

# 미국 연방대법원 Helsinn Healthcare v. Teva Pharmaceuticals 판결

2019년 1월 2일, 미국 연방대법원은 계약상 비밀유지의무가 있는 자에 대한 특허발명의 상업적 판매행위(commercial sale)가 선행기술에 해당한다고 판시함.

특허법원 국제지식재산권법연구센터  
이 주 환 연구원/법학박사

## I . 법적쟁점

▶ 대상판결의 법적 쟁점은 계약상으로 당해 특허발명의 내용에 대한 비밀유지의무를 부담하는 자에게, 발명자가 당해 특허발명을 상업적으로 판매하는 행위(commercial sale)가 미국 특허법 제102조(a)(1)이 규정하는 선행기술(prior art)의 하나인 “판매된(on sale) 발명”에 해당하는가의 여부임.<sup>1)</sup>

현행 미국 특허법 제102조(a)(1)은 당해 특허발명의 유효한 출원일 이전에, ① 특허를 받은 발명(claimed invention was patented), ② 간행물에 게재된 발명(claimed invention described in a printed publication), ③ 공연히 실시된 발명(claimed invention in public use), ④ 판매된 발명(claimed invention on sale), ⑤ 그 이외에 일반대중이 이용가능한 발명(otherwise claimed invention available to the public)이 아니라면, 특허권이 부여될 수 있다고 규정하고 있다.<sup>2)</sup> 즉 미국 특허법 제102조(a)(1)은 우리 특허법 제29조 제1항 각호와 마찬가지로, 특허요건으로서 신규성의 판단대상이 되는 선행기술에 대하여 언급하고 있다. 특히 이 규정에 의하면 출원발명이 유효한 출원일 이전에 판매된 특허발명과 동일하다면, 신규성 흠결로 특허를 받을 수 없는데, 이는 미국에서 “On-Sale Bar 법리”라고 칭해진다.<sup>3)</sup> “On-Sale Bar 법리”를 우리말로 “판매된 발명에 대한 신규성 상실 법리” 혹은 이를 줄여서 “판매된 발명 법리”라고 표현할 수 있다.

그리고 현행 미국 특허법 제102조(b)(1)은 당해 특허발명의 출원일 이전에 판매된 발명이라고 하더라도, ① 판매된 발명이 발명자의 행위에 의한 것이고, ② 발명자의 특허발명의 판매행위가 당해 특허발명의 유효한 출원일로부터 “1년의 유예기간(grace period)” 이내에 이루어진 것일 경우에는, 당해 판매된 발명을 선행기술에 해당하지 않는다고 규정하고 있다.<sup>4)</sup> 따라서 당해 특허발명이 미국 특허법 제102조(a)(1)이 규정하는 판매된 발명에 해당한다고 하더라도, 미국 특허법 제102조

(b)(1)이 규정하는 요건을 만족시킨다면 그 판매된 발명은 선행기술에서 제외된다.<sup>5)</sup> 미국 특허법 제102조(b)(1)에 의하여, 발명자는 당해 특허발명에 대한 판매행위를 하였다고 하더라도, 판매행위를 한 날로부터 1년 이내에 당해 특허발명에 대한 유효한 출원을 하였다면, 신규성 흠결을 이유로 당해 특허발명에 대하여 특허권을 부여받지 못하는 것은 아니다.<sup>6)</sup> 이런 측면에서 미국 특허법 제102조(b)(1)이 규정하는 사항은 우리 특허법 제30조가 규정하는 신규성적용 예외 법리와 동일한 취지를 가지고 있다.

## II. 연방대법원 판시사항

연방대법원은 i) 2011년 AIA 법(Leahy-Smith America Invents Act)의 제정에 의하여 개정된 미국 특허법 제102조(a)(1)은, 당해 특허발명의 유효한 출원일 이전에 공연히 실시된 발명, 판매된 발명, 그 이외에 일반대중이 이용가능한 발명에 대해서는 특허권이 부여될 수 없다고 규정하고 있고, ii) 지금으로부터 약 20년 전 선례인 1998년 Pfaff 판결<sup>7)</sup>은, 현행 미국 특허법 제102조(a)(1)의 구법 규정인 미국 특허법 제102조(b)<sup>8)</sup>가 규정하는 의미 내에서, ① 당해 특허발명을 구체화하는 제품의 판매를 위한 청약(sale for offer)이 있고, ② 당해 특허발명이 특허를 받을 준비(ready for patenting)가 되어 있다면, 당해 특허발명은 “판매된 발명”에 해당한다고 판시하였으며, iii) 다만 **Pfaff 판결**은 당해 특허발명이 구 미국 특허법 제102조(b)가 언급하는 “판매된 발명”에 해당하기 위한 요건으로, 당해 특허발명을 구체화하는 제품의 판매행위가 일반대중에게 당해 특허발명의 구체적인 내용을 이용할 수 있도록 하여야 한다는 것을 명시하지는 않았는데, vi) Pfaff 판결이 채택한 “On-Sale Bar” 법리의 관점에서 의한다면, 현행 미국 특허법 제102조(a)(1)에 규정된 “판매된(on sale)”이라는 어구는 Pfaff 판결이 채택한 의미를 변경한 것은 아니기 때문에, v) 계약상 비밀유지의무가 있는 제3자에 대한 특허발명의 상업적 판매행위, 즉 이 사건에서 양 당사자 간에 체결된 “라이선스 계약”과 “의약품 구매공급 계약”에 의해서는, 당해 특허발명의 구체적인 내용에 해당하는 “palonosetron 의약품”의 특정 복용량이 일반대중에게 알려지지 않았다고 하더라도, 미국 특허법 제102조(a)(1)이 규정하는 “판매된 발명”에 해당한다고 명시적으로 판결하였다.<sup>9)</sup>

