

RESEARCH ARTICLE

Novelty Determination Using the Inherency Doctrine

Insu Yang

Director, Korean Intellectual Property Office, Republic of Korea

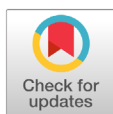
*Corresponding Author: Insu Yang (yanginsu@korea.kr)

ABSTRACT

Supreme Court decision 2017Hu1304 has established an inherency doctrine in determining novelty. According to the decision, it is not enough to simply show the possibility or probability that something can be done to show prior art to be the same as the present invention; instead, it is necessary to show that it is an inevitable or a natural result. The purpose of the novelty requirement is important when judging novelty based on inherency. Theory of public domain, according to which patents are not granted for the subject matter already enjoyed by the public, is likely to play a greater role than theory of technical idea identity, according to which patents are not granted for identical inventions. Therefore, in cases where a product or method already exists in prior art, meaning the public is already enjoying the benefits of using that disclosed product or method, novelty cannot be acknowledged simply by discovering the properties or characteristics of the recognized product or method. However, whether some products or methods are known in advance and thus the public are enjoying the benefits should be determined is very difficult to be determined, but it must be decided accurately through judgment as to whether the property or characteristic is an inevitable or natural result of the prior literature.

KEYWORDS

novelty, inherency, intrinsic, public domain, natural result



Open Access

Citation: Yang I. 2024. Novelty Determination Using the Inherency Doctrine. The Journal of Intellectual Property 19(1), 17-47.

DOI: <https://doi.org/10.34122/jip.2024.19.1.17>

Received: December 04, 2023

Revised: December 27, 2023

Accepted: February 29, 2024

Published: March 30, 2024

Copyright: © 2024 Korea Institute of Intellectual Property

Funding: The author received manuscript fees for this article from Korea Institute of Intellectual Property.

Conflict of interest: No potential conflict of interest relevant to this article was reported.



This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>) which permits use, distribution and reproduction in any medium, provided that the article is properly cited, the use is non-commercial and no modifications or adaptations are made.

원저

고유성(inherency)에 의한 신규성 부정 여부: 대법원 2021. 12. 30. 선고 2017후1304 판결에 대한 평석*

양인수

특허청 과장(현재 KAIST 미래과학기술정책과정 파견 중)

*교신저자: 양인수(yanginsu@korea.kr)

차례

1. 사안의 개요
 - 1.1. 사건의 경위
 - 1.2. 대상판결의 판시 내용(신규성 판단 법리 부분)
2. 대상판결에 대한 검토
 - 2.1. 대상판결의 의의
 - 2.1.1. 고유성에 의한 신규성 판단법리의 최초 도입
 - 2.1.2. 종래 대법원 판례의 태도와는 다른 관점의 접근
 - 2.2. 대상판결 법리가 미치는 범위(파라미터 발명의 신규성 인정에 대한 제약)
3. 고유성에 의한 신규성 판단
 - 3.1. 신규성 요건 및 그 취지
 - 3.1.1. 신규성 요건
 - 3.1.2. 신규성 요건의 취지
 - 3.2. 신규성 판단에서 고유성
 - 3.2.1. 고유성(inherency)의 의미
 - 3.2.2. 주요국의 법리와 심사실무
 - 3.2.3. 검토
 - 3.3. 고유성의 증명의 기준
 - 3.3.1. 주요국의 법리와 심사실무
 - 3.3.2. 검토
 - 3.4. 고유성을 증명할 수 있는 증거
 - 3.4.1. 주요국의 법리와 심사실무
 - 3.4.2. 검토
4. 고유성에 관한 추가 검토사항
 - 4.1. 고유성(고유적 개시)과 암시적 개시와의 관계
 - 4.1.1. 암시적 개시(implicit disclosure)의 의미
 - 4.1.2. 고유성과 암시적 개시와의 관계 검토
 - 4.2. 진보성 판단에서의 고유성
 - 4.3. 고유성에 의한 신규성 판단의 적용

4.3.1. 용도발명

4.3.2. 순도 한정 화합물 발명

4.3.3. 결정형 발명

4.3.4. 라세미체로부터 분리된 광학이성질체

4.3.5. 대사체 및 프로드러그 관련 발명(선행기술에 대상발명 전체에 대한 명시적 개시가 없는 경우의 고유성 문제)

5. 맺음말

국문초록

대법원 2021. 12. 30. 선고 2017후1304 판결은 신규성 판단에서 고유성 법리를 정리하여 실시하였다는 데 의의가 있다. 위 대법원 판결에서 제시된 법리 즉, 선행발명이 대상발명과 동일할 수 있다는 단순한 가능성이나 개연성을 보여주는 것만으로는 부족하고, 필연적이고 자연스러운 결과임을 보여줄 필요가 있음을 나타낸 법리는 큰 파급효과가 있을 것이라고 생각된다.

고유성에 의한 신규성 판단에서는 신규성 요건의 취지가 중요한데, 기술 사상이 동일한 발명에 대하여 특허를 부여하지 않는다고 하는 '기술적 사상의 동일성설' 보다는, 이미 공중이 향유하는 물과 방법에 대해서는 특허를 부여하지 않는다는 '퍼블릭 도메인 접근법'이 더 많은 역할을 할 것으로 보인다.

따라서 어떤 물이나 방법이 이미 선행문헌에 존재하는 상태에서 또는 일반 공중이 이미 그 공개된 물이나 방법을 사용하여 혜택을 향유하고 있는 상황에서, 어떤 후 발명가가 인식하지 못했던 성질이나 특성을 발견한 것만으로는 신규성을 인정해서는 아니 될 것이다. 그렇지만, 어떤 물이나 방법이 선행문헌에 공지되어 그 혜택을 향유할 수 있는 것인지 여부의 문제는, 그 선행문헌이 제조방법 한정 물건과 같이 일관되고 균일하게 물을 제조할 수 있다고 단정하기 어려운 경우가 있을 수 있는바, 어떤 성질이나 특성이 그것이 선행문헌이 갖는 필연적이거나 자연스러운 결과에 해당하는지 여부에 관한 판단을 통하여 정확하게 결정되어야 한다.

주제어

신규성, 고유성, 내재(본질), 퍼블릭 도메인, 결과

1. 사안의 개요

1.1. 사건의 경위

가. 이 사건 출원은 특허청에 특허출원번호 제10-2006-7027264호로 출원[그 원출원인 제10-2002-7004671호(심사과정에서 기재불비만 지적 후 등록되었고, 무효심판 청구 등도 없었다)의 분할출원이다]되어, 심사과정에서 기재불비만 지적된 후 등록번호 제10-0767395호로 등록되었다.¹⁾

나. 원고는 2016. 1. 11. 특허심판원 2016당72호로 피고들을 상대로 “이 사건 발명²⁾은 선행발명³⁾에 의해 신규성이 부정되고, 또한 통상의 기술자가 선행발명들로부터 용이하게 도출할 수 있는 것이므로 진보성이 부정된다. 나아가 이 사건 발명은 특허법 제43조 제3항 제1호 및 제42조 제4항에 위배된다.”라고 주장하면서 이 사건 발명에 대하여 무효심판을 청구하였다.

다. 특허심판원은 2016. 5. 30. “이 사건 발명은 특허법 제43조 제3항 제1호 및 제42조 제4항에 위배되지 않는다. 이 사건 발명은 선행발명들과 차이가 있으므로 신규성이 부정되지 아니하고, 선행발명들에 의하여 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 없는 것이므로 진보성이 부정되지 않는다.”는 이유로 원고의 무효심판청구 불성립 심결을 내렸다.

라. 원고는 이에 불복하여 심결취소소송을 제기하였고, 특허법원은 2017. 5. 19. 선고 2016허4931 판결에서, 특허법 제42조 제3항 및 제42조 제4항 제1호에 위배되지 아니하고, 선행발명들에 비추어 신규성 및 진보성이 인정된다고 판단하였다.

마. 원고는 대법원에 상고하였으나, 대법원은 2021. 12. 30. 선고 2017후1304 판결(이하 ‘대상판결’이라 한다)에서, 원심의 청구범위 해석에는 오류가 없고, 이 사건 발명은 기재요건을 충족하고, 신규성 및 진보성이 인정된다고 한 원심의 판단에도 오류가 없다고 하였다.⁴⁾

1.2. 대상판결의 판시 내용(신규성 판단 법리 부분)

물건의 발명에서 이와 동일한 발명이 그 출원 전에 공지되었거나 공연히 실시되었음이 인정

* 본 논문은 특허법 학회 2022 TOP 10 특허판례 세미나(2023. 2. 25.)에서의 발표 자료를 본 학술지의 형식에 맞게 정리하면서 기존 내용을 보완·수정하고 신규 내용을 추가하여 제작성한 글이다.

1) 주요국의 특허청의 출원(심사) 내역을 보면, 일본에서는 JP 03348154 B2로 등록되었고(우리나라 원출원 등록항과 유사, 선행발명들 미검토), 유럽에서도 EP 1231294 B1로 등록되었으며(복합구조물 제조방법, 제조장치 및 복합구조물(내부변형 위주 특징)로 구성됨), 미국에서도 US 7553376 B2(복합구조물 제조장치만 특징) 및 US 7993701 B2(복합구조물 제조방법 및 복합구조물(내부변형 위주 특징)로 구성됨)로 각각 등록되었다.

2) 이 사건 발명의 청구범위 제1항은 다음과 같다.

