

The Journal of Law & IP

2018 VOL.8 NO.2

좌승관 특허법 제42조 제4항 제1호의 판단기준에 관한 비교법적 고찰

기혜나 인체구성물질 및 진단방법의 특허대상적격 판단

양인수 수치한정 관련 발명의 보호범위 해석에 대한 연구

유철호 특허 청구항의 뒷받침 요건 개선방안 연구

이정아 예술품 반환에 관한 논의



충남대학교

법학전문대학원 세종지적재산권연구소

2018년이 저물어 가는 시점에서 충남대학교 세종지적재산권 연구소가 “Law & IP” 제8권 제2호를 발간하게 되었습니다. 2018년은 세종지적재산권 연구소와 “Law & IP” 모두에게 의미 있는 한 해가 되었다고 생각합니다. “Law & IP”의 학술진흥재단 등재후보지 신청을 위한 준비를 시작하였으며 세미나를 정례화하여 연 4회의 세미나를 개최하였습니다. 이런 여러 가지 변화는 법학전문대학원 명재진원장님의 전폭적인 지원으로 가능하였습니다. 지난 2년간 원장님으로 수고하시고 세종지적재산권 연구소에 도움을 주신 명재진교수님께 감사드립니다.

다가오는 2019년은 세종지적재산권 연구소에 또 다른 도전의 한 해가 될 것이라 예상됩니다. 학술진흥재단에 등재지와 등재후보지로 등록된 학술지가 증가하고 있어서 다른 학술지와 동일하게 “Law & IP”도 원고모집에 어려움을 겪을 것으로 예상되며, 심사위원선정도 매 호마다 중복되는 경우가 많아서 학내의 교수님들께 부담을 드리는 경우가 증가하고 있습니다. 지적재산권법에 대한 사회적 관심은 증가하고 있음에도 불구하고 아직도 연구의 저변이 두텁지 못한 반증이 아닌가 생각됩니다. 또한 연구주제도 사회적으로 관심을 받고 있는 특정 주제에 집중되는 점이 안타까울 뿐입니다. 2019년도는 지적재산권법의 기본원리에 대한 충실한 연구가 이루어질 수 있는 한해가 되었으면 하고 기대해 봅니다. 그런 의미에서 내년에 발행될 “Law & IP”에는 지적재산권법의 기본원리에 대하여 고민한 논문들이 많이 투고되었으면 하고 바랍니다.

2019년 2월에는 충남대학교에 특허법무대학원과 특허협동과정의 설치를 추진하셨던 한복룡교수님이 정년을 맞으셔서 은퇴를 하시게 됩니다. 긴 안목을 가지고 지적재산권법의 교육과 연구를 지지해주신 한복룡교수님께 감사드리며, 은퇴 후에도 교수님이 계획하신 모든 일들이 성공적으로 이루어지시기를 기원합니다.

또한 이번 호도 최형구교수님, 이철남교수님 그리고 김동준교수님의 도움 속에서 완성될 수 있었습니다. 그리고 세종지적재산권 연구소의 일에 언제나 지지를 아끼지 않고 도와주신 이효경교수님께도 감사를 드립니다. 마지막으로 2018년 한 해 동안 세종지적재산권 연구소와 “Law & IP”에 관심과 지지를 보내주신 모든 분들께 감사드립니다.

2018년 12월 24일

세종지적재산권 연구소 소장

육 소 영

■ 발 간 사 육소영 세종지적재산권 연구소 소장

■ 연 구 논 문

최승관 특허법 제42조 제4항 제1호의 판단기준에 관한 비교법적 고찰	1
기혜나 인체구성물질 및 진단방법의 특허대상적격 판단	45
양인수 수치한정 관련 발명의 보호범위 해석에 대한 연구	113
유철호 특허 청구항의 뒷받침 요건 개선방안 연구	177
이정아 예술품 반환에 관한 논의	221

특허법 제42조 제4항 제1호의 판단기준에 관한 비교법적 고찰

좌 승 관*

〈목 차〉

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| I. 들어가며 | IV. 각국 ‘뒷받침 요건’의 취지 및 |
| II. 특허법 제42조 제4항 제1호의 | 판단기준의 비교 |
| 판단기준에 관한 검토 | V. 맺으며 |
| III. 주요국의 ‘뒷받침 요건’의 취지 | |
| 및 판단기준 | |

본고(本稿)는 특허법원과 특허청의 공식적인 입장과는 무관한 필자 개인의 견해를 바탕으로 작성되었음을 미리 알려드립니다.

◆ 투고일자: 2018.11.27. 심사종료일자: 2018.12.08. 게재확정일자: 2018.12.28.

* 특허법원 기술심리관(특허청 과장)

I. 들어가며

특허제도는 새로운 발명을 완성시켜 이를 특허출원하여 공개한 사람에게 그 대가로서 일정 기간, 일정 조건하에서 특허권이라는 독점권을 부여함으로써 발명의 보호를 도모하는 한편, 제3자에게는 공개된 발명을 이용할 기회를 준다. 이러한 발명의 보호와 이용은 특허출원서에 첨부된 발명의 설명과 청구범위¹⁾로 이루어진 명세서 등에 의해 달성되는데, 이러한 명세서는 크게 두 가지 기능, 즉 기술서로서 발명을 상세하게 설명하는 기능과 권리서로서 발명의 권리범위를 설정하는 기능을 수행한다.

한편, 위 두 기능은 근본적으로 서로 밀접하게 연관되어 있어서 명세서의 기재가 미흡한 경우 심사 등 실무에서 어떤 거절이유를 적용해야 하는지에 대하여 그간 많은 논란이 있어 왔다. 특히 출원인은 자신의 발명의 보호범위를 가능한 한 넓게 설정하려고 할 것인데, 이 과정에서 자신이 발명하지 않은 사항이 발명의 보호범위에 포함되는 경우도 발생하게 되고 이 경우 심사관은 거절이유를 통지하여 출원인으로 하여금 불합리하게 넓게 형성된 발명의 보호범위를 적절한 수준으로 보정하도록 유도하게 된다. 이때 흔히 특허법 제42조 제3항 제1호²⁾ 또는 제42조 제4항 제1호³⁾를 충족하지 못하였다는 이유로 거절이유가 통지된

1) 2014. 6. 11. 개정된 구 특허법(법률 제12753호, 2015. 1. 1. 시행) 제42조에서 '발명의 상세한 설명' 및 '특허청구범위'를 각 '발명의 설명' 및 '청구범위'로 용어를 변경하는 개정이 있었다. 이러한 이유로 이 글의 많은 부분에서 '발명의 상세한 설명'과 '발명의 설명' 그리고 '특허청구범위'와 '청구범위'의 표현을 혼용하여 기재해야 하는 상황이었어서, 이러한 표현상의 혼동을 없애기 위하여 이 글에서는 이들을 '발명의 설명' 및 '청구범위'로 통일하여 기재하기로 한다. 고안의 경우도 마찬가지이다. 다만, 일본 특허법 및 일본 판례에 기재된 '발명의 상세한 설명' 및 '특허청구범위'의 표현은 그대로 두기로 한다.

2) 특허법 제42조 제3항 제1호: 발명의 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적어야 한다.

다. 이러한 법조항의 적용에 있어서, 그간 특허청 심사 실무뿐만 아니라 법원의 판결에서도 많은 혼란이 있어 왔다. 이와 같이 위 두 법조항의 적용에 있어서 혼란이 있는 것은 두 법조항이 가지는 취지에 기인한 밀접한 관련성 때문인데, 특히 두 법조항 중 특허법 제42조 제4항 제1호와 관련된 대법원 판결들이 그간 특허법 제42조 제4항 제1호의 판단기준을 몇 차례 변경하고도 여전히 그 판단기준에서 명확하지 않은 부분이 존재함에 따른 것으로 사료된다.

이에 우리 특허법 제42조 제4항 제1호에 따른 ‘뒷받침 요건’의 취지 및 판단기준을 다른 주요국의 ‘뒷받침 요건’의 취지 및 판단기준과 비교·검토하고 이론적으로 고찰함으로써 바람직한 판단기준을 제시하고자 한다.

Ⅱ. 특허법 제42조 제4항 제1호의 판단기준에 관한 검토

1. 특허법 제42조 제4항 제1호의 개요

소위 ‘뒷받침 요건’의 기반이 되는 법조항인 특허법 제42조 제4항 제1호는 특허법이 1990. 1. 13. 법률 제4207호로 개정되면서 청구 범위의 기재요건으로 처음 도입되었고, 그 취지 내지 목적에 관해서 처음 언급한 대법원 판결은 1999. 12. 10. 선고된 97후2675 판결로서 특허법 제42조 제4항의 다른 요건들과 함께 그 목적을 ‘특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하도록 보장하기 위한 것’이라고 판시하였다. 위 판결을 인용한 대법원

3) 특허법 제42조 제4항 제1호: 청구항은 발명의 설명에 의하여 뒷받침되어야 한다.

2003. 8. 22. 선고 2002후2051 판결에서, 청구범위가 고안의 설명에 의하여 뒷받침되고 있는지 여부는 통상의 기술자의 입장에서 볼 때, 그 청구범위와 고안의 설명의 각 내용이 일치하여 그 명세서만으로 청구범위에 속한 기술구성이나 그 결합 및 작용효과를 일목요연하게 이해할 수 있는가에 의하여 판단하여야 한다고 판시함으로써, 위 조항의 기본적인 목적이 청구항의 보호범위와 발명의 설명의 내용이 일치하도록 하여 통상의 기술자가 청구항의 보호범위 내에 속한 구체적인 기술구성이나 그 결합 및 작용효과를 명세서를 통해 모두 이해할 수 있도록 하는 데 있음을 밝혔다.⁴⁾ 이는 후술하는 “나. 그간 판례의 태도”에서 설명한 ‘B 유형’의 관점이다. 이후 후술하는 “나. 그간 판례의 태도”에서 설명한 ‘A 유형’의 관점으로 특허법 제42조 제4항 제1호의 취지 및 판단기준을 해석하기 시작하여 현재까지 이르게 된다.

이러한 흐름 속에서 특허법 제42조 제4항 제1호는 그 주된 목적을 어디에 두던 간에 그 핵심은 청구항과 발명의 설명 사이에 발명의 내용이 실질적으로 합치되게 함으로써 청구항이 발명의 설명에 기재된 내용으로부터 파악할 수 있는 기술적 범위보다 부당하게 넓은 권리범위를 가지게 되는 것을 견제하는 것에 있음은 분명한 것으로 보인다.⁵⁾

2. ‘뒷받침 요건’에 관한 학설 및 그간 판례의 태도

(1) 관련 학설

우리나라는 특허법 제42조 제4항 제1호에 따른 ‘뒷받침 요건’과 관련하여서는 구체적인 학설이 아직 없는 것으로 보인다. 이에 우리나라의

4) 설민수, “특허명세서 기재요건과 특허발명의 범위에 관한 한국과 미국의 비교법적 연구”, 『인권과정의』, 대한변호사협회, Vol. 435, 2013년 8월, 56면.

5) 설민수, 앞의 논문, 56면.

법제와 유사한 일본에서의 학설을 보면, 우리 특허법 제42조 제4항 제1호에 대응되는 일본 특허청 제36조 제6항 제1호에 따른 ‘뒷받침 요건’은 우리 특허법 제42조 제3항 제1호에 대응되는 일본 특허법 제36조 제4항 제1호에 따른 ‘실시가능 요건’과 연관해서 크게 두 가지 견해 즉 ‘표리일체설’과 ‘구별설’로 나뉜다.

먼저, (i) ‘표리일체설’은, 발명의 상세한 설명과 청구된 발명이 적절한 관계에 있을 것을 요구하는 것으로서 ‘실시가능 요건’과 ‘뒷받침 요건’은 발명의 상세한 설명의 내용과 청구된 발명이 적절한 관계에 있을 것을 요구하는 요건이고, 같은 내용을 발명의 상세한 설명과 청구항의 관점으로부터 각각 규정하고 있는 것에 지나지 않는다고 보는 입장이다.

다음으로 (ii) ‘구별설’은, 발명의 상세한 설명과 특허청구범위의 기재요건은 궁극적으로 발명의 공개에 따른 대상(代償)을 담보하는 공통된 취지를 가지더라도, 서로 구별할 수 있는 다른 취지를 가지므로 양 요건에 대한 판단기준도 서로 다르다는 입장이다. 위 구별설은 더 나아가 (ii-a) ‘실시가능 요건’은 발명의 상세한 설명과 특허청구범위의 대응관계를 실질적으로 심사하고, ‘뒷받침 요건’은 형식적인 심사를 한다고 보는 입장, (ii-b) ‘실시가능 요건’은 발명의 구성을 물리적으로 재현할 수 있는지만을 심사하고, 작용효과를 발휘할 수 있는지는 ‘뒷받침 요건’에 의해서 심사하면 된다고 보는 입장 등으로 분류할 수 있다.

구별설은 양 요건이 명문상 별개의 요건으로서 존재하는 이상 다른 취지를 부여하여야 한다는 입장을 기초로 하고 있고, 표리일체설은 무리하게 위와 같은 구분을 하더라도 실익은 적고 쓸모없는 혼란을 초래한다고 하는 입장을 기초로 하고 있다.⁶⁾⁷⁾

6) 中山信弘 외 3인 편저, 『특허판례백선』, 한국특허법학회(역), 제4판, 박영사, 2014, 137면.

7) 前田健, “特許法における明細書による開示の役割: 特許權の權利保護範圍決定の仕組みについての考察”, 商事法務, 2012, 86~87頁.

(2) 그간 판례의 태도

특허법 제42조 제4항 제1호 규정의 취지와 판단기준에 관해서는 아래와 같이 크게 A, B 유형 두 가지로 분류되고,⁸⁾ 최근의 동향은 아래의 A 유형을 따르는 것으로 보인다.

먼저 A 유형은 그 취지가 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과를 방지하기 위한 것이라는 것이고, 그 판단기준으로는 특허출원 당시의 기술 수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는지 여부에 있다. 이를 따르는 판결로는 대법원 2006. 5. 11. 선고 2004후1120 판결, 대법원 2006. 10. 13. 선고 2004후776 판결, 대법원 2011. 10. 13. 선고 2010후2582 판결, 대법원 2014. 9. 4. 선고 2012후832 판결 등이 있다. A 유형의 판결은 2006년부터 최근까지 꾸준히 선고되고 있음을 알 수 있다.

다음으로 B 유형은 그 취지가 출원발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이고,⁹⁾ 그 판단기준으로는 특허출원 당시의 기술 수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 청구범위와 발명의 설명의 각 내용이 (청구항 별로) 일치하여 그 명세서만으로 청구범위에 속한 기술구성이나 그 결합 및 작용효과를 일목요연하게 이해할 수 있는지 여부에 있다. 이를 따르는 판결로는

8) 정택수, “특허법 제42조 제4항 제1호 기재요건의 판단기준”, 대법원판례해설 제 102호(2014년 하), 법원도서관, 2014, 386면.

9) 이러한 취지의 내용은 다른 대법원 판결들에 의해 구 특허법 제42조 제3항에 따른 ‘실시가능 요건’의 취지로 이해되어졌다. 즉, 특허 출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이라는 게 구 특허법 제42조 제3항의 취지라는 것이다(대법원 2011. 10.13. 선고 2010후2582 판결, 대법원 2006.11.24. 선고 2003후2089 판결 등 참조).

대법원 1999. 12. 10. 선고 97후2675 판결, 대법원 2003. 8. 22. 선고 2002후2051 판결, 대법원 2005. 11. 25. 선고 2004후3362 판결, 대법원 2009. 7. 23. 2009후78 판결 등이 있다. B 유형의 판결은 1999년부터 2009년까지 선고되어 왔다.

이러한 분류 이외에도, 청구항에 기재된 사항과 발명의 설명에 기재된 사항을 일치시킴에 있어서 ‘형식적 일치’¹⁰⁾인지 ‘실질적 일치’¹¹⁾인지에 따라 분류하기도 한다.¹²⁾ ‘형식적 일치’의 관점에서 보면, ‘뒷받침 요건’과 ‘실시가능 요건’은 서로 겹치지 않고 독립적으로 운용되는 요건인 것이다. 이를 따르는 판결은 대법원 2007.3.15. 선고 2006후3588 판결, 대법원 2011.10.13. 선고 2010후2582 판결 등이 있다. 반면 ‘실질적 일치’의 관점에서 보면, ‘뒷받침 요건’과 ‘실시가능 요건’은 서로 겹치면서 운용되는 요건인 것이다. 이를 따르는 판결은 대법원 2003.8.22. 선고 2002후2051 판결, 대법원 2005.11.25. 선고 2004후3362 판결, 대법원 2009.7.23. 선고 2009후78 판결 등이 있다.

이상에서 살핀 특허법 제42조 제4항 제1호의 취지와 판단기준의 분류의 범위에는 포함되지 않지만 나름의 충분한 논리적 근거와 타당성이 있어 보이는 대법원 판결들도 있는데,¹³⁾ 이에 대해서는 뒤에서 다시 살펴하기로 한다.

10) 청구항에 기재된 사항이 발명의 설명에 구체적으로 언급되어 있어서 발명의 설명에 청구항에 기재된 사항에 관한 외관이 존재할 것을 요구하는 요건이다. 이 요건에 의하면, 청구항과 발명의 설명 사이에 외관상 대응되는지만을 심리한다.

11) 청구항의 기술적 범위 내에 있는 모든 기술이 발명의 설명에 대응되게 기재되어 있어야 하고, 또한 통상의 기술자가 발명의 설명을 통하여 청구항에 기재된 발명을 재현 또는 이해할 수 있을 것을 요구하는 요건이다.

12) 설민수, 앞의 논문, 56-57면.

13) 대법원 2004. 12. 9. 선고 2003후496 판결, 대법원 1998. 5. 22. 선고 96후1088 판결, 대법원 1998. 5. 22. 96후1071.

Ⅲ. 주요국의 ‘뒷받침 요건’의 취지 및 판단기준

1. 미국

미국 특허법 규정 중에서 가장 모호한 규정 중 하나인 35 U.S.C. §112(a)¹⁴⁾는 그 첫 번째 단락에서 명세서(specification)의 개시 요건을 규정하고 있는데, 이 규정에 의해 명세서는 ‘발명의 설명 요건(written description requirement)’,¹⁵⁾ ‘실시가능 요건(enablement requirement)’ 및 ‘최선의 실시예 기재 요건(best mode requirement)’을 충족하여야 한다.¹⁶⁾ 여기서 ‘발명의 설명 요건’은 우리 특허법 제42조 제4항 제1호에 따른 ‘뒷받침 요건’에 대응된다. 미국에서는 이와 같이 하나의 조항에 ‘발명의 설명 요건’과 ‘실시가능 요건’이 같이 규정됨에 따라 양 요건이 구분 가능한 독립적인 요건인지 아니면 그 판단기준을 공유하는 서로 연관된 요건인지에 대하여 논란이 있어 왔다.¹⁷⁾

14) 35 U.S.C. §112 (a) IN GENERAL.- The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor or joint inventor of carrying out the invention.

15) 발명의 설명 요건에 관한 정책적 근거(policy rationale)는 공중(公衆)보다는 특허 출원인에 더 초점을 맞추고 있다. 다시 말해, 실시가능 요건은 일단 특허가 만료 되면 해당 발명이 과도한 실험을 하지 않고도 만들어지고 사용될 수 있도록 하여 공중이 해당 발명을 소유하는 것에 관련이 있는 반면, 발명의 설명 요건은 발명자가 출원일 기준으로 청구된 발명을 소유하였어야 한다는 것을 요구한다.

16) 이와 같이 미국 특허법은 ‘발명의 설명 요건’과 ‘실시가능 요건’이 하나의 법조항에 규정되어 있는데 비해, 우리 특허법은 위의 대응되는 사항들이 특허법 제42조 제4항 제1호 및 제42조 제3항 제1호에 각각 규정되어 있다.

17) 발명의 설명 요건과 실시가능 요건은 적어도 1967년 *In re Ruschig* 판결{379 F.2d 990 (C.C.P.A. 1967)} 이래로 판례법에서 분리되고 독립적인 법 개념으로서 인식되어져 왔음에도 불구하고 이에 대한 논란은 지속되어 왔었다.

전통적으로 발명의 설명 요건은 우선권 감시(priority policing)의 기능을 수행하여왔다. 다시 말해, 발명의 설명 요건에 의해 특허 출원인이 최초 출원서를 제출한 후 신규사항(new matter)을 추가하는 것과 같이 부적절하게 보정하여는 것을 방지함으로써 그 보정사항이 최초 출원일로 소급되는 불합리한 점을 차단하려 하였다. 이러한 이유로 발명의 설명 요건의 원래 목적은 35 USC §132에 따른 신규사항 추가 금지의 목적과 동일했다. 따라서 발명의 설명 요건은 특허 시스템에서 전통적으로 절차적인 목표를 달성하기 위한 기능을 수행하여 왔다. 반면 실시가능 요건은 특허 시스템에서 발명의 적정한 공개(adequate disclosure)라는 실체적인 목표를 달성하기 위한 기능을 수행하여 왔다.¹⁸⁾

한편 실시가능 요건은, In re Wands 판결¹⁹⁾의 'Wands 테스트'²⁰⁾에 의해 청구항이 적정하게 공개되었는지 여부를 판단하여 왔으나, 이 Wands 테스트는 생명공학과 같이 복잡하고 새롭게 떠오르는 예측하기 어려운 기술분야에서 발명의 적정한 공개 여부를 결정함에 있어서 미묘한 차이를 잡아내지 못하는 문제점을 보여주었고, 결국 보정된 청구항이 최초 출원서의 명세서에서 개시된 것 이상으로 그 범위가 초과되는 경우가 발생되게 되었다. 이러한 문제점을 해결하기 위하여 1997년 Eli Lilly 판결에서 CAFC는 기존의 실시가능 요건의 충족 여부를 판단하기 위한 Wands 테스트와 더불어 발명의 설명 요건을 통하여 발명의 적정한 공개를 담보하고자 하였다.²¹⁾ 즉, 발명의 설명 요건의 기능

18) Janice M. Mueller, "PATENT LAW", Wolters Kluwer Law & Business, 4 th Edition, 2013, pp. 617-618.

19) In re Wands, 858 F.2d 731, 741 (Fed. Cir. 1988).

20) Wands 테스트에서 주된 고려사항은 다음과 같다.

① the quantity of experimentation necessary; ② the amount of direction or guidance presented; ③ the presence or absence of working examples; ④ the nature of the invention; ⑤ the state of the prior art; ⑥ the relative skill of those in the art; ⑦ the predictability or unpredictability of the art; and ⑧ the breadth of the claims.

21) Regents of the University of California v Eli Lilly and Co, 119 F3d 1559 (Fed Cir 1997).

을 우선권 감시와 더불어 발명의 적정한 공개를 위한 실질적인 테스트로 확대함으로써 Wands 테스트의 결함을 치유하고자 한 것이다. Eli Lilly 판결 이후, 발명의 설명 요건은 보정에 의해 정정되거나 새로 추가된 청구항 이외에 보정되지 않은 최초 청구항에 대해서도 발명이 적정하게 공개되지 않았다는 이유로 해당 발명을 무효시키는데 사용되었다.²²⁾ 이와 같이 Eli Lilly 판결에서 보여준 발명의 설명 요건에 관한 해석이 옳다는 것은 2002년 Enzo Biochem 사건²³⁾의 판결에 의해 다시금 확인되었다. 하지만 이와 같이 그 기능이 확장된 발명의 설명 요건은 그 기준이 모호하고 판단자의 자유재량에 많이 맡겨지게 되어 일관성 없는 판단결과가 양산되는 결과를 초래할지도 모른다는 우려를 낳았고,²⁴⁾²⁵⁾ 또한 실시가능 요건²⁶⁾과의 구분이 모호해지게 되어 그 기능이 명확하지 않게 되었다는 비판도 있다.²⁷⁾

(1) 판례 및 심사기준(MPEP²⁸⁾)

먼저 Enzo Biochem., Inc. v. Gen-Probe, Inc. 사건²⁹⁾에서 CAFC는, 발명자가 출원일에 청구된 발명을 소유하였다는 것을 보여

22) Id. at 1567.

23) Enzo Biochem, Inc. v Gen-Probe Inc., 296 F3d 1316 (Fed Cir 2002).

24) Mueller, supra 18, p. 619.

25) Guang Ming Whitley, "A Patent Doctrine without Bounds: The 'Extended' Written Description Requirement", University of Chicago Law Review, Vol. 71, Issue 2, Article 5, 2004, pp. 617-619.

26) 35 U.S.C. §112(a) 규정에서 실시가능 요건으로, 발명자는 발명을 제조하는 방법(how to make the invention)뿐만 아니라 그것을 이용하는 방법(how to use it)을 공개하여야 한다. 실시가능 요건의 궁극적인 목적은, 통상의 기술자에게 발명을 제조하는 방법과 그 것을 이용하는 방법을 명세서에서 상세하게 설명함으로써 해당 특허가 만료된 후 그 발명을 공중이 유효하게 소유할 수 있도록 하는 것이다.

27) Mueller, supra 18, p. 621.

28) 'Manual of Patent Examination Procedure'의 약자로서, 미국 특허청(USPTO)이 발행한 특허 심사기준이다.

29) Enzo Biochem, Inc., 296 F.3d at 969.

준다고 해서 항상 발명의 설명 요건을 충족하는 것은 아니라는 극단적인 견해를 피력하였다. 즉 이 사건에서 CAFC는, 발명자가 해당 발명을 소유하였다는 것을 보여주는 것은 ‘명세서에 발명의 설명을 포함해야 한다’는 35 U.S.C. §112(a) 규정에 따른 법적 강제사항의 부수적인 것이고, 발명자가 해당 발명을 소유하였다는 것을 보여줬다 하더라도 이를 명세서에다가 그 발명을 적절하게 기재하지 않으면 발명의 설명 요건은 충족되지 않는다고 판시하였다.³⁰⁾

이후 CAFC는 2010년 *Ariad v. Eli Lilly* 사건의 전원합의체(en banc) 판결을 통해, ‘발명의 설명 요건’과 ‘실시가능 요건’은 독립된 별개의 기재 요건이고, ‘발명의 설명 요건’의 판단은 소위 ‘소유 테스트(possession test)’라고 불리는 것에 의해 수행되는데, 그 구체적인 내용을 보면 청구항에 기재된 발명은 출원일을 기준으로 발명자에 의해 이해되어 소유되고 있던 것인지를 통상의 기술자가 합리적으로 인지할 수 있어야 한다는 것이다. 위 전원합의체는 발명의 설명 요건을 “part of quid pro quo of a patent”³¹⁾의 관점으로 파악하였는데, 이는 발명자가 실제로 발명하지 않은 부분까지 특허권을 부여하는 것은 특허 제도의 기존 원칙에서 벗어나기 때문에 이런 경우에 대해서는 ‘발명의 설명 요건’의 판단기준인 ‘소유 테스트’를 통하여 막아야 한다는 것이다.³²⁾ 그리고 ‘소유 테스트’에 대한 그동안의 설명들이 어려웠다는 점을 인정하면서 ‘소유 테스트’는 ‘공개에 의해 입증되는 소유(possession shown by

30) Application of the written description requirement, however, is not subsumed by the “possession” inquiry. A showing of “possession” is ancillary to the statutory mandate that “the specification shall contain a written description of the invention,” and that requirement is not met if, despite a showing of possession, the specification does not adequately describe the claimed invention.

31) 특허권은 발명의 공개를 담보로 부여되어야 한다는 개념을 말한다.

32) 이수미, “명세서의 기재 요건으로 인한 특허발명 권리범위의 한정-미국 특허법 제 112조 제1단의 ‘발명 기재 요건(Written Description Requirement)’과 한국 특허법 제 42조 제4항에서의 ‘뒷받침 요건’을 중심으로-”, 법학연구 14(2), 2011. 7, 51~78면.

the disclosure)’라고 다시 규정하였다.³³⁾ 그리고 위 전원합의체는, 발명의 설명 요건의 충족여부는 명세서에 기재된 공개 사항 이외에도 외적 공개사항(external disclosure)에도 영향을 받는다고 하였다. 즉, 발명의 설명 요건을 충족 여부는 청구항의 성질과 범위(the nature and scope of the claims), 관련 기술의 복잡성과 예측가능성(the complexity and predictability of the relevant technology) 뿐만 아니라 특정 기술분야에서의 기존 지식, 선행문헌의 정도 및 내용, 기술의 성숙도 등을 고려하여 판단한다.³⁴⁾

한편, 위 전원합의체 판결은 위 외적 요소들을 발명의 설명 요건 분석에 적용함으로써 ‘소유 테스트’를 더욱 복잡하게 만들었고, 위 전원합의체 판결에서 발명의 설명 요건과 실시가능 요건은 서로 구분되고 독립적인 공개 요건이라고 강조하였으나, 이러한 입장은 발명의 설명 요건에서 고려하는 위 요소들이 실시가능 요건에서 전통적으로 사용되어지는 요소들과 겹치게 양 요건이 서로 명확히 구분되지 않을 수 있다는 점에서 모순된다.³⁵⁾

미국의 특허출원 심사기준에 따르면, ‘발명의 설명 요건’을 충족시키기 위하여 청구항에 기재된 사항이 문자 그대로 명세서에 기재될 필요는 없고 하면서,³⁶⁾ 위 전원합의체 판결에 의해 ‘발명의 설명 요건’

33) The term “possession”...has never been very enlightening. It implies that as long as one can produce records documenting a written description of a claimed invention, one can show possession. But the hallmark of written description is disclosure. Thus, “possession as shown in the disclosure” is a more complete formulation. Yet whatever the specific articulation, the test requires an objective inquiry into the four corners of the specification from the perspective of a person of ordinary skill in the art. Based on that inquiry, the specification must describe an invention understandable to that skilled artisan and show that the inventor actually invented the invention claimed.

34) Ariad, 598 F.3d at 1351.

35) Mueller, *supra* 18, p.150.

36) MPEP 2161.02: Standard for Determining Compliance With the Written Description Requirement.

은 ‘실시가능 요건’과 분리되고(separate) 구분되므로(distinct) 양 요건은 그 판단기준이 다를 것을 명확히 하고 있다.³⁷⁾

한편, 미국 특허법 35 U.S.C. §112(a)에 따른 ‘발명의 설명 요건’을 충족하지 못하면 거절이유 및 무효사유에 해당한다.

(2) 정리

미국은 판례에 의해 발명의 설명 요건의 기능을 변화시켜왔다. 처음에 발명의 설명 요건은 처음에는 단순히 우선권 감시의 기능만을 수행하였고, 실시가능 요건은 특허 시스템에서 발명이 적절한 정도로 실질적으로 공개되어야 한다는 목표를 달성하기 위한 기능을 수행하여왔다. 하지만 과학기술이 발전함에 따라 실시가능 요건만으로는 그 원래의 목표를 달성하지 못하는 경우가 발생되었고, 이를 보완하기 위하여 청구항에 기재된 발명은 출원일을 기준으로 발명자에 의해 이해되어 소유되고 있던 것인지를 명세서를 기초로 하여 통상의 기술자가 합리적으로 인지할 수 있어야 한다는 ‘소유 테스트’를 발명의 설명 요건의 판단기준으로 삼고서 발명의 설명 요건의 기능을 발명을 적절하게 공개하도록 유도하는 데까지 확대시켰다.

그리고 판례 및 심사기준에서 발명의 설명 요건과 실시가능 요건은 서로 다른 판단기준을 가지고 있다는 점을 명확히 하고 있지만, 이는 양 요건을 적용함에 있어서 양 요건의 세부 판단요소가 상당부분 겹치게 되는 점에서 모순된다는 비판도 있다.

“The subject matter of the claim need not be described literally(i.e., using the same terms or in haec verba) in order for the disclosure to satisfy the description requirement.”

37) MPEP 2163. II. THE THREE REQUIREMENTS ARE SEPARATE AND DISTINCT FROM EACH OTHER.

2. 일본

일본 특허법 제36조는 법목적에 따른 명세서 등의 기재요건을 규정 한 것으로서, 같은 조 제4항은 명세서의 기재요건에 대하여, 같은 조 제5항 및 제6항은 특허청구범위에 대하여 규정하고 있다.

일본 특허법 제36조 제4항은 “발명의 상세한 설명의 기재는 다음의 각 호에 적합한 것이어야 한다.”라고 규정하고 있고, 제1호는 “경제산업성령에서 정하는 바에 따라 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 실시를 할 수 있을 정도로 명확하고 충분하게 기재된 것일 것”이라고 규정하여 ‘실시가능 요건’을 나타내는데, 이는 우리 특허법 제42조 제3항 제1호의 ‘실시가능 요건’에 대응된다. 그리고 일본 특허법 제36조 제6항은 “제2항의 청구범위의 기재는 다음의 각 호에 적합한 것이어야 한다.”라고 규정하고 있고, 제1호는 “특허를 받고자 하는 발명은 발명의 상세한 설명에 기재된 것일 것”이라고 규정하여 ‘서포트(support) 요건’을 나타내는데, 이는 우리 특허법 제42조 제4항 제1호의 ‘뒷받침 요건’에 대응된다. 일본 특허법 제36조 제6항에 기인한 거절이유는 실무상 일본 특허법 제29조 제2항에 따른 진보성을 부정하는 거절이유 다음으로 많이 지적되는 거절이유이다.³⁸⁾

(1) 판례의 동향

일본에서 ‘서포트 요건’은 1987년 특허법을 개정한 이후 현재의 형태로 존재해오고 있지만, 그 요건은 특허청의 심사 실무에서 발명의 상세한 설명과 특허청구범위에 기재된 사항의 형식적인 대응 관계를 확인하는 역할에 지나지 않았었다. 그러다가 1994년 특허법 개정에

38) 오누키 신스케, “일본특허출원의 중간절차 기본서”, 한빛지적소유권센터, 제2판, 2012, 112면.

의해 특허청구범위의 기재에 대한 자유도가 높아진 것을 계기로 2003년 심사기준을 개정하여 형식적인 대응 관계뿐만 아니라 실질적인 대응 관계까지 나아가 심사하기 시작하였다.³⁹⁾ 이는 실질적인 뒷받침 요건⁴⁰⁾을 적용하기 시작한 것을 의미한다.

이러한 흐름 속에서 일본에서 ‘서포트 요건’에 관한 주요 판례로 언급되는 것이 파라미터 특허사건에 대한 대합의(大合議) 판결⁴¹⁾ {지재고재 평성 17년(2005년) 11월 11일 판결 [평성 17년(行ケ) 제 10042호]}⁴²⁾이다. 이 판결은, ‘뒷받침 요건’이 실질적인 특허요건으

39) 大野聖二, “パラメータ特許事件——サポート要件と実施可能要件の関係に関する判例・学説の展開”, *ジュリスト*, 2015년 1월 호(No. 1475), 2015, 21頁.

40) 본 논문에서 중요한 개념인 ‘형식적인 뒷받침 요건’과 ‘실질적인 뒷받침 요건’을 설명하면 다음과 같다. **‘형식적인 뒷받침 요건’**은 청구항에 기재된 사항이 발명의 설명에 동일 또는 유사한 형태로 형식적으로 기재되어 있지만 하면 ‘뒷받침 요건’을 충족한다는 것이고, 이와 상반되는 개념으로 **‘실질적인 뒷받침 요건’**은 청구항에 기재된 발명에 관한 기술적 의의 등을 파악할 수 있는 그 발명의 중요한 정보가 발명의 설명에 개시되어야 ‘뒷받침 요건’을 충족한다는 것을 의미한다.

41) 지적재산고등재판소(지재고재)는 일본의 지적재산권에 관한 사건을 전문적으로 다루는 재판소로서 2005. 4. 1. 설립되었으며, 대합의 사건을 다루는 특별부와 기타 4개의 부로 구성되어 있다. 대합의 판결은 지재고재의 5명의 판사로 구성된 특별부에 의한 판결을 의미하며, 일정한 신뢰성 있는 규칙과 판단의 통일을 기할 필요가 있을 때 이루어진다.

42) 본 파라미터 특허사건은, 발명의 명칭이 ‘편광필름의 제조법’인 특허에 대하여 이루어진 이의신청에 대하여 일본 특허청이 명세서 기재불비를 이유로 특허취소결정을 하자 원고인 특허권자가 이에 불복하여 그 취소를 구한 사건이다. 이 사건 특허는, 원반(原反)필름으로서 두께가 30~100 μm 이고 또한 열수(熱水) 중에서의 완전용해온도(X)와 평행팽윤도(Y)를 두 개의 변수(파라미터)로 하는 일정한 수식)에 의하여 제시된 범위로써 특정한 폴리비닐 알코올(PVA)계 필름을 사용한 편광(偏光)필름의 제조법에 관한 발명으로서, 이른바 파라미터 발명의 특허이다. 이 사건의 주된 쟁점 중 하나가, 파라미터 발명에 관련된 특허청구범위의 기재가 뒷받침 요건을 충족하는지 여부에 있었다.

이에 대하여 재판부는, 다음과 같이 서포트 요건의 판단기준을 제시하고서 이를 이 사건 파라미터 발명에 적용하여 특허청구범위의 기재가 서포트 요건을 충족하지 못하였다고 결론내렸다. ① 특허청구범위의 기재가 뒷받침 요건을 충족하는지 여부는 특허청구범위의 기재와 발명의 상세한 설명의 기재를 비교하여 특

로서 심리 판단의 대상임을 명확히 하고 또한 ‘뒷받침 요건’이 발명의 상세한 설명과 특허청구범위에 기재된 사항의 실질적인 대응 관계도 심사하여야 한다는 위 2003년 심사기준은 기본적으로 타당한 것으로 승인함으로써 ‘뒷받침 요건’의 판단기준을 명확히 한 점에 그 의의가 있다. 이 판결에 의한 ‘뒷받침 요건’의 판단은 ‘실시가능 요건’의 판단과 서로 가까워지는 면이 없지 않다. 이러한 이유로 이후 ‘뒷받침 요건’과 ‘실시가능 요건’이 공통점이 크다는 인식하에 ‘서포트 요건’과 ‘실시가능 요건’에서 요구하는 사항은 표리일체의 관계에 있다고 판시한 판결이 나오기에 이른다.⁴³⁾

이러한 판례의 흐름에 근본적인 의문을 제기한 것이 프리반세린 특허사건에 대한 판결{지재고재 평성 22년(2010년) 1월 28일 판결[평성 21년(行ケ) 제10033호]⁴⁴⁾이다. 여기서 ‘서포트 요건’과 ‘실시가

허청구범위에 기재된 발명이 발명의 상세한 설명에 기재된 발명이고, 발명의 상세한 설명의 기재에 의하여 통상의 기술자가 당해 발명의 과제를 해결할 수 있다고 인식할 수 있는 범위 내의 것인지 여부, 또한 그러한 기재나 시사가 없어도 통상의 기술자가 출원 시의 기술 상식에 비추어 당해 발명의 과제를 해결할 수 있다고 인식할 수 있는 범위 내의 것인지 여부를 검토하여 판단하여야 한다. ② 그리고 이 사건의 파라미터 발명에서 특허청구범위의 기재가 뒷받침 요건을 충족한다고 하기 위해서는, 발명의 상세한 설명은 그 수식이 나타내는 범위와 얻을 수 있는 효과(성능) 간의 관계의 기술적 의미를 출원시에 구체적 예의 개시가 없더라도 통상의 기술자가 이해할 수 있을 정도로 기재하든지, 또는 출원 시의 기술 상식을 참작하여 당해 수식이 나타내는 범위 내라면 소망하는 효과(성능)을 얻을 수 있다고 통상의 기술자가 인식할 수 있을 정도로 구체적 예를 개시하여 기재할 것을 요한다고 하였다.

43) 지재고재 평성 17년(2005년) 10월 19일 판결[평성 17년(行ケ) 제10013호](체중 모듈레이터 사건).

44) 본 프리반세린 특허사건은, 원고가 발명의 명칭이 ‘성적 장애의 치료에 있어서의 프리반세린의 사용’인 특허출원이 거절결정이 되자 이에 불복하여 특허심판원에 심판을 청구하였으나, 청구 불성립의 심결이 내려졌고 그 심결의 취소를 구한 사건이다. 이 사건 특허는 최종 특허청구범위의 청구항 1은 “경우에 따라 약리학적으로 허용 가능한 산부가염(酸附加塩) 형태의 프리반세린의, 성욕 장애 치료용 약제를 제조하기 위한 사용”에 관한 것으로서 의학의 용도발명이다. 이

능 요건’은 서로 다른 취지를 가지고 있고 그 해석의 판단방법도 다르다고 판시하면서 ‘구별설’의 입장을 취하였다. 그리고 ‘서포트 요건’의 충족 여부는, 특허청구범위의 기재가 발명의 상세한 설명에 기재된 기술적 사항의 범위를 넘는지 아닌지를 합목적적인 해석방법에 의해 판단하면 족하다 할 것이어서, 특별한 사정이 없는 한 발명의 상세한 설명의 실시예 등에 기재된 기술적 사항은 형식적으로 이해하는 것으로

사건의 주된 쟁점은, ① 의약의 용도 발명이 뒷받침 요건을 충족하기 위해서 ‘약리 데이터 또는 그와 같이 볼 수 있을 정도의 기재’가 필요한지, ② 일본 특허법 제36조 제4항 제1호의 실시가능 요건과 같은 법 제36조 제6항 제1호의 뒷받침 요건은 어떤 관계에 있는지에 있다.

이에 대하여 재판부는, 먼저 의약의 용도발명에 있어서 실시가능 요건이 충족하기 위해서는 발명의 상세한 설명에 용도의 유용성을 객관적으로 검증하는 과정을 명확하게 기재하는 것이 많은 경우에 타당하고, 그 검증과정을 분명히 하기 위해서는 의약품과 용도와의 관련성을 나타낸 데이터에 의하는 것이 가장 적절하면서도 합리적인 방법이라고 할 수 있으므로, 그러한 데이터가 기재되어 있지 아니할 때에는 그 발명을 실시할 수 있을 정도로 명확하고 충분히 기재되지 않았다고 여겨지는 경우가 많다. 그러나 특허법 제36조 제6항 제1호의 뒷받침 요건을 충족하기 위해서는 특별한 사정이 없는 한 약리 데이터 또는 그와 같이 볼 수 있을 정도의 기재를 하는 것이, 필요불가결한 요건이라고는 할 수 없다. 발명의 상세한 설명에 기재된 내용에 관한 해석의 방법은 특허법 제36조 제6항 제1호의 취지에 비추어, 특허청구범위가 발명의 상세한 설명에 기재된 기술적 사항의 범위인지 아닌지를 판단하는 데에 필요하고 합목적적인 해석방법에 따라야 하는 것이어서, 특별한 사정이 없는 한은 발명의 상세한 설명에 대하여 실시예 등으로 기재 내지 개시된 기술적 사항을 형식적으로 이해하는 것으로 충분하다. 이 판단 기준을 이 사건에 적용하면, 발명의 상세한 설명에는 “프리반세린이 성욕강화 특성을 가진다” 등의 기술적 사항이 명확한 지 등에 관한 논증과정에 관한 구체적인 기재가 되어 있지 않은데, 이 점에 대해서는 오로지 특허법 제36조 제4항 제1호의 실시가능 요건의 충족여부를 판단하면 충분하고, 같은 법 제36조 제6항 제1호의 뒷받침 요건의 충족 여부의 전제로서 판단해서는 안된다고 판시하였다.

위 판결에서, 일본 특허법 제36조 제6항 제1호의 해석에 있어서, 그 취지로부터 벗어나 동법 제36조 제4항 제1호의 적합성을 판단하는 것과 완전히 같은 방법에 따라 해석하여 판단하는 것은 동일 사항을 이중으로 판단하는 것이 될 수도 있다. 그리고 청구항에 기재된 발명의 기술적 범위가 발명의 설명에 기재된 사항의 기술적 범위와 대비되고, 전자의 범위가 후자의 범위를 넘는지 아닌지를 필요한 합목적적 해석방법에 의해 판단하면 족하다고 판시하였다.

충분하다고 하였다. 이러한 논리를 바탕으로 하여 의약품도발명에서 ‘서포트 요건’을 충족하기 위해서는 약리 데이터 또는 그에 상응하는 정도의 기재가 필요하다고 하는 종래의 실무를 부정하였다.

하지만 ‘서포트 요건’의 판단기준에 관한 최근 판례의 흐름은, 지재고재 평성 29년(2017년) 2월 2일 판결[평성 27년(行ケ) 제10249호]⁴⁵⁾ 등에서 위 프리반세린 특허사건의 판결에서 채용한 청구된 발명과 발명의 상세한 설명에 기재된 사항 간의 형식적인 대응 관계의 관점에서 보는 ‘서포트 요건’의 판단방법을 부정하고 앞서 본 파라미터 특허사건에 관한 대합의 판결의 판단방법을 채용하였으며, 나아가 ‘구별설’의 입장에서 ‘서포트 요건’과 ‘실시가능 요건’은 서로 구별되어야 한다고 하였다.⁴⁶⁾

(2) 심사기준

일본의 특허실용신안 심사기준⁴⁷⁾에 따르면, 청구된 발명과 발명의 상세한 설명⁴⁸⁾에 기재된 발명을 비교하여 청구항에 기재된 발명이

45) 본 엽산 대사 길항제 특허사건은, 제네릭 의약품 업체들이 발명의 명칭이 ‘신규한 엽산 대사 길항제의 조합 요법(療法)’인 특허발명(특허 제5102928호)에 대한 무효심판청구가 기각되자 이에 불복하여 지적재산고등재판소에 제소한 사건이다. 구체적인 쟁점으로는 진보성 판단의 적법 여부뿐만 아니라 서포트 요건 및 실시가능 요건의 판단에 대한 적법여부에 있었다. 특히 원고들 중 하나는 위 특허가 뒷받침 요건을 충족하지 못하였다는 실질적인 논거를 제시한 다음, 이러한 이유로 인하여 실시가능 요건도 충족하지 못한다고 주장하였다.

이에 재판부는, ‘서포트 요건’에 관한 판단기준으로 파라미터 특허사건에 대한 대합의 판결에 제시한 서포트 요건의 판단기준을 채택하고, 서포트 요건을 충족하지 못하는 이유와 같은 이유로 실시가능 요건도 충족하지 못한다는 원고의 주장을 배척하면서, 양 요건은 서로 다른 판단기준을 가진다고 판시하였다.

46) 지재고재 평성 29년 2월 22일 판결[평성 27년(行ケ) 제10231호], 지재고재 평성 29년 1월 31일 판결[평성 27년(行ケ) 제10201호] 등.

47) 特許・実用新案審査基準, 第II部 第2章 第2節 サポート要件(特許法 第36条 第6項 第1号). (http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tukujitu_kijun/02_0202.pdf)

48) 일본 특허법 제36조 제2항은 ‘출원서에는 명세서, 특허청구범위, 필요한 도면 및 요약서를 첨부하여야 한다.’고 규정하고 있고, 동법 제36조 제3항은 ‘제2항의 명

‘서포트 요건’을 충족하는지 여부를 살펴야 하는데, 심사관은 청구항에 기재된 발명과 발명의 상세한 설명에 기재된 발명 사이의 실질적인 대응관계를 그 표현의 일치여부와 무관하게 검토하여야 하며,⁴⁹⁾ 이러한 실질적인 대응관계에 대한 심사는 ‘청구항에 기재된 발명이, 발명의 상세한 설명에서 발명의 해결하고자 하는 과제가 실제로 해결될 수 있다고 통상의 기술자가 인식할 수 있을 정도로 개시된 범위를 초과하는지 여부’를 판단함으로써 이루어진다.

그리고 ‘서포트 요건’을 위반한 유형으로는 크게 ① 발명의 상세한 설명에 기재 내지 시사가 되어 있지 않은 사항이 청구항에 기재된 경우, ② 청구항 및 발명의 상세한 설명에 기재된 용어가 서로 통일되지 않고, 그 결과 양자의 대응 관계가 불명확한 경우, ③ 출원시의 기술 상식에 비추어도 발명의 상세한 설명에 개시된 내용을 청구항에 기재된 발명의 범위까지 확장 내지 일반화 할 수 없는 경우, ④ 청구항에 발명의 상세한 설명에 기재된 발명의 과제를 해결하기 위한 수단이 반영되어 있지 않아, 발명의 상세한 설명에 기재된 범위를 넘어 특허를 청구하게 되는 경우를 제시하고 있다. 이러한 예들은 뒤에서 설명하는 우리의 심사기준에서 제시한 예들과 별다른 차이가 없다.

(3) 정리

일본의 판례는, 실시가능 요건과 서포트 요건은 서로 구별되는 것인지 아닌지에 대한 논란에 대해 현재는 구별설의 입장에 서 있고, 서

세서에는 발명의 명칭, 도면의 간단한 설명 및 발명의 상세한 설명을 기재하여야 한다.’고 규정하고 있다. 이러한 점을 감안하면, 일본의 특허법상의 ‘명세서’는 실질적인 내용 측면에서 ‘발명의 상세한 설명’과 다름없다 할 것이고, 이는 우리 특허법상의 ‘발명의 설명’에 대응된다.

49) ‘서포트 요건’이 단지 표현의 일치에 의해서만 충족된다면, 실질적으로 공중에게 공개되지 않은 발명에 대해 특허권을 부여한 것이 되어 이는 일본 특허법 제36조 제6항 제1호의 목적에 반하는 것이다.

포트 요건의 판단기준에 대해서는 형식적인 뒷받침 요건과 실질적인 뒷받침 요건 사이에서 움직이다가 현재는 실질적인 뒷받침 요건의 입장에 서 있음을 알 수 있다. 구체적으로 최근 지재고재 판례에 의하면, 서포트 요건의 충족여부는 일본 특허청 심사기준과 같이 청구항에 기재된 발명이 발명의 상세한 설명에 개시된 사항과 출원시의 기술 상식에 의해 통상의 기술자가 해당 특허발명의 과제를 해결할 수 있다고 인식할 수 있는지 여부에 달려 있다.

한편, 서포트 요건은 실질적인 뒷받침 요건을 채택함에 따라 실시 가능 요건과의 경계가 모호해지고 그 구체적인 판단과정에 있어서는 서로 겹치는 경우가 많게 될 것으로 보인다.

3. 유럽(EPO)

유럽특허협약(European Patent Convention, 이하 ‘EPC’라 한다) 제84조⁵⁰⁾는 우리 특허법 제42조 제4항 제1호(뒷받침 요건)와 제2호(명확성 요건)에 대응되는 규정으로서, ‘청구항은 명확하고 간결하게 기재되어야 하고, 또한 발명의 설명(a description of the invention)에 의해 뒷받침되어야 한다.’고 규정하고 있다. 그리고 EPC 제83조⁵¹⁾는 우리 특허법 제42조 제3항 제1호에 대응되는 규정으로서, ‘출원인은, 발명이 통상의 기술자에 의해 충분히 확실하고 완전하게 수행될 수 있을 정도로, 그 발명을 개시하여야 한다.’고 규정하고 있다.

50) Article 84 (The claims)

“The claims shall define the matter for which protection is sought. They shall be clear and concise and be supported by the description.”

51) Article 83 (Disclosure of the invention)

“The European patent application shall disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art.”

(1) 심사기준 및 결정(Board of Appeal Decision)

EPC 심사기준을 보면, ‘실시가능 요건’(EPC 제83조)과 ‘뒷받침 요건’(EPC 제84조)이 법문상에 구분되어 있지만 그 해석에 있어서는 별도로 구분하고 있지는 않은 것으로 보인다.⁵²⁾ 그리고 EPC 제83조와 제84조는 서로 관련성이 많아서 하나의 요건이 다른 하나의 요건에 영향을 미칠 수 있다고 보고 있다. 즉, ‘뒷받침 요건’을 충족하지 못하면 ‘실시가능 요건’도 충족하지 못하는 경우가 흔히 있을 수 있다는 것이다. 위의 두 요건은, 청구항에 기재된 발명은 해당 기술분야에서 그 발명의 기술적인 기여(technical contribution)와 어우러져야 한다는 원칙을 반영하기 위하여 만들어진 것이어서, 발명이 충분히 공개(disclosure)되어 있는지에 대한 정도는 ‘뒷받침 요건’과도 크게 관련이 있다.⁵³⁾

다수의 유럽특허청 항고부의 결정은, ‘뒷받침 요건’은 발명의 설명에 의해 개시된 발명이 그 기술분야에 기여하는 만큼 청구범위로 보호되어야 함을 보장하는 데 그 취지가 있다고 강조한다.⁵⁴⁾ 이에 따라 대다수의 유럽특허청 항고부 결정은, 청구항에 기재된 사항이 발명의 설명에 기재된 사항으로부터 파악할 수 있는, 그 기술분야에 실질적으로 기여한, 기술적 범위를 넘어서는지 여부를 ‘뒷받침 요건’의 판단기준으로 삼고 있다.⁵⁵⁾

‘뒷받침 요건’에 관하여 여러 다른 항고부의 결정(Board of Appeal Decision)에서 인용되는 중요한 항고부의 결정인 T 409/91 결정

52) EPO Guidelines for Examination: 6.4 Lack of support vs. insufficient disclosure.

(http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/f_iv_6_4.htm)

53) EPO Guidelines for Examination: 6.4 Lack of support vs. insufficient disclosure.

(http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/f_iv_6_4.htm)

54) T 409/91, T 435/91, T 1055/92 등.

55) T 1020/03 (2004. 10. 29.).

(1993. 3. 18.)⁵⁶⁾에서, 발명의 설명에서 필수적인 구성요소로 기재된 기술적 구성은 청구범위에 포함되어야 한다고 하였다. 해당 발명은 연료유(fuel oil)에 관한 것으로, 발명의 설명의 기재에 의하면 청구항에 기재된 입자 크기를 갖는 왁스 크리스탈(wax crystal)을 형성하기 위해서는 특정한 첨가제를 필수적으로 포함하여야 하는데, 그럼에도 불구하고 그 첨가제를 포함하지 않는 청구항은 발명의 설명에 의해 뒷받침되지 않는다고 결정하였다.

한편, EPC 제84조의 ‘뒷받침 요건’을 충족하지 못하면 거절이유에는 해당되나, 이의신청 및 무효사유에는 해당되지 않는다.⁵⁷⁾

(2) 정리

유럽특허청은 ‘뒷받침 요건’의 취지를 발명의 설명에 개시된 발명이 그 기술분야에 기여하는 만큼 특허권으로 보장하게 하는데 있다고 보고, 그 판단기준으로 ‘발명의 설명에 개시된 발명이 그 기술분야에 기여하는 정도 이내로 청구범위가 작성되었는지 여부’를 살핀다.

특히, T 409/91 결정에 의해 발명의 설명에 개시된 ‘발명이 해결하고자 하는 기술적 과제를 해결하는데 필수적인 구성’이 결여된 청구항은 ‘뒷받침 요건’을 충족하지 못한 것으로 보는데, 이는 발명이 해결하고자 하는 기술적 과제와 이를 해결하기 위하여 필요한 구체적인 수단 내지 구성이 명세서에 개시되거나 그렇지 않더라도 이를 인식할 수 있어야 한다는 것이고, 나아가 발명이 해결하고자 하는 기술적 과제는, 그 과제가 해결된 것이 발명의 효과라고 볼 수 있어서, 발명의 효과와 직접적으로 연관되어 있으므로 결국 발명이 해결하고자 하는 기

56) T 409/91 결정을 따르는 결정은 T 482/95, T 556/93, T 583/93, T 616/95, T 939/92, T 1076/00 등이 있다.

57) EPC 제100조에 따르면, EPC 제84조에 따른 뒷받침 요건이 충족되지 못하면 거절이유에 해당되나, 이의신청과 무효사유에는 해당되지 않는다.

술적 과제로부터 그 발명의 설명에 기재되어 있든 아니든 발명의 효과도 파악할 수 있다 하겠다. 그렇다면 ‘뒷받침 요건’을 충족하기 위해서는 통상의 기술자가 발명의 설명으로부터 발명이 해결하고자 하는 기술적 과제, 이를 해결하기 위한 구체적 수단, 그로 인한 효과 등을 일체로 파악할 수 있어야 하고, 청구항에는 위 과제해결을 위해 필요한 수단이 포함되어야 한다는 결론에 도달함을 알 수 있다. 이러한 발명의 설명의 기재가 곧 해당 발명이 그 기술분야에 실질적으로 기여한다고 보는 것이다. 이러한 이유로 ‘뒷받침 요건’과 ‘실시가능 요건’은 밀접하게 관련이 있을 수밖에 없다.

유럽특허청에서 ‘뒷받침 요건’을 충족하지 못하면 거절이유에는 해당되나, 이의신청 및 무효사유에는 해당되지 않는다는 점은 나름 시사하는 바가 크다고 생각한다. 유럽특허청은 ‘뒷받침 요건’과 ‘실시가능 요건’은 서로 관련성이 많아서 하나의 요건이 다른 하나의 요건에 영향을 미칠 수 있다고 보고 있는데, 이는 출원발명의 심사 시에는 양 요건이 모두 거절이유로 작용하나 그 이후의 절차인 등록무효나 이의신청 단계에서는 ‘실시가능 요건’만을 적용하게 하는 점과도 관련이 있어 보인다. 다시 말해, 유럽특허청은 ‘뒷받침 요건’과 ‘실시가능 요건’이 모두 발명의 설명에 의해 발명의 공개가 제대로 이루어지게 하는 기능과 이를 통하여 과도하게 설정된 청구범위의 조율 기능을 가지는 것으로 보고 있어서, 출원발명의 심사 단계 이후에는 ‘뒷받침 요건’을 배제하고 ‘실시가능 요건’만을 적용하더라도 ‘발명의 공개’라는 특허제도의 기본 원칙을 제대로 수행하지 않거나 그 권리범위가 과도하게 설정되어 있는 특허발명에 대하여 그 특허권을 부정하는데 별다른 어려움이 없다고 판단하고 있는 것으로 보인다.

IV. 각국 ‘뒷받침 요건’의 취지 및 판단기준의 비교

1. ‘뒷받침 요건’의 취지

우리나라와 주요국의 ‘뒷받침 요건’의 판단기준을 비교함에 있어서, 우선 그 뿌리라고 할 수 있는 ‘뒷받침 요건’의 취지를 비교하여 그 판단기준의 방향성을 가늠하는 것이 바람직할 것이다.

먼저 우리나라는 ‘뒷받침 요건’의 취지가 ‘특허출원서에 첨부된 명세서의 발명의 설명에 기재되지 아니한 사항이 청구항에 기재됨으로써 출원자가 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과를 막으려는 데 있다’고 본다.

다음으로 미국의 경우는, ‘발명의 설명 요건’은 그 취지 내지 목적이 발명자가 실제로 발명하지 않은 부분까지 특허권을 부여하는 것은 특허 제도의 기본원칙 즉 ‘일정 기간 동안 제3자가 해당 발명을 실시하지 못하게 하는 대가로 일반 대중에게 해당 발명에 대하여 의미 있는 공개를 해야 한다는 원칙’에서 벗어나기 때문에 이를 허용하지 않겠다는 데에 있다.

일본에 있어서 ‘서포트 요건’의 취지는, 특허청구범위의 기재가 발명의 상세한 설명에 개시된 기술적 사항의 범위를 넘는 경우에 그러한 광범위한 기술적 범위에까지 독점권을 부여하게 되면 해당 기술을 공개한 범위에서 공개의 대가로 독점권을 부여하는 특허제도의 목적을 일탈하기 때문에 그러한 특허청구범위의 기재를 허용하지 않겠다는 것이다.

마지막으로 EPO의 경우를 보면, ‘뒷받침 요건’은 발명의 설명에 의해 개시된 발명이 그 기술분야에 기여하는 만큼 청구범위로 보호되어야 함을 보장하는 데 그 취지가 있다고 보고 있다. EPO는 발명의 설

명에 의해 공개된 발명에 대하여 청구범위 즉 특허권으로 보호해야 한다고 하면서, 그 공개의 정도를 ‘그 발명이 그 기술분야에 기여하는 정도’로 특정하고 있다. 그렇다면 이러한 공개는 발명의 설명에 그 발명에 관하여 제3자에게 실질적으로 도움이 되는 정보라 할 것이고, 이러한 정보는 구체적으로 그 발명이 가지는 기술적 의의를 중심으로 한 것으로 볼 수 있는데 여기에는 발명이 해결하고자 하는 과제, 그 해결 수단, 그로 인한 효과 등이 포함된다 할 것이다.

보건대, 우리나라를 포함하여 미국, 일본, EPO 모두 ‘뒷받침 요건’은 그 취지에 있어서 다소 표현상의 차이는 있지만 그 실질적인 내용에 있어서는 별다른 차이가 없다. 다시 말해, ‘뒷받침 요건’은 출원자가 명세서 내지 발명의 설명 등에 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과를 막으려는데 그 취지가 있다 할 것인데, 이를 거꾸로 말하면 명세서 내지 발명의 설명 등에 기재된 사항으로부터 통상의 기술자가 공개된 것으로 인식할 수 있는 발명의 범위 내에서 청구범위를 설정하여야 한다는 것이다. 여기서 특허권으로 부여되어서는 안 되는 ‘명세서 내지 발명의 설명 등에 공개하지 않은 발명’이라 함은 명세서 내지 발명의 설명 등에서 전혀 공개하지 않은 발명뿐만 아니라 명세서 등에서 형식적인 수준에서만 공개하고 실질적으로는 제대로 공개하지 않은 발명을 포함하는 것으로 해석함이 특허법의 기본적인 목적⁵⁸⁾에도 부합한다 할 것이다.

58) 우리 특허법 제1조는 특허법의 목적으로 ‘특허법은 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지하는데 있다’고 규정하고 있다. 제3자가 발명의 이용을 제대로 도모하기 위해서는 발명의 중요한 정보가 명세서 등에 형식적으로 기재된 것만으로는 충분하지 않고 실질적으로 도움이 되게 기재된 상태로 공개되어야 할 것이다.

2. ‘뒷받침 요건’의 판단기준

앞서 본 바와 같이 우리 특허법 제42조 제4항 제1호에 따른 ‘뒷받침 요건’은 그 취지가 우리나라와 미국, 일본 및 EPO의 것과 모두 별다른 차이가 없다. 그렇다면 ‘뒷받침 요건’의 판단기준은 그 취지에 터잡아서 구체화되어야 함이 타당할 것이고, 이에 따라 우리나라와 미국, 일본, EPO 모두 ‘뒷받침 요건’의 판단기준도 그 취지와 같이 큰 틀에서 별다른 차이가 없어야 할 것인데, 과연 그러한지를 살핀다.

(1) 미국, 일본 및 EPO

미국, 일본 및 EPO는 ‘뒷받침 요건’의 각 판단기준을 다음과 같이 두고 있다.

미국은 소위 ‘소유 테스트’를 통해 ‘청구항에 기재된 발명이 출원일을 기준으로 발명자에 의해 이해되어 소유되고 있던 것인지를 명세서를 기초로 하여 통상의 기술자가 합리적으로 인지할 수 있는지 여부’를, 일본은 ‘청구항에 기재된 발명이 발명의 상세한 설명에 기재된 사항과 출원시의 기술 상식에 의해 통상의 기술자가 해당 발명의 과제를 해결할 수 있다고 인식할 수 있는지 여부’를, 그리고 EPO는 ‘명세서에 개시된 발명이 그 기술분야에 기여하는 정도 이내로 청구범위가 작성되었는지 여부’를 그 판단기준으로 제시하고 있다.

먼저 미국의 ‘뒷받침 요건’의 판단기준을 보면, 명세서를 기초로 하여 발명자가 해당 발명을 소유하고 있었는지를 확인하는 것은 단순히 해당 발명을 명세서에 형식적으로 기재한 것으로는 부족하고, 명세서에 해당 발명이 목적하는 바, 이를 달성하기 위한 구체적인 구성 내지 실시예, 이로부터 달성되는 효과 등을 자세히 기재함으로써 발명자가 다양한 기술적 실험 내지 시도를 통하여 원하는 기술적 성취를 달성하

였음을 명세서로부터 객관적으로 파악할 수 있어야 통상의 기술자가 '발명자가 해당 발명을 소유하고 있었다.'는 것을 인식할 수 있다 할 것이다. 이러한 '소유 테스트'는 구체적으로는 청구항의 성질과 범위, 관련 기술의 복잡성과 예측가능성, 특정 기술분야에서의 기존 지식, 선행문헌의 정도 및 내용, 기술의 성숙도 등을 고려하여 판단한다.

다음으로 일본의 '서포트 요건'의 판단기준을 보면, 청구항에 기재된 발명이 발명의 상세한 설명에 기재된 사항과 출원시의 기술상식으로부터 통상의 기술자가 해당 발명의 과제를 해결할 수 있다고 인식할 수 있는지를 확인하는 것은, 결국 청구항에 기재된 발명이 발명의 상세한 설명에 기재된 '발명이 해결하고자 하는 과제', '그 과제를 해결하기 위한 수단', 그 과제가 해결되었음을 알 수 있는 '발명의 효과' 등으로부터 파악되는 발명의 범위 이내인지 여부를 판단하는 것이다. 물론 위 사항들 중 일부가 발명의 상세한 설명에 구체적으로 기재되어 있지 않더라도 통상의 기술자가 이들을 쉽게 인식할 수 있으면 족하다 할 것이고, 이는 발명의 기능 내지 효과 등을 발명의 구성으로부터 쉽게 예측할 수 있는 분야에 주로 적용될 것이다.

마지막으로 EPO의 '뒷받침 요건'의 판단기준을 보면, '발명의 설명에 개시된 발명이 그 기술분야에 기여하는 정도 이내로 청구범위가 작성되었는지 여부'를 확인하는 것은 곧 청구항에 기재된 발명이 발명의 설명에 의해 그 기술분야에 기여하는 기술적 범위 이내이어야 '뒷받침 요건'을 충족하는 것으로 볼 수 있고, 여기서 그 기술분야에 기여한다는 것은, 해당 발명이 종래 기술에 비하여 향상되어 진보성을 인정받을 만한 기술적 기여를 의미한다기 보다는, 해당 발명이 가지는 중요한 정보(발명이 이루고자 하는 기술적 과제, 이를 해결하기 위한 구체적 수단, 그로 인한 효과 등)를 발명의 설명에 제대로 공개함으로써 그 기술분야에다가 해당 발명이 가지는 기술적 의의 등을 이해시키고

나아가 제3자가 이를 토대로 의미있는 기술적 진보를 이룰 수 있는 가능성을 부여하는 정도로 이해함이 바람직한 것으로 보인다.

정리하면, 미국, 일본 그리고 EPO는 각각 '뒷받침 요건'의 판단기준에서 길보기에는 서로 다른 표현을 사용함에 따라 다른 판단기준을 가지는 것처럼 보이지만, 실제로 그 의미하는 바는 실질적인 뒷받침 요건을 따르는 점에서 별다른 차이가 없다. 다시 말해, 각 국은 모두 '뒷받침 요건'을 충족하기 위해서는 청구항에 기재된 발명을 명세서 내지 발명의 설명에 단순히 형식적인 수준으로 공개하는 것만으로는 부족하고, 그 발명으로 인한 효과와 같이 그 발명의 중요한 정보가 명세서 내지 발명의 상세한 설명에 기재되어 있거나 그렇지 않더라도 통상의 기술자가 그 정보를 인식할 수 있어야 하는 점에서 공통점이 있다 할 것이다.

(2) 우리나라 vs. 미국, 일본 및 EPO

1) 우리나라의 '뒷받침 요건'의 판단기준에 대한 문제 제기

현재 우리나라의 '뒷받침 요건'의 판단기준은 A 유형의 판단기준으로 '특허출원 당시의 기술 수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는지 여부'에 있다. 이러한 판단기준은 앞서 본 바와 같이 판례에 의해 현재 정착된 것으로 보인다. 하지만 위 판단기준에는 명확하지 않은 면이 다분히 존재한다.

(가) '청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항'은 무엇을 의미하는가?

A 유형의 판단기준을 따르는 대법원 판결들 중 2016. 5. 26. 선고 2014후2061 판결을 보면, 그 원심(특허법원 2014. 8. 28. 선고

2013허9744 판결)은, 명칭을 ‘일정 소량의 시료를 빠르게 도입할 수 있는 시료도입부를 구비한 바이오센서’로 하는 특허발명(특허등록번호 제475634호)의 이 사건 제1항 발명 및 이를 직·간접적으로 인용하고 있는 나머지 발명에 대하여 통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적·구성 및 효과가 기재되지 않았거나, 청구범위가 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 않았다는 이유로 이 사건 특허발명은 명세서의 기재불비가 있다고 판단하였다.

이에 대법원은 구 특허법 제42조 제4항 제1호가 정한 ‘뒷받침 요건’의 판단기준을 충족하는지에 대한 기준을 다음과 같이 제시하였다(A 유형). 즉, ‘뒷받침 요건’의 충족여부는 특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 청구범위에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는지에 의하여 판단되어야 하므로, 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 발명의 설명에 개시된 내용을 청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 또는 일반화할 수 있다면 그 청구범위는 발명의 설명에 의하여 뒷받침된다고 볼 수 있다(대법원 2006. 5. 11. 선고 2004후1120 판결, 대법원 2014. 9. 4. 선고 2012후832 판결 등 참조). 이러한 판단기준에 따라 대법원은, “출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 통상의 기술자 입장에서 이 사건 제1항 발명에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있고, 발명의 설명에 개시된 내용을 청구범위에 기재된 범위까지 확장할 수 있다고 볼 수 있다. 따라서 청구범위가 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 않았다고 볼 수 없으므로, 구 특허법 제42조 제4항 제1호에서 규정한 기재요건 위반도 없다”고 판시하였다.

위 대법원 2014후2061 판결은 ‘뒷받침 요건’의 충족여부를 살핌에 있어 2가지 사항을 살피고 있음을 알 수 있다. 먼저 청구항에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는지 여부를 살피

고(이하 ‘판단사항 ①’이라 한다), 다음으로 발명의 설명에 개시된 내용이 청구항에 기재된 범위까지 확장할 수 있는지 여부를 살피고 있다(이하 ‘판단사항 ②’라 한다). 여기서 판단사항 ①은 형식적인 뒷받침 요건을 적용하고 있고, 판단사항 ②는 실질적인 뒷받침 요건을 적용하고 있는 것으로 보인다.⁵⁹⁾ 하지만 이러한 판단방법은 위 대법원 판결이 인용하는 ‘뒷받침 요건’의 판단기준과 비교하면 다소 어색하다. 다시 말해, 위 대법원 2014후2061 판결이 인용하는 기준이 되는 ‘뒷받침 요건’의 판단기준에서는, 발명의 설명에 개시된 내용을 청구항에 기재된 발명의 범위까지 확장 또는 일반화할 수 있는지 여부를 살핌으로써(판단사항 ②만을 살핌으로써) 청구항에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는지 여부를 결정하고 있는데 반해,⁶⁰⁾ 위 대법원 판결에서는 앞서 본 바와 같이 판단사항 ①, ②를 구분하여 모두 살피고 있다. 어느 경우든 판단사항 ②를 살피는 것만으로도 전체적으로는 실질적인 뒷받침 요건을 적용한 것으로 볼 수 있지만, 위 대법원 판결에서 특이하게 판단사항 ①을 더 살핀 이유가 명확하지 않다.

