특 허 법 원

제 1 부

판 결

사 건	2020허5238 거절결정(특)
원 고	A
	중국
	대표자 B
	소송대리인 변리사 이재영
	소송복대리인 변리사 하지나
피 고	특허청장
	소송수행자 김종호
변 론 종 결	2021. 3. 16.
판 결 선 고	2021. 4. 22.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2020. 6. 26. 2019원3491호 사건에 관하여 한 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 원고의 출원발명

(1) 발명의 명칭 : 한 그룹의 글리코실전이효소 및 그 응용

(2) 원출원의 국제출원일/ 번역문제출일/ 원출원번호/ 분할출원일/ 출원번호 : 2013. 12. 6./ 2015. 7. 3./ 제10-2015-7017909호/ 2017. 12. 28./ 제10-2017-7037730호 (우선권주장일: 2012. 12. 6. 및 2013. 6. 7.)

(3) 청구범위 (2018. 12. 5. 보정된 것, 보정된 부분은 밑줄로 표시)

【청구항 1】 글리코실전이효소(glycosyltransferase)의 존재하에서, 글리코실기 공여체의 글리코실기(glycosyl group)를 테트라사이클릭 트리터페노이드(tetracyclic triterpenoid) 화합물의 C-20 부위 및 C-6 부위 상에 전이시키는 단계;

글리코실화된 테트라사이클릭 트리터페노이드계 화합물을 형성하는 단계를 포함하며,

상기 글리코실전이효소는, SEQ ID NOs: 2, 16, 18 또는 20으로 표시되는 글리코실전이효소로 이루어진 군으로부터 선택되는 것을 특징으로 하는, 체외 글리코실화 방법

【청구항 2 내지 15】 (각 삭제)

(4) 발명의 개요

1 기술분야

본 발명은 생물기술과 식물생물학 분야에 관한 것인바, 구체적으로, 본 발명은 글리코실전이효소(glycosyltransferase) 및 그 응용에 관한 것이다[0001].

2 배경기술 및 해결하고자 하는 과제

인삼 사포닌은 인삼 및 그 동족 식물(예를 들어, 삼칠삼, 서양삼 등) 중에서 분리해낸 사포닌의 총칭인 바, 트리테르페노이드계 사포닌(triterpenoid saponin)에 속하고, 인삼 중의 주요한 유효 성분이다[0002].

상이한 글리코실기 결합부위, 당사슬 조합 및 길이는 인삼 사포닌이 생리적 기능과 약용가치상에서 큰 차이점이 발생되도록 한다[0005].

글리코실전이효소의 기능은 글리코실기 공여체[뉴클레오시드2인산당(nucleoside diphosphate sugar), 예를 들어, UDP-포도당] 상의 글리코실기를 상이한 글리코실기 수용체 상에 전이시키는 것이다...(중략)...인삼 중에서 사포닌글리코실화에 참여하는 글리코실전이효소의 작용은 글리코실기 공여체 상의 글리코실기를 사포게닌 또는 아글루콘(aglucon)의 C-3, C-6 또는 C-20의 히드록시기 상에 전이시킴으로써, 상이한 약용가치를 구비하는 사포닌을 형성하는 것이다[0007].

현재, 연구원들은 인삼, 화기삼 및 삼칠삼에 대한 전사체 분석을 통하여, 이미 대량의 글리코실전이효소 유전자를 발견하였지만, 어떤 글리코실전이효소가 인삼 사포닌의 합성에 참여하는지는 아직 확정하지 못하였다. 인삼 중에 아주 많은 양의 글리코실전이효소가 함유되어 있고, 그들의 함량이 또한 모두 낮기 때문에, 이들에 대한 분리정제 연구는 진전이 느리다[0008].

희유 인삼 사포닌은 인삼 중에서의 함량이 극히 낮은 사포닌을 의미한다[0009].

현재 본 기술분야에는 아직 효과적으로 희유 인삼 사포닌 CK, F1, Rh1, Rh2 및 Rg3을 생산하는 방법이 결핍하므로, 다양한 특이하고 효과적인 글리코실전이효소의 개발이 절박하다[0017].

3 과제의 해결수단

본 발명의 목적은 한 그룹의 글리코실전이효소 및 그 응용을 제공하는 것이다[0018].

본 발명인은 광범위하고 심도 깊은 연구를 거쳐, 글리코실전이효소 gGT25(SEQ ID NO.: 2), gGT25-1(SEQ ID NO.: 16), gGT25-3(SEQ ID NO.: 18), gGT25-5(SEQ ID NO.: 20), gGT29 (SEQ ID NO.: 26), gGT29-3(SEQ ID NO.: 28), gGT29-4(SEQ ID NO.:55), gGT29-5 (SEQ ID NO.:57), gGT29-6(SEQ ID NO.:59), gGT29-7(SEQ ID NO.:61) 및 3GT1(SEQ ID NO.: 22), 3GT2(SEQ ID NO.: 24), 3GT3(SEQ ID NO.: 41), 3GT4(SEQ ID NO.: 43), gGT13(SEQ ID NO.: 4),

gGT30(SEQ ID NO.: 6)이 테르페노이드 글리코실화 촉매 작용 및 새로운 사포닌 합성 중에서의 응용을 처음으로 제공하였다. 구체적으로, 본 발명의 글리코실전이효소는 특이하고 효과적으로 테트라사이클릭 트리터페노이드 화합물 기질의 C-20부위 및/또는 C-6부위 및/또는 C-3의 히드록시 글리코실화에 대하여 촉매 작용을 할 수 있거나, 및/또는 글리코실기 공여체에서 제공되는 글리코실기를 테트라사이클릭 트리터페노이드계 화합물의 C-3부위의 첫 번째 글리코실기 상에 전이시켜 당사슬을 연장하도록 한다[0180].