【청구항 1】기재 표면에 세라믹 또는 반금속과 같은 취성 재료로 된 구조물이 형성된 복합 구조물로서, 상기 구조물은 다결정이고, 상기 결정끼리의 계면에는 유리층으로 된 입계층이 존재하지 않고, 또한 상기 구조물의 일부는 상기 기재 표면으로 먹어 들어간 앵커(anchor)부로 되어 있고, 상기 구조물의 평균 결정자 크기가 5nm 이상 500nm 이하이고, 치밀도가 70% 이상 100% 이하인 것을 특징으로 하는 복합 구조물.

3) 선행발명 1은 “에어로졸 디포지션 방법에 의해 형성된 PZT 후막의 미세구조 및 전기적 특성”이라는 제목의 논문으로, 공지된 물건 그 자체가 아니라 공지된 문헌이어서, 선행발명 1에서 대비대상이 되는 것은 선행발명 1에 제시된 제조방법에 의하여 제조된 막 형상 구조물이다.

4) 관련 침해소송사건인 대법원 2022. 1. 27. 선고 2019다277751 판결에서, 대법원은, 우선 청구범위 해석 및 침해여부와 관련하여, 「이 사건 특허 제1, 3항의 구성요소 중 “다결정”은 계면 등에 비정질 및 파쇄되지 않는 원료 미립자 등이 존재하지 않거나 그 비율이 미미하여 구조체가 실질적으로 결정자들만으로 이루어진 것이고, “결정끼리의 계면”은 결정자들 사이에 형성된 어느 정도의 폭을 가질 수 있는 영역을 의미하여 결정들 사이에 형성된 틈인 공극도 포함한다고 해석하고, 피고의 침해대상제품이 결정끼리의 계면에 유리층으로 된 입계층이 존재하지 않는 다결정질로 이루어진 것으로 단정하기 어렵다고 하여 이 사건 395 특허 제1, 3항 발명에 대한 침해를 부정한 원심판결에 오류는 없다고 하였다.」고 하였다. 다음으로 권리남용 항변과 관련하여 대법원은, 「피고의 침해대상제품이 이 사건 특허 제1, 3항 발명을 침해하지 않는다는 원심판결이 타당한 이상, 위 특허의 등록무효 여부에 관한 나머지 상고이유에 대하여는 나아가 판단하지 않는다.」고 하였다.

되면 그 발명의 신규성은 부정된다. 특허발명에서 구성요소로 특정된 물건의 구성이나 속성이 선행발명에 명시적으로 개시되어 있지 않은 경우라도 선행발명에 개시된 물건이 특허발명과 동일한 구성이나 속성을 갖는다는 점이 인정된다면, 이는 선행발명에 내재된 구성 또는 속성으로 볼 수 있다. 이와 같은 경우 특허발명이 해당 구성 또는 속성으로 인한 물질의 새로운 용도를 특허의 대상으로 한다는 등의 특별한 사정이 없는 한 공지된 물건에 원래부터 존재하였던 내재된 구성 또는 속성을 발견한 것에 불과하므로 신규성이 부정된다. 이는 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)이 출원 당시에 그 구성이나 속성을 인식할 수 없었던 경우에도 마찬가지이다. 또한 공지된 물건의 내재된 구성 또는 속성을 파악하기 위하여 출원일 이후 공지된 자료를 증거로 사용할 수 있다.

한편, 선행발명에 개시된 물건이 특허발명과 동일한 구성 또는 속성을 가질 수도 있다는 가능성 또는 개연성만으로는 두 발명을 동일하다고 할 수 없고, 필연적으로 그와 같은 구성 또는 속성을 가진다는 점이 증명되어야 한다. 즉, 선행발명이 공지된 물건 그 자체일 경우에는 그 물건과 특허발명의 구성을 대비하여 양 발명이 동일한지 판단할 수 있으나, 선행발명이 특정 제조방법에 의해 제작된 물건에 관한 공지된 문헌인 경우, 선행발명에 개시된 물건은 선행발명에 개시된 제조방법에 따라 제조된 물건이므로, 선행발명에 개시된 제조방법에 따라졌을 경우 우연한 결과일 수도 있는 한 실시례가 위와 같은 구성 또는 속성을 가진다는 점을 넘어 그 결과물이 필연적으로 해당 구성 또는 속성을 가진다는 점이 증명되어야 선행발명과 특허발명이 동일하다고 할 수 있다.

2. 대상판결에 대한 검토

2.1. 대상판결의 의의

2.1.1. 고유성에 의한 신규성 판단법리의 최초 도입

대상판결은, “i) 내재된 구성 또는 속성으로 인한 물질의 새로운 용도를 특허의 대상으로 한다는 등의 특별한 사정이 없는 한 공지된 물건에 원래부터 존재하였던 내재된 구성 또는 속성을 발견한 것에 불과하므로 신규성이 부정된다, ii) 통상의 기술자가 그 구성이나 속성을 인식할 수 없었던 경우⁵⁾에도 마찬가지이고, 또한 공지된 물건의 내재된 구성 또는 속성을 파악하기 위하여 출원일 이후 공지된 자료를 증거로 사용할 수 있다, iii) 선행발명에 개시된 물건이 특허발명과 동일한 구성 또는 속성을 가질 수도 있다는 가능성 또는 개연성만으로는 두 발명을 동일하다고 할 수 없고, 필연적으로 그와 같은 구성 또는 속성을 가진다는 점이 증명되어야 한다.”는 신규성 판단에서 고유성에 관한 3가지 법리를 판시하였다는데 의의가 있다.

위 i)의 법리는 화학물질발명이나 의약품발명과 관련한 판례들에서 종종 등장했던 것이라고 할 수 있으나, 위 ii) 통상의 기술자의 인식 불필요 및 출원일 이후 증거의 사용 가능에 관한 법리 및 iii) 필연성의 증명에 관한 법리들은 대상판결에서 최초로 제시된 법리들이다. 위 각 법리들에 대해서는 뒷부분에서 구체적으로 살펴보겠지만, 특히, 대상판결의 위 ii) 및 iii)의 법리들은 미국의 실무나 판례에서 발전되어온 “inherency(고유성)” 법리를 채용한 것으로 보인다. 유럽에서도 고유성과 유사한 법리를 ‘암시적 개시’라는 개념으로 하여 위 iii)의 법리와 유사

5) 원심인 특허법원 2017. 5. 19. 선고 2016허4931 판결에서는 “이 사건 제1항 발명의 우선일 당시 통상의 기술자는 선행발명 1로부터 결정 간 계면에 유리층이 존재하는지 여부를 확인할 수 없었다고 할 것이므로, 설령 이 사건 제1항 발명의 우선일 이후에 갑 제12호증에 의하여 선행발명 1에서 결정 간 계면에 유리층이 존재하지 않는다는 점이 알려졌다고 하더라도 이를 우선일 당시 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 인식할 수 있는 사항에 해당한다고 할 수 없다.”고 하였다.

한 기준 정도는 운용하고 있는 것으로 파악되고 있으나, 종전의 우리나라나 일본의 실무나 판례에서는 위 ii) 및 iii)의 법리들이나 그와 유사한 개념의 법리가 전혀 존재하지 않았다.

2.1.2. 종래 대법원 판례의 태도와는 다른 관점의 (성질·특성 한정 청구항에 대한) 접근

성질·특성 등에 의하여 물건을 특정하려고 하는 기재⁶⁾를 포함하는 발명에 관한 신규성 판단에 관한 종래의 판례를 보면, 대법원 2002. 6. 28. 선고 2001후2658 판결에서 “성질 또는 특성 등에 의해 물(物)을 특정하려고 하는 기재를 포함하는 특허발명과, 이와 다른 성질 또는 특성 등에 의해 물을 특정하고 있는 인용발명을 대비할 때, 특허발명의 청구범위에 기재된 성질 또는 특성이 다른 정의(定義) 또는 시험·측정방법에 의한 것으로 환산이 가능하여 환산해 본 결과 인용발명의 대응되는 것과 동일·유사하거나 또는 특허발명의 명세서의 상세한 설명에 기재된 실시형태와 인용발명의 구체적 실시형태가 동일·유사한 경우에는, 달리 특별한 사정이 없는 한, 양 발명은 발명에 대한 기술적인 표현만 달리할 뿐 실질적으로는 동일·유사한 것으로 보아야 할 것이므로, 이러한 특허발명은 신규성을 인정하기 어렵다.”고 판시한 바 있다.

위의 종래의 대법원 판례는, 대상발명의 성질·특성이 ① 선행발명에 기재되어 있지 않더라도, 시험·측정하여 본 결과 해당 성질·특성을 확인할 수 있는 경우, 또는 ② 구체적인 실시형태가 동일·유사하여 양 발명이 실질적으로 동일하다고 볼 수 있는 경우 등에 있어서는, 해당 성질·특성은 고유적인 속성으로 볼 수 있어, 신규성을 부정할 수 있다고 하는 것으로 보인다. 위 ①의 방법은 고유적인 속성을 직접적으로 시험·측정하여 확인하는 것으로서 ‘속성의 직접적인 확인 방법’이라고 할 수 있으나, ②의 방법은 ①의 방법이 여의치 않은 경우에 있어서 제조방법이나 실시례 등을 비교하면서 쟁점이 되는 성질·특성이 고유적인 속성으로 추정하는 방법 즉, ‘간접적인 확인 방법’으로 볼 수 있다.