이러한 상황에서 보면 발명의 설명에 기재된 사항으로부터 청구항에 기재된 사항으로 확장 또는 일반화할 수 있는지가 쟁점인 사안에

59) 판단사항 ②에 관한 사안을 다룬 대법원 2004후1120 판결은, 이 사건 제1항 발명의 ‘콜라게나제-3 선택적 억제제’는 그 명세서에서 용의 정의와 기준 및 확인방법이 기재되어 있으나, 이는 어떠한 화합물이 결과적으로 ‘콜라게나제-3 선택적 억제제’에 속하는지의 기준 및 확인방법만 제시하고 있을 뿐, 이러한 기재만으로는 그러한 화합물에 어떠한 것들이 포함되고 그에 속하는 모든 화합물들이 그와 같은 효과를 갖는지에 관하여 발명의 설명에 의하여 뒷받침된다고 볼 수 없어서 ‘뒷받침 요건’을 충족하지 못한다는 취지로 판시하고 있다.

60) ‘발명의 설명에 개시된 내용을 청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 또는 일반화할 수 있는지 여부’의 판단기준은 ‘청구범위에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는지 여부’의 판단기준에 포함되는 개념으로 보는 것이 타당해 보인다.

있어서, A 유형의 판단기준에서 발명의 설명에 기재되어야 하는 ‘청구항에 기재된 사항에 대응되는 사항’은 그 의미하는 바가 청구항에 기재된 사항과 동일하거나 유사한 사항(이하 ‘경우 1’이라 한다)을 말하는지, 청구항에 기재된 사항으로 확장 또는 일반화하는데 근거가 되는 사항(이하 ‘경우 2’라 한다)을 말하는지, 아니면 더 나아가 청구항에 기재된 사항으로 확장 또는 일반화가 가능한 사항(이하 ‘경우 3’이라 한다)을 말하는지 등이 명확하지 않다(발명의 설명에 기재된 사항으로부터 청구항에 기재된 사항으로 확장 또는 일반화할 수 있는지가 쟁점이 아닌 경우에는 경우 2, 3을 고려할 필요가 없을 것이다).

보건대, 위 대법원 판결의 판단사항 ② 부분에서 경우 3에 관한 사항을 판단하고 있는 점과 이 사건 제1항 발명에 기재된 사항이 이 사건 특허발명의 발명의 설명에도 동일하게 기재되어 있는 상황에서 판단사항 ①을 충족한다고 판단한 점을 보면, 판단사항 ①에서 ‘청구항에 기재된 사항에 대응되는 사항’은 경우 3이라고 볼 수는 없고 경우 1, 2 중 어느 하나이며 그 중에서 경우 1을 먼저 떠올릴 수 있다 하겠다. 물론 이론적으로는 발명의 설명에서 경우 2를 먼저 파악하고 이로부터 판단사항 ②를 적용하는 것이 가장 이상적인 ‘뒷받침 요건’의 판단방법이라 할 것이지만, A 유형의 판단기준과 판단사항 ①에서 모두 ‘청구항에 기재된 사항에 대응되는 사항’이라는 동일한 표현을 사용하고 있고 여기에 어떤 의미를 부여하여야 하는지에 대해 논란의 여지가 있을 수 있으므로, 판단사항 ①에서 ‘청구항에 기재된 사항에 대응되는 사항’은 반드시 경우 2로 보아야 한다고 할 수는 없고 경우 1이라고 볼 여지도 충분히 있어 보인다. 이상 살핀 바와 같이, 판단사항 ①에서 ‘청구항에 기재된 사항에 대응되는 사항’이 경우 1, 2 중 어느 것을 의미하는지, 판단사항 ①의 ‘청구항에 기재된 사항에 대응되는 사항’과 A 유형의 판단기준의 ‘청구항에 기재된 사항에 대응되는 사항’

은 서로 어떤 관련성이 있는지 등에 관하여 위 대법원 판결에 명확히 특정된 바가 없고 다른 판결들로부터도 파악하기 어렵다.

(나) ‘뒷받침 요건’은 형식적인 뒷받침 요건인가 아니면 실질적인 뒷받침 요건인가?

가) 판례

발명의 설명에 개시된 사항으로부터 청구항에 기재된 사항으로 확장 또는 일반화할 수 있는지가 쟁점인 대법원 2014후2061 판결은 앞서 본 바와 같이 형식적인 뒷받침 요건을 적용하는 것으로 보이는 판단사항 ①과 실질적인 뒷받침 요건을 적용하는 것으로 보이는 판단사항 ②를 모두 살피고 있어서, 결국 전체적으로는 실질적인 뒷받침 요건을 적용한 것으로 볼 수 있다. 그렇다면 청구항에 기재된 사항과 발명의 설명에 기재된 사항 간의 대응관계가 쟁점인 경우에도 실질적인 뒷받침 요건을 적용한 것으로 볼 수 있는지가 의문이다.

보건대, 위 대법원 판결은 A 유형의 판단기준을 명확히 설명하기 위하여 실제 사안에 적용할 때의 구체적인 판단방법을 제시한 것으로 볼 여지도 없지 않다. 즉, 청구항에 기재된 사항과 발명의 설명에 기재된 사항 간의 대응관계가 쟁점인 경우에는 형식적인 뒷받침 요건으로 볼 수 있는 판단사항 ①을 적용하고, 이 사건과 같은 쟁점의 경우에는 판단사항 ①에다가 실질적인 뒷받침 요건으로 볼 수 있는 판단사항 ②를 병행해서 적용하는 것이다. 이러한 생각은 A 유형의 판단기준이 가지는 표현 자체로부터도 이해될 만하다.

A 유형의 판단기준을 해석함에 있어서 그 자체의 문구만으로 보면 청구항에 기재된 사항이 발명의 설명에 형식적으로 일치하거나 유사하게 기재만 되어 있으면 ‘뒷받침 요건’을 충족하는 것으로 인식할 여지가 크다는 것이다. 이러한 ‘뒷받침 요건’의 판단기준에 대한 해석의

혼란은 대법원 2014. 9. 4. 선고 2012후832 판결⁶¹⁾에서도 드러난 바가 있다. 대법원 2012후832 판결에서는 청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 설명에 동일하게 기재되어 있어서 ‘뒷받침 요건’을 충족한다는 취지로 판시하였는데, 이를 두고 특허청 심사·심판 실무, 특허업계 등에서는 ‘뒷받침 요건’이 형식적인 뒷받침 요건임을 대법원이 명확히 선을 그은 것으로 이해하는 등 ‘뒷받침 요건’의 판단기준에 대한 혼란이 있었다.⁶²⁾ 위 대법원 2012후 832 판결에서의 ‘뒷받침 요건’의 실제 모습은, 위 대법원 2012후 832 판결 이후의 대법원·특허법원 등의 판결들⁶³⁾이 취하는 태도, 위 대법원 2012후 832 판결의 대법원판례해설⁶⁴⁾ 등을 두루 고려해 보면, 형식적인 뒷받침 요건이라고 단정하기 힘들다.

하지만 이와 달리 형식적인 뒷받침 요건을 적용한 것으로 보이는 대법원 판결(대법원 2007. 3. 15. 선고 2006후3588 판결)도 존재하는데, 그렇다면 우리의 ‘뒷받침 요건’의 판단기준은 판례에 의해 명확하게 정립되어 있다고 보기는 어려울 듯싶다.

나) 우리 특허청 심사기준

우리 특허청에서 운용하고 있는 “특허·실용신안 심사기준”을 보면, ‘뒷받침 요건’의 판단기준으로 A 유형의 판단기준을 제시하고 나서 그

61) 본 판결은 청구항에 기재된 사항과 발명의 설명에 기재된 사항 간의 대응관계가쟁점인 경우(뒤에서 설명하는 B 유형의 판단기준이 적용된 사안의 경우)에 적용되었다.

62) 최수정, “청구항에 기재된 발명이 발명의 상세한 설명에 뒷받침되는지 여부와 발명의 상세한 설명의 기재 정도”, 2016 산업재산권 판례평석 공모전 우수 논문집, 2016, 8~9면.

63) 대법원 2016. 5. 26. 선고 2014후2061 판결, 특허법원 2017. 7. 21. 선고 2014허6056 판결, 서울중앙지방법원 2017. 6. 30. 선고 2016가합17163 판결 등.

64) 정택수, 앞의 논문, 386면.

판단요건을 충족하지 못하는 유형으로 크게 다음과 같이 5가지 사항들을 제시하고 있다: ① 청구항에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 설명에 직접적으로 기재되어 있지 않고 암시도 되어 있지 않은 경우(특허법원 2003허2188, 대법원 2003후2072 판결), ② 발명의 설명과 청구항에 기재된 발명 상호간에 용어가 통일되어 있지 않아 양자의 대응관계가 불명료한 경우(특허법원 2005허10916, 특허법원 2006허1926 판결), ③ 청구항에 기재된 사항이 특정 기능을 수행하기 위한 '수단(means)' 또는 '공정(step)'으로 기재되어 있으나 이들 수단 또는 공정에 대응하는 구체적인 구성이 발명의 설명에 기재되어 있지 않은 경우, ④ 출원 시 해당 기술분야의 기술상식에 비추어 보아 발명의 설명에 기재된 내용을 청구된 발명의 범위까지 확장하거나 일반화할 수 없는 경우(대법원 2014후1120 판결), ⑤ 발명의 설명에는 발명의 과제를 해결하기 위하여 반드시 필요한 구성으로 설명되어 있는 사항이 청구항에는 기재되어 있지 않아서 해당 기술분야의 통상의 지식을 가진 자가 발명의 설명으로부터 인식할 수 있는 범위를 벗어난 발명을 청구하는 것으로 인정되는 경우(대법원 2003후496 판결).

위 심사기준에는 그 표현상 형식적인 뒷받침 요건을 적용한 것으로 보이는 예들(유형 ①, ②, ③)⁶⁵⁾과 실질적인 뒷받침 요건을 적용한 예들(유형 ④, ⑤)을 제시하고 있는데, 우리의 심사기준은 유형 ③을 더 포함하는 것 외에는 일본의 심사기준에서 제시하고 있는 예들과 차이가 없고, 유형 ⑤는 앞서 살핀 EPO의 T 409/91 결정에서 본 사례와 별다른 차이가 없다.

65) 유형 ①, ②, ③이 겉으로 보이기에는 형식적인 뒷받침 요건을 적용한 것으로 보이나, 좀 더 들어가 보면 각 경우는 발명의 효과 등을 굳이 적용할 필요도 없는 사안이어서 각 발명의 설명으로부터 그 발명의 실질적인 실체를 파악하여 실질적인 뒷받침 요건을 적용하더라도 같은 결론에 도달된다 할 것이다. 따라서 유형 ①, ②, ③을 두고 형식적인 뒷받침 요건을 적용한 것으로만 볼 수는 없고 실질적인 뒷받침 요건을 적용한 것으로 볼 수도 있다.

나아가 살펴보면, ‘뒷받침 요건’에 관한 심사기준에서 A 유형의 판단 기준을 충족하지 못하는 유형들(유형 ① 내지 ⑤) 중 유형 ①이 기초로 하는 대법원 2003후2072 판결은 B 유형의 판단기준에, 유형 ④가 기초로 하는 대법원 2014후1120 판결은 A 유형의 판단기준에, 유형 ⑤가 기초로 하는 대법원 2003후496 판결은 A, B 유형의 판단 기준 이전에 나온 유형(이하 ‘C 유형’이라 한다)의 판단기준에 해당하여 A 유형의 판단기준이 B, C 유형의 판단기준도 포섭하고 있는 것으로 보이는 점을 고려하면, A 유형의 판단기준도 실질적인 뒷받침 요건을 따르는 것으로 이해된다. 이러한 이해는 어디까지나 심사기준을 토대로 바라봤을 때의 견해이다(실제 법원의 판단은 모두가 이를 따르는 것으로 보이지는 않는다).

그렇다면 우리의 심사기준은 ‘뒷받침 요건’의 판단기준으로서 미국, 일본 및 EPO처럼 실질적인 뒷받침 요건을 채용하고 있다고 봄이 타당하다.

2) 주요국과의 비교

앞서 본 바와 같이 우리나라는 ‘뒷받침 요건’의 판단기준으로 현재 A 유형의 판단기준을 적용하고 있으며 앞서 본 바와 같이 그 판단기준 자체는 형식적인 뒷받침 요건으로 이해할 공산이 크고 실제 위 판단기준을 적용한 사건들에서는 형식적인 뒷받침 요건과 실질적인 뒷받침 요건을 사안에 따라 달리 적용한 경우도 있다.

한편, 미국, 일본 및 EPO는 ‘뒷받침 요건’의 판단기준은 앞서 살핀 바와 같이 표현상의 차이로 겉보기에는 서로 다르게 보이나 그 의미하는 바는 실질적인 뒷받침 요건을 따르는 점에서 서로 다르지 않다. 이러한 점에서 미국, 일본 및 EPO에서의 ‘뒷받침 요건’과 ‘실시가능 요건’은 그 적용에 있어서 그 구체적인 판단요소가 겹쳐지게 되어 그 경

계가 모호해진다는 비판도 공통적으로 받고 있다. 그리고 ‘뒷받침 요건’의 판단기준에서 미국과 EPO는 그 구체적인 판단방법을 직관적으로 인식할 수 있을 정도로 구체화하고 있지 않은데 반해, 일본은 그 구체적인 판단방법을 직관적으로 인식할 수 있을 정도로 구체화하고 있다.

그렇다면 우리의 ‘뒷받침 요건’의 판단기준(A 유형)은 다른 주요국과 대비하여 ‘뒷받침 요건’의 판단기준이 실질적으로 같다고 보기는 힘들고, 오히려 C 유형의 판단기준이 비록 실무에서 어떻게 적용해야 될지가 직관적으로 쉽게 파악되지 않지만 ‘뒷받침 요건’의 취지에 부합하면서 주요국의 ‘뒷받침 요건’의 판단기준에도 근접하는 것으로 보인다. B 유형의 판단기준도 ‘뒷받침 요건’의 취지에 부합하고 C 유형의 판단기준보다 더 명확한 판단방법을 제시하고 있기는 하지만 그 표현이 ‘실시가능 요건’과 유사하여 양 요건의 연관성으로 인한 논란을 가중시킬 수 있는 단점이 있다.

나아가 C 유형의 판단기준보다 더 구체적이고 명확한 판단방법을 가지는 ‘뒷받침 요건’의 판단기준을 택한다면 일본의 ‘뒷받침 요건’의 판단기준이 될 것이다. 이 판단기준은 ‘뒷받침 요건’의 취지에도 부합하면서 직관적으로 그 구체적인 판단방법을 인식할 수 있다는 장점이 있다.

V. 맺으며

‘뒷받침 요건’의 판단기준에 있어서, 우리나라가 다른 주요국과 대비하여 어떤 위치 내지 입장에 있는지를 보기 위해서는 먼저 우리의 ‘뒷받침 요건’의 판단기준이 어떠한지가 명확해야 하는데 그러하지 못한 것 같다. 물론 이에 관하여 우리의 심사기준에서 제시하는 사항과 법원에서 ‘뒷받침 요건’을 실제로 적용한 판결들을 보면 실질적인 뒷받

침 요건으로 볼 여지가 많은 것이 사실이지만, A 유형의 판단기준은 그 자체의 표현이 형식적인 뒷받침 요건으로 인식될 공간이 크고 또한 그 판단기준이 형식적인 뒷받침 요건으로 인식하는 것으로 보이는 일부 대법원, 특허법원 등의 판결도 존재하는 점을 보면 우리의 ‘뒷받침 요건’의 판단기준이 명확하다는 데에는 동의하기가 어렵다. 이로 인하여 심사·심판 등 실무에서는 혼란이 있는 것이 사실이다.

한편 ‘뒷받침 요건’의 판단기준에 있어서 미국, 일본 및 EPO는 그 표현은 상이하지만 모두 실질적인 뒷받침 요건을 채택하고 있는 점에서 공통점을 가지고 있다.

생각하건대 ‘뒷받침 요건’의 판단기준은 적어도 형식적인 뒷받침 요건과 실질적인 뒷받침 요건 중 어느 것을 의미하는지가 쉽게 인식될 수 있어야 하고, 무엇보다도 ‘뒷받침 요건’의 취지에 터 잡아서 이에 어긋나지 않아야 할 것이다. 그렇다면 ‘뒷받침 요건’의 판단기준은 특허법 제42조 제3항 제1호의 ‘실시가능 요건’과 구분되면서도 특허법 제42조 제4항 제1호의 취지에 맞게 그리고 주요국의 ‘뒷받침 요건’의 판단기준과도 조화를 이루면서 명확히 재정립될 필요성이 있어 보이고, 그 방향은 실질적인 뒷받침 요건으로 향하는 것이 바람직해 보인다. 그럼으로써 명세서에 해당 발명의 효과 등이 기재되어 있지 않더라도 그 효과 등을 충분히 예측할 수 있는 기술분야에서는 형식적인 뒷받침 요건을 적용하더라도 실질적인 뒷받침 요건을 적용한 것이나 다름없는 것이어서 ‘뒷받침 요건’의 판단기준이 어떤 것인지에 관하여 더 이상의 혼란이 없을 것으로 보인다. 그리고 ‘뒷받침 요건’의 충족 여부를 판단함에 있어서 그 구체적인 판단 사항들이 경우에 따라 ‘실시가능 요건’의 충족 여부에서 판단하는 사항들과 중복되는 경우가 있을 수도 있겠지만, 그렇다고 해서 이러한 판단방법이 ‘양 요건은 각 판단기준에 따라 그 충족 여부를 별개로 판단해야 한다’는 대법원 2012

후⁸³² 판결의 취지에 어긋나는 것으로 오해해서는 안 될 것이다.

나아가 ‘뒷받침 요건’의 판단기준을 변경하게 된다면, 적절한 요건의 판단기준으로는 EPO의 판단기준, 이와 유사한 우리의 C 유형의 판단기준 그리고 일본의 판단기준이 바람직하다고 생각되는데, 그 이유는 ‘뒷받침 요건’의 취지를 살리면서 실질적인 뒷받침 요건을 의미함을 나타내기 때문이다. 한편 EPO의 판단기준과 일본의 판단기준은 모두 실질적인 뒷받침 요건을 적용하는 점에서 동일하나, EPO의 판단기준은 다소 개념적으로 제시되어 있는데 비하여 일본의 판단기준은 구체화되어 있어 실무에 적용하기 쉽다는 점에서 차이가 있다. 따라서 실무에 적용하기 용이하고 이해하기 쉬운 ‘뒷받침 요건’의 판단기준으로는 일본의 판단기준이 가장 적합하다고 사료된다.

〈참고문헌〉

1. 국내문헌

- 中山信弘 외 3인 편저(한국특허법학회 역), “특허판례백선”, 제4판, 박영사, 2014.
- 오누키 신스케, “일본특허출원의 중간절차 기본서”, 한빛지적소유권센터, 제2판, 2012.
- 정택수, “특허법 제42조 제4항 제1호 기재요건의 판단기준”, 대법원판례해설 제102호(2014년 하), 법원도서관, 2014.
- 설민수, “특허명세서 기재요건과 특허발명의 범위에 관한 한국과 미국의 비교법적 연구”, 『인권과정의』 Vol. 435, 2013.
- 심미성, “독립된 별개 요건인 발명 기재 요건과 실시 가능 기재 요건”, 미국 특허판례연구(미국특허법연구회 편), 한빛지적소유권센터, 2013.
- 이수미, “명세서의 기재 요건으로 인한 특허발명 권리범위의 한정-미국 특허법 제112조 제1단의 ‘발명 기재 요건(Written Description Requirement)’과 한국 특허법 제42조 제4항에서의 ‘뒷받침 요건’을 중심으로-”, 법학연구 14(2), 2011.
- 최수정, “청구항에 기재된 사항이 발명의 상세한 설명에 뒷받침되는지 여부와 발명의 상세한 설명의 기재 정도”, 2016 산업재산권 판례평석 공모전 우수 논문집, 2016.

2. 외국문헌

- Janice M. Mueller, “PATENT LAW”, Wolters Kluwer Law & Business, 4 th Edition, 2013.
- Guang Ming Whitley, “A Patent Doctrine without Bounds: The ‘Extended’ Written Description Requirement”, University of Chicago Law Review, Vol. 71, Issue 2, 2004.
- 前田健, “特許法における明細書による開示の役割: 特許權の權利保護範圍決定の仕組みについての考察”, 商事法務, 2012.

大野聖二, “パラメータ特許事件——サポート要件と実施可能要件の関係に関する判例・学説の展開”, *ジュリスト*, 2015년1月号(No.1475), 2015.

3. 기타(국내외 판결)

대법원 1998. 5. 22. 선고 96후1071, 96후1088 판결.

대법원 1999. 12. 10. 선고 97후2675 판결.

대법원 2004. 12. 9. 선고 2003후496 판결.

대법원 2004. 10. 14. 선고 2002후2839 판결.

대법원 2004. 12. 23. 선고 2003후1550 판결.

대법원 2006. 5. 11. 선고 2004후1120 판결.

대법원 2006. 10. 13. 선고 2004후776 판결.

대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2089 판결.

대법원 2007. 3. 15. 선고 2006후3588 판결.

대법원 2009. 5. 14. 선고 2007후5116 판결.

대법원 2009. 7. 23. 선고 2009후78 판결.

대법원 2011. 10. 13. 선고 2010후2582 판결.

대법원 2012. 11. 29. 선고 2012후2586 판결.

대법원 2016. 5. 26. 선고 2014후2061 판결.

대법원 2016. 12. 29. 선고 2014후1747 판결.

대법원 2017. 5. 11. 선고 2014후1631 판결.

Ariad Pharmaceuticals et al. v. Eli Lilly and Company, 598 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2010) (en banc).

In re Wands, 858 F.2d 731, 741 (Fed. Cir. 1988).

Regents of the University of California v Eli Lilly and Co, 119 F3d 1559 (Fed Cir 1997).

Eli Lilly, 119 F3d 1567 (Fed Cir 1997).

Enzo Biochem, Inc v Gen-Probe Inc, 296 F3d 1316 (Fed Cir 2002).

知財高裁 平成 29年(2017年) 2月 2日 判決[平成 27年(行ケ) 第10249号].

知財高裁 平成 29年(2017年) 2月 22日 判決[平成 27年(行ケ) 第10231号].

知財高裁 平成 29年(2017年) 1月 31日 判決[平成 27年(行ケ) 第10201号].
知財高裁 平成 22年(2010年) 1月 28日 判決[平成 21年(行ケ) 第10033号].
知財高裁 平成 17年(2005年) 11月 11日 判決[平成 17年(行ケ) 第
10042号].

T 409/91 (1993. 3. 18.).

T 1020/03 (2004. 10. 29.).

〈국문 초록〉

‘뒷받침 요건’의 판단기준에 있어서 미국, 일본 및 EPO는 그 표현은 상이하지만 모두 실질적인 뒷받침 요건을 채택하고 있는 점에서 공통점을 가지고 있다. 반면, 우리의 경우는 ‘뒷받침 요건’의 판단기준이 그 표현에 있어서는 형식적인 뒷받침 요건을 채택하고 있는 것처럼 보이면서도 실제 법원 판결에서는 사안에 따라 형식적인 뒷받침 요건과 실질적인 뒷받침 요건을 적용하고 있는 것으로 보인다.

이에 대법원은 ‘뒷받침 요건’의 판단기준을 특허법 제42조 제3항 제1호의 ‘실시가능 요건’과 구분하면서도 특허법 제42조 제4항 제1호의 취지에 맞게 그리고 주요국의 ‘뒷받침 요건’의 판단기준을 참조하여 명확히 재정립할 필요성이 있어 보이고, 그 방향은 실질적인 뒷받침 요건으로 향하는 것이 바람직해 보인다.

‘뒷받침 요건’의 판단기준을 변경하게 된다면, 적절한 요건의 판단기준으로는 EPO의 판단기준, 이와 유사한 우리의 C 유형의 판단기준 그리고 일본의 판단기준이 바람직하다고 생각된다. 한편 EPO의 판단기준과 일본의 판단기준은 모두 실질적인 뒷받침 요건을 적용하는 점에서 동일하나, EPO의 판단기준은 다소 개념적으로 제시되어 있는데 비하여 일본의 판단기준은 구체화되어 있어 실무에 적용하기 쉽다는 점에서 차이가 있다. 따라서 실무에 적용하기 용이하고 이해하기 쉬운 ‘뒷받침 요건’의 판단기준으로는 일본의 판단기준이 가장 적합하다고 사료된다.

국문 주제어: 특허법 제42조 제4항 제1호, 뒷받침 요건, 실시가능 요건, 명세서 기재요건, 발명의 설명 요건, 서포트 요건.

〈Abstract〉

A Comparative Study on a standard of judgement of support requirement according to Patent Act Article 42(4)(1)

Jwa, Seung-kwan^{*}

US, Japan and EPO have something in common with substantial support requirement. On the other hand, it seems that we follow perfunctory or substantial support requirement case by case judging from Supreme Court decisions while we follow perfunctory support requirement judging from the expression of the standard of judgement of support requirement. So we need to reestablish a standard of judgement of support requirement in a clear way by considering purpose of Patent Act Article 42(4)(1), realities of other countries concerning the support requirement and so on. If we change the standard, I think that one of good options is the standard of C type, preferably that of Japan.

Key Words: Patent Act Article 42(4)(1), support requirement, written description requirement, description requirement, enablement requirement.

^{*} Technical Advisor in Patent Court of Korea(KIPO Director)

인체구성물질 및 진단방법의 특허대상적격 판단

기 헤 나*

〈목 차〉

- | | |
|--------------------|---------------------|
| I. 서 론 | III. 주요국의 특허대상적격 판단 |
| II. 생명공학 관련 발명의 특허 | 법 규정 |
| 대상적격 판단기준 | IV. 특허대상적격 판단사례 검토 |
| | V. 결론 |

I. 서 론

특허제도는 초창기에 산업혁명 시대의 기계문명의 영향에 따라 주로 물리적이고 유형적인 기계장치나 화학물질을 바탕으로 제정되고 발달되어 왔다. 따라서 첨단기술인 생명공학 발명의 특수성이 충분히 반영되어 있지 않으며 특허법의 기본 요건들이 생명공학 관련 발명을 특허로 보호하는데 한계가 있었다. 20세기 후반 생명공학 기술이 빠르게 발전하고 이의 산물들을 특허권으로 보호할 필요성이 대두되면

◆ 투고일자: 2018.11.27. 심사종료일자: 2018.12.05. 게재확정일자: 2018.12.28.

* 충남대학교 법학박사

서 다양한 특허법적 문제들이 제기되었다.¹⁾

생명공학 분야에서 특허를 받을 수 있는 발명과 특허를 받을 수 없는 발명은 생명공학 기술의 특수성, 윤리성 등으로 인해 그 경계와 판단기준을 정하기가 쉽지 않다. 살아있는 생명체 및 생물학적 물질이 발명인지 아니면 발견인지, 이들의 특허 보호가 특허법적 목적에 부합하는 것인지, 공서양속 내지 윤리성에 위반되는지 등 논란이 되었다. 하지만 생명공학 관련 발명이 특허로 제대로 보호받지 못하게 되면 쉽게 복제가 조장되고 발명자는 연구에 투자한 막대한 연구개발비를 회수하기가 어렵게 되어 많은 경제적 손실을 입게 될 수도 있다. 이처럼 생명공학 관련 발명의 특허 보호는 법적, 윤리적, 사회경제적 문제가 복잡하게 얽혀있으며, 각국은 그 나라의 기술수준 및 윤리성을 고려하여 생명공학 관련 발명에 대해 서로 다른 접근법을 채택하였다. 결국 생명공학 분야의 특허대상은 국가별로 상이하게 되었다.

생명공학 발명의 적절한 특허법적 보호를 통해 생명공학 분야의 연구를 촉진시키기 위해서 생명공학 분야에서 특허를 받을 수 있는 대상에 관한 판단기준을 명확히 할 필요가 있다고 판단된다.

Ⅱ. 생명공학 관련 발명의 특허대상적격 판단기준

1. 발명의 정의

20세기 후반 들어 생명공학기술이 급속히 발전하면서 생명공학 관련 발명이 특허보호대상으로 포함되었다. 생명공학 관련 발명은 발견

1) Nicholas C. Whitley, "An Examination of the United States And European Union Patent Systems with Respect to Genetic Material", *Arizona Journal of International & Comparative Law* Vol. 32, No. 2 (2015), pp. 474-475.

을 포함하는 경우가 많아 발견과 발명의 경계가 모호하게 되었다. 어떤 생명공학 관련 발명이 자연법칙인지 인간의 창작물인지를 구별하기 어렵게 됨에 따라, 자연법칙에 해당한다고 보는가에 있어서도 보는 관점에 따라 또는 국가에 따라 그 판단이 상이하게 되었다. 생물학적 물질을 분리 정제하는 것이 발명인지 발견인지 논쟁이 되어 왔으며, 자연에 존재하는 생물학적 물질(biological material)이 특허법상의 발명에 해당하는 것인지 아니면 단순한 발견일 뿐인지 논란이 있다.²⁾ 생명공학 분야의 모든 물질이 어느 정도는 모두 자연의 산물이라는 속성을 가지고 있으며, 자연에 존재하는 것과 동일하다고 하여 그 기준을 엄격하게 적용한다면 생물학적 물질은 모두 특허를 받을 수 없게 될 것이라는 주장이 있다.³⁾ 대부분의 국가는 자연법칙 자체를 특허 대상으로 하고 있지 않다. 이처럼 발견과 발명은 서로 다르나 생명공학 관련 발명에서는 발명과 발견의 경계선을 판단하기가 쉽지 않으며, 유동적이며 명확하지 않다.

(1) 자연산물이론

자연산물 이론이란 Ex parte Latimer 사건에서 형성된 법원칙으로서, 특허 출원된 발명이 가지는 특성과 자연 상태에 존재하는 이의 대응물이 가지는 특성 간에 실질적인 차이가 없어 서로 구별되지 않는 경우에는 그 발명은 자연산물에 해당하여 특허 대상이 될 수 없다는 것이다.⁴⁾ 즉 인간의 창작산물은 특허가능하지만 자연적으로 발생하

2) Matthew M. Karlan, "Patent Policy, Natural Products, and The Gene Patent Debate: Seeking the Proper Judicial Mode of Analysis", NYU Annual Survey of American Law, Vol. 67:95 (May 2011), pp. 14-15.

3) 손민, "생명공학분야의 특허보호대상에 관한 연구", 석사학위 논문, 서울대학교 (2015.2), 32면.

4) Ex Parte Latimer, Decisions of the Commissioner of Patents, 124, 460 Official Gazette

는 산물은 특허될 수 없다는 것으로서, 자연산물은 발견, 인간 창작물은 발명으로 볼 수 있다는 것이다. 1948년 Funk Brothers Seed Co. v. Kalo Inoculant Co. 사건⁵⁾에서 미연방대법원은 선별된 박테리아 균주들로 이루어진 박테리아 조합물은 특허 대상이 아니라고 판단하였다.⁶⁾ 이 사건에서 미연방대법원은 자연법칙의 발견에 대해 특허를 부여할 수 없고, 이러한 자연 법칙은 모든 사람에게 자유로워야 하며 어느 누구에게도 독점권이 부여될 수 없다고 하였다.⁷⁾

차크라바티 사건⁸⁾에서는 Funk Brothers Seed Co. v. Kalo Inoculant Co. 사건과는 반대로, 연방대법원은 두 개의 안정한 에너지-발생 플라스미드로 이루어진 오일-분해 박테리아는 자연적으로 발생하지 않는 조성물이기 때문에 특허받을 수 있다고 하였다.⁹⁾ 미연방대법원은 유전공학적으로 생성된 박테리아는 자연에서 발견되는 것과는 현저히 다른(markedly different) 새로운 특징을 갖는 새로운 박

1638 (1889); 김형건, “유전자 관련 발명의 특허적격성에 관한 최근 동향”, 법제연구 제46권, 한국법제연구원 (2014.6), 410면.

5) Funk Brothers Seed Co. v. Kalo Inoculant Co., 333 U.S. 127 (1948).

6) *Id.* at 128 (“The patent claimed “[a]n inoculant for leguminous plants comprising a plurality of selected mutually non-inhibitive strains of different species of bacterial of the genus *Rhizobium*, said strains being unaffected by each other in respect to their ability to fix nitrogen in the leguminous plant for which they are specific.”).

7) *Id.* at 130.

8) 차크라바티 박사는 미국 General Electric사의 연구원으로, 유전공학을 이용하여 특수한 박테리아를 생산하는 방법을 개발하였다. 이 박테리아는 탄수화물을 분해하여 생존에 필요한 에너지를 생산하는 성질을 가지고 있고, 이러한 성질은 유조선이 바다에서 침몰하여 유출되는 원유를 제거하는데 이용될 수 있어 중요한 의의를 가지는 발명이었다. 차크라바티 박사는 이 박테리아에 대하여 1972년에 특허출원하였으나, 미국 특허청 및 특허심판원에서는 미생물은 자연의 산물이고, 살아있는 생명체는 미국 특허법 제101조에 규정된 특허대상이 아니라는 이유로 거절하였다. 본 사건은 1981년 3월 31일자로 미국 특허 제4259444호(microorganisms having multiple compatible degradative energy-generating plasmids and preparation thereof)로 등록되었다.

9) *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. 303 309 (1980).

테리아에 관한 것으로, 자연의 작품(handiwork of nature)이 아니고, 발명자 자신이 만든 것으로서 제101조하의 특허대상에 해당한다고 판시하였다.¹⁰⁾ 본 사건 이전에는 살아있는 생명체는 인간이 창작한 것이 아니라 자연에 존재하는 자연의 창조물이며, 생명체는 다양하고 복잡한 형태와 작용을 나타내므로 이들을 반복하여 재현할 수 있도록 명세서에 명확하게 기재하는 것이 불가능하고 여겨져 특허의 대상으로서 부정되어 왔다.¹¹⁾ 본 사건에서 미연방대법원은 최초로 유전공학 수단을 통해 제조된 살아있는 미생물 생명체를 특허법상의 보호 대상으로 인정하고 “태양아래 인간의 손에 의해 만들어진 모든 발명은 특허를 받을 수 있다”고 판시함으로써, 생명공학 특허 혁명의 계기가 되었다.¹²⁾ 이 판결에 따라 생명체에 대한 사적소유의 길이 열리면서, 각국 특허청이 동물, 식물, 세포, 조직, 단백질 및 유전자 등 생명공학 산물에 대해 특허를 부여함으로써 생명공학분야 특허대상이 지속적으로 확장되는 결과를 가져왔다.¹³⁾

생물이더라도 자연적으로 발생하는 것이 아니라면 특허의 대상이 될 수 있고, 특허대상인지의 판단은 ‘생물체’인지 ‘무생물체’인지가 아

10) *Id.* at 310 (“The Court held: Here, by contrast, the patentee has produced a new bacterium with *markedly different characteristics from any found in nature* and one having the potential for significant utility. His discovery is not nature’s handiwork, but his own; accordingly it is patentable subject matter under 101.”).

11) Peter Drahos, “Biotechnology Patents, Markets and Morality”, E.I.P.R., 21(9) (1999), p. 442.

12) Linda J. Demaine & Aron Xavier Fellmeth, “Reinventing the Double Helix: A Novel and Nonobviousness Reconceptualization of the Biotechnology Patent”, 55 STAN. L. REV. (2002), p. 317; 서계원, “유전정보 관련 발명의 특허성과 효율적인 법적 보호”, 박사학위 논문, 서울대학교 (2004). 31-34면; 박영규, “생명공학적 발명의 보호와 유전자특허의 보호범위”, 비교사법 제15권 제2호, 한국비교사법학회 (2008.6), 41면 참조.

13) Peter K. Yu, “Teaching International Intellectual Property Law”, 52 ST. LOUIS U. L. J. (2008), p. 923, 933.

나라, 자연적으로 존재하는 자연의 산물(handiwork of nature)인가 아니면 인간이 만든 발명인가에 의하여 구별된다.¹⁴⁾ 자연산물이 특허를 받을 수 없다는 기본 원칙은 쉽게 받아들여 질 수 있으나, 무엇이 자연산물인지 그 경계와 객관적인 판단기준을 정하는 것은 쉽지 않다고 보인다.

(2) 분리·정제이론

유럽과 미국은 모두 분리, 정제의 개념을 채택하였는데, 미국에서는 판례를 통해 나타났고, 유럽에서는 유럽생명공학지침 제정을 통하여 발달하였다. 유럽생명공학지침의 전문은 의학 생산에 가치 있는 것으로 간주되는 인체의 구성 요소의 분리에 관한 연구는 특허제도로 촉진되어야 한다고 언급하고 있다.¹⁵⁾ 분리·정제이론은 자연적인 물질을 분리하는 행위에 의해 그러한 성분을 특허가능하게 하는가 하는 것에 대한 것이다.¹⁶⁾ 분리·정제된 자연 성분이 특허가능하지 않다는 사건도 있고, 반대로 이러한 분리·정제로 인해 자연 상태의 물질과는 농도도 다르고 종류도 다르기 때문에 특허가능하다고 한 사건도 있다.¹⁷⁾

1889년 *Ex parte Latimer* 사건¹⁸⁾에서 미국특허청은 솔잎으로부터

14) *Funk Bros. Seed Co. v. Kalo Inoculant Co.* 333 U.S. 127, 131 (1948) (“Discovery of the fact that contain strains of each species of these bacteria can be mixed without harmful effect to the properties of either is a discovery of their qualities of non-inhibition. It is no more than the discovery of some of the handiwork of nature and hence is not patentable.”).

15) Vivian Mak, “A Comparative Legal Review: Reassessing the Social Contract in Europe and the United States for Patenting Human Genetic Materials”, Doctorial Thesis, University of London (September 2014), p. 174.

16) See Matthew M. Karlan at 15.

17) Richard Seth Gipstein, “The Isolation and Purification Exception to the General Patentability of Products of Nature”, 4 COLUM. SCI. & TECH. L. REV. (2003), p. 2.

18) *Ex parte Latimer*, Decisions of the Commissioner of Patents, March 12 Dec., 1889.

터 분리된 섬유(fibre)에 관한 출원에서 솔잎의 섬유는 자연의 산물로서 발명이 아니라는 이유로 거절했다. Kuehmsted v. Farbenfabriken of Elberfeld Co. 사건¹⁹⁾에서는 정제의 결과물이 사소한 것이 아니라 인류에게 유익한 의약품을 제공하였다는 점을 이유로 비록 자연상태에 존재하는 물질이더라도 정제된 아세틸살리실산(아스피린)에 대한 특허를 인정하였다.

Amgen, Inc. v. Chugai Pharmaceutical Co.²⁰⁾ 사건은 자연 산물에 대한 분리 예외 이론을 유전자 특허에 적용한 것으로서, “인간 단백질 에리트로포이티닌(EPO)을 암호하는 정제되고 분리된 DNA 서열” 청구항의 유효성에 관한 것으로서, 지방법원은 인간 유전자에 대한 특허는 이것이 자연 상태로 존재하고 있을 때 이러한 발명은 특허가능하지 않은 자연현상으로서 모든 인류에게 자유롭고 어느 누구에게도 독점권이 확보되지 않기에 특허가능하지 않지만,²¹⁾ 분리되고 정제된 에리트로포이티닌을 암호하는 DNA 서열에 대한 청구항은 유효하다고 하였고,²²⁾ 연방순회항소법원(Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC) 또한 지방법원의 판결을 지지하였다.²³⁾ 1998년 분리·정제된 DNA 등 분리·정제된 자연 산물의 특허 보호에 대해서, 미국특허청, 유럽특허청, 일본특허청은 분리된 유전자 등 분리·정제된 자연산물은 이들의 분리된 형태가 실질적으로 자연에 존재하는 형태가 아니기 때문에 자연산물 또는 발견으로 간주되지 않는다는 입장을 나타내면서 분리된 분자는 특허가능하다는 동의를 한 바 있

19) Kuehmsted v. Farbenfabriken of Elberfeld Co., 179 F. 701 (7th Cir. 1910).

20) Amgen, Inc. v. Chugai Pharmaceutical Co., 13 U.S.P.Q.2d 1737 (D. Mass. 1989),
aff'd in part, vacated in part, 927 F.2d 1200 (Fed. Cir. 1991), cert. denied, 502 U.S.
856 (1991).

21) *Id.* at 1759.

22) *Id.*

23) Amgen Inc. v. Chugai Pharmaceutical Co., 927 F.2d 1200, 1203 (Fed. Cir. 1991).

다.²⁴⁾ 자연적으로 존재하는 것으로부터 이러한 물질을 분리하고 정제하는 행위는 인간의 개입이 작용한 결과라고 보아 특허가능하지 않은 자연산물을 특허가능하게 한다는 것으로, 분리·정제에 의해서 얻어진 새롭고 유용한 분리된 생물학적 분자는 다른 특허 요건을 만족하는 특허 가능한 것으로 보았다.

2. 산업상 이용가능성

특허법 제2조 제1호의 발명의 정의규정과 제32조 불특허 사유와 함께 실질적으로 생명공학 분야의 특허 대상을 규정하고 있는 조문으로는 특허법 제29조 제1항의 산업상 이용가능성을 들 수 있다. 산업상 이용가능성은 가장 일반적이고 개방적인 개념이어서, 특허의 본질적인 특성과는 무관하게 특허를 부여하기 곤란한 경우에 가장 쉽게 적용할 수 있는 요건으로 볼수 있다.²⁵⁾ 산업상 이용가능성이란 특허 출원된 발명이 유용하여 산업에 이용될 수 있는 것, 즉 산업과정에서 반복적으로 이용될 수 있는 것을 말한다.²⁶⁾

생명공학 관련 발명은 기본적으로 발견의 범주를 포함하고 있으므로 특허의 대상이 되는 발명과 특허의 대상이 되지 않는 발견을 명확

24) Trilateral Project B2n, Comparative Study on Biotechnology Patent Practices. 1998년 3급 특허청은 DNA의 특허 보호에 대한 입장을 설명하는 공동 발표를 하였다. 여기서 정제된 자연 산물은 이들이 분리된 형태로 사실상 자연에 존재하지 않기 때문에 자연의 산물 또는 발견으로 간주되지 않는다. 이들은 생물학적 활성 물질 또는 화합물로서 다른 화합물과 동일한 기준에 따라 특허대상이 된다고 하였다. Nuffield Council On Bioethics, The Ethics of Patenting DNA: A Discussion Paper 26 (2002).

25) 정상조·박성수, 특허법주해 I, 서울대학교 기술과법센터, 박영사 (2010.3), 283면. (박성수 집필부분).

26) 정상조·박성수, 위의 책, 282면.

하게 구분하기 위한 기준으로서 생물학적 물질을 분리하는 것만으로는 부족하고 이들의 구체적인 유용성을 함께 제시하지 않는 한 발명에 이르렀다고 보지 않는다.²⁷⁾ 이러한 산업상 이용가능성 내지 유용성 요구에 대한 근거는, 1990년대에 DNA 시퀀싱 기술이 일반적인 표준 실험으로 발전하고 인간게놈프로젝트에 의해 인간 게놈에 대한 DNA 염기서열이 밝혀지면서, 기능이 정확히 밝혀지지 않고 단지 특정 유전자를 찾기 위한 프로브로서 사용될 수 있다는 일반적 유용성을 갖는 유전자 단편들에 대한 출원이 급증하게 되면서 나타났다. 그러나 유용성 내지 산업상 이용가능성은 특허요건 중의 하나임에는 분명하나, 이것이 특허대상이 되는지의 여부를 판단하는 궁극적 기준이 될 수는 없다는 견해가 있다.²⁸⁾ 즉, 유용성이 특허대상이 되는지를 판단하는 중요한 근거가 될 수는 있을 것이나, 유용성이 인정된다고 하여 유용성만으로 곧바로 특허 대상으로 인정될 수는 없다고 보아야 한다는 것이다.²⁹⁾ 더욱이 의료행위에 관한 발명과 관련하여 산업상 이용가능성은 특허요건 보다는 특허대상을 규정하는 것에 가깝게 해석되고 있다.

3. 공서양속

생명공학 기술이 급속히 발전하면서 특허 대상이 점차 생명체로 확대되고, 인간 유래 물질도 특허대상이 되면서 생명공학기술 혁신으로 인체의 상품화를 가져오고 인간존엄성이 파괴되는 결과를 가져올 것이

27) 특허법원 2008.9.26. 선고 2007허5116 판결 참조; 특허청, 특허·실용신안 심사기준 (2017.3), 9105면.

28) 김판식, “유전자 관련 발명의 성립성”, 중앙법학 제13권 제4호, 중앙법학회 (2011.12), 660면.

29) 김판식, 위의 논문, 660면.

라는 우려가 제기되었다.³⁰⁾ 이처럼 생명공학 관련 발명과 관련하여 윤리적 개념이 특허대상 판단 기준으로 작용하는데, 윤리성, 도덕성 등은 그 나라의 문화, 역사 등 배경에 의존하는 경향이 많다. 국가마다 이러한 공서양속 개념에 입장차이가 커서, 생명공학 분야의 특허 대상이 전 세계적으로 매우 다양하게 운용되는 결과를 낳게 되었다.³¹⁾

그러나 도덕성은 다른 발명과 다르게 생명공학 관련 발명에서 중요한 역할을 하지만, 공서양속 내지 도덕성을 근거로 특허청이 생명공학 관련 발명의 특허대상을 제한하는 것이 과연 타당하고 공중을 위해 이익이 되는 것인지 의문이 제기되어 왔다.³²⁾ 도덕성은 특허청이 고려해야 하는 기준이 아니기 때문에 특허성에 도덕성을 결합하는 것이 부적절하다는 것이다.³³⁾ 특허제도하에서 단지 해당 발명의 특허성만을 판단하여야 하며 특허법은 생명체 및 생물학적 물질 발명에 대한 윤리적, 철학적인 반대를 제기하기 위한 적당한 매체가 아니라는 것이다.³⁴⁾ 유럽은 유럽생명공학지침을 통해서 배아줄기세포의 특허성과 도덕성을 조화하기 위해서 많은 노력을 하였지만, 유럽사법재판소와 유럽특허청은 도덕성 기준에 대해 모순되게 해석함으로써 법적 불확실성을 가져왔다.³⁵⁾ 이러한 법적 불일치성으로 인해 특허 심사단계에서 도덕성 판단의 복잡성이 증가하였음은 물론 이러한 도덕성 기준

30) Shawn H.E. Harmon, "Of Plants and People: Why Do We Care About Human Dignity?", 10 EMBO REP. (2009), p. 946.

31) 손민, 앞의 논문, 2면.

32) Jennifer McCallum, "The Reality of Restricting Paten Rights on Morally Controversial Subject Matter", New England Law Review, Vol. 39 (2005), p. 518; Li Jiang, "Between Scylla and Charybdis: Patentability and Morality Related to Human Embryonic Stem Cell", Intellectual Property Brief 6, No 1 (2015), p. 56.

33) See Li Jiang at 56.

34) R. Stephen Crespi, "Ethico-Legal Issues in Biomedicine Patenting: A Patent Professional Viewpoint", Science and Engineering Ethics, Vol. 11 Issue 1 (2005), p. 119.

35) WARF, G 2/06 [2009] 5 OJ EPO. 306.

이 기술의 진보를 방해하였다는 주장도 있다.³⁶⁾

특허의 성격상 생명윤리 및 도덕성이 크게 문제가 되지 않는 것으로 생각할 수 있으나, 전세계적으로 많은 도덕성 및 윤리성 문제가 제기되고 있고, 에딘버러 대학 특허(EP 0695351)에서 나타난 바와 같이, 청구항에 동물에 어떠한 제한도 두지 않음으로 인간까지도 포함하는 것으로 넓게 해석될 수 있기 때문에 그린피스 등 수많은 단체에서 이의신청을 했던 사건에서 알 수 있듯이, 특허출원 내용에 인간이라고 표현되지는 않았다 하더라도 인간을 포함하는 복제 특허가 출원될 수 있다. 따라서 특허가 출원되고 특허를 부여하는 특허청에서도 이러한 공서양속 위배 내지 도덕성에 반하는 부분이 있는지 검토할 필요가 있다는 주장도 있다.³⁷⁾

Ⅲ. 주요국의 특허대상적격 판단 법 규정

1. 미국

(1) 발명의 정의

미국 특허법 제100조는 발명은 발명 또는 발견을 의미한다고 되어 있으며,³⁸⁾ 제101조는 “새롭고(new) 유용한(useful) 방법(process)³⁹⁾, 기계

36) See Jennifer McCallum at 517.

37) 박인희, “WARF 사건과 줄기세포 특허”, 생명윤리정책연구 제1권 제1호 (2007. 08.), 62면.

38) 35 U.S.C. 100(a) The term “inventions” means invention or discovery.

39) Jefferson에 의하여 기초된 1793년의 특허법에서는 ‘process’ 대신 ‘art’라는 용어를 사용하였다. 1952년 특허법 개정시 art 라는 용어 대신 방법이라는 용어로 변경하였다.

(machine), 제조물(manufacture), 조성물(composition of matter) 또는 이들에 대한 새롭고 유용한 개량에 대한 발명 또는 발견을 한 자는 이에 대한 특허를 받을 수 있다”고 규정하여 특허대상으로서 네 가지 카테고리를 명시하고 있다.⁴⁰⁾ 제101조의 특허대상은 특허법 제29조 제1항 본문의 “산업상 이용할 수 있는 발명” 즉 발명의 성립성과 산업상 이용가능성을 포함하는 개념이라 할 수 있다. 제101조에서 언급된 ‘new’는 발명의 정의규정인 제2조 제1호의 ‘창작’ 요건에 대응하며, 유용성은 산업상 이용가능성에 대응되는 것으로 볼 수 있다.⁴¹⁾

미국 특허법의 입법 연혁을 보면 특허 대상은 태양아래 인간이 만든 모든 것으로 확장되어야 한다고 명시하여,⁴²⁾ 특허청과 법원은 제101조의 법정 특허대상을 끊임없이 광범위하게 해석하여 왔다.⁴³⁾ 다만, 발명이 자연법칙(laws of nature), 자연현상(natural phenomena) 및 추상적 아이디어(abstract ideas)에 불과한 경우에는 특허대상에서 배제된다는 판례 원칙을 확립하였다.⁴⁴⁾⁴⁵⁾ 그 근거는 추상적 아이

40) 미국특허법은 United States Code의 Title 37에 규정되어 있다.

35 U.S.C. §101. Inventions Patentable. Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.

41) 이해영·정차호, “컴퓨터 소프트웨어 발명의 특허적격성에 관한 미국판례에 따른 판단기준”, 성균관법학 제26권 제3호, 성균관대학교 법학연구소 (2014.09), 454면.

42) *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. 303, 303 (1980); S. REP. No. 82-1979 (1952), reprinted in 1952 U.S.C.C.A.N. 2394, 2399, 1952 WL 3180.

43) *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. 303, 309 (1980) (quoting S. REP. NO. 82-1979 (1952), reprinted in 1952 U.S.C.C.A.N. 2394, 2399, 1952 WL 3180) (“Congress intended statutory subject matter to ‘include anything under the sun that is made by man.’”); *J.E.M. Ag Supply, Inc. v. Pioneer Hi-Bred Int’l, Inc.*, 534 U.S. 124, 130 (2001) (“[T]he language of 101 is extremely broad. ‘In choosing such expansive terms as “manufacture” and “composition of matter,” modified by the comprehensive “any,” Congress plainly contemplated that the patent laws would be given wide scope.”).

44) *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. 303, 309 (1980); *Gottschalk v. Benson*, 409 U.S. 63, 67 (1972); *Diamond v. Diehr*, 450 U.S. 175, 185 (1981); *Bilski v. Kappos*, 561

디어, 수학기식, 자연법칙, 자연현상 및 과학적 원칙은 특허가능하지 않은 것으로서 이러한 종류는 과학과 기술 연구의 기본지식 및 도구로서 모든 사람이 자유롭게 사용가능하여야 하며 어느 누구에게도 독점권이 제공될 수 없다는 것에 그 이유를 두고 있다.⁴⁶⁾ 이는 기본적인 지식에 대한 사회적 접근을 보장하기 위한 미국의 지속적인 목표를 나타내는 것으로 볼 수 있으며, 특허법의 주목적은 발명자의 노력에 대해 보상을 하고자 하는 것이 아니라 공중에게 이득이 되게 하고자 하는 것이기 때문이다.⁴⁷⁾ 그러나 이러한 배제 원칙을 너무 넓게 해석한다면 새롭고, 유용하고 비자명한 발명을 창출하는 것을 방해한다고 하여 제한적으로 해석해야 한다고 하였다.⁴⁸⁾ 다만, 구체적으로 어떤 경우가 자연법칙에 해당하며, 어느 정도로 구체성이 없는 것이 특허대상이 될 수 없는 추상적 아이디어에 해당하느냐는 사실상 어려운 판단이다. 자연법칙, 자연현상 및 추상적 아이디어는 특허가능하지 않지만,⁴⁹⁾ 자연법칙 또는 추상적 아이디어를 이용한 장치나 방법은 특허를 받을

U.S. 130 S.Ct. 3218, 3225 (2010); Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc., 132 S.Ct. 1289, 1293 (2012); ; Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc., 133 S. Ct. 2107, 2116 (2013).

- 45) Matthew M. Karlan, "Patent Policy, Natural Products, and The Gene Patent Debate: Seeking the Proper Judicial Mode of Analysis", NYU Annual Survey of American Law, Vol. 67:95 (May 2011), p. 14.
- 46) Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63, 67 (1972); Funk Brothers Seed Co. v. Kalo Inoculant Co., 333 U.S. 127, 130 (1948).
- 47) Quanta Computer, Inc. v. LG Elecs., Inc., 553 U.S. 617, 626 (2008).
- 48) Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc., 132 S. Ct. 1289, 1293 (2012) ("recognizing that too broad an interpretation of this exclusionary principle could eviscerate patent law. For all inventions at some level embody, use, reflect, rest upon, or apply laws of nature, natural phenomena, or abstract ideas.").
- 49) USPTO, Manual of Patent Examining Procedure (November 2015), p.2100-15; 지질 학자는 새롭게 발견한 미네랄에 대해 특허를 받을 수 없고, 식물학자는 야생에서 발견한 새로운 식물에 대해 특허를 받을 수 없으며, 아인슈타인의 $E=mc^2$ 법칙, 뉴턴의 중력의 법칙도 특허 받을 수 없는 것이며, 새롭고 유용한 수학기식도 특허대상이 될 수 없다.

수 있다고 판시한 바, 자연법칙을 응용한 경우에는 특허를 받을 수 있다고 하였다.⁵⁰⁾

미국특허청은 2014년 12월에 Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc. 판결⁵¹⁾, Alice Corp. v. CLS Bank Intl. 판결⁵²⁾ 및 Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc. 판결⁵³⁾을 반영한 “2014 Interim Guidance on Patent Subject Matter Eligibility” 및 심사기준 개정판을 발표하였으며, 개정 심사기준에서는 연방대법원이 Mayo 판결에서 제시한 특허대상 판단기준을 반영하고 있다.⁵⁴⁾ 특허대상(Patent Subject Matter Eligibility) 판단은, 1단계로 청구항이 제101조에서 규정하는 네가지의 법정 카테고리 중 하나에 해당하는지 여부를 확인하고, 해당하는 경우에는 다음 판단으로, 청구항이 연방대법원이 배제사유로 규정한 자연법칙, 자연현상 및 추상적 아이디어 중 하나에 해당하는지 여부를 판단한다. 심사관은 이 단계에서 해당 청구항이 배제사항과 현저히 다른지를 판단하고 만약 현저히 다르지 않다면 청구항이 자연법칙, 자연현상, 추상적 아이디어 이상의 ‘상당히 더 많은 (significantly more than)’ 추가구성요소를 포함하고 있는지 여부를 판단한다. 대부분의 생명공학 관련 발명은 제101조에서 규정하고 있는 발명의 카테고리, 즉 방법 또는 물건 청구항에 해당하므로, 특허대상을 판단함에 있어서 특히 중요한 것은 3가지 배제 원칙인 자연법

50) Le Roy v. Tatham, 55 U.S. 156, 175 (1853); Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63, 67, 93 (1972).

51) Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc. 132 S.Ct. 1289 (2012).

52) Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank International, et al., 573 U.S. 134 S. Ct. 2347 (2014).

53) Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc., 133 S. Ct. 2107 (2013).

54) USPTO, 2014 Interim Guidance on Patent Subject Matter Eligibility, 79 Fed. Reg. 74618 (Dec. 16, 2014).

칙, 자연현상 및 추상적 아이디어에 해당하는지 여부에 대한 판단이다. 최근 이러한 배제원칙들이 연방대법원의 판결에서 그 범위가 다소 넓게 판단되는 것으로 보인다. 청구항이 자연법칙과 현저히 다르지 않아 이에 해당하는 경우에는 청구항에 인용된 구성요소 단독으로 혹은 그 결합에 의해 자연법칙 그 자체보다 상당히 더 많은 것이 요구되는 바, 발명적 개념(inventive concept)을 형성할 정도의 추가 구성요소가 포함되어 있는지 여부가 중요하다.

(2) 유용성

미국특허법은 유용한(useful) 발명만 특허 받을 수 있도록 규정하고 있어 발명의 성립성과 유용성을 제101조에서 함께 규정하고 있다. 심사 기준에서는 특허 대상은 특정적(specific)이며, 실질적(substantial)이고, 신뢰성(credible)있는 유용성이 있어야 한다고 규정하고 있어 생명공학 관련 발명에도 적용된다.⁵⁵⁾ 미국의 유용성은 산업에 한정해서 산업상 유용한 것을 요구하고 있지 않아, 우리나라의 산업상 이용가능성에 비해서 그 범위가 넓은 것으로 판단된다.⁵⁶⁾ 특허는 발명을 공개하는 대가로 주어지는 공중과 발명자 사이의 계약으로서 공중에게 유용하지 않은 발명에 대해서는 특허를 부여할 수 없다는 것이다.⁵⁷⁾ 따라서 미국의 유용성은 특허를 부여함에 따른 발명의 사회에 대한 공헌을 담보하기 위한 것이다.⁵⁸⁾ In re Fisher 사건에서 CAFC(Court of Appeals for the Federal Circuit)는 발현된 유전자단편(EST)의 경우 실제적

55) USPTO, Manual of Patent Examining Procedure Chapter 2100 (November 2015), p. 11.

56) 현대호, 생명공학 분야의 특허허여에 관한 법제연구, 한국법제연구원 연구보고서 (2003.05), 43면.

57) Brenner v. Manson, 383 U.S. 519, 534 (1966).

58) Donald S. Chisum et al, Principles of Patent Law 3rd ed, Foundation Press (2004), p.735.

인 유용성을 입증하기 위해 추가적인 연구가 필요하므로 유용성이 없다고 판시하였다.⁵⁹⁾ 과학적 연구 도구의 대상이 된다는 것 이외에 별다른 유용성이 없는 유전자 발명에 특허를 부여하는 것은 광범위한 권리를 부여하게 되는 것이고, 후속연구를 방해한다고 보았다.⁶⁰⁾ 게놈(genome)에 대한 정보나 유전자 분석에서 특정유전자를 확인하고 검출하기 위한 탐침(probe)으로서 사용되는 발현된 유전자 단편(expressed sequence tag, EST)이나 염색체 마커(chromosome marker)는 구체적으로 그 기능이 특정되지 않는 한, 그 자체만으로는 특정한 유용성이 없다고 보아 특허를 부여하지 않았다.

(3) 불특허사유

미국 특허법은 도덕성 내지 공서양속에 기반한 불특허사유 규정을 가지고 있지 않다. 다만, Leahy-Smith America Invents Act (AIA 2011) 제33조(a)에 “이법의 어떤 다른 조항에도 불구하고, 인간을 포함하거나 인간에 관한 청구항은 특허될 수 없다”고 명문화하여 인간은 특허 대상이 아님을 규정하고 있다.⁶¹⁾ 이는 불특허 사유에 관한 최소한의 규정으로 볼 수 있다. 일본과 우리나라에서는 산업상 이

59) *Id.* at 1372.

60) *Brenner v. Manson*, 383 U.S. 519, 533 (1966); *In re Fisher*, 421 F.3d 1365, 1376 (Fed. Cir. 2005).

61) Leahy-Smith America Invents Act, Pub. L. No. 112-29, § 33(a), 125 Stat. 284, 340 (2011).; SEC. 33. (a) LIMITATION. “Notwithstanding any other provision of law, no patent may issue on a claim directed to or encompassing a human organism.”; USPTO Memorandum, “Claims Directed to or Encompassing a Human Organism”, Sept. 20, 2011.; USPTO, Manual of Patent Examining Procedure, Chapter 2100 (November 2015), p. 13 (“If the broadest reasonable interpretation of the claimed invention as a whole encompasses a human organism, then a rejection under 35 U.S.C. 101 and AIA sec. 33(a) must be made indication that the claimed invention is directed to a human organism and is therefore nonstatutory subject matter.”).

용할 수 있는 발명이 아니라는 이유로 특허대상이 되지 않는 의료행위에 대해서 미국에서는 이를 제한하고 있지 않고 다른 발명과 달리 취급하지 않음으로써 의료행위에 관한 발명에 특허가 부여되고 있다. 그러나 의료진에 의한 의료행위에 대해서는 특허침해에 대한 민사소송을 통한 구제, 침해금지, 손해배상의 대상이 되지 아니하는 것으로 특허를 두어 의료진의 자유로운 진료행위를 보장하고 있다.⁶²⁾

미국은 특허법 하에 도덕성 규정이 없기 때문에 특허청 심사관은 실무적으로 도덕성 기준으로 특허를 거절할 수 없다.⁶³⁾ 미국 법원은 특허청이 발명의 특허 요건을 심사함에 있어서 그들의 전문 기술지식으로 제한되어야 하며, 특허사건을 다루는데 있어서 특허청이 도덕적 판단을 하지 않도록 하였다.⁶⁴⁾

62) 35 U.S.C. 287 (c)(1) “With respect to a medical practitioner’s performance of a medical activity that constitutes an infringement under section 271(a) or (b) of this title, the provisions of sections 281, 283, 284, and 285 of this title shall not apply against the medical practitioner or against a related health care entity with respect to such medical activity.; (2) For the purposes of this subsection: (A) the term “medical activity” means the performance of a medical or surgical procedure on a body, but shall not include (i) the use of a patented machine, manufacture, or composition of matter in violation of such patent, (ii) the practice of a patented use of a composition of matter in violation of such patent, or (iii) the practice of a process in violation of a biotechnology patent.”

35 U.S.C. 281 Remedy of infringement of patent.

35 U.S.C. 283 Injunction.

35 U.S.C. 284 Damages.

63) Jennifer McCallum, “The Reality of Restricting Patent Rights on Morally Controversial Subject Matter”, *New England Law Review*, Vol. 39 (2005), p. 518.

64) Joshua Whitehill, “Patenting Human Embryonic Stem Cells: What is so Immoral?”, *Brooklyn Journal of International Law*, Vol. 34, Issues 3 (2009), p. 1075.

2. 유럽

(1) 발명의 정의

유럽특허협약(EPC)은 제52조와 제53조에서 특허 대상을 규정하고 있고, 제57조는 산업상 이용가능성을 규정하고 있다. 유럽특허협약 제52조(1)은 “기술 분야에 속한 발명으로서, 신규하고 진보성이 있으며 산업상 이용가능한 발명은 특허 받을 수 있다”고 규정하고 있다.⁶⁵⁾ 그러나 EPC는 특허법상의 발명의 개념에 대해서는 따로 정의하고 있지 않으며, 다만 제52조(2)에서 발명에 해당하지 않는 사항을 열거하고 있는바, ① 발견, 과학이론 및 수학적 방법, ② 미적 창작, ③ 계획, 규칙, 정신적 활동을 수행하는 방법, 게임방법 또는 사업방법 및 컴퓨터 프로그램, ④ 정보의 제시에 대해서는 특허법상 발명이라고 간주되지 않는 것으로 규정하고 있다.⁶⁶⁾ 이러한 대상들은 모두 기술적 특징이 없는 유형으로서 추상적(발견 또는 과학이론) 이거나 기술적이지 않은 것(미적 창작 또는 정보의 제시)으로 보고 있다.⁶⁷⁾

EPC는 발명의 개념에 대하여 정의하고 있지 않으나 발명은 구체적

65) Article 52 (Patentable inventions)

(1) European patents shall be granted for any inventions, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are susceptible of industrial application.

66) (2) The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1:

- (a) discoveries, scientific theories and mathematical methods;
- (b) aesthetic creations;
- (c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers;
- (d) presentations of information.

67) European Patent Office, Guidelines for Examination, Part G Chapter II (November 2016), p. 1.

이고 기술적 특성의 것이어야 하며 어떤 기술 분야의 것이라도 될 수 있다고 제시하고 있다.⁶⁸⁾ 제52조 제2항의 대상에 해당하더라도, 청구항 전체로 고려하여 기술적 특징을 구비하고 있으면 제52조 제2항의 그러한 제외되는 대상에 해당하지 않는 것으로 보고 있다.⁶⁹⁾ 따라서 제52조 제2항에 제시된 제외사항들은 그러한 유형만 해당하여 미국의 세가지 배제 원칙보다는 더욱 좁게 해석되며, 미국의 배제 원칙인 자연법칙, 자연현상 및 추상적 아이디어의 범위가 유연성을 가지고 넓게 해석되는 것으로 판단된다.

1998년 유럽의회 및 유럽연합(EU)은 “생명공학발명의 보호에 관한 유럽연합의 지침”(이하 “유럽생명공학지침”) ⁷⁰⁾을 채택하였고, 유럽특허기구(The European Patent Organization)가 1999년에 유럽생명공학지침을 EPC 시행규칙으로 채택하면서 실질적으로 생명공학 관련 발명에 대한 특허대상 판단기준으로서 시행되었다.⁷¹⁾ 유

68) European Patent Office, Guidelines for Examination, Part G Chapter II (November 2016), p. 1; 박동식, 유럽특허법 제2판, 세창출판사 (2016), 172면.

69) Article 52 Patentable inventions

(3) Paragraph 2 shall exclude the patentability of the subject-matter or activities referred to therein only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject-matter or activities as such; See also European Patent Office, Guidelines for Examination, Part G Chapter II (November 2016), p. 1.; 김태현, “발명과 자연법칙의 이용성”, 특허판례연구 (한국특허법학회 편), 박영사 (2012), 7면; EPO, Guidelines for Examination, Part G Chapter II (November 2016), p. 1.

70) AB EG Nr. L 213 (1998.7.30.), Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of biological invention

71) 시행규칙 제26조는 생명공학 발명의 정의를 규정하고 있고, 규칙 제27조는 특허 가능한 발명에 대한 것으로서, (a) 비록 생물학적 물질이 자연에 이미 존재하더라도 그 원래의 환경으로부터 분리되거나 기술적 방법에 의해 생산된 생물학적 물질, (b) 그 발명의 기술적 실행가능성이 특별한 식물 또는 동물 품종에 한정되지 않는다면 식물 또는 동물, (C) 미생물학적 또는 다른 기술적 과정, 또는 식물 또는 동물 품종을 제외한 그러한 과정에 의해 얻어지는 산물은 특허가능하다. 규칙 제28조는 특허 받을 수 없는 발명으로서 (a) 인간을 복제하는 방법, (b) 인간의 생식

립생명공학지침 제3조 내지 제5조는 생물학적 물질의 특허대상에 대해 규정하고 있다. 유럽생명공학지침 제3조 제2항은 “자연 상태에서부터 분리되었거나 기술적 방법에 의하여 생산된 생물학적 물질은 비록 이것이 이전에 자연에 존재하고 있었다 할지라도 발명의 대상이 될 수 있다”고 규정하고 있어 분리된 생물학적 물질이 특허대상이 될 수 있음을 언급하고 있다.⁷²⁾

유럽생명공학지침 제5조 제1항은 “인체의 형성과 발달의 다양한 단계에 있는 인체, 유전자 서열 및 그 부분 서열을 포함하여 인체 요소의 단순한 발견은 특허받을 수 있는 발명에 해당하지 않는다”라고 규정하여, 생명공학 분야에서 발명과 특허대상이 되지 않는 발견을 구분하고 있다. 그러나 제5조 제2항은 제5조 제1항과는 반대로, 인체와 관련된 발명에 대해서 특허 가능성을 인정하고 있는데, “인체로부터 분리된 구성요소, 유전자의 염기서열 또는 그 부분 염기서열을 포함하여 일정한 기술공정(생화학적 합성)에 의해 생산된 인체의 구성요소는 그 구성요소가 자연 상태의 구성요소와 동일할 지라도 특허 받을 수 있는 발명이 될 수 있다”고 규정하고 있어, 분리된 유전자 및 인체

세포계열의 유전적 특성을 변경하는 방법; (c) 산업적 또는 상업적 목적을 위한 인간 배아의 사용; (d) 인간 또는 동물에게 실질적인 의학적 이익을 주는 일 없이 고통을 야기할 수 있는 동물의 유전적 동일성을 변경하는 방법 및 그 방법으로 얻어지는 동물은 특허 받을 수 없다. 규칙 제29조는 인체 및 그 구성요소에 관한 것으로서, (1) 형성과 발달의 다양한 단계에 있는 인체와 유전자 서열 또는 일부 서열을 포함하여 인체 구성요소의 단순한 발견은 특허가능하지 않지만, (2) 유전자의 서열 또는 일부 서열을 포함하는 인체로부터 분리된 구성요소 또는 기술적 과정에 의해 생산된 구성요소는 비록 그 구성요소의 구성이 원래의 구성요소의 구성과 동일하더라도, 특허 받을 수 있다. 다만, (3) 유전자의 서열 또는 일부 서열에 대한 산업상 이용가능성은 특허출원에 개시되어 있어야 함을 명시하고 있다. (특허청, “5개국 특허법(한,미,일,EPO,중국) 하위법령 대조표” (2009), 27면 참조).

- 72) Article 3. 2. Biological material which is isolated from its natural environment or produced by means of a technical process may be the subject of an invention even if it previously occurred in nature.

로부터 분리된 구성 요소는 특허대상이 될 수 있음을 언급하고 있다. 유럽생명공학지침에서 발견과 발명의 차이를 명확히 규정하였다고 볼 수 있는데, 이는 분리하는 기술은 어렵고 비용이 많이 들며 인간의 개입 없이 생물학적 물질을 분리하는 것이 불가능하다고 판단하였기 때문으로 이러한 인간의 개입에 의한 분리·정제에 따라 분리된 인체 구성요소는 다른 거절이유가 없는 한 특허대상이 될 수 있다.⁷³⁾

(2) 산업상 이용가능성

유럽특허협약 제57조는 “농업을 포함하여 어떠한 종류의 산업에서라도 만들어지거나 사용될 수 있는 발명은 산업상 이용가능성을 갖는다”고 규정하여 산업상 이용가능성을 폭넓게 인정하고 있다.⁷⁴⁾ 다만, 생명공학 관련 발명과 관련하여 유럽생명공학지침 제5조 제3항에서, 유전자의 염기서열 또는 일부의 염기서열에 대한 산업상 이용가능성은 출원시 명세서에 반드시 기재되어 있어야 한다고 되어 있다.

