
선택발명의 진보성 판단에 일반발명 법리 개입의 필요성에 관하여

—특허법원 2019. 3. 29. 선고 2018허2717 판결을
중심으로—*

한승준**

I. 서론

II. 대상판결의 내용

1. 대상판결의 경위
2. 대상판결의 요지

III. 선택발명의 법리

1. 선택발명의 정의
2. 선택발명은 중복발명인가?
3. 선택발명의 특허요건
4. 선택발명과 선행발명의 등록 이후 법

적 관계

IV. 대상판결에 대한 구체적 검토

1. 특허요건 완화의 필요성
2. 상위개념에서 하위개념으로 확장가능한 내용이 개시되지 않은 경우
3. 부정적 교시가 있는 경우
4. 외국의 법리

V. 결론

* 본 논문은 특허청이 주최하고 한국지식재산연구원에서 주관한 제14회 대학(원)생 지식 재산 우수논문공모전(2019) 대학생 부문 장려상 수상작을 일부 수정·보완한 글입니다.

** 연세대학교 기계공학부 학사과정, 변리사.

초록

선택발명의 특허요건은 선택하는 행위의 기술적 가치를 긍정하여 특허성을 인정하는 특수성과 선행특허와의 권리범위 중복 문제에 근거하여 엄격하게 판단된다. 진보성 판단에 있어 명세서상 발명의 효과의 엄격한 기재를 요구하는 것이다. 최근 특허법원 2019. 3. 29. 선고 2018허2717 판결은 선행발명에서 특허발명을 배제하는 부정적 교시가 있는 경우이거나, 선행문헌에 선행발명의 상위개념으로 일반화하여 특허발명의 하위개념으로까지 확장할 수 있는 내용이 개시되어 있지 않은 경우 명세서 기재요건이 완화될 수 있음을 판시하였다. 본 논문에서는 선택발명의 엄격한 특허요건이 완화되는 경우가 있어야 함을 주장하며, 구체적으로 선택발명의 진보성 판단에 일반발명의 진보성 판단법리가 개입되는 경우를 제시한다. 선행문헌에 상위개념에서 하위개념으로 확장할 수 있는 내용이 개시되어 있지 않은 경우 일반발명의 진보성 판단법리가 개입되어야 하며 그 판단은 출원 시 통상의 기술자의 수준을 바탕으로 이루어져야 한다. 대상판결은 선행문헌에 부정적 교시가 있는 경우에도 일반발명의 법리가 개입되어야 한다고 판시하였으나 이는 타당하지 않다.

주제어

선택발명, 특허, 상위개념, 진보성, 부정적 교시

I. 서론

특허법은 “이 법은 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다.”¹⁾ 규정하고 있으며, “발명이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도(高度)한 것을 말한다.”²⁾ 이러한 법 목적은 일정한 특허요건을 갖춘 발명에 대하여 공개를 조건으로 일정기간 동안의 독점·배타적 권리를 부여하는 방식으로 달성된다. 이러한 특허법 목적과 발명의 정의 규정에 비추어 보았을 때, 선행발명과 중복³⁾되는 발명에 대하여는 특허를 부여할 필요성이 있다고 할 수 없다. 중복된 발명은 발명적 기여가 없어 ‘기술의 발전’ 또는 ‘산업발전에 이바지’할 여지가 없다고 보는 것이 논리적이고, 따라서 중복된 발명은 ‘보호·장려’할 필요성이 없기 때문이다.

생명공학·화학발명에서 주로 문제시되는 선택발명은 선행 또는 공지의 발명에 구성요소가 상위개념으로 기재되어 있고, 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소 중의 전부 또는 일부로 하는 발명을 말한다.⁴⁾ 선택발명은 형식적으로는 선행 또는 공지의 발명에 개시된 발명 중 하나를 선택한 것에 불과하여 신규성이 없는 것이거나 선행발명과의 사이에 중복특허⁵⁾⁶⁾의 문제가 생길 수 있다. 그러나 선행발명의 개시를 넓게 허용하여 발명활동을 장려하는 것과 함께 선행 또는 공지의 발명에 구체적으로 개시되

1) 특허법 제1조.

2) 특허법 제2조 제1호.

3) 여기서 중복의 의미는 후술할 특허법원 판결에서 제시한 바와 같이 권리범위가 중복되는 경우를 말한다.

4) 대법원 2017. 5. 11. 선고 2014후1631 판결; 대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후3664 판결 등에서 제시하는 선택발명의 정의이나, 이는 견해에 따라 다르게 정의될 수도 있다.

5) 선택발명은 선행발명과 기술적 사상이 다른 것이어서 중복특허가 아니라는 견해로는 박길채, “효과기계가 흠결된 선택발명의 진보성 및 기재불비 판단”, 『지식재산21』, 제105호(2008), 122-140면.

6) 형식상 선행발명과의 관계에서 중복특허에 해당한다는 것은 부정할 수 없다는 견해는 신혜은, “선택발명의 명세서상 ‘효과’ 기재요건.”, 『창작과 권리』, 제68호(2012), 2-36면,

어 있지 않은 유익한 발명에 특허권을 부여함으로써 산업의 발달과 공익의 증진을 꾀할 수 있으므로, 일정한 요건을 갖춘 선택발명에 대하여 특허성을 부여하는 것이 미국, 일본 등 세계적인 추세이고, 우리나라 역시 심사실무와 관례에서 선택발명을 인정하고 있다.⁷⁾

이러한 선택발명은 선행발명과의 관계에서 중복발명임에도 불구하고 특허를 부여하는 것이기 때문에 관례 및 실무는 엄격한 특허요건을 적용하고 있다. 즉, 선택발명의 진보성 판단 시 ‘효과’의 기재에 있어 더욱 엄격한 기준을 적용하고 있는 것이다.

그러나 최근 특허법원 판결(이하 ‘대상판결’이라고 한다)⁸⁾은 선택발명의 진보성 판단에 있어 위와 같은 엄격한 특허요건을 요구하는 것이 어떠한 경우이든 지켜져야 하는 법리라고 단정하기 어렵다는 이유로 선택발명의 진보성 판단에 관한 엄격한 특허요건이 일정한 경우 완화되어야 한다고 판시하였다.

본 논문에서는 선택발명의 엄격한 특허요건이 완화되는 경우가 있어야 함을 주장한다. 구체적으로 통상의 기술자가 출원 시 기술상식에 기초하여 상위개념에서 하위개념으로 확장할 수 없는 경우 엄격한 특허요건은 완화되어야 한다. 그러나 선행발명에 부정적 교시 또는 시사가 있는 경우에는 선택발명의 엄격한 특허요건이 완화될 필요가 없다고 본다. 이하에서 대상판결의 내용과 선택발명의 법리를 살핀 후 상기 주장을 논증한다.

II. 대상판결의 내용

1. 대상판결의 경위

피고 1, 2, 3은 2015. 3. 20. 2015당1184호, 2015당1185호, 2015당1186호

7) 특허법원 2008. 1. 18. 선고 2006허6303, 8330 판결.

8) 특허법원 2019. 3. 29. 선고 2018허2717 판결.

로, 피고 4, 5는 2015. 4. 2. 2015당1774호, 2015당1775호로 특허심판원에 “이 사건 특허발명은 선택발명으로서 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)가 용이하게 그 효과를 파악하여 실시할 수 있을 정도로 이질적인 효과나 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적인 기재가 상세한 설명에 기재되어 있지 않으므로 진보성이 부정된다.”라는 이유로 이 사건 특허발명에 대한 등록무효심판을 각 청구(이하 ‘이 사건 각 심판청구’라 한다)하였다. 특허심판원은 이 사건 각 심판청구를 병합하여 심리한 다음, 2018. 2. 28. “이 사건 특허발명은 선행발명에 구성요소가 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소 중의 일부로 하는 선택발명으로서 선행발명의 효과에 비하여 질적인 차이가 없을 뿐만 아니라 양적으로도 현저한 차이가 있다고 볼 수 없으므로 그 진보성이 부정된다.”라는 이유로 이 사건 각 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다. 원고는 이 사건 심결에 불복하여 특허법원에 심결취소의 소를 제기하였다.

2. 대상판결의 요지⁹⁾

청구기각.

선택발명의 진보성 판단에 있어 엄격한 특허요건을 요구하는 것이 어떠한 경우이든 지켜져야 하는 법리라고 단정하기 어렵다. 선택발명이 본질적으로 중복발명이라고 보기 어려운 때는 엄격한 특허요건이 완화될 수 있는 것이다. 그러한 경우는 사실상 특허발명이 선행발명의 기술적 범위 내지 권리범위 내에 속하지 않는다고 볼 수 있으므로 더는 중복발명으로서의 기존 선택발명 법리가 적용될 것이 아니라 일반발명으로 취급하여 구성의 곤란성과

9) 본 논문에서 주장하고자 하는 바는 선택발명의 엄격한 특허요건이 완화되는 경우에 관한 일반론적인 내용이므로 대상판결에서 쟁점이 된 제1항 발명이 선택발명에 해당하는지, 재판부에서 판단한 제1항 발명이 진보성이 인정되는지에 관한 법리 적용은 생략한다.

