

지식재산연구 제16권 제4호(2021, 12)

©한국지식재산연구원

The Journal of Intellectual Property

Vol.16 No.4 December 2021

<https://doi.org/10.34122/jip.2021.16.4.79>

Print ISSN 1975-5945 | Online ISSN 2733-8487

투고일자: 2021년 10월 6일

심사일자: 2021년 11월 7일(심사위원 1), 2021년 11월 2일(심사위원 2), 2021년 10월 28일(심사위원 3)

게재확정일자: 2021년 12월 2일

선택발명의 특허성 판단에 대한 재검토

서울수*

I. 서론

II. 선택발명의 정의 및 종류

1. 선택발명의 정의

2. 선택발명의 종류

III. 선택발명의 특허성 판단 쟁점

1. 개요

2. 선택발명의 신규성 판단

3. 선택발명의 진보성 판단

IV. 의약 선택발명과 LCM 전략

V. 결론

* 특허청, 융복합기술심사국장. 본 연구는 특허청의 공식 입장과는 무관한 개인적 견해를 밝힌다.

초록

선택발명이라는 개념은 특허 실무에서 인정되어 온 것으로 선행기술로 공지된 상위개념에 속하는 하위개념 중 일부를 구성요소로 선택한 발명을 의미한다. 특허 실무에서 선택발명이 문제가 되는 것은 공지된 상위개념 일부를 구성요소로 선택한 것이 중복발명에 해당하는지이다. 주류적 입장은 선택발명은 중복발명에 해당하지만 그 현저한 효과로 인해 예외적으로 특허가 주어지는 것으로 본다. 그러나 선택발명은 특수성이 인정되는 예외적인 발명이 아니라 일반발명의 여러 모습 중 하나에 불과하다. 신규성은 특허법에서 정하고 있는 특허요건으로 청구된 선택발명의 구성이 이미 공중의 영역에 속해 있는 선행기술과 동일하다면 당연히 신규성이 없는 것이다. 진보성의 경우도 일반발명과 같은 기준이 적용되어야 한다. 구성의 차이에 관한 판단 없이 효과만을 살펴서 진보성을 인정할 수는 없다.

선택발명이 특허 문제가 되는 의약 분야의 경우 많은 제약기업이 신약 기술에 대한 특허 보호를 확장하기 위해 LCM 전략을 활용하고 있으며, 선택발명 또한 이러한 전략 중 하나이다. 제약기업들의 LCM 전략에 따른 과도한 특허 보호를 방지하기 위해서는 선택발명, 특히 의약 선택발명의 경우에도 특허성 판단의 일반원칙이 그대로 적용되는 것이 필요하며, 그리고 의약 선택발명은 공지된 화합물의 새로운 의약적 용도 내지 증가한 효과와 관련된 것이 대부분이므로 화합물 자체에 대한 특허보다는 적응증을 중심으로 한 의약용도 특허로 보호하는 것이 바람직하다.

주제어

선택발명, 특허성, 상위개념, 하위개념, 마쿠쉬 화합물, 중복발명, 공중의 영역, LCM 전략

I. 서론

선택발명은 선행기술로 공지된 상위개념에 속하는 하위개념 중 일부를 구성요소로 선택한 발명으로 특허 실무에서 인정하고 있는 발명의 유형 중 하나이다. “하늘 아래 새로운 것은 없다”라는 말처럼 세상의 많은 발명은 기존의 것을 개량 내지 변경한 것들이다. 따라서 이론적으로 보면 선택발명은 모든 기술 분야에서 이루어질 수 있지만, 실무적으로는 화학·의약 관련 분야에서 주로 문제가 된다. 화학·의약 발명의 경우 화합물의 치환기를 선택적으로 기재하는 이른바 마쿠쉬(Markush) 형식의 청구항¹⁾이 널리 사용되고 있고, 실험의 과학이기 때문에 구체적인 실험 없이는 연구 결과를 쉽게 예측하기가 어려워 선행발명²⁾이 공통의 물리 내지 화학적 성질을 갖는 상위개념의 화합물을 개시하고 있더라도 등가로 여겨졌던 이러한 화합물의 여러 치환기 중 일부는 실제 실험을 해서 결과를 확인해 보면 다른 물리 내지 화학적 성질인 경우가 있을 수 있다. 특히 신약 개발 경쟁이 치열한 의약 발명의 경우 최초의 오리지널 화합물에 대한 발명에 대한 특허권을 기반으로 새로운 용도, 결정형, 염 또는 수화물, 용량·용법 등에 대한 추가적인 발명을 통해 특허 포트폴리오를 만들어서 해당 신약의 시장 지배력을 연장하는 이른바 LCM(Life Cycle Management) 전략이 많이 활용되고 있고,³⁾ 이러한 전략의 연장선상에서 선택발명들이 문제가 되는 장면들이 빈번하다.

특허 실무에서 선택발명이 문제가 되는 것은 상위개념의 선행발명이 이미 알려진 경우 하위개념에 해당하는 후행발명이 중복발명에 해당하는지이다.

1) 미국의 *Ex parte* Markush (1924) 사건의 출원인 이름에서 유래된 것이다.

2) 신규성 및 진보성을 판단하는 근거가 되는 선행기술은 특허 출원서에 담긴 ‘발명’의 형태로 공지된 것이 다수이지만 그렇지 않은 경우도 있어 ‘선행발명’으로 통칭하기에는 어색한 측면이 있지만, 특허법 제29조도 ‘발명’으로 규정하고 있고 관례를 포함한 실무에서도 ‘선행발명’으로 불리는 경우가 많아 여기에서는 ‘선행기술’과 ‘선행발명’이라는 용어를 특별히 구분하지 않고 같이 쓰기로 한다.

3) 정운택, “제약 분야의 특허분쟁 사례를 통한 LCM과 에버그리닝의 이론과 논고”, 『기술혁신연구』, 제20권 제2호(2012), 137, 142-145면.

후행발명이 중복발명에 해당한다고 하면 신규성이 부정될 수 있고, 선행발명이 특허출원이 되어 있으면 선후원의 문제가 있을 수 있으며, 후행발명이 만약 특허로 등록된다면 특허침해 또는 이용관계에 대한 검토가 필요할 수도 있다. 아울러 상위개념인 선행발명을 구체화하여 하위개념인 후행발명으로 확장할 수 있는 교시나 시사가 선행문헌에 있는 경우에는 후행발명의 진보성이 부정될 수 있다. 이 경우 선택발명의 진보성을 판단하는 데 있어 구성의 곤란성을 살필 것인지 아니면 엄격한 진보성 요건을 적용해서 효과의 현저성을 중심으로 판단할 것인지가 문제가 된다.

이번 연구에서는 특허 실무에서 논의되고 있는 선택발명이 무엇인지에 대해 기존에 제시된 개념과 분류를 새로운 관점에서 살펴보고, 이를 바탕으로 선택발명의 특허성, 그중에서도 신규성 및 진보성 판단에 대한 기존 접근법의 문제점을 지적하고 그에 대한 대안을 제시하고자 한다.

II. 선택발명의 정의 및 종류

선택발명의 특허성 판단과 관련한 쟁점과 그에 대한 해결책을 제대로 알기 위해서는 먼저 특허 실무에서 검토되고 있는 선택발명은 무엇인지 그리고 선택발명의 종류로는 어떤 것이 있는지에 대해 살펴볼 필요가 있다.

1. 선택발명의 정의

선택발명의 특허성 판단에 대해 서로 다른 견해를 보이는 이유가 각자가 상정하고 있는 선택발명의 개념에서 차이가 있기 때문일 수도 있다. 선택발명은 특허법에 별도 규정이 있는 것은 아니고 일정한 요건을 갖추면 특허 실무를 통해 인정하고 있는 발명의 유형 중 하나로서, 선행 또는 공지의 발명에 구성요소가 포괄적인 상위개념으로 기재 내지 개시되어 있고, 이러한 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소 중의 전부 또는 일부로 하는 발

명을 말한다.⁴⁾ 선택발명을 발명의 한 유형으로 인정하는 것은 선행발명이 개시하지 않은 것을 선택해서 그 유용성을 확인하였다면 특허권으로 보호하여 산업적으로 이용될 수 있도록 하는 것이 기술개발을 통해 산업발전을 도모하기 위한 특허법의 목적에 부합한다는 점이 고려된 것으로 보인다.⁵⁾

하지만 선택발명을 모든 나라가 발명의 한 형태로 인정하고 있는 것은 아니며, 특히 선택발명과 관련해서 일반발명과 다른 판단기준을 설정해서 적용하는 국가는 극히 일부이다.⁶⁾ 선택발명을 별도로 취급하는 나라를 중심으로 선택발명의 정의를 살펴보면, 일본의 경우 우리나라와 마찬가지로 선택발명이라는 용어가 특허법에 명문으로 규정되어 있는 것은 아니지만 특허실무를 통해 사용되고 있으며 “상위개념으로 표현된 발명 또는 사실상이나 형식상의 선택지로 표현된 발명으로부터 그 상위개념에 속하는 하위개념으로 표현된 발명 또는 해당 선택지의 일부를 그 발명을 특정하기 위한 사항으로 가정했을 때의 발명을 선택한 것”으로 정의하고 있다.⁷⁾ 유럽특허청(EPO)과 세계지식재산권기구(WIPO)는 선택발명(selection invention)을 “이미 알려진 상위 집합 내지 범위 내에서 선행발명에서 명백하게 언급되지 않은 부분 집합 내지 범위, 또는 개별 요소를 선택한 발명”인 것으로 설명하고 있다.⁸⁾

4) 대법원 2017. 5. 11 선고 2014후1631 판결; 특허청, “특허·실용신안 심사기준”, 특허청, 2020, 3316-3317면.

5) 특허법원 지적재산소송 실무연구회, 『지적재산소송실무』, 제3판, 박영사, 2014, 187면; 강경태, “선택발명의 제문제”, 『사법논집』, 제46집(2008), 6-7면; 송영식 외 2인, 『지적소유권법(상권)』, 제7판, 육법사, 2005, 244면; 대법원 2017. 5. 11. 선고 2014후1631 판결; 대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후3664 판결 등.

6) AIPPI, “Summary Report of Question Q209: Selection Inventions — The Inventive Step Requirement, Other Patentability Criteria and Scope of Protection”, AIPPI, p.2, <<https://www.aippi.fr/upload/Buenos%20Aires%202009%20Q194%20208%20209%20210/sr209english.pdf>>, 검색일: 2021. 9. 30. (선택발명에 대해 별도의 판단기준을 적용하고 있는 나라는 호주, 오스트리아, 중국, 한국, 일본, 영국 등 일부 국가들이고, 나머지 국가는 별도의 기준 없이 일반발명과 같이 취급하고 있다.)

7) 吉藤辛朔, 『특허법개설』, 유미특허법률사무소 역, 제13판, 대광서림, 2000, 145면.

8) European Patent Office(EPO), “Guidelines for Examination”, 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.”), EPO, 2021; WIPO, “Further Study on Inventive Step(Part III)”, Standing Committee

그 외 많은 다른 국가들은 선택발명에 대한 별도의 정의 없이 일반발명과 같이 취급하고 있는데, 대표적으로 미국의 경우 선택발명이라는 개념보다는 상위개념과 하위개념에 각각 대응되는 용어로 ‘genus’와 ‘species’ 또는 ‘subgenus’를 사용하고 있으며 일반발명과 같이 취급하고 있다.⁹⁾

선택발명을 정의할 때 사용되고 있는 ‘상위개념’과 ‘하위개념’이라는 용어를 살펴보면, ‘상위개념’은 “동족적(同族的) 혹은 동류적(同類的) 사항을 모아서 총괄한 개념 또는 어떤 공통된 성질을 바탕으로 복수의 사항을 총괄한 개념”으로,¹⁰⁾ ‘하위개념’은 이러한 동족적 또는 동류적¹¹⁾인 것 중에서 일부를 선택한 사항으로 볼 수 있다. 그리고 일본의 경우 상위개념뿐만 아니라 여러 선택지로 표현된 선행발명의 구성 중에서 선택지 일부를 선택하는 것 또한

on the Law of Patents, 29th Session, 2018, p.10. (https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_29/scp_29_8.pdf), 검색일: 2021. 9. 30. (“In general, a selection invention may involve, for example, the selection of individual elements, sub-sets or sub-ranges, which are within the larger set or range in the prior art but have not been specifically disclosed in the prior art.”)