사용되는 정방향 프라이머(Forward primer)는 모두 하기와 같다[0318].

5'-GCCGGAGCTCATGAAGTCAGAATTGATATTC-3' (SEQ ID NO.: 13), 그 5' 말단에 SacI 인식 부위: GAGCTC를 첨가한 것[0319];

사용되는 역방향 프라이머(Reverse primer)는 모두 하기와 같다[0320].

5'-GCCGCTCGAGTTAATGATGATGATGATGATGCATAATTTCCTCAAATAGCTTC-3' (SEQ ID NO.: 14), 그 5' 말단에 XhoII 인식 부위: CTCGAG를 첨가한 것, 역방향 프라이머는 6×His Tag를 도입하여, Western Blot 검출발현 및 정제를 진행하도록 한다[0321].

나. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2013. 12. 6. '한 그룹의 글리코실전이효소 및 그 응용'이라는 명칭의 발명을 PCT/CN2013/088819호로 외국어(중국어) 국제특허출원(이하 '이 사건 국제특허출원'이라 한다)을 하면서 그 출원서에 명세서, 청구의 범위, 도면, [별지 1] 기재 서열목록전자파일[1]을 첨부하였다.

2) 그 후 원고는 국내서면제출기간 내인 2015. 7. 3. 구 특허법(2014. 6. 11. 법률 제12753호로 개정되기 전의 것, 이하 '구 특허법'이라 한다) 제203조 제1항 및 제201조 제1항에 따라 위 국제특허출원일에 제출한 명세서, 청구의 범위, 도면, 요약서의 국어 번역문을 특허청장에게 제출하였으나(이하 '이 사건 원출원'이라 한다), [별지 1] 기재 서열목록전자파일은 첨부하지 않았다.

3) 원고는 2017. 12. 28. 이 사건 원출원에 대한 분할출원 발명을 출원하였고(이하

1) 아래 분할출원에 첨부한 서열목록전자파일인 [별지 1] 기재 서열목록과 비교하였을 때, <110>, <120>, <213> 부분이 중국어로 기재된 점을 제외하고는 일치한다.

'이 사건 분할출원'이라 한다), [별지 1] 기재 서열목록전자파일을 첨부하였다.

4) 원고는 2018. 12. 5. 청구항 제1항을 정정하고, 청구항 제2 내지 15항을 삭제하였다.

5) 특허청 심사관은 2019. 2. 7. 원고에게 "이 사건 분할출원 발명의 서열목록에 기재된 서열번호 1 내지 12, 15 내지 70은 원출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에 해당하지 않으므로 분할출원의 요건을 규정한 특허법 제52조 제1항에 위반된다."라는 취지로 의견제출통지를 하였다.

6) 원고는 2019. 4. 8. "서열목록은 출원서에 첨부되는 첨부물에 불과하고, 국제특허출원의 보정 범위에 관한 규정인 구 특허법 제208조 제3항에서 정한 번역문을 제출할 필요가 없는 부분이므로, 국제특허출원에 이미 포함되어 있던 서열목록을 분할출원에서 제출한 것은 원출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내에 해당하여 구 특허법 제52조 제1항 요건에 부합한다."라는 취지의 의견서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2019. 9. 20. 여전히 이 사건 분할출원은 구 특허법 제52조 제1항의 거절이유가 해소되지 아니하였다는 이유로 거절결정을 하였다.

7) 원고는 이에 불복하여 2019. 10. 22. 특허심판원에 피고를 상대로, "이 사건 분할출원에 대한 특허거절 결정은 위법하다."라고 주장하면서 거절결정 불복심판을 2019원3491호로 청구하였다.

8) 특허심판원은 2019. 12. 24. "아미노산 또는 핵산의 서열목록은 명세서에 해당하고, 구 특허법 제201조 제6항에 따르면 이 사건 분할출원 발명은 '국제특허출원의 명세서·청구의 범위·도면 및 요약서의 출원 번역문'에 기재된 사항의 범위 안에서 이루어져야 함에도 불구하고, 이 사건 원출원 당시 제출된 국어번역문에는 아미노산 또는

핵산이 서열번호로서 기재되어 있을 뿐, 서열번호 1 내지 70이 어떤 아미노산 또는 핵산을 갖는지 전혀 개시되어 있지 않기 때문에, 이 사건 분할출원 발명은 분할출원 요건에 위반된다."라고 판단하여 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

다. 관계 법령 등

[별지 2] 기재와 같다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4호증, 을 제1호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 당사자의 주장 요지 및 이 사건의 쟁점

1) 원고 주장의 요지

구 특허법 제201조 제6항, 제202조 제2항, 제208조 제3항과 구 특허협력조약 규칙{Regulations under the PCT(as in force from January 1, 2013), 이하 '구 특허협력조약 규칙'이라 한다) 제49.5항의 각 규정내용, 영문자 기호 등 언어중립적인 표현으로 이루어지는 서열목록의 특성, 미국, EU, 일본 등 주요 국가에서 국제특허출원문을 기준으로 분할출원을 허용하고 있는 사정 등을 고려하면, 국내단계로 진입한 국제특허출원의 분할출원을 판단함에 있어 기준이 되는 구 특허법 제52조 제1항에서 정한 "출원시에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면"이라 함은 국내단계 진입 시 ① 번역문 제출이 필요한 명세서, 청구의 범위, 도면 중 설명부분은 국어번역문을 기준으로, ② 번역문 제출이 필요하지 않은 도면(설명부분 제외)과 서열목록 내지 서열목록전자파일은 국제특허출원문을 기준으로 판단함이 상당한데, 이 사건 심결이 국어번역물인 이 사건 원출원의 출원서에 서열목록 내지 서열목록전자파일이 기재되지 않았음을 이유로 이 사

건 분할출원이 위법하다고 판단한 것은 부당하다.

