

강사소개



Profile

연세대학교 생명공학과 졸업 (2019)
55회 변리사 시험 합격
(現) 한빛변리사 학원 특허법 전임 강사



E-mail

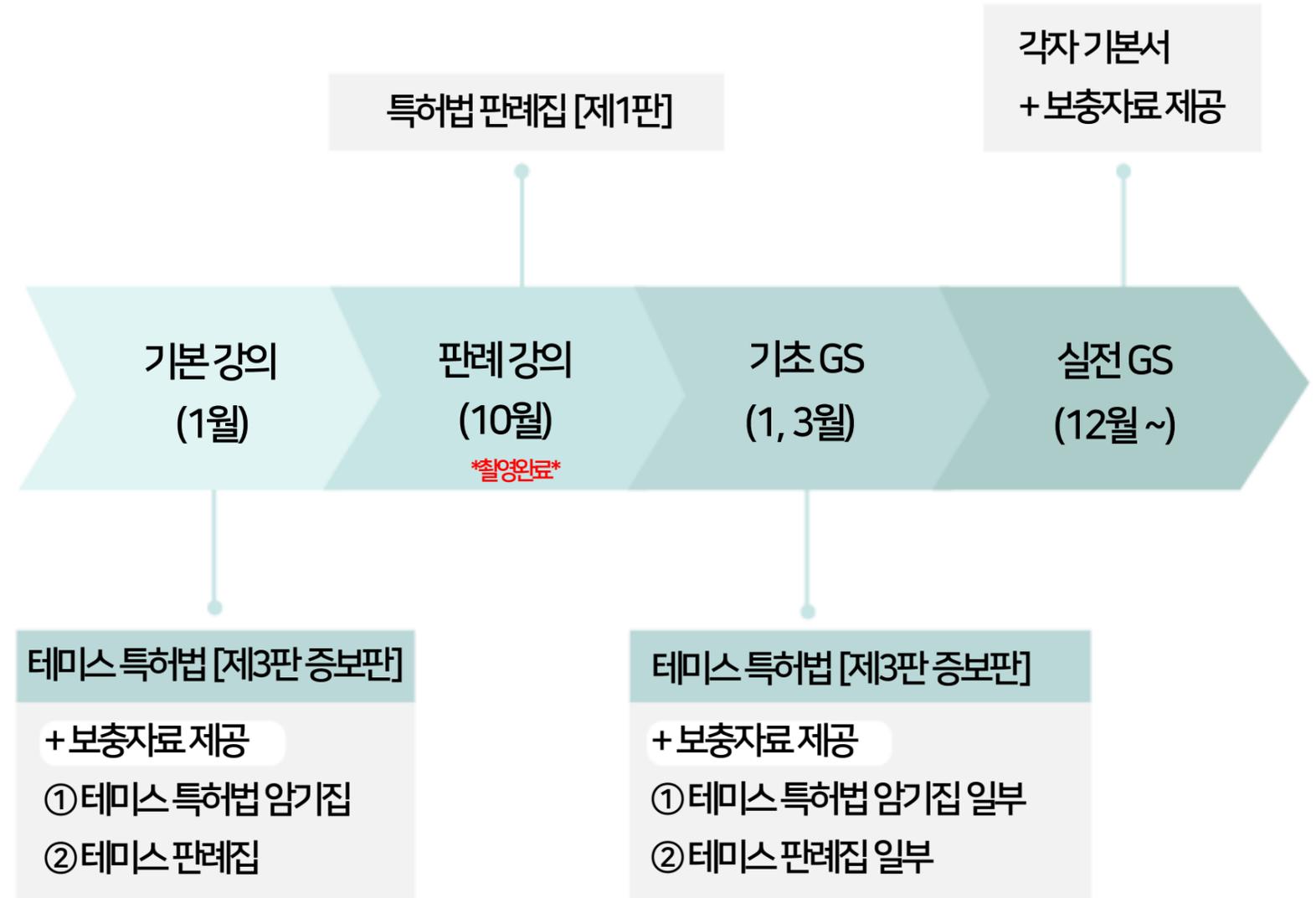
patentshim@gmail.com



Publication

테미스 특허법 [제3판]
테미스 특허법 판례집 [제1판]
테미스 특허법 요약집 [제1판] - 12월말
*테미스 특허법 [제3판 증보판]과 함께 출간 예정
**테미스 특허법 [제3판]을 구매하신 모든 수험생분들께 테미스 특허법 [제3판 증보판]을 무료 증정드립니다.

특허법 실력을 확실하게 책임지는 필수 커리큘럼



2022년 제59회 변리사 2차 특허법 수강 로드맵



설명은 명쾌하게



핵심은 확실하게



학습은 똑똑하게



복습은 철저하게

기본

실력완성

실전대비

1월	기본강의 <small>*인강촬영</small>	All-in-One 전범위개념완성 [테미스특허법제3판(증보판)]	10월	판례강의 <small>*촬영완료</small>	Read N' Logic 사실관계/논점추출/논리전개의 근거를 갖추는 수업	12월 ~ 6월	실전GS <small>*4월인강촬영 **A/B형진행예정</small>	기출을 담다, 기출과 닮다 전통 A급 판례 기반형 + 사례형			
		2월			기출/사례 <small>*인강촬영</small>			기출분석 문제의 의도를 분석하는 핵심 코멘트를 통해 차별화된 해석을 제공하는 수업	5월~	콜라보 GS <small>*6월인강촬영</small>	2022 최신 판례기반형 + 사례형 + 중요 단문
		1월, 3월			기초 GS <small>*10월, 3월인강촬영</small>			Theme으로 완성하는 특허법 사례를 통한 명쾌한 개념정리 [테미스특허법제3판(증보판)]	6월	최종정리 <small>*인강촬영</small>	FINAL 단원별 중요 쟁점 최종점검
7월	모의고사	실전을 실전답게 대비 할수 있는 모의고사									

[실전GS 강의] 이런 분들께 추천드립니다!

- 2차 공부를 본격적으로 시작하는 수험생
- 특허법을 고득점 전략과목으로 하고 싶은 수험생
- 주요 쟁점에 대해서 빠르게 1회독하며 답안작성하고 싶은 수험생
- 판례 및 검토에 관한 깊은 지식 및 자료를 원하는 수험생
- 선결논점 및 목차를 잡는 법이 막막한 수험생

강의개요

선택과목이 P/NP로 변경됨으로써 특허법은 두말할 필요없이 반드시 고득점을 받아야 하는 과목이 되었습니다.

1 수험적합적인 답안현출 연습

2차 시험은 오로지 작성된 답안지만을 통해서 채점자와 소통하는 시험입니다.
본 수업은 이해하여 습득한 것을 단순히 기계적으로 답안에 현출하는 것에서 벗어나,
제시된 배경과 사실관계에 따라 필요한 내용만 적절한 분량으로 현출하는 연습을 주된 목적으로 합니다.

2 단원간 연계를 통한 공부효율 극대화 + 당일채점 시스템

매년 누적되는 모든 판례와 법리를 파편화된 개념으로 공부하는 것은 매우 비효율적입니다.
본 수업은 특허법 중요 법리에 대한 이해를 기본으로 하면서 이로부터 파생된 쟁점에 대해서 함께 정리함을 주된 목적으로 합니다.
이를 통해 수험생분들께서 특허법 전체를 조망하고 특허법을 체화할 수 있도록 돕고자 합니다.
또한, 빠른 복습을 위하여 기존 1주일 이상의 소요됐던 채점시간을 현저히 줄여 채점된 답안지를 24시간 내에 수강생분들께 전달될 예정입니다.

3 실제 출제방식에 익숙해지는 수업 + 고퀄리티의 보충자료

특허 법리에 대한 실제 시험에서의 출제 방식을 최대한 그대로 반영한 문제를 푸는 수업입니다.
GS문제 및 이의해설로 끝나지 않고, 당일 다뤄진 쟁점과 관련된 기출문제 및 판례 등에 대한 고퀄리티의 보충자료를 제공하여
수험생분들께서 체계적인 공부를 할 수 있도록 도움드리는 것을 주된 목적으로 합니다.

강의진도

- 1, 2회차 특허요건 및 특유쟁점
- 3, 4회차 출원제도 및 특허권
- 5, 6회차 특허권 및 침해
- 7, 8회차 심판 및 소송 (PCT 포함)

*4문제 답안작성(2시간) 이후 강평(1시간 10부)을 진행합니다.
**출제범위는 해당진도 범위 내에서 포함됨을 원칙으로 합니다.
(다만 법학과목의 특성상 시험범위는 누적될 수 있음)
***강의내용은 진행에 따라 유기적으로 약간의 변경이 있을 수 있습니다.

강의교재 소개

기본서, 암기집, 판례집이 유기적으로 호환되어 효율적으로 공부할 수 있도록 특허법 교재 시리즈를 구성하였습니다.