## III. 사실관계 및 사건의 경과

▶ Helsinn 사는 화학요법으로 유발된 구역질과 구토를 치료하는 의약품 “Aloxi”를 생산하는 제약회사이다.<sup>10)</sup> 1998년 Helsinn 사는 “Aloxi”의 활성요소에 해당하는 “palonosetron 의약품”을 개발할 수 있는 권리를 취득하였고, 2000년 초반 식약청에 환자가 당해 의약품 0.25mg과 0.75mg을 복용하도록 하는 “palonosetron 0.25mg 의약품”과 “palonosetron 0.75mg 의약품”에 대한 “Phase III 임상실험” 계획서를 제출하였다.<sup>11)</sup> 2000년 9월 Helsinn 사는 당해 임상실험이 시작되었다는 것과 자신이 생산한 의약품의 유통과 판매를 담당할 파트너 기업을 구한다고 발표하였다.<sup>12)</sup> Helsinn 사는 당해 의약품의 판매기업으로 MGI사를 선정하였고, 두 기

업은 “라이선스 계약”과 “의약품 구매공급 계약”을 체결하였다.<sup>13)</sup>

우선 “라이선스 계약”에는 당해 계약에 의하여 MGI 사는 두 의약품을 미국 내에서 판매할 수 있는 권리를 취득하고, MGI 사는 Helsinn 사에게 두 의약품의 판매에 대한 실시료를 선불로 지급한다는 내용이 담겨져 있었다.<sup>14)</sup> 다음으로 “의약품 구매공급 계약”에는 MGI 사는 Helsinn 사가 생산한 당해 의약품을 독점적으로 구매할 수 있고, Helsinn 사는 MGI 사가 요구하는 당해 의약품의 수량을 공급한다는 내용이 담겨져 있었다.<sup>15)</sup> 특히 두 계약에는 **“MGI 사는 당해 의약품의 복용량인 ‘0.25mg’와 ‘0.75mg’ 대한 정보에 대한 비밀을 절대로 누설하지 않는다.”는 비밀 유지조항(confidential provision)**이 포함되어 있었다.<sup>16)</sup> Helsinn사와 MGI 사는 두 계약 체결사실을 언론에 발표하였고, MGI 사는 증권거래위원회에 두 계약 체결사실을 보고하기도 하였다.<sup>17)</sup> 다만 두 기업이 공개한 계약내용에는 당해 의약품의 복용량에 대한 정보는 포함되어 있지 않았다.<sup>18)</sup>

두 계약의 체결시점으로부터 약 2년 후인 2003년 1월 30일, Helsinn 사는 두 의약품에 대하여 가특허출원(provisional application)을 하였고, 2013년 5월 Helsinn 사는 “5ml 수용액에 존재하는 palonosetron 0.25mg 의약품”에 대한 219 특허를 취득하였다.<sup>19)</sup> 한편 Teva 사는 제너릭 의약품을 생산, 판매하는 기업으로, 2011년 “palonosetron 0.25mg 의약품”에 대한 제너릭 의약품을 판매하기 위하여 식약청에 허가신청을 하였고, 이에 Helsinn 사는 Teva사를 상대로 219 특허의 침해를 이유로 특허침해소송을 제기하였다.<sup>20)</sup>

▶ 소송에서 Teva 사는 Helsinn사가 가특허출원한 시점인 2003년 1월 30일부터 역산하여 1년 이상의 시점에서, “palonosetron 0.25mg 의약품”이 “판매되었다” 이유로 219 특허는 무효라고 주장하였다.<sup>21)</sup> **지방법원은 AIA 법하에서 당해 특허발명의 판매행위 혹은 판매를 위한 청약행위는, 이 행위들에 의하여 당해 특허발명이 일반대중에게 이용가능하지 않다면 “판매된 발명”에 해당하지 않는다는 이유로, 이 사건에서 미국 특허법 제102조(a)(1)은 적용되지 않는다고 판결하였다.**<sup>22)</sup> 특히 지방법원은 두 회사가 공개한 계약내용에는 당해 의약품의 복용량인 “0.25mg”이 일반대중에게 공개되지 않았기 때문에, 당해 특허발명은 유효한 출원일 이전에 공개된 것이 아니라고 강조하였다.<sup>23)</sup> Teva 사는 항소하였다.

▶ 연방순회항소법원은 지방법원 판결을 파기하였다.<sup>24)</sup> 그 이유에 대하여 연방순회항소법원은 i) AIA 법하에서 **당해 특허발명의 판매행위가 이루어졌다면, 당해 특허발명의 구체적인 내용이 일반대중에게 공개되지 않아도, 당해 특허발명은 “판매된 발명”에 해당하고,** ii) 이 사건에서 Helsinn사가 당해 특허발명을 MGI 사에게 판매하였다는 사실이 일반대중에게 공개되었기 때문에, 이 사실만으로도 On-Sale Bar 법리가 적용된다고 판시하였다.<sup>25)</sup>

▶ 2018년 2월 28일 Helsinn 사는 상고허가신청서를 제출하였고,<sup>26)</sup> 2018년 6월 25일 연방대법원은 Helsinn 사의 상고허가신청을 받아들였다.<sup>27)</sup> 2018년 12월 4일 연방대법원은 구두심리를 개최한 후,<sup>28)</sup> 2019년 1월 22일 판결을 선고하였다.

#### IV. 연방대법원 판결

▶ 대법관 9인의 전원일치의 의견은 **Thomas 대법관**이 작성하였다. 연방대법원은 미국 의회가 2011년 AIA 법을 제정하면서 개정한 현행 미국 특허법 제102조(a)(1)은, AIA 법 제정 이전의 구 미국 특허법 제102조(b)가 규정하는 “판매된(on sale)”이라는 어구의 의미를 변경하지 않았다는 이유로, 당해 특허발명에 대한 비밀유지 의무가 있는 자에 대한 발명자의 당해 특허발명의 상업적 판매행위는 미국 특허법 제102조(a)(1)이 규정하는 선행기술에 해당한다고 판시하면서, 연방순회항소법원 판결을 지지하였다.<sup>29)</sup> 연방대법원은 그 이유를 다음과 같이 설명하였다.

