

발 간 등 록 번 호

11-1430000-000486-08

ISSN 1975-3462

심판관 보수교육 교재 Ⅲ-2

2017년 9월 ~ 2018년 2월

특허 · 실용신안 판례

(화학 · 생명공학 분야)

(통권 제48호)

2018. 6.



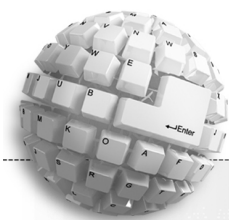
특허심판원

Intellectual Property Trial and Appeal Board



>>> 일러두기

1. 본 책자는 심판관의 전문성을 제고하고 심판품질을 향상하기 위한 심판관 보수교육 교재로 편찬한 것으로써 먼저 권리별(상표, 디자인, 특허·실용신안)로 대별하고, 특허·실용신안에 대하여는 기계·금속·건설, 화학·생명공학, 전기·전자·정보·통신 분야로 구분하여 발간하였습니다.
2. 본 책자에 게재된 판결문은 2017년 9월 ~ 2018년 2월까지 대법원 및 특허법원에서 선고된 판결 중 특허심판원의 심결이 취소된 사건과 승소사건 중 심판실무에 필요한 중요 사건을 중심으로 수록하였으며, 심판의 종류별로 구분하여 수록하였습니다.
3. 사건별 부호문자의 부여에 관한 대법원 예규에 의하여 판례번호 중 “후”자는 특허상고사건을, “허”자는 특허법원사건을, 심판사무취급규정 제9조 제2항에 의하여 “당”자는 특허심판원사건 중 당사자사건을, “원”자는 특허심판원사건 중 거절결정불복사건을 표시한 것입니다.
4. 아무쪼록 본 책자가 심판업무 수행에 조금이나마 도움이 되기를 바라며, 앞으로도 계속 보완·발전시켜 나가도록 하겠습니다.



목 차 | CONTENTS



특허심판원

Intellectual Property Trial and Appeal Board

I. 결정계 • 1

1. 2015후321 거절결정 3
 - ▶ 특허출원인으로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 양수한 특정 승계인은 특허출원인변경신고를 하지 않은 상태에서는 거절결정 불복심판 심결에 대하여 취소의 소를 제기할 수 있는 당사자 등에 해당하지 아니하므로 특정 승계인이 제기한 취소의 소는 부적법하다고 판단한 사례
2. 2017허4501 거절결정 7
 - ▶ 이 사건 출원발명에 따른 문지르기, 쓰다듬기, 말아서 올리기 등이 통상의 마사지 기법과 동일하고, 이러한 마사지 기법에 의해 건강증진의 효과가 수반된다고 하더라도 이는 부수적인 효과일 뿐 의료행위에 해당하지 않는다고 판단한 사례
3. 2017허2833 거절결정 17
 - ▶ 통상의 기술자는 이 사건 출원발명 명세서의 조성물 제조에 사용되는 화학결합의 종류, 반응의 순서, 부산물의 생성을 방지하기 위한 방법에 대한 기재로부터 실시예 없이도 ‘중합체 담체-소수성기-보호측쇄’ 조성물을 쉽게 제조할 수 있고 상세한 설명에 의해 뒷받침된다고 판단한 사례

II. 무효 • 29

1. 2014후2696 등록무효 31

- ▶ 이 사건 제2항 발명은 (S) 형태의 광학이성질체인 ‘리바스티그민’에 관한 것으로 비교대상발명 1-1의 화합물 중 RA₇을 직접 인식할 수 있다는 점에서 신규성이 부정될 수 있음은 별론으로 하고, 이 사건 제2항 정정발명의 경피투여 효과는 통상의 기술자가 예측할 수 없는 이질적인 효과로 보아야 하므로 진보성을 부정할 수 없다고 판단한 사례

2. 2014후2702 등록무효 36

- ▶ 이 사건 제1항 발명의 화합물은 RA₇에서 분리한 (S) 형태의 광학이성질체인 ‘리바스티그민’ 및 전신 경피투여에 적합한 약학적 담체 또는 희석제를 포함하는 약학조성물임에 반해, 비교대상발명 1-1 및 1-2의 RA₇ 화합물은 서로 거울상 관계에 있는 (R) 형태와 (S) 형태의 광학이성질체가 섞여 있는 라세미체인 점, 비교대상발명 1-1 및 1-2의 RA₇ 화합물의 일부 성질, 즉 높은 지질용해도, 낮은 용점 등은 경피흡수성이 뛰어난 화합물에서 나타나는 성질일 수는 있어도 이러한 성질을 갖는 화합물이라는 이유로 곧바로 경피흡수성이 우수하다고 단정할 수 없어 비교대상 발명들로부터 RA₇ 또는 그의 광학이성질체의 경피흡수성을 쉽게 예측하기 어렵다고 판단한 사례

3. 2014허6056 등록무효 41

- ▶ 청구항 3이 보호범위로 삼고 있는 화학식 I의 범주에 속하는 실시예는 1~3, 6, 8, 9이고 이들은 모두 각각의 치환기 그룹을 대표하여 제시된 화합물이며, 나머지 화합물은 모두 구조가 유사한 치환기가 조금씩 변형된 것에 불과하고 이러한 차이로 인하여 입체 장애나 작용기 특성 혹은 부반응 등으로 화합물 자체의 생성이 저해될 것으로 예측되는 사정도 엿볼 수 없으므로 청구항 3은 명세서 기재만으로 발명을 정확하게 이해하고 재현할 수 있다고 판단한 사례

4. 2017허691 등록무효 72

- ▶ 이 사건 제1항 정정발명의 밀착부는 피부 마사지를 수행하는 것임에 비해 선행발명 7의 컵은 피지 제거를 위한 장치라는 점에서 차이가 있으나, 양 발명의 컵은 동일한 구성을 갖고 있고 이 사건 제1항 정정발명이 선행발명 7에서 명시적으로 밝히고 있지 않은 특수한 효과를 기재하고 있더라도 이는 구성이 같은 선행발명 7로부터 당연히 생기는 효과의 하나를 단순히 발견한 것에 불과하므로 신규성이 부정된다고 판단한 사례

III. 권리범위확인 • 93

1. 2016허6142 권리범위확인 소극 95

- ▶ 이 사건 심판청구는 피고 실시제품과 구성이 상이한 확인대상발명을 대상으로 한 것이어서 심판청구의 이익이 인정되지 않는다고 판단한 사례

2. 2017허1618 권리범위확인 소극 104

- ▶ 입자의 평균입도는 큰 입자들의 가중치가 반영되어 계산된 값이어서 일반적으로 입도분포 중 d(50)의 값보다 큰 것이 기술상식인데, 확인대상발명에서 비스무트시트르산염칼륨의 입도 분포 중 d(50)의 값이 평균입도의 범위(3 μ m이상, 25 μ m 미만)보다 훨씬 큰 영역이 존재하고 이러한 영역에서는 확인대상발명에서 한정한 평균입도의 수치한정을 충족할 수 없어 확인대상발명의 실시가 불가능하므로 확인의 이익이 인정되지 않는다고 판단한 사례

IV. 존속기간연장무효 • 115

1. 2017후844(851, 868, 875), 존속기간연장무효 117

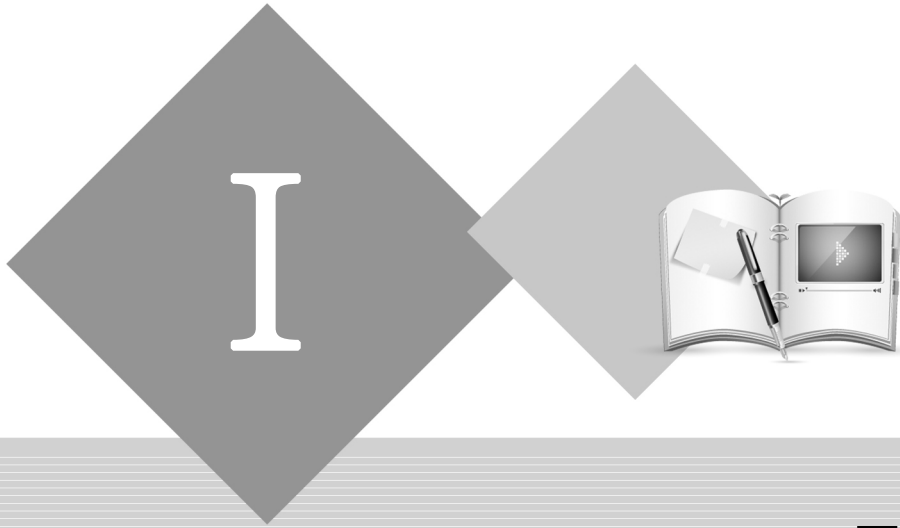
- ▶ 식품의약품안전처 내 어느 심사부서에서 보완요구가 이루어지고 그 결과 보완자료를 제출할 때까지 그 보완요구 사항에 대한 심사가 진행되지 못

하였다 하더라도, 그 동안 식품의약품안전처의 다른 심사부서에서 그 의약품의 제조판매·수입품목 허가를 위한 심사 등의 절차가 계속 진행되고 있었던 경우에는 다른 특별한 사정이 없는 한 그 기간 역시 허가를 위하여 소요된 기간으로 볼 수 있으므로, 이를 가지고 허가 등을 받은 자의 귀책사유로 인하여 허가 등의 절차가 지연된 기간이라 단정할 수 없다고 판단한 사례

- ▶ 구 특허법 제134조 제1항 제2호가 연장등록의 무효사유로서 ‘등록된 통상실시권을 가진 자가 제89조의 허가 등을 받지 아니한 출원에 대하여 연장등록이 된 경우’라고 규정한 취지는 허가 등을 신청한 통상실시권자가 그 신청 당시부터 통상실시권의 등록을 마치고 있어야만 한다는 취지를 규정한 것은 아니라고 판단한 사례

2. 2016허83 존속기간연장무효 126

- ▶ 연장등록에 관한 2000년 고시 또는 2005년 고시 중 어느 고시를 적용할 것인지가 쟁점인 이 사건 연장등록에는 2000년 고시가 적용되는 것이 옳고, 2005년 고시 중 시행일 이전에 품목허가 절차에 착수한 자의 기대이익을 보호하고자 한 부칙 제2조의 규정 취지 및 문언해석을 고수하기 어려운 사정, 품목 허가 절차의 실질적인 진행 경과 등에 비추어 볼 때, 2005년 고시의 부칙 제2조에서 규정하고 있는 ‘품목허가 신청’에는 품목 허가를 위한 사전절차로서 ‘임상시험계획 승인신청’도 포함된다고 판단한 사례



결정계

1. 2015후321 거절결정
2. 2017허4501 거절결정
3. 2017허2833 거절결정

대 법 원

제 2 부

판 결

사 건	2015후321 거절결정(특)
원고, 상고인	아포트로닉스 리미티드(Appotronics Ltd.) 영국령 서인도 제도, 케이맨 제도, 그랜드 케이맨 케이와이 1-1107, 조지타운, P.O. BOX 709, 매리 스트리트 122, 제피어 하우스 (Zephyr House, 122 Mary Street, P.O. Box 709, George Town, Grand Cayman KY 1-1107. Cayman Islands, British West Indies) 대표이사 리 이(LI Yi) 소송대리인 법무법인 서정 담당변호사 황거연, 고남주, 이흥복, 전익수
피고, 피상고인	특허청장 소송수행자 임대식, 정현주
원 심 판 결	특허법원 2015. 1. 16. 선고 2014허4920 판결
판 결 선 고	2017. 11. 23.

주 문

상고를 기각한다.

상고비용은 원고가 부담한다.

이 유

상고이유를 판단한다.

1. 특허법 제186조는 제2항에서 특허심판원의 심결에 대한 취소의 소는 당사자, 참가인, 해당 심판이나 재심에 참가신청을 하였으나 신청이 거부된 자가 제기할 수 있다고 규정하고, 제3항에서 그 취소의 소는 심결의 등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 제기하여야 한다고 규정하고 있다. 한편 특허법 제38조 제4항은 특허출원 후에는 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 상속, 그 밖의 일반승계의 경우를 제외하고는 특허출원인변경신고를 하여야만 그 효력이 발생한다고 규정하고 있다.

이러한 규정들에 의하면, 특허출원인으로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 양수한 특정승계인은 특허출원인변경신고를 하지 않은 상태에서는 그 양수의 효력이 발생하지 않아서 특허심판원의 거절결정 불복심판 심결에 대하여 취소의 소를 제기할 수 있는 당사자 등에 해당하지 아니하므로, 그가 제기한 취소의 소는 부적법하다. 특정승계인이 취소의 소를 제기한 후 특허출원인변경신고를 하였더라도, 그 변경신고 시기가 취소의 소 제기기간이 지난 후라면 제기기간 내에 적법한 취소의 소 제기는 없었던 것이므로, 취소의 소가 부적법하기는 마찬가지이다.

2. 원심판결의 이유에 의하면 다음과 같은 사정을 알 수 있다.

(1) 미국 법인인 와이엘엑스 코퍼레이션(YLX CORP. 이하 '양도인 회사'라 한다)은 2010. 2. 23. 출원번호 제10-2010-7003967호로 명칭을 '과장 변환 물질을 갖는 이동 평판을 이용한 다색 조명 장치(Multicolor Illumination Device Using Moving Plate

With Wavelength Conversion Materials)'로 하는 발명을 출원한 후, 2010. 5. 5. 원고에게 위 출원 및 그에 관한 분할출원으로 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하였다.

(2) 양도인 회사는 2012. 8. 20. 위 출원을 원출원으로 한 출원번호 제 10-2012-7021721호의 이 사건 분할출원을 하였고, 특허청 심사관은 2013. 5. 13. 이 사건 분할출원에 대하여 거절결정을 하였다. 양도인 회사는 2013. 7. 31. 위 거절결정에 불복하는 심판청구(2013원5717호)를 하였으나, 특허심판원은 2014. 6. 11. 양도인 회사의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

(3) 양도인 회사는 2014. 6. 12. 이 사건 심결문 등본을 송달받았다. 원고는 2014. 7. 10. 특허법원에 이 사건 심결에 대한 취소의 소를 제기하고, 2014. 8. 19. 특허청에 '양도인 회사가 원고에게 이 사건 분할출원으로 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하였다'는 내용의 특허출원인변경신고를 하였다.

3. 원심은, 원고가 심결취소의 소 제기기간인 이 사건 심결문 등본 송달일부터 30일이 지난 후 특허출원인변경신고를 하여 그때에서야 비로소 권리 양도의 효력이 발생하였으므로, 그 권리 양도의 효력이 발생하기 전인 2014. 7. 10. 제기된 이 사건 소는 원고적격이 없는 자가 제기한 것으로서 부적법하고, 그 흠결은 심결취소의 소 제기기간 경과 후에는 보정될 수 없다는 이유로 이를 각하하였다.

원심의 위와 같은 판단은 앞서 본 법리에 따른 것으로서 정당하다. 거기에 심결취소의 소의 원고적격에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

4. 그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장

대법관

조재연

조재연



대법관

고영한

고영한



주심

대법관

조희대

조희대



대법관

권순일

권순일



열람용

특 허 법 원
제 3 부
판 결

사	건	2017허4501	거절결정(특)
원	고	김○○	
		양주시	
피	고	특허청장	
		소송수행자	김동석
변 론 종 결		2017. 10. 20.	
판 결 선 고		2017. 11. 17.	

주 문

1. 특허심판원이 2017. 6. 9. 2017원601호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2016. 5. 10. 아래 나.항 기재와 같이 특허출원(이하 ‘이 사건 특허출원’이라 한다)을 하였는데, 특허청 심사관으로부터 2016. 7. 28.자 의 견제출통지를 받자 2016. 8. 29. 명세서 등을 보정하였다. 그러나 특허청 심사관은 2016. 11. 10. 원고의 이 사건 특허출원의 청구범위 제1항 내지 5항

발명(이하 ‘이 사건 출원발명’이라 한다)은 치료방법에 관한 발명으로 산업상 이용가능성이 없어 특허법 제29조 제1항 본문의 규정에 위반된다는 이유로 이 사건 특허출원에 대하여 거절결정을 하였다.

2) 원고는 2016. 11. 17. 재심사청구와 함께 발명의 상세한 설명과 청구 범위를 아래 **나.의 4)항**과 같이 보정하였으나, 특허청 심사관은 2017. 1. 10. 보정된 이 사건 출원발명은 건강증진을 위한 치료방법으로서 의료방법 발명에 해당하므로 산업상 이용가능성이 없는 발명이어서 특허법 제29조 제1항 본문에 따라 특허를 받을 수 없다는 이유로 거절결정을 유지하였다.

3) 이에 대하여 원고는 2017. 2. 6. 특허심판원에 불복심판을 청구하였으나, 특허심판원은 2017원601호로 위 사건을 심리한 다음 2017. 6. 9. “이 사건 출원발명은 사람의 건강상태를 유지하기 위한 처치방법이거나 사람의 건강을 증진시키는 방법에 해당하여 산업상 이용가능성이 없는 발명이므로 특허법 제29조 제1항 본문의 규정에 따라 특허를 받을 수 없고, 따라서 이 사건 특허출원을 거절한 원결정은 적법하다”는 이유를 들어 원고의 위 심판 청구를 기각하는 심결(이하 ‘이 사건 심결’이라 한다)을 하였다.

나. 이 사건 출원발명 (갑 제2호증)

- 1) 발명의 명칭: 오케스트라의 연주기법에 의한 피부미용법
- 2) 특허출원일/출원번호: 2016. 5. 10./제10-2016-56807호
- 3) 발명의 개요

가) 기술분야 및 배경기술

이 사건 출원발명은 오케스트라의 연주기법에 의한 피부미용법에 관한 것이다. 더욱 상세하게는 피부의 순환에 따라 ‘피부미용 하체관리’, ‘피부미용 등관리’, ‘피부미용 상체관리’, ‘피부미용 전신관리’라고 정하고, 축축하고 탱탱한 피부를 가꾸는 피부미용과정에서 손으로 문지르면서 쓰다듬고 말아서 올리기를, 오케스트라의 연주기법에 따라 상호간의 피부 마찰로 피부의 온도를 높여 몸에 바른 적합한 화장품의 성분이 피부 속 진피층까지 잘 흡수되도록 행하는 피부미용법이다.

이 사건 출원발명은 피부(표피, 진피, 피부밑조직)에 존재하고 있는 요소(마이스너소체, 메르켈소체, 파터-파치니소체, 루피니소체, 자유신경종말, 열수용기, 냉각수용기, 에크린샘, 지방, 조직액 등)들을 세부적으로, 더 정확하게 피부에다가 피부미용법의 강도 조절이 가능하게끔 하는 피부미용법이다.

피부에 적합한 화장품을 도포한 후, 손가락 또는 팔꿈치의 끝부분을 이용하여 원을 그리며 가볍게 움직이는 동작(문지르기)과 손바닥 전체로 부드럽게 쓰다듬는 동작(쓰다듬기), 손바닥을 림프가 흐르는 직각 방향으로 놓고 그대로 신장한 후 위로 끌어 올리며 손을 나선형으로 움직이는 동작(말아서 올리기)을 피부에 존재하고 있는 요소들을 가지고 피부의 순환에 따라 행하는 피부미용법이다.

나) 해결하려는 과제 및 과제의 해결수단

피부미용과정에서 상호간의 피부 마찰을 일정한 강도로 할 경우 몸에 바른 적합한 화장품의 성분이 피부 속 진피층까지 잘 흡수되도록 하는데 있어 부적절하다.

우리 몸은 표피나 진피의 두께, 진피층과 피부 밑 조직(피하조직)속에 존재하고 있는 성분들이 부위별 다르게 나타나므로 상호간의 피부 마찰의 강도를 일정한 강도가 아니라 부위별로 맞게끔 강도를 조절하여 피부의 온도를 높여 몸에 바른 적합한 화장품의 성분이 피부 속 진피층까지 잘 흡수되도록 촉진시키는 피부미용법이 필요하다.

이에 본 발명에서는 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여 발명한 것으로서 표피나 진피의 두께, 진피층과 피부밑 조직(피하조직)속에 존재하고 있는 성분들이 다르게 나타난 부위를 그 부위에 맞게끔 피부미용법의 강도를 *adagio*(편안하게), *andante molto calmo*(매우 조용하면서 느리게), *molto vivace*(매우 생기넘치게), *allegro giusto*(빠르면서도 정확하게 연주하라), *allegro con brio*(힘차게 빨리), *moderato cantabile*(보통 빠르기로 표정을 담아 선율을 아름답게 흐르는 듯이 연주하라), *adagio sostenuto*(느리면서 침착하게 연주하되 음 하나 하나 충분하고 빠르게 연주하라), *allegro giocoso*(빠르고 경쾌하게 익살스럽고 즐겁게 연주하라), *march tempo*(행진하듯이), *comodo*(알맞은 빠르기로 쉽고 편리하

게 연주하라), andante religioso(느리면서 경건하게 연주하라)의 기법처럼 조절한다.

피부에 적합한 화장품을 도포한 후, 피부의 순환에 따라 손으로 문지르면서 쓰다듬고 말아서 올리기를 오케스트라의 연주기법에 따라 그 화장품의 성분이 피부의 진피층까지 잘 흡수되도록 하여 전신의 피부를 촉촉하고 탱탱하게 가꾸는 피부미용법으로 해결을 하고자한다.

다) 발명의 효과

이 사건 출원발명은 손으로 문지르면서 쓰다듬고 말아서 올리기 동작을 오케스트라의 연주기법에 따라 행하여 피부의 온도를 높여 피부에 적합한 화장품의 성분이 전신의 피부 속 진피층까지 잘 흡수되도록 하고 전신의 피부를 촉촉하고 탱탱하게 가꾸는 효과를 가진다.

피부미용사들만이 행하는, 오케스트라의 연주기법에 의한 피부미용법은 오케스트라의 지휘자처럼 피부의 진피층 속에 존재하고 있는 요소들을 맘껏 지휘하는 예술인으로 창조해주는 피부미용법의 효과를 가진다.

4) 청구범위 (2016. 11. 17.자 보정이 반영된 것)

【청구항 1】 전신의 피부를 피부에 적합한 화장품을 이용하여 촉촉하고 탱탱하게 가꾸기 위한 피부관리의 미용방법으로, 손가락 또는 팔꿈치의 끝부분을 이용하여 원을 그리며 가볍게 움직이는 동작(문지르기, 도 1)과 손바닥 전체로 부드럽게 쓰다듬는 동작(쓰다듬기, 도 2), 손바닥을 림프가 흐르는 직각 방향으로 놓고 그대로 신장한 후 위로 끌어 올리며 손을 나선형으로 움직이는 동작(말아서 올리기, 도 3)을 피부(표피, 진피, 피부밑조직, 도 4)에 존재하고 있는 요소(마이스너소체, 메르켈소체, 파터-파치니소체, 루피니소체, 자유신경종말, 열수용기, 냉각수용기, 에크린샘, 지방, 조직액 등)들을 가지고 정확한 피부의 순환에 따라 촉촉하고 탱탱한 피부를 가꾸는 피부미용 과정에서 손으로 문지르면서 쓰다듬고 말아서 올리기를 오케스트라의 연주기법에 따라 상호간의 피부 마찰로 피부의 온도를 높여 몸에 바른 화장품의 성분이 피부 속 진피층까지 잘 흡수되도록 촉진시키기 위한 피부미용법.

【청구항 2】 청구항 1에 있어서, 피부의 순환에 따라 부드러우면서도 오케스트라의 연주기법에 따라 손으로 문지르면서 쓰다듬고 말아서 올리기를 행하는 피부미용 하체관리를 위한 피부미용법.

【청구항 3】 청구항 1에 있어서, 피부의 순환에 따라 부드러우면서도 오케스트라의 연주기법에 따라 손으로 문지르면서 쓰다듬고 말아서 올리기를 행하는 피부미용 등관리를 위한 피부미용법.

【청구항 4】 청구항 1에 있어서, 피부의 순환에 따라 부드러우면서도 오케스트라의 연주기법에 따라 손으로 문지르면서 쓰다듬고 말아서 올리기를 행하는 피부미용 상체관리를 위한 피부미용법.

【청구항 5】 청구항 1에 있어서, 피부의 순환에 따라 부드러우면서도 오케스트라의 연주기법에 따라 손으로 문지르면서 쓰다듬고 말아서 올리기를 행하는 피부미용 전신관리를 위한 피부미용법.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제2, 9 내지 11호증, 을 제1 내지 4호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자들의 주장 요지

가. 원고

1) 의료행위는 ‘의학적 전문지식을 기초로 하는 경험과 기능으로 진찰, 검안, 처방, 투약 또는 외과적 시술을 시행하여 하는 질병의 예방 또는 치료 행위 및 그밖에 의료인이 행하지 아니하면 보건상 위해가 생길 우려가 있는 행위’를 의미하는 것으로 해석하여야 한다. 이에 어긋나는 특허청의 심사기준은 위법하고 특허청의 내규에 불과하여 법원의 판단을 기속하는 것이라 할 수 없다.

2) 이 사건 출원발명은 피부미용을 위한 마사지 기법에 관한 발명으로, 근육을 풀어주거나 혈액순환을 촉진하는 안마 또는 지압에 의한 마사지와는 달리 신체에 물리적인 충격을 가하거나 질병을 치료하는 의료행위에 해당하

지 않고, 보건위생상 위해가 생길 우려가 있는 의료행위이거나 특허법 제32조의 공서양속이나 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명에 해당하지 않으므로 산업상 이용가능성이 부정되지 않는다.

3) 그럼에도 이와 달리 이 사건 출원발명이 의료행위 내지 치료방법에 관한 것으로서 산업상 이용가능성이 없어 특허받을 수 없다고 판단한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

나. 피고

1) 산업상 이용가능성이 부정되는 ‘치료행위’에는 ‘치료를 위한 예비적 처치방법’이나 ‘건강상태를 유지하기 위한 처치방법’이 모두 포함되는데, 이 사건 출원발명은 이에 해당하므로 산업상 이용가능성이 부정된다.

2) 따라서 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하다.

3. 이 법원의 판단

가. 관련 법리

사람의 질병을 진단, 치료, 경감하고 예방하거나 건강을 증진시키는 의료행위에 관한 발명은 산업에 이용할 수 있는 발명이라 할 수 없으므로 특허를 받을 수 없는 것이다(대법원 1991. 3. 12. 선고 90후250 판결 참조).

한편 의료법에서 정하는 ‘의료행위’라 함은 의학적 전문지식을 기초로 하는 경험과 기능으로 진찰, 검안, 처방, 투약 또는 외과적 시술을 시행하여 하는 질병의 예방 또는 치료행위 및 그 밖에 의료인이 행하지 아니하면 보건위생상 위해가 생길 우려가 있는 행위를 의미한다. 여기서 말하는 ‘의료인이 행하지 아니하면 보건위생상 위해가 생길 우려’는 추상적 위험으로도 충분하므로 구체적으로 환자에게 위험이 발생하지 아니하였다고 해서 보건위생상의 위해가 없다고 할 수는 없다(대법원 2012. 5. 10. 선고 2010도5964 판결 참조).

나. 구체적 판단

1) 이 사건 출원발명은 오케스트라의 연주기법에 따라 피부를 마사지하

여 피부 마찰로 피부의 온도를 높여 화장품의 성분이 피부 속 진피층까지 잘 흡수되도록 촉진시키기 위한 피부미용에 관한 방법발명으로서, 인체를 필수 구성요건으로 하고는 있지만, 이 사건 출원발명 그 자체가 수술·치료·진단을 목적으로 하는 것이 아닐 뿐만 아니라 신체를 손상하거나 신체의 자유를 비 인도적으로 구속하는 것이 아니라는 점은 분명하다.

2) 다음으로, 이 사건 출원발명이 산업상 이용가능성이 부정되는 ‘치료방법 내지 의료행위’에 해당하는지 여부에 관하여 본다.

원고는 이 사건 출원 당시부터 그 명세서의 상세한 설명 및 청구범위에 이 사건 출원발명을 ‘피부미용법’으로 기재하였을 뿐만 아니라, 그 명세서 전반적인 기재를 종합적으로 살펴보면 이 사건 출원발명은 ‘소정의 방식에 의하여 피부를 마사지함으로써 화장품이 피부에 잘 스며들도록 하는 피부미용법’에 관한 것임을 알 수 있다.

또한, 이 사건 출원발명에 따른 문지르기, 쓰다듬기, 말아서 올리기 등이 통상의 마사지 기법과 동일하고, 이러한 마사지 기법에 의해 혈류개선, 노폐물 배출, 자율신경 조절, 인체 부종 완화, 자가 면역력 증진 등 어느 정도 건강증진의 효과가 수반된다고 하더라도, 이는 어디까지나 피부미용의 목적과 효과를 달성하기 위한 과정에서 나타나는 부수적인 효과일 뿐이지, 이를 가리켜 의료행위에 해당한다거나 사람에게 대한 수술방법 또는 비수술적 치료방법 내지 진단방법에 해당한다고 볼 수는 없다(더욱이 피부미용기법은 피부에 발생한 트러블을 치유하거나, 혈류를 개선하거나, 각질을 제거하는 등의 방식을 채택하는 것이 일반적인데 그 과정에서 어느 정도의 건강증진의 효과가 수반되는 것은 거의 필연적일 것이다. 그런데 이러한 이유만으로 피부미용기법을 ‘치료행위 내지 의료행위’로 볼 수는 없다. 이는 특히 피부미용과 관련된 시장규모가 지속적으로 성장하고 있고, 이에 따라 경쟁이 심화되어 특허보호에 대한 요구가 점차 커지는 현실 및 산업발전이라는 특허법의 목적 등에 비추어 보더라도 더욱 그러하다).

3) 이에 대하여 피고는, ‘치료행위’에는 ‘치료를 위한 예비적 처치방법’이나 ‘건강상태를 유지하기 위한 처치방법’이 모두 포함되는데, 이 사건 출원발명은 이러한 치료행위에 해당하므로 산업상 이용가능성이 부정된다고 주장하

나, 앞서 본 바와 같이 이 사건 출원발명은 사람에 대한 수술·치료·진단을 목적으로 하는 것이 아니라 미용행위에 관한 것임이 명백하고, 그 명세서의 상세한 설명 등을 종합해 보아도 이는 의학 영역에서의 치료 또는 사람의 건강 상태를 유지시키기 위한 처치방법에 해당한다고 볼 수는 없으므로, 이와 다른 전제에 선 피고의 위 주장은 받아들이지 않는다.

다. 이 사건 출원발명의 특허요건의 충족 여부

1) 특허를 받을 수 있는 발명은 완성된 것이어야 하는데, 완성된 발명이란 그 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 반복 실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있을 정도까지 구체적, 객관적으로 구성되어 있는 발명으로서, 그 판단은 특허출원의 명세서에 기재된 발명의 목적, 구성 및 작용효과 등을 전체적으로 고려하여 출원 당시의 기술수준에 입각하여 판단하여야 하고(대법원 1994. 12. 27. 선고 93후1810 판결 등 참조), 특허출원의 명세서에 발명의 내용이 그 정도까지 기재되어 있지 아니하다면 그 발명은 완성되었다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수도 없다(대법원 2004. 10. 28. 선고 2002후2488 판결 등 참조).

2) 원고는 위와 같은 해당 연주기법에 따라 연주된 음악을 틀어놓고 그 빠르기나 느낌에 따라 미용행위를 하는 것으로 연주기법을 객관적으로 재연 가능하다고 주장한다.

살피건대, 이 사건 출원발명의 오케스트라의 연주기법에 의한 피부미용법은 사람의 행위가 주요 구성요소로 되어 있는 것으로서 이를 시행하는 각 개인의 숙련도에 의해서 달라질 수 있는 일종의 기능에 해당하는 성질을 가지므로, 이 사건 특허출원의 명세서 기재만으로는 통상의 기술자가 이를 반복하여 재현할 수 있다고 볼 수 없다[원고 역시 이 사건 출원발명을 실시하기 위해서는 상당한 숙련이 필요하고 원고로부터 별도의 교육을 받지 않은 체제3자가 이 사건 출원발명의 명세서 기재만을 보고 이 사건 출원발명의 오케스트라 연주기법에 따른 피부미용법을 재연하는 것은 절대 불가능하다고 진술하였다(이 법원 제1회 변론조서 참조)].

따라서, 이 사건 특허출원 명세서에 기재된 발명의 목적, 구성 및 작용효

과 등을 전체적으로 고려하면 이 사건 출원발명은 통상의 기술자가 반복 실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있을 정도까지 구체적·객관적으로 구성되어 있는 발명이라고 할 수 없으므로 산업상 이용가능성이 결여될 뿐만 아니라, 통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 있도록 그 명세서가 기재되어 있지도 않다고 봄이 옳다.