1 테미스 특허법 [제3판]

- 1) 본서만으로 특허법을 해결할 수 있도록 정리함.
- 2) [출처표기] 본서에 수록된 모든 판례 · 논문 · 평석 출처를 표기
- 3) [수험적합성] 수험범위를 불필요하게 넓힐 수 있는 특허법원 판례는 전부 삭제하였으며, 평석 · 입법론 · 학설의 경우 수험범위를 늘리지 않는 선에서 수록함
- 4) [판례원문] 굳이 판례원문을 찾아보지 않아도 될 정도로 정확히 이해할 " 수 있도록 중요 판례 위주로 최대한 원문 그대로 수록함
- 5) [두문자 호환] 수험계에서 많이 사용했던 테마특허법 등 타교재와 두문자를 통일하여 서로 호환됨.
- 6) [최신판례 및 개정법 반영] 2021년 09월까지 선고된 판결과 22년 개정법을 반영함. *추후 판시되는 판례 및 개정법은 매월 말일 추록 업로드 예정
- 7) [중복기재 배제 & 단원별 연계] 동일 내용에 대해서는 중복기재를 회피하였으며, 단원간 연계하여 공부할 수 있도록 주소 표기함.

2 테미스 특허법 암기집 [제1판]

- 1) 10월 말 출판 예정 - 보충자료로 일부 제공
- 2) 테미스 특허법 [제3판]에서 답안에 현출할 내용만 엄선하여 정리한, 철저하게 2차 답안 작성을 위한 요약서.
- 3) 테미스 특허법 [제3판]의 내용, 목차가 전부 호환되어 있으므로 이해는 기본서를, 암기는 요약서를 통하여 할 수 있게 구성함.
- 4) 답안에 현출되어야 하는 Key-word는 무엇인지, 강약 조절은 어떻게 해야 하는지, 스스로 특허법을 통달할 수 있도록 교재를 구성하였음.

* 12월 말 테미스 특허법 [제3판 증보판]과 함께 출간 예정

3 테미스 특허법 판례집 [제1판]

- 1) [사실관계 · 소송경과 도식화] 단순히 판례 원문이 나열된 기존 판례집과 다르게, 쟁점별로 법리, 사실관계, 검토, 평석을 각각 구별하여 정리함.
- 2) 쟁점별로 특허법원 판시와 대법원 판시가 동일한지(=), 상반되는지(≠) 표기하여 명확히 정리할 수 있도록 구성함.
- 3) [사안 정리] 법원이 제시한 법리에 따라 사실관계가 어떻게 포섭되고 있는지, 소목차를 활용하여 정리하였음. 이해는 기본서를, 암기는 요약서를 통하여 할 수 있게 구성함.
- 4) [기본서 호환] 각 판례별로 테미스 특허법 [제3판]의 주소를 표기하여 유기적으로 공부할 수 있도록 구성함.

교재 소개 - 테미스 특허법 [제3판]

01

단권화

본 서만으로 특허법을
단권화 할 수 있도록
집필함.

04

두문자 호환

수험계에서 많이 사용됐던
테마특허법 등 타교재와
두문자를 통일하여
호환되게 정리함

02

출처표기

본 서에 수록된 모든 판례,
논문, 평석 등의 출처를
표기함.

05

수험적합성

수험범위를 불필요하게 넓히는
내용은 삭제하였고,
평석/입법론/학설은 수험범위를
늘리지 않는 선에서 수록함

03

판례 원문

중요판례의 판례원문을
굳이 찾아보지 않아도 될
정도로 최대한 그대로
수록함.

06

단원별 연계

동일 내용에 대한 중복기재
하지 않고,
단원간 연계하여 유기적으로
공부할 수 있도록 주소 표기함.

교재 소개 - 테미스 특허법 [제3판]

[실무내용 기재]

실무적인 내용은 수험적으로 필요한 범위내에서 정리함

[출처표기]

본 서에 수록된 모든 판례, 논문, 평석의 출처를 표기함.

1-1 의약의 용도발명

THEMIS
49회 A-1, 57회 4번

의약용도발명에서 대표적인 기재형태

[Note①]

- 예1: 화합물 A를 함유하는 것을 특징으로 하는 질환 Z 치료제(또는 치료용 조성물)
- 예2: 화합물 C와 화합물 D를 조합하는 것을 특징으로 하는 질환 W 치료제
- 예3: 화합물 E로 이루어지는 주사제, 화합물 F로 이루어지는 경구제 및 보조성분 G로 이루어지는 질환 V 치료용 키트
- 예4: 초회에 ●-●●mg/kg의 양으로 투여하고, 그 후 1회당 ○-○○ mg/kg의 양으로 격일 투여하는 것을 특징으로 하는 α형 유전자형을 갖는 환자를 치료하기 위한 화합물 H를 함유하는 C형간염 치료제

I 의약용도발명

의약용도발명이란 물질의 새로운 속성 또는 특성에 근거하여 질병 또는 약효와 관련된 구체적인 용도에 이르게 된 발명을 말한다.1) 발견에 해당하지만 그 사이에 창작적 요소가 있으면 특허법상 발명으로 인정한다.

II 구성요소

1. 원칙 : 判例

대법원은 물건발명 형태로 청구범위가 기재되는 의약용도발명에서는 의약물질과 그것이 가지고 있는 의약용도가 발명을 구성하는 것이라고 판시하여(2003후1550 등), 의약의 용도발명의 구성요건이 특정물질의 '유효성분과 그 용도'임을 명확하게 제시하고 있다.

2. 약리기전 : 判例

〈참고: 불내용특자구〉

대법원은 의약용도발명의 청구범위에 기재되어 있는 "약리기전은 특정 물질이 가지고 있는 불가분적 내재되어 있는 속성에 불과하여, 의약의 용도를 특정하는 한도 내에서만 발명의 구성요소로서 의미를 가질 뿐" 약리기전 그 자체가 청구범위를 한정하는 구성요소라고 보아서는 아니 된다고 하였다(2012후3664).

1) 물질 자체가 공지의 것이라고 할지라도 그 물질이 가지는 새로운 용도를 밝혀낸 경우 '물건발명' 또는 '방법발명'으로 청구항을 작성할 수 있다. 그러나 인간을 치료하는 방법발명에 대해서는 특허성을 인정하지 않으므로 '의약용도발명'에는 원칙적으로 물(物)의 형식으로 기재하여야 한다(의약분야 특허심사기준).

교재 소개 - 테미스 특허법 [제3판]

[수험적합성]

수험범위를 불필요하게 넓힐 수 있는 특허법원 판례 등의 내용은 삭제하였고, 평석/입법론/학설은 수험범위를 늘리지 않는 선에서 수록함

[판례 원문]

중요판례의 판례 원문을 굳이 찾아보지 않아도 될 정도로 최대한 그대로 수록함.

3. 투여방법한정 의약품도발명의 취급

(1) 문제점

투여용법·용량(dosage regimen) 자체는 의료행위로 산업상 이용가능성이 없지만, 투여방법 한정 조성물의 경우 산업상 이용가능성이 인정되며, 과학기술의 발달과 양질의 의약품에 대한 수요가 증가함에 따라 투여방법 연구와 이에 관한 특허출원도 증가하고 있는 추세이다. 이에 투여용량·용법을 발명의 구성요소로 볼 수 있는지 문제된다.

(2) 학설

i) 투여용법·용량은 그저 용법에 불과한 것으로서 물건발명의 본질을 갖는 의약품도발명을 한정하는 구성요소로 볼 수 없다는 "부정설", ii) 투여용법·용량의 한정은 의약품도와 본질적으로 동일한 것이므로 의약품도발명을 특정하는 구성요소로 볼 수 있다는 "긍정설", iii) 투여용법·용량이 조성물 자체의 구성을 변화시키는지에 따라 달리 보자는 "절충설"이 있다.

(3) 종래 대법원의 태도

종래 判例는 i) 의료행위이거나 ii) 물건 자체에 관한 것이 아니어서 발명의 구성요소로 볼 수 없다고 하여(2007후2926, 2007후2933), 의약 조성물의 진보성 판단 시 투여량과 투여방법에 관한 것을 제외하였다.

(4) 변경된 대법원 전원합의체의 태도

〈참고: 행자물효의구〉

최근 전원합의체는 투여용법과 투여용량은 '의료행위 그 자체'가 아니라 '의약이라는 물건이 효능을 온전하게 발휘하도록 하는 속성을 표현함'으로써 의약이라는 물건에 새로운 의미를 부여하는 구성요소가 될 수 있다고 판시하여 신규성이나 진보성 등을 판단할 때, 투여용법과 투여용량을 발명의 구성요소로 본다(전원합의체 2014후768).

(5) 검토

〈참고: 필본유비법〉

- ① 의약이 부작용을 최소화하면서 효능을 온전하게 발휘하기 위해서 약효를 발휘할 수 있는 질병을 대상으로 하여 사용하여야 할 뿐만 아니라 투여용법과 투여용량을 적절하게 설정할 필요가 있는데, 이는 의약품도와 본질이 같다.
- ② 동일한 의약이라도 투여용법과 투여용량의 변경에 따라 질병의 치료나 예방 등에 예상하지 못한 효과(유리한 효과)를 발휘할 수 있다.
- ③ 또한, 투여용법과 투여용량을 개발하는 데에도 상당한 비용 등이 소요되므로 이런 투자의 결과를 특허로서 보호를 원칙적으로 부정함은 산업입법이라는 특허법 목적에 부합하지 아니한다.