##### ▶ 미국 특허법상 On-Sale Bar 법리의 의미와 제정경과

연방대법원은 i) 미국 의회는 미국의 혁신(innovation)을 도모하고, 시장에서의 경쟁(competition)을 불필요하게 제한하는 독점권의 행사를 제한하기 위하여, 일정 요건에 근거하여 특허권을 부여하기 위한 “특허요건”을 특허법에 규정하였고, ii) 이러한 특허요건 중의 하나가 On-Sale Bar 법리인데, 이 요건은 미국 의회는 일반대중이 공연히 사용하고 있는 기존에 알려진 지식(existing knowledge)에 대하여 특허권을 부여함으로써, 발명자가 일반대중으로 하여금 그들이 자유롭게 사용하고 있는 지식을 더 이상 사용하지 못하도록 할 수 없다는 법적 사고를 반영한 것이며, iii) On-Sale Bar 법리는 1836년 미국 특허법 개정 이후부터 현재까지 미국 특허법 규정에 포함되어 있었는데, **AIA 법 제정 이전** 구 미국 특허법 제102조(b)는 미국에서 당해 특허발명의 출원일로부터 역산하여 1년 이상 이전에 “판매된 발명”에는 특허권이 부여될 수 없다고 언급함으로써 On-Sale Bar 법리를 규정하였고, iv) **AIA 법 제정 이후** 현행 미국 특허법 제102조(a)(1)은 당해 특허발명의 유효한 출원일 이전에 “판매된 발명”에는 특허권이 부여될 수 없다는 On-Sale Bar 법리를 규정하면서, 구법에는 없었던 “그 이외에 일반대중이 이용가능한 발명”이라는 “포괄적 어구(catchall phase)”가 선행기술로 추가되었다고 언급하였다.<sup>30)</sup>

##### ▶ On-Sale Bar 법리의 적용요건으로 당해 특허발명의 내용이 일반대중에게 이용가능할 것은 요구되지 아니함

연방대법원은 i) 자신의 선례인 1998년 Pfaff 판결은 AIA 법이 제정되기 이전에 On-Sale Bar 법리의 두 가지 적용요건으로, 당해 특허발명의 출원일로부터 역산하여 1년 이상의 시점에서, ① 당해 특허발명을 구체화하는 제품의 “판매를 위한

청약”이 있을 것, ② 당해 특허발명이 “특허를 받을 준비”가 되어 있을 것을 요구하였고, ii) 다만 자신은 이 사건이 다루고 있는 법적 쟁점에 대해서는 판시한 적이 없지만, Pfaff 판결을 포함한 선례들의 취지를 종합한다면, 발명자의 당해 특허발명의 판매행위 혹은 당해 특허발명의 판매를 위한 청약행위에 대하여 On-Sale Bar 법리를 적용함에 있어서는, 이러한 행위에 의하여 당해 특허발명의 내용이 일반대중에게 이용가능하여야 할 필요는 없으며, iii) Pfaff 판결은 당해 특허발명의 판매를 위한 청약행위가 당해 특허발명의 구체적인 내용을 공개하였는가의 여부에 관계없이, 발명자로 하여금 당해 특허발명에 대한 특허권을 획득할 수 있는 권리를 박탈한다고 판시하였고, vi) 선례인 1877년 Consolidated Fruit-Jar 판결, 1878년 Elizabeth 판결, 1887년 Smith & Griggs 판결에 의한다면, “당해 특허발명의 구체적인 내용이 일반대중에게 이용가능한가의 여부와 관계없이” 혹은 “특허발명의 판매행위가 일반대중에게 공개되었는가의 여부와 관계없이”, 당해 특허발명의 판매행위는 발명자로 하여금 자신의 특허발명에 대한 특허권을 취득하지 못하도록 한다고 언급하였다.<sup>31)</sup>

특히 연방대법원은 자신의 선례들이 명확하게 판시하지 않았던 이 법적 쟁점에 대해서는 오히려 하급심법원인 연방순회항소법원이 명확히 판시하였다는 것을 강조하면서, ① 2001년 **Special Devices** 판결에서, 연방순회항소법원은 당해 특허발명을 구체화하는 제품을 보관하기 위한 목적으로 “비밀리에 판매하는 행위”에 근거하여, 등록된 특허권을 무효라고 판결하였고, ② Special Devices 판결이 선고되기 약 3년 전 1998년 **Woodland Trust** 판결에서, 연방순회항소법원은 발명자가 자신을 특허발명을 “비밀을 유지하면서 사용한 행위”는, 구 미국 특허법 제102조(b)이 규정하는 공연한 실시행위 혹은 판매행위에 해당하여, 발명자로 하여금 자신의 특허발명에 대하여 특허권을 획득하지 못하도록 한다고 판결하였다고, 언급하였다.<sup>32)</sup>

#### ▶ AIA 법 제정은 구법상 “on sale”의 의미를 변경하지 않았음

우선 연방대법원은 AIA 법 제정 이전 구 미국 특허법 제102조(b)가 규정하였던 “on sale”이라는 어구의 의미에 대하여 앞에서 언급한 자신의 선례들이 확립한 법리의 관점에서, 미국 의회가 AIA 법의 제정을 통하여 현행 미국 특허법 제102조(a)(1)에 “on sale”이라는 구법상의 어구와 동일한 어구를 규정하였다는 것은, 이 문구에 대하여 “자신이 이전에 내린 사법해석(earlier judicial construction)”도 함께 채택한 것으로 추정된다고 언급하였다.<sup>33)</sup> 특히 연방대법원은 자신의 의견을 지지하기 위하여, 선례인 1948년 Shapiro 판결이 미국 의회가 구법에 규정되어 있는 문구를 개정법에서 다시 채택할 때에는, 그 어구에 대하여 부여된 자신의 사법해석까지 함께 채택하는 것으로 판단할 수 있다고 판시한 것을 들었다.<sup>34)</sup>

이어서 연방대법원은 i) 현행 미국 특허법 제102조(a)(1)은 구 미국 특허법 제102조(b)상 “on sale”이라는 어구를 그대로 차용하면서, “otherwise available to the public”이라는 포괄적 어구를 새로이 규정하였는데, ii) AIA 법 제정 이전에 구 미국 특허법 제102조(b)상 “on sale”이라는 어구는 확립된 의미를 가지고 있었기 때문에, iii) 현행 미국 특허법 제102조(a)(1)에 단순히 “otherwise available to the public”이라는 어구가 추가된 것에 근거하여서는, 미국 의회가 AIA 법을 제정하면서 현행 미국 특허법 제102조(a)(1)이 규정하는 “on sale”이라는 어구의 의미를 변경할 것을 의도하였다고 판단할 수 없다고 설명하였다.<sup>35)</sup>