한편, 대상판결의 사안의 경우에 있어서는, 막 형상 구조물의 ‘내부 결정 구조에서 유리층으로 된 입계층이 존재하지 않는 특징’이 ‘고유한 속성’인지 여부가 쟁점된 것이라고 볼 수 있고, 선행발명에 기재되어 있지 않은 그 속성의 존재 여부를 직접적으로 파악하기 위해서, 시험·측정 결과를 확인하려고 한 것이라고 할 수 있다.⁷⁾ 다만, 고유한 속성에 해당하기 위해서는, 선행발명의 실험 대상물의 성질이나 특성을 시험·측정한 결과가 일관되고 균일한 것이어야 할 것인데, 선행발명에서 제조되는 물(物)이 일관되고 균일하게 생성되는 것이 아니라면, 단지 몇 번의 시험·측정 결과만을 가지고, 고유한 속성에 해당하는 것으로 하여 양자의 물(物)이 동일하다거나, 양 발명이 동일하다고는 할 수 없을 것이다.⁸⁾ 나아가, 포섭하는 물(物)이 광범위한 경우에는, 일

6) 과거의 실무에서는 청구범위에 기재된 성질 또는 특성이 기재된 경우 이를 제외하고 물건의 구조, 재료 등 객관적인 구성으로만 발명을 파악하려는 관행이 있었으나, 대법원 2004. 4. 28. 선고 2001후2207 판결(“청구범위에 기재된 성질 또는 특성이 발명의 내용을 한정하는 사항인 이상 이를 발명의 구성에서 제외하고 간행물에 실린 발명과 대비할 수 없으며, 다만, 간행물에 실린 발명에 그것과 기술적인 표현만 달리할 뿐 실질적으로는 동일·유사한 사항이 있는 경우 등과 같은 사정이 있을 때에 그러한 출원발명의 신규성 및 진보성을 부정할 수 있을 뿐이다.”) 이후에는, 성질 또는 특성 등도 발명의 구성으로 파악하고 있다. 한편 위의 ‘성질·특성’이 ‘기능, 효과, 성질 등의 기능적 표현’으로 인정되는 경우와 관련하여, 대법원 2009. 7. 23. 선고 2007후4977 판결에서는, 그러한 기능, 효과, 성질 등이 포함하는 범위가 넓더라도 발명의 설명의 기재 등으로 제한 해석함이 없이, “원칙적으로 그러한 기능, 효과, 성질 등을 갖는 모든 물건을 의미하는 것으로 해석하여야 한다.”고 하였다.

7) 대상판결의 사안에 있어서 ‘결정간의 계면에 유리층으로 된 입계층이 존재하지 않는다’는 속성을 확인하기 위해서는 TEM(투과전자현미경) 및 HR TEM(고분해능 투과전자현미경)에 의한 촬영사진을 판독해야 하는 것이지만, 그 판독이 기계장치 등에 의해 정밀하게 수치로 나타낼 수 있는 것이 아니고 주관적인 사람의 눈에 의해 ‘유리층으로 된 입계층이 존재하지 않는 점’이 확인되어야 하는 것이었다.

8) 가령, EPO Boards of Appeal(유럽특허청 심판부) 1999. 3. 30. T 977/93 사건에서는 “만약, 대상 물건의 내적 및 외적(intrinsic and extrinsic) 특징들이 접근가능하지 않고 재현 시에 다양한 변형이 발생할 가능성이 높기(a high probability of variation upon reproduction) 때문에, 통상의 기술자가 재현된 물건이 상업적으로 입수 가능한 것과 동일하다는 것을 증명할 수 없다면, 해당 물건은 일반 공중이 이용 가능한 것

견 보아 어떤 물(物)에 관한 양 발명의 제조방법 간에 일부 사소한 차이를 제외하고 대부분은 동일하다고 할 수 있을지라도, 양 발명의 제조방법으로 얻어지는 물(物)들이 서로 모든 면에서 동일한 특성이나 속성을 갖는 동일한 물(物)이라고는 단정할 수 없을 것이다.

2.2. 대상판결 법리가 미치는 범위(파라미터 발명의 신규성 인정에 대한 제약)

대상판결과 같은 날 선고되었고, 대상판결에서의 특허권자와 동일 권리자의 다른 특허의 ‘성질 또는 특성에 의해 기재되어 있는 청구항’이 그 신규성·진보성 인정 여부가 쟁점이 된 사례인 대법원 2021. 12. 30. 선고 2017후1298 판결에서, 대법원은 고유성의 법리를 적용하지 않고, ‘통상의 기술자의 인식 여부’에 초점을 맞추어 판단하였다는 점이 주목할 만하다. 위 대법원 판결의 사안에서 쟁점특허(등록특허 제1525486호)의 제1항 발명은 그 구성요소 2에서 ‘평균 막 두께’와 ‘단부와 최외부 사이의 거리’라는 개념을 도입하여 ‘단부와 최외부 사이의 거리’를 ‘평균 막 두께의 10배 이상 10,000배 이하인 배율 관계’로 한정하고 있는 것임에 비하여, 선행발명들에는 구성요소 2외의 구성, 즉 취성재료 미립자를 가스 중에 분산된 에어로졸에 의하여 기재의 표면에 막 형상 구조물을 형성하는 것이 개시되어 있으나, 막 형상 구조물의 ‘평균 막 두께’, ‘단부와 최외부 사이의 거리’, ‘이 거리와 평균 막 두께 사이의 배율’이라는 개념은 명시적으로 제시되어 있지 않았다.

위 2017후1298 판결은, 종래의 성질·특성으로 기재된 발명의 신규성 판단법리(앞서 살펴본 대법원 2002. 6. 28. 선고 2001후2658 판결에서 제시된 기준)를 실시하면서,⁹⁾ 동 기준을 이 사건에 적용하여 살펴 본 후 “일부 선행발명들의 경우 막 구조물의 일부 단면의 프로파일을 제시하고 있기는 하지만, 통상의 기술자가 이와 같은 내용만으로 막 구조물 전체의 두께 평균값을 측정할 수는 없어, 환산을 통해 위 각 선행발명들과 이 사건 제1항 발명이 실질적으로 동일한지는 알 수 없다.”라고 판단하였다. 또한, 위 판결은 “선행발명들도 이 사건 제1항 발명과 같이 취성재료 미립자를 에어로졸 방식으로 분사하여 기재의 표면에 막 형상 구조물을 형성하는 것으로 막 구조물의 박리 방지라는 공통의 과제를 가지고 있지만, 이 사건 제1항 발명과 같이 막 형상 구조물에서 제막 영역의 경계나 기재의 모서리부 부근에 가해지는 응력에 주목하여 이를 완화함으로써 박리 방지라는 문제를 해결하고자 하는 인식은 나타나 있지 않다. 또한, 에어로졸 분사 방식에 의한 경우 에어로졸의 확산 현상에 특별히 신경 쓰지 않는 한 가장자리로 갈수록 미립자의 퇴적 양이 적어져 어느 정도의 경사부가 형성되는 것이 자연스러운 결과일 수는 있으나, 그 경사가 완만히 나타나야 박리가 방지된다는 인식이나 이를 염두에 두고 경사도를 완만히 조절하려는 발명이 제시된 바 없다는 점에서, 단부의 경사가 완만할수록 박리가 적게 일어난다는 것이 통상의 기술자의 기술상식이라고 단정하기도 어렵다.”고 하였다. 또한, “이와 같은 점에서 이 사건 제1항 발명은 ‘단부와 최외부 사이의 거리’와 ‘평균 막 두께’라는 개념을 새롭게 도입하여 이들 사이의 배율이라는 새로운 파라미터를 이용하여 막 형상 구조물의 단부에 축적된 잔류 응력으로 인한 박리 방지라는 과제를 해결할 수 있는 복합 구조물을 제시하였다는 점에서 기술적 의의가 있고, 따라서 이 사건 제1항 발명의 구성요소 2가 공지된 발명과 기술적 표현만

이라 하더라도 반복 재현가능하지 않은 것이고 선행기술이라고 할 수 없다.”고 하였다.

9) 대법원은 “(1) 새롭게 창출한 물리적, 화학적, 생물학적 특성 값을 이용하거나 복수의 변수 사이의 상관관계를 이용하여 발명의 구성요소를 특정한 이른바 ‘파라미터 발명’과 이와 다른 성질 또는 특성 등에 의해 물건 또는 방법을 특정하고 있는 선행발명을 대비할 때, 특허발명의 청구범위에 기재된 성질 또는 특성이 다른 정의 또는 시험·측정방법에 의한 것으로 환산이 가능하여 환산해 본 결과 선행발명의 대응되는 것과 동일하거나 또는 특허발명의 명세서의 상세한 설명에 기재된 실시형태와 선행발명의 구체적 실시형태가 동일한 경우에는, 달리 특별한 사정이 없는 한 양 발명은 발명에 대한 기술적인 표현만 달리할 뿐 실질적으로는 동일한 것으로 보아야 할 것이므로, 이러한 특허발명은 신규성이 부정된다. (2) 반면, 위와 같은 방법 등을 통하여 양 발명이 실질적으로 동일하다는 점이 증명되지 않으면, 신규성이 부정된다고 할 수 없다.”고 하였다.

을 달리하는 것이어서 신규성이 부정된다고 보기 어렵다.”고 하였다.