유럽생명공학지침 전문 23에서는 기능이나 유용성에 대한 기재가 없는 단순한 유전자 단편은 특허 받을 수 있는 발명에 해당하지 않아, 특허를 부여하지 않으며, 이처럼 단순한 유전자 단편의 특허 보호를 부정하는 것은, 단순한 유전자 단편에 대한 특허부여가 유전정보에 대한 독점과 선·후 출원 간의 종속관계를 초래하여 이 분야의 연구 개발을 방해할 수 있다는 것이다. 유용성과 관련하여 특정 단백질을 암호화하는 유전자 특허인 경우에는 특정 단백질의 생성 과정 및 단백질의 특정한 기능이 규명되어야 하며, 의약적 용도와 관련 있는 유전자 발명인 경우에는 구체적인 질병에 사용할 수 있다는 유용성이 출원 시에 제시되어야 특허를 받을 수 있다.⁷⁵⁾

73) 유럽생명공학지침 전문 21; European Patent Office, Guidelines for Examination, Part G Chapter II (November 2016), p. 15.

74) EPO, Guidelines for Examination, Part G Chapter III (November 2016), p. 1.

(3) 불특허사유

제53조는 불특허사유에 대한 내용으로서, 제53조(a)는 공서양속에 반하는 발명, 제53조(b)는 동·식물 품종 또는 동·식물을 생산하는 본질적으로 생물학적 방법⁷⁶⁾, 제53조(c)는 인체 또는 동물 몸체에 대한 수술 또는 치료 방법 및 인간 또는 동물 몸체에 행해지는 진단방법은 특허 받을 수 없는 발명에 해당하는 것으로 규정하고 있다.⁷⁷⁾ 유럽특허청은 EPC 제53조 불특허사유 규정은 EPC 제52조 제1항의 예외규정으로써 가능한 한 좁게 해석해야 한다는 방침을 채택하여 왔다.⁷⁸⁾ EPC 제53조(b)와 (c)는 우리나라에서 불특허사유로 명문으로 규정하고 있지 않다는 점에서 차이가 있다. 유럽특허청 심사기준에 따르면, EPC 제53조(a)의 규정에 따른 공서양속 또는 윤리에 반한다는 이유로 특허 받을 수 없는 발명은 극히 제한적이라고 밝히고 있다.⁷⁹⁾ 어떤 발명이 공서양속 또는 윤리에 반하는 발명인가를 공정하

75) EPO, Guidelines for Examination, Part G, Chapter III (November 2016), p. 2.

76) 독일특허법 제2조(2); 프랑스 지적재산권법 제62조의 17(c); 스위스 특허법 제2조(b); 영국특허법 제1조(3)(b); Trips 제27조 제3항(b) 참조.

77) Article 53 (Exceptions to patentability) European patents shall not be granted in respect of:

- (a) inventions the commercial exploitation of which would be contrary to “ordre public” or morality; such exploitation shall not be deemed to be so contrary merely because it is prohibited by law or regulation in some or all of the Contracting States;
- (b) plant or animal varieties or essentially biological processes for the production of plants or animals; this provision shall not apply to microbiological processes or the products thereof;
- (c) methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy and diagnostic methods practised on the human or animal body; this provision shall not apply to products, in particular substance or composition, for use in any of these methods.

78) 김병일, “인간배아줄기세포의 연구규제와 불특허사유”, 663면; T356/93 ABI 95, 545(Nr.8).

게 심사하기 위해서는 일반인이 그 발명에 대해 혐오감을 느껴서 특허로 허용하는 것을 생각할 수 없을 정도로 그 발명이 일반인에게 혐오스러운 것인가를 판단하여야 하고, 폭동을 야기할 수 있는 등의 극단적인 발명의 경우에만 적용한다고 되어 있다.⁸⁰⁾

유럽생명공학지침 제6조는 공서양속에 반하는 생명공학 관련 발명을 구체적으로 예시하고 있는데,⁸¹⁾ 제6조 제1항은 “발명의 상업적 이용이 공공의 질서 또는 선량한 풍속에 반하는 경우에는 특허 받을 수 없는 것으로 하고 있고, 다만 그 실시가 법률 또는 규칙에 의해 금지되고 있다는 사실만으로 공공의 질서 또는 선량한 풍속에 반한다고 여겨서는 안 된다”라고 규정하고 있다.⁸²⁾ 제6조 제2항은 제1항에

79) EPO, Guidelines for Examination, Part G, Chapter II (November 2016) p. 8.

80) EPO, Guidelines for Examination, Part G, Chapter II (November 2016) p. 8. (“This provision is likely to be invoked only in rare and extreme cases. A fair test to apply is to consider whether it is probable that the public in general would regard the invention as so abhorrent that the grant of patent rights would be inconceivable. If it is clear that this is the case, an objection should be raised under Art. 53(a); otherwise not. The mere possibility of abuse of an invention is not sufficient to deny patent protection pursuant to Art. 53(a) EPC if the invention can also be exploited in a way which does not and would not infringe “ordre public” and morality (see T 866/01)”; 특허청 화학생명공학심사국, 화학·생명특허 심사쟁점 연구 하반기 (2007), 14면.

81) 유럽생명공학지침 Article 6. 1. Inventions shall be considered unpatentable where their commercial exploitation would be contrary to ordre public or morality; however, exploitation shall not be deemed to be so contrary merely because it is prohibited by law or regulation.

유럽생명공학지침 Article 6. 2. On the basis of paragraph 1, the following, in particular, shall be considered unpatentable: (a) process for cloning human being; (b) processes for modifying the germ line genetic identity of human beings; (c) uses of human embryos for industrial or commercial purposes; (d) processes for modifying the genetic identity of animals which are likely to because them suffering without any substantial medical benefit to man or animal, and also animals resulting from such process.

82) 예를 들면 총기 제조, 사용 등이 형법상 불법이더라도 총기에 대한 발명이 특허

기초하여, 네 가지 유형에 대해 공서양속에 반하는 발명으로서 특허 받을 수 없는 것으로 열거하고 있다.⁸³⁾ 제6조의 공서양속 규정에 따라, 인간 키메라, 인간에 기초한 유전적 변형, 인간복제방법 및 인간 배아 관련 발명은 유럽에서 특허대상이 되지 못한다. 인간배아와 관련하여 EPC 제53조(a) 및 EPC 시행규칙 제28조에 따라 산업상 또는 상업상 목적으로 인간배아의 사용은 공서양속 위반으로 특허대상이 되지 않는다. 다만, 산업상 또는 상업상 목적을 위한 인간배아의 사용의 예외 규정은 인간배아에 적용되어 그 인간배아에 유용한 치료 또는 진단 목적을 위한 발명에는 영향을 미치지 않는 것으로 하고 있다.⁸⁴⁾ 유럽은 일본과 우리나라와 달리 진단, 치료 및 수술방법을 별도의 불특허사유로 입법화하여 특허대상에서 제외하고 있다.⁸⁵⁾

3. 일본

(1) 발명의 정의

일본 특허법 제2조는 발명의 개념을, 제29조에서는 산업상 이용가능성을 그리고 제32조는 공서양속을 규정하고 있다. 특허법 제2조 제

등록 되지 못하는 것은 아니다.

- 83) 즉, (a) 인간을 복제하는 방법, (b) 인간의 생식세포계열의 유전적 동일성을 변형하는 방법; (c) 산업적 또는 상업적 목적을 위한 인간 배아의 사용; (d) 인간 또는 동물에 어떠한 실질적인 이익을 가져다주는 것 없이 동물에게 고통을 줄 가능성이 있는 동물의 유전적 동일성을 변형하거나 그러한 방법으로 만들어진 동물 발명은 제외된다.
- 84) EPO, Guidelines for Examination in the EPO, Part G, Chapter II (November 2016) p. 17 (“The exclusion of the uses of human embryos for industrial or commercial purposes does not affect inventions for therapeutic or diagnostic purposes which are applied to the human embryo and are useful to it.”).
- 85) 유럽특허협약 제53조(c).

1항에서 “발명”이라 함은 “자연 법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도의 것”이라고 정의하고 있다. 일본특허청 심사기준에서 발명에 해당하지 아니하는 유형으로서 (i) 자연법칙 자체, (ii) 단순한 발견으로서 창작이 아닌 것, (iii) 자연법칙에 반하는 것, (iv) 자연 법칙을 이용하지 않은 것, (v) 기술적 사상이 아닌 것, (vi) 발명의 과제를 해결하기 위한 수단은 나타나고 있지만, 그 수단에 의해 과제를 해결하는 것이 불가능한 것을 열거하고 있다.⁸⁶⁾ 일본에서 발명의 정의 요건 중 하나인 창작은 만들어 내는 것이므로, 발명자가 의식하여 어떠한 기술적 사상을 생각해 내지 않은 천연물(예: 광석), 자연현상 등의 단순한 발견은 발명에 해당하지 않으나, 천연물로부터 인위적으로 분리한 화학물질, 미생물 등은 창작한 것으로서 발명에 해당하는 것으로 보고 있다.⁸⁷⁾ 따라서, 새롭게 발견된 동물 그 자체와 같이 창작물이 아닌 단순한 발견인 경우에는 산업상 이용할 수 있는 발명으로 인정되지 않고 있으나, 인위적으로 분리한 경우에는 유럽과 유사하게 특허대상으로 인정하고 있는 것으로 판단된다.

(2) 산업상 이용가능성

특허법 제29조 제1항 본문은 “산업상 이용할 수 있는 발명을 한 자는, 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다”라고 규정하고 있다. 일본은 우리와 거의 유사하게 산업상 이용가능성 규정을 두고 있고 해석하

86) 特許庁, 特許・實用新案 審査基準, 第Ⅲ部 特許要件 第1章 発明該当性及び産業上の利用可能性 (2015.9), 2頁.

87) 特許庁, 特許・實用新案 審査基準, 第Ⅲ部 特許要件 第1章 発明該当性及び産業上の利用可能性 (2015.9), 2頁 (“『発明』は、創作されたものでなければならないから、発明者が目的を意識して創作していない天然物(例: 鉱石)、自然現象等の単なる発見は、『発明』に該当しない。しかし、天然物から人為的に単離した化学物質、微生物等は、創作されたものであり、『発明』に該当する。”).

고 있다. 일본 특허청 실무는 특허를 받고자 하는 발명은 산업상 이용할 수 있는 발명이어야 하며, 제29조 제1항 본문에 규정되어 있는 요건은 (i) 발명일 것과 (ii) 산업상 이용할 수 있어야 한다고 규정되어 있다.⁸⁸⁾ 일본특허청 심사기준에서 “산업”은 광의로 해석되며, 이 “산업”은 제조업, 광업, 농업, 어업, 운수업, 통신업 등을 포함하고 있어서, 산업의 범위를 광범위하게 해석하고 있다.⁸⁹⁾ 산업상 이용가능성의 요건에 대한 판단의 대상은 청구항에 관한 발명으로서, 청구항에 관한 발명이 산업상 이용가능성 요건을 충족하는지를 판단한다.⁹⁰⁾ 산업상 이용가능성의 요건을 충족하지 못하는 발명의 유형으로서는 (i) 인간을 수술, 치료, 또는 진단하는 방법의 발명, (ii) 업으로서 이용할 수 없는 발명, (iii) 실제상으로 명백하게 실시할 수 없는 발명은 들고 있다.⁹¹⁾

생물학적 물질에 관한 발명에 있어서는 그 유용성이 명세서, 특허청 구범위 또는 도면에 기재되어 있어야 하고 이러한 유용성이 기재되어 있지 않거나 그 유용성을 유추할 수 없는 경우에는 업으로서 이용할 수 있는 발명으로 보지 않아, 산업상 이용할 수 있는 발명에 해당하지 않는다.⁹²⁾ 일본의 산업상 이용가능성은 미국의 유용성에 대응하는 규정으로서 우리나라의 산업상 이용가능성에 대응하는 것이다.⁹³⁾ 일본은

88) 特許庁, 特許·實用新案 審査基準, 第Ⅲ部 特許要件 第1章 發明該當性及び産業上の利用可能性 (2015.9), 1頁

89) 特許庁, 特許·實用新案 審査基準, 第Ⅲ部 特許要件 第1章 發明該當性及び産業上の利用可能性 (2015.9), 7頁.

90) 特許庁, 特許·實用新案 審査基準, 第Ⅲ部 特許要件 第1章 發明該當性及び産業上の利用可能性 (2015.9), 6頁.

91) 特許庁, 特許·實用新案 審査基準, 第Ⅲ部 特許要件 第1章 發明該當性及び産業上の利用可能性 (2015.9), 7頁.

92) 特許庁, 特許·實用新案 審査基準, 附屬書B 第2章 生物関連發明 (2015.9), 15頁.

93) 조성훈, “유전공학 관련 발명의 특허성에 관한 연구: 특허범위 판단기준에 대한 고찰”, 석사학위 논문, 인하대학교 (2008), 47면.

의료행위에 관한 발명에 대해 명문의 규정은 없으며 특허·실용신안 심사기준에서 인간을 수술, 치료 또는 진단하는 방법은 산업상 이용가능성이 없다는 이유로 거절하고 있어 특허 대상이 되지 않는다.⁹⁴⁾ 그러나 인간을 제외한 동물에 한정된 의료행위에 관한 발명의 경우에는 특허대상으로 하고 있어, 우리나라의 실무와 동일하다.⁹⁵⁾

(3) 불특허사유

일본 특허법 제32조는 특허를 받을 수 없는 발명을 규정한 조항으로서 공공질서, 선량한 풍속 또는 공중의 위생을 해할 우려가 있는 발명에 대해서는 제29조의 규정에도 불구하고 특허를 받을 수 없다고 규정하고 있어, 우리 특허법과 조문이 동일하고 규정된 내용도 동일하다. 일본특허법 제32조는 공익적인 이유로 규정한 것이라는 취지다.⁹⁶⁾ 일본은 공서양속 등을 해치는 것이라고 할 수 있는지 여부는 국가 사회의 일반적 이익과 도덕성, 윤리성과 관련되어 있으므로, 이와 같은 윤리성 및 도덕성 등은 시대와 함께 변천하고 또한 사람에 따라 다를 수 있기 때문에, 이 조항 위반으로 거절결정을 해야 할 것으로 판단되면, 발명의 기술적 평가와는 관계없이 시대와 함께 변하고 또한 사람에 따라 다를 수 있는 도덕성 등이라고 하는 규범적인 가치만을 기준으로 불이익 처분이 부과되는 점을 고려하여 청구항에 관한 발명이 불특허 사유에 해당하는 취지의 판단을 제한적으로 하여야 한다고 되어 있다.⁹⁷⁾

94) 特許庁, 特許·實用新案 審査基準, 第Ⅲ部 特許要件 第1章 發明該當性及び産業上の利用可能性 (2015.9), 7頁.

95) 特許庁, 特許·實用新案 審査基準, 第Ⅲ部 特許要件 第1章 發明該當性及び産業上の利用可能性 (2015.9), 7頁.

96) 特許庁, 特許·實用新案 審査基準, 第Ⅲ部 第5章 不特許事由 (2015.9), 1頁.

97) 特許庁, 特許·實用新案 審査基準, 第Ⅲ部 第5章 不特許事由 (2015.9), 1頁.

불특허 사유에 해당하는지 여부의 판단의 대상이 되는 발명은 청구항에 관한 발명이고, 청구항에 관한 발명이 공서양속 등을 해치는 것이 명백한 경우에만 불특허사유에 해당하는 것으로 판단한다.⁹⁸⁾ 따라서 일본은 명백히 공서양속 또는 공중의 위생에 해를 끼치는 경우에 한해서만 특허법 제32조에 해당하는 것으로 보고 있어, 특허법 제32조를 좁게 적용하고 있는 것으로 보인다.⁹⁹⁾ 불특허 사유에 해당하는 발명의 유형으로서는 유전자 조작에 의해 얻어지는 인간자체, 사람을 잔인하게 살육하는 데에만 사용하는 방법이 심사기준에 제시되어 있다.¹⁰⁰⁾ 일본도 인간 및 인간 복제 관련 발명에 대해서는 공서양속 위반을 이유로 특허대상이 될 수 없다.

4. 우리나라

(1) 발명의 정의

특허법 제2조 제1호는 발명을 정의하고 있으며, 이에 따르면 자연법칙 자체는 발명에 해당하지 않으며, 단순한 발견 역시 발명에 해당하지 않는다. 발견이란 자연계에 이미 존재하는 물건이나 법칙을 단순히 찾아내는 것에 불과하고 창작이 아니다. 우리 판례도 특허법 제2조 제1호의 자연법칙의 이용 여부에 따라 발명의 성립성을 인정하고 있으며, 자연법칙을 이용한 것이 아닌 때에는 제29조 제1항의 산업상 이용할 수 있는 발명이 아닌 것으로 보아 발명의 성립성을 부정하고 있다.¹⁰¹⁾ 특허법 제2조 제1호의 발명에 해당하는지 여부에 대한 판

98) 特許庁, 特許·實用新案 審査基準, 第Ⅲ部 第5章 不特許事由 (2015.9), 1頁.

99) 특허청 화학생명공학심사국, 화학·생명특허 심사쟁점연구 하반기 (2007년), 35면.

100) 特許庁, 特許·實用新案 審査基準, 第Ⅲ部 第5章 不特許事由 (2015.9), 2頁.

101) 대법원 2008.12.24. 선고 2007후265 판결; 대법원 2003.5.16. 선고 2001후3149 판결 참조

단이 사실 용이하지 아니하기에 우리 심사기준에서는 발명에 해당하지 않는 여러 유형들을 예시하고 있다.¹⁰²⁾ 발명에 해당하지 않는 경우의 거절통지는 특허법 제2조가 동법 제62조에서 정하는 거절이유에 포함되어 있지 않기 때문에, 제29조 제1항의 “산업상 이용할 수 있는 발명”이 아니라는 이유로 거절하고 있다.¹⁰³⁾ 영구기관과 같이 자연법칙에 반하는 것, 자연법칙 자체, 단순한 발견, 자연법칙에 해당되지 않는 것(경제법칙, 수학법칙), 재현성이 없는 것(반복하여 동일한 결과물을 얻을 수 없는 것)은 발명에 해당하지 아니한다.¹⁰⁴⁾ 무엇이 자연법칙이고, 무엇이 자연법칙을 이용한 것인지는 구별이 쉽지 않으며, 자연법칙 자체는 발명이 아니라는 기본개념은 공감하지만, 보는 관점에 따라 자연법칙 자체인지 자연법칙을 이용한 것인지 해석에 있어서 다툼의 여지가 있다. 생명공학 관련 발명의 경우, 생명공학 관련 발명의 속성상, 자연법칙을 “이용”한 것인지 자연법칙 “자체”인지의 구분이 모호한 것이 많아 발명의 정의 전반부의 해석에 따라 생명공학 분야의 특허 대상이 달라질 여지는 큰 것으로 보인다.¹⁰⁵⁾

미생물 등 생명체 및 이와 관련된 물질은 인간은 그것을 발견한 것에 불과하고 반복가능성이 없기 때문에 발명에 해당하지 않는다는 견해에 따라 오랫동안 특허대상에서 제외되어 왔다.¹⁰⁶⁾ 그러나 1987

102) 특허청, 특허·실용신안 심사기준 (2017.3), 3102-3107면 참조; 심사기준에 따르면, 자연법칙 자체, 단순한 발견이어서 창작이 아닌 것, 자연법칙에 위배되는 것, 자연법칙을 이용하지 아니한 것, 기능, 단순한 정보의 제시, 미적 창조물, 컴퓨터 프로그램 언어자체, 컴퓨터 프로그램 자체, 반복하여 동일한 효과를 얻을 수 없는 것 및 미완성 발명은 발명에 해당하지 않는 것으로 보고 있다.

103) 특허청, 특허·실용신안 심사기준 (2017.3), 3107면 참조.

104) 정상조·박성수, 앞의 책, 26면; 특허청, 생명공학 특허출원길라잡이 (2013.2), 5-6면; 김혁준외 4인, “기술 및 환경 변화와 지재권제도-바이오 메디컬 분야 특허법적 쟁점 및 주요사례 조사 분석”, 특허청 기초연구과제보고서 (2015.12), 24면.

105) 김혁준외 4인, “기술 및 환경 변화와 지재권제도-바이오 메디컬 분야 특허법적 쟁점 및 주요사례 조사 분석”, 40면.

106) 대법원 1995.10.13. 선고 94후2018 판결.

년 물질특허제도를 도입하면서 미생물, 동물, 유전공학 산물에 대해 특허를 인정하기 시작하였다. 특허청 심사기준에서는 물질 자체의 단순한 발견은 발명으로 인정하지 않고 있으나 천연물에서 어떤 물질을 인위적으로 분리하는 방법을 개발한 경우 그 방법은 발명에 해당되며, 또 그 분리된 화학물질 또는 미생물 등도 발명에 해당한다고 하여, 자연에서 어떠한 물질을 인위적으로 분리한 경우 발명에 해당하는 것으로 보고 있다.¹⁰⁷⁾

(2) 산업상 이용가능성

특허법 제29조 제1항 본문은 “산업상 이용할 수 있는 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다”고 규정하여, 산업상 이용가능성 요건뿐만 아니라, 발명의 요건도 충족되어야 특허를 받을 수 있음을 규정하고 있다. 현행 우리 특허법 제29조는 특허법상 논의되는 특허대상 요건과 특허요건을 하나의 규정에 담고 있어 어느 하나라도 충족되지 못하면 특허를 받을 수 없다.¹⁰⁸⁾ 특허법 제29조 제1항 본문에서의 ‘산업’은 가장 넓은 의미의 산업으로 해석하여야 하는 것으로, 산업은 유용하고 실용적인 기술에 속하는 모든 활동을 포함하는 최광의(最廣義) 개념으로 해석된다고 하였다.¹⁰⁹⁾ 이와 같이 산업의 의미를 광범위하게 해석하고 있으나, 의료행위, 업으로 이용할 수 없는 발명 및 현실적으로 명백하게 실시할 수 없는 발명은 산업상 이용할 수 있는 발명에 해당하지 아니하는 유형으로 제시하고 있다.¹¹⁰⁾ 산업을 가장 넓게 해석하고는 있지만, 의료행위는 산업에 해당하지 않는 것으로 보고 있어, 산

107) 특허청, 특허·실용신안 심사기준 (2017.3), 3103면.

108) 배대현, “특허보호대상을 건너뛴 특허요건”, 법학논고 제46권, 경북대학교 법학연구원 (2014.5), 398면.

109) 특허청, 특허·실용신안 심사기준 (2017.3), 3101면.

110) 특허청, 특허·실용신안 심사기준 (2017.3), 3108-3111면.

업상 이용가능성은 실질적으로 특허 대상을 규정하는 역할을 하고 있는 조문이라고 볼 수 있다.¹¹¹⁾

산업상 이용가능성 요건은 생명공학 관련 발명과 관련하여 특히 중요하다. 특허청 심사기준은 유전자, DNA단편, 안티센스 뉴클레오타이드, 벡터, 재조합벡터, 형질전환체, 융합세포, 단백질, 재조합단백질, 모노클로날 항체, 미생물, 식물 및 동물 등의 생명공학 관련 발명에 대하여 이들의 유용성이 최초 출원서에 첨부된 명세서에 특징적이고 실질적이며 신뢰성을 갖고 확인할 수 있도록 기재되어 있지 않거나, 그 유용성을 유추할 수 없는 경우에는 특허법 제29조 제1항 본문 규정의 「산업상 이용할 수 있는」 발명으로 인정하지 않고 있다.¹¹²⁾

(3) 불특허사유

특허법 제32조는 특허를 받을 수 없는 불특허사유에 관한 규정으로서 “공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명에 대하여는 특허를 받을 수 없다”고 규정하고 있다. 특허법 제32조의 취지는 공익을 위해 불특허 대상을 규정한 조문으로 특허법 제29조의 규정에 의해 특허요건을 구비한 발명이라 하더라도 특허 받을 수 없음을 분명히 하고 있다.¹¹³⁾ 본 조에 해당하는

111) 성백린, “진단방법발명의 특허성에 관한 연구”, 석사학위 논문, 연세대학교 (2008), 6면; 김혁준외 4인, “기술 및 환경 변화와 지적권제도·바이오 메디컬 분야 특허법적 쟁점 및 주요사례 조사 분석”, 42면.

112) 생명공학분야 특허심사기준은 1998년 3월에 최초 제정되었고, 2012년 1월에 생명공학분야와 의료·위생분야 심사기준이 통합되어 생명공학분야 심사실무가이드로 개정되었다가, 2014년 7월 1일부로 모든 기술 분야별 심사기준이 통합되어 현재의 특허·실용신안 심사기준으로 통합되어 예규화(例規化)되었다, 특허청, 특허·실용신안 심사기준 (2017.3), 9105면.

113) 특허청, 특허·실용신안 심사기준 제3부 특허요건 제6장 불특허 발명 등 (2017.3), 3601면.

발명은 법 제29조의 특허요건을 구비하고 있는지 여부를 따져볼 필요도 없이 본 조 위반으로 거절결정 하도록 되어 있다.¹¹⁴⁾ 그러나 생명공학 분야에서 어떤 발명이 본 규정에 해당하는지 판단하는 것은 어려운 문제로서, 시대, 장소, 보는 관점에 따라 달라진다고 할 것이다. 공공의 질서, 선량한 풍속을 문란하게 하는 발명에 대해서 일반적으로 양자를 구별하지 않고 사용하고 있지만 분명히 구별하면 「공공의 질서」는 국가 사회의 일반적 이익을 의미하고, 「선량한 풍속」은 사회의 일반적·도덕적 관념을 가리킨다고 할 수 있다.¹¹⁵⁾

특허청 심사기준은 생명공학 관련 발명과 관련하여 공서양속에 반하는 발명의 유형으로서 (1) 인간에게 위해를 끼칠 우려가 있거나 인간의 존엄성을 손상시키는 결과를 초래할 수 있는 발명과 (2) 인간을 배제하지 않은 형질전환체에 관한 발명을 들고 있다.¹¹⁶⁾ 구체적으로는 인체를 사용하는 발명으로서 그 발명을 실행할 때 필연적으로 신체를 손상시키거나, 신체의 자유를 비인도적으로 구속하는 발명 및 인간의 존엄성을 손상시키는 결과를 초래할 수 있는 발명(예: 인간을 복제하는 공정, 인간 생식세포계열의 유전적 동일성을 수정하는 공정 및 그 산물 등)에 대하여는 공서양속을 문란하게 할 우려가 있는 것으로 인정한다고 되어 있다.¹¹⁷⁾

생명공학 관련 발명은 그 특성상 사람의 생명과 윤리와 관련된 발명이 많기 때문에 특허법 제32조는 생명공학 관련 발명의 특허대상을

114) 특허청, 특허·실용신산 심사기준 제3부 특허요건 제6장 불특허 발명 등 (2017.3), 3601면.

115) 특허청, 특허·실용신산 심사기준 제3부 특허요건 제6장 불특허 발명 등 (2017.3), 3601면.

116) 특허청, 특허·실용신산 심사기준, 제9부 기술분야별 심사기준 제1장 생명공학 관련 발명 (2017.3), 9106면.

117) 특허청, 특허·실용신산 심사기준, 제9부 기술분야별 심사기준 제1장 생명공학 관련 발명 (2017.3), 9106면.

결정하는데 중요한 역할을 하고 있다. 공서양속에 반하거나 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명이 구체적으로 어떠한 것이며, 어떠한 것이 이에 해당 되는지는 다소 추상적이며 판단자의 자의적 해석에 따라 그 형태와 판단이 달라질 수 있다.

IV. 특허대상적격 판단사례 검토

1. 인체구성 물질

(1) 미국

유전자 특허는 미국에서 1980년 이후로 30년 이상 특허 대상으로 여겨져 왔으며, 40,000개 이상의 유전자 특허가 부여되었다.¹¹⁸⁾ 유전자 특허와 관련하여 미국 특허청은 휴먼게놈 프로젝트(HGP)의 산물인 DNA 단편 등에 대한 유용성 판단기준을 보다 강화하고 명확히하기 위하여 2001년에 유용성에 대한 심사가이드라인을 개정하여, 특정적이고 실질적이며 신뢰성이 있어야 유용성이 인정된다고 하였다.¹¹⁹⁾ 이 가이드라인에서, 유전자는 발명이 아니라 발견이라는 주장에 대하여, 미국특허청은 연방헌법 제1조 제8항에 따라 특허법 제101조에서 ‘발견’이라는 용어를 사용하고 있으며 자연 상태에서 분리되어 정제된 유전자가 특정적이고 실질적이며 신뢰할 수 있는 유용성이 있다면 발견이 아니라 발명에 해당되기 때문에 특허 받을 수 있다고 밝혔다.

118) Brief of *Amici Curiae* Rosetta Genomics, Ltd., et al. in support of Appellants, June 16, 2010, p. 23.

119) USPTO, Utility Examination Guidelines, 66 Fed. Reg. 1092, 1093 (January 5, 2001). www.uspto.gov/web/offices/com/sol/notices/utilexmguide.pdf.

미국은 자연 산물은 특허가능하지 않다는 특허법의 원칙에도 불구하고 DNA 서열을 분리·정제된 다른 화합물질과 유사하게 취급하여, 분리·정제된 DNA 서열은 인간의 창작 산물이라고 가정하여, 분리·정제된 DNA 서열을 자연적으로 발생하는 DNA 서열(비분리·비정제)과 인위적으로 구별하여 특허대상으로 오랫동안 인정하여 왔다.¹²⁰⁾ 그러나 2013년 Myriad 사건에서 미연방대법원은 분리된 DNA는 자연의 산물로서 제101조에 따라 특허가능하지 않고 분리과정이 자연 산물에 특허를 부여하기 위한 조건이 될 수 없음을 분명히 하였다.¹²¹⁾ 분리·정제 과정은 미국연방대법원이 차크라바티 사건에서 구축한 인간 개입 요소에 해당하지 않는다는 것이다. 미국 특허청은 Myriad 판결에 따라 심사기준을 개정하였으며, 분리된 유전자 서열의 경우 특허대상으로 인정하지 않고 있으며, 유전자 서열이 자연의 산물과 현저하게 다르지 않다면 이는 자연법칙에 해당하여 특허대상으로 인정하지 않는 기준을 채택하였다.¹²²⁾

미국의 Myriad 판결에서는 자연에 존재하는 DNA와 cDNA에 대해서 달리 판단하였는데, 실질적으로 동일한 서열 정보를 갖는 cDNA는 자연에서 발견되는 것과는 다르다는 근거로 특허 대상으로 판단하였다. cDNA는 특정 시기에 발현된 유전자에 대응하는 것으로 볼 수 있으며, 짧은 게놈 DNA의 경우 인트론이 없는 경우가 있어 DNA와 cDNA가 일치한다는 지적이 있다.¹²³⁾ 또한 자연 상태의 DNA와 동일한 염기서열을 지니고 있어 궁극적으로 동일한 기능을 할 수 밖에

120) See Vivian Mak at 53.

121) Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc., 133 S.Ct. 2107, 2107 (2013).

122) USPTO, Manual of Patent Examining Procedure (November 2015), §2105, §2106. pp. 2100-11~2100-16.

123) 김관식, “미국 대법원의 AMP v. Myriad 사건 판결을 계기로 본 DNA 관련 발명의 성립성”, 특허소송연구, 특허법원 (2017), 95면.

없는 cDNA는 자연법칙 혹은 자연현상에 다름 아니므로 발명에 해당 하는 것이 부정되어야 한다는 주장이다.¹²⁴⁾ 실질적으로 분리된 DNA와 cDNA는 게놈 DNA와 동일한 유전서열 정보를 가지며 동일한 기능을 한다.

이러한 기준은 유전자뿐만 아니라 자연적으로 발생하는 모든 생물학적 물질, 즉, 분리된 단백질, 분리된 미생물, 항생물질, 분리된 세포 및 항체 등에도 마찬가지로 적용된다. 미국연방대법원의 Myriad 판결 이후에, In re Roslin Inst.¹²⁵⁾ 또는 In re BRCA1 and BRCA2-Based Hereditary Cancer Test Patent Litigation 사건¹²⁶⁾에서 CAFC는 체세포 핵치환(SCNT)을 통하여 만들어진 복제 양과 DNA 프라이머 서열은 자연적으로 발생하는 물질과 동일하므로 특허 대상이 될 수 없고, 야생형 BRCA 서열과 환자의 BRCA 서열을 비교하여 BRCA1의 유전자 변이를 검사하는 진단 방법 또한 특허 대상이 될 수 없다고 판결하였다.

미국은 유럽과 달리 제101조의 특허대상과 관련하여 특허법 내에 도덕성 내지 공서양속에 기반을 둔 불특허사유 규정을 가지고 있지 않기 때문에 인간배아줄기세포와 관련하여 공서양속 및 도덕성 위반으로 특허가 거절되지는 않는다.¹²⁷⁾ 다만, 2011년에 개정된 AIA 제 33(a)조에 따라 인간배아 및 인간배아줄기세포 관련 발명의 특허대상이 부정되는지는 분명하지는 않다. Myriad 사건 판결이후, 미국특허청 심사기준은 해당 청구항이 자연에서 발견되는 물질과 현저히 다

124) 김관식, 위의 논문, 95면.

125) Appeal No. 2013-1407 (Fed. Cir. May 8, 2014); *In re Roslin Inst.*, 750 F.3d 1333, 1336 (Fed. Cir. 2014).

126) Appeal No. 2014-1361, -1366 (Fed. Cir. Dec. 17, 2014); *In re BRCA1- and BRCA2-Based Hereditary Cancer Test*, 774 F. 3d 755 (2014).

127) *Juicy Whip, Inc. v. Orange Bang, Inc.*, 185 F.3d 1364 (Fed. Cir. 1999)에서 법원은 미국에서 특허에 대한 도덕성 요건을 부과하는 것을 거절하였다.

른 경우에 특허대상적격을 인정한다. 미국의 이러한 심사기준은 다른 국가와 달리 상당히 특징적이다. 줄기세포 발명과 관련하여 미국의 특허대상 판단은 제101조하의 배제대상 즉, 자연법칙 내지 자연산물, 자연현상, 또는 추상적 아이디어에 해당되는지 여부에 따라 결정될 것이다.¹²⁸⁾ 이러한 기준으로 볼 때 성체줄기세포, 배아줄기세포는 자연적으로 발견되는 세포의 고유한 특성을 그대로 가지고 있기 때문에, 자연의 산물이라고 볼 수 있으므로 특허 받기가 쉽지 않을 것으로 보인다.¹²⁹⁾

(2) 유럽

유럽은 유럽생명공학지침을 통하여 유전자의 특허대상을 법규정화 하였는데, 분리된 유전자 또는 그 부분 서열은 특허 가능한 것으로 하였다. 유럽의 경우에는 심판을 통해 Myriad 사의 특허범위가 상당히 좁혀지긴 하였지만, 분리되어 생산 가능한 유전자 서열 및 단편에 대해 특허대상으로 인정하고 있다. 그러나 유전자 특허에 대한 특허 출원시 발명의 상세한 설명에 산업상 이용가능성을 개시하여야 한다.¹³⁰⁾ 유럽생명공학지침 전문 23에서는 “기능 표시가 없는 단순한 DNA 서열은 어떠한 기술적 정보도 포함하고 있지 않기 때문에 특허 가능한 발명이 아니다” 라고 하였다.¹³¹⁾ 전문 24에서는 “산업상 이용가능성의 기준을 만족시키기 위해서는 유전자 서열 또는 이의 단편이 단백질 또는 단백질 단편을 생산하기 위하여 사용되어지는 경우, 어떠

128) 김형진·류화신, “인간배아줄기세포 연구기반 조성을 위한 법제연구”, 한국법제연구원 (2014.10), 54면.

129) Allen K. Yu, “Within Subject Matter Eligibility-A Disease and a Cure”, 84 S. CAL. L. REV. (2011), p. 433; 김형진·류화신, 앞의 논문, 56면.

130) 유럽생명공학지침 제5조(1) 및 제5조(2).

131) Recital 23. “Whereas a mere DNA sequence without identification of a function does not contain any technical information and is therefore not a patentable invention;”

한 단백질 또는 단백질 단편이 생산되어지는지, 그것이 어떠한 기능을 수행하는지를 특정하는 것이 필요하며, 단백질 생성에 이용되지 않는 경우에는, 예를 들어 그 서열이 어떤 전사 프로모터 활성을 나타내는 지 명시되어야 한다”라고 설명하고 있다.¹³²⁾ 유럽생명공학지침 등의 법 규정으로 확립된 유전자의 특허대상적격 판단기준으로 인해 유럽에서는 미국과 같이 유전자 발명의 특허대상 여부와 관련하여서 활발한 분쟁이 제기되고 있지는 않은 것으로 보인다.¹³³⁾

미국은 특허대상을 판단함에 있어서 공서양속 내지 윤리성을 거의 고려하고 있지 않은 반면, 유럽에서는 공서양속이 중요한 결정 기준의 하나이다. 미국과 유럽 특허제도를 비교하였을 때, 미국과 달리 유럽은 특정 산물을 금지하는 타겟 접근을 취하고 있고, 이들은 주로 공서양속 또는 도덕성 위반으로 규정된 유형들이다.¹³⁴⁾ 줄기세포 특허대상 판단과 관련하여 유럽특허청에서는 출원발명이 EPC 제53조(a)의 공서양속에 위반하는지 여부, 유럽생명공학지침의 제5조와 제6조에 해당하는지 여부가 쟁점이 된다. 인간배아줄기세포 관련 발명의 경우는 생명윤리 문제가 있어 이에 대한 규정이 있는 유럽에서 특허를 받을 수 있는지 여부에 대해 많은 논란이 있어 왔고, 관련 판례가 축적되어 있다. 먼저 줄기세포가 인체의 구성 성분으로서 발견이 아닌 발명에 해당할 수 있는지 여부이다. 인체로부터 분리된 구성요소 또는 일정한 기술공정에 의해 생산된 인체의 구성요소는 그 구성요소가 자연 상태의 구성요소와 동일하다 하더라도, 생산물의 일부로서 산업적 이용을

132) Recital 23. “Whereas, in order to comply with the industrial application criterion it is necessary in cases where a sequence or partial sequence of a gene is used to produce a protein or part of a protein, to specify which protein or part of a protein is produced or what function it performs.”

133) See Vivian Mak at 56.

134) Eneda Hoxha, “Stemming the Tide: Stem Cell Innovation in the Myriad-Mayo-Roslin Era”, Berkeley Technology Law Journal, Vol. 30, Issue 4 (2015), p. 608.

위해 분리되고 재생산이 가능하기 때문에 특허 대상이 된다.¹³⁵⁾

따라서 줄기세포가 자연에 항상 존재한다는 이유로 특허 대상으로부터 제외된다고 볼 수는 없으며, 줄기세포를 자연으로부터 기술적 과정에 의해 분리하거나 실험실에서 제조할 수 있다면 이들은 특허 받을 수 없는 단순한 발견이 아니라 특허 받을 수 있는 대상이 될 수 있다.¹³⁶⁾ 이에 따르면, 성체줄기세포는 인체의 일부분이지만, 그것이 과학기술을 적용하여 체외로 분리·추출되거나, 체외에서 정제·증식된 경우에는 EPC 시행규칙 제29조 제2항 및 생명공학지침 제5조 제2항에 비추어 특허의 대상이 될 수 있다. 만능줄기세포(pluripotent stem cell)의 경우에도 성체줄기세포와 마찬가지로 배아로부터 분리되어 증식된 경우에는 특허의 대상이 될 수 있다. 그러나 인간배아줄기세포의 경우, 공서양속 규정으로 인해 제한을 받게 된다. 인간 전능줄기세포(totipotent stem cell)도 이 규정에 따라 분리, 추출되는 경우라도 특허의 대상이 될 수 없다.¹³⁷⁾ EPC 제53조(a) 및 생명공학지침 제6조 제2항(c)에 따라 생식세포를 포함하여 형성 및 발달의 전 과정에 걸쳐 인체는 특허의 대상이 될 수 없고, 전능줄기세포는 완전한 인간개체로 성장할 수 있어 인간배아의 범위에 포함되는 것으로 볼 수 있으며 배아의 산업적, 상업적 이용은 금지되고 있기 때문이다.

생명공학지침 제6조 제2항(c)는 산업상 또는 상업상 목적을 위한 인간배아의 사용은 특허 받을 수 없음을 규정하고 있다. 상업적 또는 산업적 목적을 위한 인간배아의 사용에 대해서는 에딘버러 대학의 줄기세포 특허¹³⁸⁾에서 최초로 다루어 졌다. 유럽특허청 이의신청부는

135) EPO, Guidelines for Examination, Part G Chapter II (November 2016), p. 15.

136) 한지영, “유럽, 특허 영국에서 인간의 배아줄기세포의 특허 보호 및 생명윤리에 관한 연구”, 산업재산권 36, 한국지식재산학회 (2011.12), 9면.

137) 박영규, “줄기세포의 윤리적, 경제적 그리고 특허법적 문제”, 인권과정의 제395권, 대한변호사협회 (2009.7), 111면; 정차호외 3인, “인간배아 관련 연구결과물의 특허성에 관한 연구”, 특허청 연구보고서 (2005), 87면.

이 규정에 따라 인간배아의 파괴로부터 유래되는 인간배아줄기세포 발명은 특허가능하지 않다고 판단하였다.¹³⁹⁾ 유럽특허청의 확대심판부(Enlarged Board of Appeal)는 WARF 사건에서 배아사용의 본질은 배아의 파괴를 필연적으로 야기시킨다고 보았다.¹⁴⁰⁾ 유럽특허청은 에딘버러 대학의 특허에 대한 이의신청에서 EPC 시행규칙 제 28조(c)의 사용의 개념을 넓게 해석하는 입장을 취하였고, 2008년 WARF 심결에서도 이러한 입장을 재확인하였다.¹⁴¹⁾ 2011년 유럽 사법재판소의 *Brustle v. Greenpeace* 판결에서는 인간배아를 파괴하는 것을 포함하거나 인간배아를 파괴하는 방법으로부터 유래된 물질을 사용하는 방법은 공서양속에 반하는 것으로 특허될 수 없다고 하였다.¹⁴²⁾ iPSC의 경우는 공서양속 문제가 없는 것으로 보아 유럽에서 특허가 부여되었다.¹⁴³⁾ 이후 유럽사법재판소는 C 34/10 *Brüstle* 판결에서와는 달리, 2014년 C-364/13 사건에서 단성생식에 의해 분열하고 발생하는 비수정 난자는 이들이 인간으로 발생할 능력이 없기 때문에 유럽생명공학지침 제6조 제2항(c)의 인간배아로 간주되지 않는다고 판단하여 인간배아의 범위를 다소 좁혔다.¹⁴⁴⁾

138) EP Patent No. 0695351 (Isolation, Selection, Propagation of Animal Transgenic Stem Cells).

139) Case T-1079/03, University of Edinburgh/Stem Cell Isolation (Edinburgh), EP 949131742 unreported, July 21, 2003, Opposition Division.

140) G2/06, WARF/Stem Cells [2009] E.P.O.R 15 (EPO (Enlarged Bd App))

141) 김병일, “인간배아줄기세포의 연구규제와 불특허사유”, 비교사법 제1권 제4호, 한국비교사법학회 (2008.12), 670면.

142) *Oliver Brustle v. Greenpeace e. V.*, Case C-34/10, EUR-Lex CELEX LEXIS 62010CJ0034, 52 (Oct. 18, 2011) (Belg.).

143) iPSC는 영국과 유럽특허청에서 특허를 받았다. G.B. Patent No. 2,450,603 (2008년 6월 13일); EP Patent No. 1970446 (2006년 12월 6일).

144) Court of Justice of the European Union. 18. 12. 2014. C-364/13.

(3) 일본

일본은 단순한 발견에 불과하여 창작으로 인정될 수 없는 것, 산업상 이용가능성이 기재되어 있지 않거나 유추하기 곤란한 것은 산업상 이용가능성이 없는 발명으로 보지만, 천연물로부터 창작적 수단을 이용하여 분리한 것은 산업상 이용가능성이 있는 발명으로 보고 있다.¹⁴⁵⁾ 일본은 생물학적 물질에 관한 발명에 있어서 그 유용성이 명세서, 특허청구범위 또는 도면에 기재되어 있지 않거나 그러한 유용성을 유추할 수 없는 경우 업으로서 이용할 수 없는 발명이라고 보아, 산업상 이용할 수 있는 발명에 해당하지 않는 것으로 보고 있다.¹⁴⁶⁾

따라서 유전자 또는 이의 단편을 특허대상으로 인정하고 있지만 이에 대해 구체적인 유용성 및 기능을 요구하고 있다. 그러나 미국에서 특허가능하지 않은 DNA 단편이나 SNP, EST가 일본에서는 유용성의 범위를 넓게 보아 특허된 바 있어, 유용성의 요건을 엄격하게 보지는 않는 것으로 판단된다.¹⁴⁷⁾ 일본은 미국과 달리 특허대상과 관련하여 특허대상적격 판단보다는 주로 신규성과 진보성에 의존하여 판단하고 있는 것으로 보인다.¹⁴⁸⁾ 결론적으로 일본에서 분리된 유전자 또는 그의 단편에 대한 산업상 이용가능성이 출원 시에 기재되어 있다면 그러한 유전자 서열은 특허대상이 되고 있다. 따라서 분리된 유전자, 단백질, 벡터, 형질전환체 및 융합세포 발명에 대해 일본에서는 특허대상이 되고 있다.¹⁴⁹⁾

인간배아줄기세포에 대해서는 명시적인 규정이나 지침이 없다. 인

145) 特許庁, 特許實用新案 審査基準, 附属書B 第2 章 生物関連発明, 15頁.

146) 特許庁, 特許實用新案 審査基準, 附属書B 第2 章 生物関連発明, 15頁.

147) Eneda Hoxha, "Stemming the Tide: Stem Cell Innovation in the Myriad-Mayo-Roslin Era", Berkeley Technology Law Journal, Vol. 30, Issue 4 (2015), p. 608.

148) Katherine Dover, "Epigenetics and the Patentability of Methylation Patterns in Japan", 10 ASIAN-PAC. L. & POL'Y J. (2009), p. 434 .

149) 特許庁, 特許實用新案 審査基準, 附属書B 第2章 生物関連発明, 2頁.

간의 존엄성을 손상하고 공서양속에 반하는 것으로 특허 받을 수 없는 것으로 판단한 경우도 있지만 그 판단은 청구범위만을 기준으로 하고 있다.¹⁵⁰⁾ 일본 에딘버러 대학교의 줄기세포 관련 심결례¹⁵¹⁾에서는 인간을 제외한 동물로 한정하여 등록을 받았다. 인간배아의 파괴를 수반하는 조작방법은 불특허 사유에 해당하는 것으로 보았으나, 사람을 제외한 동물의 줄기세포와 배아에 대해서는 특허를 부여하고 있다. 그러나 이러한 공서양속 규정의 판단은 청구범위에 한해서 판단하는 것으로 보인다. 줄기세포를 이용한 치료방법은 일본에서 의료행위로서 산업상 이용가능성이 없다는 이유로 특허대상이 되지 못할 것이다.

(4) 우리나라

우리나라는 분리된 DNA 단편에 관하여 아직까지 미국의 Myriad 판결과 같이 해석하고 있지는 않으며 유용성이 입증된 유전자 등에 대해 특허를 부여하고 있다.¹⁵²⁾ 1998년 3월부터 시행된 생명공학분야 특허심사기준에 유전자가 특허대상이 됨이 명시되어 있고, 그 이후로 현재까지 특허 대상으로 인정되어 왔다. 생명체에 존재하는 유전자, 단백질을 단순히 발견한 것은 단순한 발견으로 발명에 해당되지 않으나, 그 분리 또는 선별방법에 각별한 곤란성이 인정되는 경우에는 특허법 제29조 제1항 본문 규정의「발명」으로 인정하여, 유전자 또는 그 단편에 대해 특허를 부여하고 있다.¹⁵³⁾

우리나라의 경우 유전자 특허 관련 사례로서, 특허법원 2008. 9. 26. 선고 2007허5116 판결에서는, 컴퓨터프로그램을 이용하여 기존에 기능이 알려진 유전자와 일정한 상동성을 갖는 유전자 또는 이

150) 特許庁, 特許·實用新案 審査基準, 第Ⅲ部 第5章 不特許事由 (2015.9), 1頁.

151) 거절결정불복심판번호 2005-010342.

152) 특허청 특허심사2국, 주요국 특허판례 100선, 2015.7, 4면; 특허청, 특허실용신안 심사기준 (2017.3), 9101면; 특허법원 2008.9.26. 선고 2007허5116 판결 참조.

153) 특허청, 생명공학분야 심사실무가이드 (2012.01), 4면.

유전자가 코딩하는 단백질에 관한 발명을 청구한 사안에서, 법원은 공지된 염기서열과의 상동성이 80% 이상인 단리된 핵산과 이의 폴리펩티드 PRO1186에 대해, 유전자 등 자연계에 존재하는 물질을 분리, 정제한 사실만으로는 발명에 이르렀다고 보기 어렵고, 이에 대한 특정의, 구체적이고, 실질적인 유용성이 신뢰성이 인정되도록 명세서에 기재되어 있어야만 비로소 산업상 이용가능성이 있는 발명으로서 성립되는 것으로 보았다.¹⁵⁴⁾ 이 사건과 관련하여 산업상이용가능성을 특허대상을 결정하는 기준으로 하고 있으며, 이를 근거로 발명의 성립성을 인정하고 있는 것으로 볼 여지를 두고 있다는 견해가 있다.¹⁵⁵⁾ 유용성은 유전자의 특허대상 적격을 인정하는 데 결정적 기준이 될 수 없다는 비판이 있다.¹⁵⁶⁾ 따라서 유전자 관련 발명의 광범위한 특허부여를 제한하기 위하여 유전자를 분리·정제하였다는 것만으로는 부족하고 특정의 실질적인 유용성에 대하여 신뢰할 수 있을 정도로 명세서에 기재되어 있어야만 비로소 산업상 이용가능성이 있는 완성된 발명으로 인정되고 있다.¹⁵⁷⁾

인간 자체는 공서양속 규정을 통해 특허대상이 되지 못한다. 우리

154) “일반적으로 화학물질의 발명은 신규로 산업상 이용할 수 있는 화학물질(즉 유용성이 있는 화학물질)을 제공하는 것이 발명의 목적이고, 화학물질 자체가 발명의 구성이며, 산업상 유용한 화학물질을 제공하는 것이 발명의 효과인 반면, 그 화학물질이 유전자 등 원래 자연계에 존재하는 물질인 경우에는 단지 존재를 분명히 확인했다고 하는 것만으로는 발명에 이르렀다고 보기 어렵고, 여기에 그 유용성이 밝혀져 종래 기술에 없는 새로운 기술적 내용이 더해져야 산업상 이용가능성이 있는 완성된 발명이라고 볼 수 있다”고 판시함.

155) 김관식, “유전자 관련 발명의 성립성과 명세서 기재요건”, 특허판례연구 (한국 특허법학회 편), 박영사 (2012), 22면; 김관식, “미국 대법원의 AMP v. Myriad 사건 판결을 계기로 본 DNA 관련 발명의 성립성”, 특허소송연구, 특허법원 (2017), 87-88면.

156) 김관식, “유전자 관련 발명의 성립성”, 641면.

157) 특허법원 2008.9.26. 선고 2007허5116 판결 참조; 특허청, 특허·실용신안 심사기준, 제9부 기술분야별 심사기준 제1장 생명공학 관련 발명 (2017.3), 9105면.

나라의 경우 인체의 구성요소, 즉, 인간배아, 인간배아를 이용한 방법, 인간배아줄기세포에 대해 특허의 부여를 제한하는 명시적이고 구체적인 규정이나 지침이 제시되어 있지 않은 것으로 보인다. 인간의 범위에 인간배아가 포함되는지도 명시적인 지침이 없다.

우리나라의 경우, (주)마리아 바이오텍에서 냉동잔여 배반포기 배아를 사용해 인간배아 줄기세포를 개발하여 2001년 11월 6일자로 “동결 융해된 배아로부터 유래한 인간 배아 간세포로부터 특정 세포 분화 방법”이라는 명칭의 특허출원을 하였고, 2001년 8월 30일자로 “동결 융해된 배아로부터 유래한 인간 배아 간세포”라는 명칭의 특허출원을 하여 특허를 받았다. 배아줄기세포의 특허부여와 관련하여 명확한 기준은 없으나, 특허청 심결례에서는 인간배아를 이용한 인간배아줄기세포에 대해서 특허를 부여하지 않은 사례가 있다.¹⁵⁸⁾ 심사관에 따라 배아줄기세포에 대해서 특허를 부여하지 않은 사례¹⁵⁹⁾가 있는 반면 배아줄기세포에 대해 특허를 부여한 사례¹⁶⁰⁾도 있어 배아줄기세포 관련 발명에 대하여 달리 판단하였다. 따라서 배아줄기세포 발명에 대해 명확한 판단기준이 제시될 필요가 있다고 판단된다.

158) 특허심판원 2010.12.06. 2009원8244 심결 ; 2008.08.26. 2007원9336 심결 참조.

159) 특허출원 10-2001-0068767호 “동결 융해된 배아로부터 유래한 인간 배아 간세포로부터 특허세포 분화방법”에 대해서 제32조의 규정에 의해 특허 받을 수 없는 것으로 거절결정하였다. 심사관은 제1항 내지 제5항은 인간의 배아를 사용한 인간 배아 간세포의 분화 방법 또는 상기 방법에 의해 제조된 분화된 세포에 관한 것이어서, 인간의 존엄성을 손상시키는 결과를 초래할 수 있는 발명에 해당하여 특허 받을 수 없다고 하였다. (진영진, “생명공학분야 특허출원 심사에 대한 생명윤리적 고찰: 인간 배아줄기세포를 이용한 발명을 중심으로”, 인격주의 생명윤리, 제2권 1호, 가톨릭생명윤리연구소 (2012), 39-40면.)

160) 등록특허 10-0838013(출원번호 10-2007-0001664호) “인간배아줄기세포로부터 단계적 선별법을 통해 고수율로 신경전구세포, 신경세포 및 기능성 도파민신경세포를 생성하는 방법”이 등록되었는데, 특허청구범위에 직접적인 배아의 파괴에 대한 언급이 없으면 제32조 공서양속에 대한 판단을 하지 않고 특허를 부여하는 것으로 판단된다(진영진, 위의 논문, 43-44면 참조).

(5) 호주

Myriad 사건은 유전자특허에 대한 국제적 논의를 일으켰으며, 호주대법원에서도 분리된 DNA와 cDNA 특허가 무효라는 결과를 가져왔다. 호주에서 Yvonne D'Arcy는 분리된 BRCA 핵산분자는 실질적으로 자연 상태에서 발견되는 핵산분자와 동일한 것이며 동일한 유전 정보를 가지고 있으므로 호주 특허법 하에서 특허가능하지 않다는 취지로 특허무효소송을 제기하였다. 호주연방대법원은 2015년 10월 7일 호주연방법원의 판결¹⁶¹⁾을 파기하고 미국대법원의 판결과 유사한 결론으로 해당특허¹⁶²⁾는 특허 받을 수 없는 대상이라는 판결을 내렸다.¹⁶³⁾ 청구항 1 내지 3의 분리된 유전자가 호주특허법상의 제조물 (“manner of manufacture”)에 해당하는지 여부와 관련하여, 호주연방대법원은 해당 청구항은 BRCA1 유전자의 돌연변이와 다형성이 유방암 및 난소암의 성향을 나타낸다는 사실에 근거하고 있는 것이 아니며, 이러한 사실을 응용한 발명에 대한 것도 아니라고 보았다. 청구항 1은 단지 물질 청구항으로서 BRCA1 유전자의 특정 위치에 돌연변이 또는 다형성을 가지고 있는 분리된 핵산일 뿐이므로 청구항 1은 발명이라고 볼 수 없다고 하였다. 호주대법원은 미국대법원이 인용한 자연의 산물로 언급하지는 않았고, 청구된 대상은 그 자체로 뉴클레오티드 내에 암호화되는 고유한 정보라고 하면서, 이는 인간 활동에 의한 창작이 아니라고 하였다. 판결 직후, 호주특허청은 이 판결을 반영

161) D'Arcy v Myriad Genetics Inc [2014] FCAFC 115; See Chia-Ying WU at 67.

162) AU 686004의 청구항 1은 다음과 같다.

1. “An isolated nucleic acid coding for a mutant or polymorphic BRCA1 polypeptide, said nucleic acid containing in comparison to the BRCA1 polypeptide encoding set forth in SEQ. ID No. 1 one or more mutations or polymorphisms selected from the mutations set forth in Table 12, 12A and 14 and the polymorphisms set forth in Tables 18 and 19.

163) D'Arcy v. Myriad Genetics, Inc. [2015] HCA 35.

하여 단순히 폴리펩타이드를 암호화하는 정보를 나타내는 분리된 핵산은 특허대상이 아니라는 심사기준을 발표하였다.

분리된 또는 합성된 폴리펩타이드 또는 이들의 단편을 암호화하는 자연적으로 발생하는 인간 또는 비인간 핵산서열, cDNA, 자연적으로 발생하는 분리된 또는 합성된 인간 및 비인간 코딩 RNA, 프로브, 프라이머는 호주에서 더 이상 특허대상이 아니다. 그러나 변형된 단백질, 변형된 핵산, 바이러스, 박테리아, 항체 등은 특허대상이 될 수 있다고 하였다. 호주 법원은 분리된 유전자는 유전정보를 제공하는 정보라는 점에 초점을 두어 특허대상이 될 수 없다는 결론을 내렸다. 이에 따라 동일한 정보를 가지는 분리된 유전자와 cDNA는 특허대상이 될 수 없는 것으로 판단하였다.

2. 진단방법

(1) 미국

의료행위에 관한 발명에 관해서 미국은 명시적인 제외조항을 가지고 있지 않아 특허대상이 되고 있다. 사람에 대한 치료, 진단, 수술방법도 다른 방법 발명과 마찬가지로 특허 대상이 되며, 다만, 진단, 치료 및 수술방법이 자연법칙, 자연현상 내지 추상적 아이디어에 해당하는 경우 특허대상에서 배제된다. 그동안 미국에서 의료방법 등 생명공학 관련 방법 발명에 대해 특허대상은 크게 문제되어 오지 않았으며, 대체적으로 특허요건을 만족하면 이에 대해 특허가 부여되어 왔다. 그러나 컴퓨터프로그램이나 영업방법 발명과 같이 생명공학 관련 방법도 특허대상 적격 문제가 최근에 대두되었다.

의료방법발명의 특허대상 적격과 관련하여 미국은 Mayo 판결 전까지

는 Bilski 사건에서 나타난 판단 기준인 machine or transformation test를 특허대상 심사기준에 적용하였다.¹⁶⁴⁾ 그러나 이러한 MOT 기준은 생명공학 특허와 관련하여 이를 어디까지 인정하여야 하는지 문제시 되었다.¹⁶⁵⁾ 2008년 Classen 사건에서도 진단방법이 MOT 기준에 따라 특정한 장치에 연결되지 않았고, 특정부분을 다른 상태나 물건으로 변환시키지 않았다는 이유로 특허대상이 될 수 없다고 판단되었다.¹⁶⁶⁾ 그러나 연방대법원은 Bilski 판결에서 MOT가 유일한 판단 기준이 아니라고 하였고,¹⁶⁷⁾ 2012년 3월 20일 Mayo 판결에서 진단방법에 관한 특허대상적격에 관하여 판결을 선고하였다.¹⁶⁸⁾ 미국에서는 특허대상적격 판단이 특허부여 여부를 판단하는 첫 번째 요건으로 작용하고 있다. 이러한 기준에 따르면, 인체에서 일어나는 약물의 반응을 검출하는 방법 발명, 유전자의 서열을 단순히 비교 분석하는 방법이나 인체의 바이오마커 진단 방법은 자연현상 또는 자연법칙으로서 더 이상 특허대상이 아니라는 판단이다.¹⁶⁹⁾

Mayo 판결에 따라서 연구 노력 정도와는 상관없이, 인체에서 일어나는 약물의 반응성 정도에 관한 것은 자연 법칙에 해당하여 이에 관한 진단 방법은 특허받기가 쉽지 않게 되었다.¹⁷⁰⁾ 유전자가 발현되는 양상을 분석하는 것 또한 자연적으로 발생하는 과정으로서 이러한 유

164) 김형건, “인간 유전자와 유전자 진단 방법의 특허대상발명 여부”, 263면; *In re Bilski*, 545 F.3d 943, (Fed. Cir. 2008), (en banc).

165) 문대형, “의료행위의 일종으로서 진단 방법의 특허법적 보호”, IT와 법 연구 제 5권, 경북대학교 IT와 법 연구소 (2011.2), 375면.

166) *Classen Immunotherapies Inc. v. Biogen Idec*, 304. Fed. Appx. 866, C.A.Fed(Md), (2008).

167) *Bilski v. Kappos*, 561 U.S. 130 S.Ct. 3218, 3228 (2010).

168) *Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc.* 132 S.Ct. 1289, 1289 (2012).

169) May 2016 Subject Matter Eligibility Update, 81 Fed. Red. 27. 381 (May 4, 2016).

170) *Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs. Inc.*, 132 S.Ct. 1289, 1297-98 (2012).

전자 발현 양상을 진단하거나 유전자 발현 양상을 이용하여 치료방법을 선택하거나 조절하는 방법에 대한 청구항도 특허대상 문제가 있을 수 있다.¹⁷¹⁾ 그러나 이러한 청구항은 유럽, 일본 및 우리나라에서 특허대상이 될 수 있다. 따라서 미국에서는 의료행위에 관한 발명에 대해 별도의 불특허사유 규정이 아닌 제101조의 특허대상 범위의 해석에 따라 판단되고 있다.

BRCA1, 2는 유방암, 난소암과 관련된 유전자로서 여기에 변이가 생기면 유방암 발생률이 높아지기에 인체 내의 BRCA1과 BRCA2 유전자 변이 여부를 확인함으로써 유방암 발생 확률을 진단하게 된다. CAFC는 BRCA1/BRCA2에 대한 유전자 진단 방법의 특허대상적격에 대해, 해당 청구항은 종양 샘플로부터 얻어진 유전자 서열과 정상 샘플에서 얻어진 유전자 서열을 비교하는 방법에 관한 것으로서, 두 개의 유전자 서열을 비교하는 것은 추상적인 정신 과정(abstract mental processes)에 지나지 않기 때문에 특허법 제101조의 요건을 갖추지 못하는 것이라고 판시하여 특허대상이 아니라고 판단하였다.¹⁷²⁾

Ariosa Diagnostics, Inc. v. Sequenom, Inc. 사건은 임신부의 혈액내의 플라스마 또는 혈청에서 cff DNA (cell-free fetal DNA)를 검사하여 비침습적으로 태아의 유전자 변이나 성별들을 진단하는 방법의 특허대상적격에 관한 것이다.¹⁷³⁾ 540특허는 임신부의 플라

171) Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc. 132 S.Ct. 1289, 1297 (2012) (“The relation is a consequence of the ways in which compounds are metabolized by the body-entirely natural process. And so a patent that simply describes that relation sets forth a natural law.”).

172) Ass’n for Molecular Pathology v. United States Patent & Trademark Office, 653 F.3d 1329, 1330 (Fed. Cir. 2011).

173) U.S. Patent 6,258,540 (filed Mar. 4, 1998). 이하 540특허라 한다. 청구항 1은 다음과 같다.

claim 1. A method for detecting a paternally inherited nucleic acid of fetal origin performed on a maternal serum or plasma sample from a pregnant

즈마 또는 혈청내의 cff DNA를 증폭시키는 단계 및 해당 시료에서 cff DNA를 검출하는 단계를 포함하고 있고, 유전적 결함을 가진 태아를 임신한 여성은 정상 태아를 임신한 여성에 비해 혈액속의 cff DNA가 더 많이 나타난다. CAFC는 540 특허는 Mayo 사건에 비추어서, 혈액속의 cff DNA의 존재는 자연현상에 불과하고 단지 종래의 방법을 사용하여 이를 검출하는 것은 특허 대상이 될 수 없다고 판결하였다.¹⁷⁴⁾ Sequenom은 540특허의 전용실시권자로서 연방대법원에 상고허가신청을 하였지만 연방대법원이 2016년 6월 이를 기각함에 따라 Sequenom사의 방법특허는 특허대상이 될 수 없다는 CAFC의 판결이 확정되었다.

유전자와 질병 사이의 약물 반응 메커니즘은 인체 내에서 일어나는 자연현상으로써 이는 자연현상에 해당될 수 있다. 미국은 자연현상 내지 자연법칙과 관련하여 이를 응용한 것만이 특허대상이 되며, 이러한 기준으로서 특허 청구항에 자연법칙 이외의 '상당히 더 많은 것'을 판단기준으로 도입하였다.

(2) 유럽

유럽은 원칙적으로 수술, 치료 및 진단방법에 대해서는 특허를 부여하지 않고 있으나, 살아있는 인체 또는 동물 몸체에 실질적으로 행

female, which method comprises amplifying a paternally inherited nucleic acid from the serum or plasma sample and detecting the presence of a paternally inherited nucleic acid of fetal origin in the sample.

claim 25. A method for performing a prenatal diagnosis in a maternal blood sample, which method comprises obtaining a non-cellular fraction of the blood sample, amplifying a paternally inherited nucleic acid from the non-cellular fraction, and performing nucleic acid analysis on the amplified nucleic acid to detect paternally inherited fetal nucleic acid.

174) *Ariosa Diagnostics, Inc. v. Sequenom, Inc.*, 788 F.3d 1371, 1378 (Fed. Cir. 2015).

해지는 의료행위에 관한 발명만 특허대상에서 제외되고 사체에 행해지는 의료행위는 제외되지 않는다.¹⁷⁵⁾ 따라서 치료 또는 진단방법은 살아있는 인체 또는 동물 몸체에 실제로 수행되어야 하기에 환자의 존재가 필요한지가 초점이 되고 있다.¹⁷⁶⁾ 이와 같은 이유로 인체 또는 동물몸체로부터 분리된 조직 또는 체액의 처리 방법 및 이들에 적용되는 진단방법은, 이러한 분리된 조직 또는 체액이 다시 체내로 재순환되지 않는 한, 특허의 대상이 된다.¹⁷⁷⁾ 또한 혈액은행에 보관을 위한 혈액의 처리, 혈액 샘플의 진단 테스트는 특허대상이 되는 반면, 동일한 인체로 되돌려지는 혈액에 대한 투석 처리는 특허대상이 되지 못한다.¹⁷⁸⁾

유럽특허청 확대심판부는 2005년 12월 16일 G1/04 심결문에서 EPC 제52조 제4항의 예외 규정은 협의로 해석되어야 한다고 전제하면서, 그 자체가 기술적 특성(technical character)을 가지는 하나의 단계로 구성될 수 있는 수술 또는 치료 방법과 달리, 진단방법은 여러 단계가 요구되고, 엄밀한 의미에서 ‘연역적으로 의학적 또는 수의학적 판단을 내리는 단계’로 인정했고, 이러한 임상적 판단 단계는 순수한 지적활동에 해당되어 EPC 제52조 제1항에서 규정하는 발명에 해당되는 것이 아니라고 하였다.¹⁷⁹⁾ 진단방법은 (i) 데이터 검사 단계 (수

175) European Patent Office, Guidelines for Examination, Part G Patentability, Chapter II (2016.11), p. Chapter II-11.

176) T82/93, G 01/04 T 290/86. Kristina Stenvik, “Patent protection of medical methods-A comparative analysis of European and US law”, Master thesis, University of Oslo (2016), p. 19.

177) Decision of the Technical Board of Appeal T144/83, cf OJ EPO1986, 301; European Patent Office, Guidelines for Examination, Part G Patentability, Chapter II 4.2.1. (2016.11), p. 10.

178) 박동식, 유럽특허법 제2판, 세창출판사 (2016), 180면.

179) G 1/04; 성태연, “의료행위관련발명의 특허인정분야 확대에 관한 연구”, 석사학위 논문, 홍익대학교 (2012), 59면 참조.

집 포함), (ii) 데이터 비교단계, (iii) 차이 확인 단계, (iv) 임상적 상황에 대한 결정의 네 가지 단계로 구성되는데, (i) 내지 (iii)의 단계에 그치는 것은 임상적 판단인 진단에 이르지 않아 진단 방법에 해당하지 않는 것으로 보았다.¹⁸⁰⁾ (i) 내지 (iii)의 데이터를 수집, 비교 및 확인하는 단계는 기술적 특징이 있는 것으로 파악하였지만, 임상적 판단 단계는 정신적 활동으로 보았다.¹⁸¹⁾ 상기 네 가지 단계를 모두 포함하는 경우에만 진단방법으로 본다고 하여, 상기 각 단계를 모두 포함하고 있지 아니한 영역에서는 특허 대상으로 인정하여 진단방법에 대한 특허대상 범위를 명확히 하였다.¹⁸²⁾ 또한 (i) 내지 (iii)의 기술적 방법 단계가 인체에서 행해져야 하며, 인체와의 상호작용을 반드시 필요로 한다.¹⁸³⁾ 결론적으로 유럽에서는 상기 단계를 모두 포함하고 인체 또는 동물 몸체에 직접적으로 행해지는 진단방법에 한해서 특허대상에서 제외하여, 진단방법의 범위를 구체적으로 제시하고 있다.¹⁸⁴⁾ 따라

180) European Patent Office, Guidelines for Examination, Part G Patentability, Chapter II 4.2.1.3 (2016.11), p. 13.

181) T 125/02; European Patent Office, Guidelines for Examination, Part G Patentability, Chapter II 4.2.1.3 (2016.11), p. 13.

182) G 1/04; European Patent Office, Guidelines for Examination, Part G Patentability, Chapter II (2016.11), p. 13; 배지현, “진단방법발명의 특허성에 관한 연구”, 석사학위 논문, 연세대학교 (2008.12), 54면.

183) European Patent Office, Guidelines for Examination, Part G Patentability, Chapter II (2016.11), p. 13

184) European Patent Office, Guidelines for Examination, Part G Patentability, Chapter II (2016.11), p. 14. 이러한 기준에 따라 Myriad 진단방법은 유럽에서 특허 (EP 0699754)가 부여되었다. 청구항 1은 다음과 같다.

claim 1. **A method for diagnosing a predisposition for breast and ovarian cancer** in human subject which comprises determining in a tissue sample of said subject whether there is a germline alteration in the sequence of the BRCA1 gene coding for a BRCA1 polypeptide having the amino acid sequence set forth in SEQ. ID. NO:2 or a sequence with at least 95% identity to that sequence, said alteration being indicative of a predisposition to said cancer.