#### ▶ Helsinn 사의 주장에 대한 명시적 배척

상고심에서 Helsinn 사는 이 사건에서의 연방대법원의 해석은 현행 미국 특허법 제102조(a)(1)이 언급하는 “otherwise”라는 단어에 대한 해석을 제외한 것이어서 적절하지 않다고 주장하였다.<sup>36)</sup> 특히 Helsinn 사는 연방대법원의 두 판결인 1973년 Federal Maritime 판결과 2014년 Paroline 판결을 인용하면서, 현행 미국 특허법 제102조(a)(1)상 “otherwise available to the public”이라는 어구는 이 조항 앞부분에 언급된 선행기술인 ① 특허를 받은 발명, ② 간행물에 기재된 발명, ③ 공연히 실시된 발명, ④ 판매된 발명을 수식하는 것이기 때문에, 이 조항이 언급하고 있는 선행기술들은 일반대중이 이용가능한 것이어야 한다고 주장하였다.<sup>37)</sup> 즉 Helsinn 사는 미국 의회가 AIA 법의 제정으로 현행 미국 특허법 제102조(a)(1)에 “otherwise available to the public”이라는 어구를 추가한 것은, 구 미국 특허법 제102조(b)상 “on sale”이라는 어구의 의미를 변경한 것이라고 주장하였다.

연방대법원은 Helsinn 사의 주장을 배척하면서, 그 이유에 대하여 i) Helsinn 사가 자신의 주장을 근거로 들고 있는 선례들은 이 사건과 같이 확립된 사법해석을 가지고 있는 법규정상 용어의 개정에 대한 사건이 아니고, ii) 또한 Helsinn 사의 주장은 현행 미국 특허법 제102조(a)(1)이 언급하는 “otherwise”라는 단어에 지나친 비중을 두고 있지만, “otherwise available to the public”이라는 어구는 미국 특허법 제102조(a)(1)이 언급하는 네 가지 선행기술에는 해당하지 않더라도, 그 이외에 선행기술로 인정될 수 있는 사항을 언급하고 있는 것이며, iii) 구 미국 특허법 제102조(b)상 “on sale”이라는 어구가 가지는 확립된 의미를 고려하면, 현행 미국 특허법 제102조(a)(1)에 이 어구가 추가된 것이, 이전의 선례의 해석을 폐기한 것으로 판단할 수 없다고 설명하였다.<sup>38)</sup>

## V. 의미 및

Helsinn 판결에서 특허발명의 상업적인 판매행위에 의하여 당해 특허발명의 내용이 일반대중에게 알려지지 않은 경우에도 혹은 이용가능하지 않은 경우에도 미국 특허법 제102조(a)(1)이 언급하는 선행기술의 하나인 “판매된 발명”에 해당하는

## 시사점

가의 여부가 문제되었는데, 연방대법원은 발명자가 제3자와 라이선스계약을 체결하면서 당해 특허발명의 구체적인 내용에 대한 “비밀유지조항”을 삽입함으로써, 당해 특허발명의 구체적인 내용이 일반대중에게 알려지지 않았다고 하더라도, 혹은 이용 가능하지 않았다고 하더라도, 양 당사자가 당해 특허발명에 대한 이러한 계약을 체결하였다는 사실만으로도 “판매된 발명”에 해당한다고 판결하였다. 이런 측면에서 Helsinn 판결은 판매된 발명은 신규성흥결 여부를 판단할 수 있는 선행기술로서의 자격을 갖추기 위하여 당해 특허발명의 내용이 일반대중에게 알려질 필요가 없다는 것, 혹은 일반대중에게 이용가능할 필요가 없다는 것을 분명하게 선언하였다는 점에서 중요한 의미가 있다.<sup>39)</sup>

또한 Helsinn 판결에서는 2011년 AIA 법의 제정으로 “otherwise available to the public”이라는 문구가 현행 미국 특허법 제102조(a)(1)에 추가된 것이, 기존에 미국법원이 채택하고 있었던 On-Sale Bar 법리를 변경하였는가의 여부가 문제되었는데, 연방대법원은 자신의 여러 선례와 현행 미국 특허법 제102조(a)(1)에 대한 미국 의회의 입법의도에 의하면, AIA 법의 제정으로 구 미국 특허법 제102조(b)와 현행 미국 특허법 제102조(a)(1)의 법 규정상 표현이 달라졌다고 하더라도, 양 규정에 포함된 “on sale”이라는 어구의 의미는 변경되지 않았다고 판단함으로써, 기존의 On-Sale Bar 법리를 변경하지 않았다.<sup>40)</sup> 특히 Helsinn 판결은 현행 미국 특허법 제102조(a)(1)에 대한 미국 의회의 입법의도에 대하여 구체적으로 설명하면서, 이 규정상 “otherwise available to the public”이라는 어구는 미국 특허법 제102조(a)(1)이 언급하는 네 가지 선행기술에는 해당하지 않더라도, 그 이외에 선행기술로 인정될 수 있는 사항을 지칭하고 있는 것이라고 강조함으로써, 이 어구에 대한 선행기술로서의 법적 성격을 명확히 하였다.<sup>41)</sup>

결국 Helsinn 판결은 약 20년 전에 선고된 선례인 1998년 Pfaff 판결과 19세기에 선고된 선례인 1877년 Consolidated Fruit-Jar 판결, 1878년 Elizabeth 판결, 1887년 Smith & Griggs 판결에 근거하여, 발명자의 특허발명에 대한 상업적인 판매행위가 당해 특허발명의 구체적인 내용을 일반대중에게 전달하지 않는다고 하더라도, 혹은 이 행위에 의하여 일반대중이 당해 특허발명의 구체적인 내용을 이용가능하지 않다고 하더라도, “판매된 발명”에 해당한다고 판단한 후에, 2011년 AIA 법의 제정에 의해서 현행 미국 특허법 제102조(a)(1)이 규정하는 “판매된 발명”이라는 어구의 의미가 변경되었다는 피고의 주장을 명시적으로 배척함으로써, AIA 법이 제정된 시점으로부터 약 8년 만에, 미국 특허법 제102조(a)(1)이 규정하는 선행기술로서의 “판매된 발명” 의미를 명확하게 밝혔다는 점에서 의의가 있다.<sup>42)</sup>

