 효과에 비하여 현저한 효과가 있다 하더라도, 출원인이 이를 용도 발명으로서 청구범위를 구성하여 특허를 출원하지 않는 이상, 물질특허에 관한 발명으로서의 신규성을 인정받을 수 없다고 하였다.

마찬가지로 특허법원 2018. 9. 7. 선고 2017허6804 판결³²⁶⁾에서는 특허발명의 리바스티그민을 선행발명의 라세미체와 대비하여 신규성이 부정된다고 하면서, 선행발명을 접한 통상의 기술자는 그 (S)형 광학이성질체인 리바스티그민의 존재를 직접적으로 인식할 수 있고 이 사건에서 리바스티그민이 선행발명에 구체적으로 개시되어 있음에도 불구하고 그 이질적인 효과를 이유로 선택발명으로 보호하게 된다면, 보호범위가 이질적인 효과에 한정하여 미치는 것이 아니라 리바스티그민이라는

325) 보고서 24면 참조.

326) 보고서 28면 참조.

물질 자체에까지 미치게 되어 오히려 출원인이 발명한 것 이상을 특허권으로 보호하는 부당한 결과를 초래할 수 있다고 하면서, 이 경우에는 그 이질적인 효과를 발명의 구성요소로 하고 그에 한정하여 보호받을 수 있는 용도발명 등의 형태로 출원하여 보호받는 것이 타당하다고 판시하였다. 이후 리바스티그민의 경피투여 용도발명을 대상으로 하는 분할출원은 특허요건을 충족한 것으로 인정되었다.³²⁷⁾

미국의 경우 텔라웨어연방지방법원은 *Pernix v. Alvogen* 판결³²⁸⁾에서 ‘원칙적으로는 선행발명에 이미 포함되어 있었던 성질을 특허발명을 통해 비로소 새롭게 발견하였다거나 선행발명의 기능에 대하여 새로운 과학적 설명을 제시하였다고 하여 이에 대하여 특허를 받을 수는 없다’고 하면서도, 치료적인 효과가 있는 용량의 하이드로코돈을 투여하여 통증을 치료하는 것을 포함하는 방법에 대한 선행발명으로부터 하이드로코돈의 투여대상을 경증 또는 중등증 간장애 환자로 한정된 후행발명의 구성이 필연적으로 개시되어 있다고 할 수 없으므로 후행발명의 신규성이 부정되지 않는다고 하였다.

독일은 이미 존재하지만 새롭게 발견된 효과는 그 자체로 새로운 발명이라 볼 수 없으므로 물질발명의 구조 및 생산가능성이 선행기술에 충분하고 명확하게 공개되었다면 신규성이 인정되지 않고, 이러한 공지물질로부터의 선택은 다만 그 새로운 특성에 대하여 용도발명특허에 의한 보호만을 구할 수 있을 것이라고 하였다.³²⁹⁾

327) 대법원 2017. 8. 29. 선고 2014후2702 판결, 특허법원 2018. 9. 7. 선고 2017허6699 판결, 보고서 191면 참조.

328) *Pernix Ireland Pain DAC v. Alvogen Malta Operations Ltd.*, 323 F. Supp. 3d 566 (D. Del. 2018)(affirmed by *Persion Pharmaceuticals LLC v. Alvogen Malta Operations Ltd.*, 945 F.3d 1184 (Fed. Cir. 2019)).

329) 박영규(주 6), 313-314; Jochen Ehlers et al.(주 201).

선택발명에 관한 비교법적 연구
Comparative Research on Selection Inventions

제4장

선택발명의 진보성

제4장 선택발명의 진보성

제1절 우리나라의 법리

I ▶ 진보성 일반

우리나라 특허법은 제29조 제2항에서 “특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있으면 그 발명에 대해서는 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다.”고 규정하였고, 대법원은 “발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서는, 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이 및 통상의 기술자의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기하여 파악한 다음, 이를 기초로 하여 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있음에도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 그 발명을 용이하게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다.”고 하였다.³³⁰⁾

II ▶ 선택발명의 진보성

우리나라 대법원은 선택발명의 진보성 판단에 있어서는 비교적 엄격한 특허요건을 요구하고 있다. 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 명세서 중 발명의 설명에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하여야 하며, 위와 같은 효과가 명확히 기재되어 있다고 하기 위해서는 발명의 설

330) 대법원 2007. 8. 24. 선고 2006후138 판결, 대법원 2009. 11. 12. 선고 2007후3660 판결, 대법원 2015. 7. 23. 선고 2013후2620 판결 등.

명에 질적인 차이를 확인할 수 있는 구체적인 내용이나, 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적 기재가 있어야 한다.³³¹⁾

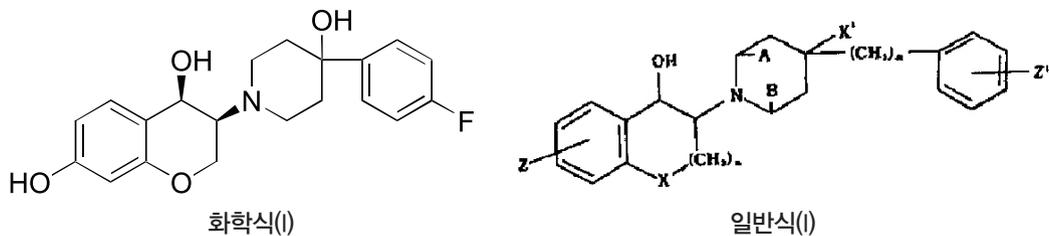
다만 그 효과의 현저함을 구체적으로 확인할 수 있는 비교실험자료까지 기재하여야 하는 것은 아니며, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 출원일 이후에 출원인이 구체적인 비교실험자료를 제출하는 등의 방법에 의하여 그 효과를 구체적으로 주장·입증하면 된다.³³²⁾

선택발명의 효과가 여러 가지인 경우 모든 종류의 효과에 있어서 선행발명에 비하여 현저한 차이를 나타내야 하는 것은 아니고 그 중 일부라도 현저하다고 인정되면 충분하나, 현저한 차이를 갖는 그 해당 효과에 있어서는 선택발명의 모든 실시태양에서 그러한 효과가 인정되어야 한다.³³³⁾

1. 진보성이 부정된 사례

가. 대법원 2003. 4. 25. 선고 2001후2740 판결(신경보호성 크로만 화합물)

신경보호성 크로만 화합물에 대한 출원발명이 일반식(I)에서 A, B, X, X¹, Z, Z¹, n 및 m의 선택에 따라 청구하고 있는 화합물의 종류는 상당히 광범위하고, 그 중 A 및 B가 각각 H, X가 O, X¹이 OH, Z가 OH, Z¹이 F, n이 1, m이 0인 경우의 화합물은 이 사건 화학식(I) 화합물과 동일한 화합물인 인용발명에 비하여 양적으로 현저한 차이를 갖는지가 문제되었다.



331) 대법원 2017. 5. 11. 선고 2014후1631 판결, 대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후3664 판결, 대법원 2012. 8. 23. 선고 2010후3424 판결, 대법원 2010. 3. 25. 선고 2008후3469, 3476 판결, 대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후736, 743 판결 등.

332) 대법원 2007. 1. 26. 선고 2005후582 판결, 대법원 2003. 10. 10. 선고 2002후2846 판결, 대법원 2003. 4. 25. 선고 2001후2740 판결 등.

333) 대법원 2012. 8. 23. 선고 2010후3424 판결; 이현, "선택발명의 신규성 및 진보성 판단 기준"(주 25), 189 참조.

대법원은 “이 사건 출원발명은 상세한 설명에 (중략) 특히 바람직한 화합물은 (+) (3R, 4S)-3-[4-(4-플루오로페닐)-4-하이드록시-피페리딘-1-일]-크로만-4,7-디올 타르타레이트 에탄올레이트 수화물”이라고 기재함으로써 이 사건 출원발명에 포함된 화합물 중 화학식(Ⅲ) 화합물의 광학이성질체인 화학식(Ⅳ) 화합물을 바람직한 화합물에서 제외하고 있으며, 실제 약리작용의 면에서 볼 때 광학이성질체에 있어서는 어느 한쪽 광학이성질체의 활성이 우수하다고 하여 다른 쪽 광학이성질체의 활성도 함께 우수하다고 할 수 없고, 오히려 어느 한쪽 광학이성질체의 활성이 우수한 경우에 다른 쪽 광학이성질체는 효과가 떨어지거나 부작용을 일으키기도 하는 것이어서 이 사건 출원발명의 화합물 중 화학식(Ⅳ)의 효과가 다른 화합물에 비하여 낮을 수 있음이 분명하므로 화학식(Ⅲ) 화합물의 효과에 관한 대비실험자료인 갑 제6호증에 의하여 화학식(Ⅳ) 화합물의 효과까지도 추인하기는 곤란하다”고 보았다. 이에 따라 이 사건 출원발명의 명세서에서 효과가 뛰어나다고 기재해 놓은 화합물(Ⅲ)에 대한 대비실험자료만을 가지고 이 사건 출원발명 전체의 효과를 인정한 원심 판결이 위법하다고 판단하였는데, 청구범위 전체에 대하여 증명되지 않은 양적으로 현저한 차이가 선택발명의 진보성 근거가 될 수 없다고 하였다.

나. 대법원 2003. 10. 10. 선고 2002후2846 판결(포르모테롤/부데소나이드)

대법원은 명세서 기재요건에 대하여, “이 사건 출원발명의 출원 우선일 이전에 이 사건 출원발명이 속하는 기술분야에서 β 2-효능제와 소염제의 복합요법이 기관지 확장작용과 소염작용이라는 약리활성에 의해 천식 등의 호흡기 질환치료 용도로서 사용되는 것은 이미 알려져 있었고, 간행물 1에는 이 사건 출원발명의 첫번째 활성 성분인 포르모테롤이 β 2-효능제의 예시로서, 이 사건 출원발명의 두번째 활성 성분인 부데소나이드가 소염제인 스테로이드의 예시로서 각 기재되어 있으므로, 이 사건 출원발명은 그 우선일 이전에 약리기전이 밝혀져 있었다”고 하면서 이 사건 출원발명의 상세한 설명은 명세서의 기재요건에 위배한 것이라고 할 수 없어 원심이 특허법 제42조 제3항에 관한 법리를 오해한 위법이 있다고 판단하였다.

그러나 진보성 판단에 대하여는 “부데소나이드를 단독으로 사용할 때보다 고용량

의 부데소나이드와 포르모테롤의 복합제제를 사용할 때 효과가 크고, 부데소나이드(160 μ g)와 포르모테롤(4.5 μ g)의 복합제제가 살메테롤(50 μ g)과 플루티카손 프로피오네이트(250 μ g)의 복합제제보다 최대호기량이 크고, 신속한 효과가 있음이 인정되기는 하다. 그러나, 간행물 1, 2에 포르모테롤을 포함하는 β 2-효능제와 부데소나이드를 포함하는 소염제를 병용하는 복합제제에 관한 기술내용이 개시되어 있고, 이 사건 제8항 발명이 그 청구범위에서 포르모테롤과 부데소나이드의 배합비를 특정한 수치로 한정해 놓고 있지도 아니하므로, 이 사건 제8항 발명은 그 예상 가능한 모든 배합비에서 위 간행물들에 기재된 발명보다 현저한 효과가 있음이 인정되어야만 특허받을 수 있다. 그럼에도 불구하고, 원고가 제출한 증거만으로는 간행물 1에 기재된 발명에 비하여 이 사건 제8항 발명이 어느 정도의 현저한 효과가 있는지를 알 수 없을 뿐만 아니라, 이 사건 제8항 발명이 그 명세서에서 이 사건 출원발명의 바람직한 포르모테롤 대 부데소나이드의 배합비라고 기재한 것(1:4 내지 1:70) 이외의 다른 모든 배합비에서도 현저한 효과가 있음을 인정하거나 이를 추인할 수 있는 자료도 없다”고 하여 진보성이 부정된다고 하였다.

다. 대법원 2007. 1. 26. 선고 2005후582 판결(분지형 설폰산 폴리에스테르)

선행발명은 제1성분으로 설폰산 폴리에스테르 수지를 개시하고 있고 그 바람직한 실시예로 선행 고분자(이스트만 사의 AQ 55S)를 개시하고 있음에 비해, 이 사건 제1항 발명은 분지형 설폰산 폴리에스테르로 특정되어 보다 하위개념으로 기재되어 있으므로, 이 사건 제1항 발명은 선행발명의 선택발명에 해당하고, 제1항 발명이 선택발명의 첫 번째 요건인 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하지 않고 있다는 요건을 충족하였다.

그런데 그 두 번째 요건 즉, 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는지에 관하여, 대법원은 “... 이러한 재스타일링 효과는 선행발명에 기재된 효과들과 동일선상에 있는 동질의 효과로 보아야 할 것이다. 그런데 이 사건 출원발명의 명세서를 보면 비교실험은 표 1에만 기재되어 있고, 그 기재에는

컨디셔닝 제제의 유무에 따른 효과만 기재되어 있을 뿐 설폰산 폴리에스테르가 분지형인지 선형인지에 대한 효과의 차이는 전혀 찾아 볼 수 없으므로, 그 명세서 기재만으로는 이 사건 제1항 발명이 선행발명에 비해 양적으로 현저한 효과를 가진다고 할 수 없다. 그리고 나아가 ... 재스타일링과 관련된 효과의 기재를 전혀 찾아 볼 수 없으므로, 이 사건 제1항 발명의 효과의 현저성을 입증하기에는 부족한 증거라 할 것이다.”고 하여 선택발명의 두 번째 요건을 충족하지 못하였다고 보았다.

라. 대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후736, 743(병합) 판결(클로피도그렐)

대법원은, 이 사건 특허발명에 대하여 “발명의 상세한 설명에는 통상의 기술자가 의약물질의 염 화합물을 만들 때 당연히 고려하는 물리적 성질 이외에 이 사건 특허발명의 염 화합물이 이질적인 효과를 가진다고 볼만한 구체적인 내용이 전혀 없고, 그 제제학적 효과와 관련하여서는 선행발명 1에 구체적으로 개시된 것으로 보아야 하는 클로피도그렐이나 클로피도그렐 염산염과의 효과의 차이를 알 수 없는, ‘구조식(I d)의 화합물의 우선성 광학이성체의 무기산염 또는 유기산염 중 쉽게 결정화되고 흡습성을 갖지 않으며 특히 유리한 활성 의약품으로 사용될 수 있는 수용성 염이 발견되었다’라는 기재 등만이 있을 뿐이며, 그 외 경련유발효과, 만성독성실험 등에 관하여는 아무런 기재가 없어서 이와 같은 효과가 이 사건 특허발명의 발명의 상세한 설명에 명확하게 기재되어 있다고 할 수 없으므로, 이 사건 특허발명의 염 화합물의 진보성을 판단할 때 이와 같은 효과를 고려할 수 없다.”고 보아 이질적 효과 또는 양적으로 현저한 효과를 갖지 못하므로 진보성이 부정된다고 판시하였다.

한편 혈소판 응집작용억제와 혈전억제의 약리효과 및 급성독성실험 효과에 대해서는 이 사건 특허발명의 발명의 상세한 설명에 명확하게 기재되어 있다고 할 수 있겠으나, 그 효과는 선행발명 1에 구체적으로 개시된 위 화합물의 라세미체 염산염과 비교하더라도 혈소판 응집작용억제와 혈전억제라는 약리효과에서 약 2배 정도, 급성독성실험 효과에서 약 1.6배 정도 우수할 뿐이고, 우선성 광학이성질체와 좌선성 광학이성질체가 같은 양으로 혼합되어 있는 라세미체와 약리활성을 가지는 그 광학이성질체를 동일한 양으로 투여하여 실험하면 광학이성질체의 약리효과가 라세미

체에 비하여 2배 정도 우수하게 나타나는 것은 당연하므로 특허발명이 양적으로 현저한 효과를 갖는 것은 아니라고 보았다.

마. 대법원 2010. 3. 25. 선고 2008후3469, 3476(병합) 판결, 대법원 2010. 3. 25. 선고 2008후3520 판결(트랜스 헵탄산 이성질체)

대법원은 이 사건에서 대법원 2003. 4. 25. 선고 2001후2740 판결, 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3338 판결, 대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후736, 743(병합) 판결 등을 인용하면서 “이 사건 제4항 내지 제9항 발명은 이 사건 제2항 발명의 R-트랜스 헵탄산의 염 화합물인바, 약물 제조시 약학적으로 허용 가능한 다양한 염의 형태로 만드는 것은 통상의 기술자에게 자명하고, 선행발명에서는 허용 가능한 염 형태로 제약학적으로 허용 가능한 금속염인 ‘나트륨, 칼륨, 칼슘, 마그네슘, 알루미늄, 철 및 아연이온으로 형성된 염’과 아민염을 들고 있는데, 이들 염을 포함하는 염들에 의해 형성된 R-트랜스 헵탄산의 염 화합물은 이 사건 제4항 내지 제9항 발명의 일나트륨염, 일칼륨염, 헤미칼슘, N-메틸글루카민염, 헤미마그네슘염, 헤미아연염 화합물의 상위개념이며, 한편, 이 사건 제10항 발명은 이 사건 제2항 발명의 화합물과 1-데옥시-1-(메틸아미노)-D-글루시톨의 혼합물인데, 1-데옥시-1-(메틸아미노)-D-글루시톨은 아민염의 일종이다. 그런데 이 사건 특허발명의 발명의 상세한 설명에는 통상의 기술자가 의약품질의 염 화합물을 만들 때 당연히 고려하는 물리적 성질 이외에 이 사건 특허발명의 염 화합물이 선행발명에 비하여 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있다고 불만한 구체적인 내용이 전혀 없고, 이는 원고가 상고이유서에서 주장하고 있는 제제학적 효과인 흡습성 및 용해성도 마찬가지이므로, 이 사건 제4항 내지 제10항 발명의 화합물이 선행발명의 화합물에 비하여 이질적이거나 양적으로 현저한 효과가 있다고 보기 어렵다.”고 하여 진보성을 부정하였다.

바. 대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후3664 판결(텔미사르탄)

명칭을 ‘인슐린 민감성을 증가시키는 안지오텐신 II 수용체 길항제, 특히, 텔미사

르탄의 용도'로 하는 이 사건 출원발명에 대하여, 대법원은 "... 선행발명에는 임상 시험 결과 레닌-안지오텐신 시스템 차단제가 당뇨병 위험을 상당히 낮출 수 있다는 사실이 밝혀졌다는 점, 그 중 안지오텐신 II 수용체 길항제인 로사르탄의 투여 그룹에서 2형 당뇨병의 유병률이 감소된 임상연구가 있었다는 점 등이 개시되어 있고, 이 사건 제1항 발명의 유효성분인 텔미사르탄 역시 레닌-안지오텐신 시스템 차단제로서 안지오텐신 II 수용체 길항제에 속하는 물질이다. 따라서 이 사건 제1항 발명은 선행발명에 개시된 '레닌-안지오텐신 시스템 차단제의 당뇨병 예방 또는 치료 효과'에 포함되는 하위개념인 '텔미사르탄의 당뇨병 예방 또는 치료 효과'를 그 발명의 일부로 하고 있으므로 그 부분은 선행발명과의 관계에서 선택발명에 해당한다. 그러나 이 사건 출원발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에는 시험관 내 실험결과 텔미사르탄이 레닌-안지오텐신 시스템 차단제에 속하는 다른 화합물들 중 일부에 불과한 로사르탄 및 이르베사르탄에 비해 높은 강도로 퍼옥시좀 증식 활성화 수용체 감마 조절 유전자의 전사를 유도한다는 점이 나타나 있을 뿐, 나아가 텔미사르탄이 당뇨병 예방 또는 치료라는 의약용도와 관련하여 레닌-안지오텐신 시스템 차단제에 속하는 화합물 일반과 비교하여 양적으로 현저한 효과상의 차이가 있다는 점을 확인할 수 있는 기재는 없고, 달리 이 점을 알 수 있는 자료도 없다."고 판단하였다.

따라서 이 사건 제1항 발명은 당뇨병 예방 또는 치료라는 의약용도와 관련하여 선행발명과의 관계에서 선택발명에 해당하면서도, 양적으로 현저한 효과가 있다고 인정되지 아니하는 부분을 포함하였고 이 부분은 선행발명에 의하여 그 진보성이 부정되었다.

사. 대법원 2016. 1. 28. 선고 2013후1887 판결(피리딘계 화합물)

이 사건 특허발명은 '반도체 웨이퍼 절연층의 화학적 기계적 연마용 조성물'에 대한 것으로, 대법원은 "이 사건 제1항 정정발명의 '피리딘계 화합물'은 상위개념인 선행발명 2의 '사이클릭아민'의 하위개념으로서 산화세륨 및 탈이온수 100 중량부에 대하여 0.001~10중량부로 수치가 한정되어 있으므로, 이 사건 제1항 정정발명의

진보성이 부정되지 않기 위해서는 위 수치범위 전체에서 선행발명 2에 개시된 사이클릭아민 화합물이 가지는 효과와 현저한 차이가 있어야 한다.”고 하면서 양 발명에서 금속산화물이 ‘산화세륨’으로 공통되는 실시예인 이 사건 제1항 정정발명의 실시예 9와 선행발명 2의 실시예 9의 각 연마속도와 μ -스크래치를 비교하여 이 사건 제1항 정정발명이 현저한 효과를 갖지 못한다고 본 원심 판결이 정당하다고 하였다.

아. 특허법원 2004. 2. 13. 선고 2003허2072 판결(레지스트 조성물)

이 사건은, 선행발명이 광민감성 네가티브 포토레지스트 조성물에 관한 것이고 출원발명이 ‘화학 증폭형 레지스트 조성물’인데, 특허법원은, 출원발명이 선택발명으로서의 진보성이 인정되는지 여부를 판단하기 위하여 제1항 발명의 용제가 선행발명에 구체적으로 개시되어 있는지를 검토하였다. 법원은 “선행발명이 용제에 있어 수지 및 감광제에 충분한 용해도를 나타낼 수 있고, 우수한 도포성을 제공할 수 있으면 특별히 제한되지 않는다고 하면서 예로 여러 용매들 또는 이들의 혼합물이 사용될 수 있다고 하였으나 이러한 점만으로는 이 사건 제1항 발명에서 청구하는 특정 용제의 선택에 관하여 구체적으로 개시하고 있다고 보기는 어렵다”고 판단한 뒤 예측할 수 없는 현저한 효과의 유무를 판단하였다.

현저한 효과에 대하여 법원은, 출원발명의 명세서 기재를 살핀 후 “... 이 사건 출원발명 명세서의 실시예 1은 에스테르 용제만을 혼합한 혼합물(아세트산 부틸(BA):부탄산 이소프로필(iPB)=50:50)인데도 도포성이 ‘양호’하고, 감도와 막감량에 있어서도 조제 직후와 그로부터 30일 후의 값이 전혀 변화가 없는 것으로 기재되어 있고, 실시예 4, 8(명세서 표1 참조)은 이 사건 제2항 발명에 해당하는 포지형 포토레지스트 조성물이기는 하나 그 용제를 에스테르 용제인 아세트산 부틸(BA)을 단독으로 사용하거나(실시예 4), 에스테르 용제의 혼합물(아세트산 부틸(BA):개미산 아밀(AF):아세트산 이소아밀(iAA)=50:20:30)을 사용하더라도(실시예 8) 도포성이 모두 ‘양호’하고, 감도와 막감량에 있어서도 조제 직후와 그로부터 30일 후를 비교했을 때 거의 변화가 없는 것으로 기재되어 있는 사실을 인정할 수 있으므로, 위에서 본 이 사건 제1항 발명의 효과가 선행발명에서 개시된 다른 단독 용제를 사용할

경우나 혼합용제를 사용할 경우에 비하여 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있다고 인정하기 어렵고, 또한 명세서의 상세한 설명에 이 사건 제1항 발명이 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하였다고 보기도 어렵다(도포성에 있어 ‘양호’와 ‘불량’의 개념이 상대적인 것을 고려하면 더욱더 그렇다).”고 하였다.

자. 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3338 판결, 특허법원 2005. 11. 3. 선고 2004허6521 판결(테스토스테론-5 α -환원효소 억제효과의 명세서 기재와 관련한 사건)

특허법원은 “선택발명이라 하여 반드시 명세서에 효과의 현저함을 구체적으로 확인할 수 있는 비교실험자료까지 포함되어야 하는 것은 아니며, 출원일 이후에 구체적인 비교실험자료를 제출하는 등의 방법에 의하여 그 효과를 구체적으로 주장, 입증해도 무방하다 할 것이나, 과연 명세서에 어느 정도로 기재하여야 ‘선택발명이 선행발명에 비하여 효과가 질적으로 서로 다르거나 양적으로 현저한 차이가 있음을 명확히 기재’하였다고 할 수 있는 지는 여전히 문제로 남는다.”고 하면서, “적어도 발명자가 자신의 발명이 선택발명에 해당한다는 것을 인식하고 있는 이상, 선택발명인 물질발명에 있어 발명자가 선택발명의 효과를 인식했다는 것은 일반 물질발명의 경우와 같이 특정한 물질이 실제로 생성가능하다는 점을 인식한 것만으로 충분한 것이 아니라, 그 물질이 선행발명과 대비하여 구체적으로 어떠한 이질적인 효과가 있거나, 양적으로 어느 정도의 현저한 효과 차이가 있는지 까지를 명확히 인식하고, 그 이질적인 효과를 명시적으로 밝히거나 양적으로 현저한 효과의 차이가 있음을 수량적 기재를 통해 구체적으로 밝혀야만 명세서에 선택발명으로서의 효과를 적법하게 기재한 것이 되는 것이고, 선택발명에 대한 출원 당시, 발명자가 그 발명이 선행발명과 대비되는 이질적이거나 양적으로 현저한 효과가 있다는 점을 구체적으로 인식하는 한편 이를 명세서에 명확히 표현하여 당업자로 하여금 그 선택발명의 기술적 의의를 알 수 있게 한다는 것과, 선택발명을 포함한 물질발명에 있어 발명의 진보성이 문제되는 경우 발명자가 출원 이후에 자신의 선택발명의 효과를 뒷받침하는 실험데이터를 사후에 수집, 제출함으로써 발명의 진보성을 입증할 수 있다는 것

은 개념상 명확히 구분되어야 한다. 선택발명의 진보성을 인정하기 위한 효과의 현저성 기준은 일반적인 발명에 비하여 매우 엄격하여, 선행발명에 나타난 모든 실시예의 경우보다 선택발명의 실시예가 우수하다는 것을 입증하여야 한다. 따라서 그와 같은 조건을 만족시키는 모든 데이터를 출원할 때에 명세서에 모두 포함시키도록 하는 것은 무리이고, 발명자는 나중에 선택발명의 진보성이 문제 된 경우 자신의 선택발명이 우수한 효과를 가지는 것이라는 점을 비교데이터의 제출을 통하여 입증할 수 있는 것이다. 선택발명에 있어 데이터의 추후 제출이 가능하다는 것은 어디까지나 위와 같은 의미일 뿐이고, 그것이 곧 명세서에 막연히 발명자가 효과의 차이를 인식하였음을 알 수 있는 정도의 추상적인 표현만 있더라도 발명의 효과 기재 요건이 충족된 것을 의미한다고 볼 수는 없음”을 근거로 하여, “동질이면서 현저한 효과를 가지는 선택발명의 경우에는 선행발명에 비하여 우수한 효과를 객관적으로 인식할 수 있는 적어도 하나의 구체적 대비결과를 명세서에 제시함으로써, 자신이 선택발명의 출원 당시에 실제로 발명의 완성에 이르렀음을 당업자가 알 수 있도록 해야 한다”고 판시한 후, 이 사건의 경우 그와 같은 기재가 되어 있지 않음을 이유로 해당 특허발명이 명세서 기재 요건을 충족하지 못하여 무효라고 판단하였다(특허법원 2005. 11. 3. 선고 2004허6521 판결).

이 사건의 상고심에서 대법원은 “이 사건 특허발명의 명세서에 선행발명의 실시예에 비하여 테스토스테론-5 α -환원효소 억제효과가 현저하게 우수하다고 볼 수 있는 적어도 하나의 대비결과를 정량적인 수치로 기재할 것을 요구하였음은 적절하지 아니하다”고 보면서도 결론에 있어서는 선택발명으로서의 명세서 기재요건이 충족되지 못하였다고 보아 상고를 기각하였다(대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3338 판결).

2. 진보성이 부정되지 않는다고 본 사례

가. 대법원 2003. 10. 24. 선고 2002후1935 판결(S-에난티오머의 낮은 체내 혈장농도)

화학분야의 발명에서 라세미체가 공지된 경우 부제탄소의 개수에 따라 일정한 숫자의 광학이성질체가 존재한다는 것은 널리 알려져 있으므로, 특정 광학이성질체의

용도에 관한 발명은, 첫째 그 출원일 전에 라세미체 화합물의 용도를 기재하고 있는 간행물 등에 그 광학이성질체 화합물의 용도가 구체적으로 개시되어 있지 아니하고, 둘째 그 광학이성질체 화합물의 특유한 물리화학적 성질 등으로 인하여 공지된 라세미체의 용도와 질적으로 다른 효과가 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에 한하여 특허를 받을 수 있다. 그런데 광학이성질체에 그 용도와 관련된 여러 효과가 있는 경우에 효과의 현저함이 있다고 하기 위해서는, 광학이성질체의 효과 모두를 이에 대응하는 공지의 라세미체의 효과와 대비하여 모든 종류의 효과 면에서 현저한 차이가 있어야 하는 것이 아니라, 광학이성질체의 효과 중 일부라도 이에 대응하는 라세미체의 효과에 비하여 현저하다고 인정되면 충분한 것이고, 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 단순한 반복 실험으로 광학이성질체의 현저한 효과를 확인할 수 있다는 사정만으로 그 효과의 현저함을 부인할 수는 없다.

이 사건에서 대법원은 “(S)-에난티오머는 라세미체와 동일하게 투여 후 8시간이 경과할 때까지 혈당저하 효과를 지속하지만, 체내에서의 약물 농도는 약 2시간 경과 후에는 완전히 소실되며, 최초 출원명세서에 첨부된 도면 1, 2에 의하면 (S)-에난티오머의 혈장 농도가 다른 광학이성질체인 (R)-에난티오머에 비해 약 1/2~1/3로서, 그 혈장 농도가 상대적으로 매우 낮고, 또한 (S)-에난티오머는 시간의 경과에 따라 체내에서 신속히 소실되며, 약 4시간 정도에 체내에서 완전히 소실되는데 비하여, (R)-에난티오머는 6시간 경과 후에도 체내에 잔존함이 각 인정되므로 이 사건 제6항 발명의 유효성분은 라세미체, (R)-에난티오머에 비해 체내의 혈장농도가 낮고, 체내에서 신속하게 소실되는 효과 면에서 현저한 차이가 있다.”고 보았다. 그러나, “이 사건 출원발명과 그 화합물의 라세미체가 갖고 있는 다른 효과들, 즉 혈당저하나 독성, 저혈당 발현의 위험 배제 등의 효과를 대비하면 이 사건 출원발명이 라세미체에 비하여 현저한 효과가 있다고 보기는 어렵지만, 장기복용을 전제로 하는 당뇨병 치료제의 특성 및 약물의 장기간 체내 축적으로 인한 독성발현 등의 부작용을 종합하여 보면, 이 사건 출원발명의 앞서 본 정도의 신속한 체내 소실의 효과는 위 간행물 기재 발명들에 비하여 현저하다고 보기에 충분하고, 이와 같이 특정

한 효과에 있어서 현저함이 인정되는 이 사건 출원발명은 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 위 간행물 기재 발명들로부터 용이하게 발명해 낼 수 있는 것이라고 할 수 없다”고 하여 진보성이 부정된다고 본 원심을 파기하였다.

나. 대법원 2012. 8. 23. 선고 2010후3424 판결(올란자핀의 콜레스테롤 증가 부작용 감소효과)

대법원은 선행발명 1에 구체적으로 개시된 화합물들 중 올란자핀과 가장 유사한 화학구조를 가지는 에틸올란자핀과 올란자핀의 효과를 비교하여, 정신병 치료 효과에 있어서는 활성지표가 올란자핀이 우수한 것, 에틸올란자핀이 우수한 것, 양자가 같은 것 등으로 일관성이 없으므로 올란자핀이 에틸올란자핀에 비하여 현저히 우수한 정신병 치료 효과를 갖는다고 단정하기 어려우나, 올란자핀의 콜레스테롤 증가 부작용 감소가 이질적 효과에 해당하여 선택발명으로서 진보성이 부정되지 않는다고 하였다.

또한 특허발명의 명세서에는 ‘8mg/kg의 복용량으로 처리한 개의 독성 연구에서, 에틸올란자핀의 경우는 8마리 중 4마리에서 콜레스테롤 농도가 상당히 증가한 반면, 올란자핀의 경우는 콜레스테롤 농도가 전혀 증가하지 않았다’는 취지로 기재되어 있으나 선행발명 1에는 에틸올란자핀이 콜레스테롤 증가 부작용 감소의 효과를 갖는다는 점에 관한 기재나 암시가 없고 통상의 기술자가 에틸올란자핀이 당연히 그러한 효과를 가질 것으로 예측할 수 있는 것도 아니므로, 콜레스테롤이 증가되지 않는다는 올란자핀의 효과는 에틸올란자핀이 갖는 효과와는 다른 이질적인 것이고, 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 콜레스테롤을 증가시켜서는 안 된다는 기술적 과제를 인식할 수 있다고 하여 이와 달리 볼 수 없다고 판단하였다.

결국 대법원은 “선택발명에 여러 효과가 있는 경우에 선행발명에 비하여 이질적이거나 양적으로 현저한 효과를 갖는다고 하기 위해서는 선택발명의 모든 종류의 효과가 아니라 그 중 일부라도 선행발명에 비하여 그러한 효과를 갖는다고 인정되면 충분하다.”고 판시하여, 올란자핀은 그 여러 효과들 중에서 에틸올란자핀과 비교하여 콜레스테롤 증가 부작용 감소라는 이질적인 효과를 갖고 있어 발명의 진보성

이 부정되지 않는다고 하였다.

다. 대법원 2017. 8. 29. 선고 2014후2696 판결(리바스티그민의 경피흡수성)

‘페닐 카르바메이트’에 대한 이 사건 특허발명 제2항은 향콜린에스터라제 활성을 갖는 페닐 카르바메이트 중 화학식(I)의 구조식을 갖는 (S)-N-에틸-3-[(1-디메틸아미노)에틸]-N-메틸-페닐-카르바메이트(일반명: 리바스티그민) 화합물에 관한 것이고, 이 사건 제2항 정정발명과 원심 판시 선행발명 1-1 및 1-2의 RA7은 화학식(I)의 구조식을 갖는 화합물이라는 점에서 공통된다. 다만 이 사건 제2항 정정발명의 화합물은 RA7에서 분리한 (S) 형태의 광학이성질체인 ‘리바스티그민’에 관한 것임에 반하여, 선행발명 1-1 및 1-2의 RA7 화합물은 서로 거울상 관계에 있는 (R) 형태와 (S) 형태의 광학이성질체가 같은 양으로 섞여 있는 라세미체(racemic mixture)라는 차이가 있었다.

이 사건 제2항 정정발명의 화합물은 경피투여를 했을 때 뛰어난 피부 침투성을 가지고, 이러한 경피흡수성을 이용한 전신 경피투여 용법은 뇌 부위에 아세틸콜린에스터라제의 억제 효과가 오랜 시간 일정하게 지속되게 하고, 간편하게 투약할 수 있어 알츠하이머병이나 파킨슨병 등에 적합하다. 선행발명 1-1에는 포유동물의 뇌에서 아세틸콜린에스터라제(AchE)를 억제하는 향콜린에스터라제인 RA류 화합물 중 라세미체 11개를 대상으로 한 활성실험 결과가 구체적으로 제시되어 있고, 위와 같은 실험결과를 근거로 여러 가지 RA류 화합물 중 가장 바람직한 화합물로 RA4, RA5, RA6, RA15, RA14, RA7, RA8을 들고 있다. 그런데, 그 중 특히 RA7에 대해서는 ‘생체 내에서 보다 큰 활성을 지니는데 반해 별다른 부작용을 유발시키지 않기 때문에 50~100% 많은 양을 투여할 경우 작용기간이 보다 길어질 수 있다’, ‘RA7이 피하투여 3시간 후 아세틸콜린에스터라제(AChE) 억제도가 41%로 가장 높았다’, ‘해독제 아트로핀에 의하면 RA7에 의해 유도된 급성독성(치사율)은 10배 이상 감소될 수 있다’는 등의 장점과 함께 RA 화합물들의 투여경로와 관련하여 경구 또는 비경구투여가 가능하고, 약제의 생체 내에서의 큰 효능은 경구투여를 할 때 두드러진다고 기재되어 있을 뿐 이들 화합물들의 경피흡수와 관련된 효과는 기재되어 있지

않다.

대법원은 또한 “선행발명 1-1 및 1-2에 기재된 RA7의 일부 성질, 즉 높은 지질용해도, 낮은 용점, 짧은 반감기, 좁은 치료역을 비롯하여 작은 분자량과 적은 용량 등은 경피흡수성이 뛰어난 화합물에서 나타나는 성질일 수는 있어도 반대로 이러한 성질들을 갖는 화합물이라는 이유로 곧바로 경피흡수성이 우수하다고 단정할 수는 없으므로 RA7에 위와 같은 성질들이 있다고 하여 곧바로 통상의 기술자가 RA7 또는 그의 광학이성질체의 경피흡수성을 쉽게 예측하기는 어렵다.”고 판단하였다. 따라서 이 사건 제2항 정정발명의 경피투여 효과는 통상의 기술자가 예측할 수 없는 이질적인 효과로 보아야 한다고 판시하여 원심판결을 파기·환송하였다.

환송 후 판결인 특허법원 2018. 9. 7. 선고 2017허6804 판결에서는 신규성이 부정되어 그 등록이 무효로 되어야 한다고 판단하였다.³³⁴⁾ 그러나 리바스티그민 물질 자체가 아니라 용도발명특허만을 대상으로 하는 관련 사건에서는 대법원은 위 2014후2696 판결에서와 같은 이유로 특허발명의 진보성이 부정되지 않는다고 하였고(대법원 2017. 8. 29. 선고 2014후2702 판결), 환송 후 판결에서 특허법원도 특허발명이 원출원발명과의 관계에서 선원주의에 위배되지 않고, 기재불비의 무효사유도 없으며, 선행발명간 결합으로도 쉽게 도출할 수 없어 진보성도 부정되지 않는다고 하였다(특허법원 2018. 9. 7. 선고 2017허6699 판결).

라. 대법원 2017. 5. 11. 선고 2014후1631 판결(비페닐 디아크릴레이트의 소부울 저감 효과)

대법원은 “이 사건 제2항 정정발명의 종속항 발명인 이 사건 제5항, 제6항, 제8항 정정발명의 단량체 중 ‘4,4’-비페닐 디아크릴레이트’는 원심 판시 선행발명 1 또는 선행발명 5에 기재된 100여 개의 단량체에 포함되어 있어 그 부분은 선행발명 1, 5와의 관계에서 선택발명에 해당한다. 그런데, 이 사건 정정발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에는 ‘4,4’-비페닐 디아크릴레이트’가 고분자의 변형에 의한 소부울 저

334) 대법원 2019. 1. 31.자 2018후11629 심리불속행 상고기각 판결로 확정되었다. 특허법원의 신규성 판단에 대해서는 보고서 28면 참조.

감 효과를 가지고 있음을 확인할 수 있는 구체적인 내용이 기재되어 있고, 나아가 선행발명 1, 5의 실시예에 사용된 ‘KAYARAD PET-30’에 비하여 고분자의 변형에 의한 소부울 저감에 있어 뛰어난 효과가 있으므로, 이 사건 제5항, 제6항, 제8항 정정발명 중 ‘4,4’-비페닐 디아크릴레이트’ 부분은 선행발명 1, 5에 의하여 진보성이 부정되지 않는다.”고 하였다.

한편, 이 사건 제5항, 제6항, 제8항 정정발명의 단량체 중 ‘4,4’-비페닐 디아크릴레이트’를 제외한 나머지 단량체들에 대해서는 선행발명 1, 5에 기재된 단량체에 포함되어 있지 아니하여 선택발명에 해당하지 않는다고 하면서, 이에 대해서는 “위 단량체들이 선행발명 1, 5에 전혀 개시되어 있지 아니하고, 이 사건 정정발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에 의하여 알 수 있는 위 각 정정발명에서의 고분자 변형에 의한 소부울 저감 효과는 선행발명 1, 5로부터 쉽사리 예측되는 것도 아니므로, 위 각 정정발명 중 ‘4,4’-비페닐 디아크릴레이트’를 제외한 나머지 단량체들에 관한 부분도 선행발명 1, 5에 비하여 구성의 곤란성 및 효과의 현저성을 인정할 수 있어서 그 진보성이 부정되지 않는다.”고 판시하였다.

3. 특허법원 2019. 3. 29. 선고 2018허2717 판결, 서울중앙지방법원 2019. 12. 13. 선고 2018가합534865 판결(아픽사반 관련 사건)

최근 특허법원은, 선택발명의 진보성 판단에 있어 엄격한 특허요건을 요구하는 것은 하위개념의 선택발명은 본질상 상위개념의 중복발명이어서 그 선택이 선행발명에서 인식할 수 없는 특별한 효과를 달성한 경우라야 기술적 의의를 인정할 수 있다는 취지이므로, 만일 선택발명이 본질적으로 중복발명이라고 보기 어려운 때는 엄격한 특허요건이 완화될 수 있다고 판시하였다. 따라서 (1) 선행문헌에서 당해 특허발명을 배제하는 부정적 교시 또는 시사가 있거나, (2) 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 상위개념의 선행발명을 파악할 수 있는 선행문헌에 선행발명의 상위개념으로 일반화하여 당해 특허발명의 하위개념으로까지 확장할 수 있는 내용이 개시되어 있지 않는 경우에는 특허발명이 선행발명의 권리범위 내에 속하지 않으므로 본질적으로 중복발명이 아니라고 볼 수 있다고 하면서, 이러한 경우는 선택발명의 진

보성 판단법리를 적용할 것이 아니라 일반적인 발명과 같이 진보성을 판단할 필요가 있고, 효과에 대한 명세서 기재 요건도 완화되어야 한다고 하였다.

특정 발명이 선택발명인지는 출원 당시 그 선택에 의한 기술적 기여가 있었는지에 관한 것이므로 발명자는 출원 시점에 자신이 선택한 하위개념에서 특별한 기술적 효과가 발생하리라는 것을 인식하고 있어야 하고, 이를 명세서 기재를 통해 확인하기 위하여 선택발명의 명세서 중 발명의 설명에 이질적이거나 양적으로 현저한 효과의 명확한 기재가 요구되는 것이다. 그러나 선택발명 여부는 발명자의 주관적 인식에 따라 판단할 것이 아니므로, 발명자가 출원 시에 그 발명이 선택발명이라고 인식하지 못하였다고 하여 그로 인해 엄격한 특허요건이 완화되는 것은 아니라고 보았다.

결국 이 사건에서는 특허발명이 마쿠쉬 형식으로 기재된 선행발명 화합물과 동일한 모핵구조를 가지는 화합물로서 특정 치환기를 선택한 선택발명에 해당한다고 판단하였다. 즉, 선행발명에서 이 사건 제1항 발명의 아픽사반을 배제하는 부정적 교시 또는 시사가 있다고 볼 수 없고, 통상의 기술자가 선행발명의 상위개념으로 일반화하여 이 사건 제1항 발명의 아픽사반과 같은 하위개념으로까지 확장할 수 있어 선행발명이 상위개념으로서의 역할을 할 수 있으므로 엄격한 특허요건이 완화되지 않았다. 그런데 제1항 발명은 선택발명으로서 선행발명에 비하여 이질적 또는 양적으로 현저한 효과를 가지고 있지 않아 그 진보성이 부정되었다. 현재 이 사건은 상고되어 대법원에 계류 중이다.

한편 서울중앙지방법원은 동일특허에 대한 침해금지 및 예방 청구의 소에 관한 2019. 12. 13. 선고 2018가합534865 판결에서, “통상의 기술자의 입장에서 선행발명에 포함된 물질들은 모두 유사한 구조를 가지고 그 중 어떠한 하위개념을 선택하더라도 비슷한 성질을 공유할 것으로 예측할 수 있다고 보는 것이 합리적이다. 따라서 아픽사반이 다른 화합물과 달리 인자 Xa 억제 효과가 우수하다는 등 하위개념을 임의로 선택한 것 이상의 기술적 효과가 인정되지 않는 이상, 선행발명의 실시예 등과 구조가 극히 유사하지 않다거나 특별히 아픽사반을 선택할 동기를 찾기 어렵다는 이유만으로 진보성을 인정하기 충분한 기술적 사상의 창작이라고 평가할 수는

없다.”고 보았다. 그리고 “만약 발명자가 선택발명을 출원할 때 통상의 기술자가 명세서로부터 위와 같은 기술적 효과를 이해할 수 있도록 명세서에 기재하지 않는다면, 출원 당시 인식하지 못한 특별한 효과에 근거하여 진보성을 인정받게 될 가능성이 있고, 이는 발명을 공개한 대가로 독점권을 부여한다는 특허법의 기본 이념과도 맞지 않는다.”고 하면서, 약동학적 효과에 대하여 특허발명의 명세서 기재만으로는 아픽사반이 선행발명과의 관계에서 어떠한 유의미한 효과를 가진다는 것을 정확히 파악하기 어렵고, 병용투여 효과 면에서도 구체적인 실험 결과 등을 통해 병용투여 가능성이 구체적으로 기재되지 않아 통상의 기술자가 선행발명과 대비되는 유의미한 병용투여 효과를 인식할 수 있다고 보기 어려우며, 인자 Xa의 억제 효과도 선행발명과 양적으로 어떠한 차이가 있는지 명세서에 정량적으로 기재되어 있지 않은 이상 선행발명과의 관계에서 이질적이거나 양적으로 현저한 효과가 인정되지 않아 선택발명으로서의 진보성이 부정되므로 침해 금지 및 침해품 폐기 청구는 권리남용으로서 허용되지 않는다고 실시하였다.

제2절 비교법적 검토³³⁵⁾

I ▶ 미국

1. 일반 진보성 판단기준

미국 특허법은 제103조에서 진보성(비자명성, non-obviousness)에 대해 아래와 같이 규정한다.

335) 이 절에서 언급하는 법률 등은 모두 별도의 언급 없이도 해당 국가의 법률 등을 가리킨다.

특허법 제103조³³⁶⁾

제102조 하의 청구된 발명과 동일한 발명이 개시된 경우에 해당하지 않더라도 청구된 발명과 선행발명 사이의 차이점이 유효출원일 이전 해당 분야의 통상의 기술자에게 청구된 발명이 자명하였을 정도라면 그 발명은 특허를 받을 수 없다. 특허요건은 발명에 도달한 방식에 의하여 부정되지 않는다.

연방대법원은 Graham 판결³³⁷⁾을 통해 위 조문의 구체적 적용에 대한 기준을 제시한 바 있다. 즉 (1) 선행문헌의 범위 및 내용의 확정, (2) 통상의 기술자의 기술수준의 확정, (3) 특허청구된 발명과 선행문헌의 차이 확정, (4) 진보성에 대한 객관적 근거(상업적 성공, 장기간 해결되지 못하였다가 특허청구된 발명에 의하여 비로소 해결된 기술적 과제, 경쟁자들의 실패 등 2차적 고려사항)를 검토하여 진보성을 판단한다는 것이다.³³⁸⁾ 위 Graham 제1 내지 3요소는 일응의 자명성이 성립하는지 여부를 판단하는 데 쓰이고, 제4요소 즉 2차적 고려사항 또는 객관적 지표(secondary considerations or objective indicia)는 일응의 자명성을 극복하는 데 쓰일 수 있다.³³⁹⁾ 이때 2차적 고려사항의 중요성에 대하여 Stratoflex 판결³⁴⁰⁾에서는 관련 증거가 있는 한 2차적 고려사항은 반드시 검토되어야 하며, 진보성 판단에

336) 35 U.S.C. § 103. A patent for a claimed invention may not be obtained, notwithstanding that the claimed invention is not identically disclosed as set forth in section 102, if the differences between the claimed invention and the prior art are such that the claimed invention as a whole would have been obvious before the effective filing date of the claimed invention to a person having ordinary skill in the art to which the claimed invention pertains. Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made.

337) Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1 (1966).

338) 특허법원 지적재산소송 실무연구회(주 1), 244.

339) Jonathan J. Darrow, the Patentability of Enantiomers: Implications for the Pharmaceutical Industry, Stanford Technology Law Review, 2007 Stan. Tech. L. Rev. 2 (2007).

340) Stratoflex, Inc. v. Aeroquip Corp., 713 F.2d 1530, 1538–1539 (Fed. Cir. 1983)(“Thus evidence rising out of the so-called ‘secondary considerations’ must always when present be considered en route to a determination of obviousness. ... Indeed, evidence of secondary considerations may often be the most probative and cogent evidence in the record. It may often establish that an invention appearing to have been obvious in light of the prior art was not. It is to be considered as part of all the evidence, not just when the decisionmaker remains in doubt after reviewing the art”).

서 실질적으로 가장 중요한 단계라고도 할 수 있으므로 단순히 일응의 자명성 성립 여부가 불확실할 때에만 부수적으로 고려해서는 안 됨을 명확히 하였다. 또한 Transocean Offshore Deepwater Drilling 판결 등에서도 일응의 자명성이 성립되었다 하더라도 배심원이 2차적 고려사항을 함께 고려하여 최종적인 평결을 내리는 것이 타당하다고 하였다.³⁴¹⁾ 뒤에서 소개하는 사건들에서도 2차적 고려사항의 하나인 해당 발명으로 예상치 못한 결과가 도출되었는지 여부를 비중 있게 다룬 것을 살펴볼 수 있다.

Graham 제3요소인 양 발명간 차이에 대하여는 TSM(teaching, suggestion, motivation: 교시, 시사, 동기부여) 기준을 엄격하게 적용하였다가 KSR 판결³⁴²⁾로 이와 같은 엄격한 적용 기준을 폐기하였다. CAFC는 사후적 고찰 방지를 위하여 2개 이상의 선행기술을 결합하여 특허청구된 발명에 도달할 수 있다고 하려면 그러한 결합에 대한 교시, 시사, 동기부여사항이 있어야 한다는 TSM 기준을 정립하였으나, 이로 인해 특허가 상대적으로 쉽게 부여되고 그에 따른 소송도 남발되어 이후 연방대법원에서 KSR 판결을 통해 유연한 입장을 채택하게 되었다.³⁴³⁾ KSR 사건에서도 CAFC는 TSM 기준을 적용하였으나, 연방대법원은 CAFC가 TSM 기준을 지나치게 엄격하게 적용하여 통상의 기술자의 기술수준 등을 충분히 고려하지 않았다고 보아 원심판결을 파기하고 이와 같은 엄격한 적용을 경계하였다.³⁴⁴⁾³⁴⁵⁾

341) Transocean Offshore Deepwater Drilling, Inc. v. Maersk Contractors USA, Inc., 617 F.3d 1296, 1305 (Fed. Cir. 2010)(“In its opinion, the district court ignored this objective evidence of nonobviousness. Though the court cites Graham, it indicates that the court is required to consider only the first three factors. ... We hold that the district court erred by failing to consider Transocean’s objective evidence of nonobviousness. Our case law is clear that this type of evidence ‘must be considered in evaluating the obviousness of a claimed invention.’ ... To be clear, a district court must always consider any objective evidence of nonobviousness presented in a case”).

342) KSR Int’l Co., v. Teleflex, 550 U.S. 398 (2007).

343) 이현, “미국의 진보성 판단 기준에 관한 연구”, 특허법원 특허소송연구 7집 (2017. 2.), 485.

344) 이현, “미국의 진보성 판단 기준에 관한 연구”(주 343), 490-91.

345) 한편 앞서 소개한 Eli Lilly 판결은 올란자핀 특허의 진보성에 대해서도 판단하였는데 이는 시점상 KSR 판결이 나오기 직전이었다. 따라서 TSM 기준을 적용하면서도 연방대법원의 KSR 판결에 대비하여 TSM 기준보다 예상치 못한 결과 등의 2차적 고려사항에 의하여 진보성 부정 여부를 판단한 것으로 분석되기도 하였다. Kevin Noonan, Eli Lilly & Co. v. Zenith Goldline Pharm., Inc. (Fed. Cir. 2006), Patent Docs, https://patentdocs.typepad.com/patent_docs/2006/12/eli_lilly_and_c.html (2006. 12. 28.).

KSR 판결 이후 개정된 MPEP는 일응의 자명성이 인정되는 사례로 다음의 7가지를 나열하고 있다.³⁴⁶⁾

MPEP § 2143 일응의 자명성 인정을 위한 기본요건의 예시

I. 적절한 근거의 예시

발명이 자명하다는 결론을 뒷받침하기 위해 가령 다음에 해당됨을 근거로 들 수 있다.

- (A) 공지된 방법에 따라 선행기술의 요소들을 조합하여 예측 가능한 결과를 얻은 경우.
- (B) 하나의 공지된 요소를 단순히 치환하여 예측 가능한 결과를 얻은 경우.
- (C) 유사한 장치(방법, 제품 등)를 동일한 방식으로 개선하기 위하여 공지된 기술을 사용한 경우.
- (D) 공지된 기술을 개량되기 쉬운 장치(방법, 제품 등)에 적용하여 예측 가능한 효과를 얻은 경우.
- (E) 유한한 가짓수의 특정되고 예측 가능한 해결책으로부터 성공에 대한 합리적인 기대를 가지고 선택하는 경우(시도하여 보는 것이 자명한 경우)
- (F) 디자인 유인 또는 기타 시장의 압력에 의하여 특정 분야의 공지된 기술이 동일한 분야 또는 상이한 분야에서 변형되어 사용되는 경우(상기 변형이 통상의 기술자에게 예측 가능하여야 한다)
- (G) 선행문헌에 TSM이 있어 통상의 기술자로 하여금 선행문헌을 개량하도록 하거나 선행문헌의 개시 내용을 조합하도록 하여 특허청구된 발명에 도달한 경우.

이를 바탕으로 먼저 일응의 자명성이 성립하는지 검토하고, 일응의 자명성에 대한 증명책임이 충족되었다면 증명책임이 전환되어 특허보호를 구하는 자가 진보성이 있음을 보여야 한다.³⁴⁷⁾ 특허청구된 발명의 선택으로 인하여 2차적 고려사항 또는 선행발명에서는 찾아볼 수 없었던 특성이나 예상치 못하게 발전된 특성을 얻을

346) USPTO, MPEP § 2143. 번역은 특허법원 지적재산소송 실무연구회(주 1), 245면의 번역을 인용하였다.

347) Michelle Evans, "Establishing Obviousness of Biotechnology Patent Under 35 U.S.C.A. § 103", 122 Am. Jur. Proof of Facts 3d 1 (2019), §15.

수 있음을 증명하여 자명성의 추정을 극복할 수 있다.³⁴⁸⁾ ‘동질의 현저한 효과’와 ‘이질적 효과’를 구분하여 요구하기보다는 예상치 못한(unexpected) 결과인지가 중요하다.

예상치 못한 결과에 대하여 MPEP는 ‘청구된 발명과 그 선행발명 간의 차이는 양 발명의 성질의 차이로 이어질 것을 예상할 수 있다. 따라서 쟁점은 그 성질 간 차이가 예상치 못한 것이라고 할 수 있을 정도인지에 있다.’³⁴⁹⁾고 하고, ‘선행발명으로부터 예상할 수 있는 것보다 자명하지 않은 정도로 더 큰 결과가 있어야 하고, 이는 현저하고 실용적인 이점에 해당하여야 한다.’³⁵⁰⁾고도 하였다. 이처럼 예상치 못한 정도의 우수한 효과를 증명하여 일응의 자명성 추정을 복멸할 수 있다. 선행발명에 나타나지 않은 효과, 즉 이질적 효과도 진보성의 근거가 된다.³⁵¹⁾ 그러나 예상치 못한 성질을 가진다고 자동적으로 진보성이 인정되는 것은 아니다. 예상치 못한 결과는 실험 등으로 증명되어야 하는데, 주선행발명과의 직접 또는 간접적 비교결과가 그 증거가 될 수 있다.³⁵²⁾ 최종적인 진보성 판단을 위해서는 예상치 못한 결과에 대한 증거를 일응의 자명성을 나타내는 증거와 서로 비교 대비하여야 하고, 예상치 못한 성질이 갖는 의의가 예상된 성질에 비해 같거나 크지 못할 경우 이는 진보성 인정근

348) Donald S. Chisum, 1 Chisum on Patents, Matthew Bender (2015), § 3.02[2][c]; WIPO, Further Study on Inventive Step (Part II), Standing Committee on the Law of Patents, 29th Session (2018, 11.), 19 (“unexpectedly improved properties or properties not present in the prior art”).

349) USPTO, MPEP § 716.02 (“Any differences between the claimed invention and the prior art may be expected to result in some differences in properties. The issue is whether the properties differ to such an extent that the difference is really unexpected”).

350) USPTO, MPEP § 716.02(a) (“Applicants must further show that the results were greater than those which would have been expected from the prior art to an unobvious extent, and that the results are of a significant, practical advantage”).

351) USPTO, MPEP 716.02(a) (“Presence of a property not possessed by the prior art is evidence of nonobviousness.”) (그 예로, In re Papesch 사건(315 F.2d 381 (C.C.P.A. 1963))에서는 선행발명과 구조적으로 유사한 화합물이 예상치 못하게 선행발명에는 없는 항염증 성질을 가지고 있어 진보성이 부정되지 않는다고 하였고, Ex parte Thumm 사건(132 U.S.P.Q. 66 (Bd. App. 1961))에서는 출원발명의 수치범위에서 에틸렌 디아민이 ‘실질적으로 거의 전부 피부로 구성된 재생 셀룰로스’의 제조에 유용함이 나타난 반면 선행발명은 이에 대하여 ‘이 화합물은 사실상 아무 효과를 갖지 않는다’고 되어 있어 예상치 못한 효과가 인정되었다).

352) USPTO, MPEP § 716.02(b) (“Evidence of unexpected properties may be in the form of a direct or indirect comparison of the claimed invention with the closest prior art which is commensurate in scope with the claims”).

거가 되기에 부족하다.³⁵³⁾

2. 선택발명의 진보성 판단기준

미국은 특허법상 선택발명에 별도의 법리를 적용하지 않으므로 일반발명의 진보성 기준과 동일한 Graham 기준이 마찬가지로 적용된다.

MPEP는 제2144.08조에서 선택발명의 진보성 심사기준에 대해 제시하면서, 단일 선행발명이 특허청구된 하위개념을 포함하는 상위개념을 개시하나 그 특정 하위개념을 명시적으로 개시하지 않는다면 우선 이를 주선행발명으로 하였을 때 통상의 기술자가 위 주선행발명과 청구발명 간의 차이를 용이하게 극복하도록 할 만한 부선행발명이 있는지 살펴보아야 하고, 만일 부선행발명을 찾을 수 없다면 단일한 선행발명을 근거로 위 기준에 따라 진보성이 부정되는지 검토하여야 한다고 정리하였다.

MPEP는 아래와 같이 선택발명의 진보성 심사기준을 제시하고 있다.

MPEP § 2144.08 선행기술에 상위개념이 교시되어 있는 하위개념의 진보성³⁵⁴⁾

I. 단일 선행발명을 바탕으로 한 하위개념 청구항의 심사

II. 통상의 기술자에게 발명 당시 그 청구된 하위개념이 자명하였을 것인지 판단

A. 일응의 자명성 성립

353) USPTO, MPEP § 716.02(c) (“Evidence of unexpected results must be weighed against evidence supporting prima facie obviousness in making a final determination of the obviousness of the claimed invention. ... Where the unexpected properties of a claimed invention are not shown to have a significance equal to or greater than the expected properties, the evidence of unexpected properties may not be sufficient to rebut the evidence of obviousness”).

354) USPTO, MPEP § 2144.08. II. Determine Whether the Claimed Species or Subgenus Would Have Been Obvious to One of Ordinary Skill in the Pertinent Art at the Time the Invention Was Made

A. Establishing a Prima Facie Case of Obviousness

1. Determine the Scope and Content of the Prior Art

(A) the structure of the disclosed prior art genus and that of any expressly described species or subgenus within the genus; (B) any physical or chemical properties and utilities disclosed for the genus, as well as any suggested limitations on the usefulness of the genus, and any problems alleged to be addressed by the

1. 선행문헌의 범위 및 내용의 판단
 - (a) 상위개념인 선행문헌의 구조 및 그에 명시적으로 기재된 하위개념의 구조
 - (b) 상위개념에 대하여 개시된 물리적 또는 화학적 특성 및 효용, 유용성의 한계에 대한 암시, 상위개념의 해결과제
 - (c) 기술의 예측가능성
 - (d) 모든 변수를 고려하였을 때 상위개념에 포함되는 하위개념의 수
2. 특허청구된 하위개념과 주선행문헌에 개시된 하위개념의 차이점 판단
3. 통상의 기술자의 기술수준의 판단
4. 통상의 기술자가 특허청구된 하위개념을 선택할 동기가 있었는지 판단
 - (a) 상위개념의 크기
 - (b) 명시적 교시사항
 - (c) 구조적 유사성으로 인한 교시사항
 - (d) 선행발명에 나타난 구조적으로 유사한 하위개념의 특성 및 효용
 - (e) 기술의 예측가능성
 - (f) 기타 그 하위개념을 선택하도록 하는 다른 교시사항
5. 명시적 사실인정 후 인정된 사실에 기초하여 일응의 자명성이 성립하였는지 판단

가. 상위개념의 크기

선행발명에 개시된 상위개념의 크기는 하위개념 선택발명의 진보성 판단에 유의

genus; (C) the predictability of the technology; and (D) the number of species encompassed by the genus taking into consideration all of the variables possible.

2. Ascertain the Differences Between the Closest Disclosed Prior Art Species or Subgenus of Record and the Claimed Species or Subgenus
3. Determine the Level of Skill in the Art
4. Determine Whether One of Ordinary Skill in the Art Would Have Been Motivated To Select the Claimed Species or Subgenus
 - (a) Consider the Size of the Genus; (b) Consider the Express Teachings; (c) Consider the Teachings of Structural Similarity; (d) Consider the Teachings of Similar Properties or Uses; (e) Consider the Predictability of the Technology; (f) Consider Any Other Teaching to Support the Selection of the Species or Subgenus.
5. Make Express Fact-Findings and Determine Whether They Support a Prima Facie Case of Obviousness.

미한 요소로 쓰이고 있으나 상위개념의 크기가 절대적인 판단기준이라고 볼 수는 없다.³⁵⁵⁾ 다만 상위개념의 크기가 매우 한정적일 경우 그로 인해 통상의 기술자가 상위개념에 속하는 개별 구성원을 모두 즉각적으로 떠올릴 수 있을 정도라면 신규성이 부정될 수 있음은 앞서 본 신규성 항목 기재³⁵⁶⁾와 같고 뒤에서 소개할 Baird 판결³⁵⁷⁾에서는 상위개념의 규모와 함께(약 1억 가지 이상의 화합물 포함) 하위개념의 선택에 대하여 부정적 교시가 나타나 있는 점을 고려하여 출원발명의 진보성이 부정되지 않는다고 하였다.

나. 명시적 교시사항

선행발명에 명시적으로 특허청구된 하위개념을 선택할 만한 근거가 나타나 있다면 이는 진보성 부정근거가 될 수 있다.

아래 Merck 판결에서 CAFC는, 선행발명에 아밀로라이드의 상위개념인 구아니딘이 다양하게 개시되어 있고, 하이드로클로로티아자이드는 구아니딘 화합물과 조합될 수 있는 칼륨 배출 이노제의 예시로 특정되었을 때, 아밀로라이드/하이드로클로로티아자이드를 병용 투여하는 경구투여 조성물에 대한 특허발명은 그 진보성이 부정된다고 보았다. 즉 선행발명에 아밀로라이드와 하이드로클로로티아자이드 모두 이노작용을 한다는 교시가 나타나 있고, 특허발명의 투여용량에 도달하기 위한 실험은 일상적 범위를 벗어나지 않는 것이므로, 통상의 기술자는 선행발명을 통해 쉽게 특허발명에 도달하였을 것으로 판단하였다.

355) USPTO, MPEP § 2144.08,II,A,4,(A)(“Consider the size of the genus. Consider the size of the prior art genus, bearing in mind that size alone cannot support an obviousness rejection. There is no absolute correlation between the size of the prior art genus and a conclusion of obviousness. See, e.g., Baird, 16 F.3d at 383, 29 U.S.P.Q.2d at 1552. Thus, the mere fact that a prior art genus contains a small number of members does not create a per se rule of obviousness. However, a genus may be so small that, when considered in light of the totality of the circumstances, it would anticipate the claimed species or subgenus”).

356) 보고서 47면 등.

357) In re Baird, 16 F.3d 380 (Fed. Cir. 1994), 보고서 205면 참조.