2) 피고 주장의 요지

이 사건 분할출원은 이 사건 원출원 명세서에 포함되지 않았던 서열목록이 포함되어 있어 구 특허법 제52조 제1항에서 정한 분할출원의 허용범위를 벗어난 것이어서 위법하고, 구 특허법 제201조 제4항, 제6항, 제208조 제3항, 구 특허법 시행규칙(2014. 12. 30. 산업통상자원부령 제103호로 개정되기 전의 것, 이하 '구 특허법 시행규칙'이라 한다) 제4조, 제21조 제2항, 제21조의2 제1항 단서, 구 특허협력조약규칙 제5.2항의 각 규정 내용 등을 종합하여 보면, 서열목록 내지 서열목록전자파일은 모두 번역문 제출이 필요한 명세서의 일부에 해당하므로, 이와 다른 전제에 선 원고의 주장은 이유 없다.

3) 이 사건의 쟁점

이 사건의 쟁점은 이 사건 분할출원에서 이 사건 원출원의 명세서에 없던 [별지 1] 기재 서열목록전자파일을 첨부한 것이 구 특허법 제52조 제1항에서 정한 분할출원의 허용범위를 벗어난 것인지 여부에 있다.

나. 판단

1) 관련 법리

특허출원인은 2이상의 발명을 하나의 특허출원으로 한 경우에는 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에 그 일부를 하나 이상의 특허출원으로 분할할 수 있다(구 특허법 제52조 제1항).

나아가 특허법 제47조 제2항은 보정이 가능한 범위에 관하여 "명세서 또는 도면

의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 이를 할 수 있다."라는 취지로 규정하고 있는바, 여기서 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항이란 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 통상의 기술자라면 출원 시의 기술상식에 비추어 보아 분할출원된 발명에 기재된 사항이 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이어야 한다(대법원 2007. 2. 8. 선고 2005후3130 판결 등 참조).

2) 구 특허법 제52조 제1항의 "출원시에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면"의 의미

다음과 같은 점에 비추어 보면, 외국어 국제특허출원을 기초로 한 원출원에 구 특허법 제52조 제1항 적용 시 분할출원 범위의 기준이 되는 "출원시에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면"은 국제특허출원일에 제출한 명세서·청구의 범위·도면(도면 중 설명 부분)의 국어번역문을 말한다고 봄이 타당하다.

가) 구 특허법 제201조 제6항

구 특허법 제201조 제6항은 "국제특허출원의 명세서·청구의 범위·도면 및 요약서의 출원번역문(국어로 출원된 국제특허출원의 경우에는 국제출원일에 제출된 명세서·청구의 범위·도면 및 요약서)은 제42조제2항의 규정에 의하여 제출된 명세서·도면 및 요약서로 본다."라고 규정하여 외국어로 출원된 국제특허출원은 국제출원서가 아니라 그 국어번역문을 명세서로 간주한다. 이는 [별지 3] 기재와 같이 특허법이 2014. 6. 11. 일부 개정되면서 제200조의2를 신설하여 제2항에서 구 특허법 제201조 제6항과 달리 "국제특허출원의 국제출원일까지 제출된 발명의 설명, 청구의 범위 및 도면은 제42조 제2항에 따른 특허출원서에 첨부된 명세서 및 도면으로 본다."라고 하고, 부칙 제8조에서 개정법 시행 전에 출원된 특허출원에 대해서는 종전의 규정을 따

른다고 한 점에 비추어 보아도 명확하다[2].

나) 구 특허법 제202조 제2항, 제208조 제3항과의 관계

구 특허법 제202조 제2항은 국내우선권주장을 수반하는 국제특허출원에서 특허법 제29조 제3항의 확대된 선원 규정을 적용할 때 '특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위'에 관하여 명세서·청구의 범위·도면(설명부분에 한한다)과 같이 국어번역문이 제출되어야 하는 부분은 국어번역문을 기준으로, 설명부분을 제외한 도면과 같이 번역문이 제출되지 않아도 되는 부분은 국제특허출원을 기준으로 구분하고 있다. 한편 구 특허법 제208조 제3항은 외국어로 출원된 국제특허출원에서 보정이 가능한 범위에 관한 구 특허법 제47조 제2항의 특례를 규정한 조항으로, 역시 구 특허법 제202조 제2항과 같이 국어번역문이 제출되어야 하는 부분은 국어번역문을 기준으로, 번역문이 제출되지 않아도 되는 부분은 국제특허출원을 기준으로 구분하고 있다.

그러나 위와 같은 국제특허출원에서 확대된 선원 규정의 적용에 관한 특례 규정, 외국어로 출원된 국제특허출원에서 보정이 가능한 범위에 관한 특례 규정으로 인하여 국제특허출원을 기초로 한 원출원에 대한 분할출원의 범위에 관한 기준인 "최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안"의 해석이 변경된다고 볼 수 없고, 앞서 본 바와 같이 구 특허법 제201조 제6항에 따라 국어번역문의 범위 내인지를 살펴보아야 한다.

다) 서열목록과 서열목록전자파일의 성격

(1) 서열목록이 명세서의 일부에 해당하는 점

2) 위 개정에 따라 변경된 주요 내용은 [별지 3] 기재 말미 비교표 기재와 같다.

서열목록 자체가 명세서의 일부에 해당함은 당사자 사이에 다툼이 없고, 나아가 구 특허법 시행규칙 제21조 제2항에서 명세서 기재는 별지 제15호 서식을 따른다고 하고, 별지 제15호 서식에는 명세서에 [서열목록 자유텍스트]를 포함하여 구성하도록 되어 있는 점, 서열목록의 명세서 기재와 관련된 규정인 특허협력조약 규칙 제5조 제2항에는 아미노산 또는 핵산 서열목록의 기재와 관련하여 "서열목록은 그 기준에 따라 명세서 중의 별도 부분으로 하여야 한다."라고 규정되어 있는 점에 비추어 보면, 서열목록은 명세서의 일부에 해당한다.