서, 살아있는 인체 또는 동물 몸체로부터 정보를 단순히 얻는 방법(X-선 조사, MRI 연구 및 혈압측정)은 진단방법에 해당하기 위해 필요한 모든 요건을 포함하고 있지 않기 때문에 유럽특허협약 제53조(c)의 진단방법에 해당하지 않아 특허대상이 된다.¹⁸⁵⁾

유럽특허청 심판부는 T/330/03 사건에서 샘플에서 파라미터를 측정하는 방법, T990/03 사건에서 자기공명 이미징을 이용해서 환자의 동맥을 이미징하는 방법 및 폐의 산소 흡입의 영역별 변화량을 측정하는 방법은 진단이라는 임상적 결과에 이르지 않았으므로 특허를 받을 수 있다고 판단하였다.¹⁸⁶⁾ 따라서, 유럽에서는 명시적으로 의료행위에 관한 발명을 제외하고 있지만, 의료행위에 관한 발명에 해당되지 않는 허용범위가 넓은 것으로 판단되며, 청구범위의 기재형식에 따라 의료행위에 관한 발명에 해당되지 않아 특허대상이 될 수 있다.

Prometheus사의 대응 유럽특허는 유럽특허청으로부터 특허를 받았는데, 미국 청구항과는 달리, 체외에서 환자의 치료효능을 측정하는 방법으로 되어 있다. 환자에서 채취되는 시료에서 행해지는 체외 진단방법은 유럽에서 특허대상이 되지 못하는 의료행위에 해당하지 않아 특허 등록되었다.¹⁸⁷⁾ 미국과 달리 유럽에서는 이 사건과 관련하여 특허대상 적격 문제가 제기되지는 않았다. 유럽에서도 발견이나 자

185) European Patent Office, Guidelines for Examination, Part G Patentability, Chapter II 4.2.1. (2016.11), p. 14.

186) 손민, 앞의 논문, 97면.

187) EP 1115403호 청구항 1은 다음과 같다.

“1. An in vitro method for determining efficacy of treatment of a subject having an immune-mediated gastrointestinal disorder or a non-inflammatory bowel disease (non-IBD) autoimmune disease by administration of a 6-mercaptopurine drug comprising, determining in vitro a level of 6-thioguanine in a sample from said subject having said immune-mediated gastrointestinal disorder or said non-inflammatory bowel disease (non-IBD) autoimmune disease, wherein said treatment is considered efficient if the level of 6-thioguanine is in the range of about 230 pmol per 8x10⁸ red blood cells to about 400 pmol per 8x10⁸ red blood cells.”

연법칙 그 자체는 발명에 해당하지 않고, 추가의 기술적 요소가 있어야 특허대상이 되는데, 이 사건의 경우에는 발견이나 자연법칙에 해당되지 않는 것으로 본 것으로 판단된다. 미국의 특허대상에서 배제되는 세 가지 원칙의 범위는 상대적으로 최근에 다소 넓게 해석되는 것으로 판단된다. 미국은 모든 진단방법에 대해서 특허 대상으로 하고 있지만, 유럽에서는 수술, 치료 또는 진단방법은 원칙적으로 특허대상이 되지 못하나, 의료행위에 관련된 모든 방법을 포함하는 것은 아니고, 혈액 검사와 같이 인체를 직접적인 대상으로 하지 않는 체외(in-vitro)에서 이루어지는 진단 방법은 제53조(c)에 해당하는 진단방법에 해당하지 않아 특허대상이 되고 있다.¹⁸⁸⁾ Myriad의 진단방법 또한 유럽에서 특허등록 되었다.¹⁸⁹⁾ 유럽에서는 인체로부터 채취된 조직 시료의 체외(in vitro) 진단방법으로 등록되었다. 유럽에서는 체외 진단방법은 특허대상이 된다.

188) European Patent Office, Guidelines for Examination, Part G Patentability, Chapter II 4.2.1. (2016.11), p. 13, 14 (“Diagnostic methods likewise do not cover all methods related to diagnosis. To determine whether a claim is directed to a diagnostic method within the meaning of Art. 53(c), it must first be established whether all of the necessary phases are included in the claim. If all of the above criteria are satisfied, then the claim defines a diagnostic method practised on the human or animal body, and an objection will be raised under Art. 53(c).”).

189) EP 0699754의 청구항 1은 다음과 같다.

claim 1. A method for diagnosing a predisposition for breast and ovarian cancer in human subject which comprises determining in a tissue sample of said subject whether there is a germline alteration in the sequence of the BRCA1 gene coding for a BRCA1 polypeptide having the amino acid sequence set forth in SEQ. ID. NO:2 or a sequence with at least 95% identity to that sequence, said alteration being indicative of a predisposition to said cancer.

(3) 일본

일본의 경우도 한국과 동일하게 의료행위에 관한 발명에 대해서 의료업은 산업이 아니며, 인도적 문제의 배려로 특허대상에서 제외시키고 있다.¹⁹⁰⁾ 의료행위에 관한 발명과 관련하여, 인간으로부터 채취한 것(예, 혈액, 소변, 피부, 머리카락, 세포, 조직)을 처리하는 방법이나 분석하여 각종 데이터를 수집하는 방법은 의료행위 유형에 해당되지 않으나,¹⁹¹⁾ 채취한 것을 채취한 동일인에게 치료를 위해 되돌리는 것을 전제로 채취하는 것을 처리하는 방법(예, 혈액 투석방법)은 의료행위 유형에 해당된다.¹⁹²⁾ 한편, 인간으로부터 채취한 것을 원재료로 하여 의약품(예, 혈액제제, 백신, 유전자 재조합제제) 또는 의료기기(예, 인공뼈, 배양 피부시트 등의 인공 대용품)를 제조하는 방법은 인간으로부터 채취한 것을 채취한 자와 동일인에게 치료를 위해 되돌리는 것을 전제로 하여 처리하는 방법이라도 본 유형에 해당되지 않는 것으로 보고 있어, 이는 일본의 재생의료를 발전시키기 위한 의지인

190) 特許庁, 特許·實用新案 審査基準, 第Ⅲ部 特許要件, 第1章 発明該当性及び産業上の利用可能性 (2015.9), 7頁; 東京高裁 平成 12年 第65号 (平成 14年 4月 11日 判決) 이 판결에서 「제29조 제1항 본문에서, “산업상 이용할 수 있는 발명을 한 사람은 다음에 제시하는 발명을 제외하고, 그 발명에 대해 특허를 받을 수 있다.”라고 규정하고 있지만, 여기에서 말하는 ‘산업’에 무엇이 포함될지에 대하여는 아무런 정의도 하고 있지 않다. 또한, 의료행위 일반을 불특허 사유로 하는 구체적인 규정도 두지 않고 있는바, 설령, 상기대로, 일반적으로 말하면 ‘산업’의 의미를 좁게 해석해야 하는 이유는 본래 없다고 하더라도, 특허법은 상기의 이유로 특허성이 인정되지 않는 의료 행위에 관한 발명은, ‘산업상 이용할 수 있는 발명’이 아니라고 해석할 수밖에 없는 이상, 출원 발명의 특허성을 검토할 때는, 출원 발명이 의료 행위에 해당한다고 결론을 도출해 내야 하는 것은 말할 필요도 없다」고 하였다.

191) 特許庁, 特許·實用新案 審査基準, 第Ⅲ部 特許要件, 第1章 発明該当性及び産業上の利用可能性 (2015.9), 11頁.

192) 特許庁, 特許·實用新案 審査基準, 第Ⅲ部 特許要件, 第1章 発明該当性及び産業上の利用可能性 (2015.9), 7頁.

것으로 보인다.¹⁹³⁾

일본에서 진단방법은 의료목적으로 (i) 인간의 건강상태와 건강상태 등의 신체상태 또는 정신 상태를 판단하는 공정, 또는 상기 (i)의 상태에 따라 처방이나 치료 또는 수술계획을 판단하는 공정이 있는 경우 진단방법으로 본다.¹⁹⁴⁾ 예를 들면, MRI 검사에서 얻은 이미지를 보고 뇌경색이라고 판단하는 방법은 진단방법에 해당한다. 인체로부터 분리된 시료 또는 데이터를 대조군과 비교하여 분석하는 방법이 임상학적 판단 단계를 포함하지 않는다면 일본에서는 진단방법에 해당하지 않는다.¹⁹⁵⁾ 따라서 특허청구범위의 작성 방법에 따라 진단방법에 해당하지 않아 특허대상이 될 수 있다. 또한 인체에서 수집된 시료 또는 데이터를 사용하여 분석을 수행하는 방법과 인간의 각 기관의 구조 또는 기능의 측정을 위한 예비적 처치방법이 임상학적 판단이 배제되어 있다면 진단방법으로 보지 않아 특허대상이 되고 있다.¹⁹⁶⁾ 가령 흉부에 X선을 조사하여 폐를 촬영하는 방법과 인체표면에 도포하는 초음파검사용 젤리 도포일록 방지방법은 특허대상이 된다. 일본의 심사실무도 임상학적 판단이 배제되어 있거나, 인체와 직접적인 접촉이 있더라도 임상학적 판단이 배제되어 있는 경우에는 특허 대상으로 하고 있다. Myriad의 진단방법은 일본에서도 특허등록되었는데,¹⁹⁷⁾ 체외에서

193) 特許庁, 特許・實用新案 審査基準, 第Ⅲ部 特許要件, 第1章 発明該当性及び産業上の利用可能性, 2015.9, 11頁; 특허청, 국내 심사제도 개선을 위한 주요 선진국의 심사실무 연구 (2006.12), 25면.

194) 特許庁, 特許・實用新案 審査基準, 第Ⅲ部 特許要件, 第1章 発明該当性及び産業上の利用可能性 (2015.9), 8頁.

195) 特許庁, 特許・實用新案 審査基準, 第Ⅲ部 特許要件, 第1章 発明該当性及び産業上の利用可能性 (2015.9), 10頁.

196) 特許庁, 特許・實用新案 審査基準, 第Ⅲ部 特許要件, 第1章 発明該当性及び産業上の利用可能性 (2015.9), 10頁.

197) 일본특허 JP 3399539 특허의 청구항 1의 원문은 다음과 같다.

【請求項1】 ヒトから分離された組織試料中の乳癌および卵巣癌の病気素因を検出する方法であって、生殖細胞系の該組織試料中のBRCA1遺伝子もしくはBRCA1

이루어지는 검출방법으로 등록되었다. 일본에서는 임상적 판단을 배제한 채의 검출방법은 진단방법에 해당되지 않아 특허대상이 된다.

(4) 우리나라

우리나라는 의료행위에 관한 발명과 관련하여 의료업은 산업으로 볼 수 없으므로 인간을 대상으로 수술, 치료, 또는 진단하는 방법의 발명, 즉, 의료 행위에 대해서는 산업상 이용할 수 있는 발명에 해당되지 않는 것으로 간주하여 특허대상에서 제외하고 있다.¹⁹⁸⁾ 의료행위에 관한 발명과 관련하여 대법원 1991. 3. 12 선고 90후250 판결¹⁹⁹⁾ 및 대법원 2006. 8. 25. 선고 2005후 1936판결에서는 “특

RNA의配列、または該組織試料中のmRNAから作成されたBRCA1 cDNAの配列と、野生型BRCA1遺伝子、野生型BRCA1 RNAまたは野生型BRCA1 cDNAの生殖細胞系配列とを比較し、ここに、野生型BRCA1遺伝子の生殖細胞系配列は、配列番号2に記載のアミノ酸配列を有するBRCA1ポリペプチドをコードし、組織試料のBRCA1遺伝子、BRCA1 RNAまたはBRCA1 cDNAと野生型との配列中の差が、該癌に対する病気素因の指標である改変の存在を示すことを特徴とする該方法。(번역: **【청구항 1】 사람에게서 분리된 조직 시료 중의 유방암 및 난소암의 병소인을 검출하는 방법**으로서, 생식 세포계의 상기 조직 시료 중의 BRCA1 유전자 또는 BRCA1 RNA의 배열, 또는 상기 조직 시료 중의 mRNA에서 작성된 BRCA1 cDNA의 배열과 야생형 BRCA1 유전자, 야생형 BRCA1 RNA 또는 야생형 BRCA1 cDNA의 생식 세포계 배열을 비교해, 여기에 야생형 BRCA1 유전자의 생식 세포계 배열은 서열번호 2에 기재된 아미노산 서열을 가지는 BRCA1 폴리펩타이드를 코드해, 조직 시료의 BRCA1 유전자, BRCA1 RNA 또는 BRCA1 cDNA와 야생형과의 배열 중의 차이가 상기 암에 대한 병소인의 지표인 개변의 존재를 나타내는 것을 특징으로 하는 상기 방법.)

198) 특허청, 특허·실용신안 심사기준 (2017.3), 3109면.

199) 대법원 1991.3.12. 선고 90후250 판결 (“특허법 제29조 제1항은 ‘산업상 이용할 수 있는 발명’으로서 신규성, 진보성이 있는 것은 특허를 받을 수 있도록 규정하고 있는바, 인간을 수술하거나, 치료하거나, 또는 진단하는 방법의 발명은 산업상 이용가능성이 없는 것이어서 특허의 대상이 될 수 없고~”); 특허법원 2004.7.15. 선고 2003허6104 판결 (발명의 명칭: 모발의 웨이브방법; 인체를 필수 구성요건으로 하는 발명이 특허의 대상에서 제외된다고 보아 온 근거는, 의

허법 제29조 제1항은 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 신규성, 진보성이 있는 것은 특허를 받을 수 있도록 규정하고 있는바, 인간을 수술하거나, 치료하거나, 또는 진단하는 방법의 발명은 산업상 이용가능성이 없는 것이어서 특허의 대상이 될 수 없다”고 하여 특허 대상에서 제외하고 있다.

이화학적 측정 또는 분석, 검사 방법 등 각종 데이터를 수집하는 방법의 발명에 있어서, 그 발명이 질병의 진단과 관련된 것이더라도 그 방법 발명이 임상적 판단을 포함하지 않는 경우에는 산업상 이용할 수 있는 발명으로 인정한다.²⁰⁰⁾ 다만, 그 발명의 구성이 인체에 직접적이면서, 일시적이 아닌 영향을 주는 단계를 포함하는 경우에는 산업상 이용가능성이 없는 것으로 취급한다. 따라서 진단방법이라고 하더라도 임상적 판단을 배제한 방법은 특허대상이 될 수 있으므로, 대부분의 진단방법은 임상적 판단을 배제한 방법으로 등록이 되고 있다.²⁰¹⁾ 임상적 판단이란 엄밀히 말하면 의사의 판단 및 정신적 사고로서 발명의 요소가 될 수 없을 것이다. 따라서 실질적으로 특정 질병의 유무를 진단하기 위한, 즉 의학적 진단으로 직결되는 검출방법 또는 측정방법은 실질적 진단방법이지만 진단방법으로 보지 않는다.

또한 의료기기 작동방법 및 의료기기를 이용한 측정방법이 그 구성

료행위는 인간의 존엄 및 생존에 깊이 관계되어 있는 점, 모든 사람은 의사의 도움을 통하여 질병의 진단, 치료, 경감 또는 예방할 수 있는 의료방법을 선택하고 접근할 수 있는 권리가 보호되어야 한다는 점, 의료행위에 관한 발명을 특허 대상으로 하게 되면 의사가 의료행위를 수행함에 있어 특허의 침해 여부를 신경 쓰게 되어 의료행위에 대한 자유로운 접근이 어렵게 되는 점 등을 들 수 있는 바,~”).

200) 특허청, 특허·실용신안 심사기준 (2017.3), 3109면.

201) 예를들면, ‘(1) 항원-항체 반응으로 환자의 혈액 내 단백질 a를 검출하는 단계, (2) 검출 결과를 정상치와 비교하고, 그 결과를 질환 A와 연결시키는 단계를 포함하는 방법’은 특허대상이 된다. (특허청, 화학특허판례연구 제15호 (2014), 13면 참조).

에 인체와 의료기기간의 상호작용 또는 실질적인 의료행위를 포함하고 있지 않는 한 산업상 이용 가능한 것으로 취급된다.²⁰²⁾ 인간으로부터 자연적으로 배출된 것(예: 소변, 변, 태반, 모발, 손톱) 또는 채취된 것(예: 혈액, 피부, 세포, 종양, 조직)을 처리하는 방법이 의료행위와는 분리 가능한 별개의 단계로 이루어진 것 또는 단순히 데이터를 수집하는 방법인 경우 산업상 이용 가능한 것으로 취급한다.²⁰³⁾ 또한 인간을 수술, 치료, 진단하는 방법이 인간 이외의 동물에만 한정한다는 사실이 특허청구범위에 명시되어 있으면 산업상 이용할 수 있는 발명으로 취급하고 있다.²⁰⁴⁾ 요약하자면, 진단방법의 경우 임상적 판단을 배제한 방법으로 청구범위를 작성하거나,²⁰⁵⁾ 치료 또는 수술 방법의 경우에 동물에만 한정하는 방법으로 청구범위를 설정한다면 특허 대상이 된다.²⁰⁶⁾ 진단방법의 경우 의사의 임상학적 판단이 배제된 형태인, 측정, 검출, 분석방법으로 특허 등록이 되고 있다. 유럽, 일본, 중국 및 우리나라는 의료행위에 관한 발명에 대해서 원칙적으로 특허를 부여하지 않고 있으나 실질적으로 진단방법의 경우 임상학적 판단이 배제된 형태로 출원되고 있어 이러한 진단방법의 경우 특허의 대상이 되고 있어, 실질적인 많은 진단방법에 특허가 부여되고 있다. Myriad 사의 진단방법과 Mayo사의 진단방법은 미국에서는 추상적 사고 내지 자연법칙에 해당되어 무효가 되었으나 유럽과 일본에서는 진단방법에 해당하지 않아 특허 등록되었다.

202) 특허청, 특허·실용신안 심사기준 (2017.3), 3110면.

203) 특허청, 특허·실용신안 심사기준 (2017.3), 3110면.

204) 대법원 1991.3.12. 선고 90후250 판결 참조; 특허청, 특허·실용신안 심사기준 (2017.3), 3110면.

205) 특허청, 특허·실용신안 심사기준 (2017.3), 3109면.

206) 특허청, 특허·실용신안 심사기준 (2017.3), 3110면.

V. 결 론

생명공학 관련 발명은 발견인지 발명인지 그 판단이 쉽지 않아 발명에 해당하는지 문제가 있으며, 공서양속이나 윤리성에 반한다는 이유로 특허대상에서 제외되는 경우도 있다. 의료행위에 관한 발명과 유전자 발명 등은 산업상 이용가능성이 없다는 이유로 특허대상에서 제외되기도 한다. 발명의 정의와 관련하여, 자연법칙, 자연현상, 자연산물 자체는 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작인 발명이라 할 수 없어 특허대상이 될 수 없다. 산업상 이용가능성과 관련하여 생명공학 관련 발명에 있어서는 일반적이거나 추상적인 유용성이 아니라, 특정적이고, 실질적이며, 신뢰성 있는 유용성이 요구되고 있어, 생명공학 관련 발명의 특허대상 여부를 결정하는 판단기준의 하나로 사용되어 왔다. 이는 생명공학 관련 발명의 경우 자연으로부터 유래되고 어느 정도 발견의 범주를 포함하고 있기에, 물질을 확인하고 분리했다는 것만으로는 부족하고 구체적인 유용성이 충족되지 않거나 유용성이 개시되지 않는 경우, 이에 대한 특허 부여는 유용한 기능을 밝히는 후속 연구에 방해가 되기 때문이다.

또한 우리나라와 일본은 의료행위에 관한 발명을 산업상 이용가능성이 없다는 이유로 특허대상에서 배제하고 있으나, 미국은 의료행위 발명을 별도의 불특허사유로 하고 있지 않아 특허대상이 되고 있다. 유럽은 의료행위에 관한 발명을 명시적인 불특허사유로 규정하여 특허대상에서 배제하고 있다. 유럽은 수술, 치료, 진단방법이 살아있는 인체를 대상으로 하는 경우에만 제외하고 있어, 의료행위에 해당하는 범위를 가능한 한정적으로 제한하고 있는 것으로 보인다.

미국은 인체를 포함하는 발명을 제외하고는 명시적인 공서양속 규정을 가지고 있지 않아 공서양속에 반한다는 이유로 특허가 거절되지

는 않지만, 유럽, 일본, 및 우리나라는 공서양속에 관한 불특허사유를 가지고 있다. 생명공학 관련 발명은 그 속성상 공서양속 내지 도덕성과 밀접하게 관련되어 있어 공서양속 규정은 생명공학 관련 발명의 특허대상 여부를 결정하는 하나의 기준이 된다. 공서양속에 반하는지 여부는 그 판단기준이 모호하고 추상적일 수밖에 없으며 시대, 사회, 장소에 따라 달리 판단될 수 있다. 특허법의 목적은 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지하는 데 있으므로 실무적으로 특허법 제32조의 공서양속에 반하는지 여부의 판단이 쉽지 않다. 따라서 불특허사유 규정은 가능한 매우 제한적으로 해석되어야 할 것이며, 당해 발명이 모든 경우에 제32조에 해당하는 것이 명백한 경우에 한하여 불특허 발명으로 보아야 할 것으로 판단된다. 적용의 예측가능성을 높이기 위하여 공서양속 위반에 해당하는 유형을 특허청 심사기준에서 좀 더 구체적으로 열거할 필요가 있다 판단된다.

분리된 유전자, 줄기세포 자체 등 인체구성 물질은 분리·정제 과정의 곤란성 및 분리·정제 여부와 관계없이 자연에서 발생하는 것과 동일한 것으로서 발명에 해당되지 않아 특허 대상이 될 수 없다고 판단된다. 따라서 분리된 인체구성 물질 자체에 대해서는 물질특허 그 자체를 배제하고 물질자체를 함유한 인위적이거나 가공된 형태 또는 제품 조성물, 발명자가 개입하여 창작한 밝혀진 기능, 용도 및 방법으로 특허를 부여해야 할 것으로 보인다. Myriad 사건의 진단방법은 유럽과 일본에서 모두 등록되었다. 실질적인 진단방법임에도 불구하고 의사의 판단단계가 배제되어 있는 경우 진단방법에 해당하지 않는다. 미국의 경우 인체에서 발생하는 반응을 확인하여 검출하는 방법은 자연법칙 내지 자연현상에 해당하여 특허대상이 되지 못한다. 유럽의 경우는 인간배아줄기세포 발명과 관련하여 유럽생명공학지침에 불특허사유를 규정하고 있고, 유럽은 인간배아줄기세포에 관해 보다 엄격하게

판단하고 있고, 그 판단의 범위도 청구범위가 아니라 명세서 전반에 걸쳐 판단하고 있다. 미국의 경우는 명시적인 공서양속 규정이 없어 특허 대상의 배제원칙에 해당되는지에 따라 결정되며, 자연법칙 또는 자연현상 이상의 상당한 것이 더해졌는지를 판단기준으로 하여 특허 대상 여부를 결정한다. 우리나라는 인간배아 및 이로부터 분리되는 인간배아줄기세포가 불특허사유에 해당되는지 명확한 판단 기준이 정립되어 있지 않은 것으로 판단된다. 인간배아줄기세포와 관련한 구체적인 특허대상 판단기준의 정립이 필요할 것으로 보인다.

생명공학 관련 발명에 대해 후속 연구를 방해하는 지나치게 광범위한 특허권이 부여되어서는 안 될 것으로 보이며, 인간의 존엄성을 훼손하는 발명에 대해서도 특허권이 부여되어서는 안 될 것으로 보인다. 하지만 급속히 발전하는 생명공학기술을 특허권으로 보호해 주어야 할 필요성도 있다. 따라서 인체구성물질과 같이 근본적인 물질 자체에는 특허권이 제한적으로 설정되어야 할 것으로 판단되는 반면, 진단방법의 경우에는 체외 진단방법의 경우에 대해서는 인정해 주는 방향으로 특허대상 범위를 조정할 필요성이 있을 것으로 보인다. 이와 같이 생명공학 관련 발명이 갖는 특수성을 감안하여 특허법적 보호 대상을 합리적으로 조정하여 생명공학분야 기술 발전에 특허법적 보호가 도움이 되어야 할 것을 보인다.

〈참고문헌〉

- 정상조·박성수, 특허법주해 I, 서울대학교 기술과법센터, 박영사 (2010.3).
- 박동식, 유럽특허법 제2판, 세창출판사 (2016).
- 김관식, “유전자 관련 발명의 성립성”, 중앙법학 제13권 제4호, 중앙법학회 (2011.12).
- _____, “미국 대법원의 AMP v. Myriad 사건 판결을 계기로 본 DNA 관련 발명의 성립성”, 특허소송연구, 특허법원 (2017).
- _____, “유전자 관련 발명의 성립성과 명세서 기재요건”, 특허판례연구 (한국특허법학회 편), 박영사 (2012)
- _____, “미국 대법원의 AMP v. Myriad 사건 판결을 계기로 본 DNA 관련 발명의 성립성”, 특허소송연구, 특허법원 (2017).
- 김혁준외 4인, “기술 및 환경 변화와 지재권제도-바이오 메디컬 분야 특허 법적 쟁점 및 주요사례 조사 분석”. 특허청 기초연구과제보고서 (2015.12).
- 김병일, “인간배아줄기세포의 연구규제와 불특허사유”, 비교사법 제1권 제4호, 한국비교사법학회 (2008.12).
- 김형건, “유전자 관련 발명의 특허적격성에 관한 최근 동향”, 법제연구 제46권, 한국법제연구원 (2014.6).
- 김형건·류화신, “인간배아줄기세포 연구기반 조성을 위한 법제연구”, 한국법제연구원 (2014.10).
- 문대형, “의료행위의 일종으로서 진단 방법의 특허법적 보호”, IT와 법 연구 제5권, 경북대학교 IT와 법 연구소 (2011.2).
- 박영규, “줄기세포의 윤리적, 경제적 그리고 특허법적 문제”, 인권과정의 제395권, 대한변호사협회 (2009.7).
- 박영규, “생명공학적 발명의 보호와 유전자특허의 보호범위”, 비교사법 제15권 제2호, 한국비교사법학회 (2008.6).
- 박인희, “WARF 사건과 줄기세포 특허”, 생명윤리정책연구 제1권 제1호 (2007.08).
- 배대현, “특허보호대상을 건너뛴 특허요건”, 법학논고 제46권, 경북대학교 법학연구원 (2014.5).

- 배지현, “진단방법발명의 특허성에 관한 연구”, 석사학위 논문, 연세대학교 (2008.12).
- 서계원, “유전정보 관련 발명의 특허성과 효율적인 법적 보호”, 박사학위 논문, 서울대학교 (2004).
- 성백린, “진단방법발명의 특허성에 관한 연구”, 석사학위 논문, 연세대학교 (2008).
- 성태연, “의료행위관련발명의 특허인정분야 확대에 관한 연구”, 석사학위 논문, 홍익대학교 (2012).
- 손민, “생명공학분야의 특허보호대상에 관한 연구”, 석사학위 논문, 서울대학교 (2015.2).
- 이해영·정차호, “컴퓨터 소프트웨어 발명의 특허적격성에 관한 미국판례에 따른 판단기준”, 성균관법학 제26권 제3호, 성균관대학교 법학연구소 (2014.09).
- 조성훈, “유전공학 관련 발명의 특허성에 관한 연구: 특허범위 판단기준에 대한 고찰”, 석사학위 논문, 인하대학교 (2008).
- 진영진, “생명공학분야 특허출원 심사에 대한 생명윤리적 고찰: 인간 배아 줄기세포를 이용한 발명을 중심으로”, 인격주의 생명윤리, 제2권 1호, 가톨릭생명윤리연구소 (2012).
- 정차호외 3인, “인간배아 관련 연구결과물의 특허성에 관한 연구”, 특허청 연구보고서 (2005).
- 특허청, “5개국 특허법(한,미,일,EPO,중국) 하위법령 대조표” (2009).
- 특허청, 특허·실용신안 심사기준 (2017.3).
- 특허청, 생명공학 특허출원길라잡이 (2013.2).
- 특허청 화학생명공학심사국, 화학·생명특허 심사쟁점연구 하반기 (2007).
- 특허청 특허심사2국, 주요국 특허판례 100선, 2015.7.
- 한지영, “유럽, 특히 영국에서 인간의 배아줄기세포의 특허 보호 및 생명윤리에 관한 연구”, 산업재산권 36, 한국지식재산학회 (2011.12).
- 현대호, 생명공학 분야의 특허허여에 관한 법제연구, 한국법제연구원 연구보고서 (2003.05).
- 特許庁, 特許・實用新案 審査基準(일본특허청 특허·실용신안 심사기준) (2015.9).

- Eneda Hoxha, "Stemming the Tide: Stem Cell Innovation in the Myriad-Mayo-Roslin Era", Berkeley Technology Law Journal, Vol. 30, Issue 4 (2015).
- EPO, Guidelines for Examination, Part G Chapter II (November 2016).
- Jennifer McCallum, "The Reality of Restricting Patent Rights on Morally Controversial Subject Matter", New England Law Review, Vol. 39 (2005).
- Li Jiang, "Between Scylla and Charybdis: Patentability and Morality Related to Human Embryonic Stem Cell", Intellectual Property Brief 6, No 1 (2015).
- Joshua Whitehill, "Patenting Human Embryonic Stem Cells: What is so Immoral?", Brooklyn Journal of International Law, Vol. 34, Issues 3 (2009).
- Linda J. Demaine & Aron Xavier Fellmeth, "Reinventing the Double Helix: A Novel and Nonobviousness Reconceptualization of the Biotechnology Patent", 55 STAN. L. REV. (2002).
- Matthew M. Karlan, "Patent Policy, Natural Products, and The Gene Patent Debate: Seeking the Proper Judicial Mode of Analysis", NYU Annual Survey of American Law, Vol. 67:95 (May 2011).
- Nicholas C. Whitley, "An Examination of the United States And European Union Patent Systems with Respect to Genetic Material", Arizona Journal of International & Comparative Law Vol. 32, No. 2 (2015).
- Peter Drahos, "Biotechnology Patents, Markets and Morality", E.I.P.R., 21(9) (1999).
- Peter K. Yu, "Teaching International Intellectual Property Law", 52 ST. LOUIS U. L. J. (2008).
- R. Stephen Crespi, "Ethico-Legal Issues in Biomedicine Patenting: A Patent Professional Viewpoint", Science and Engineering

Ethics, Vol. 11 Issue 1 (2005).

Richard Seth Gipstein, "The Isolation and Purification Exception to the General Patentability of Products of Nature", 4 COLUM. SCI. & TECH. L. REV. (2003).

USPTO, Manual of Patent Examining Procedure (November 2015).

Vivian Mak, "A Comparative Legal Review: Reassessing the Social Contract in Europe and the United States for Patenting Human Genetic Materials", Doctorial Thesis, University of London (September 2014).

〈국문 초록〉

생명공학 관련 발명의 특허대상 적격은 제2조 발명의 정의규정, 산업상 이용가능성 및 불특허사유에 따라 결정될 수 있다. 유전자 및 줄기세포 발명은 발견인지 발명인지 그 판단이 쉽지 않으며, 공서양속이나 윤리성에 반한다는 이유로 특허대상에서 제외되는 경우도 있다. 자연법칙, 자연현상, 자연산물 자체는 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작인 발명이라 할 수 없어 특허대상이 될 수 없다. 산업상 이용가능성과 관련하여, 생명공학 관련 발명에 있어서는 특정적이고, 실질적이며, 신뢰성 있는 유용성이 요구되고 있어, 생명공학 관련 발명의 특허대상 여부를 결정하는 기준의 하나로 사용되어 왔다. 또한 우리나라와 일본은 진단방법 등 의료행위에 관한 발명을 산업상 이용가능성이 없다는 이유로 특허대상에서 배제하고 있으나, 미국은 의료행위 발명을 별도의 불특허사유로 하고 있지 않아 특허대상이 되고 있다. 미국은 인체를 포함하는 발명을 제외하고는 명시적인 공서양속 규정을 가지고 있지 않아 공서양속에 반한다는 이유로 출원된 특허발명이 거절되지는 않지만, 유럽, 일본, 및 우리나라는 공서양속에 관한 규정을 가지고 있다. 줄기세포 같은 인체구성물질 발명은 그 속성상 공서양속 내지 도덕성과 밀접하게 관련되어 있어 공서양속 규정은 생명공학 관련 발명의 특허대상 여부를 결정하는 또 하나의 기준이 된다. 이처럼 생명공학 관련 발명이 갖는 특수성을 감안하여 생명공학분야의 급속한 기술 발전과 특허법적 보호가 적절한 균형이 되도록 특허법적 보호 대상을 합리적으로 조정할 필요가 있을 것으로 보인다.

국문 주제어: 특허대상 적격, 산업상 이용가능성, 공서양속, 인체구성물질, 유전자, 진단방법

〈Abstract〉

Patent eligibility on human materials and diagnostic method

Hena Kie^{*}

Patent eligibility of biotechnological inventions may be determined by the Statutory Inventions under Article 2 of Korean Patent Act, Industrial Applicability under Article 29 and Unpatentable Inventions under Article 32. It is not easy to determine if inventions on gene or stem cell are statutory inventions or discoveries, and they are occasionally excluded from patent subject matter because they contravene public order or morality. Laws of nature, natural phenomena, and natural products themselves are not the creation of a technical idea using the laws of nature; therefore, they can not be patent subject matters. In relation to the Industrial Applicability, substantial and credible utility is required in biological inventions, and therefore Industrial Applicability has been considered as a criterion for determining patent eligibility of biotechnological inventions. In addition, in Korea and Japan, the medical practice relating inventions such as diagnostic

^{*} Ph. D. in Law

methods are excluded from patentable subject matter for the reason that they are not industrially applicable, however, in the United States, medical practice relating inventions are patentable. In Europe, medical practice relating inventions including diagnostic inventions are not patentable according to the statutory laws. The United States does not have an explicit provision on public order or morality except for the invention involving the human organism, therefore, any patent application is not refused under public order or morality. However, Europe, Japan, and Korea have provisions on public order or morality and inventions that would be contrary to public order or morality are not patentable. Inventions of human materials such as stem cells are closely related to public order or morality and therefore, public order or morality provision is a criterion for determining patent eligibility of biotechnological inventions. In consideration of the specificity of biotechnological inventions, it is necessary to reasonably control the patent subject matter to ensure that the rapid development of technology in the field of biotechnology and patent protection are properly balanced.

Key Words: patent eligibility, industrial applicability, public order or morality, human material, gene, diagnostic method

수치한정 관련 발명의 보호범위 해석에 대한 연구

양 인 수*

〈목 차〉

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| I. 서론 | IV. 수치한정 관련 발명의 보호범위 |
| II. 수치한정 관련 발명의 보호범위 | 해석의 개선방향 검토 |
| 해석 문제 | V. 결론 |
| III. 주요국의 수치한정 관련 발명의 | |
| 보호범위 해석 | |

I. 서론

수치한정발명은 청구범위에 구성요소로서 수치한정(numerical limitation)을 포함하는 발명을 일컫는 것인데, 최근 화학 물질을 성질, 특성 등의 파라미터로 특정(가령, 공지의 화합물에 대한 결정형 중 우수한 것을 X-ray 회절패턴 등의 파라미터로 특정)하는 발명이나, 의약품 발명에서 의약품의 투여주기나 투여량을 수치로 한정하는 의약용도 발명이 등장하는 등 새로운 유형의 수치한정발명이 증가하

◆ 투고일자: 2018.11.27. 심사종료일자: 2018.12.12. 게재확정일자: 2018.12.28.

* 특허청 의료기술심사팀장, yanginsu@korea.kr

고 있다. 그 외에도, 재료, 기계장치, 전기통신 분야에서도 수치 또는 파라미터로 한정된 사항을 청구범위에 기재하는 사례가 많아지고 있다. 이렇게 수치 또는 파라미터로 특정되는 발명이 증가하면서, 그 특허성 판단 및 보호범위 해석은 꾸준히 쟁점으로 부각되고 있다.

수치한정발명과 관련된 이전의 선행 연구들은 특허요건 판단에 관한 것이 대부분으로,¹⁾ 침해판단과 관련하여서는 연구가 거의 없었고, 일부의 연구들도 단순히 관련 판례들을 간략히 소개하는 정도에 그쳤다.²⁾ 최근, 필자의 수치한정발명에 있어서의 균등론의 적용상의 문제점을 다룬 논문에서도, 수치한정발명의 보호범위 해석 기준에 대한 연구는 다루지 못했다.³⁾

수치한정발명은 수치범위를 구체적으로 제시하고 있기 때문에 일견 보호범위가 명확하여 수치한정된 범위에 관해서는 그 범위 밖으로 확대 해석의 여지가 없고, 청구범위의 수치범위대로 그 보호범위가 정해질 것으로 생각될 수도 있으나, 일반적인 용어로 기재된 다른 통상적인 발명의 일반적인 구성요소와 마찬가지로 그 보호범위 해석이 쉽지 않은 경우가 많다. 가령, 특허발명의 청구범위 구성요소가 “100cm~200cm”

- 1) 이재웅, “수치한정발명과 파라미터 발명”, 특허와상표 562호, 대한변리사회, 2003. 1. 5.; 박기학, “수치한정발명의 특허성 판단에 관한 연구”, 충남대학교 석사학위 논문, 2004; 김태현, “수치한정발명의 진보성 판단방법론”, 특허판례연구 개정판, 박영사, 2009; 김병식, “수치한정발명의 신규성과 진보성”, 특허소송연구 5집, 2010. 12.; 손원 외 3명, “파라미터발명의 사례 분석 및 특허전략 연구”, 특허청, 2009. 9. 1.; 특허청, “수치한정발명 및 파라미터발명 관련 외국 논문 모음집”, 2009; 위연화, “수치한정 및 파라미터발명의 명세서 기재요건에 관한 연구”, 충남대학교 석사학위 논문, 2016; 김병필, “‘수치한정발명’과 ‘파라미터 발명’의 특허성 판단을 위한 새로운 접근방법에 관하여 - 양 발명의 통합적인 판단기준 제시를 중심으로”, Law & Technology 제10권 제1호, 서울대학교기술과법센터, 2014, 32-59면; 최종선, “수치한정발명의 실질적 효과”, Law & Technology 제10권 제4호, 서울대학교기술과법센터, 2014, 116-126면 등.
- 2) 김중찬, “수치한정발명의 특허성 및 권리범위 해석에 관한 연구”, 충남대학교 석사학위 논문 2009; 안용귀, “수치한정발명의 법적 쟁점에 관한 연구”, 충남대학교 박사학위 논문, 2009 등.
- 3) 양인수, “수치한정발명과 균등론”, 지식재산연구, 제11권 4호, 2016. 12.

와 같이 수치 또는 수치범위를 포함하는 경우에, 그 특허발명의 보호범위는 그 기재대로 확정되는 것이다. 하지만, 예를 들어, 피고제품이 101cm인 경우에, 피고제품이 위 특허발명의 보호범위에 속하는 것은 당연하겠지만, 수치범위에서 근접하게 벗어나는 99cm 또는 95cm 등인 경우에는 특허발명의 보호범위에 당연히 속하지 않는 것으로 일률적으로 판단할 수는 없을 것이다.

또한, ‘약’, ‘정도’ 또는 ‘부근’ 등의 불명료한 표현이 수치와 함께 쓰여 그 수치범위의 경계를 애매하게 만드는 표현이 청구범위에 기재되는 것이 허용되는 경우가 많다. 특허권자의 입장에서는 보다 넓은 권리범위를 갖고자 하므로 이러한 표현들을 선호하는 것으로 보이나, 제 3자의 입장에서는 이러한 표현을 포함하고 있는 청구범위의 경계가 모호하게 되어 보호범위 해석이 문제가 된다. 가령, “약100cm~약200cm”이라는 범위는 “100cm~200cm”이라는 기재보다는 더 넓은 범위로 해석되어야 하는 것인지, 그렇다면 어느 정도의 폭으로 해석되어야 하는 것인지가 명확하지 않다.

이와 관련하여, 국내 판례가 축적되지 않았는바, 본 연구에서는, 수치한정 관련 발명의 보호범위 해석에 관한 주요국의 판례에 나타난 내용 등을 검토하여, 우리나라 판례에서 정립이 필요하거나 개선이 필요한 사항들을 검토해 보고자 한다.

Ⅱ. 수치한정 관련 발명의 보호범위 해석 문제

1. 일반적 보호범위 해석 원칙

특허발명의 보호범위는 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 다만 그 기재만으로 특허발명의 기술적 구성을 알

수 없거나 알 수는 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수는 있으나, 그 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 확장 해석은 허용되지 아니함은 물론 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없다.⁴⁾ 하지만 청구범위에 포함되는 것으로 문언적으로 해석되는 것 중 일부가 발명의 상세한 설명의 기재에 의하여 뒷받침되고 있지 않거나 출원인이 그 중 일부를 특허권의 권리범위에서 의식적으로 제외하고 있다고 보이는 경우 등과 같이 청구범위를 문언 그대로 해석하는 것이 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리할 때에는, 출원된 기술사상의 내용과 명세서의 다른 기재 및 출원인의 의사와 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 특허권의 권리범위를 제한 해석하는 것이 가능하다.⁵⁾

청구범위에 적혀 있는 사항의 해석은 그 문언의 일반적인 의미 내용을 기초로 하면서도 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여 그 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 하여야 한다.⁶⁾

침해판단에 있어서는, 위와 같은 원칙에 의해 해석된 특허발명의 권리범위에 확인대상발명(또는 피고제품)이 속하는지 여부를 판단하게 되는데, 특허발명의 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에

4) 대법원 2011. 2. 10. 선고 2010후2377, 대법원 2011. 6. 10. 선고 2010후3486, 대법원 2011. 7. 14. 선고 2010후1107, 대법원 2011. 8. 25. 선고 2010후3639, 대법원 2012. 3. 29. 선고 2010후2605, 대법원 2012. 3. 15. 선고 2010다63133, 대법원 2014. 1. 16. 선고 2013후778 판결 등 참조.

5) 대법원 2003. 7. 11. 선고 2001후2856 판결, 대법원 2008. 10. 23. 선고 2007후2186 판결, 2009. 4. 23. 선고 2009후92 판결, 대법원 2015. 2. 12. 선고 2013후1726 판결 등 참조.

6) 대법원 2009. 10. 15. 선고 2007다45876 판결, 대법원 2015. 5. 14. 선고 2014후2788 판결 등 참조.

는 그 각 구성요소가 유기적으로 결합된 전체로서의 기술사상이 보호되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 보호되는 것은 아니므로, 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 특허발명의 청구항에 기재된 필수적 구성요소들 중의 일부만을 갖추고 있고 나머지 구성요소가 결여된 경우에는 원칙적으로 그 확인대상발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 않은 것으로 본다.⁷⁾

다만 확인대상발명(또는 피고제품)에서 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 치환 내지 변경이 있는 경우에도, 양 발명에서 과제의 해결 원리가 동일하며, 특허발명에서와 같은 목적을 달성할 수 있고 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 치환 또는 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 용이하게 생각해 낼 수 있을 정도로 자명하다면, 대비되는 발명의 치환 또는 변경된 구성요소는 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등관계에 있는 것으로 보아 대비되는 발명은 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다.⁸⁾

대법원 2014. 7. 24. 선고 2013다14361 판결은 구성의 ‘치환 내지 변경’을 ‘변경’으로 표현하였는데, ‘변경’이라는 용어가 치환을 포괄하는 상위개념으로 보고 ‘변경’이라는 단일용어를 사용한 것으로 보인다. 균등침해 판단 시 청구항에 기재된 구성과 침해제품의 구성은 반드시 일대일 대응을 요구하지 않고 일정한 분해와 결합을 통하여 일대 다 또는 다 대 일의 대응⁹⁾도 충분히 가능한 것이므로, 치환보다는

7) 대법원 2001. 6. 15. 선고 2000후617 판결, 2003. 10. 24. 선고 2002후1102 판결 등 참조.

8) 대법원 2000. 7. 28. 선고 97후2200 판결, 대법원 2001. 6. 12. 선고 98후2016 판결, 2001. 6. 15. 선고 98후836 판결, 2001. 8. 21. 선고 98후522 판결, 2001. 9. 7. 선고 2001후393 판결, 2001. 9. 28. 선고 99후2204 판결, 2002. 8. 23. 선고 2000후3517 판결, 2003. 10. 24. 선고 2002후1102 판결 등 참조.

9) 이렇게 분석하면, 생략발명(또는 불완전 이용 발명)도 표면적으로는 ‘구성요소의 결여’로 보일지라도, 실질적으로는 특허발명의 ‘변경’에 해당하는 사례가 있을 수 있다.

변경이라는 탄력적이고 유연한 개념을 사용하는 것이 바람직한 것으로 보는 견해가 있다.¹⁰⁾

2. 수치한정 관련 발명의 보호범위 해석이 문제가 되는 경우

위에서 살핀 일반적인 보호범위 해석원칙은 수치한정발명에도 그대로 적용된다.

수치한정 관련 발명의 보호범위 해석 관련하여 판례는, “특허발명의 청구항이 일정한 범위의 수치로 한정된 것을 구성요소의 하나로 하고 있는 경우에는 그 범위 밖의 수치가 균등한 구성요소에 해당한다는 등의 특별한 사정이 없는 한 특허발명의 청구항에서 한정된 범위 밖의 수치를 구성요소로 하는 확인대상발명은 원칙적으로 특허발명의 권리 범위에 속하지 아니한다.”고 판시하였다.¹¹⁾

수치한정발명의 문언침해 판단 시 고유하게 고려하여야 할 사항으로 수치범위 자체의 해석 또는 특정과 관련된 문제가 있다. 특허발명의 청구범위에 기재된 수치범위 또는 수치는 그 해석이 명확할 것으로 이해되지만, 실제로는 그렇지 않은 경우가 많다. 특허청 심사기준¹²⁾에는, 수치범위 또는 수치 기재 자체의 명확성 요건과 관련하여, 수치한정발명에서 ‘...이상’, ‘...이하’, ‘0~10’과 같이 상한이나 하한의 기재가 없는 수치한정이나 0을 포함하는 수치한정을 한 경우(임의성분인 경우는 제

10) 한동수, “균등침해에서 과제해결원리의 의미(대법원 2014. 7. 24. 선고 2013다14361)”, 법률신문, 2014. 10. 30.

11) 대법원 2001. 8. 21. 선고 99후2372 판결, 2005. 4. 29. 선고 2003후656 판결, 특허법원 2011. 11. 25. 선고 2011허3421 판결[대법원 2012. 3. 29. 선고 2011후3964 판결(심리불속행)] 등 참조.

12) 특허·실용신안 심사기준(2018. 8. 1. 개정 특허청 예규 제104호), 제2부(특허출원) 제4장(청구범위) 4. 발명이 명확하고 간결하게 기재될 것. 2408면.

외한다), 또는 ‘120~200℃, 바람직하게는¹³⁾ 150~180℃’와 같이 하나의 청구항에 이중으로 수치를 한 경우 명확성 요건에 위배될 수 있지만, 발명의 특징에 문제가 없다고 인정되는 경우에는 불명확한 것으로 취급하지 않는 것으로 하고 있다. 위와 같은 표현이 심사과정에서 명확성 요건을 충족하여, 특허 받은 경우라 하더라도, 수치범위 또는 수치가 포섭하는 경계를 모호하게 만들거나 실시 불가능한 범위를 포섭하게 하는 것이므로, 보호범위 해석 시에는 문제가 된다.¹⁴⁾

한편, 특허발명의 수치범위 또는 수치만을 단독으로 보았을 때는 명확해 보이지만, 근접한 수치범위를 갖는 피고제품과 대비하는 특허 침해 판단 장면에 있어서는, 특허발명의 수치범위 또는 수치에 대한 추가적인 해석이 필요하게 되는 경우도 있다. 즉, 청구범위에 기재된 수치범위로만 엄격하게 해석할 것인지, 명세서를 참작하여 수치범위

13) 대법원 2017. 4. 7. 선고 2014후1563 판결에서는, ‘바람직하게는’의 앞부분을 의미하는지 뒷부분을 의미하는지 반드시 명확하지는 않아 청구범위를 둘러싸고 분쟁이 발생할 소지가 있고, 이처럼 청구범위의 기재 내용이 관점에 따라 다양한 방식으로 해석될 수 있는 경우에는 청구범위로서 요구되는 명확성과 간결성 요건을 충족하지 못하였다고 보아야 한다고 판시하였다.

14) 수치범위 자체가 불명확하거나, 수치범위 전체에 걸쳐 실시할 수 없는 경우에는, 등록된 이후라도 그 권리범위가 인정되지 아니한다.

대법원 2015. 9. 24. 선고 2013후518 판결(원심: 특허법원 2013. 1. 25. 선고 2012허6700 판결)에서는 “통상의 기술자가 출원 시의 기술 수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서는 명세서의 기재만으로 특허발명의 청구범위에 한정된 수치범위 전체에 걸쳐 그 물건을 생산할 수 없는 것이므로, 구 특허법 제42조 제3항이 정한 명세서 기재요건을 갖추지 아니함에 따라 발명 자체의 기술적 범위를 특정할 수 없는 것으로서 그 권리범위를 인정할 수 없다고 보아야 한다. 그럼에도 원심은, 특허발명의 청구범위는 그 기재 문언과 달리 기술적으로 실시 가능한 물성 편차의 범위까지만 의미한다는 등의 이유를 들어 특허발명의 권리범위를 인정할 수 있다고 보는 전제에서 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 판단한 것은 잘못이다.”고 판시하였다.

특허발명의 구성요소 중, 요건 (1), (2), (3)을 확인대상발명이 만족시키는지가 주된 쟁점이 되었다.

를 동일한 작용효과 범위로 또는 출원인이 인식한 범위로 확장할 수 있는지, 아니면 일반적인 수학 반올림법 또는 유효숫자(significant number)를 고려한 범위까지만 인정할 것인지 등이 문제가 된다.

또한, 청구범위에 수치범위 또는 수치 자체와 함께 기재되어 그 수치범위 또는 수치를 불명료하게 만드는 표현들이 많이 사용되고 있다. 이와 관련하여, 특허청 심사기준¹⁵⁾에는, ‘주로’, ‘주성분으로’, ‘주 공정으로’, ‘적합한’, ‘적량의’, ‘많은’, ‘높은¹⁶⁾’, ‘대부분의’, ‘거의’, ‘대략’, ‘약¹⁷⁾’ 등 비교의 기준이나 정도가 불명확한 표현이 사용된 경우 명확

구분	특허발명	확인대상발명
요건 (1)	열 수축률이 평균치로부터 $\pm 3\%$ 이내 * 실시예: -1.4%, -0.9%, -0.8%, +0.8%, +1.1%, +1.2%	-0.6~+0.5%의 범위
요건 (2)	모든 시료의 최대 부차적 구성단위의 함유율이 평균치로부터 $\pm 2\text{몰}\%$ 이내 * 실시예: -0.6몰%, -0.5몰%, -0.4몰%, +0.4몰%, +0.5몰%, +0.6몰%	-0.1~+0.1몰%의 범위
요건 (3)	모든 시료의 직교방향 열 수축률이 평균치로부터 $\pm 1\%$ 이내 * 실시예: -0.3%, -0.4%, -0.5%, +0.5%, +0.6%, +0.7%	-0.2~+0.1%의 범위

특허발명 청구항의 수치범위 〈-실시불가능-〉 〈-----0-----〉 〈---실시예---〉 〈-확인대상발명-〉 〈---실시예---〉		
---	--	--

15) 앞의 특허·실용신안 심사기준, 2408면.

16) 특허법원 2007. 4. 12. 선고 2006허114 판결에서는, 청구범위에 “상당히 낮은 탄 소함량을 갖는”이라는 기재의 ‘상당히 낮은’ 부분과 관련하여, 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 이 사건 특허발명의 상세한 설명을 참조하여 ‘상당히 낮은’의 의미와 정도 등을 충분히 이해할 수 있어, 명확성 요건을 충족한다고 판시하였다.

17) 특허법원 2009. 7. 17. 선고 2008허10450 판결(등록무효 사건)에서, 특허법원은 원고가 특허발명에서 “지지체는 200 내지 약 350m²/g의 BET 표면적을 가지는 것”으로 기재되어 있는바, 여기에서 ‘약’이라는 용어는 청구범위에서 사용하지

성 요건에 위배될 수 있지만, 발명의 특징에 문제가 없다고 인정되는 경우에는 불명확한 것으로 취급하지 않는 것으로 되어 있다. 이와 같이 ‘약’ 등의 표현이 심사과정에서 명확성 요건을 충족하여, 특허 받은 경우라 하더라도, 특허발명의 청구범위에 함께 기재된 수치범위 또는 수치가 포섭하는 경계를 모호하게 만드는 것으로서, 보호범위 해석 시에는 문제가 된다.

위에서 살핀 바와 같이, 수치한정 관련 발명의 보호범위 해석에 있어서 쟁점이 되는 경우로서, i) 피고제품의 대응 수치가 특허발명의 수치범위와 매우 근접한 밖에 있을 때 특허발명의 수치범위 기재 자체의 문언해석 범위 문제, ii) 수치범위 또는 수치와 함께 ‘약’ 등의 불명료한 표현이 함께 기재된 경우, 이를 고려하여 어느 범위까지 해석하여야 하는 문제(문언범위 해석에서 균등한 범위까지 고려된 경우, 추가로 균등론을 적용할 수 있는지 여부 등의 문제 포함)가 있다. 이하에서는 위 2가지의 경우로 나누어서, 국내의 관련 판례를 검토하여 본다.

3. 수치한정 관련 발명의 보호범위 해석 관련 국내 판례

(1) 수치범위 또는 수치 기재 자체의 해석 관련 판례

- 1) 특허법원 2011. 11. 25. 선고 2011허3421 판결(이하 ‘판례 1-1’이라 한다)

않는 불명료한 용어라고 주장한 것에 대해서, 지지체의 표면적과 같이 청구항에 수치로 표현되는 기술구성은 본질적으로 수치를 얻기 위한 실험 및 계산 과정에서 발생하는 오차를 고려하여야 하기 때문에 ‘약이라는 용어를 통상적으로 사용하고 있고, 또한 이러한 표현을 사용하더라도 발명의 특징에 문제가 없다고 할 것이므로, 이와 같은 점만으로 발명이 명확하고 간결하게 기재된 것이 아니라고 볼 수 없다고 하였다.

특허발명의 쟁점 구성	특허발명의 구성 1 즉, “130℃ 까지 가열하여 조성된 물엿 20wt%에 쌀튀밥 50wt%, 견과류 25wt%, 설탕 4wt% 및 젤라틴 1wt%를 섞어 혼합한 후 모양을 형성하고 자연 건조하는 단계”
확인대상발 명(피고제품) 의 대응 구성	쌀 11.5%, 아몬드 16%, 현미물엿, 백설탕, 젤라틴 등을 혼합 건조하 는 단계
법원의 판단	양 구성의 성분을 대비해 보건대, 구성 1의 ‘쌀튀밥’과 확인대상발명 의 ‘크리스피라이스’는 동일한 성분이라고 볼 수 없고, 나아가 양 구성 의 성분함량을 대비해 보더라도, 구성 1의 쌀튀밥은 50wt%이고 견과 류는 25wt%여서 쌀튀밥이 견과류에 비해 2배 이상 포함되는데 반하 여, 확인대상발명의 크리스피라이스는 11.5%이고 아몬드는 16%여서 오히려 크리스피라이스가 아몬드보다 적게 포함되어 있는바, 양 구성 은 주요성분의 함량에 현격한 차이가 있다. 그 결과 질감과 맛에도 차 이가 있을 수밖에 없다.

2) 특허법원 2009. 7. 24. 선고 2008허9436 판결(이하 ‘판례
1-2’라 한다)

특허발명의 쟁점 구성	시멘트 14중량%, 폐주물사 11.7중량%, 폐골재(폐석분) 40중량%
확인대상발명 (피고제품)의 대응 구성	시멘트 10~12중량%, 폐주물사 20~35중량%, 폐골재(폐석분) 45~55 중량%
법원의 판단	특허발명과 확인대상발명은 시멘트의 혼합비에 차이가 있고, 폐주물 사의 혼합비에도 차이가 있으며, 폐골재(폐석분)의 혼합비에 있어서 차이가 있는바, 결국 확인대상발명은 시멘트, 폐주물사 및 폐골재의 혼합비에서 특허발명과 차이가 있는 구성을 취하고 있으므로 특허발 명의 권리범위에 속하지 않는 것이다.

3) 특허법원 2018. 1. 11. 선고 2016허7954 판결(이하 ‘판례
1-3’이라 한다)

특허발명의 쟁점 구성	미세결정성 셀룰로오스의 주성분 대비 중량 혼합비가 ‘0.5 이상 3 이하’
----------------	--

확인대상발명 (피고제품) 의 대응 구성	미세결정성 셀룰로오스의 주성분 대비 중량 혼합비가 '0.1 이상 0.5 미만'
법원의 판단	특허법원은 문언해석 상의 차이점을 인정한 이후, 균등론을 적용 하면서, "특허발명과 확인대상발명은 과제해결원리가 동일하고, 확인대상발명은 0.499와 같이 특허발명의 미세결정성 셀룰로오스의 주성분 대비 중량 혼합비(0.5)와 매우 근접한 수치를 포함하고 있고, 이러한 근접한 수치범위에서 특허발명과 실질적으로 동일한 작용 효과를 가지면, 정제의 제조 공정에 장애를 주지 않는 한도 내에서 그 함량을 조절할 수 있을 것으로 보이는 점을 더하여 보면, 통상의 기술자라면 위와 같이 근접한 수치로의 구성의 변경을 쉽게 생각해낼 수 있을 것으로 보인다."고 판시하였다.

4) 특허법원 2006. 9. 1. 선고 2005허6856 판결(이하 '판례 1-4'라 한다)

특허발명의 쟁점 구성	펄프슬러지 함량 10~20중량%
확인대상발명 (피고제품) 의 대응 구성	펄프슬러지 함량 22.22~31.25중량%
법원의 판단	유사한 성격인 피트와 펄프 슬러지의 함량을 함께 대비하여, 특허발명은 20~50중량%(= 피트 10~30중량% + 펄프슬러지 10~20중량%)이고, 확인대상발명은 33.33~50중량%(= 피트 11.11~18.75중량% + 펄프 슬러지 22.22~31.25중량%)이어서, 확인대상발명의 피트와 펄프 슬러지의 조성비는 특허발명의 조성비에 포함된다.

5) 특허법원 2017. 6. 28. 선고 2016허1048 판결(이하 '판례 1-5'라 한다)

특허발명의 쟁점 구성	청구항 118)의 구성요소 1 "미세한 부형제와 굵은 부형제의 혼합물로 이루어지되, 미세한 부형제의 혼합비율이 부형제 총량의 1~20%임을 특징으로 하는 부형제"
확인대상발명 (피고제품) ¹⁹⁾ 의 대응 구성	제1, 2, 3 부형제의 혼합물로 이루어지되, 제1, 2, 3 부형제의 혼합비율이 각각 부형제 총량의 31.9%, 38%, 30.1%인 부형제

법원의 판단	원고는 특허발명의 구성요소 1은 굵은 부형제와 미세한 부형제를 각각 평균 입자크기를 일정 수치 범위로 한정하였을 뿐이고 굵은 부형제나 미세한 부형제가 각각 한 종류의 부형제로만 구성된다고 한정하지는 아니하였으므로, 평균 입자크기가 다른 여러 종류의 부형제를 혼합한 혼합물의 평균 입자크기가 구성요소 1에서 한정된 ‘굵은 부형제’ 또는 ‘미세한 부형제’의 평균 입자크기의 수치범위에 속하는 경우에 그 혼합물도 구성요소 1의 ‘굵은 부형제’ 또는 ‘미세한 부형제’에 해당한다는 전제에서, 제2, 3 부형제의 혼합물은 평균 입자크기가 73.3μm로서 ‘굵은 부형제’에 해당하므로 확인대상발명도 실질적으로 평균 입자크기가 다른 두 종류의 부형제를 혼합하는 것이라고 주장하였다. 그러나 특허법원은, ① 발명의 상세한 설명에 의하면 굵은 부형제와 미세한 부형제 모두 ‘분획물’인 점, ② 발명의 상세한 설명에 의하면 부형제는 ‘한정된 분획’의 굵은 부형제 및 미세한 부형제의 혼합물임을 명시한 점, ③ 특허발명의 청구범위는 물론 발명의 상세한 설명에서도 굵은 부형제와 미세한 부형제의 혼합물인 부형제 전체의 평균 입자크기를 사용하여 청구항을 한정하지 않고 굵은 부형제와 미세한 부형제 각각의 평균 입자크기를 사용하여 청구항을 한정한 점 등에 비추어 보면, 구성요소 1에서 ‘굵은 부형제’와 ‘미세한 부형제’는 각각 하나의 분획물로 구성된 것을 의미한다고 봄이 타당하고, 따라서 평균 입자크기가 다른 여러 종류의 부형제를 혼합한 혼합물의 평균 입자크기가 구성요소 1에서 한정된 ‘굵은 부형제’ 또는 ‘미세한 부형제’의 평균 입자크기의 수치범위에 속한다고 하더라도 그 혼합물이 구성요소 1의 ‘굵은 부형제’ 또는 ‘미세한 부형제’에 해당한다고 볼 수는 없다고 판단하였다.
----------------------	--

- 18) (청구항1) 부형제가, 평균 입자크기가 15 내지 80 μ m인 굵은 부형제(이하 ‘굵은 부형제’라 한다)와 평균 입자크기가 1 내지 9 μ m인 미세한 부형제(이하 ‘미세한 부형제’라 한다)의 혼합물로 이루어지고 미세한 부형제의 비율이 부형제 총량의 1 내지 20%를 차지함을 특징으로 하는, 생리학적으로 허용되는 부형제와 혼합된 티오토로프 0.04 내지 0.8%를 함유하는 흡입용 산제.
- 19) 부형제가, 평균 입자크기가 15 내지 17 μ m인 제1 부형제(이하 ‘제1 부형제’라 한다); 평균 입자크기가 53 내지 66 μ m인 제2 부형제(이하 ‘제2 부형제’라 한다); 및 평균 입자크기가 95 내지 125 μ m인 제3 부형제(이하 ‘제3 부형제’라 한다)의 혼합물로 이루어지고, 부형제 총량 중 상기 제1 부형제 : 제2 부형제 : 제3 부형제의 중량%가 31.9(%) : 38.0(%) : 30.1(%)인 것을 특징으로 하는, 생리학적으로 허용되는 부형제와 혼합된 티오토로프 0.33%를 함유하는 흡입용 산제.

(2) 수치한정에 ‘약’ 등의 표현의 해석 관련 판례

- 1) 대법원 2003. 12. 12. 선고 2002후2181 판결(이하 ‘판례 2-1’이라 한다)

특허발명의 쟁점 구성	부직포 두께 약 0.8~1.5mm 정도
확인대상발명 (피고제품)의 대응 구성	부직포 두께 0.1~0.79mm
법원의 판단	부직포 두께에 있어서 특허발명과 확인대상발명은 미세한 차이가 있으나 이는 부직포의 제조과정에서 나타날 수 있는 오차범위에 해당한다.

- 2) 특허법원 2014. 4. 4. 선고 2013허6738 판결²⁰⁾(이하 ‘판례 2-2’라 한다)

특허발명의 쟁점 구성	프리즘 요소들이 실질적으로 동일한 2면각을 가지는 것
확인대상발명 (피고제품)의 대응 구성	수직 단면상에서 상기 돌출부 프리즘 요소의 두 변이 이루는 꼭지각이 상기 평탄부의 프리즘 요소의 두 변이 이루는 꼭지각과는 상이하고, 그 최대 차이는 대략 2도 이상
법원의 판단	특허법원은, “특허발명의 구성 중 ‘실질적으로 동일한 2면각’이라는 구성의 해석과 관련하여, ① 발명의 상세한 설명에서 2면각을 표시할 때 ‘약’, ‘대략’이라는 표현을 함께 사용하고 있는 점, ② 특허권자가 무효심판절차에서 ‘프리즘 요소들은 실질적으로 동일한 2면각을 갖는 구성’을 추가하는 등의 정정청구를 함에 있어서 ‘실질적으로 동일’하다는 의미는 제조·측정 오차에 기인한 것에 불과한 것이라고 주장하였던 점, ③ ‘실질적으로 동일한 2면각’이라는 것을 ‘수직 한 축 방향의 총 광량을 실질적으로 감소시키지 않도록 하는 구성’을 의미한다고 볼 수 없는 점 ²¹⁾ 등을 고려하면, 결국 ‘실질적으로 동일’하다는 의미는 프리즘 요소의 동일한 각도를 구현함에 있어서 광지향성 필름의 제조과정 또는 측정과정에서 발생할 수 있는 오차를 고려한 표현이라고 볼이 타당하다.”고 인정한 이후에, “모든 프리즘 요소들이 동일한 2면각을 가지는 것인 반면에, 확인대상발명은 돌출부에 배치된 프리즘 요소의 꼭지각이 평탄부에 배치된 프리즘 요소의 꼭지각과 상이하다는 점에서 차이가 있다.”고 판단하였다.

20) 대법원 2014. 8. 20. 선고 2014후720 판결로 상고 기각되어 최종 확정되었다.

3) 특허법원 2011. 7. 21. 선고 2011허330 판결²²⁾(이하 ‘판례 2-3’이라 한다)

특허발명의 쟁점 구성	실질적으로 에탄올을 함유하지 않은 조성물
확인대상발명 (피고제품)의 대응 구성	실질적으로 에탄올을 38%(w/v)를 함유하는 조성물
법원의 판단	특허발명에서 ‘실질적으로 에탄올을 함유하지 않는’이라는 구성은 명세서에 의하면 바람직하게는 5% 미만의 에탄올을 함유하는 구성에 해당하며, 확인대상발명이 48.3%(v/v)로서, 주사제 원액 전체 용량의 절반에 가까운 양을 포함하고 있는 반면, 특허발명은 실질적으로 에탄올을 함유하지 않으며, 바람직하게는 5%(v/v) 미만의 에탄올을 함유하고 있는 점에서 두 발명은 원액 중의 에탄올 함량이 매우 상이함을 알 수 있으므로, 따라서 확인대상발명은 특허발명과 에탄올 함량 등의 구성이 상이하여 그 권리범위에 속하지 않는다.

4. 국내 판례에 대한 비판적 검토

위에서 살핀 바와 같이, 수치한정발명 보호범위 해석의 쟁점을 직접적으로 다룬 대법원 판례 및 특허법원 판례는 많지 않지만, 이하에 서는 위 판례들에 나타난 논리들을 비판적으로 검토해본다.

(1) 수치범위 또는 수치 기재 자체의 해석

판례 1-1에서는 특허발명의 50wt%에 대응되는 확인대상발명의 11.5%라는 수치가 그것에 포함되지 않는 것으로 해석하였는데, 특허발명에서는 함량 표현으로 수치범위가 아닌 특정한 수치 값으로 하여

21) 특허권자는 ‘실질적으로 동일한 2면각’이라 함은 ‘수직한 축 방향의 총 광량을 실질적으로 감소시키는 않는 작용효과’를 발휘하는 구성을 의미한다고 주장하였다.
22) 상고되지 않아 그대로 최종 확정되었다.

청구하고 있고, 그 함량에 있어서도 현격한 차이가 있어서, 속하지 않는 것으로 해석된 것은 당연하다.

판례 1-2에서는 폐주물사의 함량(특허발명 11.7중량%, 확인대상발명 20~35중량%)의 경우는 그 수치범위에 어느 정도 차이가 있다고 인정되나, 시멘트의 함량(특허발명 14중량%, 확인대상발명 10~12중량%) 및 폐골재(폐석분)의 함량(특허발명은 40중량%, 확인대상발명 45~55중량%)은 비록 확인대상발명의 수치범위가 특허발명의 수치범위 밖에 있는 것이기는 하나, 매우 근접한 수치범위임에 불구하고, 단순히 '확인대상발명은 혼합비에서 특허발명과 차이가 있는 구성을 취하고 있으므로 특허발명의 권리범위에 속하지 않는 것이다'라는 결론만을 내리면서도 그 근거나 이유를 전혀 제시하고 있지 않다. 이에 비하여, 판례 1-3의 경우는, 특허발명의 '0.5 이상 3 이하'인 구성과 확인대상발명의 '0.1 이상 0.5 미만'인 구성은 매우 근접하지만 수치범위 밖에 있는 상이한 구성임을 인정하면서도, 나아가 균등침해 여부를 판단하였다.

판례 1-4의 경우는 펄프슬러지 함량이 특허발명은 10~20중량%이고 확인대상발명은 22.22~31.25중량%로 서로 상이하지만, 유사한 성격의 성분과 그 함량을 함께 해석하면, 특허발명은 20~50중량%(= 피트 10~30중량% + 펄프슬러지 10~20중량%)이고 확인대상발명은 33.33~50중량%(= 피트 11.11~18.75중량% + 펄프 슬러지 22.22~31.25중량%)로서 수치범위에 속하는 것으로 해석하였다. 결론은 타당할 수 있으나, 이러한 해석이 균등침해 판단이 아닌 문언해석에 의한 것이라면(판례에서는 균등판단이라는 언급은 없다), 위 사안이 균등론을 적용해야 하는 경우인 '구성요소의 치환 또는 변경' 정도가 아닌 단순히 '표현상의 차이'에 불과하다는 판단이 선행되었어야 한다고 생각된다.

판례 1-5에서 '2개의 그룹의 평균입자크기를 수치한정'한 특허발명

에 ‘3개의 그룹의 평균입자크기를 수치한정’한 확인대상발명이 속하는 지가 쟁점이 된 사안에서, 특허권자는 “확인대상발명의 3개의 그룹을 특허발명과 같이 2개의 그룹으로 나누어 평균 입자크기를 측정하면 특허발명의 수치범위에 속한다.”는 주장을 하였으나, 특허법원은 “그렇다고 할지라도 특허발명의 2개의 그룹은 각각 별도의 분획물로서 의미 있는 것으로서 확인대상발명의 3개의 그룹은 그러한 의미의 특허발명의 2개의 그룹에 포함되는 것은 아니”라고 판단하였다. 특허법원은 특허발명의 평균입자크기를 하나의 그룹으로 하여 기재하였다면 해석을 달리할 수 있었을 것을 암시하였는데, 단지 문언해석 하에서만 판단이 이루어지고, 균등침해 판단이 이루어지지 않은 것이 아쉽다.

(2) 수치한정에 ‘약’ 등의 표현의 해석

수치한정 관련 발명에 ‘약’, ‘실질적으로’ 등의 불명료한 표현이 기재된 경우의 해석과 관련하여, 판례 2-2에서는 이들 표현들을 사용하는 것은 해석의 폭을 확장하는데 고려할 수 있는 것으로 보는 듯하다. 그렇지만, 그 확장의 정도에 있어서는 ‘특허발명의 작용효과를 발휘하는 정도’까지 인정되지 않았고, 단지 ‘제조과정 또는 측정과정에서 발생할 수 있는 오차 범위’까지만 인정되었다(물론 이것은 출원 심사결과를 참작하였기 때문이기도 하다).