Merck & Co., Inc. v. Biocraft Lab., Inc., 874 F.2d 804 (Fed. Cir. 1989)

[사건의 개요]

1. 이 사건 특허발명

원고(이하 'Merck')의 430특허는 다양한 '이노제'를 청구대상으로 하고 있다. 이노제는 심혈관 및 신장질환의 치료에 유용하나, 많은 이노제가 저칼륨혈증의 원인이 되기도 한다. 430특허에 청구된 제제에서 칼륨 보존 이노제로 알려진 아밀로라이드 하이드로클로라이드는 칼륨 배출 이노제로 알려진 하이드로클로로티아자이드와 조합된다. 이러한 병용투여의 목적은 나트륨 이온의 제거량을 감소시키지 않으면서 칼륨 이온 제거량을 감소시키는 것으로, 발명자는 병용투여로 개별 약물의 나트륨 배출 효과에 대한 지식으로 예측할 수 있는 것보다 더 많은 나트륨 이온이 제거되기 때문에 '의학적으로 상승적 치료 효과를 달성'할 수 있다고 하였다.

2. 선행발명

선행발명인 813특허에는 다양한 (3-아미노-5,6-이중치환-피라지노일) 구아니딘이 개시되어 있는데 아밀로라이드도 그 중 하나이다. 명세서에 따르면 이 사건 화합물은 유효한 이노제 또는 나트륨 배설촉진제이다. 나아가 813특허는 '칼륨 이온 배출을 증가시키지 않으면서 나트륨 이온 배출을 선택적으로 촉진하고' '다른 류의 이노제와 결합하여 그렇지 않을 경우 다른 이노제가 제거하게 될 칼륨의 소실 방지에 유용한' 구아니딘을 교시한다. 하이드로클로로티아자이드는 이 사건 화합물과 조합될 수 있는 칼륨 배출 이노제의 예시로 특정되었다. 따라서 813특허는 430특허의 청구범위를 하위개념으로 하는 상위개념을 교시한다.

3. 소송의 경위

Merck는 피고(이하 'Biocraft')가 FDA에 Merck의 아밀로라이드/하이드로클로로티아자이드 조합인 'Moduretic'의 제네릭 버전에 대하여 ANDA신청을 제기함에 따라 특허법 제271조(e)(2)하의 침해의 소를 제기하게 되었다.

뉴저지연방지방법원에서의 제1심에서의 쟁점은 813특허가 430특허에서 청구한 1:10/5mg:50mg으로 '의학적 상승효과를 갖는(medically synergistic)' 아밀로라이드/하이드로클로로티아자이드 조합을 구체적으로 교시하였는지 여부였다.

Biocraft는 선행특허 2개 및 아밀로라이드와 같은 칼륨 보존 이노제인 스피로노락톤과 트리암테렌에 관한 선행발명에 근거하여 430특허는 특허법 103조에 따라 자명하므로 무효로 되어야 한다고 주장하였다. 뉴저지연방지방법원은 Biocraft의 주장을 모두 기각하였고, 항소심에서 양 당사자는 진보성 판단 중 813특허의 교시내용만을 다투고 있다.

Biocraft는 아밀로라이드와 하이드로클로로티아자이드 모두 813특허에서 주목된 바 있으므로 위 조합이 교시되었다고 주장하였는데, 뉴저지연방지방법원은 Biocraft가 청구항들의 진보성 부정에 대한 증명책임을 충족하지 못하였다고 판결하였다.

[판결요지]

일반식 중에서도 ‘구체적인 선호(specific preferences)’가 기재되어 있는지 여부는 신규성 판단에서 중대하게 작용하나, 진보성 판단에 있어서는 선행발명의 모든 개시내용을 고려하여야 하므로 하위개념인 특정 실시예가 바람직한 것으로 교시되었다 하더라도 그 자체가 반드시 결정적으로 진보성 부정 근거가 되는 것은 아니다(In re Lamberti, 545 F.2d 747, 750 (C.C.P.A. 1976) 인용).³⁵⁸⁾ 뉴저지연방지방법원은 신규성 분석기준과 진보성 분석기준을 혼동하였다.

진보성 판단에서 초점을 맞추어야 할 것은 ‘특허받고자 하는 대상과 선행발명간의 차이점이 전체로서 보았을 때 특허출원대상이 통상의 기술자에게 발명 당시에 자명하였을 정도의 것인지’이다. 원고는 제2, 3항 발명의 용량과 비율, 아밀로라이드 5mg과 하이드로클로로티아자이드 50mg의 조합의 특성이 813특허의 교시사항에 비하여 430특허의 특허요건을 만족시키는 차이점이라고 주장한다. 그런데 원고의 주장을 그대로 받아들인다 하더라도 그 주장한 특성과 조합비율에 의하여 청구범위의 특허요건이 부정되는지, 또한 발명을 전체로서 보았을 때 통상의 기술자에게 자명하였을 것인지 여부가 여전히 문제 된다. 원고는 이 두 가지

358) Merck & Co., Inc. v. Biocraft Laboratories, Inc., 874 F.2d 804 (Fed. Cir. 1989) (“The description of ‘specific preferences in connection with a generic formula’ is determinative in an analysis of anticipation under 35 U.S.C. § 102. ... But in a section 103 inquiry, ‘the fact that a specific [embodiment] is taught to be preferred is not controlling, since all disclosures of the prior art, including unpreferred embodiments, must be considered”).

이노제의 병용투여로 ‘의학적 시너지효과가 있는’ 결과를 달성하였으므로 430특허에 진보성이 있음을 주장하나, 시너지효과는 진보성 판단요건이 아니다(Gardner v. TEC Sys. Inc., 725 F.2d 1338, 1349, 220 U.S.P.Q. 777, 786 (Fed. Cir. 1984) (in banc)). 만일 발명자가 시너지효과를 ‘예상치 못한 특성’으로서 주장하고자 한다면 그 증거로서 적어도 ‘개별적인 효과의 합보다 뛰어난 효과’를 보여야 한다. 원고가 430특허 명세서에서 정의한 바와 같이 ‘2개의 약제는 서로 호혜적으로 반응한다’는 것만으로는 예상치 못한 특성이 있다고 보기에는 불충분하다.

아미로라이드와 하이드로클로로티아자이드 모두 나트륨 이노작용이 있다는 선행발명에 나타난 교시를 보면 그 중 하나만을 투여하는 것보다 병용하는 경우 나트륨 배출이 더욱 촉진될 것을 예상할 수 있다. 실제로 813특허와 430특허의 발명자는 칼륨 보존 화합물을 하이드로클로로티아자이드와 함께 일정 기간 투여하였을 때 나트륨 배출량도 증가하는 것이 가능하다고 증언하였고, 그렇다면 성공에 대한 합리적 기대가 있었다고 할 것이다.

따라서 진보성이 부정되지 않는다고 본 원심 판결은 파기되어야 한다. 원심이 인정한 바와 같이 Moduretic이 상업적 성공을 거두었고 상업적 성공이 진보성을 나타내는 근거이기는 하나, 상업적 성공만으로 진보성을 인정할 수는 없다.

반대로 선행발명에서 특허청구된 하위개념에 대하여 부정적으로 교시하고 있다면 진보성이 부정되지 않을 가능성이 높다.

아래 소개한 Baird 사건에서 CAFC는 출원발명이 상위개념에 대한 선행발명에 그 범위가 포함된다고 하여 반드시 자명하다고 볼 수 없고 선행발명에 그 하위개념을 선택할 근거나 동기가 나타나야 한다고 판시하였다. 출원발명은 비스페놀A에 대한 것이고, 선행발명의 일반식은 1억 개 이상의 디페놀을 포함하고 비스페놀A는 그 중 하나에 불과하나, 선행발명은 오히려 더 복잡한 디페놀에 초점을 두고 있어 비스페놀A에 대해 부정적인 교시를 하고 있다고 보아야 하므로 이로 인해 진보성이 부정되지 않는다는 것이었다.³⁵⁹⁾

359) In re Baird, 16 F.3d 380 (Fed. Cir. 1994).

In re Baird, 16 F.3d 380 (Fed. Cir. 1994)

[사건의 개요]

1. 이 사건 출원발명

원고(이하 'Baird')의 이 사건 출원은 비스페놀 A 폴리에스터와 지방족 디카복실산을 포함하는 것을 특징으로 하는 플래시 정착이 가능한 토너에 대한 것이다.

2. 선행발명

선행발명인 Knapp특허는 디카복실산 및 아래 일반식의 디페놀의 폴리머 에스테르화의 생산물을 포함하는 것을 특징으로 하는 현상제 조성물(developer composition)에 관한 것이다.

R은 약 2 내지 12개의 탄소원자를 갖는 치환 및 비치환된 알킬렌 라디칼, 1 내지 12개의 탄소원자를 갖는 알킬리딘 라디칼, 3 내지 12개의 탄소원자를 갖는 시클로알킬리딘 라디칼로부터 선택되고, R'과 R''는 2 내지 12개의 탄소원자를 갖는 치환 및 비치환된 알킬렌 라디칼, 8 내지 12개의 탄소원자를 갖는 알킬렌 아릴렌 라디칼, 아릴렌 라디칼로부터 선택되며, X와 X'는 수소 또는 1 내지 4개의 탄소원자를 갖는 알킬 라디칼로부터 선택되는데, 이 때 각 n은 0에서 4 사이의 값을 갖는다.

상기 Knapp특허의 화학식은 넓은 범위의 변수를 포함하고 있으며 따라서 많은 수의 서로 다른 디페놀을 포괄하는데, 그 중 하나가 비스페놀 A이다. 또한 Knapp특허에는 디카복실산이 아래와 같은 일반식을 가진다고 나타나 있다.

R'''은 1 내지 12개의 탄소원자를 갖는 치환 또는 비치환된 알킬렌 라디칼, 아릴렌 라디칼 또는 10 내지 12개의 탄소원자를 갖는 알킬렌 아릴렌 라디칼이고 n3은 2보다 작은 수이다.

Knapp특허에는 또한 출원발명에 개시된 디카복실산인 숙신산, 글루타르산, 아디프산을 포함한 통상적인 디카복실산 20가지가 개시되어 있다.

3. 심결의 경위

심사관은 'Knapp특허 청구항 1에 개시된 3가지 디카복실산과 비스페놀 A를 포함하는 일반식을 에스테르의 성분으로 명시적으로 개시하고 있고, 비스페놀 A는 Knapp특허의 디페놀 일반식에서 쉽게 도출할 수 있으며, 해당 기술 분야의 통상

의 기술자가 이 사건 청구항의 특정한 폴리에스터에 도달하기 위해 필요로 하는 동기는 단지 그 화학식을 따르고자 하는 것으로 충분하다'고 설명하며 진보성 부정을 근거로 출원발명에 대한 거절결정을 하였다.

USPTO 심판원(Patent Trial and Appeal Board, 이하 'PTAB')은 Knapp특허에서 비스페놀 A를 선택할 동기가 없다는 Baird의 주장을 거절하며 '출원된 결합체 수지가 Knapp특허의 일반식으로 개시된 범위에 명백히 포괄된다는 사실은 출원 조성을 선택할 충분한 동기가 된다'고 보아 거절결정을 인용하였다.

[판결요지]

이 사건의 쟁점은 Knapp특허를 바탕으로 볼 때 이 사건 출원화합물이 해당 기술 분야의 통상의 기술자에게 자명하였을 것이라는 PTAB의 결론이 기록에 의하여 뒷받침되는지 여부이다. 법원은 PTAB의 진보성 판단을 새롭게(de novo) 검토하고, 기초사실의 인정은 명백한 오류(clear error) 기준에 의하여 검토하는데, 인용발명의 교시사항은 사실적 쟁점이므로 명백한 오류 기준에 의하여 판단한다.

출원화합물이 개시된 일반식에 포함되었을 수 있다는 자체만으로는 그 화합물이 자명하다고 할 수 없다. 이 사건에서 Knapp특허에 개시된 디페놀 일반식은 많은 변수를 포함하고 있고 약 1억 개 이상의 각기 다른 디페놀을 포함하는 것으로 추정되며 비스페놀 A는 그 중 하나일 뿐이다. 특정 변수가 선택되었을 때 Knapp특허의 일반식에 비스페놀 A가 포함됨은 의심의 여지가 없으나, Knapp특허에 개시된 사항에 그러한 변수를 선택하도록 암시하는 내용은 개시되어 있지 않다. 실제로 Knapp특허는 2,2-비스(4-베타-하이드록시에톡시페닐)프로판, 2,2-비스(4-하이드록시프로폭시페닐)프로판, 2,2-비스(4-하이드록시프로폭시페닐)프로판 등 더 복잡한 디페놀에 초점을 두고 있어 비스페놀 A의 선택에 대하여 부정적 교시를 하고 있는 것으로 나타난다.

인용발명은 그것이 명시적으로 교시하는 사항뿐 아니라 합리적으로 암시한다고 볼 수 있는 사항에 대해서도 고려되어야 한다. Knapp특허의 디페놀 일반식에 포함되는 디페놀의 수가 매우 많다는 점과 Knapp특허에서 명시적으로 '전형적'이거나 '바람직'하거나 '최적의' 디페놀이라고 개시한 디페놀은 비스페놀 A와 다르고 더 복잡하다는 점을 고려할 때, Knapp특허가 비스페놀 A의 선택을 교시하

거나 상당한 정도로 암시하고 있다고 보기 어렵다. 수백만 개의 화합물이 개시되어 있을 때 그 중 3개 화합물에 대한 청구항이 자명하다고는 볼 수 없으며, 특히 선행발명에 개시된 내용이 출원화합물의 선택으로부터 멀어지도록 한다면 더욱 그러하다.³⁶⁰⁾ 따라서 이와 달리 판단한 심결은 명백한 오류가 있어 취소되어야 한다.

다. 구조적 유사성과 성질(properties)의 유사성

구조적 유사성은 화학분야 발명의 진보성 판단에서 특히 중요한 요소로 작용한다. 화합물 또는 조성물이 선행발명과 구조적으로 유사하다면 일응의 자명성이 인정되기 쉬우나 이는 그 성질 또한 유사할 것이 기대되기 때문이고, 구조적으로 서로 유사한 화합물 또는 조성물이라 하더라도 그 성질이 상이하다면 반드시 자명하다고 할 수는 없다. 동위원소(isomer)나 동족체(homolog)³⁶¹⁾³⁶²⁾의 경우 구조적 유사성이 인정되는 편이다. 그러나 발명은 그 전체로서 파악하여야 하므로 동족관계에 있다고 하여 바로 일응의 자명성이 성립하는 것은 아니다.³⁶³⁾

360) In re Baird, 16 F.3d 380 (Fed. Cir. 1994)(“Given the vast number of diphenols encompassed by the generic diphenol formula in Knapp, and the fact that the diphenols that Knapp specifically discloses to be ‘typical,’ ‘preferred,’ and ‘optimum’ are different from and more complex than bisphenol A, we conclude that Knapp does not teach or fairly suggest the selection of bisphenol A. ... A disclosure of millions of compounds does not render obvious a claim to three compounds, particularly when that disclosure indicates a preference leading away from the claimed compounds”).

361) 어느 화합물과 메틸렌 그룹에만 차이가 있는 화합물을 homolog(homologue)라 한다. 메틸렌 그룹 하나만큼만 차이가 있는 경우를 근접한(adjacent) homolog라 한다. In re Dillon, 919 F.2d 688, 702, fn 6 (Fed. Cir. 1990)(“A homolog is a chemical compound that differs from another compound only by one or more methylene groups. An ‘adjacent’ homolog differs by precisely one methylene group”).

362) 한편 동족체에 대하여 우리나라 특허법원 2007. 11. 9. 선고 2007허2285 판결에서는 “...따라서 양 발명의 화합물은 주쇄 말단에 연결된 작용기(NH₂, COOH)가 서로 동일할 뿐만 아니라 화학적 성질이 아주 흡사하여 공통의 작용기에 기인하는 동일한 반응을 보이는 경우가 많은 동족체(homologue)이므로, 통상의 기술자가 선행발명으로부터 이 사건 제1항 발명의 화합물을 용이하게 인식할 수 있다”고 하며 “결국 통상의 기술자라면 선행발명의 명세서에 기재된 내용과 이 사건 출원발명의 출원 당시의 기술상식에 기초하여 선행발명으로부터 직접적으로 이 사건 제1항 발명의 화합물의 존재를 인식할 수 있을 것이므로, 이 사건 제1항 발명의 화합물은 선행발명에 구체적으로 개시되었다 할 것”이라고 보아 신규성이 부정된다고 판시하였다.

363) In re Langer, 465 F.2d 896 (C.C.P.A. 1972).

선행발명에 비하여 예상치 못한 효과를 갖는 화합물 또는 조성물이라면 일응의 자명성 추정을 복멸할 수 있을 것이다. 구조적 유사성으로 인한 자명성 추정은 또한 예상치 못한 이롭거나 우수한 성질을 증명함으로써 극복할 수 있다.³⁶⁴⁾ MPEP에서도 구조적 유사성으로 인하여 유사한 성질을 가질 것이라는 추정이 성립할 수 있으나, 그 성질 또한 유사할 것이라고 합리적으로 기대할 수 없다면 자명성 추정이 극복된다고 하고 있다.³⁶⁵⁾

아래 Dillon 판결은 화학발명의 일응의 자명성 판단에 있어 구조적 유사성이 갖는 의미를 다루고 있다. CAFC는 특허청구된 발명과 선행발명 간에 구조적 유사성이 인정되고, 선행발명이 특허청구된 발명을 제조할 이유나 동기를 부여한다면 일응의 자명성이 성립하게 되어 출원인에게로 이를 반박할 증명책임이 전환된다고 하였다. 또한 이와 같이 구조적 유사성을 증명하였다면 선행발명에 특허청구된 발명이 선행 발명과 동일하거나 유사한 유용성을 가질 것이라고 시사되어 있다는 것까지 증명할 필요는 없다고 하였다. 출원인이 특허청구된 발명이 선행발명에 비하여 상이한 특성을 지님을 증명할 책임이 있기 때문이다.

In re Dillon, 919 F.2d 688 (Fed. Cir. 1990)

[사건의 개요]

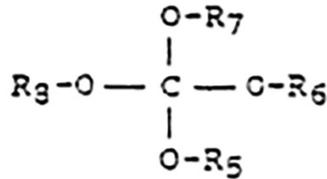
1. 이 사건 출원발명

특허청구된 발명은 탄화수소 연료 조성물에 특정한 테트라오쏘에스테르(tetra-orthoester) 화합물을 포함함으로써 연료 연소 시 그을음과 같은 고체 미립자의 배출을 줄일 수 있다는 발견에 대한 것이다. 가장 청구범위가 넓은 조성물 청구항인 제2항 발명은 아래와 같다.

2. 다음을 포함하는 조성물: 탄화수소 연료, 탄화수소 연료의 연소로 인한 미립자 배출을 감소시키기에 충분한 양의 최소 하나의 아래의 식을 갖는 오쏘에스테르.

364) In re Papesch, 315 F.2d 381 (C.C.P.A. 1963).

365) USPTO, MPEP § 2144.09; In re May, 574 F.2d 1082 (C.C.P.A. 1978).



상기 R5, R6, R7, R8은 1 내지 20개 가량의 탄소원자를 포함하는 동일하거나 상이한 단가의 유기라디칼(monovalent organic radical)이다.

테트라오쏘에스테르는 공지의 화학조성물군이나, 이를 탄화수소연료와 결합하는 구성 및 탄화수소연료의 연소로 인한 미립자 배출 감소를 위한 사용이 선행발명에 나타나 있지 않음에는 다툼이 없다.

2. 선행발명

디젤 등 연료의 물 제거(dewater)에 사용되는 트라이오쏘에스테르(tri-orthoester) 등의 화합물을 포함하는 탄화수소 연료 조성물 특허(Sweeney 417 특허), 가솔린보다 무거운 탄화수소연료, 혼합되지 않는 알콜, 트라이오쏘에스테르의 3가지로 구성되고 트라이오쏘에스테르가 연료와 알콜의 단계분리를 방지하는 조용매(cosolvent) 역할을 하는 조성물 특허(Sweeney 267특허), 트라이오쏘에스테르와 테트라오쏘에스테르를 비탄화수소 작동유(hydraulic fluid)의 수분제거제로 사용하는 Elliott특허 등이 있다.

3. 심결의 경위

PTAB은 주선행발명들로는 Sweeney 417 및 267특허, 부선행발명들로는 Elliot특허 등을 인용하여 출원발명의 진보성이 부정된다고 하였다. PTAB은 트라이오쏘에스테르와 테트라오쏘에스테르가 구조적 및 화학적으로 유사한 점, 선행발명 및 청구된 발명 모두 이들 조성물을 연료 첨가제로 사용하고 있는 점으로 미루어 볼 때 통상의 기술자는 트라이오쏘에스테르와 테트라오쏘에스테르를 포함하는 연료 조성물이 서로 유사한 성질을 가질 것으로 합리적으로 기대하였을 것이라고 보았다. 이로 인해 일응의 자명성이 인정되고, 출원인은 트라이오쏘에스테르 연료 조성물에 비하여 테트라오쏘에스테르 연료 조성물이 예상치 못한 이

점이거나 우수성을 가짐을 증명하지 못하였으므로 일응의 자명성 추정을 복멸하지 못하였다고 하였다. 특히 Elliott특허를 통해 테트라오쏘에스테르와 트라이오쏘에스테르를 균등하게 볼 수 있고, 이들 주선행 및 부선행발명들의 결합으로부터 이 사건 출원발명을 도출할 수 있다고 하였다.

[판결요지]

선행발명과 구조적으로 유사한 조성물이 선행발명에 개시되거나 시사되지 않은 다른 용도로 사용되었을 때 발명의 진보성이 부정되는지 여부가 쟁점이다.

주선행발명들과 부선행발명들을 결합하여 보았을 때 탄화수소 연료와 테트라오쏘에스테르를 포함하는 조성물에 일응의 자명성이 있다는 PTAB의 판단에는 위법함이 없다. 출원인(Dillon)은 선행발명들에는 출원발명의 신규한 용도가 나타나 있지 않다고 주장하고 이는 사실이나, 청구된 발명은 단지 이 신규한 용도에 한정된 것이 아니고, 청구항 기재에 따르면 청구된 발명과 선행발명들은 구조적으로나 물리적으로 차이가 있다고 볼 수 없다. 이에 따라 일응의 자명성이 인정되고, Dillon은 이를 반박할 증명책임이 있다.

이러한 증명책임은 청구된 조성물이 선행발명에 비하여 예상치 못하게 개선된 성질 또는 선행발명에 없었던 성질을 가짐을 나타내는 비교실험자료의 제출 등을 통해 충족할 수 있다. 그런데 단순히 출원조성물에 선행발명에 개시되지 않은 성질이 나타나 있다는 것만으로는 일응의 자명성 추정을 복멸할 수 없다. 나아가 선행발명과 출원발명 간 구조적 유사성에 더하여 선행발명에 출원조성물 또는 화합물이 출원인이 새로 발견한 것과 동일·유사한 유용성(utility)을 가질 것까지 시사되어 있어야 일응의 자명성이 성립하는 것은 아니다.³⁶⁶⁾ 또한 출원인은 구조적

366) 이와 같이 판시하며 CAFC는 출원인이 '일응의 자명성이 성립하려면 선행발명에 출원조성물의 성질과 출원인이 해결하고자 하는 기술과제가 시사되어 있어야 한다'는 주장의 근거로 인용한 *In re Wright*, 848 F.2d 1216 (Fed. Cir. 1988) 판결을 이 판시사항에 모순되는 범위에 한하여 폐기한다고 하였다. *In re Dillon*, 919 F.2d 688, 692-693 (Fed. Cir. 1990) ("This court, in reconsidering this case in banc, reaffirms that structural similarity between claimed and prior art subject matter, proved by combining references or otherwise, where the prior art gives reason or motivation to make the claimed compositions, creates a prima facie case of obviousness, and that the burden (and opportunity) then falls on an applicant to rebut that prima facie case. Such rebuttal or argument can consist of a comparison of test data showing that the claimed compositions possess

유사성으로 인하여 발생한 양 발명의 성질도 유사할 것이라는 추정을 극복하기 위한 자료를 제출하지 못하였다. 오쏘에스테르의 양이 미립자 배출을 저감하기에 충분해야 한다는 청구항 기재는 오쏘에스테르의 양이 선행발명과 다르고 출원조성물의 이용에 중요하여야 출원발명의 진보성 근거가 될 수 있는데, 양 발명의 기재를 대비하여 보면 그와 같은 사정이 나타나지 않음을 알 수 있다. 그렇다면 일응의 자명성이 성립하고 출원인이 이를 반박하지 못하였으므로 진보성이 부정된다고 판단한 PTAB의 심결에는 오류가 없다.

구조적 유사성의 검토를 통해서선 선행발명에 개시된 상위개념에 ‘통상의(typical)’, ‘바람직한(preferred)’, ‘최적의(optimum)’ 하위개념이 교시되어 있는지 여부를 판단하여 보아야 한다. 위 Dillon 판결에서는 Graham 기준을 화합물 발명에 적용함에 있어 선행발명과 특허청구된 발명 간에 구조적 유사성을 대비하여 통상의 기술자가 선행발명으로부터 특허청구된 발명에 도달할 동기가 있었을 것인지를 살펴본다고 하였다. 만일 유사성이 높으면 통상의 기술자는 구조적으로 유사한 하위개념은 유사한 성질을 가질 것이라는 합리적인 기대 하에 특허청구된 하위개념을 선택하였다고 판단할 수 있다.³⁶⁷⁾

unexpectedly improved properties or properties that the prior art does not have ... that the prior art is so deficient that there is no motivation to make what might otherwise appear to be obvious changes ... or any other argument or presentation of evidence that is pertinent. There is no question that all evidence of the properties of the claimed compositions and the prior art must be considered in determining the ultimate question of patentability, but it is also clear that the discovery that a claimed composition possesses a property not disclosed for the prior art subject matter, does not by itself defeat a prima facie case. ... Each situation must be considered on its own facts, but it is not necessary in order to establish a prima facie case of obviousness that both a structural similarity between a claimed and prior art compound (or a key component of a composition) be shown and that there be a suggestion in or expectation from the prior art that the claimed compound or composition will have the same or a similar utility as one newly discovered by applicant. To the extent that Wright suggests or holds to the contrary, it is hereby overruled. In particular, the statement that a prima facie obviousness rejection is not supported if no reference shows or suggests the newly-discovered properties and results of a claimed structure is not the law”).

367) USPTO, MPEP § 2144.08(II)(A)(4)(c) Consider the Teachings of Structural Similarity:

Consider any teachings of a “typical,” “preferred,” or “optimum” species or subgenus within the disclosed genus. If such a species or subgenus is structurally similar to that claimed, its disclosure may provide a reason for one of ordinary skill in the art to choose the claimed species or subgenus from the genus, based on the reasonable

Jones 판결은 출원발명이 선행발명과 구조적으로 유사하지 않아 선행발명간 결합을 통하여 출원발명에 도달할 동기가 나타나지 않았으므로 그 진보성이 부정되지 않는다고 본 사례이다.

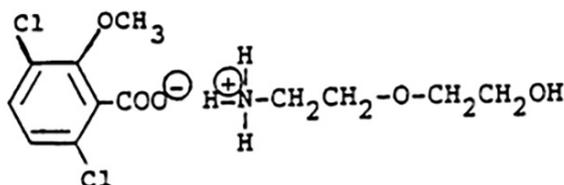
In re Jones, 958 F.2d 347 (Fed. Cir. 1992)

[사건의 개요]

1. 이 사건 출원발명

청구된 발명은 디캄바(dicamba)로 통칭하는 제초제인 2-메톡시-3,6-디클로로벤조익 산에 대한 것이다. 디캄바는 보통 디메틸아민염의 형태로 알려져 있다. 항소심에서는 제1항 발명에 대해서만 다투며, 제1항 발명은 다음과 같다.

1. 디캄바의 2-(2'-아미노에톡시) 에탄올 염. 이는 다음과 같은 구조를 가진다.



2. 선행발명

주선행발명인 Richter특허는 제초제로 사용하는 유리산(free acid), 에스테르, 염의 형태의 디캄바를 개시하였고, 개시된 염의 형태 중에는 제1항 발명을 포함하는 상위개념인 치환된 암모니아염이 포함되나, 디캄바의 2-(2'-아미노에톡시) 에탄올 염을 명시적으로 개시한 것은 아니다.

3. 심결의 경위

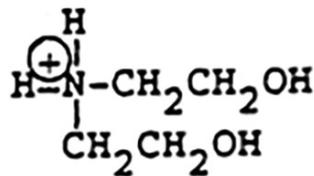
심사관은 제1항 발명이 Richter특허, Zorayan논문, Wideman논문 등 다수의

expectation that structurally similar species usually have similar properties. See, e.g., In re Dillon, 919 F.2d at 693, 696, 16 U.S.P.Q.2d at 1901, 1904. See also Deuel, 51 F.3d at 1558, 34 U.S.P.Q.2d at 1214 ("Structural relationships may provide the requisite motivation or suggestion to modify known compounds to obtain new compounds. For example, a prior art compound may suggest its homologs because homologs often have similar properties and therefore chemists of ordinary skill would ordinarily contemplate making them to try to obtain compounds with improved properties").

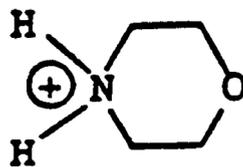
선행발명에 의하여 진보성이 부정된다고 보아 거절결정을 하였다. PTAB은 제1항 발명의 디캄바 염과 디캄바 디에탄올아민 염 간에 구조적 유사성이 인정된다고 보고, 구조적으로 유사한 화합물은 유사한 성질을 가질 것이라 기대할 수 있으므로 일응의 자명성이 인정되고, 이 일응의 자명성을 극복할 만한 증거도 없다고 보아 심사관의 결정을 인용하였다.

[판결요지]

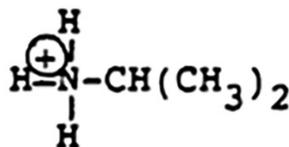
청구된 염과 주선행발명의 염은 출원발명에 일응의 자명성이 있다고 할 만큼 구조적으로 유사하다고 볼 수 없다. 청구된 염은 에테르 연결고리(linkage)를 갖는 1차 아민이고 주선행발명의 디에탄올아미노 염은 아래와 같이 에테르 연결고리가 없는 2차 아민이다.



또한 에테르 연결고리를 가지면서 주선행발명에 명시적으로 개시된 치환된 암모니아 디캄바 염은 모르폴린 염이 유일하는데 이는 아래와 같이 고리형 구조를 가지는 반면, 청구된 염은 고리형이 아닌 선형이다.



마지막으로 주선행발명에 개시된 이소프로필아미노 염과 청구된 발명의 염은 모두 1차 아민이기는 하나 그 구조는 아래와 같이 매우 상이하다.



청구된 염이 주선행발명에 개시된 상위개념(substituted ammonium salts of dicamba)에 속한다는 사실만으로 구조적 유사성이 인정된다고 할 수 없다. USPTO는 Merck v. Biocraft 판결[874 F.2d 804 (Fed. Cir. 1989)]을 인용하여 선행발명에 나타난 상위개념의 크기로 인해 그 하위개념에 해당하는 발명의 일응의 자명성 여부가 좌우될 것은 아니라고 주장하나, 본 법원은 이와 같이 상위개념의 크기와 무관하게 그에 속하는 하위개념이라는 사실만으로 상위개념 선행발명에 의하여 진보성이 부정된다는 입장은 타당하지 않다고 본다. Merck v. Biocraft 판결의 청구된 발명은 선행발명에 개시된 1,200가지의 조합 중 하나인 하이드로클로로티아자이드와 구체적으로 개시된 아밀로라이드를 결합하여 보았을 때 일상적인 실험만으로 특허청구된 투여용량에 도달할 수 있었을 것이므로 자명하여 진보성이 부정된다고 본 것이다. 그러나 이 사건에서는 주선행발명에서 그 수가 거의 무한한 ‘치환된 암모니아염’이라는 상위개념을 개시한 후 그에 해당하는 몇 가지 염을 나열하고는 있으나, 청구된 염은 구체적으로 개시되었다고 할 수 없다. 또한, 위에서 살펴본 것과 같이, 그 구조적 유사성이 인정된다고도 할 수 없다.

USPTO는 주선행발명만으로 진보성이 부정되지 않는다 하더라도 선행발명간 결합에 의하여 여전히 진보성이 부정된다고 주장한다. 그러나 이와 같이 통상의 기술자가 선행발명들간의 결합 또는 기술상식과의 결합을 통하여 출원된 발명에 도달하려면 결합의 동기가 있어야 하는데, 샴푸 첨가제에 대한 Zorayan논문이나, 청구된 화합물의 제조에 사용된 아민이 모르폴린 생산의 부산물이라고 교시하고 있는 Wideman논문에 그러한 결합의 동기가 나타나 있다고 볼 수 없다. 이와 같이 제초기술분야의 통상의 기술자가 선행발명을 바탕으로 청구된 2-(2'-아미노에톡시 에탄올 염)에 도달할 동기를 가질 것이라는 증거가 없으므로 일응의 자명성이 인정되지 않고, 일응의 자명성이 성립하지 않으므로 증명책임이 전환되지 않아 Jones측이 예상치 못한 효과 등을 증명할 필요 없이 청구된 발명은 그 진보성이 부정되지 않는다.

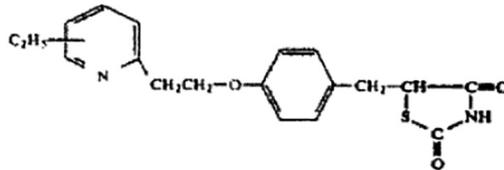
Takeda Chemical Industries v. Alphapharm 판결도 선행발명으로부터 특허발명에 도달할 수 없었을 것이라고 보아 진보성이 부정되지 않는다고 한 경우이다. 이

판결에서 CAFC는 화학발명이 그 선행발명과 가지는 차이점의 판단에 있어 (1) 통상의 기술자가 선행발명에 나타난 화합물을 선도화합물(lead compound, 선행발명 중 변경으로 그 활성을 개선할 가능성이 가장 높은 화합물)로 선택하였을 것인지, (2) 이를 선택한 후 구조적 변경을 가하여 특허발명에 도달할 동기가 있었을 것인지 여부를 살펴 Graham 제3요소를 중점적으로 다루었다.

Takeda Chemical Industries, Ltd. v. Alphapharm Pty., Ltd., 492 F.3d 1350 (Fed. Cir. 2007)

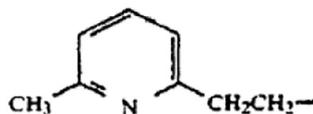
[사건의 개요]

Takeda Chemical 등(이하 'Takeda')이 특허권자인 777특허는 항당뇨병 약물로 쓰이는 Thiazolidinedione(이하 'TZD'라 한다) 유도체에 대한 것으로, 제1항에는 아래의 식을 갖는 화합물 또는 그 약학적으로 허용 가능한 염이 개시되어 있고 제5항에는 이를 포함하는 약학 조성물이 나타나 있다.



여기서 그림상으로는 피리딜 고리 중심에 연결되어 있는 에틸 치환기(C₂H₅)는 피리딜 고리의 각 4개 위치에 에틸 치환기를 가지는 4가지 화합물, 즉 3-에틸, 4-에틸, 5-에틸, 6-에틸 화합물의 선택지가 있음을 나타낸다. 5-에틸 화합물이 피오글리타존에 해당한다. 777특허의 제2항은 피오글리타존만을 포함하고 있다.

피오글리타존의 특허권자인 Takeda 측은 그 제네릭의약품에 대한 ANDA신청을 한 피고 Alphapharm을 상대로 침해의 소를 제기하였다. Alphapharm은 특허발명이 선행발명에 아래 구조식과 같은 '화합물 b'로 기재된 TZD 화합물에 의하여 진보성이 부정되므로 무효로 되어야 한다고 주장하였다. 이 화합물은 메틸 그룹이 6번 위치에 부착된 피리딜 고리를 가진다.



뉴욕남부연방지방법원은 선행발명에 화합물 b를 선도화합물로 선택하여 당뇨병 치료 연구를 할 동기가 나타나지 않았고, 오히려 그에 대해 부정적으로 교시하고 있다고 보았다. 따라서 일응의 자명성이 성립하지 않고, 만일 성립한다 하더라도 피오글리타존의 무독성이라는 예상치 못한 효과에 의하여 그 추정이 복멸되었을 것이라고 보았다.

[판결요지]

AlphaPharm은 화합물 b가 선행발명에서 항당뇨성 화합물로 가장 효과적임에도 선행발명으로부터 특허발명에 도달할 충분한 동기가 있었을 것이라는 추정을 적용하지 않은 뉴욕남부연방지방법원은 구조적으로 유사한 화합물의 진보성 판단에 대하여 법리를 오해하였다고 주장한다.

(1) 통상의 기술자가 화합물 b를 선도화합물로 선택하였을 것인지 여부

구조적으로 유사한 선행발명에 후행발명을 제조할 동기가 나타나 있다면 일응의 자명성이 성립한다{In re Dillon, 919 F.2d 688 (Fed. Cir. 1990)}. 다시 말해 구조적 유사성에 더하여 선행발명이 특허발명이 도달한 구조적 변경을 뒷받침하여야 한다. 보통 특정 화합물이 공지될 경우 통상의 화학자는 그와 구조적으로 유사한 동족체, 유사체, 이성질체 등이 성질도 유사할 것을 기대하고 더 개선된 효과를 얻기 위하여 이들의 실험을 고려할 것이다. 그러나 이로부터 일응의 자명성이 성립한다고 하려면 선행발명이 특허발명에 도달하기에 필요한 분자식 변경을 암시할 것도 요구된다.

뉴욕남부연방지방법원은 선행특허인 Takeda의 200특허와 그 출원경과를 근거로 통상의 기술자가 화합물 b를 선도화합물로 선택하지 않았을 것이라고 판단하였다. 200특허에는 TZD 화합물이 수억 가지 포함되는데, 이 중 54개 화합물이 특정되었고, 여기에는 화합물 b도 포함되어 있다. 그러나 이들에 대한 실험 데이터는 전혀 나타나 있지 않다. 한편 출원경과에는 화합물 b를 포함한 9개 화합물에 대한 실험결과가 나타나 있다. 의견제출통지에 대한 답변으로 심사관에게 제출된 이 실험결과는 200특허의 우수한 효과를 뒷받침하는 목적으로 제출된 것이지만, 이를 보고 통상의 기술자가 수억 가지 중 위 9개 화합물을 당뇨병 치료에 가장 적합한 선도화합물로 고려하지는 않았을 것이다.

또한 항당뇨제에 대한 Sodha(1982)논문은 화합물 b를 포함한 다수의 TZD 화합물을 고려하였는데, 이 중 독성 및 활성에 있어 가장 선호되는 화합물로 세 가지를 특정하였으나 여기에 화합물 b는 포함되지 않았다. 오히려 화합물 b는 체중 증가와 갈색지방증가 효과를 가진다고 되어 있다.

나아가 Takeda의 779특허(200특허의 분할출원특허)는 피리딜 또는 티아졸릴 그룹이 치환될 수 있는 TZD 화합물에 대한 것으로, 가장 넓게 보면 1백만 가지의 화합물을 포함한다. 779특허 제4항은 화합물 b를 특정하여 청구하였다. 출원경과에는 ‘이 헥테로시클릭 고리가 치환된 화합물, 특히 화합물 b가 중요하게 되었다’는 기재가 있다.

뉴욕남부연방지방법원은 그림에도 불구하고 화합물 b를 당뇨병 치료에 선도화합물로 선택하도록 하는 일체의 암시는 위 Sodha논문의 기재에 의하여 부정되어 통상의 기술자는 화합물 b가 아닌 Sodha논문에 가장 선호되는 것으로 나타난 세 가지 중 하나를 선도화합물로 선택하였을 것이라고 판단하였다. 이는 AlphaPharm측의 전문가 증언에 의해서도 뒷받침된다.

AlphaPharm은 암로디핀의 베실레이트 염의 진보성이 부정된다고 한 Pfizer 판결³⁶⁸⁾을 인용하였으나, Pfizer 판결에는 선행발명의 약학적으로 허용가능한 음이온 53가지를 벤젠 설폰산 염 등으로 축소할 만한 충분한 동기가 있었던 반면, 이 사건에서 통상의 기술자는 화합물 b를 선택하기 전에 Sodha논문에 부작용이나 독성에 대한 언급이 없는 90개 이상의 다른 화합물을 먼저 고려할 것으로 보이므로, Pfizer 판결은 이 사건에 적용되지 않는다. 그렇다면 일응의 자명성이 성립하지 않는다고 본 뉴욕남부연방지방법원의 판단에는 위법함이 없다.

(2) 선도화합물을 수정하여 이 사건 화합물에 도달할 동기가 있었는지 여부

이에 더하여, 선행발명에는 화합물 b에 도달할 분자식 변경을 가할 동기가 나타나 있지 않다. 특허발명의 출원일 당시에는 선도화합물 변경이 일상적인 과정이라 할 수도 없었고, 피오글리타존은 화합물 b와 두 가지 차이가 있는데, 화합물 b로부터 피오글리타존에 도달하려면 화합물 b의 메틸 그룹을 일치화(homologate)

368) Pfizer, Inc. v. Apotex, Inc., 480 F.3d 1348 (Fed. Cir. 2007). 보고서 225면 참조.

하고 그렇게 도출된 에틸 그룹을 피리딘 고리의 5번 위치로 이동하여야 한다. 그런데 Sodha논문의 실험결과를 보면 화합물 b에 메틸 그룹을 부가한다고 독성이 감소하거나 제거될 것을 합리적으로 기대하거나, 에틸 그룹의 위치 이동으로 이러한 효과가 발생하리라고 기대할 수 없었을 것이다.

(3) 종합

그렇다면 AlphaPharm은 통상의 기술자가 화합물 b를 선도화합물로 선택하였을 것이라거나, 이를 선택한 후 구조적 변경을 가하여 특허발명에 도달하였을 것임을 증명하지 못하였으므로 일응의 자명성이 성립하지 않는다고 본 뉴욕남부연방지방법원의 판결에는 위법함이 없다. 일응의 자명성이 성립하지 않았으므로 2차적 고려사항에 대해서는 판단하지 않는다.

위 판결에 대한 보충의견에서 Dyk 항소법원 판사는 상위개념으로부터 하위개념을 선택한 발명의 특허성은 예상치 못한 결과가 있을 때에만 인정되어야 한다는 견해를 언급하기도 하였다.³⁶⁹⁾

한편 보다 최근 UCB v. Accord Healthcare 판결에서 CAFC는 라세미체에 대한 선행발명으로부터 그 R-이성질체인 라코사미드에 대한 발명에 도달할 동기가 없었을 것이므로 진보성이 부정되지 않는다고 판단하였다.

UCB, Inc. v. Accord Healthcare, Inc., 890 F.3d 1313 (Fed. Cir. 2018)

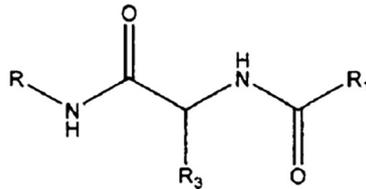
[사건의 개요]

UCB의 이 사건 특허발명은 항경련제인 라코사미드에 대한 것이다. Accord Healthcare는 제네릭 약물 제조사로, ANDA신청과 함께 자명성 유형 이중특허,³⁷⁰⁾ 진보성 부정, 신규성 부정을 근거로 이 사건 특허발명이 무효임을 주장하였다.

369) Takeda Chemical Industries, Ltd. v. Alphapharm Pty., Ltd., 492 F.3d 1350, 1364 (Fed. Cir. 2007)(“In my view a species should be patentable over a genus claimed in the prior art only if unexpected results have been established.” (dissenting)).

370) Obviousness-type double patenting. 동일한 발명자의 ‘동일’한 발명에까지는 해당하지 않더라도 별도의 특허를

라코사미드는 다음의 구조식을 갖는 기능성 아미노산(FAA, functional aminoacids)로 알려진 화합물 군(class)에 속하고, N-벤질-2-아세트아미노-3-메톡시프로피온아미드의 R-이성질체이다.



항소인들은 LeGall(1987)논문에 개시된 107e 화합물이 라코사미드의 라세미체이므로 이로부터 진보성이 부정되고, LeGall논문만으로 진보성이 부정되지 않더라도 다른 선행발명인 729특허나 Kohn(1991)논문과 결합하여 이 사건 특허발명의 진보성이 부정된다고 주장한다. 729특허는 FAA에 대한 것으로, 'R의 선호되는 값은 아릴 저급 알킬(aryl lower alkyl) 특히 벤질'이고, '가장 선호되는 R₁ 그룹은 메틸'이라 기재하였다. R₃ 위치에는 다수의 선호되는 헤테로시클릭, 알킬, 저급 알콕시 그룹을 나열하고 있으나 메톡시메틸은 포함하지 않았다. Kohn(1991)논문은 이 사건 특허발명의 발명자인 Kohn 박사가 실험한 라세미체인 '3l' 화합물에 대한 평가를 다룬 내용이다. 이 화합물은 R₃ 위치에 메톡시아미노 그룹을 포함하였고 우수한 항경련 성질을 가진다. 그러나 안정성이 떨어져 약제상 중대한 단점이 있었다.

[판결요지]

제1심 법원의 진보성 판단은 새롭게(de novo) 판단하되, 그 바탕이 되는 사실 인정은 명백한 오류(clear error) 기준에 따라 검토한다. 텔라웨어연방지방법원은 선도화합물 분석을 통해 통상의 기술자는 LeGall논문이나 Kohn(1991)논문에 개시된 화합물은 물론이고 어느 FAA도 선택하지 않았을 것이라 판단하였다. 항

허여할 만큼의 진보성이 인정되지 않는 경우 이중특허로 간주하는 판례법상의 원칙. 이 경우 존속기간 포기서 등을 통해 등록받을 수 있다. 특허법 제103조 하의 진보성 판단과 유사하나 그 기준이 반드시 동일하다고 볼 수는 없다. USPTO, MPEP § 804 Definition of Double Patenting 참조 (In re Braat, 937 F.2d 589, 592-93 (Fed. Cir. 1991) 인용).

소인들은 이 사건은 공지의 화합물에 대하여 구조적 변경을 가한 것이 아니라 단순히 정제(purification)한 것이기 때문에 선도화합물 분석을 적용한 것이 명백한 오류라고 주장한다.

Graham 제3요소에 따른 신규 화합물의 일응의 자명성 판단은 대개 선행화합물과 대비하여 가지는 그 구조적 유사성 또는 상이성에 따른다. 이를 위해 보통 2 단계, 즉 (1) 통상의 화학자가 추가적인 개발을 위해 선행발명의 화합물을 선도화합물 내지 출발점으로 선택하였을 것인지 여부, (2) 선행발명을 접한 통상의 기술자가 출원화합물에 도달할 성공에 대한 합리적 기대를 가지고 그 선도화합물을 수정할 동기를 얻었을 것인지 여부의 검토를 거친다.

발명과정에 선도화합물이 존재하지 않는 화합물에 대하여 선도화합물 분석을 수행할 필요는 없다. 그런 한편 혼합물 정제에 대하여 선도화합물 분석이 필요한지 여부에 대해서는 선례가 없다. 다만 선도화합물 분석이 필요하더라도, 통상의 기술자는 LeGall논문의 107e 화합물이나 Kohn(1991)논문의 3l 화합물을 선도화합물로 선택하지 않았을 것이라고 본 델라웨어연방지방법원의 판단에는 명백한 오류가 없다. 107e 및 3l 화합물 모두 비방향족(nonaromatic) 화합물이고, 이는 출원일(1996) 당시 주목받지 못했던 것이라는 증언이 있다. 전문가 증인은 또한 3l화합물은 안정성이 떨어지는 성질을 가지고 있어 의학화학자는 이를 의약품에 사용하고자 조사하지 않았을 것이라고도 증언하였다. 이에 따라 특허발명의 진보성이 부정되지 않는다고 본 델라웨어연방지방법원의 판단에는 위법함이 없다.

자명성 유형 이중특허 해당 여부에 대해서는 위 729특허에 벤질이 이 화합물 속 (genus) 중 ‘특히 선호되는’ 화합물이고 메틸이 ‘가장 선호되는’ 화합물로 개시되어 있어 그 자체로 이 사건 청구항은 자명하다는 항소인들의 주장은 기각되었다. 729 특허에는 그 외 다른 화합물 다수가 ‘선호되는 화합물’, ‘선호되는 실시예’, 각 위치에 선호되는 그룹 등으로 기재되어 있고, Eli Lilly (올란자핀) 사건에서와 같이 이 사건에서도 가능한 수백만 가지의 FAA 중 R에 비치환 벤질이나 R₁에 비치환 메틸을 선택하고 여기에 R₃에 메톡실메틸 그룹을 선택하는 구성을 결합하여 라코사미드에 도달하는 구성은 암시되어 있지 않고, 따라서 통상의 기술자가 성공에 대한 합

리적 기대를 가지고 선행특허를 변경하여 라코사미드에 도달할 수 없었을 것이라고 보았고, 이에 따라 2차적 고려사항에 대해서는 더 검토하지 않는다고 하였다. CAFC는 신규성도 부정되지 않는다고 보아, 결국 이 사건 특허발명이 유효하다고 본 델라웨어연방지방법원의 판결을 인용하였다.

한편 *Petering* 사건은 신규성이 부정되지 않은 청구항들에 대하여 구조적 유사성은 인정되나 그럼에도 불구하고 성질의 유사성은 인정되지 않아 결과적으로 진보성이 부정되지 않는다고 한 경우이다.

In re *Petering*, 301 F.2d 676 (C.C.P.A. 1962)

● 사건의 개요 및 신규성 판단 : 보고서 신규성 부분 참조(48면).

[판결요지]

이 사건 제5, 11, 12항 발명에 나타난 화합물은 Karrer특허에 개시된 위에서 살펴본 제한적 범주에 포함되어 있지 않으므로 신규성이 부정되지 않는다. 따라서 진보성에 대해서도 살펴본다. 이 사건 제5, 11, 12항 발명은 위 제한적 범주에는 포함되지 않으나 일반식 전체에 해당하는 무한한 수의 화합물 중에는 해당되는데, 통상의 기술자가 이 광범위한 아이소알록사진 그룹을 보고 이 사건 제5, 11, 12항 발명에 쉽게 도달할 수 있을 것으로 보이지는 않는다. 어느 정도 구조적 유사성은 인정되나, 출원발명과 Karrer특허에 개시된 발명의 성질 간에는 상당한 차이가 있는 것으로 나타난다. 따라서 *Lambooy* 사건³⁷¹⁾에서의 판시가 그대로 적용되는데, 위 사건에서는 다음과 같이 판시하였다. ‘통상의 기술자는 리보플라빈과 출원화합물의 구조식 차이가 이와 같은 차이로 이어지리라고 예측할 수 없었을 것이다. 전자는 비타민이고 후자는 항비타민이다. 전자는 대사물질이고 후자는 항대사물질이다. 전자는 동물의 건강을 증진하고 후자는 저해한다. 이보다 더 극명한 차이를 찾기는 어렵고, 또한 이러한 차이는 예상치 못한 진보적인 것이다.’³⁷²⁾

371) 동일한 화합물에 대한 사건. In re *Lambooy*, 300 F.2d 950 (C.C.P.A. 1962).

372) In re *Petering*, 301 F.2d 676, 683 (C.C.P.A. 1962)(“There is no evidence in the record which would lead one skilled in this art to expect that the differences in molecular structure between riboflavin and appellant’s

이 사건에서도 마찬가지로 통상의 기술자가 Karrer특허의 구체적 화합물과 이 사건 제5, 11, 12항 화합물의 구조식의 차이가 이러한 성질상 차이로 이어질 것을 예측하였을 것이라고 인정할 만한 증거가 없다. 오히려 구조식의 유사성을 보고 성질 측면에서도 동일하게 리보플라빈 활성을 가진다고 예상할 것이다. 따라서 Karrer특허는 항대사물질에 대하여 오히려 부정적 교시를 하는 것으로 보인다. 따라서 이 사건 제5, 11, 12항 발명에 대하여는 신규성과 마찬가지로 그 진보성 또한 부정되지 않는다.

마찬가지로 Eli Lilly v. Zenith (올란자핀) 사건에서도 선행발명인 에틸 올란자핀과 특허발명인 올란자핀 사이에 구조적 유사성은 인정된다고 하면서도 올란자핀은 에틸 올란자핀에 비하여 한결 뛰어난 성질을 가지고 있으므로 성질의 유사성은 인정되지 않고, 따라서 일응의 자명성도 성립하지 않는다고 하였다.

Eli Lilly and Co. v. Zenith Goldline Pharmaceuticals, Inc., 471 F.3d 1369 (Fed. Cir. 2006)

● 사건의 개요 및 신규성 판단 : 보고서 신규성 부분 참조(55면).

[판결요지]

특허발명의 진보성 부정 여부 판단에는 Graham 기준이 적용된다. 한편 화합물 발명의 경우 그 선행발명과 대비하여 선행발명에 당해 화합물을 제조할 이유나 동기가 있을 경우 양 발명간 구조적 유사성을 근거로 일응의 자명성이 인정될 수 있다. 나아가 절대적인 예측까지는 아니더라도 합리적인 성공에 대한 기대가 존재한다면 자명성이 인정될 것이다.

compound would cause this difference in properties. The former compound is a vitamin, the latter an antivitamin; the former is a metabolite, the latter an antimetabolite; the former acts to promote the well-being of the animal, the latter acts to its detriment. We find it difficult to conceive of a better example of a difference in kind than in presented in this case and we also find in view of this record that this difference was unexpected and unobvious”).

그러나 특허발명의 진보성이 부정되지 않는다고 본 인디애나남부연방지방법원의 판단은 적법하다. 에틸 올란자핀을 개시한 선행발명인 574특허에는 불소 등 할로젠 원소에 대한 선호가 나타나 있고, 더욱 구체적으로는 클로자핀에서 염소에 해당하는 벤젠 고리 상의 위치에 할로젠 치환기를 대입하는 것에 대한 선호가 나타나 있다. 따라서 574특허는 올란자핀의 수소원자 위치에 비할로젠 원소를 사용하는 것에 대하여 부정적으로 교시하고 있는 것이다.

올란자핀이 에틸 올란자핀과 근접한 동족체인 것은 사실이나, 이와 같이 구조적 유사성이 존재한다고 하여 무조건적으로 특허요건이 부정되는 것은 아니다. 진보성 판단에 있어서는 화합물의 성질까지 고려하여야 한다. 선행발명과 그 성질이 다른 화합물은 그 차이가 예상치 못한 현저한 것이라면 진보성이 부정되지 않는다고 할 것이다. 인디애나남부연방지방법원은 올란자핀과 선행발명 간의 구조적 유사성 뿐 아니라 올란자핀의 예상치 못한 이로운 성질에도 주목하였다.

피고들(이하 ‘Zenith’)은 통상의 기술자가 에틸 올란자핀을 선도화합물로 선택하였을 것임을 입증하지 못하였다. 에틸 올란자핀은 불소나 염소가 아닌 수소를 함유하고, 발명 당시의 기술수준에 비추어보면 통상의 기술자는 에틸 올란자핀과 같이 불소를 함유하지 않은 화합물을 선호하지 않았을 것이기 때문이다. 나아가 차크라바티 논문에서도 불소나 염소를 부가하여 항정신성 활성을 증진시킬 수 있다고 하였다. 따라서 선행문헌은 오히려 에틸 올란자핀의 선택에 대해 부정적으로 교시하고 있다. Zenith는 설리반·프랭클린의 플로메자핀에 관한 논문(‘S&F 논문’)도 인용하고 있는데 이는 Zenith가 주장하는 바와 달리 불소를 수소로 대체할 것을 시사하고 있지 않다.

이와 같이 올란자핀의 선택은 자명하지 않고, 선행발명이 올란자핀에 도달하기 위해 필요한 그 외의 수정사항에 대해 시사하고 있는 것도 아니다. 따라서 S&F 논문과 차크라바티 논문에 이들을 결합하여 올란자핀에 도달하는 것이 자명한 선택이라고 판단할 만한 사항이 나타나 있지 않다고 본 인디애나남부연방지방법원의 판단에는 위법함이 없다.

2차적 고려사항 또한 일응의 자명성이 극복되었음을 나타낸다. 인디애나남부연방지방법원은 Lilly측이 (1) 장기간의 충족되지 않은 수요, (2) 타인의 실패, (3) 업계의 인정, (4) 예상치 못한 효과를 증명하였다고 판단하였다. 클로자핀과 유사

하면서도 더 안전하고, 독성이 낮고, 효율적인 약물에 대한 수요가 오랫동안 존재해 왔으며, 그럼에도 불구하고 클로자핀의 대체재를 찾기 위한 10년이 넘는 노력은 실패해 왔다는 점, 올란자핀은 상업적 성공을 거두었다고 볼 수 있고, 올란자핀으로 인한 수상경력도 기술분야에서 인정받고 있음을 나타내는 점, 올란자핀은 콜레스테롤 수치를 상승시키지 않는다는 점에서 근접한 동족체인 에틸 올란자핀에 비해 예상치 못한 결과를 보여주었다는 점을 근거로 특허발명의 진보성이 부정되지 않음을 다시 한 번 확인하였다.

이 판결은 소송 당시 연방대법원에 KSR 사건이 계류 중이었으므로 당시 CAFC에서 적용하던 TSM 기준이 폐기될 경우를 대비하여 진보성 검토에 있어 교시, 시사, 동기부여 여부에 대한 의존을 줄이고 현저한 효과 등 2차적 고려사항을 더욱 적극적으로 고려하였다는 평가를 받기도 하였다.³⁷³⁾

라. 2차적 고려사항(secondary considerations) 또는 객관적 지표(objective indicia)

일응의 자명성이 성립하였다면 진보성이 부정되지 않는다고 주장하는 당사자는 2차적 고려사항을 바탕으로 일응의 자명성을 반박할 수 있다. 여기에는 대표적으로 상업적 성공(commercial success), 장기적으로 존재해 왔으나 충족되지 못한 필요(long-felt but unsolved needs), 타인의 실패(failure of others), 발명으로 창출된 예상치 못한 결과(unexpected results created by the claimed invention)나 발명의 예상치 못한 성질(unexpected properties of the claimed invention), 발명 이전의 통상의 기술자의 해당 발명에 대한 회의적인 입장(skepticism of skilled artisans before the invention) 등이 포함된다.³⁷⁴⁾ 즉 선택발명의 효과가 이 단계

373) Kevin Noonan(주 345).

374) Michelle Evans(주 347), § 15. 여기서는 각주에서 판례를 통해 언급된 아래의 요소들을 2차적 고려사항의 예시로 소개하고 있다.: 제3자에 대한 실시계약 및 무허가 복제(Grand General Accessories Mfg. v. United Pacific Industries Inc., 732 F. Supp. 2d 1014, 1024 (C.D. Cal. 2010)), 발명으로 창출된 예상치 못한 결과(unexpected results created by the claimed invention)나 발명의 예상치 못한 성질(unexpected properties of the claimed invention), 발명에 대한 업계의 인정을 나타내는 실시계약(licenses showing industry respect for the invention), 발명 이전의 통상의 기술자의 해당 발명에 대한 회의적인 입장(skepticism of skilled artisans before the invention)

에서야 고려되는 것인데, 다만 앞에서 살펴보았듯 ‘2차적’ 고려사항이라고는 하나 단지 시점적으로 일응의 자명성 성립 여부를 판단한 뒤 그 추정을 복멸하기 위해 고려되기 때문에 2차적이라고 하는 것이며 그 비중이 부수적인 것은 아니다.³⁷⁵⁾

(1) 2차적 고려사항으로 일응의 자명성 추정이 복멸되지 않은 사례

아래는 암로디핀이라는 상위개념 중 암로디핀 베실레이트를 선택한 선택발명의 진보성에 대하여 판단하면서 Graham 기준을 적용하여 진보성이 부정된다고 판단한 Pfizer v. Apotex (2007) 사건이다.

Pfizer, Inc. v. Apotex Inc., 480 F.3d 1348 (Fed. Cir. 2007)

[사건의 개요]

1. 이 사건 특허발명

원고(이하 ‘Pfizer’)의 이 사건 특허발명(303특허)은 암로디핀 베실레이트 염에 대한 것이다. 암로디핀은 2-[(2-아미노에톡시)메틸]-]4-(2-클로로페닐)-3-에톡시카보닐-5-메톡시-카보닐-6-메틸-1,4-디하이드로피리딘을 가리킨다. 암로디핀은 디하이드로피리딘 화합물군에 속하고, 암로디핀 베실레이트는 약염기성을 갖는 암로디핀과 벤젠 설포산염과의 반응으로 생성되는 암로디핀의 산 부가염 형태이다.

invention)(Aventis Pharma S.A. v. Hospira, Inc., 743 F. Supp. 2d 305, 344 (D. Del. 2010)), 해당 기술분야에 속하는 타인의 복제, 선행발명에 나타난 통상적인 시사내용과 대비되는 발명인지 여부, 예상치 못한 결과, 기술분야에서의 발명에 대한 찬사, 제3자의 독립적 발명(LP Matthews LLC v. Bath & Body Works, Inc., 458 F. Supp. 2d 198, 206 (D. Del. 2006)).

375) Jason E. Stach & Jeffrey A. Freeman, “Time to Stop Thinking about Secondary Considerations as Secondary”, IP Litigator, Finnegan (January/February 2014)(Truswall Sys. Corp. v. Hydro-Air Engineering, Inc., 813 F.2d 1207, 1212 (Fed. Cir. 1987)(상업적 성공의 고려시점이 2차적이라고 하여 그 중요성마저 2차적인 것은 아님) 판결 등을 인용하며 2차적 고려사항의 실질적 중요성을 생각하여 ‘2차적 고려사항’보다는 ‘객관적 지표’라는 용어를 사용해야 한다는 견해를 밝히고 있다.) <https://www.finnegan.com/en/insights/time-to-stop-thinking-about-secondary-considerations-as.html>; Stratoflex, Inc. v. Aeroquip Corp., 713 F.2d 1530, 1538 (Fed. Cir. 1983); Transocean Offshore Deepwater Drilling, Inc. v. Maersk Contractors USA, Inc., 617 F.3d 1296, 1305 (Fed. Cir. 2010). 마찬가지로 ‘2차적 고려사항’이라는 용어에 대한 비판으로 조영선, “객관적 지표(Objective Indicia)에 기한 발명의 진보성 판단론”, 안암법학 33호 (2010. 9.), 400-401 참조.

2. 선행발명

선행발명인 Pfizer의 909특허는 디하이드로피리딘 화합물군에 속하는 암로디핀에 대한 물질특허이다. 909특허는 디하이드로피리딘 화합물과 약학적으로 허용가능한 산 부가염을 청구하면서, 암로디핀의 약학적으로 허용가능한 산 부가염은 하이드로클로라이드, 하이드로브로마이드, 설페이트, 포스페이트 또는 산성 포스페이트, 아세테이트, 말레이트, 푸마레이트, 락테이트, 타트레이트, 시트레이트, 글루코네이트 염 등 약학적으로 허용가능한 음이온을 포함하는 무독성산부가염을 형성하는 산으로부터 형성된 것(the pharmaceutically-acceptable acid addition salts of amlodipine “are those formed from acids which form non-toxic acid addition salts containing pharmaceutically acceptable anions, such as …”)을 가리킨다고 하면서 바람직한 염으로는 말레이트를 들고 있다.

그러나 암로디핀 말레이트는 알약으로 제조하였을 때 안정성이 떨어지고 끈적임이 있어 이후의 연구과정에서는 말레이트 대신 하이드로클로라이드, 메탄 설포네이트, 벤젠 설포네이트, 락테이트, 석시네이트, 아세테이트, 토실레이트 음이온 등이 대안으로 제시되었고, 이 과정에서 암로디핀 베실레이트에 대한 특허가 출원되었다.

3. 심사 및 소송의 경위

출원단계에서 심사관은 처음에 당해 출원이 Spiegel특허, Schmidt특허에 비추어 볼 때 909특허에 의하여 진보성이 부정된다고 하였다. Schmidt특허는 909특허의 말레이트보다 우수한 베실레이트를 포함하는 아릴 설포산염을 개시하고 있고, Spiegel특허는 바람직한 실시예에 베실레이트가 구체적으로 특정되어 있다. 또한 Berge논문은 벤젠 설포네이트를 포함한 상업적으로 판매되는 FDA허가 음이온 53가지에 대하여 1974년까지의 사용빈도를 조사하였다. 이후 이 출원은 최종적으로 거절결정되었으나 이에 대한 계속출원이 303특허로 등록되었다.

이후 피고(이하 ‘Apotex’)가 ANDA신청을 하자 Pfizer는 이에 대하여 침해의 소를 제기하였고, 이에 Apotex는 303특허의 무효확인을 구하는 반소를 제기하였다. 1심인 일리노이북부연방지방법원은 303특허의 신규성이나 진보성이 부정되지 아니하여 유효하다고 보아야 하고 따라서 Apotex는 303특허를 침해하였다

고 판결하였다.

신규성에 대하여 판단하면서 일리노이북부연방지방법원은 909특허에 암로디핀 베실레이트를 포함하는 상위개념인 암로디핀의 약학적으로 허용가능한 염이 개시되어 있는 것은 사실이지만 그렇다고 암로디핀 베실레이트가 개시되어 있는 것은 아니어서 신규성이 부정되지 않는다고 보았다. 즉 벤젠 설포네이트로부터 생성된 염의 하위개념을 나열하고 있지 않으므로 303특허를 예견하였다고 볼 수 없다는 것이다.