다만, 특허출원에 대한 심사 단계에서 거절결정을 하려면 그에 앞서 출원인에게 거절이유를 통지하여 의견서 제출의 기회를 주어야 하고, 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서도 특허청장은 심사 또는 심판 단계에서 의견서 제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 주장할 수는 없는 것인데(대법원 2016. 1. 14. 선고 2015후1447 판결 등 참조), 위와 같은 특허요건 결여의 점에 관하여는 이 사건 심사 단계에서 원고에게 의견 제출의 기회가 부여되지도 않았고, 위 사유가 거절결정의 이유로 된 바도 없으므로, 이 법원이 이를 이 사건 심결의 당부를 판단하는 근거로 삼을 수는 없다[물론 심사 또는 심판 단계에서 의견서 제출의 기회를 부여한 거절이유와 주요한 취지가 부합하여 이미 통지된 거절이유를 보충하는 데 지나지 아니하는 것이면 이를 심결의 당부를 판단하는 근거로 삼을 수 있을 것이나, 앞서 든 각 증거에 의하면 특허청 심사관은 원고에게 2016. 7. 28.자 의견제출 통지를 보낸 이후 원고가 그 취지에 따라 2016. 8. 29. 명세서 등을 보정하자 특허청 심사관은 2016. 7. 28.자 의견제출통지에 포함되어 있었던 ‘기재불비에 관한 특허법 제42조 제4항 제2호에 관한 거절이유’는 일응 위 명세서 등 보정을 통하여 극복한 것으로 보고, 그 이후로는 오로지 산업상 이용가능성에 관한 특허법 제29조 제1항 본문 규정에 위배된다는 점만을 지적하면서 결국 위 사유로 거절결정을 하기에 이르렀고, 그 이후의 재심사청구 및 이 사건 심결에서도 이러한 사정이 변경된 바 없으므로, 위와 같은 특허요건 결여 사유는 원고에게 의견제출기회를 부여한 사유와 그 주요한 취지가 부합한다고 보기 어렵다].

4. 결론

그렇다면, 이 사건 출원발명이 ‘사람의 건강상태를 유지하기 위한 처치방

법이거나 사람의 건강을 증진시키는 방법’에 관한 발명에 해당하여 산업상 이용가능성이 없다고 판단한 이 사건 심결은 위법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장	판사	박형준	_____
	판사	진현섭	_____
	판사	김병국	_____

특 허 법 원

제 1 부

판 결

사 건	2017허2833 거절결정(특)
원 고	파마인 코포레이션 (PharmaIn Corporation) 미국 워싱턴주 보셀 노스 크릭 파크웨이 엔. 에스티이. 101, 11812 (11812 North Creek Pkwy. N. Ste. 101, Bothell, WA, U.S.A.) 대표자 제라르도 엠. 캐스틸로 (Gerardo M. Castillo) 소송대리인 변리사 김태홍, 신윤숙, 박은영, 임서영, 송승필, 나영환, 김진희 소송복대리인 변리사 조아라, 권세연
피 고	특허청장 소송수행자 박정민
변 론 종 결	2017. 11. 21.
판 결 선 고	2017. 12. 21.

주 문

1. 특허심판원이 2017. 3. 29. 2015원5666호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 출원발명 (갑 제2호증)

1) 명칭: 치료제를 전달하기 위한 소수성 코어 담체 조성물, 이 조성물의 제조방법 및 그 조성물의 이용방법

2) 국제출원일/ 우선권주장일/ 출원번호: 2006. 12. 19./ 2005. 12. 19./ 10-2014-7017736호

3) 청구범위 (2015. 4. 22.자 보정에 의한 것)

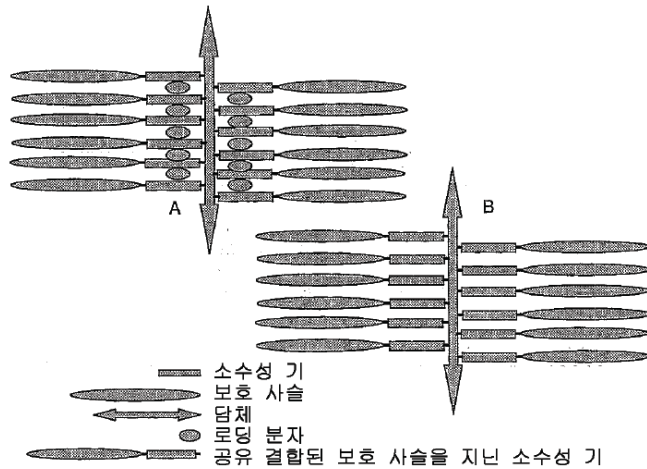
【청구항 1】 (i) 폴리리신, 폴리아스파르트산, 폴리글루탐산, 폴리세린, 폴리트레오닌 및 폴리스티테인으로 이루어진 군으로부터 선택되는 폴리아미노산인 중합체 담체; 및 (ii) 공유 결합된 보호측쇄를 갖는 다수의 제1 소수성기로서, 상기 제1 소수성기는 상기 담체에 공유 결합되는 제1 말단과 상기 보호측쇄에 공유 결합되는 제2 말단을 가지고, 상기 제1 소수성기는 탄소수 4~36의 알킬기를 포함하고 상기 담체 및 보호측쇄 분자량과는 독립적으로 150~1,000 달톤의 분자량을 가지며, 상기 보호측쇄는 폴리에틸렌 글리콜 또는 이의 메톡시 유도체를 포함하고 상기 담체 및 소수성기 분자량과는 독립적으로 400~20,000 달톤의 분자량을 갖는 것인 조성물(이하 ‘이 사건 제1항 출원발명’이라 하고 나머지 청구항도 같은 방식으로 부른다. 이 사건 제1항 출원발명의 구조는 아래 [도 25]와 같으며, 위 구조를 ‘중합체 담체-소수성기-보호측쇄’로 부르기로 한다).

【청구항 2】 (삭제)

【청구항 3 내지 24】 (기재 생략)

4) 주요 도면

[도 25] 담체 및 보호사슬과 공유 결합된 소수성기를 포함하고, 로딩분자를 포함하는 것(A) 및 포함하지 않는 것(B)인 본 발명의 소수성-코어 조성물에 관한 2가지 구체례



나. 절차의 경위

1) 원고의 이 사건 출원발명에 대하여 특허청 심사관은 2014. 10. 22. “① 이 사건 제22 내지 24항 출원발명은 산업상 이용가능한 발명이 아니어서 구 특허법(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 29조 1항 본문에 위배되고, ② 이 사건 제1항 내지 제21항 출원발명은 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)이 명세서의 기재로부터 쉽게 실시할 수 없어 구 특허법 42조 3항에 위배되고, 청구범위가 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침된다고 볼 수 없어 구 특허법 42조 4항 1호에 위배되며, 발명이 명확하고 간결하게 기재되지 않아 구 특허법 42조 4항 2호에 위배된다”는 취지의 의견제출통지를 하였다. 이에 원고는 2015. 4. 22. 보정서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2015. 8. 25. 위 거절이유 중 구 특허법 42조 3항 및 42조 4항 1호 위반 사유가 해소되지 않았다는 이유로 최종 거절결정을 하였다.

2) 원고는 2015. 9. 25. 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판(2015 원5666호)을 청구하였고, 특허심판원은 2017. 3. 29. “이 사건 제1항 출원발명은 ‘중합체 담체-소수성기-보호층’으로 이루어진 조성물에 대한 것인데, 발명의 상세한 설명에 위 조성물에 관한 실시례나 작용효과의 기재가 없고, 다른 실시례로부터 위 조성물의 효과를 일목요연하게 이해할 수도 없으므로,

발명의 상세한 설명에 개시된 내용을 청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 내지 일반화할 수 없는 경우여서 구 특허법 42조 4항 1호에 위배된다. 또한, 이 사건 제1항 출원발명의 조성물의 구성이나 구체적인 반응조건을 기재한 제조방법, 작용효과 등에 관하여 발명의 상세한 설명에 기재하고 있지 않아 통상의 기술자가 명세서의 기재로부터 이를 정확하게 이해하고 재현할 수 있을 것이라고 보기 어려우므로, 구 특허법 42조 3항에 위배된다. 이 사건 제1항 출원발명에 거절이유가 있는 이상 이 사건 출원발명은 전체가 거절되어야 한다.”는 이유로 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

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

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고 주장의 심결취소사유

이 사건 제1항 출원발명은 아래와 같은 이유로 구 특허법 42조 3항 및 42조 4항 1호의 명세서 기재요건을 충족하므로, 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하다.

① 이 사건 출원발명의 명세서에는 ‘중합체 담체-소수성기-보호층쇄’ 조성물을 제조하기 위해 사용되는 소수성기의 종류 및 반응 조건에 대해 구체적으로 기재되어 있고, 반응 시 부수적으로 생성될 수 있는 부산물로부터 해당 조성물만을 정제하는 과정은 통상의 기술자에게 자명하므로, 통상의 기술자로서는 비록 직접적인 실시례가 없더라도 이 사건 제1항 출원발명의 조성물을 용이하게 제조할 수 있다.

② 이 사건 제1항 출원발명은 담체의 소수성을 조절하여 치료제를 담체로딩 및 방출하는 속도를 조절할 수 있다는 점에서 착안된 것이고, 보호층쇄는 담체 내 수용성을 부여하는 역할로 소수성기와 치료제 간의 소수성 상호작용을 방해하거나 저하하지 않을 것임을 알 수 있으므로, 통상의 기술자로서는 명세서의 ‘소수성기-중합체 담체-보호층쇄’ 조성물의 작용효과에 대한 기재로부터 이 사건 제1항 출원발명의 ‘중합체 담체-소수성기-보호층쇄’의 작용효과를 예측할 수 있다.

나. 피고의 주장

이 사건 출원발명의 명세서의 기재만으로는 통상의 기술자가 과도한 반복 시험을 거치지 않고 과연 어떠한 종류의 담체, 소수성기, 보호측쇄가 어떠한 반응조건에서 어떠한 반응단계를 거쳐서 최종적으로 ‘중합체 담체-소수성기-보호측쇄’ 조성물 제조될 것인지 여부를 알 수 없다.

또한, 중합체 담체, 소수성기, 보호측쇄의 결합순서에 따라 조성물의 3차원적 구조가 달라질 수 있고, 그에 따라 실제 펩티드 치료제가 목적하는 비율로 로딩(담지)되는지 여부 및 로딩된 펩티드 치료제가 생체 내에서 치료제를 전달하는 효과가 달라질 수 있으므로, 통상의 기술자로서는 ‘소수성기-중합체 담체-보호측쇄’의 효과로부터 이 사건 출원발명의 ‘중합체 담체-소수성기-보호측쇄’의 효과를 예측할 수 없다.

따라서 이 사건 제1항 출원발명은 구 특허법 42조 3항 및 42조 4항 1호의 명세서 기재요건을 갖추지 못하여 특허등록을 받을 수 없다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 판단 기준

구 특허법 42조 3항은 발명의 상세한 설명에는 통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적 구성 및 효과를 기재하여야 한다고 규정하고 있는바, 이는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이므로, 위 조항에서 요구하는 명세서 기재의 정도는 통상의 기술자가 출원 시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 명세서의 기재에 의하여 당해 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 말한다(대법원 2005. 11. 25. 선고 2004후3362 판결, 대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072 판결 등 참조). 그리고 당해 발명의 성격이나 기술내용 등에 따라서는 명세서에 실시례가 기재되어 있지 않다고 하더라도 통상의 기술자가 발명을 정확하게 이해하고 재현하는 것이 용이한 경우도 있으므로 구 특허법 42조 3항이 정한 명세

서 기재요건을 충족하기 위해서 항상 실시례가 기재되어야만 하는 것은 아니다(대법원 2011. 10. 13. 선고 2010후2582 판결 등 참조).

또한, 구 특허법 42조 4항 1호는 청구범위에 보호받고자 하는 사항을 기재한 청구항이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것을 규정하고 있는데, 이는 특허출원서에 첨부된 명세서의 발명의 상세한 설명에 기재되지 아니한 사항이 청구항에 기재됨으로써 출원자가 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과를 막으려는 데에 취지가 있다. 따라서 구 특허법 42조 4항 1호가 정한 위와 같은 명세서 기재요건을 충족하는지는 위 규정 취지에 맞게 특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 청구범위에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는지에 의하여 판단하여야 하므로, 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 발명의 상세한 설명에 개시된 내용을 청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 또는 일반화할 수 있다면 그 청구범위는 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침된다고 볼 수 있다(대법원 2016. 5. 26. 선고 2014후2061, 대법원 2006. 5. 11. 선고 2004후1120 판결, 대법원 2014. 9. 4. 선고 2012후832 판결 등 참조).

나. 구체적 판단

1) 이 사건 출원발명의 명세서의 기재

이 사건 출원발명은 담체에 공유 결합되어 있는 소수성기와 소수성 상호작용에 의해 소수성기에 결합된 로딩 분자를 포함하는 소수성-코어 담체 조성물에 관한 것으로, 담체 시스템과 치료제 사이의 소수성 상호작용을 조정하여 치료제(로딩 분자)의 방출을 조절할 수 있다는 점에 착안한 것이다(갑 제2호증 문단번호 [0016], [0018]).

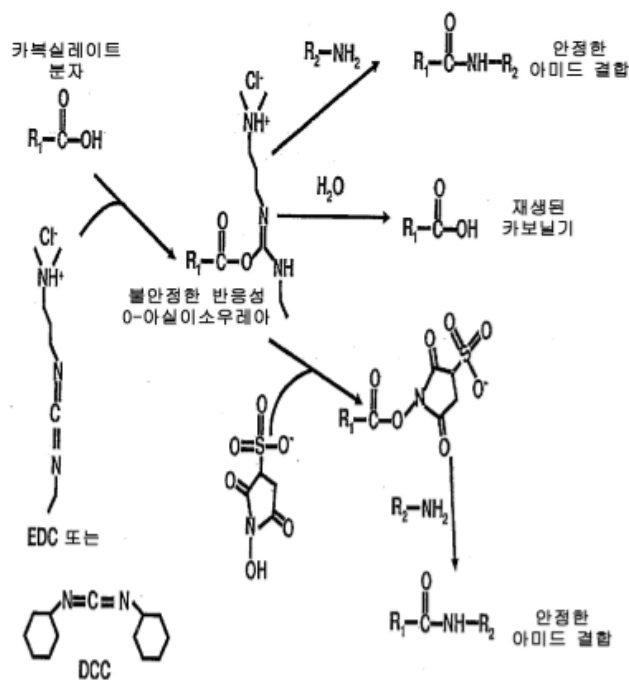
이 사건 출원발명의 명세서(갑 제2호증)에는 이 사건 제1항 출원발명에 관하여, “본 발명은 다음의 성분들을 포함하는, 생체 혼화성인 소수성-코어 담체 조성물에 관한 것이다: (i) 주쇄를 포함하는 담체; (ii) 보호 측쇄에 공유 결합되어 있는 다수의 소수성기로서, 상기 소수성기는 제1 말단부 및 제2 말단부를 가지며; 상기 제1 말단부는 담체와 공유 결합되어 있고, 상기 제2 말

단부는 보호 측쇄와 공유 결합되어 있으며; 이 소수성기의 분자량은 담체 및 보호 측쇄의 분자량과는 독립적으로 150~1000 달톤이고; 상기 보호 측쇄의 분자량은 담체 및 소수성기의 분자량과는 독립적으로 약 400~20,000 달톤인 기”(문단번호 [0022])“라고 기재하고, 소수성기와 보호측쇄의 역할 및 소수성기와 치료제 간의 결합원리에 관하여 ”소수성기란 용어는, 비극성이며, 로딩 분자에 대해 소수성 환경을 제공하여 상호 작용하게 함으로써, 주변의 물이 있는 환경을 피할 수 있도록 만들어주는 분자 또는 몇몇 분자 또는 화학부를 의미하는 것이다.“(문단번호 [0043]), ”소수성-코어 담체에 대한 로딩 분자의 친화도는, 소수성 사슬의 길이를 바꿔주고, 방향족 기의 크기, 소수성 사슬의 수 또는 방향족 기의 수를 조정함으로써 맞출 수 있다. ... 원한다면, 로딩 분자와 소수성-코어 담체의 결합 여부를 결정하는 탄소의 담지 양을 상당 수준 늘릴 수 있다. 담체에 결합된 소수성기의 밀도를 증가시킴으로써 고 친화 소수성-코어 담체를 디자인할 수 있다.“(문단번호 [0155]), ”보호 사슬은 다음과 같은 이유에서 유용하다: 1) 상기 보호 사슬은 조성물의 가용성을 보장함과 동시에, 예를 들어, GLP-1과 같은 약물의 담지량을 높게 유지시키므로, 상기 조성물의 가용성이 감소하기 이전에 담체에 상기 약물을 30 중량% 이상 담지할 수 있으며; 2) 상기 보호 사슬은 로딩 분자(펩티드, 단백질 및 기타 치료제)가 체내 다른 거대 분자, 효소 및 세포와 결합하거나 상호 작용하는 것을 막아줄 수 있는 입체 장벽(steric barrier)을 형성하는 것을 도우며”(문단번호 [130])라고 설명하며, 이러한 구조의 조성물을 얻기 위한 소수성기의 종류 및 반응조건에 관하여, ”길이가 긴 사슬의 소수성기를 중합체 담체 상에 존재하는 사용 가능 위치 모두에 배치함으로써 담지 양을 최대로 만들 수 있는데, 그 이유는 보호기에 대한 위치가 남아있지 않을 것이므로, 상기 보호기가 소수성기의 말단부에 결합될 것이기 때문일 것이다. 이는 다음과 같은 분자들 중 임의의 것의 한쪽 말단을, 아미노화된 PEG 유도체 또는 유사체 중 임의의 것의 다른 쪽 말단 및 담체에 결합시킴으로써 이루어질 수 있다: ... 이는 도 2에 개략적으로 나타낸 반응을 통하여 이루어질 수 있다. 폴리아미노기가 변형될 때, 과량의 이염기산¹⁾이 사용되어, 상기

1) 여기서는 소수성기를 의미한다

이염기산의 양쪽 말단이 폴리담체와 반응하지 않도록 막아야 한다. 미반응 이염기산은 아미노화 PEG, 이의 유사체 또는 유도체를 첨가하기 이전에 제거되어야 한다. 디카복시산 소수성 분자의 양쪽 말단에 아미드 결합이 형성될 것인데, 이때 한쪽 말단은 담체와 결합되며, 다른 쪽 말단은 보호기와 결합된다. 예를 들어, $H_2N(CH_2)_x NH_2$ (식 중, x 는 4~36임)과 같이, 디아미노알칸을 소수성기로 사용할 경우에도 유사한 과정이 진행될 수 있다. 디아미노알칸은 도 2에 도시된 반응을 이용하여, 카복실기를 함유하는 담체에 결합될 수 있다. “고 기재 및 도시하고(문단번호 [0155], 도 2), ‘소수성기-중합체 담체-보호측쇄’ 조성물의 치료제 결합 및 방출 효과에 대한 실시례(실시예 14 내지 23)를 제시하고 있다.

[도 2] 본 발명의 조성물을 제조하기에 유용한 아미드 결합을 형성하는 다양한 화학반응



2) 통상의 기술자가 이 사건 제1항 출원발명을 쉽게 제조할 수 있는지 여부
가) 앞서 본 바와 같이 이 사건 출원발명의 명세서에는 ‘중합체 담체-소

수성기-보호측쇄'를 제조하기 위해 먼저 중합체 담체와 소수성기를 반응시켜 '중합체 담체-소수성기'를 제조한 후, 보호측쇄를 반응시켜서 최종적으로 '중합체 담체-소수성기-보호측쇄'를 제조할 수 있고, 중합체 담체, 보호측쇄의 한쪽 말단, 소수성기의 양쪽 말단에 카르복시기(-COOH) 또는 아미노기(-NH₂)를 위치시켜 아미드 결합(-CONH-)을 통해 '중합체 담체-소수성기-보호측쇄'를 연결할 수 있으며, 아미드 결합 반응의 활성화를 위해 EDC와 같은 활성화제가 사용될 수 있고(도 2), 소수성기 양쪽에 담체가 결합하는 부산물이 생성되는 것을 막기 위해서는 소수성기를 과량으로 반응시키거나, 이중 2 작용성 소수성기(소수성 한쪽 말단이 아미노기, 다른쪽 말단이 카르복시기인 경우)를 반응시키는 방법이 이용할 수 있다는 내용이 기재되어 있다. 따라서 통상의 기술자로서는 위와 같은 이 사건 출원발명 명세서의 조성물 제조에 사용되는 화학결합의 종류, 반응의 순서, 부산물의 생성을 방지하기 위한 방법에 대한 기재로부터 실시예 없이도 '중합체 담체-소수성기-보호측쇄' 조성물을 쉽게 제조할 수 있다.

나) 이에 대하여 피고는, '중합체 담체-소수성기-보호측쇄' 구조를 가진 조성물 외에 '소수성기-중합체 담체-보호측쇄' 또는 소수성기에 양쪽 말단에 중합체 담체가 결합한 것과 같은 부산물도 함께 제조될 가능성이 있으므로, 통상의 기술자가 쉽게 이 사건 제1항 출원발명을 실시할 수 없다는 취지로 주장한다.

그러나 대부분의 화학 반응에서는 부산물이 생성될 수 있고, 이러한 부산물을 제거하고 정제하는 방법으로 막 여과법 등 다양한 방법이 널리 알려져 있다. 또한, 이 사건 출원발명의 명세서에서 설명하고 있는 바와 같이 소수성기를 과량으로 반응시키거나, 이중 2 작용성 소수성기(소수성 한쪽 말단이 아미노기, 다른쪽 말단이 카르복시기인 경우)를 반응시키는 방법으로 소수성기 양쪽에 담체가 결합하는 부산물이 생성되는 것을 막을 수 있고, 중합체 담체와 보호측쇄 각각의 한쪽 말단을 같은 종류의 작용기로 만들어 보호측쇄가 중합체 담체와 직접 결합하는 것을 배제한다거나, 중합체 담체-소수성기를 제조한 다음 중합체 담체에 잔류하는 아미노기가 없는 것을 확인한 뒤에 보호측쇄를 반응시키는 등의 방법으로 부산물의 생성 가능성을 줄일 수 있을

것으로 보인다. 따라서 이 사건 제1항 출원발명의 조성물을 제조하는 과정에서 부산물이 생길 가능성이 있다는 점만으로는 통상의 기술자가 이를 실시하는 데 어려움이 있다고 볼 수 없고, 피고의 위 주장은 이유 없다.

3) 이 사건 제1항 출원발명의 효과를 통상의 기술자가 예측할 수 있는지 여부

앞서 본 바와 같이 이 사건 제1항 출원발명은 ‘중합체 담체-소수성기-보호측쇄’ 조성물을 포함하고, 담체와 치료제 사이의 소수성 상호 작용을 이용해 치료제의 방출을 조절하여 생체 내에 약물을 효과적으로 전달하는 약물 전달 시스템에 대한 것으로(문단번호 [0016], [0018]), 이 사건 제1항 출원발명에서 치료제와 결합하는 부분은 소수성기이고, 치료제와 소수성기가 비공유결합인 소수성 상호작용에 의해 결합하며(문단번호 [0043], [0155]), 보호측쇄는 조성물의 가용성을 증가시키는 한편 조성물에 결합된 치료제가 체내 다른 분자와 상호작용하는 것을 막는 것을 역할을 한다(문단번호 [0130]). 이러한 소수성기 및 보호측쇄의 역할, 소수성기와 치료제 간의 결합 원리 등에 대한 이 사건 출원발명의 명세서의 기재로부터 통상의 기술자로서는 이 사건 제1항 출원발명의 ‘중합체 담체-소수성기-보호측쇄’ 조성물도 실시례(실시례 14 내지 23)가 제시된 ‘소수성기-중합체 담체-보호측쇄’ 조성물과 유사하게 소수성기 부분에서 소수성 상호 작용에 의해 치료제와 결합하고, 생체 내에서 해리되면서 치료제로서 작용할 것이라는 점을 충분히 예측할 수 있다.

4) 명세서 기재요건을 갖추었는지 여부

앞서 본 이 사건 출원발명의 명세서의 기재에 비추어보면, 이 사건 제1항 출원발명은 통상의 기술자가 명세서의 기재로부터 발명을 정확하게 이해하고 재현할 수 있고, 발명의 효과의 발생 또한 충분히 예측할 수 있다. 또한, 이 사건 제1항 출원발명의 청구범위에 기재된 내용이 이 사건 특허발명의 명세서에 그대로 기재되어 있고, 명세서의 기재를 통해 이 사건 제1항 출원발명에 대해서도 발명의 설명이나 실시례 등에서 제시하고 있는 효과가 있음을 알 수 있으므로, 이 사건 제1항 출원발명은 발명의 설명에 의해 뒷받침된다. 따라서 이 사건 제1항 출원발명은 구 특허법 42조 3항 및 4항 1호의 명세서 기재요건을 충족한다.

4. 결론

그렇다면 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 김환수 _____

 판사 윤주탁 _____

 판사 장현진 _____

II



무 호

1. 2014후2696 등록무호
2. 2014후2702 등록무호
3. 2014하6056 등록무호
4. 2017하691 등록무호

대 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2014후2696 등록무효(특)

원고, 상고인 노파르티스 아게
스위스 제하 4056 바젤 리히트스트라쎄 35
대표자 한스 마셀링, 콘라드 아르넨더
소송대리인 변호사 양영준, 한상욱, 박성수, 박창수
변리사 여호섭, 이상영, 이승현

피고, 피상고인 에스케이케미칼 주식회사
성남시 분당구 판교로 310(삼평동)
대표이사 김○○
소송대리인 법무법인 광장
담당변호사 이규홍, 장성원, 오충진, 박금남, 유은경, 김경진, 조용진

원 심 판 결 특허법원 2014. 11. 7. 선고 2014허492 판결

판 결 선 고 2017. 8. 29.

주 문

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

이 유

상고이유(상고이유서 제출기간이 경과한 후에 제출된 상고이유보충서들의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

1. 선행 또는 공지의 발명에 구성요소가 상위개념으로 기재되어 있고, 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소 중의 전부 또는 일부로 하는 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(대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후3664 판결 등 참조). 선택발명에 여러 효과가 있는 경우에 선행발명에 비하여 이질적이거나 양적으로 현저한 효과를 갖는다고 하기 위해서는 선택발명의 모든 종류의 효과가 아니라 그중 일부라도 선행발명에 비하여 그러한 효과를 갖는다고 인정되면 충분하다(대법원 2012. 8. 23. 선고 2010후3424 판결 등 참조).

2. 위 법리와 원심에서 적법하게 채택한 증거들에 비추어 살펴본다.

가. 명칭을 '페닐 카르바메이트'로 하는 이 사건 특허발명(특허등록번호 제133686호)의 청구범위(이 사건 등록무효심판 절차에서 2013. 2. 18. 정정청구된 사항이 반영된 것을 말한다) 제2항(이하 '이 사건 제2항 정정발명'이라 하고 나머지 청구항도 같은 방식으로 부른다)은 항콜린에스터라제 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 것이다.

나. 이 사건 제2항 정정발명과 원심 판시 비교대상발명 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, 비교대상발명 1-1 및 1-2의 RA₇ 화합물은 서로 거울상 관계에 있는 (R) 형태와 (S) 형태의 광학이성질체가 같은 양으로 섞여 있는 라세미체(racemic mixture)이다.

다. 명세서의 기재 등에 비추어 볼 때 이 사건 제2항 정정발명의 화합물은 경피투여를 했을 때 뛰어난 피부 침투성을 갖는 것으로 밝혀졌고, 이러한 경피흡수성을 이용한 전신 경피투여 용법은 뇌 부위에 아세틸콜린에스터라제의 억제 효과가 오랜 시간 일정하게 지속되게 하고, 간편하게 투약할 수 있다는 점에서 알츠하이머병이나 파킨슨 병 등에 적합함을 알 수 있다.

라. 비교대상발명 1-1에는 발명의 대상에 대하여 포유동물의 뇌에서 아세틸콜린에스터라제(AChE)를 억제하는 항콜린에스터라제인 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 있는데, 그중 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.

비교대상발명 1-1에는 '종래의 항콜린에스터라제인 피소스티그민을 경구투여하면

흡수가 변칙적이고 예측할 수 없기 때문에 비경구적으로 투여하는 것이 바람직하다'는 내용과 함께 '매 20~30분마다 반복적으로 투여된다'고 기재되어 있고, '쥐에서의 카르바메이트의 급성독성'에 대한 실험결과를 정리한 [표 3]에도 경구투여와 피하투여만 조사한 것으로 보아, 비교대상발명 1-1의 '비경구투여'에 경피투여가 포함된다고 보기 어렵다. 또한 비교대상발명 1-1 및 1-2에 기재된 RA₇의 일부 성질, 즉 높은 지질용해도, 낮은 융점, 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.

마. 그렇다면 통상의 기술자가 비교대상발명 1-1의 화합물 중 RA₇을 직접 인식할 수 있다는 점에서 이 사건 제2항 정정발명의 신규성이 부정될 수 있음은 별론으로 하고, 이 사건 제2항 정정발명의 경피투여 효과는 통상의 기술자가 예측할 수 없는 이질적인 효과라고 보아야 하고, 이 사건 제2항 정정발명을 인용하는 종속항인 이 사건 제3항 정정발명도 그와 마찬가지로 보아야 한다.

그럼에도 원심은 이와 달리 통상의 기술자가 주지관용기술에 기초하여 비교대상발명 1-1, 1-2로부터 RA₇과 리바스티그민의 우수한 경피흡수 효과를 어렵지 않게 인식할 수 있다는 전제에서 비교대상발명 1-1, 1-2로부터 이 사건 제2, 3항 정정발명의 진보성이 부정된다고 판단하였으니, 이러한 원심판결에는 발명의 진보성에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니함으로써 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.

3. 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법

원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장 대법관

이기택

이기택 

주심 대법관

박보영

박보영 

대법관

김창석

김창석 

대법관

김재형

김재형 

대 법 원

제 3 부

판 결

사 건	2014후2702 등록무효(특)
원고, 피상고인	에스케이케미칼 주식회사 성남시 분당구 판교로 310(삼평동) 대표이사 김○○ 소송대리인 법무법인 광장 담당변호사 이규홍, 장성원, 오충진, 박금남, 유은경, 김경진, 조용진
피고, 상고인	노파브티스 아게 스위스 체하 4056 바젤 리히트스트라쎄 35 대표자 한스 마셀링, 콘라드 아르넨더 소송대리인 변호사 양영준, 한상욱, 박성수, 박창수 변리사 여호섭, 이상영, 이승현
원 심 판 결	특허법원 2014. 11. 7. 선고 2014허577 판결
판 결 선 고	2017. 8. 29.

주 문

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

이 유

상고이유(상고이유서 제출기간이 경과한 후에 제출된 상고이유보충서들의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

1. 의약개발 과정에서는 약효증대 및 효율적인 투여방법 등의 기술적 과제를 해결하기 위하여 적절한 투여용법과 투여용량을 찾아내려는 노력이 통상적으로 행하여지고 있으므로 특정한 투여용법과 투여용량에 관한 용도발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는 출원 당시의 기술수준이나 공지기술 등에 비추어 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)이 예측할 수 없는 현저하거나 이질적인 효과가 인정되어야 한다.

2. 위 법리와 원심에서 적법하게 채택한 증거들에 비추어 살펴본다.

가. 명칭을 '페닐 카르바메이트의 경피투여용 약학적 조성물'로 하는 이 사건 특허 발명(특허등록번호 제121596호)의 청구범위 제1항(이하 '이 사건 제1항 발명'이라 한다)은 항콜린에스터라제 활성을 갖는 페닐 카르바메이트 중 화학식(I)의 구조식을 갖는 RA₇에서 분리한 (S) 형태의 광학이성질체인 (S)-N-에틸-3-[(1-디메틸아미노)에틸]-N-메틸-페닐-카르바메이트(일반명: 리바스티그민)를 활성성분으로 한 전신 경피투여용 약조성물에 관한 것으로, 경피투여라는 투여용법을 제공하는 의약품도발명이다. 명세서의 기재 등에 비추어 볼 때 이 사건 제1항 발명의 화합물은 경피투여를 했을 때 뛰어난 피부 침투성을 갖는 것으로 밝혀졌고, 이러한 경피흡수성을 이용한 전신 경피투여용법은 뇌 부위에 아세틸콜린에스터라제의 억제 효과가 오랜 시간 일정하게 지속되게 하고, 간편하게 투약할 수 있다는 점에서 알츠하이머병이나 파킨슨병 등에 적합함을 알 수 있다.

나. 이 사건 제1항 발명과 원심 판시 비교대상발명 1-1 및 1-2의 RA₇은 화학식(I)의 구조식을 갖는 화합물이라는 점에서 공통되나, 다만, 이 사건 제1항 발명의 화합물은 RA₇에서 분리한 (S) 형태의 광학이성질체인 '리바스티그민' 및 전신 경피투여에 적합한 약학적 담체 또는 희석제를 포함하는 약학조성물임에 반하여, 비교대상발명 1-1 및 1-2의 RA₇ 화합물은 서로 거울상 관계에 있는 (R) 형태와 (S) 형태의 광학이성질체가 같은 양으로 섞여 있는 라세미체(racemic mixture)이다.