효과를 함께 고려할 필요가 있고, 효과 기재 또한 일반발명의 그것과 같은 정도만 되면 충분하기 때문이다.

결국 선택발명이 본질적으로 중복발명인지 여부는 특허발명과 선행발명의 권리범위에 관한 시각에서 접근하여야 한다. 그런데 특허권의 권리범위는 특허출원서에 첨부한 명세서의 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지고, 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 원칙적으로 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없지만, 청구범위에 포함되는 것으로 문언적으로 해석되는 것 중 일부가 발명의 설명의 기재에 의하여 뒷받침되고 있지 않거나 출원인이 그중 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.

위 법리의 취지에 비추어 볼 때 특허발명이 선행발명의 권리범위 내에 속하지 않는다고 판단할 수 있는 경우라 함은, ① 위 선행문헌에서 당해 특허발명을 배제하는 부정적 교시 또는 시사가 있거나, ② 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 상위개념의 선행발명을 파악할 수 있는 선행문헌에 선행발명의 상위개념으로 일반화하여 당해 특허발명의 하위개념으로까지 확장할 수 있는 내용이 개시되어 있지 않은 경우라고 봄이 타당하다. 즉, ① 선행발명이 통상의 기술자로 하여금 그 선행발명을 참작하지 않게끔 가르치거나 특허발명에 이르도록 하는 것을 단념케 한다면 그 선행발명이 특허발명의 상위개념이라 할지라도 그 특허발명의 진보성을 부정할 수 없음은 당연하다. 이 경우에도 진보성을 부정한다는 것은 사후적 고찰이 아니고서는 상정할 수 없기 때문이다. 다만 앞서 본 바와 같이 선행발명의 형해화와 같은 위험성을 고려하면 이러한 요건은 엄격하게 적용되어야 한다. 다음으로, ② 상위개념의 선행발명을 파악할 수 있는 선행문헌에 선행발명의 상위개념으로 일반화하여 당해 특허발명의 하위개념으로까지 확장할 수 있는 내용이 개시되

어 있지 않는 경우, 즉 선행발명이 수많은 하위개념을 포괄하고 있어 광범위한 하위개념들에서 선행발명이 밝힌 효과가 제대로 확인되지 않은 경우라면 사실상 그 선행발명은 하위개념 중 하나인 특허발명의 상위개념으로서의 역할을 할 수 없는 것이라고 보아야 한다. 선행발명의 청구범위에 포함되는 것으로 문언적으로 해석되는 당해 특허발명에까지 확장할 수 있는 내용이 개시되어 있지 않기 때문이다.

이상의 점을 정리하면, 선행발명에서 특허발명을 배제하는 부정적 교시 또는 시사가 있는 경우이거나, 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 상위개념의 선행발명을 파악할 수 있는 선행문헌에 선행발명의 상위개념으로 일반화하여 당해 특허발명의 하위개념으로까지 확장할 수 있는 내용이 개시되어 있지 않는 경우는 통상의 기술자가 선행발명에 개시된 상위개념에 포함되는 위 특허발명이 동일한 목적을 달성하기 위한 수단으로 동등하게 적합한 것이라고 예상할 수 없다. 따라서 선행발명에서 기술적 의의를 밝힌 하위개념과 공통되는 특성을 가질 것이라고 예상할 수 없는 하위개념인 위 특허발명에까지 선행발명의 내용을 확장할 수 없으므로, 이러한 경우는 선택발명의 진보성 판단에 있어 엄격한 특허요건이 완화되어야 한다. 즉 새로운 발명으로 취급하여 원칙으로 돌아가 일반적인 발명과 같이 진보성을 판단할 필요가 있고, 효과에 대한 명세서 기재요건이 완화될 필요가 있다.

III. 선택발명의 법리

1. 선택발명의 정의

선택발명의 정의는 선택발명의 특허성 인정의 근거를 어디에서 찾는지에 따라 다양하게 정의될 수 있다. 대법원 판결에 따르면 선택발명은 선행 또는 공지의 발명에 구성요소가 상위개념으로 기재되어 있고, 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소 중의 전부 또는 일부로 하는 발명을 말한다.

생각건대, 선택발명의 특허성을 인정하는 근거를 ‘선행문헌에 기재된 선행발명의 상위개념에서 선택발명의 하위개념을 발견하는 행위’의 기술적 사상으로의 보호 필요성에서 찾는다면 상위개념과 하위개념이라는 표현을 토대로 선택발명을 정의하는 대법원 판결은 타당하다고 생각된다.¹⁰⁾¹¹⁾

2. 선택발명은 중복발명인가?

선택발명이 선행발명과 관계에서 중복발명인지 여부에 관하여는 학설이 나뉜다. 선택발명은 선행발명과 기술적 사상이 다른 것이어서 중복특허가 아니라는 제1설¹²⁾과 형식상 선행발명과 관계에서 중복특허에 해당한다는 것을 부정할 수는 없다는 제2설¹³⁾이 그것이다. 이러한 견해 중 어느 하나의 학설을 지지하기 위해서는 우선 ‘중복발명’의 의미가 무엇인지부터 정의할 필요가 있다. 본 저자는 중복발명의 의미는 ‘기술적 사상’의 중복이 아닌 ‘권리범위’의 중복을 의미하는 경우를 말한다고 보아야 한다고 주장한다.¹⁴⁾ 특허법 제98조에서 이용관계를 규정하고 있는 점, 특허법 제98조는 결국 권리범위의 중첩현상을 조정하기 위한 규정이라는 점, 특허법 제2조에

10) 미국특허청(USPTO)의 심사지침서(MPEP)는 선택발명을 지칭할 때 상위개념과 하위개념의 용어 대신 Genus, Subgenus라는 표현을 사용한다. USPTO, *Manual of Patent Examining Procedure* (07, 2015) §2144.08 (“The patentability of a claim to a specific compound, species, or subgenus embraced by a prior art genus should be analyzed no differently than any other claim for purposes of 35 U.S.C. 103.”).

11) 유럽특허청(EPO)의 심사지침서(Guidelines for Examination in the European Patent Office)는 선택발명을 subset과 set, 혹은 subrange와 range의 표현으로 지칭한다. EPO, *Guidelines for Examination in the European Patent Office* G-VI-8 (“Selection inventions deal with the selection of individual elements, sub-sets, or sub-ranges, which have not been explicitly mentioned, within a larger known set or range.”).

12) 박길채, 앞의 논문.

13) 신혜은, 앞의 논문.

14) 이를 두고 양자가 어떠한 차이가 있는지에 관하여 의문을 가질 수 있으나, 기술적 사상은 말 그대로 발명행위에 내재된 사상적 가치를 의미한다고 보아야 하나, 권리범위는 청구범위에 기재된 사항에 따라 정해지고, 문언적으로 해석되는 발명의 기술적 범위를 의미한다고 보아야 하므로 양자는 의미를 달리한다.

서 기술적 사상을 규정함은 특허법의 보호대상을 한정하기 위한 것으로 규정한 것이지 발명 상호 간의 관계를 조정하기 위한 것은 아니라는 점에 비추어 볼 때, 중복발명의 의미는 기술적 사상이 아닌 권리범위의 측면에서 접근함이 타당하다고 생각된다.¹⁵⁾ 이러한 견해에 따라 선택발명이 선행발명과의 관계에서 중복발명인지 여부를 살펴본다. 특허발명의 권리범위¹⁶⁾는 청구범위에 적혀져 있는 사항에 의하여 정하여지므로¹⁷⁾ 선택발명은 문언적으로 선행발명의 권리범위에 속한다. 따라서 선택발명은 원칙적으로¹⁸⁾ 중복발명이라고 봄이 타당하다.

3. 선택발명의 특허요건

선택발명의 신규성¹⁹⁾을 부정하기 위해서는 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하고 있어야 하고, 이에는 선행발명을 기재한 선행문헌에 선택발명에 대한 문언적 기재가 존재하는 경우 외에도 통상의 기술자가 선행문헌의 기재 내용과 출원 시의 기술 상식에 기초하여 선행문헌으로부터 직접적으로 선택발명의 존재를 인식할 수 있는 경우도 포함된다.²⁰⁾ 즉, 판례는 단순히 선행문헌에 하위개념이 개시된 정도를 넘어 하위개념이 구체적으로 개시²¹⁾된 경우 신규성을 부정하고 있다. 이러한 신규성

15) 이러한 결론은 대상판결과 궤를 함께한다.

16) 보호범위와 권리범위는 엄밀히 보면 그 의미를 달리하지만 본 논문에서는 용어의 통일을 위하여 권리범위라는 명칭으로 통칭한다.

17) 특허법 제97조.

18) ‘원칙적으로’라는 표현을 사용한 이유는 선행문헌을 바탕으로 통상의 기술자가 출원 시 기술상식에 기초하여 상위개념에서 하위개념으로 확장할 수 없는 경우라면 선택발명이 중복발명이라고 보기 어렵기 때문이다.

19) 선택발명에서 신규성과 진보성의 판단을 구분할 것인지에 관하여는 견해의 대립이 있으나, 특허출원 단계에서 두 요건 중 어느 하나의 불비만으로도 출원은 특허를 받지 못한다는 결론에 이르게 되므로 등록 가능성의 관점에서는 논의의 실익이 크다고 보기 어렵다.