진보성에 대하여 Apotex는 303특허는 909특허와 Berge논문 등에 비추어 진보성이 부정된다고 주장하였는데, 일리노이북부연방지방법원은 Berge논문에는 1974년 이전에 벤젠 설포네이트는 의약품 400가지 중 하나 꼴로 사용되고 있어 0.25% 정도로 드물게 이용되었다고 기재되어 있으므로 통상의 기술자는 이를 보고 암로디핀 베실레이트 염을 떠올리지 않았을 것이라고 하였다. 나아가 Berge논문에서 교시하는 바와 증언을 바탕으로 볼 때 암로디핀 베실레이트 염의 제조에 어떤 성공에 대한 기대가 있었다고 볼 수 없다고 하였다. 또한 암로디핀 베실레이트 염이 선행발명에 나타난 암로디핀 염보다 예상치 못한 우수한 효과를 가진다고 보았다. 이에 더하여 ‘객관적’ 고려사항으로서, Pfizer가 이미 말레이트 염 관련 연구개발에 막대한 비용과 시간을 투자한 만큼, 매우 확실한 이유가 있지 않는 한 잘 쓰이지 않는 베실레이트 염을 선택할 이유가 없다는 점을 들어 303특허의 진보성이 부정되지 않는다고 하였다.

[판결요지]

항소심에서는 1심의 사실판단에 대하여 ‘명백한 오류(clear error)’기준에 따라 검토한다. 따라서 Graham 기준에 따른 (1) 선행발명의 범위와 내용 (2) 통상의 기술수준 (3) 당해발명과 선행발명의 차이 (4) 진보성을 나타내는 객관적 증거에 대한 1심의 판단을 이 기준에 따라 검토하여 본다.

1. Graham 제1~제3요소

벤젠 설포네이트가 909특허 및 303특허의 출원 당시 공지의 물질이었음과 통상의 기술자(약학이나 분석화학 학사학위를 보유하고 의약 및 의약제조에 경험을 가진 자)의 기술수준에 대해서는 당사자 간 다툼없다. 양 발명 간 차이에 대해서

도 마찬가지로, 909특허는 청구항이나 명세서에 암로디핀 베실레이트나 벤젠 설포네이트 음이온을 기재하고 있지 않았으나 이를 배제하고 있지도 않으며, 909특허가 ‘비독성 산 부가염을 생성할 수 있는 염 형태의 약학적으로 허용가능한 음이온’이라는 상위개념을 개시하고 이에 암로디핀 베실레이트가 포함됨은 양 당사자 모두 동의하는 사실이다. 따라서 이 사건에서의 쟁점은 발명 당시를 기준으로 통상의 기술자가 선행발명들을 결합하여 특허발명을 도출할 만한 동기를 얻었을 것이고 이를 시도함에 있어서 성공에 대한 합리적 기대가능성이 있었을 것임을 특허 무효를 주장하는 자가 명확하고 확실한 증거(clear and convincing evidence)를 통해 증명하였는지 여부로 좁혀진다{DyStar Textilfarben GmbH v. C.H. Patrick Co., 464 F.3d 1356, 1360 (Fed. Cir. 2006); Velander v. Garner, 348 F.3d 1359, 1363 (Fed. Cir. 2003)}.

Pfizer는 첫째, 909특허에 기재된 음이온 중에 베실레이트와 같이 고리(cyclic) 구조를 갖는 음이온이 없으므로 909특허는 암로디핀 베실레이트를 시사하거나 이에 도달할 동기를 부여하지 않고, 둘째, 909특허를 Berge논문과 결합한다 하더라도 Berge논문은 베실레이트가 전체 허가약품의 0.25% 정도로 매우 드물게 쓰이고 있다고 기재하고 있으므로 통상의 기술자는 이를 통해 암로디핀 베실레이트에 도달하지 않을 것이라고 주장하였다. 나아가 셋째, Apotex가 주장한 다른 선행문헌에 나타난 베실레이트 염은 암로디핀과 무관하므로 비교대상이 되지 않는다고 주장하였다. 그러나 이러한 주장은 받아들일 수 없다.

첫째, 암로디핀 베실레이트를 선택할 동기는 909특허에서만 아니라 303특허의 발명자가 해결하고자 하는 과제의 특성에 따라 판단하여야 하는 것이기도 하므로 909특허에 고리구조를 가진 음이온이 나타나 있지 않다는 것은 무관하다. 또한 오히려 통상의 기술자는 말레이트의 단점을 극복하기 위하여 말레이트와 다른 구조를 갖는 음이온을 선택할 동기가 있었을 것이다.

둘째, FDA허가 의약품 중 하이드로클로라이드를 제외한 다른 염들은 거의 대부분이 드물게 사용되고 있어 0.25%만이 벤젠 설포네이트를 이용하고 있음은 큰 의미가 있다고 할 수 없다. 또한 전체 FDA허가 음이온의 수가 53가지로 적은 것도 사실이나, 그보다는 통상의 기술자가 다른 선행문헌을 통하여 공지된 벤젠 설포네이트의 특성상 이를 바람직하게 평가하였을 것임이 더욱 중요하다. Spiegel

특허는 베실레이트를 약학적으로 허용 가능한 바람직한 산 부가염으로 명시하고 있다. 따라서 통상의 기술자는 Berge논문에 나타난 총 53개의 약학적으로 허용 가능한 음이온(상위개념) 중 베실레이트를 선택할 충분한 동기가 있었다고 보아야 한다.

셋째, Pfizer가 암로디핀 베실레이트에 도달하기 위하여 행한 실험은 통상적인 범위를 벗어나지 않는다. 어느 실험에 많은 비용이나 시간, 노력이 들었다는 점만으로는 그 실험이 통상의 범위를 벗어난다고 할 수 없다. 그러나 통상의 기술자는 암로디핀 베실레이트를 선택함에 있어 성공에 대한 합리적인 기대가 있었다고 보아야 한다. 통상의 기술자는 선행발명과 기술상식, 기술과제의 성격을 통해 암로디핀 염기를 벤젠 설포닉 산과 반응시켜 목적에 적합한 베실레이트 산 부가염을 형성할 수 있다는 암시를 얻을 수 있었을 것이다.

이 사건과 같은 경우 염 형성에 필요한 음이온이 선행발명을 통하여 명확하게 특정된다고 볼 수 있다. 또한 산 부가염의 형성이 활성성분의 치료적 효과에는 아무런 영향을 미치지 않는다. 활성약학성분에 대한 산 부가염 제제의 최적화에는 진보성이 결여되어 있다고 보아야 한다. 303특허에 도달하기 위한 실험은 벤젠 설포네이트를 암로디핀과 반응시켜 염이 형성되고 그렇게 형성된 암로디핀 베실레이트가 끈적임이라는 과제를 해결하는 적절한 특성을 가지는지 정도의 통상적인 범주에 속하는 것이다.

2. 2차적 고려사항(객관적 지표)

‘객관적 지표’를 근거로 한 일리노이북부연방지방법원의 판단은 아무 근거가 없어 명백한 오류가 있다고 보이고, 다만 특허발명으로 예상치 못한 결과를 얻어냈다는 증거가 인정된다면 이를 통해 일응의 자명성을 반박할 수 있다. 일리노이북부연방지방법원은 암로디핀 베실레이트와 암로디핀 말레이트를 대비하여, 암로디핀 베실레이트가 암로디핀 말레이트에 비하여 예상치 못한 우수한 결과를 낳는다고 판시하여 진보성이 부정되지 않는다고 하였다.

선행발명의 교시사항은 그 바람직한 실시예로 한정되는 것은 아니지만, 909특허나 다른 선행발명의 암로디핀 토실레이트, 암로디핀 메실레이트와 같은 Apotex가 주장하는 다른 암로디핀 염은 명시적으로 기재된 바 없으므로 1심은 주선행발명에 나타난 화합물과 암로디핀 베실레이트를 대비하면 족하다. 그런데,

암로디핀 말레이트를 암로디핀 베실레이트의 주선행발명이라고 보아야 할 증거는 거의 없고, 오히려 통상의 기술자는 Schmidt특허, Spiegel특허의 선행발명 등을 통해 우수한 물리화학적 성질을 갖는 벤젠 설포네이트로부터 형성된 산 부가염에 도달할 수 있을 것이다. 또한 특허발명으로 ‘예상치 못한 결과’를 얻었는지 여부를 판단하려면 통상의 기술자가 무엇을 예상할 수 있었는지를 판단하여야 하는데 Pfizer는 이에 대한 증거를 제출한 바 없다. Apotex측 전문가증인은 Berge 논문에서 53가지 음이온이 개시된 것으로 미루어 통상의 기술자는 이로부터 암로디핀 말레이트보다 우수하거나 열등한 성질을 갖는 염을 도출할 수 있을 것이라 하였는데 Pfizer는 이에 대해 반증한 바도 없다.

암로디핀 베실레이트가 ‘예상치 못한’ 우수성을 가진다고 할 만한 물리화학적 특성을 가진다고 볼 수 없다. 사실 암로디핀 베실레이트가 암로디핀 말레이트 대신 선택된 이유는 용해도, pH, 안정성, 비흡습성 등 때문이 아니라 끈적임 문제의 해결 등 상업적 제품으로서 선호되기 때문이었다. 또한 실험한 산 부가염 중 암로디핀 베실레이트가 가장 우수하다고 나타났다는 점 역시 통상의 실험 이상을 거쳐 도달한 결론이라고 볼 수 없다. 따라서 303특허는 진보성이 부정된다고 보아야 한다. 설령 암로디핀 베실레이트가 예상치 못한 우수한 효과를 갖는다 하더라도, 이러한 예상치 못한 효과는 2차적 고려사항의 하나일 뿐으로, 이 사건에서 일응의 자명성 추정을 극복하기에는 불충분하다.

이와 같이 CAFC는 진보성이 있다고 본 일리노이북부연방지방법원의 판결을 파기하면서, 상위개념의 크기가 53개 정도로 작은 것도 사실이지만 이에 더하여 선행발명인 909특허에서 바람직한 염으로 기재한 암로디핀 말레이트에 대한 문제인식이 있었으므로 909특허와 특허발명의 구조적 상이성이 여기서는 진보성 인정근거로 작용할 수 없고, 통상의 기술자는 Berge논문 등 다른 선행문헌을 통하여 벤젠 설포네이트를 선택할 충분한 동기가 있었을 것이라고 판시하였다. 또한 진보성 판단의 2차적 고려사항으로서 ‘예상치 못한 결과’ 유무를 검토하였는데 암로디핀 베실레이트가 말레이트와 비교하여 우수한 성질을 가지는 면이 있으나 상업적 제품으로서의 우수성에 그치고, 베실레이트에 도달하기 위하여 행한 실험도 통상의 실험 범

주를 벗어나지 않아 ‘예상치 못한’ 결과라 보기에는 무리가 있었다. 결국 선택발명의 진보성이 부정되어 특허가 무효로 되었다.

한편 Abbvie 판결은 메토티렉세이트와 항TNF α 항체의 두 가지 약물을 병용투여하여 류마티스 관절염을 치료하는 방법에 대한 선택발명이 자명성 유형 이중특허에 해당하여 무효로 되어야 한다고 판결한 사건이다. 위 선택발명은 투여방법 및 투여 대상에 대하여 선행발명으로부터 더 좁은 범주를 선택한 것이나, 그로 인해 예상치 못한 효과를 얻었음을 증명하지 못하였다.

Abbvie, Inc. v. Mathilda & Terence Kennedy Institute of Rheumatology Trust, 764 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2014)

[사건의 개요]

1. 이 사건 특허발명

이 사건 특허권자인 피고(이하 ‘Kennedy Institute’)의 442특허는 류마티스 관절염의 활성환자에게 메토티렉세이트에 항TNF- α 항체를 보조적으로 투여 (adjunctively administer)하여 류마티스 관절염을 치료하는 방법에 대한 것이다.

2. 선행발명

선행발명인 766특허 역시 Kennedy Institute를 특허권자로 하는, 메토티렉세이트와 항TNF- α 항체의 두 가지 약물을 병용투여(co-administer)하여 류마티스 관절염을 치료하는 방법에 대한 것인데, ‘류마티스 관절염 치료가 필요한 모든 사람’을 대상으로 한다.

3. 소송의 경위

Kennedy Institute는 766특허와 442특허의 특허권자인데, 766특허는 2012. 10. 8. 만료되었고, 422특허는 2018. 8. 21. 만료된다. 양 특허는 모두 메토티렉세이트와 항TNF- α 항체의 두 가지 약물을 병용투여하여 류마티스 관절염을 치료하는 방법에 대한 것으로, 원고(이하 ‘Abbvie’)는 766특허의 실시권자이나 422특허에 대해서는 실시권이 없는데, 422특허가 766특허에 대한 자명성 유형 이중특허에 해당한다고 주장하며 등록무효 확인판결을 구하는 소를 제기하였고, 1심인 뉴욕남부연방지방법원은 Abbvie의 청구를 인용하였다.

뉴욕남부연방지방법원은 청구항 해석을 통하여 442특허의 ‘보조적 투여’는 메토티렉세이트 투여 진행중에 보조적으로 항TNF- α 항체를 투여하는 것을 말하고, 766특허의 ‘병용투여’는 (1) 메토티렉세이트와 항TNF- α 항체 투여가 거의 동시에 시작되거나, (2) 메토티렉세이트를 먼저 투여하고 이후에 보조적으로 항TNF- α 항체를 투여하거나, (3) 항TNF- α 항체를 먼저 투여하고 이후에 보조적으로 메토티렉세이트를 투여하는 것을 의미하므로, 442특허의 ‘보조적 투여’는 766특허에 개시된 세 가지 ‘병용투여’ 중 하나에 해당한다고 보았다. 또한 ‘활성질병’에 대한 Kennedy Institute측의 주장을 거절하고 442특허도 류마티스 관절염에 걸려 치료를 필요로 하는 모든 환자를 대상으로 한다고 해석하였다.

[판결요지]

자명한 이중특허에 해당하는지 여부는 (1) 청구항 해석을 통해 선행특허와 후행특허의 청구항 간 차이를 살펴보고, (2) 그 차이점으로 인해 후행특허의 특허요건이 인정될 만한지에 따라 판단한다.

먼저 청구항 해석에 있어서, 뉴욕남부연방지방법원은 바르게 ‘병용투여’를 해석하였다. ‘활성질병’의 정의에 대해서는 판단 없이 Kennedy Institute측의 해석이 옳다는 가정 하에 진보성 여부를 판단하여 본다. 즉 442특허는 ‘활성질병’ 환자를 대상으로 하고 있어 그 차이점으로 인해 특허요건이 인정되는지를 살펴본다. 이는 특허법 제103조 하의 진보성 판단기준과 같다.

그런데 선행발명이 상위개념을 개시하고 있다고 하여 그 하위개념에 해당하는 후행발명이 무조건 자명한 것은 아니지만, 한편 상위개념에 해당하는 발명이 특허를 받았다고 하여 그에 포함되는 하위개념이 모두 각각 특허요건이 인정되는 것도 아니다. 가령 상위개념을 본 통상의 기술자가 그에 해당하는 개별적인 하위개념을 즉각 떠올릴 수 있다면 하위개념 발명은 신규성 판단 단계에서 특허요건이 부정된다. 그리고 이 사건에서도 통상의 기술자는 766특허를 보고 쉽게 치료대상을 증상이 더 심한 환자로 한정된 발명을 떠올릴 수 있을 것이다.

나아가 신규성이 부정되지 않는다 하더라도, Kennedy Institute가 442특허의 예상치 못한 효과의 근거로 든 T-14연구는 선행발명인 766특허의 효과를 뒷받침하는 근거이기도 하다. 즉 현재 442특허의 치료방법이 예상치 못한 효과를 지니

고 있음을 보이려고 근거로 들고 있는 바로 그 환자군에게 이미 766특허의 명세서에서 메토티렉세이트와 항TNF- α 항체를 조합한 치료방법이 효과가 있음을 보여 효과를 증명했던 것이다. 따라서 442특허는 766특허의 공지의 유용성을 중복하여 나타내고 있을 뿐 특별히 증상이 더 심각한 환자들에 대한 치료효과라는 예상치 못한 결과를 증명하지 못하였으므로, 그 진보성 또한 부정된다. 원심 판결을 인용한다.

또한 Prometheus v. Roxane 사건에서는 선행발명에 비하여 치료대상환자를 더 좁게 특정한 특허발명이 유효한 선택발명이 될 수 있으나, 그로 인한 예상치 못한 효과를 증명하지 못하여 진보성이 부정된다고 보았다.

Prometheus Laboratories, Inc. v. Roxane Laboratories, Inc., 805 F.3d 1092 (Fed. Cir. 2015)

[사건의 개요]

1. 이 사건 특허발명

과민성 대장증후군(Irritable Bowel Syndrome, 이하 'IBS')에는 그 증상에 따라 다양한 종류가 있는데, 설사형(IBS-D), 변비형(IBS-C), 복합성(IBS-M), 교차성(IBS-A) 등으로 나뉜다. Prometheus Laboratories(이하 'Prometheus')의 770특허는 Lotronex라는 제품명으로 알려진 알로세트론을 이용한 설사형 IBS의 치료방법에 대한 것이다. 한편 770특허는 과거 결정계 재심사절차에서 청구항이 정정되어, 정정된 제5항에는 '변비형 IBS를 제외한 설사형 IBS의 여성환자를 치료하는 방법' 등의 기재가 있다.

2. 선행발명

선행발명인 800특허 역시 Prometheus가 특허권자로, 알로세트론을 이용한 IBS치료에 대한 것이다. 선행발명은 치료대상을 설사형, 변비형 등으로 구분하지 않았다.

3. 심결 및 소송의 경위

Prometheus는 Roxane Laboratories와 Cipla, Ltd.(이하 'Roxane')를 상대로

뉴저지연방지방법원에 770특허의 제5, 6, 10, 13, 14항의 침해에 대한 소를 제기하였고, 770특허가 주된 선행발명인 800특허에 의하여 무효로 되어야 하는지가 쟁점이 되었다. 뉴저지연방지방법원은 800특허는 700특허와 일부는 실질적으로 동일하고, 양 발명간 차이가 쉽게 극복할 수 있을 정도이고, 알로세트론이 770특허에 기재된 바와 같이 6개월 이상 증상을 겪은 여성 설사형 IBS환자들에게 효과가 있다는 점이 통상의 기술자가 예상치 못할 만한 것이라 할 수 없으며, Lotronex의 상업적 성공은 770특허의 발명 그 자체 때문이라기보다는 Prometheus의 마케팅에 의한 것이라 보아, 결론적으로 770특허의 진보성이 800특허에 의하여 부정되거나 또는 자명성 유형 이중특허에 해당되므로 무효로 되어야 한다고 하였다.

[판결요지]

진보성 부정 여부는 사실인정을 기초로 판단하여야 하고, 여기에는 (1) 통상의 기술자의 기술수준 (2) 선행발명의 범위와 내용, (3) 당해발명과 선행발명 간의 차이점, (4) 상업적 성공, 장기간의 필요성, 타인의 실패, 예상치 못한 결과 등 진보성을 나타내는 2차적 고려사항 등이 포함된다{KSR Int'l Co. v. Teleflex, Inc. 550 U.S. 398, 406 (2007)}.

뉴저지연방지방법원은 통상의 기술수준은 3년의 경험을 보유한 위장병전문의(gastroenterologist)를 기준으로 하여야 하고, 770특허는 800특허에 대한 선택발명에 해당한다고 보았고, 이에 대해서는 당사자 간에 다툼이 없다. 800특허가 알로세트론을 이용한 IBS 치료에 대한 것이라면, 770특허는 IBS환자 중에서도 (1) 여성이고 (2) 설사형 IBS환자이며 (3) 최소 6개월 이상 증상을 겪었고 (4) 중등증의 통증을 겪은 환자를 치료대상으로 한다.

상위개념에 대한 공지의 발명이 있다고 하여 그에 속하는 하위개념에 대한 발명이 반드시 특허를 받을 수 없는 것이 아님은 명확하다. 맞춤치료 분야에서는 이미 환자 전체에 대한 치료방법이 선행발명으로 공지되어 있다 하더라도 특정 환자군에 대한 치료방법은 그 하위개념으로서 별도의 신규한 발명으로 인정받을 수 있다. 만일 이 특정 환자군에서 예상치 못한 결과가 나타난다면 해당 발명에 대하여 진보성을 부정하여서는 안 될 것이다. 그러나 통상의 기술자에게 770특허가

주목하고 있는 특정 환자군을 알로세트론으로 치료하는 방안은 자명하였을 것이라 보아야 하고, 그로 인해 어떤 예상치 못한 결과가 발생한다면 이는 770특허발명 외의 요인에 기인할 것이다.

설사형 IBS환자의 75~80%가 여성이므로 통상의 기술자는 770특허의 우선권 주장일 당시 여성을 별도의 IBS환자 그룹으로 쉽게 파악할 수 있었을 것이다. 또한 선행문헌에는 알로세트론이 변비형 IBS환자에게는 해로울 수 있는 반면 설사형 IBS환자에게 효과가 있다는 기재가 나타나 있었던 점 등을 고려하면 설사형 IBS환자를 별도의 그룹으로 파악하는 것도 용이하였을 것이다. 나아가 ‘최소 6개월 이상의 증상’이나 ‘중등증의 통증’ 등의 제한사항은 진단의 신뢰성을 높이는 효과가 있고, 이러한 기준 역시 1997년 당시 선행문헌 등을 통해 통상의 기술자에게 잘 알려져 있었던 것이다. 뉴저지연방지방법원은 Abbvie판결을 적용하여 이와 같이 적법하게 통상의 기술자는 공지의 선행기술에 나타난 교시사항으로부터 쉽게 770특허를 도출할 수 있었다고 판단하였다.

그런 반면 2차적 고려사항에 있어서도, Prometheus의 상업적 성공이 770특허의 발명 자체로 인한 것임은 증명된 바 없고, Prometheus는 770특허가 장기간의 필요성을 충족시켰다고 주장하였으나 뉴저지연방지방법원은 적법하게 이러한 주장을 기각하였다. Prometheus가 주장한 알로세트론의 효능은 770특허의 치료방법 때문이 아니라 화합물 자체의 특성에 기인한 것이고, 부작용 감소효과도 800특허에 이미 공지된 구성요소에 의한 것이거나, 또는 새로운 주의사항이나 인식개선 등에 의한 것이라고 볼 수 있다. 따라서 뉴저지연방지방법원이 700특허의 진보성이 부정되어 무효로 되어야 한다고 판단한 데에는 위법함이 없다.

또한 조성물의 각 구성요소를 선택하여 결합한 선택발명에서 그 구성요소의 조합이 이미 선행발명에 구체적으로 개시되어 있어 신규성이 부정된다고 본 Wm. Wrigley Jr. v. Cadbury Admas 사건에서는 예상치 못한 효과 및 제품의 상업적 성공과 발명 간의 연결고리가 증명되지 않아 진보성도 부정된다고 하였다.

Wm. Wrigley Jr. Co. v. Cadbury Adams USA LLC, 683 F.3d 1356 (Fed. Cir. 2012)

● 사건의 개요 및 신규성 판단 : 보고서 신규성 부분 참조(62면).

[판결요지]

특허권자인 Wrigley는 233특허가 선행발명에 의하여 진보성이 부정되지 않는다고 주장하며 그 근거로 WS-23과 멘톨의 조합으로 통상의 기술자가 예상치 못한 청량감 효과와 상업적 성공을 들었다.

공지의 조성물의 결합은 그 결합으로 예상할 수 있었던 범위 이상의 효과를 가질 때 진보성을 인정받을 수 있다. 그런데 Luo특허에는 이미 WS-3과 멘톨의 조합으로 구강 내 청량감에 있어 시너지 효과가 발생함이 개시되어 있고, Parrish 논문에는 청량효과를 가지는 1,200가지 실험조성물 중 WS-3과 WS-23이 특히 선호되고, WS-3과 WS-23은 서로 비슷한 효과를 가질 것이 예상된다고 기재되어 있다. 그렇다면 WS-23과 멘톨을 조합하였을 때 그 이상의 현저한 효과가 발생하여야만 진보성이 부정되지 않을 것이다.³⁷⁶⁾

예상치 못한 효과에 대한 증거로 Wrigley가 제출한 증거는 Wrigley제품이 Cadbury제품보다 맛과 청량감 측면에서 우수하다는 Cadbury측의 내부 연구자료이나, Wrigley제품은 감미료 수치가 세 배 높고 단맛이 오랫동안 지속되도록 캡슐형 감미료를 사용한 점, 실제 Wrigley제품은 233특허 제34항 발명에 다른 성분을 추가하여 제조하였다는 점 등을 고려하면 이는 선행발명에 비하여 233특허가 예상치 못한 효과를 가짐을 증명한다고 볼 수 없다.

상업적 성공에 대해서도 마찬가지로, 상업적 성공을 근거로 진보성이 인정되려면 해당 발명과 상업적 성공 간 연결고리(nexus)가 인정되어야 하는데, Wrigley 제품의 상업적 성공에는 마케팅, 제품포장, 껌 베이스와 감미료 함유량, 냉각시스템(cooling system) 등 여러 요인이 영향을 미친 것으로 보이므로 제34항 발명과 상업적 성공 간에 그러한 연결고리가 인정되지 않는다.

376) Wm. Wrigley Jr. Co. v. Cadbury Adams USA LLC, 683 F.3d 1356, 1363 (Fed. Cir. 2012)(“[T]o show that the cooling effect of the combination of WS-23 and menthol was unexpected, Wrigley needed to demonstrate that the results were unexpected to a significant degree beyond what was already known about the effect of combining WS-3 and menthol”).

그렇다면 WS-3과 멘톨의 조합이 이미 선행발명을 통해 공지된 가운데 WS-3을 공지된 WS-23으로 치환함으로써 도달한 이 사건 특허발명은 진보성이 부정된다고 보아야 하고, 이와 같이 판결한 일리노이북부연방지방법원의 판결은 적법하다.

(2) 2차적 고려사항으로 일응의 자명성 추정이 복멸된 사례

Forest Laboratories (S-시탈로프람) 판결은 통상의 기술자가 선행발명의 라세미체로부터 S-시탈로프람을 분리할 동기를 얻지 않았을 것이고, 2차적 고려사항을 보더라도 타인의 실패, 예상치 못한 효과 등을 바탕으로 볼 때 특허발명의 진보성도 부정되지 않는다고 하였다. 한편 신규성 판단 시 과도한 실험이 필요하였을 것으로 선행발명의 실시요건이 충족되지 않았다고 하였는데, 진보성 판단단계에서도 과도한 실험 없이 성공에 대한 합리적인 기대를 가질 수 없었을 것이라고 하여 진보성을 인정하였다.

Forest Laboratories, Inc. v. Ivax Pharmaceuticals, Inc., 438 F. Supp. 2d 479 (D. Del. 2006)

● 사건의 개요 및 신규성 판단 : 보고서 신규성 부분 참조(75면).

[판결요지]

대상발명과 선행발명의 차이점이 전체로서 보았을 때 통상의 기술자에게 자명한 것이라면 특허법 제103조에 의하여 특허를 받을 수 없다. 이는 법률적 판단이나, 이러한 법률적 판단은 Graham 기준에 대한 사실판단을 바탕으로 이루어져야 한다. 즉 (1) 선행발명의 범위 및 내용, (2) 통상의 기술자의 기술수준, (3) 특허청구된 대상발명과 선행발명의 차이, (4) 상업적 성공, 장기간 충족되지 못한 수요, 타인의 실패, 특허유효성에 대한 해당 업계의 인정, 예상치 못한 효과 등 비자명성을 나타내는 2차적 고려사항을 판단하여야 한다.

피고들은 라세미체인 시탈로프람을 청구대상으로 하면서 그 항우울제로서의 용도를 개시하고 있는 선행발명(193특허)에 의하여 특허발명의 진보성이 부정된

다고 주장한다. 시탈로프람과 (+)-시탈로프람은 구조적으로 유사하고 동일한 증상을 치료하는 데 사용되므로 통상의 기술자가 특허발명에 도달하기 위한 동기가 선행발명에 나타나 있다는 것이다.

Pfizer v. Ranbaxy Laboratories 판결³⁷⁷⁾은 라세미체에 대한 발명으로 그 거울상 이성질체에 대한 후행발명의 진보성이 부정되는지 여부를 검토하여 선행발명에서 라세미체가 개시되었다고 하여 그 개별 거울상 이성질체의 신규성이나 진보성이 부정되는 것은 아니라고 한 바 있고, 당시 선행발명을 본 통상의 기술자는 라세미체를 거울상 이성질체로 분리하기보다는 라세미체에 구조적 변경을 가하여 활성을 증가하고자 하는 동기가 있었을 것이라고 하였다. 이 사건에서도 유사하게, 통상의 기술자는 많은 시간이 소요되고 결과도 불확실한 시탈로프람의 이성질체 분리작업보다는 신규한 화합물을 설계하고자 하였을 것이다. 현재 시점에도 이성질체의 라세미체로부터의 분리가 어렵고 개별 이성질체의 활성은 실제로 분리하여 실험하기까지 알 수 없음은 피고측 전문가 증인도 인정한 바이고, 1988년 당시에는 라세미체의 한 쪽 이성질체는 라세미혼합물의 최대 2배 효과를 가지고, 나머지 한 쪽은 거의 활성이 없을 것임이 과학계의 통념이었다.

또한 이성질체를 분리하고자 하는 통상의 기술자는 과도한 실험 없이 성공에 대한 합리적인 기대를 가질 수 없었을 것이다.³⁷⁸⁾ 이와 같은 이성질체 분리의 성공 사례가 기록된 바 없고 전통적 방식으로 많은 이들이 실패했음이 이와 같은 법원의 판단을 뒷받침해준다. 그렇다면 2차적 고려사항도 특허발명의 진보성이 부정되지 않음을 나타낸다. 나아가 특허발명 약품인 LEXAPRO의 상업적 성공이나, 시탈로프람이나 같은 군의 다른 SSRI보다 우울증 치료효과도 우수하며 작용

377) Pfizer, Inc. v. Ranbaxy Laboratories, Ltd., 405 F. Supp. 2d 495 (D. Del. 2005)(affirmed in part, reversed in part and remanded by Pfizer, Inc. v. Ranbaxy Laboratories, 457 F.3d 1284 (Fed. Cir. 2006)).

378) "In addition, the Court is further persuaded that a person skilled in the art seeking such a resolution would not have a reasonable expectation of success without undue experimentation. As the Court recognized in the context of its discussion of anticipation, resolution of citalopram was a challenging and risky endeavor that required significant experimentation to yield positive results. ... The Court's conclusion in this regard is supported by the lack of documented successes in achieving this resolution, as well as by the numerous failures of others to obtain this separation by traditional methods." Forest Laboratories, Inc. v. Ivax Pharmaceuticals, Inc., 438 F. Supp. 2d. 479, 493 (D. Del. 2006).

속도도 빠르게 나타난다는 연구 자료가 다수 존재한다. 이 연구 자료들에 따르면 S-시탈로프람은 R-시탈로프람보다 100배나 강력하여 그 효과의 우수성이 예측할 수 없는 정도의 것이었음을 알 수 있다. 더구나 LEXAPRO는 범불안장애 (general anxiety disorder) 치료효과에 대해서도 FDA승인을 받은 바 있으나 시탈로프람은 그러한 승인을 받지 못하였다.

그렇다면 종합적으로 볼 때 통상의 기술자는 선행발명으로부터 특허발명을 도출할 동기가 없었거나 있었다 하더라도 과도한 실험 없이는 도출할 수 없었을 것이다. 특허발명은 그 라세미체보다 효과도 뛰어나며, 이로 인해 시장에서 성공을 거둔 바도 인정된다. 따라서 특허발명의 진보성은 부정되지 않는다.

Sanofi-Synthelabo v. Apotex 사건에서 CAFC는 라세미체로부터 거울상 이성질체를 선택한 특허발명의 신규성 및 진보성이 모두 부정되지 않는다고 보았다. 통상의 기술자가 라세미체를 분리하여 거울상 이성질체를 얻을 수 있다는 사실을 알았을 것이라는 점만으로는 선행발명에 이와 같은 분리에 대한 개시가 있었다고 볼 수 없어 거울상 이성질체인 클로피도그렐이 그 선행발명에 나타난 라세미체에 의해 예견되었다고 볼 수 없고, Graham 기준에 따라 판단하여 보았을 때 우선성 이성질체의 예측불가능하고 특수한 성질과 그로 인한 치료적 효과에 따라 특허발명의 진보성이 부정되지 않는다고 한 원심판결을 인용하였다.

Sanofi-Synthelabo v. Apotex, Inc., 550 F.3d 1075 (Fed. Cir. 2008)

● 사건의 개요 및 신규성 판단 : 보고서 신규성 부분 참조(71면).

[판결요지]

발명의 진보성은 각 구성요소를 개별적으로 살필 것이 아니라 그 청구대상 전체로서 판단하여야 하고, 화학발명의 경우 화합물의 구조와 특성은 진보성 판단에 있어 불가분의 것이라 하겠다. 선행발명과 특허발명 간에 구조적 유사성이 높다면 일반적으로 일용의 자명성이 성립하여 이를 반박할 책임이 특허권자에게로 전환된다고 할 수 있다. 물론 최종적으로는 특허의 무효를 주장하는 자가 Graham

기준에 따라 명확하고 확실한 증거(clear and convincing evidence)를 통해 진보성이 부정됨을 증명하여야 한다.

뉴욕남부연방지방법원은 선행발명에 PCR4099의 라세미체가 개시된 점, 이성질체에 대한 기재가 있는 점, 이성질체가 분리될 수 있으며 그 생물학적 성질이 서로 다를 수 있다는 기술상식을 바탕으로 일응의 자명성은 있다고 보았으나, Graham 기준에 따라 판단하여 보았을 때 우선성 이성질체의 예상불가능하고 특수한 성질과 그로 인한 치료적 효과에 따라 특허발명의 진보성이 부정되지 않는다고 하였다.

Apotex는 선행발명에 PCR4099가 이성질체로 구성되어 있다는 인식이 나타난 점이 분리된 우선성 이성질체의 예상치 못한 성질의 유무보다 더 비중 있게 다루어져야 한다고 주장한다. 따라서 Sanofi가 PCR4099를 티클로피딘에 대한 유력한 대체재로 선택하였음을 본 통상의 기술자는 PCR4099를 선도화합물로 하여 연구를 할 것이고, 정확한 특성까지는 예측할 수 없다 하더라도 이성질체가 다양한 생물활성을 가질 수 있음은 잘 알려진 사실이므로 그 특성을 파악하기 위하여 이성질체를 분리할 것임이 자명하다고 주장한다. Pfizer 판결{480 F.3d 1348 (Fed. Cir. 2007)}에서 합리적인 성공의 개연성(reasonable probability of success)이 있다면 기술의 예측가능성이 낮음을 어느 정도 보인 것만으로는 진보성이 부정됨을 막을 수 없다고 본 것처럼, 통상의 기술자가 이성질체의 분리와 평가로부터 성공을 기대하였을 것이므로 진보성이 부정된다는 것이다.

그러나 뉴욕남부연방지방법원은 ‘분리를 하지 않으면 그 성질을 예측할 수 없다’는 전문가 증언 및 과거 다른 2종류의 티에노피리딘 분리 실험 결과 등을 바탕으로 볼 때 통상의 기술자가 우선성 이성질체의 분리에 성공했다고 하여 신경독성은 없고 항혈소판 활성을 가질 것을 합리적으로 예측할 수 없었을 것이라고 보았다. 이에 따라 뉴욕남부연방지방법원은 이성질체의 분리가 간단하거나 일상적인 절차라 할 수 없고 분리의 성공 여부와 그 분리 후 특성은 예측 불가능한 것이라 하였다. 나아가 이 사건은 선행기술을 바탕으로 통상의 기술자가 특허청구된 베실레이트를 포함한 소수의 염 중에서 선택할 수 있었던 Pfizer 사건의 사실관계와 구별된다고 하였다. Sanofi측에서 강산(strong acid)이 re-racemization을 유발할 수 있으므로 선행발명은 황산을 이성질체와 함께 사용하는 것에 대하

여 부정적 교시를 하였다는 증거를 제출하였기 때문이다.

이에 뉴욕남부연방지방법원은 PCR4099의 이성질체를 분리하고 우선성 이성질체를 황산수소염으로 제조하는 것이 시도하기에 자명하였을 것인지 여부, 그 결과물이 다양하게 도출될 수 있고 높은 항혈소판응집 활성을 가지면서 신경독성을 갖지 않을 것을 예측하기 어려운 점 등을 바탕으로 클로피도그렐 황산수소염의 진보성이 부정되지 않는다고 하였다.

이와 같은 판결에 위법이 없고, Apotex는 명확하고 확실한 증거에 의하여 특허발명의 특허요건이 부정됨을 증명하지 못하였으므로 원심 판결을 인용한다.

한편 앞서 살핀 바와 같이 Eli Lilly (올란자핀) 판결에서도 2차적 고려사항 중 (1) 장기간의 충족되지 않은 수요, (2) 타인의 실패, (3) 업계의 인정, (4) 예상치 못한 효과에 의하여 올란자핀 특허에 대한 일응의 자명성 추정이 극복되었다고 보았다. 1심인 인디애나남부연방지방법원은 위 4가지 요소를 종합적으로 고려하여 (1) 클로자핀과 유사하면서도 더 안전하고, 독성이 낮고, 효율적인 약물에 대한 수요가 오랫동안 존재해 왔으며, (2) 그럼에도 불구하고 클로자핀의 대체재를 찾기 위한 10년이 넘는 노력은 실패해 왔다는 점, (3) 올란자핀은 상업적 성공을 거두었다고 볼 수 있고, 올란자핀으로 인한 수상경력도 기술분야에서 인정받고 있음을 나타내는 점, (4) 올란자핀은 콜레스테롤 수치를 상승시키지 않는다는 점에서 근접한 동족체인 에틸 올란자핀에 비해 예상치 못한 결과를 보여주었다는 점을 들어 특허발명의 진보성이 부정되지 않는다고 하였다.³⁷⁹⁾

아래 웨스트버지니아북부연방지방법원의 Ortho-McNeil 판결은 광학이성질체인 레보플록사신의 진보성을 판단하면서, 일응의 자명성이 성립하려면 선·후행발명 간 구조적 유사성과 통상의 기술자가 성공에 대한 합리적 기대를 가질 것임을 명백하고 설득력 있는 증거(clear and convincing evidence)로 증명하여야 하고, 일응의 자명성은 예상치 못한 효과로 복멸할 수 있다고 하였으며, 나아가 그 외 2차적

379) Eli Lilly and Co. v. Zenith Goldline Pharmaceuticals, Inc., 471 F.3d 1369, 1380 (Fed. Cir. 2006).

고려사항으로서 상업적 성공, 장기간의 수요, 타인의 실패 및 비슷한 시기의 유사한 발명의 유무를 검토하였다.

Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc. v. Mylan Laboratories, Inc., 267 F. Supp. 2d 533 (N.D. W.Va. 2003); 348 F. Supp. 2d 713 (N.D. W.Va. 2004)

● 사건의 개요 및 신규성 판단 : 보고서 신규성 부분 참조(41면).

[판결요지]

일응의 자명성이 성립하려면 선행발명과 특허발명 간 구조적 유사성이 성립하고 출원시를 기준으로 선행발명이 통상의 기술자에게 ‘절대적으로 예측가능한 (absolute predictability)’ 정도는 아니더라도 ‘성공에 대한 합리적 기대 (reasonable expectation of success)’를 가지고 특허발명 조성물을 제조할 동기를 부여하여야 한다. 이 사건에서는 선행발명을 본 통상의 기술자가 레보플록사신을 제조할 동기를 가졌을 뿐 아니라 그 조성물이 특허발명에 나타난 성질을 가지도록 할 동기까지 가졌음을 Mylan측이 증명하여야 일응의 자명성이 성립할 것이다. 일응의 자명성이 성립하면 Ortho-McNeil측에서는 특허발명이 예상치 못한 효과를 가짐을 증명하여 추정을 반복할 수 있다.

Graham 기준

- (1) 선행문헌의 범위 및 내용: 레보플록사신의 주선행발명은 오픈플록사신 특허임에는 당사자 간에 다툼이 없다.
- (2) 통상의 기술자의 기술수준: 화학 또는 입체화학을 포함하는 관련 분야에서 석사 이상의 학위를 가지고 약학 R&D 분야에서 실험실이나 클리닉에서의 실무적 경험을 갖추었거나 약리학 및 약물합성의 원칙에 실질적으로 능통한 자를 가리키는 것으로 한다.
- (3) 특허발명과 선행문헌의 차이: 레보플록사신은 라세미체인 오픈플록사신의 두 가지 광학 이성질체 중 하나이다. 그로 인해 향미생물활성, 용해도, 독성에서 양적인 차이를 나타낸다. 레보플록사신의 활성이 오픈플록사신보다 두 배 높음에는 당사자 간 다툼이 없고, 용해도에 대하여 양 당사자는 측정방법에서 이견을 보인다. 레보플록사신의 용해도를 수중평형 상태에서 측정하여야 한다는 것이 Mylan의 주장인데, 이때 용해도는 오픈플록사신보다 5배 높다. 그런데

용해도에 대한 전문가 증인에 따르면 시중에서 사용되는 유일한 형태인 반수 화물 형태에서 비평형상태로 측정한다고 하였고, 레보플록사신은 중성 pH조건에서 용해도가 오픈록사신보다 10배 높다고 한다. 이에 대하여 Mylan이 반증할만한 증거를 제출하지 못하였으므로 전문가 증언을 받아들여 레보플록사신은 중성 pH 하에서 오픈록사신보다 10배 높은 용해도를 가짐을 인정한다. Mylan은 레보플록사신이 뚜렷한 독성 감소효과를 갖지 않는다고 주장하나, 그 주장과 달리 오픈록사신에 비해 독성이 낮음이 다수 연구와 실험 자료를 통해 뒷받침되므로 이 또한 인정한다.

일응의 자명성

Ortho-McNeil도 레보플록사신이 오픈록사신과 구조적으로 유사함은 다투지 않는다. Mylan은 명백하고 설득력 있는 증거(clear and convincing evidence)로 선행발명이 통상의 기술자에게 성공에 대한 합리적 기대를 가지고 레보플록사신을 생산할 동기를 부여하였음을 입증하여야 한다.

선행발명들에 나타난 지침을 바탕으로 볼 때 이성질체 분리가 일상적인 작업이라고는 할 수 없으나 적어도 선행발명에 의하여 충분히 실시가능하게 되었다고 본다. 그러나 통상의 기술자가 레보플록사신이 갖는 특유의 성질을 갖출 것이라고 합리적으로 기대할 수는 없었을 것으로 보인다. 따라서 일응의 자명성이 성립하였다고 볼 수 없다.

예상치 못한 효과

설령 일응의 자명성이 성립하였더라도 레보플록사신은 현저한 효과를 가지므로 그 추정이 복멸될 것이다. 레보플록사신의 가장 뛰어난 효과는 용해도로, 라세미체보다 무려 10배나 높다. 1985년 6월 이전까지 라세미체와 그 광학 이성질체 간에 가장 큰 용해도 차이는 5배였다. 전문가 증인도 10배 차이에 대하여 예상치 못한 정도라고 증언하였다.

나아가, 선행발명이 레보플록사신의 상대적으로 높은 활성 및 낮은 독성은 별개로 보았을 때는 놀라운 효과라고까지는 할 수 없을지 모르나, 두 성질의 조합은 예상치 못한 것이라고 볼 수 있다. 치료활성이 증가하면 보통 독성도 함께 증가함을 선행문헌 등을 통해 확인할 수 있다. 이에 더하여 폐렴(*S. pneumoniae*) 박테

리아에 대한 효과도 예상치 못한 것이라 할 수 있다.

그 외 2차적 고려사항

- 상업적 성공: 매출액 등을 볼 때 레보플록사신 제품(레바퀸)으로 큰 상업적 성공을 거두었음이 인정된다. Mylan은 그에 대하여 상업적 성공이 마케팅 노력 등 외부적 효과에 기인한 것이라고 주장하나, 오히려 다른 경쟁제품 등에 비해 마케팅에 적은 노력을 들인 것으로 나타난다.
- 비슷한 시기의 발명: 거의 동시에 2명 이상의 발명자가 비슷한 발명을 하였다면 이는 자명성을 나타내는 2차적 고려사항이 될 수 있다{Ecolochem, Inc. v. Southern Cal. Edison Co., 227 F.3d 1361, 1379 (Fed. Cir. 2000)}. 4개 회사가 Daiichi³⁸⁰⁾ 발명자들의 발명으로부터 6개월 뒤 동일한 방법을 사용한 레보플록사신의 합성을 보고한 사실이 인정된다. 그러나 그 정확한 일자에 대한 증거가 제출되지 않았으므로, 이는 다소 자명성 쪽으로 기우는 고려사항이라 할 수 있다(moderately weighs in favor of finding obviousness).
- 그 외 타인의 실패, 업계의 반응 등을 종합적으로 고려하여 보았을 때, Mylan은 일응의 자명성이 성립한다는 증명책임을 만족하지 못하였다.
만일 일응의 자명성이 성립하였다 하더라도 이는 레보플록사신의 예상치 못한 효과로 반복된다고 보아야 한다. 따라서 레보플록사신은 그 진보성이 부정되지 않는다.

(3) 예상치 못한 결과를 인정하기 위한 효과의 정도

선택발명이 선행발명과 차이점을 가진다고 인정된 이상 그 효과에도 차이가 있을 것을 자연스럽게 예상할 수 있으므로, 어느 정도의 차이가 있어야 예상치 못한 정도라 할 수 있는지가 중요한 쟁점이 된다. 선택발명이 선행발명과 동질의 효과를 가진다고 하더라도 그 양적인 차이가 매우 클 때 이를 다른 종류(difference in kind)라고 할 수 있을 정도의 차이라고 보고 그 의미를 검토한 논의가 일부 판결에서 발견된

380) 편의상 원고를 Ortho-McNeil만으로 기재하였으나, 이 사건 원고는 Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc., Johnson & Johnson Pharmaceutical Research & Development, LLC, Daiichi Pharmaceutical Co., Ltd.이다.

다. 그러나 예상치 못한 결과 유무에 있어 ‘정도의 차이’와 ‘종류의 차이’의 구별은 법적으로 그 실익이 크지 않고,³⁸¹⁾ 어떤 효과이든 결국 핵심은 통상의 기술자가 예상할 수 있었을 것인지 여부이다.

In re Wagner 판결에서는 ‘종류가 다르다고 할 정도의 차이는 아니고 그 정도에 차이가 있을 뿐이라고 하여(differences in degree rather than in kind) 유의미한 효과가 인정되지 않는 것은 아니다’라고 하였는데,³⁸²⁾ 이후 In re Waymouth 판결에서는 수치한정발명이 선행발명과 같은 백색광 방출 효과를 가지나 그 효과의 차이가 ‘단순히 정도의 차이가 아니라 다른 종류라고 할 수 있을 정도로(a difference in kind, rather than one of degree) 뚜렷한 개선’에 해당하므로 예상치 못한 결과가 인정된다고 하였다.

In re Waymouth, 499 F.2d 1273 (C.C.P.A. 1974)

[사건의 개요]

야외조명기구에 대한 출원발명은 선행발명에 개시된 폭넓은 수치범위 중 특정 범위에서 할로젠 대 수은의 비율을 조절하여 백색광의 방출 강도를 높일 수 있음을 발견하였다. 종래기술에 따르면 할로젠과 수은을 사용한 이러한 조명은 푸른색을 띠는 빛을 방출하였고 이 빛으로 붉은색 물체를 비추면 붉은색이 아니라 검정색으로 보이는 등의 단점이 있었다. 출원인들은 할로젠 대 수은의 비율을 0.08:0.75로 하면 백색광의 방출 강도가 최대치에 달함을 발견하였는데, USPTO는 할로젠 대 수은의 비율이 0.000001:1.3 정도인 선행발명을 근거로 출원발명의 수치범위가 명시적으로 개시되어 있지는 않더라도 통상의 실험을 거쳐 도달할 수 있었던 정도라고 보아 진보성이 부정된다고 하였다. PTAB은 나아가 통상의 기술자는 선행발명으로부터 할로젠 대 수은의 비율을 조절하여 백색광 방출을 최적화할 동기가 있었을 것이고, 선행발명의 전체 범위에서 백색광 방출 효과가 존재하며, 출원발명이 성취한 정도의 방출량 강도 개선 효과는 예상할 수 있는 정도에 그친다고 하여 USPTO의 결정을 인용하였다.

381) USPTO, MPEP § 716.02; Ex parte Gelles, 22 U.S.P.Q.2d 1318, 1319 (Bd. Pat. App. & Inter. 1992).

382) USPTO, MPEP § 716.02 “In re Wagner, 371 F.2d 877, 884, 152 U.S.P.Q. 552, 560 (C.C.P.A. 1967) (differences in properties cannot be disregarded on the ground they are differences in degree rather than in kind).”

[판결요지]

선행발명의 할로젠 대 수은의 비율은 그 범위가 넓고 양 원자 간의 비율이 극단적인 차이를 보이므로 이는 출원발명의 선택으로부터 부정적으로 교시하였다고 보아야 한다. 나아가 선행발명의 범위로부터 출원발명의 특정 범위를 선택하여 예상치 못한 결과가 발생하였다고 보아야 한다. 선행발명에서 선택된 범위 외 다른 범위에서 효과가 아예 나타나지 않을 필요는 없고, 다만 선택범위에서 ‘정도의 차이’가 아닌 ‘종류의 차이’라고 칭할 만한 효과의 차이가 발견되면 족하다.³⁸³⁾ 도 2에서 선택범위가 다른 범위에서 관찰되는 결과에 비하여 ‘다른 종류의 효과’가 있다고 할 만큼의 뚜렷한 개선효과를 나타냄을 확인할 수 있다. 나아가 할로젠 원소 대 수은 원소의 비율과 백색광 방출 강도 사이에 관계가 존재함을 밝힌 것도 출원발명이다. 따라서 출원발명의 진보성은 부정되지 않는다.

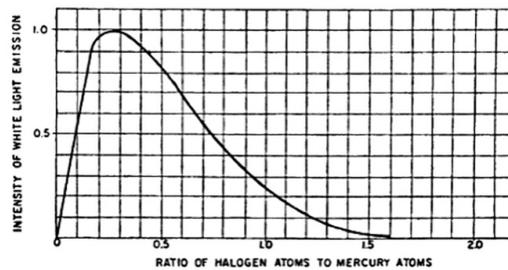


FIG. 2

한편 예상치 못한 결과의 존재가 인정되지 않은 아래 Bristol-Myers Squibb v. Teva Pharmaceuticals 판결에서 CAFC는 예상치 못한 결과 유무의 판단에서 동질의 효과와 이질적 효과가 가지는 무게가 다름을 시사하였다.

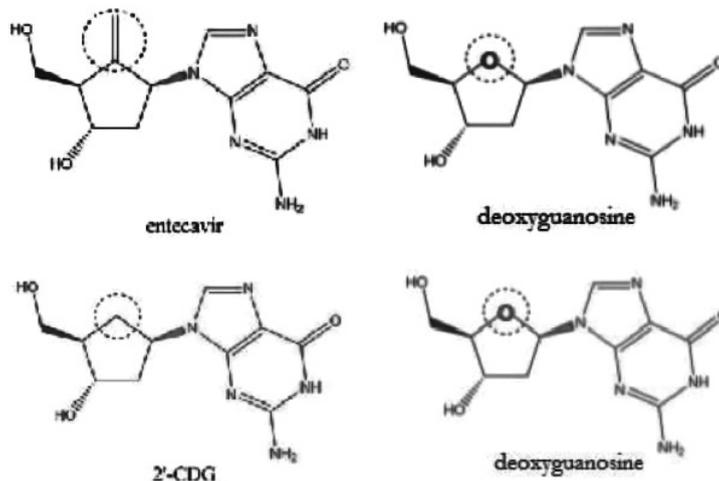
383) "In order to show an unexpected result, we do not believe that the lamp must be inoperable over other ranges, but rather that over the claimed critical range, there be a difference in kind, rather than in degree. In re Shepard, supra. We believe that Figure 2 demonstrates such a marked improvement, over the results achieved under other ratios, as to be classified as a difference in kind, rather than one of degree."

Bristol-Myers Squibb Co. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc., 752 F.3d 967 (Fed. Cir. 2014)

[사건의 개요]

Bristol-Myers Squibb(이하 'BMS'라 한다)이 특허권자인 244특허는 B형 간염 치료에 효과가 있는 엔테카비르 등에 대한 발명이다. 엔테카비르는 데옥시구아노신은 산소 원자를 갖는 카르보씨클릭 고리의 5번 위치에 C=C 이중결합을 가진다는 점 외에는 데옥시구아노신과 구조적으로 동일하다. 2'-CDG는 데옥시구아노신과 구조적으로 유사한 항바이러스 카르보씨클릭 뉴클레오사이드 유도체이다. 데옥시구아노신과 2'-CDG는 2'-CDG가 데옥시구아노신의 5번 위치에 있는 산소 원자를 탄소 원자로 치환하였다는 점에서만 차이가 있다.

텔라웨어연방지방법원은 선행발명과 전문가 증언을 바탕으로 통상의 기술자는 데옥시구아노신으로부터 2'-CDG를 선도화합물로 선택하여 사소한 변경만으로 엔테카비르에 도달하였을 것이고, 예상치 못한 결과 등 2차적 고려사항으로 그러한 추정이 반복되지 않는다고 보아 진보성을 부정하였다.



[판결요지]

신규 화합물이 예상치 못한 성질을 갖는다고 하여 항상 진보성이 긍정되는 것은 아니다. Dillon 판결[In re Dillon, 919 F.2d 688 (Fed. Cir. 1990)]에서 예상 가능

한 성질과 그에 부가적인 예상치 못한 성질을 갖는 발명에 대하여 결국 진보성이 부정된다고 한 것과 같다. 예상치 못한 결과를 증명하려면 주선행발명과 선택발명 사이에 결과에 차이가 있고, 이는 발명 당시 통상의 기술자가 예상할 수 없었던 것임을 보여야 한다. 그러나 예상치 못한 성질이 항상 필수적으로 신규 화합물의 진보성을 보장해주는 것은 아니다. 예상된 성질에 있어서의 뚜렷한 우수성(marked superiority)으로 특허성이 인정되는 경우가 있는 반면, 효과의 ‘정도의 차이’만으로는 부족하기도 하다{In re Papesech, 315 F.2d 381 (C.C.P.A. 1963); In re Hoch, 428 F.2d 1341 (C.C.P.A. 1970)(예상치 못한 성질의 차이는 ‘뚜렷한 우수성’에 달하는 ‘동질의 효과에 있어서의 현저한 차이’를 의미할 수 있다)}.³⁸⁴⁾

진보성 인정 근거로 공지의 예상 가능한 성질에 대한 ‘정도의 차이’는 ‘종류의 차이’만큼 강력한 설득력을 갖지 않는다.³⁸⁵⁾ 그러므로 예상치 못한 성질을 검토할 때는 그 현저성과 예상 가능한 결과의 ‘종류’를 함께 분석하여야 한다.³⁸⁶⁾

BMS는 특허발명의 예상치 못한 성질로 B형 간염에 대한 강력한 효능, 예상 가능한 범위보다 넓은 치료범위, 내성에 대한 높은 유전적 장벽을 꼽는다. 그런데 항바이러스 활성은 예상치 못한 것이라 할 수 없다. 즉 엔테카비르가 가지는 효과의 정도(degree of effectiveness)는 예상치 못한 것이라고 할 수 있겠으나, ‘독성 문제없이 B형 간염에 대해 갖는 효과(effectiveness against hepatitis B without known toxicity issues)’는 2'-CDG와의 구조적 유사성을 고려할 때 예상치 못한 정도에 이르지 않는다고 보았다. 엔테카비르의 B형 간염에 대한 효능, 안전성, 치료범위는 통상의 기술자의 2'-CDG에 대한 지식을 바탕으로 볼 때 예상 가능한 정도에 지나지 않는다고 보아야 한다. 텔라웨어연방지방법원은 유전적 장벽 면에서는 예상치 못한 성질을 가진다고 할 수 있으나, 결국 종합적으로는 예

384) In re Hoch, 428 F.2d 1341, 1344 n.5 (C.C.P.A. 1970)(“[T]he meaning of ‘differences in properties’ has included significant differences in degree of the same property amounting to marked superiority”).

385) Bristol-Myers Squibb Co. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc., 752 F.3d 967, 977 (Fed. Cir. 2014)(“And ‘differences in degree’ of a known and expected property are not as persuasive in rebutting obviousness as differences in ‘kind’ – i.e., a new property dissimilar to the known property”).

386) Bristol-Myers Squibb Co. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc., 752 F.3d 967, 977 (Fed. Cir. 2014)(“When assessing unexpected properties, therefore, we must evaluate the significance and ‘kind’ of expected results along with the unexpected results”).

상 가능한 범위에 속한다고 판단하였다. 이와 같은 판단에는 명백한 오류가 없으므로 이를 인용한다.

즉 CAFC는 엔테카비르의 B형 간염에 대한 효과의 정도는 예상범위를 벗어났다고 할 수 있었으나 그러한 종류의 효과를 가질 것은 통상의 기술자에게 예상 가능하였다고 보았다. 또한, 그 효과의 정도마저도 종합적으로 고려할 때 진보성을 인정할 정도에는 이르지 못한다고 판단하였다.³⁸⁷⁾

CAFC는 재심청구 및 전원합의체 재심청구를 기각하였는데, 그 반대의견에서 Newman 등 CAFC 일부 판사들은 위 재심청구대상판결이 ‘정도의 차이’ 및 ‘종류의 차이’를 지나치게 단순화하여 구별하였다고 비판하였다. 해당 판결은 ‘정도의 차이’만으로는 특허성을 인정하기에 부족하다고 일반화하였는데, 그렇게 보면 가령 B형 간염에 아무 효과 없이 독성이 높은 치료방법과 엔테카비르도 결국 정도의 차이만 있을 뿐 동질의 효과를 가지는 발명이라는 것이다. 이에 반대의견은 위 In re Wagner 판결 등을 인용하여, 정도의 차이와 종류의 차이를 기계적으로 구분할 것이 아니라 개별 사안에 따라 어느 시점에 정도의 차이만 갖는 자명한 발명이 종류의 차이를 갖는 진보성 있는 발명이 되는지를 판단해야 한다고 하였다.³⁸⁸⁾

USPTO는 MPEP § 716.02에서 예상치 못한 효과의 증명에 대하여 아래와 같이 다양한 판결과 심결을 인용하고 있다.³⁸⁹⁾

387) 우리나라에서는 엔테카비르(물질특허)에 대하여 특허법원 2015. 9. 10. 선고 2015허932, 956, 970(병합) 판결로 진보성이 부정되지 않는다고 하였는데, 효과의 현저성 보다는 구성의 곤란성에 초점을 두었다.

388) Bristol-Myers Squibb Co. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc., 769 F.3d 1339, 1351-52 (Fed. Cir. 2014) (“The stage at which an obvious difference in degree becomes an unobvious difference in kind is based on the particular subject matter”).

389) 해당 사건들은 꼭 선택발명에 대한 것은 아니나, 미국은 선택발명을 일반 발명과 다르지 않게 취급하고 있으므로 구분 없이 인용하였다.

MPEP	사건명	내용
§ 716.02(b) I. 출원인의 예상치 못한 현저한 효과에 대한 증명책임	Ex parte Gelles, 22 U.S.P.Q.2d 1318, 1319 (Bd. Pat. App. & Inter, 1992)	발명간 결과의 차이가 실제로 예상치 못한 비자명한 것이고 통계 및 실무적으로 현저함을 가짐이 증거를 통해 성립하여야 함(의견서에서 출원 폴리머의 예상치 못한 효과를 주장한 것만으로는 불충분).
§ 716.02(b) III. 진보성의 증명력을 가진 직간접 비교실험자료	In re Boesch, 617 F.2d 272 (C.C.P.A. 1980)	예상치 못한 성질의 증거는 출원발명과 그 청구범위가 대응되는 주선행발명 간의 직간접 비교의 형식을 취할 수 있음.
	In re Blondel, 499 F.2d 1311, 1317, (C.C.P.A. 1974)	간접적인 비교실험 ³⁹⁰ 으로 일응의 자명성 추정이 반복됨.
	In re Fouche, 439 F.2d 1237, 1241-42 (C.C.P.A. 1971)	간접적인 비교실험으로 일응의 자명성 추정이 반복됨.
	In re Magerlein, 602 F.2d 366, 373 (C.C.P.A. 1979)	최종물질이 갖는 예상치 못한 성질로 중간물질의 특허성이 인정될 수 있음. 단 중간물질과 그 성질 간의 인과관계도 증명되어야 함.
§ 716.02(c) I. 예상치 못한 성질과 예상된 성질에 대한 증거의 무게를 서로 비교하여야 함	In re May, 574 F.2d 1082 (C.C.P.A. 1978)	화합물이 예상치 못하게 중독성을 갖지 않는다는 증거로 인해 진보성이 인정됨. 출원화합물의 강력한 진통효과는 예상되는 것이었으나 해당 기술 분야의 연구목적이 중독성 없는 진통제의 제조라는 증거로 인하여 예상치 못한 무중독성 효과가 갖는 증명력이 더욱 증대됨.
	In re Nolan, 553 F.2d 1261, 1267 (C.C.P.A. 1977)	디스플레이/메모리장치에 대한 출원발명에 대한 일응의 자명성 추정이 반복되지 않음. 출원인은 최대방전전류가 더 낮고 발광효율이 더 높다는 증거를 제출하였으나, 메모리 마진이 더 높고 동작전압이 더 낮다는 예상된 성질에 비하여 위 예상치 못한 성질이 동등하거나 더 강력하지 않음.
	In re Eli Lilly, 902 F.2d 943 (Fed. Cir. 1990)	선행발명에 X537A화합물의 사용으로 동물의 체중 증가 효과가 나타난다는 교시가 있어 출원발명의 주요한 내용에 해당하는 부분이 예상치 못한 효과임이 증명되지 않음.

390) 가령 In re Blondel에서는 비교실험 Garret I에서는 C(7) 화합물이 플루페나진 에난테이트(fluphenazine enanthate)와 비교하여 활성이 상당히 오래 지속됨이 관찰되었고 Garret II에서는 C(6) 화합물은 플루페나진 에난테이트와 실질적으로 활성지속시간이 동일하게 나타났으며, Garret I과 II의 실험조건은 상당부분 동일하다고 볼 수 있어, 이를 C(6)과 C(7)을 간접적으로 비교한 실험자료로 인정하였다. CCPA는 이 간접적 비교실험자료로부터 출원화합물이 예상치 못한 결과를 가짐이 인정되어 일응의 자명성 성립 여부를 검토할 필요도 없이 출원발명은 그 진보성이 부정되지 않는다고 하였다. In re Blondel, 499 F.2d 1311, 1316-1317 (C.C.P.A. 1974).

MPEP	사건명	내용
§ 716.02(c) II. 예상된 이로운 결과는 자명성의 증거가 됨	In re Gershon, 372 F.2d 535, 538 (C.C.P.A. 1967)	예상치 못한 결과가 진보성의 증거가 되는 것과 마찬가지로 예상되는 이로운 결과는 자명성의 증거가 됨.
	Ex parte Blanc, 13 U.S.P.Q.2d 1383 (Bd. Pat. App. & Inter. 1989)	특정 항산화제가 효과적이라는 명세서 기재가 있으나 위 이로운 효과는 선행문헌에 다른 공지의 항산화제에 비하여 출원발명의 항산화제가 효율적이라고 기재하고 있으므로 예상할 수 있는 것임.
§ 716.02(d) 예상치 못한 결과는 청구발명의 범위에 대응되어야 함	In re Clemens, 622 F.2d 1029, 1036, (C.C.P.A. 1980)	예상치 못한 결과는 청구범위 전체에 걸쳐서 나타나야 함. 특정 이온교환수지를 이용하여 고온에서 부식을 막는 방법에 대한 발명의 출원인은 110°C, 130°C에서 이온교환수지를 다른 선행발명과 비교실험자료를 제시하였고, 이에 근거하여 예상치 못한 결과가 인정되는 청구항 외의 다른 청구항은 거절됨.
	In re Peterson, 315 F.3d 1325, 1329-31 (Fed. Cir. 2003)	2% 레늄의 부가로 합금강도가 개선됨을 보인 자료는 1-3% 레늄이라는 전체 청구범위에 대하여 예상치 못한 결과를 증명하지 못함.
	In re Grasselli, 713 F.2d 731, 741 (Fed. Cir. 1983)	나트륨을 포함하는 촉매제를 선행발명과 비교한 증거만으로는 알칼리 금속을 포함하는 촉매제에 대한 출원발명의 진보성이 증명되지 않음.
§ 716.02(d) I. 경우에 따라 상위개념 / 청구범위 (genus or claimed range)의 진보성이 그 하위개념/좁은 범위(species or narrower range)의 예상치 못한 결과를 나타내는 자료에 의하여 증명될 수 있음	In re Kollman, 595 F.2d 48 (C.C.P.A. 1979)	하위범위의 실험자료를 본 통상의 기술자가 그 증명력을 전체 상위범위로 합리적으로 확대할 수 있을 것이라면 위 실험자료로 전체 청구항이 예상치 못한 결과를 가진다고 증명할 수 있음. 특정 비율의 디페닐 에테르 제초제 혼합물에 대한 출원발명의 예상치 못한 효과를 증명하기 위하여 3가지 디페닐 에테르에 대한 실험례가 증거로 제출됨. 법원은 전체 청구범위에 대하여 동일한 결과가 도출될 것이라는 증거가 없다고 판단함. 2가지 디페닐 에테르에 대해서는 예상치 못한 결과와 해당 결과가 다른 범위에도 확장되는 점이 인정되었으나, 세 번째 에테르는 그 효과가 다른 범위에서까지 예상치 못한 정도에 이를 것이라고 볼 수 없음.
	In re Lindner, 457 F.2d 506, 509 (C.C.P.A. 1972)	넓은 청구범위 중 하나에 해당하는 단일 조성물을 선행발명과 비교하여 진보성을 주장한 데 대하여, 청구범위에 속하는 다양한 다른 조성물이 실험대상 조성물과 동일하게 작용함이 성립되지 않았으므로 그 증명력이 인정되지 않는다고 함.