결국 대상판결과 2017후1298 판결 양자는, 해당 특허발명들이 모두 ‘막 구조물이 갖는 특정한 성질·특성’을 청구하는 점에서 동일한 것이라고 볼 수 있으나, 대상판결의 경우에는 ‘고유성의 법리’를 적용하였음에 비하여 위 판결의 경우에는 ‘통상의 기술자의 인식여부에 초점을 둔 파라미터 발명의 법리’를 적용한 점에서 차이가 있다 할 수 있다. 위 판결의 경우는 ‘자연스러운 결과일 수 있으나’라고 하여, 고유한 속성에 해당하는 것이라도 새로운 파라미터를 도입하는 경우에는 더 이상 고유성의 법리를 적용하지 아니하고, 통상의 기술자의 인식여부에 의한 파라미터 발명의 법리를 적용할 수 있다는 것으로 보일 수 있다. 그러나 특허청 심사기준에서는 “파라미터가 신규하다고 해서 그 발명이 신규성이 인정되는 것은 아니라는 점에 주의하여야 한다. 파라미터에 의한 한정이 공지된 물건에 내재된 본래의 성질 또는 특성을 시험적으로 확인한 것에 불과한 것이라면 청구항에 기재된 발명의 신규성은 부정된다.”고 명확하게 언급하고 있다.¹⁰⁾ 따라서, 위 판결을 ‘어떤 물의 고유한 속성을 청구하는 것이라도 새로운 파라미터를 도입하는 경우에는 예외적으로 신규성이 인정될 수 있다’는 취지를 설시한 판례로 이해해서는 아니 될 것이다. 결론적으로, 선행발명의 고유한 속성에 해당하는 것이라면 새로운 파라미터를 도입하여 청구한다고 하더라도 신규성은 부정되는 것으로서, 위 판결은 해당 사안에 있어서 청구항에 기재된 막 구조물의 속성을 선행발명의 막이 갖는 고유한 속성으로 인정하지 않은 것으로 이해해야, 대상판결의 설시한 고유성의 법리가 실제적인 의의를 가질 것이다.

3. 고유성에 의한 신규성 판단

3.1. 신규성 요건 및 그 취지

3.1.1. 신규성 요건

특허법 제29조 제1항에서는 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명, 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용할 수 있는 발명을 제외하고는 특허 받을 수 있다고 하여 신규성 상실사유를 규정하고 있다.

신규성 판단방법과 관련하여 판례는, “청구항의 구성과 공지기술을 대비하여 구성요소가 동일한가 여부에 의하여 판단하고 발명의 효과도 참작하되 구성요소에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적인 수단에서 주지관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 서로 동일하다고 하여야 한다.”고 하고 있다.¹¹⁾

3.1.2. 신규성 요건의 취지

부싯돌로 불을 일으키는 것은 신석기 시대부터 사용해 오던 방법이다. 그런데, 어떤 발명가가 “강철에 부딪히면 부싯돌 가장자리가 철을 노출시키는 강철 입자를 깎아내어 대기에서 산소와 반응하여 발화된다.”고 하는 기전 또는 속성을 발견하여, “산소의 존재 하에 부싯돌로 불을 일으키는 방법”을 발명하였다고 하자. 위와 같이 고유한 속성을 발견한 것이 종래에는 알려지지 않는 기술적 사상이라고 하여 신규성을 인정하고 특허를 부여하게 되면, 인류가 오래 시절부터 누려왔던 퍼블릭 도메인을 어떤 발명가 개인에게 귀속시켜버리는 결과를 초래할 것이다.¹²⁾

10) 특허청, “특허·실용신안 심사기준(2023. 3. 22. 개정)”, 특허청, 2023, 3224면.

11) 대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후472 판결 참조.

종래부터 존재하였던 것의 고유한 속성에 해당하는 것이 명백한 경우라면 그것과 관련한 후발명의 신규성을 부정하여 특허를 부여하지 않는 것이 타당하겠지만, 실제 사안에 있어서, 과연 어떤 후발명의 내용이 종래 선행발명의 고유한 속성으로 볼 수 있는 것인지 여부의 판단은 쉽지 않은 경우가 많을 것이다. 가령, 어느 지자체의 조약돌 줍기 축제에서, 갑(甲)이 예쁜 조약돌을 찾기 위해 조약돌 해변을 열심히 파헤쳐 놓았고, 자신의 일에만 너무 열중한 나머지 파헤쳐 놓은 조약돌 더미에 ‘블랙 다이아몬드’가 함께 묻혀 있는 것을 인식하지 못하였다고 하자. 마침 그 옆을 지나가던 을(乙)이 그 조약돌 더미 속을 뒤지는 중에, ‘블랙 다이아몬드’를 발견했다면, 그 블랙 다이아몬드는 처음에 해변을 파헤쳐 놓은 갑(甲)의 소유로 해야 하는 것일까? 아니면 갑(甲)이 단순히 파헤쳐 놓은 조약돌 더미의 필연적인 결과로 볼 수 없는 것이므로 추가적인 노력을 통해서 그것을 실제로 찾아낸 을(乙)의 소유로 해야 하는 것일까?

신규성 요건의 취지가, 발명과 그 공개의 인센티브를 부여하고, 산업발전을 도모하고자 하는 것이고(특허법 제1조), 이미 공개된 발명에 대해서는 굳이 그 이용을 제한하는 효과를 가지는 특허권을 인정하면서까지 인센티브를 부여할 필요는 없고, 따라서 출원시점에서 공개되어 있는 발명에 대해서는 특허권의 부여를 부정하는 신규성의 요건이 설계되어 있다고 할 수 있다. 그러나 신규성 요건이 달성해야 할 역할이, 이와 같은 특허권이라는 인센티브를 부여할 필요가 없는 것을 걸러내는 기능에만 제한된다고 볼 수 없다. 특허제도의 목적은 산업발전에 있는 것이지만, 특허제도가 일정 기간이 정해진 특허권을 부여하는 것에 의해 달성하려고 하는 산업발전은, 결국에 공중이 이용 가능한 퍼블릭 도메인(public domain)의 양성에 의해 달성되는 것이라고 할 수 있다. 이른바 ‘산업발전=퍼블릭 도메인의 양성’이 특허제도의 궁극적인 목적으로서, 특허권 부여는 그 목적을 위한 도구적 수단이고, 그 의미로 특허권의 보호는 이차적 목적에 머문다는 이해가 가능하다. 이와 같은 견해에서는, 신규성 요건에서, 퍼블릭 도메인의 보호라고 하는 기능, 즉 일단 공중이 이용 가능한 퍼블릭 도메인을 특허권이라고 하는 금지권의 밖에 위치시킨다고 하는 기능을 찾을 수 있다.¹³⁾

이와 같은 신규성 요건이 발휘하는 기능 중에서, 어느 것을 강조하는가에 따른 입장의 차이에 따라서, 공지기술에 소위 내재하고 있는 기술적 사상에 특허를 부여하여도 괜찮은 것인지가 문제(즉, ‘내재적 동일의 문제’)에 대한 결론이 달라질 수 있다.¹⁴⁾ 만일 신규성 요건의 취지가, 우선 파악되는 기능 즉, 인센티브를 부여할 필요가 없는 기술적 사상을 구분하여 도려내는 기능을 목적으로 하는 것에 그치는 것이라면, 신규성 상실의 대상으로 되는 것은, 논리적으로 특허법이 특허를 부여하려고 하는 발명에 해당할 수 있는 것, 즉 기술적 사상이라고 하는 것이 될 것이

12) “Humans lit fires for thousands of years before realizing that oxygen is necessary to create and maintain a flame. The first person to discover the necessity of oxygen certainly could not have obtained a valid patent claim for “a method of making fire by lighting a flame in the presence of oxygen.” Even if prior art on lighting fires did not disclose the importance of oxygen and one of ordinary skill in the art did not know about the importance of oxygen, understanding this law of nature would not give the discoverer a right to exclude others from practicing the prior art of making fires.” (EMI Group North America, Inc. v. Cypress Semiconductor Corp. 268 F.3d 1342 (Fed. Cir. 2001)).

13) 田村善之, “新規性要件の機能 -パブリック・ドメイン・アプローチによる内在同一問題に関する一考察-”, 「パテント」, Vol. 75 No. 7(2022), 25면.

14) 고유성에 의한 동일성의 판단기준과 관련하여, 일본의 경우 우리나라와 같이 ‘발명’의 정의 규정을 가지고 있어서, 고유한 속성에 해당하는지 여부에 의한 ‘실질적(내재적) 동일’의 의미는 기본적으로 발명까지 비교하는 ‘발명(기술적 사상)의 동일성’ 입장이지만, 유럽특허청에서도 용도발명에 관한 것이기는 하지만, “기술적 특징이 이용가능하지 않다면, 예를 들어 그 기술적 효과가 고유한 속성에 관한 것이라 하더라도, 신규성이 부정되지 않는다.”라고 판시한 확대심판부 심결(EPO Boards of Appeal 1989. 12. 11. G 2/88)을 보면, 물질적인 동일성 및 그 고유적인 효과의 동일성을 파악하지 않고, 기술적 사상(용도)의 공중이 이용가능 여부(공지여부)를 판단하는 점에서, 기술사상의 동일성에 가깝다고 할 수 있다. 미국에서는 심사기준과 판결례를 통해서 보면, 사상의 동일성이 아닌 ‘물과 방법의 동일성’을 채택하고 있는 것으로 보인다.

다.¹⁵⁾ 그러나 다른 한편, 후자의 퍼블릭 도메인을 확보한다고 하는 신규성의 요건의 기능을 제1의 것으로 생각하는 입장에서는, 사실 그 혜택이 공중에게 이용 가능하게 된 것에 대하여, 굳이 특허를 부여하여 공중으로부터 그 이용의 기회를 박탈해야만 하는 것인가라는 취지를 파악할 수 있는 것이기 때문에, 종래에 아직 기술적 사상이 발견되지 않았다 하더라도, 그 효과를 공중이 향유 가능한 것인 경우에는, 신규성은 상실된다고 이해하는 것이 된다. 이것은 고유적 개시에 의한 ‘내재적 동일성’을 긍정하는 입장이라고 할 수 있다. 전자의 이해, 즉 공지기술과 기술적 사상이 다르다면, 신규성을 긍정해야 한다고 하는 입장은, 창작물(=기술적 사상)을 보호하기 위해서는 퍼블릭 도메인에 대한 침탈도 거부하지 않는 것으로도 볼 수 있다. 이러한 접근을 ‘창작물 어프로치’라고 부를 수 있고, 한편, 후자의 접근은 퍼블릭 도메인의 확보를 창작물의 보호에 우선하는 입장이기 때문에, ‘퍼블릭 도메인 어프로치’라고 부를 수 있을 것이다.¹⁶⁾

위의 두 가지 입장 중 어느 한 가지가 절대적으로 옳다고 할 수 없지만, 기본적으로는 퍼블릭 도메인 어프로치를 신규성의 일차적인 목적으로 보고 창작물 보호 어프로치는 도구적 개념으로 보되, 상황에 따라서 양자의 적절한 균형을 맞추는 것이 중요하다고 보인다.