20) 대법원 2013. 4. 25. 선고 2011후2985 판결.

21) 여기서 구체적 개시란 하위개념을 병렬적으로 개시하고 있다는 것만으로는 부족하고, 당해 하위개념이 선택발명으로서의 가치가 있음을 알 수 있을 정도의 개시라고 의미할

부정에서 “구체적 개시” 개념의 도입을 통한 신규성 판단의 완화를 통해 선택발명이 선행발명보다 진보한 것임에도 하위개념이 선행문헌에 단순히 병렬적으로 개시된 경우 신규성의 허들을 넘지 못하여 진보성 판단의 기회를 박탈당하는 경우를 방지할 수 있으므로 타당하다고 생각된다.²²⁾²³⁾

일반발명의 경우 진보성 판단은 (1) 청구항에 기재된 발명을 특정 (2) 인용발명을 특정 (3) 청구항 기재발명과 가장 가까운 인용발명을 선택하고 차이점을 확인 (4) 청구항에 기재된 발명이 인용발명으로부터 용이한지 여부를 판단하는 순서로 진행되는데,²⁴⁾ 이때 용이도출 가부는 구성의 곤란성을 중심으로 목적의 특이성, 효과의 현저성을 참작하여 판단하게 된다. 그러나 선택발명에서 선행기술에 기재된 상위개념과 선택발명에 기재된 하위개념의 관계가 명확한 경우라면 상위개념에서 하위개념으로의 구성의 곤란성은 인정되기 어렵기 때문에, 선택발명은 효과의 현저성을 위주로 진보성을 판단하게 된다.²⁵⁾ 따라서 선택발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 하고, 이때 선택발명의 명세서 중 발명의 설명에는 선행발명에 비하여 위

것이다. 가령 하위개념이 갖는 특별한 효과에 대한 기재가 있는 경우 구체적 개시가 된 것으로 인정할 수 있을 것이다.

22) 특허법 제29조 제2항은 “제1항에도 불구하고”라고 규정하여 동조 제1항에서 규정하는 산업상 이용 가능성과 신규성을 만족하는 발명에 한하여 진보성 판단이 진행된다.

23) 선택발명의 신규성과 관련하여 영국 항소법원 판례가 좋은 비유를 하고 있어 이를 소개한다. “Sherwood 숲 어딘가에 잎이 있다고 해 그 잎을 사용할 수 있다고 한다면 그것은 터무니없는 것이다. 아직 그 잎이 눈앞에 놓이지 않았다면 아직은 숲일 뿐.” Dr Reddy’s laboratories Ltd. v Eli Lilly & Company Ltd., EWCA Civ 1362 (2009), para. 26 (“ridiculous to say that a particular leaf has been made available to you by telling you that it is in Sherwood Forest. Once identified, you can of course see it. But if not identified you know only the generality: that Sherwood Forest has millions of leaves.”)

24) 특허청, “특허·실용신안 심사지침서”, 특허청, 2019, 3304면.

25) 진보성 판단 시 효과의 현저성에만 의존하는 것은 비판의 여지가 있다. 구체적인 내용은 본 논문 7면 이하 참조.

와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하여야 하며, 위와 같은 효과가 명확히 기재되어 있다고 하기 위해서는 발명의 설명에 질적인 차이를 확인할 수 있는 구체적인 내용이나, 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적 기재가 있어야 한다.²⁶⁾ 다만 그 효과의 현저함을 구체적으로 확인할 수 있는 비교실험자료까지 기재하여야 하는 것은 아니며, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 출원일 이후에 출원인이 구체적인 비교실험자료를 제출하는 등의 방법에 의하여 그 효과를 구체적으로 주장·입증하면 된다.²⁷⁾ 이렇듯 대법원 판결은 선택발명의 진보성에서 ‘효과’ 중심의 용이도출 판단과 더불어, 이러한 효과가 명세서에 명확히 기재²⁸⁾되어 있을 것을 요구한다. 선택발명의 인정 근거를 “상위개념에서 하위개념을 선택하는 행위”를 하나의 기술적 사상으로 보는 것에서 찾는 이상 하위개념의 선택이 ‘기술적 사상의 창작’으로서 보호받을 가치가 있다는 점을 입증하기 위한 기재는 출원 시 최초 명세서 등에 기재되어 있어야 할 것이므로, 선택발명에 있어 명세서의 효과기재는 실제적 특허요건²⁹⁾의 실질을 갖는다고 볼 것이다. 따라서 진보성의 판단 시 명세서 기재요건의 충족을 함께 요구하는 대법원 판결은 타당하다고 생각된다.

26) 대법원 2012. 8. 23. 선고 2010후3424 판결.

27) 대법원 2003. 4. 25. 선고 2001후2740 판결.

28) 특허법원 2008. 1. 18. 선고 2006허6303, 8330 판결. 기재의 정도와 관련하여, 정량적 기재를 요구하는 견해, 정성적 기재를 요구하는 견해, 선행특허와 후행특허의 발명자가 동일한 경우에는 정량적 기재를 요구하는 절충적 견해 등이 대립한다. 이는 결국 선행 문헌에서 ‘선택하는 행위’가 특허법의 관점에서 보호 가치가 있는 행위라는 것을 증명하기 위한 기재에서 증명의 정도의 문제이다. 선택발명 명세서의 ‘효과’의 기재 정도에 관한 견해의 대립은 신혜은, 앞의 논문 참조.

29) 명세서 기재요건 역시 실제적 특허요건으로 분류함이 일반적이나 신규성, 진보성, 확대된 선출원 등 선행발명과의 관계에서 문제되는 특허요건에 건주어 명세서 기재요건은 출원인이 출원 절차상에서 완성해야 한다는 측면에서 절차적 특허요건의 성격을 어느 정도 갖는다고 보아야 하므로, 본 논문에서는 명세서 기재요건을 형식적으로 절차적 특허요건으로 분류하기로 한다.

4. 선택발명과 선행발명의 등록 이후 법적 관계

선택발명의 권리범위는 당해 하위개념을 포함하여 선택발명의 명세서의 특허청구범위에 기재된 사항에 미친다. 이때 선택발명의 권리범위와 선행발명의 권리범위가 중첩되는 장면에서의 법적 관계가 문제된다. 선택발명의 권리자가 선택발명을 실시하는 행위는 선행발명의 특허를 침해한다고 볼 것인가? 이는 결국 선택침해를 인정할 것인지, 인정한다면 어떠한 형태로 받아들일 것인지의 문제이다.

학설은 나뉜다. 원칙적으로 이용침해에 해당하지만 기본발명과는 실질적으로 전혀 다른 방식으로 과제를 해결하거나 전혀 이질적인 결과를 초래하여 기본발명의 기술적 사상을 이용하고 있는 것으로 볼 수 없을 때 예외적으로 특허침해를 부정해야 한다는 제1설,³⁰⁾ 이용발명과 유사하게 보아야 한다는 제2설,³¹⁾ 선원발명이 예측하지 못한 효과를 발휘하는 기술사상에 대해서 까지 특허발명의 권리범위가 확장될 수 없음은 명백하므로 침해가 아니라는 제3설³²⁾ 등의 견해이다.

선택발명이 작용효과면에서 현저한 차이가 있다고 인정하고 그 기술적 사상을 현저히 달리한다고 판시한 대법원 판결이 있으나,³³⁾ 최근 특허법원은 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 구성요소를 모두 가지고 있으면서 이를 이용한 이용발명의 관계에 있다고 판시하였는데,³⁴⁾ 일반적인 이용관계의 요건에 관한 판례의 법리를 인용한 것으로 보아 판례는 제2설의 입장인 것으로 파악된다.

생각건대, 이질적인 결과를 초래하여 기술적 사상을 이용하지 않는다고 하더라도 특허발명의 권리범위는 기본적으로 청구범위에 적혀져 있는 문언에 따르는 것이지 기술적 사상의 가치를 평가하여 정하는 것이 아니라는 점,

30) 이수완, “특허청구범위의 해석”, 『특허소송연구』, 제2집(2001), 174면.

31) 酒井正之, “侵害訴訟と利用關係等” 『裁判實務大系』, 9卷, 109면 이하.

32) 강동세, “이용발명에 관한 연구”, 『특허소송연구』, 제1집(1999), 59면.

33) 대법원 1991. 11. 12. 선고 90후960 판결.

34) 특허법원 2004. 3. 5. 선고 2003허1284 판결.

제1설은 특허법 제2조 제1호³⁵⁾에서 규정하는 발명의 정의를 근거로 하는 것으로 파악되는데, 정의규정으로 도피하는 것은 특허법 제97조 및 동법 제98조를 잠식할 우려가 있는 점에 비추어 볼 때, 제1설은 타당하지 않다. 원천발명은 개량발명보다 더 큰 보호를 받아 마땅하고 그것이 ‘발명을 보호·장려’한다는 법 목적에 부합한다는 점에 비추어 볼 때, 선행발명의 권리범위를 과도하게 축소하는 제3설 역시 타당하지 않다.