다. 비교대상발명 1-1에는 RA 화합물들의 투여경로와 관련하여 경구 또는 비경구투여가 가능하다는 내용과 함께 약제의 생체 내에서의 큰 효능은 경구투여를 할 때 두드러진다고 기재되어 있을 뿐 이들 화합물들의 경피흡수와 관련된 효과는 기재되어 있지 않다. 비교대상발명 1-1에는 '종래의 항콜린에스터라제인 피소스티그민을 경구투여하면 흡수가 변칙적이고 예측할 수 없기 때문에 비경구적으로 투여하는 것이 바람직하다'는 내용과 함께 '매 20~30분마다 반복적으로 투여된다'고 기재되어 있고, '쥐에서의 카르바메이트의 급성독성'에 대한 실험결과를 정리한 [표 3]에도 경구투여와 피하투여만 조사한 것으로 보아, 비교대상발명 1-1의 '비경구투여'에 경피투여가 포함된다고 보기 어렵다. 또한 비교대상발명 1-1 및 1-2에 기재된 RA₇의 일부 성질, 즉 높은 지질용해도, 낮은 음점, 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.

라. 한편, 원심 판시 비교대상발명 4-1 내지 4-3은 알츠하이머병, 파킨슨병 등의 치

료제인 피소스티그민 등을 경피흡수제로 제공하기 위한 별도의 수단을 제시하기 위한 것일 뿐, 그러한 화합물들 자체의 경피흡수성에 관한 내용을 개시하고 있는 발명이라고 볼 수 없을 뿐만 아니라 비교대상발명 1-1, 1-2의 RA 화합물들의 경피흡수성을 개시하고 있지도 아니하다.

마. 그렇다면 통상의 기술자가 비교대상발명들로부터 이 사건 제1항 발명 약학조성물의 경피투여 용도를 쉽게 도출할 수는 없다고 할 것이다. 또한 1979년경부터는 패치 형태의 경피흡수제가 사용되어 왔고, 1986년에 아세틸콜린에스터라제 억제 활성을 가진 피소스티그민을 활성성분으로 하는 전신 경피흡수제가 공지된 바 있다는 사정만으로 이 사건 제1항 발명 약학조성물의 경피흡수성 또한 쉽게 예측된다고 볼 수는 없을 뿐만 아니라, 이 사건 특허발명의 우선일 당시 경피투여용 의약품에 대한 출원 내역이나 기술 수준 등에 비추어 보더라도, 통상의 기술자가 이 사건 제1항 발명 약학조성물의 적절한 투여용법과 투여용량을 찾아내려는 몽상적인 노력의 과정에서 경피투여 용도를 쉽게 찾아낼 수 있을 것이라고 볼만한 사정도 보이지 아니한다. 따라서 이 사건 제1항 발명의 경피투여 용도는 출원 당시의 기술수준이나 공지기술 등에 비추어 통상의 기술자가 예측할 수 없는 이질적인 효과라고 보아야 하므로 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정된다고 할 수 없다.

그럼에도 원심은 이와 달리 통상의 기술자가 주지관용기술에 기초하여 비교대상발명 1-1, 1-2로부터 RA₇과 리바스티그민의 우수한 경피흡수 효과를 어렵지 않게 인식할 수 있다는 전제에서 비교대상발명 1-1, 1-2 또는 비교대상발명 1-1, 1-2와 비교대상발명 4-1 내지 4-3의 결합에 의해 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정된다고 판단하였으니, 이러한 원심판결에는 발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하여 필요한

심리를 다하지 아니함으로써 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.

3. 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장	대법관	이기택	<u>이기택</u> 
주심	대법관	박보영	<u>박보영</u> 
	대법관	김창석	<u>김창석</u> 
	대법관	김재형	<u>김재형</u> 

특 허 법 원

제 4 부

판 결

사 건	2014허6056 등록무효(특)
원 고	타코마테크놀로지 주식회사 성남시 중원구 사기막골로 137(상대원동), 중앙인더스 피아5차 905호 대표이사 유○○ 소송대리인 법무법인 세종(담당변호사 노형래) 법무법인 광장 (담당변호사 오충진, 류현길, 김경진, 유은경, 강이강) 소송복대리인 변리사 이태영
피 고	바스프 에스이(BASF SE) 독일 루드빅샤펜 데-67056(D-67056 Ludwigshafen, Germany) 대표자 알렉산더 발론(Alexander Wallon), 안드레아스 팝프(Andreas Popp) 소송대리인 변호사 장덕순, 정여순, 황민서 변리사 김상은 소송복대리인 변리사 이규연
변 론 종 결	2017. 7. 21.
판 결 선 고	2017. 9. 8.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2014. 8. 7. 2014당1041 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초 사실

가. 피고의 이 사건 특허발명(갑1, 2, 을27호증의 2)

1) 발명의 명칭 : 헤테로방향족²⁾ 그룹을 갖는 옥심 에스테르³⁾ 광개시제

2) 국제출원일/ 우선권주장일/ 등록일/ 등록번호

: 2003. 11. 24./ 2002. 12. 3./ 2011. 4. 26./ 제1032582호

3) 청구범위(특허심판원이 2016. 10. 28. 2016정80 사건에 관하여 한 정정심결에 의하여 정정되어 그 정정이 확정된 것)⁴⁾

【청구항 1, 2, 4, 12】 각 삭제

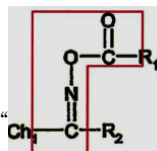
【청구항 3⁵⁾】

화학식 I의 화합물

화학식 I

2) ‘헤테로방향족’ 화합물(hetero aromatic compound)이란 고리 구조의 방향족 화합물 중에서 고리를 구성하는 탄소 원자의 일부가 질소(N), 산소(O) 또는 황(S) 등 한 종류 이상의 다른 원자로 치환된 유기화합물을 말한다.

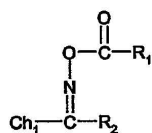
3) ‘옥심 에스테르’란 옥심기($-C=N-OH$)에 에스테르기($-O-C=O-$)가 결합된 구조를 말하



는데, 아래 화학식 “ $\text{Ch}_1-\text{C}(\text{N}=\text{O})-\text{O}-\text{C}(=\text{O})-\text{R}_1$ ” 중에서 붉은 색 테두리 내부의 구조가 옥심 에스테르기에 해당한다.

4) 이하 편의상 ‘이 사건 특허발명’ 또는 그 개별 청구항 중 이 사건에서 문제가 되는 ‘청구항 3’이라고 할 때는 2016. 10. 28.자 정정심결에 의하여 정정된 이후의 그것을 말하고, 특별히 위 정정 전의 이 사건 특허발명이나 청구항 3을 구분하여 표시할 필요가 있는 때에는 ‘정정 전 이 사건 특허발명’ 또는 ‘정정 전 청구항 3’이라고 한다.

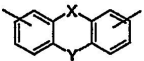
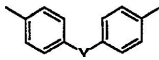
5) 청구항 3은 그 발명의 대상인 화합물이 화학식 I 중 R1, R2, Ch1 위치에 다양한 성분이 선택적으로 치환될 수 있는 형태로 정의되어 있는, 이른바 마쿠쉬(Markush) 형식의 발명이다.



위의 화학식 I 에서,

CH₁은 $\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{Het}_1-\text{C}-\text{Ar}_2 \end{array}$ 이고;

Het₁은 비치환된 2-푸릴, 비치환된 2-티에닐, 비치환된 4-피리딜 또는 N-(C1-C2알킬)-2-피롤릴이고;

Ar₂는 그룹  (C), 그룹  (D) 인데, 이들 각각은 치환되지 않고;

X는 직접 결합이고;

Y는 -O-, -S- 또는 -NR₅-이고;

R₁은 C₁-C₄ 알킬, 페닐 또는 C₁₋₄ 알콕시이고;

R₂는 직쇄 C₁-C₈ 알킬이고;

R₅는 C₁-C₂ 알킬이다.

【청구항 5~11, 13~16】 각 기재 생략

4) 주요 내용 및 주요 도면

① 기술분야

이 사건 특허발명은 특이한 헤테로방향족 치환체를 갖는 신규한 옥심 에스테르 화합물 및 위 화합물이 광중합성 조성물에서 광개시제로서의 용도를 갖는 것에 관한 것이다.

② 해결하고자 하는 과제 및 과제 해결수단

광중합 기술에 있어서, 반응성이 높고, 제조하기 용이하며 취급하기 용이한 광개시제에 대한 필요성이 존재한다. 예를 들면, 매우 많이 착색된 제형은 컬러 필터 레지스트 분야에서 높은 색 품질 특성이 요구된다. 안료 함량의 증가에 따라, 컬러 레지스트의 경화가 보다 어려워진다. 따라서 현재 개시 시스템보다 민감성이 높은 광개시제가 요구되고 있다. 또한 이러한 새로운 광개시제는 열 안정성 및 저장 안정성과 같은 특성에 대한 산업 현장의

높은 요구를 충족시켜야 한다.

이 사건 특허발명의 화학식 I 등의 화합물이 발견되었는데, 이들 물질은 광중합 반응에서 예상치 못한 우수한 작용을 나타낸다.

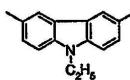
③ 효과

이 사건 특허발명은 열 안정성이 양호하고 휘발성이 낮고, 또한 공기(산소)의 존재 하에서 광중합 반응에 적합하다. 또한 광중합 후 조성물의 황변을 저하시키기도 한다.

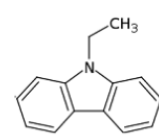
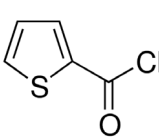
④ 발명의 실시를 위한 구체적인 내용

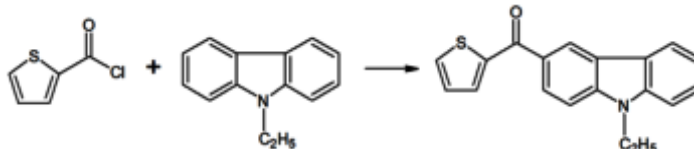
1) 실시 예 1

1-[9-에틸-6-(티오펜-2-카보닐)-9.H.-카바졸-3-일]-에타논 옥심 O-아세테이트의 합성

여기서 CH_1 은 $\text{Het}_1-\text{C}(=\text{O})-\text{Ar}_2$ 이고, Het_1 은 티에닐이고, Ar_2 는 이고, R_1 은 CH_3 이고, R_2 는 CH_3 이다.

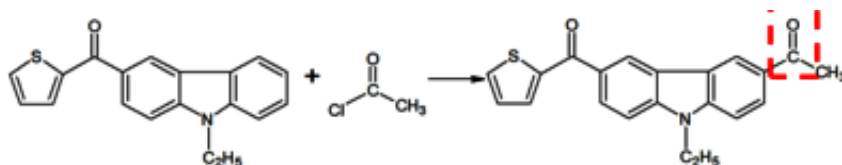
1a. 1-[9-에틸-6-(티오펜-2-카보닐)-9.H.-카바졸-3-일]-에타논

$\text{CH}_2\text{Cl}_2(40\text{ml})$ 중의 N-에틸카바졸  (5.0g; 25.6mmol)에 2-테노일 클로라이드(티오펜-2-카보닐클로라이드)  (3.75g; 25.6mmol) 및 $\text{AlCl}_3(3.40\text{g}; 25.6\text{mmol})$ 을 가한다.

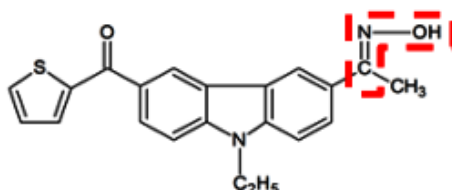


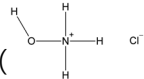
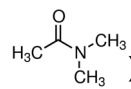
실온에서 4시간 동안 교반한 후, 아세틸 클로라이드 $\text{H}_3\text{C}-\text{C}(=\text{O})-\text{Cl}(2.0\text{g}; 25.6\text{mmol})$ 와 $\text{AlCl}_3(3.4\text{g}; 25.6\text{mmol})$ 를 가한다. 이 반응 혼합물은 실온에서

밤새 교반하다. 이어서, 이 반응 혼합물을 빙수에 부어 넣는다. 생성물을 CH_2Cl_2 로 추출한다. 당해 CH_2Cl_2 층을 H_2O , NaHCO_3 포화 수용액 및 염수로 세척하고, 무수 MgSO_4 로 건조시킨다. 감압하에 농축시켜 회색 고체(9.26g, 조생성물)를 수득한다.

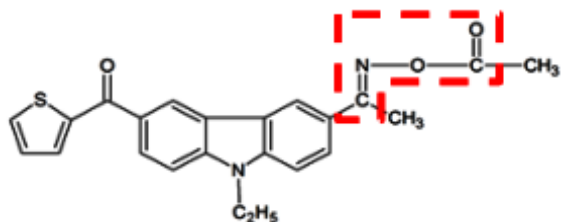


1b. 1-[9-에틸-6-(티오펜-2-카보닐)-9.H.-카바졸-3-일]-에타논 옥심



H_2O (7.5ml)에 용해시킨 하이드록실암모늄 클로라이드(, 0.72g; 10.4mmol) 및 나트륨 아세테이트(0.85g; 10.4mmol)에 N,N-디메틸아세트아미드(DMA, ) (15ml) 중의 1-[9-에틸-6-(티오펜-2-카보닐)-9.H.-카바졸-3-일]-에타논(3.0g; 8.6mmol)을 가한다. 4시간 동안 가열한 후, H_2O 를 반응 혼합물에 가하고, 생성된 황색 고체를 여과하여 제거한 다음, H_2O 로 세척하고, CH_2Cl_2 에 용해시킨다. 이러한 CH_2Cl_2 용액을 무수 MgSO_4 로 건조시킨 후, 감압하에 농축시켜 갈색 계열의 황색 고체를 3.02g 수득한다. 이어서 재침전시키고, 칼럼 크로마토그래피하여 황색 고체(1.5g; 48%)를 수득한다.

1c. 1-[9-에틸-6-(티오펜-2-카보닐)-9.H.-카바졸-3-일]-에타논 옥심 0-아세테이트

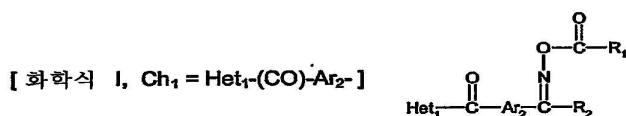


1-[9-에틸-6-(티오펜-2-카보닐)-9H-카바졸-3-일]-에타논 옥심(1.5g; 4.14mmol)을 테트라하이드로푸란(THF) 25ml에 용해시킨다. 이 용액에 트리 에틸아민(0.5g, 5.0mmol)을 가하고, 아세틸 클로라이드(0.4g, 5.0mmol)를 1 0°C에서 적가한다. 실온에서 3시간 동안 교반한 후, 반응 혼합물을 H₂O 속 으로 부어 넣고, 생성물을 에틸 아세테이트로 추출한다. 당해 유기층을 NaHCO₃ 포화 수용액으로 세척하고, 염수로 세척한 다음, 무수 MgSO₄로 건 조시킨다. 축합시킨 후, 용리액으로서 CH₂Cl₂-3급 부틸메틸에테르(TBME) (1:50)를 사용하여 재결정화하여 정제함으로써 연한 오렌지색 고형물(1.28g; 76.6%)을 수득한다.

2) 실시 예 2 내지 실시 예 29

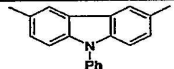
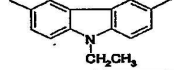
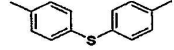
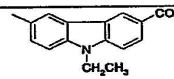
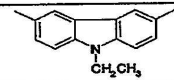
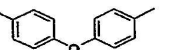
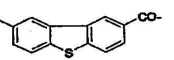
실시 예 2 내지 실시 예 29의 화합물을 상응하는 알데히드 또는 케톤 으로부터 실시예 1에 기재한 방법에 따라 제조한다. 생성된 화합물 및 ¹H-NMR-데이터는 [표 1] 내지 [표 11]에 기재한다.

[표 1a]



실시 예	Het ₁	Ar ₂	R ₁	R ₂	상태 /mp [°C] ¹ H-NMR δ [ppm]
2			CH ₃	CH ₃	-
3			페닐	n-C ₇ H ₁₅	-

[표 1b]

실시예	Het ₁	Ar ₂	R ₁	R ₂	상태 / mp [°C] ¹ H-NMR δ [ppm]
4			OCH ₃		-
5			CH ₃	H	-
6			CH ₃	n-C ₇ H ₁₅	액체 0.87 (t,3H) 1.23-1.60 (m,10H) 2.27 (s,3H) 2.84 (t,2H) 7.10-7.84 (m,10H)
7			CH ₃	n-C ₈ H ₁₃	62-65 0.80-0.89 (m,6H) 1.23-1.60 (m,8H) 2.26 (s,3H) 2.82 (t,2H) 4.43 (q,2H) 7.21-8.88 (m,9H)
8			CH ₃	CH ₃	-
9			CH ₃	CH ₃	-
10			CH ₃	n-C ₈ H ₁₃	액체 0.80 (t,3H) 1.23-1.60 (m,8H) 2.26 (s,3H) 2.79 (t,2H) 7.17 (td,1H) 7.39 (dd,2H) 7.53 (dd,2H) 7.66 (dt,1H) 7.75 (dt,1H) 7.86 (dd,2H) 7.20 (dd,2H)

나. 선행발명들⁶⁾

1) 선행발명 1(갑5호증의 1)

2001. 8. 9. 공개되어 미국 특허출원공보 US 2001/12596 A1호에 게재된 ‘옥심 에스테르 광개시제(OXIME ESTER PHOTOINITIATORS)’에 관한 것으로서, 그 주요 내용은 다음과 같다.

① 기술분야

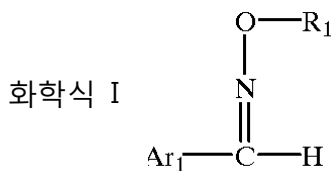
선행발명 1은 신규한 옥심 에스테르 화합물 및 이의 광중합성 조성물 중 광개시제로서의 용도에 관한 것이다.

② 해결하고자 하는 과제

광중합 기술에서 고도의 반응성을 나타내고, 제조하기 쉬우며, 조작하기가 용이한 광개시제의 필요성이 존재한다. 또한 이러한 새로운 광개시제는 예를 들면 열 안정성 및 저장 안정성과 같은 특성에 대한 산업상의 고도의 요건을 충족해야 한다.

③ 구체적인 기재 내용

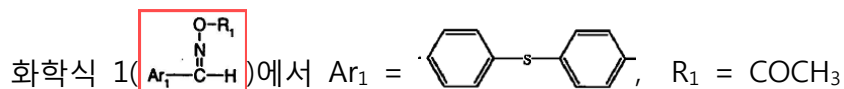
선행발명 1에는 아래 화학식 I의 화합물을 포함하는 광개시제가 기재되어 있다.



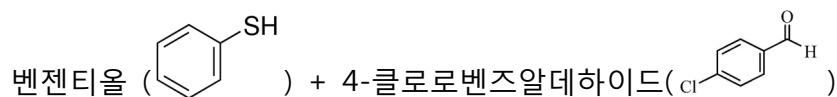
- 6) 당초 피고는 이 사건 심판단계에서 이 사건 특허발명 중 청구항 3에 대한 진보성 부정의 근거로 비교대상발명 1, 2를 제출하였다가, 이 사건 소송에서는 그 중 비교대상발명 1은 이를 선행발명 1로 특징하여 제출한 데 반하여, 비교대상발명 2는 이를 증거로 제출하지 않고, 관련된 주장도 하지 않은 가운데, 대신 청구항 3의 신규성 또는 진보성 부정의 근거로 새롭게 선행발명 2, 3을 제출하였다. 또한 피고는 2016. 6. 24. 이 사건 제1차 변론기일에 이르러 청구항 3의 무효사유에 관한 최종적인 입장을 ① 실시가능성 또는 뒷받침 요건을 결여한 기재불비의 무효사유가 존재하고, ② 선행발명 1, 3 각각 또는 그 결합에 의하여 진보성이 부정된다는 것으로 정리하였다. 그 결과 위 비교대상발명 2와 선행발명 2는 청구항 3과의 구체적인 대비 대상에서 제외되게 되었으므로, 각 그 자세한 내용에 관한 기재는 생략한다.

1) 실시예 1

4-페닐설파닐-벤즈알데하이드 옥심-O-아세테이트의 합성



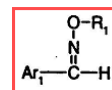
1a. 4-페닐설파닐-벤즈알데하이드



1b. 4-페닐설파닐-벤즈알데하이드 옥심 -C=N-OH

- 1a의 생성물과 하드록시아민의 반응

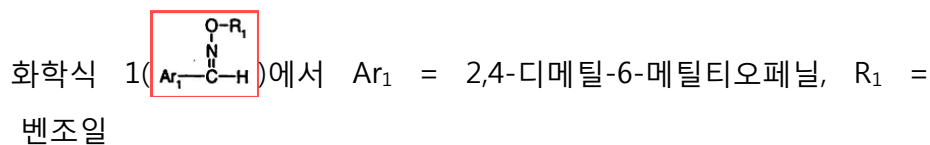
1c. 4-페닐설파닐-벤즈알데하이드 옥심-O-아세테이트



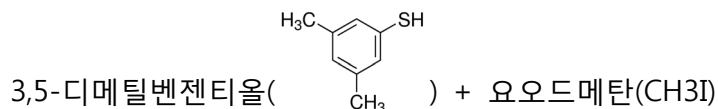
- 1b의 생성물과 아세틸클로라이드($H_3C-C(=O)Cl$)의 반응

2) 실시예 2

2,4-디메틸-6-메틸설파닐-벤즈알데하이드 옥심 O-벤조에이트의 합성



2a. 1,3-디메틸-5-메틸설파닐-벤젠

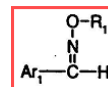


2b. 2,4-디메틸-6-메틸설파닐-벤즈알데히드

2c. 2,4-디메틸-6-메틸설파닐-벤즈알데히드 옥심 -C=N-OH

- 2b의 생성물과 염화하드록실암모늄의 반응

2d. 2,4-디메틸-6-메틸설파닐-벤즈알데히드 옥심 O-벤조에이트



- 2c의 생성물과 벤조일클로라이드()의 반응

3) 실시 예 3 내지 실시 예 69 : 대응 알데히드 또는 케톤으로부터 실시 예 1에 기재된 방법에 따라 제조한다.

2) 선행발명 3(갑14호증)

2001. 8. 30. 공개되어 공개특허공보 특2001-82582호에 게재된 ‘감광성 수지 조성물’에 관한 것으로서, 그 주요 내용은 다음과 같다.

① 기술분야

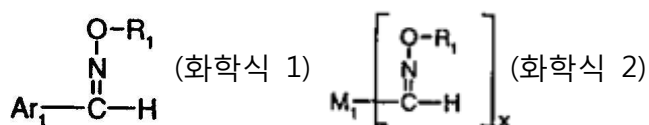
선행발명 3은 광개시제로서 옥심 에스테르를 포함하는, 알칼리에 의해 현상될 수 있는 감광성 조성물에 관한 것이다.

② 해결하고자 하는 과제

광중합 기술에서는 반응성이고, 알칼리 현상가능하며, 조작이 용이하고, 우수한 해상도 특성을 나타내며, 예를 들면 열 안정성 및 저장 안정성과 같은 특성과 관련된 산업 분야의 고도의 요구에 부응하는 상 형성 조성물에 특히 적합한 조성물이 여전히 요구되어지고 있다.

③ 구체적인 기재 내용

선행발명 3에는 아래 화학식 1, 화학식 2의 화합물을 포함하는 광개시제가 기재되어 있다.



특히 선행발명 3에 따른 조성물용 광개시제로서 중요한 것은 화학식 1 및 화학식 2의 화합물이다.

④ 효과

선행발명 3에 의해 (A) 하나 이상의 알칼리 가용성 결합제 수지, 예비중합체 또는 단량체 성분; (B) 하나 이상의 화학식 1 또는 화학식 2의 화합물 및 (C) 광중합 가능한 화합물을 포함하는 것으로서, 열 안정성 및 저장 안정성이 탁월한 알칼리 현상 가능한 감광성 조성물이 제공된다.

다. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2014. 5. 2. 특허심판원에 이 사건 특허발명의 특허권자인 피고를 상대로, 「이 사건 특허발명 중 정정 전 청구항 3은 그 발명의 설명에 실시가능성 요건을 결여하고, 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 않는 기재불비의 무효사유가 있는데다가, 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’)이 비교대상발명 1, 2의 결합에 의해 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정되므로, 그 등록이 무효로 되어야 한다.」는 취지로 주장하면서 정정 전 청구항 3에 대한 등록무효심판을 청구하였다.

2) 이에 특허심판원이 원고의 위 심판청구를 2014당1041 사건으로 심리하여, 2014. 8. 7. 「정정 전 청구항 3은 그 발명의 설명에 실시가능성 또는 뒷받침 요건을 결여한 기재불비의 무효사유가 있다고 할 수 없고, 정정 전 청구항 3은 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 2에 의하여 쉽게 발명할 수 없어 그 진보성이 부정되지 않는다.」는 이유를 들어 원고의 위 심판청구를 기각하는 내용의 이 사건 심결(갑4호증)을 하였다.

3) 한편, 피고는 이 사건 심결이 있는 뒤인 2015. 1. 27. 특허심판원에 정정 전 이 사건 특허발명에 대한 정정심판을 청구하여 2015. 4. 2. 위 정정심판청구가 인용되었고(특허심판원 2015정12 사건, 을4호증의 1), 다시 2015. 5. 13. 특허심판원에 2차 정정심판청구를 하여 2016. 4. 29. 위 정정심판청구가 인용되었다(특허심판원 2015정45 사건, 을18, 20호증의 각 1).

4) 그 후 피고는 다시 2016. 7. 26. 특허심판원에 정정 전 청구항 3의

화학식 II 내지 IV를 삭제함과 아울러, 그 결과 더 이상 정의가 필요 없는 치환기들을 삭제하여 화학식 I에 관한 치환기들을 한정하는 내용의 3차 정정 심판청구를 하였는데, 특허심판원은 이를 2016정80 사건으로 심리한 다음, 2016. 10. 28. 피고의 위 정정심판청구를 인용하는 정정심결(을27호증의 1)을 하였고, 위 정정심결은 그 무렵 확정되었다.

2. 당사자의 주장 요지와 쟁점의 정리

가. 원 고

다음과 같은 이유로 이 사건 특허발명 중 청구항 3은 기재불비의 무효사유가 존재하고, 선행발명 1, 3에 의하여 진보성이 부정되어, 그 등록이 무효로 되어야 하는데도, 이 사건 심결은 이와 다르게 판단하였으니 위법하다.

1) 기재불비의 무효사유

가) 실시가능성 요건 결여

① 청구항 3은 다양한 치환기를 갖는 무수히 많은 화합물을 포함하고 있으나, 이 사건 특허발명의 명세서에는 실시 예 1에 해당하는 하나의 화합물에 대한 제조방법만이 기재되어 있기 때문에, 통상의 기술자라도 청구항 3에 포함되는 다른 화합물을 쉽게 제조할 수는 없다.

② 또한 이 사건 특허발명의 명세서(을27호증의 2)에는 실시 예에 기재된 신규 화합물의 존재를 확인하기 위한 데이터로 실시 예 1, 6 화합물의 ¹H-NMR⁷⁾ 데이터만 제시하고 있을 뿐이어서, 다른 실시 예의 화합물들에 대해서는 그 합성 여부조차도 확인되지 않는다.

③ 나아가 이 사건의 감정인 전동주의 감정결과에 의하더라도 실시 예 1~3, 6의 각 화합물이 합성 가능하였다는 내용 정도만 확인되었을 따름이지, 이로써 이 사건 특허발명의 명세서에 의하여 청구항 3에 속하는 수많은 화합물의 합성이 쉽게 이루어질 수 있음이 증명되었다고 보기도 어렵다.

나) 뒷받침 요건 결여

청구항 3은 실시 예 8, 9를 포함하여 제조 여부를 확인할 수 없는

7) ‘¹H-NMR’이란 수소 원자를 분석하여 화합물의 합성 여부를 확인할 수 있는 “핵자기 공명 분광 분석법(NMR, nuclear magnetic resonance)”을 말한다.

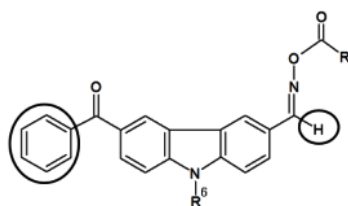
수많은 화합물을 그 보호범위 내로 포섭하고 있으므로, 청구범위가 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 않는다고 보아야 한다.

2) 진보성 부정

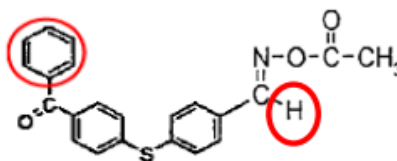
가) 아래와 같은 사정들에 비추어 보면, 청구항 3은 선행발명 1에 의하여 그 진보성이 부정된다.

① 먼저 선행발명 1의 명세서(갑5호증의 1)에는 오른쪽과 같은 화합물(이하 ‘원고 주장의 화합물 1’)과 실시 예 22의 각 화합물이 제시되어 있고, 청구항 3의 화합물은 그 중 옥심 구조($-C=N-O-$)에서 탄소의 한쪽에 결합된 좌측 페닐기가 헤테로아릴기⁸⁾로, 다른 한쪽에 결합된 수소가 알킬기로 치환된 것에 불과하다.

원고 주장의 화합물 1



실시 예 22

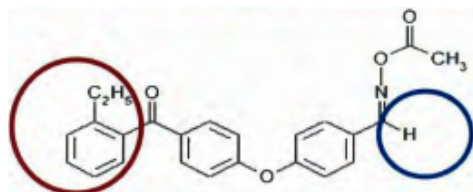


② 그런데 이 사건 특허발명의 우선권주장일 당시 기술상식이나 선행문헌 등에 의하면, 통상의 기술자는 위 각 화합물의 페닐기를 청구항 3의 헤테로아릴기로, 위 각 화합물의 수소를 청구항 3의 알킬기로 쉽게 치환할 수 있다.

나) 또한 아래와 같은 사정들에 비추어 보면, 청구항 3은 선행발명 3으로부터도 그 진보성이 부정된다.

① 즉, 선행발명 3의 명세서(갑14호증)에는 왼쪽과 같은 화합물(이하

원고 주장의 화합물 2



‘원고 주장의 화합물 2’)이 제시되어 있고, 청구항 3의 화합물은 원고 주장의 화합물 2의 옥심 구조($-C=N-O-$)에서 탄소의 한쪽에 결합된 좌측 페닐기가 헤테로아릴기로, 다른 한쪽에 결합된 수소가 알킬기로 치환된 것에 불과하다.

8) ‘헤테로아릴기’란 탄화수소의 고리 구성 원자 중에 탄소 이외에 산소, 황 혹은 질소 등의 헤테로 원자를 포함하는 것을 의미한다.

② 그런데 이 사건 특허발명의 우선권주장일 당시 기술상식이나 선행문헌 등에 의하면, 통상의 기술자는 원고 주장의 화합물 2의 페닐기를 청구항 3의 헤테로아릴기로, 위 화합물의 수소를 청구항 3의 알킬기로 쉽게 치환할 수 있다.

다) 나아가 청구항 3은 선행발명 1에다가 선행발명 3을 결합하는 방법에 의해서도 그 진보성이 부정된다.

① 먼저 선행발명 1에는 Ar₁의 위치에 헤테로방향족 화합물이 제시되어 있지는 않지만, 선행발명 3의 경우 Ar₁의 위치에 방향족 화합물과 헤테로방향족 화합물의 구성을 모두 포함하고 있으며, 그 실시 예에서도 Ar₁의 위치에 방향족기인 페닐기와 헤테로아릴기인 푸릴기 등을 예시하고 있다.

② 따라서 통상의 기술자라면 선행발명 1 중 Ar₁의 구성에 선행발명 3 중 헤테로방향족의 구성을 결합하여 선행발명 1의 페닐기를 티에닐기와 같은 헤테로방향족으로 쉽게 치환할 수 있다고 보아야 하고, 선행발명 1 중 옥심 구조 탄소 우측의 수소는 청구항 3의 화합물의 메틸기로 쉽게 치환이 가능한 것이다.

나. 피 고

다음과 같은 이유로 이 사건 특허발명 중 청구항 3에는 기재불비의 무효사유가 존재하지 아니하고, 선행발명 1, 3에 의하여 청구항 3의 진보성이 부정된다고 할 수 없으므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

1) 이 사건 특허발명 중 청구항 3의 옥심 에스테르 화합물은 그 명세서와 출원 당시의 기술수준에 기초하여 과도한 시행착오나 특수한 지식의 부가 없이 쉽게 합성할 수 있는 것이고, 이는 이 사건의 감정인 전동주의 감정결과에 의해서도 충분히 확인되는 것이다.

따라서 청구항 3에는 실시가능성 또는 뒷받침 요건을 결여한 기재불비의 무효사유가 존재한다고 할 수 없다.

2) 원고 주장의 화합물 1, 2는 모두 선행발명 1, 3의 각 명세서에 특정되어 있거나 그들로부터 쉽게 인식할 수 있는 것이 아니라, 선행발명 1의 화학식 I, 선행발명 3의 화학식 1로부터 이론적으로 상정해 볼 수 있는 수많은

화합물들 중의 하나로서, 다양한 치환기들 가운데 특정한 치환기들을 선택하는 여러 단계를 거쳐야만 비로소 도출해낼 수 있는 것에 불과하다.