한편, 선행기술이 특허발명인 경우에는 선발명과 후발명 간의 관계를 ‘기본발명’에 대한 ‘개량발명’이라고 하는 상황의 일 장면으로 보고, 신규성 인정여부의 판단에서 ‘개척발명에 대한 충분한 보상으로서 이후의 개량발명을 선발명과 중복되는 것으로 하여 신규성을 부정할 것인지’ 아니면 ‘개량발명에 대해서도 인센티브를 부여하여 추가적인 발전을 지속적으로 유도할 필요가 있는 기술분야인지 여부’를 고려해야 할 것이다. 미국에서는, 2000년대 이후 연방순회항소법원은 종래의 입장을 바꾸어 화학분야나 유전공학분야, 식물특허분야 등에서 넓은 선행발명의 명세서에 명확히 개시되지 않은 하위개념의 후행발명이 선행발명의 침해를 구성하는지 여부를 판단함에 있어서는 선행발명의 권리범위를 좁게 보는 경향¹⁷⁾을 보이는데, 이러한 법리는 선행발명이 그 개시에 비하여 지나치게 넓은 권리범위를 가짐으로써 후행발명의 의지를 좌절시키는 부작용에 대한 고려에 기인한 것인데, 그 결과 상위개념의 속발명이 선행기술인 경우 그 고유적 개시(inherence)의 범위와 권리범위가 사실상 수렴하는 경향을 보이게 되었다고 한다.¹⁸⁾

3.2. 신규성 판단에서 고유성

3.2.1. 고유성(inherency)의 의미

대상판결에서 “원래부터 존재하였던 내재된 구성 또는 속성”이라고 판시하였는바, 그 판시 중 ‘원래부터 존재하였던’이라는 표현은 ‘고유한’ 또는 ‘고유적인’이라는 것을 의미하는 것으로 보인다. ‘inherent’의 사전 상 정의를 보면, 구글 사전에서는 “어떤 대상 내에 영구적, 필수적 또는 특징적 속성으로서 존재하는(existing in something as a permanent, essential, or

15) 실제, 특허법 제29조 제1항은, 신규성은 간행물 등에 기재된 발명에 기초하여 판단되는 것이고, 또한 특허법 제2조 제1항은 “이 법률에서 발명이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다.”고 정의하고 있기 때문에, 이들 조문의 문언상, 신규성의 기초로 되는 선행기술은 ‘기술적 사상’으로 파악되는 것에 한정된다고 하는 것이 그대로의 이해일 것이다.

16) 田村善之, 앞의 논문, 26면.

17) Sitrick v. Dreamworks, LLC, 516 F.3d 993 (Fed. Cir. 2008); Auto. Techs. Int'l, Inc. v. BMW of N. Am., Inc., 501 F.3d 1274 (Fed. Cir. 2007); Liebel-Flarsheim Co. v. Medrad, Inc., 481 F.3d 1371 (Fed. Cir. 2007); Lizardtech, Inc. v. Earth Res. Mapping, Inc., 424 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2005); Chiron Corp. v. Genentech, Inc., 363 F.3d 1247 (Fed. Cir. 2004); Plant Genetic Sys. N.V. v. DeKalb Genetics Corp., 315 F.3d 1335 (Fed. Cir. 2003) 등.

18) 조영선, “이용발명과 이용침해의 법률문제”, 특허법원(편), 특허소송연구, 제6집, 특허법원, 2012, 454-455면.

characteristic attribute)”)으로 정의하고 있고, 캠브리지 사전¹⁹⁾에서는 “어떤 대상의 자연적인 또는 기본적인 부분으로서 존재하는(existing as a natural or basic part of something)”으로 정의하고 있다.²⁰⁾ 따라서, ‘inherent’는 우리말로 단순히 ‘내재하는’이라는 의미가 아니고, ‘고유한 속성으로 내재하는²¹⁾’이라는 표현이 적합하고, 명사로서 ‘inherency’는 ‘내재하는 고유의 성질(또는 본래의 속성)’이라는 용어가 적합해 보인다. 단순히 내재하고 있다는 의미만을 가지는 ‘내재성’은 고유한 성질이 아닌 경우도 포함하는 것이므로, 위의 ‘내재하는 고유한 성질’과는 그 의미가 다른 것이므로, ‘inherency’를 내재성으로만 표현하는 것은 적절하지 않아 보인다. 따라서 본 논문에서는 ‘inherency’를 ‘고유성²²⁾’, ‘고유한 속성’ 또는 ‘고유적 속성’이라는 의미로 하여 사용하기로 한다.²³⁾²⁴⁾

우리나라 특허청 심사기준에서 ‘고유성’과 신규성 판단에 대해 유의미한 내용으로 유일하게 언급하고 있는 부분은 ‘파라미터발명의 신규성 판단’과 관련한 부분인데, 해당 부분에서는 “파라미터에 의한 한정이 공지된 물건에 내재된 본래의 성질 또는 특성을 시험적으로 확인한 것에 불과한 것이라면 청구항에 기재된 발명의 신규성은 부정된다.”고 언급하고 있다.²⁵⁾ 또한, 특허청 기술분야별 심사실무가이드의 ‘기능·특성 등을 이용하여 물건을 특정하는 경우의 신규성 및 진보성 판단’ 부분에서는,²⁶⁾ “기능·특성 등이 그 물건이 고유로 가지고 있는 것일 경우에는 선행기술에 그 물건이 공지되어 있으면 신규성이 없는 것으로 본다.”고 하고 있고, 그 예로서 ‘항암성을 가지는 화합물 X²⁷⁾’를 들고 있다.

3.2.2. 주요국의 법리와 심사실무

미국특허청 심사기준에 의하면, 미국특허법 35 U.S.C. 102 또는 103에 따른, 신규성 및 자명성 판단에서, 선행문헌의 명시적(explicit), 암시적(implicit) 및 고유적(inherent) 개시²⁸⁾에 근거할 수 있다고 하고 있다.²⁹⁾ 선행기술 문헌의 고유적 교시는, 사실 문제로서, 신규성이나 진보

19) Cambridge University Press & Assessment, “inherent”, Cambridge Dictionary, <<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/inherent>>, 검색일: 2024. 1. 2.

20) ‘inherent’와 유사한 단어로 ‘intrinsic(본질적인)’이 있는데, ‘intrinsic’의 구글 사전 상의 정의는, “당연히 속하는; 필수적인(belonging naturally; essential)”이다.

21) 같은 의미로서, ‘고유적인’, ‘본래적인’, ‘본질적인’이라는 용어도 사용 가능하다.

22) ‘고유’의 사전적 의미는 ‘본래부터 가지고 있는 특유한 것’이다.(네이버 국어사전 참조).

23) 같은 맥락에서 ‘inherent disclosure’는 ‘고유적 개시’로 표현하는 것이 더 적절할 수 있으나, 쟁점이 되는 속성이나 특성을 갖는 그 어떤 대상 측면에서 보면, 그 특정 대상 내에 내재한다는 의미로 ‘내재적 개시’가 더 타당한 경우도 있을 수 있다고 생각된다. 한편, ‘내재적 동일’이라는 의미는, 내재하는 고유한 속성을 등을 감안하여 결국에는 그 대상으로 되는 물과 방법 등의 동일 여부를 의미하는 것이므로, 그냥 ‘내재적 동일’이라고 표현하는 것이 더 적절해 보인다.

24) 같은 취지로 inherent가 ‘내재하는’ 보다 ‘고유적’이라는 표현이 더 적합하다고 보는 견해는, 이진수·최승재, “인용발명을 특정하는 과정에서 사후고찰의 편견을 피하기 위한 판단절차와 기준에 대한 개선편안”, 「지식재산연구」, 제15권 제2호(2020), 14면 참조(“Inherent”는 우리나라 말로 ‘내재하는’이란 말로 번역되는데, 영문의 의미는 “The inherent qualities of something are the necessary and natural parts of it”이다. 그냥 내재한다는 의미라기보다는 고유의 성질, 본래의 속성(=intrinsic)을 의미하는 것에 더 가까워 사실 내재적이란 표현보다는 ‘고유적’이란 표현이 더 적절할 것 같다.”).

25) 특허청, 앞의 심사기준, 3224면.

26) 특허청, “기술분야별 심사실무가이드”, 특허청, 2021, 9353-9354면.

27) 항암성이 특정 화합물 X의 고유성질이라고 한다면, 항암성을 가진다는 기제는 물건을 특정함에 있어 도움이 되지 않고, 화합물 X가 항암성을 가지고 있다는 것이 알려져 있는지 없는지에 관계없이, ‘화합물 X’ 그 자체를 의미하는 것으로 해석한다. 따라서 화합물 X가 공지된 경우에는 신규성이 부정된다.