특허법은 제98조에서 이용관계를 규정하고 있고, 일반발명에서 선행발명에 구성을 부가하여(외적 부가) 진보성을 인정받아 등록된 경우 이용침해의 법리가 적용되에도 내적부가 사안에 해당하는 선택발명의 경우 다르게 보는 것은 형평에 어긋나는 점,³⁶⁾ 동법 제1조에서 산업의 ‘발전’이라고 규정하고 있고, 발전의 의미는 과거의 발명에서 진보한 발명의 보호라고 보아야 하는데, 동법 제98조에서 이용관계를 규정하는 이상, 선행특허의 권리범위는 당연히 선행특허에 기재된 상위개념에 문언적으로 포함되는 모든 하위개념에 대하여도 미친다고 보아야 하는 점, 선택발명의 실시가 선행특허를 침해한다고 보아도, 선행특허의 권리자 역시 선택발명을 실시할 경우 침해를 구성하므로 선행특허에 대한 과도한 보호라고 볼 수 없는 점에 비추어 볼 때, 선택침해의 법리를 다르게 정의하기보다 일반적인 이용침해의 법리에 의하여 판단함이 타당하다고 생각된다. 다만, 후술하는 바와 같이 선행특허의 명세서 기재상 통상의 기술자가 상위개념으로부터 하위개념까지 확장할 수 있는 내용이 개시되어 있지 아니하다면 그러한 하위개념은 선행특허의 명세서 기재에 의해 뒷받침된다고 볼 수 없어 침해가 부정된다고 볼 것이다.

35) “발명”이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도(高度)한 것을 말한다.

36) 특허법 제98조의 이용관계 및 이용침해를 통일적으로 실시불가피설의 입장에서 이해하는 이상 유독 선택발명에 관하여서만 이를 달리 이해할 합리적 근거가 없다는 견해에 조영선, 『특허법 2.0』, 6판, 박영사, 2018, 354면.

IV. 대상판결에 관한 구체적 검토

1. 특허요건 완화의 필요성

선택발명의 엄격한 특허요건을 항상 고수할 것은 아니고 일정한 경우 완화하는 것이 타당하다. 즉, 일반발명의 법리로 돌아갈 필요가 있다. 그 근거는 다음과 같다.

첫째, 기술적 사상이 '선택하는 행위'에 집중되지 않은 이상 선택발명의 엄격한 특허요건을 요구하는 것은 부당하다. 선택발명은 발명자가 '상위개념에서 하위개념을 선택하는 행위'를 기술적 사상의 창작으로 인정하는 점을 근거로 진보성 판단 시 '선택하는 행위'가 단순한 우연적 행위가 아닌 보호가치가 있다는 점을 증명해야 한다는 점에서 상위개념을 포함하는 선행발명에 '비하여' 갖는 특별한 효과의 구체적 기재를 요구한다. 이를 바꾸어 말하면 형식적으로는 '상위개념이 개시된 선행문헌'에서 '하위개념'을 선택한 것에 불과할지라도 실질적으로는 상위개념 - 하위개념의 관계를 인식할 수 있는 사정이 없어 '선택하는 행위'에 기술적 사상의 창작이 집중되었다고 볼 수 없는 경우라면 엄격한 특허요건이 완화될 수 있다는 의미가 된다.

둘째, 선택발명 역시 '발명'이므로 선택발명의 특수성에 기인하여 특수한 법리가 적용되는 경우가 아니라면 일반발명의 법리를 적용하는 것이 자연스럽다. 상위개념에서 하위개념으로의 도출이 곤란하여 구성의 곤란성이 인정된다면 진보성 판단에 있어 효과의 현저성에 의존할 필요 없이 일반발명의 진보성 판단법리와 마찬가지로 구성의 곤란성을 중심으로 목적의 특이성과 효과의 현저성을 종합적으로 고려하여 진보성을 긍정할 수 있는데, 이러한 경우라면 엄격한 효과기재를 요구할 필요가 없다. 후술할 미국의 법리 역시 선택발명의 진보성 판단 시 일반발명의 법리를 적용하는 모습을 보인다.

셋째, 현행 우리나라 실무는 진보성 판단을 효과 현저성에 지나치게 의존하는 것으로 부당하다. 선행기술의 구성과 해당 발명의 구성을 따지는 것이

진보성 판단에서 핵심적인 사항으로 그 이론은 선택발명에서도 예외 없이 적용되어야 함을 근거로 발명의 구성을 중요시하는 견해가 강하게 제기되고 있다.³⁷⁾

그렇다면 어떠한 경우 선택발명임에도 일반발명의 법리로 돌아가야 하는가? 선행발명으로부터 선택발명의 구성의 곤란성이 인정되는 경우 일반발명의 법리로 돌아가 진보성을 판단할 필요가 있고, 효과 기재요건이 완화되어야 한다고 볼 것이다. 일각에서 진보성 판단 시 구성의 차이를 대비하는 것을 선택발명의 법리에 전면적으로 도입하여 언제나 구성의 곤란성을 고려하는 것이 타당하다는 주장도 제기되지만,³⁸⁾ 선택발명은 그 정의에 비추어 볼 때 일반발명에서 구성의 차이점에 의한 구성 변경의 어려움을 의미하는 ‘구성 곤란성’개념을 그대로 선택발명에 도입하기는 무리가 있다. 따라서 선택발명에서도 구성의 곤란성이 고려될 수 있는 경우는 어떠한 경우인지 문제된다.

2. 상위개념에서 하위개념으로 확장가능한 내용이 개시되지 않은 경우

(1) 특허요건 완화의 필요성

선택발명에서 구성의 곤란성이 인정되는 경우는 선행문헌에 통상의 기술자가 출원 시 기술상식에 기초하여 상위개념에서 하위개념으로 확장할 수 있는 내용이 개시되어 있지 않은 경우라고 보아야 한다. 특정한 상위개념이 수많은 하위개념을 포괄하고 있고 상위개념이 기재된 선행문헌을 바탕으로 하위개념을 도출해내기 용이하지 않다면³⁹⁾, 즉 상위개념—하위개념의 관계

37) 정차호, 『특허법의 진보성』, 박영사, 2014, 253-269면.

38) 정차호, 앞의 책, 253-269면.

39) 이는 하위개념을 구체적 개시하고 있는 것과 다른 개념으로써, 하위개념의 기술적 의의를 의미하는 것이 아니고 상위개념이 기재된 선행문헌을 바탕으로 하위개념의 존재를 알 수 있는지를 뜻하는 것이다. 즉, 상위개념이 실질적으로 하위개념을 포괄하고 있는지의 문제이다.

를 인식할 수 없는 사정이 있다면, 상위개념과 하위개념은 더 이상 포함관계로 인식된다고 볼 수 없고 별개의 범주에 속하는 구성들로 인식된다고 보아야 한다. 그 근거는 다음과 같다.

첫째, 이 경우 하위개념을 찾아내는 것은 선행문헌에 기재된 상위개념의 하위개념 중 하나를 선택하는 행위에 해당한다고 볼 수 없고, 상위개념에 대한 인식 없이 광범위한 기술적 사상을 도출해낸 것이라 보아야 하기 때문이다. 예를 들어 선행문헌에 A라는 상위개념이 기재되어 있고, 하위개념이 {a1, a2, a3, a4, … a600, … a1000}으로 기재되어 있는데, 선행문헌의 기재를 바탕으로 A로부터 a600까지 확장할 수 없다면, A는 상위개념으로서의 역할을 제대로 수행한다고 볼 수 없고, 이 경우 A와 a600은 상·하위개념으로 취급할 것이 아니라 별개의 분류에 속하는 구성으로 보아야 한다는 의미이다.

둘째, 상위개념이 기재된 선행특허의 명세서를 바탕으로 하위개념까지 확장할 수 없다면, 선택발명은 중복발명이라고 볼 수 없다.⁴⁰⁾ 앞서 확인한 바와 같이 중복발명의 의미는 권리범위의 중복에서 접근하여야 하는데, 특허권의 권리범위는 특허출원서에 첨부한 명세서의 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지고,⁴¹⁾ 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 원칙적으로 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없지만, 청구범위에 포함되는 것으로 문언적으로 해석되는 것 중 일부가 발명의 상세한 설명의 기재에 의하여 뒷받침되고 있지 않다면 제반 사정을 참작하여 특허권의 권리범위를 제한 해석하는 것이 가능하다.⁴²⁾ 선행특허의 명세서를 바탕으로 상위개념에서 하위개념까지 확장할 수 없다면 그러한 하위개념은 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되고 있지 않으므로 권리범위가 미치지 아니한다고 보아야 한다. 공개하지도 아니한 발명에 독점권을 부여할 수 없기 때문이다. 따라서 이러한 경우라면 선택발명은

40) 대 상관결도 동일한 근거를 사용하고 있다.

41) 특허법 제97조.

42) 대법원 2003. 7. 11. 선고 2001후2856 판결.

선행특허와 중복발명이 아니라고 볼 수 있고, 일반발명의 법리로 돌아가 진보성을 판단할 필요가 있다.

그렇다면, 상위개념에서 하위개념으로의 확장가부에 관한 판단의 주체와 시기는 어떻게 보아야 하는가?