앞으로 미국에서는 Helsinn 판결의 선고에 의하여 발명자의 특허발명의 상업적인 판매행위에 의하여 당해 특허발명의 내용이 일반대중에게 알려지지 않았다고 하더라도, 이 행위는 미국 특허법상 선행기술이 되는 것이 명확해졌기 때문에, 출

원발명은 특허청 심사관에 의하여 거절될 수 있는 확률을 높아질 것이고, 등록 특허권은 지방법원 판사에 의하여 무효라는 판결이 선고될 수 있는 확률도 높아질 것으로 예상된다.<sup>43)</sup> 이런 측면에서 Helsinn 판결은 특허권자로부터 특허침해주장을 받은 피고에게 유리한 판결이라고 평가할 수 있다.<sup>44)</sup> 결국 Helsinn 판결은 미국에서는 당해 특허발명의 출원일로부터 역산하여 1년 이상의 기간 이전에, 발명자가 제3자와 라이선스계약을 체결하면서 당해 특허발명의 내용에 대한 비밀유지계약을 체결하는 것만으로는, 특허청 심사관의 특허권의 부여 거절을 막을 수 없다는 것을 상기시키고 있다.

## VI. On-Sale Bar 법리 의 취지

미국 특허법상 On-Sale Bar 법리는 한편으로는 판매된 발명을 선행기술로 인정함으로써, 일반대중이 자유롭게 실시할 수 있는 대상으로 한다는 점과 다른 한편으로는 당해 특허발명이 판매되었음에도 일정 요건을 만족하는 경우에는 선행기술로 판단하지 않음으로써, 발명자로 하여금 당해 특허발명에 대하여 특허권을 획득할 수 있도록 한다는 점을 고려하면, 발명자의 출원 전 특허발명의 판매행위에 대하여 일반대중의 이익과 발명자의 이익 간의 “균형(balance)”을 도모하는 법리라는 점에서 의의가 있다.<sup>45)</sup>

미국 연방헌법규정에 의하면 미국의 특허제도는 과학과 유용한 기술의 진보를 장려하기 위하여 고안되었다.<sup>46)</sup> 발명자는 자신의 특허발명에 대하여 특허권을 획득함으로써, 20년이라는 기간 동안 “**독점적 재산권(exclusive property right)**”을 가지게 되고,<sup>47)</sup> 반면에 발명자가 출원한 특허발명은 일정기간이 경과하면 공개되고, 특허권으로 등록된 후 당해 특허권의 존속기간이 만료되면 일반대중이 자유롭게 실시할 수 있는 “**공공의 영역(public domain)**”에 속하게 된다.<sup>48)</sup> 이런 측면에서 On-Sale Bar 법리는 미국 특허제도의 목적에 기여한다.<sup>49)</sup>

그 이유는 On-Sale Bar 법리는 자신의 특허발명을 판매하려는 발명자로 하여금 당해 특허발명에 대한 조기의 출원을 유도함으로써, 일반대중이 자유롭게 실시할 수 있는 공공의 자산을 증가시키기 때문이다.<sup>50)</sup> 즉 발명자가 자신의 특허발명을 수익화하기 위하여 판매한 경우, On-Sale Bar 법리는 당해 특허발명에 대하여 특허권을 획득하려는 발명자로 하여금 특허발명을 판매한 시점으로부터 “1년이라는 유예기간” 이내에 출원하도록 함으로써, 발명자로 하여금 조기에 특허출원을 하도록 유도하고, 이는 조기에 특허권이 등록되도록 하며, 당해 특허권의 존속기간이 만료되면 당해 특허발명은 공공의 영역에 속하게 되기 때문에, 결과적으로 조기에 일반대중이 누리는 공공의 자산이 증가하기 때문이다.<sup>51)</sup> 이런 측면에서 On-Sale Bar 법리는 발명자로 하여금 자신의 특허발명에 대하여 출원한 시점으로부터 역산하여 1년 이상의 기간 동안 자신의 특허발명을 상업적으로 실시하는 것을 막음으로써, 특허권이라는 독점권의 존속기간이 부당하게 연장되는 것을 막는 기능을 수행한