28) 암시적 개시(implicit disclosure) 및 고유적 개시(inherent disclosure)와 관련하여, 그 영어 표현의 번역에 있어서 상호 간에도 혼동이 있는 것도 사실이다. 우선, ‘implicit disclosure’는 우리말로 ‘암시적 개시’, ‘내포하는 개시’, ‘암묵적 개시’, ‘묵시적 개시’, ‘내재적 개시’ 등으로 다양하게 번역되어 사용되고 있고, ‘inherent disclosure’는 ‘내재적 개시’, ‘고유적 개시’, ‘본래적 개시’, ‘본질적 개시’, ‘잠재적 개시’ 등으로 다양하게 번역되어 사용되고 있다. 본 논문에서는 ‘implicit disclosure’를 ‘암시적 개시’로, ‘inherent disclosure’를 ‘고유적 개시’로 각각 번역하여 사용하기로 한다.

성 맥락에서도 발생할 수 있다.³⁰⁾ 이미 공지된 것은, 어떤 새로운 특성을 발견하였다고 하여 특허 가능한 것은 아니다.³¹⁾ 어떤 선행기술의 조성물의 이전에 인식되지 않았던 특성을 발견하거나, 해당 선행기술의 기능에 관한 과학적 설명을 발견하였다고 해서, 해당 공지의 조성물이 특허 받을 수 있는 신규한 것으로 되는 것은 아니다.³²⁾ 따라서 선행기술에 고유적으로 존재하는 새로운 사용, 새로운 기능 또는 알려지지 않은 특성을 청구한다고 해서, 해당 청구항이 반드시 특허 가능한 것은 아니다.³³⁾

유럽특허청 심사가이드라인에 따르면, 신규성 부분 중 ‘암시적 개시와 파라미터(implicit disclosure and parameters)’라는 항목³⁴⁾에서, “선행기술 문헌의 경우, 신규성 결여는 명시적인 기재(explicitly stated)로부터 명백할 수도 있지만, 암시적(implicit)이어서 선행기술 문헌의 가르침을 수행하는데 있어서, 통상의 기술자가 해당 청구항의 용어에 포섭되는 결과에 필연적으로 도달할 수밖에 없는 경우도 있다(inevitably arrive at a result falling within the terms of the claim).”고 하고 있다. 고유성에 의한 신규성 판단에 관한 T 59/87 사건에서, 유럽특허청 심판부는 중요한 것은 “공중에 이용 가능한 것이 무엇인가라는 문제”이지, “공중이 이용가능하게 된 것으로부터 고유적인 것이 무엇인가라는 문제”는 아니라고 하였다. 따라서 선행기술의 교시가 ‘그 교시를 따랐을 때 필연적으로 발생하는 결과’를 어느 정도까지 만들어내는지를 검토할 때에는, 각 케이스마다 ‘실제로 공중이 이용 가능했던 것’과 ‘숨겨진 것 또는 따라서 이용가능하지 않았던 것’을 명확하게 구분하여야 한다고 하고 있다.³⁵⁾

일본특허청 심사기준에 따르면, 기능, 성질 등으로 한정된 물의 신규성 판단과 관련하여서, 청구항에 기재된 기능, 성질 등을 가지는 물이 공지된 것이라면, 심사관은 해당 기능, 성질 등에 의해 특정된 물에 대해서, 신규성을 가지지 않는 것으로 판단한다고 하고 있다.³⁶⁾ 대상발명의 청구항에 ‘그 물(物)이 고유하게 가지는(固有に有している) 기능, 특성 등이 기재되어 있는 경우’에는, 그러한 기재가 있더라도, 그 기재는 그 물을 특정하는 데 역할을 하고 있지 않는 것이므로, 그 물 자체를 의미하는 것으로 인정하고, 신규성을 가지지 않는 것으로 판단한다고 하고 있다.³⁷⁾³⁸⁾ 한편, ‘기능, 특성 등의 기재에 의해 선행발명과의 대비가 곤란하고 엄밀한 대비를

29) USPTO(United States Patent and Trademark Office), “MPEP(Manual of Patent Examining Procedure, 2020. 6.)”, USPTO, 2020.의 “§ 2112 Requirements of Rejection Based on Inherency: Burden of Proof” 부분 참조.

30) In re Napier, 55 F.3d 610, 613, 34 USPQ2d 1782, 1784 (Fed. Cir. 1995).

31) USPTO, op., cit. MPEP, at “§ 2112 Requirements of Rejection Based on Inherency: Burden of Proof, I. Something Which Is Old Does Not Become Patentable Upon The Discovery Of A New Property”.

32) Atlas Powder Co. v. IRECO Inc., 190 F.3d 1342, 1347, 51 USPQ2d 1943, 1947 (Fed. Cir. 1999).

33) In re Best, 562 F.2d 1252, 1254, 195 USPQ 430, 433 (CCPA 1977).

34) European Patent Office(EPO), “Guidelines for Examination(2022. 3.)”, EPO, <<https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines.html>>, 검색일: 2024. 1. 2.의 “Part G - Patentability, Chapter VI - Novelty, 6. Implicit disclosure and parameters” 부분 참조.

35) European Patent Office(EPO), “Case Law of the Boards of Appeal(2022. 7.)”, EPO, <<https://www.epo.org/en/legal/case-law>>, 검색일: 2024. 1. 2.의 “I. Patentability, C. Novelty, 4. Determining the content of the relevant prior art, 4.3. Taking implicit features into account” 부분 참조. 유럽특허청 심판부의 심결례는 신규성 판단과 관련한 선행기술의 내용을 결정함에 있어서 고려사항으로서, 암시적 특징(implicit features)과 고유적 특징(intrinsic features)으로 나누어 설명하고 있다. 암시적 특징(implicit features)과 관련하여, 어떤 대상발명이 선행문헌으로부터 직접적이고 일의적으로 도출(derivable directly and unambiguously)할 수 있는 사항이라면, 대상발명은 신규성이 부정되는 것이지만, 해당 개시는 통상의 기술자에게 즉각적으로 명백한(immediately apparent) 경우에만, 암시적인 개시로 인정받을 수 있다.

36) 日本特許庁, “特許·実用新案審査基準(2020. 12.)”, 日本特許庁, <https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/index.html>, 검색일: 2024. 1. 2.의 “第三部 第2章 第4節, 2.2. 新規性又は進歩性の判断” 부분 참조.

37) 위 의 日本特許庁 審査基準의 “第三部 第2章 第4節, 2.2. 新規性又は進歩性の判断, 2.2.1. その物が固有に有している機能, 特性等が請求項中に記載されている場合” 부분 참조.

38) 예를 들어, ‘항암성을 가지는 화합물 X’에서 항암성은 특정 화합물 X의 고유한 성질이라면 ‘항암성을 가진

할 수 없는 경우'에는, 대상발명의 신규성이 부정된다는 일단의 합리적 의심이 드는 한, 심사관은 신규성이 부정된다는 취지의 거절이유 통지를 하고, 다만 그 합리적 의심에 대해서 거절이유 통지 중에 설명해야만 한다고 하고 있다.³⁹⁾

3.2.3. 검토

어떤 발명의 신규성을 부정하기 위해서는, 대상발명의 모든 구성요소가 빠짐없이 단일 선행 기술에 존재하여야 하는 것이고(all element rule, single reference rule), 다만 단일의 선행 문헌에 대상발명의 모든 구성요소 중 일부가 명시적으로 개시되어 있지 않더라도, 그러한 구성이 필수적으로 존재할 수밖에 없는 고유한 속성에 해당하는 것이라면 대상발명은 역시 신규성을 결여하게 된다. 예를 들어, 대상발명의 청구항은 어떤 성질, 특성 등에 관한 것이나, 선행문헌에는 이에 대한 명시적인 기재가 없더라도 해당 성질, 특성 등이 선행문헌에 기재된 재료, 구조 등으로부터 필연적으로 존재할 수밖에 없는 것으로 판명된다면, 해당 선행문헌에는 고유적으로 그 속성(성질, 특성)에 해당하는 구성요소가 존재하는 것으로 보는 것이다.

고유한 속성 또는 본래적 속성이란, 일반적으로 어떤 물(物)이 가지고 있는 속성이다. 하지만, 특허관점에서 보면, 물 발명뿐 만이 아니라 방법 발명도 존재하고, 따라서 어떤 방법이나 공정 역시도 고유한 속성을 가질 수 있을 것이다. 앞서 살펴보았듯이, '고유한 속성'은, 일단 어떤 형식적으로 파악할 수 있는 실체적인 대상 즉, 어떤 물이나 방법이 존재하고, 그러한 물이나 방법에 '본래적으로 내재하는' 것으로서, 그 어떤 실체적인 대상과의 관계에서 '부수적인 것(속성)'이라고 할 수 있다. 다만, 그 형식적으로 파악할 수 있는 실체적인 대상이 물 또는 방법 발명 전체가 아니고, 해당 발명을 이루는 구성요소인 경우도 있고, 이 경우에는 어떤 구조, 재료, 단계 등에 내재하는 본래의 속성들을 '고유한 속성'이라고 부를 수 있을 것이다. 한편, 그 형식적으로 파악할 수 있는 실체적인 대상 자체가 명확히 특정되는 경우도 있고 흐릿한 윤곽으로만 특정되는 경우도 있을 수 있기 때문에, 가령, '고유한 속성'이라고 하는 것은, 그것이 속하는 실체적인 대상의 개념이 너무 지나치게 넓고 명확하지 않아, 일관되고 균일한 물이 생성되지 않는다면, 어떤 성질이나 특성이 단지 몇 번의 시험 또는 측정에 의해 확인되더라도, 해당 성질이나 특성을 고유한 속성에 해당한다고 볼 수 없는 경우도 많을 것이다.