[두문자 호환]

수험계에서 많이 사용됐던 테마 특허법 등 타교재와 두문자를 통일하여 호환되게 정리함

교재 소개 - 테미스 특허법 [제3판]

[최신판례 및 개정법 반영]

2021년 09월까지 선고된 판결과
현재까지 공포된 개정법을 반영
함.

*추후 판시되는 판례 및 공포되
는 개정법은 매월 말일 추록으로
업로드 예정임.

THEMIS PATENT

III 특허요건 및 출원절차

1. 성립성(제2조1호)

(1) 용도발명의 성립요건 : 判例

〈암기: 속용창〉

용도발명은 본래 '발견'에 해당하지만, ① 종래의 물질로부터 새로운 속성을 발견하고, ② 새로운 용도에 이용하며, ③ 새로운 속성과 새로운 용도 사이에 **창작성 요소**가 존재함을 주장·입증하면 특허법상 발명으로 인정가능하다.

(2) 물질 공지 여부 : 특허법원 判例

"용도발명으로 성립되기 위해 특정한 용도가 발견된 물질이 반드시 공지된 물질이어야 할 필요는 없다."(특허법원 2012하2166)

2. 산업상 이용가능성(제29조1항 본문)

의약용도발명은 의료업에 속하나, 인체를 직접적인 구성요소로 하여 인간의 질병을 수술, 치료, 진단하는 방법에 관한 것이 아니므로(의약의 경우 인체를 직접적인 구성요소로 하지 아니하기 때문에), 산업상 이용가능성이 인정된다.

3. 특허 받을 수 없는 발명(제32조)

의약발명은 그 발명을 실시할 때 필연적으로 신체를 손상하거나, 신체의 자유를 비인도적으로 구속하지 않아, 공서양속에 위반되거나 공중의 위생을 해할 우려가 있는 발명(제32조)에 해당하지 않는다.

4. 신규성 및 진보성(제29조1항 각호 및 제29조2항)

(1) 의약용도발명의 신규성 판단 방법 : 특허법원 判例

① 특허법원 판례의 주류는 선행발명에 기재된 특정 물질의 특정 용도를 쉽게 파악할 수 있다면 신규성, 진보성 판단의 대비대상이 될 수 있다는 입장이다.

② 또한, 특허법원 판례는 " i) 선행발명에 특정 물질에 대한 특정 의약용도가 구체적으로 개시된 경우에 한하여 신규성이 부정될 수 있고, ii) 선행발명에 특정 물질에 대한 특정 의약용도가 객관적으로 확인된 경우에 한하여 선행발명에 특정 물질에 대한 특정 의약용도가 구체적으로 개시된 것으로 볼 수 있다"는 입장이다(2019하4147).

(2) 의약용도발명의 진보성 판단방법 : 判例

〈암기: 치습예정 선임확요없〉

의약용도발명에서는 통상의 지식을 가진 사람이 선행발명들로부터 특정 물질의 특정 질병에 대한 치료효과를 쉽게 예측할 수 있는 정도에 불과하다면 진보성이 부정되고, 이러한 경우 선행발명들에서 임상시험 등에 의한 치료효과가 확인될 것까지 요구된다고 볼 수 없다고 판시하였다(2016후502).

교재 소개 - 테미스 특허법 [제3판]

(3) 투여용법·용량 한정의 경우 진보성 판단 〈참고: 통예현이 개적투노통〉

- ① 투여용법과 투여용량의 특허대상성을 인정하는 것이 새로운 투여용법과 투여용량을 개발하
기만 하면 곧바로 특허가 부여된다는 것을 의미하는 것이 아니다(진원합의체 2014후768).
- ② 최근 대법원 判例는 “특정한 투여용법과 투여용량에 관한 용도발명의 진보성이 부정되지 않
기 위해서는 출원 당시의 기술수준이나 공지기술 등에 비추어 통상의 기술자가 예측할 수 없는
현저하거나 이질적인 효과가 인정되어야 한다”고 하였다(2014후2702).
- ③ [검토] 의약개발 과정에서는 약효증대 및 효율적인 투여방법 등의 기술적 과제를 해결하기
위하여 적절한 투여용법과 투여용량을 찾아내려는 노력이 통상적으로 행하여지고 있으므로, 특
허로써 보호할 만한 가치가 있다고 인정되는 특정한 투여용법과 투여용량에 대하여만 특허권
을 부여하여야 하는바, 判例는 타당하다.

(4) 약리효과가 공지된 물질의 부작용이 적은 경우의 취급 : 특허법원 判例

최근 특허법원은 “이미 약리효과가 공지된 물질의 부작용이 적다는 사실을 확인하였다는 것만
으로는 진보성이 인정되지 않는다”고 판시하였다(특허법원 2015허788).

5. 발명의 설명 기재방법(제42조3항)

(1) 실험데이터의 기재 〈참고: 대기실대구기〉

- ① 약리효과와 기재가 요구되는 의약의 용도발명에서는 그 출원 전에 명세서 기재의 약리효과
를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 없다면 특정 물질에 그와
같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 기재된 실험예로 기재하거나, 이에 대신할 수
있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 발명의 설명 기재요건을 충족하였고 볼 수 있다(2001후
65, 2017후523 반영).
- ② [검토] 의약용도발명에 특허를 부여하는 이유는 의약을 구성하는 물질이 그 의약용도를 가
지고 있기 때문이므로 발명의 설명에 그 효과, 즉 출원인은 의약용도 발명의 유용성에 대한 공
중 개시의무가 있다. 따라서 의약용도발명은 의약용도에 대한 예측가능성이 현저히 낮아 통상
의 기술자가 출원 시 기준으로 보아 명세서 기재에 의하여 특정물질이 의약용도를 가지고 있다
는 것을 예측할 수 있다는 특별한 사정이 없는 한, 실험데이터 등을 통해 그 물질이 의약용도
를 가지고 있다는 것을 입증한 경우에 한하여 특허를 부여하는 것이 타당하다. 결국, 최근 判例
의 입장이 타당하다.

2) 비아그라 의약용도발명에 대한 무효심판사건과 관련된 대법판결에서는, i) 약리기전이 명확히 밝혀진 경우의 의미와 관
련하여, 특정 물질의 약리적 효과가 추정되는 경우나 특정 물질과 유사기전을 가진 물질이 해당 의약의 용도를 갖는다는
점이 출원 전에 공지된 사항만으로는 특정 물질의 약리기전이 명확히 밝혀진 경우로 볼 수 없다. ii) 약리효과에 대한 약
리데이터 등이 나타난 시험예의 기재정도와 관련하여서도 투여량의 범위 구체적인 투여방법, 투여 대상의 규모, 이 가운
데 치료 효과를 보았다고 평가한 비율, 투여 전과 투여 후의 상태를 비교하여 치료효과를 얻었다고 판단한 근거 정도가
기재되어야 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험예로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체
적으로 기재한 것으로 인정할 수 있다고 하여 그 기준을 제시하고 있다(2013후730, 2015후727).

교재 소개 – 테미스 특허법 [제3판]

THEMIS PATENT

(2) 실험데이터의 추가보정 가부

- ① [원칙 : 불가] 의약용도발명에 대한 출원발명의 명세서에 개별적 화합물에 대한 '약리효과를 확인하는 구체적 실험결과를 추가하는 보정은 명세서의 요지를 변경한 것'에 해당한다(2001후 65).³⁾ 따라서, 원출원 취하 후 실험예 또는 실험데이터를 보충하여 재출원해야 할 것이다.
- ① [예외 : 가능] 본래 '명세서의 기재요건을 충족하였음에도 불구하고 그 효과가 의심스럽다고 인정'되어 이를 보완하기 위해 제출하는 경우에만 허용된다(특허법원 2003허2317).

(3) 병용투여의 약리기전의 취급

〈암기: 개약공병약명〉

화합물의 활성성분에 대한 개별적인 약리기전이 공지되었다는 사실만으로는 출원발명의 우선 일 전에 출원발명 화합물의 병용사용에 따른 약리기전이 명확하게 밝혀졌다고 볼 수 없다(2006 후2523).

6. 청구범위 기재방법(제42조4항 및 6항)

(1) 원칙 : 判例

〈암기: 용대질약〉

의약용도발명에 있어서 '특정물질'이 가지고 있는 '의약용도'가 발명의 구성요건에 해당하므로 발명의 청구범위는 특정물질의 의약용도를 대상 질병 또는 약효로 명확히 기재하여야 한다(2003후1550).⁴⁾

(2) 예외(약리기전만으로 기재되어 있는 경우) : 判例

〈암기: 약만발상명〉

다만, 최근 判例는 특정물질의 의약용도가 '약리기전만으로 기재되어 있다 하더라도' 발명의 설명 등 명세서의 다른 기재나 기술상식에 의하여 '의약으로서의 구체적인 용도를 명확하게 파악'할 수 있는 경우에는 특허법 제42조 제4항 제2호가 정한 청구항의 명확성 요건을 충족하는 것으로 볼 수 있다고 판시하였다(2006후3564 등).