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          | 다. <sup>52)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>VII.</b><br><b>P u b l i c</b><br><b>U s e   B a r</b><br><b>법리</b>   | <p>미국 특허법상 선행기술로서의 <b>공연히 실시된 발명</b>은 판매된 발명과 마찬가지로 출원발명을 신규성 흠결을 이유로 특허등록을 거절시킬 수 있는데, 이를 “Public Use Bar” 법리라고 칭한다. <b>공연히 실시된 발명</b>은 그 표현에서 “<b>public</b>”이라는 단어를 사용하여, 사전적으로는 일반대중에게 공개된 상태로 실시된 발명 혹은 일반대중에게 알려진 상태로 실시된 발명이라는 의미를 가지고 있음에도, <u>미국법원은 발명자의 “비밀적인 실시행위(secret use)”에도 이를 적용하는 “Public Use Bar” 법리를 채택하고 있다.</u><sup>53)</sup></p> <p>연방대법원은 1881년 Egbert v. Lippmann 판결<sup>54)</sup>에서, 발명자가 당해 특허발명을 출원한 날로부터 2년 이전에,<sup>55)</sup> <u>자신이 입은 의상 속에 특허발명인 코르셋(corset)을 입고 거리를 활보한 것에 대하여 “Public Use Bar”를 적용하였다.</u><sup>56)</sup> 이후 1946년 Metallizing Engineering Co. v. Kenyon Bearing &amp; AP Co. 판결<sup>57)</sup>에서, 제2순회항소법원은 발명자가 당해 특허발명인 금속표면의 흡착력을 강화시키는 기술을 출원일로부터 1년 이전에,<sup>58)</sup> <u>당해 특허발명의 내용을 일반대중이 알 수 없는 방식으로 실시한 것에 대하여 “Public Use Bar”를 적용하였다.</u><sup>59)</sup> 미국에서 지적재산권법 발전에 큰 기여를 한 것으로 평가를 받고 있는 Learned Hand 판사가 판결문을 작성하였고, 현재 이 판결은 발명자의 특허발명에 대한 비밀적인 실시행위에 대하여 “Public Use Bar” 법리를 적용한 중요한 선례로서의 역할을 하고 있다.<sup>60)</sup> Metallizing Engineering 판결에서 Hand 판사가 고안한 법리는 이후 연방순회항소법원의 법리로 수용되었다.<sup>61)</sup> 미국법원이 발명자의 특허발명에 대한 비밀적인 실시행위에 대하여 “Public Use Bar” 법리를 적용하고 있는 이유는, On-Sale Bar 법리와 마찬가지로 <u>당해 특허발명에 대한 출원일로부터 역산하여 1년의 유예기간 동안은 발명자가 자신의 특허발명을 자유롭게 실시하는 것은 인정할 수 있지만, 1년의 유예기간을 경과하여 그 이상의 기간 동안 발명자가 자신의 특허발명을 자유롭게 실시하도록 내버려 두는 것은 특허권이라는 독점권의 보호기간을 부당하게 연장시킬 수 있다는 측면이 고려된 것이다.</u><sup>62)</sup></p> |
| <b>VIII.</b><br><b>우리 특허</b><br><b>법과의 비</b><br><b>교법적 분</b><br><b>석</b> | <p>우리 특허법은 제29조 제1항 제1호와 제2호에서 네 가지의 선행기술인 ① <u>공지된 발명</u>, ② <u>공연히 실시된 발명</u>, ③ <u>반포된 간행물에 게재된 발명</u>, ④ <u>전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능한 발명</u>을 규정하고 있다. 우리 특허법이 규정하는 선행기술은 일반대중에게 알려질 수 있거나 혹은 일반대중이 이용할 수 있는 것을 전제로 하기 때문에, 일반적으로 “공지기술”이라고도 칭해지고 있다.<sup>63)</sup></p> <p>우선 우리 특허법상 ① <b>공지된 발명</b>은 우리 대법원에 의하면, <u>불특정다수인에게</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

인식되었을 필요는 없더라도 적어도 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여 있는 발명을 의미하기 때문에, 일반대중에게 알려질 수 있는 발명을 의미한다.<sup>64)</sup> 다음으로 ② **공연히 실시된 발명**은 우리 대법원에 의하면, 당해 기술분야의 통상의 지식을 가진 자가 당해 특허발명의 내용을 용이하게 알 수 있는 상태로 실시하는 것을 의미하기 때문에, 당해 특허발명의 내용이 당업자에게 실시가능한 형태로 알려질 수 있을 것을 요한다.<sup>65)</sup> 그리고 ③ **반포된 간행물에 게재된 발명**은 우리 대법원에 의하면, 불특정다수인이 볼 수 있는 상태에 있는 간행물에 게재된 발명을 의미하기 때문에, 당해 특허발명의 내용이 일반대중에게 알려질 수 있는 발명을 의미한다.<sup>66)</sup> 나아가 ④ **전기통신회선을 통하여 공중이 이용할 수 있는 발명**은 법문 자체에서 일반대중이 이용할 수 있는 발명임을 요구하고 있기 때문에, 일반대중이 이용할 수 있는 발명을 의미한다.<sup>67)</sup>

결국 우리 특허법상 선행기술은 일반대중에게 알려질 수 있는 발명이거나 일반대중이 이용할 수 있는 발명을 의미하기 때문에, 실질적으로는 “공지발명”에 해당한다. 미국 연방대법원이 1966년 Graham 판결에서 언급하였듯이, 일반대중에게 공개되어 일반대중이 이용할 수 있는 특허발명에 대하여 특허권을 부여할 경우에는, 특허권자가 취득한 독점권의 행사로 인하여 기존에 일반대중이 누리던 이익을 박탈하는 결과를 초래한다는 점을 고려한다면,<sup>68)</sup> 우리 특허법상 선행기술 규정은 특허법의 본래의 취지에 부합하는 방식으로 입법되어 있다고 평가할 수 있다.<sup>69)</sup>

이런 측면에서 미국법원은 On-Sale Bar 법리를 당해 특허발명의 내용이 일반대중에게 알려지지 않더라도 혹은 일반대중에게 이용가능하지 않더라도 적용한다는 점에서, 양국의 선행기술에 있어서의 차이점이 확연히 존재한다. 특히 Helsinn 판결의 법적 쟁점과 관련하여, 우리 대법원은 특허발명의 내용이 계약상으로 혹은 상관습상으로 비밀유지의무를 부담하는 특정인에게 배포된 기술이전 교육용 자료에 게재되었다는 사실만으로는 공지된 발명이라고 판단할 수 없다는 태도를 취하고 있다.<sup>70)</sup> 따라서 우리나라에서는 발명자가 특허발명을 출원하기 이전에, 제3자와 라이선스계약을 체결하면서 당해 특허발명의 내용에 대한 비밀유지의무를 부담한다는 약정을 한 경우, 제3자는 발명자와 계약상으로 당해 특허발명의 내용에 대한 비밀유지의무를 부담하는 자에 해당하기 때문에, 제3자가 특허발명을 알고 있다는 것만으로는 선행기술인 공지된 발명에 해당하지 않는다.<sup>71)</sup> 그러나 Helsinn 판결을 통하여 미국 연방대법원은 이러한 경우에 발명자의 제3자에 대한 특허발명의 판매행위는 선행기술에 해당한다는 법리를 명시적으로 채택하였다.<sup>72)</sup> 따라서 미국에 특허발명을 출원하려는 우리나라 발명자나 기업은 당해 특허발명의 출원일로부터 역산하여 1년 이상의 기간이 경과한 시점에서, 제3자와 당해 특허발명에 대한 라이선스계약을 체결하였다는 이유만으로도 특허권을 획득할 수 없다는 사실을 반드시 유념하여야 할 것이다.