그런데 선행발명 1, 3의 각 명세서에는 이 사건 특허발명이 추구하는 것과 같은 목적을 달성하기 위해 원고 주장의 화합물 1, 2를 선택해야 한다는 아무런 동기나 이유의 제시가 없는데다가, 선행발명 1의 화학식 I과 선행발명 3의 화학식 1에 의한 화합물은 알독심 구조인 반면 청구항 3의 화합물은 케톡심 구조로서 각 그 기술적 사상의 핵심을 달리하는 것이어서, 선행발명 1, 3의 구조를 청구항 3과 같이 변경하여 화합물을 제조하는 것은 선행발명 1, 3의 기술적 사상을 훼손하는 것이 된다.

따라서 청구항 3은 선행발명 1, 3 각각 또는 이들의 결합에 의하여 쉽게 발명할 수 없으므로, 그 진보성이 부정되지 않는다.

다. 이 사건의 쟁점

따라서 이 사건의 쟁점은, ① 이 사건 특허발명 중 청구항 3에 실시가능성 또는 뒷받침 요건을 결여한 기재불비의 무효사유가 존재하는지 여부, ② 청구항 3이 선행발명 1, 3 각각 또는 이들의 의하여 그 진보성이 부정되는지 여부가 되므로, 이하 차례로 살펴본다.

3. 기재불비의 존재 여부

그런데 다음과 같은 이유로 청구항 3은 실시가능성 및 뒷받침 요건을 모두 충족하는 것으로서, 청구항 3에 기재불비의 무효사유가 존재한다고 할 수 없다.

가. 실시가능성 요건 부분

1) 구체적인 검토

가) 먼저 실시가능성 요건은 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이므로, 여기에서 요구하는 명세서 기재의 정도는 통상의 기술자가 출원 당시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이

나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 명세서의 기재에 의하여 당해 발명을 정확하게 이해할 수 있는 동시에 재현할 수 있는 것을 의미한다.

나) 그런데 이 사건 특허발명의 명세서(을27호증의 2)에는 아래와 같이 옥심 에스테르 화합물의 제조에 관한 일반적인 사항과 함께, 제조 과정에 사용되는 구체적인 반응물들이 제시 내지 예시되어 있다.

[0095] 화학식 I 등의 옥심 에스테르는 문헌에 기재된 방법, 예를 들면 상응하는 옥심을, 예를 들면 3급 부틸 메틸 에테르, 테트라하이드로푸란(THF) 또는 디메틸포름아미드와 같은 불활성 용매 속에서 염기, 예를 들면 트리메타민 또는 피리딘의 존재 하에 또는 피리딘과 같은 염기성 용매 속에서, 아실 클로라이드 또는 무수물과 반응시켜 제조한다.

[0101] 출발 물질로 필요한 옥심은 표준 화학 서적[참조: J. March, Advanced Organic Chemistry, 4th Edition, Wiley Interscience, 1992] 또는 전공 논문[참조: S.R. Sandler & W. Karo, Organic functional group preparations, Vol.3, Academic Press]에 기재된 여러 가지 방법으로 수득할 수 있다.

[0102] 가장 통상적인 방법 중의 하나는, 예를 들면 알데히드 또는 케톤을 에탄올 또는 수성 에탄올과 같은 극성 용매 속에서 하이드록실아민 또는 이의 염과 반응시키는 것이다. 이 경우 나트륨 아세테이트 또는 피리딘과 같은 염기를 가하여 반응 혼합물의 pH를 조절한다. 반응 속도는 pH-의 존적이라는 것은 잘 알려져 있으며, 염기는 반응을 개시할 때 또는 반응이 진행되는 동안 연속적으로 첨가할 수 있다. 피리딘과 같은 염기성 용매 또한 염기 및/또는 용매 또는 보조 용매로서 사용할 수 있다. 반응 온도는 일반적으로 혼합물의 환류 온도이며, 대개 약 60 내지 120°C이다.

[0103] 옥심의 또 다른 용이한 합성법은 "활성" 메틸렌 그룹을 아질산 또는 알킬 아질산염으로 니트로화 하는 것이다. 예를 들면, 문헌[참조: Organic Synthesis coll. vol. VI(J. Wiley & Sons, New York, 1988), pp. 199 and 840]에 기재된 알칼리성 조건 및 예를 들면, 문헌[참조: Organic Synthesis coll. vol. V, pp. 32 and 373, coll. vol. III, pp. 191 and 513, coll. vol. II, pp. 202, 204 and 363]에 기재된 산성 조건은 모두 본 발명에

서 출발 물질로서 사용된 옥심을 제조하는 데 적합하다. 대개 아질산은 아질산나트륨으로부터 발생한다. 알킬 아질산염은, 예를 들면 메틸 아질산염, 에틸 아질산염, 이소프로필 아질산염, 부틸 아질산염 또는 이소아밀 아질산염일 수 있다.

다) 또한 이 사건 특허발명의 출원 당시에는 케톤 화합물을 출발물질로 하거나 케톤 화합물 이외의 다른 화합물을 출발 물질로 하여 옥심 화합물 및 옥심 에스테르 화합물을 제조하는 다양한 방법이 공지되어 있었고(을7, 8호증, 을9호증의 1~9), 이에 따라 통상의 기술자라면 옥심 에스테르 화합물의 다양한 유도체 및 그 제조방법을 익히 알고 있었을 것으로 보인다.

라) 한편, 이 사건 특허발명의 명세서에는 그 실시 예 1로 청구항 3에 포함되는 옥심 에스테르의 일종인 ‘1-[9-에틸-6-(티오펜-2-카보닐-9.H.-카바졸-3-일)]-에타논 옥심 0-아세테이트’의 제조방법이 단계별로 상세히 기재되어 있고, 나머지 실시 예 2 내지 29의 각 화합물에 대해서도 각 그에 상응하는 알데히드 또는 케톤으로부터 실시 예 1에 기재한 방법에 따라 제조한다는 취지로 기재되어 있다(식별번호 [0498], [0499] 참조).

마) 한편, 이 사건 특허발명의 실시 예들 중 청구항 3이 보호범위로 삼고 있는 화학식 I의 범주에 포함되는 것은 실시 예 1~3, 6, 8, 9인데, 이들은 모두 각각의 치환기 그룹을 대표하여 제시된 화합물들이다. 그 결과 위 실시 예들의 화합물 외에 청구항 3의 보호범위에 속하는 나머지 화합물들은 모두 구조가 유사한 치환기가 조금씩 변형된 것에 불과하고, 위 실시 예들과 사이에 존재하는 각 치환기(Het₁, Ar₂, R₁, R₂)의 차이로 인하여 입체 장애나 작용기 특성 혹은 부반응 등으로 화합물 자체의 생성이 저해될 것으로 예측되는 사정도 엿볼 수 없다.

바) 따라서 청구항 3은 통상의 기술자가 출원 당시의 기술수준에서 과도한 실험이나 특수한 지식의 부가 없이 명세서 기재만으로도 발명을 정확하게 이해하고 재현할 수 있으므로, 그 발명의 설명에 실시가능성 요건이 결여되었다고 볼 수 없다.

2) 이 부분 원고의 주장에 대한 판단

가) 이에 대하여 원고는 먼저, 감정인 전동주의 감정결과에 의하면 이 사건 특허발명의 실시 예 8, 9는 그 명세서에 기재된 방법에 의하여 이들을 합성할 수 없었으므로, 실시가능성 요건을 충족하지 못한 것이라는 취지로 다룬다.

비록 감정인이 이 사건 특허발명의 실시 예 1~3, 6의 각 화합물에 대해서는 그 명세서에 기재된 제조방법에 의하여 이들을 합성한 후, 그 생성을 $^1\text{H-NMR}$ 을 통해 확인할 수 있었던 반면, 실시 예 8, 9의 각 화합물의 경우 감정절차 내에서 이들을 합성하지 못하였음은 원고가 지적하고 있는 바와 같다.

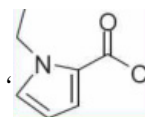
그러나 다른 한편, 실시가능성 요건은 통상의 기술자가 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 명세서의 기재에 의하여 당해 발명을 정확하게 이해할 수 있는 동시에 재현할 수 있을 것을 요구하는 것일 뿐, 단지 1회의 실험에 의하여 어떤 경우든 당해 발명이 재현될 수 있어야 한다는 것까지 의미하는 것은 아니다. 실제 이 사건에서도 감정인 역시 위 감정결과가 실시 예 8, 9의 각 화합물이 생성되지 않는다는 것을 의미하는 것은 아니고, 재실험이 필요하지만 시약 수급 등의 사정으로 말미암아 반복 실험을 할 수 없었다는 취지의 의견을 부가하고 있다.

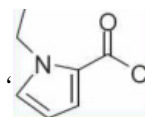
결국 원고의 주장과 같이 감정인이 이 사건 특허발명의 실시 예 8, 9의 각 화합물을 한 번에 합성하지 못하였다는 결과만 놓고 이 사건 특허발명의 명세서에 실시가능성 요건이 결여되었다고 단정하는 것은 옳지 못하다. 오히려 감정인은 이 사건 감정절차에서 이 사건 특허발명의 명세서 기재에 따라 실시 예 1~3, 6의 각 화합물을 합성하는 데에 성공하였을 뿐만 아니라, 실시 예 8, 9의 각 화합물에 대해서도 이들의 합성 사실을 확인할 수 있는 $^1\text{H-NMR}$ 데이터가 을23호증으로 제출되었으며, 그 신뢰성을 배척할 만한 뚜렷한 반증도 없다. 따라서 청구항 3은 이 사건 특허발명의 명세서 기재에 의해 대상 화합물들의 합성이 충분히 가능하다고 보이므로, 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

나) 다음 원고는, 위 감정결과에 의할 때 실시 예 6의 화합물의 경우

“고체” 상태로 얻어졌는데, 이 사건 특허발명의 명세서 [표 1b]에는 실시 예 6의 화합물이 “액체” 상태로 기재되어 있어서 이 사건 특허발명의 출원 당시 실시 예 6의 화합물이 실제 합성되었던 것인지도 불분명하므로, 통상의 기술자가 이 사건 특허발명을 쉽게 실시할 수 없다는 취지로 다룬다.

그러나 이 사건 특허발명의 명세서 [표 1b]에는 실시 예 6의 화합물에 해당하는 $^1\text{H-NMR}$ 데이터가 기재되어 있고, 감정인이 합성한 물질의 $^1\text{H-NMR}$ 데이터가 이와 일치하고 있는 이상, 이 사건 특허발명의 명세서에 따른 실시 예 6의 화합물과 감정결과 획득한 화합물은 동일한 물질이라고 보아야 한다. 또한 동일한 화합물이라고 하더라도 화합물의 순도나 결정 상태에 따라 액체 또는 고체의 형태로 존재할 수 있고, 원고가 이 사건 특허발명의 출원 당시 실제 화합물을 합성하지도 않은 상태에서 그에 대한 $^1\text{H-NMR}$ 데이터까지 제시할 수 있었다는 것은 일반적으로 상정하기 어려운 것이다. 따라서 이 사건 특허발명의 출원 당시 실제 실시 예 6의 화합물을 합성한 상태였다고 보는 것이 옳다고 하겠으므로, 원고의 위 주장도 받아들이지 않는다.



다) 또한 원고는, 실시 예 9의 화합물의 경우 출발물질인 이 이 사건 특허발명의 출원일보다 10년이나 경과된 뒤인 2013. 2. 14. 비로소 미국 화학회(American Chemical Society)에서 CAS(Chemical Abstracts Service) 번호를 부여받아 등록된 점 등에 비추어 볼 때, 이 사건 특허발명의 출원일 당시 위 출발물질의 존재 자체가 의심스러운 가운데, 이 사건 특허발명의 명세서에 그 합성에 관하여 아무런 설명도 하지 않고 있으므로, 통상의 기술자로서는 실시 예 9의 화합물을 합성함으로써 이 사건 특허발명을 쉽게 실시할 수 없었을 것이라는 취지로도 주장하고 있다.

그러나 어떤 화합물이 CAS에 등재된다는 것은 미국 화학회에서 그 화합물에 대한 정보를 수집, 정리하여 이를 새로 등록하고 일련의 고유번호를 부여한 것을 의미할 뿐, CAS 등재 여부나 그 등재 시기에 따라 특정 화합물의 존재 여부나 합성 가능 시기를 판단할 수는 없다. 따라서 원고가 지적하는 사정만으로는 실시 예 9의 화합물의 출발물질이 이 사건 특허발명의 출원일

당시에 존재하지 않았던 신규한 화합물로서 통상의 기술자가 그 합성 자체를 쉽게 할 수 없었다고 단정할 수 없다. 나아가 위 출발물질의 각 구성 부분과 전체적인 구조에다가, 이 사건에서 감정인 역시 실제 실시 예 9의 화합물을 합성함에 있어 그 출발물질을 별다른 어려움 없이 직접 만들어 감정을 진행하였고, 감정결과에서 출발물질의 합성에 관한 특별한 언급도 하지 않고 있는 점 등을 보태어 보면, 실시 예 9의 화합물의 출발물질에 관한 원고의 위 주장은 그 전제 자체가 인정되지 않는 것으로서 이유 없다.

나. 뒷받침 요건 부분

1) 청구항이 발명의 설명에 의하여 뒷받침될 것을 규정하는 취지는 특허 출원서에 첨부된 명세서의 발명의 설명에 기재되지 아니한 사항이 청구항에 기재됨으로써 출원자가 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과를 막기 위한 것이다. 또한 청구항이 발명의 설명에 의하여 뒷받침되고 있는지는 특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는지에 의하여 판단하여야 한다.

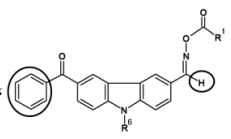
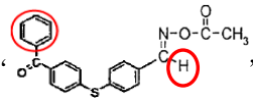
2) 그런데 앞서 본 바와 같이 이 사건 특허발명의 명세서에는 청구항 3의 화학식 I와 그 각 치환기가 모두 제시되어 있을 뿐만 아니라, 청구항 3의 화합물이 속하는 옥심 에스테르 화합물의 일반적 제조방법이 기재되어 있다. 아울러, 이 사건 특허발명의 명세서에는 청구항 3에 해당하는 구체적인 화합물들이 실시 예 1~3, 6, 8, 9로 제시되어 있는 가운데, 그 중 실시 예 1의 화합물의 제조방법이 구체적으로 설명되어 있고, 같은 방법에 의하여 나머지 실시 예들도 제조할 수 있다는 취지의 기재도 있다.

3) 위와 같은 이 사건 특허발명의 명세서 기재에 비추어 볼 때, 청구항 3의 보호범위에 속하는 화합물들은 기본적으로 옥심 에스테르 화합물의 일반적인 제조방법을 기준으로, 실시 예 1에 제시된 방법에 준하여 제조한다는 취지로 이해할 수 있으므로, 결국 청구항 3은 뒷받침 요건을 충족하고 있다고 보아야 한다.

4. 선행발명 1에 의한 진보성 부정 여부

가. 대비 대상 화합물의 문제

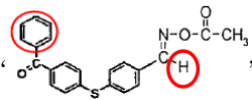
먼저 원고는 이 사건 특허발명 중 청구항 3이 선행발명 1에 의하여 그 진보성이 부정된다고 주장하면서, 청구항 3과의 구체적인 대비 대상으로 선행발명 1의 보호범위에 속하는 수많은 화합물들 중 원고 주장의 화합물 1

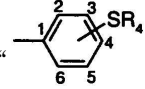
와 실시 예 22의 화합물 을 제시하고 있으므로, 과연 통상의 기술자가 선행발명 1에서 원고 주장의 화합물 1 또는 실시 예 22의 화합물을 쉽게 인식하고 선택할 가능성이 있는지를 살펴볼 필요가 있다.

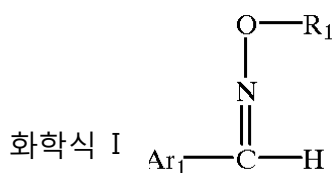
그런데 다음과 같은 이유로 통상의 기술자라면 선행발명 1의 명세서(갑5호 중의 1)에 기재되어 있는 화합물들 중 원고 주장의 화합물 1 또는 실시 예 22의 화합물을 어렵지 않게 선택하고 그 조성의 변경을 시도해 볼 수 있다고 보는 것이 옳다.

1) 즉, 선행발명 1은 반응성이 높고 제조와 조작이 쉬운 옥심 에스테르 계열의 광개시제를 제공하는 것을 목적으로 하고 있기 때문에 이 사건 특허발명과 기술분야가 동일하다. 따라서 통상의 기술자 입장에서 선행발명 1의 옥심 에스테르 구조에 결합되어 있는 각 치환기를 변경하여 청구항 3 발명에 이르러자 시도할 동기는 충분하다고 보아야 한다.

2) 그런데 선행발명 1은 청구항 3과 마찬가지로 마쿠쉬 형식의 발명으로서 그 명세서에서 화학식 I의 Ar₁과 R_{1~8}의 위치에 아래와 같이 다양한 치환기를 제시하고 있어서 각 치환기의 선택에 따라 매우 다양한 화합물의 조합이 가능한데, 원고 주장의 화합물 1이나 실시 예 22의 화합물이 그러한 다양한 가능성 중의 하나에 불과한 것은 사실이다.

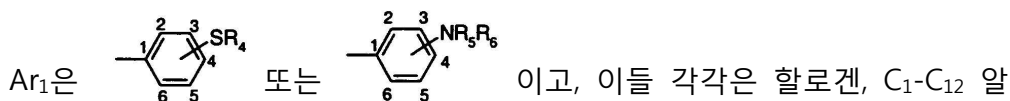
3) 그러나 먼저 선행발명 1의 실시 예 22의 화합물 은 아래 명세서 중 밑줄 친 부분 기재와 같이 선행발명 1의 화학식 I

‘ $\text{Ar}_1-\text{C}(\text{H})=\text{N}-\text{O}-\text{R}_1$ ’에서 R_1 의 위치에 “ $-\text{CH}_3\text{CO}$ ”가 결합되고, Ar_1 의 위치에 “”이, R_4 의 위치에 “ $-(\text{CO})\text{R}_7$ 에 의해 치환된 페닐기”가, R 의 위치에 “비치환된 페닐기”가 각각 순차적으로 결합된 것이다.



위 화학식 I에서,

R_1 은 C_4 - C_9 사이클로알카노일이거나, 하나 이상의 할로겐, 페닐 또는 CN에 의해 치환 또는 비치환된 C_1 - C_{12} 알카노일이거나; R_1 은 C_4 - C_6 알케노일이되, 단 이중결합은 카보닐 그룹과 결합하지 않고; (중략)



킬, C_3 - C_8 사이클로알킬, 벤질, OR_3 , SR_4 , SOR_4 , SO_2R_4 또는 NR_5R_6 (여기서 치환체 OR_3 , SR_4 또는 NR_5R_6 는 페닐 환상의 추가의 치환체 또는 페닐 환의 탄소 원자 중 하나와 함께 라디칼 R_3 , R_4 , R_5 및/또는 R_6 을 통해 임의로 5- 또는 6-원 환을 형성한다)에 의해 1 내지 4회 치환 또는 비치환되되, (중략) 또는 비페닐릴인데, 선택적으로 (중략) $-(\text{CO})\text{R}_8$, OR_3 , SR_4 및/또는 NR_5R_6 에 의해 1 내지 9회 치환될 수 있고, 여기서 치환기 (중략) SR_4 또는 NR_5R_6 은 (중략) R_4 , R_5 , R_8 및/또는 R_6 와, 페닐 고리의 치환기 또는 페닐 고리의 탄소 원자 한 개와 함께 선택적으로 5- 또는 6-고리를 형성할 수 있다. (중략)

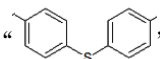
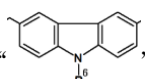
R_3 , R_4 는 ... 페닐 또는 나프틸이고 이들 각각은 ... $-(\text{CO})\text{R}_7$, $-(\text{CO})\text{OR}_7$ 또

는 (CO)N(R₇)₂에 의해 치환 또는 비치환되고;

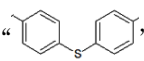
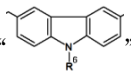
R₅ 및 R₆은 독립적으로 수소, C₁-C₂₀ 알킬, ...

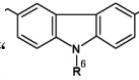
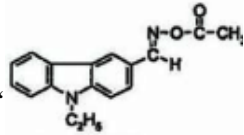
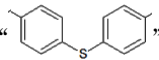
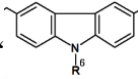
R₇은 ... C₂-C₁₂ 알킬이거나; ... C₃-C₁₂ 알케닐 또는 C₃-C₈ 사이클로알킬이거나; ... 비치환된 페닐이고,

R₈은 하나 이상의 할로겐 ...에 의해 치환 또는 비치환된 C₁-C₁₂알킬이거나; R₈은 C₃-C₆ 알케닐이거나, ... 비치환된 페닐이다.

또한 원고 주장의 화합물 1 ‘” 대신 카바졸인 “”가 결합되어 있다는 점에서만 차이를 보이고 있다.

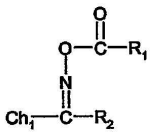
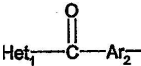
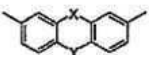
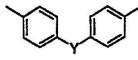
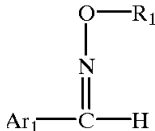
4) 그런데 선행발명 1에서 화합물의 구조 변경을 시도해 보려는 통상의 기술자라면 선행발명 1의 무수히 많은 화합물 중에서 우선적으로 그 명세서에 바람직한 화합물 내지 실시 예 등의 형태로 구체적으로 제시되어 있는 화합물을 선택할 것이라는 점이 어렵지 않게 예상된다. 따라서 선행발명 1의 명세서에 구체적으로 제시되어 있는 실시 예 22의 화합물은 통상의 기술자에 의해 쉽게 선택되어 변경이 시도될 것으로 보인다.

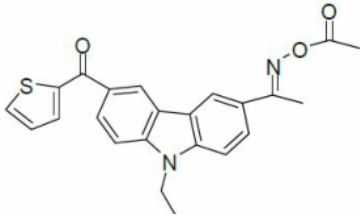
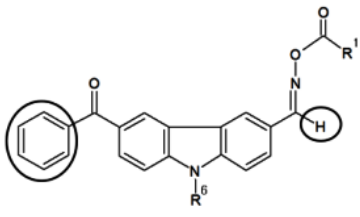
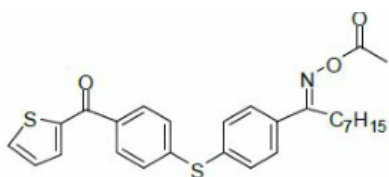
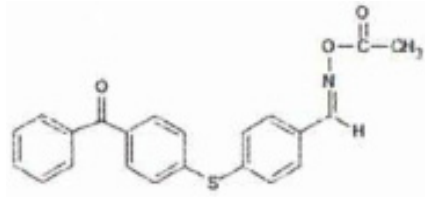
나아가 원고 주장의 화합물 1의 경우에도, 실시 예 22의 화합물과는 옥심 구조 탄소의 한쪽에 “” 대신 카바졸인 “”가 결합되어 있다는 점에서만 차이를 보이고 있는 가운데, 선행발명 1의 실시 예 53에 옥심

구조 탄소의 한쪽에 카바졸인 “”가 결합된 화합물 “”, 이 구체적으로 제시되어 있는 이상, 통상의 기술자라면 실시 예 22의 화합물 에서 “” 대신 카바졸 “”이 결합된 원고 주장의 화합물 1 을 충분히 인식하고 이를 채택하여 변경을 시도할 수 있다고 보아야 한다.

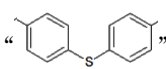
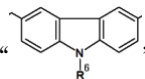
나. 선행발명 1과의 구성 대비

1) 구성요소별 대응 관계

구성 요소	청구항 3(을27호증의 2)	선행발명 1(갑5호증의 1)
화학식	화학식 I  위의 화학식 I에서, CH₁은  이고; Het₁은 비치환된 2-푸릴, 비치환된 2-티에닐, 비치환된 4-피리딜 또는 N-(C₁-C₂알킬)-2-피롤릴이고; Ar₂는 그룹  (C) 또는 그룹  (D)인데, 이들 각각은 치환되지 않고; X는 직접 결합이고; Y는 -O-, -S- 또는 -NR₅-이고; R₁은 C₁-C₄ 알킬, 페닐 또는 C₁₋₄ 알콕시이고; R₂는 직쇄 C₁-C₈ 알킬이고; R₅는 C₁-C₂ 알킬이다.	화학식 I  (위 화학식 I에서 R₁, Ar₁ 위치의 구체적인 치환기 기재는 생략)

구성 요소	청구항 3(을27호증의 2)	선행발명 1(갑5호증의 1)
실시 예	실시 예 1 	원고 주장의 화합물 1 
	실시 예 6 	실시 예 22 

2) 공통점 및 차이점 분석

가) 청구항 3의 화학식 I의 화합물과 선행발명 1 중 원고 주장의 화합물 1 및 실시 예 22의 각 화합물은 모두 옥심 구조($-C=N-O-$) 산소에 “ C_1-C_4 알카노일($-CO-C_1-C_4$ 알킬)”이 결합되고, 옥심 구조 탄소의 한쪽에는 “” 또는 “”의 각 구조와 케톤기인 “”를 포함하는 치환기가 결합되는 점에서는 공통된다.

나) 다만, 청구항 3의 화학식 I의 화합물은 옥심 구조 탄소에 결합된 또 다른 치환기인 R_2 가 직쇄 C_1-C_8 알킬인 데 반하여, 원고 주장의 화합물 1 및 실시예 22의 각 화합물은 대응되는 위치에 수소를 갖는다는 점에서 차이가 있다(이하 ‘**차이점 1**’).

또한 청구항 3의 화학식 I의 화합물은 $CH_1(\text{Het}_1-\overset{\text{O}}{\underset{\text{O}}{\text{C}}}-\text{Ar}_2)$ 에서 케톤기($\overset{\text{O}}{\underset{\text{O}}{\text{C}}}$)의 좌측에 있는 치환기인 “ $-\text{Het}_1$ ”이 “비치환된 2-푸릴, 비치환된 2-티에닐, 비치환된 4-피리딜 또는 N-(C_1-C_2 알킬)-2-피롤릴”과 같은 헤테로아릴이지만, 원고 주장의 화합물 1 및 실시예 22의 각 화합물은 대응되는 위치에 페닐기

()를 갖는다는 점에서도 차이를 보이고 있다(이하 ‘**차이점 2**’).

다. 차이점들에 대한 검토

1) 차이점 1의 경우

그런데 다음과 같은 이유로 선행발명 1과 청구항 3 사이에 존재하는 차이점 1은 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 쉽게 도출해 낼 수 있는 것에 불과하다고 보아야 한다.

가) 먼저 수소의 대체 치환기로서 알킬은 지방족 탄화수소의 가장 간단한 형태로서, 이 사건 특허발명의 우선권주장일 전에 공지된 아래 각 문헌들 역시 옥심 에스테르 화합물에서 옥심 구조($-C=N-O-$) 탄소에 결합되는 치환기로서 수소와 메틸 등의 알킬을 균등한 물질로 나열하고 있다.

구 분	일반 화학식	기재 내용
갑20호증	$ArR'C=N-OCOPh$	R' = 메틸(Me), 페닐(Ph) 또는 수소 (215면의 3d.란 중 1, 2행)
갑21호증	$R_1-CO-C(=N-O-CO-R_3)-R_2$	R ₂ = 수소 또는 메틸 (934면의 [표 1])
갑25호증	$H_3C-CO-CH=N-O-CO-C_6H_5$ $H_3C-CO-C(=N-O-CO-C(=CH_2)CH_3)-CH_3$	수소 또는 메틸(CH ₃) (칼럼 2의 표)
갑26호증	$R^4-C(=O)-C(=N-O-C(=O)-R^5)$	R ⁵ = 수소, C ₁ -C ₁₀ 알킬 ... (2면의 【청구항 1】)

나) 나아가 선행발명 1 역시 그 명세서(갑5호증의 1)에 실시 예 8 및 실시 예 65, 실시 예 10 및 실시 예 64, 실시 예 33 및 실시 예 68의 경우와 같이 옥심 구조($-C=N-O-$) 탄소에 결합되는 치환기가 수소인지 혹은 C₁ 알킬인지의 여부에만 차이가 날 뿐, 나머지 화학 구조가 모두 동일한 화합물들이 명시적으로 제시되어 있기도 하다.

2) 차이점 2의 경우

가) 구체적인 검토

그러나 다음과 같은 이유로 선행발명 1과 청구항 3 사이에 존재하는 차이점 2는 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 쉽게 도출해 낼 수 없다고 보아야 한다.

① 먼저 선행발명 1은 Ar₁ 위치의 다양한 치환기를 제시하고 있으나, 위 페닐기를 대체할 수 있는 치환기로서는 알킬, 알케닐 등이 기재되어 있을 뿐이다. 또한 선행발명 1의 명세서를 전체적으로 살펴보더라도 케톤기 좌측의 페닐기를 헤테로아릴기로 치환할 만한 동기나 암시가 제시되어 있지 않다.

② 나아가 이 사건 특허발명의 우선권주장일 당시 기술수준과 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전 경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보더라도, 특별히 통상의 기술자가 선행발명 1의 케톤기 좌측에 있는 치환기인 페닐기를 헤테로아릴기로 쉽게 치환할 수 있다고 볼 만한 사정은 전혀 찾아볼 수 없다.

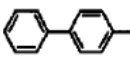
나) 이 부분 원고의 주장에 대한 판단

이에 대하여 원고는, 페닐기와 헤테로아릴기는 모두 방향족 치환체로서 통상의 기술자에게는 동일한 범주의 치환기로 고려될 수 있고, 선행발명 1도 페닐기와 헤테로아릴기를 함께 열거하면서 이들을 동등하게 취급하고 있으며, 이 사건 특허발명의 명세서도 페닐기와 헤테로아릴기를 동일한 범주의 치환체로 취급하고 있는 이상, 선행발명 1의 페닐기를 헤테로아릴기로 치환하는 데에는 아무런 어려움이 없다는 취지로 다투고 있으나, 아래와 같은 이유로 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

① 먼저 비록 갑27호증과 같이 이 사건 특허발명의 우선권주장일 당시에 이미 공지된 문헌에서 페닐기에 속하는 벤젠과 헤테로아릴기에 해당하는 피리딘을 같은 방향족 화합물로 예시하고 있으며, 푸란, 피롤, 티오펜 등의 헤테로아릴 화합물이 벤젠처럼 방향성(aromaticity)과 관련된 특징을 갖는다고 기재하고 있기는 하다. 그러나 위와 같이 페닐기와 헤테로아릴기가 방향성을 공유한다는 사정만으로 이들이 청구항 3에서 옥심 에스테르 화합물

의 케톤기 좌측의 치환기로서 동일한 범주에 속하는 것이고 쉽게 선택, 치환해 볼 수 있는 관계에 있다고 단정할 수는 없다.

② 또한 선행발명 1의 명세서에 구체적으로 제시된 실시 예들 중 일부가 아래 표와 같이 화학식 I의 Ar₁ 위치에, 치환된 페닐 대신에 1-메틸-2-피롤릴, 티에닐과 같은 헤테로아릴을 치환체로 기재하고 있기는 하다. 그러나 선행발명 1의 위 헤테로아릴기는 옥심 구조 탄소에 직접 결합하는 치환기로서만 예시되어 있을 뿐이고, 청구항 3에서 케톤기의 좌측에 결합되어 있는 헤테로아릴기와는 그 위치가 상이하다. 따라서 선행발명 1의 위와 같은 기재만으로는 통상의 기술자가 선행발명 1에서 케톤 좌측의 페닐기를 헤테로아릴기로 치환을 시도할 만한 동기가 제시되었다고 볼 수도 없다.

실시 예	화학식 I의 Ar ₁
3	 (페닐)
28	 (1-메틸-2-피롤릴)
29	 (티에닐)

③ 나아가 이 사건 특허발명의 명세서 기재나 원고가 제출한 모든 증거들에 의하더라도 이 사건 특허발명의 우선권주장일 당시 옥심 에스테르의 치환기 중 케톤 좌측의 페닐기와 헤테로아릴기가 동일한 범주의 치환체로서 쉽게 선택할 수 있다는 것이 기술상식에 해당한다거나 널리 알려져 있어, 통상의 기술자라면 당연히 그와 같은 치환을 고려할 것이라고 인정할 수도 없다. 따라서 어느 모로 보나 선행발명 1의 케톤 좌측의 페닐기를 헤테로아릴기로 쉽게 치환할 수 있다고 단정하기는 어렵다.

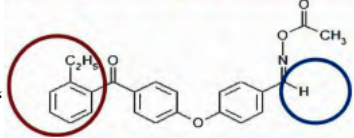
라. 검토 결과의 정리

이상에서 살핀 바를 종합하면, 청구항 3과 선행발명 1 사이에 존재하는 차이점 2는 통상의 기술자가 선행발명 1에 의하여 쉽게 극복할 수 없을 것으로 보이므로, 청구항 3은 선행발명 1과의 관계에서 구성의 곤란성이 인정되어, 나머지 점에 대하여 더 나아가 따질 필요 없이 선행발명 1에 의하여 그 진보성이 부정될 수 된다고 볼 수 없다.