II ▶ 유럽특허청(EPO)

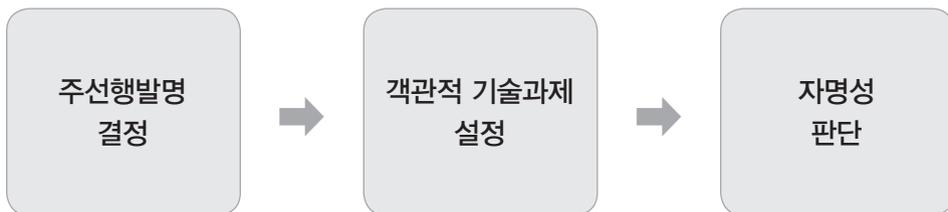
1. 일반 진보성 판단기준

EPC 제56조는 진보성 판단기준에 대하여 다음과 같이 규정한다.

EPC 제56조³⁹¹⁾

발명은 선행발명과 비교하여 통상의 기술자에게 자명하지 않으면 진보성을 가지는 것으로 본다. 선행기술에 제54조 제3절(paragraph)에 해당되는 문헌이 포함된다면 이는 진보성 판단 근거로 사용되지 아니한다.

EPO는 진보성 판단에 3단계로 이루어진 과제해결접근법(problem-solution approach)을 사용하고 있다. 이는 (1) 가장 근접한 선행기술(closest prior art), 즉 주선행발명을 결정하고, (2) 해결하고자 하는 객관적인 기술과제(objective technical problem)를 설정한 후, (3) 위 주선행발명과 객관적 기술과제를 출발점으로 하여 볼 때 발명이 통상의 기술자에게 자명하였을 것인지 판단하는 것이다.³⁹²⁾



〈과제해결접근법의 3단계〉

391) EPC Article 56 Inventive step. An invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art. If the state of the art also includes documents within the meaning of Article 54, paragraph 3, these documents shall not be considered in deciding whether there has been an inventive step.

392) EPO, Guidelines for Examination in the EPO, G.VII-5.

가. 주선행발명의 결정³⁹³⁾

주선행발명은 해당 발명과 유사한 목적 또는 효과를 지니거나 동일하거나 밀접한 연관이 있는 기술분야에 속하는 발명으로 한다. 실무적으로는 해당 발명과 유사한 용도를 가지고 최소한의 구조적 또는 기능적 변경만으로 해당 발명에 도달할 수 있는 발명에 해당한다. 주선행발명의 결정은 통상의 기술자의 관점에서 발명의 출원일 또는 우선일 이전을 기준으로 한다.

나. 객관적 기술과제의 설정³⁹⁴⁾

주선행발명을 결정한 다음에는 객관적으로 발명이 해결하고자 하는 과제를 설정한다. 과제해결접근법 상 기술과제란 당해 발명이 주선행발명에 비하여 가지는 기술적 효과를 달성하기 위하여 주선행발명을 변경하는 것을 의미하고, 따라서 출원인이 출원서에 기술과제로 특정한 ‘주관적’ 기술과제가 아닌 ‘객관적’ 기술과제라고 칭한다. 또한 반드시 그러한 기술과제에 대한 해결방안이 선행발명에 비한 개선책에 해당할 것을 요구하지도 않는다. 공지의 장치 또는 방법에 대하여 동일한 효과를 갖거나 비용면에서 더 효율적인 대안을 찾는 등이 기술과제에 해당할 수 있다.

기술과제는 먼저 해당 발명과 주선행발명 사이의 구조적 또는 기능적 차이점을 특정하고, 그 차이점으로부터 발생하는 기술적 효과를 파악하여 결정하여야 한다. 이렇게 파악한 기술적 효과가 발명의 실질적으로 모든 실시예에서 나타날 때에만 그 기술과제가 해결되었다고 할 수 있다. 이때 발명의 비기술적 과제해결에만 기여하는 구성, 독립적으로나 다른 구성과 결합하여서나 발명의 기술적 특성에 아무런 기여를 하지 못하는 구성은 진보성을 인정할 근거로 사용될 수 없다.

다. 자명성 판단 : could-would 접근법³⁹⁵⁾

제3단계인 자명성 판단은 위 객관적 기술과제에 당면한 통상의 기술자가 주선행

393) EPO, Guidelines for Examination in the EPO, G.VII-5.1.

394) EPO, Guidelines for Examination in the EPO, G.VII-5.2.

395) EPO, Guidelines for Examination in the EPO, G.VII-5.3.

발명을 수정 또는 변경하여 당해 발명에 도달하여 발명의 효과를 달성하도록 할 만한 사항이 있는지를 기준으로 하여야 한다. 이때 통상의 기술자가 당해 발명에 도달하는 것이 가능하였을 것인지(could)가 아닌 도달하였을 것인지(would)를 기준으로 한다고 하여 could-would 접근법이라고 불리게 되었다. 즉 어떻게든 주선행발명을 수정 또는 변경하면 당해 발명에 도달하는 것이 가능한지가 기준이 아니라 통상의 기술자로 하여금 객관적 기술과제를 해결하기 위해, 또는 어떤 개선효과나 이점을 얻기 위해 그와 같은 수정 또는 변경을 하도록 하는 동기가 있는지가 기준이 되는 것이다. 이러한 동기는 반드시 명시적으로 나타나 있을 필요는 없고, 묵시적이거나 내재된 것이면 족하다.

라. 2차적 고려사항³⁹⁶⁾

(1) 예상치 못한 기술적 효과

예상치 못한 기술적 효과는 당해 발명의 진보성을 나타내는 근거가 된다. 단 이는 청구항에 기재된 사항이어야 하며 단순히 발명의 설명에 나타난 정도로는 충분치 못하다. 또한 당해 발명에 도달하는 것 외에 다른 대안이 없음이 통상의 기술자에게 자명한 상황에서 얻어지는 효과는 단순히 부가적 효과(bonus effect)에 지나지 않아 아무리 효과 자체는 예상치 못한 것이었다 하더라도 진보성 인정의 근거가 되지 못한다. 그러나 여러 가지의 선택지가 있고, 통상의 기술자가 그러한 다수의 선택지로부터 선택을 하여야 한다면 이는 다른 대안이 없는 상황이라 할 수 없으므로 그 선택으로부터 나타나는 예상치 못한 효과는 진보성 인정의 근거가 될 수 있다. 이러한 효과는 정확한 용어로 기재되어야 하고, ‘예상치 못하게 양호한 성질’ 등의 기재로는 불충분하다. 한편 ‘예상치 못한’ 효과이면 족하고, 당해 발명이 공지 그것보다 더 ‘우수’할 것을 요구하는 것은 아니다. 심지어 선행발명에 비하여 당해 발명이 더 악화된 것일지라도(worsening) 그로 인한 예상치 못한 효과가 존재한다면 진보성 인정의 근거가 될 수도 있다.

396) EPO, Guidelines for Examination in the EPO, G.VII-10.

(2) 장기간의 필요성 및 상업적 성공

상업적 성공은 그 자체만으로는 진보성의 인정 근거가 될 수 없지만, 즉각적인 상업적 성공과 장기간에 걸친 필요성에 대한 증거가 공존한다면 이는 진보성을 나타내는 근거가 될 수 있다. 물론 이러한 상업적 성공은 영업전략이나 광고효과 등이 아닌 발명의 기술적 구성에 근거한 것이어야 한다.

2. 선택발명의 진보성 판단기준

EPO심사기준에 따르면, 상위개념인 선행발명으로부터의 선택에 기술적 효과가 인정되고 선행발명에 통상의 기술자에게 그러한 선택을 하도록 하는 아무런 암시가 없었다면 진보성이 인정될 수 있고, 이러한 기술적 효과는 선행발명에서 나타난 것과 동질의 효과여도 무관하나 이 경우 예상치 못한 정도의 효과라 할 수 있어야 한다.³⁹⁷⁾ 통상의 기술자가 어떤 개선효과나 이로운 효과를 기대하고 해당 선택을 하였을 것인지를 살펴, 그러한 기대를 할 수 없었을 것이라면 진보성이 인정될 수 있다.³⁹⁸⁾ 또한 효과는 해당 선택범위 전체에서 인정되어야 한다. 만일 선택된 범위의 일부에서만 현저한 효과가 나타난다면 그 효과와 관련된 기술적 과제를 해결한 것으로 볼 수 없어 진보성이 부정된다. 이를 타당성 기준(plausibility test)³⁹⁹⁾이라 하는데, 아래 트리아졸 제초제 심결은 이 타당성 기준을 다룬 대표적 사례이다.

397) EPO, Guidelines for Examination in the EPO, G.VII.12, "If this selection is connected to a particular technical effect, and if no hints exist leading the skilled person to the selection, then an inventive step is accepted (this technical effect occurring within the selected range may also be the same effect as attained with the broader known range, but to an unexpected degree)."

398) EPO, Guidelines for Examination in the EPO, G.VII.12, "For inventive step, it has to be considered whether the skilled person would have made the selection or would have chosen the overlapping range in the expectation of some improvement or advantage. If the answer is negative, then the claimed matter involves an inventive step."

399) 영국 화학발명출원심사지침은 "타당성(Plausibility)은 영국 특허법이나 EPC에 명문규정으로 언급되어 있지는 않으나, '실질적으로 발명의 모든 실시예에서 그 발명이 기초로 하는 기술적 효과를 발견할 수 있어야 기술과제가 해결되었다고 볼 수 있다(EPO Guidelines Part G, Section VII, 5.2)'는, 즉 특허권자가 기술분야에 기여한 바에 의하여 특허권의 설정이 정당화될 수 있어야 한다는 EPO의 과제해결접근법에서 파생된 개념"이라고 소개하고 있다. Plausibility 개념은 기재요건, 진보성, 선택발명, 산업상 이용가능성 등 다양한 쟁점의 판단에서 등장한다(UK Intellectual Property Office, Examining Patent Applications Relating to Chemical Inventions, § 40-42).

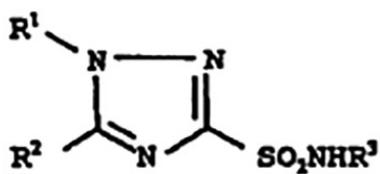
EPO Board of Appeal, 1995. 9. 12. T939/92 심결(트리아졸 제초제)

[사건의 개요]

1. 이 사건 발명

이 사건 발명은 추가 보정된 5개의 청구항 세트(각 A~E세트로 표기)로 이루어져 있고, 구술심리에서 제시한 A세트의 보정된 청구항 1은 아래와 같다.

화학식(I)의 트리아졸 설파닐아마이드:



(화학식 I) 및 그 염.

여기서 R₁은 수소, 1 내지 6개의 탄소원자를 갖는 알킬, 페닐, 또는 치환되거나 치환되지 않은 피리미딘-2-yl이고, R₂는 수소, 1 내지 6개의 탄소원자를 갖는 알킬, 페닐, 아미노, 1 내지 4개의 탄소원자를 갖는 알킬아미노, 또는 2,5-디메틸피롤-1-yl이며, R₃은 선택적으로 치환된 페닐이며, 다음과 같은 단서를 갖는다.

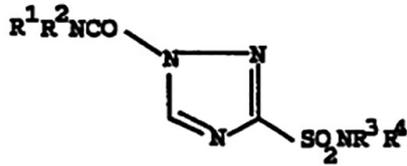
- (a) R₁과 R₂는 동시에 수소일 수 없고;
- (b) R₁이 수소이고 동시에 R₃은 페닐 또는 4-메틸페닐일 때 R₂는 페닐이 아니며;
- (c) R₁이 수소일 때 R₂는 아미노가 아니다.

B~E세트의 제1항들은 치환기 R₁, R₂에 대해 더욱 한정적으로 정의하고 있다. 그러나 이 청구항들 모두에서 R₃은 선택적으로 치환된 페닐이다.

2. 선행발명

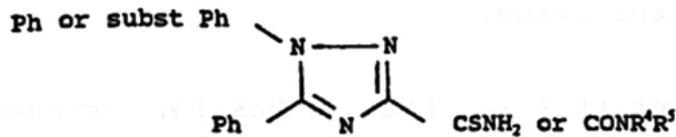
거절결정에서 선행문헌으로 인용된 D3(미국특허), D7(영국특허), D8(미국특허)은 아래와 같다.

D3은 특히 아래의 구조식을 가지는 화합물군에 관한 것이다.



여기서 R_1 내지 R_4 는 수소나 지방족 치환기에서 선택되고 각 치환기는 최대 8번째까지 탄소원자를 갖는다. R_3 은 또한 페닐일 수도 있고, 이는 1 내지 3개의 할로젠 원자에 의하여 치환될 수 있다. 이러한 화합물들은 제조활성을 가진다고 한다.

D7과 D8은 모두 아래의 구조식에 대응되는 유사한 화합물 군에 관한 것이다.



식중 페닐 링의 치환기와 치환기 R_4 및 R_5 는 최대 4개의 탄소 원자를 가진다. 이 화합물들은 제조제로 사용될 수 있다.

3. 심사의 경위

심사단계에서 EPO는 출원발명이 EPC 제84조의 명확성요건 및 EPC 제56조의 진보성 판단기준을 충족시키지 못하였으므로 거절되어야 한다고 결정하였다. 진보성이 부정된다고 판단한 부분에 있어, EPO는 위에 나열한 선행발명은 통상의 기술자에게 제조활성을 갖는 트리아졸을 추가적으로 제공한다는 기술과제 해결을 위하여 이 사건 출원의 화합물을 제조할 충분한 동기를 제공하였을 것이라고 보았다.

[심결요지]

특허의 독점적인 권리범위는 그 기술분야에 대한 기술적 기여로 인해 정당화될 수 있어야 한다. 따라서 선행기술을 본 통상의 기술자가 어떻게 하였을지는 그 해결하고자 하는 기술과제와 밀접한 연관이 있다. 통상의 기술자는 기술적 근거 없이, 혼한 호기심에서 행동하는 것이 아니라 구체적인 기술적 목적을 가지고 행동한다고 보아야 한다.

따라서 진보성 판단은 청구된 발명과 선행발명의 기술적 결과를 객관적으로 비교하여 판단한다. 이를 통해 기술과제를 정의하고, 다음으로는 그 기술과제에 대한 해결수단이 선행기술에 청구된 발명에 나타난 방식으로 암시되어 있는지를 판단한다. 선행기술에 비추어 볼 때 통상의 기술자가 합성이 가능하다고 기대할 만한 구조적으로 유사한 화합물은 그 수와 무관하게 기술과제를 해결하기 위한 수단으로 동등하게 적합하고, 전부 동등하게 통상의 기술자에게 암시되었다고 보아야 한다. 따라서 위 기술과제의 가능한 해결수단으로부터 임의의 선택을 하였을 뿐이라면 이는 진보성을 갖추었다고 볼 수 없다. 선택발명이 특허를 얻기 위해서는 특허등록을 발명이 선행발명에 비하여 가지는 구조적 특성에서 발생한 기술효과에 의하여 정당화할 수 있어야 한다. 또한 이러한 기술효과는 실질적으로 선택된 화합물 전부로부터 얻을 수 있어야 한다. 선행발명 또는 공지의 화합물이 아무리 수천 가지의 경우의 수를 갖는다 하더라도 그로부터의 선택이 자동적으로 진보성을 갖는 것은 아니므로 출원발명이 제초활성을 주장한다면 출원화합물 전부에서 이러한 제초활성이 나타나야 하고, 그렇지 못한 출원발명은 진보성이 부정되어야 한다.

선행기술을 고려할 때 이 사건 출원발명이 주장하는 기술과제는 제초활성을 갖는 추가적 또는 대안적 화합물을 제공하는 것이다. 그런데 이 사건에서 발명의 설명에 기재된 시험결과에 출원화합물 중 일부의 제초활성이 나타나 있다는 청구인의 주장은 실질적으로 출원화합물 전부가 제초활성을 가진다고 볼 증거로서 충분치 아니하다. 통상의 기술자는 두 화합물이 갖는 화학적 구조가 유사할수록 그 성질도 유사하다고 예측할 수 있으나, 화학적 구조와 생리활성 간 관계에 대한 예측에는 한계가 있고, 구조적으로 미미한 변경이라 하더라도 생리활성에 있어서는 큰 차이를 초래할 수 있다는 것이 다룰 수 없는 기술상식이다. 청구인은 심판부의 고지가 있었음에도 불구하고 제초활성을 인정할 수 있는 범위로 출원화합물을 감축하거나 실질적으로 전체 청구범위에서 제초활성을 확인할 수 있는 추가 실험자료 등의 증거를 제출하지 않았으므로 EPC 제56조에 의하여 진보성이 부정된다고 보아야 한다.

또한 이와 같이 타당성 기준을 충족하지 못한 발명의 경우 추후에 제출한 실험자

료로 이를 극복할 수 있는지가 문제되기도 하였다. 이에 EPO는 추후에 제출한 증거를 고려할 수는 있으나, 이는 어디까지나 명세서에 이미 나타난 타당성에 대한 증거를 뒷받침하기 위한 것이어야 하고, 명세서에서 기술적 효과에 대한 기재를 찾아 볼 수 없는데도 추후에 제출한 증거를 해당 발명이 그 기술과제를 해결했다는 유일한 근거가 되어서는 안 된다고 하며 발명의 진보성을 부정하였다.⁴⁰⁰⁾

EPO Board of Appeal, 1984. 2. 28. T181/82 심결 (스피로 화합물)

● 사건의 개요 및 신규성 판단 : 보고서 신규성 부분 참조(89면).

[심결요지]

출원인은 선행발명의 바람직한 예에 비교하여 출원발명이 예상치 못한 효과를 가짐을 증명하였으므로 진보성이 있다고 주장한다. 진보성의 판단은 기술수준 (state of the art) 전반에 비추어 자명한지 여부에 국한된 것으로 이는 주선행발명(the closest citation)을 기준으로 판단해야 하고, 당해 발명을 기준으로 한다면 사후적 고찰이 된다. 주선행발명의 바람직한 화합물을 비교대상으로 할 경우 가장 효과적인 공지물질에 비한 당해 발명의 기술적 진보(technical progress)를 근거로 진보성을 주장하는 것이 되는데, 기술적 진보가 EPC상 특허등록에 필수 조건은 아니나 비교실험을 통해 증명된 효과는 진보성을 나타내는 지표라 할 수 있다. 이를 위해 적합한 비교실험은 당해 발명과 구조적으로 유사한 대상을 비교한 것이라야만 한다. 화학물질의 성질은 구조에 의해 결정되므로 비교실험을 수행할 때는 구조적으로 가장 유사한 물질끼리 비교하여야 성질도 유사할 것으로 추정되는 물질에서 예상치 못한 효과를 발견할 수 있다. 그래야 당해 발명이 갖는 효과가 예상치 못한 것이 될 수 있기 때문이다. 물질간 구조적 유사성이 낮을수록 물질간 효과의 차이는 예상 가능한 것이 된다.

그런데 이 사건에서 비교실험을 위해 선택된 선행발명의 화합물은 선행발명에 기재되어 있기는 하나 출원발명의 화합물에 구조적으로 가장 근접한 선행발명이라고 할 수 없다. 그보다는 8-메틸 스피로 화합물이 구조적으로 더 유사하다.

400) EPO Board of Appeal, 2005. 6. 28. T1329/04 심결.

EPO T12/81 심결(diastereomer)에서 심판원은 선출원에 명시적으로 개시되어 있지 않으나 출발물질과 생산방법으로 기재되어 암시적으로(implicitly) 개시된 화학물질은 선행발명에 해당한다고 하였다.⁴⁰¹⁾ 이에 따르면 스피로 화합물의 8-메틸 유도체가 선행발명에 개시되어 있다고 보아야 한다. 선행발명을 본 통상의 기술자는 위 화합물을 제조할 수 있었을 것이고, 이는 실제로 제조되었는지 여부와는 무관하다.

출원발명은 그 진보성이 부정된다. 선행발명은 동일한 골격(skeleton)을 가진 폴리머용 광 안정제를 이미 개시하였고, 알킬 잔기에 1~4C 원자를 가진 8-알킬 유도체(8-alkyl derivatives with 1-4C atoms in the alkyl residue)를 언급하고 있다. 출원화학물은 선행발명 화합물과 8번 위치에 알릴과 메탈릴을 가진다는 점에서만 차이가 있다. 추가적인 광 안정제를 제공한다는 기술과제의 관점에서 공지의 C₁~C₄알킬 잔기를 출원서의 알케닐 잔기로 치환하는 것이 자명하였는지를 판단하여 보면, 공지의 알킬 유도체와 8-알릴 및 8-메탈릴 유도체는 그 포화도에서만 차이를 보인다. 선행발명의 7가지 폴리알킬 피페리딘-스피로-옥사졸론 유도체를 부가하여 UV 방사선에 대하여 폴리프로필렌을 안정화한다는 기재 등을 본 통상의 기술자는 안정효과가 위 치환기의 차이점 때문이 아니라 출원발명과 선행발명 화합물에 공통된 골격인 피페리딘-스피로-옥사졸론 유도체로부터 얻어진 것임을 알 수 있을 것이다. 그렇다면 8번 위치에 동일한 골격을 가지고 치환기가 유사한 스피로 화합물을 제공한다는 것은 이 사건 기술과제에 비추어 자명한 것이라고 보아야 한다.

T198/84 심결에서는 기술과제에 대한 해결방안이 통상의 기술자가 자명하게 생각해 낼 수 없는 것이어서 그 진보성이 인정된다고 하였다.

401) "A chemical substance not explicitly described in a prior application but nevertheless (implicitly) described by indication of the starting compound and the process specified in connection therewith belongs to the state of the art." EPO Board of Appeal, 1982. 9. 2. T12/81 심결.

EPO Board of Appeal, 1985. 2. 28. T198/84 심결(티오클로로포르메이트)

● 사건의 개요 및 신규성 판단 : 보고서 신규성 부분 참조(93면).

[심결요지]

이 사건 특허발명의 기술과제는 티오클로로포르메이트(thiochloroformates)의 제조과정에서 메르캡탄을 포스겐화하여 추출량을 개선하면서 동시에 반응혼합물의 재처리를 단순화하는 것이다. 특허발명 화합물은 통상적으로 촉매와 함께 메르캡탄을 반응시켜 제조된다. 선행발명은 카르복실산 아미드를 촉매량(catalytic amounts)만큼 이용하는 방법에 대한 것이다. 선행발명에서는 촉매를 먼저 제거한 뒤에야 반응 침전물을 증류하여 재처리할 수 있는데, 촉매 제거 과정에서 티오클로로포르메이트가 가수분해되어 최종 추출량이 감소하고 그 질도 저하된다.

아미드 촉매의 촉매량을 이용한다는 선행발명의 기재를 보면 우수한 추출량을 얻기 위해서는 촉매의 양이 2몰% 이상이어야 한다고 이해할 것이다. 또한 추출량을 개선하기 위해서는 촉매의 양을 늘려야 한다는 것이 기술상식이다.

그렇다면 선행발명에 비하여 추출량을 개선한다는 기술과제를 접하고 촉매의 양을 통해 이를 해결할 것을 고려하는 통상의 기술자는 촉매의 양을 줄이기보다는 늘리고자 할 것이다. 따라서 종래의 기술적 교시사항에 반하여 촉매의 양을 목적으로 줄인(purposively reduced) 특허발명은 통상의 기술자에게 자명하다고 볼 수 없다. 이는 재처리과정을 단순화한다는 기술과제를 고려하면 더욱 그러하다. 통상의 기술자는 두 가지 기술과제에 대한 해결책을 서로 모순된다고 인식할 것이다. 따라서 특허발명은 그 진보성이 부정되지 않는다.

거울상 이성질체에 대한 T296/87 심결에서는 공지의 라세미체로부터 분리한 이성질체에 대한 발명은 사안에 따라 진보성이 부정될 수도, 인정될 수도 있다고 하면서, 이 사건에서는 이성질체를 분리하는 실험이 통상의 기술자에게 자명한 것이어서 라세미체에 비하여 이성질체의 효과가 우수함에도 불구하고 진보성이 부정된다고 하였다.

EPO Board of Appeal, 1988. 8. 30. T296/87 심결(거울상 이성질체)

● 신규성 판단 : 보고서 신규성 부분 참조(98면).

[사건의 개요]

주신청서(main request)의 청구항⁴⁰²⁾에 대하여 항소인들은 신규성 단계에서는 공지의 라세미체와 비교하여 이성질체의 신규성을 인정하는 것이 EPO의 실무라고 주장하였고, 진보성 문제에 대해서는 실험결과를 제출하면서 D-이성질체는 제조제로 사용하기 위해 라세미체의 1/4 밖에 되지 않는 양으로 같은 효과를 달성할 수 있어 진보성이 인정된다고 주장하였다. 통상의 기술자가 D-이성질체의 활성이 라세미체의 활성보다 뛰어날 것이라 예상할 수 있었다 하더라도 최대 2배 정도의 효과에 그칠 것이라는 주장이다.

부신청서(subsidiary request)의 청구항은 각 화학식을 갖는 화합물이 적어도 80%가 D-형태를 가진다고 기재하고 있다.⁴⁰³⁾

[심결요지]

1. 주신청서 청구항의 진보성 부정 여부

주신청서를 바탕으로 진보성을 판단하여 보면, 특허발명 우선일 이전에 비대칭 탄소원자를 가지고 라세미체 또는 거울상 이성질체의 형태의 생리활성물질(제조

402) "In a new main request the appellants submitted new claims differing from the granted version as follows: – in Claim 1 for the first group of Contracting States, the final passage worded 'in which ... with the proviso that ...' is replaced by: '... but with the following restrictions: a) if R is the group of formula II, R3 can be H or unsubstituted alkyl only if R1 or R2 are at the same time C1 in para-position, b) if R is a residue of the formula R3 is other than hydrogen, (C1–C9)–alkyl, optionally substituted with one or more halogens or hydroxies; (C3–C4)–alkenyl, cyclohexyl, optionally substituted with one or more halogen atoms; phenyl, optionally substituted with one or more halogens or methyls; benzyl or a cation equivalent, c) formula II is other than in which n = 0 or 1, with a content of at least 80% D-form.'; – in the relevant Claim 2, formula IX, Y is corrected to H; – the words 'with a content of at least 80% D-form' are added to each of the sets of Claims 5 to 8; – in Claim 1 for IT, the final passage worded 'in which ... with the proviso that ...' is replaced by: 'but with the following restrictions: a) formula II is other than in which n = 0 or 1, b) ... (as for the first group of Contracting States) ...', with a content of at least 80% D-form.'; – Claims 2 and 5 to 10 for IT are corrected in the same way as Claims 2 and 5 to 8 for the first group of Contracting States." EPO Board of Appeal, 1988. 8. 30. T296/87 심결, Summary of Facts and Submissions, VI.

403) "1. Compound of the formula with a content of at least 80% D-form. 2. Compound of the formula with a content of at least 80% D-form." EPO Board of Appeal, 1988. 8. 30. T296/87 심결, Summary of Facts and Submissions, VI.

제, 곱팡이제거제, 살충제 등)은 대부분 거울상 이성질체의 한 쪽이 다른 한 쪽 또는 라세미체보다 양적으로 뛰어난 효과를 가진다는 것은 해당 기술분야에서 널리 알려진 사실이었다. 이 사건에서와 같이 생리활성을 가진 라세미체로부터 더 큰 생리활성을 갖는 약제를 생산하는 것을 목표로 하는 경우 거울상 이성질체를 분리생산하고 그 중 하나가 라세미체보다 우수한 활성을 갖는지를 실험하는 것이 가장 자명한 첫 번째 시도가 된다. 이러한 실험은 매우 일상적으로 이루어지는 것인데, 이와 같이 자명한 실험을 통해 발견한 효과는 진보성의 근거가 되지 못한다는 것이 EPO 심판원의 축적된 선례이다. 이 사건에서도 마찬가지로 D-에난티오머가 그 대응되는 라세미체에 비하여 가지는 효과는 자명한 실험을 통해 발견한 것이므로 진보성이 인정되지 않는다.

단 이와 같은 선례는 그 적용범위가 한정적인데, 가령 비대칭탄소원자가 하나 이상인 화합물의 경우 가능한 이성질체의 수가 크게 늘어날 수 있으므로 이성질체의 분리가 반드시 자명한 실험이라 할 수 없게 된다. 혹은 라세미체가 알려져 있기는 하더라도 일반적인 기술동향과 일치하지 않는다면 라세미체를 분리하여 이성질체를 얻고자 하는 시도가 진보적이라고 볼 수 있다. 그 외에도 실질적으로 비활성된 라세미체로부터 활성 이성질체를 분리한다거나 라세미체로부터 그와 이질적 활동을 보이는 이성질체를 분리하려는 경우 등을 자명하지 않은 실험으로 생각해 볼 수 있다. 그러나 이 사건에서는 그와 같은 사정이 나타나지 않는다.⁴⁰⁴⁾

이 경우 이성질체가 라세미체에 비하여 2배가 아닌 4배 가량 높은 효과를 보인다는 사실은 진보성 판단에서 무관하다. 통상의 기술자에게 이성질체의 분리 실험 자체가 활성증가에 대한 자명한 실험방법이라면 그 증가분이 어느 정도인지에

404) "it should be noted that this conclusion can be generalized only to a limited extent. Thus the outcome might very well differ with compounds having more than one asymmetrical carbon atom, the number of possible isomers multiplying exponentially. Moreover if the basic racemate were indeed known but not in line with the general technical trend, the proposal that enantiomers be produced by splitting the racemate could be inventive. Other cases are also conceivable in which a different result would be achieved – e.g. the isolation of active enantiomers, or ones with a qualitatively different activity, from essentially inactive racemates or ones acting differently. In the present case, however, no such special aspects were put forward by the parties involved, nor are any evident to the Board." EPO Board of Appeal, 1988. 8. 30. T296/87 심결, Reasons for the Decision, 8.4.2.

따라 진보성 유무가 결정될 수는 없는 것이다. 4배 정도의 효과 차이는 비활성 라세미체로부터 활성 이성질체를 도출하는 정도로 극단적인 경우라 할 수 없기 때문에 이 사건에는 그러한 예외가 해당되지 않는다. 따라서 주신청서 하의 청구항은 그 진보성이 부정된다.⁴⁰⁵⁾

2. 부신청서 청구항의 진보성 부정 여부

한편 부신청서 하의 청구항은 그 진보성이 부정되지 않는다. 더 우수한 제초활성을 가진 물질을 찾고자 하는 통상의 기술자는 우선적으로 출발물질에 구조적으로 가장 근접한 화합물부터 고려하게 될 것이다. 이는 유사한 생리활성(이 사건의 경우 제초활성)을 기대할 수 있으려면 유사한 구조를 가진 화합물부터 검토할 수밖에 없기 때문이다. 이 사건에서 주선행발명인 선행발명(1)의 화합물 10에서 시작한 통상의 기술자는 피리딜옥시 그룹을 다른 헤테로사이클릭 그룹으로 치환하는 것처럼 구조를 근본적으로 변경하는 것보다는 화학식의 R, R1, X를 다른 값으로 치환하고 분자에서의 위치를 변경하는 등의 시도를 할 것이다. 그럼에도 불구하고 피리딜옥시 그룹을 다른 헤테로사이클릭 그룹으로 변경하는 시도를 하였다면 D-이성질체 선택이 아니더라도 특정 위치에 클로로치환 benzothiazolyloxy 또는 benzoxazolyloxy group을 선택하기 전에 다양한 선택지를 마주하게 될 것이다. 이와 같이 무수한 가능성을 고려해야 하는 점, 선행발명(1)의 화합물 10과 특허발명 화합물이 구조적으로 상당한 차이가 있는 점 등을 고려하였을 때, 특히 선행발명에 특허발명 화합물에 대한 시사가 전혀 나타나 있지 않다는 점을 감안하면 특허발명 화합물을 더 우수한 제초활성을 갖는 화합물로 선택하는 것은 통상의 기술자에게 자명하였을 것이라고 할 수 없다. 따라서 부신청서에 따른 특허발명은 진보성이 부정되지 않는다.

405) "The conclusion reached above is not affected even by the circumstance that the D-enantiomers in question exhibit not merely double but approximately four times the effectiveness of the relevant racemates – a fact adduced by the appellants and accepted by the Board. After all, if tests with enantiomers suggested themselves to a skilled person as an obvious way of arriving at a solution offering increased activity, the extent of that increase could not as a rule be taken as an indication that the tests – obvious as they were – involved an inventive step. For present purposes there is no need to try and establish whether a different view might be taken in extreme cases where the efficiency factor is so high that the process virtually involves obtaining an active enantiomer from an inactive racemate. With a factor of only 4, that would certainly appear inappropriate." EPO Board of Appeal, 1988. 8. 30. T296/87 심결, Reasons for the Decision, 8.4.4.

III ▶ 영국

1. 일반 진보성 판단기준

영국은 특허법 제3조에서 진보성에 대하여 아래와 같이 규정하고, 특허실무지침 제3.01조⁴⁰⁶⁾를 통해 특허법 제3조는 EPC 제56조, 특허협력조약, 선진특허분류의 대응규정과 동일한 효과를 갖는다고 규정하고 있다.

특허법 제3조⁴⁰⁷⁾

제2조(3)과는 무관하게 제2조(2)만 고려하였을 때, 선행기술의 일부를 형성하는 사항에 비추어 보았을 때 통상의 기술자에게 자명하지 않은 발명은 진보성을 가진 것으로 본다.

진보성 판단기준에 대한 판례로는 Windsurfing International Inc. v Tabur Marine (Great Britain) Ltd,⁴⁰⁸⁾ Pozzoli v BDMO SA⁴⁰⁹⁾이 있다. Windsurfing 판결에서 항소법원은 진보성 판단의 4단계 접근법을 도입하였다. 이에 따르면 발명의 진보성 부정 여부는 (1) 청구된 진보적 개념을 특정하고, (2) 해당 기술분야에서 우선일 당시 통상의 기술을 가졌으나 상상력은 뛰어나지 않은 대상의 입장을 가정하고 당시의 기술상식이 무엇인지 그 입장에서 생각하며, (3) 공지 또는 공용된 것으로 인용된 사항과 당해 발명 간에 차이점이 있는지, 있다면 무엇인지 특정한 뒤, (4) 당해 발명에 대한 아무런 지식 없이 통상의 기술자에게 위 차이점이 자명하였을 것인지 아니면 어느 정도의 발명을 요구하였을 것인지 판단하여 결정한다.⁴¹⁰⁾

이후 Pozzoli 판결에서 Jacob판사는 위 Windsurfing 기준을 보완하여, (1) 먼저 가상의 ‘통상의 기술자’를 특정하고 통상의 기술자의 관련 기술상식을 특정한 후,

406) UK Intellectual Property Office, Manual of Patent Practice, § 3.01 (2016, 2. 발간, 2020. 10. 업데이트).

407) Patents Act Section 3. An invention shall be taken to involve an inventive step if it is not obvious to a person skilled in the art, having regard to any matter which forms part of the state of the art by virtue only of section 2(2) above (and disregarding section 2(3) above). 특허법 제2조(2) 및 (3)의 내용은 보고서 100면 참조.

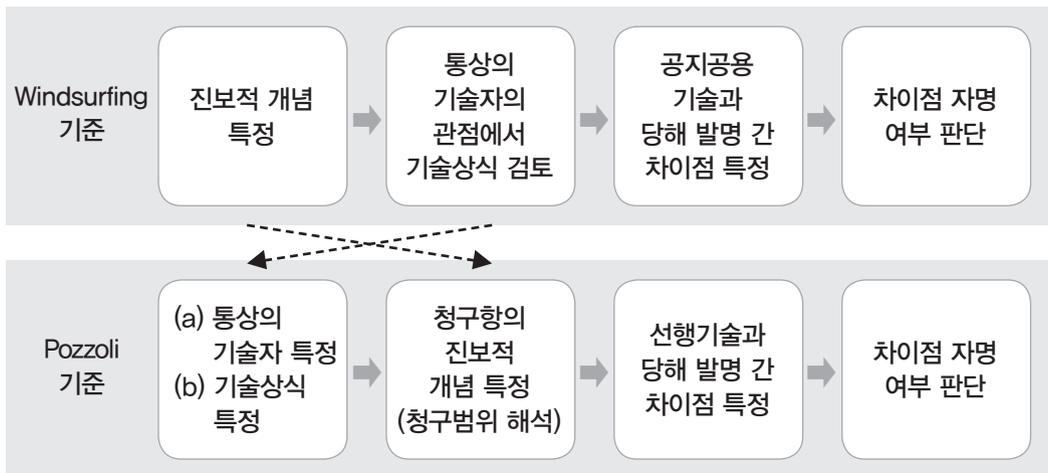
408) Windsurfing International Inc v Tabur Marine (Great Britain) Ltd [1985] RPC 59.

409) Pozzoli v BDMO SA [2007] EWCA Civ 588.

410) UK Intellectual Property Office, Manual of Patent Practice, § 3.11.

(2) 청구항 해석을 통하여 청구항의 진보적 개념을 특정하고, (3) ‘선행기술’의 일부를 형성하는 것으로 인용된 사항과 청구항 자체 또는 해석된 청구항의 진보적 개념 간의 차이를 특정한 뒤, (4) 청구된 발명에 대한 아무런 지식 없이 위 차이점이 통상의 기술자에게 자명하였을 것인지 아니면 어느 정도의 발명을 요구하였을 것인지 판단하여 진보성 여부를 결정하여야 한다고 판시하였다.

Pozzoli 판결은 진보성 판단과정을 조금 더 명확하게 하였다는 평가를 받고 있다. Jacob판사는 Windsurfing 기준의 제1, 2단계는 그 순서가 바뀌어야 한다고 보았다. 통상의 기술자를 특정한 다음에야 그 관점에서 진보적 개념을 이해할 수 있기 때문에 먼저 통상의 기술자를 특정한 뒤 진보적 개념을 특정하여야 한다는 것이다. 또한 통상의 기술자의 입장을 결정하는 것은 통상의 기술자의 특정 및 기술상식의 특정이라는 두 가지 단계로 나뉘므로 Windsurfing 기준의 제1단계를 세분화하였다. 한편 Windsurfing 판결은 1949년 특허법에 따른 것으로, 1949년 특허법 하에서는 선행기술을 가리키는 용어가 Windsurfing 제3단계에서 쓰인 ‘공지 또는 공용된(known or used)’이었는데, 같은 용어를 EPC 하에서는 ‘선행기술(state of the art)’로 표현하고 있으므로,⁴¹¹⁾ Pozzoli 판결에서는 제3단계에서 ‘공지 또는 공용된(known or used)’을 ‘선행기술(state of the art)’로 변경하였다.



〈Windsurfing/Pozzoli 판결에 따른 진보성 판단기준의 대비〉

411) UK Intellectual Property Office, Manual of Patent Practice, § 3.13.

2. 선택발명의 진보성 판단기준

특허실무지침은 선택발명에 대하여 특정 선택이 성공으로 이어질 것이 선행발명으로부터 드러난다면 그 선택은 진보성이 부정될 것이지만, 그 선택이 다수의 선택지 중의 하나에 불과하고 선행발명으로부터 해당 선택이 다른 선택지에 비하여 더 성공적일 것이라는 근거도 드러나지 않는다면 반대로 진보성이 인정될 수 있다고 하였다.⁴¹²⁾

선택발명의 경우 그 선택이 매우 뚜렷하지 않은 한 Windsurfing/Pozzoli 접근법 하에서 일응의 자명성 추정 방법을 사용하여 판단될 수 있을 것인데, 그 경우 Dr. Reddy's Laboratories 사건에서와 같은 법리를 적용하여 선택발명이 그때까지 알려지지 않았던 기술적 기여를 하였는지 아니면 단순히 임의의 선택에 지나지 않는지 여부에 따라 추정이 복멸될 수 있다.⁴¹³⁾

Dr. Reddy's Laboratories (UK) Ltd v Eli Lilly & Co Ltd [2009] EWCA 1362

- 사건의 개요 및 신규성 판단 : 보고서 신규성 부분 참조(113면).

[판결요지]

IG Farbenindustrie 규칙⁴¹⁴⁾은 신규성 및 진보성을 구분하여 판단하지 않았으나, IG Farbenindustrie 규칙보다 EPO의 접근법을 따르는 것이 타당하다고 보인다. EPO는 진보성 판단 시 상위개념으로부터 하위개념을 임의로 한 선택은 자명하여 진보성이 부정된다고 하고 있다. 임의의 선택에 지나지 않는 발명은 해당 기술분야에 아무런 기술적 기여를 하지 않았기 때문이다. 즉 발명으로 인하여 실

412) UK Intellectual Property Office, Manual of Patent Practice, § 3.88.

413) UK Intellectual Property Office, Manual of Patent Practice, § 3.89("When faced with claims that may relate to a selection invention the prima facie inventive step objection should be raised using the Windsurfing/Pozzoli approach, unless the selection is so clear-cut as to make this unnecessary. If the applicant/agent maintains (or it is clear from the specification) that the inventiveness may lie in a selection invention, then the approach used by the Court of Appeal in Dr. Reddy's Laboratories (UK) Ltd v Eli Lilly & Co Ltd [2010] RPC 9 should be followed. In such cases, the question to be asked is whether the invention makes a hitherto unknown technical contribution or is merely an arbitrary selection. If it is merely an arbitrary selection then the invention is obvious").

414) 보고서 108면 참조.

질적인 기술적 향상이 있었다면 임의의 선택이 아니라고 할 수 있다. 따라서 이 사건에서의 쟁점은 특허발명에서 올란자핀을 특정하고 그 특성에 대해 개시한 것이 임의의 선택에 해당하는지 여부이다.

올란자핀의 선택은 임의의 선택이라고 볼 수 없다. 특허발명의 기술과제는 클로자핀과 같이 EPS 부작용(extrapyramidal symptoms, 추체외로증상)을 갖지 않으면서도 그와는 달리 무과립구증 부작용이 없는 물질을 찾는 것, 또한 EPS 부작용을 갖는 플루메자핀보다 나은 물질을 찾는 것이었다.⁴¹⁵⁾ EPO는 주선행발명 즉 출원화합물이 속한 그룹에서 구조적으로 가장 유사한 화합물을 출원화합물과 비교함으로써 출원화합물이 가지는 효과를 증명할 수 있다고 하였다(T181/82 CIBA GEIGY/Spiro Compounds). 이 사건에서는 235특허의 에틸올란자핀이 이에 해당한다. 올란자핀은 메틸기를 갖지만 에틸올란자핀은 한 위치에 에틸기를 갖는다는 차이가 있다. 올란자핀은 에틸올란자핀에는 없는 치료적 효과를 가진다. 올란자핀이 해당 기술분야에 기여하는 기술적 용도 또는 기능은 235특허에서는 전혀 찾아볼 수 없는 것이다. 특허발명은 개의 콜레스테롤 수치 상승이 관찰되지 않은 점 등으로 볼 때 근접하게 유사한 화합물인 에틸 올란자핀에 비하여 올란자핀이 우수한 특성을 가짐을 개시하고 있다.

올란자핀의 진보성은 차크라바티 논문에 의하여서도 부정되지 않는다. 1심에서 원고측 전문가증인은 해당 기술분야의 차크라바티 1980년 논문을 본 통상의 기술자는 올란자핀을 포함한 11가지 화합물을 합성하고 실험할 동기가 있었을 것이라고 증언하였는데, 특허법원은 이를 채택하지 않았다. 이를 파기하려면 1심에서 증거 또는 주장을 오해하였거나 관련 증거를 고려하지 않았거나, 비중을 두지 않았거나, 합리적인 법관이라면 할 수 없는 종류의 판단을 내렸어야 하는데, 원고는 이와 같은 위법사유가 있음을 증명하지 못하였다. 차크라바티 1980년 논문에 비추어 특허발명이 자명하지 않다고 판단한 특허법원의 판단에는 위법함이 없다.

415) 특허발명의 우선일 당시는 클로자핀과 같이 EPS를 발생시키지 않으면서도 무과립구증 독성을 갖지 않는 안전하고 효과적인 항정신성 약물이 필요한 상황이었다. 기술상식에 대하여 인용된 1990년 보고서에는 '정신분열증 약물치료 분야에서 가까운 미래에 중요한 발견을 할 가능성은 낮은 편이다'라 되어 있었다.

이와 같이 항소법원은 선행발명에 바람직한 것으로 나타난 86,000가지 화합물 중 올란자핀의 선택에 대한 교시가 있었다고 볼 수 없고, 올란자핀의 선택은 그 기술적 효과로 인해 진보성이 인정된다고 하였다. 이러한 효과는 출원화합물과 주선행발명을 대비하여 보일 수 있는데, 선행발명에 개시된 화합물 다수가 실험되었으나 올란자핀과 같은 이로운 효과를 나타내지 못하였다고 본 것이다.

한편 Generics 판결에서는 선택 자체에 기술적 효과가 있어야 기술적 기여도를 인정받을 수 있고, 기술적 효과는 청구항의 실질적으로 전체 청구범위에서 나타나는 것이어야만 진보성 판단근거로 삼을 수 있다고 하여 타당성(plausibility) 기준에 대하여 판시하였다.

Generics v Yeda R&D [2013] EWCA 925

[사건의 개요]

이 사건 특허는 합성 공중합체인 copolymer-1의 ‘개선된 조성물’에 대한 것으로, copolymer-1은 재발완화형 다발경화증(relapsing-remitting multiple sclerosis) 치료의약품인 Copaxone으로 판매되고 있다. 제1항 발명은 분자량이 40kDa를 초과하는 copolymer-1을 5% 미만으로 함유하고 2~20kDa 사이인 copolymer-1을 75%를 초과하여 함유하는 copolymer-1에 대한 것이고, 실시예에는 크로마토그래피 분리법을 사용하여 평균 분자량 7~8kDa의 copolymer-1이 분리된 예시 등이 나타나 있다. 선행발명인 Johnson논문은 copolymer-1에 대하여 소개하며, 실험적 알레르기성 뇌염(experimental allergic encephalitis) 치료에 최초로 사용되었고, 그 결과 인체에 해롭지 않은 것으로 나타났으며, 그 분자량은 7kDa 정도라고 기재하였다. 그런데 위 7kDa의 분자량은 선행발명 이전의 종래기술에 나타나 있던 분자량인 14~23kDa보다 매우 낮은 분자량이었는데, Johnson논문에는 위와 같은 copolymer-1의 분자량 변화에 대해 아무런 설명이나 언급이 기재되어 있지 않았다. Generics는 이후 학회에서 발표된 임상시험결과를 Johnson논문의 일부라고 주장하지는 않았으나 기술상식의 일부라고 주장하였다. 임상시험결과에 따르면 Phase III 시험은 copolymer-1이 재발완화형 다발경화증에 효과가 있음을 나타내었다.

Generics는 Yeda R&D 소유 특허가 공지된 선행문헌에 비하여 볼 때 자명하고, 기술적 기여도 없으며 명세서 기재요건도 충족하지 못하였으므로 무효로 하여 줄 것과 해당 특허에 대한 비침해 선언을 구하였다. 원심은 청구를 기각하고 항소를 허가하였다. Generics는 특허발명이 선행발명에 비추어 볼 때 자명할뿐더러, 특허권을 누릴만한 기술적 기여를 하지 않았으므로 진보성이 부정되어야 한다고도 주장한다.

[판결요지]

EPC나 1977년 특허법이 특허의 등록무효사유로 기술적 기여의 부재를 명시화하고 있지는 않으나, EPC 하에서 EPO의 과제해결접근법에 따른 진보성 판단은 필연적으로 선행발명과 대비하였을 때 특허발명에 독립적인 기술적 기여 또는 효과가 있을 것을 요구하고 있다. EPO는 이를 통해 특허발명이 해결하는 기술과제, 즉 성취한 기술적 효과를 특정하여 그 기술과제가 자명한 방식으로 해결되었는지 여부에 따라 진보성을 판단한다.

트리아졸(T939/92) 사건에서 EPO 심판원은 청구범위에 포함된 화합물이 모두 제초활성을 가진다고 볼 만한 증거가 제출되지 않았다고 보았다. 출원인은 비록 청구범위에 기술적으로 유용한 성질을 갖지 않는 화합물이 포함되었다고 하더라도 그 사실이 진보성을 부정할 근거는 되지 않는다고 주장하였는데, 이에 대하여 EPO 심판원은 통상의 기술자가 취할 것으로 생각되는 행동은 단순한 호기심에서 나오는 것이 아니라 기술적 근거가 있어야 한다고 하였다. 따라서 임의의 선택은 진보성이 부정되며, 청구범위에 속한 화합물 전부에서 출원인이 주장하는 기술적 효과가 발견되지 않아 특허로서의 보호가 정당화될 수 없었다.

Johns Hopkins University School of Medicine/Growth Differentiation Factor T1329/04 [2006] EPOR 8 사건에서 EPO 심판원은 특허등록의 근거가 되는 기술적 효과는 명세서에 어느 정도 기재되어 있어야 하는지, 추후 제출된 증거로 증명할 수 있는지 여부를 다루었다. 여기서 심판부는 명세서에 해당 기술적 효과가 ‘타당성(plausibility)’이 인정될 정도로 기재되어 있어야 한다고 하였다.

또한 Dr. Reddy’s Laboratories (올란자핀) 사건에서 영국 항소법원은 화합물 선택발명의 진보성은 그 선택이 자명하지 않은 기술적 진보를 이루었는지에 따라 결정될 것이라고도 판시한 바 있다.

- 위 EPO 심판원의 심결 및 영국판례를 종합해 볼 때, 다음과 같이 정리할 수 있다.
- (i) EPC 제56조는 특허독점의 범위는 특허권자가 기술분야에 기여한 바에 의하여 정당화될 수 있어야 한다는 원칙에 일부 기초한 것이다.
 - (ii) 그 기여한 바로 주장하는 기술적 효과가 실질적으로 청구항의 전체 범위에 걸쳐 나타나지 않는다면 이는 진보성 판단의 근거로 사용할 수 없다.
 - (iii) 위와 같은 경우 청구범위를 기술적 기여가 인정되는 사항으로 한정하거나, 전체 청구항에서 나타나는 다른 기술적 기여가 인정되어야 한다.
 - (iv) 오로지 임의적이고 정당화할 만한 유용한 기술적 특성도 없는 선행발명으로 부터의 선택은 아무런 실제 기술적 진보를 이루지 않으므로 자명하다고 보게 될 것이다.
 - (v) 특허명세서에 타당성이 있는 것으로 나타나지 않은 기술적 효과는 진보성 판단에서 고려하지 아니한다.
 - (vi) 명세서에 의해 타당성이 나타난 기술적 효과를 뒷받침하기 위해 그 이후의 증거를 인용할 수 있다.
 - (vii) 기술적 효과의 타당성이 인정된다면 그에 따른 진보성 유무를 판단하기에 앞서 효과가 존재한다는 데에 대한 추가 증거를 명세서로부터 더 요구하여서는 안 된다.

진보성 부정근거로 든 선행기술 이전의 종래 실험결과에는 분자량이 14~23kDa로 나타나고, 선행기술인 Johnson논문 등에는 7kDa로 나타나 있다. 환자들을 대상으로 한 통계분석으로부터 분자량의 차이가 효과의 차이로 이어졌다는 뚜렷한 증거는 나타나지 않았으나, 그렇다고 하여 Generics측의 주장처럼 해당 실험이 특허발명이 선행기술과 아무런 차이가 없다는 증거도 되지는 않는다. 따라서 특허발명은 선행기술에 의하여 그 진보성이 부정되지 않는다.

한편 선택발명의 알려지지 않았던 기술적 효과는 명확하게 특정되거나 출원서에 나타난 실험으로부터 알아볼 수 있는 등 출원 시점에 명세서를 통해 타당성이 인정되어야 한다. 그러한 효과의 존재에 대한 증거를 추가적으로 제출할 수 있으나, 명세서에 기재되지 않은 예상치 못한 효과는 선택발명의 진보성 판단의 근거로 사용

될 수 없다.⁴¹⁶⁾

앞서 신규성 부분에서 소개하였듯이 상위개념의 크기는 신규성 판단에는 큰 영향을 미치지 않으나, 진보성 판단과는 관련이 있다.⁴¹⁷⁾ 특허실무지침의 해당 부분이 인용하고 있는 Du Pont 판결은 ‘보통의 창의성이 결여된(uninventive) 자라면 그 원하는 이점을 얻기 위해서 선행발명이 속하는 기술분야까지 살펴보지는 않을 것이라고 할 경우 선행발명의 기술분야를 탐색하고자 하는 결정이 진보성의 출발점이라고 볼 수 있다’고 하면서, ‘상위개념의 크기가 진보성 판단에 영향을 미칠 수 있고, 진보성 판단의 일부는 후행발명이 선행발명과 같은 기술분야에 속하는지 여부에 달려 있다고 볼 수 있다’고 하였다.⁴¹⁸⁾ 이 사건은 염색용 섬유 제조에 대한 20년 된 특허로부터 주입식 몰딩에 사용할 수 있는 특수한 열가소성 및 탄성을 가진 물질을 얻고자 하였으므로 기술분야가 달라 상원(House of Lords)은 이러한 시도에 일응의 진보성이 인정된다고 보았다.⁴¹⁹⁾

아래 Lundbeck 판결은 Pozzoli 기준을 적용하여 통상의 기술자가 선행발명으로부터 이 사건 특허발명에 도달할 동기가 있고, 이 사건 특허발명에 특별히 우수한 효과가 있는 것도 아니므로 그 진보성이 부정된다고 보았다. 한편 무엇이 기술상식에 해당하는지에 대해서도 판시하였으므로 함께 소개한다.

416) UK Intellectual Property Office, Manual of Patent Practice, § 3.91.

417) UK Intellectual Property Office, Manual of Patent Practice, § 2.20(“The size of the class from which a member or members have been chosen is not relevant to the question of novelty of a selection invention, although it may be relevant to the question of obviousness” (Du Pont de Nemours & Co (Witsiepe’s) Application [1982] FSR 303, 310)).

418) “The size of the class may be relevant to a question of obviousness, and that question in turn may depend, in part, upon whether the later invention relates to the same field as that occupied by the prior invention, or to a different field. If an ordinary un inventive man would not be likely to look for the advantages he desires to produce in the area occupied by the prior invention, a decision to do so may well amount to the beginning of an inventive step.” *El DuPont de Nemours & Co (Witsiepe’s) Application* [1982] FSR 303 (1982).

419) “Here, to look for a product possessing special thermoplastic and elastomeric qualities in a 20-year old patent concerned with producing dyable fibres involves, prima facie, an inventive approach.” *El DuPont de Nemours & Co (Witsiepe’s) Application* [1982] FSR 303 (1982).

H. Lundbeck A/S v Norpharma SpA [2011] EWHC 907

● 신규성 판단 : 보고서 신규성 부분 참조(116면).

[사건의 개요]

1. 이 사건 특허발명(614특허)

5-carboxyphthalide(5-cbx)의 제조방법에 대한 발명으로, 포름알데히드와 텔레프탈산을 삼산화황(SO₃)이 20~33% 함유된 발연황산에 넣고, 그 혼합물을 120~145℃로 가열하여 얻어진 5-cbx를 분리하는 방법이다.

2. 선행발명

진보성 부정근거로는 Forney I, II 선행문헌이 제시되었다. Forney I 연구보고(“Reaction of Terephthalic Acid with Formaldehyde in Sulfur Trioxide Media”)는 삼산화황(SO₃)을 매개로 5-cbx를 생산할 수 있다고 기재하고 있다. Forney II 논문은 포름알데히드와 텔레프탈산의 반응에 대한 내용으로, 농도 30%의 삼산화황을 용매로 한 실험 등에 대해 기재하고 있는데 모든 반응실험은 폐쇄형 유리튜브에서 행한 것이다.

[판결요지]

1. 기술상식의 의미

기술상식(common general knowledge)과 단순한 공지의 사실(matter which is merely known) 또는 주지의 사실(matter which is widely known)의 구분은 General Tire v Firestone [1972] RPC 4판결을 인용한 Beloit v Valmet [1997] RPC 489판결에 잘 나타나 있다. 기술상식은 반드시 통상의 기술자에게 향후의 행동을 취하는데 적합한 근거로 일반적으로 받아들여진 것(“generally accepted as a good basis for further action”)이어야 한다. 이는 진보성 판단에서 중요하게 작용하는데, 기술상식과 선행문헌을 결합하는 것은 허용되어도 서로 별개로 존재하는 선행문헌을 결합하는 것은 그 결합이 자명하지 않은 한 허용되지 않기 때문이다.⁴²⁰⁾

420) “Although it is in general permissible to combine the contents of an individual published citation with matter which is part of the common general knowledge, it is impermissible to make so-called mosaics of individual citations (unless it would be obvious to do so).” H. Lundbeck A/S v Norpharma SpA [2011] EWHC 907, para. 20.

통상의 기술자가 특정 개시내용을 바탕으로 작업 중 일상적으로 발견할 수 있는 내용은 기술상식에 해당하지 아니한다. 특허법원은 Generics v Lundbeck [2007] RPC 32 판결에서 선행기술의 개시내용을 보고 특허발명의 기술과제의 해결책을 얻는 것이 통상의 기술자에게 자명할지라도 그렇다고 그 개시내용이 기술상식이 되는 것은 아니고, 기술상식은 통상의 기술자에게 처음부터 특정 과제를 해결하는 데 지침이 되어주는 지식의 일부이므로 이는 문헌검색의 성격과 범위 등 통상의 기술자가 자명하게 취할 행동에 영향을 미치게 된다고 판시하였다.⁴²¹⁾ 위 Forney 선행문헌은 기술상식에 이를 정도라고 할 수 없고, 양 당사자도 이를 다투지 아니한다.

2. 진보성 부정 여부

진보성 판단에는 Pozzoli 기준이 적용된다. 이에 따라 Forney I 논문과 이 사건 특허발명을 대비하여 보면 비가압 개방형 반응기(unpressurised open reactor)의 사용이 명시되어 있지 않다는 점, Forney II 논문은 20~33% 발연황산과 위 반응기의 사용을 제시하고 있다는 점에서 차이가 있다. 그런데 Forney 연구를 접한 통상의 기술자는 발연황산으로 액체 형태의 삼산화황을 대체하고자 할 동기를 얻을 것이고, 또한 발연황산의 농도를 20~30% 정도로 하고자 할 것이다. 한편 특허발명으로부터 선행발명과 대비하여 특별히 우수한 효과가 도출된다고도 볼 수 없다. 따라서 통상의 기술자는 ‘발명’ 없이도 Forney 논문의 내용으로부터 비가압 개방형 반응기에서 20~30%의 발연황산을 사용한다는 구성에 도달할 것이고, 특허발명은 그 진보성이 부정된다.

이처럼 영국은 선택발명의 진보성 판단에 있어 일반 발명의 진보성 판단기준과 같은 틀을 적용하되, 그 선택으로 인한 기술적 효과를 살펴 특허로 보호할 것인지,

421) "In Generics (UK) v Daiichi Pharmaceutical [2008] EWHC 2413 (Pat) [2009] RPC 4 at [40] Kitchin J said: 'I can readily accept that, faced with a disclosure which forms part of the state of the art, it may be obvious for the skilled person to seek to acquire further information before he embarks on the problem to which the patent provides a solution. But that does not make all such information part of the common general knowledge. The distinction is a fine one but it may be important. If information is part of the common general knowledge then it forms part of the stock of knowledge which will inform and guide the skilled person's approach to the problem from the outset. It may, for example, affect the steps it will be obvious for him to take, including the nature and extent of any literature search.'" H. Lundbeck A/S v Norpharma SpA [2011] EWHC 907, para. 21.

임의의 선택에 지나지 않아 진보성이 부정된다고 할 것인지를 검토하고 있다.

IV ▶ 독일

1. 일반 진보성 판단기준

독일 특허법은 제4조에서 진보성 판단기준에 대하여 규정한다.

특허법 제4조⁴²²⁾

선행기술로부터 해당 기술분야의 통상의 기술자에게 자명하지 않은 경우, 발명은 진보성을 가지는 것으로 본다. 제3조 제(2)항⁴²³⁾에 따른 출원의 명세서가 선행 발명에 속하는 경우라도, 이는 진보성 요건의 판단에 고려되지 않는다.

즉 발명의 기술적 교시사항이 선행발명에 나타나 공지된 사항에 통상의 기술자가 가진 기술적 지식과 능력으로 자명한 변경을 가함으로써 어떤 진보적인 독창성 없이도 도달할 수 있는 내용인지에 따라 진보성 여부를 판단한다. 기술과제에 대하여 선행발명을 통해 이미 공지된 해결방안에 부가 또는 변경을 가하여 청구된 발명에 도달할 동기가 있는지 여부가 진보성 판단의 결정적 요소로 작용하며, 그 과정에서 하나의 주선행발명만이 아니라 복수의 선행발명을 복합적으로 고려할 수 있다는 점에서 EPO의 과제해결접근법과는 다소 차이가 있다는 견해가 있다.⁴²⁴⁾

진보성 판단시, 선행발명으로부터 공지된 사실로부터 후행발명에 도달하기에 장애물이 존재하지 않는다고 하여 후행발명이 반드시 자명한 것은 아니다. 즉 통상의 기술자가 후행발명의 과제해결방안을 채택하는 것이 가능할(could) 뿐만 아니라,

422) Patentgesetz § 4 Eine Erfindung gilt als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, Gehören zum Stand der Technik auch Unterlagen im Sinne des § 3 Abs. 2, so werden diese bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht in Betracht gezogen.

423) 독일특허청에 최초로 제출된 국내출원 등 후출원의 우선일 이전에 우선일을 가지나 후출원의 우선일 이후에 공표된 것으로서 선행발명에 해당하는 경우를 규정하였다.

424) Meissner Bolte, "An Overview of Patentability in Germany", Lexology (2019. 6. 5.) <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=9a1595b2-b3b8-456b-a3c3-f8e2a3f930e3>; Think IP Strategy(주 196), 668-669.

그 방안을 실제로 채택할 확고한 동기가 있어야(would) 자명하다고 볼 수 있고, 그와 같은 동기가 없다면 후행발명은 진보성이 있는 것으로 간주된다.⁴²⁵⁾ 특정 기술적 지식이 기술상식에 해당한다고 하여 이를 사용하여 특정 기술과제를 해결하는 것이 통상의 기술자에게 반드시 자명하다고 볼 수는 없고, 해당 지식을 사용할 동기가 있어야 한다.⁴²⁶⁾

아래 윤활유 조성물 사건에서 독일연방대법원은 특허발명의 구성요소 중 하나인 트리멜리트산 에스테르의 우수한 내열성은 해당 기술분야에서 이미 잘 알려진 성질이고, 선행발명에 내열성 문제가 명시적으로 언급되어 있어 이를 해결하기 위한 동기가 개시되어 있으므로, 통상의 기술자는 트리멜리트산 에스테르에 잘 알려진 폴리우레아 화합물에 기반한 증점제 및 일반적 첨가물을 조합하여 특허발명에 별다른 어려움 없이 도달하였을 것이므로 진보성이 부정된다고 하였다.⁴²⁷⁾

BGH, X ZR 168/96, Urteil v. 30. September 1999 (윤활유 조성물)

● 사건의 개요 및 신규성 판단 : 보고서 신규성 부분 참조(125면).

[판결요지]

이 사건 제1항 발명은 진보성이 부정된다. 일반적인 윤활제로 8~16개의 탄소

425) WIPO Standing Committee on the Law of Patents, 28th Session Comments (Germany), Note C8728, https://www.wipo.int/export/sites/www/scp/en/meetings/session_28/comments_received/germany.pdf (2020. 5. 1. 확인)(“Finding a new technical teaching cannot be regarded as obvious merely because no obstacles arise when moving from what is known in prior art to the subject matter of this teaching. The skilled person must therefore not only be able (“could”) to apply a new path to a solution, but the skilled person must also have a concrete motivation (“would”) to actually follow the new path to a solution. This evaluation requires that the known solutions gave the expert cause or prompting to arrive at the proposed teaching. In the absence of such motivation, the subject matter of the application must be considered to involve an inventive step”).

426) WIPO Standing Committee on the Law of Patents, 28th Session(주 425)(“The fact that knowledge of a technical fact is part of common general knowledge does not in itself mean that it was obvious for a skilled person to use this knowledge to solve a specific technical problem. As a rule, therefore, the application of a measure from the specialist knowledge also requires a motivation”).

427) 그러나 내열성 문제를 명시적으로 언급하여 이와 같은 조합을 시도할 동기를 부여하는 선행발명은 ‘합성 에스테르’라고만 기재하고 있어 신규성 판단단계에서는 그로부터 특허발명의 트리멜리트산 에스테르나 피로멜리트산 에스테르가 개시되었다고 할 수 없으므로 신규성 부정근거가 되지 못하였다.