IV 의약용도발명의 보호범위

1. 특허권의 효력

- ① 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여지며(제97조), 정당한 권원 없는 제3자가 특허발명의 보호범위에 속하는 발명을 업으로써 실시할 경우에는 침해를 이유로 민·형사상 제재조치를 취할 수 있다.

3) "시험예의 기재가 필요함에도 불구하고 최초 명세서에 그 기재가 없던 것을 추후 보정에 의하여 보완하는 것은 명세서에 기재된 사항의 범위를 벗어난 것으로서 부적법하다."

4) 예컨대, (1) 공지의 물질인 X로부터 콜레스테롤 저해합성이라는 새로운 속성을 발견하고, 이를 심장병 치료라는 새로운 용도에 이용하였다면, 청구범위에 '물질 X를 포함하는 심장치료용 약학조성물'이라고 기재하면 된다. 한편, 청구범위에 '심장병치료용 물질X'와 같이 기재할 경우(PBU)에는 신규성 위반의 흠을 갖게 된다.

교재 소개 – 테미스 특허법 [제3판]

테미스 특허법

② 다만 의약의 용도발명의 경우 제96조1항1호 또는 제96조2항에 따라 소극적 효력이 제한될 수 있다.

2. 효력의 확장(제89조 및 제95조)

용도발명에 대해서 요건을 만족하는 경우 제89조의 허가 등에 따른 존속기간 연장등록이 가능하며, 이 경우 연장등록된 특허권의 효력은 그 연장등록의 이유가 된 허가 등의 대상 물건(그 허가 등에 있어 물건에 대하여 특정한 용도가 정하여져 있는 경우에는 그 용도에 사용되는 물건)에 관한 그 특허발명의 실시행위에만 미친다(제95조).

3. 이용관계: 제98조 및 제138조

용도발명이 등록되면 선등록된 타인의 물질발명과 이용관계가 성립될 수 있다. 용도발명의 특허권자는 자신의 특허발명을 실시하는 경우라도 물질발명의 특허권자의 허락(제98조)이나 통상실시권 허락의 심판(제138조)에 의하지 아니하면 침해를 구성한다(특허법원 2003허2270).

4. 보호범위 해석 시 용도의 고려(소극적 효력의 제한): 지방법원 判例

i) 제96조의 소극적 효력의 제한뿐만 아니라, ii) 의약의 용도발명의 보호범위는 '청구범위의 의약의 용도가 기재된 이상' 정당한 권원 없는 제3자가 공지물질을 '당해 용도'로 실시하는 경우에만 미친다(서울지방법원 2005가합63349).

5. 균등론의 적용 : 특허법원 判例

i) 침해소송에서, '특정물질 내지 그의 균등물'을, 해당 용도와 동일한 범주의 용도로 사용하는 경우로 한정하였으며, ii) 권리범위확인심판에서 의약용도발명의 권리범위는 물(物)의 측면 및 용도의 측면 모두 동일 내지 균등한 범위에만 미친다고 하였다(특허법원 2005허10459).⁵⁾

V 관련 쟁점

1. 약리기전 부가가 정정요건을 부합하는지 여부 : 判例

① 判例는 약리기전은 특정물질에 불가분적으로 내재된 속성에 불과하므로, '의약용도발명의 청구범위에 기재되는 약리기전은 특정 물질이 가지고 있는 의약용도를 특정하는 한도 내에서만 발명의 구성요소로서 의미를 가질 뿐, 약리기전 그 자체가 청구범위를 한정하는 구성요소라고 볼 수 없고'.

5) "특허발명은 공지물질인 시부트라민 염산염 및 그 일수화물이 비만증 치료용으로도 사용될 수 있음을 밝힌 용도발명으로서, 그 권리범위는 (1) 시부트라민 염산염 및 그 일수화물 내지 그의 '균등물'을, (2) 비만증 치료 내지 그와 동일하다고 볼 수 있는 범주의 용도로 사용하는 경우에 한정된다."고 판시하였다. 이러한 균등범위에 대한 판시는 의약용도발명의 각 구성요건 모두에 적용가능하다. 예를 들어, 균등한 투여방법 등에 대한 실시는 균등침해에 해당할 것이다.

교재 소개 - 테미스 특허법 [제3판]

THEMIS PATENT

② '해당 질병과 함께 약리기전을 부가하는 정정은 제136조1항 각호에서 특허발명의 명세서 등에 대하여 정정심판을 청구할 수 있는 요건'으로 정한 청구범위를 감축하는 경우, 잘못된 기재된 것을 정정하는 경우, 또는 분명하지 아니하게 기재된 것을 명확하게 하는 경우에 해당한다고 볼 수 없다고 하였다(2012후238).

2. 투여용법과 투여용량의 자유실시기술 주장가부 : 判例⁶⁾

투여용법과 투여용량은 발명의 구성요소로 인정됨은 물론, 이 법리는 권리범위확인심판에서 심판 청구인이 심판의 대상으로 삼은 확인대상발명이 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는지 판단할 때에도 '마찬가지로 적용'된다고 판시하였다(2014후768).

3. 허가 등에 따른 존속기간 연장(제89조)

[Part7. 1-3. 존속기간 연장제도] 참조

4. 특허권 효력제한(제96조2항)

[Part7. 1-1. 소극적 효력의 제한] 참조

5. 재정청구(제107조1항)

[Part7. 3-6. 재정에 의한 통상실시권] 참조

6. 허가특허 연계제도

(1) 의의 및 취지

한미 FTA를 반영한 것으로 오리지널 제약사와 복제약 제약사간의 이익균형을 위함이다.

(2) 특허권자의 입장

i) 식약처에 약품 등록한 후, ii) 후발 의약품 허가 신청자에게 침해예방청구소송을 제기하고, iii) 판매금지 신청 시 특허권자가 통지받은 날부터 최대 9개월간 판매금지 시킬 수 있다.

(3) 복제약 제약사의 입장

i) 복제약 제약사는 권리범위확인심판(또는 무효심판)을 통해 특허권자에게 도전함으로써 인 용심결 시 9개월간 "우선판매권리"를 가질 수 있다. ii) 또한 최초심판청구일로부터 14일 이내 제3자가 동일 심판청구 시 우선판매권을 동시에 가질 수 있다.

[단원별 연계]

동일 내용에 대한 중복기재 하지 않고,
단원간 연계하여 유기적으로 공부할 수 있도록 주소 표기함.

6) 의약품도발명에서 투여용법 등이 구성요소인지 여부와 관련되므로 이에 대한 내용을 선결로 기재한다.

교재 소개 - 테미스 특허법 [제3판]

[수험적합성]

수험범위를 불필요하게 넓힐 수 있는 특허법원 판례 등의 내용은 삭제하였고, 평석/입법론/학설은 수험범위를 늘리지 않는 선에서 수록함

[최신판례 및 개정법 반영]

2021년 09월까지 선고된 판결과 현재까지 공포된 개정법을 반영함.

*추후 판시되는 판례 및 공포되는 개정법은 매월 말일 추록으로 업로드 예정임.

테미스 특허법

1-5 선택발명

THEMIS
48회 A-1

I 선택발명 - 의의 및 취지 : 判例²¹⁾

"선택발명"이라 함은 '선행 또는 공지의 발명에 기재된 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소의 전부 또는 일부로 하는 발명'을 말한다. 기초발명의 활용을 통해 산업발전에 이바지하기 위한 취지에서 인정된다(2019후10609).

II 특허요건 및 출원절차

1. 선택발명의 신규성 및 진보성의 관계

〈참고: 등법상 보호불가능〉

(1) 학설

- ① 선택발명이 인용발명과 일부 중복구성을 취하는 점에 있어 신규성 또는 진보성 판단을 하나로 보는 일원설.
- ② 신규성과 진보성은 각각 독립된 특허요건인바 양자를 구분하여 판단해야 된다는 이원설이 있다.

(2) 判例

"선택발명이 용이하게 발명해 낼 수 있는 경우라 하더라도 선행발명에 특허발명을 구성하는 하위개념이 구체적으로 개시되어 있지 않았다면 원칙적으로 그 특허발명이 출원 전에 공지된 발명과 동일성이 있는 것이라고 할 수 없다"고 판시하여 이원설의 입장이다(2001후2375).

(3) 검토

i) 신규성이나 진보성은 독립된 특허요건이고 등록 이후의 법적 취급이 상이하고, ii) 하위개념이 구체적으로 개시되었음에도 효과를 발견²²⁾하였다고 하여 그 하위개념 자체에 독점권을 부여하는 것은 보호범위가 그 효과에 한정되지 않고 물질 자체에 미치게 되므로 오히려 출원인이 발명한 것 이상을 보호하게 되어 불합리하다. 따라서 判例의 이원설이 타당하다.