5. 선행발명 3 또는 선행발명 1, 3에 의한 진보성 부정 여부

가. 선행발명 3의 경우

1) 먼저 원고가 선행발명 3에 의한 진보성 부정의 근거로 주장하는 원고

주장의 화합물 2  '는 선행발명 3에 제시된 화학식

1 $\text{Ar}_1-\text{C}(\text{N}(\text{O}-\text{R}_1))=\text{H}$ 에서 R_1 의 위치에 “ C_1 알카노일”이 결합되고, Ar_1 의 위치에 “ OR_3 로 치환된 페닐”이, R_3 의 위치에 “ $-(\text{CO})\text{R}_7$ 으로 치환된 페닐”이, R_7 의 위치에 “ C_2 알킬로 치환된 페닐”이 각각 순차적으로 결합된 것이다.

2) 한편, 선행발명 3이 그 명세서(갑14호증)에서 화학식 1의 각 치환기와 관련하여 아래와 같이 기재하고 있는데, 선행발명 3의 화합물 중에서 원고 주장의 화합물 2에 이르기 위해서는 수많은 치환기 중 아래 밑줄 그은 부분의 각 치환기가 선택되어야만 한다.

R_1 은 C_4 - C_9 사이클로알카노일; C_3 - C_{12} 알케노일; 비치환되거나 또는 하나 이상의 할로겐, CN 또는 페닐로 치환된 C_1 - C_{20} 알카노일; 비치환되거나 또는 하나 이상의 C_1 - C_6 알킬, 할로겐, CN, OR_3 , SR_4 또는 NR_5R_6 로 치환된 벤조일; C_2 - C_{12} 알콕시카보닐 또는 벤조일옥시카보닐; 또는 비치환되거나 또는 하나 이상의 C_1 - C_6 알킬 또는 할로겐으로 치환된 페녹시카보닐이며;

Ar_1 은 각각 비치환되거나 또는 할로겐, C_1 - C_{20} 알킬, 벤질, C_1 - C_{20} 알카노일, C_3 - C_8 사이클로알킬로 1 내지 12회 치환되거나; 하나 이상의 OR_3 , SR_4 또는 NR_5R_6 으로 임의로 치환된 페닐 또는 벤조일로 치환되거나; (중략)

R_3 은 수소 또는 C_1 - C_{20} 알킬; $-\text{OH}$, $-\text{SH}$, $-\text{CN}$, C_3 - C_6 알케녹시, $-\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{CN}$, $-\text{OCH}_2\text{CH}_2(\text{CO})\text{O}(\text{C}_1\text{-C}_4 \text{ 알킬})$, $-\text{O}(\text{CO})\text{-C}_1\text{-C}_4 \text{ 알킬}$, $-\text{O}(\text{CO})\text{-}$, 페닐, $-(\text{CO})\text{OH}$, $-(\text{CO})\text{O}(\text{C}_1\text{-C}_4 \text{ 알킬})$, $-\text{N}(\text{C}_1\text{-C}_4 \text{ 알킬})_2$, $-\text{N}(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH})_2$, $-\text{N}[\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O}-(\text{CO})\text{-C}_1\text{-C}_4 \text{ 알킬}]_2$ 또는 모르폴리닐로 치환된 C_2 - C_{12} 알킬; 하나 이상의 $-\text{O}-$ 가 삽입된 C_2 - C_{12} 알킬; $-(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O})_{n+1}\text{H}$, $-(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O})_n(\text{CO})\text{-C}_1\text{-C}_8$

알킬, C₁-C₈ 알카노일, C₃-C₁₂ 알케닐, C₃-C₆ 알케노일, C₃-C₈ 사이클로알킬; 비치환되거나 또는 하나 이상의 C₁-C₆알킬, 할로젠, -OH 또는 C₁-C₄알콕시로 치환된 벤조일; 각각 비치환되거나 할로젠, -OH, C₁-C₁₂ 알킬, C₁-C₁₂ 알콕시, 페닐-C₁-C₃-알콕시, 페녹시, C₁-C₁₂ 알킬설파닐, 페닐설파닐, -N(C₁-C₁₂ 알킬)₂, 디페닐아미노 또는 -(CO)R₇으로 치환된 페닐 또는 나프틸; 페닐-C₁-C₃ 알킬; 또는 Si(C₁-C₆ 알킬)_r(페닐)_{3-r}이며; (중략)

R₇은 수소, C₁-C₂₀ 알킬; 할로젠, 페닐, -OH, -SH, -CN, C₃-C₆ 알케녹시, -OCH₂CH₂CN, -OCH₂CH₂(CO)O(C₁-C₄ 알킬), -O(CO)-C₁-C₄ 알킬, -O(CO)-페닐, -(CO)OH 또는 -(CO)O(C₁-C₄ 알킬)로 치환된 C₂-C₈ 알킬; 하나 이상의 -O-이 삽입된 C₂-C₁₂ 알킬; -(CH₂CH₂O)_{n+1}H, -(CH₂CH₂O)_n(CO)-C₁-C₈ 알킬, C₃-C₁₂ 알케닐, C₃-C₈ 사이클로알킬; 또는 하나 이상의 할로젠, -OH, C₁-C₁₂ 알킬, C₁-C₁₂ 알콕시, 페녹시, C₁-C₁₂ 알킬설파닐, 페닐설파닐, -N(C₁-C₁₂ 알킬)₂, 또는 디페닐아미노로 임의로 치환된 페닐이다.(41, 42면 참조)

3) 그런데 위 명세서 기재에서 확인할 수 있는 바와 같이 선행발명 3에는 화학식 1의 R₁과 Ar₁의 위치에 결합할 수 있는 무수히 많은 치환기가 단순히 열거되어 있을 뿐, 원고 주장의 화합물 2 또는 그와 유사한 구조의 화합물이 바람직한 화합물 내지 실시 예 등의 형태로 구체적으로 제시되어 있거나, 특별히 R₁의 위치에 “C₁ 알카노일”을, Ar₁의 위치에 “OR₃로 치환된 페닐기”를 선택할 만한 어떠한 동기나 암시도 제시되어 있지 않다.

4) 따라서 통상의 기술자가 선행발명 3으로부터 청구항 3의 화합물을 쉽게 도출할 수 있다고 보기는 어렵다.

나. 선행발명 1, 3의 결합의 경우

나아가 통상의 기술자라도 선행발명 1, 3의 결합에 의해서 청구항 3의 화합물을 쉽게 도출해 낼 수는 없을 것으로 보인다.

즉, 앞서 본 바와 같이 선행발명 3의 명세서에는 그 화학식 1의 각각의 치환 위치에 무수히 많은 치환기가 단순히 나열되어 있을 뿐이어서, 선행발명

3의 수많은 치환기 중에서 헤테로아릴기를 선택하여 이를 선행발명 1의 케톤 좌측 페닐을 치환할 만한 어떠한 동기나 암시도 없기 때문이다.

다. 검토 결과의 정리

이상에서 살핀 바를 종합하면, 청구항 3의 경우 선행발명 3과의 관계에서 그 구성이 곤란하다고 판단되고, 이는 선행발명 1과 결합한다고 해서 극복될 수 있는 문제도 아니므로, 나머지 점에 대하여 더 나아가 살필 필요 없이 청구항 3은 선행발명 3 또는 선행발명 1, 3의 결합에 의하여 그 진보성이 부정되지 않는다.

6. 결 론

그렇다면 이 사건 특허발명 중 청구항 3에는 실시가능성 및 뒷받침 요건을 결여한 기재불비의 무효사유가 존재하지 않고, 선행발명 1, 3 각각 또는 이들의 결합에 의하여 청구항 3의 진보성이 부정된다고 볼 수도 없으므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없다.

재판장 판사 이정석 _____

 판사 김부한 _____

 판사 이진희 _____

특 허 법 원

제 1 부

판 결

사 건	2017허691 등록무효(특)
원 고	주식회사 커뮤즈파트너스 서울 강남구 언주로172길 4, 301호(신사동, 성익빌딩) 대표자 사내이사 민○○ 소송대리인 변리사 오위환
피 고	보스킨헬스케어 주식회사 서울 종로구 새문안로 92, 1220호(신문로1가, 광화문 오피시아빌딩) 대표이사 장○○ 소송대리인 변리사 박영순 소송복대리인 특허법인 우인(담당변리사 지현수)
변 론 종 결	2017. 8. 8.
판 결 선 고	2017. 9. 14.

주 문

1. 특허심판원이 2016. 12. 28. 2016당2040호 사건에 관하여 한 심결 중 특허등록번호 제1026295호 발명의 청구항 제1, 2, 5, 8, 9항 부분을 취소한다.
2. 원고의 나머지 청구를 기각한다.
3. 소송비용 중 2분의 1은 원고가, 나머지는 피고가 각 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2016. 12. 28. 2016당2040호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 특허발명 (갑 제3호증)

- 1) 발명의 명칭: 마사지장치용 이중 구조 마사지 컵
- 2) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2009. 2. 18./ 2011. 3. 24./제1026295호
- 3) 특허권자: 피고(변경 전 상호: 주식회사 보스킨피부과학)⁹⁾
- 4) 청구범위[나머지 청구항은 아래 다.의 2)항 표 기재와 같다. 이하 ‘이 사건 제1항 특허발명’과 같은 방법으로 표시하며, 전체 발명을 칭할 때에는 ‘이 사건 특허발명’이라 한다.]

【청구항 1】 연결튜브를 통하여 부압원¹⁰⁾과 연통되는 니플¹¹⁾을 구비하고, 하부가 개방된 원통형상의 통체; 및 상기 통체의 하단으로부터 원주방향으로 연장 형성되며, 적어도 하나의 폐 루프 형상으로 이루어진 피부 밀착부를 갖는 다수의 피부 밀착부를 포함하며, 상기 다수의 피부 밀착부는 외측으로부터 내측이 외측보다 높은 위치에 설정되는 것을 특징으로 하는 마사지장치용 이중 구조 마사지 컵

5) 발명의 개요

① 배경기술

종래의 부항을 이용한 피부 마사지기는 다양한 곡률로 굴곡진 신체의 여러 부위로 부항컵을 이동시키면서 마사지를 행하는 것이 쉽지 않았다.

또한 이중 부항컵(특허 제856761호)은 내부에 밸브를 포함함으로써 인해 구조가 복잡하고 사용자가 이를 분해 조립하는 것이 곤란하여 세척 및 소독이 완전하게 이루어지기 어려운 문제가 있었다(문단번호 [0002]~[020]).

9) 이 사건 심결 이후 명칭이 변경되었다.

10) 부압원(負壓原): 대기압보다 낮은 압력을 공급하는 펌프 등 압력 발생 장치를 의미하는 것으로 보인다.

11) 니플(nipple): 일반적으로 짧은 관의 양 끝에 수나사를 절삭해 넣은 이음매를 의미한다.

② 기술적 과제

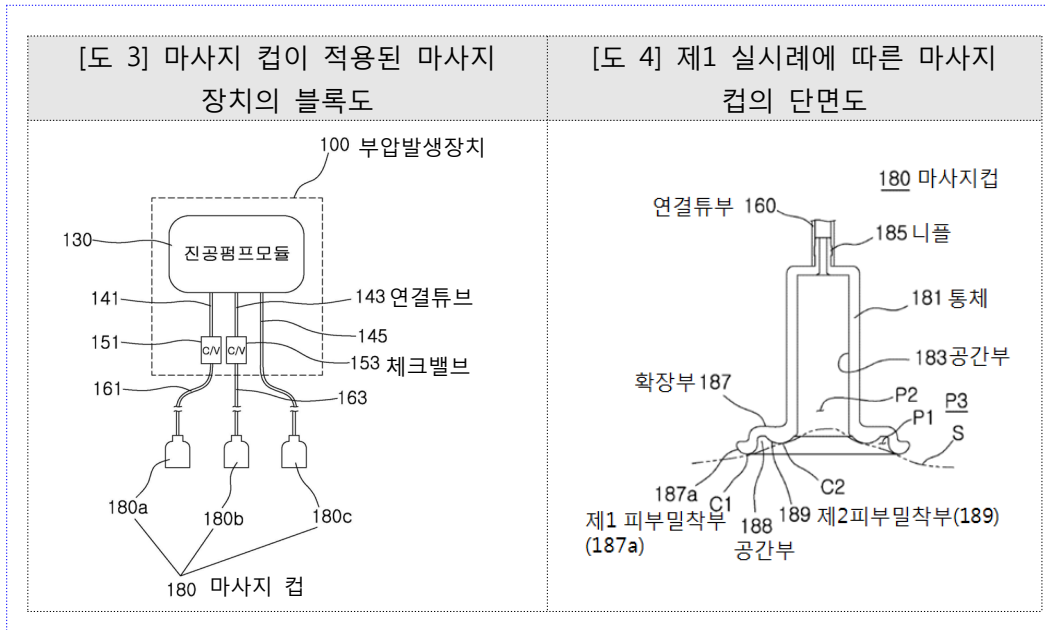
본 발명은 굴곡진 마사지 부위를 이동하는 경우에도 이에 대응하여 쉽게 진공이 깨지지 않도록 단차를 갖는 이중 컵 구조를 가지면서, 이중 컵이 하나의 통체로 형성되어 제조가 용이하고 분해 및 조립이 필요 없기 때문에 세척 및 소독이 완전하게 이루어질 수 있는 마사지장치용 이중 구조 마사지 컵을 제공하는 데 있다(문단번호 [0022]).

본 발명의 다른 목적은 적어도 하나의 폐 루프 형상의 피부 밀착부와 피부 밀착부의 내부 또는 외부에 지압효과를 부여할 수 있는 다수의 돌기형태의 피부 밀착부를 구비한 마사지장치용 이중 구조 마사지 컵을 제공하는 데 있다(문단번호 [0023]).

③ 과제의 해결수단

이와 같은 목적을 달성하기 위하여 본 발명은 연결튜브를 통하여 부압원과 연통되는 니플을 구비하고, 하부가 개방된 원통형상의 통체; 및 상기 통체의 하단으로부터 원주방향으로 연장 형성되며, 적어도 하나의 폐 루프 형상으로 이루어진 피부 밀착부를 갖는 다수의 피부 밀착부를 포함하며, 상기 다수의 피부 밀착부는 내측이 외측보다 높은 위치에 설정되는 것을 특징으로 하는 마사지장치용 이중 구조 마사지 컵 등을 제공한다.

다수의 피부 밀착부는 각각 폐 루프형상인 것을 특징으로 한다. 다만 다수의 피부 밀착부 중 적어도 하나는 폐 루프형상이고 나머지는 원주방향으로 간격을 두고 배치되는 다수의 반구형 돌기를 가질 수도 있고, 다수의 피부 밀착부 중 적어도 하나는 폐 루프형상이고 나머지는 일부가 개방된 폐 루프형상일 수도 있다. 또한 다수의 피부 밀착부는 원형, 삼각형, 사각형, 다각형 및 타원형 형상 중 어느 하나일 수 있다(문단번호 [0025]~[0034]).



나. 선행발명들¹²⁾

1) 선행발명 1 (갑 제5호증)

1981. 1. 8. 공개된 일본 공개특허공보 소56-1161호에 게재된 “건강 미용구”에 관한 발명으로, 주요 내용은 아래와 같다.

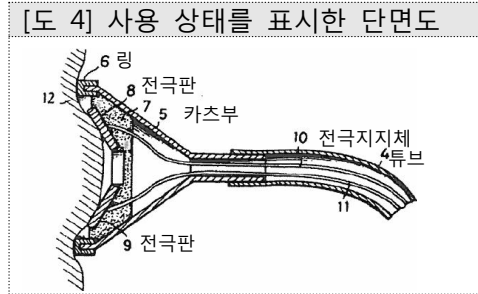
Ⅰ 해결하고자 하는 과제

본 발명은 마사지와 저주파 전류에 의한 자극을 동시에 신체에 가하고, 양자의 상승적 효과에 의해 피의 흐름을 현저히 좋게 하며, 신체의 결림을 해소하여 건강 증진을 달성할 수 있는 것과 동시에 미용에도 우수한 건강 미용구를 제공하기 위한 것을 목적으로 한다(323면, “3. 발명의 상세한 설명”).

12) 이 사건 심결에서는 선행발명 1, 2, 5, 6이 증거로 사용되었는데, 그 중 선행발명 5 (등록특허공보 제10-0856761호)는 소송에서 증거로 제출되지 않았으므로 기재를 생략한다. 원고는 이 사건 심결에서 제출되지 않았던 새로운 선행발명을 증거로 제출하였다(당사자들은 선행발명 4로 특정하고 있으나, 심판절차에서 제출된 증거와의 혼동을 피하기 위해 ‘선행발명 7’이라 칭한다).

② 과제 해결수단

본 발명의 건강 미용구는 공기를 흡인하거나 흡인·토출하는 펌프 등 장치, 튜브(4)를 매개로 펌프에 접속되는 깔때기 모양의 카츠부[カップ(5)] 등으로 구성되어 있다. 한편, 카츠부의 개구부에는 부드러운 재료로 구성된 링(6)이 부착되어 있고, 카츠부의 내부에는 스폰지로 구성된 전극지지체(7)가 부착되어 있으며, 전극지지체(7)에는 도전 고무로 구성된 전극판(8, 9)이 부착되어 있다(323면, “3. 발명의 상세한 설명”).



2) 선행발명 2 (갑 제6호증)

2004. 4. 15. 공개된 일본 공개특허공보 특개2004-113640호에 게재된 “흡인 마사지 장치”에 관한 발명으로 주요 내용은 다음과 같다.

① 종래기술 및 해결하고자 하는 과제

종래기술의 경우 흡인구(피부 접촉부)가 일정하여 흡인이 기여하는 부위의 면적을 조절할 수 없으므로, 흡인 마사지를 실시하는 부위나 사람이 한정되는 문제가 있었다(문단번호 [0001]~[0005]).

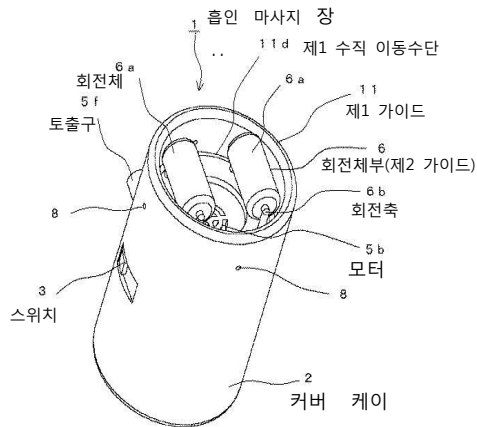
본 발명의 목적은 제1 가이드와 제2 가이드 중 적어도 하나가 피부에 대하여 수직 방향으로 이동함으로써 흡인 면적 및 흡인 높이를 조절할 수 있고, 나아가 보다 많은 부위나 사람에 대하여 효율적으로 흡인 마사지를 실시할 수 있는 장치를 제공하는 것이다(문단번호 [0007]).

② 과제의 해결수단

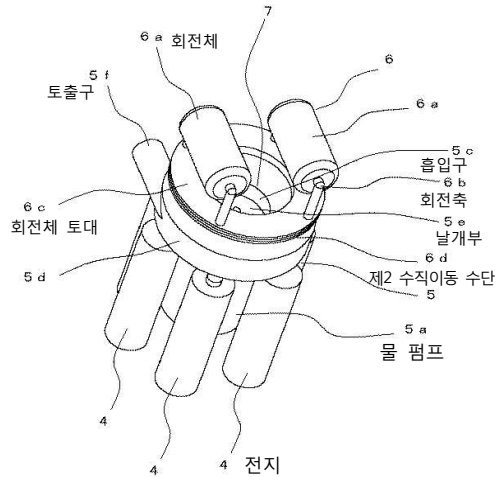
위 목적을 달성하기 위해 청구항 1에서는 외부로 향해 열려 있어 물 펌프에 의해 물을 흡인하는 흡인구, 흡인구의 주위로 돌출되게 설치되어 피부에 접촉했을 때 내부의 물이 흡인구에서 흡인되도록 설치된 제1 가이드, 제1 가이드보다 내측에 설치되고 피부에 접촉했을 때 내부의 물이 흡인구에서 흡인되도록 설치된 제2 가이드, 제1, 2 가이드 중 적어도 한쪽은 피부에 대

하여 수직 방향으로 이동하는 수직 이동 수단을 갖는 것을 특징으로 하고
있어, 흡인이 기여하는 부위의 면적이나 높이를 조절할 수 있다(문단번호
[0008]).

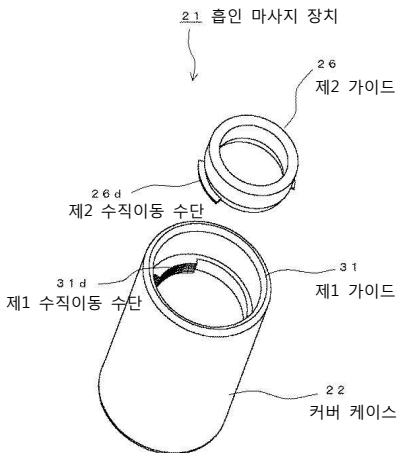
[도 1] 실시례 1: 흡인 마사지 장치
외관도



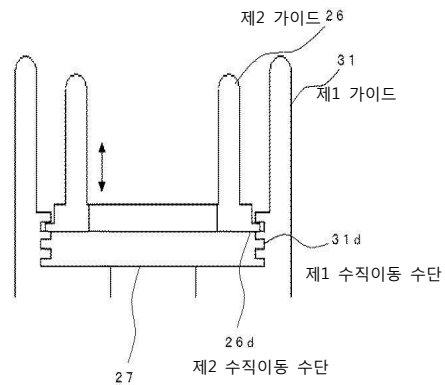
[도 2] 실시례 1: 흡인 마사지 장치 내부
투시도



[도 8] 실시례 2 마사지 장치의 외관도



[도 9] 실시례 2의 마사지 장치 가이드
형상



3) 선행발명 6 (갑 제7호증)

2001. 7. 11. 공개된 대한민국 공개특허공보 특2001-0065027호에 제
재된 “어깨 치료용 부항기기”에 관한 발명이다.

4) 선행발명 7 (갑 제11호증의 1 내지 6)¹³⁾

일본 파나소닉 주식회사가 제조·판매한 모델명 “EH2501”인 피지 제거기이다.



다. 심결의 경위

1) 원고는 피고를 상대로 특허심판원 2016당2040호로 이 사건 특허발명에 대한 무효심판을 청구하였다.

2) 원고는 2016. 9. 7. 위 무효심판절차에서 아래와 같이 정정을 구하는 것으로 정정청구를 하였다(밑줄 친 부분이 정정을 구하는 부분이다. 이하 ‘이 사건 정정청구’라 하고, 정정 후의 특허발명의 청구항을 ‘이 사건 제1항 정정 청구발명’과 같은 방법으로 표시하며, 정정청구된 전체 발명을 칭할 때는 ‘이 사건 정정청구발명’이라 한다).

정정 전	정정 후
청구항 1. 연결튜브를 통하여 부압원과 연통되는 니플을 구비하고, 하부가 개방된 원통형상의 통체; 및 상기 통체의 하단으로부터 원주방향으로 연장 형성되며, 적어도 하나의 폐 루프 형상으로 이루어진 피부 밀	청구항 1. 연결튜브를 통하여 부압원과 연통되는 니플을 구비하고, 하부가 개방된 원통형상의 통체(이하 ‘구성요소 1’이라 한다); 및 상기 통체의 하단으로부터 원주방향으로 연장 형성되며, 적어도 하나의

13) 이 사건 특허발명의 출원일 이전에 공연히 실시되었는지 여부에 대하여는 아래 3.항에서 판단한다.

착부를 갖는 다수의 피부 밀착부를 포함하며, 상기 다수의 피부 밀착부는 외측으로부터 내측이 외측보다 높은 위치에 설정되는 것을 특징으로 하는 마사지장치용 이중 구조 마사지 컵	폐 루프 형상으로 이루어진 피부 밀착부를 갖는 다수의 피부 밀착부를 포함하며(이하 ‘구성요소 2’라 한다), 상기 다수의 피부 밀착부는 외측으로부터 내측이 외측보다 높은 위치에 설정되며, <u>상기 다수의 피부 밀착부는 상기 통체와 일체로 형성되는 것(이하 ‘구성요소 3’이라 한다)</u>을 특징으로 하는 마사지장치용 이중 구조 마사지 컵
청구항 2. 제1항에 있어서, 상기 다수의 피부 밀착부는 각각 폐 루프형상인 것을 특징으로 하는 마사지장치용 이중 구조 마사지 컵.	좌동
청구항 3. 제1항에 있어서, 상기 다수의 피부 밀착부 중 적어도 하나는 폐 루프형상이고 나머지는 원주방향으로 간격을 두고 배치되는 다수의 반구형 돌기를 갖는 것을 특징으로 하는 마사지장치용 이중 구조 마사지 컵.	좌동
청구항 4. 제1항에 있어서, 상기 다수의 피부 밀착부는 적어도 하나는 폐 루프형상이고 나머지는 일부가 개방된 폐 루프형상인 것을 특징으로 하는 마사지장치용 이중 구조 마사지 컵.	청구항 4. 제1항에 있어서, 상기 다수의 피부 밀착부 중 <u>최외측의 피부 밀착부는 폐 루프형상이고 내측의 피부 밀착부는 일부가 개방된 폐 루프형상인 것을 특징으로 하는 마사지장치용 이중 구조 마사지 컵.</u>
청구항 5. 제2항에 있어서, 상기 다수의 피부 밀착부는 원형, 삼각형, 사각형, 다각형 및 타원형 형상 중 어느 하나인 것을 특징으로 하는 마사지장치용 이중 구조 마사지 컵.	좌동

청구항 6. 제1항에 있어서, 상기 다수의 피부 밀착부는 적어도 하나는 폐 루프형상이고 나머지는 방사형 패턴을 갖는 것을 특징으로 하는 마사지장치용 이중 구조 마사지 컵.	좌동
청구항 7. 제6항에 있어서, 상기 폐 루프형 피부 밀착부는 다각형, 타원형 및 원형 형상중 하나인 것을 특징으로 하는 마사지장치용 이중 구조 마사지 컵.	좌동
청구항 8. 제1항에 있어서, 상기 통체는 파지부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 마사지장치용 이중 구조 마사지 컵.	청구항 8. 제1항에 있어서, 상기 통체는 <u>상기 통체에 일체로 형성된</u> 파지부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 마사지장치용 이중 구조 마사지 컵.
청구항 9. 제1항에 있어서, 상기 니플은 통체의 상단 또는 측면에 형성되는 것을 특징으로 하는 마사지장치용 이중 구조 마사지 컵.	

3) 특허심판원은 2016. 12. 28. “이 사건 정정청구를 인정하되, 이 사건 제1 내지 9항 정정청구발명은 선행발명 1, 2, 6에 의하여 진보성이 부정되지 않는다.”는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 7, 11호증(각 가지번호 포함)의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 원고의 주장

이 사건 제1 내지 9항 정정청구발명은 아래와 같은 이유로 신규성이 부정되거나 진보성이 부정되므로 그 등록이 무효로 되어야 하는바, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하므로 취소되어야 한다.

가. 이 사건 제1항, 제2항 및 제9항 정정청구발명은 선행발명 7에 의하여

신규성이 부정된다.

나. 이 사건 제3 내지 8항 정정청구발명은 선행발명 7 또는 선행발명 7, 2에 의하여 진보성이 부정된다.

다. 이 사건 제1 내지 9항 정정청구발명은 선행발명 1, 2에 의하여 진보성이 부정된다.

3. 이 사건 제1항 정정청구발명의 신규성이 부정되는지 여부

가. 선행발명 7의 공연 실시 여부 여부

갑 제11, 13 내지 16호증(각 가지번호 포함)의 각 기재·영상에 변론 전체의 취지를 종합하면, 아래 사진과 같은 피지 제거기가 이 사건 특허발명의 출원일 전에 출시되어 판매된 사실이 인정되므로, 위 제거기가 이 사건 특허발명의 출원일 전에 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에서 실시되었다고 할 것이어서 공연히 실시된 발명에 해당한다고 봄이 타당하다.



나. 선행발명 7에 의하여 신규성이 부정되는지

1) 이 사건 제1항 정정청구발명과 선행발명 7의 대비

이 사건 제1항 정정청구발명과 선행발명 7을 대비하여 보면 아래 대비표와 같다.

	이 사건 제1항 정정청구발명	선행발명 7
구성 요소 1	연결튜브를 통하여 부압원과 연통되는 니플을 구비하고, 하부가 개방된 원통형상의 통체	부압원과 연통되며, 상단에는 연장되어 돌출된 부분(이하 ‘ 연결부 ’라 함)을 구비하고, 하부가 개방된 원통형 본체,
구성 요소 2	상기 통체의 하단으로부터 원주방향으로 연장 형성되며, 적어도 하나의 페 루프 형상으로 이루어진 피부 밀착부를 갖는 다수의 피부 밀착부를 포함하며	상기 원통형 본체의 하단으로부터 원주방향으로 형성되며 페 루프 형상으로 이루어진 컵(이하 ‘ 외부 컵 ’이라 함) 및 외부컵의 내측에 외부컵보다 작은 반경을 갖고 페 루프 형상으로 이루어진 컵(이하 ‘ 내부 컵 ’이라 함)을 포함하며,
구성 요소 3	상기 다수의 피부 밀착부는 외측으로부터 내측이 외측보다 높은 위치에 설정되며, 상기 다수의 피부 밀착부는 상기 통체와 일체로 형성되는 것을 특징으로 하는 마사지 컵	내부컵이 외부컵보다 높은 위치에 설정되어 있고, 내부컵과 외부컵은 본체와 일체로 형성된 것을 특징으로 하는 피지 제거기용 컵
주요 도면	180 마사지컵 연결튜브 160 185 니플 181 통체 183 공간부 확장부 187 P2 P3 P1 S 187a C1 C2 제1 피부밀착부 (187a) 188 189 제2 피부밀착부(189) 공간부	연결부 원통형 본체 내부컵 외부컵 갑 제11-2호증

2) 양 발명의 공통점과 차이점

위 1)항의 대비표에서 보는 바와 같이, 양 발명은 부압원과 연통되면서 하부가 개방된 원통형상의 통체(본체)를 포함하고(구성요소 1), 통체(본체)의 하단으로부터 원주방향으로 연장 형성되되 적어도 하나는 폐 루프 형상으로 이루어진 다수의 피부 밀착부(내부컵, 외부컵)를 포함하며(구성요소 2), 다수의 피부 밀착부(내부컵, 외부컵)는 통체(본체)와 일체로 형성되면서 내측(내부컵)이 외측(외부컵)보다 높은 위치에 설정된다(구성요소 3)는 점에서 실질적으로 동일하다.

다만, 구성요소 1에서는 부압원과 연결하기 위한 니플 및 연결튜브를 갖고 있음에 비하여 선행발명 7에서는 부압원과 연결하기 위한 연결부만을 갖고 있고(이하 ‘**쟁점 1**’이라 한다), 선행발명 7에서는 내부컵이 구성요소 2, 3에서의 피부 밀착부와 같이 피부에 밀착하는지에 관하여 명시적으로 기재·도시하고 있지 않다(이하 ‘**쟁점 2**’라 한다).

3) 쟁점에 대한 평가

가) 쟁점 1

쟁점 1과 같은 기술적 구성의 차이는 부압원과 마사지 컵(피지 제거 지용 컵)을 연결하여 부압을 공급하려는 과제를 해결하기 위한 구체적 수단 에 있어 새로운 효과의 발생이 없는 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등의 정도에 불과하다고 할 것이다.

나) 쟁점 2

(1) 선행발명 7의 내부컵의 경우에도 사용 시 피부에 밀착될 수 있다는 사실에 대하여는 양 당사자들 사이에 다툼이 없으므로, 쟁점 2와 같은 차이는 존재하지 않는다.

(2) 한편, 피고는 ‘쟁점 2’와 관련하여 선행발명 7의 경우 이 사건 제 1항 정정청구발명과는 달리, 컵을 이동시키면서 피부 마사지를 수행하는 것이 아니라 피부에 밀착한 상태에서 피지를 제거하기 위한 장치에 불과하므로, 이 사건 제1항 정정청구발명의 “다수의 피부 밀착부”와 동일하지 않다는 취지로 주장한다.

살피건대, 선행발명 7의 사용설명서(갑 제17호증)에는 “탐핑 컵은 피부에

미끄러지듯이 사용하지 않는다.”, “탭핑 방법: 피부에 컵이 밀착된 순간 손목을 돌려서 밀착과 분리를 반복한다.”고 기재되어 있기는 하다. 그러나 앞서 본 바와 같이 선행발명 7의 컵의 경우 이 사건 제1항 정정청구발명의 마사지 컵과 동일한 구성을 갖고 있는바, 이 사건 제1항 정정청구발명이 선행발명 7에서 명시적으로 밝히고 있지 않은 특수한 효과를 기재하고 있더라도, 이는 구성이 같은 선행발명 7로부터 당연히 생기는 효과의 하나를 단순히 발견한 것에 불과하다고 할 것이므로, 이러한 점을 들어 이 사건 제1항 정정청구발명이 선행발명 7과 별개의 발명이라고 볼 수 없다(선행발명 7도 이 사건 제1항 정정청구발명과 마찬가지로 컵 안쪽의 피부가 부압에 의해 흡입됨으로써 근육이 풀리고 신경이 안정되며 노폐물이 제거되는 기능을 갖고 있고, 컵을 이동시키면서 마사지를 행하는 것이 가능함은 그 구조 상 명백하다).