(2) 판단의 주체

여러 가지 견해가 있을 수 있다. 첫째, 상위개념이 기재된 선행특허가 공중의 재산(Public Domain)임에도 하위개념을 선택발명으로 하여 출원한 경우에 해당하므로 선행특허를 이해하고 실시하는 가상의 인물인 특허법 제42조 제3항 제1호⁴³⁾에서의 통상의 기술자⁴⁴⁾로 보아야 한다는 견해가 있을 수 있다. 둘째, 선택발명의 기술적 사상은 선택발명자가 창작한 것이라는 점을 근거로 하여 선택발명의 발명자가 상위개념을 인식하였는지 여부로 보아야 한다는 견해가 있을 수 있다. 생각건대, 전설은 결국 문제되는 것이 선택발명의 진보성이지 선행발명 명세서를 토대로 한 실시가능여부가 문제가 아님을 망각한 것으로 보이며, 후설은 발명자의 주관적 의사에 의하여 명세서 기재의 엄격성 여부가 달라지게 되는 것이어서 부당하다. 결국 이는 진보성 판단이므로 통상의 기술자 수준을 적극적으로 고려하는 것이 옳으며, 상위개념에서 하위개념으로의 확장가부는 결국 진보성의 용이도출 가부에 속하는 문제이므로 판단의 주체는 진보성에서의 통상의 기술자 수준을 바탕으로 함이 타당하다.

43) 제2항에 따른 발명의 설명은 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적을 것의 요건을 충족하여야 한다.

44) 특허법 제42조 제3항과 특허법 제29조 제2항에서는 모두 통상의 기술자의 시각을 빌리고 있다. 양자의 기술자 수준이 일치하는지 여부에는 견해가 대립하나, 본 논문에서는 진보성의 판단 시 통상의 기술자의 수준이 더 높다고 보는 견해에 따라 서술한다. 양자의 기술자 수준에 관한 자세한 내용은 정차호, 앞의 책, 213면 이하.

(3) 판단의 표준시

선택발명의 완성은 적어도 출원일보다는 앞서야 할 것이므로, 진보성 문제로 귀결되는 통상의 기술자가 상위개념에서 하위개념으로 확장할 수 있는지 여부 역시 출원일(우선권 주장을 수반한다면 우선일)이어야 한다.

이를 종합하면, 선행문헌에 통상의 기술자가 출원 시 기술상식을 바탕으로 상위개념에서 하위개념으로 확장할 수 있는 내용이 개시되지 않은 경우, 일반발명의 범리로 돌아가 구성의 곤란성을 포함하여 진보성을 판단할 필요가 있고, 효과기재의 엄격성은 완화되어야 한다.

대상판결도 같은 취지에서 “상위개념의 선행발명을 파악할 수 있는 선행문헌에 선행발명의 상위개념으로 일반화하여 당해 특허발명의 하위개념으로까지 확장할 수 있는 내용이 개시되어 있지 않는 경우 사실상 그 선행발명은 하위개념 중 하나인 특허발명의 상위개념으로서의 역할을 할 수 없는 것으로 일반발명의 범리와 달리 볼 것이 아니”⁴⁵⁾라고 판시하고 있으며, 법리의 적용에서 “통상의 기술자가 선행발명의 상위개념으로 일반화하여 이 사건 제1항 발명의 아픽사반과 같은 하위개념으로까지 확장할 수 있다고 보아야 하므로, 이 사건은 선택발명의 진보성 판단에 있어 엄격한 특허요건이 완화되어야 하는 경우라고 볼 수 없다.”고 판시하여 그 주체가 통상의 기술자임을 명확히 하였다. 따라서 이 경우 엄격한 특허요건이 완화되어야 한다는 대상판결의 태도는 타당하다.

3. 부정적 교시가 있는 경우

대상판결은 선행문헌에서 당해 특허발명을 배제하는 부정적 교시 또는 시사가 있는 경우 새로운 발명으로 취급하여 원칙으로 돌아가 일반적인 발명과 같이 진보성을 판단할 필요가 있고, 효과에 대한 명세서 기재 요건이 완화될 필요가 있다고 판시하고 있으나, “선행문헌에서 당해 특허발명을 배제

45) 대상판결인 특허법원 2019. 3. 29. 선고 2018허2717 판결.

하는 부정적 교시 또는 시사가 있는 경우” 선택발명의 엄격한 특허요건은 다음과 같은 이유로 완화될 여지가 없다고 본다.

첫째, 상위개념이 실질적으로 하위개념에 대해 상위개념으로서의 역할을 할 수 없다고 볼 수 있는 경우 실질적으로 선택발명의 정의에 배치된다고 보기 어렵지만, 부정적 교시가 있다는 사정만으로 기재요건이 완화되어야 한다고 본다면 선택발명의 정의와 그 기재요건을 실시한 대법원 판결에 반한다.

대법원 판결에서 제시한 바와 같이 선택발명의 정의를 “선행 또는 공지의 발명에 구성요소가 상위개념으로 기재되어 있고, 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소 중의 전부 또는 일부로 하는 발명”⁴⁶⁾으로 본다면 선행문헌에 부정적 교시가 있는지와 무관하게 선택발명이 포함하는 선택요소가 선행문헌에 기재된 상위개념의 하위개념에 속하는 이상 선택발명으로서 엄격한 특허요건이 완화될 여지가 없다. 또한 선택발명 임에도 부정적 교시가 있다는 사정만으로 명세서 기재요건이 완화되어야 한다고 본다면 선택발명을 정의하고 선택발명이라면 엄격한 특허요건이 적용됨을 판시하는 대법원 판결에 반할 우려가 있다.

둘째, 선행문헌에 부정적 교시가 있다는 사정은 ‘용이도출의 어려움’을 긍정하는 요소는 될 수 있다고 생각되나 부정적 교시가 있다는 사정만으로 기술적 사상이 ‘선택하는 행위’에 기초하지 않는다는 것을 증명할 수는 없으니 여전히 엄격한 특허요건은 유지되어야 한다. 선택발명에 있어 엄격한 특허요건을 요구하는 것은 “선택하는 행위”를 기술적 사상으로 인정하는 것에 정당성을 부여하기 위함이다. 그러므로 “선택하는 행위”가 단순한 우연적 행위에 해당하는 것이 아니라 기술적 창작행위에 해당한다는 것에 대한 증거로써 엄격한 기재요건을 요구하는 것이다.

셋째, 부정적 교시가 있는 경우 특허요건이 완화된다는 주장은 곧 선택발명에 이질적인 효과가 있는 경우라면 모두 특허요건이 완화된다는 주장과

46) 대법원 2017. 5. 11. 선고 2014후1631 판결; 대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후3664 판결.

같아지는 문제가 있다. 대상판결은 부정적 교시가 있는 경우에도 진보성을 부정한다는 것은 사후적 고찰이 아니고서는 상정할 수 없기 때문이라는 논거를 사용하는데, 이러한 논거는 타당하지 않다. 가령, 상위개념을 포함하는 선행발명을 A라고 하고, 후행하는 선택발명을 a라고 하며, A는 관절염 치료의 효과가 있는 반면, a는 이질적인 효과인 당뇨병 치료의 효과가 있는 경우를 상정할 수 있다(표 1 참조).

〈표 1〉

발명	발명의 구성	발명의 효과	기술분야
선행발명	A	관절염 치료	관절염 치료분야
선택발명	a	당뇨병 치료	당뇨병 치료분야

표 1과 같은 경우라면 선행발명과 선택발명의 기술분야가 상이해지는 것은 당연하다. 이질적인 효과가 있다면, 해당 발명이 쓰이는 산업분야가 달라지기 때문이다. 대법원은 “특허법 제29조 제2항에서 ‘그 발명이 속하는 기술분야’란 원칙적으로 당해 특허발명이 이용되는 산업분야를 말하므로, 당해 특허발명이 이용되는 산업분야가 비교대상발명의 그것과 다른 경우에는 비교대상발명을 당해 특허발명의 진보성을 부정하는 선행기술로 사용하기 어렵다.”고 판시하여 상이한 기술분야의 선행문헌이라면 인용적격을 쉽게 인정하지 아니하여 진보성을 원칙적으로 인정하는 태도를 보이고 있다. 따라서 이질적인 효과가 있는 경우라면 선행발명과 선택발명은 그 기술분야가 상이하야 선행발명으로 선행문헌을 채택하는 것은 사후적 고찰이 아니고서야 상정하기 어렵다. 대상판결의 논거에 따르면, 부정적 교시가 있는 경우뿐 아니라 이질적 효과가 있는 경우라면 모두 특허요건이 완화된다는 결론에 이르게 되어 부당하다.

넷째, 부정적 교시는 진보성 판단에 사용되는 법리로써 이를 중복발명의 판단, 즉 권리범위 해석과 연계시키는 것은 무리이다.

우리나라에서 진보성 판단에 역교시에 관한 법리를 실시한 대법원 판결은

발견되지 않고,⁴⁷⁾ 특허법원의 판결⁴⁸⁾이 일부 발견된다. 그러나 이 중 권리범위와 부정적 교시를 연계하여 판단한 사례는 찾아볼 수 없다. 선택발명은 선행특허의 권리범위에 속하는 것이 원칙이다. 그것이 작은 발명적 기여에는 작은 보호를, 큰 발명적 기여에는 큰 보호를 하는 것을 목표로 하는 법 목적에도 부합한다.⁴⁹⁾ 따라서 부정적 교시가 있는지 여부와 무관하게 선택발명은 중복발명에 해당한다고 보아야 하므로 엄격한 특허요건이 완화될 여지는 없다.