9) USPTO, “Manual of Patent Examining Procedure(‘MPEP’), USPTO, 2020, §2144.08 (미국특허청 MPEP에는 ‘Genus-Species Situations’란을 통해 상위발명과 하위발명 간의 신규성 판단에 대해 판단기준을 제시하고는 있지만, 전체적으로 볼 때 일반발명과 특별히 다른 판단기준을 적용하는 것으로 보기는 어렵다고 할 것이다); 특허법원 국제지식재산권법연구센터, “선택발명에 관한 비교법적 연구”, 아텍디자인, 2020, 10-11면.

10) 吉藤辛朔, 앞의 책(주 7), 128면.

11) ‘동족(同族)적’ 및 ‘동류(同類)적’이라는 단어의 의미와 관련해서 吉藤辛朔의 앞의 책과 일본 특허청의 특허·실용신안심사기준에 별도의 설명은 없다. 일본 특허·실용신안심사기준의 영어판을 참고해 보면 동족은 ‘same family’로, 동류는 ‘same kind’로 기술하고 있고, 일본어 사전에도 같은 의미인 것으로 확인된다. 따라서 동족은 같은 뿌리를 갖는 일련의 무리를, 그리고 동류는 같은 내지 비슷한 성질을 갖는 일련의 무리를 의미하는 것으로 볼 수 있을 것이다. 참고로 선택발명이 주로 문제가 되는 화학 분야의 경우 ‘동족 원소’ 및 ‘동족체’라는 용어가 있는데, ‘동족 원소’는 원소주기율표에서 같은 세로줄에 배치되는 원소들로 원자가 전자수가 같아 화학적 성질이 비슷한 것을 지칭하며, ‘동족체(homologue)’는 알케인(alkane) 화합물에 속하는 메테인(CH₄), 에테인(C₂H₆), 프로페인(C₃H₈) 등과 같이 일반식(알케인의 경우 C_nH_{2n+2})이 같거나, 알코올, 에테르, 케톤 등과 같은 공통의 작용기(functional group)를 가지면서 첨가되는 CH₂의 개수에만 차이가 있는 동족계열의 유기화합물들로서 화학적 성질은 매우 흡사하고 물리적 성질에서만 차이가 있는 것을 의미한다. 엄밀하게 보면 ‘동족 원소’ 및 ‘동족체’는 ‘동족’이라고 표현이 포함되어 있기는 하나 그 의미하는 바는 ‘동족’보다는 ‘동류’에 가깝다고 해야 할 것이다.

선택발명에 해당하는 것으로 보고 있다. 우리나라도 선행발명이 여러 선택지로 제시된 경우도 선택발명에 해당하는 것으로 본다는 점에서 일본과 차이가 없으나, 다만 선행발명이 선택지 형식인 것을 딱히 구분하지 않고 ‘상위개념’이라고 포괄해서 부르고 있는 점에서 차이가 있다. 그러나 선택발명의 특허성을 검토하기 위해서는 선행발명이 포괄적인 상위개념으로 기재된 것과 여러 선택지 형태로 기재된 것은 구분하는 것이 바람직하다.

선택발명이 주로 문제가 되는 화학·의약 분야를 중심으로 선택발명의 특허성 판단과 관련된 쟁점을 검토하고자 하는 본 연구에서는 선택발명을 “물질 또는 물건의 구조로부터 효과를 예측하기 어려운 기술 분야에서 선행 또는 공지의 기술에 구성요소가 포괄적인 상위개념이나 복수의 선택지로 기재 내지 개시되어 있고, 이러한 상위개념 또는 복수의 선택지로부터 일부를 선택하여 구성한 발명”인 것으로 정의하고자 한다.

2. 선택발명의 종류

일부에서는 선택발명을 조건한정 발명, 성분한정 발명, 수치한정 발명, 파라미터 발명 등으로 분류하기도 한다.¹²⁾ 그러나 이러한 선택발명의 분류는 기존의 구성요소에 구조, 성분, 수치 또는 파라미터와 같은 조건을 추가로 부가하거나 특정하여 구성한 발명들로 그 자체가 바로 선택발명이라고 보기는 어렵고, 특히 위에서 정리한 선택발명의 정의에 부합되지도 않는다. 기존의 발명에 새로운 조건이 구성요소로 추가되어 한정되면 신규성이 부정될 여지가 없으며, 새로운 조건의 추가에 기술적 곤란성이 있거나 그에 따른 효과의 현저성이 있다면 진보성도 인정될 수 있으므로 이러한 발명을 굳이 선택발명의 범주에 포함시켜 별도의 특허성 요건을 검토할 필요는 없다 할 것이다.¹³⁾

12) 강경태, 앞의 논문(주 5), 8면.

13) 강경태, 앞의 논문(주 5), 8·9면도 같은 취지인 것으로 보인다.

따라서 특허성 판단에 있어 의미가 있는 것을 중심으로 선택발명의 종류를 구분해 보면, 선행기술에 개시된 발명의 형태에 따라 ① 상위개념으로부터의 선택발명(이하 ‘제1유형’이라 한다)과 ② 다수의 선택지로부터의 선택발명(이하 ‘제2유형’이라 한다)으로 나누어 볼 수 있다. 제1유형의 선택발명은 선행발명의 구성요소가 포괄적인 상위개념의 형태¹⁴⁾로 기재되어 있는 경우이고, 제2유형은 선행발명의 구성요소가 복수의 선택지 형태¹⁵⁾로 기재되어 있는 경우이다.¹⁶⁾ 참고로 제2유형의 선택지에는 좀 더 구체적으로 ‘형식상의 선택지’와 ‘사실상의 선택지’가 있을 수 있는데, 형식상의 선택지는 문언적 기재 그 자체가 선택지를 열거하고 있는 경우이고, 사실상의 선택지는 포괄적인 형식의 문언적 기재이지만 실질적으로는 한정된 숫자의 선택지만이 포함되는 경우¹⁷⁾이다.

이렇게 선택발명을 구분하는 실익은 특허성 검토에 차이가 있을 수 있기 때문이다. 제1유형의 경우 신규성의 문제보다는 주로 진보성과 관련해서 구성의 곤란성 측면에서 검토가 필요하고, 제2유형의 경우는 신규성이 부정되는 경우가 있을 수 있으며 진보성과 관련해서는 구성의 곤란성보다는 효과 측면이 좀 더 검토되어야 할 것이다. 그리고 제2유형의 경우 선행발명이 아직 출원 중에 있다면 선원 내지 확대된 선원이 문제가 될 수도 있다.

14) 예를 들어, 특정 화합물 A의 치환기 중 하나가 “R1이 알킬기이다”라고 기재되어 있는 경우로, 여기서 알킬기는 일반식 C_nH_{2n+1} 로 나타낼 수 있는 지방족 포화 탄화수소 원자단 전체를 의미한다.

15) 예를 들어, 위 화합물의 치환기가 “R1이 메틸(CH_3), 에틸(C_2H_5) 또는 프로필(C_3H_7) 중 에서 선택되는 어느 하나이다”라고 기재되어 있는 경우로, 여기서는 수많은 알킬기 중에서 탄소수가 3개 이하인 알킬기가 선택지로 제시되어 있다.

16) 참고로 수치한정발명의 경우 후행발명이 선행발명의 수치 범위 중에서 일부를 선택하는 경우 선택발명의 제1유형에 속하는 것으로 보고 특허성 여부를 판단하면 된다는 점에서 큰 차이가 없으나, 다만 후행발명이 선택하는 수치 범위의 경계에서 임계적 의의 문제를 어떻게 볼 것인지와 관련해서 일부 특수성이 있다.

17) 예를 들어, 위 화합물의 치환기가 “R1이 C1~C3의 알킬기이다”라고 기재되어 있는 경우로, 알킬기라는 포괄적 표현이 있지만 그 실질은 메틸(CH_3), 에틸(C_2H_5) 또는 프로필(C_3H_7)만이 선택지이다.

Ⅲ. 선택발명의 특허성 판단 쟁점¹⁸⁾

1. 개요

선택발명이 특허로 인정되기 위한 요건으로 우리나라 실무는, 첫째, 선행 기술이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하지 않고 있으면서(이하 ‘제1요건’이라 한다), 둘째, 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행기술이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과가 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 한다(이하 ‘제2요건’이라 한다).¹⁹⁾ 제1요건은 신규성의 문제로 그리고 제2요건을 진보성의 문제로 보고,²⁰⁾ 선택발명은 공지된 상위개념이 있음에도 불구하고 현저하거나 이질적인 효과를 가지는 하위개념에 대해 특허를 부여하는 것이므로 신규성에 관한 제1요건보다는 효과 측면에서 진보성에 관한 제2요건을 중심으로 특허성 여부를 판단해야 한다는 것이 다수의 학설이며 기존의 판례 입장인 것으로 이해된다.²¹⁾

기존의 판례는 선행 또는 공지의 발명에 구성요소가 상위개념으로 기재되어 있고, 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소 중의 전부 또는 일부로 하는 발명을 선택발명으로 보고, 이러한 선택발명의 특허요건 판단은

18) 제2유형의 선택발명의 경우 선원 내지 확대된 선원의 문제와 더불어 선행발명에 대한 특허가 존속하고 있다면 이용관계 또는 침해의 문제도 있을 수 있고 특히 선원의 경우 매우 복잡한 쟁점들이 있을 수 있으나, 이번 연구에서는 특허성 요건 중 신규성 및 진보성에 대해서만 검토하기로 한다.

19) 특허청, “특허·실용신안 심사기준”(주 4), 특허청, 3316-3317면; 대법원 2002. 12. 26. 선고 2001후2375 판결; 대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후736, 743 판결; 대법원 2010. 3. 25. 선고 2008후3469, 3476 판결 등 참조.

20) 선택발명은 제2요건을 충족하여야 발명으로서 가치가 있는 것이므로 제1요건, 제2요건을 구분하지 않고 신규성 및 진보성을 동시에 충족하는 요건으로 보아야 한다는 견해가 있을 수 있으나, 특허요건으로 신규성과 진보성은 엄연히 구분되는 것이므로 사안별로 판단 비중의 차이가 있더라도 선택발명인 경우에도 신규성 요건과 진보성 요건을 모두 충족해야 한다.

21) 강경태, 앞의 논문(주 5), 15-16면; 주 19의 상기 판례들 참조.

일반적인 발명과 달라야 한다고 판시하고 있다. 선택발명의 신규성을 부정하기 위해서는 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하고 있어야 하는데, 이러한 구체적 개시가 인정되기 위해서는 선행문헌에 선택발명의 구성에 대한 문언적 기재가 존재하거나 통상의 기술자가 선행문헌의 기재 내용과 출원 시의 기술상식에 기초하여 선행문헌으로부터 직접적으로 선택발명의 존재를 인식할 수 있어야 한다.²²⁾ 선택발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과가 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 하고, 이때 선택발명의 명세서 중 발명의 설명에는 선행발명에 비하여 다른 효과가 있다는 것을 명확히 기재하여야 하며, 위와 같이 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.²³⁾ 이처럼 선택발명의 진보성 판단에 더욱 엄격한 특허요건을 요구하는 것은 특정한 효과가 있는 상위개념이 선행발명에 이미 개시되어 있다면 이러한 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소로 선택한 후행발명의 경우 진보성이 인정되기 위해서는 기존의 개시된 상위개념의 효과와 구분되는 특별한 기술적 효과가 있어야만 그와 같은 하위개념을 구성요소로 하는 선택발명의 기술적 의의가 있다고 보기 때문으로 생각된다.

2. 선택발명의 신규성 판단

(1) 신규성 판단의 일반원칙

특허제도는 발명을 공개하는 대가로 일정 기간 독점배타적인 특허권을 부여하는 것이므로 이미 일반 공중에 알려진 발명에 대해서는 특허권을 인정

22) 대법원 2013. 4. 25. 선고 2011후2985 판결 등 참조.

23) 대법원 2003. 4. 25. 선고 2001후2740 판결 등 참고.