다. 대비 결과의 종합

위 대비 결과를 종합하면, 이 사건 제1항 정정청구발명은 선행발명 7과 실질적으로 동일하므로, 그 신규성이 부정된다(이하 특정한 정정청구발명에 대하여 신규성 또는 진보성이 부정되는 경우에는 나머지 진보성 주장에 대하여는 판단하지 않는다).

4. 이 사건 제2항 정정청구발명의 신규성이 부정되는지 여부

이 사건 제2항 정정청구발명은 이 사건 제1항 정정청구발명의 종속항으로서 다수의 피부 밀착부를 “각각 폐 루프 형상인 것”으로 한정된 것이다.

이 사건 제2항 정정청구발명 중 이 사건 제1항 정정청구발명을 인용하는 부분은 위 3.항에서 본 바와 같이 선행발명 7과 실질적으로 동일하다.

나아가 위 한정구성은 내부컵과 외부컵이 모두 폐 루프 형상으로 이루어진 선행발명 7의 대응구성과 실질적으로 동일하다.

따라서 이 사건 제2항 정정청구발명도 선행발명 7과 실질적으로 동일하므로, 그 신규성이 부정된다.

5. 이 사건 제3항 정정청구발명의 진보성이 부정되는지 여부

가. 이 사건 제3항 정정청구발명의 구성

이 사건 제3항 정정청구발명은 이 사건 제1항 정정청구발명의 종속항으로서, ① 위 정정청구발명을 인용하는 부분, ② “다수의 피부 밀착부 중 적어도 하나는 폐 루프형상이고 나머지는 원주방향으로 간격을 두고 배치되는 다수의 반구형 돌기를 갖는 것”(이하 ‘제3항 한정구성’이라 한다)으로 구분할 수 있다.

나. 선행발명 7 또는 선행발명 7, 2에 의한 진보성 부정 여부

1) 구체적인 판단

가) 인용하는 부분

이 사건 제1항 정정청구발명을 인용하는 부분은 위 3.항에서 본 바와 같이 선행발명 7과 실질적으로 동일하다.

나) 제3항 한정구성

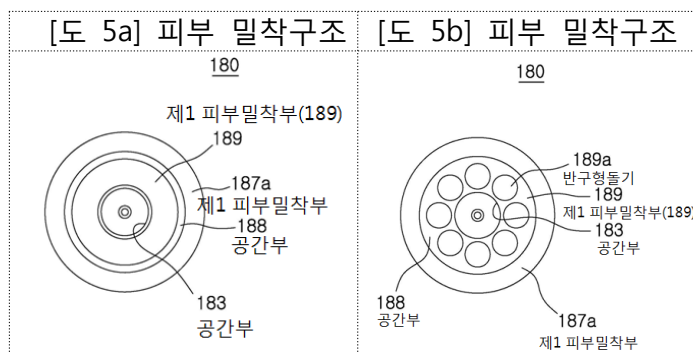
(1) 구성 변경의 필요성

나아가 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)이 선행발명 7로부터 ‘제3항 한정구성’의 구성을 도출하려면, 선행발명 7의 내부컵을 원주방향으로 간격을 두고 배치되는 다수의 반구형 돌기로 변경하여야 한다.

(2) 이 사건 제3항 정정청구발명의 기술적 과제 및 효과

이 사건 제3항 정정청구발명이 ‘제3항 한정구성’을 도입한 것은, 공간부(188)와 내부 공간부(183)의 부압을 동일하게 설정함으로써, 다수의 반구형 돌기(189a)와 접촉이 이루어지는 다수의

마사지 부위에 대하여는 마사지 컵(180) 내부에 포함된 다른 부위보다 상대적으로 더 높은 자극(압박)이 가해지고, 인접한 마사지 부위로 마사지 컵



(180)이 슬라이딩되는 경우에는 다수의 반구형 돌기(189a)와 압박 접촉이 이루어지는 다수의 마사지 부위도 이동이 이루어지면서 미세 림프관 자극에 의한 혈액순환 및 마사지가 촉진되는 효과를 얻기 위함이다(갑 제3호증, 문단 번호 [0060], [0061]).

(3) 용이 도출 여부

아래와 같은 사정들을 종합하면, 이 사건 특허발명의 명세서에 개시된 내용을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 판단하지 않는 한, 통상의 기술자가 선행발명 7 및 선행발명 7, 2로부터 이 사건 제3항 정정청구발명을 용이하게 발명할 수 있다고 보기 어렵다.

(가) 선행발명 7에는 외부컵 안쪽의 공간부와 외부컵·내부컵 사이의 공간부의 부압을 동일하게 만듦으로써 높은 자극(압박)이 가해지는 등의 위(2)항 기술사상이 개시 또는 암시되어 있지 않다.

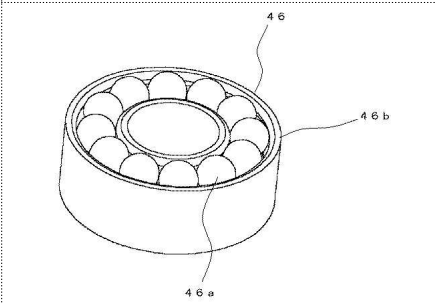
(나) 또한, 선행발명 7에 위와 같은 기술사상을 채택할만한 암시·동기 등이 제시되어 있었다고 보기 어렵다.

(다) 위와 같은 이 사건 제3항 정정청구발명의 기술적 과제가 이 기술분야에 있어 기본적 목적 및 과제에 해당한다고 보기 어렵다. 또한 이 사건 제3항 정정청구발명이 채택하고 있는 기술수단이 위와 같은 과제를 해결하기 위하여 통상의 기술자가 쉽게 채택할 수 있는 기술이라고 보기도 어렵다.

(라) 한편, 선행발명 2에서는 부압을 동일하게 형성하기 위하여 간격을 두고 반구형 돌기를 형성하고 있는 ‘제3항 한정구성’과 달리 회전체(46a)의 단면끼리 접촉하고 있는 구성을 채택하고 있을 뿐이다.

[0045] 물 펌프를 구동해 회전체(46a)에 피부를 접촉하는 것으로, 흡인되게 되지만, 회전체(46a)의 단면끼리 접촉하고 있으므로, 회전체(46a)와 회전체(46a) 사이에 국부적으로 강하게 흡인되는 일이 없다. 국부적으로 강하게 흡인되면 그 부분이 저항이 되어 이동하기 어려울 뿐만 아니라, 일부를 극단적으로 끌려가는 상태가 되고 고통을 줄 가능성이 있다. 또한, 회전체(46a)의 단면끼리 접촉

[도 13] 실시례 3의 회전체 외관도



하고 있으므로 회전체(46a)의 내측의 밀폐도를 올릴 수 있다. 이것은 근소한 틈새가 있어도 피부 탄력성에 따라, 밀폐하는 것이 가능해지기 때문이다. 밀폐도를 올리는 것으로 회전체(46a)의 내측에서 충분한 음압을 얻어 흡인력을 올릴 수 있으며 흡인에 의한 높은 생체 효과를 기대할 수 있다.

(마) 피고가 제출한 증거만으로는, 통상의 기술자가 이 사건 특허발명 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 선행발명 7 및 선행발명 7, 2로부터 이 사건 제3항 정정청구발명에 이를 수 있다고 인정하기도 어렵다.

2) 판단의 종합

따라서 이 사건 제3항 정정청구발명은 통상의 기술자가 선행발명 7 및 선행발명 7, 2로부터 용이하게 발명할 수 있다고 보기 어려워, 진보성이 부정되지 않는다.

나. 선행발명 1, 2에 의한 진보성 부정 여부

아래와 같은 사정들을 종합하면, 이 사건 특허발명의 명세서에 개시된 내용을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 판단하지 않는 한, 통상의 기술자가 선행발명 1, 2로부터 이 사건 제3항 정정청구발명을 용이하게 발명할 수 있다고 보기 어렵다.

1) 선행발명 1에는 다수의 피부 밀착부가 상기 통체와 일체로 형성하는 이 사건 제3항 정정청구발명의 기술사상이 개시 또는 암시되어 있지 않고, 선행발명 1에 위와 같은 기술사상을 채택할만한 암시·동기 등이 제시되어 있었다고 보기 어렵다.

2) 선행발명 1에는 외부컵 안쪽의 공간부와 외부컵·내부컵 사이의 공간부의 부압을 갖게 함으로써 높은 자극(압박)이 가해지는 등의 위 (2)항 기술사상이 개시 또는 암시되어 있지 않고, 선행발명 1에 위와 같은 기술사상을 채택할만한 암시·동기 등이 제시되어 있었다고 보기 어렵다.

3) 위 1)항, 2)항과 같은 이 사건 제3항 정정청구발명의 기술적 과제가 이 기술분야에 있어 기본적 목적 및 과제에 해당한다고 보기 어렵다. 또한

이 사건 제3항 정정청구발명이 채택하고 있는 각 기술수단이 위와 같은 과제를 해결하기 위하여 통상의 기술자가 쉽게 채택할 수 있는 기술이라고 보기도 어렵다.

4) 선행발명 2에서는 부압을 동일하게 형성하기 위하여 간격을 두고 반구형 돌기를 형성하고 있는 ‘제3항 한정구성’과 달리 회전체(46a)의 단면끼리 접촉하고 있는 구성을 채택하고 있을 뿐이다.

5) 피고가 제출한 증거만으로는, 통상의 기술자가 이 사건 특허발명 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 선행발명 1, 2로부터 이 사건 제3항 정정청구발명에 이를 수 있다고 인정하기도 어렵다.

2) 판단의 종합

따라서 이 사건 제3항 정정청구발명은 통상의 기술자가 선행발명 1, 2로부터 용이하게 발명할 수 있다고 보기 어려워, 진보성이 부정되지 않는다.

6. 이 사건 제4항 정정청구발명의 진보성이 부정되는지 여부

가. 이 사건 제4항 정정청구발명의 구성

이 사건 제4항 정정청구발명은 이 사건 제1항 정정청구발명의 종속항으로서, ① 위 정정청구발명을 인용하는 부분, ② “다수의 피부 밀착부 중 최외측의 피부 밀착부는 폐 루프형상이고 내측의 피부 밀착부는 일부가 개방된 폐 루프형상인 것”(이하 ‘제4항 한정구성’이라 한다)으로 구분할 수 있다.

나. 제4항 한정구성의 기술적 특징

이 사건 정정청구발명의 명세서에는 ‘제4항 한정구성’을 채택한 마사지 컵은 도 5b에 도시된 제1 실시례와 유사한 작용이 이루어진다고 기재되어 있는데(문단번호 [0073]~[0075]), 도 5b는 이 사건 제3항 정정청구발명의 실시를 위한 도면이다. 따라서 ‘제4항 한정구성’의 기술적 특징은 ‘제3항 한정구성’과 유사한 기술적 특징을 갖는다고 할 것이다(위 5.항 참조).

다. 진보성 부정 여부에 대한 판단

‘제4항 한정구성’의 기술적 특징이 ‘제3항 한정구성’의 그것과 유사하므로, 위 5.항에서 본 바와 동일한 이유로, 이 사건 제3항 정정청구발명은 통상의 기술자가 선행발명 7, 선행발명 7, 2 및 선행발명 1, 2로부터 용이하게 발명할 수 있다고 보기 어려워, 진보성이 부정되지 않는다.

7. 이 사건 제5항 정정청구발명의 진보성이 부정되는지 여부

가. 이 사건 제5항 정정청구발명의 구성

이 사건 제5항 정정청구발명은 이 사건 제2항 정정청구발명의 종속항으로서, ① 위 정정청구발명을 인용하는 부분, ② “다수의 피부 밀착부는 원형, 삼각형, 사각형, 다각형 및 타원형 형상 중 어느 하나인 것”(이하 ‘제5항 한정구성’이라 한다)으로 구분할 수 있다.

나. 구체적 판단

1) 이 사건 제5항 정정청구발명 중 이 사건 제2항 정정청구발명을 인용하는 부분은 위 4.항에서 본 바와 같이 선행발명 7과 실질적으로 동일하다.

2) 나아가 위 한정구성은 선행발명 7의 대응구성과 실질적으로 동일하거나, 통상의 기술자가 위 대응구성으로부터 용이하게 도출할 수 있다.

다. 판단의 종합

따라서 이 사건 제5항 정정청구발명은 통상의 기술자가 선행발명 7로부터 용이하게 발명할 수 있으므로, 위 선행발명에 의하여 진보성이 부정된다.

8. 이 사건 제6항 정정청구발명의 진보성이 부정되는지 여부

가. 이 사건 제6항 정정청구발명의 구성

이 사건 제6항 정정청구발명은 이 사건 제1항 정정청구발명의 종속항으로서, ① 위 정정청구발명을 인용하는 부분, ② “다수의 피부 밀착부 중 적

어도 하나는 패 루프 형상이고 나머지는 방사형 패턴을 갖는 것”(이하 ‘제6항 한정구성’이라 한다)으로 구분할 수 있다.

나. 제6항 한정구성의 기술적 특징

이 사건 정정청구발명의 명세서에서 ‘제6항 한정구성’의 기술적 의의에 대하여 명시적인 기재를 발견하기 어렵다. 그런데 특허발명의 유리한 효과가 상세한 설명에 기재되어 있지 아니하더라도 통상의 기술자가 상세한 설명의 기재로부터 유리한 효과를 추론할 수 있을 때에는 진보성 판단을 함에 있어서 그 효과도 참작하여야 하므로(대법원 2002. 8. 23. 선고 2000후3234 판결 참조), ‘제6항 한정구성’의 기술적 의의는 내측 피부 밀착부의 일부가 개방된다는 점에서 ‘제4항 한정구성’, ‘제3항 한정구성’과 유사한 기술적 특징을 갖는다고 할 것이다(위 5.항, 6.항 참조).

다. 진보성 부정 여부에 대한 판단

위 5.항, 6.항에서 본 바와 동일한 이유로, 이 사건 제6항 정정청구발명은 통상의 기술자가 선행발명 7, 선행발명 7, 2 및 선행발명 1, 2로부터 용이하게 발명할 수 있다고 보기 어려워, 진보성이 부정되지 않는다(설령 위 나.항과 같은 효과를 추론할 수 없다고 하더라도, 위 선행발명들로부터 ‘제6항 한정구성’을 용이하게 도출할 수 있다고 보기 어렵다).

9. 이 사건 제7항 정정청구발명의 진보성이 부정되는지 여부

이 사건 제7항 정정청구발명은 이 사건 제6항 정정청구발명의 종속항인데, 위 8.항에서 본 바와 같이 이 사건 제6항 정정청구발명이 선행발명 7, 선행발명 7, 2 및 선행발명 1, 2에 의하여 진보성이 부정되지 않는 이상, 이 사건 제7항 정정청구발명의 진보성도 부정되지 않는다.

10. 이 사건 제8항 정정청구발명의 진보성이 부정되는지 여부

가. 이 사건 제8항 정정청구발명의 구성

이 사건 제8항 정정청구발명은 이 사건 제1항 정정청구발명의 종속항으로서, ① 위 정정청구발명을 인용하는 부분, ② “통체에 일체로 형성된 파지부”(이하 ‘제8항 한정구성’이라 한다)로 구분할 수 있다.

나. 구체적 판단

1) 이 사건 제8항 정정청구발명 중 이 사건 제1항 정정청구발명을 인용하는 부분은 위 3.항에서 본 바와 같이 선행발명 7과 실질적으로 동일하다.

2) 나아가 위 한정구성은 선행발명 7에 내재되어 있거나, 통상의 기술자가 파지의 편의성을 위하여 선행발명 7의 연결부의 형상을 단순히 변형할 수 있는 정도에 불과하다.

다. 판단의 종합

따라서 이 사건 제8항 정정청구발명은 통상의 기술자가 선행발명 7로부터 용이하게 발명할 수 있으므로, 위 선행발명에 의하여 진보성이 부정된다.

11. 이 사건 제9항 정정청구발명의 신규성이 부정되는지 여부

이 사건 제9항 정정청구발명은 이 사건 제1항 정정청구발명의 종속항으로서 “통체의 상단 또는 측면에 형성되는 것”으로 니플을 한정한 것이다.

이 사건 제9항 정정청구발명 중 이 사건 제1항 정정청구발명을 인용하는 부분은 위 3.항에서 본 바와 같이 선행발명 7과 실질적으로 동일하다.

나아가 위 한정구성은 원통형 본체의 상단에 형성된 선행발명 7의 연결부와 실질적으로 동일하다.

따라서 이 사건 제9항 정정청구발명도 선행발명 7과 실질적으로 동일하므로, 그 신규성이 부정된다.

12. 결론

그렇다면 이 사건 심결 중 이 사건 제3, 4, 6, 7항 특허발명에 관한 부분은 위와 결론을 같이하여 적법하고, 이 사건 제1, 2, 5, 8, 9항 특허발명에 관한 부분은 위와 결론을 달리하여 위법하므로 취소되어야 하는바, 원고의 이 사건 청구는 이 사건 제1, 2, 5, 8, 9항 특허발명에 관하여만 이유 있어 인용하고, 나머지 청구는 이유 없어 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장	판사	김환수	_____
	판사	윤주탁	_____
	판사	장현진	_____

III



권리범위확인

1. 2016허6142 권리범위확인 소극
2. 2017허1618 권리범위확인 소극

특 허 법 원
제 1 부
판 결

사	건	2016허6142 권리범위확인심판(소극)
원	고	최○○ 대구 소송대리인 변리사 박정호
피	고	주식회사 동양 서울 중구 청계천로 100, 서관(수표동, 시그니처타워) 대표이사 백○○ 소송대리인 법무법인 민후 담당변호사 김경환, 이혜윤 소송복대리인 변리사 한상은
변	론	종 결
판	결	선 고

주 문

1. 특허심판원이 2016. 6. 20. 2015당4893호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 특허발명 (갑 제3호증)

- 1) 명칭: 토양 산성화 방지 및 잡초 성장억제용 부직포

2) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 1997. 12. 22./ 1999. 12. 21./ 제248939호

3) 특허권자: 원고

4) 청구범위

【청구항 1】 약 3 ± 0.2 데니어 극미세합성사 수천 가닥을 다소 큰 반경으로 회전시키면서 고른 두께로 펴준 다음 열압착하여 부직포를 구성함과 동시에 부직포상에 엠보싱 처리하되, 엠보싱의 폭을 약 0.5mm이고, 간격은 약 1mm정도로 한 통상의 부직포에 있어서(이하 ‘구성요소 1’이라 한다), 부직포(2)에 처리되는 엠보싱(6)은 표면과 이면의 양측 동일한 위치에 형성되게 하고(이하 ‘구성요소 2’라 한다), 부직포의 두께는 약 0.8~1.5mm정도를 유지케 하여서 뒀을 특징으로 하는(이하 ‘구성요소 3’이라 한다) 토양산성화 방지 및 잡초성장 억제용 부직포.

나. 확인대상발명 (2015. 11. 9. 보정된 것)

피고가 스스로 실시하고 있다고 특정한 “폴리프로필렌 부직포(제품 코드: PD3060UB1N, 제품명: Hanibon)”에 관한 것으로, 그 설명서 및 도면은 [별지]와 같다.

다. 선행발명

1) 선행발명 1 (을 제14호증의 1)

가) 1994. 1. 18. 공개된 일본 공개특허공보 특개평6-7044호에 게재된 “농업용 시트”에 관한 발명이다.

나) 주요 내용

방수성, 통기성(투습성)을 가짐과 동시에 유연성을 구비하여 토양 표면에 피트하기 쉽고, 내구력이 우수한 농업용 시트를 제공하는 것을 목적으로 한다(문단번호 [0005]). 본 발명은 삼차원 망상 구조를 가져, 섬유 간 열 접합되어 있는 시트는 폴리오레핀 수지를 플래시 방사법으로 방사해 시트형에 중첩하는데 있어서 엠보싱 가공함으로써 얻어진다. 엠보싱 가공은 시트의 양면에 부여되어 있어도 좋다. 엠보싱 형상으로는 임의의 형상의 것을 이용할

수 있으나 정방형 모양, 특히 피치 0.8~1.5mm, 한 변 길이 0.5~1.0mm의 정방형 모양의 엠보싱 가공을 하면 바람직하다(문단번호[0007], [0008]).

2) 선행발명 2 (을 제15호증의 1)

가) 1997. 11. 25. 공개된 일본 공개특허공보 특개평9-298944호에 게재된 “식물 재배 방법 및 식물재배용 시트”에 관한 발명이다.

나) 주요 내용

식물재배용 시트의 두께가 0.05mm 미만일 때는 모심기 후 신속하게 붕괴해 재배용 상토에 동화해 버려 필요한 성장 억제가 이루어지지 않고 시트의 강도가 저하되어 깨지기 쉽게 된다. 반면 0.4mm를 초과하여 두꺼워지게 되는 경우, 붕괴 시기가 너무 늦어져서 성장 억제 기간을 지나도 식물의 뿌리가 시트를 관통할 수 없기 때문에 그 후의 성장이 저해되어 버린다. 따라서 식물 재배용 시트의 두께는 0.05~0.4mm로 할 필요가 있고, 특히 0.1~0.3mm가 바람직하다(문단번호 [0025]).

3) 선행발명 3 (을 제16호증의 1)

가) 1997. 5. 20. 공개된 일본 공개특허공보 특개평9-132854호에 게재된 “농업용 미생물 분해 성장 섬유 부직포”에 관한 발명이다.

나) 주요 내용

습윤 강도와 건조 강도가 강하고, 가공이 용이하며, 식물의 종자에서 발아한 싹을 용이하게 통과시키고, 흙의 유출이 없으며, 사용 후에는 미생물에 의해 용이하게 분해하는 부직포에 대해서 연구한 결과, 장섬유의 섬도와 면밀도를 특정범위에 억제한 부직포로 함으로써 소기의 목적을 달성할 수 있다(문단번호 [0007]). 본 발명에 따른 미생물 분해성 장섬유 부직포를 구성하는 장섬유의 섬도는 2~10데니어, 바람직하게는 3~8데니어의 범위이다. 섬도가 10데니어를 초과하면 장섬유 부직포의 제조가 곤란해지며 인접한 장섬유끼리의 간극이 넓어져 흙이나 종의 유실이 발생하기 때문에 적합하지 않다. 장섬유의 섬도가 2데니어 미만에서는 인접한 장섬유의 간극이 좁아져 발아한 싹이 부직포를 통과하는 것이 곤란하게 되기 때문에 적합하지 않다(문단번호 [0013])’는 내용이 기재되어 있다.

라. 절차의 경위

1) 피고는 2015. 10. 13. 특허심판원에 특허권자인 원고를 상대로 하여, 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다는 확인을 구하는 소극적 권리범위확인심판(2015당4893호, 이하 ‘이 사건 심판청구’라 한다)을 청구하였고, 2015. 11. 9. [별지]와 같이 확인대상발명을 보정하였다.

2) 특허심판원은 2016. 6. 20. “피고가 현재 확인대상발명을 실시하고 있고, 이 사건 특허발명의 명세서의 기재 및 출원경과에 비추어보면, 엠보싱이 일면에만 형성된 것은 이 사건 특허발명의 권리범위에서 배제되는데, 확인대상발명은 엠보싱이 표면과 이면의 동일한 위치에 형성되는 이 사건 특허발명의 구성요소 2와 동일하거나 균등한 구성요소를 구비하지 않으므로, 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다.”는 이유로 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4호증, 갑 제4호증의 1, 을 제13 내지 15호증의 각 1의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고의 주장

피고가 실시하고 있는 제품(제품코드 PD3060UBIN, 제품명 Hanibon, 이하 ‘피고 실시제품’이라 한다)은 엠보싱이 부직포 표면과 이면의 동일한 위치에 형성되므로, 피고가 실시하고 있지 않는 확인대상발명을 대상으로 한 이 사건 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하다.

나. 피고의 주장

- 1) 확인대상발명은 피고 실시제품과 동일하게 특정된 것이다.
- 2) 확인대상발명은 엠보싱의 폭과 간격, 부직포 두께, 엠보싱의 양면 형성 여부 등에 있어서 이 사건 특허발명과 다르므로 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다.
- 3) 확인대상발명은 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진

사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)이 선행발명 1, 2, 3 또는 주식회사 코오롱이 1991년경 제작·판매한 메라본 스펀본드 부직포 제품(제품번호: Q2060NY), 아세히카세이공업사가 1994년경 제작·판매한 엘타스 스펀본드 부직포 제품(제품번호: P03050)에 의해 쉽게 도출할 수 있는 자유실시기술에 해당한다.

3. 이 사건 심판청구의 적법 여부

가 판단기준

특허권의 권리범위확인심판은 심판청구의 이익이 있는 경우에 한하여 심판을 제기할 수 있고, 현재 실시하지 아니하고 있고 장래에도 실시할 가능성이 없는 발명을 확인대상발명으로 삼아 제기한 소극적 권리범위확인심판은 설령 심판청구인이 구하는 바대로인 심결을 받는다고 하더라도 심판청구인이 실시하거나 실시하고자 하는 발명에 대해서는 아무런 효력을 가지지 아니하여 심판청구인의 법적 불안을 해소하는 데 아무런 도움이 되지 않으므로, 그 심판청구의 이익이 없어 부적법하다(대법원 2005. 10. 14. 선고 2004후1663 판결 등 참조)

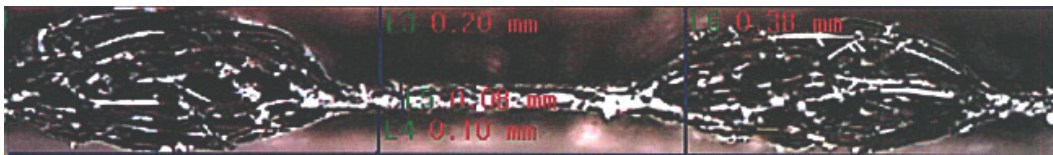
나. 확인대상발명이 피고 실시제품과 동일한 것인지 여부

1) 확인대상발명에서 “엠보싱은 부직포의 ‘일면’에만 형성”되는바, 피고 실시제품이 부직포의 일면에만 엠보싱이 형성된 것인지에 관하여, 피고는 피고 실시제품이 요철이 있는 엠보싱롤과 평평한 롤 사이에서 압착 가열되므로 한쪽 면에만 엠보싱이 형성되고, 이면에 형성된 것은 엠보싱이 아니라고 주장하며, 이에 대해 원고는 일면의 엠보싱롤에만 요철이 있더라도 양면에 엠보싱이 형성되며, 피고 실시제품의 양면 모두에서 오목하게 들어간 부분이 관찰되므로 양면에 엠보싱이 형성된 것이라 주장한다.

2) 피고 실시제품에 대한 사진(갑 제14호증, 을 제19호증)에서 보면, 피고 실시제품은 부직포의 표면과 이면에서 극미세합성사가 열융착되어 양면의 동일한 위치에서 오목하게 들어간 형상을 가진다.

갑 제3호증의 기재에 변론 전체의 취지(전문심리위원 심현주, 김진일의 의견 포함)를 종합하면, 엠보싱은 당해 기술분야에서 직물 등의 표면에 열이나 압력 등을 가하여 요철(凹凸) 형상을 나타내도록 하는 가공을 이르는 용어로 사용되며, 이 사건 특허발명은 부직포의 양면에 동일한 위치에 엠보싱을 형성하여 두께 및 형태를 유지하고, 내구성을 장기간 유지할 수 있도록 하는데(갑 제3호증 3면 28~30행), 피고 실시제품의 이면에 형성된 엠보싱은 비록 직접 이면에 엠보싱 처리를 하여 생긴 것은 아니더라도 표면의 엠보싱 처리 과정에서 극미세합성사의 열융착으로 인해 표면의 엠보싱과 동일한 위치에 요철 형상으로 형성되고, 이 사건 특허발명과 마찬가지로 부직포의 두께 및 형태, 강도를 유지하도록 하는 효과를 가진다. 이러한 사정을 종합하여 보면, 피고 실시제품은 표면과 이면의 양 면에 엠보싱이 형성된 것으로 보아야 한다.

[피고 실시제품 근접 촬영 사진(을 제19호증)]



3) 따라서 이 사건 심판청구는 피고가 주장하는 것과 달리 피고 실시제품과 구성이 상이한 확인대상발명을 대상으로 한 것이어서 심판청구의 이익이 인정되지 아니하여 부적법하므로 각하되어야 한다.

4. 결론

그렇다면 이 사건 심판청구를 각하하지 아니하고 본안에 나아가 판단한 이 사건 심결은 위법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 김환수 _____

 판사 윤주탁 _____

 판사 장현진 _____

[별지]

확인대상발명 (2015. 11. 9. 보정된 것)

1. 확인대상발명의 명칭

폴리프로필렌 부직포(제품 코드 : PD3060UBIN, 제품명 Hanibon)

2. 확인대상발명의 내용

극미세합성사를 컨베이어 벨트에 방사하여 웹(WEB) 형태로 교락시킨 다음, 엠보싱 롤을 이용하여 고온으로 열압착하여 엠보싱이 형성된 부직포를 제조하되, 극미세합성사의 굵기는 2.88 데니어(D), 엠보싱의 폭은 0.76mm, 엠보싱의 간격은 0.97mm으로 형성되는 부직포로서, 엠보싱은 부직포의 일면에만 형성되어 있고, 부직포의 두께는 0.4mm임.

3. 확인대상발명의 상세 스펙(참고)

가. 측정 방법

(1) 측정 방법의 특징

KS K 9073-2 부직포 두께 측정법에 의거하여 측정함.

(2) 측정 장치

Mitutoyo 543-270B 측정 장치를 이용하여 측정함.

< Mitutoyo 543-270B 측정 장치 >



(3) 측정 방법

- ① 시트를 5~10cm 너비로 잘라 시료를 준비함.
- ② 채취한 시료를 3,200mm 기준으로 400mm 간격으로 8등분하여(사이드 에지 약 10cm씩 제외함) 구분 표시함.
- ③ 측정 장치(Mitutoyo 543-270B)의 바닥면과 Anvil을 닦아 이물질을 제거함
- ④ 영점이 고정될 때까지 영점 조작을 반복함.
- ⑤ 시료를 측정 장치에 올려놓고 8등분으로 구분된 부분을 각 12차례 측정함.
- ⑥ 측정된 결과치의 평균 및 변동 계수를 기록함.
- ⑦ 각 부분 별로 측정된 평균과 변동 계수를 기록하고, 8등분된 전체의 평균 및 변동 계수의 평균을 산출하여 최종 측정값으로 기재함.

나. 측정 결과

위 <가. 측정 방법>을 통해 측정된 확인대상발명의 극미 세합성사의 굵기, 엠보싱의 폭, 엠보싱의 간격, 부직포의 두께의 측정값은 아래 [표 1]과 같음.

[표 1]

	확인대상발명의 측정값
극미세합성사의 굵기	2.88 D
엠보싱의 폭	0.76 mm
엠보싱의 간격	0.97 mm
부직포의 두께	0.4 mm

4. 도면의 간단한 설명

도 1은 확인대상발명의 수직 단면을 확대한 도면.

도 2는 확인대상발명의 수직 단면에 각 측정값을 표시한 도면.

도 3은 확인대상발명의 극미세합성사의 굵기를 확인하기 위한 도면.

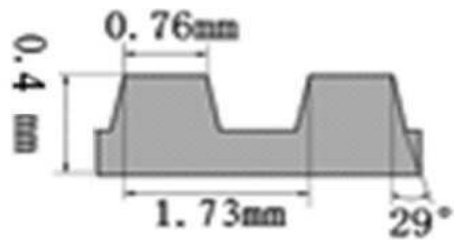
도 4는 확인대상발명의 평면을 확대한 도면.