원자를 가진 알코올의 트리멜리트산 에스테르를 사용하는 것은 이미 선행발명인 371출원에 나타나 있다. 트리멜리트산 에스테르는 고온에서도 잘 견디는 성질이 알려져 고성능 윤활제의 기유(base oil)로 윤활유에서 사용되어 왔다. 폴리우레아 화합물에 기반한 증점제 또한 우선일 당시 통상의 기술자에게 잘 알려져 있었다.

그렇다면 통상의 기술자는 별다른 어려움 없이 트리멜리트산 에스테르로부터 폴리우레아 화합물에 기반한 증점제와 함께 기존 기유를 조합하고 일반적인 첨가물을 첨가할 수 있었을 것이라고 보아야 한다.

선행문헌들에 나타난 바와 같이 윤활유 조성물은 하나의 기유와 하나의 증점제에 일반적 첨가물들을 첨가하여 이루어진다. 이러한 윤활유 조성물의 조합 자체는 통상의 기술자에게 잘 알려진 사실이다. 나아가 제공된 윤활유 조성물이 내열성 및/또는 소음억제와 관련하여 실무적 요구사항을 충족하지 못한다면 통상의 기술자는 이미 알려진 물질의 새로운 조합을 시도할 동기를 가지게 된다. 통상의 기술자는 특히 내열성 문제가 명시적으로 언급된 독일 442출원으로부터 이러한 동기를 얻을 것이다.

나아가 제1항 발명이 특별히 놀랍고 우수한 효과를 가지는 것도 아니므로 효과에 의하여 진보성이 인정될 수 없다. 연방특허법원은 트리멜리트산 에스테르의 우수한 내열성이 통상의 기술자에게 잘 알려졌다고 보아야 한다는 점을 고려하지 않고 특허발명이 유효하다고 하였으므로 이와 같은 판결은 위법하고, 특허발명은 무효로 되어야 한다.

연방대법원은 Betrieb einer Sicherheitseinrichtung 판결⁴²⁸⁾에서 기존의 것과 다른 접근법을 사용한 특허발명이 통상의 기술자에게 가능할 뿐 아니라 자명하여 진보성이 부정된다고 하려면 통상의 기술자가 해당 기술과제를 그 발명의 진보적 수단을 통해 해결하고자 할 추가적인 자극, 암시, 동기부여 등이 있어야 한다고 판시하였다. 자동차 안전장치에 관한 특허발명의 진보성이 부정된다고 본 연방특허법원의 판결에 대하여 연방대법원은 선행발명들에는 그와 같은 자극, 암시나 동기부여가 나타나 있지 않으므로 이를 자명하다고 본 것은 사후적 고찰에 해당한다고 하였다.

428) BGH, Xa ZR 92/05, Urteil vom 30. Apr. 2009 (Betrieb einer Sicherheitseinrichtung).

예상치 못한 기술적 진보 등 효과, 성공에 대한 기대, 상업적 성공, 장기간 지속된 수요의 충족, 타인의 실패 등은 2차적 지표에 해당된다. 2차적 지표는 그 자체로는 진보성 판단을 대체할 수 없다.⁴²⁹⁾ 성공에 대한 기대가능성만으로 진보성이 부정되지 않고, 해당 기술과제 해결의 시급성과 해결 시 기대되는 기술 또는 경제적 효과, 투입되는 시간과 비용, 노력, 나아가 대안의 부재, 과제해결의 어려움의 성격과 그 정도 및 효과 등도 함께 고려하여야 한다.⁴³⁰⁾

경구 투여용 약물의 1회용 포장에 관한 Dreinahtschlauchfolienbeutel 사건⁴³¹⁾에서 특허권자는 특허발명제품의 상업적 성공을 특허가 유효하다는 근거로 들어 특허발명의 진보성이 부정되지 않는다고 주장하였다. 연방대법원은 특허발명에 나타난 튜브형 포장과 알루미늄 호일 사용은 해당 기술분야에서 잘 알려진 사항이어서 자명하고, 특허발명제품의 상업적 성공은 해당 약물의 직접 경구투여의 이점에 따른 것이었고 특허발명대상인 약물의 포장 자체는 통상의 기술자에게 이미 암시된 것이었다고 보아 진보성을 부정한 연방특허법원 판결에 위법성이 없다고 판단하였다.

2. 선택발명의 진보성 판단기준

선택발명의 진보성이 부정되지 않는다고 하려면 그 발명은 기존에 알려지지 않았거나 통상의 기술자가 예측하지 못한 우수한 효과 등 유의한 특징을 제공하여야 한다. 반대로 임의의 선택에 지나지 않는 선택은 진보성이 부정되는데, 여기에는 더 넓은 범위에서의 선택이나 여러 대안 중 하나를 선택하는 경우가 모두 포함된다.⁴³²⁾

선택발명이 우선일 당시 통상의 기술자에게 특별하거나 의외이거나 예견할 수 없

429) WIPO Standing Committee on the Law of Patents, 28th Session(주 425).

430) WIPO Standing Committee on the Law of Patents, 28th Session(주 425)("It does not depend solely on the probability of success whether a prospect of success can be regarded as sufficient for regarding the pursuit of a certain path to a solution as obvious. The urgency of resolving the technical problem and its expected technical or economic benefit must be taken into account, as must the time, cost and effort of the work required, the lack of alternatives, the nature, scope and effects of difficulties which may arise along the path to the solution to be followed and, finally, the risk that such difficulties make attaining the goal considerably more difficult or the goal unattainable").

431) BGH, Xa ZR 22/06, Urteil v. 30. Jul. 2009 (Dreinahtschlauchfolienbeutel).

432) WIPO Standing Committee on the Law of Patents, 29th Session(주 7), 14.

있던 효과 또는 특성을 갖는다면 임의의 선택이라 볼 수 없어 진보성이 인정될 것이다. 이러한 선택범위의 특정 효과 또는 선택변수의 특정 성질은 선택되지 않은 범위 또는 변수와 비교하여 기록되어야 한다. 만일 의외의 기술적 효과가 없다면 일반적 원칙에 따라 진보성은 부정되어야 한다.⁴³³⁾ 또한, 특정 기술과제에 대한 여러 가지 해결방안 중 하나를 선택한 발명에 대하여, 단순히 통상의 기술자에게 다른 방안이 더 적합하거나 유익할 것으로 보였을 것이라고 하여 위 선택발명이 자연히 진보성을 갖지는 않는다.⁴³⁴⁾ 그러나, 당해발명을 선택하는 데에 어려움이나 장애물이 있었을 것이라면 그로 인해 진보성이 인정될 수 있고, 이는 전체 선택지의 수가 제한적일 때에도 진보성을 인정하는 근거가 될 수 있다.⁴³⁵⁾ 한편 통상의 기술자가 여러 경우의 수를 고려할 것이라면 복수의 선택지, 또는 모든 선택지가 자명하다고 볼 수도 있다.⁴³⁶⁾

AIPPI가 2009년 실시한 선택발명의 법리에 대한 조사⁴³⁷⁾에서 독일의 답변을 살펴보면, 주어진 예시⁴³⁸⁾의 선택발명 화합물에 대하여 (1) 구체적 선행발명 사례에 나타나지 않은 접착제로서의 이점이 전혀 기술되거나 증명되지 않은 경우, (2) 선행발명에 구체적으로 제시한 화합물과 비교하여 이점을 가지는 것으로 나타나 있으나 이러한 이점은 통상의 기술자가 예측할 수 있는 것이어서 발명자와 동일한 선택을 하도록 유도될 것으로 보이는 경우, (3) 접착제로서의 이점을 갖는 것으로 나타나

433) Jochen Ehlers et al.(주 201).

434) WIPO Standing Committee on the Law of Patents, 29th Session(주 7), 14. (Rauchgasklappe, GRUR 1996, 857 인용)(“Moreover, the selection of one of several alternatives to the solution of the technical problem, which the skilled person can recognize having regard to the state of the art, cannot be regarded as being based on an inventive step merely because, from the point of view of the average skilled person, other solutions appear more suitable or advantageous”).

435) WIPO Standing Committee on the Law of Patents, 28th Session(주 425).

436) WIPO Standing Committee on the Law of Patents, 28th Session(주 425).

437) Jochen Ehlers et al.(주 201).

438) Jochen Ehlers et al.(주 201). 선행문헌은 'R'로 치환되는 치환물을 포함하는 특정 구조로 그 특성이 표현된 화합물을 개시하고 있다. 치환물 R은 할로겐 및/또는 하이드록실 그룹에 의하여 치환 또는 비치환된 모든 알킬 또는 아릴 라디칼과 같이 폭넓게 정의한 작용기의 상위개념 군을 포괄하도록 정의된다. 단 실용성을 위해 구체적 사례로는 매우 소수만이 개시되어 있다. 이후 출원된 발명은 상위의 군 중 특정 라디칼 또는 특정 라디칼 그룹의 선택으로 구성되어 있고, 선택된 라디칼 또는 라디칼 그룹은 선행문헌에 구체적으로 개시되어 있지 않다. 선택의 결과인 화합물은 선행기술의 사례에 나타나지 않는, 가령 접착제로서의 신규한 장점을 가지는 것으로 되어 있다.

있으나 이를 얻기 위하여 그 상위의 군으로부터 다른 어느 것도 아닌 바로 이 특정한 선택을 하도록 통상의 기술자를 유도할 만한 내용이 나타나 있지 않은 경우에 대하여, (1)번은 아무 이로운 효과를 갖지 않는 개별 하위그룹을 임의로 선택한 것에 지나지 않으므로 그 진보성이 부정되고, (2)의 경우 선택된 하위그룹이 특정한 이로운 효과를 가지기는 하나 이것이 통상의 기술자에게 자명하므로 역시 진보성이 부정된다고 답변하였다. 즉 (2)의 경우 선택발명 화합물에 도달할 동기가 선행발명에 있었던 것이다. (3)의 경우에만 선택된 하위그룹이 통상의 기술자에게 선행발명에 비추어 자명하지 않은 특정한 이로운 효과를 가지므로 그 선택이 통상의 기술자에게 자명한 것이라 할 수 없어 진보성이 인정되었다.

독일 연방대법원은 올란자핀 판결을 통해 선택발명의 신규성 판단기준에 대해서는 기존의 법리를 뒤엎고 EPO 심판원의 법리를 따랐는데, 진보성 판단에 있어서는 EPO 심판원과 다소 차이가 있는 것으로 보인다.

BGH, X ZR 89/07, Urteil v. 16. Dez. 2008 (올란자핀)⁴³⁹⁾

● 사건의 개요 및 신규성 판단 : 보고서 신규성 부분 참조(127면).

[판결요지]

하나의 주선행발명을 특정하는 진보성 판단 방식은 사후적 고찰의 위험이 크다. 진보성 판단은 특정 기술과제에 대한 공지의 선행기술에 나타난 해결책보다 더 바람직한 해결책을 찾고자 하는 통상의 기술자의 노력에서 시작되어야 한다. 통상의 기술자가 예를 들어 두 개의 선행발명을 결합하여 선택발명을 얻을 수 있었을 뿐만 아니라 그러한 결합을 할 암시 또는 동기가 있었어야만 그 발명이 자명하다고 할 수 있다. 또한 이러한 암시(hint)는 선행기술 자체 뿐 아니라 통상의 기술자의 기술상식에서도 찾을 수 있다. 그러나 차크라바티 논문에서는 오히려 올란자핀에 대하여 부정적으로 교시하고 있으므로 이로 인해 올란자핀의 진보성이 부정된다고 할 수 없다.

439) Hyewon Ahn, "Patentability of Chemical Selection Inventions: the Olanzapine and Escitalopram Decisions"(주 208), 31-33을 참고하였다.

이와 같이 올란자핀 판결에서는 발명의 진보성 판단을 위한 선행발명들의 검토 및 통상의 기술자가 기술과제에 대한 해결방안의 탐색을 시작하는 출발지점을 특정함에 있어서, 다른 선행발명들보다 특허발명에 더 ‘근접’한 발명이 반드시 그러한 출발지점이 되는 것은 아니라고 하였다. 특허발명과 가장 근접한 하나의 발명을 특정한다는 것은 사후적 고찰을 배제하기 어려운 작업이기 때문이다. 어느 선행발명을 출발지점으로 선택함에 있어서는 구체적인 근거가 필요하고, 보통 선행발명을 통해 이미 알려진 해결방안들보다 더 우수한 해결책을 찾고자 하는 통상의 기술자의 의도가 그러한 근거에 해당한다.⁴⁴⁰⁾ 최근 EPO가 일부 심결에서 주선행발명의 특징에 회의적인 입장을 취하고 오히려 독일 연방대법원과 유사한 입장을 택하였다고 보는 견해도 있다.⁴⁴¹⁾

또한 S-시탈로프람 사건에서는 연방특허법원과 기술과제를 다르게 파악하여 진보성이 부정된다고 본 연방특허법원의 판결을 파기하였다.

440) Think IP Strategy(주 196), 668–669 (“The Federal Court of Justice when assessing inventive step usually stresses the relevance of the skilled person’s motivation for approaching a given technical problem from a certain direction. In its recent Olanzapin landmark decision it was also pointed out that when assessing prior art references as to their relevance for the inventiveness of a particular subject matter and for defining a potential starting point from which a skilled person could have begun his ‘search’ for a solution of a given technical problem there exists no precedence of a ‘closest prior art reference’ over other prior art references. Rather, the choice of a certain prior art reference as a starting point would need to be reasoned specifically. Usually, it would be the skilled person’s intent to find for a given problem a solution being superior to the solutions already known in the prior art”).

441) Mitscherlich PartmbB, “Office Practice – Inventive Step Attacks in Europe and Germany”, Lexology (2018, 2, 27.) <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=d1497f27-0e84-4433-ba70-d484b6d66189>. 이 글은 T855/15 심결 등을 인용하면서 EPO심판부 또한 하나의 선행발명을 발명의 출발지점으로 특정하는 것은 사후적 고찰의 위험이 크다고 판단하여 독일 연방대법원과 매우 유사한 입장을 취하였다고 관찰하였다. (“... In fact, the Board finds that a consideration of what the skilled person would do, in particular whether the skilled person would select a certain piece of prior art to reach the claimed invention, would amount to hindsight reasoning. This is due to the fact that the skilled person would have to be assumed to know the invention before an argument could be made as to what he would do in order to arrive at the invention or not. This conclusion of the Board, that the selection of the closest prior can only be made with hindsight knowledge of the invention, is strikingly similar to the standing case law of the BGH.”)

BGH, Xa ZR 130/07, Urteil v. 10. Sep. 2009 (S-시탈로프람)

● 사건의 개요 및 신규성 판단 : 보고서 신규성 부분 참조(129면).

[판결요지]

특허발명의 기술과제는 시탈로프람 대신 항우울제로 사용될 수 있는 물질을 얻어내는 것이라고 보아야 한다. 통상의 기술자는 이 기술과제를 해결하기 위하여 이성질체를 분리해내는 방안을 생각해낼 수 있지만, 선행기술의 내용으로 인해 자동적으로 그 외의 다른 대안을 전부 배제하였을 것이라고는 볼 수 없다.

통상의 기술자는 우선일 당시 두 개의 광학 이성질체가 한쪽은 더 이로운 효과를 가지고 다른 한쪽은 부작용이 더 큰 경우 등 서로 다른 성질을 가질 수 있음을 알고 있었을 것이므로 시탈로프람의 이성질체를 분리하고자 할 동기는 있었을 것이다. 그러나 우선일 당시 이를 분리할 방법은 자명하지 않았다. S-시탈로프람 특허에 나타난 특정 분리방법을 선택할 동기가 있었다고 볼 수 없고, 성공에 대한 기대도 불확실하였으며, 실제로도 많은 시도가 실패로 이어졌다. 그렇다면 이성질체의 존재 자체는 선행발명에 자명하게 드러나 있었다 하더라도 라세미체로만 존재하던 화합물의 이성질체를 얻어낸 발명은 진보성이 있을 것으로 보인다. 따라서 이 사건 특허발명의 진보성이 부정된다고 볼 수 없다.

이와 같이 어떤 물질의 존재 자체가 통상의 기술자에게 자명하거나, 나아가 그 물질을 얻고자 할 동기가 명백히 있었을 것이라 하더라도 선행발명을 바탕으로 용이하게 그 물질을 얻어낼 수 없다면 이를 해결한 발명에는 진보성이 있다고 볼 근거가 된다.⁴⁴²⁾

V ▶ 일본

1. 일반 진보성 판단기준

일본 특허법은 진보성에 관하여 제29조 제2항에서 규정하고 있다.

442) WIPO Standing Committee on the Law of Patents, 30th Session, Further Study on Inventive Step (Part III)(2019, 5. 7.), 6; EPO, Case Law from the Contracting States to the EPC, Special Edition 3, Office Journal (2011), 236.

특허법 제29조 제2항⁴⁴³⁾

특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상적인 지식을 가진 사람이 제1항 각 호의 발명에 기초하여 용이하게 발명할 수 있는 발명에 대해서는 제1항 규정에도 불구하고 특허를 받을 수 없다.

진보성 판단을 위해 먼저 특허청구된 발명의 특정 후 특허법 제29조 제1항 각호 소정의 발명과 대비하여 공통점 및 차이점을 특정하고, 차이점이 있다면 그 차이점을 통상의 기술자가 출원시의 기술수준 하에서 용이하게 극복할 수 있었을 것인지를 살펴야 한다. 이 대비대상이 되는 특허법 제29조 제1항 각호 소정의 발명, 즉 주인공발명은 해당 간행물의 기재에서 추출할 수 있는 구체적인 기술적 사상이어야 한다.⁴⁴⁴⁾

주인공발명에 부인용발명을 적용함에 있어서 본원발명을 용이하게 발명할 수 있었는지를 판단하는 경우에는 ① 주인공발명 또는 부인용발명의 내용 중의 시사, 기술분야 관련성, 과제나 작용·기능의 공통성 등을 종합적으로 고려하여 주인공발명에 부인용발명을 적용하여 본원발명에 이르는 동기부여가 있는지 판단하고, 동시에 ② 적용을 저해하는 원인의 유무, 예측할 수 없는 현저한 효과의 유무 등을 종합하여 고려하여 판단하게 된다.

특허무효심판의 심결에 대한 취소소송에 있어서는 상기 ①에 관해서는 특허무효를 주장하는 자(특허거절결정불복심판의 심결에 대한 취소소송 및 특허 이의제기에 관한 취소결정에 대한 취소소송에 있어서는 특허청장)가, 상기 ②에 관해서는 특허

443) 特許法(昭和三十四年法律第二百一十一号)第二十九条 2 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基づいて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

번역은 법제처 세계법제정보센터의 일본 특허법(제2장) 번역본을 참고하였다. 법제처 세계법제정보센터, 일본 특허법 (2020. 9. 4.) https://world.moleg.go.kr/web/wii/gslInfoReadPage.do;jsessionid=HDPzEI3v9xa84yCyxUBD6NsjsS8AsT4iXpkX4AJNwR2Ja6Or0acdTaCEDai78ciy.eduweb_servlet_engine6?searchPageRowCnt=10&A=A&AST_SEQ=2601&searchType=all&searchNtnl=JP&searchNtnlCls=1&CTS_SEQ=2931&pageIndex=2&ETC=18&searchTy=4&

444) 지적재산고등재판소 2018. 4. 13. 판결[평성 28년(行ケ) 제10182호, 제10184호].

권자(특허거절결정불복심판의 심결에 대한 취소소송에 있어서는 특허출원인)가 각 요건이 존재한다는 기초사실을 주장, 입증할 필요가 있다.⁴⁴⁵⁾

2. 선택발명 진보성 판단기준

가. 이질적 또는 동질의 현저한 효과

선택발명의 진보성 판단을 위하여 이질적 효과 또는 동질이라도 현저히 우수한 효과를 요구하는 것은 우리나라와 일본이 동일하다. ‘광학적 명색화제 사건’에서 도쿄고등재판소는 선택발명을 주장하는 경우에는 그것이 이룩하는 작용효과가 선행발명과 이질적이거나 또는 동종의 것일지라도 두드러지게 우수하여 선행발명에서 독립하여 별개의 발명으로 보호할 가치가 있는 것이라야 한다고 하였고,⁴⁴⁶⁾ 무정형 합금사건에서는 선행발명을 기재한 간행물에 개시되어 있지 않는 현저한 효과, 즉 선행발명에 의해 보여지는 효과와는 다른 효과, 또는 동질의 효과이지만 현저하게 우수한 효과를 보이는 경우에는 선행발명과는 독립한 별개의 발명으로 특허성을 인정하는 것이 타당하다고 하였다.⁴⁴⁷⁾

선택발명의 진보성 판단에 대하여 특허심사기준은 다음과 같이 규정하였다.

445) 지재고재상보, “特許權消滅後の審決取消訴訟の訴えの利益と進歩性の判断方法”, Law & Technology No. 80 (2018); 지적재산고등재판소 2008. 5. 30. 판결[평성 18년(行ケ) 제10563호].

446) 도쿄고등재판소 1978. 3. 30 판결[소화 62년(行ケ) 제19호](광학적 명색화제)(“本件のようにいわゆる選択発明を主張する場合には、その奏する作用効果は先行発明と異つた種類のものであるかまたは同種のものであつても際立つて優れたものであつて、それによつて先行発明より独立して別箇の発明として保護されるに値する程度のものでなければならない。本願発明の化合物が先行発明である引用例の化合物に比してその作用効果が同種のものであり、効果が多少優れているとはいへども際立つて優れているとはいえない以上、原告の主張は採用するわけにはいかない”).

447) 도쿄고등재판소 1987. 9. 8. 판결[소화 60년(行ケ) 제51호](무정형 합금)(“いわゆる選択発明は、構成要件の中の全部又は一部が上位概念で表現された先行発明に対し、その上位概念に包含される下位概念で表現された発明であつて、先行発明が記載された刊行物中に具体的に開示されていないものを構成要件として選択した発明をいい、この発明が先行発明を記載した刊行物に開示されていない顕著な効果、すなわち、先行発明によつて奏される効果とは異質の効果、又は同質の効果であるが際立つて優れた効果を奏する場合には先行発明とは独立した別箇の発明として特許性を認めるのが相当である。この選択発明の特許性は、従来主として有機化合物の技術分野において問題とされてきたが、本願発明のような合金の技術分野においても成立し得るものと解すべきである”).

특허심사기준 제3부 제2장 제4절 7.2 진보성 판단⁴⁴⁸⁾

선택발명의 효과가 아래 (i) 내지 (iii)을 모두 만족시킬 때 심사관은 선택발명의 진보성이 있다고 판단한다.

- (i) 선택발명이 선행문헌 등에 기재되지 않은 유리한 효과를 가진다.
- (ii) 선택발명이 그보다 더 넓은 개념 또는 다양한 선택지를 통해 표현된 발명으로부터 얻어지는 효과에 비하여 이질적이거나 동질적이더라도 현저히 우수한 효과를 가진다.
- (iii) 통상의 기술자가 기술수준을 바탕으로 선택발명의 효과를 예측할 수 없다.

즉 선택발명의 진보성이 부정되지 않으려면 선택발명은 선행발명에 나타나지 않았고 기술상식으로부터도 예측할 수 없었던, 유리하고, 이질적이거나 또는 동질의 현저히 우수한 효과를 가져야 한다. 또한 이와 같은 이질적 또는 동질의 현저한 효과는 선택발명에 내포되는 모든 실시태양에서 나타나야 하고, 따라서 선택발명에 대한 효과를 판단하기 위해서는 선행문헌에 개시된 가장 우수한 실시태양과 하위개념에 속하는 가장 효과가 낮은 실시태양을 비교하여 판단한다.⁴⁴⁹⁾ 도쿄고등재판소는 페니실린 유도체 사건(도쿄고등재판소 1990. 11. 5. 선고)에서 선행발명에 기재된 화합물 중 가장 우수한 약효를 가진 화합물과 선택발명 화합물의 균 전체를 비교하여 효과의 현저성 유무를 판단하였다.⁴⁵⁰⁾

나. 관련 판례

(1) 진보성이 부정되지 않는다고 한 사례

앞서 소개한 최초로 선택발명의 특허성을 인정한 사건인 유기인산에스테르 살충제 사건에서 도쿄고등재판소는, 선행발명과 비교하였을 때 출원발명은 그 살충활성

448) 일본 특허청, 특허심사기준, 제3부 제2장 제4절, 7.2.

449) 竹田 稔 감수, 櫻井彰人(주 33), 276.

450) 김원준, “선택발명의 일부 효과가 현저한 경우 진보성 판단 -대법원 2012. 8. 23. 선고 2010후3424판결-”, 정보법학 제17권 제1호 (2013. 4.), 22.

은 거의 동일하면서도 온혈동물에 대한 독성은 극히 작다는 효과를 가지고 있으므로 발명의 진보성이 부정되지 않는다고 하였다.

도쿄고등재판소 1963. 10. 31. 판결[소화 34년(行ケ) 제13호](유기인산에스테르 살충제)⁴⁵¹⁾

● 신규성 판단 : 보고서 신규성 부분 참조(137면).

[판결요지]

아무리 선행발명의 일반식으로 나타난 상위개념에 포함되는 화합물을 포함한 것을 특징으로 한다 하더라도 출원발명은 강력한 살충작용과 동시에 온혈동물에 대한 독성이 매우 낮은 효과를 가진다는 점에서 선행발명과 구별된다. 선행발명의 효과는 '살충작용, 살설치작용 및 살균작용을 포함하는 일반적 유해생물 억제 작용'인데 비하여 출원발명의 효과는 '다른 클로로-4-니트로페닐 화합물보다 우수하고도 뒤떨어지지 않는 강한 살충작용을 가질 뿐만 아니라 온혈동물에 대한 독성이 현저히 적고,' '시판되는 0-0-디에틸- 또는 0-0-디메틸-0-4-니트로페닐-티오포스페이트와 비교해서 독성은 약 50배~70배, 2-클로로 화합물에 비하여 약 5배 적다'는 것이다. 최근 빈발하는 농약에 의한 중독사 사례 등에 비추어 볼 때 온혈동물에 대한 독성 저하는 단순히 있는 화합물을 살충제로 실시한 데 대한 부수적 효과라 할 수 없고, 대표적 시판 상품에 비하여 독성이 50~70배 낮아 선행발명에서는 언급되지 않은 독립적인 기술과제를 해결한 별개의 발명이라고 보아야 한다.

그렇다면 출원발명은 비록 선행발명에서 일반식으로 나타난 상위개념 중에 포함되는 화합물을 함유하는 것을 특징으로 하는 것이지만, 선행발명은 구체적으로는 출원발명 화합물을 개시하지 않았다는 점, 출원발명이 선행발명과 비교하였을 때 살충활성은 거의 동일하면서도 온혈동물에 대한 독성은 극히 작다는, 선행발명에는 언급되지 않는 중요한 과제를 해결한 것이어서 선행발명으로부터 용이하게 도출할 수 있다고 생각하기 어려운 점을 볼 때, 구 특허법 제1조에서 말하는 신규한 공업적 발명을 구성하는 것으로 보아야 한다.

아래는 선행발명은 살초성질만을 가지나 선택발명은 그에 더하여 살충, 살균 등

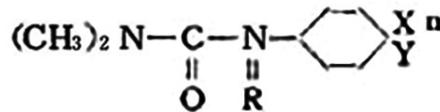
451) 中山信弘 등 공저(비교특허판례연구회 번역)(주 230), 95-96 참조.

의 성질도 가지므로 이질적 효과를 인정하여 진보성이 부정되지 않는다고 본 사건이다.

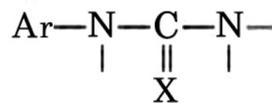
도쿄고등재판소 1970. 9. 18. 판결[소화 35년(行ケ) 제142호](살초성 조성물)

[사건의 개요]

이 사건 출원발명은 1-(할로페닐)-1-알킬-3,3-디메틸 요소를 유효성분으로 함유하는 것을 특징으로 하는 유해물 억제 조성물로, 선행발명의 일반식에 나타난 요소 다치환체에 포함되는 하위개념이다. 한편 출원발명은 선행발명이 갖는 제초효과뿐 아니라 살충, 살균 및 살진드기 효과까지 지니고 있고, 명세서에도 이와 같이 특정하고 있다. 출원발명은 아래의 화학식을 가진다.



선행발명은 ‘살초성 조성물’로 기존의 합성 화학약품에서는 해결하지 못했던 저항력이 강한 잡초까지 효과적으로 제거할 수 있는 살초효과를 가지고 있다. 그 명세서에는 ‘방향족기와 결합하는 질소 원자에 수소를 결합하지 않은 요소(urea)화합물은 더 고가이고 활성이 다소 낮으므로 그 중요성이 떨어진다. 따라서 방향족기와 결합하는 질소 원자에 수소를 결합한 질소 화합물이 이상적이다.’라고 기재되어 있다. 선행발명은 아래의 일반식을 가진다.



[판결요지]

출원발명의 유효성분인 1-(할로페닐)-1-알킬-3,3-디메틸 요소는 선행발명의 일반식 중 요소 다치환체에 포함되는 화합물이므로 선행발명에 나타난 일반식은 이 사건 출원발명인 선택발명을 포함하는 상위개념에 해당한다. 그러나 선행발명의 명세서에 출원발명이 실시예로 기재되어 있지 않음에는 당사자 간 다툼이 없

고, 오히려 출원발명과 같은 경우, 즉 방향족 기에 결합되는 질소원자에 수소를 결합하지 않은 요소 화합물은 바람직하지 않다고 기재되어 있다. 따라서 출원발명이 선행발명에 의하여 구체적으로 개시되었다고 할 수 없음은 명백하고 이에 대해서도 당사자 간에 다툼이 없다.

나아가 선행발명은 ‘살초성 조성물’에 대한 것으로서 살초효과를 가지는데 그쳤으나 출원발명은 ‘유해물 억제 조성물’로 살초효과 및 살충, 살균효과까지 지니고 있고, 이러한 효과는 선행발명에 전혀 언급되지 않아 그 기재사항으로부터 예측할 수 없는 것으로 보인다. 이러한 특징적 성질에 따라 이 사건 발명은 선행발명이 예측하지 못한 새로운 용도를 개척하고 그 사용범위의 확대를 꾀할 목적을 가지고 있다는 점에서 그 기술사상이 선행발명과는 별개의 것이라고 보아야 한다. 출원발명의 화합물이 선행발명의 상위개념에 포함되고 양 발명 모두 살초성을 지닌다는 점에서 출원발명이 선행발명의 기술적 범위에 속하는지 여부에 대한 문제는 있을 수 있겠지만, 이는 양 발명이 서로 별개의 발명에 해당하는지 여부와는 무관하다.

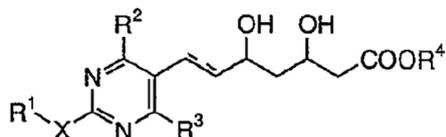
최근 지적재산고등재판소는 특별합의부 판결로 선택발명의 진보성 판단 범리에 대하여 선행발명에 나타난 상위개념의 크기가 매우 큰 경우, 선행발명에 그 특정 하위개념을 선택할 구체적인 선호가 나타나 있지 않으므로 그 선행발명으로 인하여 선택발명의 진보성이 부정되지 않는다고 판시한 바 있다.

지적재산고등재판소 2018. 4. 13. 판결[평성 28년(行ケ) 제10182호, 제10184호](피리미딘 유도체)

[사건의 개요]

1. 이 사건 특허발명

이 사건 특허발명은 피리미딘 유도체에 대한 것으로, 제1항 발명은 아래 화학식 I로 표현되는 화합물 또는 그 락톤고리(ring-closed lactone body)이다.

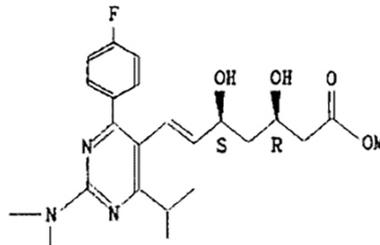


이 때 R₁은 더 낮은 알킬, R₂는 할로젠 치환된 페닐, R₃은 더 낮은 알킬, R₄는 헤미칼슘 염을 형성하는 수소 또는 칼슘 이온, X는 알킬설포닐 그룹으로 치환된 이미노 그룹이고, 점선은 공유결합의 유무를 나타낸다.

2. 선행발명

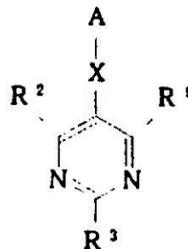
(1) 주선행발명

주선행발명은 아래의 일반식을 가지고, 실시예에는 (3R, 5S)-[E]-7-[4-(4-플루오로페닐)-6-(1-메틸에틸)-2-(디메틸아미노)피리미딘-5-일]-3,5-디하이드록시-6-헵테노익산, (1,1-디메틸에틸)에스테르, 나트륨 염 등이 기재되어 있다.



(2) 부선행발명

부선행발명은 아래의 일반식을 가진다.



3. 심결의 경위

원고는 피고 특허권자를 상대로 특허무효심판을 청구하였다. 원고는 선행발명 간 결합으로 특허발명의 진보성이 부정되고, 뒷받침요건도 충족하지 못하였으므로 특허법 제29조 제2항 및 제36조 제5항 제1호에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하였다. 그러나 심판원은 통상의 기술자는 주선행 및 부선행발명, 기술상식을 바탕으로 특허발명에 용이하게 도달할 수 없었을 것이고, 기재요건도 충족하였다고 보아 원고의 청구를 기각하였다.

[판결요지]

1. 진보성 판단

특허법 제29조 제1항은 ‘산업상 이용가능한 발명의 발명자는 다음의 경우를 제외하고 그 발명에 대한 특허를 얻을 수 있다’고 하고, 동조 제1항 제3호에서 특허를 얻을 수 없는 경우로 일본 또는 해외에서 출원일 이전에 반포된 간행물에 기재된 발명을 들고 있다. 특허법 제29조 제2항은 출원일 이전에 통상의 기술자가 제29조 제1항 각 호에 규정된 발명을 기초로 하여 쉽게 도출할 수 있는 발명, 즉 진보성이 결여된 발명은 특허를 받을 수 없다고 규정하였다.

진보성 판단 시 제29조 제1항 각 호에 규정된 발명을 이 사건 발명과 대비하여 판단하게 되고, 해당 기술분야에 속하고 통상의 기술자가 고려할 만한 범위에 속하는 기술으로부터 주선행발명 및 부선행발명을 정하게 된다. 특히 제29조 제1항 제3호의 ‘간행물에 기재된 발명’이 출원일 당시 기술수준에 비추어 통상의 기술자가 이 사건 발명을 용이하게 도출할 수 있을 것인지를 판단하는 기준이 되어야 한다. 따라서 대비를 위하여 그러한 간행물로부터 구체적인 기술사상이 도출될 수 있어야 하며, 특정 화합물이 간행물에 일반식의 형태로 기재되고 그 일반식에 매우 많은 수의 선택지가 포함되는 경우에는 구체적 선택지에 따른 구체적 기술사상을 적극적 또는 우선적으로 선택할 만한 상황이 없는 한 통상의 기술자는 그로부터 구체적인 기술사상을 도출할 수 없을 것이다. 그렇다면 이 경우 위와 같은 간행물은 선행발명에 해당한다고 볼 수 없다. 이는 주선행발명 뿐만 아니라 부선행발명의 경우에도 마찬가지이다. 상위개념에 포함된 무수히 많은 대안 중 특정 선택지에 따른 특정 기술사상을 적극적 또는 우선적으로 선택할 근거가 없다면 해당 상위개념 발명은 부선행발명의 자격이 있다고 할 수 없다.⁴⁵²⁾

한편 주선행발명 및 부선행발명에 의한 진보성 부정여부는 (i) 주선행 또는 부선행발명에 시사된 사항, 기술분야의 관련성, 해결하고자 하는 과제, 효과, 기능

452) 지적재산고등재판소 2018. 4. 13. 판결[평성 28년(行ケ) 제10182호, 제10184호]. “したがって、引用発明として主張された発明が「刊行物に記載された発明」であつて、当該刊行物に化合物が一般式の形式で記載され、当該一般式が膨大な数の選択肢を有する場合には、特定の選択肢に係る技術的思想を積極的あるいは優先的に選択すべき事情がない限り、当該特定の選択肢に係る具体的な技術的思想を抽出することはできず、これを引用発明と認定することはできないと認めるのが相当である。”

의 공통점 등을 종합적으로 고려하여 주선행발명에 부선행발명을 결합하여 이 사건 발명에 도달할 동기가 있는지 판단한 후, (ii) 그 결합으로 인한 예상치 못한 현저한 효과가 있는지 여부 등 주선행 및 부선행발명 간의 결합을 막는 요소가 있는지 고려하여 판단한다. 위 (i) 및 (ii) 요건에 대한 주장 및 증명책임은 (i)에 대해서는 무효를 주장하는 당사자가, (ii)에 대해서는 특허권자가 진다.

주선행발명과 이 사건 발명의 차이점은, 이 사건 발명은 X가 알킬설폰닐 그룹으로 치환된 이미노 그룹이고 주선행발명은 메틸 그룹으로 치환된 이미노 그룹이라는 점(1-i), 이 사건 발명은 R₄가 헤미칼슘 염을 형성하는 칼슘 또는 수소 이온이나, 주선행발명에서는 나트륨 염을 형성하는 나트륨 이온이라는 점(1-ii)이다.

부선행발명은 피리미딘 링을 가지고, 그 2, 4, 6번 위치에 치환기를 가지며, 양호한 HMG-CoA 환원효소(3-하이드록시-3-메틸-글루타릴 코엔자임A 환원효소) 억제효과를 가진다. 이러한 HMG-CoA 환원효소 억제효과를 가짐은 주선행발명과 부선행발명이 동일하다.

그런데 부선행발명의 화학식 I에 포함되는 화합물 중 R₃이 갖는 경우의 수는 2,000만 가지가 넘는다. R₃이 -NR₄R₅이고 R₄와 R₅가 메틸과 알킬설폰닐인 경우는 2,000만 가지의 선택지 중 하나인 것이다. 또한 부선행발명은 ‘특히 바람직한 화합물’과 ‘특히 극도로 바람직한 화합물’에 대해 기재하고 있는데, 이 중 어디에도 R₃값을 -NR₄R₅로 기재하고 있지 않다. 이러한 점 등을 바탕으로 볼 때 통상의 기술자는 부선행발명을 보고 -NR₄R₅을 R₃에 해당하는 값으로 적극적 또는 우선적으로 선택된다고 생각하지 않을 것이다. 더 나아가 R₃에 -NR₄R₅을 선택하고 R₄와 R₅에 각 메틸과 알킬설폰닐을 선택할 근거는 더더욱 없다.

따라서 부선행발명으로부터 피리미딘 링 2번 위치의 그룹을 -N(CH₃)(SO₂R)로 변경할 기술적 사상이 도출될 것이라고 볼 수 없으므로, 주선행발명에 부선행발명을 결합한다 하더라도 차이점(1-i)을 극복할 수 없을 것이다. 그러므로 차이점(1-ii)를 살필 필요도 없이 특허발명은 진보성이 부정되지 아니한다.

(2) 진보성이 부정된 사례

아래 조피클론의 우선성 이성질체에 대한 사건은 한 편의 광학 이성질체가 라세

미체에 비해 약리활성이 더 높으면서도 독성은 낮을 수 있다는 것이 예측할 수 없는 효과라고 볼 수 없고, 2배의 약리활성을 가지는 정도로 현저한 효과가 인정되지도 않는다고 하여 진보성을 부정한 사건이다.

도쿄고등재판소 2004. 6. 9. 판결[평성 15년(行ケ) 제62호](D-조피클론)

[사건의 개요]

Aventis Pharma Society(이하 ‘원고’)는 조피클론의 우선성 이성질체를 유효 성분으로 하는 ‘수면의 성질 또는 시간을 개선하기 위한 약학 조성물’에 대한 특허를 출원하였는데, 특허청은 수면제로 사용되는 라세미체인 조피클론에 대한 선행 발명을 근거로 진보성이 부정된다고 보아 출원발명의 특허등록을 거절하였다.

[판결요지]

화학물질의 구조가 공지된 경우 해당 업계에서 그 물질에 광학 이성질체가 존재하는지 여부는 자명하고, 광학 이성질체가 존재하는 화학물질에 대하여 라세미체뿐 아니라 각 이성질체에 대해서도 그 약리효과나 부작용 등에 대한 실험을 실시하는 것이 통상적으로 이루어진다. 라세미체인 조피클론은 우선일 당시 수면제 등에 이용되었고, 그렇다면 기술상식에 비추어 볼 때 조피클론의 각 광학 이성질체에 대하여 수면 활성과 동시에 독성 등 바람직하지 않은 생리활성에 대해서도 검토하여 약리작용이 더욱 뛰어난 쪽을 활용하고자 하는 것은 해당 업계에서 통상의 기술자가 쉽게 생각할 수 있는 것이라 하겠다. 또한 조피클론의 우선성 이성질체가 관용적인 라세미체 분할수단에 의해 쉽게 얻어질 수 있음은 당사자간 다툼 없고, 조피클론의 우선성 이성질체를 도출하고 그 수면활성 및 부작용을 검토하여 약리작용을 찾아내는 것에 기술적 곤란성도 인정되지 않는다.

원고는 라세미체를 구성하는 한 광학 이성질체가 라세미체보다 강한 약리활성을 가지면서도 독성은 더 낮다는 것은 통상의 기술자의 예측범위를 뛰어넘는다고 주장하였으나, 유익한 생리활성이 더 강하게 나타나는 광학 이성질체가 기대되지 않는 생리활성(이 사건의 경우 독성)도 더 강하게 나타난다는 것이 기술상식이라 할 수 없고, 오히려 기술상식은 생리활성의 발현은 화학물질마다 다종다양한 형태가 있다는 것이라고 할 수 있다. 따라서 수면활성이 라세미체보다 강하면서도 독성은 더 낮다는 것이 통상의 기술자의 예측범위를 벗어나는 작용효과라고 볼 수 없다.

한편 원고의 주장과 달리 광학 이성질체의 일방이 라세미체의 2배가 넘는 정도의 활성을 가지는 것 역시 해당 업계의 예측 범위를 벗어나는 현저한 작용효과에 해당한다고 할 수 없다. 따라서 조피클론의 우선성 이성질체를 유효성분으로 하는 수면 성질 또는 시간을 개선하기 위한 약학 조성물은 수면제로 사용되는 라세미체인 조피클론에 관한 선행발명에 근거하여 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있었다고 보아야 할 것이다.

아래 폴리우레탄수지의 안정화법 사건에서와 같이 선택발명의 효과가 판정하는 사람의 주관에 따라 차이가 있을 수 있고, 설령 우수한 효과가 인정된다 하더라도 선행발명의 효과가 선택발명에 비해 지극히 떨어지는 정도라고는 할 수 없는 경우에는 선택발명으로 보호할 만한 가치가 없어 진보성이 부정된다고 보았다.

도쿄고등재판소 1975. 2. 25. 판결[소화 41년(行ケ) 제75호](폴리우레탄 수지 안정화법)

[사건의 개요]

이 사건 출원발명은 폴리옥시알킬렌폴리올과 디옥시아네이트를 반응시켜 얻은 폴리우레탄수지의 안정화를 목적으로 디-2·6-제3급 부틸-4-메틸페놀('BHT')을 첨가하는 특징을 가진 '폴리우레탄 수지 안정화법'에 대한 발명이다.

선행발명은 같은 목적으로 아릴 고리구조와 결합한 각 하이드록실기에 대하여 0-위치에 3~8개의 탄소원자로 이루어지는 알킬기를 가진 알킬치환된 하이드록시아릴화합물을 산화방지 화합물로 첨가하고 있다.

출원발명이 선행발명의 산화방지화합물에 포함되는 하위개념임은 당사자 사이에 다투지 않는다.

[판결요지]

출원발명의 특허공보에는 선행발명에 개시된 화합물 중 대표적 화합물인 2·5-디-제3급 부틸하이드로퀴논을 폴리올에 대하여 0.1% 첨가함에 따라 착색도 7-19-2의 폴리우레탄품을 얻을 수 있는 데 비하여, 출원발명에서 BHT는 불과 0.02%의 첨가로 0-20-0의 폴리우레탄품이 만들어진다고 기재되어 있다.

그런데 선행발명의 대표적 화합물인 2·5-디-제3급 부틸하이드로퀴논 및 선행발명에 시사한 화합물 중 BHT에 화학구조적으로 가장 근접한 2·6-디-제3급 부틸페놀의 착색도를 다양한 실험방법을 통해 비교하여 보면, 동일하게 0.02%를 첨가하였을 때 BHT와 2·5-디-제3급 부틸하이드로퀴논, 2·6-디-제3급 부틸페놀 모두 7.5-19.5-0.5의 수치를 나타내기도 하는 경우도 있는 등 항상 반드시 0-20-0의 수치를 가지는 것은 아님을 알 수 있다. 또한 같은 착색도 0-20-0이라도 백색에서 매우 연하기는 하지만 황색을 띠는 것이 관찰되기도 하고, 반면 착색도 7.5-19.5-0.5의 수치를 기록한 경우도 황색이라고는 해도 연하게 착색되어 있는 데 지나지 않는 것을 확인할 수 있다. 따라서 착색도를 0-20-0이라고 판단할지, 7.5-19.5-0.5라고 판단할 지는 판정하는 사람의 주관에 따라 차이가 있을 수 있다. 그렇다면 폴리우레탄 폼의 착색방지효과는 BHT가 약간 우수하다고는 할 수 있을지 몰라도 이것을 2·5-디-제3급 부틸하이드로퀴논이나 2·6-디-제3급 부틸페놀에 비하여 소량의 사용으로 특별히 우수한 효과를 가진다고는 할 수 없을 것이다.

선택발명은 구성요소의 전부 또는 일부가 선행발명 중에서 상위개념으로 표현되어 있기 때문에 특허성을 인정받기 위해 반드시 그 상위개념을 개시한 선행발명에 비하여 새로운 기술적 과제를 해결할 것을 필요로 하는지는 별론으로 하더라도, 적어도 선행발명과 동질의 효과를 갖는 경우에는 그 효과에 현격한 차이가 있어야만 선택발명이 특허로 등록될 수 있다. 결과적으로 출원발명은 선행발명에 비하여 현격하게 우수한 착색 안정 효과를 갖는 것은 아니어서 선택발명으로서 특허를 받을 만한 가치가 있다고 할 수 없고, 따라서 특허청의 거절결정에는 위법함이 없다.

이 사건에서 출원발명 화합물은 이질적 효과 또는 양적인 현저한 차이 모두 인정되지 않은 것으로 보인다.

한편 지적재산고등재판소는 2007. 4. 25. 판결[평성 18년(行ケ) 제10294호]에서, 출원발명은 모발의 부드러움을 개선하기 위한 트리트먼트용 조성물에 대한 발명으로, 선행발명의 해결과제는 모발에 유연성을 주는 것이고 그 실시예에는 음이온 폴

리머를 그래프트 공중합체에 병행 사용한 것이 나타나 있어서 우선일 당시의 기술 수준에 비추어 보아 통상의 기술자는 선행발명으로부터 출원된 특정 음이온 폴리머를 쉽게 선택할 수 있었을 것이고, 그로 인한 현저한 효과도 인정되지 않는다고 하여 ‘선행발명으로부터 음이온 폴리머를 선택한 것은 통상의 기술자가 쉽게 생각해낼 수 있었던 것이어서 진보성이 부정된다’고 본 특허청의 심결에 위법이 없다고 보아 청구를 기각하였다.

지적재산고등재판소 2007. 4. 25. 판결[평성 18년(行ケ) 제10294호](트리트먼트 조성물)

[사건의 개요]

이 사건 출원발명은 적어도 하나의 그래프트 실리콘 폴리머를 함유하는 케라틴 물질의 트리트먼트용 조성물에 대한 것이다. 특허청 심사관은 출원발명에 대하여 거절결정을 하였고, 그 불복심판청구에 대하여 심결은 선행발명 1에는 정정발명에서 특정한 음이온 폴리머의 예시는 개시되어 있지 않지만, 정정발명의 음이온 폴리머는 선행발명 2에 기재된 바와 같이 모발화장료에 대한 배합 폴리머로서 이미 잘 알려져 있고, 따라서 선행발명 1에 그래프트형 공중합체와 병용 사용해도 좋다고 기재된 “종래 사용되고 있는 공지의 천연계 폴리머, 천연계 변성 폴리머, 합성계 폴리머”로서 선행발명 2에 기재된 음이온 폴리머를 선택하고, 모발의 부드러움을 개선하기 위한 화장품 조성물로 삼는 것은 통상의 기술자라면 용이하게 할 수 있는 것이라고 보아, 출원발명은 선행발명 1 및 선행발명 2에 의하여 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 있었던 것이어서 진보성이 부정된다고 하였다.

정정발명에는 i) 화장품 조성물의 구성성분으로서, A) 아크릴산/아크릴산 에틸/N-tert-부틸 아크릴 아미드의 타폴리머 B) 아크릴산 에틸과 메타크릴산과의 코폴리머 C) 크로톤산으로부터 유도된 코폴리머 D) 메틸 비닐 에테르/모노 에스테르화 무수 말레인산인 코폴리머 E) 폴리 아크릴 아미드 에틸 프로판 설포산으로부터 선택되는 음이온 폴리머를, ii) 0.25~15인 음이온 폴리머/그래프트 실리콘 폴리머의 중량비로 병용하고 있는데 반해, 선행발명 1은 해당 음이온 폴리머를 해당 중량비로 병용하는 것은 명기되어 있지 않은 점에서 차이가 있다.

[판결요지]

선행발명 1에는 그래프트 실리콘 폴리머에 상응하는 그래프트형 공중합체에 음이온성, 비이온성, 양이온성 및 양성인 공지의 세팅용 폴리머를 적절하게 병용 사용할 수 있고, 구체적인 실시예에 있어서 음이온 폴리머를 병용 사용한 경우에 있어서도 모발에 유연성을 부여할 수 있었다는 것이 기재되어 있다고 인정된다.

그렇다면 출원발명의 우선일 당시 통상의 기술자는 모발의 유연함을 개선하기 위한 화장품 조성물로서 선행발명 1에 기재된 그래프트 실리콘 폴리머에 음이온 폴리머를 조합하는 것을 용이하게 도출할 수 있었다고 보아야 한다. 또한, 당시 기술수준에 비추어 볼 때 모발 화장료에 대한 배합 폴리머로서 이용되는 음이온 폴리머로서 음이온 폴리머 A~E 중 몇 가지는 극히 일반적으로 이용되고 있는 흔한 것이어서 기술상식이었다고 할 수 있으므로, 모발의 유연함을 개선하기 위한 화장품 조성물로서 선행발명 1의 그래프트 실리콘 폴리머에 음이온 폴리머 A~E에 해당하는 음이온 폴리머를 선택해 병용하는 구성은 용이하게 도출할 수 있다고 보아야 한다.

나아가 선행발명 1의 실시예 10에는 그래프트 실리콘 폴리머에 음이온 폴리머를 조합하는 것이 기재되어 있고 그 음이온 폴리머:그래프트 실리콘 폴리머의 중량비가 0.33, 실시예 8에는 그래프트 실리콘 폴리머에 양성 폴리머를 조합하는 것과 그 양성 폴리머/그래프트 실리콘 폴리머의 중량비가 1.0으로 기재되어 있으며, 이들 중량비로 병용 사용해서 모발의 유연함을 개선하기 위한 화장품 조성물로서 뛰어난 효과를 얻었다는 것이 기재되어 있다. 실시예 10 및 8에서 제시된 상기 중량비는 양호한 결과를 얻기 위한 기준이라고 할 수 있기 때문에 통상의 기술자는 이 중량비를 기준으로 해서 선택된 폴리머에 맞춘 적절한 중량비를 설정할 것이고, 정정발명의 중량비는 선행발명 1에 제시된 상기 중량비를 포함한다. 통상의 기술자는 선행발명 1에 개시된 상기 중량비를 기준으로 해서 정정발명의 중량비를 용이하게 도출할 수 있었을 것이다.

출원과정에서 원고가 제출한 의견서에는 음이온 폴리머 A, B, C, D 및 E에 상응하는 5가지 음이온 폴리머(Ultrahold strong, Luvimer MAEX, Mexomer PW, Gantrez ES-425L, Cosmedia HSP 1180)를 각각 이용한 조성물 1 내지 5와 음이온 폴리머 A~E에 포함되지 않는 음이온 폴리머(Synthalen K)를 이용한

조성물 6에 대해서 5인의 시험자가 이들 조성물로 처리된 모발의 부드러움을 평가한 비교실험결과가 기재되어 있고, 원고는 이 비교실험결과로부터 예상치 못한 현저한 효과를 확인할 수 있다고 주장한다. 위 조성물 6의 평가값은 2.4~2.8인데 반해, 조성물 1 내지 5의 평가값은 각각 3.5, 3.3, 3.4, 3.2, 3.1이었고, 또한 조성물 1 내지 5의 각각의 조성물로 처리된 모발의 부드러움과 조성물 6으로 처리된 모발의 부드러움을 비교하면, 모든 시험자가 조성물 1 내지 5의 각각의 조성물로 처리된 모발이 조성물 6으로 처리된 모발보다 부드럽다고 평가하였다. 그러나, 위 비교실험에는 모발의 부드러움을 평가한 값의 산출 방법에 대한 기재가 없고, 평가값의 수치가 큰 쪽이 머리카락이 부드러운 것이라고 해석한다고 해도 이 사건 비교 실험은 음이온 폴리머 A, B, C, D 및 E에 해당하는 음이온 폴리머가 각각 포함되는 조성물 1 내지 5와, 음이온 폴리머 A~E에 포함되지 않은 다수의 음이온 폴리머 중 1종류의 음이온 폴리머가 포함되는 조성물 6에 대해 비교 실험을 한 것에 지나지 않는다. 즉 비교실험에 있어 선택된 음이온 폴리머(Synthalen K) 이외의 음이온 폴리머 A~E에 포함되지 않는 음이온 폴리머를 이용한 조성물 간에서도 상기와 마찬가지로 결과를 얻는다고 인정하기에 충분할 증거는 없다.

그렇다면, 비교실험결과만을 보고 정정발명에 대해 그래프트 실리콘 폴리머와 조합해 사용하는 것으로서 음이온 폴리머 A~E에 해당하는 음이온 폴리머를 선택함으로써 정정발명이 현저한 효과를 보여주는 것이라고 인정하기에 부족하고, 이걸 비교실험에 근거해 정정발명이 통상의 기술자의 예측을 넘어서는 현저한 효과를 나타내는 것이라고 할 수 없다.

또한 지적재산고등재판소는 ‘유기 일렉트로 루미네 소자’ 사건에서 선택발명인 이 사건 출원발명이 갖는 효과는 선행발명과 이질적인 것이라고 보기 어려우므로 선행발명에 비하여 현저히 뛰어난 효과를 가져야 하고 이는 통상의 기술자가 출원 시의 기술수준으로부터 예측할 수 없었던 것이어야 한다고 하였다. 효과의 현저한 차이 유무를 판단하기 위해서는 동일한 실험조건에서 비교가 가능하여야 하고, 비교가 가능하지 않은 실험결과를 효과의 현저성 유무 판단에 사용할 수 없다. 이에 비교가

가능한 유기EL소자의 발광 휘도 증가 비율을 바탕으로 보았을 때 선택발명이 선행 발명에 비하여 현저히 뛰어난 유기EL소자의 발광 휘도 향상 효과를 가진다고 할 수 없다고 판단하였다.

도쿄고등재판소 2007. 1. 16. 판결[평성 18년(行ケ) 제10077호](유기EL소자)

[사건의 개요]

본 발명은 유기 일렉트로루미네센스(유기EL) 소자에 이용했을 때 고효율로 적색 발광을 가능하게 하는 로다민계 색소 및 이 색소를 이용한 색변환막 및 유기EL소자에 관한 것이다.

심결은 이 사건 발명에서 입체장애기를 도입함으로써 농도소광을 억제하고 고휘도 발광을 얻는 것이 예측할 수 없는 효과에 해당하지 않는다고 판단하였다.

[판결요지]

이 사건 발명은 그 발명의 범위가 선행발명 1에 포함되고, 선행발명 1의 치환기 중 일부 입체장애기로 치환기를 한정된 선택발명이다. 선택발명이 진보성을 갖는다고 하려면 선행발명 1과는 이질의 효과 또는 동질의 현저히 뛰어난 효과를 가지고, 동시에 그 효과는 출원 당시의 기술수준에 비추어 통상의 기술자가 예측가능하지 않았을 것이어야 한다. 이 사건 발명의 효과인 유기EL소자의 발광휘도 향상은 선행발명 1의 효과와 이질적인 것이 아니라는 것은 자명하므로, 그렇다면 선행발명 1에 비하여 그 효과가 현저히 뛰어나야 한다.

본원발명은 페릴렌화합물, 기타 유기EL소자에 이용되는 색소 재료에 대해, 분자간 회합상태가 형성되어 색소 발광강도가 현저히 감소되어 버리는 ‘농도소광’이라 불리는 현상을 억제하고, 고휘도 발광 유기EL소자를 제공하는 것을 기술과제로 하고, 페릴렌유도체에서 회합상태 형성을 억제하는 입체장애기를 도입한 화합물을 발광재료로 이용해 이 과제를 해결하고, 고휘도 발광 유기EL소자를 얻었다는 것이 인정된다. 즉, 본원발명이 페릴렌화합물 중 적어도 하나의 치환기를 입체장애기로 삼는 선택을 한 것으로 인해 도출된 결과는 당해 화합물을 발광재료로 하는 유기EL소자의 발광을 고휘도로 하는 것이며, 따라서, 본원발명이 진보성을 갖기 위해서는 입체장애기를 도입함으로써 고휘도 발광을 얻는 것이 통상의 기술

자가 예측할 수 없는 효과였어야 한다.⁴⁵³⁾

그런데 심결이 판단한 바와 같이 일반적으로 색소가 고농도로 존재하면, 분자끼리 회합체를 형성하고, 농도소광이라 불리는 형광성을 감소시키는 현상이 생기는 것은 간행물 3에, 페릴렌계 화합물에서도 관련한 현상이 발생하는 것은 간행물 2에 기재되어 있다고 보아야 하고, 본원발명의 기술과제와 동일한 기술과제가 간행물 2, 3에 기재 또는 시사되어 있다.⁴⁵⁴⁾ 간행물 3에는 농도소광이란 과제의 해결수단으로서 색소 분자 안에 입체장애가 되는 기능을 갖는 기를 도입함으로써 색소 분자의 회합을 억제하는 수단이 개시되어 있고, 색소 분자 내에 입체장애치환기를 도입함으로써 로다민계 색소를 이용한 색변환막이 현저하게 높은 색변환 효율을 갖는 것뿐 아니라 색소분자 내에 입체장애치환기를 도입한 로다민계 색소를 유기EL소자의 발광층에 포함시키는 것에 의해 유기EL소자가 고휘도를 나타내고, 유기EL소자의 발광재료로서도 극히 유효하다는 것이 기재되어 있다.⁴⁵⁵⁾

그렇다면, 선행발명 2, 3을 접한 통상의 기술자가 선행발명 1의 페릴렌화합물에 입체장애기를 도입함으로써 농도소광이 억제되고, 고휘도 발광의 유기EL소자를 얻을 수 있는 것을 예측하는 것은 용이하였다고 보아야 하고, 이와 같이 판단한 심결은 적법하다.

453) “上記記載によれば，本願発明は，ペリレン化合物，その他有機EL素子に用いられる色素材料について，分子間の会合状態が形成されるために色素の発光強度が著しく減少してしまう「濃度消光」と呼ばれる現象を抑制し，高輝度発光の有機EL素子を提供することを技術課題とし，ペリレン誘導体に会合状態の形成を抑制する立体障害基を導入した化合物を発光材料として用いることにより，この課題を解決して，高輝度発光の有機EL素子を得たものであることが認められる。すなわち，本願発明が，ペリレン化合物の少なくとも一つの置換基を立体障害基とすることを選択することにより導いた効果は，当該化合物を発光材料とする有機EL素子の発光を高輝度とすることであり，したがって，本願発明が進歩性を有するためには，立体障害基を導入することによって高輝度の発光を得ることが，当業者の予測し得ない効果であったことが必要である。” 도쿄고등재판소 2007. 1. 16. 판결[평성 18년(行ケ) 제10077호].

454) “審決の「一般に，色素が高濃度に存在すると，分子同士で会合体を形成し，濃度消光と呼ばれる蛍光性を減少する現象が生じることは刊行物3に・・・，ペリレン系化合物においてもかかる現象が生じることは刊行物2に・・・記載されており」との判断に誤りはなく，本願発明の技術課題と同様の技術課題は，上記刊行物2，3に（濃度消光の抑制に限れば，刊行物3に）記載又は示唆されているものといわざるを得ない。” 도쿄고등재판소 2007. 1. 16. 판결[평성 18년(行ケ) 제10077호].

455) “力次に，上記工の各記載事項によれば，刊行物3には，濃度消光の課題の解決手段として，色素分子の中に立体障害となる機能を有する基を導入することにより，色素分子の会合を抑制する手段が開示されており，色素分子内に立体障害置換基を導入したことにより，ローダミン系色素を用いた色変換膜が著

VI ▶ 중국

1. 일반 진보성 판단기준

중국의 전리법은 진보성을 아래와 같이 정의하여, 발명에 대해서는 그 특징이 뚜렷하고 진보가 현저할 것을 요구하여 특허권 허여 대상과 실용신안 허여 대상의 판단기준에 차이를 두고 있다.

전리법 제22조⁴⁵⁶⁾

제3항 진보성은 종래기술에 비하여 발명이 ‘뚜렷한 실질적 특징’⁴⁵⁷⁾과 ‘현저한 진보’⁴⁵⁸⁾가 있거나, 고안이 실질적 특징과 진보가 있음을 의미한다.

이때 ‘뚜렷한 실질적 특징’이란 통상의 기술자에게 자명하지 않은 특징을 의미한다. 통상의 기술자가 출원일 또는 우선일을 기준으로 선행기술로부터 간단한 분석, 추리, 실험을 통하여 출원발명을 도출할 수 있다면 그 발명은 자명한 것이므로 뚜렷한 실질적 특징이 없는 것이다.⁴⁵⁹⁾ 한편 ‘현저한 진보’란 발명이 선행기술에 비해 유익한 기술적 효과를 낼 수 있음을 의미하는데, 이에선 종래기술에 있던 결함을 극복하였다거나 기존의 기술과제에 대한 새로운 해결방안을 제시하는 경우, 또는 일정한 기술발전의 새로운 동향을 대표하는 경우가 해당된다.⁴⁶⁰⁾ 발명의 진보성이 인정되기 위해 필요한 ‘실질적 특징’ 및 ‘진보’가 각각 어느 정도의 기준에 도달하여야 하는지에 대해서는 이견이 있을 수 있는데, 국제적 기준과 특허제도의 취지를 고려할

しく高い色変換効率を有することのみならず，色素分子内に立体障害置換基を導入したローダミン系色素を有機EL素子の発光層に含ませることにより，有機EL素子が高輝度を示し，有機EL素子の発光材料としても極めて有効であることが記載されている。” 도쿄고등재판소 2007. 1. 16. 판결[평성 18년(行ケ) 제10077호].

456) 中华人民共和国专利法 第二十二条 创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。 번역은 인센티엔(허호신 역)(주 241), 288에서 인용하였다.

457) 중국 국가지식재산권국, Guidelines on Examination (2010)에는 ‘prominent substantive features’라고 번역되어 있다.

458) 중국 국가지식재산권국, Guidelines on Examination (2010)에는 ‘notable progress’라고 번역되어 있다.

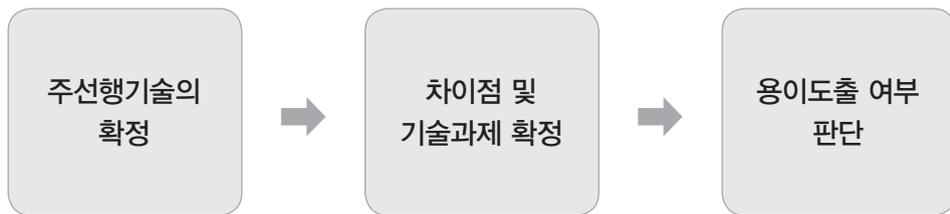
459) 중국 국가지식재산권국, Guidelines on Examination (2010), II.4., 2.2.

460) 중국 국가지식재산권국, Guidelines on Examination (2010), II.4., 2.3.

때 두 가지를 종합적으로 판단하는 것이 타당하고 두 가지 모두 각각 어느 정도의 기준에 도달하여야 한다고 규정한 것은 아니라는 견해가 있다.⁴⁶¹⁾

가. 뚜렷한 실질적 특징

뚜렷한 실질적 특징 유무는 통상의 기술자를 기준으로 선행기술에 비추어 해당 발명이 자명한지에 따라 판단하는데, 이를 3보법(三步法)이라고도 한다.⁴⁶²⁾ 3보법은 크게 주선행기술의 확정, 발명의 차이점과 기술과제 확정, 주선행기술을 바탕으로 발명이 기술과제 해결에 사용한 방안이 통상의 기술자가 용이하게 도출할 수 있는지 여부 판단의 3단계로 이루어진다.