하지 않는다. 이런 취지에서 특허법 제29조 제1항은 특허출원 전에 국내에서 공지된 발명, 공연히 실시된 발명, 간행물에 게재된 발명 또는 전기통신회선을 통해 알려진 발명은 신규성이 없어 특허받을 수 없다고 규정하고 있다.²⁴⁾

신규성의 판단 방법에 대하여 판례는 “발명의 신규성을 판단함에 있어서는 비교대상발명과 사이에 동일성이 전제되어야 한다”라는 점을 명확히 하면서,²⁵⁾ 여기서 발명의 동일성 여부의 판단은 “그 기재상의 표현 또는 기재형식의 이동만을 기준으로 하여서는 아니 되고 특허청구범위에 내재하는 기술적 사상의 실체에 착안하여 판단”하여야 하고,²⁶⁾ “양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하여 판단하되 그 효과도 참작하여야 할 것인바, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제 해결을 위한 구체적 수단에서 주지 관용기술의 부가, 삭제, 변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 양 발명은 서로 동일하다”²⁷⁾라고 판시하고 있다.

(2) 선택발명의 신규성 판단 원칙

이러한 신규성 판단의 일반원칙은 선택발명인 경우에도 그대로 적용되는 것이며, 다만 선택발명의 경우 선행발명에 상위개념 또는 선택지가 이미 기재되어 있는 만큼 신규성과 관련해서는 선행발명에 하위개념인 선택발명의 구성이 ‘구체적 개시’가 있었는지가 중요한 쟁점이 된다.

판례는 “선택발명의 신규성을 부정하기 위해서는 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하고 있어야 하고, 이에는 선행발명을 기재한 선행문헌에 선택발명에 대한 문언적인 기재가 존재하는 경우 외에도 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행문헌의 기재 내용과 출원 시의 기술 상식에 기초하여 선행문헌으로부터 직접적으로 선택

24) 특허청, 앞의 특허·실용신안 심사기준(주 4), 3201면.

25) 대법원 2006. 6. 30. 선고 2004후3409 판결.

26) 대법원 1995. 6. 9. 선고 93후1940 판결.

27) 대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후472 판결.

발명의 존재를 인식할 수 있는 경우도 포함된다”라고 하고 있다.²⁸⁾

(3) 외국의 경우

1) 유럽특허청(EPO)

출원일 전에 서면 또는 구두의 개시, 사용 혹은 기타의 방법으로 공중에 이용 가능하게 된 선행기술의 일부를 구성하는 발명은 신규성이 없다.²⁹⁾ 선행기술이 명시적으로(explicitly) 개시하고 있는 것뿐만 아니라 암시적으로(implicitly) 개시하더라도 선행기술로부터 직접적이고 일의적으로(directly and unambiguously) 도출할 수 있는 것이면 신규성이 인정되지 않는다. 여기서 암시적 개시란 통상의 기술자가 선행기술을 적용하는 경우 필연적으로 도달하는 경우를 의미하고, 따라서 선행기술이 개시한 것과 균등물이라 하더라도 선행기술로부터 필연적으로 도출할 수 없는 경우에는 신규성이 인정된다.³⁰⁾

선행기술이 신규성을 부정할 수 있는 근거로 활용되기 위해서는 통상의 기술자가 기술 상식을 참작하여 실시할 수 있을 정도로 그 기술 사항을 구체적으로 개시해야 한다. 예를 들어 화합물 발명의 경우 화합물의 명칭이나 화학식이 선행기술에 기재되어 있다고 해서 해당 화합물이 공지되었다고 할 수 없고 해당 화합물을 제조 및 분리할 수 있을 정도로 구체적인 사항이 기재되어 실시 가능성이 있어야 신규성을 부정할 수 있는 근거가 될 수 있다.³¹⁾

선택발명의 신규성 판단기준으로 이른바 “2개의 리스트 원칙(two-lists principle)”을 채택하고 있다. 선행기술에서 개별적 구성요소로 구체적으로 개시된 것을 선택하는 것은 신규성이 없다. 이런 취지에서 구체적으로 개시된 구성요소를 단일 목록에서 선택한 것은 신규성이 인정되지 않고, 일정한

28) 대법원 2010. 3. 25. 선고 2008후3520 판결.

29) 유럽특허협약(European Patent Convention: EPC) 제54조.

30) EPO, 앞의 가이드라인(주 8), G-VI.1.

31) EPO, 앞의 가이드라인(주 8), G-VI.2.

길이를 갖는 2개 이상의 목록으로부터 선택하여 선행기술에 구체적으로 개시되지 않은 특징을 갖는 기술 구성의 조합을 끌어냈다면 신규성이 인정된다.³²⁾

수치한정 형태의 선택발명에 대해서는 좀 더 구체적인 신규성 판단기준을 제시하고 있다. ① 공지된 범위보다 선택된 범위가 좁아야(narrow) 하며, ② 이때 선택된 하위범위는 공지된 수치 범위의 끝단보다 그리고 공지된 구체적인 실시예의 수치보다는 충분히 이격(sufficiently far removed)되어야만 신규성이 인정되며, 이때 ‘좁다’라는 것과 ‘충분히 이격된다’는 것의 판단은 사안별로 다른 기준이 적용될 수 있다.³³⁾

2) 미국

‘엄격한 동일성의 원칙(strict identity rule)’에 따라 신규성을 부정하기 위해서는 하나의 선행기술이 청구된 발명의 모든 구성을 개시하여야 한다.³⁴⁾³⁵⁾ 이 경우 선행기술이 모든 구성을 명백(express or explicit)하게 개시하고 있는 경우 뿐만 아니라 그러한 개시가 내재되어(inherent) 있는 경우도 포함된다.³⁶⁾ 선행기술에 없는 사항이 내재되어 있다고 하기 위해서는 그러한 것이 필연적으로 존재할 것(necessarily present)이라는 점이 선행기술로부터 명백해야 하고, 그리고 통상의 기술자가 이러한 점을 충분히 인지할 수 있는 사항이어야

32) EPO, 앞의 가이드라인(주 8), G-VI.8. [2개 이상의 목록에서 선택한 것의 예로 아래와 같은 것을 들고 있다. (a) 공지된 일반식의 치환기로 2개 이상의 리스트로 개시되어 있고 이들 리스트로부터 특정 치환기를 선택하여 구성된 개별화합물, (b) 최종 제품의 생산을 위한 출발물질, (c) 대응되는 공지된 범위(range)에서 선택한 일부 파라미터들로 구성된 하위 범위(sub-range)].

33) EPO, 앞의 가이드라인(주 8), G-VI.8.

34) Mueller, Janice M., *An Introduction to Patent Law*, Second edition, Aspen, 2005, p.125.

35) 이러한 strict identity rule에 불구하고 i) 주 선행기술의 실시가능성을 입증하기 위한 경우, ii) 주 선행기술에서 사용하고 있는 용어를 설명하기 위한 경우, 또는 iii) 주 선행기술에서 개시하고 있지 않지만 내재되어 있다는 점을 보여 주기 위한 경우에는 신규성 부정을 위해 추가 선행기술을 활용할 수 있다. USPTO, MPEP(주 9), §2131.

36) USPTO, MPEP(주 9), §2131

한다. 단순히 없는 사항이 존재할 가능성(possibility) 또는 개연성(probability)이 있는 정도로는 내재된 것으로 보기 어렵다.³⁷⁾

이러한 개시요건과 더불어 선행기술이 신규성을 부정하기 위해서는 실시 가능한 형태로, 즉 통상의 기술자가 과도한 실험 없이 선행기술이 개시하고 있는 사항을 실시할 수 있을 정도로 충분히 구체적으로 기재해야 한다.³⁸⁾

미국의 경우 선택발명을 별도의 발명 형태로 구분하고 있지는 않지만, 선행기술과 후행발명이 속(genus)-종(species)의 관계가 있는 경우, “좋은 속의 신규성을 부정할 수 있지만, 속은 종의 신규성을 반드시 부정하는 것은 아니다(species anticipates genus, but genus does not necessarily anticipate species)”라는 원칙을 적용하고 있다.³⁹⁾ 다만 선행기술에서 개시하고 있는 속의 범위가 매우 좁아서 선택발명에서 청구하고 있는 종을 실질적으로 개시하고 있는 것으로 볼 수 있는 경우에는 “속은 종의 신규성을 반드시 부정하는 것은 아니다”라는 원칙이 반드시 그대로 적용되는 것은 아니다.⁴⁰⁾

3) 일본

우리와 유사한 특허법 체계를 가진 일본의 경우 신규성 판단도 우리나라와 크게 다르지 않고, 선택발명의 신규성 판단에서도 큰 차이가 없다. 즉 상위개념으로 표현된 선행기술에 구체적으로 개시되어 있지 않은 하위개념을 구성요소로 하는 경우 선택발명으로 보고, 선택된 하위개념의 발명에 통상의 기술자가 예측할 수 없는 이질적 또는 현저한 효과가 있다면 진보성을 인정하고 있다.⁴¹⁾

37) Mueller, Janice M., 앞의 책(주 34), pp.126, 129-131.

38) Mueller, Janice M., 앞의 책(주 34), pp.131-132; USPTO, MPEP(주 39), §2121; 참고로 내재적 개시(inherency) 및 실시가능성(enablement) 요건은 선행기술로서 자격이 있는 지를 판단하는 기준에 관련된 것으로 신규성뿐만 아니라 진보성 판단의 경우에도 동일하게 문제가 된다. USPTO, MPEP(주 9), §2112, §2121 참조.

39) Mueller, Janice M., 앞의 책(주 34), pp.125-127; USPTO, MPEP(주 9), §2131.

40) Mueller, Janice M., 앞의 책(주 34), p.127.

41) 中山信弘, 『공업소유권법(상) 특허법』, 법문사, 2001, 145-146면.

(4) 검토

1) 신규성 요건은 이미 공중의 영역에 있는지에 관한 판단이다

발명이 특허를 받기 위해서는 새로운(new) 것이어야 한다. 이미 공중의 영역(public domain)에 있는 기술과 동일한 발명에 대해서는 특허를 인정할 수 없다는 것은 특허제도의 근간이 되는 원칙이다.⁴²⁾ 이러한 원칙은 특허제도의 태동기였던 베니스의 특허법은 물론 영국의 전매조례 그리고 근대 특허제도의 토대를 마련한 미국의 특허법에도 적용되던 것이며, 오늘날 우리나라를 포함한 전 세계 대부분 특허제도도 이러한 원칙 아래에 운영되고 있다.

발명자가 이미 공중의 영역에 있는 것과 동일한 것을 발명하고 그 공개를 대가로 특허를 받게 되면, 일반 공중은 이러한 발명으로부터 얻는 것은 아무 것도 없으면서 오히려 자유롭게 이용 가능했던 공중의 지식을 부당하게 빼앗기는 불합리한 결과가 초래된다. 특허제도에서 신규성 기준은 이미 알려진 것이 아닌 새로운 발명에 대해서만 특허를 줌으로써 공중이 이미 가진 공공의 지식을 지키는 안전판 역할을 하는 것이다. 신규성이 있는지를 평가하는 가장 중요한 기준은 출원된 발명이 공공의 지식창고에 이미 있는 것이 아닌지 여부이다. 출원된 발명이 이미 공공의 영역에 있다고 하기 위해서는 출원된 발명의 모든 기술 구성이 하나의 묶음으로 작동 가능한 형태로 누구든지 이용 또는 접근 가능한 상태여야 한다. 이는 ‘엄격한 동일성의 원칙(strict identity rule)’으로 미국 특허법 제102조에 규정되어 있고, 우리 특허법 제29조 제1항에서도 같은 취지로 신규성을 판단하기 위한 기준을 제시하고 있다.

이러한 신규성 판단원칙은 모든 특허출원에 똑같이 적용되어야 하므로 선택발명인 경우에도 같은 기준을 갖고 신규성을 판단해야 한다. 즉 상위개념

42) *Graham v. John Deere Co.*, 383 U.S. 1(1966). (“Congress may not authorize the issuance of patents whose effects are to remove existent knowledge from the public domain, or to restrict free access to materials already available.”); Mueller, Janice M., 앞의 책(주 34), p.122. (“A key policy concern expressed by 35 U.S.C. §102 is that we not permit withdrawal by a patent applicant of technology already in the public’s possession.”)

의 일부인 하위개념을 구성요소로 하는 선택발명의 신규성 판단에 있는 가장 중요한 것은 선택발명의 모든 구성요소가 이미 공중의 영역에 있는 것과 동일한지 여부이다. 따라서 선택발명의 신규성 판단에도 ‘엄격한 동일성의 원칙(strict identity rule)’이 적용되어야 하며, 선행기술에 일부 결합된 구성이 내재되어 있는지와 선행기술이 실시가능한 형태로 개시되어 있는지를 이러한 원칙에 따라 엄격하게 판단해야 한다.