[확인대상발명의 도면]

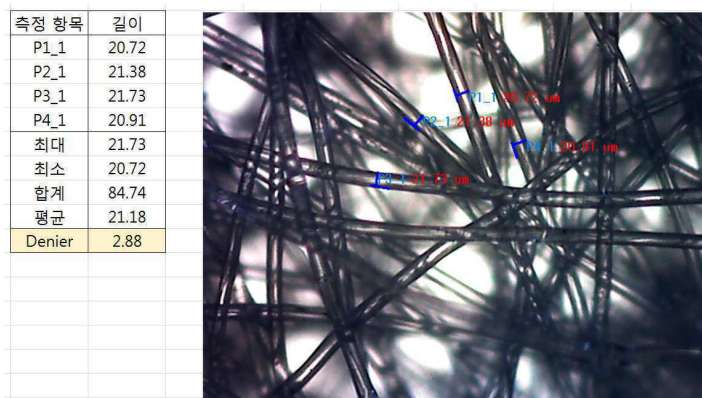
도 1



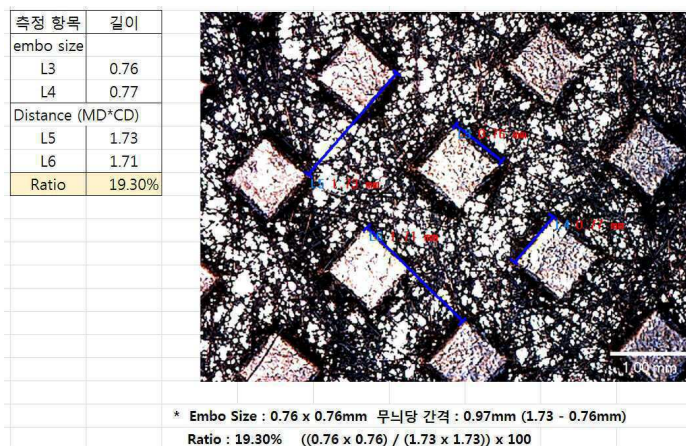
도 2



도 3



도 4



(끝)

특 허 법 원
제 5 부
판 결

사 원	건 고	2017허1618 권리범위확인(특) 주식회사 대웅제약 성남시 중원구 갈마치로 244 (상대원동) 대표이사 이○○ 소송대리인 변리사 김병필, 김성호
피	고	1. 한국맥넬티 주식회사 천안시 서북구 성환읍 연암울금로 42 대표이사 이○○ 2. 경동제약 주식회사 화성시 양감면 제약단지로 224-3 대표이사 류○○, 류○○, 남○○ 3. 주식회사 정보제약 아산시 실옥로 174 (실옥동) 대표이사 강○○ 4. 삼천당제약 주식회사 화성시 향남읍 제약공단2길 71 대표이사 윤○○, 박○○ 5. 주식회사 인트로팜텍 평택시 서탄면 마두길 104-12 대표자 사내이사 박○○ 6. 위더스제약주식회사 서울 서초구 동산로12길 9 (양재동) 대표이사 성○○

7. 한국유니온제약 주식회사

원주시 문막읍 문막공단길 246

대표이사 백○○

피고들 소송대리인 변리사 고봉진

변 론 종 결 2017. 8. 23.

판 결 선 고 2017. 11. 29.

주 문

1. 이 사건 소 중 특허번호 제1583452호 특허발명의 청구범위 제5항에 관한 부분을 각하한다.
2. 특허심판원이 2017. 1. 23. 2016당1755, 2016당1756(병합), 2016당1757(병합), 2016당1758(병합), 2016당1759(병합), 2016당1760(병합), 2016당1761(병합) 사건에 관하여 한 심결 중 특허번호 제1583452호 특허발명의 청구범위 제1항 내지 제4항, 제6항 내지 제13항에 대한 부분을 취소한다.
3. 소송비용은 피고들이 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2017. 1. 23. 2016당1755, 2016당1756(병합), 2016당1757(병합), 2016당1758(병합), 2016당1759(병합), 2016당1760(병합), 2016당1761(병합) 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 절차의 경위

1) 피고들은 2016. 6. 23. 각각 원고를 상대로 특허심판원 2016당1755호, 2016당1756호, 2016당1757호, 2016당1758호, 2016당1759호, 2016당1760호 및 2016당1761호로 아래 다.항 기재 확인대상발명이 아래 나.항 기재 이 사

건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 확인을 구하는 소극적 권리범위 확인심판을 청구하였으며, 2016. 8. 16. 확인대상발명을 보정하였다.

2) 특허심판원은 피고들의 심판청구사건을 병합하여 심리한 후, 2017. 1. 23. ‘① 확인대상발명은 그 보정이 요지변정에 해당하지 아니하고, 이 사건 특허발명과 대비하여 차이점을 판단할 수 있을 정도로 특정되었으며, 실시 가능하므로 이 사건 심판청구 및 확인대상발명의 보정은 적법하고, ② 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다’는 이유로 피고들의 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

3) 원고는 2017. 3. 3. 이 사건 심결에 대하여 불복하여 이 사건 소를 제기하는 한편, 2017. 5. 24. 특허심판원 2017정53호로 이 사건 특허발명에 대한 정정심판을 청구하였다. 특허심판원은 2017. 9. 27. 원고의 위 정정심판 청구를 인용하는 정정심결(이하 ‘이 사건 정정심결’이라 한다)을 하였다.

나. 이 사건 특허발명 (갑 제2호증)

○ 발명의 명칭: 위장질환 치료용 의약 조성물

○ 우선권주장일/ 출원일/ 등록일/ 특허번호 : 2015. 1. 30./ 2015. 10. 22./ 2016. 1. 4./ 제10-1583452호

○ 청구범위(특허심판원 2017. 9. 27.자 2017정53 정정심판에 의하여 정정된 것)¹⁴⁾

[청구항 1] 라니티딘, 수크랄페이트 및 비스무트 서브시트레이트를 유효성분으로 포함하며, 하기 조건을 모두 만족하는 위장질환 치료용 의약 조성물로서: (a) 수크랄페이트의 평균 입도가 2 내지 25 μm , (b) 비스무트 서브시트레이트의 평균 입도가 25 내지 70 μm , 수크랄페이트의 용출률이 알비스TM정의 수크랄페이트의 용출률과 동등한 수준이고, 상기 의약 조성물 내 라니티딘과 비스무트 서브시트레이트는 동일한 활성성분 용량을 갖는 알비스TM정과 비교하여 생물학적 동등 수준의 혈중농도-시간곡선하면적(AUC)과 최고혈중농도(Cmax)를 나타내며; 상기 의약 조성물은 이중정의 형태로 제제화되지

14) 밑줄 친 부분이 정정청구에 의하여 정정된 부분이다.

않는 것을 특징으로 하는 의약 조성물(이하 ‘이 사건 제1항 정정발명’이라 하고, 나머지 청구항도 같은 방식으로 부른다).

[청구항 2] 제1항에 있어서, 수크랄페이트의 평균 입도가 2 내지 10 μm 인 의약 조면적(AUC)과 최고혈중농도(Cmax)를 나타내는 것인 의약 조성물.

[청구항 3] 제1항에 있어서, 비스무트 서브시트레이트의 평균 입도가 25 내지 60 μm 인 의약 조성물.

[청구항 4] 제1항에 있어서, 수크랄페이트의 평균 입도가 2 내지 20 μm 이고 비스무트 서브시트레이트의 평균 입도가 25 내지 70 μm 인 의약 조성물.

[청구항 5] (삭제) [정정 전 청구항 5는 ‘이 사건 제5항 발명’이라 한다]

[청구항 6] 제1항에 있어서, 추가로 수크랄페이트의 입도 분포가 하기 조건 중 하나 이상을 만족하는 것인 위장질환 치료용 의약 조성물: 1) d(10)은 1 내지 10 μm , 2) d(50)은 3 내지 25 μm , 3) d(90)은 5 내지 50 μm .

[청구항 7] 제1항에 있어서, 추가로 비스무트 서브시트레이트의 입도 분포가 하기 조건 중 하나 이상을 만족하는 것인 위장질환 치료용 의약 조성물: 1) d(10)은 5 내지 17 μm , 2) d(50)은 20 내지 70 μm , 3) d(90)은 40 내지 130 μm .

[청구항 8] 제1항에 있어서, 추가로 수크랄페이트의 입도 분포가 하기 조건 중 하나 이상을 만족하고, 1) d(10)은 1 내지 10 μm , 2) d(50)은 3 내지 25 μm , 3) d(90)은 5 내지 50 μm , 비스무트 서브시트레이트의 입도 분포가 하기 조건 중 하나 이상을 만족하는 것인 위장질환 치료용 의약 조성물: 1) d(10)은 5 내지 17 μm , 2) d(50)은 20 내지 70 μm , 3) d(90)은 40 내지 130 μm .

[청구항 9] 제1항 내지 제8항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 의약 조성물은 라니티딘 50 내지 300 mg, 수크랄페이트 240 내지 1200 mg 및 비스무트 서브시트레이트 80 내지 400 mg을 포함하는 것인 의약 조성물.

[청구항 10] 제1항 내지 제8항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 의약 조성물은 정제의 형태로 제제화된 것인 의약 조성물.

[청구항 11] 제1항 내지 제8항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 의약 조성물은 매트릭스 정제의 형태로 제제화된 것인 의약 조성물.

[청구항 12] 제11항에 있어서, 상기 정제는 코팅기제로 코팅된 것인 의약 조성물.

[청구항 13] 제12항에 있어서, 상기 코팅기제는 폴리비닐알코올인 의약 조성물.

[청구항 14] 내지 [청구항 19] (각 삭제)

다. 확인대상발명 (2016. 8. 18. 보정된 것, 갑 제3호증)

○ 구성

확인대상발명은 유효성분이 라니티딘염산염, 비스무트시트르산염칼륨 및 수크랄페이트수화물이며, 유효성분 중 비스무트시트르산염칼륨과 수크랄페이트수화물의 입도 분포 및 평균 입도(Volume weighted Mean D[4,3])는 아래 표와 같다.

	비스무트시트르산염칼륨	수크랄페이트수화물
입도분포	d(10) 1 내지 20 μm , d(50) 3 내지 70 μm , d(90) 5 내지 130 μm	d(10) 1 내지 20 μm , d(50) 3 내지 30 μm , d(90) 5 내지 60 μm
평균 입도	3 μm 이상 ~ 25 μm 미만	3 μm ~ 25 μm

○ 설명서 및 도면은 별지 기재와 같다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 5호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 이 사건 소 중 이 사건 제5항 발명에 관한 부분의 적법 여부

직권으로 이 사건 소 중 이 사건 제5항 발명에 관한 부분의 적법 여부에 관하여 살핀다.

특허권의 권리범위확인심판 청구는 현존하는 특허권의 범위를 확정하려는 데 목적이 있으므로, 특허권이 무효로 되었다면 그에 대한 권리범위확인을

구할 이익이 없어지고, 나아가 권리범위확인심판의 심결 이후에 특허권이 무효로 된 것이라면 그 심결을 취소할 법률상 이익도 소멸된다.

앞서 본 바와 같이 이 사건 소 제기 이후에 이 사건 정정심결에 의하여 이 사건 제5항 발명이 삭제되었다. 그런데 구 특허법(2016. 2. 29. 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제136조 제8항은 “특허발명의 명세서 또는 도면의 정정을 한다는 심결이 확정된 때에는 그 정정 후의 명세서 또는 도면에 의하여 특허출원, 출원공개, 특허결정 또는 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 본다.”라고 규정하였으므로, 이 사건 제5항 발명은 소급하여 처음부터 없었던 것으로 되었다.

따라서 이 사건 심결 중 이 사건 제5항 발명에 관한 부분은 존재하지 아니하는 청구항에 관한 것이어서 이를 취소할 법률상 이익도 없으므로, 이 사건 소 중 이 사건 제5항 발명에 관한 부분은 부적법하다.

나. 확인의 이익 유무

1) 관련 법리

특허권에 대한 소극적 권리범위확인심판을 청구할 확인의 이익이 인정되려면 심판청구인이 현재 실시하고 있거나 장래에 실시하고자 하는 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지에 대하여 분쟁이 생길 염려가 있어야 한다. 따라서 확인대상발명을 실시하는 것이 불가능한 경우에는 특별한 사정이 없는 한 소극적 권리범위확인심판을 청구할 확인의 이익이 인정되지 아니하므로 그 심판청구는 부적법하다.

2) 판단

갑 제12호증의 기재와 변론 전체의 취지에 의하면 *입자의 평균 입도 (Volume weighted Mean D[4,3])*는 큰 입자들의 가중치가 반영되어 계산된 값이어서 일반적으로 입도분포 중 *d(50)*의 값보다 크며, 이는 기술상식임이 인정된다. 이는 아래와 같은 이 사건 특허발명 명세서(갑 제2호증)의 표 1 내지 표 3의 입도분포와 평균 입도를 보더라도 알 수 있다. 확인대상발명의 원료 성적서(을 제9호증)의 기재에 의하면, 확인대상발명의 원료로 사용되는 비스무트시트르산염칼륨 역시 평균 입도(Volume weighted Mean D[4,3])가

각각 12,023 μm , 10,337 μm , 10,614 μm 로서 각각의 입도분포 중 d(0.5)의 값인 7,822 μm , 7,459 μm , 7,772 μm 보다 크다.

표 1

미분화 전 원료 입도

입도 분포	라니티딘	수크랄페이트	비스무트 서브시트레이트
d(10)	2.59 μm	21.172 μm	18.565 μm
d(50)	8.55 μm	75.135 μm	72.380 μm
d(90)	20.74 μm	176.62 μm	195.559 μm
평균	10.54 μm	89.154 μm	95.563 μm

표 2

미분화 전과 후의 수크랄페이트의 입도 분포

입도 분포	수크랄페이트1 (미분화전)	수크랄페이트2	수크랄페이트3	수크랄페이트4	수크랄페이트5	수크랄페이트6
d(10)	21.172 μm	12.355 μm	10.302 μm	6.052 μm	3.269 μm	1.727 μm
d(50)	75.135 μm	32.169 μm	29.961 μm	20.339 μm	9.275 μm	3.901 μm
d(90)	176.62 μm	63.957 μm	54.248 μm	39.574 μm	19.441 μm	8.116 μm
평균	89.154 μm	35.395 μm	29.122 μm	23.657 μm	12.664 μm	4.517 μm

표 3

미분화 전과 후의 비스무트 서브시트레이트의 입도 분포

입도 분포	비스무트 서브시트레이트1 (미분화전)	비스무트 서브시트레이트2	비스무트 서브시트레이트3	비스무트 서브시트레이트4	비스무트 서브시트레이트5
d(10)	18.565 μm	14.533 μm	12.269 μm	11.582 μm	0.786 μm
d(50)	72.380 μm	67.703 μm	39.756 μm	26.387 μm	4.264 μm
d(90)	195.559 μm	122.137 μm	77.674 μm	48.833 μm	9.547 μm
평균	95.563 μm	68.068 μm	42.698 μm	28.455 μm	4.824 μm

그런데 기초사실에서 본 바와 같이 확인대상발명은 정제의 유효성분으로 비스무트시트르산염칼륨 등을 포함하면서, 비스무트시트르산염칼륨은 입도분포가 d(10) 1 내지 20 μm , d(50)¹⁵⁾ 3 내지 70 μm , d(90) 5 내지 130 μm 이고, 평균 입도(Volume weighted Mean D[4,3])¹⁶⁾가 3 μm 이상 ~ 25 μm 미만인 것으로 한정하였다. 이에 의하면 확인대상발명에서 비스무트시트르산염칼륨의 입도 분포 중 d(50)의 값이 평균입도의 범위(3 μm 이상, 25 μm 미만)보다 훨씬 큰 영역이 존재하는데, 이러한 영역에서는 확인대상발명에서 한정된 평균입

15) d(50)은 약물의 입도를 작은 순으로 누적하여 50%가 되는 지점의 입자의 지름을 의미한다(갑 제2호증, 식별번호 [0030]).

16) 평균입도 $D[4,3] = \frac{\sum_{i=1}^n D_i^4 v_i}{\sum_{i=1}^n D_i^3 v_i}$

도의 수치한정을 충족할 수 없으므로 확인대상발명의 실시가 불가능하다.¹⁷⁾

이처럼 피고들이 특정한 확인대상발명의 수치한정 범위에는 실시 불가능한 영역이 상당 부분 존재하므로, 전체적으로 보아 확인대상발명은 실시가 불가능하다고 보아야 할 것이다.

이러한 사정을 위 법리에 비추어 보면, 이 사건 심판청구는 확인의 이익이 인정되지 아니하여 부적법하므로 각하되어야 한다. 그런데도 이 사건 심결은 이를 각하하지 아니하고 본안에 나아가 이 사건 특허발명과 확인대상발명을 대비하여 판단한 위법이 있으므로 취소되어야 한다.

3. 결 론

따라서 이 사건 소 중 이 사건 제5항 발명 부분에 관한 부분은 이를 각하하고, 원고의 청구 중 이 사건 심결 가운데 이 사건 제1 내지 4, 6 내지 13항 발명에 관한 부분의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

재판장	판사	오영준	_____
	판사	권동주	_____
	판사	김동규	_____

17) 예를 들어, d(50)이 26의 값을 가지고, 상기 d(10) 및 d(90)의 범위를 만족하면서 평균 입도가 가장 작은 값을 가지게 되는 101개의 입자의 분포를 가정하면, 1 μ m의 입자가 50개, 26 μ m의 입자가 51개인 분포가 된다.

$$\text{그런데 이 경우 } D[4,3] = \frac{\sum_1^n D_i^4 v_i}{\sum_1^n D_i^3 v_i} = \frac{1^4 \times 50 + 26^4 \times 51}{1^3 \times 50 + 26^3 \times 51} = 25.9986 \text{으로, 상기 평균 입}$$

도 범위의 상한 값이 25 μ m보다 큰 값을 가지게 된다. 따라서 d(50)이 26 이상인 경우, 평균 입도가 3 내지 25 μ m미만이 될 수 없다.

[별지]

확인대상발명

확인대상발명은 활성 주성분이 라니티딘염산염, 비스무트시트르산염칼륨, 및 수크랄페이트수화물임을 특징으로 하고, 확인대상발명의 원료약품 및 배합 조성은 아래와 같다.

배합목적	성분명
주성분	라니티딘염산염
주성분	비스무트시트르산염칼륨
주성분	수크랄페이트수화물
부형제	미결정셀룰로스
결합제	옥수수전분 및 히드록시프로필셀룰로오스에서 선택되는 1종 이상
붕해제	크로스카멜로오스나트륨
활택제	스테아르산마그네슘
코팅기제	오파드라이 88A610005 및 오파글로스 97W19196에서 선택되는 1종 이상

상기 주성분은 비스무트시트르산염칼륨은, d(10) 1 내지 20 μ m, d(50) 3 내지 70 μ m, d(90) 5 내지 130 μ m의 입도분포, 및 3 μ m 이상 ~ 25 μ m 미만의 평균 입도(Volume weighted Mean D[4,3])를 가진 것이다.

상기 주성분 수크랄페이트수화물은, d(10) 1 내지 20 μ m, d(50) 3 내지 30 μ m, d(90) 5 내지 60 μ m의 입도분포, 및 3 μ m ~ 25 μ m의 평균 입도(Volume weighted Mean D[4,3])를 가진 것이다.

확인대상발명은, 수크랄페이트의 용출률이 알비스™정의 수크랄페이트의 용출률과 동등한 수준이고, 상기 의약 조성물 내 라니티딘과 비스무트 서브시트레이트는 동일한 활성성분 용량을 갖는 알비스™정과 비교하여 생물학적 동등 수준의 혈중농도-시간곡선하면적(AUC)과 최고혈중농도(Cmax)를 나타내는 것입니다.

확인대상발명은, 대한민국약전 제제총칙 중 정제항의 제법에 준하여 제조하되, 아래와 같은 단계를 거쳐 제조한다.

- 1 단계 : 활성 주성분 중 수크랄페이트수화물을, 결합제, 부형제 및 활

택제에서선택되는 1종 이상과 함께 연합하고, 연합물을 건조한다.

- 2 단계 : 상기 건조물과 나머지 활성 주성분(라니티딘염산염 및 비스무트시트르산염칼륨), 부형제, 붕해제, 활택제와 함께 정립, 혼합, 타정한 후 코팅기제로 코팅하여 최종 제품을 제조한다.

정제는 일반 정제, 매트릭스 정제를 포함한 다양한 형태로 제조될 수 있다.

정제는 주성분으로 라니티딘염산염 50 내지 300mg, 비스무트시트르산염 칼륨 80 내지 400mg, 수크랄페이트수화물 240 내지 1200mg을 포함하는 것이다.

코팅기제 오파드라이 88A610005는 폴리비닐알코올, 탈크, 이산화티탄 등을 포함한다.

상기 확인대상발명은, 소화성궤양용제로 분류되며, 위궤양, 위염, 십이지장 궤양, Zollinger-Ellison 증후군, 역류성 식도염, 마취전 투약(멘텔스 증후군 예방), 수술후 궤양, 비스테로이드성 소염진통제(NSAID)로 인한 위·십이지장궤양에 대한 효능·효과 내지 적응증을 가진다. 끝.

IV



존속기간연장무효

1. 2017후844(851, 868, 875), 존속기간연장무효
2. 2016허83 존속기간연장무효

대 법 원

제 1 부

판 결

사 건

2017후844 존속기간연장무효(특)

2017후851(병합) 존속기간연장무효(특)

2017후868(병합) 존속기간연장무효(특)

2017후875(병합) 존속기간연장무효(특)

원고, 상고인

1. 한화제약 주식회사

춘천시 남면 약암길 109(가정리)

대표이사 김○○

2. 주식회사 인트로바이오파마 (변경전 상호: 주식회사 인트로팜텍)

평택시 서탄면 마두길 104-12(마두리)

대표자 사내이사 박○○

소송대리인 특허법인 공간

담당변리사 백경업

3. 주식회사 휴온스글로벌의 소송수계인 주식회사 휴온스

성남시 분당구 판교로 253, 씨동 902호(삼평동, 판교이노밸리)

대표이사 엄○○

4. 일동홀딩스 주식회사 (변경전 상호: 일동제약 주식회사)의 소송

수계인 일동제약 주식회사

	서울 서초구 바우피로27길 2(양재동)
	대표이사 미합중국인 윤○○
	원고들 소송대리인 법무법인(유한) 태평양
	담당변호사 권택수, 박정희, 박성민, 최인경
피고, 피상고인	아스텔라스세이야쿠 가부시키가이샤
	일본 도쿄도 츄오쿠 니혼바시혼초 2초메 5반 1고
	대표자 하타나카 요시히코
	소송대리인 변호사 장덕순, 박창수
	변리사 박보현, 여호섭, 김태민, 이제형, 조은정
원 심 판 결	특허법원 2017. 3. 16. 선고 2016허4498, 4504(병합), 4511(병합), 5620(병합) 판결
판 결 선 고	2017. 11. 29.

주 문

상고를 모두 기각한다.

상고비용은 원고들이 부담한다.

이 유

상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 후에 제출된 상고이유보충서들의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

1. 상고이유 제1점 내지 제4점, 제6점에 대하여

가. 의약품 등의 발명을 실시하기 위해서는 국민의 보건위생을 증진하고 안전성 및 유효성을 확보하기 위해 약사법 등에 따라 허가 등을 받아야 하는데, 특허권자는 이러한 허가 등을 받는 과정에서 그 특허발명을 실시하지 못하는 불이익을 받게 된다. 따라서 위와 같은 불이익을 구제하고 의약품 등의 발명을 보호·장려하기 위해 구 특허법(2014. 6. 11. 법률 제12753호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제89조 제1항은 "특허발명을 실시하기 위하여 다른 법령의 규정에 의하여 허가를 받거나 등록 등을 하여야 하고, 그 허가 또는 등록 등(이하 "허가 등"이라 한다)을 위하여 필요한 활성·안전성 등의 시험으로 인하여 장기간이 소요되는 대통령령이 정하는 발명인 경우에는 제88조 제1항의 규정에 불구하고 그 실시할 수 없었던 기간에 대하여 5년의 기간 내에서 당해 특허권의 존속기간을 연장할 수 있다"라고 규정하여 약사법 등에 의한 허가 등을 받기 위하여 특허발명을 실시할 수 없었던 기간만큼 특허권의 존속기간을 연장해주는 제도를 마련하였다.

다만, 구 특허법 제89조 제2항은 "제1항을 적용함에 있어서, 특허권자에게 책임 있는 사유로 소요된 기간은 제1항의 '실시할 수 없었던 기간'에 포함되지 아니한다"라고 규정하고 있으므로, 허가 등을 받은 자의 귀책사유로 약사법 등에 따라 허가 등의 절차가 지연된 경우에는 그러한 귀책사유가 인정되는 기간은 특허권 존속기간 연장의 범위에 포함되어서는 안 된다. 한편 특허권 존속기간의 연장등록을 받는 데에 필요한 허가 등을 신청할 수 있는 자의 범위에는 특허권자 외에 전용실시권자 및 통상실시권자가 포함되므로, 위 규정의 '특허권자에게 책임 있는 사유'를 판단할 경우에도 위 허가 등을 신청한 전용실시권자와 통상실시권자에 관한 사유가 포함된다고 해석함이 타당하

다.

그리고, 허가 등을 받은 자의 귀책사유로 인하여 약사법 등에 따른 허가 등의 절차가 지연된 기간이 연장등록에 의하여 연장된 기간 안에 포함되어 있어 연장된 기간이 구 특허법 제89조 제1항의 특허발명을 실시할 수 없었던 기간을 초과한다는 사유로 구 특허법 제134조 제1항 제3호에 의하여 존속기간 연장등록에 대하여 무효심판을 청구하는 자는 그 사유에 대하여 주장·증명할 책임을 진다.

나. 원심은 적법하게 채택된 증거들에 의하여 다음과 같은 사실을 인정하였다.

(1) 피고는 2010. 6. 23. '아세트산 아닐리드 유도체를 유효성분으로 하는 과활동방광 치료제'라는 명칭의 이 사건 특허발명(특허등록번호 제967070호)을 등록하고, 한국아스텔라스제약 주식회사(이하 '한국아스텔라스제약'이라 한다)와 사이에 이 사건 특허발명에 대한 통상실시권 설정계약을 체결하였으며, 한국아스텔라스제약은 2014. 1. 24. 위 통상실시권을 등록하였다.

(2) 한국아스텔라스제약은 2013. 1. 31. 식품의약품안전처장에게 이 사건 특허발명과 관련한 이 사건 허가대상 의약품인 베타미가서방정50밀리그램(원료의약품 : 미라베그론)에 대하여 의약품 수입품목허가 신청을 하면서 안전성·유효성 심사, 기준·시험방법 심사와 함께 의약품 제조 및 품질관리기준(Good Manufacturing Practice, 이하 'GMP'라 한다) 평가 신청, 원료의약품 정보(Drug Master File, 이하 'DMF'라 한다) 심사 신청을 하였다.

(3) 식품의약품안전처장은 한국아스텔라스제약에 2013. 3. 20.에는 안전성·유효성 심사, 기준·시험방법 심사 및 DMF 심사에 관하여, 2013. 7. 25.에는 GMP 평가에 관하여 각 보완자료를 요청하였고, 한국아스텔라스제약은 2013. 5. 29. 안전성·유효성

심사, 기준·시험방법 심사 및 DMF 심사에 관하여, 2013. 12. 12. GMP 평가에 관하여 각 보완자료를 제출하였다. 식품의약품안전처장은 보완자료에 대한 심사를 거쳐 2013. 12. 31. 이 사건 허가대상 의약품에 대해 의약품 수입품목허가를 하였다.

(4) 피고는 2014. 3. 28. 특허청장에게 이 사건 특허발명의 청구범위 제1항 내지 제 10항에 대하여, 특허등록을 받은 날인 2010. 6. 23.부터 임상시험종료일인 2010. 8. 10.까지의 48일과 수입품목허가 신청일인 2013. 1. 31.부터 수입품목허가 결정이 신청인에게 도달한 날인 2013. 12. 31.까지의 334일을 더한 총 연장기간 382일에 대해 연장 등록출원을 하였고, 그에 따라 연장등록(이하 '이 사건 연장등록'이라 한다)이 이루어졌다.

다. 원심은 이와 같은 사실관계 등을 바탕으로 하여 다음과 같이 판단하였다.

(1) 위 수입품목허가 경위에 의하면, 이 사건 특허발명을 실시할 수 없었던 기간은 특허권 설정등록일인 2010. 6. 23.부터 임상시험종료일인 2010. 8. 10.까지의 48일 및 수입품목허가 신청서 제출일인 2013. 1. 31.부터 수입품목허가 결정이 신청인에게 도달한 날인 2013. 12. 31.까지의 334일을 기초로 산정하여야 한다.

(2) 식품의약품안전처 내 각 심사부서에서 심사가 중단된 기간은 ㉠ 안전성·유효성, 기준·시험방법에 대한 보완자료 요청일인 2013. 3. 20.부터 보완자료 제출일인 2013. 5. 29.까지(이하 '기간 1'이라 한다) 및 ㉡ GMP 보완자료 요청일인 2013. 7. 25.부터 보완자료 제출일인 2013. 12. 12.까지(이하 '기간 2'라 한다)이다.

그런데, 위 '기간 1' 동안에는 GMP 평가 심사부서의 심사가 계속 이루어지고 있었으므로 그 보완기간은 통상실시권자의 귀책사유와 허가 등의 지연 사이에 상당인과관계가 인정되지 아니하여 특허권자의 책임 있는 사유로 인하여 지연된 기간이라고 볼 수

었다. 또한 DMF 심사에 관하여 원료 협의회신이 2013. 12. 4.에 있었으므로, '기간 2' 중 2013. 7. 25.부터 2013. 12. 3.까지는 DMF 심사부서의 심사가 이루어지고 있었다고 할 것이고, 따라서 위 기간 역시 통상실시권자의 귀책사유와 허가 등 지연 사이에 상당인과관계가 인정되지 아니하여 위 기간도 특허권자의 책임 있는 사유로 인하여 지연된 기간이라고 볼 수 없다. 다만 '기간 2' 중 나머지 2013. 12. 4.부터 2013. 12. 12.까지의 기간 동안에는 GMP 평가 심사부서의 심사가 중단되었다고 볼 여지는 있으나, 위 기간 동안에도 의약품심사조정과의 품목허가 및 DMF 등록의 타당성 검토가 이루어지고 있었다고 보아야 할 것이므로, 결국 위 기간과 관련해서도 통상실시권자의 귀책사유와 허가 등 지연 사이에 상당인과관계가 인정되지 아니한다.

(3) 따라서 이 사건 연장등록에 구 특허법 제134조 제1항 제3호의 무효사유가 존재하지 아니한다.

라. 앞에서 본 법리를 비롯한 원심 판시 관련 법령 등과 기록에 비추어 살펴보면 다음과 같이 판단된다.

(1) 식품의약품안전처의 의약품 제조판매·수입품목 허가는 그 허가신청에 대하여 의약품 등의 안전에 관한 규칙 제4조 제1항에서 정한 사항별로 해당 심사부서에서 심사를 진행하고 이에 따라 보완요구를 비롯한 구체적인 심사 절차도 해당 심사부서의 내부 사정에 따라 진행된다. 그렇지만 이러한 해당 심사부서별 심사는 식품의약품안전처 내의 업무 분장에 불과하고, 또한 그 심사 등의 절차가 모두 종결되어야 허가가 이루어질 수 있다. 결국 심사부서별 심사 등의 절차 진행은 최종 허가에 이르는 중간 과정으로서, 전체적으로 허가를 위한 하나의 절차로 평가할 수 있다.

이러한 사정에 비추어 보면, 식품의약품안전처 내 어느 심사부서에서 보완요구가 이

루어지고 그 결과 보완자료를 제출할 때까지 그 보완요구 사항에 대한 심사가 진행되지 못하였다 하더라도, 그 동안 식품의약품안전처의 다른 심사부서에서 그 의약품의 제조판매·수입품목 허가를 위한 심사 등의 절차가 계속 진행되고 있었던 경우에는 다른 특별한 사정이 없는 한 그 기간 역시 허가를 위하여 소요된 기간으로 볼 수 있으므로, 이를 가지고 허가 등을 받은 자의 귀책사유로 인하여 허가 등의 절차가 지연된 기간이라고 단정할 수 없다.

(2) 원심판결 이유에 의하면 이 사건 특허발명을 실시할 수 없었던 기간 중에서 식품의약품안전처의 심사가 전혀 진행되지 아니한 기간은 없고 달리 '허가 등을 받은 자의 책임 있는 사유'로 제외되어야 할 기간을 인정할 자료가 없으므로, 이 사건 연장등록에 구 특허법 제134조 제1항 제3호의 무효사유가 있다고 볼 수 없다.

(3) 따라서 이 사건 연장등록에 그와 같은 무효사유가 없다고 판단한 원심의 결론은 수긍할 수 있고, 거기에 상고이유 주장과 같이 존속기간 연장기간 산정에 관련된 특허권자의 귀책사유 및 주의의무, 귀책사유와 허가 등에 소요된 기간 사이의 상당인과관계, 헌법 및 법률에서 정한 평등원칙 등에 관한 법리를 오해하고 이유가 모순되는 등의 사유로 판결에 영향을 미친 위법이 없다.

2. 상고이유 제5점에 대하여

가. 원심은 판시와 같은 이유로 다음과 같은 취지로 판단하였다.

(1) 구 특허법 제134조 제1항 제2호가 연장등록의 무효사유로서 '등록된 통상실시권을 가진 자가 제89조의 허가 등을 받지 아니한 출원에 대하여 연장등록이 된 경우'라고 규정한 것은, 특허권 존속기간의 연장등록을 받는 데에 필요한 허가 등을 신청할 수 있는 자의 범위에 통상실시권자도 포함되지만, 그 통상실시권의 등록이 연장등록출

원서의 필수적 기재사항 및 증명자료임에 비추어 그것이 누락된 채로 연장등록이 이루어진 경우에는 적법한 연장등록 요건을 갖추지 못한 것이므로 그 등록을 무효로 하겠다는 취지라고 해석함이 상당하다. 이와 달리 위 법률 조항이 허가 등을 신청한 통상 실시권자가 그 신청 당시부터 통상실시권의 등록을 마치고 있어야만 한다는 취지를 규정한 것이라고 볼 수는 없다.