(2) 구 특허법 법령

구 특허법 시행규칙 제21조 제1, 2항에 의하면, 명세서는 별지 제15호 서식을, 도면은 별지 제17호 서식을 따른다고 규정되어 있다.

별지 제15호 서식에 따르면, 명세서는 [발명의 명칭], [기술분야], [발명의 배경이 되는 기술], [발명의 내용], [도면의 간단한 설명], [발명을 실시하기 위한 구체적인 내용], [특허청구범위], [서열목록]의 항목으로 구분하여 기재하도록 구성되어 있고, [발명을 실시하기 위한 구체적인 내용] 항목은 다시 [실시예], [산업상 이용 가능성], [수탁번호], [서열목록 자유텍스트]로 나누어서 기재하도록 하고 있다. 나아가 위 서식의 '기재요령'에는 "[서열목록 자유텍스트]란에 서열목록에 적혀 있는 자유 텍스트를 필요에 따라 반복하여 적습니다."라고, [서열목록]란 부분에 "핵산염기 서열 또는 아미노산 서열을 포함한 특허출원을 하는 경우에는 특허청장이 고시하는 「핵산염기 서열 또는 아미노산 서열을 포함한 특허출원 등의 서열목록작성 및 제출 요령」에 따라 작성한 서열목록을 적습니다."라고 되어 있다. 서열목록의 서열정보는 언어중립적 용어로 기재되는 반면 자유텍스트(free text) 항목은 서열의 특성을 자유롭게 기재할 수 있는

부분으로, 위 「핵산염기 서열목록 또는 아미노산 서열목록 작성 기준」에 따르면(을 제14호증, [별표 2]의 3. 마. 항목 참조), "명세서의 서열목록부분이 자유텍스트를 포함하는 경우 모든 자유텍스트를 명세서의 해당 부분에서 해당언어로 다시 기재하여야 한다."라고 기재하고 있다. 서열목록은 번역을 할 수 있는 자유텍스트 항목을 포함하고 있는 점에서 번역이 필요없는 도면(설명부분 제외)과 다르다고 할 수 있다.

(3) 구 특허협력조약 규칙

구 특허협력조약 규칙 49.5항은 "지정관청은 서열목록 부분이 규칙 12.1항 (d) 요건을 충족하고 또한 명세서가 규칙 5.2항(b)의 요건을 충족하는 경우, 명세서의 서열목록부분에 포함된 어떠한 문구에 대하여 번역문의 제출을 출원인에게 요구하여서는 안된다."라고 규정하고 있다(원고는 위 규정을 근거로 서열목록은 번역문이 제출되지 않아도 되는 부분에 해당한다고 주장하고 있다).

위 규정에서 요건 충족을 전제로 하고 있는 특허협력조약 규칙 12.1항 (d)는 "규칙 제5.2조 (a)에 규정된 명세서 중의 서열목록 부분에 포함된 모든 설명 부분은 시행세칙에 규정된 기준에 따라 작성되어야 한다."라고 규정하고, 그 시행세칙 제33항은 "자유기재사항은 숫자식별번호 <223>(기타 정보)에 서열의 특성을 제2항 (vii)의 규정에서 언급된 언어중립적 용어를 사용하지 않고 자유롭게 기술하는 것이다.", 제36항은 "국제출원의 일부를 구성하는 서열목록이 자유기재사항을 포함하는 경우, 모든 자유기재사항은 명세서의 주요부분에 그 사용하는 언어로 다시 기재하여야 한다."라고 규정하며, 또한 구 특허협력조약 규칙 5.2항(b)는 뉴클레오티드 및/또는 아미노산 서열의 기재에 관한 것으로, "명세서 중 서열목록부분이 시행세칙에 규정된 기준에서 정의하는 '자유텍스트(free text)'를 포함하고 있는 경우, 그 '자유텍스트'는 또한 동일 언어로

명세서의 본문에 기재하여야 한다."라고 규정하고 있는 점, 여기에 "특허에 관한 조약에 이 법에서 규정한 것과 다른 규정이 있는 경우는 그 규정에 따른다."라고 규정하였던 구 특허법 제26조의 규정이 2011. 12. 2. 법률 제11117호로 개정된 특허법에서 삭제되었고, 구 특허법 시행규칙 제21조 제1, 2항 및 그 서식에서 자유텍스트의 번역을 필요로 하고 있는 점을 더하여 보면, 특허협력조약 규칙 49.5항의 "명세서의 서열목록 부분에 포함된 어떠한 문구에 대하여 번역문의 제출을 출원인에게 요구하여서는 안된다."라는 부분만을 근거로 서열목록에 번역문의 제출이 요구되지 않는다고 할 수 없고, 오히려 위 규정은 자유텍스트가 국어가 아닌 외국어로 기재된 경우에는 번역이 필요함을 전제로 언어중립적 표현에 대하여 번역을 요구하지 말라는 취지에 불과하고, 이로 인하여 국내단계 진입시 서열목록에 관한 번역문의 제출을 요구하지 말아야 할 의무가 지정관청에 대해 도출되는 것은 아니다.

(4) 이 사건 명세서의 <223> 항목

원고는, 이 사건 분할출원 발명에 첨부된 서열목록전자파일에는 <223> 항목에 자유텍스트가 포함되어 있지만 의미가 없는 조어에 해당하고, 이 사건 분할출원 발명의 명세서 식별번호 [0289] 내지 [0311]에 자유텍스트에 해당하는 내용이 번역 없이 기재되어 있으므로, 자유텍스트에 대한 번역문이 제출될 필요가 없다고 주장한다.