선택발명이 공중의 영역에 있는 것과 동일하지와 관련하여 대법원은 “선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요건 중의 전부 또는 일부로 하는 이른바 선택발명의 신규성을 부정하기 위해서는 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하고 있어야 하고, 이에선 선행발명을 기재한 선행문헌에 선택발명에 대한 문언적인 기재가 존재하는 경우 외에도 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행문헌의 기재 내용과 출원 시의 기술 상식에 기초하여 선행문헌으로부터 직접적으로 선택발명의 존재를 인식할 수 있는 경우도 포함된다”라고 판시하면서⁴³⁾ 동일성 여부의 판단기준으로 ‘구체적 개시’ 내지 ‘직접적인 존재 인식’을 제시하고 있어 큰 방향에서 선택발명의 신규성 판단 시 ‘엄격한 동일성의 원칙’을 적용하고 있는 것으로 보인다.

2) 선택발명은 중복발명이 아니다

선택발명은 선행기술에 개시된 발명 중 하나를 선택한 것에 불과하여 선행발명과 같은 중복특허로서 신규성이 부정되어 특허를 받을 수 없는 것이나, 선행기술에 구체적으로 개시되어 있지 않은 것 중에서 선행발명에 비하여 다르거나 현저한 효과를 가지는 발명에 대해서는 이를 산업적으로 이용될 수 있도록 하는 것이 특허법의 목적인 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 기여하는 것이므로, 신규성과 진보성에 관한 기존의 원칙에 예외를 인정

43) 대법원 2010. 3. 25. 선고 2008후3469, 3476 판결; 대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후 736, 743 판결 참조.

하여 일정 조건을 갖추면 선행발명과 별도로 특허를 부여하는 것이라는 주장이 있다.⁴⁴⁾

그러나 선택발명은 중복발명이 아니다. 선택발명은 중복발명이지만 효과의 현저성을 고려해서 산업발전이라는 정책적 필요에 의해 예외적으로 특허를 허용하는 것이라면 일반 공중의 지식창고를 지키기 위한 수단으로 설정하고 있는 특허법상의 신규성 요건이 작동될 여지가 없어진다.⁴⁵⁾ 특허법 제29조 제1항에서 규정하고 있는 신규성 요건은 특허법 제62조에서 열거하고

44) 강경태, 앞의 논문(주 5), 6-7면. (“화학발명을 중심으로, ‘발명활동의 장려’라는 차원에서 수백 가지의 화합물이 포함될 수 있는 상위개념을 구성요소로 기재하는 것을 허용하거나, 마쿠쉬(Markush) 청구항을 폭넓게 허용하였으나, 위와 같은 발명들은 그 상세한 설명에 대개 청구범위에 포함될 수 있는 수많은 실시태양 중 극히 일부에 대한 실험결과와 그 유용성을 실시예로 기재하고 있을 뿐이고, 실제 산업계에서도 위와 같이 구체적으로 기재되어 새로운 실험이 필요 없고 유용성이 확인된 물질만을 이용할 것으로 생각된다. 그런데 이러한 발명에 대하여 통상의 발명과 같이 상위개념으로 구성된 청구범위에 포함될 수 있는 발명 모두에 대하여 후행발명의 특허성을 부정한다면, 발명자로서는 구체적인 실험을 통하여 그 유용성을 확인한 물질만 이용하여도 발명이 목적으로 삼은 충분한 결과를 얻을 수 있기 때문에, 비용과 시간을 들여 다른 실시예에 대하여까지 실험을 반복한 후 산업에 이용하지는 않을 것이고, 발명자 이외의 제3자로서는 선행발명에 포함되는 실시태양이어서 침해가 될 수밖에 없는 물건이나 방법의 유용성을 발견하기 위하여 새로운 실험을 시도할 이익이 없기 때문에, 결국 발명자에 의하여 이용되지 않는 발명의 실시태양은 산업계에서 영원히 이용되지 않은 채 사장되어 버릴 가능성이 크다.”); 한승준, “선택발명의 진보성 판단에 일반발명 범위 개념의 필요성에 관하여 — 특허법원 2019. 3. 29. 선고 2018허2717 판결을 중심으로”, 『지식재산연구』, 제15권 제1호(2020), 48-49면(“특허발명의 권리범위는 청구범위에 적혀져 있는 사항에 의하여 정하여지므로 선택발명은 문언적으로 선행발명의 권리범위에 속한다. 따라서 선택발명은 원칙적으로 중복발명이라 봄이 타당하다.”).

45) 최승재, “선택발명에 대한 새로운 접근과 신규성 판단기준에 대한 연구”, 『창작과권리』, 제73호(2013), 9면도 같은 의견인 것으로 보인다. 참고로, 박길채, “선택발명의 명세서 기재 요건”, 『지식재산21』, 제96호(2006), 119면에서는 선택발명은 기본적으로 중복특허라고 본 특허법원 2005. 11. 3. 선고 2004허6521 판결의 설시는 잘못된 것이라고 지적하면서 “특허법은 기본적으로 기술 자체가 아닌 기술적 사상을 보호하기 때문에, 선택발명은 기술적 사상이 다른 것으로 중복특허가 아니고, 다만 그 특허권이 미치는 영향 즉 권리범위의 일부가 중첩되는 것일 뿐이다”라고 설명하고 있다. 선택발명을 중복특허가 아니라고 본 점에서 그 의의가 있지만, 특허법의 보호 대상이 기술적 사상이라고 하더라도 선택발명의 기술적 사상이 선행발명의 기술적 사상과 어떤 측면에서 차이가 있는 것인지에 대한 구체적인 설명이 없어 선택발명은 중복발명이 아니라는 논거로서는 부족해 보인다.

있는 특허거절결정 이유 중 하나로, 특허출원이 이러한 신규성 요건에 부합하지 않으면 반드시 거절해야 하는 강행규정이지만 상황에 따라 판단을 달리할 수 있는 재량의 여지가 있는 것이 아니다.

상위개념에 관한 선행기술에 선택발명에 해당하는 하위개념이 구체적으로 개시되어 있어 선택된 하위개념은 이미 일반 공중의 지식창고에 담겨 있는 것으로 볼 수 있는 정도이면, 이러한 하위개념을 구성요소로 하는 선택발명은 더 이상 새로운 것이 아니므로 신규성이 없다고 보아야 한다.

3) 상위개념이 개시되었다고 모든 하위개념이 공지된 것은 아니다

선택발명의 신규성 판단에 있어 가장 중요한 것은 선택발명의 모든 구성요소가 이미 공중의 영역에 있는 것과 동일한지이다. ‘엄격한 동일성의 원칙(strict identity rule)’에 따라 선택발명의 모든 구성요소가 선행기술에 구체적으로 실시 가능한 형태로 개시되어 있다면 신규성이 없다고 할 것이다. 따라서 단순히 선행기술에 상위개념이 개시되어 있다고 해서 모든 하위개념의 발명이 개시된 것으로 볼 수는 없다. 선행기술에 하위개념의 발명이 실시예로 구체화되어 있는지 아니면 통상의 기술자가 해당 분야의 일반적인 지식과 선행기술의 기재 사항 등 전반을 고려할 때 해당 하위개념의 발명은 선행기술에 충분히 내재화되어 있는 것으로 볼 수 있는 정도이어야 하위개념의 발명이 구체적으로 개시된 것으로 볼 수 있다.

선택발명의 유형별로 살펴보면, 먼저 선행발명이 포괄적인 상위개념에 관한 ‘제1유형의 선택발명’인 경우, ‘속(genus)’에 해당하는 상위개념이 개시되어 있다고 하더라도 ‘종(species)’에 해당하는 모든 하위개념이 개시된 것으로 볼 수 없는 것은 당연하고, 다만 선행발명에 상위개념의 구체적인 예로 특정 하위개념이 실시 가능한 형태로 개시된 경우 또는 통상의 기술자가 개시된 상위개념으로부터 특정 하위개념이 충분히 내재된 것으로 볼 수 있는 경우에는 해당 하위개념은 구체적으로 개시된 것으로 볼 수 있을 것이다. 앞선 본 예를 참고해 보면, 상위개념으로 ‘알킬기’만을 기재하고 있는 경우, ① 구체적 실시예 내지 내재적 사항이 없으면 하위개념 중 어떤 것이라도 신규성

이 있으며, ② 메틸, 에틸 또는 프로필이 구체적 실시예로 기재되어 있든지 선행기술의 전체적인 기재 또는 통상의 기술 수준을 감안할 때 이러한 것이 내재되어 있다고 볼 수 있다면 해당 하위개념은 구체적으로 개시되어 있다고 보아야 한다. 다음으로 선행발명이 복수의 선택지 형태로 되어 있는 ‘제2 유형의 선택발명’인 경우, 선택지가 소수이고 선행발명의 기재로부터 선택 가능한 하위개념의 범위가 충분히 예측할 수 있고 실시 가능하다면 구체적으로 개시된 것으로 보아야 할 것이다. 예를 들어, 선행발명이 선택지가 ‘메틸, 에틸 또는 프로필 중에서 선택되는 어느 하나’ 또는 ‘알킬기 중에서 탄소수가 3 개 이하인 것’이면 선택지가 저분자 지방족탄화수소 화합물 중에서 근접한 동족체로서 등가적 치환기로 같이 고려될 수 있는 것이라 할 것이므로 메틸, 에틸 및 프로필은 실질적으로 선행발명에서 개시된 것으로 볼 수 있다.⁴⁶⁾

4) 효과는 신규성 판단의 고려 대상이 아니다

신규성 요건을 판단하는 우리 실무는 발명이 실질적으로 동일한지 여부를 판단하는 데 있어 출원발명이 선행발명과 비교하여 과제 해결을 위한 구체적인 수단에서 지지관용 기술의 단순한 부가, 전환, 삭제 등에 불과하여 새로운 효과 발생이 없고, 발명 간의 차이가 발명의 사상에 실질적인 영향을 미치지 않는 비본질적 사항에 불과한 경우에는 신규성이 없다고 보고 있고,⁴⁷⁾ 판례도 “수치한정 발명의 경우, 그 한정된 수치 범위가 공지된 발명에 구체적으로 개시되어 있거나, 그렇지 않더라도 그러한 수치한정이 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 적절히 선택할 수 있는 지지·관용의 수단에 불과하고 이에 따른 새로운 효과도 발생하지 않는다면 그 신규성이 부정된다”라고 판시하고 있어, 신규성 요건 판단에 있어 효과도 고려 사항인 것처럼 보고 있다.⁴⁸⁾

46) *In re Schaumann*, 572 F.2d 312, 316-317 (C.C.P.A. 1978). (“선행발명 명세서의 ‘알킬 라디칼’이라는 기재의 중요성을 감안해 보면 선행발명은 구조적으로 서로 밀접한 소수의 화합물만을 포함한다고 보아야 하고, 사실상 각 화합물의 명칭이 열거된 것으로 볼 수 있다.”)

47) 특허청, 앞의 특허·실용신안 심사기준(주 4), 3222면.

48) 대법원 2013. 5. 24. 선고 2011후2015 판결.

앞서 본 것처럼 특허법에 있어 신규성 요건을 두고 있는 근본적인 이유는 이미 일반 공중의 영역에 속해 있는 기술을 출원인이 부당하게 차지하는 것을 막는 데 있다. 발명의 효과는 신규성 판단이 아닌 발명을 통상의 기술자가 실시 가능한 형태로 공개할 것을 요구하는 ‘명세서의 기재 요건’ 내지 출원 발명이 공지의 기술들과 비교하여 진일보한 측면이 있는지를 판단하는 ‘진보성 요건’의 판단 시 고려되어야 할 사항이다. 의약용도 발명처럼 효과 자체가 발명의 구성에 밀접하게 관련된 경우는 예외로 하더라도 신규성 판단은 동일한 발명이 일반 공중의 영역에 이미 속해 있는지를 살피는 것이므로 동일한 구성을 갖는 발명이 공중의 영역에 구체적으로 개시되어 있는지가 중요하다. 의약용도 발명은 화학 물질이 갖는 어떤 특정한 용도의 새로운 발견에 대해 특허를 부여하는 것이므로 발명의 구성요소는 특정 화합물질과 적응증인데, 여기서 적응증은 치료 효과가 있는 병이나 증상을 의미하는 것이어서 발명의 구성이 필연적으로 효과와 관련된다는 점은 부인할 수 없는 사실이라고 하더라도 발명의 구성요소가 되는 것은 효과 그 자체가 아니라 효과와 연계된 적응증이라고 할 것이므로, 의약용도 발명의 신규성도 효과 그 자체보다는 특정 화합물질과 적응증의 동일 여부를 중심으로 살펴야 할 것이다. 따라서 의약용도 발명처럼 효과가 발명의 구성과 밀접하게 연결된 경우를 제외하고 발명의 기술적 효과 그 자체가 신규성 판단의 전제나 근거가 될 수는 없다고 할 것이다.⁴⁹⁾

3. 선택발명의 진보성 판단

(1) 진보성 판단의 일반원칙

특허법은 “특허출원 전에 그 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진

49) EPO Board of Appeal, 1991. 9. 10. T666/89. (“It needs to be stressed … that such a particular effect is neither a prerequisite for novelty nor can it as such confer novelty; its existence can merely serve to confirm a finding of novelty already achieved.”)