다섯째, 선택발명임에도 불구하고 부정적 교시가 있는지 여부로 엄격한 특허요건이 완화되는지가 나뉘게 된다면, 출원인의 혼란과 부담이 가중되며 법적 안정성을 해한다. 상위개념과 하위개념의 구분이 명확함에도 불구하고 부정적 교시가 있다고 특허요건을 완화한다면 상위개념이 기재된 선행문헌의 부정적 교시의 유무에 관한 법적 해석을 출원인의 부담으로 돌리는 것이다.

여섯째, 부정적 교시가 있다고 하여 중복발명이 아니라고 볼 수 없다. 특허권의 권리범위는 특허출원서에 첨부한 명세서의 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지고,⁵⁰⁾ 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 원칙적으로 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없지만, 청구범위에 포함되는 것으로 문언적으로 해석되는 것 중 일부가 발명의 상세한 설명의 기재에 의하여 뒷받침되고 있지 않거나 출원인이 그중 일부를 특허권의 권리범위에서 의식적으로 제외하고 있다고 보이

47) 최근 대법원 2018. 12. 13. 선고 2016후1529 판결은 “일부 선행문헌의 내용을 부분적으로만 이해하거나 지나치게 일반화하여 단백질 안정화 제제에 있어서 계면활성제를 사용하는 것에 대한 부정적 교시가 있다고 볼 수는 없다.”고 판시하여 간접적으로 부정적 교시에 대한 판단을 한 바 있으나 명확한 판단 기준에 관한 실시는 없었다.

48) 특허법원 2008. 2. 21. 선고 2007허6034 판결; 특허법원 2011. 9. 28. 선고 2010허9170 판결 등.

49) 대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424 판결은 균등론에 관한 판결이긴 하나 “선행기술과의 관계에서 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 실질적 가치를 객관적으로 파악하여 그에 합당한 보호를 하기 위한 것”이라고 판시하여 대법원이 ‘발명적 기여의 정도’와 ‘특허발명의 보호의 정도’의 관계를 어떻게 바라보고 있는지 엿볼 수 있는 판결이다.

50) 특허법 제97조.

는 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.⁵¹⁾

이러한 대법원 판결의 법리에 비추어 볼 때, 부정적 교시가 있다는 사정만으로 중복발명이 아니라고 볼 수 없다. 선행특허의 최초 출원 당시에는 부정적 교시가 없다고 인정되었다가 출원 과정에서 출원인의 보정⁵²⁾에 의하여 부정적 교시가 있게 된 경우에는 의식적 제외의 법리를 적용하여 선행발명에서 선택발명의 구성이 의식적 제외되어 선택발명이 권리범위에 속하지 않아 중복발명이 아니라는 논리구성이 가능하겠으나(표 2의 사례 A), 이와 달리 단지 선행발명에 부정적 교시가 있다는 사정만으로 선택된 하위개념이 선행특허의 발명의 상세한 설명에서 뒷받침되고 있지 않거나, 의식적 제외하는 등의 경우에 해당한다고 볼 수 없다(표 2의 사례 B).

〈표 2〉

사례	최초 출원 당시 명세서	등록된 명세서	중복발명 여부
사례 A	역교시 X	역교시 O	권리범위에서 의식적 제외되므로 중복발명 아니라고 볼 여지 있음.
사례 B	역교시 O	역교시 O	의식적 제외된다고 볼 여지가 없어 중복발명에 해당.

대상판결의 법리에 따르면 선행발명의 명세서에 부정적 교시가 있는 하위개념은 선택발명으로 출원되었을 때 중복발명이 아니라는, 즉 선택발명과 권리범위가 중복되지 않는다는 결론에 이르게 되는데, 이러한 결론은 상기 대법원 판결에서 실시한 청구범위 해석법리와 부합하지 아니한다.

일곱째, 선행발명의 권리자의 에버그리닝 전략⁵³⁾으로 악용될 여지가 있

51) 대법원 2003. 7. 11. 선고 2001후2856 판결.

52) 특허법 제47조에 따른 보정을 말한다.

다. 선행발명의 명세서에 단순히 역교시가 있다는 사정만으로 선택발명의 명세서 기재요건이 완화되며 일반발명의 법리로 돌아가 특허요건을 판단한다면, 선행발명의 권리자는 출원 당시 차후 선택발명을 출원할 것을 염두에 두고 의도적으로 부정적 교시를 명세서에 삽입하여 후일 선택발명의 출원절차에서 엄격한 특허요건이 적용되는 것을 회피할 수 있다. 이러한 에버그리닝 목적의 선행특허의 명세서 기재는 후일 선택발명의 특허성이 문제되었을 때 진보성 흠결을 주장하는 자가 '의도적인 부정적 교시의 삽입'임을 입증하기 곤란하다는 점에서 부당하다.

4. 외국의 법리

선택발명의 진보성 판단을 위한 명세서 기재의 엄격성과 관련하여, 우리나라의 선택발명 판단법리가 비교법적으로 지나치게 엄격하게 운용⁵⁴⁾되고 있는가에 대해서는 견해가 나뉜다.⁵⁵⁾ 이에 대한 가치판단을 위하여 외국의 법리를 소개한다.

(1) 미국 특허법

미국 특허법은 선택발명에 관한 명시적 규정을 두고 있지 않으나, 미국 특허법 제101조⁵⁶⁾의 규정을 해석한다면 선택발명은 신규성, 진보성⁵⁷⁾ 등의 요

53) 에버그리닝 전략(Evergreening Strategy)은 실질적으로 동일한 내용의 발명 혹은 발명적 기여의 정도가 미미한 발명을 선행발명 이후 출원·등록하여 특허권의 존속기간을 연장함으로써 특정 발명에 대한 독점적 지위를 부당하게 연장하는 것을 말한다.

54) 이러한 주장은 최근 글로벌 제약회사 BMS가 서울중앙지방법원에 제기된 심혈관 치료제 '엘리퀴스'의 특허권 침해금지 가처분 사건에서도 변호인단으로부터 제기된 바 있다. 자세한 내용은 안현덕, 「선택발명 특허 유연한 기준 강조… 제네릭 공세 방어 관례 바꾼 광장」, 서울경제, 2018. 7. 16자.

55) 조영선, “명세서 기재요건으로서의 발명의 효과”, 『인권과정의』, 통권 427호(2012), 98면 이하.

56) 35 U.S.C §101. (“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

건을 만족한다면 등록될 수 있다. 미국특허청(USPTO)의 심사지침서(MPEP)에 따르면, 심사관은 선택발명의 특허요건 판단 시 (1) 출원발명이 선택발명인지 판단하고 선택발명이 선행문헌에 구체적으로 개시(expressly disclose)되어 있지 않은 경우⁵⁸⁾ (2) 선택발명이 상위개념이 기재된 선행발명으로부터 자명한지 여부를 판단한다. 미국의 법리에 따르면 선택발명의 진보성 판단은 *Graham* 판결⁵⁹⁾에서 제시한 바와 같이, (1) 선행기술의 범위와 내용을 결정 (2) 선행기술과 청구항에 기재된 발명의 차이를 확인 (3) 관련 기술에서 일반적인 기술 수준을 결정 (4) 2차적 고려요소⁶⁰⁾(secondary considerations)를 고려하는 순서로 진행된다. 미국의 법리 역시 ‘구체적 개시’개념의 도입을 통하여 신규성 허들을 낮추는 점은 우리나라의 법리와 유사하지만, 진보성 판단은 여타 일반발명과 마찬가지로 *Graham* 판결의 법리를 따른다. 심사지침서는 통상의 기술자가 하위개념을 선택할 수 있는 동기가 있는지 판단할 때 (1) 상위개념⁶¹⁾의 크기 (2) 구체적 가르침 (3) 구조적 유사성 (4) 용도·특성의 유사성 (5) 기술의 예측가능성 (6) 하위개념의 선택으로 유인하는 다른 가르침을 고려하라고 명시하고 있다.⁶²⁾ 여기서 상위개념의 크기를 고려

requirements of this title.”).

57) 미국 특허법은 진보성(inventive step)이라는 표현이 아닌 비자명성(non-obviousness)이라는 표현을 쓰지만, 본 논문에서 다루는 선택발명의 법리에서 두 용어의 차이는 실익이 크지 아니하므로 진보성이라는 표현으로 통일한다.

58) USPTO의 MPEP에서는 선택발명에 해당하는지에 대한 판단기준과 신규성 판단을 함께 진행한 이후 진보성 판단을 한다. USPTO, *Manual of Patent Examining Procedure*, 2015, §2144.08 (“When a single prior art reference which discloses a genus encompassing the claimed species or subgenus but does not expressly disclose the particular claimed species or subgenus, Office personnel should attempt to find additional prior art to show that the differences between the prior art primary reference and the claimed invention as a whole would have been obvious.”).