그러나 이 사건 분할출원 서열목록전자파일의 자유텍스트에는 gGT25, gGT25-1, gGT25-3, gGT25-5와 같이 이 사건 분할출원 발명에서 명명한 유전자 또는 단백질의 명칭이 적혀 있는 것이어서 그 특성상 번역을 할 수 없는 것일 뿐만 아니라, 이 사건 분할출원의 명세서에 첨부된 서열목록의 <223>에는 번역이 가능한 "synthesized nucleotides" 부분이 포함되어 있으므로, 원고 주장과 같이 자유텍스트에

대하여 번역문이 제출될 필요가 없다고 볼 수 없다. 원고의 위 주장은 이유 없다.

3) 이 사건 원출원과의 비교

가) 이 사건 원출원과 분할출원의 서열

① 이 사건 원출원의 명세서 식별번호 [0317], [0319]에 기재되어 있는 서열번호 13, 14와 이 사건 분할출원 발명 명세서의 식별번호 [0319], [0321]에 기재되어 있는 서열번호 13, 14는 이 사건 분할출원에 첨부된 서열목록전자파일의 서열번호 13, 14와 상이할 뿐만 아니라 서열목록전자파일에 있는 다른 어떤 서열번호와도 일치하지 않고, ② 이 사건 원출원의 명세서 식별번호 [0359] 및 이 사건 분할출원의 명세서 식별번호 [0363]에는 서열번호 32, 33이 CTCGAG 서열을 첨가한 것이라고 기재되어 있으나, 이 사건 분할출원에 첨부된 서열목록전자파일에 기재된 서열번호 32, 33에는 위 서열이 포함되어 있지 않으며, ③ 이 사건 원출원의 명세서 식별번호 [0386], [0387] 및 이 사건 분할출원의 명세서 식별번호 [0390], [0391]에는 서열번호 36, 38이 GGATCC 서열을 첨가한 것이라고 기재되어 있으나, 이 사건 분할출원에 첨부된 서열목록전자파일에 기재된 서열번호 36, 38에는 위 서열이 포함되어 있지 않다.

이와 같이 이 사건 원출원의 명세서에 기재된 13, 14번 서열과 이 사건 분할출원에서 추가된 서열목록 13, 14에 기재된 서열이 동일하지 않고, 이 사건 분할출원의 명세서에 기재된 13, 14번 서열과 서열목록의 13, 14에 기재된 서열이 동일하지 아니하므로, 이 부분은 그 자체로 명세서 기재와 상충되는 내용이 새로 추가된 것이며, 이 사건 분할출원에 추가된 서열목록 1 내지 12, 15 내지 70은 이 사건 원출원에서는 알 수 없었던 신규사항을 추가한 경우에 해당한다.

나) 서열목록이 이 사건 국제특허출원으로부터 자명하게 이해할 수 있는지 여부

원고는, 이 사건 국제특허출원의 명세서에 제출된 서열목록이 이 사건 원출원 이전에 이미 WIPO 사이트를 통하여 공개되어 있으므로, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)이 이 사건 분할출원의 서열목록을 이 사건 국제특허출원에 기재되어 있는 것으로부터 자명하게 이해할 수 있다고 주장한다.

그러나 구 특허법 제201조 제4항에 의하면, 국제특허출원의 명세서나 청구의 범위에 기재된 사항 및 도면 중 설명부분으로서 국내서면제출기간 내에 제출된 번역문에 기재되지 아니한 것은 국제특허출원의 명세서 및 청구의 범위에 기재되지 아니한 것으로 보거나 도면 중의 설명이 없었던 것으로 보는 점, 출원인이 외국어 국제특허출원을 한 후 국내진입단계에서 출원번역문을 제출한 때 또는 그 이후에 발명의 내용을 동일성이 인정되는 범위 내에서 보정하거나 변경할 수 있는 점에 비추어 보면, 외국어 국제특허출원에 제출된 서열목록이 국내단계 진입 시의 서열목록과 반드시 동일하다고 볼 수 없다. 또 실제로 이 사건 원출원 명세서에 기재된 일부 서열목록(서열번호 13, 14)은 이 사건 국제특허출원 및 분할출원에 첨부된 서열목록과 일치하지도 않는다. 따라서 통상의 기술자가 이 사건 국제특허출원으로부터 이 사건 분할출원의 서열목록을 자명하게 이해할 수 있다고 볼 수 없으므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.

다. 소결론

이 사건 원출원에 첨부되지 않은 서열목록을 포함하는 이 사건 분할출원은 구 특허법 제52조 제1항에 따른 분할출원의 기초가 된 원출원의 최초 명세서에 기재된 사항의 범위 내에 해당하지 아니하여 적법한 분할출원으로 볼 수 없다. 이 사건 분할출원의 특허를 거절한 이 사건 심결은 정당하다.