사람이 공지의 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있으면 특허를 받을 수 없다”라고 규정하고 있다.⁵⁰⁾ 특허법에서 이렇게 진보성 요건을 요구하고 있는 이유는 공지의 기술과 동일하지 않아 신규성이 있더라도 공중의 영역에 있는 기술과 비교하여 그 기술적 진보가 미미한 경우까지 특허를 부여하게 되면 기술의 발전에 기여하지 않은 사람에게 독점배타권을 부여하는 불합리한 결과가 초래되고 결과적으로 산업발전을 저해하기 때문이다.⁵¹⁾

특허제도에서 진보성 요건은 미국 대법원의 판례를 통해 만들어진 것으로⁵²⁾ 1952년 미국의 개정 특허법에서 처음으로 규정화되었다. Hotchkiss 판례에서 관시하는 것처럼 “특허성은 신규성 이상의 그 무엇이 요구(patentability requires something more than novelty)”되며, 해당 기술 분야에서 통상의 기술자가 일반적으로 가진 기술 또는 재능을 사용해서 만들어지는 기술적 개선 정도에 불과한 경우에는 특허가 인정되지 않는다.⁵³⁾

(2) 선택발명의 진보성 판단 원칙

선택발명의 제2요건인 진보성 판단과 관련해서 우리나라 판례는 선택발명이 진보성이 부정되지 않기 위해서는 선행발명과는 질적으로 다르거나 양적으로 현저한 효과의 차이가 있어야 하고, 이러한 효과를 뒷받침하기 위한 명세서의 기재 사항으로 선행발명과 다르거나 현저한 효과가 있다는 것을 명확하게 기재하여야 하며, 이를 위해서는 질적인 차이를 확인할 수 있는 구체적인 내용이나 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적 기재가 있는 것을 요구하고 있어 비교적 엄격한 진보성 요건을 적용하고 있다.⁵⁴⁾ 다만, 이러한 효과를 확인할 수 있는 비교실험자료까지 기재하여야 하는 것은 아니고 필요 시 추후에 비교실험자료 등을 그 효과를 구체적으로 입

50) 특허법 제29조 제2항.

51) 특허청, 앞의 특허·실용신안 심사기준(주 4), 3301면.

52) Hotchkiss v. Greenwood, 52 U.S. 248 (1850).

53) 위의 판례, p.266.

54) 대법원 2007. 8. 24. 선고 2006후138 판결; 대법원 2010. 3. 25. 선고 2008후3469, 3476 판결; 대법원 2015. 7. 23. 선고 2013후2620 판결 등.

증하면 된다.⁵⁵⁾

(3) 외국의 경우

1) 유럽특허청(EPO)

유럽특허청의 진보성 요건 판단은 과제해결 접근법(problem-solution approach)에 따라 ① 먼저, 가장 근접한 선행기술을 선택하고, ② 해결하고자 하는 객관적 기술 과제를 설정한 다음, ③ 근접 선행기술과 객관적 기술 과제를 기초로 해서 출원발명이 통상의 기술자에게 자명한지 여부를 살피는 순서로 이루어진다. 이때 자명성 판단은 이른바 ‘could-would approach’에 따라 선행기술의 개시 사항이 객관적 기술 과제를 직면한 통상의 기술자가 선행기술을 변경하여 해당 출원발명에 이를 수 있게 하는 정도인지(not simply could, but would)를 살핀다. 즉 통상의 기술자가 선행기술을 채용 내지 수정해서 해당 출원발명에 도달할 가능성이 있는 정도가 아니라, 선행기술의 가르침이 통상의 기술자에게 어떤 개선된 효과 또는 이점을 기대하면서 선행기술을 수정 내지 개량해서 해당 출원발명에 이를 정도로 충분한 동기가 되는지가 중요하다. 선행기술의 가르침이 반드시 명시적일 필요는 없고, 묵시적이거나 내재된 것이어도 충분하다.⁵⁶⁾

이러한 진보성 판단 기준은 선택발명의 경우에도 그대로 적용된다. 통상의 기술자가 어떤 개선된 효과 또는 이점을 기대하면서 개시된 상위개념으로부터 하위개념에 해당되는 출원발명을 선택할 동기가 충분히 있다면 그러한 하위개념의 선택은 진보성이 부정된다. 만약 선택이 특정한 기술적 효과와 관련되어 있고 통상의 기술자에게 그러한 선택에 이를 수 있는 어떠한 동기도 없다면, 해당 선택은 진보성이 있다. 그리고 기술적 효과는 하위개념으로 선택된 전체 범위에서 나타나야 하며, 선택된 범위 일부에서만 효과가 있다면 그러한 범위의 선택은 진보성이 부정된다.⁵⁷⁾

55) 대법원 2007. 1. 26. 선고 2005후582 판결.

56) EPO, 앞의 가이드라인(주 8), G-VII.5.

57) EPO, 앞의 가이드라인(주 8), G-VII.12.

2) 미 국

미국에서 진보성 판단은 Graham 판결⁵⁸⁾에서 대법원이 제시한 원칙에 따라 이루어진다. ① 통상의 기술자 수준을 정하고, ② 선행기술의 범위와 내용을 확정하고, ③ 선행기술과 청구된 발명의 차이를 분석하며, ④ 그 외 상업적 성공 등 2차적 고려사항들을 검토해서 진보성을 판단한다.⁵⁹⁾ 선행기술과 청구된 발명의 차이를 분석하는 데 있어 가장 쟁점이 되는 2개 이상의 선행기술을 결합하여 청구된 발명에 이를 수 있는지에 대한 판단기준으로 연방소법원인 CAFC는 사후적 고찰을 방지하기 위해 엄격한 TSM(Teaching, Suggestion, Motivation) 기준을 적용했는데, 대법원의 KSR 판결⁶⁰⁾을 통해 TSM 기준을 완화하고 통상의 기술자 수준을 좀 더 참작해서 진보성을 판단하는 방향으로 변경되었다.

미국은 선택발명에 대해 별도의 다른 기준을 적용하고 있지 않으므로 선택발명의 경우에도 일반발명과 동일하게 Graham 기준을 적용하여 진보성을 판단한다. 참고로 선택발명이 주로 문제가 되는 화학발명의 진보성 판단에 있어 선행기술 화합물과 청구된 발명 간의 구조적 유사성이 인정되고 청구된 발명을 제조할 이어나 동기가 있다면 진보성이 부정되고 이를 반박할 증명책임은 출원인에게 전환된다고 보고 있다.⁶¹⁾

3) 일 본

우리와 유사한 특허법 체계를 가진 일본의 경우 선택발명의 진보성 판단에서도 우리나라와 크게 차이가 없다. 즉, 선택발명의 경우 선택된 하위개념의 발명에 통상의 기술자가 예측할 수 없는 이질적 또는 현저한 효과가 있다면 진보성이 인정된다.⁶²⁾

58) Graham, 앞의 판례(주42), pp.17, 18.

59) Mueller, Janice M., 앞의 책(주 34), pp.171-194.

60) KSR Int'l Co., v. Teleflex, 550 U.S. 398 (2007).

61) *In re Dillon*, 919 F.2d 688, 694 (Fed. Cir. 1990).

62) 일본특허청, “특허·실용신안심사기준”, 일본특허청, 2015, 제3부 제2장 제4절 7.2.

(4) 검토

1) 예측 가능한 범위 이상의 기술적 개선이 있어야 진보성이 인정된다

앞서 본 것처럼 미국의 특허제도에서 진보성 요건은 Hotchkiss 판례를 통해 처음으로 도입되었다.⁶³⁾ 이 사건에서 미국 대법원은 비록 값싸고 내구성이 증가되는 장점이 있다고 하더라도 문손잡이의 재질을 기존의 나무에서 토기 또는 도자기로 대체하는 재질의 변경은 숙련공이 통상적으로 시도해 볼 수 있는 기술적 변경에 불과한 것으로 보고 특허성을 부정하였다.⁶⁴⁾ Hotchkiss 판례는 해당 기술 분야의 숙련공이 가진 기술(skill) 범위 내에서 충분히 예측되는 정도의 기술적 개선에 대해서는 특허가 주어질 수 없으며, 특허가 인정되기 위해서는 신규성 이상의 그 무엇이 요구된다는 점을 명확히 하였다는 점에서 그 의미가 있다.⁶⁵⁾ 진보성 요건을 처음으로 입법화한 미국의 1952년 특허법 개정 당시 의회보고서는 “동일한 것이 이전에 존재하지 않았다는 점에서 그 발명이 새로운 것이라고 하더라도, 만일 그 새로운 발명과 이전에 알려져 있던 것의 차이가 특허를 부여받을 수 있을 정도로 충분하지 않는 경우에는 특허를 받을 수 없다. 즉 이미 알려진 것과의 차이가 그 기술 분야에서 통상의 기술을 가진 자에게 자명한 정도라면 그것은 특허를 받을 수 없다.”라고 진보성 요건의 입법 취지를 구체적으로 설명하고 있다.⁶⁶⁾

63) 1790년에 제정된 최초의 미국 특허법은 특허요건으로 발명이 충분히 유용하고 중요한 것(sufficiently useful and important)을 요구하였으나, 1793년 법 개정을 통해 중요성 요건이 삭제됨에 따라 특허요건으로 신규성(novelty)과 유용성(utility)이 필요한 것으로 변경되었다. Mandel, Gregory, “The Non-Obvious Problem: How the Indeterminate Nonobviousness Standard Produces Excessive Patent Grants”, *U.C. Davis Law Review*, Vol. 42(2008), pp.57, 80.

64) Hotchkiss, 앞의 판례(주 52), p.266.

65) Mueller, Janice M., 앞의 책(주 34), p.169. Hotchkiss 판결에서 사용한 진보성 관련 용어는 ‘invention’으로 이후 판결에서 이 용어의 해석과 관련하여 일부 혼선들이 있었으나 1952년 특허법 개정을 통해 ‘nonobviousness’이라는 용어로 정리되었다. ‘nonobviousness’라는 용어는 판례나 논문 등을 통해 만들어진 것은 아니고 1952년 특허법 개정 과정에서 진보성 요건으로 ‘invention requirement’이라는 용어가 갖는 모호성을 고려해서 입법제안자들이 당시에 특허 실무에서 사용되고 있던 용어들 중에서 적절히 선택한 것이다. Mandel, Gregory, 앞의 논문(주 63), p.83.

66) H.R. 7794, “A Bill to Revise and Codify the Laws Relating to Patents and the Patent

특허제도에 진보성의 요건을 도입하고 입법화하는 과정에서 볼 수 있듯이 출원 발명이 진보성이 인정되기 위해서는 기존에 알려진 것과 다르다는 것, 즉 신규성 요건과 더불어 해당 기술분야의 통상의 기술자가 발휘할 수 있는 예측 가능한 변경 내지 시도를 뛰어넘는 기술적 개선이 있어야 한다. 이러한 진보성의 기준은 선택발명에도 그대로 적용되어야 한다. 선택발명이라고 하더라도 상위개념으로부터 특정 하위개념을 선택하여 구성하는 데 어려움이 있거나 선택에 따른 이질적 내지 상승적 효과가 있는 경우에만 그 진보성이 인정되어야 한다.