21) 청구항이 마쿠시 타입으로 기재되는 경우가 많으므로 해당 논점을 항상 고려하도록 한다.

22) 이 경우에는 그 실질적인 효과를 발명의 구성요소로 하고 그에 한정하여 보호받을 수 있는 용도발명 등의 형태로 출원하여 보호받는 것이 바람직하다(2017허6804).

[두문자 호환]

수험계에서 많이 사용됐던 테마 특허법 등 타교재와 두문자를 통일하여 호환되게 정리함

교재 소개 - 테미스 특허법 [제3판]

2. 신규성(제29조1항) 부정 요건 : 判例

〈참고: 구개문인〉

선행발명의 신규성을 부정하기 위해서는 선행발명이 "선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시"하고 있어야 하고, 이에는 ① 선행발명을 기재한 선행문헌에 선택발명에 대한 문언적인 기재가 존재하는 경우 외에도, ② 통상의 기술자 선행문헌의 기재 내용과 출원시의 기술 상식에 기초하여 선행문헌으로부터 직접적으로 선택발명의 존재를 인식할 수 있는 경우(능내재적 동일성) 포함된다(2008후736)²³⁾.

3. 진보성(제29조2항)

(1) 진보성 판단일반 : 判例

① 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이, 통상의 기술자의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악한 다음, 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있는데도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다(2019후10609).

② 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 하며, 이때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다(2019후10609).

(2) 선택발명의 진보성 판단²⁴⁾

1) 진보성 판단 일반 적용 : 判例

위와 같은 진보성 판단 기준은 선택발명의 진보성을 판단할 때에도 마찬가지로 적용되어야 한다(2019후10609).

2) 구성의 곤란성 판단 : 判例

① 선행발명에 특허발명의 상위개념이 공지되어 있는 경우에도 구성의 곤란성이 인정되면 진보성이 부정되지 않는다(2019후10609).

② 구성의 곤란성을 판단할 때에는 i) 상위개념의 크기, ii) 선행발명이 선택발명을 선택할 동기를 제공하거나 선행발명에 암시가 있는지 여부, iii) 선행발명에 기재된 발명과 선택발명 간 구조적 유사성 등을 종합적으로 고려하여야 한다(2019후10609).

23) 구체적인 개시 여부에 대한 판단기준(거울상 이성질체의 경우) : 判例

선행발명에 라세미체의 용도와 함께 존재 가능한 광학이성질체 용도를 언급하고 있더라도, 실제 특정 광학이성질체를 라세미체로부터 분리하여 각각의 광학이성질체가 가지는 의약적 용도를 확인하지 아니한 이상, 그러한 선행발명의 기재에 의해 특정 광학이성질체의 용도가 '구체적으로 개시'되었다고 볼 수 없다고 한다(2002후1935).

24) 구성의 곤란성 ○ → 진보성 ○

구성의 곤란성 △ → 효과의 현저성 참작하여 [인정시 진보성 ○ | 부정시 진보성 ×]

구성의 곤란성 × → 진보성 ×

[판례 원문]

중요판례의 판례원문을 굳이 찾아보지 않아도 될 정도로 최대한 그대로 수록함.

[출처 표기]

본 서에 수록된 모든 판례, 논문, 평석의 출처를 표기함.

교재 소개 - 테미스 특허법 [제3판]

③ 선행발명에 특허발명의 상위개념이 공지되어 있다는 이유만으로 구성의 곤란성을 따져 보지도 아니한 채 효과의 현저성 유무만으로 진보성을 판단하여서는 아니 된다(2019후10609).

3) 효과의 현저성 참작 : 判例

- ① 특허발명의 진보성을 판단할 때에는 그 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다.
- ② 判例는 구성만으로 효과의 예측이 쉽지 않은 화학, 의약 등의 기술분야에서 "구성 of 곤란성 여부의 판단이 불분명한 경우라고 하더라도, 특허발명이 선행발명에 비하여 이질적이거나 양적으로 현저한 효과를 가지고 있다면 진보성이 부정되지 않는다"고 하였다(2019후10609).
- ③ 효과의 현저성은 특허발명의 명세서에 기재되어 통상의 기술자가 인식하거나 추론할 수 있는 효과를 중심으로 판단하여야 한다(2019후10609).

(3) 효과가 수개인 경우 : 判例

〈참기: 수일현충나비〉

- ① 선택발명의 효과가 수 개인 경우, 선행발명에 비하여 이질적이거나 양적으로 현저한 효과를 갖는다고 하기 위해서는 선택발명의 모든 종류의 효과가 아니라 그 중 일부라도 선행발명에 비하여 현저하다는 점이 인정되면 충분하나(2010후3424).
- ② 선택발명이 가지는 효과 전체를 종합적으로 고려하여야 하므로, 나머지 효과가 선행발명에 비하여 현저히 나쁘다면 선택발명의 효과가 선행발명에 비하여 특별하고도 현저하다고 할 수 없는 것이어서, 나머지 효과는 적어도 선행발명의 효과와 비슷한 정도는 되어야 한다."고 판시하였다(특허법원 2006하6303).

4. 발명의 설명 기재방법(제42조3항)

(1) 비교실험자료 및 효과기재 정도 : 判例

〈참기: 효명기충비 이구현정〉

- ① '선택발명의 발명의 설명에는 인용발명에 비해 유리한 효과가 있음을 명확히 기재하면 충분'하고, 그 효과의 현저함을 구체적으로 확인할 수 있는 비교실험자료까지 기재해야 하는 것은 아니라고 하였다(2001후2740).
- ② "현저한 효과가 명확히 기재"되어 있다고 하기 위해서는 선택발명의 발명의 설명에 (이)질적인 차이를 확인할 수 있는 구체적인 내용이나 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적 기재가 있어야 한다(2008후736 등).
- ③ 최근 대법원 判例는 효과의 현저성은 특허발명의 명세서에 기재되어 통상의 기술자가 인식하거나 추론할 수 있는 효과를 중심으로 판단하여야 하고, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 그 기재내용의 범위를 넘지 않는 한도에서 출원일 이후에 추가적인 실험 자료를 제출하는 등의 방법으로 그 효과를 구체적으로 주장, 증명하는 것이 허용된다고 하였다(2019후10609).

(2) 기재불비 해소를 위한 요건 : 判例

출원일 이후 제출된 실험데이터에 의해 명세서의 기재 불비를 보완할 수 있는 경우, 명세서 기재요건을 충족했음에도 불구하고 그 효과가 의심스럽다고 인정될 때만 이를 보완하기 위해 추가제출이 허용되는 것으로 처음부터 명세서에 기재불비가 있어 그 기재요건을 충족하지 못하고 있

교재 소개 – 테미스 특허법 [제3판]

THEMIS PATENT

는 발명까지 의견서 또는 이에 첨부한 실험데이터로서 그 기재불비를 해소할 수 있는 것은 아니다(96후211).

(3) 효과가 수개인 경우

1) 특허법원 判例

특허법원은 어느 하나의 효과라도 명세서 기재요건을 갖추면 일단 기재불비 문제는 해소되며, 실제 “특별하고도 현저한 효과” 인정 여부는 진보성 판단이 문제로 취급해야 한다고 하였다(특허법원 2006하6303).

2) 검토

i) 통상의 기술자로서는 선택발명의 수 개의 효과 중 어느 하나라도 현저하면 선택발명을 실시할 것이라는 점, ii) 구성이 아닌 효과 기재가 불명확하여 특허성을 부정하지는 않는 점을 고려할 때 判例의 태도가 타당하다고 본다.

III 특허권의 효력 - 침해성립 여부

1. 이용침해: 제98조 및 제138조

이용관계라 함은 후원 권리의 실시가 선원 권리에 대한 일방적 침해가 되는 관계를 말하며, 우리 특허법은 선원 우위의 원칙 아래 선원 권리의 효력을 부당하게 약화시키지 않는 범위 내에서 후원 권리의 실시를 확보하여 선후원 권리 간의 이해관계를 조정할 수 있도록 제98조 및 제138조를 규정하고 있다.

2. 문제점

선택발명도 특허를 받을 수 있다는 점은 별론, 이와 같은 특허를 받은 선택발명의 실시가 선원특허의 침해에 해당하는지 여부가 문제된다.

3. 학설

〈참가: 기구예〉

- ① [침해부정설] 선택발명과 선원특허는 ‘기술적 사상 자체가 다르다’는 점에서 이용관계를 부정한다(종래 대법원 판결).
- ② [침해긍정설] 선택발명은 선행발명의 구성요소를 모두 가지고 있어 제98조의 취지상 이용관계가 성립한다고 한다(일본의 하급심 판결 및 최근 특허법원 판결).
- ③ [절충설] 이용관계로 봄이 원칙이나, 인용발명에 있어서 ‘예측하지 못한 현저한 효과’가 있다면 ‘발명의 일체성이 부정’되어 이용관계가 아니라는 절충설의 대립이 있다.