반대로, 판례 2-1은 ‘약 0.8~1.5mm’를 ‘0.1~0.79mm’까지 포함하는 것으로 해석하여, ‘약’의 범위를 폭 넓게 인정한 것으로 인정된다. 유효숫자만을 고려하여 해석한다면, ‘약 0.8~1.5mm’는 ‘ $\geq 0.75 \sim < 1.55\text{mm}$ ’ 범위로 해석되는데 그칠 것이다. 다만, 부직포의 두께가 0.1mm인 경우는, 판례에서의 논리와 같이, 제조과정에서 나타날 수 있는 오차범위가 폭 넓게 인정되는 것에는 의문이 있고, 부직포의 두께가 ‘0.79mm’인 경우를 주로 상정하여 판단한 것으로 보인다.

판례 2-3에서는 ‘에탄올을 실질적으로 함유하지 않는’이라는 것이 ‘바람직하게는 5%(v/v) 미만의 에탄올을 함유하는 것’으로 해석되고, 따라서, 확인대상발명의 48.3%(v/v)의 에탄올 함량은 매우 상이하다는 문언해석 결론에만 그치고, 작용효과의 동일성이나 균등침해에 대한 언급이 전혀 없다. 그렇다면, 수치범위 함량 차이가 ‘매우 상이한’ 경우는 균등침해를 판단하지 않아도 되는 것으로 해석되는데, ‘수치범위의 차이가 매우 상이한’ 경우는 어느 정도의 차이를 의미하는지는 반드시 명확하지 않는 점이 있다.

Ⅲ. 주요국의 수치한정 관련 발명의 보호범위 해석

1. 수치범위 또는 수치 기재 자체의 보호범위 해석

(1) 일본

- 1) 내열성이 뛰어난 열팽창성 마이크로 캡슐 제품 사건(특허침해 금지청구, 도쿄지법 2005. 5. 선고)²³⁾[이하 ‘판례 3-1’이라 한다]

특허발명 ²⁴⁾ 의 쟁점 구성	“가교제 0.1~1 중량%”라는 구성 상세한 설명에는 “가교제의 사용량은 0.1 ~ 1 중량%, 바람직하게는 0.2 ~ 0.5 중량%이다.”라고 기재하고 있다.
확인대상발명(피고제품)의 대응 구성	가교제 1.006중량%
법원의 판단	피고제품에서 가교제의 사용량 “1.006%” 또는 “1.013%”는 특허발명의 구성C의 범위를 초과하는 것이 분명하여, 따라서 구성C를 충족하지 않는 것이다. ²⁵⁾

23) 東京地裁 平成17年5月30日, 平成15年(7)第25968号.

2) 거치표면 금속박 및 자동차 배기가스 촉매담체 사건(특허침해금지청구, 도쿄지법 2008. 3. 선고)²⁶⁾[이하 ‘판례 3-2’라 한다]

특허발명²⁷⁾의 쟁점 구성	“금속박의 표면조도가 Rmax가 0.7~2.0μ m”라는 구성 상세한 설명에는 “본 발명은 금속벌집을 구성하는 금속박을 거친 표면으로 제조한 것을 특징으로 하고, 표면 조도 Rmax (여러 단면 곡선에서 측정된 최대 높이의 평균값)는 0.7~2.0 μ m, 바람직하게는 1.0~1.5μ m이다. Rmax의 측정 내용은 JIS (B0601-1970)에 따른다.”라고 기재하고 있다.
확인대상발명 (피고제품)의 대응 구성	표면 조도 Rmax의 평균치가 0.69μ m
법원의 판단	특허권자(원고)는 “피고제품의 표면 조도 Rmax의 분포는 평균치가 0.69μ m(원고가 측정한 값이고 피고 측정치에 의하면 0.40~0.70 μ m 범위임)이고 표준 편차가 0.051 인 정규 분포 곡선에서 0.7 μ m 이상이 약 42 %의 피고제품은 특허발명을 침해한다”고 주장하였으나, 도쿄지방법원은 “피고제품의 표면 조도 Rmax의 평균치가 0.70μ m라고도 볼 만한 증거가 불충분하므로 특허발명의 구성 C를 충족하지 않는다.”고 판시하였다.

24) 일본등록특허 제2894990호의 청구항 1:

니트릴 계 단량체 80 중량 % 이상(구성A), 비-니트릴 계 단량체 20 중량 % 이하(구성B) 및 가교제 0.1 ~ 1 중량 % 함유하는 성분에서 얻어지는 폴리머를 사용하여(구성C), 상기 폴리머의 연화점 이하의 온도에서 가스 인다 휘발성 팽창제를 마이크로 캡슐화 열팽창성 마이크로 캡슐에서(구성D), 비-니트릴 계 단량체가 메타크릴산 에스테르 및 아크릴산 에스테르 류로 이루어진 군에서 선택되는 1종 또는 2종 이상의 모노머이며(구성E), 상기 폴리머의 연화점이 135℃ 이상이며(구성F), 또한 160℃ 1분 가열의 발포 배율이 7이상으로(구성G), 160℃ 4분의 가열의 발포 배율이 3이상인 것을 특징으로 하는(구성H), 열팽창 성 마이크로 캡슐(구성I).

25) 균등침해 여부 관련하여서, 상세한 설명의 기재 및 출원경과를 참작하여 볼 때 “가교제 0.1 ~ 1 중량% 함유하는 것”은 본질적인 부분에 해당하는 것이기 때문에 피고제품은 특허발명의 구성C와 균등한 것으로도 볼 수 없다고 판시하였다.

26) 平成20年3月13日 東京地裁判決：平成18年(ワ)第6663号.

27) 일본등록특허 제2857767호의 청구항 1: 납땜 구조를 갖는 자동차 배기 가스 촉매 담체에 사용되는 (구성 A), B 내열성 스테인레스 스틸 금속 호일에서(구성 B), 표면 조도 Rmax가 0.7~2.0 μ m 인 것을 특징으로 하는(구성 C), 거친 표면의

3) 터치 스위치 디스플레이 사건(실용신안손해배상청구, 오오 사카지법 2005. 9. 선고)²⁸⁾[이하 ‘판례 3-3’이라 한다]

등록고안²⁹⁾ 의쟁점 구성	“평균 거칠기 (Rz)가 0.5 ~ 50μ m”라는 구성 상세한 설명에는 JISB 0601에 따른 요철의 평균 거칠기 (Rz)를 0.5 ~ 50μ m로 한다” 라고 기재하고 있을 뿐으로, 요철이 5개 이상을 갖는 측정지점이 존재하지 않는 기판에 대한 측정방법에 대해서는 기재하고 있지 아니하였다.
확인대상고안 (피고제품)의 대응 구성	평균 거칠기가 0.465μ m, 0.404μ m, 0.454μ m, 0.243μ m인 것
법원의 판단	피고제품은 그 평균거칠기가 0.5μ m이하이고, 또한, 측정지점의 단면곡선이 요철이 각각 5개 이상 존재하지 않는 것이기 때문에, 등록고안의 구성㉔를 충족하지 않는다.

4) 산소발생전극 및 그 제법 사건(특허침해금지청구, 오오사카 지법 2004. 7. 선고)³⁰⁾[이하 ‘판례 3-4’라 한다]

특허발명³¹⁾의 쟁점 구성	“두께 1 ~3 마이크로(40g /m² (1m² 당 40g)의 탄탈을 이용) 금속탄탈 층”이라는 구성 상세한 설명에는 “3마이크론”은 40g /m² (1m² 당 40g)의 탄탈을 이용하여 스퍼터링법에 의해 박막을 형성했을 때의 두께를 가리키는 것이다.”라고 기재되어 있다.
--------------------------------------	--

금속박(구성 D).

28) 平成17年9月5日大阪地裁判決：平成16年(ワ)第7239号.

29) 등록실용신안 제2148710호의 청구항 1:

2장의 투명전극 부착기판을 전극면이 서로 대향하도록 5 ~ 200 μ m 정도의 간격을 두고 설치한 터치 스위치에서(A), 적어도 하나의 투명 전극 부착 기판의 전극층의 표면에(B), 그 높이가 기판 간격보다 작고(C①), 기판의 요철의 평균 거칠기 (Rz)가 0.5 ~ 50 μ m로 되어 있는 미세 요철을 형성하여 이루어지는(C②) 것을 특징으로 하는 터치 스위치(D).

30) 平成16年10月21日大阪地裁判決：平成14年(ワ)第10511号 特許権侵害差止等請求事件.

31) 일본등록특허 제3123744호의 청구항 1:

멜브 금속 또는 그 합금으로 이루어진 도전성 금속 기질에(A①), 350 ~ 550 °C의

확인대상발명 (피고제품)의 대응 구성	금속 탄탈의 1㎡ 당 무게는 40.5g 이상(탄탈 층의 두께는 3마이크론 초과)
법원의 판단	원고는 ‘40g’ 및 ‘3마이크론’이라는 수치는 유효숫자가 1자리이기 때문에, ‘40g’은 ‘35 ~ 44g’으로 ‘3마이크론’은 ‘2.5 ~ 3.4 마이크론’으로 해석해야 한다고 주장하였지만, 법원은 “실시에 1에서 금속 탄탈의 무게는 적어도 0.001g 단위로 계속되고 있다고 인정되어, 40g/㎡는 계산 상 300㎡ 당 0.012g에 상당하는 것이기 때문에, ‘40g’이라는 문구는 유효숫자 1자리라고 할 수 없고, 유효 숫자는 적어도 2 자리 이상으로 인정되므로, ‘40g’은 많아도 40.5g에 이르는 것은 아니라고 해석된다. 또한, 실시에 상의 오차가 있는 경우 그것을 고려하여 청구범위를 해석하는 것은 그 기재의 명확성을 해치는 것으로 합리적이지 않다.”고 판시하였다.

5) 수관 보일러 사건(특허침해금지청구, 도쿄지법 2005. 5. 선고)³²⁾[이하 ‘판례 3-5’라 한다]

특허발명 ³³⁾ 의 쟁점 구성	“열흡수 수관 사이의 피치 (P)와 열흡수 수관의 직경 (D)의 비율을 $1.1 \leq P/D \leq 2.0$ 로” 하는 구성(구성E)
확인대상발명(피고 제품)의 대응 구성	P/D 비율이 2.02322 및 0.66
법원의 판단	도쿄지방법원은 “출원 당시의 기술상식, 출원과정 등을 고려해 볼 때 구성 E에서의 ‘피치(P)’는 ‘하나의 관과 대각선 뒤쪽에 위치하는 관의 각 중심 위치의 흐름방향으로 측정한 거리’를 나타내는 것이 분명하고, 피고제품에서 ‘흐름 직각방향으로 늘어선 관끼리의 중심을 연결한 거리’는 122.0mm이며 ‘1개의 관과 대각선 뒤쪽에 위치하는 관의 각 중심위치의 흐름방향으로 측정한 거리’는 40.0mm로서, 이들을 수관 직경 60.3mm으로 나누면 각각 2.02322 및 0.66이므로, 특허발명의 구성 E($1.1 \leq P/D \leq 2.0$)를 충족하지 않는다(즉, 2.02322은 유효 숫자로 산정한 경우 2.0을 거의 충족한다고 해석할 수도 있겠지만, 0.66은 분명히 충족하지 않는 이상 위 결론을 좌우하는 것은 아니다).”라고 판시하였다.

열분해 온도에서(A②), 백금족 금속 또는 그 산화물을 포함하는 전극 활성 물질을 코팅한 전극에 있어서(A③), 상기 기본체와 전극 활성 코팅층 사이에 스퍼터링법에 의해 형성된 결정성 금속 탄탈을 주성분으로 하는(A④), 두께 1 ~ 3 마이크로미터의 얇은 중간층을 설치하는 것을 특징으로 하는(A⑤), 산소 발생 양극(A⑥).

32) 平成 14 年 2 月 15 日東京地裁判決：平成 12 年(ワ)第 19360 号.

6) 전해질 표면처리 과립형 결정 및 그 제조방법 사건(특허손해 배상청구, 동경지법 2002. 7. 선고)³⁴⁾[이하 ‘판례 3-6’이라 한다]

특허발명 ³⁵⁾ 의 쟁점 구성	“과립 직경 0.1 ~ 10mm”라는 구성
확인대상발명 (피고제품)의 대응 구성	과립의 직경은, ① 체 분류하여 중량비를 측정한 결과 0.106 μ m 미만의 과립이 중량비로 약 2.24%이상 존재하였고 나머지는 106 μ m~4.8mm 범위 내에 있었고, ② SEM 촬영하여 과립의 개수 비율을 측정한 결과 100 μ m 이하인 것이 60% 이상
법원의 판단	원고는 “피고제품이 특허발명의 과립 직경의 수치범위 하한치(0.1mm)를 충족한다.” ³⁶⁾ 라고 주장하였다. 그러나 법원은, “명세서에서 작용효과(분진이 날리지 않도록 함)를 발휘하는 하한치의 의의가 기재되어 있고, 실시예에는 하한치 부근 미만의 것 함유율이 매우 낮은 예(입자 직경 0.149mm미만의 것은 중량비로 0.04% 밖에 포함되어 있지 않음)가 기재되어 있는 사실, 무효심판절차에서 선행발명과과의 차이로서 하한치를 주장한 사실 등의 이유를 들어, 청구범위에 명시적으로 기재된 하한치(0.1mm) 미만인 것은 원칙적으로 특허발명의 구성요소를 충족하지 않는 것이다. 따라서 하한치 미만인 것이 실시예에 기재된 정도의 한도(극히 적은 수치, 가령 0.04%)로 함유하는 경우는 구성요소를 충족시킬 수 있지만, 피고제품에서 ‘106 μ m 미만인 것’의 함량비율 수치인 2.24%는 실시예의 수치 0.04%보다 훨씬 많은 수치이므로, 특허발명의 하한치를 충족하는 것이라고 볼 수 없다.”라고 판단하였다.

33) 일본등록특허 제2125515호의 청구항 1: 수관식 보일러에서 가스 연료의 연소를 수행하는 연소반응부(연소화염부)에 다수의 열흡수 수관을 조밀하게 배치하고 삽입한 연소실(이하 “열흡수 수관 내압형 연소실”이라 한다)로서(구성 A), 상기 열흡수 수관 내압형 연소실을 간단히 마련하고(구성 B), 버너를 단수 개 또는 복수개 배치하며(구성 C), 열흡수 수관 내압형 연소실내의 연소반응부의 전체공간 또는 버너헤드 근처의 열흡수 수관을 일부 제외한 연소반응부의 그 이외의 전체 공간에 열흡수 수관을 설치하고(구성 D), 열흡수 수관 사이의 피치(P)와 열흡수 수관의 직경(D)의 비율을 $1.1 \leq P/D \leq 2.0$ 로 하며(구성 E), 열흡수 수관의 간극을 1mm 이상 수 10mm 이하가 되도록 수관을 설치하는(구성 F) 것을 특징으로 하는 수관식 보일러(구성 G).

34) 平成14年7月19日東京地裁判決: 平成12年(ワ)第22926号.

35) 일본등록특허 제2131511호의 청구항 1: 섬유직경 0.1 ~ 10 μ m, 섬유길이 5 ~ 200 μ m의 티탄산칼륨 결정, 탄화규소 결정, 및 질화규소 결정에서 선택된 수염모양

(2) 미국

1) Viskase Corp. v. Am. Nat'l Can Co. 사건³⁷⁾³⁸⁾[이하 '판례 3-7'이라 한다]

특허발명 ³⁹⁾ 의 쟁점 구성	"약 0.91g/cm ³ 미만(below)의 밀도"라는 구성
확인대상발명(피고제품)의 대응 구성	0.912g/cm ³ 의 밀도 ⁴⁰⁾
법원의 판단	지방법원은, 반올림 법을 적용하여 '약 0.91g/cm ³ 미만(below)의 밀도'를 0.905 내지 0.914 사이의 밀도로 해석하였다. 그러나 연방항소법원은, "출원 심사과정에서 특허권자는 선행기술(0.910~0.940g/cm ³ 의 밀도 개시)과 차별화하기 위해서, 0.910g/cm ³ 을 기준으로 극저밀도(very low density)와 기타 폴리에틸렌이 구분된다는 의견서를 제출한 적이 있고, 발명의 상세한 설명에서 폴리에틸렌의 밀도를 표시하면서 소수점 세 자리로 기재하고 있는 부분도 발견할 수 있으므로, 0.91g/cm ³ 미만은 0.910g/cm ³ 미만을 의미하는 것으로 해석하는 것이 타당하다."고 판결하였다. ⁴¹⁾ 결국 연방항소법원은 0.912g/cm ³ 밀도를 가지는 피고제품은 위 첫 번째 그룹의 특허권들을 문언침해 ⁴²⁾ 하지 않는 것으로 판단하고, 이 부분에 관한 지방법원의 판결을 파기하였다.

결정만으로 또는 상기 수염모양결정과 가수 분해하여 무기물 표면에 부착하는 유기금속으로만 이루어져 있고, 과립의 직경이 0.1 ~ 10mm의 펄비중이 0.2 ~ 1.0kg/l이며, 재료에 혼합할 때 원래의 섬유상 재료에 분산하는 분산성을 갖는 것을 특징으로 하는 거의 구형의 과립 수염모양 결정.

- 36) 하한치를 반올림해서 0.1mm이 되는 44.45 μ m로 해석해야 한다는 주장도 했으나, 인용되지 않았다.
- 37) Viskase Corp. v. Am. Nat'l Can Co., 261 F.3d 1316 (Fed. Cir. 2001).
- 38) Viskase 회사는 열수축 필름 및 플라스틱팩을 제조하기 위한 그것의 용도에 관한 6개의 특허권(모두 극히 낮은 밀도의 폴리에틸렌 공중합체에 관한 것이다.)을 보유하고 있는 특허권자로서, ANC(American National Can Company)사를 상대로 특허침해소송을 제기한 사안이다. 첫 번째 그룹에 속하는 4개의 특허권은 "약 0.91g/cm³ 미만(below)의 밀도"를 구성요소로 하고 있고, 두 번째 그룹에 속하는 2개의 특허권은 "0.915g/cm³ 이하(not greater than)의 밀도"를 구성요소로 하고 있다. 피고제품(폴리에틸렌 공중합체)은 2가지로서 각각 0.912g/cm³ 및 0.908g/cm³의 밀도를 가지는 것이었다.

2) U.S. Philips Corporation v. Iwasaki Electric Company Ltd.사건⁴³⁾⁴⁴⁾[이하 ‘판례 3-8’이라 한다]

특허발명 ⁴⁵⁾ 의 쟁점 구성	“할로겐 Cl, Br 또는 I 중의 적어도 하나가 10^{-6} 및 $10^{-4} \mu \text{ mol/mm}^3$ 사이의 양으로 존재하는 것”이라는 구성
확인대상발명 (피고제품)의 대응 구성	$1.6 \pm 0.4 \times 10^{-4} \mu \text{ mol/mm}^3$ 의 Br 농도
법원의 판단	지방법원은 “특허권 수치범위의 상한치 값인 10^{-4} 은 1×10^{-4} 으로 해석되고 피고제품의 $1.6 \pm 0.4 \times 10^{-4} \mu \text{ mol/mm}^3$ 는 특허권의 $1.0 \times 10^{-4} \mu \text{ mol/mm}^3$ 를 초과하는 것이므로, 문언침해 또는 균등침해에 해당하지 않는다.”고 판결했다. 연방항소법원에서 원고는, 청구범위 해석과 관련하여, “ 10^{-4} 은 1×10^{-4} 보다는 덜 정확하게 표현된 것으로, 계수 ‘1’이 없음으로 인하여 대수 기준(logarithmic scale)으로 10^{-5} 또는 10^{-3} 보다는 10^{-4} 에 가까운 모든 수치, 즉 3.2×10^{-5} 내지 3.2×10^{-4} 의

39) 미국 특허 US 4863769의 청구항 33:

냉동 가금류 같은 식품제품의 포장을 위한 플라스틱백의 제조에 사용하기에 적합한, 열-수축성, 천공 내성, 이축으로 연신된, 열가소성 필름에 있어서;
상기 필름은, 에틸렌의 선형 공중합체인 저밀도 폴리에틸렌 및 3 내지 8의 탄소 원자를 가지는 고급 알파 올레핀으로 이루어지고, 약 0.91g/cm^3 미만(below)의 밀도, 140,000 kPa의 아래에서 1%의 시컨트 탄성계수(secant modulus)를 가지며;
상기 필름은 이중 버블(double bubble) 방법을 사용하여 형성되고, 상기 필름은 가로 방향으로 약 90EC의 온도에서 30% 내지 50%의 열-수축성을 가지는 것을 특징으로 하는 열가소성 필름.

40) 수치범위와 관련한 쟁점을 중심으로 보면, 피고제품 중 0.908g/cm^3 의 밀도를 가지는 제품은 첫 번째 및 두 번째 그룹의 특허권을 모두의 밀도 범위를 충족시키는 것이고, 피고제품 0.912g/cm^3 의 밀도를 가지는 제품은 위 두 번째 그룹의 특허권의 수치범위를 충족시키는 것이어서, 별다른 이슈가 되지 않았다.

41) 그러나 연방항소법원은 “약 0.910g/cm^3 미만”에 있어서 ‘약의 정확한 범위를 결정할 필요 없다고 하면서, 어떠한 경우에도 0.912를 포함하는 것에 까지는 미치지 않는다고 하였다.

42) ‘약’이라는 표현으로 인하여, 문언침해여부만 판단하고 균등침해는 적용되지 아니한 것으로 보인다.

43) Philips Corp. v. Iwasaki Elec. Co. Ltd., 505 F.3d 1371(Fed. Cir. 2007).

44) 원고 Philips는 ‘압 수은증기 방출 램프’에 관한미국특허 US 5109181의 특허권자로서, 피고 Iwasaki에 대하여 특허침해로 소송을 제기한 사안이다.

	범위내의 모든 수치를 포함하는 것이다. 따라서 청구항의 전체 수치범위는 약 3.0×10^{-7} 내지 $3.2 \times 10^{-4} \mu \text{ mol}/\text{mm}^3$로 해석되어야 하고, 피고제품의 1.2×10^{-4} 내지 $2.0 \times 10^{-4} \mu \text{ mol}/\text{mm}^3$은 문언침해를 구성한다.”고 주장하였다. 그러나 연방항소법원은 상세한 설명의 기재를 참작해 볼 때, 청구범위의 10^{-6} 내지 $10^{-4} \mu \text{ mol}/\text{mm}^3$은 1×10^{-6} 내지 $1 \times 10^{-4} \mu \text{ mol}/\text{mm}^3$로 해석된다고 하여 원고 주장을 배척하고 지방법원의 해석을 지지하였다. 또한, 연방항소법원은 “위 청구범위 해석은, 청구항의 수치범위의 경계치들이 정확한 수치 그대로 해석되어야 한다고 하는 것까지 의미하는 것은 아니다. ‘1’은 ‘1.0’보다는 덜 정확한 수치로서 가령 ‘1.1’을 포함할 수도 있다(하지만, ‘1.0’은 1.1은 포함하지 않는다). 따라서 위 청구범위 해석은 1×10^{-6} 내지 $1 \times 10^{-4} \mu \text{ mol}/\text{mm}^3$이라는 것이지, 1.0×10^{-6} 내지 $1.0 \times 10^{-4} \mu \text{ mol}/\text{mm}^3$이라는 것을 의미하는 것은 아니다⁴⁶⁾.” 라고 판시하면서, 추가적인 균등여부 판단⁴⁷⁾이 필요하다는 이유로 지방법원으로 해당 사건을 파기 환송하였다.
--	---

- 45) (청구항 1) 고압 수은증기 방출 램프에 있어서, 방전 봉투, 텅스텐(그 사이에서 램프 동작 동안 방출이 유지됨)으로 구성된 한 쌍의 방전 전극, 및, 램프 작동 기간 중 텅스텐 전달 사이클을 유지하기 위한 수은, 희귀 기체, 및 할로젠으로 이루어진 충전제로 이루어지고;
- 수은의 양이 $0.2\text{mg}/\text{mm}^3$ 보다 크고, 램프의 작동 기간 중 그 수은 증기압이 200bar 보다 크고 그 벽 하중이 $1\text{W}/\text{mm}^2$ 보다 크다는 것, 및 할로젠 Cl, Br 또는 I 중의 적어도 하나가 10^{-6} 및 $10^{-4} \mu \text{mol}/\text{mm}^3$ 사이의 양으로 존재하는 것을 특징으로 하는 고압 수은증기 방출 램프.
- 46) ‘approximately(약)’이라는 용어는 문언침해의 범위를 확장하기 위해서 기능하고, 균등론의 적용을 가능하게 하는 것으로 기능하지 않는다고 판시하였다.
- 47) 이와 관련하여, 피고는 원고의 특허권에서 농도 상한치 값은 선행기술인 독일특허 DE1489417을 회피하기 위하여 설정된 수치이므로, 균등이 적용되어서는 안 된다고 주장하였다. 위 독일특허에는 할로젠 농도가 5×10^{-4} 내지 $5 \times 10^{-2} \mu \text{mol}/\text{mm}^3$ 인 램프를 개시하고 있었다. 그러나 연방항소법원은 “특허권자가 청구범위를 감축 보정한 적도 없으므로, 위 선행기술의 존재만으로 출원경과금반언이 적용되는 것은 아니다.”라고 하여 피고 주장을 배척하였다. 또한, 자유실시 기술 항변(hypothetical claim) 관련하여서도, 위 독일 선행기술의 범위 밖인 1×10^{-4} 내지 $5 \times 10^{-4} \mu \text{mol}/\text{mm}^3$ 범위로 할로젠 농도의 램프에 균등론의 적용을 할 수 없는 것은 아니라고 연방항소법원은 판결하였다.

(3) 영국

1) Smith & Nephew Plc v Convatec Technologies Inc. 사
건⁴⁸⁾[이하 ‘판례 3-9’라 한다]

특허발명 ⁵⁰⁾ 의 쟁점 구성	“은(silver) 피복을 촉진시키기 위해서 전체의 부피 중에 1%와 25% 사이의 농도로 존재하는 결합제 용액에 섬유를 담그는 단계”라는 구성 중에 “1~25%의 농도”라는 구성 ⁵¹⁾
확인대상발명 (피고제품)의 대응 구성	‘0.77%’의 농도
법원의 판단	1심 법원(High Court)은 피고회사의 예비적 주장⁵²⁾⁵³⁾을 받아들여 위 유효숫자(Significant Figures) 접근법을 적용하면서, ‘1%~25%의 수치범위’는 0.95% 이상이고(greater than or equal to) 25.5% 미만(less than)의 수치를 포함하도록 해석하여, 피고회사의 농도 0.77%는 해당 수치범위를 침해하지 않았다고 판결했다.⁵⁴⁾ 항소법원(Court of Appeal)⁵⁵⁾은 “명세서에서 청구범위의 수치범위보다 정밀한 수준으로 다른 수치범위를 개시하고 있음⁵⁶⁾”을 고려하면, ‘특허권자는 어떻게 하면 좀 더 정확하게 표현할 수 있는지를 알고 있었으나 청구범위에서 덜 정확한 용어를 선택하여 단지 가장 가까운 정수로 수치를 표현하였음’을 알 수 있다고 하였다. 또한, 명세서의 실시예를 통해서 볼 때, 결합제 농도는 0.01%에서 50% 사이의 어느 구간일 수 있기 때문에 임계적인 의미를 가지고 있지 않으므로, 청구범위의 상·하한치가 정확히 1% 또는 25%를 의도하고자 하지 않았음을 통상의 기술자가 알 수 있는 것이다.”라고 판시했다. 또한, 항소법원은, 1심법원이 적용한 유효숫자 접근법과 관련하여, “해당 수치가 하한치인지 또는 상한치인지에 따라 동일한 숫자라 할 지라도 서로 다른 또는 비대칭적인 오차범위(error margin)를 갖는 비이상적인 결과⁵⁷⁾를 초래하였다”고 지적하였다.⁵⁸⁾ 또한 “청구범위의 수치범위의 목적은, 특허공보를 보는 제3자에게, 허용 가능한 결합제 농도의 범위와 그 농도가 어느 정도의 정밀도 수준으로 결정되어야 하는지에 대해, 전달하고자 하는 것에 있다”고 하면서, 1심법원의 유효숫자 접근법을 기각했다. 결론적으로 항소법원은, 1% ~ 25%의 범위는 특허권자 ConvaTec의 정수 접근법에 의해 해석되어야 하는데, 이렇게 되면 그 수치범위는 0.5%이상의 수치를 포함하고 따라서 0.77%를 사용하는 피고회사의 공정은 특허권을 침해한다고 판결했다.

48) Smith & Nephew Plc v Convatec Technologies Inc ([2015] EWCA Civ 607).

49) 특허권자인 Convatec 회사가, 은 처리된 상처덮개 제품(silverised wound dressings)을 제조하는 방법에 관한 유럽특허(EP-1,343,510-B1)를 보유하고 있고, 피고회사(Smith & Nephew)를 상대로 특허침해 소송을 제기한 사안이다.

- 50) 광 안정성을 가지는 항균 재료를 제조하는 방법으로서 다음의 단계들로 이루어지는 제조방법:
- (a) 상기 재료 내에 바람직한 은(실버) 농도를 제공하기에 충분한 양으로 은 소스 및 유기 용매로 이루어진 용액을 준비하는 단계;
 - (b) 하나 이상의 친수성, 양쪽성 또는 음이온성 고분자를 포함하는 겔-형성 섬유를 포함하는 재료를, 상기 바람직한 은 농도를 상기 고분자에 화체되기에 충분한 시간 동안 상기 용액에 상기 고분자를 접촉시키는 단계(상기 고분자는 다당류, 변형된 다당류, 폴리비닐피롤리돈, 폴리비닐알콜, 폴리비닐에테르, 폴리우레탄, 폴리아크릴레이트, 폴리아크릴아미드, 콜라겐, 또는 젤라틴 또는 그것들의 혼합물로 구성됨); 및
 - (c) (b) 단계 동안 또는 그 이후에, 상기 고분자 상에 상기 은의 결합을 촉진하는 결합제 성분에 상기 고분자를 접촉시키는 단계(상기 결합제는 암모늄염, 황산염, 염화물, 과산화물로 이루어지는 그룹으로부터 선택되는 하나 이상의 것이고, 전체 부피에서 1% 내지 25% 사이의 농도로서 존재하며; 고분자로 이루어진 상기 재료는 건조 시에 실질적으로 광-안정적이지만, 상기 재료의 탈수 시에는 해리되어 상기 은을 방출함).
- 51) 이 수치범위는 무효소송 중에 청구범위를 정정하면서 청구항에 기재된 것이었다. 발명의 상세한 설명에는 “결합제는 전체의 부피 중에 0.01%과 50% 사이의 농도로 존재할 수 있다”는 기재가 있다.
- 52) 1심 법원(High Court)에서 특허권자인 Convatec은 “해당 수치범위의 하한치는 반올림하여 정수(whole number) 1이 되는 모든 것을 포함하는 것으로 해석되어야 한다. 즉, 0.5% 내지 1.5% 사이의 모든 수치를 나타내는 것이므로, 피고회사(Smith & Nephew)의 0.77% 농도는 해당 수치범위를 침해하는 것이다.”라고 주장하였다. 피고회사는 “특허권의 해당 수치범위는 절대적인 것으로 해석하여야 하므로, 0.9999%인 경우라 하더라도 위 수치범위를 침해하는 것은 아니다”라는 주장을 하면서도, 예비적으로 “유효숫자(Significant Figures) 접근법에 기초하면, 하한치 1은, 1개의 유효숫자까지 1과 동일한 모든 숫자를 포함하는 것으로서, 0.95% 내지 1.5% 사이의 비대칭 범위를 의미한다.”고 주장하였다.
- 53) ‘전체 부피’에 담체(carryover)를 제외하는 경우는 피고회사의 농도는 1.01-1.02%가 되는 것이었지만, 지방법원은 담체(carryover)를 포함하여 전체부피를 계산하여야 한다는 피고회사 주장을 받아들였다.
- 54) The IPKat, “The wounded patent survived, was only just infringed, but no injunction” 2104. 1. 1. <http://ipkitten.blogspot.kr/2014/01/the-wounded-patent-survived-was-only.html>
- 55) 항소법원은, 수치한정발명의 청구범위 해석도 일반적인 원칙과 동일하게, 통상의 기술자가 통상적인 지식 및 명세서의 기내내용으로부터 용어의 뜻을 어떻게 이해할 것인가가 핵심사항이라고 하였다. 또한, “수치한정발명에서, 반올림(rounding) 또는 근사(approximation)는 청구범위에 있는 수치범위에 대해서만 적

2) Lubrizol vs. Esso 사건⁵⁹⁾⁶⁰⁾[이하 ‘판례 3-10’이라 한다]

특허발명 ⁶¹⁾ 의 쟁점 구성	‘적어도 1.3’이라는 구성
법원의 판단	항소법원은 “1.3이라는 수치가 2개의 유효숫자(significant figure)로 표현되었고, 통상의 기술자에게도 그렇게 해석될 것”이라고 하면서, ‘1.3’은 ‘1.25 및 그 이상’을 포함하는 것으로 해석하였다.

용해야 하는 것이고, 선행기술이나 피고제품에 있는 수치범위에 대해서 적용될 수 있는 것은 아니다. 또한, 통상의 기술자 및 명세서 전체의 기재내용에 비추어, ‘특허권자가 특정 수준의 정밀도를 가지고 청구범위 내의 수치를 표현하려고 했고 따라서 동일한 수준의 정밀도로 환산했을 때 청구범위의 수치범위에 들어가는 모든 수치들은 해당 청구범위에 포함되는 것을 의도했다’는 것을 통상의 기술자가 이해할 수도 있을 것이지만, 그렇게 인정하려면 청구범위에 기재된 수치가 어느 정도의 정밀도를 나타내는 것인지를 포함한 모든 관련 사실을 종합하여 판단하여야 한다.”고 하였다.

Carpmaels & Ransford LLP, “ConvaTec fails to find silver lining in latest dispute with Smith & Nephew”, 2014. 2. 20.

<http://www.iam-media.com/reports/Detail.aspx?g=3e36241b-c305-4457-ab5a-1c26a4635944>

- 56) 명세서에서는 소수점이 없는 숫자, 소수점 1자리로 표현된 숫자, 소수점 2자리로 표현된 숫자 등, 상황에 따라 정밀도를 달리하여 기재되어 있었다.
- 57) 유효숫자 접근법에 의한 이러한 비대칭은 정수 1과 10의 곱수의 경우에만 나타나는 것이다. 따라서 만약 수치범위 하한치가 2%였다면, ≤ 1.5 와 <25.5 로 대칭되게 해석되었을 것이다.
- 58) 명세서에는 1~10%, 10~25% 등의 수치범위도 기재되어 있는바, 유효숫자 접근법에 의하면 전자는 ≤ 0.95 와 <10.5 로, 후자는 ≤ 9.95 와 <25.5 로 해석되는데, 10%라는 동일한 수치가 전자는 10.5로 후자는 9.95로 달리 해석되는 논리적이지 않은 결과를 초래한다.
- 59) Lubrizol v Esso [1997] RPC 195.
- 60) Lubrizol은 그 발명의 명칭을 ‘신규 카르복실산 아실화제, 및 그 유도체, 그것을 포함하는 농축 및 윤활 조성물, 및 그것의 제조방법’으로 하는 특허 제1565627호의 특허권자이다. Liburizol은 Esso 석유회사 및 Exxon 화학회사에 대해 특허침해 소송을 제기한 사안이다.
- 61) (청구항 1) 다음을 포함하는 윤활조성물:
 - [A] 윤활 점도를 가지는 다량의 오일 및
 - [B] 아래 [C]와 [D]의 반응물질과 반응시키는 것에 의해 제조되는 소량의 하나 이상의 카르복실 유도체
 - [C] 적어도 하나의 치환된 숙신산 아실화제(succinic acylating agent)
 - [D] (a) 그 구조 내에 적어도 하나의 H-N을 가지는 아민, (b) 알코올, (c) 반응성

3) TH Goldschmidt v EOC 사건⁶²⁾[이하 ‘판례 3-11’이라 한다]

특허발명의쟁점구성	‘pH 5 내지 8’이라는 구성
법원의판단	법원은 위 수치범위에 대하여 ‘4.6 내지 4.9’를 포함하는 것으로 해석하면서, “만약 특허권자가 그러한 수치들을 제외하고자 했더라면, 그 청구범위의 기재를 ‘5.0 내지 8.0’으로 표현했을 것이고, 통상의 기술자는 이러한 정도의 정밀도가 관행임을 알았을 것이다.”라고 판시하였다.

4) UK – H. Lundbeck v. Infosint 사건⁶³⁾⁶⁴⁾[이하 ‘판례 3-12’라 한다]

특허발명의쟁점구성	“혼합물을 120~145℃에서 가열”이라는 구성
법원의판단	특허권자인 Infosint사는 “가열온도범위 상한치인 145℃는 통상의 기술자에게 그대로 정확하게 이해되어질 수 없는 것이고 따라서 145℃보다 몇 도 이상인 온도까지 포함하는 것”이라고 주장하였고, 피고회사인 Lundbeck사는 보다 좁은 범위로 보아야 한다는 입장이었다. 법원은 “상한치 145℃는 정수로 표현되고 있기 때문에, 145.4℃를 포함할 것이지만, 더 높은 온도를 의미한다고 볼만한 근거는 없다.”고 판시하였다 ⁶⁵⁾ .

금속 또는 금속 화합물의 반응성 및 (d) (a) 내지 (c) 중 임의의 2종 이상의 조합 [(d) 성분은 상기 하나 이상의 치환된 숙신산 아실화제와 임의의 순서로 동시에 또는 순차적으로 반응된다.]; 중으로부터 선택되는 반응물

[E] 상기 치환된 숙신산 아실화제는 (i) 치환기 그룹 및 (ii) 숙신산 그룹으로 이루어지고;

[F] 상기 치환기 그룹은 폴리알켄(polyalkene)으로부터 유도되며,

[G] 상기 폴리알켄은 (i) 수평균분자량(Mn) 1300 내지 5000의 범위, (ii) 중량평균분자량(Mw)/수평균분자량(Mn) 1.5 내지 4를 가지고,

[H] 상기 아실화제는, 치환기 그룹의 각 대응질량(equivalent weigh) 당 그 구조 내에 평균 적어도 1.3의 숙신산 그룹을 가진다.

62) TH Goldschmidt v EOC Belgium (25 January 2000).

63) H. Lundbeck A/S v Norpharma SpA, Infosint S/A and others, 14 April 2011, Patents Court, UK, Case No. HC10C0883.

64) Infosint사는 유럽특허 (UK) 1118614의 특허권자인데, 해당 특허내용은 ‘항우울제 치료 의약품의 제조에 사용되는 중간 화합물인 5-carboxyphthalide (5-cbx)를 제조하는 방법’에 관한 것으로서, 이 중간화합물 5-cbx는 피고회사인 Lundbeck사의 항우울제 의약품인 시탈로프람(citalopram)의 제조에도 사용되고 있어서, 특허침해 소송을 제기한 사안이다.

(4) 독일

1) Schneidmesser I 사건⁶⁶⁾[이하 ‘판례 3-13’라 한다]

특허발명의 쟁점 구성	“날들의 세로축이 기판의 직경에 대하여 예각을 형성하는데, 그 각은 9° 내지 12°”라는 구성
확인대상발명(피고제품)의 대응 구성	“8°40'의 각도 ⁶⁷⁾ ”
법원의 판단	독일 연방대법원은 “수치 및 측정치에 의한 특정을 통해서 구체적인 특징들을 한정하는 것은, 해당 발명에 의해 달성하고자 하는 객관적인 성과가 단순한 언어적 설명에 의한 경우 보다 더 협소하게 정의되고 상황에 따라 보다 정확하게 정의하기 위한 의도로 해석될 수 있다. 보호받고자 하는 사항이 청구범위에 기재되도록 하는 것은 출원인의 책임이기 때문에, 특허문헌의 독자는, 청구범위의 기재에 수치를 포함하는 것을 통해 이러한 요건이 이미 충족하였다고 가정하는 것은 당연하다. 한편 그렇더라도, 그러한 원칙이, 통상의 기술자가 어떤 일정한 모호함(예를 들어, 통상적인 오차(tolerance)로 이루어지는)을 수치가 갖는 핵심적 기술 사상과 양립할 수 있는 것으로 간주하는 것을 방해하지 않는다.”고 하면서, “통상의 기술자는 9° 내지 12°의 각도 범위의 하한치를 엄격한 제한으로 간주하지 않을 것이고, 9°보다 약간 작은 각도를 가지는 실시제품을 동일한 효과를 가지는 것으로 인정할 수 있다.”고 판단하였다.

65) 이 사건에서는 해당특허(수치한정발명)의 진보성에 관한 판단에서, “통상의 기술자가 올레움(SO3와 황산의 혼합물)의 유형을 선택하여 SO3가 20-30% 범위를 갖도록 하는 것은 선행기술로부터 자명하다”고 판단하였다.

66) schneidmesser I (2002) 33 IIC 873, at 875.

67) 당시 독일 DIN 표준에 따른 오차는 20분이었다.

2) Custodiol I 사건⁶⁸⁾[이하 ‘판례 3-14’라 한다] 및 Custodiol II 사건⁶⁹⁾[이하 ‘판례 3-15’라 한다]

특허발명의 쟁점 구성	염화마그네슘 10 ± 2millimols
확인대상발명 (피고제품)의 대응 구성	염화마그네슘 4 millimols
법원의 판단	독일 연방대법원은 “상세한 설명을 참작하더라도, 통상의 기술자가 해당 수치한정이 의미 없는(not critical) 예시적으로서만 가능하다고 이해할만한 근거를 발견할 수 없다. 청구범위에 특징들은 그대로 해석되어야 하고, 중요한 특징과 덜 중요한 특징을 구분할 근거는 없다. 따라서 보호범위에 속한다고 할 수 없다.”고 판시하였다.

(5) 정리 및 시사점

앞서 살펴 본 일본 판례 3-1 내지 3-3은 청구범위에 기재된 수치 범위에 대한 확대를 인정하지 않으려는 경향이 강하다. 즉, 청구범위에 기재된 것은 그것이 수치범위인지 여부에 관계없이 각각 구성요소의 하나이며, 이를 무시하고 보호범위를 확정하는 것은 허용되지 않는다고 하는 당연한 원칙을 나타낸 것이라 할 수 있다. 피고제품의 수치가 특허발명 청구범위 수치범위에 매우 근접한 경우에도, 특허발명의 수치범위를 엄격히 해석하여 특허발명의 보호범위에 속하지 않는다고 판결한 사례들이 많다.

또한 일본 판례 3-2 및 3-3은 모두 표면조도의 측정방법이 쟁점이 된 사안으로, 판결은 “명세서에 측정 방법과 관련하여 기준 길이에 대한 구체적인 기재가 없는 경우 JIS(B0610~1970)에서 정한 기준

68) Federal Supreme Court X ZB 12/00 of March 12, 2002.

69) BGH, 12. 03. 2001, X ZR 73/01,

판결에 대한 영문번역문은, http://www.heymanns-download.de/fileadmin/landingpages/heymanns-downloadseiten/download_interpretation_of_patents/DE_Custodiol_II.pdf 참조

길이를 바탕으로 측정하는 것으로 이해할 수 있다”고 판단하였다. 일본 판례 3-4 및 3-5는, 수치범위에 대해 유효숫자를 고려하여 판단한 사례로서, 일방 당사자의 주장대로 유효숫자를 받아들이지 않고, 발명의 상세한 설명 및 출원인이 의도한 정밀도 수준 등을 고려하여 유효숫자의 범위를 판단하고 있다.

동일 요소의 집합체에 관한 발명에서 해당 요소를 수치 한정된 사례인 일본 판례 3-6에서는, 명세서에는 작용효과를 발휘하는데 있어서 하한치의 의의가 기재되고 있는 점, 실시예에는 하한치 부근 미만의 것의 함유율이 지극히 낮은 예가 기재되어 있는 점, 심사과정에서 선행발명과의 차이점으로 하한치의 존재를 주장한 점 등의 이유를 들어, 하한치 미만의 것을 포함하는 것은 원칙으로서 특허발명의 구성요건을 충족시키지 않고, 실시예에 기재된 정도를 한도로 하여 함유하는 것이라고 판단하고 있다. 즉, 청구범위에 기재된 수치한정을 벗어나는 요소(입자)의 존재 비율로서, 어느 범위까지 허용할 것인가와 관련하여, 실시예의 기재를 참작하고 있다. 입자의 직경은 완전하게 통제할 수 없는 것으로서, 필연적으로 분포를 갖는 것이기 때문에, 수치한정의 의의를 엄격하게 해석하면, 모든 피고제품은 특허발명의 보호범위에는 속하지 않는다고 하는 현실적인 문제를 고려하여 해석한 것이라 할 수 있다.

일본에서 수치 한정을 포함한 청구범위에 그 보호범위를 기재된 수치범위 또는 수치대로 엄격하게 해석하는 경향의 배경에는, 특허권자는 출원 시에 수치범위에 대해 자신이 적절하다고 생각하는 숫자를 자유자재로 선택할 수 있는 것이기 때문에, 스스로의 의사에 따라 한정된 범위 밖으로까지 권리 범위를 인정하는 것은 청구범위의 명확성을 손상시킴으로써 제3자가 받는 불이익과의 관계에서 형평을 해치는 것이기 때문이라는 견해⁷⁰⁾는 타당해 보인다.

미국 판례 3-7은 청구범위에 기재된 유효숫자의 개수에 의해 수치의 정밀도가 다르다(유효숫자의 개수가 적을수록 폭이 넓어진다)는 것을 인정하면서도, 심사과정을 참작하여 넓게 해석하는 것을 경계하고 있다. 미국 판례 3-8에서는 1.2×10^{-4} 가 1×10^{-4} 에 포함되는지 여부를 직접 판단하지는 않았지만, 수치의 정밀도에 따라서 달리 해석하여야 한다는 것을 판시하였다. 결국, 미국 판례들은 청구범위에 기재된 수치를, 출원인이 어느 정도의 정밀도를 가지고 표현했는지를 고려하여 수치를 해석하면서도, 해당 정밀도 수준을 판단하는데 출원 심사과정 및 선행기술 등을 고려하고 있다.

영국의 판례 3-9 내지 3-12는 모두 유효숫자를 고려하여 청구범위에 기재된 수치를 해석하고 있고, 그 이상의 확대해석을 경계하고 있다. 영국 판례 3-9의 경우에는 유효숫자 접근법을 적용하더라도, 정수 1 또는 10의 곱수와 같이 하한치와 상한치의 오차 범위가 비대칭한 범위를 나타내는 등 불합리한 경우에는, 일반적인 정수 반올림법을 적용하여 해석하고 있다. 판례 3-9는 어떻게 보면 화학자의 관점이 아닌 수학자의 관점에서 청구범위를 분석하여 특허권자에게 유리한 결과가 나왔을 수도 있는데, 통상의 기술자인 화학자의 관점 하에서 정수 반올림법 보다는 제조 또는 측정오차(margin of error)를 중요하게 고려하여 판단하였다면 그 확장범위 폭은 협소했을 것이다.

독일 판례 3-13은 '9° 내지 12°' 각도범위는 오차범위 기준으로 '8°40' 내지 12°20' 까지의 확장을 인정하면서도, 통상의 기술자의 관점에서 일반적인 오차범위 및 작용효과의 동일효과를 고려하여야 한다고 하였다. 독일 판례 3-14 및 3-15는 "염화마그네슘은 공지의 첨가제로서 특허발명의 신규한 특징과 관련이 없기 때문에, 염화마그네

70) 福本ト将彦, “判例研究・数値限定クレームの技術的範囲”, 平成28年2月23日.

http://fintpat.com/fukumoto_lecture_at_ktk_2008_11.pdf

습 관련 수치범위의 변형은 중요하지 않다”는 원심을 파기하면서, 수치범위 해석에서 그 범위의 확대를 경계하는 입장을 취하였다.

2. ‘약’, ‘정도’ 또는 ‘부근’ 등의 용어가 함께 기재된 경우의 해석

(1) 일본

1) 훈증기와제조방법 사건(최고재, 1998. 4. 선고)⁷¹⁾[이하 ‘판례 4-1’이라 한다]

특허발명 ⁷²⁾ 의 쟁점 구성	“기와소재의 소성 후에 미연소 LP가스를 가마로 보내어 총만시 키고, 1,000 ℃ 내지 900 ℃ ‘부근’의 가마내 온도와 소성 기와 재료의 촉매적 작용에 의해 미연소 LP가스를 열분해하고, 그 분해에 의해 분리된 탄소를 전이한 흑연을 기와재료 표면에 침착하는 것”이라는 구성을 포함하는 것인데, 이중에서 “1,000 ℃ 내지 900 ℃ 부근의 가마내 온도”라는 구성
확인대상발명 (피고제품)의 대응 구성	피고 E의 제조방법에 있어서, “훈화(燻化) 개시 시의 가마 내부 온도는, 가마 상단이 880 ℃, 하단이 870 ℃, 훈화 종료 시의 가마 내부 온도는 가마 상단이 850 ℃, 하단이 820 ℃”이며, 피고 G의 제조 방법에 있어서, “훈화 시작 시의 가마 내부 온도는 가마 상단이 890 ℃, 하단이 880 ℃, 훈화 종료 시의 가마 내부 온도는 가마 상단이 860 ℃, 하단이 845 ℃”이다.
법원의 판단	나고야고등법원(원심) 판결 ⁷³⁾ 은, “청구범위와 발명의 상세한 설명에는 ‘부근’의 폭을 결정하는데 참작할만한 내용은 없다. 훈화 온도에 대해 1000 ℃ 내지 900 ℃ ‘부근’이라는 100 ℃ 정도의 폭을 두고 있으므로, ‘부근’의 의미는 100 ℃보다 훨씬 좁은 폭을 가리키는 것이 분명하다” 고 하여, 피고 제조방법은 특허발명의 보호범위에 속하지 않는다고 판시하였다. 최고재(대법원) 판결은 “청구범위 및 상세한 설명에는 참작할만한 작용효과가 개시되어 있는 것이어서, ‘부근’의 의미를 판단함에 있어서는 이들 기재를 참작하는 것이 불가결하다.”, 그리고 “‘부근’의 의미에 대해서는, 특허출원 시에 해당 작용효과를 발생하기에 적합한 가마 내부 온도에 관한 당업자의 인식 및 기술수준을 참작하여 이들을 해석할 필요가 있다.”고 하여, 이를 참작하지 않고 청구범위를 해석한 것은 잘못이 있다는 취지로 원심을 파기 ⁷⁴⁾ 하였다.

71) 平成10年4月28日最高裁判所判決：平成6年（オ）第2378号, 「燻し瓦製造法事件」.

2) 복부요동기구 사건 I (오오사카지법, 2001. 10. 선고)⁷⁵⁾[이하 '판례 4-2'라 한다]

특허발명⁷⁶⁾의 쟁점 구성	“10 ~ 30mm 정도의 진폭으로 분당 100 ~ 200 회 정도의 속도로 좌우로 왕복하는” 구성 상세한 설명 ‘작용’ 란에는, “특허발명에 따른 복부요동기구, … 발거치대(足載台)를 10 ~ 30mm의 진폭에서 분당 100 ~ 200회 정도의 속도로 좌우로 왕복 운동시키는 것에 의해, 다리가 항문을 중심으로 마치 물고기가 헤엄치는 것처럼 좌우로 왕복 운동하고 복부가 그 공진하여 좌우로 요동한다. 이는 복부의 내장기능이 활발해져, … 건강이 증진된다.” 라고 기재되어 있었다. 또한 심사 과정의 거절결정불복심판에서 구성요소 ④는 인용발명과 상이하다고 주장하여 특허되었다.
확인대상발명 (피고제품)의 대응 구성	“40mm의 진폭에서 분당 72 회 좌우로 왕복 운동하는” 구성

- 72) LP가스를 연소시키는 버너와 이 버너에서 발생하는 가스불꽃을 가마 내로 불어 넣은 버너를 설치한 단축형 가스연소 가마에서, 버너입구를 적절히 밀봉할 수 있도록 함과 동시에, 이 연소 가마의 굴뚝 배기량을 적시에 최소한으로 줄이거나 전부 폐쇄시키는 교축 밸브를 설치하고, 상기 LP가스를 미연소 상태에서 가마 내로 공급하는 노즐을 버너 이외에 설치하며;
- 상기 단축형 가스연소 가마 내에 기와를 넣고;
- 버너 및 굴뚝을 해방하여 버너로부터 LP가스 불꽃을 가마 내에 불어넣어 그 산화 불꽃에 의해 기와를 소성하고;
- 계속해서 버너 입구 및 굴뚝을 폐쇄하여 외기의 요내 진입을 차단하고;
- 상기 버너 입구 이외의 공급노즐로부터 미연소 LP가스를 요내로 공급하여 충만시키고;
- 1,000℃ 내지 900℃ 부근의 가마 내 온도와 소성기간의 촉매적 작용에 의해 상기 미연소 LP가스를 열분해하고;
- 그 분해에 의해 단리되는 탄소가 전위된 흑연을 기와표면에 침착하는 것을 특징으로 하는 단축형 가스연소 가마에 의한 훈증기와 제조방법.
- 73) 平成6年8月31日名古屋高裁判決：平成4年（ネ）第830号.
- 74) 파기환송 후의 하급심 판결은, 平成14年4月10日名古屋高裁判決：平成10年（ネ）第398号.
- 75) 腹部揺動器具事件 大阪地裁平成13年10月4日 平成12年(ワ)11470号.
- 76) 일본등록특허 제2897181호의 청구항 2:
바닥에 누운 사람의 발목을 발거취대에 올려놓고 이것을 좌우로 왕복운동하는

법원의 판단	오오사카 지법은 '정도'라는 표현과 관련하여, "특허발명의 작용효과를 참작하면, 그 작용효과는 수치한정을 전제로 하여 기재된 점, 또한, 출원경과 및 출원 전 공지기술로부터 해당 수치한정이 특허발명의 진보성을 긍정하는 하나의 요소로 인식된 것이기 때문에, '정도'라는 용어의 의미에 대해서, '상당히 엄격한 정도로 기획된 범위를 의미하는 것으로 인정된다."라고 판시하였다. ⁷⁷⁾
--------	---

것에 의해 그 복부를 요동시키는 것에 있어서(구성①), 발거치대와, 그 발거치대를 왕복운동시키기 위한 구동기구로 이루어지고(구성②), 발거치대는 바닥에서 100 ~ 200mm 정도의 위치에 설치되며(구성③), 10 ~ 30mm 정도의 진폭으로 분당 100 ~ 200 회 정도의 속도로 좌우로 왕복하는 것이고(구성④), 구동기구는 발거치대의 왕복운동 방향에 평행하게 설치된 레일과, 그 레일에 슬라이딩 가능하게 설치되어 레일을 따라 좌우로 왕복 운동하는 접동부(摺動駒) 및 구동모터와, 이 구동모터에 장착된 감속기와 그 감속기의 출력축에 설치된 편심폴리로 이루어지고, 접동부(摺動駒)에는 편심 폴리 외경과 거의 동일한 폭의 세로 홈이 형성되어 있으며, 이에 편심폴리가 끼워져 있어 편심폴리를 회전시킴으로써 접동부(摺動駒)가 10 ~ 30mm의 진폭에서 분당 100 ~ 200 회의 속도로 좌우로 왕복 운동하도록 되어 있으며, 그 상단부가 본체 케이스보다 돌출되어 있어, 그것에 발거치대가 설치되는, 접동부(摺動駒)의 좌우 운동에 따라 좌우로 왕복 운동하도록 형성되는 것을 특징으로 하는(구성⑤), 복부 요동기구(구성⑥).

- 77) 또한, 해당 판결은 수치범위의 한정이 공지기술로부터 특허발명을 차별적으로 이끌어낸 요소로 되었다고 인정한 후에, 해당 수치범위는 특허발명의 본질적 부분에 해당하는 것으로서, 균등론 제1요건을 충족하지 않는 것으로 하였다. 이 판결에서 청구범위의 "10 ~ 30mm 정도의 폭"은 명확하지 않은 것이지만, 40mm의 폭을 갖는 피고제품을 균등이 아닌 것으로 보아, 너무 넓은 폭까지는 인정되지 않은 것이다. 판결은 발명의 작용효과 및 심사경과를 참작하여, 『특허발명은 구성요소④에서 발거치대의 진폭 및 왕복 속도를 수치 한정된 것에 의해, 특유의 작용 효과를 발휘하는 최적의 복부 요동기구를 만들기 위한 것으로, 종래기술에 없는 해결수단을 밝힌 것으로 인정된다. 따라서 적어도 구성요건④에서 나타난 발거치대의 진폭 및 왕복 속도의 수치한정은 특허발명 특유의 해결 수단을 기초로, 특유의 작용 효과를 발생시키는 기술적 사상의 핵심적인 특징 부분에 해당하여, 특허발명의 본질적 부분에 해당하는 것으로 해석된다.』고 판단하여 균등을 부정했다.

3) 복부요동기구 사건 II(오오사카지법, 2001. 9. 선고)⁷⁸⁾[이하 ‘판례 4-3’이라 한다]

특허발명 ⁷⁹⁾ 의 쟁점 구성	“발거치대(足載台)는 바닥에서 100 ~ 200mm 정도의 위치에 설치”라는 구성
확인대상발명 (피고제품)의 대응 구성	발거치대의 오목부분의 최하단은 바닥으로부터는 약 231mm이고, 동시에 판매되는 회전판(턴테이블)의 윗면으로부터는 171 내지 200mm 정도의 위치에 설치되는 구성
법원의 판단	원고는 ‘바닥’이라는 용어는, 피고제품에서는 실제 바닥이 아닌 턴테이블의 윗면을 의미한다고 주장했다. 그러나 오오사카 지법은 명세서의 기재 및 출원 경과를 참작하여 이를 배척하고 피고제품의 ‘바닥’에서 ‘약 231mm’가 특허발명의 ‘바닥에서 100 ~ 200mm 정도’에 해당하는지 여부를 중점적으로 판단했다. 또한, “실시예에 수치한정의 의미가 기재되어 있고, 특히 출원경과 중 그 의미가 한층 명확하게 되어, 그것이 특허발명의 진보성을 긍정하는 하나의 요소로 되었다”고 하면서, ‘정도’라는 단어의 의미에 대해 “너무 넓은 수치 범위를 포함시키는 것이 아니다.”라고 인정한 다음, 피고제품의 수치는 특허발명의 ‘정도’가 의미하는 범위를 초과하고 있다고 판단하였다. ⁸⁰⁾

4) 인간 백혈구 인터페론 사건(지재고재, 2001. 9. 선고)⁸¹⁾[이하 ‘판례 4-4’라 한다]

특허발명 ⁸²⁾ 의 쟁점 구성	“분자량 약 16,000 ± 1,000 ~ 약 21,000 ± 1,000”라는 구성
확인대상발명 (피고제품)의 대응 구성	2서브타입 α 8의 경우, 분자량 24,000 ± 1,000 정도

78) 平成13年9月18日大阪地裁判決：平成12年(ワ)第11471号.

79) 앞의 일본등록특허 제2897181호의 청구항 2의 구성요소 ③이 쟁점이 되었다.

80) 또한, 해당 판결은 수치범위의 한정에는 의미가 있고, 그 수치 범위는 본 건 출원 전에 공지된 것이 아닐 뿐만 아니라 출원 경과에 수치 한정의 근거를 명확하게 한 것이 특허발명의 진보성을 긍정하는 한 요소가 되었다는 점 등을 고려하면, 해당 수치 범위는 특허발명의 본질적 부분에 해당하여 균등 제1요건을 충족하지 않는 것으로 결론 내렸다.

81) 平成9年7月17日東京高裁判決：平成6年(ホ)第2857号.

법원의 판단	원고는 '인터페론의 분자량에 관한 구성'과 관련하여서, "전기 영동방법으로는 그다지 정밀하게는 분석되지 않아, 그것에 의해 얻어지는 분자량의 값은 단지 일응의 기준 정도에 불과하므로, 청구범위의 '약'이라는 값은 상당한 폭을 가지는 것으로 해석해야 한다."고 주장하였으나, 지재고재(2심) 법원은 "특허발명의 명세서의 청구범위 및 발명의 상세한 설명에 명시된 $\pm 1,000$ 의 오차 범위 및 외적 증거(오사카 시립 공업 연구소 보고서)에 명시된 $\pm 1,000$ 의 오차 범위를 부적절한 해석이라고 볼 만한 증거는 없기 때문에, 원고의 주장은 채용할 수 없다."라며 그 주장을 기각했다.
--------	--

(2) 미국

1) Cohesive Technologies vs. Waters 사건⁸³⁾[이하 '판례 4-5'라 한다]

특허발명 ⁸⁴⁾ 의 쟁점 구성	"약 30 μ m 이상의 평균 입경을 가지는 입자"라는 구성
확인대상발명(피고제품)의 대응 구성	29.1 μ m의 평균 입경을 가지는 입자
법원의 판단	지방법원은 문언침해를 부정하였을 뿐만 아니라, 나아가 청구범위의 용어에 의하면 30 μ m 미만의 직경을 가지는 입자를 제외하는 것은 명백하기 때문에 균등침해 역시 인정될 수 없다고 판결하였다. 연방항소법원은 균등론이 적용될 수 없다는 결론에 있

82) 인간 백혈구 인터페론 감수성 질환 치료용 약학 조성물에 관한 일본등록특허 제 1652163호:

소 세포 MDBK의 경우, 비활성 $0.9 \times 10^8 \sim 4.0 \times 10^8$ 단위/mg 단백질을 가지고, 인간 세포계 AG1732의 경우, 비활성 $2.0 \times 10^6 \sim 4.0 \times 10^8$ 단위/mg 단백질을 가지며, 분자량 $16,000 \pm 1,000 \sim 21,000 \pm 1,000$ 이고, 아미노 당분이 1 분자 당 1 잔기 미만이며, 순상 및(또는) 역상 고속액체 크로마토그래피에서 단일피크를 나타내고, 도데실 황산나트륨-폴리아크릴아미드 겔 전기영동 (SDS-PAGE)에서 단일 밴드를 나타내는 균질 단백질인 인간 백혈구 인터페론을 함유하고, 도데실 황산나트륨 및 비-인터페론 활성 단백질 혼합물을 실질적으로 포함하지 않는 것을 특징으로 하는 인간 백혈구 인터페론 감수성 질환 치료용 약학 조성물.

83) Cohesive Technologies, Inc. v. Waters Corp., 543 F.3d 1351 (Fed. Cir. 2008).

	어서는 지방법원과 같았지만, 그 논리에 있어서는 일치하지 않았다. 첫째, 지방법원에서는 청구범위에 기재된 ‘약’이라는 단어의 해석 없었는데, ‘약’이라는 단어는 엄격한 수치 경계를 피하기 위해서 사용되는 것으로 그 것에 대한 해석이 반드시 있어야 한다고 연방법원은 지적하였다⁸⁵⁾. 둘째, 넓은 범위의 청구범위에 대해서도 균등론의 적용은 가능하고, 청구범위에 수치를 포함하고 있다는 사실만으로 균등론의 적용을 배제하는 것은 아니라고 하였다. 연방항소법원은, 상세한 설명 및 청구범위 모두에 기재되어 있는 ‘약’이라는 단어와 관련한 문언침해 판단에 있어서, 30μ m 입자와 동일한 방식으로, 동일한 기능을 수행하고, 동일한 결과를 발생하는 입경을 가지는 입자를 포함하는 것으로 해석하였다. 연방항소법원은, 이 사건에서와 같이 특허권자가 구성요소의 균등물인 것을 청구범위에 문언범위로 하여 기재한 경우(즉, 청구범위의 용어가 균등물을 포섭하고 있는 경우에는, 균등론을 다시 적용하여 청구범위를 추가적으로 확장할 수 없다고 판시했다.
--	--

- 84) (청구항 1) 크로마토그래피 장치로서, 아래의 사항들의 조합으로 이루어진 장치; 크로마토그래피 활성 표면을 갖는, 실질적으로 균일하게 분포된 다수의, 단단하고 고체인 다공성 입자로서 형성된 크로마토그래피 본체[여기에서 상기 입자는 약 30 μ m 이상의 평균 입경을 가지고, 상기 입자들의 간극 볼륨(interstitial volume)은 상기 칼럼의 전체 볼륨의 약45%보다 작지 않다]; 및
- 상기 표면과 반응성을 갖는 하나 이상의 용질로서 상기 표면을 덮기 위한 수단 [여기에서, 상기 용질을 포함하는 액체 혼합물을 약 5,000 이상의 감소된 속도로 상기 간극 볼륨의 적어도 실질적인 부분 내에서 상기 용질을 포함하는 하나의 액체 혼합물의 흐름을 유도할 수 있도록 충분한 속도로 상기 액체 혼합물을 흐르게 하는 것에 의해서 표면과 반응성을 갖는다].
- 85) 연방항소법원은 “상세한 설명을 통해서 볼 때, 입자의 직경을 정확하게 측정할 수 없다는 것을 알 수 있다. 실시예에서는 15.22%의 입경 오차가 있을 수 있음이 인정되는데, ‘약 30 μ m’이라는 표현은 $30\ \mu\text{m} \pm 15.22\%$, 즉 25.434 μm 내지 34.566 μm 의 범위를 포함하는 것으로 해석된다.”고 하고, 피고제품이 29.1 μm 인 경우는 문언침해가 될 것이고, 25.16 μm 인 경우는 그 칼럼이 난류를 발생시킬 수 있는 것인 경우에 한하여 문언침해가 될 수 있다고 판시하였다.

2) Ortho vs. Caraco 사건⁸⁶⁾⁸⁷⁾[이하 ‘판례 4-6’이라 한다]

특허발명의 쟁점 구성	아세트아미노펜에 대한 트라마돌 물질이 중량비율로 ‘약 1 : 5’인 트라마돌 물질 및 아세트아미노펜을 포함하는 약학 조성물
확인대상발명(피고제품)의 대응 구성	아세트아미노펜에 대한 트라마돌 비율이 ‘1 : 7.5이상’
법원의 판단	지방법원에서는, ‘약 1 : 5’의 의미를 ‘1 : 3.6 내지 1 : 7.1’의 범위 내에 포함되는 비율을 의미하는 것으로 해석하였다. 이러한 결론을 내리기 위해서, 지방법원은 청구범위의 다른 청구항들 및 발명의 상세한 설명 등 내적 증거도 참작하였지만, 특히 “1:3.6 또는 1:7.1인 경우 1:5인 경우와 통계적으로 구분가능하지 않다(95% 신뢰 구간)”는 전문가의 증언, 즉 외적 증거를 참작한 결과로 보인다. 또한, 해당 특허의 재발행(reissue) 심리과정에서, 특허권자가 해당 특허는 1:5로서 선행기술(아세트아미노펜에 대한 트라마돌 물질이 중량비율 1:10을 개시하고 있음)과 차이가 있다고 주장한 바가 있는 사실도 고려하였다. 이러한 청구범위 해석을 기초로 하여, 지방법원은 Caraco사의 제품이 해당 특허권을 문언침해하지 않는다고 하였고, 균등침해도 부정하였다. 연방항소법원은 ‘약(about)’이라는 용어의 해석과 관련한 접근법을 발전시켜왔다고 언급⁸⁸⁾하고, 위 특허발명의 1:5라는 비율의 임계성(criticality)에 주목하였다. 1:5 중량비율은, 1:1 중량비율과 함께 특허 명세서에 기재된 기타 넓은 범위의 수치들과 구분되는 것이기 때문에, ‘약 1:5 비율은 좁게 해석되어야 한다고 판시하였다⁸⁹⁾. 따라서 내적증거 및 전문가 증언을 고려하여, ‘약 1:5’는 ‘1:3.6 내지 1:7.1’의 수치범위를 의미하는 것으로 해석한 1심법원의 청구범위 해석에는 오류가 없다고 판결했다. 이러한 청구범위 해석 하에서, ‘1:7.5이상’의 비율을 가지는 피고제품은 특허발명의 비율을 충족하지 않는 것으로서 문언침해에 해당하지 않고, 균등론 적용은 ‘약 1:5’라고 하는 청구범위 구성요소를 없는 것처럼 무시하는(vitiate) 것으로 허용되지 않으므로 균등침해도 적용될 수 없다고 하면서, 1심법원 판결을 지지하였다.

86) Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc. v. Caraco Pharmaceutical Laboratories, Ltd. (Fed. Cir. 2007).

87) Ortho사는, 공지 의약품들인 트라마돌(tramadol)과 아세트아미노펜(acetaminopen)의 특정 비율로 혼합하여 구성되는 약학조성물에 관한 미국특허 US 5336691의 특허권자로서, 유사한 복합제제를 제조판매하기 위해 제네릭 의약품(ANDA) 신청을 한 피고 Caraco사를 상대로 특허침해소송을 제기한 사안이다.

3) Teva Pharmaceuticals USA v. Sandoz Inc. 사건⁹⁰⁾⁹¹⁾[이하 ‘판례 4-7’이라 한다]

특허발명 ⁹²⁾ 의 쟁점 구성	‘몰비율 약 6:2:5:1’이라는 구성 청구범위에는 공중합체(copolymer-1)의 정의는 없 었지만 그 분자량의 수치범위를 기재하고 있었고,
--------------------------------	--

- 88) ‘약’이라는 단어는 청구범위에서 통일된 의미를 가지지 아니하고, 그 의미는 특정 사안의 기술적인 사실관계에 따라 달라질 것이다. ‘약’이라는 단어의 사용으로 인하여 그 한정된 파라미터로 수치범위를 엄격하게 제한하는 것을 방지한다. 그 범위는 그 기술적인 맥락에서 해석되어야 한다. 따라서, 발명의 상세한 설명, 출원심사경과, 및 기타 다른 청구항들을 고려하여야 한다. 해당 파라미터를 변화시키면서 효과를 고려하는 것이 적절하다. 해당 기술 분야에서의 의미 및 사용도 파라미터의 임계성(criticality)을 결정하는데 유용할 것이다.

Pall Corp. v. Micron Separations, Inc., 66 F.3d 1211, 1217 (Fed. Cir. 1995). Modine Mfg. Co. v. United States Int’l Trade Comm’n, 75 F.3d 1545, 1554 (Fed. Cir. 1996) (‘약(about)’이라는 용어의 사용은 해당 발명에 의해 구현된 그 기술의 관점에서 일반적으로 이해될 수 있다고 판시하였다.); Conopco, Inc. v. May Dep’t Stores Co., 46 F.3d 1556 (Fed. Cir. 1994) (해당 발명의 청구범위에 기재된 비율의 임계성(criticality) 및 통상의 기술자가 내적증거에 비추어 ‘약’이라는 표현을 확장적으로 해석할 것인지 여부에 대한 검토를 하였다.)