2) 진보성 판단 시 구성의 곤란성도 고려되어야 한다

선택발명의 진보성 판단 시 구성의 곤란성도 같이 고려되어야 하는지에 대해 논란이 있다. 선택발명은 이미 상위개념으로 개시된 것 중에서 하나를 선택한 것이므로 중복발명에 해당하여 원칙적으로 구성의 곤란성이 인정되지 않아 특허받을 수 없지만 하위개념의 선택에 따른 이질적이거나 뛰어난 효과가 있는 경우 예외적으로 특허를 인정해 준다는 관점에서, 선택발명의 진보성은 구성의 곤란성보다는 효과를 중심으로 살펴야 한다는 것이 그동안의 주류적 입장이었고 특허 실무도 이와 같았다.⁶⁷⁾ 즉 하위개념인 발명의 구성(화학발명의 경우 화합물의 구조식 등)이 이미 선행기술로부터 알 수 있었던 것이기 때문에 선택된 구성에 따른 이질적 또는 현저한 효과가 있는 경우에만 예외적으로 진보성을 인정한다는 입장이다.

그러나 이러한 실무 태도는 발명의 진보성 판단의 기본 원칙에 어긋나는 것이다. 우리의 실무가 효과를 중심으로 선택발명의 진보성을 판단하는 것

Office, and to Enact into Law Title 35 of the United States Code Entitled ‘Patents’”, House Report Subcommittee on Patents, Trademarks and Copyrights of the Committee of the Judiciary, 1952, p. 7. <https://ipmall.law.unh.edu/sites/default/files/hosted_resources/lipa/patents/patentact/file10.pdf>, 검색일: 2021. 9. 30.

67) 대법원 2017. 5. 11. 선고 2014후1631 판결; 대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후3664 판결; 대법원 2010. 3. 25. 선고 2008후3469, 3476 판결 등; 박영규, “선택발명의 신규성·진보성 판단을 위한 선행기술의 인정범위”, 『지식재산연구』, 제14권 제4호(2019), 194-199면 참조.

은 이미 상위개념이 공지되었다면 그에 속하는 하위개념을 새로운 발명의 구성요소로 선택하는 것이 매우 용이하기 때문에 구성의 곤란성을 인정하기는 어렵고 다만 선택된 구성에 따른 효과에 특이성이 있어서 특허로 보호할 가치가 있다는 입장인 것으로 보인다.⁶⁸⁾ 하지만 앞서 본 것처럼 특허법에서 진보성은 공중의 영역에 있는 종래의 기술과 비교하여 의미 있는 기술적 진보가 있는지를 살피는 것으로 이러한 진보성 판단 과정에서 가장 중요한 것은 공지된 선행기술과 청구된 발명의 차이를 분석하는 것이다. 특허법에 따르면 발명의 설명에 담겨야 하는 발명의 내용은 해결하고자 하는 과제와 이러한 과제를 해결하기 위한 수단 그리고 그에 따른 효과로 이루어진다.⁶⁹⁾ 발명은 당면한 기술적 과제를 해결하기 위한 새로운 물건 내지 방법으로 주어진 과제를 해결한 결과물이다. 따라서 청구된 발명을 공지의 선행기술과 대비하여 진보성이 있는지를 살필 때는 해결하고자 하는 과제(목적), 과제 해결을 위한 수단(구성) 및 그러한 수단에 따른 효과(효과)가 종합적으로 고려되어야 하지만, 그중에서도 과제를 해결하기 위한 수단인 구성은 발명의 핵심이 되는 것이므로 구성의 차이에 관한 판단 없이 목적이나 효과만을 진보성 판단의 대상으로 삼을 수는 없는 것이다.

이처럼 진보성 판단에 있어 구성의 차이가 가장 중요한 고려 대상이지만, 물론 사안에 따라 구성의 차이보다는 목적 또는 효과가 중요한 경우도 있을 수 있다. 이미 알려진 유기염소계 화합물인 DDT를 살충제의 용도로 사용하는 것이 대표적이다. DDT는 새롭게 합성된 화합물로 이미 널리 알려져 있었고 해충을 죽이기 위한 과제를 해결하기 위해 DDT를 사용하여 그 효과가 있는 경우이다. 다만, 이 경우도 DDT를 살충제로 사용하는 용도를 발견한 것이 발명의 핵심이기 때문에 효과와 밀접하게 연계된 용도 그 자체가 발명의 구성에 포함되는 것이므로, 진보성 여부를 판단하는 데 있어 효과도 고려 사항이기는 하지만 이러한 효과와 밀접하게 관련된 구성의 차이가 여전히

68) 이상현, “선택발명의 진보성에 대한 비교법적 접근—현저한 효과와 선택의 동기”, 『사법』, 제52호(2020), 467, 501면.

69) 특허법 제42조 제4항 및 특허법시행규칙 제21조 제3항이 관련 규정이다.

중요하다. 이와 비슷하게 어떤 화합물의 특정 적응증에 대한 용도를 주요 구성으로 하는 의약용도 발명의 경우에도 효과와 밀접하게 관련된 용도 그 자체가 발명의 구성에 포함되므로 구성의 차이를 판단하는 데 있어 효과의 차이가 상대적으로 중요한 요소가 될 수 있다. 하지만 이 경우에도 화합물의 차이와 적응증의 차이가 진보성 판단의 핵심이며 효과는 이러한 차이가 의미가 있다는 것을 뒷받침하는 유력한 증거 중 하나인 것으로 봐야 할 것이다.

참고로 대법원은 최근 판결⁷⁰⁾을 통해 기존의 판례 입장을 전면적으로 폐기한 것은 아니지만 선택발명인 경우에도 일반발명의 진보성 판단기준이 그대로 적용된다고 보고 선행발명에 특허발명의 상위개념이 공지된 경우에도 구성의 곤란성이 인정되면 진보성이 부정되지 않는다고 판시하였다. 이러한 대법원 판결은 그동안 효과를 중심으로 엄격한 진보성 요건을 요구하던 기존의 판례 태도에서 진일보한 것으로 평가되나 구성의 곤란성을 너무 엄격하게 판단한 측면은 있어 보인다.⁷¹⁾

3) 진보성 인정을 위해서는 효과에 대한 명확한 기재가 필요하다

선택발명의 효과에 대한 기재와 관련해서 대법원은 선행기술에 비해 질적인 차이 또는 양적으로 현저한 차이를 확인할 수 있는 기재가 명세서에 있어야 하며, 다만, 그 효과에 대해 의문이 있을 때는 구체적인 비교실험자료 등을 통해 출원일 이후에 주장·입증하면 된다는 입장이다.⁷²⁾

70) 대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609 판결.

71) 이 사건 특허발명은 일반명이 아픽사반(apixaban)으로 통칭되는 혈전의 생성을 억제하는 항응고제로 유용한 화합물에 관한 것으로서, 원심법원인 특허법원은 2019. 3. 29. 선고한 2018허2717 판결에서 통상의 기술자가 마쿠쉬 형식으로 기재되어 있는 선행기술로부터 하위개념에 해당하는 이 사건 특허발명의 아픽사반으로 확장하는 데 어려움이 없다고 판단하였지만, 대법원은 통상의 기술자가 선행기술로부터 기술적 가치가 있는 최적의 조합을 찾아 이 사건 특허발명인 아픽사반에 도달하기까지는 수많은 선택지를 조합하면서 거듭된 시행착오를 거쳐야 하므로 구성의 곤란성이 있다고 판단하였다. 선행기술에 기재된 선택지가 광범위하여 특정 하위개념을 선택하는 데 구성의 곤란성이 있는지에 관한 판단은 개별 사안별로 다를 수 있으나 신약 개발에 인공지능(AI)까지 활용되고 있는 최근을 상황을 감안하면 통상의 기술자의 선택 가능한 범위를 좀 더 폭넓게 보아도 되는 측면도 있을 것이다.

특허법은 특허명세서의 기재 요건으로 발명의 상세한 설명에는 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 발명의 내용을 명확하고 상세하게 기재할 것을 요구하고 있으며,⁷³⁾ 앞서 본 것처럼 발명의 내용에는 목적, 구성 및 효과가 포함된다. 발명의 설명에 발명의 효과가 명확하고 상세하게 기재되었는지에 관한 판단은 ‘명세서의 기재 측면에서’ 그리고 ‘특허성 평가 측면에서’ 각각 다르게 이루어질 수 있다. 발명의 효과는 발명의 내용에 포함되는 것이므로 출원 당시에 청구된 발명을 발명자가 자기 것으로 확실히 갖고 있다는 것을 보여 주기 위한 ‘명확성 요건’과 통상의 기술자가 과도한 시행착오 없이 청구된 발명을 실시할 수 있도록 하는 ‘실시가능성 요건’을 충족할 수 있도록 명세서 기재 요건에 맞춰 명확하고 구체적으로 기재해야 한다. 그리고, 발명의 효과에 대한 기재가 명세서의 기재 요건을 충족한다고 하더라도 특허성 특히 진보성 평가 측면에서는 효과의 기재가 여전히 미흡할 수도 있다. 예를 들어 발명의 효과가 정량적 차이로 ‘5’ 또는 ‘10’의 크기로 구분할 수 있는 경우 발명의 설명에는 ‘5’ 정도의 효과만 기재되어도 일부 낮은 수준의 발명으로서 명세서의 기재 요건을 충족할 수도 있으나, 진보성이 인정되기 위한 의미 있는 기술적 진보가 있다는 것을 보여 주는 지표로는 ‘10’ 정도의 효과가 필요할 수도 있다.⁷⁴⁾

이러한 발명의 효과에 대한 이해와 접근은 선택발명의 경우에도 그대로 적용되어야 한다. 명세서 기재 요건으로 선택발명의 효과는 명확하고 실시 가능한 형태로 기재되어야 하며, 진보성 기준을 충족시키기 위해서는 높은

72) 대법원 2012. 8. 23. 선고 2010후3424 판결, 대법원 2003. 4. 25. 선고 2001후2740 판결 등 참조.

73) 특허법 제42조 제3항 제1호. 우리 특허법은 명세서의 기재 요건으로 통상의 기술자가 실시할 수 있도록 발명의 내용을 기재할 것으로 요구하고 있어 이른바 ‘실시가능성’에 더욱 방점을 두고 있는 듯 보이지만, 특허제도에서 요구하고 있는 명세서 기재 요건에는 출원 시점에 발명자가 청구발명을 소유(in possession)하고 있음을 보여 주는 이른바 ‘명확성 요건’과 더불어 통상의 기술자가 실시할 수 있도록 발명의 내용을 명확하고 구체적으로 기재할 것을 요구하는 ‘실시가능성’ 요건이 모두 포함된 것으로 보아야 할 것이다. Mueller, Janice M., 앞의 책(주 34), 107면 참조.

74) 신혜은, “선택발명의 명세서상 ‘효과’ 기재 요건 — 대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후 736 판결을 중심으로”, 『창작과 권리』, 제68호(2012), 8면에 기재된 예시를 참고하였다.

수준의 효과에 대한 기재 내지 입증에 필요할 수도 있다. 특히 선행기술이 선택지 형태로 되어 있는 제2유형의 선택발명의 경우 화합물 합성 및 분석 분야에서 최근의 발전된 기술 수준을 고려하면 특정 선택지를 선택하는 데 있어 구성의 곤란성이 인정되는 경우는 많지 않을 것으로 보이며, 다만 선행기술과 비교하여 이질적이거나 현저한 효과의 차이가 있는 경우에는 명세서에 효과에 대한 명확한 기재를 통해 진보성이 인정될 수도 있을 것이다. 이 경우에도 선택발명은 화합물 그 자체보다는 특정 적응증과 관련한 용도발명 형태로 청구하는 것이 바람직할 것이다.⁷⁵⁾

그리고 대법원 판례⁷⁶⁾가 인정하고 있듯이 심사관의 거절이유 등으로 선택발명의 기재 내지 주장하는 기술적 효과가 실제로 달성되는지를 확인할 필요가 있는 경우 비교실험자료를 추후에 제출하는 것은 출원인 측의 증명책임의 문제로 당연히 허용되어야 한다.