59) *Graham v. John Deere Co.*, 383 U.S. 1, 148 USPQ 459 (1966).

60) 2차적 고려요소를 고려하는 것은 진보성의 비기술적 측면에 초점을 둔 것으로서 사후적 고찰(hindsight)을 방지하고자 함이라는 것에 이해영, 『미국특허법』, 제4판, 한빛지적소유권센터, 2012, 443면.

61) genus와 subgenus의 의미가 곧바로 상위개념, 하위개념인 것은 아니지만 본 논문에서 큰 구별실익은 없고 용어의 통일을 위하여 이러한 용어로 번역한다.

62) USPTO, *Manual of Patent Examining Procedure*, 2015, §2144.08 (“Determine

하거나 하위개념의 선택으로 유인하는 다른 가르침(Teaching)을 고려하는 것은 상위개념이 하위개념에 대하여 상위개념으로의 역할을 실질적으로 수행하는지에 관한 것이다.

미국 특허법 제112조는 명세서 기재에 있어 발명의 효과기재를 명세서 기재요건으로 규정하지 아니하므로, 선택발명의 진보성 판단 시, 명세서의 발명의 효과 미기재가 곧바로 진보성 흠결을 의미하지 않는다. 미국의 판례 역시 특허청 심사관이 특허의 진보성을 부인할 경우에는 출원인이 발명자의 선서진술서나 실험성적증명서 등의 제출에 의하여 그 효과의 현저함 등을 입증함으로써 진보성을 인정받을 수 있도록 하고 있다.⁶³⁾ 발명의 효과 미기재 시 미국 특허법 제112조의 상세한 설명 기재요건도 충족할 수 없다는 견해도 있으나,⁶⁴⁾ 미국과 달리 우리나라 특허법 제42조에서 위임한 특허법 시행규칙 제21조가 발명의 효과를 명세서 기재요건으로 규정하고 있으므로 우리나라에서의 발명의 효과기재는 미국의 그것보다 더 엄격하다고 보아야 할 것이다.

정리하면, 미국의 선택발명 법리는 일반발명과의 관계에서 특수한 것으로 취급하여 고유의 법리를 전개하기보다는 일반발명의 법리에 기초하여 신규성의 요건은 완화하나 진보성과 명세서 기재요건은 일반발명과 유사하게 판단하며, 수많은 하위개념을 포괄하여 공통된 특성을 나타냄을 밝히고 하위개념으로의 길을 터주는(하위개념으로 확장을 가능하게 하는) 역할을 하는 상

Whether One of Ordinary Skill in the Art Would Have Been Motivated To Select the Claimed Species or Subgenus: (a) Consider the Size of the Genus (b) Consider the Express Teachings (c) Consider the Teachings of Structural Similarity (d) Consider the Teachings of Similar Properties or Uses (e) Consider the Predictability of the Technology (f) Consider Any Other Teaching To Support the Selection of the Species or Subgenus”).

63) 강기중, “선택발명에서의 진보성 판단방법”, 『대법원판례해설』, 통권 제45호(2004), 466면.

64) 이러한 견해는 미국 특허법 제101조가 신규성, 진보성 외에 ‘유용성(utility)’을 충족할 것을 요구하고, 유용성은 당해 발명이 구체적으로 어떠한 산업적 용도에 사용될 수 있는지를 요구하므로, 명세서의 발명의 설명에서 발명의 효과를 불충분하게 기재할 경우, 유용성의 흠결을 토대로 출원이 거절된다는 점을 근거로 한다. 조영선, 앞의 논문.

위개념이 그 기능을 수행하는지 여부 역시 고려요소 중 하나임을 알 수 있다.

(2) 유럽 특허법

유럽 특허법을 살펴보면, EPC(European Patent Convention) Article. 83은 “특허출원서는 발명이 통상의 기술자가 수행할 수 있도록 충분히 명확하고 완전한 방식으로 공개되어야 한다.” 규정하고 있으며,⁶⁵⁾ EPC 시행규칙 Rule 42(c)⁶⁶⁾⁶⁷⁾는 “명세서에는 구체적인 개시가 없더라도 과제해결이 이해될 수 있도록 하는 기재가 있어야 하며, 배경기술에 비하여 출원발명이 갖는 적어도 하나의 유리한 효과가 기재되어야 한다.”라고 하여 명세서의 기재에서 발명의 효과를 기재해야 함을 규정한다. 유럽특허청 심판원은 선택발명의 진보성이 문제된 *Carbonless copying paper* 사건에서, “청구인은 진보성 흠결을 다투기 위하여 다수의 비교실험(comparative experiments) 데이터를 제출하였고, 그러한 제출에 이의가 없었다. EPC의 규정에 비추어 볼 때, 이 경우 심판단계에서 제출된 새로운 증거를 인정할 수 있다.”⁶⁸⁾라는 판단을 하였다.

65) EPC(European Patent Convention) Article. 83(“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.”).

66) EPC 1973에서는 Rule 42(c)에 규정되어 있었지만, 개정으로 인하여 조문위치가 이동되었다.

67) EPC Implementing Regulations –to the convention on the Grant of European Patents Rule 42(c) (“The description shall disclose the invention, as claimed, in such terms that the technical problem, even if not expressly stated as such, and its solution can be understood, and state any advantageous effects of the invention with reference to the background art.”).

68) Board of Appeal for the EPO, T 0001/80 (*Carbonless copying paper*) of 6.4.1981, (“In the meantime the applicant has submitted with the Statement of Grounds for the appeal the result of a large number of comparative experiments as evidence of the inventive step of the subject of the application. There is no objection in this case to the presentation of such new evidence during the appeal proceedings. In view of the general similarity of examination procedure and appeal procedure, as presented in Articles 110 (1), (2) and 111 (1), as well as in the section on the Common Provisions (cf. in particular Articles 113 to 117) and Rules 65 and 66(1) EPC, there

청구인이 제출한 데이터는 최초 명세서에 기재되어 있었던 “storage stability” 효과를 입증하기 위한 것이었다.⁶⁹⁾ 이와 같이 유럽특허청 심판원은 출원 시 최초 명세서에 개시되어 있지 아니하고 출원 이후에 등록 여부를 다투는 절차에서 제출된 자료를 바탕으로 진보성을 인정하였는데, 이러한 태도⁷⁰⁾는 출원 이후 비교실험데이터의 제출을 허용하는 우리나라의 대법원 판결⁷¹⁾과 유사한 판시로 해석된다. 또한 심판원은 발명자(내지는 출원인)가 출원일 당시 인식한 유리한 효과의 입증을 위한 비교실험데이터를 허용하였는데, ‘하위개념을 선택하는 행위’가 출원일 당시 이미 완성되었으며, 비교실험데이터는 출원일 당시 선택발명의 기술적 사상이 완성되어 있었음을 입증하는 증거자료로서의 지위를 갖는다는 점에서 이러한 법리는 수긍이 간다. 다만, 본 논문에서 주장한 바와 같이 출원발명이 형식적으로는 선택발명에 해당할 지언정 상위개념이 실질적으로 하위개념에 대해 상위개념으로의 역할을 다하지 못하여 출원발명의 기술적 사상이 ‘선택하는 행위’에 집중된 것이 아닌 경우라면 엄격한 특허요건이 완화되어 일반발명의 법리로 판단함이 옳을 것이다. 즉, 비교실험데이터에 기재된 효과만을 판단하기보다 목적, 구성, 효과를 종합적으로 보되, 완화된 명세서 기재요건을 바탕으로 판단하였을 것이다.

are no obvious grounds which could in the present case justify refusal to admit new evidence at the appeal stage.”).

69) Board of Appeal for the EPO, T 0001/80 (Carbonless copying paper) of 6.4.1981, (“The importance of storage stability of the microcapsules, and hence of the copying papers, had already been stressed in the original documents submitted (cf. page 3, para. 1 and lines 24-30), and the evidence for patentability in the present case was introduced in due time within the meaning of Article 114(2) EPC, since it was submitted together with the grounds of appeal.”)

70) 비교실험데이터는 결국 발명의 효과를 표현하는 수단에 해당하므로 상기 사례는 효과를 중심으로 하여 선택발명의 진보성을 인정한 사례로 평가할 수 있다.

71) 대법원 2003. 4. 25. 선고 2001후2740 판결 참고.

V. 결론

선택발명은 선행특허와 권리범위가 중복되는 중복발명에 해당하는 점, 선행특허와 구성대비 시 대비되는 구성이 상위개념 — 하위개념으로 기재되어 있는 점, 기술적 사상이 ‘하위개념을 선택하는 행위’에 집중되어 있다는 점에 근거하여 일반발명과 다른 법리가 적용된다. 따라서 선택발명은 신규성의 판단 시 “구체적 개시(Expressly or Explicitly disclose)의 개념을 도입한다. 선행발명이 하위개념이 갖는 기술적 의의를 구체적으로 밝히지 않았다면 그것은 공중의 재산이라고 볼 수 없으므로 구체적 개시여부로 신규성 기준을 완화하는 것은 타당하다.