- 89) 위 특허권에는, 아세트아미노펜에 대한 트라마돌의 중량비율에 관한 청구항이 총 15개 있었는데, 그 중에서 청구항 6 및 4 만이 특정 중량비율을 청구하고 있을 뿐이고, 나머지 청구항들은 중량비율의 범위(range)로 기재하고 있었다. 예를 들어, 청구항 1은 ‘약 1:1 내지 약 1:1600’의 중량비율을 청구하는 것이었다. 또한, 발명의 상세한 설명에는 ‘약 1:5’이외에도 ‘약 1:1’의 비율도 특정 조성물로 될 수 있다고 언급하고 있는 점을 고려하면, ‘약 1:5’의 비율을 넓게 해석하게 되면 ‘약 1:1’이라는 비율까지도 포함하게 될 것이고, 특히, 상세한 설명의 실시예에서는 1:1, 1:3, 1:5, 1:5.7, 및 1:15 비율을 개시하고 있으면서도 청구범위에서는 “약 1:3 내지 약 1.5”의 비율로 청구하지 않고, 단지 특정 포인트 즉, “1.5”를 청구하는 것으로 보아도, “약1:5”는 좁게 해석되어야 한다고 판시하였다.

- 90) Teva Pharm. USA, Inc. v. Sandoz, Inc., 723 F.3d 1363 (Fed. Cir. 2013).
<http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/12-1567.Opinion.7-24-2013.1.PDF>

- 91) 다발성 경화증(multiple sclerosis) 치료 의약품에 관한 특허들의 전용실시권자인 Teva Pharmaceuticals USA사가, 제네릭 의약품(ANDA)을 신청한 회사인 Mylan과 Sandoz사를 상대로 특허침해소송을 제기한 사안이다.

	그 상세한 설명에는 “공중합체(copolymer-1)는 알라닌, 글루타민, 라이신, 티로신이 약(approximately) 6:2:5:1 몰비(molar ratio)로 구성된 폴리펩티드의 혼합물이다.” 라는 정의가 기재되어 있었다.
확인대상발명(피고제품)의 대응 구성 ⁹³⁾	아미노산 몰비율이 4.6:1.6:3.7:1.0
법원의 판단	미국항소법원(CAFC)은, “전체 집합체(aggregate) 기준으로, 피고회사 제품에서 4개 아미노산의 퍼센트 비율은 42.7%, 14.4%, 33.6%, 및 9.2%로서, 특허권의 비율 즉, 42.9%, 14.3%, 35.7%, 및 7.1%와 비교해볼 때, 단지 4.5%정도만 차이가 있다. 또한, 각각의 단일의 아미노산 비율은 특허권의 비율과 비교해볼 때 2%이상 다르지 않다 ⁹⁴⁾ . 최적 비율과 비교 시 전체 집합물 기준 5%미만으로 차이가 있는 피고회사 제품들은 ‘약 6:2:5:1’이라는 청구범위 구성요소를 충족하여 문언침해를 구성하고, 균등침해를 판단할 필요가 없다 ⁹⁵⁾ .”고 판시하면서, 이점에 관한 지방법원의 판단 ⁹⁶⁾ 을 지지했다.

92) 미국 특허6054430호의 청구항 1은 다음과 같다:

약 20 kDa의 약 2 kDa 내지 분자량(molecular weight) 범위에서 그 분분율이 75% 이상을 갖는 공중합체-1로서, 다음의 단계들로 이루어진 제조방법에 의해 제조된 공중합체-1(copolymer-1):

보호된 공중합체-1을 브롬화수소산과 반응시켜, 약 20 kDa의 약 2 kDa 내지 분자량 범위에서 그 분분율이 75% 이상을 갖는 트리플로로아세틸 공중합체-1를 형성하는 단계(이 반응은 실험 반응에 의해 미리 결정된 온도 및 시간 동안 행해진다); 상기 약 20 kDa의 약 2 kDa 내지 분자량 범위에서 그 분분율이 75% 이상을 갖는 트리플로로아세틸 공중합체-1를, 수성 피페리딘 용액으로 처리하여, 약 20 kDa의 약 2 kDa 내지 분자량 범위에서 그 분분율이 75% 이상을 갖는 공중합체-1을 형성하는 단계.

93) 피고회사들은 “Mylan사의 제품에서 그 아미노산의 비율은 4.6:1.6:3.7:1.0이고, Sandoz사의 제품에서 그 비율은 4.6:1.5:3.7:1.0이다. 티로신 대 라이신의 비율을 보면 특허권에서는 5:1이지만 피고제품에서는 3.7:1로서, 16%이상 일탈하는 것으로서, 피고제품들은 특허권을 침해하지 않는 것이다.”라고 주장하였다. 이에 대하여 Teva사는 “‘약 6:2:5:1’이라는 것은 전체 집합물(aggregate) 기준 최대 12%까지 다른 조성물들을 포함하는 것으로 해석했던 1심 법원의 해석이 정당하다. 피고회사들은 아미노산의 비율을 전체 기준이 아닌 다른 아미노산을 기준으로 계산해야 하는 이유를 설명하지 못하고 있고, 단지 공중합체-1(copolymer-1)에서 가장 적은 티로신을 기준으로 그 비율을 계산하려고 하고 있다. 즉 6:2:5:1이라

(3) 영국

1) Generics [UK] Ltd (Mylan) v Yeda and Teva 사건⁹⁷⁾
[이하 ‘판례 4-8’이라 한다]

특허발명의 쟁점 구성	‘아미노산 몰비율이 약 6:2:5:1’이라는 구성
확인대상발명(피고제품)의 대응 구성	아미노산 몰비율이 4.6:1.6:3.7:1.0

는 것은 14(6+2+5+1)로 그 크기를 정하는 것임에 비하여, 피고회사 제품들의 비율표시는 10.9(4.6+1.5+3.7+1.0)를 기초로 하는 것이다. 피고회사 제품들과 청구항을 비교하기 위해서는, 피고회사 제품들의 아미노산 비율을 6.0:2.0:4.7:1.3(즉, 전체의 합이 14)로 하거나 그것을 퍼센트 비율로 하여 비교하는 것이 타당한 방법이다. 이러한 방법으로 비교하면, 피고회사 제품들은 특허권의 비율을 충족하게 된다. 또한, 반올림 오차를 고려하면, 피고회사 제품들에서 4개 아미노산의 비율은 6:2:5:1이 된다.”고 주장하였다.

- 94) CAFC는 ① 공중합체-1(copolymer-1)를 정의하고 있는 선행기술에서 있어서 공중합체-1 (copolymer-1)에 대한 실시예[하나의 아미노산(라이신)]을 볼 때, 그 최적 비율로부터 5%이상 다른 경우라도 그것은 여전히 공중합체-1(copolymer-1)로 간주되고 있음, ② 공중합체-1(copolymer-1)의 아미노산 비율은 변형과 측정 오차로 불확정적이라는 전문가 진술 등을 고려함.
- 95) 피고회사들은 특허권자가 10kDa 이상의 중량평균 분자량(Mw)을 가지는 공중합체-1(copolymer-1)을 출원심사결과를 통해서 의식적으로 제외하였다는 주장을 하였다. 최소한 10 kDa 분자량을 가지는 공중합체-1(copolymer-1)을 개시하고 있는 선행기술과의 차이점을 나타내기 위해, 특허권자는 해당 청구항들은 5 내지 9kDa의 분자량을 가지는 공중합체-1(copolymer-1)을 포함하는 것이라고 주장한 바 있었다. 그러나, 연방항소법원은 “특허권자가 중량평균 분자량(Mw)을 언급했던 것인지 여부가 불명확[앞페이지 본 불명확성 판단이유와 동일함]하기 때문에, 청구범위의 명확한 제외(포기)에 해당한다고 볼 수 없다”고 판시하였다.
- 96) Teva Pharms. USA, Inc. v. Sandoz, Inc., 876 F. Supp. 2d 295(S.D.N.Y. 2012).
- 97) Generics [UK] Ltd (trading as Mylan) v Yeda Research and Development Co. Ltd and Teva Pharmaceutical Industries Ltd [2013. 7. 29.] EWCA Civ 925.
- 98) Yeda사는 공중합체-1(Copolymer-1)으로 알려진 합성 공중합체와 관련된 유럽특허 EP-0762888(앞의 미국 4-7에서의 미국특허권과 동일한 기술내용)의 특허권자이고, Teva사는 전용실시권자였다. 1심법원에서, Mylan사는 특허무효와 비침해선언을 구하는 소를 제기하였으나, 1심법원은 두 가지 모두 기각하였다. Mylan사는 이에 불복하여 영국항소법원에 항소하였으나, 침해라는 결론이 유지되었다.

법원의 판단	영국 항소법원은 “위 ‘약(approximately)’⁹⁹⁾이라는 표현은, 아미노산 분석에 있어서의 오차 및 공중합체-1의 합성에서의 변형을 고려한 것으로 이해할 수 있고, 당해 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자는 그 오차나 변형이 ‘공중합체-1’이 가지는 알려진 효능 및 안정성에 영향을 끼치지 않도록 하려고 할 것이다”라고 하였지만, “통상의 지식을 가진 자가 그 오차나 변형의 최대정도를 어떻게 정량화할 것인지에 대해서 알 수 있었는지 여부는 중요하지 않다”고 하였다. Mylan회사 제품이 위 특허권의 몰비율 6:2:6:1과 다른 주된 이유는, Mylan회사 제품에서 티로신의 몰비율이 특허권에서 보다 29.9% (= (9.2% - 7.1%)/7.1%)정도 더 크다는 점이었다. 이에 대하여 항소법원은 “선행기술을 통해서 볼 때, 공중합체 합성에 있어서 어떤 하나의 아미노산의 몰 비율이 16%정도의 변형이 있더라도 동일한 공중합체로 인정됨을 알 수 있고, 아미노산 분석에 기한 오차가 항상 5% 미만일 것이라는 증거가 없으므로, 결국 1개 아미노산의 몰 비율에서 29.9%의 변형이 ‘아미노산 분석’ 및 ‘공중합체 합성’에 발생할 수 있는 오차보다 큰 것인지에 대한 증거가 없다.”라고 판단하면서, 1심법원의 결론을 지지하면서 비침해 선언을 거부하였다.
--------	--

2) Napp Pharma v. Dr. Reddy's & Sandoz 사건¹⁰⁰⁾¹⁰¹⁾[이하 ‘판례 4-9’라 한다]

특허발명의 쟁점 구성	청구항은 “10 %-wt buprenorphine 염, 10 ~ 15 %-wt levulinic 산, 약 10 %-wt oleyl oleate, 55 ~ 70 %-wt polyacrylate, 및 0 ~ 10%-wt polyvinylpyrrolidone으로 구성되는 buprenorphine 피부투과
----------------	---

99) 피고회사 Mylan사는, “위 ‘약(approximately)’이라는 단어는 어떤 단일 아미노산의 몰비율이 그 자신의 수치의 $\pm 10\%$ 이상 다르지 않는 조성물을 포함하는 것이다.”라고 주장하였지만, 항소법원은 “청구범위에 특허권자가 선택하지 않은 엄격한 수치 한정을 부가하는 것에 상당하다”면서 배척하였다. 한편, Teva사는 “위 ‘약(approximately)’이라는 단어는 공중합체-1(Copolymer-1)가 그 조성이 정확하게 정의되지 않는 임의의 공중합체라는 사실을 반영한 것이고, 아미노산의 몰비율은 특허명세서에서 기재된 바대로 4개의 공지된 공중합체-1(Copolymer-1) 조성물에 상당하는 모든 조성물을 포함하는 것이다.”고 주장하였다.

100) Napp Pharma v. Dr. Reddy's Laboratories & Sandoz, [2016. 6. 26], EWHC 1717(Pat).

101) EP(UK) 2305194 및 1731152의 특허권자인 Mundipharma의 계열회사 Napp Pharma.가 Dr. Reddy's 및 Sandoz 사를 상대로 특허침해소송을 제기한 사안이다.

	약물전달 장치(패치)에 관한 것인데, 이 중에서 buprenorphin, levulinic 산, 및 oleyl oleate의 중량 퍼센트(%-wt)의 수치범위에 관한 구성
당사자 주장	피고들은 그것들의 수치범위는 정수에 의해 표현되고 있고, 일반적인 반올림 접근법을 적용하면, $9.5 \geq \sim < 10.5$ %-wt buprenorphine 염, $9.5 \geq \sim < 15.5$ %-wt levulinic 산, 및 $9.5 \geq \sim < 10.5$ %-wt oleyl oleate에 까지만 확장된다고 주장했다. 반면에, 특허권자인 Napp사는 청구항의 수치범위는 가장 근접한 5%까지 표현된 것이기 때문에, "buprenorphine 염 및 levulinic 산"은 각각 $7.5 \geq \sim < 12.5$ %-wt buprenorphine 염, $7.5 \geq \sim < 17.5$ %-wt levulinic 산 범위"까지 확장되고, "약 10 %-wt oleyl oleate"은 "15 %-wt 범위"까지 확장되는 것이라고 주장했다.
법원의 판단	법원은 "명세서에 수치 한정의 정밀도를 암시하는 어떠한 기재도 없기 때문에, 통상적인 과학 기법을 적용하여 보면, '10 %-wt'는 ' $9.5 \geq \sim < 10.5$ %-wt'로 해석되고, '10 ~ 15 %-wt'는 ' $9.5 \geq \sim < 15.5$ %-wt'로 해석된다. '약 10 %-wt oleyl oleate'에서 '약(about)'이라는 표현은 불명확하여 무효라고도 판단할 수 있겠지만, 통상적인 반올림 기법에 의해 나타내지는 것을 넘어서는 허용되는 오차의 미미한 수준을 의미하는 것으로 간주하는 것이 더 타당하다. 따라서 ' $9.0 \geq \sim < 11.0$ %-wt oleyl oleate' 범위로 해석하는 것이 적당하고, 이를 넘어서는 것으로 해석한다면, 제3자에 합리적인 확실성을 제공하지 못하게 된다."고 판시하였다.

(4) 독일

1) Schineidmesser II 사건¹⁰²⁾[이하 '판례 4-10'이라 한다]

특허발명의 쟁점 구성	"블레이드와 절단면 사이의 각이 10° 내지 20° , 바람직하게는 16° 의 각도를 형성하는" 구성
확인대상발명(피고제품)의 대응 구성	" 25° 각도"라는 구성
법원의 판단	독일 연방대법원은, "청구범위가 상세한 설명에 의해 제공되는 기술 내용에 비해서 협소한 범위로 청구한 경우에, 그 보호범위는 통상의 기술자가 동일한 방식으로 작동하고 동일한 결과를 제공하는 것으로 확인할 수 있는 그런 구현물을 포함할 수도 있다. 발명의 상세한 설명에서는 22° 이상의 각도의 절단 날을 사용하는 것에 의해 동일한 결과를 달성할 수 있다는 것을 나타내주는 근거나 기재를 발견할 수 없다. 따라서 균등침해를 인정할 수 없다"고 판결하였다. ¹⁰³⁾

102) BGH X-ZR 135-01 (2002).

103) Bend Fabry, "Out of the claims, but still inside the risk," 2010. 11., 34면.

(5) 정리 및 시사점

일본 판례 4-1에서 일본 최고재는, 청구범위에 ‘부근’이라는 용어를 해석함에 있어서, 상세한 설명에 ‘부근’의 의미를 알 수 있는 작용효과가 개시되어 있어서, 이를 반드시 참작해야 한다고 하면서, 원심 판결이 “‘부근’이 의미하는 폭은 100℃보다 훨씬 적은 수치를 가리킨다.”고 판시한 것에 대하여 “작용효과를 참작하지 않고 이러한 판단을 할 수 없다”고 판시하고 있다. 일본 최고재는, 추가적으로, ‘부근’의 해석에 있어서는, 발명의 작용 효과의 범위 내에서, 해당 특허발명의 출원 시점에 위 작용효과를 발생하는데 적합한 가마내 온도에 관한 통상의 기술자의 인식 및 기술수준을 참작하여 해석하는 것이 필요하다고 제시하였다.

이에 반해서, 이후의 오오사카 지방법원 2개의 판결(판례 4-2 및 4-3)에서는, ‘정도’라는 문구가 넓은 수치 범위를 포함하는 것이 아니라는 결론을 이끌면서, 발명의 작용효과를 참작하면서도 이에 한정하지 않고, 출원 심사경과, 출원 당시의 기술수준, 공지문헌, 특허발명의 수치범위로부터 피고제품의 수치의 차이, 수치범위의 상한과 하한과의 간격, 바람직한 대표치와 상·하한과의 간격 등을 폭넓게 참작하여, 단어의 의미를 결정하려고 하였다. 이와 같이, 단어의 의미를 확정하는데 유익한 사항을 폭넓게 참작하는 것에 의해, 보다 넓은 시야의 입장에서 타당한 해석을 이끌어내려는 방법은 청구범위의 용어의 의미를 해석하는데, 판례에서 널리 인정되고 있는 일반적인 것과 다름없는 것이고, 수치한정에 결합된 ‘약’이라는 단어의 해석도, 그 예외가 되지 않는다는 것을 실제 사례로서 나타낸 것이라고 평가되고 있다.¹⁰⁴⁾

판례 4-4에서는 청구범위에 있어서의 ‘약’이라고 하는 값은 상당한

104) 福本ト将彦, “判例研究・数値限定クレームの技術的範囲”, 平成28年2月23日.

http://fintpat.com/fukumoto_lecture_at_ktk_2008_11.pdf

폭을 가진다고 해석해야 한다는 원고의 주장에 대하여, 판결은 “명세서의 청구범위 및 발명의 상세한 설명에 명시된 $\pm 1,000$ 의 오차 범위 및 증거로 제출된 연구 시험보고서에 명시된 오차범위가 타당하지 않다고 볼만한 명확한 증거가 없다”는 이유를 들어, 해당 주장을 배척하였다. 즉, $\pm 1,000$ 라고 하는 오차범위(확장 폭)가 명시되어 있었기 때문에, 실질적으로, ‘약’이라는 기재가 없는 것과 동등하게, 수치의 범위를 해당 오차범위로 한정 해석하였던 것으로 보인다.

문언해석 이후에 균등론이 적용되는가의 문제에 대해서는, 일본 판례 4-2 및 4-3은 ‘정도’라는 문구의 유무나 그 해석에 관계없이, 청구범위 기재된 수치한정은 본질적 부분에 해당하여 균등침해 성립을 부정하려는 경향을 보인다.

미국 판례인 4-5 내지 4-7은 청구범위에 기재된 ‘약’이라는 단어는 엄격한 수치 경계를 피하기 위해서 사용되는 것으로 그것에 대한 해석이 반드시 있어야 한다고 지적하여, ‘약’ 등의 표현이 수치범위와 함께 기재되는 경우 그 수치범위를 일정 정도 확장 해석하는 것으로 인정하고 있다. 나아가, 판례 4-5 및 4-6은 특허권자가 구성요소의 균등물인 것을 청구범위에 문언범위로 하여 기재한 경우(즉, 청구범위의 용어가 균등물을 포섭하고 있는 경우)에는, 균등론을 다시 적용하여 청구범위를 추가적으로 확장할 수 없음을 명확히 하고 있다.

영국 판례 4-8에서는 ‘약(approximately)’이라는 표현이, 아미노산 분석에 있어서의 오차 및 공중합체-1의 합성에서의 변형을 고려한 것이라는 것을 인정하고, “아미노산의 몰 비율이 16%정도의 변형이 있더라도 동일한 공중합체로 인정됨을 알 수 있고, 아미노산 분석에 기이한 오차가 항상 5%미만일 것이라는 증거가 없다”고 하면서 확장되는 오차범위를 넓게 인정하고 있다. 판례 4-9는 단순히 수치범위로 기재한 것에 비하여, 수치범위 앞에 ‘약’이라는 표현을 사용한 경우에

보다 넓은 오차범위를 인정해주고 있다.

독일 판례 4-10은 “각이 10° 내지 20° , 바람직하게는 16° 의 각도”라는 수치범위의 이중 한정된 부분을 해석함에 있어서, ‘바람직하게’라는 기재의 후단부의 좁은 수치로 한정해석하지 않고, 그 전단부에 있는 넓은 범위의 수치범위로 해석하고 있다. 나아가, “ 10° 내지 20° ”가 22° 정도까지는 포섭할 수 있으나, 22° 이상으로는 확장할 수 있다는 근거가 없다는 이유로 확장해석을 인정하지 않았다.

IV. 수치한정 관련 발명의 보호범위 해석의 개선방향 검토

1. 수치한정 관련 발명의 문언침해 해석 기준 정립 필요

(1) 수치범위 또는 기재 자체의 해석 기준

주요국의 사례를 보면, 피고제품의 수치가 특허발명 청구범위 수치범위에 매우 근접한 경우에도, 특허발명의 수치범위를 엄격히 해석하여 특허발명의 보호범위에 속하지 않는다고 판단한 경우가 많다. 청구범위에 기재된 것은 그것이 수치에 관한 것인지 여부를 불문하고 모두 구성요소의 하나이며, 이를 무시하고 보호범위를 확정하는 것은 허용되지 않는 것이므로, 특허발명의 수치범위의 문언 해석에 있어서 이를 엄격히 해석하여야 한다는 원칙은, 국내 판례에서도 결론적으로는 주요국과 동일하게 유지되고 있는 것 같다.

그러나 국내 판례 1-2에서는, 매우 근접한 수치범위임에 불구하고, 단순히 ‘확인대상발명은 혼합비에서 특허발명과 차이가 있다’라는 결

론만을 내리면서도 그 근거나 이유를 전혀 제시하고 있지 않다. 마찬가지로, 국내 판례 1-3 및 2-3에서도 ‘수치범위가 근접하지만 상이하다’ 또는 ‘함량이 매우 상이하다’는 해석상의 결론만이 있고, 그렇게 판단한 근거나 이유는 없다.

이에 비하여, 주요국에서는 나름대로 청구범위 문언 해석 방법을 제시하고 있다. 구체적으로, 출원인이 선택한 수치범위의 정밀도 수준, 명세서의 기재, 출원 경과이력, 기술수준, 선행기술 등을 폭넓게 참작하여 구체적인 수치범위로 해석하는 점 등은 주요국에서 공통점으로 하고 있다.

주요국의 판례들로부터 도출할 수 있는 수치범위 또는 수치 자체의 해석기준을 다음과 같이 정리할 수 있다.

첫째, 특허권자는 출원 시에 수치범위에 대해 자신이 적절하다고 생각하는 숫자를 자유자재로 선택할 수 있는 것이기 때문에, 출원인이 선택한 수치범위 또는 수치의 정밀도 수준을 최우선적으로 고려하여야 한다. 정밀도 수준은 쟁점이 되는 수치범위 또는 수치의 ‘유효숫자의 개수’ 또는 ‘소수점 자리(가령 1이라는 표현과 1.0이라는 표현은 정밀도 수준이 다르다)’로 당연히 고려하여야 할 것이지만, 명세서에서 다른 청구항의 기재, 상세한 설명 및 실시예 등에서 나타난 다른 수치범위 또는 수치 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(일본 판례 3-4 및 3-5, 미국 판례 3-7 및 3-8, 영국 판례 3-9 내지 3-12 참조).

둘째, 근접한 수치범위가 상이한 작용효과를 갖는 경우는 거의 없으므로, 상세한 설명에 기재된 ‘작용효과’만을 참작하여, 동일한 작용효과를 갖는다는 이유로 특허발명의 수치범위 내에 포함된다고 인정하는 것은 타당하지 않다(다만, 균등범위 판단에 있어서, 수치범위가 상당히 다른 경우에 있어서는 타당할 수 있다)(일본 판례 3-1 내지 3-3 참조).

셋째, 해당 분야의 기술수준에 따라, 분석 또는 측정 상의 오차, 제

조 또는 합성 상의 오차를 고려할 수 있다(가령, 바이오 합성 분야에서는 분석 또는 합성 상의 오차가 클 수 있기 때문에, 다른 기술 분야보다 더 넓은 오차범위가 인정될 수 있다). 이 경우에 관련 기술 분야의 전문가의 증언 등을 활용할 수도 있다(미국 판례 4-7 참조).

넷째, 출원 심사과정에서 명백히 제외하였거나, 선행기술에 이미 공지되어 있는 범위까지 수치범위를 확장하여 문언해석해서는 아니 된다(일본 판례 3-1, 미국 판례 3-7 참조).

다섯째, 그 외 특허발명의 수치한정 대상이 된 구성요소의 성격, 특허발명의 수치범위와 피고제품의 수치간의 차이, 수치범위의 상한과 하한과의 간격, 바람직한 대표치와 상·하한과의 간격 등을 종합적으로 고려한다(일본 판례 3-1 내지 3-3 참조).

(2) ‘약’ 등의 표현에 대한 해석 기준

1) ‘약’ 등의 표현이 수치범위와 함께 기재된 경우의 해석

국내 판례 2-1 및 2-2는 ‘약’이라는 표현이 제조과정에서 나타날 수 있는 오차범위로 보인다고 판시했지만, 그 근거의 제시는 없고, ‘약’ 등의 표현을 해석하는 기준에 대해서도 전혀 언급이 없다.

주요국의 판례를 통해서 볼 때, 우선 미국에서는 ‘약’이라는 단어의 사용으로 인하여 그 한정된 수치범위로 그 보호범위를 엄격하게 제한하는 것을 방지하는 것으로 인정하면서, 청구범위에 ‘약’ 등의 표현이 기재된 경우 그러한 해석이 반드시 있어야 하는 것으로 보고 있고, 일본에서도 ‘정도’ 또는 ‘부근’이라는 표현이 청구범위에 기재된 경우 그 해석이 있어야 함을 전제로 하고 있으며, 영국에서도 ‘약’이라는 표현이 수치범위와 함께 쓰이는 경우, 수치범위만 있는 경우에 비하여 더 넓은 범위로 해석하고 있음을 알 수 있다.

주요국의 판례들로부터 도출할 수 있는 수치범위 또는 수치 자체의 해석기준을 다음과 같이 정리할 수 있다.

첫째, 청구범위에 기재된 ‘약’ 등의 표현은 이에 대한 해석이 반드시 있어야 한다(미국 판례 4-5 내지 4-7 참조). 즉, ‘약’이라는 표현에 의해 함께 기재된 ‘수치범위’를 어느 정도 확장시키는 것인지에 대한 평가가 있어야 한다. 다만, ‘약’이 포섭하는 범위는 특정 사안의 기술적인 사실관계에 따라 달라질 것이다.

둘째, ‘약’ 등의 표현과 함께 기재된 수치범위는, 그러한 표현 없는 수치범위보다는 그 범위가 적어도 같거나 그보다 넓게 해석되어야만 한다(가령 ‘약 5~10’은 ‘5~10’보다는 넓게 해석되어야 한다)(미국 판례 4-5 및 영국 판례 4-8 참조).

셋째, ‘약’ 등의 표현과 함께 기재된 수치범위 또는 수치의 정밀도 수준을 우선적으로 고려하여야 한다(일본 판례 3-4 및 3-5, 미국 판례 3-7 및 3-8, 영국 판례 3-9 내지 3-12 참조).

넷째, ‘약’ 등의 표현의 해석에 있어서, 출원심사 과정에서 그 의미를 오차범위로 한정된다고 주장하였다거나(국내 판례 2-2 참조), 청구범위에 함께 기재된 수치범위가 이미 오차범위를 포함하고 있는 경우[예를 들어, 약 $16,000 \pm 1,000$ (일본 판례 4-4 참조)]에는, ‘약’ 등의 해석을 해당 오차범위로만 한정 해석할 수 있다.

다섯째, 수치범위에 결합된 ‘약’ 등의 표현에 대한 해석도 일반적인 해석방법과 동일하여야 할 것이고 그 예외가 될 것은 아니므로, 명세서의 기재(발명의 작용효과, 실시예 등), 출원 심사경과, 통상의 기술자의 인식, 출원 당시의 기술수준, 공지문헌, 수치한정 대상된 구성요소의 성격, 특허발명의 수치범위로부터 피고제품의 수치의 차이, 수치범위의 상한과 하한과의 간격, 바람직한 대표치와 상·하한과의 간격 등을 종합적으로 고려하여야 한다(일본 판례 4-1 내지 4-3 참조).

2) ‘약’ 등의 표현이 심사과정에서 삭제된 경우의 해석

특허청 심사기준에 의하면, ‘약’ 등의 표현과 같이 비교의 기준이나 정도가 불명확한 표현이 사용된 경우 명확성 요건에 위배될 수 있지만, 발명의 특징에 문제가 없다고 인정되는 경우에는 불명확한 것으로 취급하지 않음은 앞에서 살핀 바 있다. 하지만, 실제 특허청 심사실무에 있어서는, ‘약’ 등의 기재로 출원 심사과정에서 불명료하다는 이유로 의견제출통지서를 통지하는 경우가 많고, 대부분의 출원인은 이를 삭제하여 특허등록 받는 경우가 많다. 이 경우에 있어서, ‘약’이라는 표현이 포섭하고 있던 범위를 의식적으로 제외한 것으로 보아야 하는지가 문제가 된다.

한편, ‘출원경과 금반언 원칙’에 의하면, 출원 심사과정에서 선행기술을 회피하거나 기재불비를 해소하기 위해서 청구범위의 구성 등을 삭제하는 등의 보정을 하는 경우, 해당 구성을 의식적으로 제외한 것으로 인정될 수도 있다.¹⁰⁵⁾ 그러나 심사과정에서 불명확하다는 기재 불비를 해소하기 위해 ‘약’ 등의 기재를 삭제하였다고 하더라도, ‘약’이

105) 대법원 2017. 4. 26. 선고 2014후638 판결에서는, “특허발명의 출원과정에서 어떤 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외된 것인지 여부는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해 및 출원인이 출원 과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도, 보정이유 등을 참작하여 판단하여야 한다(대법원 2002. 9. 6. 선고 2001후171 판결 참조). 따라서 출원과정에서 청구범위의 감축이 이루어졌다는 사정만으로 감축 전의 구성과 감축 후의 구성을 비교하여 그 사이에 존재하는 모든 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외되었다고 단정할 것은 아니고, 거절이유통지에 제시된 선행기술을 회피하기 위한 의도로 그 선행기술에 나타난 구성을 배제하는 감축을 한 경우 등과 같이 보정이유를 포함하여 출원과정에 드러난 여러 사정을 종합하여 볼 때 출원인이 어떤 구성을 권리범위에서 제외하려는 의사가 존재한다고 볼 수 있을 때에 이를 인정할 수 있다. 그리고 이러한 법리는 청구범위의 감축 없이 의견서 제출 등을 통한 의견진술이 있었던 경우에도 마찬가지로 적용된다.”고 판시하였다.

라는 표현이 포섭했던 범위를 청구범위에서 의식적으로 제외되었는지 여부는, 여러 사정을 종합하여 볼 때 출원인이 권리범위에서 제외하려는 의사가 존재한다고 볼 수 있을 때에만 인정할 수 있을 것이다.

특허법원 2017. 4. 5. 선고 2016허4931 판결¹⁰⁶⁾에서는, 특허발명의 출원에 대한 심사과정에서 청구범위에 기재 중 “실질적으로 존재하지 않는”에서 “실질적으로”를 삭제한 것에 의해, “전혀 존재하지 않는 것”으로만 해석되지 않고 실질적으로 존재하지 않는 것도 포함한다고 판시하였는데, 본 판결의 논리는 ‘약 등의 표현이 삭제된 경우에 있어서도 동일하게 적용할 수 있는 것이라고 생각된다.

(3) 보호범위 해석의 적용(피고제품의 특징, 측정방법 및 환산 등)

수치한정 관련 발명인 특허발명과 대비되는 피고제품(또는 확인대상 발명)이 특정되었다고 하기 위해서는 피고제품이 당해 특허발명에서 수치로 한정하고 있는 구성요소에 대응하는 요소를 포함하고 있는지 여부 및 그 수치는 어떠한지 등이 특정되어야 할 것이다.¹⁰⁷⁾ 대법원 2001.

106) 청구항 1의 청구범위를 “결정끼리의 계면에는 유리층으로 된 입계층이 실질적으로 존재하지 않는 것”이라고 기재하였던 것에서 “실질적으로”를 삭제하는 것에 의해, 특허발명의 청구범위가 “결정끼리의 계면에는 유리층으로 된 입계층이 전혀 존재하지 않는 것”으로 해석되는지가 쟁점이 된 사안에 있어서, 특허법원은 “청구범위 해석에 관한 문언해석 및 명세서 참작의 원칙에 비추어 볼 때, 특허발명의 기술적 구성은 유리층으로 된 입계층이 전혀 존재하지 않는 경우뿐만 아니라 그 두께가 수 nm에 미치지 못하는 유리층인 입계층이 존재하는 경우(다만 그 두께가 1nm를 초과하는 유리층인 입계층이 존재하는 경우는 제외된다)까지 포함된다고 해석함이 상당하고, 통상의 기술자라면 이 사건 제1항 발명의 명세서 기재로부터 ‘그 두께가 1nm 이하에 불과한 입계층(유리층)이 존재하는 경우’는 유리층으로 된 입계층이 실질적으로 존재하지 않는 것에 포함되는 것으로 간주할 것이라고 봄이 타당하다. 이렇게 해석한다고 하여 이를 청구범위에 기재된 문언을 확장하여 해석하는 것이라고 할 수 없다.”고 판시하였다.

107) 대법원 2001. 8. 21. 선고 99후2372 판결, 대법원 2001. 8. 21. 선고 99후2389 판결, 대법원 2005. 4. 29. 선고 2003후656 판결, 특허법원 2017. 6. 28. 선고 2016

8. 21. 선고 99후2372 판결에서는, “특허발명에서 요입부의 크기를 40-220메쉬의 범위로 한정하고 있으나, 확인대상발명에서는 요입부의 크기에 대하여도 구체적 수치를 제시하지 아니한 채 “미세요철면”이라고만 기재하고 있어, 확인대상발명의 요입부의 크기가 40-220메쉬의 범위 내에 들어가는지 여부를 특정할 수 없다”고 판시한 바 있다.

피고제품이 실제 실시하고 있는 제품인 경우, 특허발명에 기재된 수치의 측정방법 및 조건 등이 명확하다면, 피고제품의 대응되는 수치는 명확하게 특정될 수 있다. 특허발명의 명세서에서 측정방법 등에 대하여 명확하게 개시하고 있지 않은 경우에는, 실제 침해소송 장면에서 특허발명이 실시 불가능한 발명으로 인정되면 권리범위를 주장할 수 없는 것으로 판단될 수 있다. 또한, 다른 경우에 있어서는, 명세서에 측정방법에 관한 구체적인 기준이 없는 경우, 기술수준이나 선행기술 등을 참작하여 해당 기술 분야에서의 사용하는 통상적인 측정방법을 적용하여 침해여부를 판단할 수도 있다(일본 판례 3-2 및 3-3 참조).

구성성분 및 그 성분비율을 수치범위로 한정된 화학 조성물 발명에서, 어떤 구성성분이 휘발성 성분인 경우에 조성물 제품 생산을 위한 투입(input) 과정에서의 성분비인지, 최종 생산제품(output)을 구성하는 성분비인지가 쟁점이 되는 경우가 있는데, 제조방법 한정 물건 청구항 형식의 기재가 아니라면 특별한 사정이 없는 한 최종 생산제품(output)을 기준으로 판단하는 것이 타당할 것이다.¹⁰⁸⁾

프린터에 사용되는, 미세한 토너 입자들의 집합체와 같이, 특허발명과 관련되는 물건이 다수의 동일 요소로 이루어지는 집합체를 포함하고 있고, 그 요소의 크기 등에 대해 ‘0.1 μ m ~ 10 μ m’ 등의 수치한정

허1031 판결, 특허법원 2017. 6. 28. 선고 2016허1048 판결, 특허법원 2007. 1. 12. 선고 2006허6860 판결 등 참조.

108) Napp Pharma v. Dr. Reddy's Laboratories & Sandoz, [2016. 6. 26], EWHC 1717(Pat).

을 수반하는 경우가 있다. 각각의 요소는 크기 등에 관해 분포를 가지는 것이 보통이며, 전체 요소에 대해 크기 등을 어떤 범위로 완전히 통제하는 것은 대부분의 경우 불가능하다. 그럼에도 불구하고 피고제품에 포함되는 요소가, 예를 들면 '0.1 μm ~ 10 μm '에서 벗어나는 입자를 조금이라도 포함하고 있으면, 해당 피고제품은 이미 특허발명의 보호범위에 속하지 않는다고 하여야 하는 것인지, 아니면 그러한 불순물의 비율에 관계없이 피고제품은 특허발명과 동일하게 '0.1 μm ~ 10 μm '의 입자분포를 갖고 있다는 사실만으로 보호범위에 속한다고 하여야 하는지가 문제로 된다(일본 판례 3-6). 또한, 특허발명은 '0.1 μm ~ 10 μm ' 입자크기의 전체 미세 토너 입자를 크기별로 2개로 그룹핑하고 그 평균입자크기를 수치범위로 한정하여 청구범위에 기재하고 있고, 피고제품(전체 토너 입자 크기가 '0.1 μm ~ 10 μm '범위인 것은 특허발명과 동일하다)은 3개 또는 4개로 세부 그룹핑하여 그 평균입자크기를 수치범위로 한정한 경우, 보호범위에 속하는지 문제가 된다(국내 판례 1-5).

두 가지 경우 모두 동일 요소의 집합체에 대한 수치한정발명으로, 일률적으로 판단할 수 있는 사안이 아니고, 수치한정 대상이 되는 구성요소의 성격, 특허발명의 명세서 기재, 출원경과, 기술수준, 및 선행기술 등을 고려하여 판단하여야 할 것이다.

2. 수치한정 관련 발명에 있어서 문언침해와 균등침해와의 관계 (문언 해석만으로 균등론의 적용이 배제되는지 여부 등)

균등론에 관한 대법원 판례들이 “특허발명과 대비되는 발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 할 수 있기 위해서는 특허발명의 각 구성요소와 구성요소 간의 유기적 결합관계가 특허발명과 대비되는 발명

에 그대로 포함되어 있어야 하고, 다만 대비되는 발명에서 구성요소의 치환 내지 변경이 있더라도, 균등한 구성요소로 인정된다면 특허발명의 권리범위에 속한다.”고 판시하였음은 앞에서 살핀 바와 같다. 위 판시내용을 통해서 볼 때, 문언침해는 “대비되는 발명(또는 피고제품)에서 구성요소의 치환 내지 변경이 없는 경우”이고, 균등침해는 “대비되는 발명(또는 피고제품)에서 구성요소의 치환 내지 변경이 있는 경우”로서, 서로 구분되는 것이라고 할 수 있다.

〈약〉 등의 표현의 보호범위 해석에 대한 비교법적 검토

		우리나라	일본	미국	독일	영국
해석 원칙	공통점	명세서(발명의 설명), 출원 경과, 작용효과, 기술수준(제조 또는 측정 오차 등), 선행기술 등을 참작하여 해석				
	특이점	-	최고재 판결에 따라, 명세서에 기재된 작용효과를 가장 중요하게 참작	문언침해에서 이미 균등을 판단한 경우에는, 별도로 균등침해를 판단하지 않는다는 원칙	보정 등으로 구체적인 수치한정을 추가적으로 기재한 사안에 있어서도, 균등침해가 적용 가능 ¹⁰⁹⁾	일반적인 용어 대신에 특정한 표현을 사용한 경우라면, 세밀하게 표현하려고 했을 것이라고 보는 원칙
균등 적용 여부 (적용 시 고려사항)		△ (판례 없음)	○ (문언해석으로 좁게 제한 해석한 경우만, 균등 적용)	○ (문언해석에서 균등판단을 하지 않은 경우)	○ (특정 ‘수치’ 표현 보다 균등범위 넓음)	○ (특정 ‘수치’ 표현 보다 균등범위 넓음)

국내 판례 1-4, 1-5 및 2-3 등은 문언침해 여부만 판단하고, 나아가 균등침해 여부에 대하여 판단하지 않았다. 반대로, 국내 판례 1-2를 보면, 수치범위에 관한 문언범위 해석을 구체적으로 하지 않고, 피고제품이 수치범위 밖에 있으면, 비록 그것이 특허발명의 수치범위와

109) BGH, GRUR 2002, 511(Plastic Pipe), 판결에 대한 영문번역문은, <http://www.heymanns-download.de/fileadmin/landingpages/heymanns-downloadseiten/download_interpretation_of_patents/DE_Plastic_Pipe.pdf>

매우 근접하는 경우라고 하더라도, 바로 균등론의 적용을 검토하는 경향도 있는 듯하다. 그러나 수치한정발명에 관한 일부 판례들에서 제시하는 바와 같이,¹¹⁰⁾ 수치한정발명에 있어서 수치범위에 문언침해 여부를 먼저 판단한 이후에, 문언침해가 아닌 경우에는, 균등침해 여부를 판단할 필요가 있다고 생각된다.

다만, 미국 판례 4-5 및 4-6에서 지적하는 바와 같이, 특허권자가 구성요소의 균등물인 것을 청구범위에 문언범위로 하여 기재한 경우(즉, 청구범위의 용어가 균등물을 포섭하고 있는 경우)에는, 균등론을 다시 적용하여 청구범위를 추가적으로 확장할 수 없다는 원칙도 정립할 필요가 있다고 생각된다.

V. 결론

본 논문에서는, 수치한정 관련 발명의 보호범위 해석에 있어서쟁점이 되는 경우를, i) 피고제품의 대응 수치가 특허발명의 수치범위

110) 특허법원 2007. 3. 28. 선고 2006허6204 판결에서, 특허법원은 “확인대상발명에 서 침지시간(확인대상발명: 1~2시간, 특허발명: 2~4시간)을 일부 달리하고 있으며, 탈수시간(확인대상발명: 5분~10분, 특허발명: 30분~2시간)을 전혀 달리하고 있는바, 확인대상발명의 탈수시간이 이 사건 등록발명의 탈수시간의 수치범위 내에 포함되지 않음은 문언상 명백하므로, 위 양 수치가 균등의 범위에 해당하 는지만 문제된다.”고 판시하였다.

특허법원 2004. 11. 12. 선고 2004허1717 판결에서도, “양 구성은 상부 크릴스텐 드의 배치구조 및 심사보빈의 설치각도(특허발명: 수평을 기준으로 $45^{\circ} \leq \theta \leq 90^{\circ}$ 의 경사각도, 확인대상발명: 수평을 기준으로 약 0°)에 차이가 있고, 그에 따라 심사의 이송경로에 있어서 확인대상발명이 이 사건 특허발명에 비하여 더 짧 아지게 되어 심사가 실내의 풍면 등의 영향을 받는 것을 최소화할 수 있게 되 는 작용효과의 차이가 있다고 할 것이므로, 나아가 양 발명의 위 각 구성이 균 등관계에 있는지 여부를 살펴본다.”고 판시하면서, 문언범위의 차이를 인정하 고 난 후 균등침해로 나아가고 있다.

경계의 바로 밖에 있을 때 특허발명의 수치범위 기재 자체의 문언해석 범위 문제, ii) 수치범위 또는 수치와 함께 ‘약’ 등의 불명료한 표현이 함께 기재된 경우, 이를 고려하여 어느 범위까지 해석하여야 하는 문제(문언범위 해석에서 균등한 범위까지 고려된 경우, 추가로 균등론을 적용할 수 있는지 여부 등의 문제 포함), 2가지의 경우로 나누어서, 국내의 판례를 조사·검토하여 보았다.

국내 판례에 대한 분석결과, 위 2가지 쟁점에 관련한 해석기준이 명확하지 않음을 확인하였고, 이에 미국, 일본, 영국 및 독일 등의 주요국의 판례들에 나타난 해석기준을 면밀히 조사·검토하였고, 이를 바탕으로 하여, 수치한정 관련 발명의 보호범위 해석에 관한 국내 판례에 있어서 개선방향을 도출해 보았다.

첫째, 수치범위 또는 수치 자체의 해석 관련하여서는, 출원인이 선택한 수치범위 또는 수치의 정밀도 수준을 우선적으로 고려하여, 기술 수준(분석 또는 측정 상의 오차, 제조 또는 합성 상의 오차), 출원 경과, 그 외 특허발명의 수치한정 대상이 된 구성요소의 성격, 특허발명의 수치범위와 피고제품의 수치간의 차이, 수치범위의 상한과 하한과의 간격, 바람직한 대표치와 상·하한과의 간격 등을 종합적으로 고려하여야 함을 제시하였다.

둘째, ‘약’ 등의 표현의 해석 관련하여서는, 수치범위에 결합된 ‘약’ 등의 표현에 대한 해석도 일반적인 해석방법과 동일하여야 할 것이고 그 예외가 될 것은 아니므로, 청구범위에 이러한 표현이 기재된 경우 이에 대한 해석이 반드시 있어야 하고, 그러한 표현 없는 경우와 비교하여 그 범위가 적어도 같거나 그보다 넓게 해석하여야 하며, 명세서의 기재(발명의 작용효과, 실시예 등), 출원 심사경과, 통상의 기술자의 인식, 출원 당시의 기술수준, 공지문헌, 수치한정의 대상이 된 구성요소의 성격, 특허발명의 수치범위로부터 피고제품의 수치의 차이, 수치범위의

상한과 하한과의 간격, 바람직한 대표치와 상·하한과의 간격 등을 종합적으로 고려하여야 함을 제시하였다. 또한 심사과정에서 불명확하다는 기재불비를 해소하기 위해 ‘약’ 등의 기재를 삭제하였다고 하더라도, ‘약’이라는 표현이 포섭했던 범위를 청구범위가 의식적으로 제외되었는지 여부에 대한 별도의 판단이 필요하다는 것을 지적하였다.

셋째, 특허발명의 수치범위 또는 수치와 대비할 수 있도록 피고제품은 특정되어야 하고, 특허발명의 명세서에 측정방법이 없는 경우, 특허발명의 권리범위가 불인정되거나, 통상적인 측정방법이 적용되어 침해판단이 이루어질 수도 있음을 검토하였다. 조성물 발명의 경우, 그 성분 및 성분비는 원칙적으로 투입되는 원료 기준(input)이 아닌, 최종 생산제품의 조성(output)기준이 되어야 하고, 동일요소의 집합체 발명의 경우, 불순물의 함량을 고려하거나 특허발명과 피고제품의 상이한 수치범위가 환산이 가능한 정도에 지나지 않는 것인지를 고려하여야 함을 제시하였다.

넷째, 수치한정발명에 있어서 문언해석과 균등침해간의 바람직한 관계를 제시하였다. 문언해석을 충실히 검토한 이후, 문언침해가 아닌 경우에 균등침해를 검토하는 것이 타당하고, 다만 문언해석에서 이미 균등범위가 검토된 경우(‘약’ 등의 표현을 해석함에 있어서 이미 균등한 수치범위까지 해석된 경우 등)은 추가적으로 균등론을 적용하여 보호범위를 확장하는 것은 타당하지 않음을 지적하였다.

마지막으로, 본 논문은 수치한정발명에 문제가 되는 표현들도 다른 일반적인 청구범위 기재와 다를 바 없는 것으로 일반적인 보호범위 해석원칙이 그대로 적용되어야 한다는 전제 하에, 수치한정발명의 보호범위 해석 문제를 심층적으로 검토해봄으로써, 실제 개별사안에 있어서 보호범위 해석원칙이 어떻게 정교하게 적용되어야 하는지를 살펴 보았다. 그러나 수치한정발명은 출원인이 일반적인 용어 대신에 구체

적인 수치 또는 그 범위를 선택한 것이므로, 그 해석에 있어서는 일반적인 용어보다는 제한적으로만 확대해석이 가능하다는 점은 유의할 필요가 있다. 향후, 본 논문에서 조사·검토된 다양한 사례를 바탕으로 하여, 특허권의 보호범위 해석에 관한 추가적인 개선방향들이 도출될 수 있을 것으로 기대한다.

〈참고문헌〉

〈국내단행본〉

- 김동준, 특허균등침해론, 법문사, 2012.
김기영·김병국 공저, “특허와 침해,” 육법사, 2012.
정상조·박성수 공저, 특허법 주해, 박영사, 2010.
특허·실용신안 심사기준(2018. 8. 1. 개정 특허청 예규 제104호).

〈해외 단행본〉

- 編著者代表. 村林隆一 小谷悦司, “特許裁判における均等論. 一日米欧三極の対比—” 2003.
三枝英二, “化学特許発明と侵害—化学特許発明の技術的範囲の解釈と固有の争点,” 2009.
中山信弘, 大淵哲也, 小泉直樹, 田村善之 編, “特許判例百選 第4版(No.209),” 2012, 박영사(특허법학회 역).

〈국내 학술지〉

- 김동준, “균등침해 판단에 있어서 과제해결원리의 동일성,” 특허소송연구 제6집, 특허법원, 2013.
김동준, “균등침해 요건 중 과제해결원리 동일성 판단방법,” 한국지식재산학회, 산업재산권 44, 2014. 8.
김동준, “균등론과 출원경과금반언 = The Doctrine of Equivalent and the Prosecution History Estoppel,” 성균관법학, Vol.23 No.3, 2011.
양인수, “수치한정발명과 균등론,” 지식재산연구 제11권 4호, 2016. 12.
이재웅, “수치한정발명과 파라미터 발명,” 특허와상표 562호, 대한변리사회, 2003. 1. 5.
한동수, “균등침해의 요건 중 ‘양 발명에서 과제의 해결원리가 동일한 것’의 의미와 판단방법,” 대법원 판례해설 80호, 2009.

〈해외 학술지〉

猿渡章雄, “數値限定發明についての判例および考察(1),” *パテント* 51卷 3号, 1998.

国際第2委員会第2小委員会, “ギリスとドイツにおける数値限定發明の權利範圍について,” *知財管理* 55卷 10号, 2005.

特許第1委員会第5小委員会, “注目判決から抽出される最近の知的財産權問題の検討(その2)(完) ——補正・分割・數値限定クレーム・技術的範圍の限定解釈に着目して——,” *知財管理* 52卷 7号, 2002.

朝日奈宗太, “數値限定發明の侵害の成否—化學特許侵害の態様—,” *知財管理* 36卷 4号, 1986, 445頁

中村閑, “東弁知財權法部 判例研究 1 (論考) 數値限定發明と均等論,” *パテント* 60卷 6号, 日本弁理士会, 2007.

〈인터넷 자료〉

福本ト将彦, “判例研究・數値限定クレームの技術的範圍”, 平成28年2月23日.
http://fintpat.com/fukumoto_lecture_at_ktk_2008_11.pdf

The IPKat, “The wounded patent survived, was only just infringed, but no injunction” 2104. 1. 1.
<http://ipkitten.blogspot.kr/2014/01/the-wounded-patent-survived-was-only.html>

Carpmaels & Ransford LLP, “ConvaTec fails to find silver lining in latest dispute with Smith & Nephew”, 2014. 2. 20.
<http://www.iam-media.com/reports/Detail.aspx?g=3e36241b-c305-4457-ab5a-1c26a4635944>

〈국문 초록〉

본 논문에서는, 수치한정 관련 발명의 보호범위 해석에 있어서 쟁점이 되는 경우를, i) 피고제품의 대응 수치가 특허발명의 수치범위 경계의 바로 밖에 있을 때 특허발명의 수치범위 기재 자체의 문언해석 범위 문제, ii) 수치범위 또는 수치와 함께 ‘약’ 등의 불명료한 표현이 함께 기재된 경우, 이를 고려하여 어느 범위까지 해석하여야 하는 문제(문언범위 해석에서 균등한 범위까지 고려된 경우, 추가로 균등론을 적용할 수 있는지 여부 등의 문제 포함), 2가지의 경우로 나누어서, 국내의 판례를 조사·검토하여 보았다.

국내 판례에 대한 분석결과, 위 2가지 쟁점에 관련한 해석기준이 명확하지 않음을 확인하였고, 이에 미국, 일본, 영국 및 독일 등의 주요국의 판례들에 나타난 해석기준을 면밀히 조사·검토하였고, 이를 바탕으로 하여, 수치한정 관련 발명의 보호범위 해석에 관한 국내 판례에 있어서 개선방향을 도출해 보았다.

국문 주제어: 수치범위, 수치한정, 침해, 보호범위, 청구범위, 해석, 문언, 균등, 약, 정도, 부근

〈Abstract〉

Study on Claim Interpretation of Numerical-limitation Invention in Patent Infringement Cases

Yang Insu^{*}

This study focuses on issues of claim interpretation of numerical-limitation invention in patent infringement cases. Those issues include i) how to interpret numerical data or range of patent invention where numerical data or range of allegedly-infringing embodiments is very close to, but just immediately outside that of patent invention, ii) how to interpret those vague terms such as about, approximately, etc. especially where they are used together with numerical data or range(whether to apply doctrine of equivalents, even if equivalents have been already considered in literal scope interpretation).

This study examines domestic cases, and reveals that there is no clear guideline on those 2 issues. Thus, this study reviews a great number of foreign cases such as Unites States, Japan, Great Britain and Germany, on claim interpretation

^{*} KIPO

of numerical-limitation invention in patent infringement, and it scrutinizes logics and claim interpretation methods on numerical-limitation inventions. Based on these analysis, this article elicits and provides some suggestions to Korean courts which deal with patent infringement cases of numerical-limitation inventions.

Key Words: Numerical Range(Data), Numerical-limitation, Scope of Invention, Literal Scope, Doctrine of Equivalent, Patent Infringement, Claim, Interpretation, About (Approximately)

특허 청구항의 뒷받침 요건 개선방안 연구

유 철 호*

〈목 차〉

I. 서 론	IV. 뒷받침 요건 관련 문제점 및 개선방안
II. 뒷받침 요건과 실시가능 요건의 관계	V. 결 론
III. 뒷받침 요건의 판단기준 및 범위	

I. 서 론

특허제도는 새로운 기술을 개발하여 공개한 자에 대하여 그 보상으로 일정기간 독점적 권리인 특허권을 부여함으로써 발명을 보호하는 한편, 제3자에 대해서는 그 발명을 이용할 수 있는 기회를 제공함으로써 산업발전에 기여함을 목적으로 한다.¹⁾ 특허법 제42조(특허출

◆ 투고일자: 2018.12.05. 심사종료일자: 2018.12.18. 게재확정일자: 2018.12.28.

* 충남대학교 일반대학원 법학과 박사과정

1) 특허청 예규 제104호, “특허·실용신안 심사기준”, 특허심사제도과, (2018. 8. 1.), 2203면, [특허청 심사기준]

특허법 목적(특허법 제1조)도 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 기여하는 것에 있다.

원)에서는 이러한 목적을 달성하고자 특허로 보호받고자 하는 청구범위와 이를 뒷받침하기 위한 발명의 설명을 기재한 명세서에 관해 규정하고 있다.²⁾ 명세서 중 청구범위는 발명의 보호범위를 정하는 권리서 역할을 하고 발명의 설명은 발명의 기술적 내용을 공개하는 기술서 역할을 수행한다.³⁾

위 명세서 기재요건과 관련하여 특허법 제42조 제4항 제1호에서는 청구항(청구범위에서 보호받고자 하는 사항을 기재한 항)은 발명의 설명에 의하여 뒷받침될 것을 요건(이하 “뒷받침 요건”이라 함)으로 하고 있다. 이 뒷받침 요건은 특허출원서에 첨부된 명세서의 발명의 설명에 기재되지 않은 사항이 청구항에 기재됨으로써 출원자가 공개하지 않은 발명에 특허권이 부여되는 부당한 결과를 방지하기 위한 것이다.⁴⁾ 또한 뒷받침 요건과는 별도로 특허법 제42조 제3항 제1호에서는 발명의 설명은 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 그 발명을 쉽게 실시⁵⁾할 수 있도록 명확하고 상세하게 적을 것을 요건(이하 “실시가능 요건”이라 함)으로 하고 있다. 이 실시

2) 특허법 제42조에서는 특허를 받으려는 자는 특허 출원서를 제출하도록 하고 그 특허 출원서에는 발명의 설명, 청구범위 등을 기재한 명세서를 첨부하도록 하고 있다.

3) 특허청 심사기준. 2203면. 기술의 공개는 명세서의 발명의 설명에 의해서 이루어지고, 공개의 대가로 부여되는 특허권의 보호범위는 명세서에 기재된 청구범위에 의해 정해진다. 이에 관해서는 「특허청 심사기준 2418면; 최수정, “청구항에 기재된 발명이 상세한 설명에 뒷받침되는지 여부와 발명의 상세한 설명의 기재 정도”, 『2016 산업재산권 판례평석 공모전 우수 논문집』, 특허청, 2016, 4면; 정택수, “특허법 제42조제4항제1호 기재요건의 판단기준”, 『대법원 판례해설』 102호, 법원도서관, 2015, 385면,」 참조

4) 대법원 2006. 5. 11. 선고 2004후1120 판결, 대법원 2014. 9. 4. 선고 2012후832 판결 등 다수가 있다.

5) ‘실시’는 물건의 발명에서는 그 물건을 생산할 수 있고 사용할 수 있어야 하고, 방법의 발명에서는 그 방법을 사용할 수 있어야 하며, 물건을 생산하는 방법의 발명에 있어서는 그 방법에 의하여 물건을 제조할 수 있어야 한다. 이에 관해서는 특허청 심사기준, 2302면

가능 요건은 출원된 발명의 내용을 제3자(평균적 기술자)가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 위한 것이다.⁶⁾

이처럼 뒷받침 요건과 실시가능 요건은 특허법에서 별도로 규정되어 있고 그 규정 취지도 달리하고 있어 구별되어야 하나, 뒷받침 요건과 실시가능 요건을 충족하는지 여부를 판단함에 있어서 그 실무나 판례상 판단기준에 혼선이 발생하고 있어 법 적용에 어려움을 겪고 있다.⁷⁾ 특히 뒷받침 요건의 판단기준이나 범위에 있어서 많은 혼란이 있어왔고 이와 관련한 선행연구들에서 뒷받침 요건의 판단기준을 새롭게 재정립할 필요성이나 그 바람직한 방향이 무엇인지는 제시되어 있다.⁸⁾ 그러나 그러한 뒷받침 요건을 둘러싼 실무상 혼선을 없애기 위하여 특허법 관련 규정이나 특허청 심사기준을 개선·보완하여 문제를 근본적으로 해결하기 위한 방안은 제시되지 않고 있다. 현행 법률 규정을 실무상 적용함에 있어서 혼란이 있다면 이에 대한 입법적 해결 방안을 모색할 필요가 있다. 이러한 요건을 충족하지 못하면 특허법

-
- 6) 대법원 2011. 10. 13. 선고 2010후2582 판결 등이 있다. 실시가능 요건은 출원 시 기술수준에서 특수한 지식을 부가하거나 과도한 시행착오나 반복실험 등을 거치지 않고 발명을 정확하게 이해하여 재현할 수 있어야 한다는 취지라고 한다. 이에 관해서는 좌승관, “특허법 제42조 제4항 제1호의 판단기준에 관한 소고”, 『지식재산연구』 제13권 제2호, 한국지식재산연구원, (2018. 6.), (주 10), 9면
- 7) 좌승관, “특허법 제42조제4항제1호의 판단기준에 관한 비교법적 고찰”, 『세종지적재산권연구소 2018년 추계학술대회』, 충남대학교 세종지적재산권연구소, 2018. 26면. 참고로 기존의 선행연구들에서는 뒷받침 요건과 실시가능 요건을 구별할 필요성이 있는지 또는 뒷받침 요건의 판단기준은 어떤 내용으로 어느 범위까지 이루어져야 하는지에 대한 다양한 의견들이 제시되고 있다.
- 8) 실질적인 뒷받침 요건이 되어야 하고 일부 실시가능 요건과 중복될 수 있지만 두 요건은 각 판단기준에 따라 그 충족 여부를 별개로 판단해야 한다고 보면서, 실질적 뒷받침 요건 판단에 있어서는 청구범위의 기재가 발명의 설명에서 기재된 발명의 (기술적) 공헌도에 비추어 넓은지 여부로 판단하는 것이 적합하다고 한다. 이에 관해서는 좌승관, 앞의 세종지적재산권연구소 2018년 추계학술대회 논문, 26면

제62조에 따른 특허거절이유가 되고 같은 법 제133조 제1항에 따른 특허무효심판 청구대상이 되는 점에서 매우 중요하다고 할 것이다.

이에 본 연구에서는 뒷받침 요건과 실시가능 요건에 관한 입법적 연혁을 살펴보고 해외 주요국의 판단기준을 참고로 하여 대법원 판례상 태도와 그 유형에 대한 분석을 통해서 뒷받침 요건을 중심으로 그와 관련된 혼란을 해소할 수 있는 입법적 개선 방안을 제시해 보고자 한다.

Ⅱ. 뒷받침 요건과 실시가능 요건의 관계

1. 입법 연혁

구 특허법(법률 제2505호, 1973. 2. 8. 전부 개정되어 1974. 1. 1. 시행된 것을 말함) 제8조⁹⁾의 위임에 따라 구 특허법 시행령 제1조에 특허출원에 관한 사항을 정하고 있는데, 여기에서는 특허출원에 관한 실시가능 요건만을 정하고 있었다. 즉 명세서에 발명의 상세한 설명 등을 기재하도록 하고 “발명의 상세한 설명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 그 실시를 할 수 있을 정도로 그 발명의 목적·구성·작용 및 효과를 설명한 것이어야 한다.”고 규정하였다. 이와 유사한 내용이 1980년 말에 비로소 법률에 상향 규정되었다.¹⁰⁾

그러다가 1990년에 뒷받침 요건과 실시가능 요건이 법률에 명시적

9) 특허법 제8조(특허출원) 특허를 받고자 하는 자는 대통령령이 정하는 바에 의하여 특허출원서를 특허국장에게 제출하여야 한다. 법제처 국가법령정보센터 연혁 법령 참조

10) 법률 제3325호, 1980. 12. 31. 개정되어 1981. 9. 1. 시행된 것을 말한다.

으로 구분되어 규정되었다.¹¹⁾ 그 당시 특허법 제42조 제4항 제1호(뒷받침 요건)에서는 청구항은 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침 될 것으로 규정하였고, 같은 법 제42조 제3항에서는 발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적·구성 및 효과를 기재 하도록 규정하였다. 이렇게 실시가능 요건 외에 뒷받침 요건을 따로 규정한 것은 뒷받침 요건을 실시가능 요건과 구분하여 새로운 요건으로 추가한 것으로 볼 수 있다.¹²⁾

그 이후 2007년에는 특허법 제42조 제3항의 실시가능 요건 규정에서 “그 발명의 목적·구성 및 효과를 기재하여야 한다.” 부분을 삭제하고 대신에 “산업자원부령이 정하는 바에 따라 명확하고 상세하게 기재하여야 한다.”로 개정하고, 그 위임에 따라 특허법 시행규칙 제21조(특허출원서 등) 제3항에서는 “기술분야, 해결하고자 하는 과제, 과제의 해결 수단, 기타 통상의 지식을 가진 자가 그 발명의 내용을 쉽게 이해하기 위하여 필요한 사항”을 포함하도록 하였다. 이는 새로운 기술 분야에 대한 발명의 설명 기재방식의 유연화를 목적으로 통상의 기술자가 실시할 수 있는지를 중심으로 재편하면서 산업 분야별로 특허청 필요에 따라 명세서 기재를 추가적으로 요구할 수 있도록 하여 명세서 기재요건을 다소 탄력적으로 운영하려는 취지라고 한다.¹³⁾

11) 법률 제4207호, 1990. 1. 13. 전부 개정되어 1990. 9. 1. 시행된 것을 말하며, 이 구 특허법 제42조 제4항 제1호에 비로소 “발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것”이라고 규정되었다.

12) 국회 의안정보시스템(<http://likms.assembly.go.kr/bill/main.do>)상 당시 심사보고서 자료를 보더라도 국제적 기준에 부응하기 위한 개정이라는 전반적인 개정 취지 외에 이러한 뒷받침 요건의 도입 취지와 의미에 대해 언급되어 있지는 않으나, 국제적 기준에 따라 뒷받침 요건을 추가한 것으로 보인다.

13) 설민수, “특허명세서 기재요건과 특허발명의 범위에 관한 한국과 미국의 비교법적 연구”, 『인권과 정의』 제435호, (2013. 8.), 59면

그리고는 2011년에 특허법 제42조 제3항에 “그 발명의 배경이 되는 기술을 기재할 것”이라는 요건이 추가된 것 외에는 지금까지 뒷받침 요건과 실시가능 요건은 유사한 내용으로 각기 구분되어 규정되어 오고 있다. 다만, 특허법 제42조 제3항(실시가능 요건)의 위임에 따라 ‘발명의 상세한 설명’에 포함될 사항을 특허법 시행규칙 제21조 제3항에서 “기술분야, 해결하려는 과제, 과제의 해결 수단, 기타 통상의 지식을 가진 자가 발명의 내용을 쉽게 이해하기 위해 필요한 사항”으로 규정하여 오다가 2014년 말에 “기술분야, 발명이 배경이 되는 기술, 발명의 내용(해결하려는 과제, 과제의 해결수단, 발명의 효과), 발명을 실시하기 위한 구체적인 내용과 기타 통상의 지식을 가진 자가 발명의 내용을 쉽게 이해하기 위해 필요한 사항” 등이 발명의 설명에 포함되도록 개정되었다.¹⁴⁾ 특허법에서는 뒷받침 요건과 실시가능 요건을 구분하여 규정한 다음, 관련 부령에서 실시가능 요건과 관련해서 그 기재요건을 강화하고 구체화한 것으로 보인다.

또한 뒷받침 요건과 실시가능 요건과 관련되는 ‘발명의 상세한 설명’이 ‘발명의 설명’으로 개정¹⁵⁾되었는데, 국내출원과 국제출원 간 명세서 의미가 다르고 특허에 관한 국제규범인 PCT, PLT 및 미국, 유럽 등에서 사용하는 “Description”에 해당하는 특허용어가 특허법에는 없어 출원인에게 혼란을 주고 있는바, 발명의 명칭, 도면의 간단한 설명과 발명의 상세한 설명을 포괄하고 국제규범의 ‘Description’과 동일한 개념으로 ‘발명의 설명’을 새로 정의한 것이다.¹⁶⁾

14) 종전 특허법 시행규칙 제21조 제3항은 특허법 제42조 제3항(실시가능 요건)에 따른 발명의 상세한 설명에 포함되는 사항으로 규정되어 있었으나, 현행 특허법 시행규칙 제21조 제3항은 특허법 제42조 제3항과 직접 관련지어 규정하지 않았으나 발명의 효과, 발명을 실시하기 위한 구체적인 예를 추가하는 등 실시가능 요건의 기재사항을 추가하고 보다 구체화한 것으로 보인다.

15) 법률 제12753호, 2014. 6. 11. 일부 개정되어 2015. 1. 1. 시행된 것을 말한다.

요약하면, 입법 연혁상 처음에는 실시가능 요건만 규정하고 있다가 1990년 이후 비로소 법률에서 뒷받침 요건과 실시가능 요건을 각기 구분하여 규정하였고 관련 용어 등을 보완·개선해 왔는데, 전반적으로는 국제규범이나 기준에 맞게 국내 특허제도를 운영하기 위한 것으로 볼 수 있다. 또 발명의 목적, 수단·방법 및 효과 등에 관한 사항이 명세서의 발명의 설명에 포함되도록 한 것은 뒷받침 요건보다는 실시가능 요건과 더 관련이 깊다고 할 것이다.

2. 판례의 입장

법령에서는 두 요건을 각기 구분하여 규정하고 있기는 하나, 판례에서도 두 요건의 차이를 인정하는지를 살펴볼 필요가 있다. 대법원 판례는 뒷받침 요건(특허법 제42조 제4항 제1호)과 실시가능 요건(특허법 제42조 제3항 제1호) 간의 차이를 인정하고 양자를 구별하고 있다.¹⁶⁾ 즉 특허법 제42조 제4항 제1호는 특허출원서에 첨부된 명세서의 발명의 설명에 기재되지 아니한 사항이 청구항에 기재됨으로써 출원자가 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과를 막으려는 데에 취지가 있다고 하면서, 뒷받침 요건을 충족하는지 여부는 특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 그 발명이 속하는 기술 분야의 통상의 기술자 입장에서 청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여야 하고, 규정 취지를 달리하는 특허법 제42조 제3항 제1호

16) 국회 산업통상자원위원회, 특허법 일부개정법률안 검토보고서, (2013. 12.), 14-18면.
이 검토보고서에 따르면, 발명의 설명은 ‘Description’으로, 청구범위는 ‘Claim(s)’로 통일하여 국내외 출원인 간 혼란을 제거하고 일반 국민의 법 이해 제고를 위한 것으로 기재되어 있다.

17) 대법원 2014. 9. 4. 선고 2012후832 판결 참조

가 정한 것처럼 발명의 설명에 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여서는 아니 된다고 보았다.¹⁸⁾

3. 외국의 경우

미국 특허법 제112조에서는 아래와 같이 “명세서에는 발명 및 그 제조·사용에 관한 방법과 과정에 관한 설명을 포함하여야 하며, 해당 기술분야나 그와 매우 밀접한 분야에서 통상의 기술자가 동일하게 제조·사용할 수 있도록 충분하고 명확하고 간결하고 정확하게 기재되어야 하고, 발명자가 숙고한 최선의 실시예를 기재하여야 한다.”고 규정하여, 뒷받침 조건과 실시가능 요건에 해당하는 사항을 함께 규정하고 있다.

35. U.S.C. 112 Specifications¹⁹⁾

The specification shall contain a written description of the invention, and the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor or joint inventor of carrying out the invention.

이 규정은 명세서(specification)의 기재요건인데, 뒷받침 요건(written description requirement), 실시가능 요건(enablement requirement) 및 최선의 실시예 기재요건(best mode requirement)을 충족하도록 한 것이다.²⁰⁾ 실시가능 요건은 특허가 만료되면 해당 발

18) 대법원 2014. 9. 4. 선고 2012후832 판결 참조

19) 미국 특허청(USPTO) 홈페이지(<https://www.uspto.gov>)의 특허란(Patents)에 게재되어 있는 내용이다.

20) 좌승관, 앞의 세종지적재산연구소 2018년 추계학술대회 논문, 4-5면

명이 과도한 실험을 하지 않고도 만들어지고 사용할 수 있도록 하여 공중이 해당 발명을 소유하는 것과 관련된 것이고, 뒷받침 요건은 발명자가 출원일을 기준으로 청구된 발명을 소유하였어야 한다는 것을 요구하는 것이라고 한다.²¹⁾ 판례는 두 요건이 분리되고 독립적인 개념으로서 별개의 특허 무효사유가 될 수 있다는 입장에 있다.²²⁾ 다만, 판례가 뒷받침 요건이 발명의 적정한 공개를 위한 실질적 테스트로 확대되면서 그 기준이 모호해지면서 일관성 없는 판단이 나오고 실시가능 요건가 구분 이 모호해졌다는 비판이 있다.²³⁾

일본 특허법은 뒷받침 요건에 대응하는 서포트(support) 요건(특허를 받고자 하는 발명은 발명의 설명에 기재된 것일 것, 특허법 제36조 제6항)과 실시가능 요건(그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 실시를 할 수 있을 정도로 명확하고 충분하게 기재된 것일 것, 특허법 제36조 제4항)을 구분하여 규정하고 있다. 이러한 두 요건 간의 관계를 어떻게 볼 것인지에 대한 일본의 학설은 ‘표리일체설’과 ‘구별설’로 나뉘어져 있다.²⁴⁾

‘표리일체설’은 두 요건은 발명의 설명과 청구된 발명이 적절한 관계에 있을 것을 요구하는 요건이고 발명의 설명과 청구항의 관점으로 부터 각각 규정하고 있는 것에 지나지 않아 상호 구분할 실익이 적고 혼란만 가져온다는 입장이다.²⁵⁾

21) 위의 논문, 5면

22) *Ariad Pharmaceuticals, Inc. v. Eli Lilly & Co.* 598 F.3d 1336. (Fed.Cir.2010). 이 판결 주요 요지는 “statute requiring that patent specification contain a written description of the invention contained a written description requirement separate from enablement, and patent was invalid for failure to provide adequate written description”으로 되어 있다. 즉 뒷받침 요건과 실시가능 요건이 구분되는 것으로 보고 있다.