교재 소개 - 테미스 특허법 [제3판]

4. 判例

(1) 종래 대법원 判例

선택발명이 인용발명에 기재된 상위개념에 포함되더라도 현저히 향상된 작용효과가 있다면 다른 발명이다."라고 판시하여 이용관계를 부정하는 취지로 해석된다(90후960).

(2) 특허법원 判例

안경렌즈 가공장치사건에서, 특허발명이 확인대상발명의 상위개념 관계에 있으므로 확인대상 발명은 특허발명의 모든 구성요소를 가지고 있어 이용관계를 긍정한 바 있다.(특허법원 2003허1284).

5. 검토

i) 원칙적으로 동질의 현저한 효과가 있더라도 선택발명은 선행발명의 구성요소 전부를 가지는 것이므로 이용관계를 인정할 것이다. ii) 다만, 실질적으로 다른 방식으로 과제를 해결하거나 이질적인 효과가 있는 경우에는 선택발명 내에 선행발명의 일체성이 유지되었다고 볼 수 없는 바 이용관계를 부정해야 할 것이다.

IV 관련문제 - 선택발명 실시자의 침해의 제한변

- ① [역균등론] 문언 상으로는 청구범위에 기재된 구성요소가 모두 포함되어 있으나 실질적으로는 상이한 방법으로 기능을 수행할 정도로 변경이 크게 이뤄진 경우 균등론을 역으로 적용하여 특허권의 범위를 제한하고자 하는 이론이다.
- ② [인식한도론] 보호범위는 발명자가 그 발명에 대해 인식하고 있는 정도의 범위 내에서만 인정되며, 그 이상에 대해서는 확장되지 않는다는 이론이다.
- ③ [일체성 상실론] 선택발명이 선행특허와 다른 방식으로 과제를 해결하거나 전혀 이질적 효과를 초래하는 경우, 일체성을 유지하지 않아 침해가 아니라는 이론이다.

교재 소개 - 테미스 특허법 암기집 [제1판]

1-1 의약용도발명

THEMIS

I 의약용도발명

물질의 새로운 속성에 근거하여 구체적인 용도에 이르게 된 발명

II 구성요소

1. 원칙 : 判例

의약물질과 그것이 가지는 의약용도가 구성요소

2. 약리기전 : 判例 [참고] 불내용특자구

불가분적 내재, 용도를 특정하는 한도 내에서만 의미, 그 자체가 구성요소x

3. 투여방법한정 의약용도발명의 취급

(1) 문제점 : 투여용량, 용법이 구성요소가 될 수 있는지 문제

(2) 학설

i) 부정설 : 그저 용법에 불과하여 구성요소x

ii) 긍정설 : 의약용도와 본질적으로 동일하여 구성요소o

iii) 절충설 : 조성물 자체 구성 변화 유무에 따라 판단

(3) 종래 判例 : 물건 자체에 관한 것이 아니므로 구성요소x

(4) 전원합의체 判例 : [참고] 행자물효의구

의료행위 그 자체가 아니, 물건이 효능 온절하게 발휘하도록 속성을 표현, 의약에 새로운 의미를 부여하는 구성요소

(5) 검토 : [참고] 필분유비법

투여용법을 적절히 설정할 필요, 의약용도와 본질이 동일, 유리한 효과, 상당한 비용, 특허법 목적에 부합

III 특허요건 및 출원절차

1. 성립성(제2조 제1호)

(1) 용도발명 성립요건 : 判例 [참고] 속용창

새로운 속성을 발견하고 새로운 용도에 이용, 창작적 요소 존재

(2) 물질 공지 여부 : 특허법원 判例

용도발명 성립을 위해 물질이 반드시 공지된 물질일 필요 없음

(3) 실험데이터의 기재

1) 判例 : [참고] 대기실대구기

약리데이터 등이 기재된 실험에, 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재

교재 소개 - 테미스 특허법 암기집 [제1판]

-
- 2) 검토 : 의약용도발명은 예측가능성이 현저히 낮아 실험데이터를 통해 입증 필요 → 판례 타당
 - (4) 실험데이터 추가 보정 거부
 - 1) 원칙 : 불가 判例
효과 확인을 위한 구체적 실험결과를 추가하는 보정은 명세서 요지변경
 - 2) 예외 : 가능 특허법원 判例
명세서 기재요건을 충족했으나, 효과가 의심스러운 경우 보완 가능
 - (5) 병용투여 약리기전 : 判例 [읽기] 개약공병약명
개별적인 약리기전이 공지된 사실만으로, 병용사용에 따른 약리기전이 명확하게 밝혀졌다 보기 어려움
2. 산업상 이용가능성(제29조제1항 본문)
3. 특허받을 수 없는 발명(제32조)
4. 신규성 및 진보성(제29조제1항 각호 및 제29조제2항)
- (1) 의약용도발명의 신규성 판단 방법 : 특허법원 判例
 - ① 선행발명에 물질의 특정 용도 파악이 가능하면 대비대상이 될 수 있음
 - ② 물질의 용도가 구체적으로 개시되면 신규성 부정, 구체적 개시란 용도가 객관적으로 확인된 경우를 의미
 - (2) 의약용도발명의 진보성 판단 방법 : 判例 [읽기] 취습예정 선임확요없
치료효과를 쉽게 예측 정도면 진보성 부정, 선행발명들에서 임상시험 치료효과 확인될 것까지 요구된다고 볼 수 없다.
 - (3) 투여용법·용량 한정의 경우 진보성 판단
 - 1) 判例 : [읽기] 통예현이
통상의 기술자가 예측할 수 없는 현저하거나 이질적인 효과
 - 2) 검토 : [읽기] 개적투노통
의약개발과정에서 적절한 투여용법을 찾는 노력이 통상적으로 행하여지고 있으므로 보호가치 있는 투여용법, 투여용량에 특허를 부여할 필요 有
 - (4) 약리효과가 공지된 물질의 부작용이 적은 경우 : 특허법원 判例
이러한 사정만으로는 진보성 인정x
5. 청구범위 기재방법(제42조제4항 및 제6항)
- (1) 원칙 : 判例 [읽기] 용대질약
의약용도를 대상 질병 또는 약효로 기재
 - (2) 예외(약리기전만으로 기재된 경우) : 判例 [읽기] 약만발상명
약리기전만으로 기재되었더라도 발명의 설명, 기술 상식에 의해 용도를 명확하게 파악

교재 소개 - 테미스 특허법 암기집 [제1판]

가능하다면 기재 요건 충족

Ⅳ 의약용도발명의 보호범위

1. 특허권의 효력
2. 효력의 확장 : 제89조 및 제95조
3. 이용관계 : 제98조 및 제138조
용도발명이 등록되면 선등록 물질발명과 이용관계 성립 가능
4. 보호범위 해석 시 용도 고려 : 지방법원 判例
용도가 기재된 이상 제3자가 공지물질을 당해 용도로 실시해야 효력이 미침
5. 균등론 적용 : 특허법원 判例
물의 측면 및 용도의 측면 모두 동일 내지 균등한 범위에만 보호범위가 미침

Ⅴ 관련 쟁점

1. 약리기전 부가가 정정요건을 부합하는지 : 判例
약리기전을 부가하는 정정은 제136조 제1항 각호에 해당하지 않음
2. 투여용법과 투여용량의 자유실시기술 주장가부 : 判例
투여용법, 용량을 구성요소로 인정하며 이는 자유실시기술여부를 판단할 때도 마찬가지로 판시

교재 소개 - 테미스 특허법 암기집 [제1판]

1-5 선택 발명

THEMIS

I 의의 및 취지 : 判例

① 선행발명에 기재된 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소로 하는 발명 ② 기초 발명 활용을 통한 산업발전 이바지 위함

II 특허요건 및 출원절차

1. 선택발명의 신규성 및 진보성의 관계

(1) 학설

- ① 일원설 : 신규성 진보성 판단을 하나로 보는 견해
- ② 이원설 : 독립된 특허요건이므로 구분해야 된다는 견해

(2) 判例 : 선택발명 진보성이 부정되더라도 하위개념의 구체적 개시가 없다면 공지발명과 동일성이 있는 것이 아님

(3) 검토 : **원기** 등법상 보호물미불

등록 이후 법적 취급 상이, 보호범위가 효과에 한정되지 않고 물질 자체에 미치게 되어 불합리하므로 판례 타당

2. 신규성(제29조제1항) 부정 요건 : 判例 **원기** 구개문인

구체적으로 개시, 문언적인 기재, 인식할 수 있는 경우

3. 진보성(제29조제2항)

(1) 진보성 판단일반

(2) 선택발명의 진보성 판단 : 判例

1) 구성의 곤란성 판단

- ① 선택발명의 경우에도 일반적인 진보성 판단 기준 적용
- ② 구성의 곤란성이 인정되면 진보성 부정되지 않음
- ③ 구성의 곤란성 판단 시 상위개념 크기, 동기 암시 여부, 구조적 유사성 등 고려
- ④ 구성의 곤란성 판단 없이 효과 현저성만으로 진보성 판단해서는 안됨

2) 효과의 현저성 판단 **원기** 이양현

- ① 선택발명이 선행발명에 비해 이질적이거나 양적으로 현저한 효과 있다면 진보성 인정
- ② 명세서로부터 통상의 기술자가 인식, 추론할 수 있는 효과를 중심으로 판단

교재 소개 - 테미스 특허법 암기집 [제1판]

3) 효과가 수개인 경우 : **알기** 수일현충나비

효과가 수개, 그 중 일부라도 현저하다면 충분하나 나머지 효과는 선행발명 효과와 비슷한 정도는 되어야 한다.