3. 결론

그렇다면, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로, 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 서승렬

판사 구성진

판사 임경옥

[별지 1] 글리코실전이효소관련 아미노산 및 핵산 서열목록

SEQUENCE LISTING

<110> SHANGHAI INSTITUTES FOR BIOLOGICAL SCIENCES, CHINESE ACADEMY OF SCIENCES

<120> Group of Glycosyltransferases and Use Thereof

<130> P2013-1295

<150> CN 201210520787.5
<151> 2012-12-06

<150> CN 201310227689.7
<151> 2013-06-07

<160> 70

<170> PatentIn version 3.5

<210> 1
<211> 1425
<212> DNA
<213> Panax ginseng

<220>
<221> misc_feature
<223> gGT25

<400> 1
atgaagtcag aattgatatt cttgcccgcc ccggccatcg gacacctcgt gggaatggtg 60

gagatggcta aactcttcat cagtcgacat gaaaacctct cggtcaccgt cctcatcgcg 120

aaattctaca tggatacggg ggtagacaac tacaataaat cactcttaac aaaccctacc 180

ccgcgtctca caattgtaaa tctcccggaa accgaccccc aaaactatat gctcaaacca 240

cgccatgcca tctttcctag cgtcatcgag actcagaaga cacacgtgcg agacataata 300

tcaggcatga ctcagtccga gtcgactcgg gtcgttggtt tgctggctga ccttttgttc 360

atcaacatta tggacattgc caatgagttc aatgttccaa cttatgtata ctcccctgcc 420

ggagccggtc atcttggcct cgcgttccat ctccagacac tcaacgacaa aaagcaagat 480

gtgaccgagt tcaggaactc ggacactgag ttattggtac cgagttttgc aaacccggtt 540

cccgccgagg tcttgccgtc gatgtatgtg gataaagaag gtgggtatga ttatttgttt 600

tcattgttcc ggaggtgcag agagtcaaag gcaattatta ttaacacgtt tgaggagctg 660

gaaccctatg cgatcaattc cctccggatg gatagtatga tccctccgat ctacccggtg 720

ggacccatac taaatctcaa cggtgatggc caaaactccg atgaggctgc tgtgatcctt 780

ggttggttag atgatcaacc accttcatct gtggtgtttt tgtgctttgg tagctatgga 840

agctttcaag aaaaccaggt gaaggagatt gcaatgggtc tagagcgcag tgggcatcgc 900

ttcttgtggt ccttgcgtcc gtctatccct aaaggcgaga caaagcttca gcttaaatac 960

tcaaatttga aagaaattct cccagtagga ttcttggaca ggacatcatg cgtcggaaaa 1020

gtgattggat gggccccgca agtggccgtg ctcggacatg agtcagtcgg agggttcctg 1080

tctcattgcg gttggaattc gacattggag agtgtttggt gtggggtgcc cgttgcaaca 1140

tggccaatgt atggtgagca acaactcaat gcttttgaga tggttaagga gttaggtatt 1200

gcggtggaaa ttgaggtgga ctataagaaa gattatttta acatgaagaa tgattttatt 1260

gttagggcag aagaaatcga gacaaaaata aagaagttga tgatggatga aaataatagt 1320

gaaataagaa agaaggtaaa ggaaatgaaa gaaaagagta gggctgcaat gtctgagaat 1380

ggatcatctt ataattcatt ggcgaagcta tttgaggaaa ttatg 1425

.....(중략).....

<210> 70
<211> 30
<212> DNA
<213> Artificial sequece

<220>
<223> synthesized nucleotides

<400> 70
tccgtcgaca agcttgcggc cgcactcgag 30

[별지 2]

구 특허법

제52조(분할출원)

① 특허출원인은 2이상의 발명을 하나의 특허출원으로 한 경우에는 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에 그 일부를 하나이상의 특허출원으로 분할할 수 있다.

1. 제47조 제1항에 따라 보정을 할 수 있는 기간
2. 특허거절결정등본을 송달받은 후 제132조의3에 따라 심판을 청구할 수 있는 기간

제201조(국제특허출원의 번역문)

① 국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인은「특허협력조약」제2조(xi)의 우선일(이하 "우선일"이라 한다)부터 2년 7월(이하 "국내서면제출기간"이라 한다) 이내에 국제출원일에 제출한 명세서·청구의 범위·도면(도면중 설명부분에 한한다) 및 요약서의 국어번역문을 특허청장에게 제출하여야 한다. 다만, 국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인이「특허협력조약」제19조(1)의 규정에 의하여 청구의 범위에 관한 보정을 한 때에는 국제출원일에 제출한 청구의 범위에 대한 국어번역문을 보정 후의 청구의 범위에 대한 국어번역문으로 대체하여 제출할 수 있다.

② 국내서면제출기간내에 제1항의 규정에 의한 명세서 및 청구의 범위의 번역문의 제출이 없는 경우에는 그 국제특허출원은 취하된 것으로 본다.

③ 제1항의 규정에 의하여 번역문을 제출한 출원인은 국내서면제출기간내에 그 번역문에 갈음하여 새로운 번역문을 제출할 수 있다. 다만, 출원인이 출원심사의 청구를 한 후에는 그러하지 아니하다.

④ 국제출원일에 제출된 국제특허출원의 명세서나 청구의 범위에 기재된 사항 및 도면중의 설명부분으로서 국내서면제출기간(그 기간내에 출원인이 출원심사의 청구를 한 때에는 그 청구일, 이하 "기준일"이라 한다)내에 제출된 제1항 또는 제3항의 규정에 의한 번역문(이하 "출원번역문"이라 한다)에 기재되지 아니한 것은 국제출원일에 제출된 국제특허출원의 명세서 및 청구의 범위에 기재되지 아니한 것으로 보거나 도면중의 설명이 없었던 것으로 본다.

⑤ 국제특허출원의 국제출원일의 출원서는 제42조제1항의 규정에 의하여 제출된 출원서로 본다.

⑥ 국제특허출원의 명세서·청구의 범위·도면 및 요약서의 출원번역문(국어로 출원된 국제특허출원의 경우에는 국제출원일에 제출된 명세서·청구의 범위·도면 및 요약서)은 제42조제2항의 규정에 의하여 제출된 명세서·도면 및 요약서로 본다.