〈3보법에 따른 뚜렷한 실질적 특징 유무의 판단〉

(1) 주선행기술의 확정

주선행기술은 청구된 발명이 뚜렷한 실질적 특징을 가지는지 판단할 때 그 판단의 기초가 된다. 가령 같은 기술분야에 속하면서 청구된 발명과 그 해결하고자 하는 기술과제, 기술효과 등이 가장 밀접하거나, 청구된 발명의 기술적 구성을 가장 많이 개시하고 있는 기술이 주선행기술에 해당할 수 있고, 기술분야가 다르더라도 청구된 발명의 기능을 수행할 수 있으면서 그 기술적 구성을 가장 많이 개시하고 있는 기술을 주선행기술로 할 수도 있다. 주선행발명의 특징은 청구된 발명과 동일한 분야에 속하는 기술을 우선으로 판단하여야 한다.

461) 인센티엔(허호신 역)(주 241), 313-314.

462) 중국 국가지식재산권국, Guidelines on Examination (2010), II.4., 3.2.1; 김도현(주 243), 143-145.

(2) 발명의 차이점과 기술과제의 확정

기술과제의 특징은 먼저 발명이 주선행기술에 비하여 가지는 기술적 특징을 확정하고, 이러한 차이점이 유발하는 기술적 효과에 근거하여 그 발명이 실제로 어떠한 기술적 과제를 해결하고자 하는 것인지를 판단함으로써 파악한다.⁴⁶³⁾ 따라서 이는 명세서 등에 기재된 기술과제와는 다를 수 있고, 출원실무상으로는 심사관이 그 확정된 주선행기술에 따라 새로 판단하게 된다. 기술과제는 각 발명에 따라 달리 판단할 수밖에 없으며, 그 발명이 갖는 기술효과는 어떤 것이든 기술과제를 확정하는 데 기초로 사용될 수 있으나, 다만 명세서 기재를 바탕으로 통상의 기술자가 인식할 수 있는 것이어야 한다.⁴⁶⁴⁾

기술적 과제에 대하여 ‘중국 특허법 상세해설(2017)’에서는 “특허출원서류 또는 특허문서 중에서 해결하고자 하는 기술적 과제로 주장된 것이 아니라, 보호받고자 하는 발명 또는 실용신안이 실제로 해결할 수 있는 기술적 과제”이므로 “가장 가까운 선행기술이 달라지면, 인정되는 ‘해결하고자 하는 기술적 과제’도 달라질 수 있다”고 하였다.⁴⁶⁵⁾ 한편 ‘중국 특허 실무(2018)’에서는 이 발명의 차이점과 기술과제의 확정 단계에서는 ‘먼저 주선행기술을 토대로 발명의 구별특징을 확정하고(1단계), 명세서에 구별특징에 대응되는 기술적 과제가 기재되어 있는 경우, 그 기술적 과제를 바로 출원 발명이 실제로 해결하고자 하는 기술적 과제로 하며(2단계), 명세서에 구별특징에 대응되는 기술적 과제가 기재되어 있지 않은 경우, 구별특징이 발명에 일으키는 작용 및 발명이 달성하는 기술적 효과를 확정하여, 이를 토대로 발명이 실제로 해결하고자 하는 기술적 과제를 확정한다(3단계)’고 세분하고 있다.⁴⁶⁶⁾

(3) 용이도출 여부 판단

기술과제가 특정되면 주선행기술과 발명의 기술과제를 바탕으로 이 발명이 통상

463) 중국 국가지식재산권국, Guidelines on Examination (2010), II.4., 3.2.1.1.

464) 중국 국가지식재산권국, Guidelines on Examination (2010), II.4., 3.2.1.1.

465) 인센티엔 저(허호신 역)주 241), 315-316.

466) 김도현(주 243), 144-145.

의 기술자에게 자명하였을 것인지를 판단한다. 발명의 차이점을 통해 기술과제를 해결하도록 하는 암시가 이미 선행기술에 나타나 있다면 그 발명은 뚜렷한 실질적 특징이 없는 것이 되어 진보성이 부정된다.

나. 현저한 진보

현저한 진보성의 유무는 대상발명에 이로운 기술효과가 있는지를 기준으로 판단한다. 심사지침은 아래의 예시를 이로운 기술효과로 인해 현저한 진보가 인정된 사례로 소개하고 있다.⁴⁶⁷⁾

- (1) 선행기술과 대비하여 보았을 때 대상발명이 품질 개선, 생산량 증가, 에너지 절감, 환경오염 방지 또는 조절 등의 이로운 기술효과를 가지는 경우
- (2) 대상발명의 기술과제 해결방안이 선행기술과 다른 진보적 개념을 통해 실질적으로 동일한 기술효과를 낳는 경우
- (3) 발명이 기술발전의 새로운 동향을 대표하는 경우
- (4) 일부 부정적 효과가 있으나 다른 면에서는 뛰어나게 긍정적인 기술효과를 가지는 경우

다. 보조적 요소⁴⁶⁸⁾

한편 위 기준에 더하여 진보성을 부정하기에 앞서 고려해야 하는 요소가 있는데, 여기에는 장기 미해결과제, 기술적 편견의 극복, 예상치 못한 기술적 효과, 상업적 성공 등이 해당된다.

오랫동안 해결하고자 시도하였으나 해결하지 못한 기술적 과제를 해결한 발명, 또는 해당 분야에서 일정 기간 객관적 사실과 무관하게 형성되어 연구개발을 저해해 왔던 편견이 있고 그러한 편견을 극복하여 기술과제를 해결한 발명 등은 뚜렷한 실질적 특징을 가지고 현저한 진보를 이루었다고 할 것이다.

예상치 못한 기술적 효과는 새로운 기능을 수행하는 이질적 변화를 나타내거나

467) 중국 국가지식재산권국, Guidelines on Examination (2010), II.4, 3.2.2.

468) 중국 국가지식재산권국, Guidelines on Examination (2010), II.4., 5: 6.3.

예상치 못한 양적 변화를 나타내는 것으로, 즉 이질적 또는 동질적 효과 모두 해당할 수 있다. 예상치 못한 효과가 있는 발명이라면 주목할 만한 발전을 이룬 것이고, 동시에 해결방안이 자명하지 않다고 할 것이므로, 이러한 발명은 뚜렷한 실질적 특징을 가지므로 진보성이 있다고 보아야 한다. 한편 이미 3단계 접근법의 적용을 통해 뚜렷한 실질적 특징을 가지고 현저한 진보를 이루었다고 나타나는 발명은 그 기술적 효과가 ‘예상치 못한’ 정도인지에 크게 비중을 두어 진보성을 판단할 것은 아니다.

최고인민법원은 2017년 마쿠쉬 청구항에 대한 판결에서 진보성 판단의 기본은 3단계 접근법의 적용이므로 이를 생략하고 곧바로 예상치 못한 효과의 유무를 판단해서는 안 된다고 판시 하였다.

최고인민법원 2017. 12. 20. 선고 (2016)最高法行再제41호 판결⁴⁶⁹⁾

[사건의 개요]

특허발명은 고혈압 치료 또는 예방을 위한 약학적 조성물의 제조방법에 대한 것으로, 마쿠쉬 형식으로 기재되어 있다. 이후 특허권자는 제1항 발명에서 ‘... 또는 약학적 목적으로 이용가능한 염 또는 에스테르’라고 기재된 부분의 ‘또는 에스테르’라는 기재 및 R4의 정의 중 ‘1에서 6개의 탄소원자를 갖는 알킬’이라는 기재 등을 삭제하고자 하였고, 특허청 재심위원회(Patent Reexamination Board)는 ‘또는 에스테르’ 부분의 삭제만이 허용된다고 하였다. 특허권자가 이를 반영한 새로운 청구항을 제출하자 특허청 재심위원회는 특허발명이 선행발명에 비해 진보성이 부정되지 않는다고 하였고, 이의신청자가 이에 불복하는 심판을 청구하였다. 베이징중급인민법원(Beijing No.1 Intermediate People’s Court)은 특허청의 결정을 인용하였고, 베이징고급인민법원(Beijing Higher People’s Court)은

469) Intellectual Property Court of the Supreme People’s Court, Judgment Resources, “The nature of the Markush claim, the amendment to it in the invalidaito proceeding and the method for the inventive step judgment”, <http://ipc.court.gov.cn/en-us/news/view-15.html> (2020. 2. 3. 확인); Supreme People’s Court of the People’s Republic of China & World Intellectual Property Organization, WIPO Collection of Leading Judgments on Intellectual Property Rights PRC (2011–2018)(2019), 58.

마쿠쉬 청구항은 병행관계에 있는 기술적 해결과제에 대한 특수한 기재형식이므로 특허발명의 실시예의 기술적 효과는 선행발명 실시예의 그것과 유사하고 따라서 예상치 못한 기술적 효과를 갖지 못하여 진보성이 부정된다고 하였다.

[판결요지]

1. 마쿠쉬 청구항의 본질

마쿠쉬 청구항은 화학발명분야에서 다수의 하위그룹을 다른 방식으로 일반화하기 어려울 때 이를 포괄하여 기재할 수 있도록 하는 유용한 기재형식이다. 이를 통해 특허권자의 권리를 최대한 보장해 줄 수 있다. 따라서 공정성의 관점에서 마쿠쉬 청구항은 엄격하게 해석하여야 한다. 마쿠쉬 청구항에 아무리 많은 변수나 가능한 조합이 포함된다 하더라도 마쿠쉬 형식으로 기재된 청구항은 결국 해당 기술과제에 대한 하나의 해결방안이다. 서로 다른 변수를 선택하더라도 결국 그 결과는 동일한 효과를 갖는 약물이 된다. 다시 말해 마쿠쉬 청구항은 각기 다른 화합물들의 집합이라기보다는 여러 구성요소를 갖는 하나의 청구항으로 보아야 한다.

2. 무효절차단계의 마쿠쉬 청구항 정정

화학발명의 특수성과 이 사건 특허발명이 마쿠쉬 형식으로 기재되어 출원 당시 최대 범위의 특허보호를 얻기 위해 가능한 많은 구조와 화학식을 포함하도록 할 기회를 가졌다는 점을 고려하면 무효절차에서의 마쿠쉬 청구항의 정정 허용여부는 엄격하게 판단하여야 한다. 마쿠쉬 청구항의 정정은 그로 인해 새로운 성질이나 기능을 가진 화합물로 보호범위가 확장되지 않는다면 허용될 수 있다. 그러나 예외적인 경우도 있다. 만일 마쿠쉬 청구항의 선택지 중 어느 변수나 삭제할 수 있도록 한다면 그 삭제로 인해 보호범위가 감축되고 타인의 권리를 해하지 않는다 하더라도 그 보호범위의 변경으로 인해 특허보호범위에 대한 공중의 안정적 기대나 특허권 확인체계의 안정성이 저해된다.

3. 마쿠쉬 청구항의 진보성 판단기준

마쿠쉬 청구항의 진보성 판단도 일반적 진보성 판단기준인 3단계 접근법을 따른다. 예상치 못한 기술효과는 진보성 판단에 기여하는 요소의 하나일 뿐이다. 따라서 먼저 3단계 접근법에 의한 검토를 통과한 발명만이 예상치 못한 효과를 바

탕으로 진보성을 인정받을 수 있고, 3단계 접근법의 검토 없이 곧바로 효과를 판단해서는 안 된다. 이는 예상치 못한 기술적 효과라는 요소에는 사후적 고찰의 성격이 있어 특수한 경우 외에는 전체적으로 적용되어서는 안 되기 때문이다.⁴⁷⁰⁾

이 사건에서 항소심법원은 특허발명의 기술적 효과와 선행발명 실시예 10, 17, 50, 69의 기술적 효과를 대비하여 진보성을 판단하였는데, 특허청 재심위원회는 무효절차에서 이와 같은 효과대비를 하지 않았고, 항소심법원의 판결에는 심리범위를 벗어나서 판단한 위법이 있다. 특허청 재심위원회와 제1심법원은 3단계 접근법을 적용하여 특허발명 청구항 1과 선행발명을 대비 후 양 발명 간 기술구성에 2가지 차이점이 있으며 그 차이점을 근거로 특허발명의 진보성이 인정된다고 하였다. 제1심법원의 판결을 인용한다.

한편 발명의 기술적 구성으로 인한 상업적 성공은 발명의 진보성 판단에 고려사항이 된다. 단 영업전략이나 광고 등 기술 외적 요인으로 인한 상업적 성공은 진보성 판단 시 배제되어야 한다.

2. 선택발명의 진보성 판단기준

가. 심사기준

‘화합물 발명’ 및 ‘선택을 통한 발명’의 진보성 판단기준을 살펴봄으로써 우리나라 법리상의 선택발명(상위개념-하위개념발명)에 적용되는 진보성 판단기준을 파악할 수 있다. 심사기준은 ‘선택을 통한 발명(invention by selection)’ 항목에서 아래의 경우를 예시로 나열하고 있다.

470) “The judgment of the inventive step of Markush claim should follow the basic method for such judgment, that is, the ‘three-step method’ stipulated in the Guidelines for Patent Examination. The unexpected technical effect is a contributing factor in judging the inventive step - it is a kind of backward judgment method, and it is special and does not have universal applicability. Therefore, only when a judgment on non-obviousness can be made based on the ‘three-step method’ can a patent application be decided as involving an inventive step based on the unexpected technical effect.” Intellectual Property Court of the Supreme People’s Court(주 462).

Guidelines on Examination of Patents, II.4.4.3.

- (1) 공지의 가능성 몇 가지 중 또는 서로 그 가능한 정도가 동등한 대안들 몇 가지 중에서 선택한 것에 지나지 않고 그 선택으로 인하여 어떤 예상치 못한 효과가 발생하지 않는 경우

예 : 선행발명에 의하여 다수의 가열방법이 개시되었고, 후행발명은 가열을 필요로 하는 공지의 화학반응을 위한 공지의 전기가열방법을 선택하는 것에 대한 발명이고, 선택으로 인해 예상치 못한 기술적 효과가 발생하지 않는다. → 발명의 진보성이 부정된다.

- (2) 몇 가지 제한적 범위 내의 가능성 중 특정 크기나 온도범위, 그 외 다른 파라미터를 선택한 발명으로, 그러한 선택은 통상의 기술자가 정상적인 설계과정에서 할 수 있는 것이며 그 선택으로 인하여 어떤 예상치 못한 효과가 발생하지 않는 경우.

예 : 발명은 공지의 반응을 수행하는 방법에 관한 것이고 비활성가스가 특정 유속을 갖는 것을 특징으로 한다. → 통상의 기술자는 종래의 계산법을 이용하여 유속을 결정할 수 있을 것이므로 발명의 진보성이 부정된다.

- (3) 공지의 기술에서 직접적이고 단순한 유도를 통해 해당 발명에 도달할 수 있는 경우.

예 : 발명은 조성물 Y의 온도안정성을 개선하기 위한 것으로 조성물 Y 중 성분 X를 특정 최소량으로 사용하는 것을 특징으로 하고, 성분 X의 특정 최소량은 성분 X의 함유량과 조성물 Y의 온도안정성 간의 상대곡선으로부터 도출할 수 있다. → 발명의 진보성이 부정된다.

- (4) 발명이 선택으로 인해 예상치 못한 기술적 효과를 가지고 뚜렷한 실질적 특징을 가지며 현저한 진보를 나타낸다면 발명의 진보성이 인정된다.

예 : 티오클로로포름산의 생산에 대해 개시한 선행문헌에서 메르캅탄 원료 1몰(mol) 대비 카르복실산 아미드 및/또는 우레아로 된 촉매제의 비율은 0보다 크고 100%몰보다 작거나 같다. 주어진 예에서 촉매제의 양은 2~13%몰이고 촉매제의 양이 2%몰일 때부터 생산성이 증가한다고 나타나 있다. 또한, 통상의 기술자는 보통 생산성을 증가시키고자 할 때 촉매

제의 양을 늘리고자 할 것이다. 티오클로로포름산 생산방법에 대한 선택 발명에서는 촉매제를 0.02~0.2%몰로 더 적게 사용하였으나 생산성은 11.6~35.7%로 예상을 훨씬 상회하였으며, 나아가 반응물의 공정도 단순화되었다. 이를 전체적으로 고려하면 이 발명에 선택된 기술과제의 해결 방안은 예상치 못한 효과를 도출하였으므로 발명의 진보성이 인정된다.

만일 발명이 공지의 가능성 몇 가지 중 하나를 선택하는 것 또는 서로 동등한 여러 대안 중 하나를 고르기만 하는 것에 지나지 않는다면 그 선택으로 인해 어떠한 예상치 못한 효과가 발생한다고 할 수 없어 발명의 진보성은 부정되어야 할 것이다. 반대로 그 선택으로 인해 예상치 못한 효과가 창출된 발명이라면 그 발명은 뚜렷한 실질적 특징 및 현저한 진보가 있다고 보아 진보성이 인정된다. 가령 라세미체인 선행발명에 대한 광학 이성질체 발명이 그 활성은 유사하면서도 독성은 매우 낮다거나, 라세미체에 비하여 완전히 다른 활성을 갖는 경우 등이 해당된다.⁴⁷¹⁾

한편 화합물 발명에 대하여 심사지침은 구조적 유사성을 중점적으로 살핀다.⁴⁷²⁾ 공지의 화합물과 구조적으로 유사하지 않으며 일정한 용도나 효과를 가지는 발명은 예상치 못한 용도나 효과 유무와 무관하게 진보성을 가진다고 추정할 수 있다. 반면 공지의 화합물과 구조적 유사성이 있는 화합물 발명은 반드시 예상치 못한 용도나 효과가 있어야 진보성이 인정될 수 있다.⁴⁷³⁾ 바꿔 말하면 구조적 유사성이 인정된다고 하여 바로 자명하다고 할 것은 아니고, 예상치 못한 효과가 있는지, 아니면 통상의 기술자가 분석, 추론, 실험 등을 통해 찾아낼 수 있는 정도인지를 판단하여야 한다.

진보성 판단에 있어 반드시까지는 아니더라도 통상적으로 구조적 유사성이 인정되는 사례로는 동족체, 산과 그 에스테르, 알코올과 에스테르, 화합물과 그 염, 치환기는 동일하나 고리 상에서 치환 위치가 다른 화합물, 고리 안의 '이성

471) 김도현(주 243), 271.

472) 중국 국가지식재산권국, Guidelines on Examination (2010), II,10, 6.1.

473) 중국 국가지식재산권국, Guidelines on Examination (2010), II,10, 6.1.

(isomerism)’ 화합물, 라세미체와 광학이성질체, 등배전자 등이 있다.⁴⁷⁴⁾ 그런데 구조-효과 관계가 밀접한 경우는 구조적으로 작은 변화만 있어도 효능 상의 변화가 매우 크므로, 이 경우 출원화합물이 공지된 화합물과 핵심 부분이 동일하다는 것만으로 구조적으로 유사하여 진보성이 부정된다고 볼 수 없다.

나. 관련 판례

예측할 수 없는 용도 또는 효과를 위해 출원인이 제출하는 대비실험 효과의 증거는 최초 출원 명세서에 명확히 기재된 것과 관련된 내용이어야 하고 실험데이터에 상응하는 기술적 효과를 제시하여야 한다.⁴⁷⁵⁾

하이드로피리딘 유도체 산부가염에 대한 대상발명과 선행발명 간의 효과 대비에 대하여 베이징고급인민법원은 아래 판결에서 ‘선택발명에 해당하는 발명의 진보성을 판단할 때 그 선택이 예상치 못한 기술적 효과를 갖는지에 대해 증명할 필요가 있다’고 하였다.

베이징고급인민법원 2016. 7. 13. 선고 (2015)高行(知)终字第2879호 판결

[사건의 개요]

1. 이 사건 특허발명

특허발명은 ‘히드로피리딘 유도체 산부가염’에 관한 것으로 그 청구범위는 제1항 2-아세톡시-5-(α -시클로프로필카르보닐-2-플루오로벤질)-4,5,6,7-테트라히드로티에노[3,2-c]피리딘(이하 ‘프라수그렐’)의 염산염, 제2항 프라수그렐의 말레인산염 등이다.

2. 선행발명

선행발명은 일반식과 함께 그 실시예로 프라수그렐을 개시하고 있다. 또한 발명의 설명에서 ‘수용 가능한 염’에 대해 상세히 설명하면서 염의 제조방법에서 염산염과 말레인산염의 제조방법을 명확히 열거했다.

474) 김도현(주 243), 269-271.

475) 김도현(주 243), 272.

3. 심결 및 원심의 경위

특허발명의 진보성 부정을 근거로 청구된 등록무효심판에서, 심결은 전리법 제 22조 3항에 따른 진보성은 신청일 이전의 기술과 비교할 때 해당 발명에 뚜렷한 실질적 특징 및 현저한 진보가 있음을 의미한다고 하면서, 특허발명 청구항 1과 청구항 2는 프라스그렐이라는 구체적 화합물의 염산염과 말레인산염을 개시했고, 선행기술들에는 프라스그렐의 약학적 수용 가능한 염에 대한 기술방안이 개시되어 있다고 하였다. 특허발명과 선행발명들 간의 차이점은 특허발명은 약학적으로 수용 가능한 염을 구체적으로 염산염과 말레인산염으로 한정했다는 것이므로 특허발명은 이 ‘약학적 수용 가능한 염’이라는 비교적 큰 범위 중에서 염산염과 말레인산염이라는 구체적 방안을 선택한 선택발명인데, 선택발명의 진보성은 ‘현행 기술과 비교하여 어떠한 예상치 못한 기술적 효과를 얻었는가’ 여부에 따라 판단한다. 특허발명의 기술적 효과는 우수한 경구흡수성, 대사활성화 및 혈소판 응집 억제작용이 있고 독성이 낮으며 우수한 보존 및 취급 안전성을 가지므로, 바람직하게는 혈전 또는 색전에 의해 야기되는 질병(특히 혈전증 또는 색전증)의 예방제 또는 치료제(바람직하게는 치료제)로 유용하다는 것이다. 그런데 심결은 특허권자가 프라스그렐 염산염과 말레인산염이 선행기술들과 비교하여 예상치 못한 기술적 효과를 지닌다고 주장하지도, 입증하지도 않았으므로 진보성이 부정되어 무효로 되어야 한다고 보았고, 이에 대한 심결취소의 소에서 베이징제1중급인민법원은 심결을 인용하였다.

[판결요지]

특허의 진보성 판단기준은 특허법 제22조 3항에 규정되어 있으며, 이에 따라 발명은 출원일 이전 기술과 비교하여 뚜렷한 실질적 특징 및 현저한 진보가 있어야 한다.

등록무효심판청구인의 주장을 살펴보면 이 사건 특허를 선택발명으로 인식한 것을 알 수 있고, 특허재심위원회는 심리 요건에 부합하도록 당사자의 청구와 답변을 근거로 실질적인 심리와 재판을 진행하였으므로 명시적으로 이 사건 특허가 선택발명에 해당한다고 밝히지 않더라도 위법함이 없다.

이 사건 특허는 선행발명들에 개시된 화합물 중 2종류의 염을 선택한 선택발명

에 속하므로, 진보성 판단 시 그 선택이 예상치 못한 기술적 효과를 갖는지를 살펴 봐야 한다. 그렇다면 이 사건 특허 기술방안과 기타 프라수그렐의 약학적으로 허용가능한 염의 효과를 비교해야 한다.

선행기술들은 일반식으로 화학물 및 관련 약학적으로 허용가능한 염을 개시하였고, 최적 화합물에 프라수그렐이 포함되어 있다. 그렇다면 통상의 기술자는 프라수그렐 및 관련 약학적으로 허용가능한 염의 기술적 효과가 기본적으로 동일하다고 예측할 수 있을 것이다. 심결에서 프라수그렐 약학적으로 허용가능한 염의 기술적 효과에 대한 특허재심위원회의 판단은 사실적 기반이 부족하였으므로 특허발명이 프라수그렐 유리 염기나 통상의 기술자의 기술상식과 비교할 때, 비교 대상인 효과가 동등한 약학적으로 허용가능한 염이 예상치 못한 기술적 효과를 갖는지 여부를 판단하지 않은 위법이 인정된다. 그렇다면 특허발명의 진보성 부정 여부를 판단할 수 없어 심결 및 이를 인용한 원심을 파기한다.

제3절 판단기준에 대한 구체적 검토

1 ▶ 진보성 판단기준

1. 선택발명이 구성의 곤란성으로 진보성이 긍정될 수 있는지

이에 대해 우리나라 특허법원은 2019. 3. 29. 선고 2018허2717 판결에서 “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 경우는 통상의 기술자가 선행발명에 개시된 상위개념에 포함되는 위 특허발명이 동일한 목적을 달성하기 위한 수단으로 동등하게 적합한 것이라고 예상할 수 없다. 따라서 선행발명에서 기술적 의의를 밝힌 하위개

념과 공통되는 특성을 가질 것이라고 예상할 수 없는 하위개념인 위 특허발명에까지 선행발명의 내용을 확장할 수 없으므로, 이러한 경우는 선택발명의 진보성 판단에 있어 엄격한 특허요건이 완화되어야 한다. 즉 새로운 발명으로 취급하여 원칙으로 돌아가 일반적인 발명과 같이 진보성을 판단할 필요가 있고, 효과에 대한 명세서 기재 요건이 완화될 필요가 있다”고 판시한 바 있다.

우리나라 대법원은 올란자핀 사건에서 선택발명의 진보성 판단 법리에 따라 구성의 곤란성 검토 없이 이질적 효과 또는 동질의 양적인 현저한 효과 유무에 주목하였는데,⁴⁷⁶⁾ 특허법원은 먼저 선행발명과 그 구성을 대비하여 통상의 기술자라면 일반식과 각 구성성분들 및 실시예들로부터 R1 및 R2는 수소, R6은 메틸, 티오펜 고리 2번 위치에서 메틸기를 갖는 화합물인 ‘올란자핀’을 도출하는데 기술적인 어려움이 없을 것이므로, 이 사건 제2항 발명의 구성은 선행발명 1로부터 용이하게 도출할 수 있다고 봄이 타당하다고 한 뒤, 결국 올란자핀의 현저한 효과로 인하여 진보성이 부정되지 않는다고 한 바 있다.⁴⁷⁷⁾ 한편 미국,⁴⁷⁸⁾ 영국,⁴⁷⁹⁾ 독일⁴⁸⁰⁾의 경우 효과의 검토와 함께 통상의 기술자가 올란자핀에 쉽게 도달할 수 없었을 것이라고 판시하였다. 미국 CAFC는 선행발명은 특허발명의 동족체인 에틸 올란자핀을 개시하고 있는 등 구조적 유사성이 있었지만, 선행발명은 벤젠 고리의 7번 위치에 불소 등 할로젠 원소를 선호하여 해당 위치에 수소원자가 있는 올란자핀에 대해서는 부정적으로 교시한 것이고, 올란자핀의 콜레스테롤 증가 부작용 감소가 예측할 수 없는 효과에 해당함도 인정된다고 하였다. 영국 항소법원은 선행특허로부터 올란자핀을 선택한 것은 올란자핀이 에틸올란자핀 등에 비하여 갖는 우수한 효과로 볼 때 임의의 선택이 아니고, 통상의 기술자가 또 다른 선행문헌으로부터 올란자핀을 실험할 동기를 얻을 수도 없었을 것이라고 하였다. 독일 연방대법원은 선행문헌에서 올란자핀에 대하여 부정적으로 교시하고 있음을 바탕으로 통상의 기술자는 선행발명이나 기술상

476) 대법원 2012. 8. 23. 선고 2010후3424 판결.

477) 특허법원 2012. 11. 29. 선고 2012허8393 판결.

478) *Eli Lilly and Co. v. Zenith Goldline Pharmaceuticals, Inc.*, 471 F.3d 1369 (Fed. Cir. 2006).

479) *Dr. Reddy's Laboratories (UK) Ltd v Eli Lilly & Co Ltd* [2009] EWCA 1362.

480) BGH, X ZR 89/07, Urteil v. 16. Dez. 2008.

식으로부터 올란자핀에 도달할 암시를 얻을 수 없었을 것이므로 진보성이 부정되지 않는다고 하였다.

그 외 국가별로 살펴보면, 미국은 기본적으로 선택발명에 일반 발명과 동일한 기준을 적용하므로, 구성의 곤란성을 함께 검토하여 선택발명의 진보성을 판단한 사건을 다수 찾아볼 수 있다. 진보성이 부정되지 않은 판결 중 *In re Baird* 판결⁴⁸¹⁾에서 CAFC는, 비스페놀 A를 포함하는 토너에 대한 특허발명의 진보성 부정 여부를 판단하면서 선행발명의 일반식은 비스페놀 A를 포함하지만 그보다 더 복잡한 디페닐에 초점을 두고 있어 비스페놀 A를 선택하도록 암시하는 내용이 개시되어 있지 않을 뿐 아니라 비스페놀 A의 선택에 대해서는 부정적으로 교시하고 있으므로 이를 선택한 특허발명의 진보성 부정근거가 되지 않는다고 판시하였다. 다만 이 사건 판결에서는 효과에 대한 뚜렷한 검토가 나타나지는 않는다. *In re Jones* 판결⁴⁸²⁾에서는 상위개념이 거의 무한하고, 출원발명의 염이 구체적으로 개시되어 있지 않으며, 출원발명의 염과 주선행발명의 염이 구조적으로 유사하다고 볼 수도 없어 통상의 기술자가 선행발명들 간의 결합이나 기술상식으로부터 출원발명에 도달할 동기가 나타나지 않는다고 하였고, 따라서 일응의 자명성이 성립하지 않으므로 증명책임이 전환되지 않아 Jones측이 예상치 못한 효과 등을 증명할 필요 없이 진보성이 부정되지 않는다고 하였다. *Takeda Chemical v. AlphaPharm* 판결⁴⁸³⁾에서는 통상의 기술자가 선행발명으로부터 항당뇨병 약물의 도출을 위해 선도화합물로 선택하였을 것이라고 침해자가 주장하는 화합물의 선택에 대하여, 선행발명에 해당 화합물에 대한 실험 데이터가 나타나 있지 않고, 가장 선호되는 화합물에 포함되어 있지 않으며 오히려 체중 증가 등의 효과를 가진다고 기재되어 있는 점 등에 비추어 해당 화합물을 선택한 후 구조적 변경을 가한 특허발명의 진보성은 부정되지 않는다고 판단하였다. *UCB v. Accord Healthcare* 판결⁴⁸⁴⁾에서는 선행발명에 라세미

481) *In re Baird*, 16 F.3d 380 (Fed. Cir. 1994).

482) *In re Jones*, 958 F.2d 347 (Fed. Cir. 1992).

483) *Takeda Chemical Industries, Ltd. v. Alphapharm Pty., Ltd.*, 492 F.3d 1350 (Fed. Cir. 2007).

484) *UCB, Inc. v. Accord Healthcare, Inc.*, 890 F.3d 1313 (Fed. Cir. 2018).

체가 개시되어 있지만, 이를 선도화합물로 선택하여 이성질체에 대한 특허발명에 도달할 동기가 없어 진보성이 부정되지 않는다고 보았다.

In re Petering 판결⁴⁸⁵⁾도 부정적 교시가 진보성 인정으로 이어진 사건이라 할 수 있다. 신규성이 부정되지 않은 일부 청구항에 대하여, CCPA는 상위개념의 크기 등을 바탕으로 볼 때 통상의 기술자는 이로부터 해당 청구항에 쉽게 도달할 수 없었을 것이고, 나아가 선행발명과 출원발명은 그 구조적 유사성에도 불구하고 선행발명은 비타민활성을, 출원발명은 항비타민활성을 가지고 있는데, 선행발명은 비타민 활성을 갖는 대사물질인 만큼 반대로 항비타민활성을 가지는 항대사물질인 출원발명에 대해 부정적으로 교시하고 있으므로 통상의 기술자는 출원발명이 갖는 효과를 예상할 수 없었을 것이라고 보아 출원발명의 진보성이 부정되지 않는다고 하였다. S-시탈로프람에 대한 Forest Laboratories 판결⁴⁸⁶⁾에서도 선행발명으로부터 이를 도출할 동기가 없었거나, 있었다 하더라도 과도한 실험 없이는 도출할 수 없었을 것이라고 한 뒤, 예상할 수 없는 효과의 존재를 인정하였고, 이성질체 분리에 업계 다수가 실패해 왔다는 점에도 주목하였다. 클로피도그렐에 대한 Sanofi-Synthelabo 판결⁴⁸⁷⁾에서는 선행발명에 황산을 이성질체와 함께 사용하는 것에 대한 부정적 교시가 나타나 있어, 이성질체를 분리하고 우선성 이성질체를 황산수소염으로 제조하는 것을 시도하기가 자명하지 않았을 것이라고 판단한 뒤, 높은 항혈소판응집 활성을 가지면서 신경독성을 갖지 않는 점은 예상할 수 없는 효과에 해당한다고 하였다.

진보성이 부정된 판결 중 Merck 판결⁴⁸⁸⁾에서는, 아밀로라이드와 하이드로클로로티아자이드 모두 나트륨 이노작용이 있다는 내용이 선행발명에 나타나 있어 병용투여 구성이 용이하게 도출된다고 한 뒤, 그 상호 호혜적 반응이 예상치 못한 효과라 볼 수 없다고 하여 진보성을 부정하였다. Dillon 판결⁴⁸⁹⁾에서는 선행발명과 선택발명 간의 구조적, 물리적 유사성으로 일응의 자명성이 성립되고, 선택발명의 효과가

485) In re Petering, 301 F.2d 676 (C.C.P.A. 1962).

486) Forest Laboratories, Inc. v. Ivax Pharmaceuticals, Inc., 438 F. Supp. 2d 479 (D. Del. 2006).

487) Sanofi-Synthelabo v. Apotex, Inc., 550 F.3d 1075 (Fed. Cir. 2008).

488) Merck & Co., Inc. v. Biocraft Laboratories, Inc., 874 F.2d 804 (Fed. Cir. 1989).

489) In re Dillon, 919 F.2d 688 (Fed. Cir. 1990).

그 추정을 복멸할 만큼 예상치 못한 정도에 달하지 않는다고 하였다. Pfizer 판결⁴⁹⁰⁾은 선행발명이 암로디핀 베실레이트의 상위개념을 포함하고 있고, 다른 선행발명에는 베실레이트를 약학적으로 허용가능한 바람직한 산부가염으로 명시하고 있는 점에 비추어 보면, 통상의 기술자는 또다른 선행문헌에 상위개념으로 나타난 약학적으로 허용 가능한 음이온 총 53개 중 베실레이트를 선택할 충분한 동기가 있었고 통상적인 실험으로 이에 도달할 수 있었다고 한 뒤, 그로 인한 효과는 상업성 개선에 지나지 않아 진보성이 부정된다고 하였다. 선행발명으로부터 특정 환자군을 한정된 선택발명에 관한 Abbvie 판결,⁴⁹¹⁾ Prometheus 판결⁴⁹²⁾에서 CAFC는 모두 통상의 기술자가 선행발명을 보고 치료대상을 더욱 좁게 한정하는 구성을 쉽게 떠올릴 수 있었고, 예상치 못한 효과도 없어 진보성을 부정하였다. WS-23 청량제와 멘톨 조합에 대한 발명의 진보성을 부정한 Wm. Wrigley Jr. 판결⁴⁹³⁾의 경우 선행발명들에 WS-3/멘톨 조합 및 WS-3과 WS-23이 비슷한 효과를 가짐이 기재되어 있고, WS-23과 멘톨을 조합했을 때 WS-3과 멘톨을 조합한 것보다 현저하게 예상치 못한 효과가 발생된다는 증거가 없었다.

한편 아픽사반에 대한 당사자계 무효심판(Inter Partes Review)에서 미국 특허심판원(PTAB)은 위 Merck 판결에 근거한 심판청구인의 주장을 기각하며, 선행발명들의 상위개념을 본 통상의 기술자가 아픽사반에 도달하는 데에 필수적인 선택을 할 동기를 선행발명들로부터 얻을 수 없었을 것이어서 진보성이 부정되지 않는다고 한 것으로 나타난다.⁴⁹⁴⁾

490) Pfizer, Inc. v. Apotex Inc., 480 F.3d 1348 (Fed. Cir. 2007).

491) Abbvie, Inc. v. Mathilda & Terence Kennedy Institute of Rheumatology Trust, 764 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2014).

492) Prometheus Laboratories, Inc. v. Roxane Laboratories, Inc., 805 F.3d 1092 (Fed. Cir. 2015).

493) Wm. Wrigley Jr. Co. v. Cadbury Adams USA LLC, 683 F.3d 1356 (Fed. Cir. 2012).

494) Coalition for Affordable Drugs IX LLC v. Bristol-Myers Squibb Co., IPR 2015-01723 (PTAB 2016)(“Petitioner’s evidence does not establish that either Fevig I or Fevig II discloses apixaban or any of the claimed lactam genera. Rather, Petitioner’s selection of the claimed species (apixaban) and lactam general from the disclosed Fevig I and Fevig II genus is ‘dependent upon random variation of numerous parameters.’ ... Petitioner has not provided sufficient evidence that one of ordinary skill would have been motivated to make the necessary selections in the disclosed Fevig I and Fevig II genus (Structure 4) to achieve apixaban or the lactam genera recited in the challenged ‘208 patent claims”).

그 외 국가에서도 선택발명이라 하여 효과의 현저성만을 엄격하게 검토한 경우보다는 통상의 기술자가 선행발명과 기술상식으로부터 해당 선택에 쉽게 도달할 수 있었을 것인지를 먼저 살핀 사례를 다수 찾아볼 수 있다. EPO 심판원은 T198/84 심결⁴⁹⁵⁾에서 선행발명을 접한 통상의 기술자는 티오클로로포르메이트의 추출량을 개선하면서 반응혼합물의 재처리를 단순화한다는 특허발명의 기술과제를 해결하기 위하여 특허발명과는 반대로 촉매의 양을 늘리고자 할 것이므로 촉매의 양을 줄임으로써 기술과제를 해결한 특허발명의 진보성이 부정되지 않는다고 하였다. T296/87 심결⁴⁹⁶⁾에서는 선행발명에 나타난 화합물과 확연히 다른 구조를 가지는 부신청서 상의 특허발명에 대하여 종래기술보다 더 우수한 제조활성을 갖는 물질을 찾고자 하는 통상의 기술자는 우선적으로 선행발명과 구조적으로 근접한 화합물부터 고려하게 될 것이므로 특허발명에 쉽게 도달할 수 없었을 것이어서 진보성이 부정되지 않는다고 하였다. 한편 T181/82 심결⁴⁹⁷⁾에서는 추가적인 광 안정제를 제공한다는 기술과제를 바탕으로 볼 때 통상의 기술자는 동일한 골격을 가지고 화합물의 8번 위치의 치환기에서만 차이를 가지는 선행발명으로부터 쉽게 특허발명을 도출할 수 있어 진보성이 부정된다고 하였다.

영국은 *Lundbeck v Norpharma* 판결⁴⁹⁸⁾에서 통상의 기술자는 선행발명으로부터 삼산화황을 특허발명의 발연황산으로 대체할 동기를 얻을 것이고, 그로부터 특별히 우수한 효과가 도출되는 것도 아니라고 하여 진보성을 부정하였다.

독일은 S-시탈로프람 판결⁴⁹⁹⁾에서 통상의 기술자에게 시탈로프람의 이성질체를 분리할 동기는 있었다 하더라도, 이 사건 특허발명에 나타난 특정 분리방법을 선택할 동기가 있었다고 할 수 없으므로, S-시탈로프람 분리에 업계 다수가 실패한 사실을 종합하면 특허발명의 진보성이 부정되지 않는다고 하였다.

일본 도쿄고등재판소는 조피클론의 우선성 이성질체에 대한 특허발명은 관용적인

495) EPO Board of Appeal, 1985. 2. 28. T198/84 심결.

496) EPO Board of Appeal, 1988. 8. 30. T296/87 심결.

497) EPO Board of Appeal, 1984. 2. 28. T181/82 심결.

498) H. Lundbeck A/S v Norpharma SpA [2011] EWHC 907.

499) BGH, Xa ZR 130/07, Urteil v. 10. Sep. 2009.

라세미체 분할수단에 의해 쉽게 얻어질 수 있고, 우선성 이성질체를 도출하고 그 수면활성 및 부작용을 검토하여 약리작용을 찾아내는 것에 기술적 곤란성이 인정되지 않는다고 판시한 뒤 그 기술효과도 통상의 기술자의 예측범위를 벗어나지 않으므로 진보성이 부정된다고 한 바 있다.⁵⁰⁰⁾ 지적재산고등재판소는 모발 트리트먼트에 대한 사건에서 모발의 유연함을 개선하기 위한 화장품 조성물로서 선행발명 1의 그래프트 실리콘 폴리머에 음이온 폴리머 A~E에 해당하는 음이온 폴리머를 선택해 병용하는 구성을 용이하게 도출할 수 있고, 그로 인해 현저한 효과가 발생하지도 않는다고 하여 진보성을 부정하였다.⁵⁰¹⁾

2. 선행기술에 개시된 상위개념의 크기 등을 고려할 것인지

미국은 심사기준(MPEP § 2144.08)을 통해 선택발명의 진보성 판단에 상위개념의 크기가 한 가지 요소로 작용할 수 있다고 하면서, 한편으로는 상위개념의 크기 자체만으로는 진보성 부정근거가 되지 못한다고 하고, 상위개념의 크기가 매우 작다면 다른 정황과 종합하여 신규성이 부정될 수도 있다고 하였다. 가령 *In re Petering* 판결⁵⁰²⁾에서 CAFC는 선행기술의 상위개념은 20가지의 화합물만을 포함하여 이를 본 통상의 기술자는 즉각적으로 그 20가지를 모두 연상할 수 있을 것이고, 결국 그 중 하나에 해당하는 후행발명은 내재적으로 개시되어 신규성이 부정된다고 하였다. 한편, *In re Baird* 판결⁵⁰³⁾에서는 선행기술의 상위개념이 약 1억 가지 이상의 디페놀을 포함하였고, 이에 더하여 선행기술에 출원발명에 대한 부정적 교시가 나타나 있어 출원발명의 진보성이 부정되지 않는다고 하였다. *Pfizer* 판결⁵⁰⁴⁾에서도 상위개념의 크기, 즉 상위개념이 화합물 53가지 정도를 포함하여 그 크기가 작은 사정을 부수적인 진보성 부정근거로 삼았다.

500) 도쿄고등재판소 2004. 6. 9. 판결[평성 15년(行ケ) 제62호].

501) 지적재산고등재판소 2007. 4. 25. 판결[평성18년(行ケ) 제10294호].

502) *In re Petering*, 301 F.2d 676 (C.C.P.A. 1962).

503) *In re Baird*, 16 F.3d 380 (Fed. Cir. 1994).

504) *Pfizer, Inc. v. Apotex Inc.*, 480 F.3d 1348 (Fed. Cir. 2007).

일본 지적재산고등재판소는 2018년 피리미딘 유도체 판결⁵⁰⁵⁾에서 “진보성의 판단 시 본원발명과 대비해야 할 특허법 제29조 제1항 각 호 소정의 발명(주인용발명)은, 통상 본원발명의 기술분야와 관련하여 해당 기술분야의 통상의 기술자가 검토대상이 되는 범위 내에서 동항 3호의 「간행물에 기재된 발명」에 따라 당업자가 출원시(또는 우선권주장일)의 기술수준에 의거하여 본원 발명을 용이하게 발명을 할 수 있었는지의 여부를 판단하는 기초가 되어야 하기 때문에 해당 간행물의 기재에서 추출할 수 있는 구체적인 기술적 사상이어야 한다. 인용발명으로서 주장된 발명이 「간행물에 기재된 발명」(특허법 제29조 제1항 제3호)이라도 그 간행물에 화합물이 일반식의 형식으로 기재되어 있고 그 일반식이 방대한 수의 선택지를 갖는 경우에는, 특정 선택지에 관한 기술적 사상을 적극적 또는 우선적으로 선택해야 할 사정이 없는 한, 그 특정 선택지에 관한 구체적인 기술적 사상을 추출할 수는 없으며 이를 인용발명으로 인정할 수 없다.”고 하면서, 상위개념의 크기가 2,000만 가지에 달하고, 특허발명이 선택한 R3값이 선행발명의 특히 바람직한 화합물이나 특히 극도로 바람직한 화합물에 기재되어 있지도 않다는 점을 근거로 출원발명의 진보성이 부정되지 않는다고 하였다.

3. 이질적 효과와 현저한 효과의 구별

EPO는 기본적으로는 동질/이질적 효과를 구분하기보다는 ‘예상치 못한 기술적 효과(unexpected technical effect)’ 여부를 살핀다. 예상치 못한 효과는 ‘우수’할 필요는 없으나, 다만 예상치 못한 효과라 하더라도 선행발명으로부터 당해 발명에 도달하는 것 외에 다른 대안이 없이 부가적으로 얻어지는 효과라 하면 진보성 인정의 근거가 될 수 없다.⁵⁰⁶⁾ 한편 EPO 심사기준은 진보성 인정의 근거가 되는 기술적 효과는 ‘선행발명에서 나타난 것과 동질의 효과여도 무관하나 이 경우 예상치 못한 정도의 효과라 할 수 있어야 한다’⁵⁰⁷⁾고 규정하기도 한다. 이에 비해 영국과 독일은 보통 기술적 진보, 우수한 효과 등을 요구하는 것으로 보여 위 EPO의 기준과 약간

505) 지적재산고등재판소 2018. 4. 13. 판결[평성 28년(行ケ) 제10182호, 제10184호].

506) EPO, Guidelines for Examination in the EPO, G.VII-10.

507) EPO, Guidelines for Examination in the EPO, G.VII.12. “...this technical effect occurring within the selected range may also be the same effect as attained with the broader known range, but to an unexpected degree.”

의 차이가 있는 것으로 보인다.

일본은 이질적 효과와 현저한 효과를 구별하는 편이다. ‘광학적 명색화제 사건’에서 도쿄고등재판소는 선행발명을 주장하는 경우에는 그것이 이룩하는 작용효과가 선행발명과 이질적이거나 또는 동종의 것일지라도 두드러지게 우수하여 선행발명에서 독립하여 별개의 발명으로 보호할 가치가 있는 것이라야 한다고 하였고,⁵⁰⁸⁾ 무정형 합금사건에서는 선행발명을 기재한 간행물에 개시되어 있지 않는 현저한 효과, 즉 선행발명에 의해 보여지는 효과와는 다른 효과, 또는 동질의 효과이지만 현저하게 우수한 효과를 보이는 경우에는 선행발명과는 독립한 별개의 발명으로 특허성을 인정하는 것이 타당하다’고 하였다.⁵⁰⁹⁾ 폴리우레탄 수지 안정화법 판결,⁵¹⁰⁾ 유기EL소자 판결⁵¹¹⁾ 등은 적어도 선행발명과 동질의 효과를 갖는 경우에는 그 효과에 현격한 차이가 있어야만 선행발명이 특허로 등록될 수 있다고 판시한 사례이다. 폴리우레탄 수지 안정화법 사건에서는 착색방지효과에 있어서 선행발명은 연한 황색 정도의 착색도를 보이고 특허발명은 백색 중 연한 황색이 관찰되기도 하는 점을 근거로 착색도의 측정에 주관적 판단이 개입될 수 있다고 보아 특허발명의 현저한 효과를 인정하지 않았다. 유기EL소자 판결에서는 특허발명의 효과인 발광 휘도 향상은 선행발명과 동질의 효과이므로 그 효과가 현저히 뛰어나야 진보성이 인정될 수 있다고 하면서, 그 발광 휘도 증가 비율로 보아 특허발명은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 예측할 수 없었던 정도의 효과를 갖지 않는다고 하여 진보성을 부정하였다. 조피클론의 우선성 이성질체에 관한 판결⁵¹²⁾에서는 수면활성을 갖는 라세미체에 대하여 우선성 이성질체도 수면활성을 갖되 그 효과가 라세미체의 2배 정도일 때 이는 예상치 못한 현저한 작용효과에 해당하지 않는다고 하여 진보성을 부정하였다. 반면 살초성 조성물 판결⁵¹³⁾ 등에서는 선행발명은 살초효과를, 출원발명은 살

508) 도쿄고등재판소 1978. 3. 30 판결[소화 62년(行ケ) 제19호].

509) 도쿄고등재판소 1987. 9. 8. 판결[소화 60년(行ケ) 제51호].

510) 도쿄고등재판소 1975. 2. 25. 판결[소화 41년(行ケ) 제75호].

511) 도쿄고등재판소 2007. 1. 16. 판결[평성 18년(行ケ) 제10077호].

512) 도쿄고등재판소 2004. 6. 9. 판결[평성 15년(行ケ) 제62호].

513) 도쿄고등재판소 1970. 9. 18. 판결[소화 35년(行ケ) 제142호].

초효과에 더하여 선행발명에 전혀 언급되지 않은 살충, 살균효과까지 가지므로 출원발명은 예상치 못한 효과를 가진다고 하여 진보성을 인정하였다. 이질적 효과는 더 쉽게 예상치 못한 효과라 볼 수 있고, 동질의 효과는 양적으로 현저한 차이가 있어야 예상치 못한 효과라 하는 것으로 보인다.

미국은 진보성 판단의 2차적 고려사항으로서 선택발명이 선행발명에 비하여 ‘예상치 못한 효과’를 갖는지에 주목한다. ‘정도의 차이(difference in degree)’와 ‘종류의 차이(difference in kind)’에 대한 논의가 있는데, 그 정도의 차이가 뚜렷한 개선 효과를 가져오는 정도에 이르면 이를 ‘종류의 차이’로 분류한다. 결국 핵심은 예상치 못한 결과가 있는지 여부이다.

중국 심사기준은 예상치 못한 기술적 효과는 새로운 기능을 수행하는 이질적 변화를 나타내거나 예상치 못한 양적 변화를 나타낸다고 하였다.⁵¹⁴⁾

4. 선행기술이 마쿠쉬 청구항인 경우

선택발명에 관한 다수의 외국 사례들의 내용에 의하면, 각국에서 선행기술이 마쿠쉬 청구항인 경우⁵¹⁵⁾와 그렇지 않은 경우에 진보성 인정에 관한 별개의 법리가 적용되고 있는 것으로는 보이지 아니한다. 앞서 검토한 다수 판례가 선행기술이 마쿠쉬 형식인 경우에 해당하나, 진보성 부정 여부의 결론은 각각 상이하다.

결국 각국의 선택발명의 진보성 판단은 앞서 본 각국의 선택발명 진보성 판단의 개별적 법리에 따라 통상의 기술자가 마쿠쉬 청구항으로부터 후행발명을 용이하게 도출하였을 것인지를 살펴 판단하게 된다.

514) 중국 국가지식재산권국, Guidelines on Examination (2010) II, Ch. 4., 5.3.

515) 미국 In re Petering, 301 F.2d 676 (C.C.P.A. 1962); In re Baird, 16 F.3d 380 (Fed. Cir. 1994); In re Dillon, 919 F.2d 688 (Fed. Cir. 1990); Merck v. Biocraft, 874 F.2d 804 (Fed. Cir. 1989); Sanofi-Synthelabo v. Apotex, 550 F.3d 1075 (Fed. Cir. 2008); Forest Laboratories v. Ivax Pharmaceuticals, 438 F. Supp. 2d 479 (D. Del. 2006)(affirmed by 501 F.3d 1263 (Fed. Cir. 2007)); Eli Lilly v. Zenith Goldline Pharmaceuticals, 471 F.3d 1369 (Fed. Cir. 2006) 판결, 영국 Dr. Reddy's Laboratories (UK) Ltd v Eli Lilly & Co Ltd [2009] EWCA 1362 판결, 독일 BGH, X ZR 89/07, Urteil v. 16. Dez. 2008 (올란자핀) 판결 등.

II ▶ 선택발명의 효과 기재 정도

1. 효과의 명확한 기재

우리나라의 경우 대법원 2017. 5. 11. 선고 2014후1631 판결 등 다수의 판례에서 선택발명의 진보성에 대하여 “선택발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 한다. 이때 선택발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하여야 하는데, 이러한 기재가 있다고 하려면 발명의 상세한 설명에 질적인 차이를 확인할 수 있는 구체적인 내용이나 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적 기재가 있어야 한다.”고 판시하였다. 미국 Merck 판결에서 CAFC는 ‘예상치 못한 특성’으로서의 시너지 효과가 ‘개별적인 효과의 합보다 뛰어난 효과’에 의해 주장·증명될 때 진보성 있음을 뒷받침할 수 있다고 하면서, ‘2개의 약제가 서로 호혜적으로 반응한다’는 기재만으로는 그와 같은 시너지효과를 인정할 수 없다고 보았다.⁵¹⁶⁾

2. 정량적 기재의 여부

클로피도그렐 사건에서 특허법원⁵¹⁷⁾은 정량적 기재 요부에 대한 학설을 ① 정량적 기재를 요구하는 견해,⁵¹⁸⁾ ② 정성적 기재로 충분하다는 견해,⁵¹⁹⁾ ③ 절충설⁵²⁰⁾

516) Merck & Co., Inc. v. Biocraft Lab., Inc., 874 F.2d 804 (Fed. Cir. 1989)(해당 특허명세서에는 “Medically, synergism is obtained when two drugs react favorably”라고 기재하고 있다).

517) 특허법원 2008. 1. 18. 선고 2006허6303, 8330(병합) 판결.

518) “선택발명자는, 선행발명에 비하여 이질적인 효과를 가지는 선택발명의 경우에는 그 이질적인 효과의 구체적 내용을 명세서에 기재하고, 동일하면서 현저한 효과를 가지는 선택발명의 경우에는 선행발명에 비하여 우수한 효과를 객관적으로 인식할 수 있는 적어도 하나의 구체적 대비결과를 명세서에 제시함으로써, 자신이 선택발명의 출원 당시에 실제로 발명의 완성에 이르렀음을 통상의 기술자가 알 수 있도록 해야 한다는 입장이다. 이러한 입장은 특히 동질의 효과에 있어서 정량적 기재가 있어야 선택발명이 선행발명에 비하여 현저히 우수하다는 점을 잘 알 수 있다는 것을 논거로 한다.” 특허법원 2008. 1. 18. 선고 2006허6303, 8330(병합) 판결.

519) “명세서 중에 발명자가 인식한 효과의 기재가 있으면 충분하고 효과의 현저함은 추후의 실험자료로 입증 가능하다는 입장이다. 우리 특허법은 미국 등 다른 나라의 제도와는 달리 출원인에게 선행기술의 개시의무를 엄격하게 지우고 있지 아니하므로, 발명자가 출원 당시에 출원발명이 선택발명에 해당하는지 여부를 알기 어려울 뿐만 아니라 이를 요구할 근거가 없고, 선택발명에 해당하는지 여부는 사후에 발명의 진보성 등을 판단하는

로 나누어 소개하였다.

이 사건에서 특허법원은 “선택발명은 선행발명이 미처 인식하지 못한 특별하고도 현저한 효과를 발견한 것에 특허성을 부여하는 근거가 있으므로, 선택발명에 있어서의 ‘효과’는 일반 발명에서의 ‘효과’와는 달리 발명의 핵심을 이루는 ‘구성’의 성격을 가지는 것이다. 따라서 효과에 대한 명세서의 기재 정도에 있어서도 일반 발명의 효과 기재 정도로는 부족하고, 일반 발명에 있어서 ‘구성의 명확한 기재’ 정도로 엄격할 필요가 있다”고 하였다. 나아가 선택발명의 명세서에 특별하고도 현저한 효과가 명확하게 기재되었는지 여부는 통상의 기술자가 선행발명과 선택발명을 대비하는 실험을 거치지 아니하고 양 발명의 명세서 기재만을 비교하여 그러한 효과를 알 수 있는지에 따라 판단하고, 선택발명의 효과가 실질적인 것이라면 정성적 기재(효과의 내용과 유용성)만으로 명세서 기재요건을 충족한다고 할 수 있으며, 동질의 것이라면 양적 차이가 현저한지 여부에 의하여 선택발명의 효과가 결정되는 것이므로 원칙적으로 정량적 기재가 필요하다고 하면서, 발명의 효과 인정에 관하여 실시한 대법원 2001후2740 판결 및 명세서 기재요건에 관하여 실시한 대법원 2005후3338 판결을 함께 소개하였다. 참고로 대법원 2001후2740 판결은 “선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요건 중의 전부 또는 일부로 하는 이른바 선택발명은, 첫째, 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하지 않고 있으면서, 둘째, 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를

단계에서 선행발명과의 대비를 통해 밝혀지는 경우가 많은데, 최초 출원 당시에 선택발명으로서의 현저한 효과까지 발명의 상세한 설명에 기재할 것을 요구하는 것은 발명자에게 가혹하다는 것을 논거로 한다.” 특허법원 2008. 1. 18. 선고 2006허6303, 8330(병합) 판결.

520) “선행발명의 발명자와 선택발명의 발명자가 동일인이거나 선택발명의 명세서에 그 선택발명이 선행발명을 전제로 하고 있는 사정이 나타나 있는 경우에는 정량적 기재가 필요하나, 그렇지 않은 경우에는 선택발명의 기술적 사상이 아닌 일반적인 발명의 기술적 사상에 의해 출원한 것이므로, 출원인은 자신이 완성한 발명의 범위 내에서 제3자가 이해하고 반복·재현할 수 있을 정도로 기재하면 족하고, 선택발명에 필요한 명세서 기재요건까지 갖추어야 하는 것은 아니라는 입장이다. 전자의 경우에는 발명자는 출원 당시 선행발명에 비하여 선택발명이 양적으로 현저히 우수한 점을 명확히 인식하고 발명을 완성하였고, 위와 같은 인식에 근거가 되는 자료를 반드시 가지고 있을 것이므로 이를 정량적인 수치로 표시하여 명세서에 기재할 수 있을 것이라는 점을 논거로 한다.” 특허법원 2008. 1. 18. 선고 2006허6303, 8330(병합) 판결.

갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에 한하여 특허를 받을 수 있고, 이때 선택발명의 상세한 설명에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하면 충분하고, 그 효과의 현저함을 구체적으로 확인할 수 있는 비교실험자료까지 기재하여야 하는 것은 아니며, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 출원일 이후에 출원인이 구체적인 비교실험자료를 제출하는 등의 방법에 의하여 그 효과를 구체적으로 주장, 입증하면 된다. ... 위 법리에 비추어 볼 때 원심이 이 사건 출원발명의 신규성을 인정하고 나서 이 사건 출원발명의 출원인이 효과의 입증을 위하여 제출한 갑 제6호증을 그 효과의 현저성 여부의 판단을 위한 증거로 채택하여 심리, 판단한 것은 정당하다.”고 하였다. 한편 대법원 2005후 3338 판결은 “선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요건 중의 전부 또는 일부로 하는 이른바 선택발명은 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하지 아니하고, 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에 한하여 특허를 받을 수 있는 것인바(대법원 2003. 4. 25. 선고 2001후2740 판결 참조), 선택발명의 상세한 설명에 그와 같은 효과가 있음을 구체적으로 확인할 수 있는 비교실험자료 또는 대비결과까지 기재하여야 하는 것은 아니라고 하더라도 통상의 기술자가 선택발명으로서의 효과를 이해할 수 있을 정도로 명확하고 충분하게 기재하여야 명세서 기재요건이 구비되었다고 할 수 있다.”고 판시한 바 있다.

위 특허법원 2008. 1. 18. 선고 2006허6303, 8330(병합) 판결에 대한 상고심(대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후736, 743(병합) 판결)에서 대법원은 선택발명의 진보성을 부정하기 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” 한다는 종전의 법리를 확인한 다음, “위와 같은 효과가 명확히 기재되어 있다고 하기 위해서는 선택발명의 발명의 상세한 설명에 질적인 차이를 확인할 수 있는 구체적인 내용이나, 양적으로 현저한

차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적 기재가 있어야 한다.”는 법리를 새로이 실시하면서, 이 사건 발명은 그러한 진보성 판단단계에서의 효과기재요건을 충족하지 못하였다고 판단하며 원심 판결을 인용하였다.⁵²¹⁾

즉 대법원은 선택발명의 효과가 명확히 기재되어 있어 그 진보성이 부정되지 않는다고 하려면 ‘선택발명의 발명의 상세한 설명에 질적인 차이를 확인할 수 있는 구체적인 내용이나, 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적 기재가 있어야 한다.’고 하여 이질적인 효과는 정성적 기재만으로 충분할 수 있으나 동질의 현저한 차이가 있는 효과의 경우에는 정량적인 기재까지 있어야만 한다고 보았다.

위 대법원 판결에 대하여 진보성 판단에 고려하기 위한 명세서 기재 정도가 대법원 2001후2740 판결에 비해 더욱 엄격해졌다고 보는 견해가 있다.⁵²²⁾ 선택발명이 갖는 효과의 성격에 따라 명세서 기재 정도에 차이가 있다는 관점에서 보면 선택발명의 어떤 효과가 이질적인지 동질적인지가 더욱 중요해진다. 선행발명에 기재되지 않은 효과라면 일응 이질적 효과라고 볼 수 있으나, 명시적으로 기재되지 않았다고 하여 통상의 기술자가 선행발명으로 당연히 예측할 수 있는 효과까지 이질적 효과라고 본다면 너무 쉽게 진보성 요건이 충족될 것이므로, 선행발명으로부터 당연히 예측할 수 있는 효과인 경우는 이질적 효과라고 볼 수 없다. 그러나 실제 사안에 있어서 효과의 이질성 또는 동질성 여부를 구별하는 것은 쉽지 않다고 한다.⁵²³⁾

3. 진보성이 인정되기 위한 정량적 기재의 정도

동질의 효과에 대한 정량적 기재 인정 여부를 다룬 판결을 살펴보면, 대법원 2007. 1. 26. 선고 2005후582 판결에서 선택발명의 효과는 모발의 재스타일링 능력에 대한 것이었는데, 대법원은 선행발명에는 그에 대한 명시적인 기재가 없었으나 헤어스프레이용 조성물에 관한 것이므로 기본적으로 재스타일 능력이란 속성을 가지고 있다고 보아야 하고, 따라서 선택발명의 재스타일링 효과는 선행발명에 기

521) 대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후736, 743(병합) 판결.

522) 유영선, “의약발명의 유형별 특허요건의 비교분석”(주 322), 146~147.

523) 강경태, “선택발명의 제문제”(주 6), 50-51.

재된 효과들과 동일선상에 있는 동질의 효과라고 보아야 한다고 판단하였다. 그런데 선택발명의 명세서에는 컨디셔닝 제제의 유무에 따른 효과만 기재되어 있을 뿐 설펜산 폴리에스테르가 분지형인지 선형인지에 대한 효과의 차이를 찾아볼 수 없어 선택발명의 명세서 기재로는 선택발명이 선행발명에 비해 양적으로 현저한 효과를 가진다고 할 수 없으므로 선택발명으로서 특허받기 위한 효과의 현저성 요건이 충족되지 못하였다고 판단하였다.

한편 대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후736, 743 (병합) 판결은 “이 사건 제3항 발명의 클로피도그렐 황산수소염은 ... 약물의 수용체에 대한 입체 특이성 때문에 어느 특정 광학이성질체가 라세미체 또는 나머지 광학이성질체에 대하여 우수한 약리 효과를 가질 수 있다는 것은 널리 알려진 것이어서, 우선성 광학이성질체와 좌선성 광학이성질체가 같은 양으로 혼합되어 있는 라세미체와 약리활성을 가지는 그 광학이성질체를 동일한 양으로 투여하여 실험하면 광학이성질체의 약리효과가 라세미체에 비하여 2배 정도 우수하게 나타나는 것은 당연하며, 급성독성실험은 의약 물질의 개발초기단계에서 행하여지는 실험으로 의약품으로 사용가능한지 여부를 알아보는 데에 의미가 있을 뿐이어서, 이와 같은 차이만으로는 이 사건 제3항 발명의 클로피도그렐 황산수소염이 선행발명 1의 위 화합물의 라세미체 염산염에 비하여 양적으로 현저한 효과가 있다고 보기 어렵다.”고 하여 광학이성질체가 그 라세미체에 비하여 갖는 2배 정도의 효과는 현저한 효과에 해당하지 않는다고 판시하였다.

또한 대법원 2010후2865 판결은 “... 결정형(I)의 용해도가 186~188℃ 범위의 모세관 용점을 가지는 종래의 레르카니디핀 염산염 결정(21331/25 C2a)의 용해도에 비하여 약 5배 높다는 실험결과가 기재되어 있다. 그러나 기록에 의하더라도 위 레르카니디핀 염산염 결정(21331/25 C2a)이 선행발명 1, 2와 같이 무수물인지 여부를 확인할 수 없어 이를 선행발명 1, 2의 정확한 재현물이라고 보기 어려우므로 위 실험결과에 의해 결정형(I)의 용해도가 선행발명 1, 2보다 우수하다고 할 수 없다. 뿐만 아니라, 결정형의 변화로 인하여 5~10배의 용해도 차이를 나타낼 수 있다는 것은 이 사건 특허발명의 출원 당시 당해 기술분야에서 이미 알려진 사실이었고, 기록에 의하더라도 결정형(I)에서 5배의 용해도 상승으로 인하여 달성되는 구체적

인 약제학적 효과가 무엇인지 알기도 어려우므로, 단순히 용해도가 5배 상승했다는 것만으로 바로 결정형(I)이 현저한 효과를 갖는다고 할 수는 없다.”고 하여, 용해도가 5배 상승하는 효과가 있다고 인정하더라도 그로 인해 곧 특허발명의 효과의 현저성이 인정되는 것은 아니라고 판시하였다.