- 1) Helsinn Healthcare S.A. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc., 139 S.Ct. 628, 630 (Jan. 22, 2019).
- 2) 35 U.S.C. § 102(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.
- 3) Timothy R. Holbrook, Liability for the “Threat of a Sale”: Assessing Patent Infringement for Offering to Sell an Invention and Implications for the On-Sale Patentability Bar and Other Forms of Infringement, 43 Santa Clara L. Rev. 751, 771 (2003).
- 4) 35 U.S.C. § 102(b) **Exceptions**. (1) Disclosures made 1 year or less before the effective filing date of the claimed invention. - A disclosure made **1 year or less** before the effective filing date of a claimed invention shall **not be prior art** to the claimed invention under subsection (a)(1) if - (A) the disclosure was made by **the inventor** or joint inventor or by another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor; or (B) the subject matter disclosed had, before such disclosure, been publicly disclosed by **the inventor** or a joint inventor or another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor.
- 5) Timothy R. Holbrook, Patent Prior Art and Possession, 60 Wm. & Mary L. Rev. 123, 139 (2018).
- 6) 미국 특허법 제102조(b)(1)의 적용범위에는 미국 특허법 제102조(a)(1)이 규정하는 선행기술인 ① 특허를 받은 발명, ② 간행물에 게재된 발명, ③ 공연히 실시된 발명, ④ 판매된 발명, ⑤ 그 외에 일방대중이 이용가능한 발명이 포함된다.
- 7) Pfaff v. Wells Electronics, Inc., 525 U.S. 55, 67 (1998).
- 8) AIA 법 제정 이전의 구 미국 특허법 제102조(a)는 당해 특허발명의 발명일 이전에, ① 미국 내에서 타인에 의하여 알려지거나 혹은 사용된 발명, ② 미국 내에서 혹은 외국에서 특허를 받거나 간행물에 기재된 발명이 아니라면 특허권이 부여될 수 있다고 규정하고 있고, 또한 구 미국 특허법 제102조(b)는 미국에서 당해 특허발명의 출원일로부터 1년 이전에, ① 미국 내에서 혹은 외국에서 특허를 받거나 간행물에 기재된 발명, ② 미국에서 공연히 실시되거나 판매된 발명이 아니라면 특허권이 부여될 수 있다고 규정하고 있다. AIA 법이 제정되기 이전의 구 미국 특허법 제102조(a)와 제102조(b)는 “A person shall be entitled to a patent unless (a) the invention was known or used by others in this country, or patented or described in a printed publication in this or a foreign country, before the invention thereof by the applicant for patent, or (b) the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date of the application for patent in the United States.”라고 규정되어 있었다.
- 9) Helsinn Healthcare, 139 S.Ct. at 630.
- 10) Id. at 630.
- 11) Id. at 631.
- 12) Id. at 631.
- 13) Id. at 631.
- 14) Id. at 631.
- 15) Id. at 631.
- 16) Id. at 631.
- 17) Id. at 631.
- 18) Id. at 631.
- 19) Id. at 631. 219 특허의 미국 특허등록번호는 “U.S. Patent No. 8,598,219”이다.
- 20) Id. at 631.
- 21) Id. at 631.
- 22) Helsinn Healthcare S.A. v. Dr. Reddy’s Labs. Ltd., 2016 WL 832089, \*45, 51 (D NJ, Mar. 3, 2016).
- 23) Id. at \*51-52.
- 24) Helsinn Healthcare S.A. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc., 855 F.3d 1356, 1360 (Fed. Cir. 2017).
- 25) Id. at 1364, 71.
- 26) [https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/17/17-1229/36967/20180228105246621\\_Helsinn%20cert%20petition.pdf](https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/17/17-1229/36967/20180228105246621_Helsinn%20cert%20petition.pdf)
- 27) <https://www.supremecourt.gov/docket/docketfiles/html/qp/17-01229qp.pdf>
- 28) [https://www.supremecourt.gov/oral\\_arguments/argument\\_transcripts/2018/17-1229\\_22q3.pdf](https://www.supremecourt.gov/oral_arguments/argument_transcripts/2018/17-1229_22q3.pdf)
- 29) Helsinn Healthcare, 139 S.Ct. at 630, 633-34.
- 30) Id. at 633.
- 31) Id. at 633. 연방대법원은 ① 1877년 Consolidated Fruit-Jar Co. v. Wright, 94 U.S. 92, 94 (1877) 판결은, 발명자가 자신의 특허발명을 한번 판매하거나 실시하더라도 특허권을 취득할 수 없다고 판시하였고, ② 1878년 Elizabeth v. Pavement Co., 97 U.S. 126, 136 (1878) 판결은, 발명자로 하여금 자신의 특허발명에 대하여 특허권을 취득하지 못하도록 하는 것은, 당해 특허발명의 내용에 대한 일반대중의 인식이 아니라, 당해 특허발명을 일반대중에게 판매하거나 실시하는 행위라고 판시하였으며, ③ 1887년 Smith & Griggs Mfg. Co. v. Sprague, 123 U.S. 249, 257 (1887) 판결은, 발명자가 제3자에게 자신의 특허발명을 판매하는 행위는 발명자에게 당해 특허발명에 대하여 특허권을 취득하지 못하도록 하는 것이 명확하다는 것을 판시하였다고, 언급하였다.