제202조(특허출원등에 의한 우선권주장의 특례)

① 국제특허출원에 관하여는 제55조제2항 및 제56조제2항의 규정은 이를 적용하지 아니한다.
② 국제특허출원에 관한 제55조제4항의 규정을 적용함에 있어서는 동항중 "특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면"은 "제201조제1항의 규정에 의하여 국제출원일에 제출된 국제출원의 명세서·청구의 범위 또는 도면(도면중의 설명부분에 한한다) 및 이 서류들의 동조제4항의 규정에 의한 출원번역문 또는 국제출원일에 제출된 국제출원의 도면(도면중 설명부분을 제외한다)"으로, "출원공개"는 "「특허협력조약」 제21조에서 규정하는 국제공개"로 한다.

제203조(서면의 제출)

① 국제특허출원의 출원인은 국내서면제출기간내에 다음 각호의 사항을 기재한 서면을 특허청장에게 제출하여야 한다. 이 경우 국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인은 제201조제1항의 규정에 의한 번역문을 함께 제출하여야 한다.

1. 출원인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
2. 출원인의 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지(대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명)
3. 삭제
4. 발명의 명칭
5. 발명자의 성명 및 주소나 영업소
6. 국제출원일 및 국제출원번호

② 특허청장은 다음 각호의 1에 해당하는 경우에 보정기간을 정하여 보정을 명하여야 한다.

1. 제1항 전단의 규정에 의한 서면을 국내서면제출기간내에 제출하지 아니한 경우
2. 제1항 전단의 규정에 의하여 제출된 서면이 이 법 또는 이 법에 의한 명령이 정하는 방식에 위반되는 경우

③ 제2항의 규정에 의하여 보정명령을 받은 자가 지정된 기간내에 보정을 하지 아니한 경우에 특허청장은 당해 국제특허출원을 무효로 할 수 있다.

제208조(보정의 특례)

① 국제특허출원에 관하여는 다음 각 호의 요건을 모두 갖추지 아니하면 제47조제1항에도 불구하고 보정(제204조제2항 및 제205조제2항에 따른 보정은 제외한다)을 할 수 없다.

1. 제82조제1항에 따른 수수료를 납부할 것
2. 제201조제1항에 따른 국어번역문을 제출할 것. 다만, 국어로 출원된 국제특허출원인 경우는 그러하지 아니하다.
3. 기준일(기준일이 출원심사의 청구일인 경우 출원심사를 청구한 때를 말한다)이 지날 것

② 삭제

③ 외국어로 출원된 국제특허출원의 보정이 가능한 범위에 관하여 제47조제2항의 규정을 적용함에 있어서는 "특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항"은 "국제출원일에 제출한 국제특허출원의 명세서, 청구의 범위 또는 도면(도면중 설명부분에 한한다)의 번역문이나 국제출원일에 제출한 국제특허출원의 도면(도면중 설명부분을 제외한다)에 기재된 사항"으로 한다.

구 특허법 시행규칙

제21조(특허출원서 등)

① 법 제42조제1항의 규정에 의하여 특허출원을 하고자 하는 자는 별지 제14호서식의 특허출원서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다.

1. 명세서·요약서 및 도면 각 1통
2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통
3. 기타 법령의 규정에 의한 증명서류 1통

② 제1항의 명세서는 별지 제15호서식, 요약서는 별지 제16호서식, 도면은 별지 제17호서식에 따른다.

제21조의2(핵산염기 서열 또는 아미노산 서열을 포함한 국제특허출원)

① 핵산염기 서열 또는 아미노산 서열(이하 "서열"이라 한다)을 포함한 특허출원을 하려는 자는 특허청장이 정하는 방법에 따라 작성한 서열목록(이하 "서열목록"이라 한다)을 명세서에 적고, 그 서열목록을 수록한 전자파일(이하 "서열목록전자파일"이라 한다)을 특허청장이 정하는 방법에 따라 작성하여 특허출원서에 첨부하여야 한다. 다만, 특허청장이 정하는 방법에 따라 작성한 서열목록전자파일 형식으로 명세서에 적은 경우에는 서열목록전자파일을 첨부하지 아니하여도 된다.

② 서열을 포함하는 특허출원의 보정에 관하여는 제1항을 준용한다.

구 특허협력조약 규칙

5.2(뉴클레오티드 및/또는 아미노산 서열의 기재)

(a) 국제출원이 하나 또는 둘 이상의 뉴클레오티드 및/또는 아미노산 서열의 기재를 포함하고 있는 경우, 명세서는 시행세칙의 기준에 따라 작성된 서열목록을 포함하여야 하며, 서열목록은 그 기준에 따라 명세서 중의 별도 부분으로 하여야 한다.

(b) 명세서 중 서열목록부분이 시행세칙에 규정된 기준에서 정의하는 '프리텍스트(free text)'를 포함하고 있는 경우, 그 '프리 텍스트'는 또한 동일 언어로 명세서의 본문에 기재하여야 한다.

5.2 Nucleotide and/or Amino Acid Sequence Disclosure

(a) Where the international application contains disclosure of one or more nucleotide and/or amino acid sequences, the description shall contain a sequence listing complying with the standard provided for in the Administrative Instructions and presented as a separate part of the description in accordance with that standard.

(b) Where the sequence listing part of the description contains any free text as defined in the standard provided for in the Administrative Instructions, that free text shall also appear in the main part of the description in the language thereof.

49.5 번역문의 내용 및 서식상의 요건

(a) 조약 제22조의 규정에 있어서, 국제출원의 번역문은 명세서(아래(a의2)항을 조건으로), 청구범위, 도면의 문구 및 요약서를 포함하여야 한다. (b)항, (c의2)항 및 (e)항의 규정을 조건으로 하여, 지정관청이 요구하는 경우에 번역문은 또한

(ⅰ) 출원서를 포함하여야 하며,

(ⅱ) 조약 제19조의 규정에 의하여 청구범위가 보정된 경우에는 출원 시의 청구범위 및 보정후의 청구범위를 포함하여야 하며, 또한

(ⅲ) 도면의 사본을 첨부하여야 한다.