특허법상 물(物)에는 공지의 물(物)과 신규한 물(物)이 있지만, 물(物)이 신규하다면, 물(物) 자체가 신규한 것으로서 특허요건이 판단될 것이므로, 고유한 속성이 문제로 되는 경우는 드물 것이다.⁴⁰⁾ 한편, 물(物)에는 화학물질이라는 물(物),⁴¹⁾ 기계적 구조물,⁴²⁾ 또는 조성물, 용도발

다'는 기재는, 물을 특정하는 데 역할을 하지 않는다. 또한 '고주파수 신호를 차단하고 저주파수 신호를 통과시키는 RC적분회로'에서 '고주파수 신호를 차단하고 저주파수 신호를 통과시킨다'는 점은 'RC적분회로'가 고유하게 가지는 기능이므로, 일반적인 'RC적분회로'를 의미하는 것으로 인정한다.

39) 앞의 日本特許庁 審査基準의 "第Ⅲ部 第2章 第4節, 2.2. 新規性又は進歩性の判断, 2.2.2. 機能, 特性等の記載により引用発明との対比が困難であり、厳密な対比をすることができない場合" 부분 참조.

40) 細田芳徳, "内在特性と新規性-免疫関連分野の発明を題材にして-", 「パテント」, Vol. 75 No. 11(別冊 No. 27)(2022), 216-217면.

41) 화학물질 발명에 대해서 보면, 화학구조식 등에 의해 특정됨으로써 상대적으로 그 실체가 명확히 파악되는 '화합물 발명' 같은 경우에는, 그 특성의 발견은 본래 단순한 물질 내지 속성(예를 들어, 어떤 화합물의 끓는점(boiling point) 또는 암세포 성장 저해 등)의 발견이고, 따라서 이것들을 발견하였다고 하여 물질자체가 신규한 물질이 되는 것은 아니다. 즉, 화합물 A가 공지된 물질인 경우, 후에 '100°C의 끓는점을 갖는 화합물 A' 또는 '항암 활성을 갖는 화합물 A'를 청구항으로 하는 발명은, 그와 같은 고유적 속성으로 한정하더라도 결국 이미 공지된 화합물 A와 동일한 것을 청구하는 것이므로, 신규성이 부정된다. 그러나 화학물질 발명 중에서도 식물 추출물과 같이 구조가 명확하게 규정되지 않는 경우도 있고, '제조방법 한정 물건(product-by-process)'으로 기재되어 있거나 '기능-특성' 또는 '파라미터' 등으로 기재되어 있어서, 해당 기재만으로는 그 물(物)이 갖고 있는 극히 일부분의 속성만을 알 수 있거나 또는 그 물(物)의 범위에 포함될 수 있는 구조, 재료 등이 광범위한 경우도 있다. 이러한 발명들이 선행문헌에 기재되어 있는 경우, 해당 선행문헌은 어떤 추상적인 물(物)을 개시하고 있다고는 인정할 수 있겠지만, 만약 후에 위 선행문헌에 기재된 물(物)

명 등 물(物) 형식으로 기재된 물(物) 등 다양한 물(物)이 존재한다. 특히, 기능·특성 등을 이용하여 물건을 특정하는 경우의 신규성 판단과 관련하여, 특허청 기술분야별 심사실무가이드에서는, 기능·특성 등이 인용발명에 개시되어 있지 않아도 다음과 같은 4가지 경우(즉, ① 청구범위에 기재된 기능·특성 등이 인용발명과 형식적으로 상이하지만, 다른 정의 또는 시험·측정방법으로 서로 환산이 가능하고 환산해 본 결과 동일·유사한 경우; ② 출원발명과 인용발명의 실시 형태가 동일 또는 극히 유사한 경우; ③ 출원 후에 출원발명의 물과 동일하다고 인정되는 물의 구조가 밝혀지고 그것이 출원 전에 공지된 발명으로부터 쉽게 발명할 수 있었던 것이 판명된 경우; ④ 기능·특성 등에 의하여 한정된 사항 이외의 발명 특정 사항이 동일·유사하고 나아가 양 발명의 과제해결의 원리 내지는 작용효과가 동일·유사한 경우)에는 인용발명과 일치점 및 상이점을 엄격하게 대비하지 않고 신규성, 진보성을 부정할 수 있다고 하고 있다.⁴³⁾ 한편 판결례를 살펴보면, 대법원 2002. 6. 28. 선고 2001후2658 판결에서는, 인취속도를 조절하여 목표로 하는 미연신사(폴리에스테라사)의 물성에 대하여, 대상발명은 ‘결정도’와 ‘용점상승’을 대상으로 하는 것임에 비하여, 선행발명은 ‘밀도’와 ‘복굴절률’을 그 대상으로 하는 것에 차이가 있는 것이 쟁점이 되었는데, 대법원은 “대상발명은 그 제조방법상의 특징이 선행발명에 구체적으로 나타나 있고, 연신사의 제조과정에서 중간 생성물로 얻어지는 미연신사의 물성인 결정도와 용점상승⁴⁴⁾ 또한 선행발명으로부터 당연히 얻어지는 것이거나 적어도 통상의 기술자가 선행발명으로부터 용이하게 얻어낼 수 있는 정도에 불과한 것(즉, 위 심사실무가이드 ① 및 ②에 해당하는 것에 대응)이어서, 대상발명은 그 신규성 또는 진보성을 인정하기 어렵다.”고 하였다. 결국, 특허청 심사실무가이드 및 대법원 판례에 나타난 위 ① 및 ②의 기준에 의해 동일하다고 일단 결론내릴 수 있는 것이라도, 그것이 선행문헌의 물(物)이 필연적으로 가지는 ‘고유한 속성’에 해당하지 않는다면, 그러한 일단의 추정은 반박될 수 있는 것이므로, 결국 종래의 위 ① 및 ②기준은 대상판결이 제시한 고유성의 법리에 의해 일정 부분 제약이 가해졌다고 볼 수 있다.

앞서 살핀, 퍼블릭 도메인 어프로치에서, 고유적 개시에 의한 내재적 동일이 항상 긍정되는 것은 아니므로, 결국 중요한 것은 “기준 시에, 해당 기술적 사상의 혜택을 공중이 향유 가능한 것인가”의 여부다.⁴⁵⁾ 공지 또는 선행기술로부터 얻어질 수 있는 필연적인 또는 자연스러운 결과에 대해서는 고유적인 속성으로 보아 후행 출원의 신규성은 부정해야겠지만, 공지 또는 선행기술로부터 얻어질 가능성이나 개연성은 있더라도 아직까지 정확하게 밝혀지지 않은 결과물이거나 필연적인 결과물이라고 할 수 없는 것에 대해서는 후행 출원의 신규성은 인정되어야 할 것이다. 특히 기능·특성 한정 물의 발명의 경우에는, 공중이 기술적 사상을 인식하지 못한 경우라고 하더라도, 이미 해당 물을 이용하고 있는 경우에는, 사실상 해당 물의 속성의 효과를 공중이 향유하는 경우가 많고, 설령 그 속성이 기술적 사상으로서 인식되지 않았더라도, 고유성에 의한 내재적 동일로서 신규성을 부정해야만 하는 경우가 많다.

과 동일·유사하다고 보이는 것을 특허청구하면서 그 물(物)이 갖는 어떤 특징이나 속성을 추가적으로 한정하였을 경우에는, 해당 특징이나 속성이 선행문헌에 기재된 물(物)의 ‘고유성’인지 여부자체가 쟁점이 될 수 있다.

42) 기계적 구조물의 경우에는 고유적 속성이 있다고 하더라도 통상의 기술자가 대부분 쉽게 인식할 수 있는 것일 것이다(가령, 특정한 물건의 ‘제조장치’는 ‘특정한 제조방법의 수행’이라는 고유적 속성을 가질 것임을 통상의 기술자가 쉽게 인식할 수 있다).

43) 특허청, “기술분야별 심사실무가이드”, 특허청, 2021, 9354-9355면.

44) 대법원은, “양 발명에서의 물성치 환산값(결정도, 복굴절률)이 실질적으로 동일하고, 그 출발원료 및 제조공정의 구체적인 태양도 동일·유사하며, 또 방사공정 중에서 인취속도가 증가하게 되면 적절한 범위 내의 용점상승이 도출된다고 하는 것이 이 발명이 속하는 기술분야에서 이미 공지되어 있었던 점 등에 비추어 보면, 선행발명에서 얻어진 미연신사도, 달리 특별한 사정이 없는 한, 대상발명에서 의도하는 용점상승이 이루어질 것으로 보이므로, 대상발명의 미연신사의 용점상승은 대상발명으로부터 당연히 얻어지는 것이거나 적어도 대상발명으로부터 용이하게 얻어낼 수 있는 정도의 것으로 봄이 상당하다.”라고 근거를 판시하였다.

45) 田村善之, 앞의 논문, 31면.