- 32) Id. at 633.
- 33) Id. at 633-34.
- 34) Id. at 634. 연방대법원은 *Shapiro v. United States*, 335 U.S. 1, 16 (1948) 판결을 인용하였다.
- 35) Id. at 634. 연방대법원은 *Holder v. Martinez Gutierrez*, 566 U.S. 583, 593 (2012) 판결을 인용하면서, 심지어 이 판결은 구법상의 사법해석이 근거를 두고 있는 어구가 개정법에 포함되어 있지 않다고 하더라도, 개정법이 구법상의 사법해석을 변경하지 않는다고 판시하였다고 언급하였다.
- 36) Id. at 634.
- 37) Id. at 634. *Helsinn 사는 Federal Maritime Comm'n v. Seatrain Lines, Inc.*, 411 U.S. 726 (1973) 판결과 *Paroline v. United States*, 572 U.S. 434 (2014) 판결을 인용하였다.
- 38) Id. at 634.
- 39) H. Samuel Frost, SCOTUS: "On Sale" bar unchanged and still covers secret sales, LEXOLOGY, January 24 2019, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=5cfca4dc-5383-4abb-a0c5-1e00b24c60a3> (2021년 1월 14일 12시 방문). 특히 남아프리카 특허법은 당해 특허발명의 비밀적인 상업적 판매행위도 선행기술로서 명문으로 인정하고 있다고 한다.
- 40) Christopher Thomas & Justin L. Krieger, Supreme Court Holds AIA Did Not Eliminate Secret Prior Art, LEXOLOGY, January 23 2019, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=a99e25bd-3561-4ce3-b420-6c59351a3c7a> (2021년 1월 14일 16시 방문).
- 41) Christopher E. Loh, Supreme Court Holds That AIA Did Not Change Scope of On-Sale Bar, LEXOLOGY, January 22 2019, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=51a93d4c-4686-4a99-bffd-640a976677c2> (2021년 1월 14일 17시 방문).
- 42) Bryan K. Wheelock, If a Sale Occurs in a Forest and No One is There to See it, is it Still a Sale? Yes., LEXOLOGY, January 22 2019, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=bdc73d56-3b09-425d-9ef8-e8978fc066ee> (2021년 1월 15일 12시 방문).
- 43) Karen M. Cassidy, Ari Feinstein, Joseph Reisman, Ph.D., Kimberly J. Miller, Ph.D., Carol Pitzel Cruz & Jonathan Bachand, The Supreme Court Holds that Non-Public Sales May Trigger the On Sale Bar Under the America Invents Act, LEXOLOGY, January 22 2019, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=83645b5e-707c-42ef-bde8-ab0f67c251d2> (2021년 1월 15일 13시 방문).
- 44) Martin B. Pavane & Darren S. Mogil, Confidential Sales of an Invention Do Not Avoid the "On Sale" Bar Under the America Invents Act, LEXOLOGY, January 23 2019, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=a037e416-b077-4d24-83ca-4da3fe79b1c3> (2021년 1월 15일 14시 방문).
- 45) Iftikhar Ahmed, What they Don't Know Shouldn't Hurt You: Adding a Public Knowledge Prong to the On-Sale Bar Helps Provide Certainty to Inventors and Competitors Alike, 45 *Hous. L. Rev.* 153(2008), p.158.
- 46) U.S. Const. art. 1, § 8, cl. 8.
- 47) 35 U.S.C. § 154.
- 48) *Scott Paper Co. v. Marcalus Mfg. Co.*, 326 U.S. 249, 255 (1945).
- 49) Daniel J. Kim, The Untimely Death of the On-Sale Bar to Patentability, 47 *U. Balt. L. Rev.* 439, 444 (2018).
- 50) Ahmed, *supra* note 45, at 158-59.
- 51) Kim, *supra* note 49, at 444-46.
- 52) *Atlanta Attachment Co. v. Leggett & Platt, Inc.*, 516 F.3d 1361, 1365 (Fed. Cir. 2008); *Netscape Commc'ns Corp. v. Konrad*, 295 F.3d 1315, 1323 (Fed. Cir. 2002); *STX, LLC v. Brine, Inc.*, 211 F.3d 588, 590 (Fed. Cir. 2000); *Ferag AG v. Quipp, Inc.*, 45 F.3d 1562, 1567-68 (Fed. Cir. 1995).
- 53) Mark A. Lemley, Does "Public Use" Mean the Same Thing It Did Last Year?, 93 *Tex. L. Rev.* 1119, 1122 (2015).
- 54) *Egbert v. Lippmann*, 104 U.S. 333 (1881).
- 55) *Egbert* 판결이 선고될 당시에는 1839년 특허법이 적용되었던 시기로서, 당시의 선행기술에 대한 유예기간은 2년이였다 (Patent Act of 1839, ch. 88, § 7, 5 Stat. 353, 354).
- 56) *Egbert*, 104 U.S. at 337-38.
- 57) *Metallizing Engineering Co. v. Kenyon Bearing & AP Co.*, 153 F.2d 516 (2d Cir. 1946).
- 58) 선행기술에 대한 1년의 유예기간이 적용되었던 것은 1939년 특허법이 개정되면서부터이다(Act of 1939, ch. 450, § 1, 53 Stat. 1212).
- 59) *Metallizing Engineering*, 153 F.2d at 520.
- 60) 이원복, "특허법상 '공연한 실시'와 용지지득성", 『산업재산권』 제49호, 한국지식재산학회, 2016, 18면.
- 61) *Woodland Trust v. Flowertree Nursery, Inc.*, 148 F.3d 1368, 1370 (Fed. Cir. 1998).

- 
- 62) 이원복, 앞의 논문(주 60), 18-19면.
- 63) 정상조·박성수, 『특허법 주해 1』, 박영사, 2010, 309면.
- 64) 대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후1238 판결.
- 65) 대법원 1996. 1. 23. 선고 94후1688 판결.
- 66) 대법원 1992. 10. 27. 선고 92후377 판결.
- 67) 다만 전기통신회선에 공지되었으면 그것으로 신규성을 상실하는 것이고, 이용가능하다는 것은 그 전기통신회선에 불특정 다수인이 접근하여 볼 수 있는 정도의 의미에 불과하다는 견해(정상조·박성수, 앞의 책(주 63), 329면)도 있다.
- 68) *Graham v. John Deere Co.*, 383 U.S. 1, 5-6 (1966).
- 69) 이원복, 앞의 논문(주 61), 1-2면. 특허법은 산업발전을 도모하기 위하여 새로운 기술에 독점권을 인정하는 제도로써, 이미 사회의 공유물로 되어 있는 선행기술에 대하여 배타적인 권리를 부여하는 것은 아무런 사회적 이익이 없이 경쟁제한이라는 부작용만 야기하고, 자유로이 사용할 수 있는 일반대중의 기대에도 반하기 때문에, 우리 특허법은 제29조 제1항에서 신규성 요건을 규정하고 있다. 이미 사회의 공유물로 인정된 특허발명에 대하여 일반대중의 자유로운 사용에 대한 기대가 형성되었다면, 이러한 특허발명에 대하여 신규성을 부정하는 것이 당연하다.
- 70) 대법원 2005. 2. 18. 선고 2003후2218 판결.
- 71) 정상조·박성수, 앞의 책(주 63), 318면.
- 72) *Helsinn Healthcare*, 139 S.Ct. at 630.