4. 발명의 설명 기재방법(제42조제3항) : 判例

(1) 종래 判例 : **알기** 효명기충비 이구현정

효과가 있음을 명확히 기재하면 충분, 비교실험자료까지 기재해야하는 것은 아니, 이질적인 차이를 확인 가능한 구체적인 내용이나 양적으로 현저한 차이를 확인 가능한 정량적 기재 필요

(2) 최근 대법원 判例 : ① 명세서로부터 통상의 기술자가 인식, 추론할 수 있는 효과를 중심으로 판단 ② 효과가 의심스럽다면 효과 증명을 위해 기재 범위 내에서 출원일 이후 추가 실험자료 제출 가능

(3) 효과가 수개인 경우 : 어느 하나의 효과라도 명세서 기재요건 갖추면 충분 → 실제 효과 인정 여부는 진보성 문제

III 특허권의 효력

1. 이용침해 : 제98조 제138조

2. 문제점 : 선택발명의 실시가 선행특허 침해인 지 문제

3. 학설 : **알기** 기구예

① 부정설 : 기술 사상 자체가 다르므로 이용관계 부정

② 긍정설 : 선행발명 구성요소 모두 가지고 있으므로 이용관계 긍정

③ 절충설 : 원칙 긍정이나, 예측하지 못한 현저한 효과 있다면 일체성이 부정

4. 判例

① 종래 대법원 : 현저한 작용효과 이유로 이용관계 부정

② 특허법원 : 선택발명이 모든 구성요소를 가지고 있어 이용관계 긍정

5. 검토

원칙적으로 선택발명은 선행발명 구성요소 전부를 가지므로 긍정, 다만 일체성이 상실되는 경우에는 이용관계 부정

교재 소개 - 테미스 특허법 판례집 [제1판]

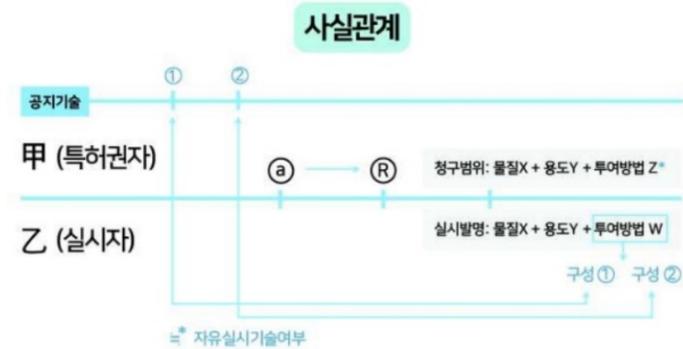
[사실관계, 소송경과 도식화]

주요 판례, 사실관계를 알아야만 하는 판례, s급 판례의 경우에는 도식을 통하여 사실관계를 정리하여 직관적으로 한눈에 파악할 수 있게 구성하였음.

테미스 특허법 판례집[제1판]

4. 대법원 2015. 5. 21. 선고 2014후768 전원합의체판결 [권리범위확인(특)]²⁾

[사건개요]



※ 투여방법 Z	1일1회 0.5내지 1.0mg 투여
투여방법 W	1일1회 1.065mg (1mg) 투여
공지기술	1일1회 1mg 투여

소송경과



원고, 상고인, 소극적권리범위확인심판 피청구인, 특허권자(甲)
피고, 피상고인, 소극적권리범위확인심판 청구인, 실시자(乙)

2) [Part 9. 1-1. II. 3. (4). 의약의 용도발명]
[Part 9. 1-1. III. 4. (3). 의약의 용도발명]
[Part 9. 1-1. V. 2. 의약의 용도발명]

[기본서와 호환]

테미스 특허법 [제3판] 내 어느 주소에 위치해있는지 병기함으로써 더 효율적으로 공부할 수 있게 구성하였음.

교재 소개 - 테미스 특허법 판례집 [제1판]

THEMIS PATENT CASE

4. 대법원 2019. 1. 17. 선고 2017후523 판결: 파기환송

[사건 개요]



▶ [2014.12.01.]

원고(乙)는 2014. 12. 1. 특허심판원에 특허권자인 피고(甲)를 상대로 하여, 이 사건 특허발명이 미완성발명이 고, 이 사건 특허발명은 진보성이 부정되므로, 그 등록이 무효라고 주장하면서 이 사건 특허발명에 대한 등록무효 심판을 청구하였다.

▶ [2016.08.10.]

특허심판원은 이를 2014당3072호로 심리한 다음, 2016. 8. 10. 이 사건 특허발명은 완성된 발명으로 산업상 이용가능성이 있는 발명이고, 선행발명 1 내지 3에 의하여 진보성이 부정되지 않는다는 이유로 원고(乙)의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

대법원 쟁점 ① (#) 발명이 완성되었는지 판단하는 방법

[원고(乙) 주장]

특허발명은, 발명의 해결과제인 누전을 방지하는 것에 대한 구체적인 방법이 명세서에 기재되어 있지 않고, 이론상 불가능하여 목적 달성이 불가능하며, 발명의 효과도 인정될 수 없으므로, 미완성 발명에 해당한다.

[피고(甲) 주장]

피고(甲)의 검증 시료가 이 사건 특허발명의 일 실시례에 따라 구현된 것으로 누설전류가 저감되는 효과가 명백히 검증되었으며, 일반적인 침수 상황에서는 인체가 초근접할 가능성이 없고, 누설전류가 인체 외에 다른 통로로 병렬 분배되어 누설될 수 있는 반면에 수조를 이용한 검증은 일반적인 침수 상황보다 극한의 조건에 있는 것이며, 이러한 조건에서도 피고(甲)의 검증 시료가 누설전류의 저감효과를 충분히 보여주었다는 점에서, 이 사건 특허발명은 완성된 발명이라는 취지로 주장한다.

[특허법원 판결] - 명세서 기재된 실시례로 완성 판단

특허를 받을 수 있는 발명은 완성된 것이어야 하고, 완성된 발명이란 그 발명이 속하는 분야에서 통상의

[쟁점별 법리, 사실관계 정리]

단순히 판례 원문만 나열된 기존 판례집과 다르게, 쟁점별로 법리, 사실관계, 검토를 구별하여 정리하였음.

또한, 특허법원의 판시와 동일한 대법원 판시는 등호 표기를, 상반되는 판시는 부등호 표기를 하여 쟁점별로 명확히 정리할 수 있도록 구성하였음.

교재 소개 - 테미스 특허법 판례집 [제1판]

테미스 특허법 판례

지식을 가진 자가 반복 실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있을 정도까지 구체적, 객관적으로 구성되어 있는 발명을 말하며, 완성된 발명인지는 출원 당시의 기술수준에 입각하여 명세서에 기재된 발명의 목적, 구성 및 작용효과 등을 전체적으로 고려하여 판단하여야 한다. (대법원 1994. 12. 27. 선고 93후1810 판결, 대법원 2013. 2. 14. 선고 2012후3312 판결 등 참조) 또한 특허발명이 완성된 발명이라는 사실은 특허발생요건으로 특허권자가 그 입증책임을 부담한다.

특허법원 사안

(1) 목적하는 기술적 효과의 달성 여부에 대하여

다음과 같은 사정 등에 비추어, 갑 제1호증, 을 제1 내지 5호증의 각 기재 또는 영상 및 이 법원의 검증 결과만으로는 특허발명의 연결단자대 및 누전방지 도전체 가 목적하는 기술적 효과가 달성된다고 볼 수 없고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

그러나 앞서 본 비와 같이 피고(甲)의 검증 시료 1, 2에 의한 검증 결과가 이 사건 특허발명에서 목적하는 기술적 효과가 달성되었음을 입증하는 것이라고 볼 수 없고, 오히려 특허발명의 실시례 1, 2 및 4에 따라 제작한 원고(乙)의 검증 시료들을 검증한 결과, 모든 경우에 누전차단기가 동작하고 접지동판을 통해 누설되는 전류가 30mA 이상이였다.

(2) (피고(甲)의 주장에 대하여)

피고(甲)의 검증 시료 1은 특허발명의 어느 실시례에도 해당되지 아니하고, 피고(甲)의 검증 시료 2는 특허발명의 실시례 1과 유사하나 이 사건 특허발명의 효과를 충분히 보여주지 못하였다.