4) 선행기술이 마쿠쉬 형태인 경우 사안별 검토가 필요하다

앞서 본 것처럼 마쿠쉬 형태의 청구항은 1924년 미국의 Eugene Markush에 의해 특허 출원서에 처음 도입⁷⁷⁾된 것으로 이후 화학분야 특허 청구항의 형태로 널리 그리고 매우 유용하게 사용되고 있다. 마쿠쉬 청구항은 공통된 모핵(backbone) 구조를 바탕으로 동일 내지 유사한 기능을 나타내는 치환기들 또는 그들의 조합을 묶음으로 기술하는 방식으로서 하나의 구조식으로 다양한 화합물을 나타낼 수 있는 장점이 있지만, 하나의 구조식을 바탕으로 청구되는 치환기의 조합이 수백만 내지 수억 개가 넘는 예도 있어 마쿠쉬 형태의 청구항이 너무 포괄적인 것이 아닌가 하는 비판이 있을 수 있다.⁷⁸⁾

75) 선택발명이 적응증과 관련된 용도발명으로 청구되는 경우 일반 화합물 발명에 비해 명세서 기재 요건으로 효과를 보다 명확하고 실시 가능한 형태로 기재하여야 하고 진보성 기준을 충족시키기 위해 좀 더 높은 수준의 효과에 대한 기재 내지 입증에 필요할 것이다.

76) 대법원 2003. 4. 25. 선고 2001후2740 판결 등

77) 당시 Markush의 청구항은 다음과 같이 되어 있다. "The process for the manufacture of dyes which comprizes coupling with a halogen-substituted pyrazolone, a diazotized unsulphonated material *selected from the group consisting of* aniline, homologues of aniline and halogen substitution products of aniline."

선행기술이 마쿠쉬 형태의 화합물인 경우가 선택발명에서도 가장 문제가 된다. 선행기술이 다양한 선택지로 이루어진 제2유형의 선택발명이 이에 해당하는데 선택지의 범위가 지나치게 포괄적이고 넓은 경우 과연 이러한 선행기술의 개시로부터 특정 선택지를 선택·조합하여 선택발명을 구성하는 것이 용이 내지 자명한지가 문제될 수 있다. 선택지의 범위가 좁은 경우에는 크게 문제가 되지 않겠지만, 선택지로 제시된 화합물의 치환기들의 범위가 매우 넓거나 포괄적인 경우 치환기의 조합을 통해 특정 화합물을 선택하여 구성하기가 쉽지 않을 수 있으며, 비록 그렇게 구성하는 것이 가능하다고 하더라도 선행기술로부터 그러한 선택을 하기 위한 동기 내지 암시를 발견하기가 어려울 수도 있다. 그러나 합성화학, 계산화학 등의 분야에서 고성능 컴퓨터나 인공지능까지 활용되고 있는 현실에서 마쿠쉬 화합물의 치환기들이 아주 포괄적이고 넓다고 하더라도 치환기들의 조합을 통해 하위개념의 특정 화합물을 선택하여 구성하는 것이 불가능하다거나 아주 곤란한 정도가 아닌 경우가 많을 것이다. 아울러 선택된 특정 화합물이 선행기술에 공지된 것과 비교하여 현저하거나 이질적인 효과가 있는 경우가 아니라면 비록 선택지로 주어진 치환기들이 포괄적이고 넓다고 하더라도 선행기술이 동일 내지 유사한 효과가 있는 화합물의 선택지들을 이미 개시하고 있는 것이므로 선택지를 조합하여 선택발명에 이를 수 있는 동기 내지 암시는 충분하다고 할 것이다.⁷⁹⁾

78) 실제로 미국특허청의 경우 마쿠쉬 형태의 청구항이 갖고 있는 문제점을 인식하고 한 개의 청구항에 사용할 수 있는 마쿠쉬 화합물의 범위를 제한하려는 여러 시도를 검토한 바가 있다. USPTO, "Federal Register", Vol. 72, No. 154, USPTO, 2007, pp. 44992-45000 참조, <<https://www.uspto.gov/sites/default/files/web/offices/com/sol/notices/s/72fr44992.pdf>>, 검색일: 2021. 9. 30.; 참고로 선행발명에 기재된 마쿠쉬 형태의 청구항이 지나치게 포괄적인 경우 명세서의 기재불비, 청구항의 뒷받침 요건 위배, 발명의 단일성 위배 등의 문제가 있을 수 있으나, 비록 그러한 문제점이 있다고 하더라도 그 자체가 후행발명인 선택발명의 특허성을 인정하는 직접적인 근거가 될 수는 없다고 할 것이다.

79) 참고로 선행발명에서 기재하고 있는 치환기들 또는 그 조합들 중의 일부가 선행발명이 주장하고 있는 효과를 나타내지 않는다는 점을 나중에 실험 등을 통해 밝혔다 하더라도 이는 선행발명의 기재불비 내지 실시가능성과 관련된 문제가 될 수는 있어도 그

따라서 마쿠쉬 형태로 기재되어 있는 선행기술로부터 치환기를 조합하여 하위개념에 해당하는 특정 화합물을 선택하여 구성할 수 있는지에 관한 판단은 선택지의 범위보다는 선택된 화합물이 선행기술과 다른 효과가 있는지 그리고 그러한 효과가 청구된 발명의 구성과 밀접하게 연결되어 있는지를 중심으로 살펴야 할 것이고, 이 경우 선택발명은 효과와 밀접하게 관련된 용도발명의 형태로 청구되는 것이 바람직하다.

5) 선행기술의 공지에 실시예가 반드시 필요한 것은 아니다

선택발명의 진보성을 부정하기 위해서는 선행기술에 선택발명에 해당하는 구성요소(화합물)가 구체적인 실시예로 기재되어야 한다는 의견이 있을 수 있다.⁸⁰⁾ 그러나 실시예의 기재는 선택발명의 신규성 요건과 관련해서 동일한 발명이 선행기술에 구체적으로 개시되었다는 것을 보여 주는 유력한 지표 중 하나가 될 수는 있어도, 실시예의 기재가 없다고 해서 선행기술로부터 실시예로 기재되지 않은 하위개념을 구성으로 선택한 발명의 진보성이 바로 인정된다고 보기는 어렵다.

실시예는 특허법에서 규정하고 있는 특허출원서의 필수적 기재 사항이 아니며, 다만 청구된 발명이 포괄적인 경우 통상의 기술자가 그 구체적인 내용을 파악할 수 있도록 청구된 구성에 대응되는 실시예를 특허출원 명세서에 기재하는 것이 바람직하다 할 것이다.⁸¹⁾ 따라서 선행기술에 구체적인 실시예로 기재되어 있지 않은 하위개념을 선택한 발명이라고 하더라도 그러한 선택이 통상의 기술자가 쉽게 예상할 수 있는 정도인 경우에는 그 진보성이 부정되어야 할 것이다. 특히 선행기술이 마쿠쉬 형태로 기술되어 있는 화합

자체가 새로운 발명이 될 수는 없다.

80) 대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609 판결도 ‘구체적으로 개시된 화합물’인지 여부와 관련해서 선행발명은 각 치환기의 조합에 따라 이론상 수억 가지 이상의 화합물을 포함하게 되는데, ‘1단계 실시태양’, ‘보다 바람직한 실시태양’, ‘보다 더더욱 바람직한 실시태양’으로 기재된 구체적인 화합물들을 살펴보다라도 청구된 발명과 유사한 화합물을 찾아볼 수 없다고 하고 있어 비슷한 입장인 것으로 보인다.

81) 특허청, 앞의 특허·실용신안 심사기준(주 4), 2313-2314면.

물인 경우 동일 내지 유사한 성질 또는 효과가 있는 해당 화합물의 수많은 치환기 및 그 조합 전부를 구체적인 실시예로 나타내는 것은 현실적으로 쉽지 않고 반드시 필요하지도 않다고 할 것이다.

따라서 선행기술에 포함된 하위개념을 선택한 선택발명의 진보성을 부정하기 위해서는 선행기술에 해당 하위개념의 구성에 대한 구체적인 실시예가 기재되어 있는 것이 바람직하기는 하지만 반드시 모든 실시예가 기재되어 있어야 하는 것은 아니라고 할 것이다.

IV. 의약 선택발명과 LCM 전략

코로나 팬데믹을 통해 전 세계인이 느끼듯 새로운 신약을 개발하는 것은 쉽지도 않고 시간과 돈이 많이 들지만, 일단 개발에 성공하면 많은 수익을 낼 수 있다. 새로운 신약이 개발되어 시장에 나오기 위해서는 먼저 신약 후보물질을 탐색해서 선정하고, 실험실 수준에서 전 임상 시험을 거쳐 유효성이 확인되면, 단계별 임상을 거쳐 품목허가를 받아야 한다. 이러한 신약을 개발해서 시장에서 성공하기 위해서는 오랜 시간과 막대한 비용이 드는 데 비해 제품이 일단 시장에 공개되면 누구든지 쉽게 모방을 할 수 있어 많은 제약사는 자신들이 개발한 신약 시장을 효과적으로 지키기 위한 수단 중 하나로 특허를 적극적으로 활용한다.

기술혁신 성과인 신약에 대한 시장 지배력을 보다 오랜 기간 유지하기 위해서 제약사들은 신약 개발 및 사업화 단계별로 다양한 특허 포트폴리오를 구축해서 운영하는 ‘제품생존주기관리’, 즉 LCM 전략을 활용하고 있다.⁸²⁾ 예를 들면 실험실 차원에서 신약 후보물질을 분자구조설계 등을 통해 탐색해

82) 정윤택, 앞의 논문(주 3), 137-139면. [LCM: Life Cycle Management는 제품생존주기 이론에서 파생된 것으로 여기에서는 오리지널 제약사들이 신약 제품의 생존주기를 관리하는 것을 지칭한다. 이에 반해 제네릭 제약사 내지 일반 소비자 입장에서는 특허권의 부당한 연장을 통해 값싼 제네릭 의약품의 시장 진입을 방해하기 위한 것으로 보고 이를 ‘에버그리닝(evergreening)’이라는 부정적인 용어로 부른다.]

서 유효성이 확인되면 원천특허인 화합물 그 자체에 대한 특허를 확보하고, 이후 전임상 단계에서 동물을 대상으로 안정성 및 유효성을 검증하여 특정 적응증과 관련된 의약품도 특허를 그리고 임상을 대비한 예비 제제화 기술을 확보하여 제제특허를 신청한다. 임상을 통해 최적의 용법과 용량이 확인되면 투여 용량·용법 특허를 그리고 임상과정에서 새로운 적응증이나 다른 의약품과의 복합 복용의 효과가 발견되면 새로운 의약품도 또는 조성물 특허를 신청하게 된다. 아울러 이러한 일련의 과정 내지 이후 상업적 판매 단계에서 해당 의약 화합물의 다양한 염(salt), 수화물(hydrate), 다형(polymorphism) 등을 통해 안정성, 전달성 등의 문제점을 개선한 특허를 확보하여 특허 포트폴리오를 강화하는 LCM 전략을 사용한다.⁸³⁾

의약 선택발명도 이러한 LCM 전략의 하나로 널리 활용되고 있는데, 마쿠쉬 형태의 청구항을 통해 화합물에 대한 포괄적인 원천특허를 확보한 다음 전임상 내지 임상을 통해 원천특허 화합물의 여러 조합 중에서 특정 화합물이 적응증에 대한 보다 나은 또는 실질적인 효과가 있다는 것을 근거로 선택발명에 대한 특허를 확보하려고 한다. 이 과정에서 문제가 되는 것은 선택발명은 원천특허 화합물이 특정 적응증에 대해 갖는 구체적인 효과에 근거한 것이므로 해당 적응증이 포함된 의약품도 특허를 신청하는 것이 바람직한데도 대부분 ‘화합물 그 자체’에 대해 특허를 다시 확보하여 물질특허의 보호기간을 늘리려고 하는 데 있다.⁸⁴⁾

특허는 기술혁신인 발명의 공개에 대해 보상으로 일정한 기간 독점권을 주는 것이다. 발명의 공개를 통해 사회에 기여한 정도와 특허를 통해 누리는 권리는 상호 비례해서 균형이 맞아야 한다. 화합물에 대한 포괄적인 원천특

83) 정운택, 앞의 논문(주 3), 141, 142면.

84) 실제로 전 세계적으로 소송이 진행되었던 올란자핀 사건의 경우에도 정신병 치료효과와 관련된 올란자핀으로 통칭되는 벤조디아제핀 유도체 화합물에 대한 특허로, 선행기술은 1977년에 출원되었는데 포괄적인 벤조디아제핀 유도체 화합물을 마쿠쉬 형태로 청구하면서 실시예 중 하나로서 에틸올란자핀을 개시하고 있고, 동일 출원인에 의해 1990년 출원된 후행발명은 에틸올란자핀의 치환기 중 하나를 ‘에틸’에서 ‘메틸’로 치환한 벤조디아제핀 유도체 화합물을 청구하고 있어 전형적인 선택발명에 해당된다. 특허법원 2012. 11. 29. 선고 2012허8393 판결 참조.