(2) 한국아스텔라스제약이 위 수입품목허가 신청 당시 이 사건 특허발명을 적법하게 실시할 수 있는 통상실시권자의 지위에 있었고, 특허청 심사관의 이 사건 연장등록결정 등본 송달 전에 통상실시권 등록 및 그에 대한 증명자료 제출이 모두 이루어졌으므로, 이 사건 연장등록에는 등록무효사유가 없다.

나. 원심판결 이유를 원심 판시 관련 법령 및 적법하게 채택된 증거들을 비롯한 기록에 비추어 살펴보면, 위와 같은 원심의 판단을 수긍할 수 있고, 거기에 상고이유 주장과 같이 구 특허법 제134조 제1항 제2호의 해석에 관한 법리를 오해하는 등의 위법이 없다.

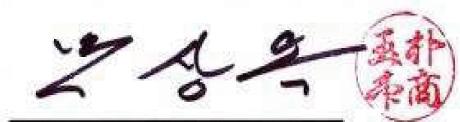
3. 결론

그러므로 상고를 모두 기각하고, 상고비용은 패소자들이 부담하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장

대법관

박상옥



주 심

대법관

김용덕

김 용 덕



대법관

김 신

김 신



대법관

박정화

박 정 화



열람용

특 허 법 원

제 4 부

판 결

사	건	2016허83 등록무효(특)
원	고	영진약품 주식회사(변경 전 상호 : 영진약품공업 주식회사) 서울 송파구 올림픽로35다길 13(신천동) 대표이사 박○○ 소송대리인 법무법인 올춘(담당변호사 김철환, 정상태) 소송복대리인 변리사 윤경애
피	고	머크 샤프 앤드 돔 코포레이션 (MERCK SHARP & DOHME CORP.) 미합중국 뉴저지주 라웨이 이스트 링컨 애비뉴 126 (126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065-0907, U.S.A.) 대표자 제라드 엠. 데블린 주니어(Gerard M. Devlin, Jr.) 소송대리인 변호사 장덕순, 박창수 변리사 홍지형 소송복대리인 변리사 김태민
변	론	종 결
판	결	선 고

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2015. 11. 23. 2015당960 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초 사실

가. 특허권 존속기간의 연장등록 대상인 피고의 이 사건 특허발명(갑1, 2호증)

1) 명칭: 당뇨병의 치료 또는 예방을 위한 디펩티딜 펩티다제 억제제로서 베타-아미노 테트라하이드로이미다조(1, 2-a) 피라진 및 테트라하이드로 트리아졸로(4, 3-a) 피라진

2) 국제출원일/ 우선권주장일/ 번역문제출일/ 등록일/ 등록번호

: 2002. 7. 5./ 2001. 7. 6./ 2004. 1. 6./ 2006. 7. 24./ 제606871호

나. 이 사건 특허권 존속기간의 연장등록(이하 ‘이 사건 연장등록’, 갑2호증)

1) 연장등록출원일/ 출원번호/ 연장등록일

: 2007. 12. 21./ 제10-2007-135668호/ 2008. 4. 17.

2) 연장등록의 내용

가) 연장 대상 청구범위

: 청구항 1, 9, 41, 43, 45(이하 통틀어 ‘이 사건 연장발명’)

나) 연장등록 이전 존속기간만료일: 2022. 7. 5.

다) 연장기간: 1년 1월 27일

라) 허가 또는 등록의 내용: 약사법 제42조에 의한 의약품 수입품목허가

다. 이 사건 의약품 수입품목허가(이하 ‘이 사건 허가’)의 경위 및 내용

(갑9, 10호증, 을6~22호증)

1) 한국엠에스디 주식회사(이하 ‘한국엠에스디’)는 품목명(원료의약품)이 “인산시타글립틴 일수화물”이고 상품명인 “자누비아정 100mg”인 이 사건 의약품에 대하여 식품의약품안전청¹⁸⁾에 의약품 수입품목허가 신청을 하여, 20

18) 이 사건 허가 이후인 2013. 3. 23. 대통령령 제24458호로 제정된 「식품의약품안전처와 그 소속기관 직제」 부칙 제2조에 의하여 2013. 3. 23. “식품의약품안전청”이 폐지되고, “식품의약품안전처”가 설치되었다. 이하 편의상 식품의약품안전청 또는 식품의약품안전처를 따로 구분치 아니하고 모두 ‘식약처’라고만 한다.

07. 9. 21. 식약처로부터 이 사건 허가를 받게 되었다.

2) 한편, 이 사건 의약품에 대한 임상시험, 안전성 및 유효성 심사¹⁹⁾, 의약품 기준 및 시험방법 심사²⁰⁾, 그리고 원료의약품인 인산시타글립틴 일수 화물에 대한 원료의약품 정보(Drug Master File, DMF) 심사²¹⁾ 등 구체적인 이 사건 허가의 내용 및 그 경위는 아래에서 보는 바와 같다.²²⁾

가) 허가의 내용 : 약사법 제31조 및 42조의 규정에 의한 의약품 수입 품목허가

나) 허가의 대상이 된 물건

: ① 주성분명 ‘인산시타글립틴’, ② 제품명 ‘자누비아정 100밀리그램’

다) 허가의 대상이 된 물건의 용도 : 인슐린 비의존성(2형) 당뇨병 치료제

라) 임상시험 및 허가 절차의 진행 경과

	일 자	내 역		
		특허권 등록/ 임상시험	DMF 심사	품목허가 (안·유 및 기·시 심사)
1	2004. 8.11.	임상시험계획승인(PN19)		
2	2005. 4.27.	임상시험계획승인(PN35)		
3	2005. 9. 6.	임상시험종료(PN19)		

19) “안전성 및 유효성 심사”란 허가 대상 의약품에 관한 임상시험 결과, 독성, 약리작용 등 안전성 및 유효성을 심사하는 것을 말하고, 식약처 내에서는 의약품심사부가 담당한다. 이하 편의상 ‘안·유 심사’라고만 한다.

20) “의약품 기준 및 시험방법 심사”란 의약품 품목의 제조와 품질관리를 위한 기준[예컨대, 성상, 순도, 함량, 정량법, 특수시험(소화력, 미생물시험) 등] 및 이를 확인하기 위한 구체적인 시험방법이 정해져 있는지 등을 심사하는 것을 말하고, 식약처 내에서는 의약품심사부가 담당한다. 이하 편의상 ‘기·시 심사’라고만 한다.

21) “원료의약품 정보(Drug Master File, DMF) 심사”란 원료의약품에 대한 해당 원료 제조소의 시설 내역, 불순물, 잔류 유기용매, 공정 관리, 포장 재질, 안정성 시험자료 등을 평가하는 것을 말하고, 그 중 원료의약품의 품질에 관한 심사는 식약처 내 의약품기준과가, 원료의약품의 제조시설에 관한 심사는 식약처 내 의약품품질과가 각각 담당한다. 이하 편의상 ‘DMF 심사’라고만 한다.

22) 이 사건 허가 당시 “의약품 제조 및 품질관리기준(Good Manufacturing Practice, GMP) 평가”는 필수적인 심사사항이 아니었다.

4	2005.12.30.	임상시험계획승인(PN40)		
5	2006. 7.24.	특허권 등록		
6	2006.10.10.		DMF 심사 신청	
7	2006.11. 1.	임상시험종료(PN35)		
8	2006.12.22.			품목허가신청
9	2007. 3.12		DMF 보완자료 요청	
10	2007. 3.30.	임상시험종료(PN40)		
11	2007. 4. 9.			1차 보완자료 요청
12	2007. 4.10.		DMF 보완자료 제출	
13	2007. 6. 7.			1차 보완자료 제출
14	2007. 7.13.			
15	2007. 7.24.			
16	2007. 8.31.		DMF 등록	
17	2007. 9. 6.			3차 보완자료 요청
18	2007. 9.17.			3차 보완자료 제출
19	2007. 9.21.			수입품목허가
20	2007.12.21.	연장등록 출원		

라. 이 사건 심결의 경위(갑3호증)

1) 원고는 2015. 3. 14. 특허심판원에 이 사건 특허발명의 특허권자인 피고를 상대로, 「이 사건 연장등록 출원의 심사에는 특허청 고시 제2005-13호(이하 ‘2005년 고시’)가 적용된다. 이 사건 연장발명의 통상실시권자가 임상시험 종료 후 곧바로 식약처에 이 사건 허가를 신청하지 않았고, 이 사건 허가 신청의 심사 과정에 식약처의 자료보완 요구가 있었으므로, 이 사건 특허발명의 등록일부터 이 사건 허가 신청일까지의 기간과 자료보완 기간은 특허권자의 책임 있는 사유로 인하여 소요된 기간이어서 구 특허법(2011. 12. 2. 법률 제11117호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 특허법’) 제89조, 제91조 제2항의 규정에 의하여 이 사건 연장발명을 실시할 수 없었던 기간에 포함되지 않는다. 또한 이 사건 의약품은 국내 임상시험의 실시가 면제된 경우이므로

로, 이 사건 연장등록의 연장기간은 이 사건 허가 신청일부터 허가일까지가 되어야 한다. 따라서 이 사건 연장등록은 그에 의하여 연장된 기간이 특허발명을 실시할 수 없었던 기간을 초과하는 경우에 해당하므로, 구 특허법 제134조 제1항 제3호에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.」는 취지로 주장하면서 이 사건 연장등록에 대한 무효심판을 청구하였다.

2) 이에 특허심판원은 원고의 위 심판청구를 2015당960 사건으로 심리하던 중, 이 사건 연장등록에 대하여 제일약품 주식회사가 청구한 2015당961 사건을 병합하여 심리한 다음, 2015. 11. 23. 「이 사건 연장등록 출원은 2005년 고시 부칙 제2조의 경과규정에 따라 특허청 고시 제2000-7호(이하 ‘2000년 고시’가 적용되어야 하고, 이 사건 연장등록의 연장기간을 2000년 고시에 따라 산정하면, 이 사건 특허발명의 등록일인 2006. 7. 24.부터 이 사건 허가일인 2007. 9. 21.까지의 1년 1월 27일²³⁾이다. 또한 이 사건 허가 절차에서 자료보완이 있었음을 확인할 수 없고, 국내에서 임상시험이 면제된 것도 아니어서, 이 사건 연장등록의 연장기간 1년 1월 27일은 이 사건 연장발명을 실시할 수 없었던 기간을 초과하지 않는다.」는 이유를 들어 원고의 위 심판청구를 기각하는 내용의 이 사건 심결을 하였다.

2. 당사자의 주장 요지

가. 원 고

다음과 같은 이유로 이 사건 연장등록은 구 특허법 제134조 제1항 제3호의 ‘연장등록에 따라 연장된 기간이 그 특허발명을 실시할 수 없었던 기간을 초과하는 경우’에 해당하므로, 그 등록이 무효로 되어야 하는데도, 이 사건 심결은 이와 다르게 판단하였으니 위법하다.

1) ‘품목허가의 신청’과 ‘임상시험계획 승인신청’이 구분되고, 이 사건 연장등록 출원 당시 시행되던 2005년 고시의 부칙 제2조는 문언해석에 따라 품목허가의 신청에만 적용되는 것으로 해석해야 하므로, 이 사건 연장등록에는 2005년 고시가 적용되어야 한다.

23) 기간의 정확한 계산은 1년 1월 28일이다.

2) 2005년 고시의 제4조에 따르면, ‘국내 임상시험 기간과 식약처의 서류 검토기간’만을 연장기간으로 인정하고 있으며, 식약처의 서류검토 기간 중 특허권자의 책임 있는 사유로 소요된 기간은 제외되어야 한다. 그런데 이 사건 허가와 관련된 임상시험(PN19)은 이 사건 특허발명의 등록일 전에 종료되었으므로, 결국 이 사건 연장기간은 DMF 심사 신청일인 2006. 10. 10. 부터 이 사건 허가일인 2007. 9. 21.까지 식약처의 서류검토 기간 중 특허권자의 책임 있는 사유로 소요된 기간인 식약처의 3차 보완자료 요청일인 2007. 9. 6.부터 보완자료 제출일인 9. 17.까지를 제외한 기간이 되어야 한다.

3) 설령 이 사건 연장등록 출원에 2000년 고시가 적용된다고 보는 경우라도, 구 특허법 제91조 제2항에 의하여 ‘국내 임상시험 종료일부터 이 사건 허가 신청일까지의 기간’과 ‘식약처의 자료보완 요구에 소요된 기간’은 특허권자의 책임 있는 사유로 소요된 기간에 해당하므로, 연장기간에서 제외되어야 한다.

나. 피 고

다음과 같은 이유로 이 사건 연장등록은 그에 따라 연장된 기간이 이 사건 연장발명을 실시할 수 없었던 기간을 초과하는 경우에 해당하지 아니하므로, 그 등록이 무효로 되어서는 아니 되므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

1) 의약품 수입품목허가를 위한 식약처의 심사는 임상시험계획 승인신청에 첨부된 각종 자료를 검토하면서 시작된다는 점 등에 비추어 볼 때, 이 사건 연장등록에는 2005년 고시의 부칙 제2조에 따라 종전의 규정인 2000년 고시가 적용된다. 따라서 ‘임상시험 종료 후 이 사건 허가 신청까지의 기간’이나 ‘이 사건 허가의 심사 중 자료보완기간’이 연장등록에 따라 연장된 기간에서 제외되지 않고, 이 사건 특허발명의 등록일부터 이 사건 허가를 받은 날까지의 기간 전체가 연장기간으로 산정되어야 한다.

2) 설령 이 사건 연장등록에 2005년 고시가 적용된다고 보는 경우라도, 이 사건 허가 과정에 임상시험이 종료되었음에도 이 사건 허가 신청일까지 지연된 기간이 없고, 특허권자의 책임 있는 사유로 발생한 자료보완 기간도

없는 이상, 이 사건 연장등록의 연장기간은 이 사건 특허발명의 등록일부터 이 사건 허가일까지가 된다.

3. 이 사건 연장등록의 적법 여부

가. 이 사건 연장등록에 적용되는 특허청 고시

다음과 같은 이유로 이 사건 연장등록에는 2000년 고시가 적용된다고 보는 것이 옳다.

1) 먼저 이 사건 연장등록과 관련된 2000년 및 2005년 고시 중 이 사건과 관련된 내용은 아래와 같다.

2000년 고시(2000. 12. 20. 시행)
제4조【연장받을 수 있는 기간】 특허법 제89조의 규정에 의하여 특허발명을 실시 할 수 없었던 기간은 다음 각호에 해당하는 기간을 말한다. 1호 : 약사법 제26조 제6항의 규정에 의한 임상시험용 의약품으로서 동법 시행규칙 제29조의 규정에 의하여 식약처장으로부터 임상시험 계획서의 승인을 받은 날 또는 특허권의 설정등록일 중 늦은 날부터 약사법 제26조 제1항 또는 동법 제34조 제1항의 규정에 의한 의약품 허가를 받은 날까지의 기간
2005년 고시(2005. 6. 17. 시행)
제4조【연장기간의 산정】 특허법 제89조 규정의 “그 실시할 수 없었던 기간”이라 함은 특허권 설정등록일 이후의 기간으로서 다음 각 호의 1에 해당하는 기간을 말한다. 다만, 해당 관청의 허가 또는 등록 신청 관련서류의 검토기간 중 특허권자 또는 신청인의 책임있는 사유로 인하여 소요된 기간은 “그 실시할 수 없었던 기간”에 포함하지 아니한다. 1호: 의약품(동물용 의약품은 제외한다)의 품목허가를 받기 위하여 식약처장의 승인을 얻어 실시한 임상시험기간과 식약처에서 소요된 허가신청 관련 서류의 검토기간을 합산한 기간
[부 칙] 제2조【경과조치】 이 고시 시행일 이전에 이미 품목허가를 받았거나 등록을 한 의약품·농약 또는 농약원제와 품목허가·등록 신청 중인 의약품·농약 또는 농약원제의 연장등록출원에 대하여는 종전의 규정에 따른다.

2) 그런데 위 2000년 및 2005년 고시의 내용을 비교하여 보면, 국내 임상시험이 있는 경우 2000년 고시에서는 ‘임상시험계획 승인일과 특허권 설정등록일 중 늦은 날부터 의약품 품목허가일까지’가 연장기간이 되는 데 반하여, 2005년 고시에서는 ‘특허권 설정등록일 이후로서 식약처의 승인을 얻어 실시한 임상시험기간과 식약처에서 소요된 허가신청 관련 서류의 검토기간을 합산한 기간’만이 연장기간으로 인정되게 되었다. 이에 따라 2000년 고시에서 포함될 수 있었던 특허권 설정등록일 이후로서 ① 임상시험계획 승인일부터 임상시험개시일까지의 기간과 ② 임상시험 종료일부터 허가서류 접수일까지의 기간이 2005년 고시에서는 연장기간에서 제외됨에 따라 전체적인 연장기간이 단축되는 결과가 되었고, 이에 따라 2005년 고시는 그 시행일인 2015. 6. 17. 이전에 품목허가 절차에 착수한 자의 기대 이익을 보호하고자 부칙 제2조의 경과규정을 둔 것으로 보인다.

3) 한편, 이 사건 허가 당시 식약처의 수입품목허가를 받기 위해서는 안·유 심사나 가·시 심사를 그 수입품목허가 신청 전에 먼저 신청할 수도 있고, 수입품목허가 신청과 동시에 일괄 신청할 수도 있었는데, 2005년 고시의 부칙 제2조가 규정하는 ‘품목허가 신청 중’ 부분을 문언 그대로 해석하면 안·유 심사나 가·시 심사를 사전에 신청한 경우 실제 그 심사를 위하여 상당한 시간이 소요되었더라도 수입품목허가 신청 이후의 기간만 연장기간에 포함된다면 불합리한 결과가 초래된다. 또한 임상시험을 수행하고 의약품 수입품목허가를 받기 위해서는 식약처의 임상시험계획 승인이 필요한데, 이때 식약처의 의약품 수입품목허가 절차는 임상시험계획 승인신청에 첨부된 각종 자료를 검토하면서 시작된다고 볼 수 있다. 따라서 위와 같은 2005년 고시의 부칙 제2조의 규정 취지나 문언해석을 고수하기 어려운 사정, 품목허가 절차의 실질적인 진행경과 등에 비추어 볼 때, 2005년 고시의 부칙 제2에서 규정하고 있는 ‘품목허가 신청’에는 품목허가를 위한 사전절차로서 ‘임상시험계획 승인 신청’도 포함된다고 볼 수 있다.

나. 적법한 연장기간

1) 앞서 본 바와 같이 이 사건 연장등록에 2000년 고시가 적용되고,

2000년 고시에 따른 연장기간은 이 사건 특허발명의 등록일인 2006. 7. 24. 부터 이 사건 허가일인 2007. 9. 21.까지가 된다.

2) 나아가 설령 이 사건 연장등록에 대하여 2005년 고시가 적용된다고 보는 경우라도 그 연장기간은 2000년 고시의 그것과 아무런 차이가 없을 것으로 보이기도 한다. 즉, 앞서 이 사건 의약품에 대한 임상시험 및 이 사건 허가 절차의 진행 경과 부분에서 살펴 본 바와 같이, 이 사건 의약품에 대한 임상시험은 이 사건 특허발명의 등록일 당시에 이미 진행 중이었고, 그 임상시험이 종료된 것도 이 사건 허가 신청이 접수된 뒤이므로, 2000년 및 2005년 고시에서 국내 임상시험이 있는 경우 그 연장기간 제외 여부와 관련하여 차이를 보이는 기간인 ① 임상시험계획 승인일부터 임상시험 개시일까지의 기간 및 ② 임상시험 종료일부터 허가서류 접수일까지의 기간 자체가 존재하지 않는다. 또한 뒤에서 자세히 보는 바와 같이 원고가 연장기간 산정에서 제외되어야 함을 주장하는 ‘특허권자의 책임 있는 사유로 소요된 기간’ 역시 인정되지 않는 바이다. 따라서 이 사건에서는 2005년 고시에 따른 연장기간, 즉 특허권 설정등록일 이후로서 임상시험기간과 식약처의 서류검토 기간은 2000년 고시에 따른 연장기간과 같은 이 사건 특허발명의 등록일인 2006. 7. 24.부터 이 사건 허가일인 2007. 9. 21.까지가 될 것이기 때문이다.

다. 이 부분 원고의 주장에 대한 판단

1) 자료보완 기간에 관한 주장 부분

가) 이에 대하여 원고는, 한국엠에스디가 식약처의 자료보완 요구에 따라 자료를 제출하기까지의 아래와 같은 기간들은 특허권자의 책임 있는 사유로 소요된 기간에 해당하므로, 이 사건 연장등록의 연장기간에서 제외되어야 한다는 취지로 주장한다.

① DMF 심사의 자료보완 요청일인 2007. 3. 12.부터 보완자료 제출일인 4. 10.까지(이하 ‘기간 1’)

② 안·유 및 기·시 심사의 1차 보완자료 요청일인 2007. 4. 9.부터 1차 보완자료 제출일인 6. 7.까지(이하 ‘기간 2’)

③ 안·유 및 기·시 심사의 2차 보완자료 요청일인 2007. 7. 13.부터

2차 보완자료 제출일인 7. 24.까지(이하 ‘기간 3’)

④ 안·유 및 가·시 심사의 3차 보완자료 요청일인 2007. 9. 6.부터
3차 보완자료 제출일인 9. 17.까지(이하 ‘기간 4’)

나) 관련 법리

의약품 등의 발명을 실시하기 위해서는 국민의 보건위생을 증진하고 안전성 및 유효성을 확보하기 위해 약사법 등에 따라 허가 등을 받아야 하는데, 특허권자는 이러한 허가 등을 받는 과정에 특허발명을 실시하지 못하는 불이익을 받게 된다. 따라서 위와 같은 불이익을 구제하고 의약품 등의 발명을 보호·장려하기 위해 구 특허법 제89조는 “특허발명을 실시하기 위하여 다른 법령의 규정에 의하여 허가를 받거나 등록 등을 하여야 하고, 그 허가 또는 등록 등(이하 ‘허가 등’)을 위하여 필요한 활성·안전성 등의 시험으로 인하여 장기간이 소요되는 대통령령이 정하는 발명인 경우에는 제88조 제1항의 규정에 불구하고 그 실시할 수 없었던 기간에 대하여 5년의 기간 내에서 당해 특허권의 존속기간을 연장할 수 있다.”고 규정함으로써 약사법 등에 의한 허가 등을 받기 위하여 특허발명을 실시할 수 없었던 기간만큼 특허권의 존속기간을 연장해 주는 제도를 마련하였다. 다만, 구 특허법 제91조 제2항은 연장신청의 기간을 정함에 있어 “특허권자에게 책임 있는 사유로 소요된 기간은 ‘그 특허발명을 실시할 수 없었던 기간’에 포함되지 아니한다.”고 규정하고 있으므로, 허가 등을 받은 자의 귀책사유로 약사법 등에 따라 허가 등의 절차가 지연된 경우에는 그러한 귀책사유가 인정되는 기간은 특허권 존속기간 연장의 범위에 포함되어서는 안 된다.

그런데 식약처의 의약품 수입품목 허가는 그 허가신청에 대하여 의약품 등의 안전에 관한 규칙 제4조 제1항에서 정한 사항별로 해당 심사부서에서 심사를 진행하고, 이에 따라 보완요구를 비롯한 구체적인 심사 절차도 해당 심사부서의 내부 사정에 따라 진행된다. 그렇지만 이러한 해당 심사부서별 심사는 식약처 내의 업무 분장에 불과하고, 또한 그 심사 등의 절차가 모두 종결되어야 허가가 이루어질 수 있다. 결국 심사부서별 심사 등의 절차 진행은 최종 허가에 이르는 중간 과정으로서, 전체적으로 허가를 위한 하나의 절차로 평가할 수 있다. 이러한 사정에 비추어 보면, 식약처 내 어느 심사부서에

서 보완요구가 이루어지고 그 결과 보완자료를 제출할 때까지 그 보완요구 사항에 대한 심사가 진행되지 못하였더라도, 그동안 식약처의 다른 심사부서에서 그 의약품의 수입품목 허가를 위한 심사 등의 절차가 계속 진행되고 있었던 경우에는 다른 특별한 사정이 없는 한 그 기간 역시 허가를 위하여 소요된 기간으로 볼 수 있으므로, 이를 가지고 의약품 등의 발명을 실시하기 위해 약사법 등에 따라 허가 또는 등록 등을 받은 자의 귀책사유로 허가 또는 등록 등의 절차가 지연된 기간이라고 단정할 수 없다(대법원 2017. 11. 29. 선고 2017후844, 851, 868, 875 판결 참조).

다) 구체적인 검토

그러나 다음과 같은 이유로 원고가 주장하는 기간 1~4는 모두 특허권자의 책임 있는 사유로 소요된 기간이라고 할 수 없으므로, 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

① 기간 1~3의 경우

먼저 앞서 본 법리에 의하면, 기간 1 동안에는 안·유 및 가·시 심사가 계속 이루어졌고, 기간 2, 3 동안에는 DMF 심사가 계속 이루어졌으므로, 기간 1~3의 경우 특허권자의 귀책사유로 소요된 기간이라고 할 수 없어 연장기간에서 제외될 수 없다.

② 기간 4의 경우

또한 다음과 같은 이유로 기간 4도 특허권자의 귀책사유로 소요된 기간이 아니어서 연장기간에서 제외되지 않는다고 보아야 한다.

- 먼저 식약처의 3차 자료보완 요구(을18호증)는 ‘약사법 제42조, 약사법 시행규칙 제23조 제1항 제1호 마목, 식약처 고시인 의약품·의약외품의 제조·수입품목허가신청(신고)서 검토에 관한 규정 제5조 제4항 규정에 의하여 원료약품 및 그 분량(규격 포함)이 명확히 기재된 제조 및 판매증명서를 제출하라.’는 취지이었는데, 이와 관련된 규정은 아래와 같고, 이에 의하면 수입품목허가의 경우 2년 이내에 발행된 제조 및 판매증명서를 제출하여야 한다.

제23조【제조·수입품목의 허가신청 등】

- ① 법 제26조 제1항 또는 법 제34조 제1항의 규정에 의하여 의약품등의 품목허가를 받고자 하는 자는 별지 제12호 서식에 의한 신청서(전자문서로 된 신청서를 포함한다)에 다음 각 호의 구분에 따른 서류(전자문서를 포함한다)를 첨부하여 식품의약품안전청장에게 제출하여야 한다.

1. 의약품·의약외품

마. 수입품의 경우 다음에 해당하는 당해 품목의 제조 및 판매에 관한 서류. 이 경우 첨부서류의 요건 등에 관한 세부사항은 식품의약품안전청장이 고시하는 바에 의한다.

- (1) 생산국의 정부 또는 공공기관에서 그 품목이 생산국의 법령에 적합하게 제조되고 있음을 증명하는 제조증명서
- (2) 허가 또는 등록국의 정부 또는 공공기관에서 그 품목이 그 국가의 법령에 적합하게 판매되고 있음을 증명하는 판매증명서

의약품·의약외품의 제조·수입품목허가신청(신고)서 검토에 관한 규정
(2007. 3. 28. 식약처 고시 제2007-18호)

- ④ 수입품목의 경우에는 다음 각 호의 1에 해당하는 제조 및 판매증명서를 제출하여야 하며 각각의 서류는 신청일로부터 2년 이내에 발행된 것이어야 한다. 다만, 생산국 이외에 사용국이 있는 의약품으로 당해 연도를 포함하여 3년 이내에 발간된 의약품집[미국의약품집(PDR), 일본의약품집, 영국의약품집(ABPI DATA SHEET COMPENDIUM), 독일의약품집(ROTE LISTE), 프랑스의약품집(VIDAL), 이탈리아의약품집(L'informatore Farmaceutico), 스위스의약품집(Arzneimittel Kompendium der Schweiz) 및 캐나다의약품집(Compendium of Pharmaceuticals and Specialties)]에 수재되어 있는 의약품 및 의약외품 중 염모제의 경우에는 제조회사의 책임자가 서명한 것으로서 공공기관이 공증한 것은 제조 및 판매증명서로 갈음할 수 있다.

- 이에 대응한 피고의 3차 보완자료 제출 문서(을11호증)는 ‘보완요청에 대하여 제조 및 판매증명서는 기 제출한 EU Export CPP²⁴⁾로 같음하고, 원료약품의 규격은 CPP에 기재된 내용으로 변경하고자 합니다. 또한 기 제출된 제조방법을 첨부 2와 같이 변경한다.’는 것이었고, 이에 의하면 식약처의 3차 보완자료 요구는 한국엠에스디가 이미 제출한 제조 및 판매증명서를 간과하고 이루어진 것으로 보인다.

- 나아가 한국엠에스디는 위 3차 보완자료 제출 문서에 원료의약품의 규격을 EU Export CPP에 기재된 규격으로 일치시키고, 제조방법 중 ‘포장제조원’을 호주 법인에서 이탈리아 법인으로 변경하여 EU Export CPP와 조화를 이루도록 정정하였으나, 이러한 보완 내용은 식약처가 당초 3차 보완자료 요구에서 관련 규정이나 고시 위반이 있다고 지적한 사항과는 아무런 관계가 없는 것이다.

2) 임상시험 관련 주장 부분

가) 다음 원고는, 임상시험 PN35 및 PN40의 임상종료보고서가 이 사건 허가 신청 당시 제출한 임상시험성적에 관한 자료이었는지를 알 수 없으므로, 위 각 임상시험에 소요된 기간은 이 사건 연장등록의 연장기간에 포함될 수 없다는 취지로 주장하고 있다.

나) 그러나 다음과 같은 이유로 임상시험 PN35 및 PN40는 이 사건 허가를 위하여 수행된 임상시험이라고 보아야 하므로, 원고의 위 주장 역시 받아들이지 않는다.

① 한국엠에스디가 이 사건 허가 신청 당시 제출하였던 이 사건 의약품에 대한 가교자료설명서(을12호증)에는 한국인과 외국인의 임상자료로 각각 임상시험 PN19 및 PN35에 해당하는 ‘시험계획서 019’과 ‘시험계획서 035’의 각 개요, 시험 피험자, 유효성 결과, 안전성 결과 등이 기재되어 있으며, 각각의 가교임상시험 보고서가 부록으로 첨부되어 있다.

② 식약처는 2007. 7. 13. 한국엠에스디에 한국엠에스디가 이 사건 허가 신청 당시 제출한 PN19 및 PN35의 임상자료에 더하여 한국인과 비한국인 간의 추가 분석자료에 해당하는 PN40의 가교임상시험 자료까지 추가로

24) “CPP”는 의약품 제조판매증명서(Certificate of Pharmaceutical Product)를 의미한다.

요구하였고(을14호증), 이에 따라 한국엠에스디는 2007. 7. 24. PN40의 가교임상시험 자료와 보충설명자료를 제출하였다(을13, 15호증).

③ 한편, 식약처가 2004. 8. 11.과 2005. 12. 30. 각각 한국엠에스디에 교부한 이 사건 의약품의 제2형 당뇨병환자에 대한 임상시험계획승인서 및 임상시험계획 변경승인서에도 임상시험 PN35 및 PN40이 기재되어 있다(을21, 22호증).

3) 첨가제 규격 관련 주장 부분

가) 또한 원고는, 한국엠에스디가 이 사건 허가 신청 당시 첨가제 규격을 제조 및 판매증명서와 일치하지 않게 기재함에 따라 식약처의 3차 보완자료 요구가 있었던 이상, 3차 보완자료 요구일인 2007. 9. 6.부터 3차 보완자료 제출일인 9. 17.까지의 기간 4는 특허권자의 책임 있는 사유로 인하여 소요된 기간에 해당한다는 취지로 주장한다.

나) 그러나 위에서 본 바와 같이 식약처의 3차 자료보완 요구서(을18호증)에는 이 사건 허가 신청서에 기재된 첨가제의 규격과 제조 및 판매증명서에 기재된 첨가제 규격이 서로 다르니 양자를 일치시키라는 내용이 기재되어 있지 않고, 위 문서에서 인용하고 있는 근거 규정에도 수입의약품은 제조 및 판매증명서를 제출하여야 한다는 내용만 기재되어 있을 뿐이어서, 원고의 위 주장 역시 이유 없다.

라. 검토 결과의 정리

이상에서 살핀 바를 종합하면, 이 사건 연장등록에는 2000년 고시가 적용되고, 이에 따르면 이 사건 연장등록의 연장기간은 이 사건 특허권의 설정등록일인 2006. 7. 24.부터 이 사건 허가일인 2007. 9. 21.까지의 기간이므로, 이 사건 연장기간은 연장등록에 따라 연장된 기간이 이 사건 연장발명을 실시할 수 없었던 기간을 초과하는 경우에 해당하지 않는다.

4. 결 론

그렇다면 이 사건 연장등록에는 구 특허법 제134조 제1항 제3호의 무효사

유가 있다고 할 수 없으므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하고,
그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없다.

재판장	판사	이정석	_____
	판사	김부한	_____
	판사	이진희	_____

특허·실용신안 판례

(화학·생명공학 분야)

(통권 제48호)

발 행 : 특허심판원

발행일 : 2018년 6월

편 찬 : 심판정책과

대전광역시 서구 청사로 189

Tel : (042) 481-8207

Fax : (042) 472-3474

ISSN 1975-3462