(a의2) 지정관청은, 서열목록부분이 규칙 제12.1조(d)의 요건을 충족하고 또한 명세서가 규칙 제5.2조(b)의 요건을 충족하는 경우, 명세서의 서열목록부분에 포함되어 있는 설명부분에 대한 번역문의 제출을 출원인에게 요구하여서는 아니 된다.

49.5 Contents of and Physical Requirements for the Translation

(a) For the purposes of Article 22, the translation of the international application shall contain the description (subject to paragraph (a-bis)), the claims, any text matter of the drawings and the abstract. If required by the designated Office, the translation shall also, subject to paragraphs (b), (c-bis) and (e),

(i) contain the request,

(ii) if the claims have been amended under Article 19, contain both the claims as filed and the claims as amended (the claims as amended shall be furnished in the form of a translation of the complete set of claims furnished under Rule 46.5(a) in replacement of all the claims originally filed), and

(iii) be accompanied by a copy of the drawings.

(a-bis) No designated Office shall require the applicant to furnish to it a translation of any text matter contained in the sequence listing part of the description if such sequence listing part complies with Rule 12.1(d) and if the description complies with Rule 5.2(b).

[별지 3] 2014. 6. 11. 법률 제12753호로 개정된 특허법의 주요 내용

개정 전	개정 후
제201조 (국제특허출원의 번역문) ⑥국제특허출원의 명세서·청구의 범위·도면 및 요약서의 출원번역문(국어로 제출된 국제특허출원의 경우에는 국제출원일에 제출된 명세서·청구의 범위·도면 및 요약서)은 제42조 제2항의 규정에 의하여 제출된 명세서·도면 및 요약서로 본다.	제200조의2 (국제특허출원의 출원서 등) ② 국제특허출원의 국제출원일까지 제출된 발명의 설명, 청구범위 및 도면은 제42조 제2항에 따른 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 및 도면으로 본다.
제208조 (보정의 특례) ③ 외국어로 출원된 국제특허출원의 보정이 가능한 범위에 관하여 제47조 제2항의 규정을 적용함에 있어서는 “특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항”은 “국제출원일에 제출한 국제특허출원의 명세서, 청구의 범위 또는 도면(도면 중 설명부분에 한한다)의 번역문이나 국제출원일에 제출한 국제특허출원의 도면(도면 중 설명부분을 제외한다)에 기재된 사항”으로 한다.	제208조 (보정의 특례) ③ 외국어로 출원된 국제특허출원의 보정할 수 있는 범위에 관하여 제47조 제2항 전단을 적용할 때에는 “특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면”은 “국제출원일까지 제출한 발명의 설명, 청구범위 또는 도면”으로 본다.
(신설)	제208조 (보정의 특례) ④ 외국어로 출원된 국제특허출원의 보정할 수 있는 범위에 관하여 제47조 제2항 후단을 적용할 때에는 “외국어특허출원”은 “외국어로 출원된 국제특허출원”으로, “최종 국어번역문(제42조의3 제6항 전단에 따른 정정이 있는 경우에는 정정된 국어번역문을 말한다) 또는 특허출원서에 최초로 첨부한 도면(도면 중 설명부분은 제외한다)”은 제201조 제5항에 따른 최종 국어번역문(제201조 제6항 전단에 따른 정정이 있는 경우에는 정정된 국어번역문을 말한다) 또는 국제출원일까지 제출한 도면(도면 중 설명부분은 제외한다)“으로 본다.
제29조(특허요건) ④ 제3항을 적용할 때 다른 특허출원 또는 실용신안등록출원이 다음 각 호의 어느 하나	제29조(특허요건) ⑤ 제3항을 적용할 때 다른 특허출원이 제199조 제2항에 따른 국제특허출원(제214조

에 해당하는 경우 제3항 중 “출원공개”는 “출원공개 또는 「특허협력조약」 제21조에 따른 국제공개”로, “출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명 또는 고안”은 국어로 출원한 경우 “국제출원일에 제출한 국제출원의 명세서, 청구의 범위 또는 도면에 기재된 발명 또는 고안”으로, 외국어로 출원한 경우 “국제출원일에 제출한 국제출원의 명세서, 청구의 범위 또는 도면과 그 출원번역문에 다 같이 기재된 발명 또는 고안”으로 본다. 1. 다른 특허출원이 제199조 제1항에 따라 특허출원으로 보는 국제출원(중략)인 경우	제4항에 따라 특허출원으로 보는 국제출원을 포함한다)인 경우 제3항 본문 중 “출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면”은 “국제출원일까지 제출한 발명의 설명, 청구범위 또는 도면”으로, 같은 항 제2호 중 “출원공개”는 “출원공개 또는 「특허협력조약」 제21조에 따라 국제공개”로 본다.
(신설)	⑦ 제3항 또는 제4항을 적용할 때 제201조 제4항에 따라 취하한 것으로 보는 국제특허출원 또는 「실용신안법」 제35조 제4항에 따라 취하한 것으로 보는 국제실용신안등록출원은 다른 특허출원 또는 실용신안등록출원으로 보지 아니한다.

비교표

			번역문주의 (현행 국제특허출원제도)	원문주의 (개정안)
법적 사항	국어번역문 보정 가능 여부		불가	오역 정정 가능
	보정 범위 위배	심사 (거절)	국어번역문	원문 및 국어번역문 공통
		심판 (무효)	원문 및 국어번역문	원문
	특허 후 정정범위		국어번역문	원문
	분할·변경 범위		국어번역문	원문
	확대된 선원 대상 발명		원문 및 국어번역문 공통	원문
운영국가			대한민국	미국, 일본, EPO, 중국 및 영국 등