반면 대법원 2003. 10. 24. 선고 2002후1935 판결에서는 선택발명에 해당하는 (S)-에난티오머는 라세미체와 동일하게 투여 후 8시간이 경과할 때까지 혈당저하 효과를 지속하지만 체내에서의 약물농도는 약 2시간 경과 후에는 완전히 소실된다고 기재된 시험보고서가 제출되었고, 최초 출원명세서에 첨부된 도면에는 (S)-에난티오머의 체내 혈장농도가 (R)-에난티오머에 비해 약 1/2~1/3으로 상대적으로 매우 낮으며 (S)-에난티오머는 4시간 정도 내에 체내에서 완전히 소실되는 반면 (R)-에난티오머는 6시간 경과 후에도 체내에 잔존함이 나타나 있는 점 등을 바탕으로 선행발명에 비하여 신속한 체내 소실 효과가 현저하다고 판단하였다.

EPO 심판원의 T296/87 심결⁵²⁴⁾은 주신청서에 대하여 4배 정도의 효과 차이는 아예 비활성 라세미체로부터 활성 이성질체를 도출하는 정도로 극단적인 경우라 할 수 없으므로 D-이성질체가 라세미체에 비해 4배 우수한 효과를 갖는다는 것만으로는 진보성을 인정하기에 충분하지 않다고 보았다.

이와 유사하게 일본 도쿄고등재판소도 D-조피클론 사건⁵²⁵⁾에서 라세미체의 2배가 넘는 정도의 활성을 가지는 것은 해당 기술분야의 예측 범위를 벗어나는 현저한 작용효과라 할 수 없다고 하였다.

한편 미국 Ortho-McNeil 판결⁵²⁶⁾에서는 해당 특허발명의 우선일 이전까지 라세미체와 광학 이성질체 간에 관찰된 가장 큰 용해도 차이가 5배인 점 등에 비추어 특허발명의 레보플록사신이 그 라세미체보다 용해도가 무려 10배나 높다는 사정⁵²⁷⁾은

524) EPO Board of Appeal, 1988. 8. 30. T296/87 심결.

525) 도쿄고등재판소 2004. 6. 9. 판결[평성 15년(行ケ) 제62호].

526) Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc. v. Mylan Laboratories, Inc., 267 F. Supp. 2d 533 (N.D. W.Va. 2003); 348 F. Supp. 2d 713 (N.D. W.Va. 2004).

527) 용해도의 측정 조건에 대하여 양 당사자 간 다툼이 있었는데, 이에 대해 웨스트버지니아북부연방지방법원은 전문가 증언에 따라 판단하였다.

해당 특허발명의 효과가 예상치 못한 정도에 이르는 것이라고 보았다. 나아가 레보 플록사신의 높은 활성이나 낮은 독성은 별개로는 놀라운 효과라고까지 할 수 없더라도, 두 성질이 함께 나타난다는 것은 예상치 못한 효과라고 하였다.

III ▶ 효과의 추후 증명의 가부

대법원 2003. 4. 25. 선고 2001후2740 판결은 “그 효과의 현저함을 구체적으로 확인할 수 있는 비교실험자료까지 기재하여야 하는 것은 아니며, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 출원일 이후에 출원인이 구체적인 비교실험자료를 제출하는 등의 방법에 의하여 그 효과를 구체적으로 주장·입증하면 된다.”고 판시하여 효과의 추후 증명을 허용한 바 있다.

미국도 예상치 못한 성질의 입증을 위한 비교실험자료의 추후 제출을 허용하고 있다. 출원일 이후에 도출된 실험 결과의 제출이 허용되고, 이를 신규사항으로 간주하지 않는다. 또한, 추후 데이터를 통해 특정 비율이나 값의 중요성을 증명하기 위해 사전에 명세서에서 해당 비율 또는 값이 중요함을 기재하였을 것을 요구하지 않는 등 실험 데이터의 추후 제출에 엄격한 요건을 두지 않는다.⁵²⁸⁾

독일은 출원인이 주장하는 기술적 효과가 실제로 달성되는지 여부를 확인하기 위해 특허청은 언제든지 증거 제출을 요구할 수 있다고 하여, 선택발명의 경우에도 마찬가지로 최초출원 이후에도 실험자료를 제출할 수 있다고 한다.⁵²⁹⁾

영국은 화학발명출원심사지침에서 특정 효과가 존재한다거나 그 효과가 청구항

528) John Osha et al., “Selection Inventions - the Inventive Step Requirement, Other Patentability Criteria and Scope of Protection: USA”, AIPPI (2009)(“Experimental data can be provided in the form of an affidavit after the initial patent filing that includes test results demonstrating that unexpected properties exist for the claimed species. These test results can be created after the filing of the application and their submission is not generally considered to raise new matter. There are no prerequisites or limitations on the late submission of experimental data. For example, the specification does not need to disclose proportions or values as critical for applicants to present evidence showing the proportions or values to be critical”).

529) Jochen Ehlers et al.(주 201)(“The Patent Office can at any time demand evidence that the effect that is purported in the patent application can be reached (Federal Supreme Court, 20.03.1990, GRUR 1990, 510, 512 - Crackkatalysator). Accordingly experimental data can be submitted after initial patent filing, too. This should be true for selection inventions, too”).

전체에서 발견된다는 주장을 뒷받침하기 위한 증거의 추후 제출이 허용되나, 그 효과가 명세서에 기재되지 않은 뜻밖의 예상치 못한 효과여서는 안 된다고 하였다. 출원시 명세서에 그 효과가 기재되지 않았다면 이를 뒤늦게 주장할 수 없다.⁵³⁰⁾

중국의 경우 실험자료는 원칙적으로 최초출원 시 제출하도록 하나, 선택발명의 진보성이 부정된다는 추정을 극복하기 위한 증거로 추후에 제출된 자료를 고려할 수 있다고 한다.⁵³¹⁾ 또한, 최고인민법원이 2020. 3. 19. 채택한 2020사법해석의제(最高人民法院2020年度司法解释立项计划) 중 하나인 특허 유효성에 관한 프로젝트(2020년 내 완료 예정)에는 선행발명과 상이한 기술적 효과를 갖는 화학발명에 대하여 실험자료의 추후 제출을 허가하도록 하는 내용이 포함되어 있다. 이는 출원인 또는 특허권자가 최초출원에 개시된 사항으로부터 통상의 기술자가 직접적이고 일의적으로 확인할 수 있는 기술적 효과를 증명하기 위한 실험자료를 추후에 제출할 경우 법원은 이를 검토하여야 한다는 내용을 골자로 한다.⁵³²⁾

530) UK Intellectual Property Office, Examining Patent Applications Relating to Chemical Inventions, § 81("Later-filed evidence may be used to provide support for the presence of such an effect or the fact that it is common to everything claimed, but unexpected bonus effects not described in the specification cannot form the basis of a valid claim to a selection invention. ... If there is no statement of advantage in the specification at the time of filing, it may not be added later ...").

531) Longbu Zhang(주 40)("In the judgment of inventiveness of a selection invention, if experimental data used to back up the inventiveness is needed, the data should be given in the original filing documents. The experimental data submitted after initial patent filing maybe admitted and helpful for the examination on this selection invention, for example in the case of overcoming a prejudice, but they wouldn't be adopted into the patent documents to be published"). 한편 의약발명의 진보성 심사에 있어, 진보성이 없다는 의견에 대하여 출원인이 예상치 못한 용도 또는 사용효과 입증에 대한 증거를 제출한 경우 대비실험효과 증거는 반드시 최초 출원 명세서에서 그 실험자료를 명확히 기재하여 제시한 기술적 효과에 관련된 것이어야 하고, 최초 출원 명세서가 기술적 효과에 대해 결론적으로 서술할 뿐 어느 방면에서 또는 어느 정도의 기술적 효과가 있음을 증명하는 효과 실험이 없었다면 출원일 이후 또는 의견제출통지에 대한 답변 과정에서 제출된 자료는 받아들여지지 않는다고 한다. 김도현(주 243), 296-297 참조.

532) 最高人民法院 关于审理专利授权确权行政案件若干问题的规定, "第十三条. 化学发明专利申请人、专利权人在申请日以后提交实验数据, 用于进一步证明说明书记载的技术效果已经被充分公开, 且该技术效果是本领域技术人员在申请日根据说明书、附图以及公知常识能够确认的, 人民法院一般应予审查。化学发明专利申请人、专利权人在申请日以后提交实验数据, 用于证明专利申请或专利具有与对比文件不同的技术效果, 且该技术效果是本领域技术人员在申请日从专利申请文件公开的内容可以直接、毫无疑问地确认的, 人民法院一般应予审查", <https://chinaipr.com/2020/03/31/spcs-2020-ip-related-judicial-interpretation-agenda/> (2020. 3. 31.).

선택발명에 관한 비교법적 연구
Comparative Research on Selection Inventions

제5장

관련 문제

제5장 관련 문제

제1절 선택발명의 명세서 기재불비와 진보성 판단에서의 효과 기재

I ▶ 대표적 관련 판결

선택발명의 명세서에 그 기술분야에서 통상의 기술자가 그 내용을 명확하게 이해하고 인식하여 재현할 수 있을 정도의 기재가 나타나 있지 않으면 선택발명은 특허법 제42조 제3항 제1호의 명세서 기재요건을 만족하지 못한 것에 해당한다.

선택발명의 명세서 기재요건에 대한 대표적 판결인 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3338 판결의 하급심(2004허6521)에서 특허법원은, “만약, 명세서에 선택발명의 효과로 선행발명에 비하여 이질적인 효과가 있다는 것을 알 수 있는 구체적 내용을 기재하지 않거나 막연히 ‘선행발명에 비하여 우수하다’는 정도의 효과만을 기재하고 달리 이를 뒷받침할 수 있는 객관적인 근거를 전혀 기재하지 아니한 발명을 선택발명으로서 완성된 것이라거나 명세서 기재요건을 충족한 것이라고 보아 특허를 부여한다면, 실제로는 공지된 선행발명을 기초로 하여 그 하위개념에 속하는 특정의 물질만을 발명하였을 뿐, 그 산업상 이용가능성이나 선행발명과 차별되는 이질적이거나 현저한 효과의 유무를 전혀 확인하지 못한 발명자가 일응 하위개념에 속하는 다수의 물질들에 대하여 특허를 선점한 뒤, 사후에 그 선택발명의 진보성이 문제되면 비로소 발명의 효과를 뒷받침하는 실험을 행하여 그 중 진보성 입증에 성공하는 물질에 관하여 ‘진보성이 있는 선택발명’임을 주장하여 특허를 유지하고, 그나마 위와 같이 선점한 물질특허에 관하여 별도로 진보성이 문제되지 않는 경우에는 그대로 선점특허를 유지하게 되는 부당함을 막을 수 없다. 또한, 선행의 물질발명에 관한 특허권자와 선택발명의 특허권자가 동일인인 경우라면 위와 같은 방법은 선행발명의 특허권이 존속기간만료로 소멸되는 경우, 실질적으로 선행발명의 특허

기간을 연장하는 방편으로 사용될 수 있어 불합리하다”고 판시하였다.

이 사건의 상고심에서 대법원은 “선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요건 중의 전부 또는 일부로 하는 이른바 선택발명은 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하지 아니하고, 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에 한하여 특허를 받을 수 있는 것인바(대법원 2003. 4. 25. 선고 2001후2740 판결 참조), 선택발명의 상세한 설명에 그와 같은 효과가 있음을 구체적으로 확인할 수 있는 비교실험자료 또는 대비결과까지 기재하여야 하는 것은 아니라고 하더라도 통상의 기술자가 선택발명으로서의 효과를 이해할 수 있을 정도로 명확하고 충분하게 기재하여야 명세서 기재요건이 구비되었다고 할 수 있다.”는 법리를 제시하면서, 이 사건의 경우 “명칭을 17β-N-일치환된 카바모일 또는 17β-아실-4-아자-5α-안드로스트-1-엔-3-온의 제조방법으로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 제33727호)의 특허청구범위 제16항(이하 ‘이 사건 제16항 발명’이라 한다)은 상위개념의 화합물인 원심 판시 선행발명의 하위개념에 해당하는 ‘17β(N-t-부틸카바모일)-4-아자-안드로스트-1-엔-3-온’으로 이루어진 선택발명인데, 이 사건 특허발명의 상세한 설명에는 이 사건 특허발명이 테스토스테론-5α-환원효소 억제 효과를 가진 선행발명인 선행발명에 비하여 ‘매우 우수하다’는 점만을 대비하여 기재하고 있을 뿐임을 알 수 있는바, 이와 같은 기재만으로는 통상의 기술자가 이 사건 제16항 발명이 선행발명에 비하여 질적으로 다른 또는 양적으로 현저한 효과를 가진다는 사실을 이해할 수 있을 정도로 명확하고 충분하게 기재하였다고 할 수 없다. 따라서 원심이 이 사건 특허발명의 명세서에 선행발명의 실시예에 비하여 테스토스테론-5α-환원효소 억제효과가 현저하게 우수하다고 볼 수 있는 적어도 하나의 대비결과를 정량적인 수치로 기재할 것을 요구하였음은 적절하지 아니하지만, 이 사건 제16항 발명이 선택발명으로서의 명세서 기재요건을 충족하지 못하였다고 한 판단은 결론에 있어서 타당하므로, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 판결 결과에 영향을 미친 특허발명의 명세서 기재 요건에 대한 법리오해의

위법은 없다”고 판시하였다.⁵³³⁾

이 사건은 선택발명의 명세서 기재요건 중 실시가능 요건에 관하여 (1) 통상의 기술자가 선택발명으로서의 효과를 이해할 수 있을 정도로 명확하고 충분하게 기재하여야 한다는 점과 (2) 선행발명에 비하여 질적으로 다른 또는 양적으로 현저한 차이가 있는 효과가 있음을 구체적으로 확인할 수 있는 비교실험자료 또는 대비결과의 기재까지 필요한 것은 아니라는 점을 명확히 하였다.⁵³⁴⁾

한편 대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후736, 743(병합) 판결은 선택발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 하며, 이때 선택발명의 ‘발명의 상세한 설명’에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하여야 하고, 위와 같은 효과가 명확히 기재되어 있다고 하기 위해서는 ‘선택발명의 발명의 상세한 설명에 질적인 차이를 확인할 수 있는 구체적인 내용이나, 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적 기재가 있어야 한다.’고 판시하였고, 이후 해당 판결이 진보성 관련 실시로 국한되는지 기재불비에 대한 실시에도 해당되는지에 대해 다양한 논의가 있어왔다. 이는 결국 선택발명의 명세서 기재요건과 진보성 판단에 각 필요한 효과 기재 정도가 동일하다고 보아야 하는지 여부와 밀접한 관련이 있다.

II ▶ 관련 학설

1. 진보성 및 실시가능 요건의 효과 기재 정도가 동일하다는 견해

진보성 및 실시가능요건 충족에 요구되는 효과 기재 정도가 동일하다고 보는 견해는 비록 이들이 서로 개념적으로는 구분되어야 하나, 양 판단 모두 통상의 기술자가 선택발명의 ‘특별하고도 현저한 효과’를 인식할 수 있는지 여부에 따라야 하므로 양 기준이 동일하다고 보고 있다.⁵³⁵⁾

533) 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3338 판결.

534) 이진희, “선택발명의 명세서 기재요건”, 사법 제50호 (2019), 496.

535) 신혜은(주 5), 8; 강경태, “선택발명의 제문제”(주 6), 45; 조영선, “명세서 기재요건으로서의 발명의 효과”, 인권과

이는 2001후2740 판결이 선택발명의 명세서 기재요건에 대한 법리의 설시를 포함하고 있다고 보고, 이후 이어진 후속 판결들도 중국적으로는 선택발명의 진보성 판단 기준에 관한 것이라 하더라도 “진보성 판단에 있어 발명의 상세한 설명에 기재되지 아니한 효과는 고려할 수 없는 것이 원칙이고, 통상의 기술자가 선택발명 등 화학발명의 특성상 상세한 설명에 기재되지 않은 효과를 추론하기는 어렵다”고 하면서, 진보성 판단의 기초가 되는 효과를 상세한 설명의 기재요건이 되는 효과와 연결 짓고 있으므로 진보성 판단 및 실시가능 요건 판단에 요구되는 효과 기재 정도가 동일하다고 보는 입장이다.⁵³⁶⁾

2. 진보성과 실시가능 요건의 효과 기재 정도가 서로 다르다는 견해

선택발명의 명세서 기재요건과 진보성 판단에 각 필요한 효과 기재 정도가 다르다고 보는 대표적 견해로는 선택발명이 명세서에 동질이나 양적으로 현저한 두 개의 효과를 기재하면서 그중 하나는 정량적으로, 다른 하나는 정성적으로 기재한 경우 정성적으로만 기재되어 있는 효과에 의해 기재불비로 되어 특허를 받을 수 없게 되는 문제점이 생기게 된다는 의견이 있다.⁵³⁷⁾ 이 견해는 특히 선택발명의 발명자가 선행발명을 인식하지 못하고 있었던 경우 선택발명과 동질의 효과가 있는 선행발명이 있었다는 우연한 사정에 의해 선택발명이 기재불비로 특허를 받을 수 없게 되는 문제점이 발생할 수 있다고 한다.

또한 명세서 기재요건과 진보성 요건은 기능하는 바가 서로 상이한 독립된 특허요건이어서 실시가능 요건을 충족하기 위한 명세서 기재 정도와 진보성 판단 단계에서 고려할 효과에 해당하기 위한 명세서 기재 정도가 같은 수준이어야 할 논리필연적인 이유가 없으므로 대법원 2008후736, 743(병합) 판결과 대법원 2010후3424

정의 427호 (2012, 8.), 109-110.

536) 조영선, “명세서 기재요건으로서의 발명의 효과”(주 535), 109-110. 한편 해당 논문에서는 우리 판례도 명세서 기재요건 충족을 위하여 발명의 효과를 뒷받침할 데이터가 반드시 최초 출원 명세서에 포함되어 있어야 하는지, 출원 이후에도 제출이 가능한지, 가능하다면 그 시기를 언제까지로 보아야 하는지에 대하여 명확한 대답을 주고 있는 것은 아니라고 지적하고 있다.

537) 유영선, “의약발명의 유형별 특허요건의 비교분석”(주 322), 153.

판결의 실시내용은 명세서 기재요건에까지 적용되지 않고, 명세서 기재요건의 충족 여부는 대법원 2005후3338 판결의 ‘통상의 기술자가 선택발명으로서의 효과를 이 해할 수 있을 정도로 명확하고 충분하게 기재’하였는지에 따라 판단하여야 한다고 본 견해도 있다.⁵³⁸⁾

제2절 선택발명과 인접한 범주의 발명

I ▶ 수치한정발명

우리나라는 발명의 구성요건 중 온도나 배합비율과 같이 일정한 범위를 가지는 구성요소에 관하여 그 범위를 수치로 한정된 발명을 수치한정발명이라 하고,⁵³⁹⁾ 공지의 발명에 수치를 한정함으로써 그 하위개념만을 발명의 범위로 한다는 점에서 선택발명의 일종이라 보기도 한다.⁵⁴⁰⁾

외국의 실무도 대체로 마찬가지이다. 미국과 유럽은 선택발명에 포함된다고 하거나 그에 준용하여 판단한다.⁵⁴¹⁾ 중국은 심사기준 ‘선택에 의한 발명’ 단락에서 먼저 협의의 선택발명에 대해 다룬 뒤, 다음으로 ‘특정 차원, 온도범위, 그 외 다른 파라미터의 선택에 관한 발명이라면, 그 선택으로 인하여 예상치 못한 기술적 효과가 도출되지 않는 발명의 진보성은 부정된다.’고 하여 선택발명과 유사한 법리를 적용하는 것으로 보인다.⁵⁴²⁾

538) 이진희, “선택발명의 명세서 기재요건”(주 530), 501.

539) 특허법원 지적재산소송 실무연구회(주 1), 257.

540) 김창권, “수치한정발명의 진보성 및 기재요건”, 특허법원 개원 20주년 기념논문집 (2018), 210; 유영선, “수치한정발명의 신규성 판단 기준”, 대법원판례해설 제96호, 법원도서관 (2013 상), 528-529.

541) 유영선, “수치한정발명의 신규성 판단 기준”(주 542), 528.

542) 중국 국가지식재산권국, Guidelines on Examination (2010) II.4, 4.3.

II ▶ 광학이성질체

우리나라 판례는 광학이성질체 발명을 선택발명의 일종으로 보고 있다.⁵⁴³⁾ 그러나 광학이성질체는 혼합물인 라세미체로부터 하나의 성분을 분리정제해 낸 것에 불과하여 라세미체와 광학이성질체 간에 상위개념-하위개념의 관계가 성립하지 않으므로 선택발명으로 취급해서는 안 된다는 비판도 있다.⁵⁴⁴⁾

대법원 2003. 4. 25. 선고 2001후2740 판결에서는 부제탄소가 1개인 라세미체가 개시되어 있는 경우 광학이성질체발명의 신규성이 부정된다고 하였다. 이에 대해 광학이성질체발명의 신규성을 근본적으로 부정하는 것이어서 부당하다는 비판이 있는데,⁵⁴⁵⁾ 부제탄소가 1개인 라세미체의 경우 광학이성질체분리가 일반적이고 별다른 어려움이 없다는 점에서 부제탄소 1개의 라세미체가 개시된 경우 광학이성질체의 신규성을 부정한다고 하여 모든 광학이성질체발명의 신규성을 근본적으로 부정하는 것이라고 보기는 어렵다는 견해도 있다.⁵⁴⁶⁾

외국에서는 광학이성질체 발명에 관하여 다음과 같은 다양한 사례가 존재한다. 미국 Forest Laboratories v. Ivax Pharmaceuticals 판결⁵⁴⁷⁾은 선행발명에 라세미체와 R-시탈로프람의 화학구조식만 개시되어 있으므로 특허발명인 S-시탈로프람은 개시되어 있지 않다고 하였다. EPO 심판원의 T296/87 심결⁵⁴⁸⁾은 라세미체가 선행발명에 개시되어 있다고 하여 이성질체에 대한 후행발명의 신규성이 부정되지 않는다고 하였다. 라세미체 안에 분리되지 않은 형태로 이성질체가 실재하고 있음은 단순한 정보로서는 알려져 있다고 할 것이나 선행발명에 이성질체가 개별적으로 기재되어 있다거나 기술사항으로서 교시되어 있는 것은 아니라고 하였다. 영국은 화학발명출원심사지침 제12조⁵⁴⁹⁾에서 라세미체의 개시만으로는 광학이성질체까지

543) 대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후736, 743(병합) 판결; 대법원 2010. 3. 25. 선고 2008후3469, 3476(병합) 판결.

544) 유영선, "의약발명의 유형별 특허요건의 비교분석"(주 322), 150~151.

545) 정차호·신혜은, "선택발명인 거울상 이성질체 발명의 신규성 판단", 서울대학교 법학 제49권 제3호 (2008), 393.

546) 박금남, "화학제약발명의 특허성", Law & Technology 제9권 제5호, 서울대학교 기술과법센터 (2013), 7.

547) Forest Laboratories, Inc. v. Ivax Pharmaceuticals, Inc., 438 F. Supp. 2d 479 (D. Del. 2006)(affirmed by 501 F.3d 1263 (Fed. Cir. 2007)).

548) EPO Board of Appeal, 1988, 8, 30, T296/87 심결.

549) UK Intellectual Property Office, Examining Patent Applications Relating to Chemical Inventions, § 12.

공중에게 이용가능하게 되었다고 볼 수 없으므로 이성질체발명의 신규성이 부정되지 않는다고 하였다. 독일 연방대법원은 S-시탈로프람 판결⁵⁵⁰⁾에서 선행기술에 시탈로프람이 개시되고 시탈로프람이 2개의 이성질체를 가짐이 개시되어 있다고 그 자체로 각 이성질체의 신규성이 상실되었다고 볼 수 없으며 반드시 그 개별화에 대한 기재까지 나타나 있어야 한다고 보았다. 일본의 경우 지적재산고등재판소는 피페리딘 유도체 사건⁵⁵¹⁾에서 라세미체 자체는 공지 물질에 해당한다 하더라도 그와 상이한 작용을 나타내는 그 광학 이성질체는 라세미체의 개시로 인하여 함께 개시되었다고 볼 수 없다고 하면서, 원고가 신규성 부정의 근거로 제시한 도쿄고등재판소 1991. 10. 1. 판결[평성 3년(行ケ) 제8호]⁵⁵²⁾등에 의할 경우 라세미체에 대한 선행발명에 의하여 특허발명의 광학 이성질체가 개시되었다고 볼 수 있을 것이기는 하나, 신규성 판단은 이 사건 특허발명의 우선일 당시의 기술상식을 기준으로 하여야 함을 이유로 그 적용을 배척하였다.

진보성 판단에 관하여, 미국 CAFC는 Sanofi-Synthelabo v. Apotex 판결⁵⁵³⁾에서 이성질체를 분리하고 우선성 이성질체를 황산수소염으로 제조하는 것이 시도하기에 자명하였을 것인지 여부, 그 결과물이 다양하게 도출될 수 있고 높은 항혈소판 응집 활성을 가지면서 신경독성을 갖지 않을 것을 예측하기 어려운 점 등을 바탕으로 클로피도그렐 황산수소염의 진보성이 부정되지 않는다고 하였다.

EPO 심판원은 이성질체의 진보성이 인정되는 경우로 기술동향에 따라서는 라세미체를 분리하여 이성질체를 얻고자 하는 시도 자체가 진보성이 인정받을 수 있고, 그 외에도 실질적으로 비활성된 라세미체로부터 활성 이성질체를 분리한다거나 라세미체로부터 그와 이질적 활동을 보이는 이성질체를 분리하려는 경우 등은 자명하지 않은 실험으로 생각해 볼 수 있다고 하였다. 그러나 효과 측면에 있어서는 이성질체가 라세미체에 비하여 2배가 아닌 4배가량 높은 효과를 보인다는 사실은 비활

550) BGH, Xa ZR 130/07, Urteil v. 10. Sep. 2009 (S-시탈로프람).

551) 지적재산고등재판소 2013. 7. 24. 판결[평성 24년(行ケ) 제10206호, 제10207호].

552) 도쿄고등재판소 1991. 10. 1. 판결[평성 3년(行ケ) 제8호].

553) Sanofi-Synthelabo v. Apotex, Inc., 550 F.3d 1075 (Fed. Cir. 2008).

성 라세미체로부터 활성 이성질체를 도출하는 정도로 극단적인 경우라 할 수 없기 때문에 진보성 판단에서 무관하고, 이성질체 분리 실험이 통상의 기술자에게 자명한 실험방법이라면 그 증가분이 어느 정도인지에 따라 진보성 유무가 결정될 수는 없다고 하였다.⁵⁵⁴⁾

일본 도쿄고등재판소는 조피클론의 우선성 이성질체에 대한 사건은 한 편의 광학 이성질체가 라세미체에 비해 약리활성이 더 높으면서도 독성은 낮을 수 있다는 것이 예측할 수 없는 효과라고 볼 수 없고, 2배의 약리활성을 가지는 정도로 현저한 효과가 인정되지도 않는다고 하여 진보성을 부정하였다.⁵⁵⁵⁾

III ▶ 결정형 발명

결정형 발명은 기존에 공지된 물질에 대하여 특정 결정형으로 그 결정구조를 한정하는 것이어서 그 효과를 중심으로 진보성을 판단한다는 점에서는 선택발명과 유사하나, 그렇다고 선택발명의 일종으로 취급하지는 않는 것이 우리나라 대법원의 입장이다.

대법원 2011. 7. 14. 선고 2010후2865 판결은 ‘레르카니디핀 염산의 신규 결정성 다형 및 그 제조방법’에 대한 특허발명이 무효로 되어야 하는지 여부에 대하여 “동일한 화합물이 여러 결정 형태를 가질 수 있고 그 결정 형태에 따라서 용해도, 안정성 등의 약제학적 특성이 다를 수 있음은 의약화학물 기술분야에서 널리 알려져 있어 의약화학물의 제제설계(製劑設計)를 위하여 그 결정다형(結晶多形)의 존재를 검토하는 것은 통상 행해지는 일이므로, 의약화학물 분야에서 선행발명에 공지된 화합물과 결정 형태만을 달리하는 특정 결정형의 화합물을 특허청구범위로 하는 이른바 결정형 발명은, 특별한 사정이 없는 한 선행발명에 공지된 화합물이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에 한하여 그 진보성이 부정되지 않고, 이때 결정형 발명의 상세한 설

554) EPO Board of Appeal, 1988. 8. 30. T296/87 심결.

555) 도쿄고등재판소 2004. 6. 9. 판결[평성 15년(行ケ) 제62호].

명에는 선행발명과 비교실험자료까지는 아니라고 하더라도 위와 같은 효과가 있음이 명확히 기재되어 있어야만 진보성 판단에 고려될 수 있으며, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 출원일 이후에 출원인 또는 특허권자가 신뢰할 수 있는 비교실험자료를 제출하는 등의 방법에 의하여 그 효과를 구체적으로 주장·입증하여야 한다.”고 판시하여 선택발명 법리와 유사한 기준을 적용하면서도 기존의 선택발명에 관한 대법원 판례를 인용하지 않았는바, 이는 결정형 발명을 선택발명의 일종으로 보지 않음을 나타낸다고 분석되고 있다.⁵⁵⁶⁾

결정형 발명의 성격에 관하여는 (i) 결정형도 공지된 화합물의 일종인 이상 선택발명으로 볼 수 있다는 견해, (ii) 선행발명에 최소한 화합물 결정이 공지된 경우에만 선택발명으로 볼 수 있다는 견해, (iii) 개념상으로만 보면 ‘결정형(I)’이 ‘결정’의 하위개념인 것은 맞지만 하위개념의 존재 여부와 그 구체적 유형이 확정되어 있지 않다는 점에서 전형적인 선택발명과는 다소 다른 점이 있어 이를 선택발명으로 일반적으로 포섭하는 것은 무리라는 견해 등이 있다.⁵⁵⁷⁾

한편 결정형 발명과 선택발명의 각 진보성 판단에 요구되는 효과의 정도에 대하여, 대법원은 위 2010후2865 판결에서는 “결정형의 변화로 인하여 5-10배의 용해도 차이를 나타낼 수 있다는 것은 이 사건 특허발명의 출원 당시 당해 기술분야에서 이미 알려진 사실이었다고 하고, 또, 용해도 상승으로 인하여 달성되는 구체적인 약제학적 효과가 무엇인지 알기도 어렵다”는 이유로 선행발명에 비하여 용해도가 5배 상승한 경우 현저한 효과를 인정하지 않았는데, 이를 선택발명에 관한 올란자핀 판결(대법원 2012. 8. 23. 선고 2010후3424 판결)에서 선행발명에 개시되지 않은 부작용 개선 효과를 바탕으로 선택발명의 현저한 효과를 인정한 것과 비교하는 견해도 있다.⁵⁵⁸⁾

556) 유영선, “의약발명의 유형별 특허요건의 비교분석”(주 322), 162.

557) 유영선, “의약발명의 유형별 특허요건의 비교분석”(주 322), 162 (“‘화합물’ 또는 ‘화합물 결정’이라는 선행발명의 내용에 그 당시 확인되지도 않았던 모든 결정형을 개념적으로 다 포함한다고 보는 것은 무리”라고 보아 (iii)설을 지지하였다).

558) 박금남(주 546), 8.

제3절 선행발명과 선택발명의 권리범위

I ▶ 선택발명의 권리범위확인

권리범위해석이 문제가 되는 경우에도 (1) 선택발명의 제1요건(구체적으로 개시되어 있지 않을 것⁵⁵⁹⁾)을 신규성 기준, 제2요건(이질 또는 동질의 현저한 효과가 있을 것)을 진보성 기준으로 보는 견해와 (2) 제1, 2요건을 모두 충족시켰을 때 비로소 신규성 및 진보성이 함께 인정된다고 보는 견해 중 어느 것을 채택할 것인지에 따라 실무적인 차이가 발생할 수 있다.

한편 대법원은 “권리범위확인심판은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 확인대상발명이 특허권의 효력이 미치는 객관적인 범위에 속하는지 여부를 확인하는 목적을 가진 절차이므로, 그 절차에서 특허발명의 진보성 여부까지 판단하는 것은 특허법이 권리범위확인심판 제도를 두고 있는 목적을 벗어나고 그 제도의 본질에 맞지 않다. 특허법이 심판이라는 동일한 절차 안에 권리범위확인심판과는 별도로 특허무효심판을 규정하여 특허발명의 진보성 여부가 문제되는 경우 특허무효심판에서 이에 관하여 심리하여 진보성이 부정되면 그 특허를 무효로 하도록 하고 있음에도 진보성 여부를 권리범위확인심판에서까지 판단할 수 있게 하는 것은 본래 특허무효심판의 기능에 속하는 것을 권리범위확인심판에 부여함으로써 특허무효심판의 기능을 상당 부분 약화시킬 우려가 있다는 점에서도 바람직하지 않다. 따라서 권리범위확인심판에서는 특허발명의 진보성이 부정된다는 이유로 그 권리범위를 부정하여서는 안 된다”고 판시하였다.

다만 대법원은, “특허의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지공용의 것인 경우까지 특허청구범위에 기재되어 있다는 이유만으로 권리범위를 인정하여 독점적·배타적인 실시권을 부여할 수는 없으므로 권리범위확인심판에서도 특허무효의 심결 유무에 관계없이 그 권리범위를 부정할 수 있으나(대법원 1983. 7. 26. 선고 81후56 전원합의체 판결 등 참조), 이러한 법리를 공지공용의 것이 아니라 그 기술분야에서

559) 대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후736, 743 판결. 후술하는 제2요건도 같은 판례 참고.

통상의 지식을 가진 자가 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것뿐이어서 진보성이 부정되는 경우까지 확장할 수는 없다.”고 판시한 바 있다.⁵⁶⁰⁾

이에 따라, 선택발명의 권리범위확인에 있어서 위 (1)의 신규성과 진보성 판단을 구분하는 경우에는 신규성 기준에 해당하는 제1요건만 충족하면 진보성 부정 여부와 무관하게 신규성은 있다고 판단되므로 권리범위확인심판에서 그 권리범위가 부정될 수 없다. 우리 대법원은 권리범위확인심판 사건인 대법원 2002. 12. 26. 선고 2001후2375 판결에서 “선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만으로 구성된 특허발명에 예측할 수 없는 현저한 효과가 있음을 인정하기 어려워 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지의 발명으로부터 특허발명을 용이하게 발명해 낼 수 있는 경우라 하더라도 선행발명에 특허발명을 구성하는 하위개념이 구체적으로 개시되어 있지 않았다면 원칙적으로 그 특허발명이 출원 전에 공지된 발명과 동일성이 있는 것이라고 할 수 없고(신규성이 있는 발명에 해당한다), 이러한 경우 그 특허가 무효심판절차를 거쳐 무효로 되지 않은 이상 다른 절차에서 당연히 그 권리범위를 부정할 수는 없다”고 하였다.⁵⁶¹⁾ 그러나 위 (2)와 같이 신규성과 진보성 판단을 구분하지 않는 견해에 의하면 하위개념이 선행발명에 구체적으로 개시되어 있지 않다고 하더라도 현저한 효과를 가짐을 증명하지 못하면 별도의 무효심판에 의한 무효 확정 없이도 권리범위확인심판에서 선택발명의 권리범위가 부정될 수 있다고 한다.⁵⁶²⁾

특허침해소송의 경우에는 특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도

560) 대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결 참조.

561) 따라서 “원심이 이 사건 특허발명과 같은 종류의 발명에 있어서 그 효과의 현저성이 없을 경우 신규성도 부인된다고 하면서 이 사건 특허발명의 권리범위 자체를 부인한 것은 특허발명의 권리범위에 관한 법리를 오해한 위법이 있다”고 하였으나, “어느 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 판단함에 있어서 특허발명과 대비되는 발명이 공지의 기술만으로 이루어지거나 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지기술로부터 용이하게 발명할 수 있는 경우에는 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않게 되므로(대법원 2001. 10. 30. 선고 99후710 판결, 2001. 12. 11. 선고 99후62 판결 등 참조)” 통상의 지식을 가진 자가 이 사건 출원 전에 공지된 기술내용으로부터 쉽게 도출할 수 있는 확인대상발명은 특허발명과 대비할 필요도 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 하였다.

562) 이재웅(주 132), 6, https://www.kipo.go.kr/kpo/BoardApp/UlplnfJouApp?seq=3145&c=1003&board_id=journal&c_atmenu=m04_02_01.

도 특허발명의 신규성 결여의 경우는 물론 진보성이 없어 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에도 그 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해 배상 등의 청구는 권리남용에 해당하여 허용되지 않는다.⁵⁶³⁾

II ▶ 선택발명과 이용관계 성립 여부

1. 이용관계의 성립

이용발명에 대하여 특허법 제98조는 “특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자는 특허발명이 그 특허발명의 특허출원일 전에 출원된 타인의 특허발명·등록실용신안 또는 등록디자인이나 그 디자인과 유사한 디자인을 이용하거나 특허권이 그 특허발명의 특허출원일 전에 출원된 타인의 디자인권 또는 상표권과 저촉되는 경우에는 그 특허권자·실용신안권자·디자인권자 또는 상표권자의 허락을 받지 아니하고는 자기의 특허발명을 업으로서 실시할 수 없다.”고 규정한다. 대법원은 1995. 12. 5. 선고 92후1660 판결에서 “선행발명과 후발명이 구 특허법 제45조 제3항 소정의 이용관계에 있는 경우에는 후발명은 선행발명특허의 권리범위에 속하게 되고, 이러한 이용관계는 후발명이 선행발명의 특허요지에 새로운 기술적 요소를 가하는 것으로서 후발명이 선행발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하게 되면 성립된다”고 한 바 있다. 이는 후행발명이 기본발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하는 경우에 이용관계가 성립한다는 통설인 요지공통설을 택한 것으로 분석된다.⁵⁶⁴⁾

이용관계의 성립에 관하여 학설은 크게 선행발명의 기술사상을 이용하였을 때 성립한다고 보는 기술사상이용설과, 기술분야나 목적은 다르더라도 후행발명을 실시하려고 하면 선행발명을 실시하여야만 할 때 성립한다고 보는 실시불가피설, 후행발명의 실시가 선행발명의 특허권을 필연적으로 침해하는 경우 성립한다는 침해불가피설 등으로 나뉜다.⁵⁶⁵⁾ 위 요지공통설은 기술사상이용설의 하나로 분류되기도

563) 대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결 참조.

564) 특허법원 지적재산소송 실무연구회(주 1), 463.

565) 강동세, “이용발명에 관한 연구”, 특허법원 특허소송연구 1집 (2000), 53.

한다.⁵⁶⁶⁾

2. 이용관계와 특허침해

가. 판례

대법원은 선택발명의 이용관계에 대하여 ‘7-아미노세팔로스포린산’을 산 또는 산의 반응성유도체와 반응시켜 ‘3-아세톡시메틸-7-(아미노아세트아미도)-세팔로스포린산 유도체’를 제조하는 방법에 관한 특허발명과 출발물질과 목적물질은 동일하고 반응성 유도체를 특허발명의 하위개념에 속하는 ‘1-하이드록시 벤조트리아졸’로 특정한 확인대상발명 사이의 권리범위확인 사건인 대법원 1991. 11. 12. 선고 90후 960 판결에서, “이 사건 특허발명의 명세서에는 확인대상발명의 아실화제를 사용하는 것에 관한 기술이 전혀 없고, 나아가 확인대상발명이 특허발명에 비하여 제조공정(티아졸 환의 2-아미노기를 보호할 필요가 없는 점), 반응온도(상온에서 반응이 가능한 점), 아실화수율(특허발명이 67.2%인데 비하여 95%에 이르는 점) 등에 있어서 현저히 향상된 작용효과가 있으므로 양 발명은 기술적 사상을 현저히 달리하는 것으로서 서로 다른 발명이다.”라고 판시하여 선택발명에 해당하는 확인대상발명이 상위개념의 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 판단하였다.

한편 특허법원 2004. 3. 5. 선고 2003허1284 판결(안경렌즈 가공장치)에 관한 특허발명의 권리범위확인 사건에서, 구성요소 대비 시 “단순히 ‘배출수단이 구비된 배출장치’라고만 한정하고 있는 특허발명의 배출장치(C)는 보다 구체적인 내용을 갖는 확인대상발명의 위 배출부에 대하여 상위개념의 관계에 있으므로, 구성요건 3은 이에 대응하는 확인대상발명의 위 구성을 포함하고 있다.”고 한 뒤, “확인대상발명은 이 사건 특허발명 청구항 5의 구성요소를 모두 가지고 있으면서 이를 이용한 이용발명의 관계에 있다”고 판단하였다.

566) 강동세(주 565), 54.

나. 학설

선택발명의 실시가 선행발명의 침해가 될 수 있는지는 이용관계 여부 등에 따라 그 해석이 달라질 수 있다. 선행발명과 후행발명이 이용관계에 있는 경우 후행발명은 선행발명특허의 권리범위에 속하게 되고, 이러한 이용관계는 후행발명이 선행발명의 특허요지에 새로운 기술적 요소를 가하는 것으로서 후행발명이 선행발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하게 되면 성립된다(대법원 1995. 12. 5. 선고 92후1660 판결). 선택발명을 그 개념상 선행발명과 이용관계에 있으면서 선택적 사항을 부가한 것으로 보아야 할 것인지, 혹은 이용관계가 성립하지 않는다고 보아야 하는지 등에 따라 선택발명의 선행발명에 대한 침해 여부가 달라진다. 이에 대해서는 여러 가지 설이 있는데, 통상 다음과 같이 분류된다고 한다.⁵⁶⁷⁾

침해부정설 (선행발명의 권리범위에 속하지 않음)	구멍 뚫린 설	선행발명 중에서도 선택발명에 해당하는 부분은 미완성 발명으로 선행발명의 권리가 미치지 않는다.
	이용관계 부정설	선택발명은 선행발명에 다른 요소가 부가된 것이 아니므로 이용발명의 개념이 적용될 수 없다.
침해긍정설 (선행발명의 권리범위에 속함)	문언침해설	선행발명은 포괄적 개념으로서 완성되어 있는 발명으로 특허된 것이고, 권리범위는 청구범위에 기초해서 해석되어야 하는데 선택발명은 선행발명의 하나의 실시태양에 불과하므로, 선행발명의 청구범위가 정정심판 등에 의해 축소되지 않은 한, 선행발명의 권리범위는 선택발명에 미친다.
	이용발명설	선택발명은 선행발명의 구성요소를 모두 가지고 있는 동시에 구성요소를 한정하여 즉, 선택적 요소를 부가하여 특허성을 취득한 것이므로 선행발명을 이용한 것이다.
절충설	효과나 과제해결원리의 실질적 이질성/ 작용효과의 예측가능성/ 선행발명의 종류/ 선행발명의 권리범위 특정 여부에 따라 판단	

이 중 절충설은 아래와 같이 효과나 과제해결원리의 실질적 이질성에 따라 판단하는 견해, 작용효과의 예측가능성에 따라 판단하는 견해, 선행발명이 물질특허인지 제법특허인지에 따라 구분하는 견해, 선행발명의 권리범위 특정 여부에 따라 판

567) 특허법원 지적재산소송 실무연구회(주 1), 472-473; 강경태, "선택발명의 제문제"(주 6), 55-59; 이재웅(주 132), 24, https://www.kipo.go.kr/kpo/BoardApp/UI/plnfiJouApp?seq=3145&c=1003&board_id=journal&catmenu=m04_02_01.

단하는 견해로 나뉜다.⁵⁶⁸⁾

[실질적 이질성 기준]

선택발명이 선행발명의 효과를 그대로 가지고 있고 이에 추가하여 다른 효과를 가지는 경우에는 이용관계를 인정하여야 할 것이나, 선택발명이 선행발명과는 실질적으로 전혀 다른 이질적인 결과를 초래하거나 전혀 다른 방식으로 과제를 해결하는 경우에는 선행발명의 기술적 사상을 이용하는 것으로 볼 수 없어 특허침해도 부정되어야 한다고 보는 견해이다.⁵⁶⁹⁾

[작용효과의 예측가능성 기준]

선택발명의 이용관계 여부는 선행발명의 출원 당시 기술수준 등을 참작하여 선행발명의 기술적 범위와 그 기술의 개시내용에 따라 판단되어야 하는데, 발명자가 출원 당시 인식하지 못했던 구성요소의 선택과 그에 의해 예측하지 못했던 새로운 또는 놀랄만한 작용효과를 발휘하는 기술이론에 대해서는 이용관계가 존재하지 않아야 한다는 견해이다.

[물질/제법특허 구분]

선행발명의 종류에 따라, 만일 선행발명이 물질특허 발명이라면 후에 이루어지는 제조방법 및 선택발명은 모두 이용발명에 해당하나, 선행발명이 제법특허 발명이라면 후에 이루어지는 선택발명은 그 효과가 현저한 경우 원칙적으로 별개의 제조방법으로 보되, 신규화합물에 대한 것인지, 기공지화합물에 대한 것인지, 제법특허가 다수 존재하는 영역인지 아닌지 및 그 진보성의 정도 등을 고려하여 판단하여야 한

568) 강경태, “선택발명의 제문제”(주 6), 56-57.

569) 강경태, “조성물발명의 이용침해”, 서울대학교 기술과법센터, Law & Technology 제8권 제1호(2012, 1). (“선행발명에 비하여 선택발명이 가지는 효과의 내용에 따라, 이질적 효과를 가지는 경우에는, 선택발명은 선행발명의 기술사상을 이용한 것이라고 볼 수 없으므로 이용관계를 부정하고, 선행발명과 동질의 효과인 경우에는 그것이 아무리 현저한 효과를 가진다 하더라도 선행발명의 기술적 사상을 이용한 것이라고 볼 수 있으므로 이용관계를 인정할 수 있을 것이다.”).

다는 견해이다.

[권리범위의 특징]

선행발명에 포함되는 실시태양 중 구체적인 실시예의 기재가 없는 등으로 실시가 불가능한 부분 또는 구성요건의 일부가 추상적 내지는 불분명하여 그 특허발명 자체의 기술적 범위를 특정할 수 없는 것이어서 그 무효의 확정 여부에 상관없이 권리 범위를 인정할 수 없는 부분에서 성립한 선택발명은 이용관계에 있지 않지만, 이러한 특단의 사정이 없는 한, 선택발명으로 특허되었다면 결국은 선행발명의 구성요소를 모두 가지고 있고, 이에 선택적 요소를 부가하여 이질적이든 동질로서 현저한 것이든 발명적 잉여가 창출된 것이므로 이용관계에 해당한다고 하는 견해이다. 이러한 견해는 발명의 실체가 그 발명을 구체적으로 구현한 실시예에 있다고 볼 수 있는 화학관련 발명의 특수성에 기인하는 것이다.⁵⁷⁰⁾ 즉 화학관련 발명의 특성상 특허청구범위에 구체적인 실시예 또는 그 실시예로부터 통상의 기술자가 상정할 수 있는 부분 이상의 것이 포함될 수 있게 되고, 나아가 이 영역은 그 실시예 또는 그 실시예로부터 통상의 기술자가 상정할 수 있는 부분의 기재로부터 통상의 기술자가 반복실시하여 목적하는 효과를 얻을 수 있을 정도로 구체적으로 구성되어 있다고 볼 수 없는 경우가 있을 수 있고, 그렇다면 이러한 미완성 영역에서는 특허발명 자체의 기술적 범위를 특정할 수 없으므로 그 무효 확정 여부와 무관하게 권리범위를 인정할 수 없다는 것이다.

위 대법원 1991. 11. 12. 선고 90후960 판결에 대해서는 양자의 이용관계는 부정한 것으로 보이나 전면적인 부정설을 취한 것인지 아니면 절충설 중 위 ① 실질적 이질성 기준 또는 ② 작용효과 예측가능성 기준을 따른 것인지 분명하지 않다는 견해⁵⁷¹⁾ 및 위 판결은 선택발명의 작용효과를 근거로 이를 선행발명과 별개의 발명으로 보았는데, 이용발명은 본래 별개의 특허성 취득을 전제로 하는 개념이므로 따로

570) 이재웅(주 132), 28-29, https://www.kipo.go.kr/kpo/BoardApp/UlpiniJouApp?seq=3145&c=1003&board_id=journal&catmenu=m04_02_01.

571) 강경태, “선택발명의 제문제”(주 6).

특허성을 취득하지 못하는 범위 내의 발명만이 선행발명의 침해에 해당할 수 있다고 본 것은 잘못되었고, 이 사건의 선택발명은 선행특허발명의 기술적 사상을 이용하지 않으면 안 되므로 특허침해에 해당한다는 견해⁵⁷²⁾ 등이 있다. 이 견해에 따르면 선택발명은 선행발명의 문언침해이자 이용침해에 해당하는데, 다만 형식상으로는 구성요소가 중복되는 것처럼 보이더라도 선행발명과 실질적으로 전혀 다른 방식으로 과제를 해결하거나 전혀 이질적인 결과를 초래하는 경우에는 매우 예외적으로 선행발명의 기술적 사상을 그대로 이용하였다고 할 수 없게 되므로 특허침해도 부정된다.⁵⁷³⁾

이용관계를 부정하는 견해는 선택발명은 선행발명과 별개의 독립된 발명이어서 이용관계가 성립하지 않는다거나, 선택발명은 처음부터 선행발명에 포함되어 있지 않다거나, 특허보호범위는 발명자가 출원 시에 의식한 범위에 한하므로 선행발명과 다른 기술사상을 가지는 선택발명은 선행발명에 대하여 이용관계를 갖지 않는다고 보는 것이다. 이에 대해서는 원래 ‘이용’이란 ‘균등’과 같이 동일성을 판단하는 것이 아니라 별개로 존재하는 다른 두 발명 간에 생기는 개념이므로 선택발명이 선행발명과 별개의 발명인 것을 근거로 이용관계가 없다고 보는 것은 논리적 비약이고, 선택발명이 어느 요소를 선택하여 어떠한 효과를 얻었는가를 무시하고 일률적으로 이용관계가 없다고 결론짓는 것이라는 비판이 있다.⁵⁷⁴⁾ 이에 따르면 모든 선택발명이 이용관계를 가지는 것은 아니나, 선행발명의 출원 당시의 기술수준 등을 참작하여 그 기술적 범위와 개시내용에 따라 이용관계 여부가 판단되어야 하고, 선택발명이 선행발명으로부터 선행발명 출원 당시에 발명자가 인식하지 못했던 구성요소를 선택하고 그로 인하여 선행발명이 예측하지 못한 새롭거나 놀랄 만한 작용효과를 발휘하는 경우에는 선행발명의 권리범위가 선택발명에까지 미친다고 할 수 없으며, 이 경우 양자는 별개의 발명으로 이용관계가 성립하지 않는다.⁵⁷⁵⁾

572) 이수완, “특허청구범위의 해석”, 특허법원 특허소송연구 2집 (2002), 174-175.

573) 이수완(주 572), 174. 한편 이 논문 각주 70에는 ‘미국에서는 선택발명이 기본특허발명의 침해로 된다는 것에 이론이 없다’는 언급이 있다.

574) 강동세(주 565), 58-59.

575) 강동세(주 565), 59.

3. 일본에서의 논의

가. 이용관계 성립 여부

일본 특허법은 제72조에서 특허발명이 선행특허발명을 이용하는 것일 때는 선행 특허권자의 허락 없이 실시할 수 없다고 하여 이용관계에 대하여 규정하고, 학설상으로 크게 기술사상이용설과 실시불가피설에 따라 이용관계 성립 여부를 판단하고 있다.⁵⁷⁶⁾ 일본에서도 선택발명을 선행발명과 이용관계에 있다고 보아야 하는지, 아니면 이용관계가 성립하지 않는 별개의 발명으로 보아야 하는지에 대한 논의가 있다.⁵⁷⁷⁾ 이와 관련하여 선택발명은 선행발명에 선택적 부가를 실시하고 기술사상을 이용하는 것이므로 제72조의 이용관계에 있어 선택특허의 특허권자는 선행특허권자의 허락 없이 선택특허발명을 자유롭게 실시할 수 없다고 보는 것이라는 견해가 있다.⁵⁷⁸⁾

(1) 이용관계를 긍정하는 견해

이용관계를 긍정하는 입장으로는 (i) 선택발명은 선행특허의 실시양태 중 하나에 지나지 않기 때문에 원래 특허성을 가질 수 없고, 선택발명이 선행특허의 권리범위에 속한다고 보는 입장, (ii) 이용발명이라 일반적으로 이해되는 ‘물질의 형상, 수치 등의 요소를 부가해 최적화한 발명’도 통상의 기술자가 통상적으로 행하는 최적화 발명이라는 점에서 실질적으로 선택발명과 마찬가지로 따라서 전형적인 선택발명도 이용발명이라고 해석할 여지가 있다고 보는 견해로, 이용발명의 정의를 선행특허의 요건을 포함한 상태에서 요소의 부가를 통한 발명 또는 선택을 통해 선행발명이 달성하지 못한 효과를 달성한 발명으로 보아야 한다는 입장이 있다.⁵⁷⁹⁾ 즉 선

576) 吉藤幸朔(YOUME 특허법률사무소 번역)(주 2), 509. 여기서는 이용관계란 기술사상을 이용하는 경우와 발명의 실시 이용해야 하는 경우를 모두 포함한다고 하고, 전자를 사상상 이용발명, 후자를 실시상 이용발명이라 칭한다.

577) Nobuhiro Nakayama (中山信弘), Patent Act [3rd ed.], Koubundou (2016), 149. 이용관계를 인정하면서 선택발명이 실시가능하지 않다고 한 판결로 오사카지방법판소 1975. 1. 24. 판결[소화 48년(7)제3834호]을 인용하였다. 보고서 349면 참조.

578) 竹田 稔 감수, 櫻井 彰人(주 33), 277.

579) 竹田 稔 감수, 田村 聖子, 「特許審査審判の法理と課題」(2)-2 選択發明, 發明協會 (2002), 291.

택발명이 선행특허의 명세서에 구체적으로 개시되지 않았으면서 선행발명에 그에 대한 인식이 나타나지 않은 이로인 효과를 가지고 있는 경우, 이러한 효과는 선행발명의 기술적 진보에 부가된 이점에 해당하는 것으로 본다. 이에 따르면 선택발명의 모든 구성요소를 상위개념으로서 포괄하는 선행발명의 기술적 이점을 선택발명도 가지고 있다면 선택발명은 선행발명의 기술사상을 이용하는 것임을 부정할 수 없다. 이에 의하면 선택발명특허의 특허권자가 선행발명의 특허권자의 허락 없이 선택발명을 자유롭게 실시할 수 있다면 선행특허권자의 권리를 부당하게 제한하는 것이 되므로 선택발명의 실시는 선행특허권자의 허락을 전제로 하여야만 한다.⁵⁸⁰⁾ 따라서 그와 같은 선택발명이 특허등록되고 실시된다면 이는 선행특허에 대한 침해에 해당할 것이다. 반대로 선택발명의 이점이 선행특허의 명세서에 개시되어 있지 않고 선택발명이 선행발명의 이점을 이용한 것이 아닐 경우 선택발명의 실시는 선행특허의 침해에 해당하지 않는다.⁵⁸¹⁾

아래 오사카지방법재판소 판결은 선택발명의 이용관계를 인정하여 특허권자의 승낙을 얻었음이 입증되지 않은 이상 피고가 선택발명을 실시할 수 없다고 하였다.

580) 竹田 稔 감수, 櫻井 彰人(주 33), 277-278.

581) Pacific Intellectual Property Association (PIPA), "Japanese Practice Relating to Selection Inventions", 13th International Congress (1982, 11. 3.-5.) PIPA Japanese Group, Committee No. 1 발표자료, 77-78. "Even though it is the case that a selection invention attains advantageous effects which were neither specifically described in the specification of a prior patent nor recognized in the prior invention, the technical advantages so attained are additional, new advantages to the original technical achievement of the prior invention. Which invention achieves more is obviously important. However, so long as all the feature elements of the selection invention are covered by the prior invention in broad terms and the technical advantages attained by the prior invention are also attained in the selection invention, it cannot be denied that the selection invention utilizes the technical concept of the prior invention. Therefore, when the selection invention is patented and is practiced, such practicing constitutes infringement of the prior patent that describes the selection invention in broad terms. In contrast, it should be noted that, if the advantages attained by a selection invention are not disclosed in the specification of the prior patent and the advantages attained by the prior invention are not utilized in the selection invention, those who hold to the above view are of the further opinion that the practicing of the selection invention would not constitute infringement of the prior patent."

오사카지방법재판소 1975. 1. 24. 판결[소화 48년(7) 제3834호](절단반송장치)

[사건의 개요]

‘플라스틱 필름 기타 대상체(帶狀體) 이편(耳片)의 절단반송장치’에 대한 원고의 이 사건 특허발명은 절단된 이편의 공기반송 경로 내에서의 공기류에 의한 반송과 절단이 완료된 세편(細片) 반출을 자동적으로 실시하도록 하는 것을 특징으로 한다. 원고는 피고를 상대로 피고실시제품에 대한 침해금지청구를 하였다.

[판결요지]

피고실시제품은 원고 특허발명의 구성요소를 모두 갖추고 있다. 그러나 피고는 피고실시발명은 전방공기반송경로의 내경을 30mm, 후방반출경로의 내경을 80mm로 하여 전자를 후자보다 훨씬 작고, 회전절단날의 형상보다도 작게 하는 등의 구성으로 절단날이 회전할 때 회전절단날의 배면부에 의해 전방공기반송경로가 차단되어 공기류가 순간적, 연속적으로 저해되고, 그로 인해 반송속도를 완만하게 하여, 전방 공기반송경로를 후방의 그것과 동일하게 하는 이 사건 특허발명의 경우보다 한층 미세하게 세단할 수 있도록 하는 우수한 작용효과를 얻을 수 있다고 주장한다.

그런데 이 사건 특허발명에서 전방공기반송경로의 내경을 어떻게 설정하는지는 모두 실시상의 문제로, 피고실시제품과 같이 이를 후방의 내경에 비해 현저히 작고 회전절단날보다도 작게 구성하더라도 이는 원고 특허발명의 구성요소 전부를 갖추고 있으므로 피고실시제품이 특허발명의 기술적 범위에 속함을 부정할 수 없다. 설령 특정한 작용효과가 존재하여 이를 바탕으로 피고실시발명을 소위 선택발명이라고 할 수 있다 하더라도, 결국 이 사건 특허발명과 이용관계가 인정되어 특허권자인 원고에게 실시허락을 받았음을 증명하지 못한 이상 피고는 그 선택발명을 실시할 수 없으므로, 원고의 금지청구를 인용한다.⁵⁸²⁾

582) “尤も、前方空氣搬送経路の内径と後方空氣搬送経路の内径との関係につきある種の比率の大きさに構成することにより特異の作用効果を發揮することが明らかになりそれに進歩性が認められるならば、これを内容とする技術思想にいわゆる選択発明が成立することがあり得る。しかし、この場合においても本件特許発明との関係においては利用関係（従属関係）が認められるから、本件特許の権利者の承諾を得たことについて主張立証のない本件にあつては、被告はその選択発明を実施することはできないことに

위 판결에서의 선택발명은 선택지의 특징이라고 하는 일반적인 선택발명보다는 구성요건을 부가한 이용발명으로 보통 이해되는 것인 만큼 이 판결을 이용관계부정 설을 따른 것으로 보는 견해가 있다.⁵⁸³⁾ 또한, 이 판결에서 제시한 ‘소위 선택발명’은 공기반송경로의 전방 및 후방 내경비의 특징에 대한 것으로, 후원발명은 선택지의 특징이라는 일반적인 선택발명이라기보다는 구성요건을 부가한 이용발명으로 일반적으로 이해되는 것임을 유의하여야 하고, 다만 판결문에서 ‘소위 선택발명’이라고 명시하였으므로 선택발명의 이용관계에 대하여 방론으로 다룬 것이라고 보는 견해도 있다.⁵⁸⁴⁾

한편 유기 인산 에스테르 사건⁵⁸⁵⁾에 대해서는 선행발명과 선택발명 간 이용관계의 성립가능성을 시사했다고 볼 가능성도 있으나 판결의 주안점은 선택발명의 특허성을 인정하는 데 있었으므로 반드시 이용관계의 성립을 긍정한 것은 아니고, 특히 판결 본문에서 선택발명이 독립적인 기술 과제를 해결한 별개의 발명으로 이해해야 한다고 판시한 만큼, 이용관계를 긍정하게 되면 기술과제와 해결수단이 서로 다르고 선행발명자의 인식을 벗어난 별도의 발명의 실시가 선행발명의 기술적 범위에 포함된다고 하는 불합리한 결론이 된다는 분석이 있다.⁵⁸⁶⁾

(2) 이용관계를 부정하는 견해

이용관계를 부정하는 입장으로는 (i) 선행발명이 상위개념에 대한 발명이라 하더라도 그 발명자의 인식 속에 선택발명은 존재하지 않고, 후행발명이 일단 특허등록

なる。更に、被告はイ号物件は回転切断刃の背面部により前方空気搬送経路内径を全く遮断して空気流を瞬間的に阻止し得る形状と大きさの回転切断刃としてあるので、その結果右の構成により供給される材料の吸引移動速度を緩慢ならしめ、よつて材料を一層微細に細断し得る旨主張するけれども、特許請求の範囲に記載の、「経路内を横断する気流障害物を前記回転切断刃のみとする」との文言は、本件特許発明において回転切断刃が経路内を横断する気流障害物となることを当然肯定し、その障害物を回転切断刃のみとすることを消極的要件とする旨表現しているのであるから、右被告主張のイ号物件における構成は本件特許発明における右消極的要件に該当することを否定することはできない。”

583) 성기문, “특허발명의 보호범위와 제 침해에 관한 실무적 고찰”, 사법논집 제41집, 법원행정처 (2005), 515.

584) 竹田 稔 감수, 櫻井 彰人(주 33), 277.

585) 도쿄교등재판소 1963, 10, 31. 판결[소화 34년(行ケ) 제13호], 보고서 137, 286면 참조.

586) 竹田 稔 감수, 櫻井 彰人(주 33), 277.

이 된 이상 그 부분은 선행특허의 미완성 부분으로 권리가 미치지 않는다고 보는 입장(구멍 뚫린 설), (ii) 이용발명은 선행특허를 그대로 실시하면서 거기에 다른 요소를 부가한 것이지만 선택발명은 선행발명에 어떤 요소를 부가한 것이 아니므로 이용발명이라 할 수 없다고 보는 입장(이용관계 부정설)이 대표적이다.⁵⁸⁷⁾

위 (i) 구멍 뚫린 설은 화학발명을 예로 들면 선택발명 화합물은 선행특허의 범위에 속하는 것처럼 보일지 모르나 실제로 선행발명 특허명세서에 기재된 것은 아니고, 선택발명의 특허등록을 허가하는 시점에 이미 선행발명의 존재를 고려하였을 것임에도 불구하고 특허등록이 허가된 것이므로, 선행발명 중 선택발명에 해당하는 부분은 선행발명에 있어 아무 의의를 갖지 않는 미완성된 부분에 대응된다고 보아야 한다는 것이다. 따라서 선택발명과 선행발명은 서로 다른 별개의 발명에 해당하고, 선택발명의 실시는 선행발명을 침해하지 않는다고 본다.⁵⁸⁸⁾ 한편 이에 대해서는 ‘선행발명의 심사 시점에는 후행 선택발명을 예측할 수 없을 것이므로, 선행발명에서 선택발명에 대응되는 부분은 미완성에 그친 것이라는 주장은 어느 발명이 특허를 받을 수 있는 범위가 특허출원 명세서에 개시된 구체적 실시예에 한정된다는 말과도 같고, 나아가 이에 따르면 미완성 발명의 특허등록을 피하기 위해서는 포괄적으로 또는 상위개념으로 기재된 발명은 특허를 받을 수 없다는 결론에 이르게 될 것이다’는 비판이 있다.⁵⁸⁹⁾

587) 竹田 稔 감수, 田村 聖子(주 579), 291.

588) Pacific Intellectual Property Association(주 581), 78. “For instance, in the field of chemical inventions, chemical compounds according to a selection invention might seemingly be covered by the scope of the prior patent. But the compounds according to the selection invention are not in fact described in the specification of the prior patent. Moreover, the selection invention has itself been recognized as a patentable invention. Because the existence of the prior patent must have been taken into account when recognizing the selection invention, the scope of the prior invention corresponding to the scope of the selection invention may be said to represent only an unfinished or incomplete portion of the prior invention, having no significance. Therefore, the selection invention and the prior invention are different inventions, and the practicing of the selection invention does not constitute infringement of the prior patent.”