23) 좌승관, 앞의 세종지적재산연구소 2018년 추계학술대회 논문, 5-6면

24) 좌승관, 앞의 한국지식재산연구원 논문, 7면

‘구별설’은 두 요건은 궁극적으로 발명의 공개에 따른 대상(代償)을 담보하는 공통된 취지를 가지더라도 구별되는 다른 취지가 있으므로 두 요건의 판단기준은 다르다는 입장이다.²⁶⁾ 이 구별설은 1) 뒷받침 요건은 발명의 설명과 청구범위의 대응관계를 형식적으로 심사하고, 실시가능 요건은 실질적으로 심사한다는 입장, 2) 실시가능 요건은 발명의 구성을 물리적으로 재현할 수 있는 지만을 심사하고 뒷받침 요건은 작용효과를 발휘할 수 있는지를 심사한다고 보는 입장으로 분류된다.²⁷⁾

한편 판례는 포리일체설 입장에 있는 것도 있으나 최근에는 구별설 입장에서 서로 구별되어야 하는 것으로 보고 있다.²⁸⁾

유럽특허협약(European Patent Convention)도 뒷받침 요건(청구항이 발명의 설명에 의해 뒷받침되어야 할 것, 유럽특허협약 제84조)과 실시가능 요건(통상의 기술자에 의해 충분히 확실하고 완전하게 수행될 수 있을 정도로 그 발명을 개시하여야 할 것, 유럽특허협약 제83조)을 구분하여 규정하고 있으나,²⁹⁾ 유럽특허협약의 심사기준이나 유럽특허청 결정에서는 두 요건이 서로 관련성이 많아 상호 영향을 미치면서 발명이 기술 분야에 기여하는 범위를 넘어 과다하게 청구

25) 위의 논문, 8면

26) 위의 논문, 8면

27) 中山信弘 외 3인 편저, 특허판례백선, 한국특허법학회(역), 제4판, 박영사, 2014, 127면

28) 좌승관, 앞의 세종지적재산권연구소 2018년 추계학술대회 논문, 11면

29) 유럽 특허청(EPO) 홈페이지(<https://www.epo.org>)의 Law & Practice란에 게재된 유럽특허협약(European Patent Convention) 제83조 및 제84조는 다음과 같다.

Article 84 (The claims)

The claims shall define the matter for which protection is sought. They shall be clear and concise and be supported by the description.

Article 83 (Disclosure of the invention)

The European patent application shall disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art.

범위가 보호되는지를 통제하는 기능을 한다고 보고 있다.³⁰⁾ 유럽특허협약 제100조³¹⁾에 따르면 뒷받침 요건은 거절 이유에는 해당하나 이의신청 및 무효사유에는 해당하지 않는바, 출원 발명 시에는 두 요건이 모두 거절이유가 되나 출원 발명의 심사 단계 이후에는 실시가능 요건만을 적용하는 것으로 본다.³²⁾

4. 소 결

특허법령에서도 실시가능 요건 외에 뒷받침 요건을 새로 도입하면서 따로 규정하여 계속 유지해 오고 있고 판례도 두 요건의 차이를 인정하고 구별하고 있다. 또한 유럽은 두 요건의 상호 관련성과 영향을 인정하기는 하나 두 요건을 구분하여 규정하고 있으며, 미국과 일본에서도 두 요건을 구별하거나 그 차이를 인정하고 있는 점을 고려할 때, 양자를 구별하고 그 판단기준을 달리 적용하는 것이 타당할 것이다. 이런 측면에서 뒷받침 요건의 판단기준과 범위를 그간에 어떻게 보아왔으며 실시가능 요건과 구별되는 바람직한 뒷받침 요건의 판단기준이나 판단 범위는 무엇인지에 대해서 아래에서 보다 구체적으로 살펴보고자 한다.

30) 좌승관, 앞의 세종지적재산권연구소 2018년 추계학술대회 논문, 13면. 이 논문에서 다수의 유럽특허청 항고부 결정에서 뒷받침 요건은 발명의 설명에 의해 개시된 발명이 그 기술 분야에서 기여하는 만큼 청구범위로 보호되어야 함으로 보장하는 데 그 취지가 있고, 그 판단기준은 청구항에 기재된 사항이 발명의 설명에 기재된 사항으로부터 파악할 수 있는 그 기술 분야에 실질적으로 기여한 기술적 범위를 넘어서는지 여부라고 한다.

31) 유럽특허협약 제100조는 다음과 같다.

Article 100 (Grounds for opposition)
 Opposition may only be filed on the grounds that
 (b) the European patent does not disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art.

32) 좌승관, 앞의 세종지적재산권연구소 2018년 추계학술대회 논문, 14면

Ⅲ. 뒷받침 요건의 판단기준 및 범위

1. 특허청 심사기준 검토

특허청 심사기준에 따르면, 뒷받침 요건의 규정 취지는 발명의 설명³³⁾은 기술 공개서 역할을 하므로 발명의 설명에 기재하여 공개하지 않은 발명을 청구항에 기재하여 특허를 받으면 공개하지 않은 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과를 방지하기 위한 것에 있다고 한다.³⁴⁾ 즉 특허청 심사기준에서 뒷받침 요건은 청구항에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는지 여부로 판단하며, 그 대응 정도는 문언상 동일 여부보다는 해당 기술 분야의 통상의 기술자가 발명의 설명으로부터 파악할 수 있는 범위를 벗어난 발명을 청구항에 기재하고 있는지 여부를 중점적으로 판단한다.³⁵⁾ 이러한 판단기준에 따라 특허청 심사기준에서는 뒷받침 요건을 충족하지 못하는 대표적 유형으로 5가지³⁶⁾를 들고 있는데, ① 발명의 설명과

33) “발명의 설명”이란 특허출원서에 첨부하여 제출한 명세서에 기재된 내용 중 청구범위를 제외한 나머지 기재사항을 말한다. 특허청 심사기준, 2403면

34) 특허청 심사기준, 2403면

35) 특허청 심사기준, 2403면. 이에 따르면 뒷받침 요건 충족 여부는 발명의 설명과 청구항 간 실질적 대응 관계가 있는지에 중점을 두고 판단하는 것으로 볼 수 있다.

36) 그 5가지 유형은 다음과 같다. 이에 관해서는 특허청 심사기준, 2403-2405면

① 청구항에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 설명에 직접적으로 기재되어 있지 않고 암시도 되어 있지 않은 경우

② 발명의 설명과 청구항에 기재된 발명 상호간에 용어가 통일되어 있지 않아 양자의 대응관계가 불명료한 경우

③ 청구항에 기재된 사항이 특정 기능을 수행하기 위한 ‘수단(means)’ 또는 ‘과정(step)’으로 기재되어 있으나 이들 수단 또는 과정에 대응하는 구체적인 구성이 발명의 설명에 기재되어 있지 않은 경우

④ 출원 시 해당 기술 분야의 기술상식에 비추어 보아 발명의 설명에 기재된 내용을 청구된 발명의 범위까지 확장하거나 일반화할 수 없는 경우

청구항의 기재사항 간에 형식적 대응 관계를 충족하지 못한 경우, ② 발명의 설명에 기재된 내용을 청구항에 기재된 발명의 범위까지 확장하거나 일반화할 수 없는 경우, ③ 해당 기술 분야 통상의 기술자가 발명의 설명으로부터 인식할 수 있는 범위를 벗어난 발명을 청구하는 것으로 인정되는 경우로 재구분할 수 있다. 여기에서 ①의 경우는 형식적 대응 관계로 판단한 것이고, ② 및 ③의 경우는 실질적 대응 관계로 판단한 것이다.³⁷⁾

다시 말해서 특허청 실무기준상으로는 뒷받침 요건을 판단할 때에 형식적 요건과 실질적 요건 충족 여부를 모두를 고려하고 있으나, 이는 청구항과 발명의 설명 간에 대응 관계가 실질적으로 이루어지고 있는지를 판단하기 위한 것으로 보아야 한다. 다만, 실질적 대응 관계가 있는지 여부를 판단하는 수준이나 범위는 청구항에 기재되거나 발명까지 확장이나 일반화 가능성, 청구항에 기재된 발명이 해당 기술 분야의 통상의 기술자가 발명의 설명으로부터 인식할 수 있는 범위 내인지에 있다고 볼 수 있다.

2. 판례상 뒷받침 요건의 판단기준

뒷받침 요건의 판단기준과 관련하여 그간의 관련 국내 판례들을 분석하여 그 유형을 정리하여 제시한 기존 연구들이 있는데, 그 유형에 있어서는 다소간 차이가 있다.³⁸⁾

⑤ 발명의 설명에는 발명의 과제를 해결하기 위하여 반드시 필요한 구성으로 설명되어 있는 사항이 청구항에는 기재되어 있지 않아서 해당 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자가 발명의 설명으로부터 인식할 수 있는 범위를 벗어난 발명을 청구하는 것으로 인정되는 경우

37) 같은 취지로 좌승관, 앞의 세종지적재산권연구소 2018년 추계학술대회 논문, 21면
38) 뒷받침 요건에 관한 판례들을 분석하여 그 유형을 구분하여 제시하고 있는 논문

먼저 뒷받침 요건의 판단기준을 다음 세 가지 유형으로 구분하는 견해이다.³⁹⁾

유형 ①은 발명의 설명에 기재된 내용을 청구항에 기재된 발명의 범위까지 확장하거나 일반화할 수 있는지 여부를 판단한다.⁴⁰⁾ 유형 ②는 청구범위에 속한 기술구성이나 그 결합 및 작용효과를 일목요연하게 이해할 수 있는지를 기준으로 한다.⁴¹⁾ 유형 ③은 청구범위에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는지 (형식적 대응 관계에 중점을 둠)를 판단한다.⁴²⁾

3편의 내용(① 최수정, 앞의 논문, ② 설민수, 앞의 논문, ③ 좌승관, 앞의 세종지적재산권연구소 2018년 추계학술대회 논문)을 중심으로 살펴보고자 한다.

- 39) 최수정, 앞의 논문, 23-29면. 이 논문에서는 대법원 1996. 6. 14. 선고 94후869 판결부터 대법원 2016. 5. 26. 선고 2014후2061 판결이 있기까지 관련 총 22건의 대법원 판결을 기준으로 분석했다고 한다.
- 40) 이 유형에서 뒷받침 요건은 특허출원서에 첨부된 명세서의 발명의 설명에 기재되지 아니한 사항이 청구항에 기재됨으로써 출원자가 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과를 막으려는 데에 취지가 있다면서, 그 충족 여부는 특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 청구범위에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는지에 의하여 판단하여야 하므로, 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 발명의 설명에 개시된 내용을 청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 또는 일반화할 수 있다면 뒷받침 요건을 충족한다는 취지이다.
- 41) 이 유형에서 뒷받침 요건은 특허출원 당시의 기술 수준을 기준으로 하여 그 발명과 관련된 기술 분야에서 평균적 기술 능력을 가진 사람의 입장에서 볼 때, 그 청구범위와 발명의 설명의 각 내용이 일치하여 그 명세서만으로 청구범위에 속한 기술구성이나 그 결합 및 작용효과를 일목요연하게 이해할 수 있는가에 의하여 판단해야 한다는 입장이다. 그 규정 취지는 실사가능 요건과 함께 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만에 의하여 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이라고 한다.
- 42) 이 유형에서 뒷받침 요건은 특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 그 발명이 속하는 기술 분야의 통상의 기술자 입장에서 청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여야 하고, 규정 취지를 달리하는 특허법 제42조 제3항 제1호가 정한 것처럼 발명의 설명에 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여서는 아니 된다는 입장이다. 대법원 2007. 3. 15. 선고 2006후

이 견해는 아래 표와 같이 시계열적으로는 대체로 유형 ①에서 유형 ③의 순으로 대법원 판례 경향이 나타나고 있다고 보고 있다.⁴³⁾

유형 ①	유형 ②	유형 ③
94후869	97후2675	2004후776
96후1071	98후232	2006후3588
96후1088	98후249	2008후4998
97후1337	2002후2051	2010후2582
2003후496	2003후2072	2011후2596
2004후1120	2003후2089	2012후832
2014후2061	2004후3362	
	2009후78	

그런데 유형 ①에는 뒷받침 요건과 관련해서 청구범위의 기재가 발명의 설명에서 기재된 발명의 공헌도에 비추어 지나치게 넓은지를 판단하는 판례들⁴⁴⁾을 포함하고 있어, 특허청 심사기준상의 실질적 대응 관계에 해당하는 사례들과 거의 같은 내용으로 볼 수 있다.⁴⁵⁾ 유

3588 판결에서는 청구범위에 기재되어 있는 구성이 가지는 발명의 작용 및 효과가 제대로 기재되어 있지 않고, 그와 관련이 없는 발명의 작용 및 효과가 기재되어 있다고 하더라도 곧바로 뒷받침 요건을 충족하지 않는다고 보지 않았다. 이는 발명의 작용 및 효과는 실시가능 요건과 더 관련 있다고 본 것이 아닌가 한다.

43) 최수정, 위의 논문, 29면의 표를 재정리한 것이다. 최근에 이루어진 대법원 2016.

5. 26. 선고 2014후2061 판결은 유형 ①에 해당하는 점은 시계열상 주목할 만하다.

44) 대법원 1998. 5. 22. 선고 96후1088 판결, 대법원 2004. 12. 9. 선고 2003후496 판결, 대법원 2004. 12. 9. 선고 2003후496 판결 등이 해당한다.

45) 특허청 심사기준상 뒷받침 요건을 충족하는 못하는 대표적 유형 5가지 중 아래 ④ 및 ⑤를 포괄하는 내용으로 볼 수 있다.

④ 출원 시 해당 기술 분야의 기술상식에 비추어 보아 발명의 설명에 기재된 내용을 청구된 발명의 범위까지 확장하거나 일반화할 수 없는 경우

⑤ 발명의 설명에는 발명의 과제를 해결하기 위하여 반드시 필요한 구성으로 설명되어 있는 사항이 청구항에는 기재되어 있지 않아서 해당 기술 분야의 통상의

형 ②는 뒷받침 요건과 실시가능 요건의 규정 전체 취지를 고려하여 뒷받침 요건을 판단⁴⁶⁾하고 있어 두 요건 간에 중복 문제가 발생하며, 특허법 제42조 제3항의 실시가능 요건에 관한 입법 연혁을 보더라도 발명의 구성·효과 등의 기재는 실시가능 요건과도 더 관련되어 있는 점을 고려하면 뒷받침 요건의 판단기준으로 적정한지 의문이다.⁴⁷⁾ 또 유형 ③의 경우 대법원 판례 내용만을 보면 형식적인 뒷받침 요건을 채택한 것으로 이해하고 있으나, 특허법원의 원심 판결이 실질적인 뒷받침 요건을 적용하였으나 대법원이 이를 배척하고 형식적인 뒷받침 요건을 채택한 것과 같은 모습을 보여 이를 오해한 것으로 보고 있다.⁴⁸⁾ 해당 청구항으로부터 파악할 수 있는 기술적 범위가 발명의 설명으로부터 파악할 수 있는 기술적 범위를 넘어서는 것이 아니어서 “동일하게”라는 표현을 쓴 것으로 볼 수 있어 실질적 뒷받침 요건을 적용한 것으로 보아야 한다.⁴⁹⁾ 따라서 유형 ①과 유형③을 굳이 구분할 필요는 없으며 하나의 유형으로 통합할 수 있을 것이다. 위 특허청 심사기준에서 살펴본 것처럼, 뒷받침 요건을 판단할 때에는 형식적 요건과 실질적 요건 충족 여부를 모두 포괄하면서 실질적 뒷받침 요건을 따르고 있는 것과 다르지 않다고 할 것이다.

두 번째로, 뒷받침 요건의 판단기준을 다음 두 가지 유형으로 구분하는 견해이다.⁵⁰⁾

지식을 가진 자가 발명의 설명으로부터 인식할 수 있는 범위를 벗어난 발명을 청구하는 것으로 인정되는 경우

46) 같은 취지로 정택수, 앞의 논문, 387면

47) 대법원 2011. 10. 13. 선고 2010후2582 판결은 유형 ②에서 실시한 내용을 특허법 제42조 제3항의 실시가능 요건의 규정 취지로 보고 있다. 이에 관해서는 정택수, 위의 논문, 389면. 다만, 통상의 기술자가 발명을 쉽게 실시하고 재현할 수 있을 정도로 구체적인 기재를 뒷받침 요건으로 본 것은 아닌 것으로 보인다.

48) 정택수, 위의 논문, 396면; 좌승관, 앞의 지식재산연구 논문, 19-20면

49) 좌승관, 위의 논문, 20면

이 견해는 뒷받침 요건의 주된 규정 목적을 청구항과 발명의 설명 사이에 각 내용의 일치를 통해 청구항이 발명의 설명보다 부당하게 넓은 범위로 주어지는 것을 막기 위한 것으로 보아, 청구항과 발명의 설명 간에 형식적 일치 여부와 실질적 일치 여부로 구분하는 입장이다. 형식적 일치 여부는 청구항에 언급된 내용에 대해 발명의 설명에 그에 관한 구체적 언급이 있다는 외관이 존재할 것을 요구하는 것이고, 실질적 일치 여부는 청구항의 범위 내에 있는 모든 기술이 발명의 설명에 의해 대응되어 기재되어 있어야 하고 이를 통해 청구항에 대한 재현 또는 이해를 할 수 있을 것을 요구하는 것으로 보고 있다.⁵¹⁾

그런데 위에서 본 것처럼 아직 형식적 뒷받침 요건을 지지한 판례가 있다고 보기 어려우며 특허청 심사기준도 형식적 요건 충족 여부를 살피고는 있지만 실질적 뒷받침 요건을 따르고 있어 형식적 뒷받침 요건이 실무상 적용되는 유형이라고 보기는 어려울 것이다.

세 번째는, 뒷받침 요건의 판단기준을 아래 표⁵²⁾와 같이 세 가지 유형으로 구분하는 견해이다.⁵³⁾

50) 설민수, 앞의 논문, 56-57면

51) 형식적 일치 여부로 판단하는 경우는 뒷받침 요건과 실시가능 요건을 구분하여 적용하고, 실질적 일치 여부로 판단하는 경우는 뒷받침 요건과 실시가능 요건을 포괄하게 된다고 보고 있다.

52) 좌승관, 앞의 세종지적재산권연구소 2018년 추계학술대회 논문, 22면의 표를 재 정리한 것이다.

53) 정택수, 앞의 논문, 386면에서는 유형 A와 유형 B로 구분하고 있고, 좌승관, 위의 세종지적재산권연구소 2018년 추계학술대회 논문, 3-4면, 22-25면에서는 유형 A, 유형 B 및 유형 C로 구분하고 있는데, 유형 A, 유형 B의 내용은 동일하여 유형 C를 추가하여 유형 A, 유형 B 및 유형 C로 구분·정리한 것이다.

유형 A	유형 B	유형 C
다양한 기술 분야에 적용 뒷받침 요건과 실시가능 요 건 구별	주로 기계, 전기, 전자장치 분야 뒷받침 요건과 실시가능 요 건 중복	주로 화학, 식품 분야 뒷받침 요건과 실시가능 요 건 구별
2004후776, 1120	97후2675	96후1071
2006후3588	98후232	96후1088
2008후4998	98후249	2003후496
2010후2582	2002후2051	2010후2582
2011후2596	2002후1911	
2012후832	2003후2072	
2014후1747	2003후2089	
2014후1907	2004후3362	
2014후2061	2009후78	

유형 A는 특허출원 당시의 기술 수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는지 여부로 판단한다. 이 유형은 뒷받침 요건의 규정 취지를 공개되지 않은 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과를 방지하기 위한 것으로 보며, 실질적 뒷받침 요건을 따르는 입장이다. 발명의 효과에 대한 확인을 수반하는 청구항에 기재된 발명의 범위까지 확장하거나 일반화 가능성을 판단한 판례들을 포함하고 있으며, 발명의 설명에 청구범위에 기재되어 있는 구성이 가지는 발명의 작용 및 효과가 기재되어 있지 않은 경우에도 뒷받침 요건을 인정한 판례⁵⁴⁾도 있다.

유형 B는 특허출원 당시의 기술 수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 청구범위와 발명의 설명의 각 내용이 (청구항별로) 일

54) 대법원 2007. 3. 15. 선고 2006후3588 판결 참조

치하여 그 명세서만으로 청구범위에 속한 기술구성이나 그 결합이나 작용효과를 일목요연하게 이해할 수 있는지 여부로 판단한다. 이 유형은 뒷받침 요건과 실시가능 요건의 규정 취지를 엄밀히 구별하지 않고 전체적 취지로 판시한 것으로, 출원발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하는 데에 있다고 본다.

유형 C55)는 청구범위의 기재가 발명의 설명에 의하여 뒷받침되어야 하므로 청구범위의 기재가 발명의 설명에서 기재된 발명의 공헌도에 비추어 넓은지 여부로 판단한다.

그런데 유형 C는 위 특허청 심사기준상 뒷받침 요건을 충족하지 못하는 대표적 유형 중 ⑤ 유형에 해당하고,⁵⁵⁾ 기술적 공헌도에 관한 사항은 위 첫째 분류방식에 의하면 청구항에 기재된 발명의 범위까지 확장하거나 일반화하는 유형 ①에 포섭될 수 있고 유형 ①은 결국 실질적 대응 관계를 따르는 것인바, 유형 C는 유형 A에 포섭된다고 할 것이다. 따라서 그간의 뒷받침 요건의 판단기준에 관한 국내 판례상 유형을 종합해보면, 크게 유형 A와 유형 B⁵⁷⁾로 구분하는 것으로 충분하다.⁵⁸⁾

55) 유럽의 경우에도 기술 기여도를 중시하고 있다. 이에 관해서는 좌승관, 앞의 세 중지적재산권연구소 2018년 추계학술대회 논문, 16-17면

56) 좌승관, 위의 논문, 21면

57) 판례 유형 B의 경우에도 출원 당시 기술 수준을 기준으로 통상의 기술자 입장에서 판단해야 하는 것이고 청구범위의 내용과 발명의 설명의 내용이 일치해야 한다는 점을 중요한 요소로 설명하고 있는 점에서, 유형 B가 판례 유형 A에 배치되는 수준은 아니라는 의견도 있다. 이에 관해서는 정택수, 앞의 논문, 391면

58) 다만, 유형 A가 주류적인 판례라고 한다. 또한 대법원 2017. 5. 11. 선고 2014후 1631 판결에서는, 발명의 설명에 기재된 사항이 청구범위에 기재된 사항까지 확장 가능 소지가 있다고 보면서 그 구성의 의미와 효과가 명확히 기재되어 있어

3. 외국의 경우

(1) 미국(USPTO)

판례에 따르면 명세서에 청구항을 그대로 혹은 유사한 기재를 반복하는 것으로 뒷받침 요건이 충족되지 않는다고 보며, 상위개념 청구항이 최초 명세서 안에서 글자 그대로 나타난다고 하여도 상위개념이 포함하는 범위가 명세서로 뒷받침되지 않는다면 발명의 설명 기재요건을 충족할 수 없다고 보고 있다.⁵⁹⁾

또한 발명의 설명 기재요건(뒷받침 요건에 해당함)의 판단기준은 출원 시에 발명자가 청구항에 기재된 발명을 소유하였음을 통상의 기술자가 합리적으로 인식할 수 있어야 한다는 것인데, 통상의 기술자의 관점에서 명세서 전체를 객관적으로 검토하여 통상의 기술자가 이해할 수 있도록 발명이 명세서에 기재되어 발명자가 실제로 청구항에 기재된 발명을 발명하였음을 보여주어야 한다는 것이다.⁶⁰⁾

(2) 유럽(EPO)

다수의 유럽특허청 항고부 결정은 뒷받침 요건이 명세서에 의해 공개된 발명이 그 기술 분야에 기여하는 만큼 청구범위로 보호되어야 함

발명의 설명과 실시예의 기재로부터 일정한 효과를 예측할 수 있다고 보아 뒷받침 요건을 충족한다고 보고 있어, 유형 A와 유형 B가 혼합된 유형으로 볼 수 있다. 특히 청구항에 기재된 발명까지 확장이나 일반화 가능성, 기술적 기여도 범위 내인지 등을 판단하려면 발명의 효과를 고려해야 할 수도 있으므로 유형 A와 유형 B 간의 판단기준상 차이가 적어질 여지도 있다.

59) *Ariad Pharmaceuticals, Inc. v. Eli Lilly & Co.* 598 F.3d 1336. (Fed.Cir.2010) at 1349-1350

60) 최수정, 앞의 논문, 17면

을 보장하는 데 그 취지가 있다고 본다.⁶¹⁾ 즉 뒷받침 요건은 명세서에 기재된 발명이 실질적으로 기여한 범위를 넘어서는지 여부를 판단 기준으로 하여, 청구항에 의해 정해지는 특허 독점의 범위가 그 기술 분야에 대한 기술적 기여와 일치해야 한다는 것이다.⁶²⁾

유럽특허청의 심사기준도 대부분의 청구항이 하나 또는 여러 개의 실시예를 일반화하고 있음을 인정하고 있으며, 통상의 기술자가 명세서에 기재된 내용으로부터 청구항에 기재된 발명의 내용을 통상적인 실험이나 분석 방법으로 확장할 수 없다는 충분한 이유가 없다면 청구항은 명세서에 의해 뒷받침되는 것으로 판단하고 있다.⁶³⁾

(3) 일본(JPO)

일본 특허법 제36조 제6항 제1호에 규정된 뒷받침 요건은 “특허를 받고자 하는 발명이 발명의 상세한 설명에 기재한 것일 것”이라고 되어 있어, 우리 특허법과 유사하게 규정되어 있다.⁶⁴⁾ 이러한 뒷받침 요건에 대한 일본 특허청 심사기준은 형식적 측면과 실질적 측면 모두에서 대응 관계를 검토하고 청구항에 기재된 발명이 발명의 설명에 의해 통상의 기술자가 발명의 과제를 해결될 수 있는 것으로 인식할 수 있는 범위를 넘어서는 것인지 여부에 따라 판단하고 있다.⁶⁵⁾

61) 최수정, 앞의 논문, 11면. 이 경우 명세서에 기재된 기술적 정보나 실시예가 청구항에 기재될 때 어느 정도까지 일반화될 수 있는지와도 관련이 된다.

62) 최수정, 앞의 논문, 12면. 이에 관한 유럽특허청 판결은 T 409/91 (1993. 3. 18) 참조

63) EPO, Guidelines for Examination in the EPO, F.IV.6.2.-6.3.

64) 최수정, 앞의 논문, 19면

65) 일본 특허청, 특허·실용신안심사기준, (2015. 10. 1.), II.2.2.2.1. 1-2. 이러한 판단 기준에 따라 일본 특허청은 뒷받침 요건이 충족되지 않는 유형으로, ① 발명의 상세한 설명 중에 청구항에 기재된 사항과 대응되는 사항이 기재되어 있지도 시사되어 있지도 않은 경우, ② 청구항 및 발명의 상세한 설명에 기재된 용어가 통일되지 않아 양자의 대응관계가 불분명한 경우, ③ 출원 시의 기술 상식에 비추

위에서 살펴본 것처럼, 미국(USPTO), 유럽(EPO), 일본(JPO)의 뒷받침 요건과 판단기준도 청구항에 기재된 발명과 발명의 설명 간에 형식적 대응 관계뿐만 아니라 실질적 대응 관계를 검토해야 하고, 그 대응 관계를 판단함에 있어서는 발명의 설명에 의해 통상의 기술자가 청구항에 기재된 발명을 합리적으로 인식할 수 있는 것인지, 기술적 기여를 한 범위 내에 있는 것인지, 발명의 과제가 해결될 수 있는 것으로 인식할 수 있는 범위 내에 있는지에 중점을 두고 있다. 따라서 각국의 뒷받침 요건은 그 취지에 있어서 다소 표현상의 차이는 있지만 그 실질적인 내용은 차이가 거의 없으며 실질적 뒷받침 요건을 따르고 있다고 할 것이다.⁶⁶⁾ 즉 발명의 효과 등 발명의 중요한 정보나 내용이 발명의 설명에 기재되어 있어야 하고 통상의 기술자가 그러한 정보나 내용을 인식할 수 있는 정도가 되어야 한다는 것이 공통점이다.⁶⁷⁾

4. 소 결

특허청 심사기준에서 뒷받침 요건 충족은 청구항에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는지 여부로 판단하며, 형식적 대응 관계와 실질적 대응 관계가 있는지를 모두 고려하나 일반화 가능성, 합리적인 인식 범위 내인지 등을 고려하고 있어 실질적 뒷받침 요건을 따르고 있다. 국내 판례 유형은 크게 유형 A(유형 C를 포

어 청구항에 기재된 발명의 범위까지 발명의 상세한 설명에 공개된 내용을 확장 또는 일반화할 수 없는 경우, ④ 청구항에 발명의 상세한 설명에 기재된 발명의 과제를 해결하기 위한 수단이 반영되지 않아 발명의 상세한 설명에 기재된 범위를 초과하는 특허를 청구하게 될 경우 등 4가지를 제시하고 있다. 이에 관해서는 위의 특허·실용신안심사기준, 2-5면

66) 좌승관, 앞의 세종지적재산권연구소 2018년 추계학술대회 논문, 15면, 17면

67) 위의 논문, 17면

합함)와 유형 B로 구분되나, 유형 A가 특허청 심사기준과 유사하다고 할 수 있다. 앞에서 살펴본 바와 같이 외국의 경우에도 대체로 실질적 뒷받침 요건을 따르면서 기술적 기여나 합리적 인식 범위 내인지 등을 살펴보고 있는 점에서 특허청 심사기준과 판례 유형 A와 거의 같은 입장에 있다고 볼 수 있다.

IV. 뒷받침 요건 관련 문제점 및 개선방안

1. 문제점

특허법 제42조에서는 뒷받침 요건과 실시가능 요건을 항을 달리 하여 구분하여 규정하고 특허청 심사기준과 국내 판례는 물론 외국에서도 두 요건을 구별하여 취급하고 있다. 그러나 특허법 제42조에서 구분하여 규정한 것과는 달리, 특허법 시행규칙 제21조 제3항에 따른 발명의 설명에 포함되는 사항에는 발명의 배경이 되는 기술, 발명의 내용(해결하려는 과제, 과제의 해결수단 및 발명의 효과를 포함), 발명을 실시하기 위한 구체적인 내용 등이 함께 뒤섞여 규정되어 있어 뒷받침 요건에서 판단해야 할 사항이 어느 범위까지인지를 모호하게 만들고 있다.

또한 동일한 법령상 규정에 대하여 국내 판례상 뒷받침 요건의 판단기준은 앞에서 언급했듯이, 유형 A와 유형 B로 구분되고 있어 법 집행에 있어서 실무상 혼란이 발생하고 있다.⁶⁸⁾ 유형 A의 경우에도 발명의 설명에 의하여 청구항에 기재된 발명까지 일반화나 확장이 가

68) 정택수, 앞의 논문, 386면

능한지, 합리적 인식이나 기술적 기여 범위 내인지 등을 검토하려면 발명의 효과를 고려해야 할 수도 있기 때문에 뒷받침 요건에서의 판단 범위에 혼란이 발생한다. 유형 B의 경우에는 명세서만으로 청구범위에 속한 기술구성이나 그 결합이나 작용효과를 일목요연하게 이해할 수 있어야 하는 수준이므로, 입법 연혁상 실시가능 요건이 해당 기술 분야의 통상적 기술자가 쉽게 실시할 수 있을 정도로 발명의 목적·구성 및 효과를 기재하도록 하고 있었던 점을 고려할 때, 실시가능 요건과 중복되는 문제가 발생한다.

따라서 뒷받침 요건과 실시가능 요건이 구별되면서도 뒷받침 요건으로 판단해야 할 기준이나 범위를 명확하게 재정립하여 판례나 실무상 혼란을 없애야 할 것이다. 뒷받침 요건에서 청구항과 발명의 설명 간에 대응 관계를 검토할 때에 어느 범위까지 고려하는 것이 바람직한지를 살펴보고 이를 법령 또는 특허청 심사기준에 반영하여 뒷받침 요건의 판단기준을 개선·보완할 필요가 있다.

2. 바람직한 뒷받침 요건의 판단기준과 범위

뒷받침 요건은 출원자가 명세서에 공개되지 않은 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과를 막으려는 데에 그 목적이 있는 것이므로, 발명의 설명과 명세서에 기재된 사항으로부터 통상의 기술자가 공개된 것으로 인식할 수 있는 발명의 범위 내에서 청구범위를 설정해야 한다.⁶⁹⁾ 청구항에 기재된 발명과 발명의 설명 간의 대응 여부는 형식적 뒷받침 요건과 실질적 뒷받침 요건을 모두 포괄하여 살펴보아야 한다. 형식적 뒷받침 요건은 청구범위에 기재된 사항이 발명의 설명에

69) 위의 논문, 15면

그대로 기재되어 있기만 하면 충족되는 것이고, 실질적 뒷받침 요건은 공개되지 않은 발명에 대하여 특허권을 부여하지 않는다는 취지에 따라 실질적으로 공개되어야만 충족되는 것으로 보아야 한다. 그 공개되었는지 여부는 해당 기술 분야의 통상의 기술자 입장에서 확장 및 일반화 가능성, 기술적 기여 범위 내인지, 발명의 과제가 해결될 수 있는 인식 범위 내인지 등에 따라 실질적으로 판단해야 한다. 다만, 실시가능 요건과 구별될 수 있도록 뒷받침 요건에서의 공개 수준이나 정도는 어느 정도가 되어야 하는지를 정립하는 일이 중요할 것이다.

입법 연혁 상으로도 해당 기술 분야의 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있도록 발명의 목적·구성·작용 및 효과를 기재하도록 하고 그에 필요한 사항을 발명의 설명에 포함하도록 하고 있는 것은 실시가능 요건과 관련이 되는 사항이므로,⁷⁰⁾ 발명의 목적·구성·작용 및 효과를 파악하여 쉽게 실시할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하였는지 여부는 뒷받침 요건이 아니라 기술가능 요건에서 판단하면 될 것이다.

따라서 뒷받침 요건에서는, 청구항에 기재된 발명과 발명의 설명 간에 실질적 대응 관계를 검토함에 있어서 확장이나 일반화 가능성, 기술적 기여나 합리적 인식 범위 내인지 등을 이해나 인식할 수 있었는지를 고려하고, 그 때에 발명의 효과 등에 관한 기재가 필요한 경우라도 개략적이고 직관적으로 청구범위를 특정할 수 있을 정도이면 뒷받침 요건 판단에 있어서는 충분한 것이 아닌가 한다.

70) 발명의 구성·작용 및 효과를 일목요연하게 이해할 수 있어야 한다는 판례 유형 B의 경우 뒷받침 요건이 실시가능 요건에서 요구하는 통상의 기술자가 출원 시의 기술 수준으로 보아 과도한 실험 없이 명세서의 기재에 의하여 당해 발명을 재현할 수 있는 정도와 같은 의미로 오해될 수 있는 문제가 있다. 이에 관해서는 정택수, 앞의 논문, 391면

그리고 실시가능 요건에서는 대법원 판례⁷¹⁾와 같이 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고도 기술을 실시 또는 재현할 수 있도록 해야 하는 점에서 발명의 구성, 효과 및 발명의 실시에 관한 구체적인 사항 등이 제대로 기재되어 있는지를 판단기준으로 해야 할 것이다.⁷²⁾

실시가능 요건은 발명에 대한 실질적이고 충분한 공개가 가능하도록 해야 하고, 뒷받침 요건은 발명의 설명에 개시된 발명의 범위 이내로 청구범위를 조율하기 위한 목적을 달성하는 데에 필요한 수준에서 각각 판단해야 한다. 이렇게 두 요건이 각기 적용되어 상호 보완적으로 적용된다면 공개되지 않은 발명에 대해 부당한 특허 부여 방지라는 특허법 목적을 달성하는 데에 지장이 없을 것이다.

다시 요약하면, 뒷받침 요건은 유형 A와 같이 청구항과 발명의 설명 간에 실질적 대응 관계를 판단하는 실질적 뒷받침 요건을 따르되, 형식적 대응관계만을 검토하더라도 뒷받침 요건을 충족하는 것으로 판단하기에 충분한 경우도 포괄하는 것이며, 발명의 설명에 의해 확장이나 일반화 가능성, 기술적 기여도 등을 고려하여 청구항의 발명을 일응 이해나 인식할 수 있는 범위 내에 있으면 뒷받침 요건을 충족하는 것으로 보는 것이 바람직할 것이다.

71) 대법원 2001. 11. 30. 선고 2001후65 판결에서 예측가능성이 적은 분야에서는 실험데이터가 제시된 실험예가 기재되어 있어야만 통상 기술자가 그 발명의 효과를 명확하게 이해하고 용이하게 재현할 수 있다고 보았다. 대법원 2004. 6. 25. 선고 2003후847 판결에서는 과도한 실험 없이는 중간 과정을 밝히거나 재현하기 어렵다는 이유로 통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 없거나 특수한 지식의 부가가 필요하여 실시가능 요건을 충족하지 못한다고 보았다.

72) 대법원 1987. 9. 29. 선고 84후54 판결 이후 실시가능 요건은 지속적으로 위와 같은 입장을 취하고 있다. 이에 관해서는 설민수, 앞의 논문, 52면

3. 개선방안

(1) 특허법 규정의 보완

현행 특허법 관련 규정은 뒷받침 요건을 포괄적이고 추상적으로 정하고 있어 특허청 심사기준(행정규칙)에서 그 내용을 구체화하고 뒷받침 요건에 대한 구체적인 내부 심사기준을 정한 것이다. 그런데 행정규칙은, 법령에서 행정기관이 구체적인 사항을 정할 수 있도록 위임을 받아 법령의 내용이 될 사항을 정한 것이 아니면, 일반적으로 행정조직 내부에서만 효력을 가질 뿐 대외적 구속력을 가지지는 않는다.⁷³⁾ 따라서 특허청 심사기준이 특허법에서 직접 위임을 받아서 법령의 내용이 될 사항을 정한 것은 아니어서 대외적인 구속력을 가지지는 않는다고 할 것이다. 따라서 뒷받침 요건의 충족 여부와 그에 대한 판단기준은 최종적인 법 해석권한을 가진 법원이 관계 법령 규정에 따라 판단하게 된다. 그러나 법률상 뒷받침 요건 규정이 “청구항이 발명의 설명에 의하여 뒷받침될 것”이라고만 포괄적이고 추상적으로 규정되어 있어 그 요건의 충족 여부에 대한 판단기준을 법원이 명확히 정립하기가 쉽지 않았을 것이다.

그런데 대법원의 기존 판례 입장도 일치하지 않고 다른 입장을 취하는 판결들이 나오면서 실무상 혼란이 발생한 측면이 있다. 따라서 현행 특허법의 뒷받침 요건 규정을 보다 구체화하는 방법을 생각해 볼 수 있다. 물론 법률의 경우 대통령령, 부령 등 하위법령과 같이 구체적이고 세부적인 사항까지 자세하게 담을 수 없는 한계가 있으며, 화학 분야 등 예측가능성이 떨어지는 분야의 기술적 특징을 고려하여 뒷받침

73) 대법원 1998. 6. 9. 선고 97누19915 판결, 대법원 2012. 7. 5. 선고 2010다72076 판결 등 다수가 있다.

요건이 다양한 경우를 아우르고 어느 정도 탄력적 대응을 할 수 있도록 어느 정도 포괄적인 규정이 유지되도록 하는 것이 바람직할 것이다.

위와 같은 점을 고려하여, 특허청 심사기준이나 판례 유형 A의 입장에 기초한 바람직한 뒷받침 요건의 판단기준이 적용될 수 있도록 현행 특허법상 뒷받침 요건에 부연적인 내용을 추가하여 그 규정 취지와 판단범위를 명확히 하는 방안을 제시해 본다. 그 내용을 정리하면 아래 표와 같다.

현행	개정안
제42조(특허출원) ①~③ (생략)	제42조(특허출원) ①~③ (현행과 같음)
④ 제2항에 따른 청구범위에는 보호받으려는 사항을 적은 항(이하 “청구항”이라 한다)이 하나 이상 있어야 하며, 그 청구항은 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.	④ ----- ----- ----- -----
1. 발명의 설명에 의하여 뒷받침될 것	1. 발명의 설명에 의하여 뒷받침 될 것
2. (생략)	(청구항과 발명의 설명 간에 대응관계를 이루고, 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 기술적 기여, 일반화 가능성 등을 고려하여 청구항이 합리적으로 인식될 수 있는 범위에 있는 것을 말한다)

(2) 하위법령 관련 규정의 보완

현행 특허법상 뒷받침 요건에 관한 규정은 그대로 두되, 특허법 제42조 제9항에서 발명의 설명 등에 관하여 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정하도록 이미 위임을 하고 있으므로, 그에 근거하여 뒷받

침 요건에 관하여 판례나 실무상 혼란이 없도록 특허법 시행규칙에서 뒷받침 요건의 판단기준에 관한 사항을 추가로 보완하는 방안을 고려할 수 있다. 현행 특허법 제42조 제9항의 위임 사항에 뒷받침 요건에 관한 사항이 위임되어 있는지 여부가 명확하지 않다고 볼 여지가 있다면 특허법 제42조 제9항을 아래 표와 같이 개정하여 위임사항을 명확히 하는 것도 방법이다. 이처럼 하위법령에 규정할 경우 소관부처가 법령을 개정할 필요가 있더라도 그에 소요되는 시간이 길지 않고 입법 절차도 그리 복잡하지 않아 국제적 추세나 산업기술 환경의 변화 등에 보다 신속하고 탄력적인 대응이 가능한 장점이 있다.

현행	개정안
제42조(특허출원) ① ~ ③ (생략) ⑨ 제2항에 따른 발명의 설명, 도면 및 요약서의 기재방법 등에 관하여 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다.	제42조(특허출원) ① ~ ③ (현행과 같음) ⑨ 제2항에 따른 발명의 설명과 도면·요약서의 기재방법, <u>제4항제1호에 따른 요건의 세부 판단기준</u> 등에 관하여 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다.

이러한 위임 규정에 따라 특허법 시행규칙 제21조에 새로운 항을 신설하여 뒷받침 요건의 판단기준에 관한 구체적인 사항을 아래 표와 같이 보다 자세하게 열거하여 그 판단기준을 명확히 함으로써 실무상 혼란을 없애거나 최소화하는 방안을 고려할 수도 있다.

현행	개정안
제21조(특허출원서 등) ① ~ ④ (생략) <u>〈신설〉</u>	제42조(특허출원) ① ~ ④ (현행과 같음) <u>⑤ 법 제42조제4항제1호에 따른 요건은 다음 각 호의 기준을 충족하여야 한다.</u>

현행	개정안
	<u>1. 청구항과 발명의 설명이 형식적·실질적으로 대응을 이루고 있을 것</u> <u>2. 해당 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 당시 기술 수준에서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사항에 해당할 것</u> <u>가. 발명의 설명에 기재된 내용을 청구항에 기재된 발명의 범위까지 확장하거나 일반화할 수 있을 것</u> <u>나. 청구항에 기재된 발명이 발명의 설명에 기재된 발명의 공헌도에 비하여 넓지 아니할 것</u> <u>다. 발명의 설명에 의하여 청구항에 기재된 발명을 합리적으로 인식할 수 있는 범위에 있을 것</u>

(3) 특허청 심사기준의 보완

특허청 심사기준도 판례 유형 A에 따라 실질적 뒷받침 요건을 따르고 있고 뒷받침 요건을 충족하지 못하는 유형을 통해서, 위에서 언급한 바람직한 뒷받침 요건의 판단기준이나 범위에 관한 사항이 어느 정도는 반영되어 있으나, 특허청 심사기준에 추가적으로 명시적으로 규정하여 특허청 공무원의 특허 출원에 관한 업무처리기준을 먼저 보완하는 방법도 고려할 수 있다. 특히 현행 특허청 심사기준 제4장 청구범위의 3. 발명의 설명에 의하여 뒷받침될 것 부분 중 (1) 후단 부분(중점 판단사항)을 아래 표와 같이 개정하여 뒷받침 요건의 판단기준을 보다 명확히 하는 방안이다.

현행	개정안
(1) 〈전단 생략〉 <u>대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는지는, 청구항과 발명의 설명의 문언상 동일 여부보다는 제 42조제4항제1호의 취지를 고려하여 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명의 설명으로부터 파악할 수 있는 범위를 벗어난 발명을 청구항에서 청구하고 있는 것은 아닌지를 중점적으로 검토하여 판단한다.</u>	(1) 〈전단 현행과 같음〉 <u>대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는지는, 청구항과 발명의 설명 간에 실질적 대응을 이루고 있는지로 판단하되, 문언상 동일 여부만을 검토하더라도 판단할 수 있는 경우를 포함하며, 해당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 당시 기술 수준에서 다음의 어느 하나에 해당하는지를 중점적으로 검토하여 판단한다.</u> ① 발명의 설명에 기재된 내용을 청구항에 기재된 발명의 범위까지 확장하거나 일반화할 수 있는 것 ② 청구항에 기재된 발명이 발명의 설명에 기재된 발명의 공헌도에 비하여 넓지 아니한 것 ③ 발명의 설명에 의하여 청구항에 기재된 발명을 합리적으로 인식할 수 있는 범위에 있는 것

다만, 특허청 심사기준은 행정규칙에 불과하여 대외적 구속력을 가지지 않아 법원이나 국민이 이에 구속되지 않으므로, 특허청 심사기준의 변경만으로는 특허법과 그 하위법령상 규정에 어떠한 변경이 일어난 것은 아니라고 할 것이므로 대법원 판례상 혼란이 근본적으로 해결되지는 않을 것이다. 또 법령이나 판례 태도에 변화가 없는 상황에서 특허청이 그 심사기준만을 고쳐서 뒷받침 요건의 판단기준이나 범위를 정하여 실무에 바로 적용하기에는 법적인 부담이 있을 것이다. 판례 유형 B의 입장에서 보면 행정규칙이 상위법 취지와 달리 정해져

상위법에 위배되지 않느냐 하는 논란이 발생할 수도 있다. 따라서 위에서 본 바와 같이 먼저 특허법이나 그 하위법령을 개정·보완 후에 그 내용을 특허청 심사기준에 반영하는 것이 바람직할 것이다.

V. 결 론

특허법은 실시가능 요건을 먼저 규정하였고 1990년에 뒷받침 요건을 새로 추가하면서 실시가능 요건과 구분하여 규정하여 지금까지 유지되고 있다. 국내 판례도 양자 간의 차이를 인정하고 구별하고 있으며, 미국·일본 특허법이나 유럽특허협약도 뒷받침 요건과 실시가능 요건을 구별하여 규정하고 있다. 따라서 뒷받침 요건과 실시가능 요건의 차이를 인정하고 그 판단기준을 달리 적용하는 것이 타당할 것이다.

이에 따라 특허청 심사기준에서는 뒷받침 요건의 규정 취지는 발명의 설명에 공개하지 않은 발명을 청구항에 기재하여 특허를 받으면 공개하지 않은 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과를 방지하기 위한 것에 있다고 보고, 청구항에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는지 여부로 판단하도록 정하고 있다. 그러나 뒷받침 요건에 관한 대법원 판례를 분석한 기존 선행 연구들을 보면, 뒷받침 요건의 판단기준에 관한 판례 유형들은 다양하게 나타나고 있고 그 유형 분류도 동일하지 않은 상황이다. 이처럼 대법원의 뒷받침 요건의 규정 취지와 판단기준에 관한 입장이 일치되지 않고 달라나오면서 특허 출원 실무상 혼란이 발생하고 있다.

기존 선행연구에서도 이러한 문제점을 지적하고 외국의 제도를 소개하면서 뒷받침 요건의 판단기준을 재정립할 필요가 있고 뒷받침 요

건은 형식적 요건이 아니라 실질적 요건이 되어야 한다는 결론을 내리기는 하였으나, 실시가능 요건과 구별되면서도 뒷받침 요건에 적용되어야 할 바람직한 판단기준의 내용이 무엇이 되어야 하는지를 구체적으로 제시하지는 않았다. 이에 이 논문에서는 기존 선행연구의 대법원 판례 유형 분류를 종합·분석하여 해당 유형 분류가 적절하지 않은 점을 제시하고 대법원 판례 입장을 크게 두 가지(유형 A와 유형 B)로 정리하되, 그 중에서도 유형 A에는 기술적 기여도, 일반화나 확장 가능성, 합리적 인식 가능범위 등에 관한 사항을 포괄하는 것으로 재정리하였다. 이 포괄적인 유형 A에 기초하여 뒷받침 요건에서 판단해야 할 사항이나 범위를 구체적으로 정함으로써 바람직한 뒷받침 요건의 판단기준을 제시해 보고자 하였다.

이러한 바람직한 뒷받침 요건의 판단기준을 특허법 등에 직접 반영하여 현행 특허법상 뒷받침 요건에 관한 법적 혼란을 줄이기 위한 법령 개정안을 직접 마련하는 등 입법적인 개선방안을 제시해 보았다. 입법적 개선방안으로는 특허법 관련 규정을 보완하는 방법, 특허법 시행규칙에 구체적인 사항을 위임하여 보완하는 방안, 특허청 심사기준을 보완하는 방법으로 나누어 살펴보았으며, 이를 통해 향후 뒷받침 요건에 관한 법령 규정을 정비하는 데에 작으나마 도움을 주고자 하였다. 다만, 해당 기술 분야에 대한 충분한 이해 부족이나 기술적 검토 없이 법령 규정과 입법 연혁, 대법원 판례의 판결 취지 등 법적인 측면에서 분석하여 문제를 제기하고 입법적 개선방안을 제시한 것이어서 법 집행 현실과 부합하지 않을 수도 있는 점은 이 연구의 명백한 한계라고 할 것이다. 또한 현행 특허법 규정 아래에서도 뒷받침 요건에 관한 대법원 판례나 입장이 하루속히 명확히 정립되어 특별한 법적 정비나 개선이 없이도 문제가 해결될 수 있기를 기대해 보면서 이 글을 맺고자 한다.

〈참고문헌〉

〈단행본〉

- 中山信弘 외 3인 편저, 특허판례백선, 한국특허법학회(역), 제4판, 박영사, 2014
- 특허청 예규 제104호, “특허·실용신안 심사기준”, 특허심사제도와, 2018. 8. 1.

〈논 문〉

- 설민수, “특허명세서 기재요건과 특허발명의 범위에 관한 한국과 미국의 비교법적 연구”, 「인권과 정의」 제435호, 2013. 8.
- 정택수, “특허법 제42조제4항제1호 기재요건의 판단기준”, 「대법원 판례해설」 102호, 법원도서관, 2015
- 좌승관, “특허법 제42조 제4항 제1호의 판단기준에 관한 소고”, 「지식재산 연구」 제13권 제2호, 한국지식재산연구원, 2018. 6.
- 좌승관, “특허법 제42조제4항제1호의 판단기준에 관한 비교법적 고찰”, 「세종지적재산권연구소 2018년 추계학술대회」, 충남대학교 세종지적재산권연구소, 2018
- 최수정, “청구항에 기재된 발명이 상세한 설명에 뒷받침되는지 여부와 발명의 상세한 설명의 기재 정도”, 「2016 산업재산권 판례평석 공모전 우수 논문집」, 특허청, 2016

〈참고 판례〉

- 대법원 1996. 6. 14. 선고 94후869 판결
- 대법원 1998. 5. 22. 선고 96후1071
- 대법원 1998. 5. 22. 선고 96후1088 판결
- 대법원 1998. 10. 2. 선고 97후1337 판결
- 대법원 1999. 12. 10. 선고 97후2675 판결
- 대법원 1998. 6. 9. 선고 97누19915 판결

대법원 2000. 10. 27. 선고 98후232 판결
대법원 2004. 5. 27. 선고 2002후1911 판결
대법원 2003. 8. 22. 선고 2002후2051 판결
대법원 2004. 12. 9. 선고 2003후496 판결
대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072 판결
대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2089 판결
대법원 2006. 10. 13. 선고 2004후776 판결
대법원 2006. 5. 11. 선고 2004후1120 판결
대법원 2005. 11. 25. 선고 2004후3362 판결
대법원 2007. 3. 15. 선고 2006후3588 판결
대법원 2007. 3. 15. 선고 2006후3588 판결
대법원 2010. 8. 19. 선고 2008후4998 판결
대법원 2009. 7. 23. 선고 2009후78 판결
대법원 2012. 7. 5. 선고 2010다72076 판결
대법원 2011. 10. 13. 선고 2010후2582 판결
대법원 2012. 12. 27. 선고 2011후2596 판결
대법원 2014. 9. 4. 선고 2012후832 판결
대법원 2016. 5. 26. 선고 2014후2061 판결
대법원 2006. 5. 11. 선고 2004후1120 판결
대법원 2014. 9. 4. 선고 2012후832 판결
대법원 2016. 5. 26. 선고 2014후2061 판결
Ariad Pharmaceuticals, Inc. v. Eli Lilly & Co. 598 F.3d 1336.
(Fed.Cir.2010)
T 409/91 (1993. 3. 18)

〈기타 참고〉

국회 산업통상자원위원회, 특허법 일부개정법률안 검토보고서, (2013. 12.)
일본 특허청, 특허·실용신안심사기준, 2015. 10. 1.
EPO Guidelines for Examination
법제처 국가법령정보센터(<http://www.law.go.kr>)

국회 의안정보시스템(<http://likms.assembly.go.kr>)

대법원 종합법률정보(<http://mglaw.scourt.go.kr>)

미국 특허청(<https://www.uspto.gov>)

유럽 특허청(<https://www.epo.org>)

〈국문 초록〉

특허 출원에 있어서 명세서 기재요건과 관련하여 특허법 제42조에서는 뒷받침 요건과 실시가능 요건을 구분하여 규정하고 있는데, 뒷받침 요건의 판단기준이나 범위를 둘러싸고 대법원 판례 입장이 각기 다른 등 실무상 혼란이 발생하고 있다. 이러한 문제를 지적하면서 뒷받침 요건의 판단기준을 새롭게 정립할 필요성이나 그 바람직한 방향이 무엇인지를 고찰하는 선행연구들은 있다. 그러나 뒷받침 요건에 관한 실무상 혼란을 없애기 위해서는 특허법이나 그 하위법령 규정 및 특허청 심사기준을 개선·보완하여 관련 문제를 보다 근본적으로 해결하기 위한 방안을 모색할 필요가 있다. 이 논문은 이러한 뒷받침 요건의 판단기준에 관한 입법적 해결 방안을 모색하여 특허 출원에 있어서의 실무상 혼란을 줄이는 데에 기여하기 위한 것이다.

이를 위해 먼저 뒷받침 요건과 실시가능 요건을 구별할 필요가 있는지 등 두 요건의 관계를 입법 연혁, 판례의 입장, 외국의 경우 등을 통해서 살펴보았다. 입법 연혁상 처음에는 실시가능 요건만 규정하다가 뒷받침 요건을 새로 추가하였고 두 요건을 각기 구분하여 규정해 왔으며, 판례도 두 요건의 차이를 인정하고 구별하고 있다. 미국, 일본 등 외국에서도 두 요건을 구분하거나 그 차이를 인정하고 있다. 따라서 뒷받침 요건을 실시가능 요건과 구별하는 입장에서, 뒷받침 요건의 판단기준과 범위는 어떠해야 하는지를 살펴보아야 한다.

특허청 심사기준은 뒷받침 요건 판단 시 형식적 대응 관계와 실질적 대응 관계가 있는지를 모두 고려하나 일반화 가능성, 합리적인 인식 범위 내인지 등을 고려하는 실질적 뒷받침 요건을 따르고 있다. 뒷받침 요건의 판단기준과 관련하여 대법원 판례도 여러 유형으로 분류

할 수 있으나 판례 유형을 종합해보면 크게 두 유형(유형 A, 유형 B)으로 구분할 수 있다. 유형 A는 특허출원 당시의 기술 수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 청구항에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는지 여부로 판단한다. 이 유형은 확장이나 일반화 가능성, 기술적 공헌도 등을 고려하는 것으로 특허청 심사기준과 비슷하다. 유형 B는 특허출원 당시의 기술 수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 청구항과 발명의 설명의 각 내용이 일치하고 명세서만으로 청구범위에 속한 기술구성이나 그 결합이나 작용효과를 일목요연하게 이해할 수 있는지 여부로 판단한다. 이 유형은 두 요건의 전체 규정 취지로 판단하고 있어 실시가능 요건과 중복되는 문제가 있다. 미국, 일본 또는 유럽의 뒷받침 요건과 그 판단기준도 표현상 차이는 있지만 내용적으로는 청구항에 기재된 발명과 발명의 설명 간에 실질적인 대응 관계를 검토하고 기술적 기여도, 합리적 인식 범위 내인지 등을 고려하는 점에서 특허청 심사기준이나 유형 A와 거의 같은 입장에 있다. 이러한 점을 종합하면, 바람직한 뒷받침 요건은 청구항과 발명의 설명 간에 실질적 대응 관계를 판단하는 실질적 뒷받침 요건을 따르되, 발명의 설명에 의해 확장이나 일반화 가능성, 기술적 기여도 등을 고려하여 청구항의 발명을 일응 이해나 인식할 수 있는 범위 내에 있으면 그 요건을 충족하는 것으로 보는 것이 타당하다.

그런데 특허법상 뒷받침 요건 규정은 “청구항은 발명의 설명에 의하여 뒷받침될 것”이라고만 포괄적·추상적으로 규정되어 있어 실무상 혼란을 초래하고 있으므로, 위에서 살펴본 바람직한 뒷받침 요건의 판단 기준을 특허법이나 그 하위법령 또는 특허청 심사기준에 직접 반영하여 입법적으로 해결함으로써 실무상 혼란을 크게 줄이거나 없애야 한

다. 그러한 입법적 개선방안으로 특허법을 보완하는 방법, 특허법 하위법령을 보완하는 방법, 특허청 심사기준을 보완하는 방법으로 각각 구분하여 관련 개정안을 제시하고 각 개선방안의 내용을 살펴보았다. 현행 특허법 규정만으로는 실무나 판례상 혼란을 없애는 데 한계가 있으므로 이제는 입법적 보완이나 개선을 모색할 때이다.

국문 주제어: 특허 출원, 명세서 기재요건, 뒷받침 요건, 실시가능 요건, 뒷받침 요건의 판단기준, 청구항, 발명의 설명, 특허법, 특허청 심사기준, 입법적 개선방안

〈Abstract〉

A study on improvement of written description requirement to support patent claim(s)

Cholho RYU*

Article 42 of the Patent Act stipulates that the written description requirement and the enablement requirement are separately defined in relation to the specification requirements in the patent application. The confusion arises in practical matters such as different opinions of Supreme Court precedents surrounding the criteria and scope of the written description requirement. There are prior studies that point out these problems and analyze the necessity of establishing new criteria for the written description requirement and its desirable direction. However, in order to eliminate practical confusion about the written description requirement, it is necessary to seek ways to solve the related problems more fundamentally by improving and supplementing the Patent Act, the subordinate statute, and the examination guidelines of Korean Intellectual Property Office (KIPO). This paper is

* Department of law, General graduate school of Chungnam National University

intended to contribute to the reduction of practical confusion in patent applications by seeking legislative solutions to the criteria of such written description requirement.

In order to do this, this paper first looked at the relationship between the two requirements, such as whether it is necessary to distinguish between the written description requirement and the enablement requirement, through the legislative history, precedents, and foreign cases. At the beginning of the legislative history, only the enablement requirement is specified, written description requirement has been newly added, and the two requirements have been defined separately. The judicial precedents also recognize differently and distinguish between the two requirements. In countries such as the United States of America and Japan, two requirements are distinguished or recognized differently. Therefore, from a standpoint of distinguishing written description requirement from enablement requirement, it is necessary to examine the criteria and scope of the written description requirement.

The examination guidelines of the KIPO takes into consideration both the formal correspondence and the substantive correspondence when judging the written description requirement but is based on substantive description requirement considering the possibility of

generalization and within reasonable range of the perception. The Supreme Court case can be classified into several types in relation to the criteria of the written description requirement, but the case types can be broadly divided into two types (type A and type B). Type A shall be judged based on the level of technology at the time of filing the patent application, and it shall be judged from the viewpoint of the ordinary technician whether or not the matters described in the claims are corresponded to the description of the invention. This type takes into consideration the possibility of expansion or generalization, and technical contribution, which is similar to the examination guidelines of KIPO. Type B shall be judged by whether the contents of the claims and the description of the invention are identical, and whether the technical composition of the claims or the combination or effect of the claims is understood at a glance by the specification only. This type is judged to be the whole purpose of the two requirements, and there are problems that overlap with the enablement requirement. Although there are differences in the expressions in the criteria of the United States of America, Japan or Europe, the written description requirements and the criteria of those countries are almost in the same position as the examination guidelines of KIPO or Type A in terms of reviewing the substantive correspondence between the invention described in the claims and the description of the invention, and

considering the technical contribution and within reasonable range of the perception. Taken together, the preferred written description requirement shall follow the substantive requirement to judge a substantive correspondence between the claims and the description of the invention, and it is reasonable to assume that the written description requirement meets the requirement if it is within the scope of understanding or recognizing the invention of the claim in consideration of expansion or generalization possibility by way of the description of the invention, technical contribution, and so on.

However, the provision of written description requirement of the patent law stipulates in a comprehensive and abstract manner only that the invention (of each claim) shall be supported by the description, so it is causing confusion in practice. Therefore, it is necessary to considerably reduce the confusion in practice by directly reflecting the favorable criteria of the written description requirement mentioned above directly to the Patent Act, the subordinate statute, or the examination guidelines of the KIPO. In order to improve such legislation, the revision of the Patent Act, the revision of the subordinate statute, and the method of supplementing the examination guidelines of the KIPO were proposed and the contents of each improvement plan were examined. It is time to seek legislative supplementation or improvement

because there is a limit to the elimination of confusion in practice or judicial just by the current Patent Act.

Key Words: patent application, specification requirements, written description requirement, enablement requirement, criteria of the written description requirement, claim(s), description of the invention, Patent Act, examination guidelines of the KIPO, legislative improvement plan

예술품 반환에 관한 논의

- *Alan Philipp v. Federal Republic of Germany*와
*Zuckerman v. Metropolitan Museum of Arts*를 중심으로 -

이 정 아*

〈목 차〉

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| I. 서언 | IV. <i>Zuckerman v. Metropolitan</i> |
| II. 예술품 반환에 관한 기준 | <i>Museum of Art</i> |
| III. <i>Alan Philipp v. Federal</i> | V. 우리나라 예술품 반환과 관련 |
| <i>Republic of Germany</i> | 한 문제점과 해결책 제안 |
| | VI. 결어 |

I. 서언

제국주의 국가에 의해 우리나라가 입은 피해는 여러 분야에 걸쳐 다양하며 예술품의 경우 또한 예외가 아니다. 그러나 예술품이 반환된 사례는 드물며 반환되는 과정도 쉽지 않다. 최근 우리나라에 반환된 외규장각 도서 1차분 75권의 경우 145년 만에 한국으로 돌아왔으나

◆ 투고일자: 2018.11.27. 심사종료일자: 2018.12.15. 게재확정일자: 2018.12.28.

* 경북대학교 법학박사

이는 프랑스가 우리나라에 소유권을 양도하는 것이 아니라 영구대여하는 형식으로 반환되었다. 1866년 프랑스는 조선의 천주교 박해를 이유로 함대를 파견, 병인양요를 일으켜 당시 강화도 외규장각에 있던 조선왕실 의궤 340여권, 지도 2점, 족자 7개, 대리석판(옥책) 3개 등을 약탈하고 나머지는 불태웠던 사실이 있다. 이렇게 약탈된 외규장각 도서가 프랑스 국립도서관에 보관돼 있다는 사실이 알려진 것은 1975년이었으나 오랜 기간의 협상을 통하여 2011년에야 반환되었다.

일제 침략기에 분실한 예술품을 찾는 노력이 필요하다는 것에는 이론의 여지가 없을 것이다. 그러나 구체적인 국가적 차원에서 외교적 노력을 통한 반환이 뿐 아니라 법적 장치에 의해 소를 제기할 수 있는 과정을 만드는 것은 쉽지 않다. 예술품을 특정하여 반환의 근거가 되는 법률을 마련하고 이를 근거로 소를 제기하는 과정도 쉽지 않지만 다른 나라의 법원에 반환청구의 소를 제기한다고 하여도 원고가 승소할 수 있을지도 불분명하다. 따라서 이와 관련하여 진전을 이루고 있는 유대인들의 예술품 반환청구 사건들을 살펴보는 것은 의의가 있다. 우리나라와 유대인의 경우 국제사회에서의 정치적 영향력이나 피해의 종류에 차이가 있으나 살펴볼 필요가 있다. 첫 번째는 국제사회에 나치에 의해 몰수된 예술품 반환에 대한 관심을 모을 수 있도록 어떤 노력을 하였는가를 살펴보아야 할 것이고 두 번째로는 이에 대한 문제를 각국에 법제화할 수 있도록 하였다는 것이고 세 번째는 재판상 청구를 통해 드러난 법적 장애물에 대하여 어떠한 대처를 하고 있는가하는 것이다.

제2차 세계대전의 피해자인 유대인들은 나치를 통해 입은 자신들의 피해 사실을 기록하고 보상받고자 하는 노력을 하고 있다. 독일에게 사과를 받은 것은 물론 자신들의 피해에 대한 보상 청구를 세계 각국에서 할 수 있도록 하였다. 또한 다국 간의 합의를 통해 일정한 요건을 갖추면 국제적으로 자신들의 손해를 보상받을 수 있는 길을 열었

다. 예술 분야에서도 이런 노력에 대한 성과가 드러나고 있다. 세계 최대 예술시장인 미국에서도 1990년대 이후 Foreign Sovereign Immunities Act (“FSIA”)와 Holocaust Expropriated Art Recovery Act (“HEAR”)와 같은 법의 제정을 통해 미국 법원에서 판결을 받을 수 있는 길을 마련하였다.¹⁾ 유대인들이 나치에 의해 몰수당한 예술품을 반환받을 수 있는 계기가 된 것이 Washington Conference이다. 그 이후 미국에서는 연방법의 제정을 통하여 미국에서의 나치에 의해 몰수당한 예술품 반환청구의 소를 제기할 수 있도록 하고 있다.

우리나라의 경우 일본에 의한 피해는 전 분야에 걸쳐 막대하나 이에 대한 손해배상은 독일에 비하여 큰 진전이 없다. 특히 예술분야에 있어서는 외국으로 반출된 예술품에 대한 실태파악조차 제대로 되지 않고 있을 뿐 아니라 유출 경로에 대한 조사에도 어려움을 겪고 있다. 예술품의 거래가 정당한 소유자에 의해 정상적으로 이루어졌다면 문제가 될 것이 없다. 그러나 정당한 보상이 없이 개인의 재산을 강탈당하거나 소유권자의 의사에 반하여 거래가 이루어졌거나 혹은 국가 전체의 소유인 문화재가 불법적으로 해외에 반출된 것이라면 이에 따른 손해배상을 청구하여야 한다.

이 논문에서는 최근 미국에서 진행되고 있는 나치에게 몰수된 예술품 반환에 관한 두 사건들에 대하여 살펴보고 현재까지 이와 관련된 논의를 정리한다. 이를 바탕으로 우리나라의 예술품 반환에 관한 문제에 대하여 논한다.

1) Foreign Sovereign Immunities Act; Holocaust Expropriated Art Recovery Act, Pub. L. 114-308 (Dec. 16, 2016).

Ⅱ. 예술품 반환에 관한 기준

1. 예술품의 반환에 관한 국제적 합의

(1) 국제연합

불법적으로 국외 반출된 문화재에 대한 환수 문제는 1960년대 유엔 총회에서 제기되었고, 이에 관하여 유네스코가 관장하기로 합의하였다. 유네스코는 1954년 “전시 문화재 보호에 관한 헤이그 협약”을 시작으로 1964년 “문화재 불법 반출입 및 소유권 양도 금지와 예방 수단에 관한 권고”를 채택하였고,²⁾ 1970년에는 “문화재의 불법 반출입 및 소유권 양도 금지와 예방 수단에 관한 협약”에 관하여 합의하였다. 또한 1979년 “전쟁이나 식민지로 인하여 빼앗긴 문화재의 원산지 반환 운동”과 1995년 “도난 또는 불법 반출된 문화재 반환에 관한 유니드로 협약” 등 불법적으로 반출된 문화재 반환의 틀을 마련하였다.³⁾ 현재 유네스코 산하에는 1970년 이전에 반출된 사례를 다루기 위해 1978년에 설립된 “유네스코 불법 문화재 반환 촉진 정부 간 위원회”가 구성되어 있다.⁴⁾ 그러나 유네스코의 협약이 강제력이 없는 국제법이며, 문화재 반환 분쟁에서 가장 많이 인용되는 “문화재의 불법 반출입 및 소유권 양도 금지와 예방 수단에 관한 협약”은 1970년 이후 문화재의 불법 반출입

2) Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict with Regulations for the Execution of the Convention; Recommendation on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Export, Import and Transfer of Ownership of Cultural Property.

3) Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property; UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects.

4) UNESCO Intergovernmental Committee for Promoting the Return of Cultural Property to Its Countries of Origin or Its Restitution in Case of Illicit Appropriation, ICPRPC.

및 소유권 양도만을 금지하고 있기 때문에 그 이전에 반출된 문화재 반환 분쟁 해결에 적용하는 데에는 한계가 있다. 또한, 유네스코 불법 문화재 반환 촉진 정부 간 위원회의 정관은 제한적이어서 중재기구로서의 역할을 온전히 수행하지 못해왔다. 2005년에 정관 개정으로 위원회가 중재자로서의 역할을 분명하게 하게 되었지만, 불법적으로 반출된 문화재 반환은 해당 국가 사이의 합의가 필요한 문제라는 입장이다. 따라서 식민지배 당시 유출된 문화재 반환과 관련하여 국제적으로 구속력 있는 협약이 존재하지 않기 때문에 이해당사국 정부 간 협상이나 소유자의 기증을 받아 해결할 수밖에 없는 상황이다.