선택발명의 진보성 판단과 관련하여, 선택발명의 기술적 의의는 원칙적으로 선행발명에서 찾아내지 못한 기술적 효과를 말하는 것이므로 기술적 효과는 최초 출원 당시의 명세서에 기재되어 있어야 한다. 이는 선택하는 행위가 우연적 행위가 아닌 특허법상 보호를 받을 수 있을 정도의 가치가 있는 발명이라는 점을 입증하기 위하여 선택발명이 갖는 기술적 의의를 최초 출원 당시의 명세서에 기재해야 하는 것이다. 선택발명과 선행발명은 구성의 차이가 상위개념과 하위개념의 차이에 해당하고, 상위개념은 하위개념을 포함하는바 원칙적으로 선택발명에서는 구성의 곤란성이 고려될 여지가 없으며, 효과의 현저성 위주의 진보성 판단이 이루어져야 한다.

그러나 선택발명의 기술적 사상이 ‘선택하는 행위’에 집중되지 아니한 경우라면, 효과 위주의 진보성 판단을 고수하는 것이 바람직하지 않으며 일반발명의 법리로 돌아가 목적 · 구성 · 효과를 종합하여 진보성을 판단할 필요가 있고, 명세서의 효과기재 엄격성이 완화되어야 한다. 이러한 점을 지적하는 대상판결은 타당하다.

그렇다면 선택발명의 기술적 사상이 ‘선택하는 행위’에 집중되지 않은 경우는 어떠한 경우를 말할 것이며 어떻게 법리를 구성하는 것이 타당하다고 보아야 하는가? 선택발명에서 대비되는 구성은 상 · 하위개념이며 이들은 포

함관계라는 것을 고려할 때 일반발명의 법리를 선택발명에 전면적으로 도입하는 것은 적절치 않으므로, 정의상 선택발명에 해당한다면 원칙적으로 선택발명의 엄격한 특허요건을 적용하되, 예외적으로 엄격한 특허요건이 완화되는 경우를 열거하는 방식의 법리구성이 옳다.

이러한 법리구성에 기초할 때, 선택발명의 엄격한 특허요건이 완화되는 경우는 통상의 기술자가 출원 시 기술상식에 기초하여 상위개념에서 하위개념으로 확장할 수 없는 경우라고 한정함이 타당하다. 그 근거로, (1) 이 경우 선택발명의 기술적 사상이 '선택하는 행위'에 집중되었다고 보기 어렵고 (2) 선행특허의 명세서에 선택발명이 뒷받침된다고 보기 어려워 중복발명이 아니라는 점을 들 수 있으며, 같은 취지의 대상판결은 수궁이 간다.

그러나 선행문헌에 부정적 교시 또는 시사가 있다는 사정만으로 엄격한 특허요건이 완화된다고 볼 수는 없는데, (1) 선택발명의 정의를 판시한 대법원 판결에 반하는 점 (2) 부정적 교시가 있다고 하여 선택발명의 기술적 사상이 '선택하는 행위'에 기초하지 않았다고 보기는 어려운 점 (3) 부정적 교시가 있어도 중복발명에 해당하는 점 등에 비추어 볼 때, 이 경우 특허요건이 완화되어야 한다고 판시한 대상판결은 부당하다.⁷²⁾

선택발명은 특허 하나의 유·무효에 의한 경제적 파급효과가 극대화되며 효과의 예측 가능성이 현저히 떨어지는 특수성이 있는 생명공학·화학분야에서 주로 문제된다. 이러한 선택발명의 특허요건은 법이론상으로만 결정될 문제는 아니고 국가의 정책적 결정 등 여러 요인이 종합되어 결정될 문제이다. 그러나 이러한 정책적 결정에 의존하여 선택발명 역시 특허법 제2조 제1

72) 이 글의 심사과정에서 한 심사위원이 선택발명의 엄격한 특허요건은 권리범위 중복문제에서 기인하는 것으로, 권리범위 중복의 관점에서 보았을 때 오히려 부정적 교시의 경우 요건이 완화되어야 하고, 하위개념이 개시되어 있지 않은 경우는 요건이 완화될 수 없다고 지적하였다. 전술한 바와 같이 본 저자 역시 선택발명의 엄격한 요건은 권리범위 중복에서 유발되는 문제라는 점에 동의한다. 그러나 이는 권리범위 중복의 문제뿐 아니라, '선택하는 행위조차 기술적 사상의 창작으로 인정하는 것'의 반대급부라고 볼 수도 있다. 권리범위 중복의 측면에서만 선택발명의 특수성을 이해한다면, 외적 부가사안의 경우에는(이 경우 역시 권리범위는 중복이므로) 일반발명의 법리가 적용되는 것을 설명할 수 없다고 생각한다.

호에서 규정한 발명 중 하나라는 점을 망각한다면 그러한 법리는 더 이상 지적재산권에 관한 법리가 아닌 국가경제에 관한 법리로 전락하고 말 것이다. 따라서 선택발명의 엄격한 특허요건을 언제나 지키는 것은 바람직하지 않고 일반발명의 법리를 항상 배척하여 특수하게 다루는 것 역시 경계해야 한다.

일반발명과 선택발명은 본질적으로 다르다고 할 수 없다. 특허법은 제98조에서 이용관계를 규정하여 원천발명과 그것의 개량발명(선택발명)을 예정하고 있다. 애당초 입법자가 예정한 발명의 형태라면 일반적으로 적용되는 발명의 법리를 선택발명에서 완전히 배척하는 것은 옳지 않다. 선택발명의 특허요건은 보다 유연하게 적용될 필요가 있다.

참고문헌

〈단행본(국내 및 동양)〉

- 이해영, 『미국특허법』, 제4판, 한빛지적소유권센터, 2012.
임병웅, 『인사이트 특허법』, 한빛지적소유권센터, 2016.
정차호, 『특허법의 진보성』, 박영사, 2014.
조영선, 『특허법 2.0』, 박영사, 2018.
특허청, 『특허·실용신안 심사지침서』, 특허청, 2019.

〈단행본(서양)〉

- USPTO, *Manual of Patent Examining Procedure*, USPTO, 2015.
EPO, *Guidelines for Examination in the European Patent Office*, EPO, 2019.

〈학술지(국내 및 동양)〉

- 박길채, “효과기재가 흠결된 선택발명의 진보성 및 기재불비 판단”, 『지식재산21』, 제 105호(2008).
신혜은, “선택발명의 명세서상 ‘효과’ 기재요건”, 『창작과 권리』, 제68호(2012).
이수완, “특허청구범위의 해석”, 『특허소송연구』, 제2집(2001).
강동세, “이용발명에 관한 연구”, 『특허소송연구』, 제1집(1999).
조영선, “명세서 기재요건으로서의 발명의 효과”, 『인권과정의』, 통권 427호(2012).
강기중, “선택발명에서의 진보성 판단방법”, 『대법원판례해설』, 통권 제45호(2004).
酒井正之, “侵害訴訟と利用關係等”, 『裁判實務大系』, 9卷(2018).

〈판례〉

- 대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424 판결.
대법원 2018. 12. 13. 선고 2016후1529 판결.
대법원 2017. 5. 11. 선고 2014후1631 판결.
대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후3664 판결.
대법원 2013. 4. 25. 선고 2011후2985 판결.
대법원 2012. 8. 23. 선고 2010후3424 판결.
대법원 2003. 7. 11. 선고 2001후2856 판결.
대법원 2003. 4. 25. 선고 2001후2740 판결.
대법원 1991. 11. 12. 선고 90후960 판결.

특허법원 2019. 3. 29. 선고 2018허2717 판결.

특허법원 2011. 9. 28. 선고 2010허9170 판결.

특허법원 2008. 2. 21. 선고 2007허6034 판결.

특허법원 2008. 1. 18. 선고 2006허6303, 8330 판결.

특허법원 2004. 3. 5. 선고 2003허1284 판결.

Dr Reddy's laboratories Ltd. v. Eli Lilly & Company Ltd., EWCA Civ 1362 (2009).

Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 148 USPQ 459 (1966).

Board of Appeal for the EPO, T 0001/80 (1981).

〈인터넷 자료〉

안현덕, “선택발명 특허 유연한 기준 강조… 제네릭 공세 방어 판례 바꾼 광장”, 서울
경제, <<https://m.sedaily.com/NewsView/1S23VVTMQZ>>, 검색일: 2018. 7. 16.

The Necessity of Intervention in the General Invention Legal Principle in Judging the Inventive Step of Selection Invention

—Focusing on 2018Hu2717 dated March 29, 2019—

Han, Seungjun

A recent patent court decision 2018Hu2717 dated March 29, 2019 ruled that the written description requirement may be mitigated if there is a negative teaching that excludes patent invention from a prior art, or if the prior art does not generalize to the genus of prior invention and thus expand to the subgenus of patent invention. This paper argues that there should be cases where strict patent requirements of selection invention are mitigated, and specifically puts forward cases where the inventive step judgement of general invention is involved in determining the inventive step of selection invention. If the prior art does not disclose content that can be extended from the genus to the subgenus, then the inventive step judgment of the general invention shall be involved and the judgment shall be based on the level of Person having ordinary skill in the arts at the time of application. The target decision of the court indicated that the principle of general invention should be involved even if there is negative teaching in the prior art, but this is not reasonable.

Keyword

selection invention, patent, genus, inventive step, negative teaching