허가 있는 상태에서 의약 선택발명을 통해 원천특허의 권리범위 안에 있는 특정 화합물에 새로운 물질특허가 주어지게 되면 해당 화합물에 대한 특허 보호기간을 부당하게 연장하는 결과가 초래될 수 있다. 선택발명과 관련된 많은 특허 쟁점들도 여기서 출발한다. 선택발명을 적응증에 대한 효과를 기초로 한 의약용도 발명의 하나로 보면 특허성 판단도 간단해지는데, 화합물에 대한 원천특허가 있는 상태 내지 공지된 상태에서 그 원천특허에 속하는 하위개념에 대해 새로운 물질특허를 인정하려고 하다 보니 특허성 판단과 관련해서 여러 어려움이 초래된다. 특허성 판단은 청구된 발명을 중심으로 이루어져야 하므로 하위개념에 대한 선택발명이 화합물 자체에 대한 물질특허를 청구하고 있으면 신규성 및 진보성 판단의 일반 법리에 따라 특허를 인정하기 어렵다고 할 것이고, 선택발명이 의약용도 특허로 청구된다고 하면 적응증에 대한 효과를 중심으로 특허가 인정될 여지가 있다고 할 것이다.

V. 결론

선택발명이라는 개념은 특허 실무에서 인정되어 온 것으로 우리나라에서도 선택발명을 직간접적으로 다룬 판례가 적지 않고 선택발명의 여러 쟁점을 검토한 논문도 다수가 있다. 이러한 판례 및 논문 대부분은 선택발명은 중복특허로서 일반발명과 구분된다는 전제하에 특허성 판단에 있어 그 특수성을 어떻게 인정할 것인지에 대해 검토한 것이다. 선택발명은 중복특허에 해당하지만 현저한 효과로 인해 예외적으로 특허가 주어지는 것이므로, 선택발명의 특허성 판단은 신규성보다는 진보성 측면에서, 그리고 선택발명이 진보성이 인정되기 위해서는 선택발명으로 청구된 발명이 상위개념으로 공지된 선행기술과 구별되는 현저한 효과가 있는 것을 요구하고 있다.

그러나 선택발명은 특수성이 인정되는 예외적인 발명이 아니라 일반발명의 여러 모습 중 하나에 불과하다. 특허 청구된 선택발명의 구성이 이미 공중의 영역에 속해 있는 선행기술과 동일하다면 당연히 신규성이 없는 것이

다. 신규성은 특허법에서 정하고 있는 특허성 요건으로 별도의 법적 근거 없이 예외를 인정하여 그 판단을 생략할 수는 없다. 진보성 경우도 마찬가지다. 구성의 차이에 대한 판단 없이 효과만을 살펴서 진보성을 인정할 수는 없다. 이런 측면에서 선택발명인 경우에도 구성의 곤란성을 살펴야 한다는 점을 명확히 한 최근 대법원 판례는 기존의 효과를 중심으로 선택발명의 진보성 판단을 강조한 기존 판례의 입장에서 진일보했다는 점에서 그 의미가 있지만, 여전히 선택발명의 특수성을 인정하는 기초에서 크게 벗어나지 않은 것으로 보인다.

미국 특허제도에 큰 발자취를 남긴 Rich 판사가 강조했다듯이 특허의 핵심은 청구항에 있으며,⁸⁵⁾ 청구된 발명이 특허로서 의미가 있으려면 숲속에서 길을 찾는 사람에게 단순히 나무를 가리키는 것만으로는 부족하고 다음에 길을 나서는 사람에게 길잡이가 될 수 있도록 나무에 방향 표시(blaze mark)를 남기는 것이 중요하다.⁸⁶⁾

선택발명도 이러한 측면에서 봐야 한다. 선행기술로서 개시된 상위개념 내지 선택지 중에서 특정 구성을 선택한 경우에도 특허로서 보호되기 위해서는 단순히 숲속에 많은 나무 중 하나를 가리키는 것으로는 부족하고 뒤따른 사람에게 길을 보여 주는 방향 표시를 남겨야 한다. 선택발명이 주로 문제가 되는 화학분야, 특히 의약 선택발명인 경우에도 마찬가지이다. 상위개념 내지 여러 선택지 중에서 특정 화합물이 좀 더 나은 약효가 있다는 것을 밝혔다고 하면 화합물 자체가 아닌 해당 약효가 구성요소에 반영되는 의약품 형태 특허가 맞는 옷이다. 특정 적응증의 치료효과에 대한 길 표시를 남겼는데도 불구하고 개척한 길(trail)이 아닌 가리키는 숲(woods) 자체에 독

85) Giles S. Rich, "Extent of Protection and Interpretation of Claims — American Perspectives", *21 INT'L REV. INDUS. PROP. & COPYRIGHT L.* (1990), p.499. ("[T]he name of the game is the claim.")

86) *In re Ruschig*, 379 F.2d 990, 994-995 (C.C.P.A. 1967). ("It is an old custom in the woods to mark trails by making blaze marks on the trees. It is no help in finding a trail ... to be confronted simply by a large number of unmarked trees. Appellants are pointing to trees. We are looking for blaze marks which single out particular trees. We see none.")

점배타권을 부여하는 것은 부당하다. 새로운 신약 개발을 위해 많은 시간과 돈을 투자하는 제약회사 입장에서 다양한 특허 포트폴리오 구성을 통해 시장 지배력을 연장하는 LCM 전략을 활용하는 것은 당연하다고 하더라도, 의미 있는 기술적 진보를 보인 경우에만 그에 맞는 정도의 특허 보호를 하는 것이 타당하다.

따라서 선택발명의 경우에도 별도의 예외 없이 특허성 판단의 일반원칙이 그대로 적용되어야 하며, 특히 의약 선택발명의 경우 제약사의 LCM 전략에 좌우되지 않기 위해서는 특허성 판단의 일반원칙을 지키는 것이 무엇보다 중요하다.

참고문헌

〈단행본(국내 및 동양)〉

- 吉藤辛朔, 『특허법개설』, 유미특허법률사무소 역, 제13판, 대광서림, 2000.
송영식 외 2인, 『지적소유권법(상권)』, 제7판, 육법사, 2005.
中山信弘, 『공업소유권법(상) 특허법』, 법문사, 2001.
특허법원 지적재산소송 실무연구회, 『지적재산소송실무』, 제3판, 박영사, 2014.

〈단행본(서양)〉

- Mueller, Janice M., *An Introduction to Patent Law*, Second edition, Aspen, 2005.

〈학술지(국내 및 동양)〉

- 강경태, “선택발명의 제문제”, 『사법논집』, 제46집(2008).
박길채, “선택발명의 명세서 기재 요건”, 『지식재산21』, 제96호(2006).
박영규, “선택발명의 신규성·진보성 판단을 위한 선행기술의 인정범위”, 『지식재산연구』, 제14권 제4호(2019).
신혜은, “선택발명의 명세서상 ‘효과’ 기재 요건 — 대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후 736 판결을 중심으로”, 『창작과 권리』 제68호(2012).
정운택, “계약분야의 특허분쟁사례를 통한 LCM과 에버그리닝의 이론과 논고”, 『기술혁신연구』, 제20권 제2호(2012).
최승재, “선택발명에 대한 새로운 접근과 신규성 판단기준에 대한 연구”, 『창작과 권리』, 제73호(2013).
한승준, “선택발명의 진보성 판단에 일반발명 법리 개입의 필요성에 관하여 — 특허법원 2019. 3. 29. 선고 2018허2717 판결을 중심으로”, 『지식재산연구』, 제15권 제1호(2020).

〈학술지(서양)〉

- Mandel, Gregory, “The Non-Obvious Problem: How the Indeterminate Nonobviousness Standard Produces Excessive Patent Grants”, *U.C. Davis Law Review*, Vol. 42(2008).
Rich, Giles S., “Extent of Protection and Interpretation of Claims — American Perspectives”, *21 INT’L REV. INDUS. PROP. & COPYRIGHT L.* (1990).

〈판례〉

- 대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609 판결.
대법원 2017. 5. 11. 선고 2014후1631 판결.
대법원 2015. 7. 23. 선고 2013후2620 판결.
대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후3664 판결.
대법원 2013. 5. 24. 선고 2011후2015 판결.
대법원 2013. 4. 25. 선고 2011후2985 판결.
대법원 2012. 8. 23. 선고 2010후3424 판결.
대법원 2010. 3. 25. 선고 2008후3520 판결.
대법원 2010. 3. 25. 선고 2008후3469, 3476 판결.
대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후736, 743 판결.
대법원 2007. 8. 24. 선고 2006후138 판결.
대법원 2007. 1. 26. 선고 2005후582 판결.
대법원 2006. 6. 30. 선고 2004후3409 판결.
대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후472 판결.
대법원 2003. 4. 25. 선고 2001후2740 판결.
대법원 2002. 12. 26. 선고 2001후2375 판결.
대법원 1995. 6. 9. 선고 93후1940 판결.
특허법원 2012. 11. 29. 선고 2012허8393 판결.

〈해외 판례〉

- Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1 (1966).
In re Schaumann, 572 F.2d 312, 316-317 (C.C.P.A. 1978).
EPO Board of Appeal, 1991. 9. 10. T666/89.
Hotchkiss v. Greenwood, 52 U.S. 248 (1850).
KSR Int'l Co. v. Teleflex, 550 U.S. 398 (2007).
In re Dillon, 919 F.2d 688 (Fed. Cir. 1990).
In re Ruschig, 379 F.2d 990 (C.C.P.A. 1967).

〈인터넷 자료〉

AIPPI, “*Summary Report of Question Q209: Selection Inventions — The Inventive Step Requirement, Other Patentability Criteria and Scope of Protection*”, AIPPI, <<https://www.aippi.fr/upload/Buenos%20Aires%202009%20Q194%20208%20209%20210/sr209english.pdf>>, 검색일: 2021. 9. 30.

H.R. 7794, “A Bill to Revise and Codify the Laws Relating to Patents and the Patent Office, and to Enact into Law Title 35 of the United States Code Entitled ‘Patents’”, House Report Subcommittee on Patents, Trademarks and Copyrights of the Committee of the Judiciary, 1952, <https://ipmall.law.unh.edu/sites/default/files/hosted_resources/lipa/patents/patentact/file10.pdf>, 검색일: 2021. 9. 30.

USPTO, “Federal Register”, Vol. 72, No. 154, USPTO, 2007, <<https://www.uspto.gov/sites/default/files/web/offices/com/sol/notices/72fr44992.pdf>>, 검색일: 2021. 9. 30.

WIPO, “*Further Study on Inventive Step*(Part III)”, Standing Committee on the Law of Patents, 29th Session, 2018, <https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_29/scp_29_8.pdf>, 검색일: 2021. 9. 30.

〈기타 자료〉

일본특허청, “특허 · 실용신안심사기준”, 일본특허청, 2015.

특허청, “특허 · 실용신안 심사기준”, 특허청, 2020.

European Patent Office(EPO), “Guidelines for Examination”, EPO, 2021.

USPTO, “*Manual of Patent Examining Procedure*(‘MPEP’)", USPTO, 2020.

Rethinking Patentability of Selection Invention

Seo, Eulsoo

In Korea, the majority of the court cases and the commentators acknowledge that the selection invention is exceptionally patentable despite of its double patenting. However, the selection invention is not exceptional, but it is just one of the normal inventions. Whereas some countries have special rules or guidance for the selection invention, the majority of jurisdictions have no special rules or regimes for the selection invention without recognizing the concept of the selection invention at all. A key policy of the novelty requirement in the patent law is to keep a patent applicant from withdrawing a technology or knowledge already in the public domain. The same novelty requirement should thus apply squarely in the selection invention. The normal criteria of the inventive step should be also the relevant ones in the selection invention.

The selection invention is also one of the typical LMC strategies of the pharmaceutical companies. The pharmaceutical selection invention should be also subject to the same patentability criteria as all normal inventions in order to prevent the pharmaceutical companies from deliberately extending their innovation's life cycle for the longer time under their LMC strategy than its fair protection.

Keyword

selection invention, patentability, genus-species, Markush type formula, double patenting, public domain, LCM strategy