589) Pacific Intellectual Property Association(주 581), 79(“As to the argument that the prior invention included (as to the selection invention) only an unfinished or incomplete invention, it will be seen that reasoning requires limiting the patentable scope of any invention to the scope of specific examples disclosed in the specification of the patent application, since later selection patent applications are unpredictable at the time of the prosecution of each patent application. Further, when subscribing to that reasoning, no inventions described in general or

아래 판결은 선택발명의 특허성과 그 선택발명이 선행발명의 기술적 범위에 속하는지 여부의 문제는 별개의 문제여서, 선택발명이 특허등록이 되었다는 사실만으로 선행발명의 기술적 범위에 속하지 않는다고 볼 수는 없다고 하여 피고가 주장한 구멍 뚫린 설의 적용을 부정하였다고 분석된다.⁵⁹⁰⁾

교토지방법재판소 1999. 9. 9. 판결[평성 8년(7) 제1597호](서말 헤드)

[사건의 개요]

원고는 피고 제품이 이 사건 특허발명의 기술적 범위에 속한다고 주장하며 특허침해 손해배상 및 금지청구를 하였다. 피고는 후원 특허발명이 선출원발명이 이 사건 특허발명에 대하여 그 상위개념에 포함되거나 선출원발명의 실시예에 기재되지 않은 실시형식에 대해 특별한 기술적 의의가 인정되는 선택발명에 해당하고, 피고실시제품은 후원 특허발명의 기술적 범위에 속하므로 이 사건 특허발명의 권리범위에는 속하지 않는다고 주장하였다. 또한, 원고가 이 사건 특허발명과 별개로 후원 특허발명을 출원하였다는 사실은 후원 특허발명이 이 사건 특허발명의 기술적 범위에 속하지 않는다고 판단하였던 것이므로 후출원발명을 출원한 뒤에 다시 후출원 특허발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다고 주장하는 것은 출원경과 금반언의 원칙에 어긋나 허용되지 않는다고 주장하였다.

broad terms can be recognized as patentable inventions, in order to avoid the granting of patents for unfinished or incomplete inventions”). 발표자는 (i) 선택발명이 선행발명과 동질의 이로운 효과를 다만 양적으로 부가하여 가지고 있을 뿐이고 선택발명의 특허등록이 이와 같은 이점에 근거한 것일 경우, (ii) 선택발명이 선행발명에 비하여 이질적인 효과를 가지고 이에 근거하여 특허가 등록되었으나 선행발명의 효과 또한 가지고 있을 경우 선택발명의 실시는 선행발명을 침해한다는 것이 당시 일본의 실무라고 하였다(“[A]s to the problem of whether or not, when a selection invention is practiced, such practicing constitutes infringement of a prior patent that describes the selection invention in broad terms, there are two conflicting opinions in Japan. Generally, however, it is considered that the practicing of a selection invention will constitute infringement of the prior patent (i) in the case where a patent is granted for the selection invention on the ground that the advantages attained by the selection invention are the same in character as those attained by the prior invention, but the selection invention is more advantageous than the prior invention, or (ii) in the case where a patent is granted to a selection invention on the ground that the advantages attained by the selection invention are different in character from those attained by the prior invention, but the selection invention attains the advantages of the prior invention at the same time”).

590) 성기문(주 583), 515; 特許審査審判の法理と課題에서도 선택발명의 특허성과 침해 여부는 별개로 보는 것이 판례의 입장이라 하고 있다. 竹田 稔 감수, 田村 聖子(주 579), 286-287.

[판결요지]

피고는 후원 특허권의 존재 및 그 출원경과를 참작하면, 피고실시제품은 특허 발명의 기술적 범위에 속하지 않는다고 주장한다. 그러나, 특허권은 설정등록에 의해 객관적 존재가 되며, 출원서에 첨부한 명세서의 특허 청구범위 및 발명의 상세한 설명으로부터 그 의미가 명확한 이 사건 특허발명과 같은 경우 그 후에 성립한 특허권의 존재나 출원경과를 참작하여 그 기술적 범위를 한정해서는 안 된다. 피고는 후원 특허발명이 이 사건 특허발명에 대해 선택발명의 관계에 있고, 선택 발명은 선원발명에 포함된다고 하더라도 그 실시태양이 선원 명세서에서 개시되어 있지 않으며, 또한 선출원발명의 출원시를 기준으로 통상의 기술자에게 용이 추고성이 없다는 것을 이유로 특허가 된 것이기 때문에 해당 부분은 선원 발명의 기술적 범위에서 빠진 것으로 보아야 하고(“구멍 뚫린 설”), 따라서 선택발명인 후원 특허발명의 기술적 범위에 속하는 것은 이 사건 특허발명인 선원 특허발명의 기술적 범위에 속하지 않는다고 주장한다. 이에 대하여 원고는 선택발명으로서 특허성이 있는지 여부와 선택발명이 선원 발명의 기술적 범위에 속하는지 여부는 별개의 문제이므로 선택발명이 특허등록을 받았다고 하여 선원 발명의 기술적 범위에 속하지 않는 것은 아니라고 반박하였다.

그런데 선택발명이란 상위개념으로 구성된 선원 특허발명에 대해 그 상위개념에 포함되는 하위 개념이며, 선원 특허권의 명세서에 구체적으로 기재되어 있지 않은 것을 구성요건으로 선택한 발명을 말하고, 선택발명이기 때문에 곧바로 선원 특허발명의 기술적 범위에 속하지 않는다고 하는 소위 구멍 뚫린 설은 타당하지 않으며, 개별 사건에 따라 구체적으로 선원 특허발명과의 이용관계의 성립 여부를 판단해야 할 것이다.⁵⁹¹⁾ 후원 특허발명은 이 사건 특허발명의 하위개념에 해당하며 이 사건 특허발명의 명세서에는 구체적으로는 기재되어 있지 않으므로 선택발명의 관계에 있다고 해석될 여지는 있다.

591) “被告は、後願特許発明は、本件特許発明に対し選択発明の関係にあるところ、選択発明は、先願の発明に包含されるとしても、その実施形式によることは、先願の明細書では開示されておらず、また、先願出願時点の当業者にとっては、容易推考性がないことを理由として初めて特許されたものであるから、この部分の実施形式は、先願の発明の技術的範囲から抜け落ちていたのであり(穴あき説)、選択発明の技術的範囲に属するものは、先願の発明の技術的範囲に属しないことになる旨主張する。 ところ

그러나, 후원 특허발명의 청구항 1의 작용효과 즉 (1) 양자(금막과 은막)와 겹치는 면적을 효율적으로 감소시키고, (2) 은막의 막두께를 작게 하고, 은(페이스트) 사용량을 줄이며, (3) 공통 전극의 분기부가 감열기록지와 플라텐이 닿는 방향으로 뻗어 있으므로 감열기록지와 플라텐의 서멀 헤드에의 접촉을 양호하게 할 수 있다는 점을 살펴보면, (1)에 대해서는 상층의 배선 패턴과 하층의 배선 패턴의 겹치는 면적이 이 사건 특허발명 명세서에 구체적으로 기재되어 있었던 것에 비해 작다 하더라도 그것은 양적인 차이일 뿐 질적인 것이라고 말할 수 없으며, (2)에 대해서도 은막의 막두께를 작게 하는 것과 은의 사용량을 줄이는 것은 이 사건 특허발명의 작용효과이기도 하며 후원 특허발명에서 질적으로 현저한 차가 생기는 것이라 생각하기 어렵고, 인자 농도를 올리는 것 등은 이 사건 특허 발명의 작용효과 그 자체는 아니지만 명세서에 기재되어 있던 기술과제이며, 선원 발명의 상위 개념으로부터 위 목적을 달성하기 위해 하위개념을 선택하는 것이 비교적 용이하다고 할 수 있으며, (3)의 경우 이 사건 특허발명의 발상과 공통되는 부분이 있고, 결국 전체적으로 후원 특허발명은 특허발명의 이용발명에 해당한다고 해야 할 것이다. 나아가 후원 특허발명의 청구항 1이 이 사건 특허발명에 비해 현저한 효과를 나타낸다고 할 수 있을지도 의문이다.

그렇다면, 피고실시제품이 가령 후원 특허발명의 기술적 범위에 속한다고 하더라도 그렇다고 해서 이 사건 특허 발명의 기술적 범위에 속하지 않는다고는 말할 수 없다고 해야 할 것이다. 또한 피고실시제품의 구조 및 효과 등을 이 사건 특허 발명과 비교검토하면 피고실시제품은 모두 이 사건 특허발명의 기술적 범위에 속한다고 보아야 한다.

한편 특허등록여부와 관계없이 ‘이용관계란 개념은 선행특허발명을 실시하지 않는 후행발명을 실시하는 것이 불가능한 관계를 의미한다’고 하면서, 종합방법특허

で、選択発明とは、上位概念で構成された先願特許発明に対し、その上位概念に含まれる下位概念であつて、先願特許権の明細書に具体的に記載されていないものを構成要件として選択した発明をいい、選択発明であるからただちに先願特許発明の技術的範囲に属しないとすゝるいわゆる穴あき説は相当でなく、個別具体的に先願特許発明との利用関係の成否を判断すべきである。” 교토지방법판소 1999. 9. 9. 판결[평성 8년(7) 제1597호].

에 대한 침해 여부를 다룬 해당 사건에서는 출발물질에 제3성분을 부가함으로써 목적물의 본질적 성격이 변화하거나 혹은 그 작용효과가 현저하게 달라졌고, 이는 그 부가로 인하여 전혀 다른 해결수단이 생성되었으므로 이용관계가 성립하지 않는 것이라고 판시한 오사카지방법재판소의 판결이 있다.

오사카지방법재판소 1967. 10. 24. 판결[소화 37년(7) 제310호](텔레프탈산)

원고는 확인대상발명의 중합방법은 특허발명을 이용하는 것이어서 원고의 실시허락 없이는 특허발명을 침해한다고 주장한다. 즉, 원고는 일반적으로 이용관계는 선행특허발명의 기술사상을 모두 이용하고 이에 어떠한 기술적 부가가 이루어졌을 때 성립하고, 이 사건에서는 특허발명의 명세서 기재 및 발명의 의의를 살펴보면 그 기술사상은 산성분으로 텔레프탈산을 이용해 섬유형성능력이 있는 고용점 결정성 폴리에스테르를 얻는 것인데, 확인대상발명은 그 기술사상을 그대로 이용하였다고 주장한다.

그런데 이용 개념은 본래 특허법 제72조의 특허발명이 선원 특허발명을 이용하는 것일 때는 업으로서 그 특허발명을 실시하는 것이 불가능하다는 규정에서 출발한 것이다. 어느 발명이 신규성을 인정받아 특허등록이 되었다고 하더라도 그것이 선행특허를 이용하는 관계에 있을 때는 선행특허권자의 허락 없이 후행특허발명을 실시하는 것이 불가능하다고 하는 것이지만, 그 취지는 양 발명 간에 후행특허발명을 실시하고자 하면 반드시 동시에 선행특허발명을 실시하지 않을 수 없는 관계가 존재할 때 후행특허발명을 업으로서 실시하려면 선행특허권자의 허락을 얻지 않으면 안 된다고 한 것으로 해석할 수 있다. 즉 이용관계는 선행특허발명을 실시하지 않고서는 후행특허발명을 실시하는 것이 불가능할 때 성립한다.

그러나 선행특허발명과 후행발명과의 사이에 위와 같은 관계가 발생하는 것은 후행발명이 특허가 된 경우에만 한정되는 것은 아니고, 후행발명이 특허가 되지 않은 경우에도 마찬가지로 관계가 성립될 수 있음은 말할 필요도 없다. 특허법 제72조는 다만 그중 후행발명이 특허가 된 경우에 대해서만 규정하고 있을 뿐인 것이다. 즉, 특허발명의 이용관계는 후행발명이 특허로 등록되었는지 여부와 관계없이 특허발명을 실시하지 않고서는 그 후행발명을 실시하는 것이 불가능할 때 성립한다. 그런데 특허권자의 허락 없이 특허발명을 실시하는 것은 즉 그 특허를

침해하는 것이므로, 특허발명의 이용관계는 특허권 침해의 양태 중 하나에 지나지 않는다.

그렇다면 확인대상발명의 중합방법이 특허발명을 이용함으로써 이를 침해하는 것인지 여부는 특허발명을 실시하지 않고 확인대상발명의 중합방법을 실시하는 것이 불가능한지 여부, 즉 확인대상발명의 중합방법이 특허발명의 요지 내지 그 기술적 범위에 속하는 중합방법을 그대로 포함하는 것인지 여부에 의해 결정되는 것이다. 화학방법발명에서 특허의 요지는 출발물질, 조작(처리) 수단, 목적물의 유기적인 일체로 구성되며, 이들의 결합관계가 기술사상에 해당하고, 이 사건 특허발명의 기술적 범위도 또한 출발물질로서 텔레프탈산 또는 그 저급지방족 에스테르를 이용하는 점(발명의 신규한 부분)뿐 아니라 그 외의 공지부분까지도 포함한 방법 전체에 미치는 것이며, 이들 신규 부분과 공지 부분이 유기적으로 일체화되어 불가분적으로 특허발명을 구성하고 있다는 것은 자명하기 때문에, 산 성분으로서 텔레프탈산을 이용해 섬유형성능력이 있는 고용점 결정성 폴리에스테르를 얻는다는 기술사상을 이용한 그 자체가 곧 특허발명을 이용한 것이라고 하는 원고의 주장은 받아들일 수 없다.

따라서 이용관계의 판단을 위해서는 특허발명의 요지 내지는 그 기술범위에 속하는 중합방법을 구성하는 요소인 출발물질, 수단 및 목적물과 그 결합관계를 확인대상발명의 각 대응요소와 대비하여 보아야 한다.

비교 결과 확인대상발명의 중합방법은 그 출발물질로 특허발명의 출발물질을 전부 포함하면서 이소프탈산(또는 그 저급지방족 에스테르)이 부가되고, 그 결과 랜덤 공중합체가 생성되는 반응이 일어나, 특허발명과 화학구조를 달리하는 다른 물질이 생성된다. 물질특허가 아니라 방법특허인 특허발명의 중합방법과 비교해 그 목적물이 화학구조를 달리하는 다른 물질이라는 것만으로 특허발명의 요지를 그대로 포함하는 것이 아니라고 단정할 수는 없다. 방법발명특허에서는 그 방법에 의해 제조된 물질 자체는 물론 그 방법에 의해서 초래되는 작용효과는 보호대상으로 할 수 없고, 그런 작용효과를 유발하는 해결수단만 보호되기 때문이다. 그러나 화학방법발명에 대한 특허의 경우, 출발물질에서 조작(처리)수단을 거쳐 특정 목적물을 생성하는 유기적인 연결의 일체 관계가 곧 그 발명의 사상이기 때문에, 출발물질에 제3성분을 부가하여 목적물의 본질적 성격이 변화하거나 혹은 그

유용성 또는 효능이 현저하게 증대되어 현저하게 다른 작용효과가 발생하였을 때에는 새로운 연결의 일체 관계가 생겼다고 보아야 할 것이다.

이에 따라 검토하여 보면, 특허발명의 중합방법은 단독 중합체인 고중합 폴리메틸렌텔레프탈산 에스테르를 생성하기 위한 중합반응을 목적으로 한 것인데 반해, 확인대상발명의 중합방법은 이와는 전혀 다른 화학반응으로 현저한 효과를 동반하는 공중합반응을 목적으로 하는 것이어서 양 발명은 서로 다른 성격을 가진 별개의 것이라고 봄이 타당하다. 특히 당해 기술분야에서의 통상의 기술자가 텔레프탈산과 이소프탈산, 에틸렌글리콜로부터 실용적 섬유를 형성할 수 있을 정도의 결정성, 용점, 내용제성 등을 갖고, 심지어 염색성 등에서 폴리에틸렌텔레프탈레이트보다도 훨씬 뛰어난 공중합체를 얻을 수 있을 것이라고 용이하게 예측할 수 있었다고 보기 어려우므로, 양 발명은 중합방법으로서 별개의 것으로 보아야 하고, 따라서 확인대상발명이 특허발명의 요지 내지 그 기술적 범위에 속하는 중합방법을 그대로 포함하고 있다고 할 수 없으므로 양 발명 간 이용침해의 관계는 성립하지 않는다.

이와 같은 이용관계 판단기준(후행발명을 실시하면 반드시 선행발명을 실시하게 될 경우 이용관계 성립)은 미국 또는 영국의 신규성 부정 여부 판단기준(선행발명이 만일 당해발명보다 후행발명이라면 그 후행발명의 실시로 당해발명을 침해하게 될 경우, 선행발명으로 인해 당해발명의 신규성이 부정됨)과 다소 유사한 측면이 있다.

오사카지방법재판소는 소화 33년 판결에서도 이용관계에 대하여 ‘이용발명이란 선행발명특허의 요지에 새로운 기술적 요소를 부가한 것이므로, 선행발명특허의 요지를 전부 똑같이 포함하고 있어야 한다’고 하면서 클로로프로마진의 제조방법에 대한 특허발명에 대하여, 피고실시발명은 그 출발물질이나 생성물질 등이 모두 다르고, 특허발명과 이용관계에 있지 않다고 한 바 있다.⁵⁹²⁾

592) 오사카지방법재판소 소화33. 9. 11. 판결[소화 32년(코) 제1387호]. 이에 따라 특허권자가 타인의 선원 특허발명을 실시하지 않으면 자신의 특허발명을 실시할 수 없으나 타인이 정당한 이유 없이 실시를 허락하지 않거나 실시허락을 얻을 수 없는 경우 강제실시허락의 심판을 청구할 수 있으나, 양 발명이 이용관계에 있지 않은 이 사건에서는 강제실시허락을 구할 필요가 없다고 하였다.

(3) 절충적 견해

또한 선행특허에 개시되어 있지 않은 사항의 실시를 침해로 인정하는 것은 부당하므로, 선행특허의 구체적 개시에 근거하여 상위개념에 대응하는 기술범위가 인정되는지 여부를 개별적으로 검토하고 선택발명이 이용관계에 있는지 여부를 개별 사건별로 판단해야 한다는 절충적 입장도 있다.⁵⁹³⁾

오사카지방법재판소 1992. 11. 26. 판결[평성 2년(가) 제6159호](하이드록시비타민D3)

[판결요지]

오사카지방법재판소는 피고제품이 1 α -하이드록시비타민D3의 합성에 관한 특허발명의 권리범위에 속한다고 하였다. 명세서 기재를 바탕으로 볼 때 아실기의 이용은 협의로 해석할 것이 아니라 프리비타민의 이용까지 포함하는 것으로 보아야 하고, 통상의 기술자는 그 의미를 쉽게 이해할 수 있을 것이다. 피고제품은 특허발명의 일반식에서 R₆, R₇ 및 R₉을 모두 수소원자로 한 화합물과 동일하고, 특허발명과 피고실시방법은 1 α -하이드록시프리비타민D3의 아실레이트 구조를 원료화합물을 가열해 이성질체로 하는 열적이성화(熱的異性化) 과정을 거쳐 1 α -하이드록시비타민D3의 아실레이트로 한다는 점에서 동일하다. 한편 피고실시방법이 아실화에 이용하는 보호기로서 메톡시칼보닐기를 선택함으로써 열 이성화 반응에 각별한 질적 차이를 갖지도 않는다.

피고는 메톡시칼보닐기의 선택은 미반응부분을 회수하여 재사용하는데 편리한 이점을 가진다고 주장하나, 1 α -하이드록시프리비타민D3의 아실레이트를 열적이성화해서 1 α -하이드록시비타민D3의 아실레이트를 제조하는 한 피고실시방법은 특허발명을 침해하는 것이 된다. 피고들은 특허발명의 명세서 기재 실시례와 피고실시방법을 비교대비하나, 실시례는 어디까지나 특허방법에 포함되는 제조방법 중 하나인 것으로, 피고실시방법에 어떤 이점이 있다 하더라도 특허발명의 구성요건을 모두 갖춘 이상 특허발명의 기술적 범위에 속하고, 특허발명의 침해가 되는 것을 피할 수 없다.

593) 竹田 稔 감수, 田村 聖子(주 579), 291. 여기서서는 편의상 이용관계를 부정하는 입장으로 분류하면서, 보다 정확하게는 개별 사건별로 판단해야 한다는 입장이라고 밝혔다. 이에 따르면 절충적 입장을 택한 판결로는 오사카지방법재판소 1992. 11. 26. 판결[평성 2년(가)제6159호](아실레이트), 도쿄지방법재판소 1975. 1. 29. 판결[소화 48년(가) 제8637호](상자제조방법) 등을 언급하였다.

나. 실시태양에 따른 논의

한편 선택발명의 실시에 의한 특허침해의 문제는 특허권의 본질이 전용권인지 배타권인지에 대한 판단과 관련이 있고, 이용관계의 유무로 해결할 것이 아니라고 보는 견해도 있다.⁵⁹⁴⁾ 발명자가 자신의 발명을 실시하는 것은 본래 자유이고 이에 대해서 일부러 특허권이라는 이름으로 국가로부터 보장을 받을 필요는 없으며, 발명자가 국가의 보호를 필요로 하는 것은 타인이 그 발명을 실시하지 못하도록 하는 권리, 즉 배타권 내지 금지권인 것으로 파악하는 배타권설의 관점에서 본다면 선택발명의 실시가 선행특허의 침해에 해당하는지 여부는 양 발명의 구체적 실시태양을 비교하여 선택발명의 실시태양이 선행발명의 기술적 범위에 속하는지 여부를 판단하면 충분하고, 선택발명이 이용발명에 해당하는지 여부를 검토할 필요는 없다는 것이다.⁵⁹⁵⁾

위 견해는 이에 따라 선택발명의 실시를 (i) 선행발명의 명세서 중에서 적극적으로 배제하고 있는 하위개념을 실시하는 경우(예 : 살초성 조성물 사건), (ii) 선행발명 출원시의 기술상식을 참작해도 실시가 불가능한 구체적 이유가 존재하는 하위개념을 실시하는 경우(선행특허의 명세서 공개 시 선택발명의 구체적 실시형식을 제조할 수 없거나 선행발명과 관련한 발명으로서 사용할 수 없는 구체적 이유가 존재하는 경우), (iii) 선행발명의 출원시 기술상식을 참작할 때 실시할 수 있으나 선행발명이 기재된 문헌으로부터 명확하지 않은 하위개념을 실시하는 경우로 분류하였다.⁵⁹⁶⁾

(i)의 경우는 형식적으로는 선행발명에서 선택된 하위개념의 실시라고 할 수 있지만 실질적으로도 선행발명에서 선택하였다고 볼 수는 없으므로 의식적 제외와 같이 취급하여 선택발명의 실시형식을 선행발명의 기술적 범위에 포함되지 않는다고 보아야 한다. (ii)의 경우는 선택발명의 구체적 실시형식은 선행발명의 미완성 내지 실시불가능한 부분에서 선택된 것이므로 선행발명의 기술적 범위를 해석할 때는 그

594) 竹田 稔 감수, 櫻井 彰人(주 33), 278.

595) 竹田 稔 감수, 櫻井 彰人(주 33), 278.

596) 竹田 稔 감수, 櫻井 彰人(주 33), 279-280.

부분을 제외하는 것으로 해석하여야 한다. (iii)의 경우에는 구체적 실시태양과 선행 특허 명세서의 기재내용을 비교하여 통상의 기술자가 출원시의 기술상식에 근거해 별도의 노력 없이도 선행특허로부터 용이하게 그 실시태양의 존재를 인식할 수 있는 정도이고, 그 구체적 실시태양으로 인해 해결된 기술과제는 부차적인 것이어서 주요한 과제는 선행발명에 의하여 해결되었고 단지 효과를 부가하고 있는 것이라면, 선행발명에 비해 현저한 효과를 가진다고 하더라도 그 실시태양은 선행발명의 기술적 범위에 속하는 것이 된다.⁵⁹⁷⁾ 그러나 구체적 실시태양이 선행발명과 별개의 과제해결수단을 제공한다면 그 효과의 현저성 여부는 법원이 판단하여야 한다.⁵⁹⁸⁾ 한편 구체적 실시태양을 선행특허의 명세서로부터 용이하게 인식할 수 없다면 선택 특허 명세서로부터 구체적 실시형식이 선행특허발명과 별개의 기술과제를 해결하기 위한 수단인지 여부를 판단하게 된다. 주요한 기술과제는 선행특허로 해결되었고 선택발명의 구체적 실시태양으로 해결된 과제는 부차적인 과제로 보아야 한다 면, 선택발명의 구체적인 실시태양이 선행특허의 기술적 효과에 새로운 기술적 효과를 더하고 있다 하더라도 선택발명은 별개 범주의 발명의 실시라 할 수 없고, 선행특허의 기술적 범위에 속한다고 보아야 할 것이다. 반대로 선택발명이 선행특허와 별개의 기술적 과제를 해결하는 수단을 제공할 때는 그 효과의 현저성을 법원이 독자적으로 판단하고, 선행특허와 별개 범주의 발명의 실시가 되는 경우에는 그 실시형식은 선행특허의 기술적 범위에 속하지 않는다고 해야 할 것이다. 그렇다면 선택특허발명의 실시가 선행특허의 기술적 범위에 속하는지 여부는 선택특허의 명세서 기재를 고려하여 선행특허와 당해 실시형식을 비교해 개별적이고 구체적으로 판단하면 되는 것이며, 특허법 제72조의 이용관계는 선택발명의 실시가 선행특허의 기술적 범위에 속하는 경우의 양태 중 하나에 지나지 않는다는 것이다.⁵⁹⁹⁾

597) 동 견해는 나아가 '이는 선택발명의 제1요건(구체적 개시 여부)와도 연관되어, 특허가 등록된 이상 제1요건이 충족된 것으로 추측할 수 있으나, 구체적 실시태양이 선행발명에 개시되어 있는지 여부의 판단은 침해법원의 권한이므로 특허청의 판단에 구속되지 않는다'고 하였다. 竹田 稔 감수, 櫻井 彰人(주 33), 280.

598) 竹田 稔 감수, 櫻井 彰人(주 33), 281.

599) 竹田 稔 감수, 櫻井 彰人(주 33), 281.

제4절 기타 논의

이외에도 선택발명의 보호에 대해 다양한 견해가 있다. UNDP(United Nations Development Programme, 유엔개발프로그램)에서는 UNDP Guidelines(2015)⁶⁰⁰을 통해 선택발명, 이성질체 발명, 결정형 발명 등의 특허요건을 검토하고 선택발명의 특허성 인정에 비판적 입장을 취하기도 하였다. UNDP는 공지된 집합으로부터 일부 구성요소를 선택하여 이루어진 발명은 화학구조식으로부터 화합물을 선택하였거나 수치범위를 한정하였거나 모두 신규성이 부정되고, 이는 화합물을 획득하기 위해 열거된 공지 화합물로부터 구성성분들을 선택한 경우나, 출발물질과 대체 제조과정을 선택한 경우에도 마찬가지라고 하였다.⁶⁰¹ TRIPs(Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, 무역 관련 지식재산권에 관한 협정) 협약정신에 비추어 볼 때⁶⁰² 원래대로라면 중복발명에 해당하는 선택발명을 예외적으로 보호하는 것은 다른 발명에 대한 차별이므로 부적절하다는 지적도 있다.⁶⁰³ 한편, 선택발명을 보호해줌으로써 전혀 다른 혁신적 약품을 개발하는 데 쓰일 수도 있었던 연구개발자원이 기존에 발견된 약물군에 대한 발명에 쓰이게 된다는 지적도 찾아볼 수 있다.⁶⁰⁴

600) UNDP, Guidelines for the Pharmaceutical Patent Examination: Examining Pharmaceutical Patents from a Public Health Perspective (2015).

601) UNDP(주 600), 9("The selection of elements included in a disclosed group lacks novelty, such as in the case of compounds disclosed in a prior generic chemical structure or included within a numerical range. Patents should not be granted either in cases where a selection of elements is made from a list of known compounds, or where a selection is made of starting materials and alternative processes to obtain a compound."); 이에 대한 비판으로, Christopher M. Holman, "In Defense of Secondary Pharmaceutical Patents: A Response to the UN's Guidelines for Pharmaceutical Patent Examination", Indiana Law Review (2016), https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2833983 등이 있다(2세대 발명 즉 선택발명, 결정형 발명, 광학이성질체발명 등에 대한 지나치게 엄격한 특허요건은 약학 및 바이오 분야와 같이 연구개발에 대한 의존도가 높은 기술분야에서 발전에 대한 동기를 약화시킬 수 있다는 의견).

602) TRIPs Art. 27.1. "... patents shall be available for any inventions, whether products or processes, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are capable of industrial application. ... patents shall be available and patent rights enjoyable without discrimination as to the place of invention, the field of technology ..."

603) 정차호·신혜은, "선택발명의 신규성: 선행기술의 개시 요건 및 용이실시 요건"(주 297), 246.

604) Hyewon Ahn, "Second Generation Patents in Pharmaceutical Innovation", Nomos Verlagsgesellschaft mbH (2014) Ch. V., 194.

선택발명에 관한 비교법적 연구
Comparative Research on Selection Inventions

제6장

결론

제6장 결론

이상과 같이 각국의 선택발명에 대한 법리를 여러 관점에서 살펴보았다. 선택발명을 구성하는 하위개념이 선행발명에 구체적으로 개시되어 있지 않을 것(신규성 판단기준)과 선행발명에 비하여 현저한 효과를 가질 것(진보성 판단기준)은 각국의 공통점이라고 볼 수 있다. 그 외에도 선택발명의 특허보호 여부에 관한 공통적 키워드가 존재하는데, 다만 이들이 어느 국면에서 어떻게 적용되는지는 국가별로 차이를 보인다. 예를 들어 선행발명 적격이 그러하다. 미완성 발명도 선행발명 적격을 가진다고 본 우리나라와는 달리 미국, 유럽 등은 선행발명이 별개의 개시요건 및 실시요건을 충족하여야 선행발명으로서의 적격을 가진다고 보는 입장이고, 그런 한편 일본은 진보성 판단단계에서 선행발명 적격을 다루기도 하였다. 이로 인해 우리나라에서는 선행발명으로부터 그 하위개념인 이성질체를 직접적으로 인식할 수 있어 신규성이 부정되는 반면 미국에서는 선행발명에 이성질체의 분리방법이 개시되어 있지 않아 과도한 실험이 필요하다는 이유로 신규성이 인정되는 등 판례의 차이가 관찰되었다.

진보성 판단에서는 구성의 곤란성의 고려 여부 및 비중이 가장 큰 차이점을 보였다. 우리나라는 선택발명의 경우 구성의 곤란성을 고려하지 않고 효과의 현저성에 집중하며, 최근 특허법원 아픽사반 판결을 통해서 다만 본질적으로 중복발명이라 볼 수 없는 선택발명의 경우에는 일반발명과 같이 구성의 곤란성도 고려하여야 한다고 판시하였다. 그런데 외국에서는 효과의 현저성이 중요한 것은 물론이지만 구성의 곤란성에 대한 판단이 선택발명의 진보성 인정 여부에 영향을 미치는 경우를 다수 찾아볼 수 있었다. 통상의 기술자가 선행발명과 선택발명 간의 차이점을 쉽게 극복할 수 있을 정도인지를 판단한다는 점에서 일반발명의 판단법리와 크게 다르지 않고, 그 과정에서 선행발명에 나타난 상위개념의 크기가 어느 정도인지, 선택발명

에 대하여 부정적으로 교시하고 있지 않은지 등을 고려하는 것을 확인할 수 있었다. 미국의 경우 효과를 일응의 자명성 추정 복멸 여부를 판단하는 단계에서 고려하고, 효과에 대한 검토 없이 상위개념의 크기만으로 진보성을 인정한 판례도 있는 등이 우리나라와 대비하여 두드러지는데, 유사한 입장을 다른 나라의 판례에서도 다수 관찰할 수 있었다.

이에 따라 동일한 화합물에 대해서도 각국별로 상이한 판단결과가 도출되기도 하고, 우리나라, 미국, 영국, 독일 모두에서 신규성과 진보성이 인정된 올란자핀과 같은 경우에도 구체적 판단법리에는 국가별로 차이가 있었던 것을 알 수 있다. 물론 결국 선행발명에 이미 공지된 상위개념에 포함되어 있는 하위개념으로 구성된 발명임에도 불구하고 보호할 만한 가치가 있는 발명을 가려 보호함으로써 발명을 촉진하고자 하는 근본적인 입장은 모든 국가가 공유하는 것이라고 하겠고, 올란자핀의 경우가 그러했듯이 선택발명이 갖는 효과가 선행발명에 비해서 의문의 여지없이 현저한 정도에 달한다면 구체적 판단근거의 차이에도 불구하고 결론적으로는 대동소이하게 특허보호를 받을 것임도 예상해볼 수 있다. 그러나 대부분의 발명의 경우 구체적 판단근거의 차이가 최종적인 특허보호 여부에 있어서도 차이로 이어질 것이 예상되는데, 비교법적 고찰을 통해 이와 같은 차이점에 대해 더 잘 이해함으로써 우리나라의 관련 법리를 더욱 탄탄히 다질 수 있을 것이다. 이 보고서에서는 신규성 및 진보성 판단기준 외에도 의약용도발명과 의 관계를 다루기도 하였고, 이용관계 판단법리에 대해 고찰함으로써 선택발명의 본질과 관련된 논의도 소개하고자 하였다. 선택발명 법리 및 그 외 화학·의약발명에 대한 학문적·실무적 논의에 이 연구 보고서가 조금이나마 기여할 수 있기를 바란다.

참고문헌

1. 국내문헌

[단행본]

- 吉藤幸朔(YOUME 특허법률사무소 번역), 특허법개설(제13판), 대광서림 (2000).
- 윤선희, 지적재산권법(17정판), 세창출판사 (2018).
- 인센티엔(허호신 역), 중국 특허법 상세해설, 세창출판사 (2017).
- 竹田和彦(김관식 외 4인 번역), 특허의 지식: 이론과 실무(제8판), 에이제이디 자인기획 (2011).
- 中山信弘 편저(정완섭 외 8인 공역), 주해 특허법(상권)(제2판증보), 한빛지적 소유권센터 (1994).
- 中山信弘 등 공저(비교특허판례연구회 번역), 특허판례백선(제3판), 박영사 (2005).
- 특허법원 지적재산소송 실무연구회, 지적재산소송실무(제4판), 박영사 (2019).
- 특허청, 특허·실용신안 심사기준(2018. 8. 1. 개정).
- 특허청, 특허·실용신안 심사지침서(2019. 3. 개정).

[연구논문 및 연구보고서]

- 강경태, “선택발명의 제문제”, 사법논집 제46집, 법원도서관 (2008).
- 강경태, “조성물발명의 이용침해”, 서울대학교 기술과법센터, Law & Technology 제8권 제1호(2012. 1.).
- 강기중, “가. 선택발명에서의 진보성 판단 방법 나. 이 사건 특허발명의 진보성 판단의 적법 여부(소극)”, 대법원판례해설 제45집 (2004).
- 강동세, “이용발명에 관한 연구”, 특허법원 특허소송연구 1집 (2000).
- 강해성, “국내우선권제도에 대한 소고”, 지적재산21 제61호, 특허청 (2000).

-
- 김관식, “발명의 동일성에 관한 연구”, 서울대학교 대학원 (2013. 8.).
 - 김관식, “상위개념과 하위개념 발명의 동일성”, 특허판례연구, 박영사 (2017).
 - 김원준, “선택발명의 일부 효과가 현저한 경우 진보성 판단 -대법원 2012. 8. 23. 선고 2010후3424판결-”, 정보법학 제17권 제1호 (2013. 4.).
 - 김창권, “수치한정발명의 진보성 및 기재요건”, 특허법원 개원 20주년 기념논문집 (2018).
 - 민경만, “선택발명의 특허성에 관한 연구”, 연세대학교 법무대학원 석사학위논문 (2007).
 - 박금남, “화학제약발명의 특허성”, Law & Technology 제9권 제5호, 서울대학교 기술과법센터 (2013).
 - 박길채, “선택발명의 명세서 기재 요건”, 지식재산21 96호, 특허청 (2006. 7.).
 - 박영규, “선택발명의 신규성, 진보성 판단”, 산업재산권 제46호 (2015).
 - 박정희, “의약의 선택발명에 관한 최근의 대법원 판례”, 자유와 책임 그리고 동행: 안대희 대법관 재임기념, 사법발전재단 (2012).
 - 서울대학교 기술과법센터, “특허법원의 변화와 미래 전략에 관한 연구”, 법원행정처 연구보고서 (2018. 4. 17.).
 - 설민수, “특허에서 신규성의 지위와 한국 법원의 방향: 진보성과의 관계와 선택발명의 경우를 중심으로”, 저스티스 148 (2015. 6.).
 - 성기문, “특허발명의 보호범위와 제 침해에 관한 실무적 고찰”, 사법논집 제41집, 법원행정처 (2005).
 - 신혜은, “선택발명의 명세서상 ‘효과’ 기재요건”, 창작과 권리 68호, 세창출판사 (2012).
 - 유병선, “선택발명의 특허요건에 대한 고찰”, 지식과 권리 (2005 가을·겨울호).
 - 유영선, “수치한정발명의 신규성 판단 기준”, 대법원판례해설 제96호 (2013).
 - 유영선, “의약발명의 유형별 특허요건의 비교분석”, 특허법원 특허소송연구 6집 (2013. 5.).
 - 이수완, “특허청구범위의 해석”, 특허법원 특허소송연구 2집 (2002).
-

- 이인철, “이용발명에 관한 연구”, 특허법의 제문제(상), 한빛지적소유권센터 (1993).
- 이진희, “선택발명의 명세서 기재요건”, 사법 제50호 (2019).
- 이진희, “의약용도발명의 명세서 기재요건 및 진보성”, 특허법원 개원 20주년 기념논문집 (2018).
- 이현, “미국의 진보성 판단 기준에 관한 연구”, 특허소송연구 7집 (2017. 2.).
- 이현, “선택발명의 신규성 및 진보성 판단 기준”, 대법원판례해설 제112호, 법원도서관 (2017).
- 이회기, “신규성을 부정하기 위한 선행기술(문헌)의 적격”, 특허판례연구 개정판, 박영사 (2012).
- 정차호·신혜은, “선택발명의 신규성: 선행기술의 개시 요건 및 용이실시 요건”, 법조 통권 666호, 법조협회 (2012).
- 정차호·신혜은, “선택발명인 거울상 이성질체 발명의 신규성 판단”, 서울대학교 법학, 제49권 제3호 (2008).
- 조영선, “객관적 지표(Objective Indicia)에 기한 발명의 진보성 판단론”, 안암 법학 33호 (2010. 9.).
- 조영선, “명세서 기재요건으로서의 발명의 효과”, 인권과 정의 427호 (2012).
- 최성준, “선택발명의 특허요건(특허법원 2007. 11. 9. 선고 2007허2285 판결)”, Law & Technology 제3권 제6호, 서울대학교 기술과법센터 (2007).
- 최승재, “선택발명에 대한 독일 법원의 태도”, 법률신문 4161호 12-12 (2013).
- 최승재, “선택발명에 대한 새로운 접근과 신규성 판단기준에 대한 연구”, 창작과 권리 73호, 세창출판사 (2013).

[인터넷자료]

- 이재웅, “선택발명에 대하여”, 특허청 정책용역·연구보고서 (2004. 10. 13.)
https://www.kipo.go.kr/kpo/BoardApp/UIpInfJouApp?seq=3145&c=1003&board_id=journal&catmenu=m04_02_01.

2. 영어문헌

[단행본]

- Bernd Hansen & Fritjoff Hirsch, “Protecting Inventions in Chemistry”, Wiley–VCH (1997).
- Donald S. Chisum, 1 Chisum on Patents, Matthew Bender (2015).
- Nobuhiro Nakayama (中山信弘), Patent Act [3rd ed.], Koubundou (2016).
- Philip W. Grubb, “Patents for Chemicals, Pharmaceuticals and Biotechnology”, 4th Ed., Oxford University Press (2004).
- Supreme People’s Court of the People’s Republic of China & World Intellectual Property Organization, WIPO Collection of Leading Judgments on Intellectual Property Rights PRC (2011–2018)(2019).
- Think IP Strategy, edited by Duncan Bucknell, “Pharmaceutical, Biotechnology, and Chemical Inventions”, Vol. I, Oxford University Press (2011).
- UNDP, Guidelines for the Pharmaceutical Patent Examination: Examining Pharmaceutical Patents from a Public Health Perspective (2015).

[연구논문 및 연구보고서]

- Alexander Harguth & Steven Carlson, “Patents in Germany and Europe: Procurement, Enforcement, and Defense - an International Handbook”, Wolters Kluwer Law & Business (2011).
- Hyewon Ahn, “Patentability of Chemical Selection Inventions: the Olanzapine and Escitalopram Decisions”, MIPLC Studies, Vol. 12 (2011).
- Hyewon Ahn, “Second Generation Patents in Pharmaceutical

-
- Innovation”, Nomos Verlagsgesellschaft mbH (2014).
- Irving N. Feit & Christina L. Warrick, “Inherency in Patent Law”, 85 J. Pat. & Trademark Off. Soc’y 5 (2003).
 - Jochen Ehlers et al., “Selection Inventions - the Inventive Step Requirement, Other Patentability Criteria and Scope of Protection: Germany”, AIPPI (2009).
 - John Osha et al., “Selection Inventions - the Inventive Step Requirement, Other Patentability Criteria and Scope of Protection: USA”, AIPPI (2009).
 - Jonathan J. Darrow, the Patentability of Enantiomers: Implications for the Pharmaceutical Industry, Stanford Technology Law Review, 2007 Stan. Tech. L. Rev. 2 (2007).
 - Longbu Zhang, “Selection Inventions - the Inventive Step Requirement, Other Patentability Criteria and Scope of Protection: China”, AIPPI (2009).
 - Michelle Evans, “Establishing Obviousness of Biotechnology Patent Under 35 U.S.C.A. § 103”, 122 Am. Jur. Proof of Facts 3d 1 (2019).
 - Miles J. Sweet, “The Patentability of Chiral Drugs Post-KSR: The More Things Change, the More They Stay the Same”, 24 Berkeley Tech. L.J. 129 (2009).
 - Peter D. Smith, “Anticipating Too Much: Why the Court Should Avoid Expanding the Doctrine of Inherent Anticipation”, 61 N.Y.U. Ann. Surv. Am. L. 823 (2006).

[인터넷자료]

- Christopher M. Holman, “In Defense of Secondary Pharmaceutical Patents: A Response to the UN’s Guidelines for Pharmaceutical Patent

- Examination”, *Indiana Law Review*, Forthcoming (2016), https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2833983.
- European Patent Office, *Guidelines for Examination in the EPO*, <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines.html> (2019. 11.).
 - European Patent Office, *Case Law from the Contracting States to the EPC, Special Edition 3, Office Journal* (2011).
 - European Patent Office, *Case Law of the Boards of Appeal, 9th ed.*, <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/case-law.html> (2019. 7.).
 - Intellectual Property Court of the Supreme People’s Court, *Judgment Resources*, “The nature of the Markush claim, the amendment to it in the invalidation proceeding and the method for the inventive step judgment”, <http://ipc.court.gov.cn/en-us/news/view-15.html> (2020. 2. 3. 확인).
 - Jason E. Stach & Jeffrey A. Freeman, “Time to Stop Thinking about Secondary Considerations as Secondary”, *IP Litigator*, Finnegan, <https://www.finnegan.com/en/insights/time-to-stop-thinking-about-secondary-considerations-as.html> (January/February 2014).
 - JPO · KIPO · SIPO, “Comparative Study on the Patent Laws and Examination Guidelines (Novelty)(SIPO Lead)” (2010–2011), https://www.kipo.go.kr/upload/en/download/JP-CN-KR_Comparative_Table_of_Novelty.pdf (2020. 5. 18. 확인).
 - Kevin Noonan, “Eli Lilly & Co. v. Zenith Goldline Pharm., Inc. (Fed. Cir. 2006)”, *Patent Docs*, https://patentdocs.typepad.com/patent_docs/2006/12/eli_lilly_and_c.html (2006. 12. 28.).
 - Meissner Bolte, “An Overview of Patentability in Germany”, *Lexology*,
-

-
- <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=9a1595b2-b3b8-456b-a3c3-f8e2a3f930e3> (2019. 6. 5.).
- Mitscherlich PartmbB, “Office Practice – Inventive Step Attacks in Europe and Germany”, Lexology, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=d1497f27-0e84-4433-ba70-d484b6d66189> (2018. 2. 27.).
 - Sonderhoff & Einsele, “Interpreting Standards of Amendments to Markush Claims in Invalidation Proceedings from the Perspective of a Retrial by the Supreme People’s Court of China”, News Update: China IP Newsletter, <https://se1910.com/wpdata/wp-content/uploads/2018/12/2018.11-China-IP-Newsletter-E.pdf> (2018. 11.).
 - State Intellectual Property Office of the People’s Republic of China, Guidelines on Examination (2010).
 - U.K. Intellectual Property Office, Examining Patent Applications Relating to Chemical Inventions, <https://www.gov.uk/government/publications/examining-patent-applications-relating-to-chemical-inventions/examining-patent-applications-relating-to-chemical-inventions-may-2017> (2017. 6. 업데이트).
 - U.K. Intellectual Property Office, Manual of Patent Practice, <https://www.gov.uk/government/publications/patents-manual-of-patent-practice> (2020. 4. 업데이트).
 - U.S. Food & Drug Administration, Orange Book Home, <https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/ob/index.cfm> (2019. 11. 13. 확인).
 - USPTO, Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), 9th Edition, <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/index.html> (2018. 1.).
-

[콘퍼런스 발표자료 및 토론문]

- Pacific Intellectual Property Association (PIPA), “Japanese Practice Relating to Selection Inventions”, 13th International Congress (1982. 11. 3.-5.), PIPA Japanese Group, Committee No. 1.
- WIPO Standing Committee on the Law of Patents, 28th Session Comments (Germany), Note C 8728, https://www.wipo.int/export/sites/www/scp/en/meetings/session_28/comments_received/germany.pdf (2020. 5. 1. 확인).
- WIPO Standing Committee on the Law of Patents, 29th Session, Further Study on Inventive Step (Part II)(2018. 11.).
- WIPO Standing Committee on the Law of Patents, 30th Session, Further Study on Inventive Step (Part III)(2019. 5.).

3. 일어문헌

[단행본]

- 竹田 稔 감수, 櫻井 彰人, 「特許審査審判の法理と課題」(2)-1 選択發明, 發明協會 (2002).
- 竹田 稔 감수, 田村 聖子, 「特許審査審判の法理と課題」(2)-2 選択發明, 發明協會 (2002).

[연구논문 및 연구보고서]

- 지재고재상보, “特許權消滅後の審決取消訴訟の訴えの利益と進歩性の判断方法”, Law & Technology No.80 (2018).

[인터넷자료]

- 特許庁, 特許·実用新案審査基準, https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/index.html (2020. 3. 업데이트).

4. 중어문헌

[인터넷자료]

- 最高人民法院 关于审理专利授权确权行政案件若干问题的规定, <https://chinaipr.com/2020/03/31/spcs-2020-ip-related-judicial-interpretation-agenda/> (2020. 3. 31.).

각국의 선택발명 법리에 대한 설문조사

2019년 10. 16.~17. 양일간 개최된 제5회 국제 특허법원 콘퍼런스에 패널로 참석한 각국의 지식재산전문 법관 또는 실무가를 대상으로 아래와 같은 내용의 설문 조사를 실시하여 그 결과를 소개한다.

1. 귀국의 실무상 선택발명은 일반발명과 다르게 취급되니까?

- (A) 네
- (B) 아니오
- (C) 기타 ()

미국 : (Note: We do not use the term “selection invention” and these are challenging questions, some of which might require substantial research to answer fully.)

No.

독일 : Selection inventions are not treated differently. The general rules apply.

일본 : No.

중국 : 네

2. 귀국의 실무상 선택발명의 특허성(진보성) 유무를 결정하는 요인은 무엇인가요?

- (A) 구성
- (B) 효과
- (C) 기타 ()

미국 : Features

독일 : Effect

일본 : Others (The factors identical to what are considered regarding the inventions)

중국 : 효과

3. 귀국의 실무상 선택발명의 신규성이 선행발명에 의하여 부정되는 경우, 위 선행발명에는 선택발명이 어느 정도로 기재되어 있어야 하나요?

- (A) 선행발명에 하위개념인 선택발명이 명시적으로 기재되어 있어야 한다.
- (B) 선행발명에 하위개념인 선택발명이 명시적으로 기재되어 있지 않다 하더라도, 통상의 기술자가 선행발명으로부터 선택발명을 직접적으로 인식할 수 있다면, 해당 선행발명을 선택발명의 신규성 흠결의 근거로 삼을 수 있다.
- (C) 선행발명에 하위개념인 선택발명이 명시적으로 기재되어 있지 않다 하더라도, 선택발명이 선행발명에 필연적으로 수반되는 요소 또는 자연적으로 도출되는 결과에 해당하는 경우(통상의 기술자가 이를 인식할 것인지 여부는 불문) 해당 선행발명을 선택발명의 신규성 흠결의 근거로 삼을 수 있다.
- (D) 선행발명에 상위개념만 기재되어 있어도 선택발명의 신규성은 부정된다.
- (E) 기타 ()

미국 : (E) Others: I think in certain circumstances it could be that any of A–D apply.

독일 : In examples A and B novelty would be denied. C is disputable. Example D would not exclude novelty.

일본 : (B)

중국 : (A)

4. 귀국의 실무상 선택발명의 신규성이 선행발명에 의하여 부정되는 경우, 선행발명에 개시되는 발명은 통상의 기술자가 위 개시되는 발명을 용이하게 실시할 수 있을 정도로 개시되어 있어야 하나요?

- (A) 네
- (B) 아니오
- (C) 기타 ()

미국 : Generally yes – must be enabling disclosure, that is, can make without undue experimentation.

독일 : A selection invention requires that the person having ordinary skill in the art cannot easily practice the invention.

일본 : No.
중국 : 아니오

5. 귀국의 실무상 선택발명의 효과 기재와 관련하여

1) 명세서 기재요건에서 요구되는 ‘효과’와, 진보성 인정을 위해 요구되는 ‘효과’ 사이에 어떠한 차이가 있습니까? 있다면 그 차이의 내용을 알려주십시오.

미국 : am not sure that the distinction between features + effects applies under US law.

독일 : No.

일본 : (I think the issue on the differences is not specifically discussed.)

중국 : 선택발명⁶⁰⁵의 명세서 기재요건에서 요구되는 ‘효과’와 관련하여, 명확한 규정이나 관련 사례가 없는바, 한국과 마찬가지로 명세서에는 선행발명에 비하여 예측할 수 없는 기술 효과(unexpected technical effect)가 있음을 기재하면 충분합니다. 선택발명의 진보성 인정을 위해 요구되는 ‘효과’는 선행발명과 비교하여 예측할 수 없는 기술 효과를 증명하기 위해 기술 효과가 질적인 변화를 나타내거나 양적인 변화를 나타냄을 확인할 수 있는 기재를 요구합니다.

2) 선택발명의 진보성이 인정되기 위하여 요구되는 ‘효과’는 어느 정도의 효과입니까?

미국 : effect – unsure

독일 : The general rules apply. For more details I like to refer to the attachment.⁶⁰⁶

일본 : (I think the court decisions generally hold that both of the novelty and inventive step of the selection invention will be accepted when the invention has the advantageous effects.

605) Guidelines for Patent Examination 2010 states that: An invention by selection refers to an invention made by selecting for purpose a smaller range of options or individual option not mentioned in the prior art from a larger range of options disclosed in the prior art (a selection invention). In determining the inventive step of a selection invention, the main factor to be considered is whether the selection can bring about unexpected technical effect.

606) AIPPI, “Selection Inventions - the Inventive Step Requirement, other Patentability Criteria and Scope of Protection: Germany” (2009).

On the other hand, the examination guideline of JPO describes as follows:
When effects of a selection invention fulfill all of the following items (i) to (iii), the examiner determines that the selection invention involves an invention step.

- (i) The effect of the selection invention is an advantageous effect which is not stated in prior art documents, etc.
- (ii) The selection invention yields an effect which is different from, or identical but prominently superior to an effect yielded by an invention expressed in a broader concept or multiple choices.
- (iii) The effect of the selection invention cannot be predicted by a person skilled in the art from the state of the art.)

중국 : 선택발명의 진보성 판단에서 고려해야 할 주요 요소는 예측할 수 없는 기술 효과가 있는지의 여부입니다. 여기서, 예측할 수 없는 기술 효과란 선택발명이 선행발명과 비교하여 그 기술 효과가 “정성적” 변화 또는 “정량적” 변화를 나타내는 것을 말합니다.⁶⁰⁷⁾

3) 선택발명의 진보성이 인정되기 위하여 요구되는 ‘효과’는 언제 제출되어야 합니까?

- (A) 최초 명세서에 기재되어 있어야 한다.
- (B) 추후 입증자료로 제출될 수 있다.
- (C) 기타 ()

미국 : Others: Unsure, but generally all patentability requirements must be met in specification – although patent office may allow further submissions.

독일 : The materials can be submitted after initial patent filing.

일본 : (A) It should be disclosed in the initial specification.

중국 : (A)

607) Guidelines for Patent Examination 2010 states that: An invention produces an unexpected technical effect means that, as compared with the prior art, the technical effect of the invention represents a “qualitative” change, that is, new performance; or represents a “quantitative” change which is unexpected. Such a qualitative or quantitative change cannot be expected or inferred by the person skilled in the art in advance. If an invention produces an unexpected effect, it means the invention represents notable progress on the one hand, and it also means that the technical solution of the invention is non-obvious and thus has prominent substantive features on the other hand. Therefore the invention involves an inventive step.

6. 귀국의 실무상, 선택발명의 특허성 유무 판단에 있어서, 신규성과 진보성 판단이 명확히 구분되나요?

- (A) 네
- (B) 아니오
- (C) 기타 ()

미국 : Others: Generally, our law (e.g. patentable subject matter) distinguishes between novelty and inventive step.

독일 : Yes

일본 : Yes

중국 : 아니오

7. 귀국의 실무상, 용도발명, 수치한정 발명, 파라미터 발명, 광학이성질체 발명, 결정형 발명 등에 관하여

1) 앞서 본 선택발명의 명세서 기재, 신규성, 진보성에 관한 법리들이, 용도발명, 수치한정 발명, 파라미터 발명, 광학이성질체 발명, 결정형 발명 등에 모두 동일 또는 유사하게 적용되는가요?

- (A) 네
- (B) 아니오
- (C) 기타 ()

미국 : Yes

독일 : I like to refer to the attachment.

일본 : Yes

중국 : 아니오

2) 앞서 본 선택발명의 명세서 기재, 신규성, 진보성에 관한 법리들이, 용도발명, 수치한정 발명, 파라미터 발명, 광학이성질체 발명, 결정형 발명 등에 적용될 때 발생하는 차이가 있다면 무엇인가요? 대표적인 사례가 있다면 알려주십시오.

미국 : Likely yes, but would require careful study of variety of opinions to answer further.

독일 : I like to refer to the attachment.

일본 : (I think there are not any differences arising.)

중국 : 용도발명, 수치한정 발명, 파라미터 발명, 광학이성질체 발명, 결정형 발명을 선택 발명으로 보아 판단하는 경우라면, 선택발명의 명세서 기재, 신규성, 진보성에 관한 법리들이 그대로 적용될 것으로 생각합니다.

중국의 경우, 상기의 각 발명들에 대해 선택발명으로 보는 경우와 일반 화학발명으로 보는 경우에 따라 판단기준이 달라질 것 같습니다. 선택발명의 정의도 한국과 차이점이 존재합니다. 각주에 기재한 바와 같이, 중국의 선택발명은 “An invention by selection refers to an invention made by selecting for purpose a smaller range of options or individual option not mentioned in the prior art from a larger range of options disclosed in the prior art (a selection invention).”을 말합니다. 따라서 발생하는 차이점에 대해 몇 가지로 말씀드리기 어려울 것 같습니다.

판례색인

■ 우리나라

- 대법원 2003. 4. 25. 선고 2001후2740 판결
..... 10, 30-31, 179-180,
183, 322, 323, 324, 327, 331, 333, 335
- 대법원 2003. 10. 10. 선고 2002후2846 판결
..... 180-181
- 대법원 2003. 10. 24. 선고 2002후1935 판결
..... 170, 171, 187-189, 326
- 대법원 2007. 1. 26. 선고 2005후582 판결
..... 181-182, 324
- 대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후736,
743(병합) 판결 25-27,
74, 155, 166, 182-183, 323, 325, 332, 333
- 대법원 2010. 3. 25. 선고 2008후3469,
3476(병합) 판결, 대법원 2010. 3. 25. 선고
2008후3520 판결 27, 183
- 대법원 2012. 8. 23. 선고 2010후3424판결
..... 189, 333, 338
- 대법원 2013. 4. 25. 선고 2011후2985 판결
..... 22, 28, 155
- 대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후3664판결
..... 171, 173, 183-184
- 대법원 2016. 1. 28. 선고 2013후1887판결
..... 184-185
- 대법원 2017. 5. 11. 선고 2014후1631 판결
..... 33, 191-192, 321
- 대법원 2017. 8. 29. 선고 2014후2696판결
..... 28-30, 190-191
- 특허법원 2004. 2. 13. 선고 2003허2072 판결
..... 185-186
- 특허법원 2005. 11. 3. 선고 2004허6521 판결

- 186-187, 330
- 특허법원 2006. 1. 19. 선고 2004허6507판결
..... 22-24, 161
- 특허법원 2007. 11. 9. 선고 2007허2285판결
..... 24-25, 155, 174, 207
- 특허법원 2012. 11. 29. 선고 2012허8393 판결
..... 32-33, 312
- 특허법원 2018. 9. 7. 선고 2017허6804 판결
..... 28, 174, 191
- 특허법원 2019. 3. 29. 선고 2018허2717판결
..... 11, 192-193, 311
- 서울중앙지방법원 2011. 10. 27.자 2011카합
632 결정 31
- 서울중앙지방법원 2019. 12. 13. 선고 2018
가합534865 판결 192, 193-194

■ 미국

- Abbvie, Inc. v. Mathilda & Terence
Kennedy Institute (Fed. Cir. 2014)
..... 80, 231, 235, 315
- In re Baird (Fed. Cir. 1994)
..... 201, 204-207, 313, 317
- Bristol-Myers Squibb v. Teva
Pharmaceuticals (Fed. Cir. 2014)
..... 246-249
- In re Dillon (Fed. Cir. 1990)
..... 208-211, 216, 247, 314
- Eli Lilly and Co. v. Zenith Goldline
Pharmaceuticals, Inc. (Fed. Cir. 2006) ..
..... 10, 32, 54-57,
60-61, 156, 196, 220, 222-224, 241, 312

- Impax Laboratories, Inc. v. Aventis Pharmaceuticals, Inc. (Fed. Cir. 2008) ····· 43, 64, 65–71, 165, 167
 - In re Jones (Fed. Cir. 1992) ··· 212–214, 313
 - Merck & Co., Inc. v. Biocraft Lab., Inc. (Fed. Cir. 1989) ····· 201–204, 214, 314, 315, 321
 - In re Petering (CCPA 1962) ····· 47–51, 53, 54, 56, 73, 156, 165, 169, 221–222, 314, 317
 - Pfizer, Inc. v. Apotex Inc. (Fed. Cir. 2007) ····· 225–230, 238, 240, 315, 317
 - Prometheus Laboratories, Inc. v. Roxane Laboratories, Inc. (Fed. Cir. 2015) ····· 60, 233–235, 315
 - Sanofi–Synthelabo v. Apotex, Inc. (Fed. Cir. 2008) ····· 60, 71–74, 157, 165, 239–241, 314, 336
 - Schering Corp. v. Geneva Pharmaceuticals (Fed. Cir. 2003) ····· 36–41, 42, 159, 163
 - In re Schaumann (CCPA 1978) ····· 51–54, 56, 73, 156, 165
 - Takeda Chemical v. Alphapharm (Fed. Cir. 2007) ····· 214–218, 313
 - UCB v. Accord Healthcare (Fed. Cir. 2018) ····· 218–220, 313
 - In re Wands (Fed. Cir. 1988) ····· 43–46, 65, 69, 71, 74, 77
 - In re Waymouth (CCPA 1974) ··· 245–246
 - Wm. Wrigley Jr. Co. v. Cadbury Adams USA LLC (Fed. Cir. 2012) ····· 59, 61–64, 235–237, 315
 - Forest Laboratories, Inc. v. Ivax Pharmaceuticals, Inc. (D. Del. 2006) ····· 75–79, 157, 163, 165, 167, 237–239, 314, 335
 - Pernix Ireland Pain DAC v. Alvogen Malta Operations Ltd. (D. Del. 2018) ····· 57–61, 159, 175
 - Ortho–McNeil Pharmaceutical, Inc. v. Mylan Laboratories, Inc. (N.D. W.Va. 2004) ····· 41–42, 75, 159, 241–244, 326
- 유럽연합 특허청(EPO)
- EPO Board of Appeal, 1982. 9. 2. T12/81 (디아스테레오머) ····· 64, 85–88, 90, 91, 92, 93, 160, 260
 - EPO Board of Appeal, 1984. 2. 28. T181/82 (스피로 화합물) ····· 88–94, 98, 259–260, 268, 316
 - EPO Board of Appeal, 1985. 2. 28. T198/84 (티오클로로포르메이트) ····· 93–94, 169, 260–261, 316
 - EPO Board of Appeal, 1988. 8. 30. T296/87 (거울상 이성질체) ····· 97–99, 261, 262–264, 316, 326, 335
 - EPO Board of Appeal, 1991. 9. 10. T666/89 (세척 조성물) ····· 95–97, 116, 117, 118, 159, 169
 - EPO Board of Appeal, 1995. 9. 12. T939/92 (트리아졸 제초제) ····· 256–258, 270
- 영국
- Asahi Kasei Kogyo KK [1991] RPC 485 ····· 100, 104–105, 107, 168
 - E. I. Du Pont de Nemours [1982] FSR 30

- 109-111, 272
- Synthon BV v. Smithkline Beecham plc [2005] UKHL 59
..... 106-107, 116, 117, 160, 162, 168
- Dr. Reddy's Laboratories (UK) Ltd v Eli Lilly & Co Ltd [2009] EWCA 1362 14, 32, 109, 112-115, 158, 267-269, 270, 312
- H. Lundbeck A/S v Norpharma SpA [2011] EWHC 907 116-118, 272-274, 316
- Generics v Yeda R&D [2013] EWCA 925 103, 269-271, 274

■ 독일

- BGH, X ZB 18/86, Urteil v. 26. Jan. 1988 (플루오란) 120-122, 126
- BGH, X ZB 15/93, Beschluss v. 17. Jan. 1995 (전기 플러그) 122-124, 126
- BGH, X ZR 168/96, Urteil v. 30. Sep. 1999 (윤활유 조성물) 125-126, 276-277
- BGH, X ZR 89/07, Urteil v. 16. Dez. 2008 (올란자핀)
..... 127-128, 158, 164, 280-281, 312
- BGH, Xa ZR 130/07, Urteil v. 10. Sep. 2009 (S-시탈로프람)
..... 129-130, 168, 282, 316, 336

■ 일본

- 지적재산고등재판소 2013. 7. 24. 판결[평성 24년(行ケ) 제10206호, 제10207호](피페리딘 유도체) 138-139, 336
- 지적재산고등재판소 2014. 9. 25. 판결[평성 25년(行ケ) 제10324호](유전체 공진기)
..... 140-142, 158, 161

- 지적재산고등재판소 2017. 6. 14. 판결[평성 28년(行ケ) 제10037호](액정 디스플레이)
..... 142-144
- 지적재산고등재판소 2018. 4. 13. 판결[평성 28년(行ケ) 제10182호, 제10184호](피리미딘 유도체) 288-291, 318
- 도쿄고등재판소 1963. 10. 31. 판결[소화 34년(行ケ) 제13호](유기인산에스테르 살충제)
..... 137-138, 161, 285-286, 350
- 도쿄고등재판소 1970. 9. 18. 판결[소화 35년(行ケ) 제142호](살초성 조성물)
..... 287-288, 319
- 도쿄고등재판소 1975. 2. 25. 판결[소화 41년(行ケ) 제75호](폴리우레탄 수지 안정화법)
..... 293-294, 319
- 도쿄고등재판소 1981. 11. 5. 판결[소화 54년(行ケ) 제107호](페니실린 유도체)
..... 8, 9, 14, 145-148
- 도쿄고등재판소 2004. 6. 9. 판결[평성 15년(行ケ) 제62호](D-조피클론)
..... 292-293, 316, 319, 326, 337
- 도쿄고등재판소 2007. 1. 16. 판결[평성 18년(行ケ) 제10077호](유기티소자)
..... 298-299, 319
- 교토지방법재판소 1999. 9. 9. 판결[평성 8년(ワ) 제1597호](서멀 헤드) 352-354
- 오사카지방법재판소 1967. 10. 24. 판결[소화 37년(ワ) 제310호](텔레프탈산) 355-357
- 오사카지방법재판소 1975. 1. 24. 판결[소화 48년(ワ) 제3834호](절단반송장치)
..... 347, 349
- 오사카지방법재판소 1992. 11. 26. 판결[평성 2년(ワ) 제6159호](하이드록시비타민D3)
..... 358

■ 중국

- 최고인민법원 2017. 12. 20. 선고 (2016)最高法行再第41号 판결 ···· 166, 304-306
- 베이징고급인민법원 2016. 7. 13. 선고 (2015)高行(知)终字第2879号 판결 ·····
····· 309-311

선택발명에 관한 비교법적 연구

Comparative Research on Selection Inventions

인 쇄 2020년 12월

발 행 2020년 12월

발행처 특허법원 국제지식재산권법연구센터

주소, 대전시 서구 둔산중로 69

전화, 042-480-1559

인쇄처 아텍디자인 02-2279-2214