(2) Washington Conference (1998)

1998년 미국 워싱턴에서는 44개국과 13개의 NGO 단체가 참여하여 나치에게 몰수당한 예술품의 회복에 관하여 논의하였다. 여기에 모인 단체들은 11개 조항으로 구성된 Washington Principle를 채택하였다.⁵⁾ 이는 독일의 국가사회주의 시대에 몰수된 예술작품에 관한 것으로

5) Washington Conference on Nazi-Confiscated Art (1998)

1. Art that had been confiscated by the Nazis and not subsequently restituted should be identified.
2. Relevant records and archives should be open and accessible to researchers, in accordance with the guidelines of the International Council on Archives.
3. Resources and personnel should be made available to facilitate the identification of all art that had been confiscated by the Nazis and not subsequently restituted.
4. In establishing that a work of art had been confiscated by the Nazis and not subsequently restituted, consideration should be given to unavoidable gaps or ambiguities in the provenance in light of the passage of time and the circumstances of the Holocaust era.
5. Every effort should be made to publicize art that is found to have been confiscated by the Nazis and not subsequently restituted in order to locate its pre-War owners or their heirs.
6. Efforts should be made to establish a central registry of such information.
7. Pre-War owners and their heirs should be encouraged to come forward and make known their claims to art that was confiscated by the Nazis and not subsequently restituted.
8. If the pre-War owners of art that is found to have been confiscated by the Nazis and not subsequently restituted, or their heirs, can be identified,

그 중에서도 몰수된 후 원래의 주인에게 다시 돌아가지 못한 작품들에 중점을 두고 있다. 여기에 속하는 작품들은 1933년에서 1945년 사이에 몰수된 것이며 세계 제2차 대전 전에 몰수된 것도 여기에 포함된다. 지역적 범위는 독일과 독일의 영향력이 미친 그 주변 국가들이다. 또한 전쟁 전에 예술품을 소유했던 사인들과 홀로코스트로 인해서 문제의 예술품을 더 이상 소유하지 않은 사인들의 승계자와 연관되어 있다.

Washington Conference는 나치에 의해 몰수된 예술품 문제에 관한 가장 중요한 국제적 합의이다. 이는 예술품과 몰수의 피해자인 원소유자와 그 승계자를 특정하고 법적 구제 방법을 찾는 세 부분으로 구성되어 있다. 첫 번째 조항은 나치가 몰수한 예술품을 특정하는 것이다. 예술품을 특정하는 단계에는 예술품이 나치에 의해 몰수된 경위에 따라 예술품의 위치를 추적하는 일에는 몰수된 예술품을 특정하는 것 뿐 아니라 이와 관련된 사람들 혹은 단체들을 밝히는 일도 포함된다. 예술품의 현재 위치를 찾는 것에는 몇 가지 문제점이 따른다. 먼저 나치가 몰수한 예술품을 소유한 사람이나 단체들이 자신들이 소유한 물품이 이와 관련된 것을 아는 경우 그 사실을 숨기려 하거나 기록을 없애려 하기 때문에 추적이 어렵다는 점을 들 수 있다. 또한 피해자가 예술품이 몰수된 후의 경로를 조사하기 위하여 다른 사람의 협조를 받아야 하는데 그 당시의 일을 기억하는데 정신적 소모가 심하기 때문에 협조를 구하기 어려운 문제도 발생할 수 있다. 따라서 제2조와 제3조는 몰수된 예술품의 유출 경로 조사를 위하여 피해자가 각국

steps should be taken expeditiously to achieve a just and fair solution, recognizing this may vary according to the facts and circumstances surrounding a specific case.

9. If the pre-War owners of art that is found to have been confiscated by the Nazis, or their heirs, can not be identified, steps should be taken expeditiously to achieve a just and fair solution.
10. Commissions or other bodies established to identify art that was confiscated by the Nazis and to assist in addressing ownership issues should have a balanced membership.
11. Nations are encouraged to develop national processes to implement these principles, particularly as they relate to alternative dispute resolution mechanisms for resolving ownership issues.

이 보유하고 있는 자료를 자유롭게 이용할 수 있도록 하여야 하며 이를 위하여 관련 사료 및 사진, 문서, 자료를 분석할 인재를 적극적으로 공급할 수 있도록 하여야 한다고 규정하고 있다. 제4조는 몰수 예술품을 특정할 때 역사적 상황을 반드시 고려하여 필연적으로 발생할 수 있는 어려움, 즉 유출 경로를 완전하게 밝히기 어려운 점 등을 고려하여야 한다고 명시하고 있다.

몰수된 예술품이 특정되고 나면 이를 원소유자에게 돌려주기 위한 국제적 협력이 이루어져야 한다. 이를 위하여 재산이 몰수된 피해자들이 자신들이 잃어버린 예술품을 찾기 위하여 적극적으로 노력 하여야 하며 피해자들에게 자신들의 권리를 알리기 위한 노력이 계속되어야 한다는 것이다. 또한 피해자들이 조사한 결과를 한 곳에 모아 다른 사람들도 그 정보를 이용할 수 있는 정보체계를 만들기 위하여 통일된 정보보관 공간을 만들어야 한다는 것이다. 또한 피해자를 특정할 수 있는 경우와 이것이 불가능한 경우에도 반드시 정당하고 공정한 해결책을 찾기 위한 방법을 모색하여야 한다고 규정하고 있다. 마지막 조항은 이 문제와 관련된 당사자들 간의 힘의 조화가 이루어져야 한다고 규정한다. 또한 소송대체수단도 적극적으로 권장하여야 한다고 명시하고 있다.

(3) Vilnius Forum Declaration (2000)

Vilnius Conference에서는 Washington Conference의 후속 조치에 관한 논의가 진행되었다. 2000년 유럽 Council이 주재한 이 회의에는 38개국이 참여하였으며 이에 대한 결과물로 Vilnius Forum Declaration을 채택하였다. 이 선언은 Washington Conference와 Resolution 1205 of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe on looted Jewish cultural property (1999)의 정신을 계승할 것이라고 천명하고 있다.

이 선언은 참여국들이 나치에 의해 몰수된 예술품을 원소유자에게 찾아주기 위한 모든 합리적인 노력을 할 것을 촉구하고 있다. 그러나 이를 위한 방법은 예술품 반환과 관계된 다른 나라들의 법체계와 충돌하지 않는 범위에서 이루어져야 한다는 것을 분명히 하였다.

Vilnius Declaration은 제1조에서 나치에 의해 몰수된 예술작품들을 특정하고 제2조와 제3조에서 이에 대한 정보와 연락처에 대한 정보를 한 곳에 집중시켜야 한다는 점과 제4조에서 몰수된 예술품의 소유권은 여전히 원소유자에게 있다는 것 이외에 이 사안과 관련된 통일된 형태를 없다는 것을 밝히고 있다. 제5조에서는 몰수된 예술품 반환을 위한 해결책을 논의할 국제회의가 정기적으로 열릴 것이라는 것을 밝히고 있다.⁶⁾

(4) Declaration of Terezin on Holocaust Era Assets (2009)

2009년 프라하에서는 체코공화국의 주재로 46개국이 참가하여 이 선언을 채택하였다. 이 선언에서도 Washington Conference의 원칙은 도덕적 의무에서 기인한 것이라는 것을 분명히 하였다. 나치에 의해 몰수당한 미술품을 원소유자에게 돌려주는 것은 도덕적으로 당연히 행해져야 할 조치라는 것이다. 이는 각국이 Washington Conference의 원칙들을 채택할 것을 촉구하려는 의미에서 열린 회의이다.

2. Holocaust Expropriated Art Recovery Act of 2016

Holocaust Expropriated Art Recovery Act (“HEAR”)는 소제기 소멸시기를 연장하기 위한 법률이다.⁷⁾ 이 법률은 나치에 의해 몰수된

6) The Vilnius Forum Declaration Art.1 - 5.

7) Holocaust Expropriated Art Recovery Act of 2016, Pub. L., No. 114-308, 130 Stat. 1528.

예술품 반환청구의 소제기 소멸시기를 2026년 12월 31일까지 제기된 소에 한하여 3년에서 6년으로 연장하였고 이와 관련된 다른 법률에 대하여 우위를 차지할 수 있도록 하였다. 기준이 되는 시점은 피해자나 유족이 몰수당한 예술품의 현재 위치에 대한 실질적인 정보를 얻은 시점이나 원고의 예술품에 대한 소유권 존재 여부를 알게 된 시기이다.

3. 미국 내 예술품 반환청구의 소의 유형

(1) 박물관에 대하여 제기된 소

이 유형은 피해자가 쟁점이 되는 예술품을 소유한 박물관에 대하여 소를 제기한 경우이다. 피해자는 박물관이 장물이나 나치에 의해 몰수되었다는 사실을 알 수 있었는에도 그 작품을 산 것에 대하여 문제를 제기하고 나치의 만행과 여러 분야에서 관계되어 있는 작품을 소장하였기 때문에 정당한 소유자로부터 소유권을 양도받지 못한 상태라는 것을 지적하고 이와 관련하여 손해배상을 청구한다. 현재까지 판례로 볼 때 법원은 소제기 시효가 소멸되었다는 이유로 원고가 손해를 보상받을 수 없다는 판단을 한 경우가 주를 이룬다.

*United States v. Portrait of Wally*는 미국법원이 나치가 몰수한 예술품에 관하여 다른 첫 번째 사건이다.⁸⁾ 여기에서 쟁점이 된 작품은 Egon Schiele의 “Wally의 초상”이다. 이 사건은 12년간의 공방 끝에 연방지방법원이 박물관의 소멸시효(laches) 주장에 대하여 이유 없다는 판결이 나온 이후 합의하였다.

Wally 사건 이후 박물관에 대하여 제기된 소에서 Wally 사건처럼 합의에 이른 사건은 *Schoeps v. Museum of Modern Art* 사건판

8) *United States v. Portrait of Wally*, 663 F.Supp.2d 232 (S.D.N.Y. 2009).

결 뿐이다.⁹⁾ 다른 소들에 대하여 연방법원은 소멸시효에 이르렀다는 이유로 소를 각하하였다.¹⁰⁾ 그러나 Schoeps 사건에서 연방지방법원은 예외적으로 MoMA의 소각하의 신청을 받아들이지 않았다. 원고는 강박에 의한 매매를 주장하였고 이 사건에서의 쟁점은 강박의 정의에서 어느 법을 적용할 것인가 하는 것과 원고가 강박을 충분히 입증하였는가 하는 것이었다.¹¹⁾ 연방지방법원은 이 사안에서는 독일법이 적용되어야 하며 원고가 이 독일법상 강박의 요건을 만족하였는가를 판단하여 볼 이유가 있으며 소의 제기 시효도 만료되지 않았기 때문에 재판을 계속하여야 한다고 판단하였다. 법원은 또한 MoMA의 선의에 따른 매매 방어논리도 이유 없다고 판단하였다.

소제기 시효를 연장한 HEAR 이후 제기된 *Zuckerman v. Metropolitan Museum of Art* 사건은 Schoeps 사건의 논리를 따랐다. 피카소의 그림을 소장한 유대인이 나치 시대에 미국의 개인 소장가에게 팔았고 후에 미술관이 기증을 받아 소장하고 있는 사실관계 또한 *Zuckerman* 사건과 유사하다. 그러나 이 사건은 나치에 의해 몰수된 것이 아니라 파시스트에 의해 몰수당한 것으로 FSIA의 적용을 받을 수는 있으나 HEAR의 적용을 받을 수 있는가의 여부는 분명하지 않다는 점과 이탈리아법과 미국법 사이에 결론을 바꿀 차이점이 존재하지 않는다는 점에서 Schoeps 사건과 다르다.

박물관과 관련된 예술품 반환청구의 소의 경우 다른 유형과 달리 박물관이 패소한다면 미국 국민들의 세금을 배상금으로 사용하여야 한다. 이는 독일 나치의 횡포에 대하여 미국이 보상하는 결과를 낳게 된다. 따라서 박물관이 예술품의 유입경로(provenance)를 확인하는 것에 주

9) *Schoeps v. Museum of Modern Art*, 594 F. Supp.2d 461 (S.D.N.Y. 2009).

10) *Grosz v. Museum of Modern Art*, 403 Fed. Appx. 575 (2d. Cir. 2010); *Museum of Fine Arts v. Seger Thomschitz*, 623 F. 3d 1(1st Cir. 2010); *Detroit Institute of Arts and Toledo Museum of Art v. Ullin*, 477 F. Supp.2d 802 (N.D. Ohio 2006).

11) *Schoeps v. Museum of Modern Art*, at 465.

의를 기울여야 하는 의무를 소홀히 하였다는 것이 확실하지 않은 경우 외에 원고 승소판결이 가능할 것인가의 여부에도 주목하여야 한다.

(2) 사인들 사이의 소

이 유형의 경우도 원고가 손해를 회복하는데 가장 장애가 되는 부분이 소멸시효이다. 대부분의 경우 법원은 소제기 시효가 만료되었다는 이유로 소를 기각하였다. 현재까지 나치에 의해 몰수된 예술품 반환청구의 소에서 원고가 손해배상 판결을 받은 경우는 *Vineberg v. Bissonnette* 사건이 유일하다.¹²⁾ *Vineberg v. Bissonnette* 사건은 미술관 소유주 Max Stern의 유족이 나치에 미술관 소유의 예술품을 몰수하고 폐업을 하게 한 것을 통해 빼앗긴 예술품에 대한 반환청구의 소를 제기하였다. 원고는 몰수당한 예술품 중 한 점이 경매를 통해 나치 간부의 딸인 Bissonnette에게 팔린 것을 알고 소를 제기한 것이었다. 연방지방법원은 약식재판을 통해 Stern의 유족이 그림을 돌려받아야 한다는 판결을 내렸다.¹³⁾

(3) 외국 정부에 대하여 제기된 소

*Altmann v. Republic of Austria*는 외국 정부에 대하여 제기된 소 중 미국연방대법원의 심판을 받은 첫 번째 사례이다.¹⁴⁾ 이 사건은 원고가 나치에게 몰수당한 Gustav Klimt의 회화 작품 6점에 대한 반환청구의 소이다. 원고는 1938년 몰수당한 작품들을 찾고자 하였으나 오스트리아에서 성공하지 못하자 미국 법원에 오스트리아에 대하여 소를 제기하였다. 미국연방대법원이 재판이 계속되어야 한다는

12) *Vineberg v. Bissonnette*, 529 F. Supp.2d 300 (D.R.I. 2007).

13) *Vineberg v. Bissonnette*, 529 F.Supp.2d 300 (D.R.I. 2007).

14) *Republic of Austria v. Altmann*, 541 U.S. 699 (2004). ,

판결을 내리자 소송당사자들은 중재위원회를 통한 해결방안에 동의하였고 이에 따라 합의하였다.

그 이후 외국 정부를 상대로 제기된 소가 다수 있으나 자치권에 의한 면제(sovereign immunity)에 의하여 미국 법원에서 심판을 받을 수 없다는 판결이 계속되었다.¹⁵⁾ *Alan Philipp v. Federal Republic of Germany* 판결은 몰수예외를 적용한 첫 번째 사례로서 의미가 깊다.

Ⅲ. *Alan Philipp v. Federal Republic of Germany*¹⁶⁾

Alan v. Philipp v. Federal Republic of Germany 판결은 나치에 의해 몰수당한 예술품 반환청구에 관한 판결 중 의미가 큰 사건이다. 미국연방법원이 몰수예외에 관련된 내용에 대한 기준을 제시한 최초의 사건이며 연방지방법원과 연방항소법원이 같은 결론을 내린 사건이다. 소송당사자들이 이 사건을 연방대법원에 상고할 가능성과 원고에게 유리한 합의를 이룰 가능성도 크다고 하겠다. 그러나 이 이후 나치에게 몰수당한 예술품 반환청구의 소의 교과서가 될 사건으로 의의가 있다.

1. 사실관계

사건의 쟁점이 되는 Welfenschatz는 11세기에서 15세기 사이에 제작된 것으로 82점의 유물과 봉헌 예물로 구성되어 있다.¹⁷⁾

15) *Westfield v. Federal Republic of Germany*, 633 F.3d 409 (6th Cir. 2011); *Orkin v. Swiss Confederation*, No. 09-cv-10013 (S.D.N.Y., 2009).

16) *Alan Philipp v. Federal Republic of Germany*, 248 F.Supp.3d 59 (2018).

Welfenschatz는 고대 유럽 왕조인 Welfen가의 보물이라는 의미로 원래 독일의 Brunswick 대성당이 소장하고 있었던 예술품들이다. 1929년 프랑크푸르트의 독일계 유대인이 소유한 J. & S. Goldschmidt와 Rosebaum, Z. M. Hackenbroch 세 회사가 컨소시엄(Consortium)을 구성하여 Lubeberg 공작에게서 구입하였다. 컨소시엄 Welfenschatz를 미국으로 가져와서 박물관에 판매하였는데 1931년까지 82점 가운데 40점을 박물관과 유럽과 미국의 개인수집가에게 판매하였고 나머지 42점은 1935년 프러시아에 판매하였다.¹⁸⁾ 이 사건의 쟁점이 되는 Welfenschatz는 프러시아에 판매한 42점 가운데 하나로 이 사건의 피고인 독일과 Stiftung Preussischer Kulturbesitz(이하 “SPK”)가 프러시아의 권리를 승계하여 SPK의 소유인 베를린의 Museum of Decorative Arts (Kungtgewerbermanuseum)에 소장하고 있는 작품이다.¹⁹⁾

원고는 컨소시엄과 프러시아 사이의 계약은 나치가 유대인인 컨소시엄 구성인들로부터 강탈한 것이라고 주장하였다. 이 계약은 헤르만 고어링(Hermann Goering)이 아돌프 히틀러(Adolf Hitler)의 ‘독일 제국을 위해 Welfenschatz를 보존하라’는 명령 하에 특별히 이루어진 매매라는 것이다.²⁰⁾ 당시의 매매계약이 시장가의 35% 정도인 4백25만 마르크라는 것과 이 대금도 컨소시엄이 전부 받지 못하고 유대인이 탈출하기 위하여 내야하는 도주 세금을 제한 부분을 받았다는 것은 이 거래가 정상적이지 않은 것이라는 것을 증명하는 것이며 고어링이 히틀러에게 기념식에서 깜짝 선물로 선사하였다는 것은 이 작품의 중요성이 드러나는 대목이라는 것이다.

원고는 선언적 구제(declaratory relief), 동산점유회복(replevin),

17) *Id.* at 64.

18) *Ibid.*

19) *Id.* at 65.

20) *Id.*

횡령(conversion), 부정축재(unjust enrichment), 고의에 의한 부정행위(fraud in the inducement), 신의성실의 의무위반(breach of fiduciary duty), 선의와 공정한 거래 의무 위반(breach of the covenant of good faith and fair dealing), 민법상 공모(civil conspiracy), 보석(bailment), 불법적 개입(tortious interference)을 주장하였다. 피고는 1935년의 매매는 FSIA의 범위에 들어가지 않아 미국 법원이 다른 나라(독일)에서 일어난 일에 대하여 판단할 수 없다는 주권 존중의 원칙(이하 “자치권에 의한 면제(sovvereign immunity)”)이 적용되어야 한다고 주장하였다. 또한 원고의 주장은 미국의 외교정책과 충돌되어 정당화될 수 없으며, 불편의 법정지 원칙(doctrine of forum non conveniens)에 의하여 이 사건을 각하하고 독일법정에서 심판받도록 하여야 한다고 주장하였다.²¹⁾

2. 연방지방법원의 판단

연방지방법원은 피고가 주장한 세 가지 문제점에 대하여 다음과 같이 판단하였다.²²⁾ 자치권에 의한 면제와 관련된 문제는 이 사건이 FSIA에서 정한 예외적 사항에 들어가는가와 관련하여 보았다.²³⁾ FSIA에 의하면 조약에 명시된 몇 가지 예외를 제외하고는 원칙적으로 미국 법원은 다른 나라 주권을 존중하여 그 나라의 사건에 대하여 판단하지 못한다.²⁴⁾ 원고가 이 사안이 미국의 법원에서 판단이 가능하다는 것에 대한 근거로 제시한 FSIA 제1605조 제1항 제3호는 자치권에 의한 면제에 대한 예외를 규정하는 조항이다. 문제의 재산이 국제

21) *Id.* at 67.

22) *Alan Philipp v. Federal Republic of Germany*, 248 F. Supp. 3d 59 (2017).

23) 28 U. S. C. §§ 1602-1611.

24) *Saudi Arabia v. Nelson*, 507 U. S. 349, 355 (1993).

법 원칙에 반하여 몰수되었고 그 재산과 그 재산과 맞바꾼 재산이 현재 미국에 있거나 혹은 문제의 물건과 그 물건과 교환한 물건이 외국의 기관이나 기구에 속하였다고 하더라도 그 기관이나 기구가 미국과 상업적 연관이 있는 경우 미국의 법원에 심판을 청구할 수 있다고 명시하였다.²⁵⁾ 이에 따르면 몰수예외(expropriation exception)의 적용을 받기 위한 요건은 (i) 쟁점이 되고 있는 물품에 대한 소유권이 피고에게 있으며 (ii) 문제의 물건이 국제법의 원칙에 어긋나게 몰수되었어야 하고, (iii) 외국 정부나 그 정부의 기구나 기관이 미국과 상업적으로 연관성이 있어야 FSIA를 적용할 수 있다는 것이다. 여기에서의 몰수는 개인의 재산을 국영화하거나 이에 대하여 신속하고 정당하며 충분한 보상을 하지 않고 빼앗는 국제법 위반의 경우를 의미한다.²⁶⁾

첫 번째 요건인 예술품의 소유권의 문제에서 피고는 원고가 제기한 다섯 가지 문제점은 원고의 Welfenschatz 소유권에 대한 문제와 관련이 없기 때문에 각하하여야 한다고 주장하였다.²⁷⁾ 피고의 주장에 대하여 원고는 반론을 제기하지 않았는데 법원은 이를 원고가 피고의 의견에 동의한 것으로 보아야 한다고 판단하였다. 피고가 이미 원고의 소유권을 인정하고 있으므로 여기에서 예술품에 대한 원고의 소유권 문제는 쟁점 사항이 아니기 때문에 법원이 판단할 사항이 아니라고 설시하였다.²⁸⁾

25) 28 U. S. C. § 1605(a)(3)

in which rights in property taken in violation on international law are in issue and that property or any property exchanged for such property is present in the United States in connection with a commercial activity carried on in the United States by the foreign state; or that property or any property is owned or operated by an agency or instrumentality of the foreign state and that agency or instrumentality is engaged in a commercial activity in the United States.

26) H. R. Rep. No. 91-1487, at 19.

27) 248 F. Supp. 3d 59, 69 (2017).

28) *Id.*

두 번째 국제법의 원칙을 위반한 몰수 행위에 대하여 피고는 원고가 국제법을 위반한 몰수 행위라는 것을 증명하는데 실패하였다고 주장하였다. 이에 대하여 법원은 1935년의 매매는 나치가 유대인의 대량학살 계획을 완수하기 위해 행해진 유대인 재산 몰수 계획의 일환이라는 것이라는 원고의 주장을 받아들여 이것이 국제법 위반사항이라고 판단하였다.²⁹⁾ 나치는 유대인들의 생업을 유지할 수단을 파괴하고 적절한 보상 없이 재산을 몰수했는데 이것은 독일 내에서 독일 국민에게 행해진 것이라고 하더라도 국제인권법의 위반사항이기 때문에 국제법의 원칙을 위반한 것이라고 본 것이다.³⁰⁾

세 번째 요건인 상업적 행위의 연관성에 대한 요건에 대하여 피고는 원고가 SPK와의 상업적 연관을 증명하는 것에는 성공하였으나 독일과의 상업적 행위의 연관성을 증명하는 것은 실패하였다고 주장하였다.³¹⁾ 법원은 FSIA의 상업적 행위의 연관성 요건은 외국 정부 혹은 그 기구나 기관과의 연관성을 증명에 대한 요건으로 둘 중 하나와의 연관성을 증명하면 되는 것이라고 설시하면서 원고가 FSIA의 몰수예외의 세 가지 요건을 모두 만족하였다고 판단하였다.³²⁾

연방지방법원은 피고의 전점(preemption) 주장과 재판회부불가능(non-justiciability) 원칙 주장 또한 받아들이지 않았다. 법원은 독일에서 이 사안은 소송대체수단을 통해 해결되었는데 이는 법원의 판단이 아니기 때문에 미국법원이 그에 따른 결론을 받아들일 이유가 없다고 본 연방대법원 판례가 이 사건에도 적용된다고 보았다.³³⁾ 국제적 예의사항(international comity) 중 하나인 재판회부불가능 원칙은 원고가 외국 법원에 소를 제기하기 전에 독일에서 취할 수 있는 가능한 법

29) *Id.* at 70.

30) *Ibid.* at 71-72.

31) *Id.* at 72-73.

32) *Id.* at 73.

33) *American Insurance Association v. Garamendi*, 539 U.S. 396 (2003).

적 구제방법을 강구하였어야 하였는데 원고가 그런 조치들³⁴⁾을 취하지 않았기 때문에 미국 법원이 이 사안을 판단하여서는 안 된다는 것이다. 그러나 원고는 독일의 중재위원회가 5인으로 구성된 전문가들의 1935년 매매가 몰수라는 의견을 무시하고 완전히 다른 결론을 내린 것은 FSIA의 몰수예외 요건 중 자국에서 모든 법적 수단을 동원하여 문제를 해결하려는 노력을 기울이거나 그러한 노력을 하지 않은 합리적인 이유가 있으면 족하다는 요건을 만족하는 것이라고 보았다.³⁵⁾

불편의 법정지 원칙(doctrine of forum non conveniences)에 대한 주장에서 연방지방법원은 이 원칙은 법원의 고려 요인이지만 요건은 아니라고 설명하면서 이 사안에서 법원은 공익과 사익을 분석하고 이들의 비교를 통해 그러한 원칙을 적용하지 않기로 결론을 내렸다고 판시하였다.³⁶⁾ 연방지방법원은 위의 결론들을 바탕으로 피고의 모든 주장에 이유 없다고 판단하고 소를 계속 진행시킬 수 있도록 하였다.³⁷⁾

3. 연방항소법원의 판단

연방항소법원은 연방지방법원의 판결을 인용하였다.³⁸⁾ 연방항소법원은 FSIA의 몰수예외의 요건을 두 가지로 보았다. 첫 번째는 원고가 소유권을 가진 물품이 국제법의 원칙을 위반하면서 몰수되어야 한

34) 이 글에서 전점(preemption)이란 국내법과 관련된 사안에 대하여 그 나라의 법원이 판단을 하였기 때문에 해당국가의 상급법원 이외에 다른 나라의 법원이 이에 대하여 다시 판단할 수 없다는 원칙을 의미한다.

35) 248 F. Supp. 3d 59, 80-81 (2017).

36) *Id.* at 83.

불편의 법정지의 원칙(doctrine of forum non conveniens)이란 미국 연방법원이 다른 법원에서 소가 진행되는 것이 해당 사안에 적합하다고 판단하여 소를 각하할 수 있도록 하는 원칙이다. 이에 대한 판단에서 법원은 사적 요인과 공적 요인을 고려한다.

37) *Id.* at 87.

38) *Alan Philipp v. Federal Republic of Germany*, 894 F.3d 406 (2018).

다는 것이고 두 번째는 몰수의 대상이 된 예술품에 대한 소유권과 피고와 미국 사이에 충분한 상업적 연관이 있어야 한다는 것이다.³⁹⁾ 첫 번째 요건에 대하여 법원은 외국 정부가 자국 시민들의 재산을 빼앗은 자국 내 몰수(Intrastate taking)가 국제법 위반은 아니지만 자국 내 몰수가 대량학살과 관계된 것이라면 국제법의 원칙에 어긋나는 것이기 때문에 미국 법원에서의 판단이 가능하다고 보았다.⁴⁰⁾

다음으로 연방항소법원은 독일 정부가 미국 연방지방법원의 *Welfenschatz*의 강압적인 판매가 국제법을 위반한 몰수에 해당할만한 대량학살과 충분한 연관을 지닌 것이라고 본 판단에 대하여 제기한 4가지 이의에 대하여 살펴보았다.⁴¹⁾ 여기에서 기준이 되는 판결이 *Simon* 사건으로 여기에서 법원은 원고가 요건을 모두 만족하였다고 보았다. 따라서 이 사건에서 Philipps가 *Simon* 사건에서 법원이 제시한 기준을 만족시킬 수 있으면 FSIA의 몰수예외 조항의 적용을 받을 수 있는 것이다. 독일은 다섯 가지 이유를 들어 Philipps가 몰수예외의 요건을 만족하지 못하였다고 주장하였다. 법원은 독일의 모든 주장에 동의하지 않았다.

먼저 독일의 *Simon* 사건에서 음식, 약, 옷, 주택과 같은 것들을 몰수하였지만 여기에서 문제가 되는 것은 예술이라고 주장한 것에 대하여 예술품을 갈취한 것이 몰수 자체가 대량학살 행위를 구성하는가의 문제를 판단하였다. 연방항소법원은 미 의회가 Holocaust Victims Redress Act에서 나치의 예술품 몰수행위는 유대인 학살의 중요한 유인 요소라는 것을 분명히 하였고,⁴²⁾ Holocaust Expropriated Art Recovery Act에서는 나치의 전 유럽에 걸친 예술품의 몰수는

39) *Id.* at 410-411.

40) *Simon v. Republic of Hungary*, 812 F.3d 127 (D.C. Cir. 2016).

41) 894 F.3d 406, 411 (2018).

42) Holocaust Victims Recovery Act, Pub. L. No. 105-158, § 201, 112 Stat. 15, 15 (1998).

유태인과 다른 피해자들의 대량학살 행위의 일환이라고 보았다고 설명하였다.⁴³⁾ 이 사건에서 Welfenschatz는 단순히 예술품이라는 의미를 넘어 컨소시엄 사업과 관련된 물품이기 때문에 이는 나치가 유태인이 소유한 회사의 경영을 방해하고 유태인이 특정 직업군에 속하지 못하도록 하여 그들이 생계를 유지할 수 없어 몰락하게 하려는 행위로 보아야 한다는 것이다.⁴⁴⁾

독일은 두 번째로 연방항소법원은 이 사건의 매매가 *Simon* 사건의 강제박탈(forcible deprivation)이 아니라 단순히 강압적 매매(forced sale)에 속한다고 주장하였다.⁴⁵⁾ 법원은 독일정부가 강압적 매매가 물수를 구성한다는 점에 대해서는 동의하였으나 강압적 매매를 대량학살과 관련한 물수로 볼 수 없는 이유에 대하여 근거를 제시하지 못하였다고 지적하였다. 오히려 지금까지의 증거로 판단할 때 강압적 매매를 대량학살과 관련된 물수로 보지 않을 이유가 없다고 보았다. 그 근거로 연방항소법원은 Goering은 흥정을 하는 것처럼 하면서 사실상 힘이 없는 상대방의 예술품을 사는 척 하였다는 것과 나치가 유태인 미술상들이 시장에서 작품을 매매할 수 없도록 하여 사실상 파산에 이르게 하였고 유태인 미술상들이 구매력을 상실한 유태인 고객들까지 잃게 되었다는 점 등을 지적하면서 1935년경 유태인들은 생활할 수 있는 힘을 완전히 잃은 상태였다고 설명하였다. 따라서 컨소시엄이 Welfenschatz를 판매할 당시의 상황은 자신들의 목록을 나치에게 파는 것 이외에 다른 방법이 없었다는 것이다.⁴⁶⁾

연방항소법원은 독일의 *Simon* 사건판결의 헝가리 유태인들이 처한 상황과 독일의 유태인이 처한 시대적 상황이 달랐다는 주장에 대해서

43) Holocaust Expropriated Art Recovery Act of 2016, Pub. L. No. 114-308, § 2, 130 Stat. 1524, 1524.

44) 894 F.3d 406, 412.

45) *Id.*

46) *Ibid.*

도 동의하지 않았다.⁴⁷⁾ 연방항소법원은 *Simon*에서 홀로코스트는 몇 단계를 거쳐 전개되었다고 설시한 바 있다고 지적하였다.⁴⁸⁾ 법원은 나치는 처음에는 유대인을 고립시키는 것을 시작으로 다음으로는 유대인의 재산을 몰수하고 그 다음으로 유대인을 강제수용하고 마지막으로 유대인을 학살하고 많은 경우 화장시키는 단계를 거쳐 최종으로 해결하였다.⁴⁹⁾ *Simon* 사건의 경우 유대인을 강제수용과 추방이 마지막 단계에서 일어난 것과 이 사건에서는 좀 더 일찍 일어난 차이가 있기는 하지만 모두 이 단계에 포함되어 있는 것이며 이는 컨소시엄 재산을 강탈하기 전에 1933년부터 이미 독일에서 시행되고 있었다. 따라서 컨소시엄 매매가 이루어진 시기는 이미 나치 시대로 볼 수 있는 때이므로 *Simon* 사건과 크게 차이가 있다고 할 수 없다고 판시하였다.⁵⁰⁾

네 번째로 독일은 대량학살에는 ‘파괴를 하고자하는 의도’가 포함되어야 하는데 여기에서는 *Simon* 사건과 달리 이런 점이 분명하지 않다고 주장하였다.⁵¹⁾ 독일은 *Simon*에서 나치가 헝가리의 유대인들의 생계수단을 없애려고 한 것과 달리 이 사건에서 몰수가 일어난 이유는 나치가 역사적, 예술적, 국가 정치적으로 중요한 것을 손에 넣고자 하는 이유에서 몰수한 것이기 때문에 차이가 있다고 주장하였다. 그러나 연방항소법원은 나치가 *Welfenschatz*를 몰수한 이유는 아리아 민족의 정신을 강조하기 위한 것이며 따라서 민족의 적인 유대인이 이렇게 민족적으로 중요한 예술품을 소유한다는 것을 용납할 수 없었고 생계수단을 빼앗아 유대인이 독일 민족에게 중요한 예술품을 포기하도록 할 계획 하에 행해진 일이라는 원고의 주장을 받아들였다.⁵²⁾

47) *Id.*

48) *Id.* at 413.

49) *Simon v. Republic of Hungary*, 37 F. Supp.3d 381 (D.D.C. 2014) (No. 1:10-cv-1770).

50) 894 F.3d 406, 413-414.

51) *Id.* at 413.

52) *Id.*

다섯 번째로 독일은 만약 이 사건을 미국법원이 판결할 수 있도록 할 경우 외국에 대한 미국법원의 관할이 지나치게 커질 위험이 있다고 주장하였다. 그러나 연방항소법원은 미국법원의 관심은 FSIA에서 명시한대로 나치에 의해 생계 능력을 빼앗긴 유대인들이 몰수당한 예술품에 대한 권리를 찾아주는 것에 국한되어 있다고 실시하였다.⁵³⁾

몰수예외의 두 번째 요건인 상업적 행위의 연관성에 대하여 법원은 SPK의 개입은 이 요건을 충족하는 것으로 보았다. 연방항소법원은 연방지방법원과 마찬가지로 이 사안이 FSIA의 몰수예외에 포함되는 것이라고 판단하였다.

다음으로 연방항소법원은 재판회부불가능 원칙과 관련한 독일의 주장도 이유 없다고 판단하였다. 이 사안의 근거가 되는 FSIA 어디에도 자국에서 가능한 법적 조치를 모두 취한 후 미국의 법원에 소를 제기하여야 한다는 요건이 없다는 것이다.⁵⁴⁾

전점의 원칙에 대하여 독일은 Washington Conference가 소송대체수단을 통한 해결을 장려하고 있다는 것을 들어 미국이 독일에서의 중재위원회의 결정을 존중하여야 한다고 주장하였다.⁵⁵⁾ 법원은 Washington Conference의 이러한 입장은 예술품의 반환에 대한 중재위원회의 결정만이 이 문제를 판단하여야 한다는 의미는 아니라고 실시하였다. 또한 이 사건에서 법의 충돌이 있는 것이 아니기 때문에 전점의 원칙을 적용할 사안이 아니라고 지적하였다. 연방항소법원은 위의 판단들을 근거로 연방지방법원의 판결을 확정하였다.

판결문에서 연방항소법원은 하급심의 판단에 크게 동의를 표하였다.⁵⁶⁾ 이는 연방항소법원이 판결에 대하여 법적 확신을 가지고 있다는 것을 보여주는 것으로 사안을 종합하여 볼 때 다른 판단을 내리기

53) *Ibid.* at 416-417.

54) *Id.* at 417.

55) *Id.* at 417-418.

56) *Id.* at 408 (“We largely affirm.”).

어렵다는 의지를 표명하는 것이라고 보인다. 따라서 연방대법원이 연방항소법원과 다른 판단을 내릴 가능성이 낮다는 확신의 표현이라고 볼 수도 있다. 이 사건이 미국연방대법원의 심판을 받을 수 있을지 여부는 분명하지 않다. 그러나 연방항소법원이 이례적으로 크게 하급심의 판단에 동의를 표한 것은 주목할 만한 부분이다.

IV. *Zuckerman v. Metropolitan Museum of Arts* ⁵⁷⁾

1. 사실관계

Laurel Zuckerman은 뉴욕 Metropolitan 박물관을 상대로 Picasso의 *The Actor* 반환청구의 소를 제기하였다.⁵⁸⁾ 이 그림은 1904년-1905년에 제작된 유화로 1912년경부터 1938년까지 독일계 유대인인 Paul Friedrich Leffmann이 소유하고 있었다. 1937년 Paul Leffmann과 그의 아내 Alice Leffmann은 나치에게 자신들의 사업, 생계, 집, 재산의 대부분을 몰수당하고 생명의 위협마저 느껴 이탈리아로 탈출하였다.⁵⁹⁾ 1938년 이들은 독일과 마찬가지로 파시즘 국가가 된 이탈리아를 탈출할 자금을 마련하기 위하여 작품의 가치보다 훨씬 낮은 가격으로 Picasso의 작품을 판매하였다. 박물관은 1952년 Picasso의 작품을 기증받아 소장하고 있었다.⁶⁰⁾

원고는 Leffmann 부부의 친척으로 Metropolitan 미술관을 상대로 1조 달러를 보상할 것과 1938년의 매매가 이탈리아법상 강박에

57) *Zuckerman v. Metropolitan Museum of Arts*, 307 F.Supp. 3d 304 (2018).

58) *Id.* at 307.

59) *Ibid.*

60) *Id.*

해당하는 것이기 때문에 자신들이 그 그림의 유일한 소유자이며 미술 관에게 소유권을 이전한 적이 없다는 것에 대하여 선언적 구제(declaratory judgment)를 청구하였다.⁶¹⁾

피고는 원고의 소에 대하여 당사자부적격(lack of standing), 강박(duress)을 이탈리아나 미국법상 증명하지 못함, 매매의 승인(ratification of the transaction), 박물관은 선의의 구매자로부터 유효한 소유권을 양도받았으며 원고가 소를 제기할 수 있는 시기 소멸하였다고 주장하였다.⁶²⁾

2. 연방지방법원의 판단

연방지방법원의 판단은 주로 원고의 강박에 의한 매매 부분에 집중되어 있다.⁶³⁾ 원고는 뉴욕법과 이탈리아의 강박에 대한 정의가 다른데 이 사안의 경우 이탈리아의 법이 적용되어야 한다고 주장하였다.⁶⁴⁾ 연방지방법원은 먼저 원고가 주장한대로 이탈리아와 뉴욕주법의 강박에 대한 정의 사이에 실제로 차이가 존재하는가에 대하여 살펴 보았다. 만약 두 법 사이에 결론이 달라지도록 할 정도의 차이가 존재한다면 두 법 중 어떤 것을 강박의 정의로 볼 것인가는 중요한 문제이기 때문이다. 이탈리아법과 뉴욕주법 사이에 충돌이 있을 경우 법의 적용(choice-of-law)에 대한 판단은 뉴욕 주의 법의 충돌에 대한 법을 따라야 한다고 실시하였다.⁶⁵⁾ 그러나 연방지방법원은 두 법 사이에 강박에 관한 판단에서 다른 결론에 이르도록 할 정도의 법적 차이가 존재하지 않는다고 판단하였다.⁶⁶⁾ 따라서 뉴욕법의 법의 선택과

61) *Id.* at 307-308.

62) *Id.* at 308.

63) *Id.* at 316-325.

64) *Id.* at 315.

65) *Id.* at 316.

관련된 법리에 따라 이 사건에서는 뉴욕법이 적용되어야 한다고 판시하였다. 연방지방법원은 이 사건에서 원고가 뉴욕법의 정의에 따라 1935년의 매매가 강박에 의한 거래였다는 것을 증명하지 못하였기 때문에 소를 각하한다고 판결하였다.⁶⁷⁾

V. 우리나라 예술품 반환과 관련한 시사점과 해결방안 제시

1. 시사점

1990년대 후반 이후 나치에 의해 빼앗긴 예술품들을 반환청구의 소가 빈번하게 제기되고 있다. 그러나 우리나라의 경우 이와 관련한 피해보상에 관하여 큰 성과를 거두지 못하고 있다. 일본과 제국주의 국가들에 의하여 유출된 우리나라의 예술품의 양은 상당할 것으로 추정되며 이렇게 유출된 문화재들의 다수가 해외로 반출되었을 것이라 예상할 수 있다. 그러나 아시아 국가들의 경우 나치에 의해 몰수된 경우보다 예술품의 반환을 어렵게 할 원인들이 몇 가지 있다.

첫 번째는 제국주의 국가들과 일제에 의한 예술품의 몰수 상황에 대한 자료가 거의 없다는 것이다. 예술품에 대한 반환청구의 소를 제기하기 위해서는 어떤 경로를 통해 판매가 되었는지를 증명하거나 유추할 수 있는 자료가 있어야 한다. 그러나 우리나라의 경우 해외로 반출된 예술품에 대한 조사도 이루어지지 않았다는 것이다. 나치에 의해 몰수된 예술품들이 공적인 몇몇 특정 인물들에 의해 몰수된 사실을 확

66) *Id.* at 316.

67) *Id.* at 325.

실히 증명할 수 있는데 반해 우리나라와 다른 아시아 국가의 경우 개인들간의 거래를 통하여 유출된 경우가 많기 때문에 이를 밝히기 어려운 점도 예술품 반환의 장애 요인이다.

아시아 국가들의 그림 습득방법도 장애가 될 수 있다. 중국과 우리나라는 그림을 배울 때 방작을 빈번하게 만들게 된다. 제목에 방작임을 표시하는 경우도 있지만 그림을 배울 목적 혹은 상업적 목적을 위해 그림을 위조할 목적으로 그림을 베끼는 경우가 빈번하였다. 따라서 원본과 유사한 방작 혹은 모작이 다수 제작되어 시중에 유통되었으며 그 중에는 원본과 대단히 유사하거나 드물게는 보다 더 기술적으로 완성된 경우도 있을 수 있다. 따라서 원본을 가리는 일이 용이하지 않은 경우도 다수 존재한다. 실제로 간송 전형필이 사들인 예술품에도 방작이나 위작이 다수 있어 정기적으로 그것들을 목격하는 사례에 대한 일화가 있다.

두 번째는 중국의 경우에서 볼 수 있듯이 자국의 예술품을 미국, 독일, 영국, 프랑스 등에 판매한 사람이 있다는 것이다. 중국 사람들 중 일부는 자국의 예술품을 도굴하여 독일 등 이에 관심이 있는 나라 수집가들에게 팔았다고 알려져 있다. 우리나라의 경우도 마찬가지이다. 왕릉과 같은 예술품이 소장되었을 것으로 추정되는 곳을 발굴해보면 이미 도굴되어 가치가 있는 문화재는 사라진 경우가 많다. 무녕왕릉이 완전히 보존된 채로 발견된 것을 경이롭다고 표현하였을 정도이다. 이런 경우 어떤 법리를 사용하여 예술품을 반환할 수 있는가 하는 것도 앞으로 연구하여야할 과제이다.

세 번째는 범위에 대한 문제이다. 해외로 유출된 예술품 중에는 도굴에 의한 것과 제국주의 열강들이 가져간 것을 분간하기 어렵고 각각의 경우 어떤 기준을 적용해야 할지 분명하지 않은 문제가 있다. 범위의 문제에는 시간적 범위에 대한 것과 경제적 보상에 대한 범위로 나눌 수 있는데 나치에 의해 몰수당한 예술품의 경우 시간적 범위가 분명하나 우리나라의 경우 그 시간적 범위를 특정하기 어렵다는 문제점

이 있다. 나치의 예술품 몰수가 비교적 짧은 기간에 집중적으로 발생한 것에 비하여 우리나라의 경우 제국주의 국가들이 우리나라에 들어온 조선 후기부터 일제 강점기 이후 현재까지도 반출되고 있을 것으로 보이기 때문이다.

경제적 보상에 관한 문제 역시 분명하지 않다. 유대인의 경우 시장가를 상정하기 용이한 시기에 집중되어 있거나 우리나라의 경우 도자기나 회화의 시장가를 확인하기 어려우며 이와 관련된 자료도 많지 않아 더욱 확인하기 곤란하다.

세 번째는 일본과 독일의 역사적 사건에 대한 태도의 차이에서 발생하는 어려움이다. 독일이 나치의 전횡에 대해 깊이 반성하고 주변국에 이에 대하여 적극적으로 보상을 하려고 노력하고 있는 것과 달리 일본의 경우 자신들이 가한 피해를 숨기고 부정하려는 태도를 보이고 있다. 따라서 피해 실태 조사를 착수하더라도 적극적으로 협조하지 않을 뿐만 아니라 축소·은폐하려는 경향을 보일 수도 있다.

2. 해결책 제안

우리나라의 예술품의 반환을 위한 필자의 견해는 다음과 같다. 정치적 역량이 유대인들에 비하여 부족한 우리나라의 경우 같은 문제를 가진 다른 나라와 연대하여 문제의 범위를 우리나라에서 국제적인 것으로 넓혀야 한다. 또한 우리나라의 예술품 해외유출 사례 중 시기를 일본 침략기로 특정할 수 있는 사안을 선택하여 상징적 의미를 갖도록 부각시켜야 하며 국제 학술대회에 참여하여 아시아 국가의 예술품 해외유출에 대한 심각성을 알리고 나치에 의해 몰수된 예술품과 연관시켜야 한다.

첫 번째 제안인 제국주의의 피해를 입은 아시아 국가들 간의 연대

를 만들어 공동 대응하여야 한다는 의견은 현 상황에서 가장 현실적인 방안이다. 개개의 국가가 아니라 아시아 국가들 간의 연대를 형성하여 이를 실행을 조사하고 반환을 요구하는 것은 국제사회에 보다 큰 반향을 일으켜 우리에게 유리한 여론을 만들 수 있다.

두 번째로 예술품 반환을 위해 시대를 특정할 수 있는 사례를 찾아서 이를 위하여 시작하여야 한다고 보는 이유는 우리나라의 예술품이 불법적으로 반출된 시기는 유태인에 비하여 기간이 길고 다양한 방법으로 유출되었으나 원고가 반환을 요구할 수 있는 유리한 시기는 제국주의 시대이기 때문이다. 따라서 19세기 후반에서 20세기 전반에 불법적으로 반출된 예술품 중 소장지나 소유자를 특정할 수 있는 예술품에 대한 반환을 시범적 사례로 만드는 것이 필요하다.

세 번째로 WIPO의 학술대회에 적극적으로 참여하고 Washington Conference와 관련된 회의에서도 나치에 의해 몰수당한 예술품과 아시아의 상황이 유사하다는 것을 부각시키도록 노력하여야 한다. 우리나라의 경우 유태인에 비하여 국제사회에 행사할 수 있는 영향력에 차이가 있기 때문에 동일성을 부각시켜 우리나라의 경우에도 유태인들의 문화재 반환에 관한 원칙과 법적 해결방안이 적용될 수 있도록 하여야 한다.

VI. 결어

2018년은 Washington Conference가 채택된 지 20년이 되는 해이다. 11월 26일부터 독일 베를린에서 그동안의 성과를 살펴보고 앞으로의 과정에 대하여 논의하는 행사가 열릴 예정이다. Washington Conference 이후 미국 법원에서 나치에 의해 몰수된 예술품 반환을 위한 길을 열기는 했으나 여러 가지 법리에 의해 아직까지는 용이하지

않다. 그러나 2016년 HEAR의 입법처럼 장애가 되는 부분에 대하여 해결할 길을 마련하고 있다.

우리나라의 경우 시기를 특정하기 어렵고 가해자의 협조가 이루어지지 않을 것이라는 점에서 유대인들의 경우보다 더 힘들 것이라 예상된다. 그러나 더 시간이 가기 전에 이에 대한 해결책을 마련하여야 한다. 유출경로를 파악하기 어렵다는 장애가 시간이 가서 일제 강점기를 직접적으로 체험한 사람들이 줄어들수록 더 용이하지 않을 것이다. 따라서 문화재 반환에 관한 논의는 앞으로 계속해서 미국 뿐 아니라 유럽 각국에서 몰수당한 예술품 반환과 관련된 사례들을 수집하고 자료를 정리하여 이를 우리나라에 어떻게 적용할 것인가를 연구하여야 한다.

〈참고문헌〉

이보아, “문화재의 원산국으로의 반환에 대한 고찰,” 「비교문화연구」 제5호, 1999.

Bruce L. Hay, *Nazi-Looted Art and the Law - The American Cases*, Springer, 2017.

Erin Thompson, “Successes and Failures of Self-Regulation Regimes Governing Museum Holdings of Nazi-Looted Art and Looted Antiquities,” 37 Colum. J. L. & A. 379 (2014).

Mark J. Chorazak, “Clarity and Confusion: Did *Republic of Austria v. Altmann* Revive State Department Suggestions of Foreign Sovereign Immunity?,” 55 *Duke L. J.* 373 (2005).

Michael J. Bazyler, *Holocaust Justice: The Battle for Restitution in America's Courts*, New York University Press, 2003.

Rachel Sklar, “Holocaust-Era Art Restitution Claims: Is the HEAR Act a Game Changer?,” 12 *Revista de Derecho Privado* 159 (2017).

Sue Choi, “The Legal Landscape of the International Art Market after *Republic of Austria v. Altmann*,” 26 *Nw. J. Int'l L. & Bus.*, 167 (2005)

〈국문 초록〉

우리나라의 예술품 반환에 제2차 세계대전 피해자인 유대인들의 예가 어떠한 시사점을 줄 수 있는지 알아본다. 유엔은 불법적으로 해외로 반출된 예술품 반환에 대한 규정을 마련하였으나 강제력이 없어 실제로 예술품 반환은 당사국간의 합의를 통하여 행해지도록 하고 있다. 이와 관련하여 유대인들의 예술품 반환 과정은 우리나라가 앞으로 나아가야할 방향에 대하여 많은 시사점을 주고 있다. *Alan Philipp v. Federal Republic of Germany* 사건판결은 예술품 반환에 관한 기준을 제시하는 미국 최초의 판례이다. 이 판결에서 미국 연방항소법원은 FSIA의 몰수예외의 요건을 두 가지로 보았다. 첫 번째는 원고가 소유권을 가진 물품이 국제법의 원칙을 위반하면서 몰수되어야 한다는 것이고 두 번째는 몰수의 대상이 된 예술품에 대한 소유권과 피고와 미국 사이에 충분한 상업적 연관이 있어야 한다는 것이라고 실시하였으며 이 사건의 경우 두 가지 요건을 모두 만족하였다고 보았다. *Zuckerman v. Metropolitan Museum of Arts* 사건판결의 경우 연방지방법원의 판결의 각하판결이 나왔을 뿐이지만 이전 사건과의 유사도로 볼 때 몇 가지 차이점을 극복한다면 원고가 승소할 가능성이 있어 앞으로 주목할 만한 사건이다. 유대인의 예술품 반환과 우리나라의 경우 차이점이 있어 예술품 반환이 보다 더 어려울 것이라 예상되나 동일한 문제를 가진 아시아 국가들이 연대하여 인내심을 가지고 대처한다면 불가능한 일은 아니다.

국문 주제어: 예술품 반환, 워싱턴 협정, 몰수예외, 자치권에 의한 면제,
홀로코스트 불법수용미술품 회수법

〈Abstract〉

Implication on Korean Art Repatriation from Nazi-Looted Art Lawsuits

Jung Ah Lee^{*}

This study reviews two cases of the return of artifacts confiscated by the Nazis in the United States and summarize the related discussions so far. Based on this, we discuss the problem of returning artworks in Korea.

The damage that Korea imposes by the imperialist state varies in various fields, and the case of artwork is no exception. However, the return of artwork is rare and the process of returning it is not easy. There is no doubt that efforts to find lost artifacts in the Japanese invasion are necessary. However, it is not easy to specify laws on the basis of artifacts and return them, but it is also unclear whether plaintiffs will be able to win the lawsuits filed in court in other countries. There are several implications to look at Jewish artifacts that are making progress in this regard. In the case of Korea and Jews, there is a difference in political influence and damage in international society.

^{*} Ph. D. in Law

The first is to examine how the international community has made efforts to collect interest in the return of artifacts confiscated by the Nazis, the second is to enact legislation in each country, What are the countermeasures against legal obstacles revealed through

The victims of World War II, the Jews, are trying to record their losses through the Nazis and seek compensation. He received an apology from Germany and made claims for damages from all over the world. In addition, through multilateral agreement, they have paved the way for international compensation if they meet certain requirements. In the field of arts, the achievements of such efforts are being revealed. In the United States, the world's largest art market, since the 1990s, laws such as the Foreign Sovereign Immunities Act ("FSIA") and the Holocaust Expropriated Art Recovery Act ("HEAR" Foreign Sovereign Immunities Act; Holocaust Expropriated Art Recovery Act, Pub. L. 114-308 (Dec. 16, 2016)). The Washington Conference was the opportunity for the Jews to return their artifacts confiscated by the Nazis. Since then, in the United States, federal law has been enacted to allow for the return of artifacts confiscated by the Nazis in the United States.

In the case of Korea, the damage caused by Japan is a bar across all sectors, but there is no significant progress in compensation for damages. Especially, in the field of arts, the actual situation of the artworks exported to

foreign countries is not well understood, and there is little investigation on the outflow route. It would not be a problem if the artwork was traded properly by the rightful owner. However, if there is no legitimate reimbursement of the property of the individual, the transaction is carried out against the will of the owner, or the cultural property belonging to the whole country is unlawfully exported abroad, it shall be compensated.

Key Words: Art Repatriation, Washington Conference, Expropriation Exception, Sovereign Immunities, HEAR

「Law & IP」 간행 규정

제정 2018. 6. 30.

제1조(목적) 이 규정은 세종지적재산권연구소(이하 “연구소”라 한다)가 발행하는 학술지 「Law & IP」의 간행에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(간행) ① 「Law & IP」은 연 2회 발간한다.

② 「Law & IP」의 발행일자는 매년 7월 31일, 12월 31일로 한다.

제3조(논문의 투고자격) ① 국내외 각 대학교 전임교원, 박사학위 소지자, 변호사 자격 소지자, 변리사 자격 소지자 등은 단독으로 투고할 수 있다.
② 제1항에 해당하지 않는 자도 편집위원회가 전 항의 투고자에 준하는 자격을 가진 것으로 인정하는 경우에는 단독으로 논문을 투고할 수 있다.

제4조(논문의 투고 방법 및 요건) ① 「Law & IP」에 논문을 게재하고자 하는 자는 연구소에 매년 6월 30일, 11월 30일까지 원고를 전자우편(E-mail)으로 제출하여야 한다.

② 「Law & IP」에 투고하는 논문의 다음 각 호의 요건을 갖추어야 한다.

1. 본 학술지가 추구하는 목적에 합치하는 연구논문, 판례평석 또는 번역문 등의 어느 하나에 해당할 것
2. 독창성을 갖춘 것으로서 다른 학술지 또는 간행물에 게재된 적이 없을 것

제5조(논문의 작성요령) 「Law & IP」에 게재하기 위한 논문은 논문투고규정에서 정하는 원고작성요령에 따라 작성하여 제출되어야 한다.

제6조(논문의 심사) ①「Law & IP」에 게재하기 위하여 제출된 논문은 편집위원회의 추천을 받아 편집위원회 위원장이 위촉한 3인의 심사위원에 의한 심사를 받아야 한다.

②편집위원회는 심사위원들의 심사결과에 따라 논문의 수정·보완을 요구하거나 게재를 유보할 수 있다.

③논문심사에 관한 절차 및 기준에 대해서는 「Law & IP」편집위원회 규정에 따른다.

제7조(저작권) 「Law & IP」에 게재된 논문의 저작권은 세종지적재산권연구소에 귀속한다.

제8조(기타) 「Law & IP」의 간행과 관련하여 본 규정에 명시되지 아니한 사항에 대해서는 「Law & IP」 편집위원회 규정에 따른다.

부 칙

제1조(효력발생)이 규정은 2018. 6. 30. 부터 효력이 발생한다.

「Law & IP」 투고 규정

제정 2018. 6. 30.

제1조(목적) 이 규정은 세종지적재산권연구소(이하 “연구소”라 한다)가 발행하는 학술지인 「Law & IP」에 투고되는 논문의 작성요령 및 투고에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(논문의 투고시기) 「Law & IP」에 논문을 게재하고자 하는 자는 연구소에 매년 6월 30일, 11월 30일까지 원고를 전자우편(e-mail)으로 제출하여야 한다. 단 2018년 7월 31일 출판의 경우에는 2018년 7월 9일까지 제출하여야 한다.

제3조(투고서류) ① 「Law & IP」에 논문을 게재하고자 하는 자는 투고논문과 함께 “논문게재신청서”, “저작물 이용 동의서” 및 “연구윤리서약서”를 제출하여야 한다.

② 논문게재신청서에는 논문제목, 성명, 소속, 주소, 이메일 주소, 전화번호(자택 또는 사무실) 등을 기재하여야 한다.

제4조(원고의 작성) 원고는 별지 1의 「Law & IP」 원고작성요령에 따라 작성되어야 하며 이를 준수하지 않은 원고는 게재가 거절될 수 있다.

부 칙

제1조(효력발생) 이 규정은 2018. 6. 30. 부터 효력이 발생한다.

[별지 1] 「Law & IP」 원고작성요령

1. 논문은 제목, 저자, 목차, 본문, 국문 초록, 국문 주제어, 외국어 초록, 외국어 주제어 및 별지의 순으로 구성한다.
2. 본문은 한글로 작성함을 원칙으로 하되, 필요한 경우 한문 또는 외국어를 병기할 수 있다.
3. 논문의 저자가 2인 이상인 경우에는 주저자와 공동저자를 구분하여 주저자, 공동저자의 순서로 표시하여야 한다.
4. 원고 본문의 목차 순서 및 글자 모양은 다음과 같다.
 - I. (로마 숫자)
 1. (아라비아 숫자)
 - (1) (괄호 숫자) / 1) (반괄호 숫자) / (가) (괄호 한글)
5. 논문의 글자체는 한글은 휴먼명조체로 하고, 영문은 Times New Roman 체로 하며, 본문의 글자 크기는 11호, 장평 100%, 행간은 160%로 하고, 각 주의 크기는 10호, 장평 95%, 행간은 130%로 한다.
6. 본문 중의 법조문을 포함한 재인용 및 인용문은 인용부호(“”)로 명확히 표시하여야 한다.
7. 주는 각주로 표시하는 것을 원칙으로 하며, 각주의 기재사항과 순서는 다음과 같은 형식에 따른다.
 - (1) 국내문헌 및 일본문헌
 - ① 저서인용 : 저자명, 서명, 출판사, 출판년도, 면수
예) 성삼문, 법철학, 심지출판사, 2007, 000면.
 - ② 정기간행물 인용 : 저자명, “논문제목”, 「잡지명」, 제 … 권 …호, 년도, 면수.

예) 성삼문, “지적재산권의 국제적 규제체제”, 『法學研究』, 제000호, 2007년, 000면

③ 기념논문집 인용 : 저자명, “논문제목”, 『기념논문집명』(…선생 …기념논문집), 출판년도, 면수.

④ 성삼문, “계약구속력의 정당성”, 『민사법의 현대적 과제와 전망: 000교수 정년 기념논문집』, 2007년, 000면

⑤ 판결 인용 : 대법원 1900. 00. 00. 선고 00다0000 판결.
대판 1900. 00. 00. 00다0000.

예) 대법원 2001. 2. 23. 선고 98다 59309 판결.

⑥ 각주(脚註)에서 이미 앞에서 인용한 문헌 또는 논문을 뒤에서 다시 인용하는 경우에 “앞의 책” 또는 “앞의 논문”으로 표기한다.

(2) 외국문헌(일본문헌 제외)

① 저서인용 : 저자명, 서명, 출판사, 출판년도, 페이지.

② 논문인용 : 저자명, “논문제목”, 논문집명, 출판사, 출판년도, 페이지.

③ 외국 판례의 인용은 인용대상 국가의 일반적 용례에 따른다.

8. 국문 원고 본문 중의 외국어나 외래어는 학술지, 고유명사 등 부득이한 경우를 제외하고는 국문으로 풀어 쓰거나 한글로 표기하고, 필요한 경우에 한하여 ()안에 원어로 밝힌다.

9. 외국어 초록 및 주제어는 영어, 독일어 혹은 프랑스어로 작성함을 원칙으로 하되, 편집위원회가 승인하는 경우에는 다른 외국어로 작성할 수 있다.

10. 원고는 국문 초록 및 외국어(영어, 프랑스어, 독일어) 초록과 국문 주제어 및 외국어(영어, 프랑스어, 독일어) 주제어를 첨부하여야 하고, 초록은 1면 이상 ~ 2면 이내로 작성한다.

11. 참고문헌은 논문 말에 별도로 표기하며, 작성순서는 동양문헌, 서양문헌, 자료, 기타 순으로 한다.

12. 원고마감일 이후 접수된 논문은 당회 간행에서 제외하며 투고자의 의사에 따라 다음 회 간행을 위해 접수한 것으로 할 수 있다.

13. 이 논문 투고 요령은 2018년 6월 30일부터 시행한다.

「Law & IP」 편집위원회 규정

제정 2018. 6. 30.

제1조(목적) 이 규정은 세종지적재산권연구소(이하 “연구소”라 한다)가 발행하는 학술지인 「Law & IP」의 편집위원회에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(구성) ① 편집위원회는 편집위원장과 편집위원으로 구성한다.

② 편집위원장은 연구소장이 겸임한다.

③ 편집위원은 연구소 운영위원회의 추천을 받아 연구소장이 임명한다.

④ 편집위원의 임기는 2년으로 하며 연임할 수 있다.

제3조(편집위원회의 업무) 편집위원회의 업무는 다음과 같다.

1. 투고된 논문의 게재여부 결정
2. 게재예정증명서의 발급
3. 논문심사위원의 추천
4. 기타 「Law & IP」의 편집과 관련된 중요한 사항

제4조(편집위원회의 운영) ① 편집위원회는 편집위원장이 개최한다.

② 편집위원회는 재석위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

③ 편집위원장은 위원회의 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 편집간사를 둘 수 있다.

제5조(논문심사) ① 「Law & IP」에 투고된 원고는 각 원고별로 3인 이상의 심사위원에 의하여 심사된다.

② 심사위원의 자격은 다음과 같다.

1. 대학원 전임강사 이상의 교수직에 있는 자
 2. 박사학위 소지자
 3. 석사학위 소지자로서 법률 분야에서 5년 이상의 연구경력을 가진 자
- ③심사위원은 투고자와 동일기관 소속이어서는 안된다.

제6조(심사기준) 심사위원은 다음 각 호의 기준을 고려하여 종합적으로 심사의견을 제출하여야 한다.

1. 연구소의 투고규정에서 정한 논문제출 기준
2. 연구주제의 창의성 및 연구의 필요성
3. 연구방법의 논리적 체계성 및 적절성
4. 연구결과의 학술적 완성도 및 학문적 기여도
5. 참고문헌 인용의 적절성 및 객관성

제7조(심사위원별 논문심사의 판정) 심사위원은 심사대상 논문에 대하여 다음 각 호에 따라 “판정의견”을 제출한다.

1. 게재
2. 수정 후 게재
3. 수정 후 재심사
4. 게재불가

제8조(종합판정) ①심사위원 전원의 심사결과가 “게재”와 “수정 후 게재”인 경우에는 게재를 허락한다. 다만 “수정 후 게재”의 경우에는 투고자가 수정요구에 응하는 경우에만 게재를 허락한다.

②심사위원의 심사의견이 다를 때에는 다수의견에 따른다. 다만 3인의 심사위원의 의견이 각기 다를 때에는 다수의견을 판단하는데 있어 “게재”는 “수정 후 게재”와 동일한 것으로, “수정 후 재심사”는 “게재 불가”와 동일한 것으로 본다.

③심사위원의 다수의견이 “게재”와 “수정 후 게재”인 경우에는 게재를 허락한다. 다만 심사위원의 다수의견이 “수정 후 게재”인 경우에는 투고자가 수정요구에 응하는 경우에만 게재를 허락한다.

④심사위원의 다수의견이 “수정 후 재심사”인 경우에 수정 후 편집위원회에서 게재여부를 결정한다.

⑤심사의 공정성을 우려할 만한 사정이 있는 경우에는 편집위원회에서 그 공정성 여부를 결정한다.

제9조(심사결과와 통보 및 수정요청) ①편집위원장은 제8조에 따른 종합판정 결과 및 심사위원의 심사요지를 논문제출자에게 통지한다.

②종합판정 결과가 “수정 후 게재” 또는 “수정 후 재심사” 판정을 받은 논문에 대하여는 편집위원장이 수정을 요청하여야 한다.

③편집위원회는 논문제출자가 제2항의 수정요청에 따르지 않거나 재심사를 위해 고지된 기한 내에 수정된 논문을 제출하지 않을 때에는 처음 제출된 논문을 “게재불가”로 최종 판정한다.

제10조(심사결과에 대한 이의제기) ①종합판정 결과 “게재불가” 결정을 통지받은 투고자는 통지받은 날로부터 7일 이내에 편집위원장에게 서면으로 이의를 제기할 수 있다.

②제1항에 의한 이의가 제기된 경우에 편집위원장은 즉시 편집위원회를 소집하여야 한다.

③제2항의 규정에 의하여 소집된 편집위원회는 심사결과가 현저하게 비합리적으로 이루어졌는지 여부를 심사하여 원고의 게재 여부를 최종적으로 결정하여야 하며 그 결정내용을 지체 없이 투고자에게 서면으로 통지하여야 한다.

④제3항에 따른 편집위원회의 결정은 최종적이며 이에 대하여 이의를 제기할 수 없다.

부 칙

제1조(효력발생)이 규정은 2018. 6. 30. 부터 효력이 발생한다.

「세종지적재산권연구소」 연구윤리 규정

제정 2018. 6. 30.

제1조(목적) 이 규정은 세종지적재산권연구소(이하 “연구소”라 한다)가 발행하는 학술지 「Law & IP」에 투고하는 자(이하 “투고자”라 한다), 투고물에 대하여 심사의뢰를 받은 자(이하 “심사자”라 한다) 및 연구소가 준수해야 할 윤리적 원칙과 기준 및 이의 위반에 대한 제재사항을 정하는 것을 그 목적으로 한다.

제2조(기본원칙) ① “투고자” 및 “심사자”는 윤리성과 학자적 양심에 충실하여야 한다.

② “심사자”는 학문적 양심에 따라 공정하게 심사하여야 하며, 연구소는 공정심사의 여건을 보장하여야 한다.

제3조(표절 및 중복게재의 금지) ① “투고자”는 타인의 연구물이나 저술 또는 논문에 나타난 결과나 논리를 임의로 사용하거나 타인의 저술이나 논문의 문구를 출처를 밝히지 않고 원문 그대로 사용하는 등 “표절”(이하 “표절”이라 한다)을 하여서는 아니 된다.

② “투고자”는 이미 다른 학술지에 게재한 논문과 동일 또는 유사한 내용의 논문을 투고(이하 “중복게재”라 한다)하여서는 아니 된다.

③ 제1항의 “표절” 및 제2항의 “중복게재”에 해당하는지 여부는 “연구소” 편집위원회의 위원 과반수이상의 출석과 출석위원 3분의 2이상의 동의를 얻어 결정한다.

제4조(심사자 및 연구소의 윤리준칙) ① 심사자는 제3조에 규정된 표절의 의심이 있는 경우 연구소 편집위원회에 그 사실을 통보하여야 한다.

②심사자가 연구소 편집위원회에 심사결과를 통보할 때는 심사결과의 근거를 명확히 하여야 한다.

③연구소는 해당 분야의 전문가를 심사자로 선정하여야 하며, 심사의뢰 시 투고자의 인적사항을 알 수 있는 일체의 표시를 삭제하는 등 공정심사에 필요한 조치를 취하여야 한다.

④연구소는 정당한 사유가 없는 한 탈락 논문 및 투고자에 관한 일체의 사항을 외부에 누설해서는 아니 된다.

제5조(위반에 대한 조치) ①“연구소”가 발행한 학술지에 게재된 논문이 편집위원회에 의해 제3조의 규정에 의한 “표절”이나 “중복게재”로 결정된 경우 “연구소”는 다음 각 호의 조치를 취한다.

1. “연구소” 발행 학술지에 대한 논문 투고를 5년간 금지한다.
2. “연구소” 웹사이트에 게시된 당해 논문을 삭제하고 그 사유를 게재한다.
3. 한국학술진흥재단 및 관련 학회 등 유관 기관에 당해 사실을 통보한다.

②심사자 및 연구소가 제4조에 위반한 때에는 즉시 심사의뢰를 철회하거나 재심사를 의뢰하여야 한다.

제6조(기타) 연구소는 투고자에 대하여 이 지침을 교부함으로써 투고자로 하여금 스스로 교정할 수 있는 기회를 부여한다.

부 칙

제1조(효력발생)이 규정은 2018. 6. 30. 부터 효력이 발생한다.

Law & IP 편집위원 명단

편집위원 성명	소속	직위	연락처
박준우	서강대학교 법학전문대학원	교수	iplawkorea@sogang.ac.kr
손승우	단국대학교 법과대학	교수	legalssw@gmail.com
정진근	강원대학교 법학전문대학원	교수	033)250-6521
정태호	원광대학교 법학전문대학원	교수	jungtho@wku.ac.kr
이동형	영남대학교 법학전문대학원	교수	053)810-2671
계승균	부산대학교 법학전문대학원	교수	doktorkye@pusan.ac.kr
김은주	제주대학교 법학전문대학원	교수	ejkim@jejunu.ac.kr
김동준	충남대학교 법학전문대학원	교수	dongjunk@cnu.ac.kr
육소영	충남대학교 법학전문대학원	교수	syook@cnu.ac.kr

The Journal of Law & IP

2018년 12월 27일 인쇄

2018년 12월 31일 발행

발행자 명 재 진

편집자 육 소 영

발행처 충남대학교 세종지적재산권연구소

인쇄처 도서출판 이화

ISSN 2635-5132