(원심은 피고(甲)의 검증 시료 1이 이 사건 특허발명에 따른 누전방지장치에 해당되지 않는다고 판단=> 대법원 판단과 상반됨)

피고(甲)가 특허발명을 도출하는 과정에서 행한 실험도 실제 환경이 아닌 이 사건 검증에서와 같이 수조에서 수행하였다고 보이고, 실제의 침수 환경이 수조를 이용하는 것에 비하여 극한의 조건이라고 보기 어려우므로, 오히려 실제로 침수된 환경에서는 인체가 물에 젖어 있고 대지에 더욱 확실하게 접지되어 있어 수조에서보다 인체를 통하여 누설되는 전류가 더 많을 수도 있고, 인체 외의 물체를 통해 접지로 누설되는 전류가 더 많아질 수 있어 수조에서보다도 접지로 더 많은 전류가 빠져나가 누전차단기가 작동할 가능성도 있다.

어느 특허발명이 완성된 발명이라는 점을 인정하기 위해서 명세서에 개시된 모든 실시례가 예외 없이 특허발명의 기술적 효과를 보여야 하는 것은 아니라 할지라도, 적어도 청구범위에 기재된 발명의 어느 하나에 해당하는 경우에 있어서는 그 목적하는 기술적 효과가 달성되었음이 증명되어야 한다.

이 법원의 검증 결과에서도 특허발명의 실시례 중 어느 하나에 대해서도 이 사건 특허발명의 기술적 효과를 충분히 보여주지 못하였다.

(3) 결론

따라서 특허발명은 미완성 발명으로 특허법 제29조 제1항 본문에 정한 산업상 이용가능성이 있는 발명에 해당하지 않아 그 등록이 무효로 되어야 함에도, 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하다.

[대법원 판결] - 명세서 기재된 실시례 외의 실시례 고려

통상의 기술자가 반복 실시할 수 있고, 발명이 목적하는 기술적 효과의 달성 가능성을 예상할 수 있을 정도로 구체적, 객관적으로 구성되어 있으면 발명은 완성되었다고 보아야 한다. 발명이 완성되었는지는 청구범위를 기준으로 출원 당시의 기술수준에 따라 발명의 설명에 기재된 발명의 목적, 구성, 작용효과 등을 전체적으로

교재 소개 - 테미스 특허법 판례집 [제1판]

[특허법원에서만 문제된 쟁점]

특허법원 판결을 읽는 수고로움을 없애고 확실하게 판례를 숙지할 수 있도록, 대법원에 상고하지 않은 쟁점에 대해서도 별도로 기재함.

THEMIS PATENT CASE

고려하여 판단하여야 하고, 반드시 발명의 설명 중의 구체적 실시례에 한정되어 인정되는 것은 아니다(대법원 2013. 2. 14. 선고 2012후3312 판결, 대법원 1993. 9. 10. 선고 92후1806 판결 등 참조).

대법원 사안

(명세서 기재된 실시례외의 실시례 고려가부) 특허발명은 물건의 발명으로 침수 시 제2 연결단자에서 나온 전류가 물을 통해 누전방지 도전체에 흘러들어가고 다른 곳으로는 감전을 유발시킬 정도 이상의 전류가 흐르지 않도록 함으로써 누전 및 감전을 방지해주는 것을 특징으로 하고 있을 뿐, 누설전류의 수치를 한정하고 있지 않다. 따라서 통상의 기술자는 발명의 설명의 실시례와 도면을 통해 설치 환경이나 장소에 따라 누전과 감전이 방지될 수 있도록 누전방지 도전체의 구조를 적절하게 변경할 수 있다.

제1항 발명은 그 청구범위에 누전방지 도전체의 형태에 대해 '연결단자대의 측방의 적어도 일부, 연결단자대의 상방의 적어도 일부, 연결단자대의 측방 및 상방 각 각의 적어도 일부 중 적어도 어느 한 가지를 포위하는 형태로 제2연결단자(J2)의 주변에 배치된 누전방지 도전체를 구비하여'라고 기재되어 있다.

따라서 피고(甲)의 검증 시료 1은 제1항 발명의 누전방지 도전체에 포함된다고 볼 수 있으므로, 그에 대한 실험 결과는 이 사건 제1항 발명의 효과를 판단하는 근거자료가 될 수 있다.

(기술적효과 달성가능성 예상) 검증 시료 1에 의한 결과를 종합하면, 통상의 기술자가 제1항 발명의 연결단자대 및 누전방지 도전체가 목적하는 기술적 효과를 달성할 수 있다는 것을 예상할 수 있다.

결국 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 출원당시의 기술수준에 따라 그 청구범위에 기재된 구성요소들을 반복 실시할 수 있고, 발명이 목적하는 기술적 효과의 달성 가능성을 예상할 수 있을 정도로 구체적, 객관적으로 구성되어 있으므로 발명으로 완성되었다고 볼 수 있고, 이 사건 제1항 발명을 인용하는 이 사건 제2 내지 제16항 발명도 마찬가지이다.

(결론) 특허발명의 명세서에 기재된 실시례에 따라 제작된 검증 시료들의 검증 결과에서 특허발명의 '연결단자대 및 누전방지 도전체'가 목적하는 기술적 효과 달성이 확인되지 않는다는 등의 이유로, 특허발명이 완성된 것이라고 볼 수 없다고 판단하였다. 이러한 원심판결에는 미완성 발명에 관한 법리 등을 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니함으로써 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

특허법원 쟁점 ② 이 사건 특허발명이 자연법칙에 위배되는지 여부

[원고(乙) 주장]

이 사건 특허발명은 옴(Ohm)의 법칙에 반하는 것이므로 자연법칙에 위배된다.

[피고(甲) 주장]

여러 차례의 실시를 통해 발명의 목적이 달성되지 않았다고 하여 쉽사리 발명의 성립성이 부정되어서는 아니 되고, 반복 실시함으로써 궁극적으로 발명의 목적이 달성되고 목적하는 기술적 효과를 얻을 가능성이 명백한 경우라면 발명의 성립성이 인정되어야 한다는 취지로 주장한다.

특허발명은, 누전방지 도전체(400)를 중성점단자(N)가 연결된 제1연결단자(J1)에 연결시킴으로써 연결단자대의 침수 시 상전압단자(R)가 연결된 제2연결단자(J2)로부터 흘러나오는 대부분의 전류가 물을 통해 중성점단자(N)로 흘러 들어가게 하고, 침수된 인체로는 누설전류가 거의 흐르지 않도록 하여 감전이 일어나지

교재 소개 - 테미스 특허법 판례집 [제1판]

[평석기재]
주요 판례 & 최신 판례에 대한 평석은 출처와 함께 수록하였음.

테미스 특허법 판례

않도록 하는데 그 기술적 특징이 있다.

이와 같이 제2연결단자(J2)로부터 흘러나오는 전류가 누전방지 도전체(400)를 거쳐 중성점단자(N)로 대부분 흘러가는 원리는 제2연결단자(J2)와 누전방지 도전체(400) 사이의 물이 저항 역할을 하고, 그 저항이 제2연결단자(J2)와 인체 사이의 저항보다 작은데 기인하는 것으로, 이러한 현상은 '전류는 저항에 반비례한다'는 옴의 법칙($I = \frac{V}{R}$)에 따른 것이다. 따라서 이 사건 특허발명은 자연법칙에 위배된다고 볼 수 없다.

평석

대상판결은 발명이 완성되었다고 볼 수 있는 발명의 구성에 대해 종래의 판례가 '기술적 효과를 얻을 수 있을 정도'를 요구한 것보다 완화하여 '기술적 효과의 달성 가능성을 예상할 수 있을 정도'라는 기준을 제시하였다는 점에서 의의가 있다고 볼 수 있다. 생각건대, 향후 쟁점은 대상판결이 완화하여 제시한 '기술적 효과의 달성 가능성을 예상할 수 있을 정도'를 어느 범위까지 인정하는 것이 타당할 것인지의 판단문제로 귀착할 것이다. 결국 발명의 완성 여부는 기술분야나 발명에 대한 출원 당시의 기술수준에 입각해서 신중히 판단해야 할 문제라고 생각한다.(박성호, "2019년 지적재산법 중요판례평석", 인권과 정의 제489호 (2020. 5.), 76-115.)

Leading Case

사례풀이 전략

- I. 미완성 발명(의의)과 산업상 이용가능성(취급) - 법2조1호, 29조1항본문
- II. 미완성 발명의 판단 기준
- III. 사안의 경우
- VI. 설문의 해결- 심결/ 등록가능성 등
- V. 보론 - 42조3항1호(명세서 기재만으로 용이 실시 가부), 42조4항1호(기여도)의 해당가능성

[사례풀이전략]

답안 작성시 참고할 수 있도록 Leading Case에 대해서는 기본적인 목차를 제공함.