3.3. 고유성의 증명의 기준

3.3.1. 주요국의 법리와 심사실무

미국특허청의 실무에서, 고유성을 증명하기 위해서는,⁴⁶⁾ 심사관이 합리적 논리 또는 증거를 제공하여야만 한다.⁴⁷⁾ 선행기술에 어떤 특정한 결과 또는 특징이 발생할 수 있다거나 존재할 수 있다는 사실만으로는, 해당 결과 또는 특징의 고유성(inherency)을 증명하는 데 불충분하다.⁴⁸⁾ 또한, 선행기술 문헌이 그 발견의 잠재적 응용범위에 관한 넓은 상위개념만을 개시하고 있는 경우에, 추가연구에 대한 요청(invitation to investigate)은 고유적 개시로 볼 수 없다.⁴⁹⁾ 고유성 이론을 적용함에 있어서, 쟁점이 되는 고유적 특성이 선행기술의 가르침으로부터 필연적으로 흘러나오는(necessarily flows from) 것이라는 결론을 논리적으로 뒷받침할 수 있는 사실상의 이유 또는 기술적인 논리가 제공되어야 한다.⁵⁰⁾ 어떤 물건의 구조적 유사성에 근거하여, 특정 기능을 수행할 것이라는 점이 고유적으로 내재하고 있다고 판단할 수도 있다.⁵¹⁾ 실질적으로 동일하다고 보이는 물건을 교시하고 있는 선행기술이 거절이유의 근거가 되고, 심사관이 고유성을 증명하기 위해 증거 또는 논리를 제공하였다면, 증명책임은 출원인에게 전환된다. 거절이유가 35 U.S.C. 102 하의 ‘고유성’에 기초하든 아니면 35 U.S.C. 103 하의 ‘일단의 자명성의 추정’에 기초하든 간에, 증명책임은 동일한데,⁵²⁾ 증명책임은 제조방법 한정 물건 청구항(product-by-process claim)에 관한 것과 유사하다.⁵³⁾

유럽특허청 심사가이드라인에서도, 고유성과 관련한 유형의 신규성 결여의 거절이유는, 선행의 가르침의 실제적인 효과에 대해서 합리적인 의심이 없는 경우에 한하여(only where there can be no reasonable doubt as to the practical effect of the prior teaching)적용된다.⁵⁴⁾ 발명이나 그것의 어떤 구성을 파라미터에 의해 특정하는 청구항의 경우, 위와 같은 상황이 발생하고, 관련 선행기술에는 다른 파라미터가 기재되어 있거나 전혀 파라미터가 없을 수도 있다. 만약에 공지의 물과 대상발명의 물이 다른 모든 면에서 동일(가령, 예를 들어, 출발물

46) 대상발명의 물건이, 선행기술에서 고유적인 특징에 대해서 언급하지 않고 있다는 점을 제외하고는, 선행기술의 물건과 동일하다고 보이는 경우, 35 U.S.C. 102 또는 103에 따른, 신규성 및 자명성에 관한 거절이유가 가능하다.

47) USPTO, op., cit. MPEP, at “§ 2112 Requirements of Rejection Based on Inherency; Burden of Proof, IV. Examiner Must Provide Rationale Or Evidence To Show Inherency”.

48) In re Rijckaert, 9 F.3d 1531, 1534, 28 USPQ2d 1955, 1957 (Fed. Cir. 1993)(고유성이 선행기술이 필연적으로 존재하는 것이 아닌, 조건의 최적화에 따라 발생하는 것에 기초한 거절이유는 타당하지 않다.); In re Oelrich, 666 F.2d 578, 581-82, 212 USPQ 323, 326 (CCPA 1981).

49) Metabolite Labs., Inc. v. Lab.Corp. of Am. Holdings, 370 F.3d 1354, 1367, 71 USPQ2d 1081, 1091 (Fed. Cir. 2004)(상위개념을 개시하고 있는 선행기술 문헌은 그 넓은 범주 내에 모든 하위개념을 고유적으로 개시하고 있는 것은 아니지만, 대상발명의 하위개념에 관한 개시가 이루어지고 있는지 아니면 해당 선행기술 문헌이 단순히 그 하위개념을 찾기 위한 추가 실험을 요청하고 있는 것인지를 살피기 위한 검토가 필요하다.).

50) Ex parte Levy, 17 USPQ2d 1461, 1464 (Bd. Pat. App. & Inter. 1990).

51) In re Schreiber, 128 F.3d 1473, 44 USPQ2d 1429 (Fed. Cir. 1997).

52) In re Best, 562 F.2d 1252, 1255, 195 USPQ 430, 433-34 (CCPA 1977).

53) In re Fitzgerald, 619 F.2d 67, 70, 205 USPQ 594, 596 (CCPA 1980)(대상발명이 특정 ‘금속-플라스틱 복합구조물’에 관한 것이고 선행문헌이 유사한 ‘금속-플라스틱 복합구조물’과 그것의 제조방법을 개시하고 있고, 대상발명에서 개시하고 있는 제조방법과 선행문헌의 제조방법 간에는 일부 차이점이 있는 사안에서, 미국 연방순회항소법원은 “미국특허청 심판부가 선행문헌의 냉각속도가 대상발명과 같은 결정화 축소 속도를 보유하는 고분자를 만들어낼 것이 합리적으로 예상(could reasonably be expected to result in)된다고 판단한 것에 주목하였다. 출원인은 축소 속도가 실제 다르다는 증거를 가지고, 이러한 판단에 대해 반박하지 않았고, 다만 다음과 같은 주장을 하였다. 즉, 결정화 축소 속도는 냉각 속도에 의존하는 것이고 선행기술의 감소 속도는 대상발명의 것보다 매우 느리다고 주장하였다. 냉각 속도에 있어서 차이가 축소에 있어서의 차이를 반드시 발생시키는 것이 아니기 때문에, 35 U.S.C. 102 또는 103의 일단의 추정을 반박하기 위해서는 객관적인 증거가 요구된다.”고 하였다.).

54) EPO, op., cit. Guidelines for Examination, at “Part G - Patentability, Chapter VI - Novelty, 6. Implicit disclosure and parameters”.

질과 제조공정이 동일하다고 하면, 동일한 것으로 예상될 수 있다)하다면, 일단 신규성 결여의 거절이유가 발생한다. 차별적인 특징이 있다는 주장에 대한 증명 책임은 출원인에게 있으므로, 만약 출원인이 주장을 뒷받침할만한 증거를 제출하지 않는다면, 의심에 관한 유리한 혜택이 주어지지 않는다. 반면에, 출원인이 적절한 비교 실험을 통해서, 파라미터에 관하여 차이점이 존재한다는 것을 증명할 수 있는 경우에는, 해당 출원이 청구항에서 특정한 파라미터들을 가지는 제품을 제조하는 데 필수적인 모든 특징들을 개시하고 있는지 여부가 문제로 된다. 유럽특허청 심판부의 심결례⁵⁵⁾들도, 어떤 속성이 필연적으로 발생하는 것이라면 일반 공중에게 이용가능하게 되어 있던 것이라고 판단한다.⁵⁶⁾

일본 판결례의 경우, 고유성 판단에서 필연성의 증명의 정도와 관련하여, i) 첫째, 조성물 A 그 자체를 원료로 하는 필름이 예시되어 있지 않은 것을 가지고, 당연한 전제로서 이것이 개시되어 있다고 할 수 없다고 하여, 신규성을 긍정한 판례⁵⁷⁾가 있는데, 이는 선행발명의 개시와 대상발명의 구성과의 동일성 판단에 대해서, 개연성이나 가능성이 있는 정도로는 동일하다고 할 수 없고 필연적으로 당연하다고 할 수 있는 동일성을 요구하여, 선행발명의 지위를 엄격하게 제한하는 입장으로서 ‘필연적 동일설’의 입장이라고 할 수 있고, ii) 둘째, 반드시(필연적으로 당연히)라고 하는 동일성까지는 요구하지 않고 통상적으로 동일하다는 것을 가지고 신규성을 부정하는 입장에서 선 판례⁵⁸⁾도 있는데, 이는 ‘통상적 동일설’의 입장이라고 할 수 있다.

3.3.2. 검토

특허출원 후 심사과정 중이라고 하면, 출원된 대상발명이 신규성과 진보성을 충족시키지 못한다는 증명책임은 심사관에게 있다.⁵⁹⁾ 따라서 심사관이 선행문헌이 특허발명을 예견한다는 일단 추정의 증거를 제시하게 되면, 증명책임은 출원인에게 이전되어 출원인은 이를 반박하는 증거를 제시할 책임이 있으며 만약 반박증거를 제출하지 아니하면 특허 거절된다.⁶⁰⁾ 특허가 일단 등록된 이후의 특허무효소송에서도 마찬가지로, 특허무효를 주장하는 자가 그 무효사유를 증명할 책임을 진다.⁶¹⁾

55) EPO, op., cit. Case Law of the Boards of Appeal, at “I. Patentability, C. Novelty, 4. Determining the content of the relevant prior art, 4.4. Taking intrinsic features into account”.

56) EPO Boards of Appeal 1989. 12. 20. T 89/87 사건에서, 피고는 특정 선행문헌이 대상발명을 고유적으로 개시하고 있고 따라서 신규성이 결여된 것이라고 주장한 것에 대해서, 심판부는 G 2/88 심결에서 판시한 바와 같이, 결정되어야 될 쟁점은 ‘일반 대중에게 이용 가능하게 되어있던 것이 무엇인가’이지, ‘일반 대중에게 이용 가능하게 되어있던 것에 고유적인 것인 무엇인가’는 아니라고 하였다. 더욱이, 어떤 선행문헌의 기재로부터의 가르침이 그러한 가르침을 수행함에 따른 필연적인 결과를 어느 정도 일반 대중에게 이용 가능하게 하였는지를 검토함에 있어서, ‘사실상 일반 대중에게 이용 가능하게 된 것’과 ‘숨겨진 것 또는 공중에게 이용 가능하게 되지 않은 것’ 간의 구분을 명확하게 하여야 한다. 따라서 이전에 개시되지 않은 기술적 효과가, 선행문헌에서 이미 개시된 기술적 가르침을 수행하였을 때 사실상 필연적으로 발생하는 것이라면, 일반 공중에게 이용가능하게 되어 있던 것이라고, 심판부는 판단하였다. G 1/92 사건에서는, 상업적으로 입수 가능한 물건이라 하더라도, 그 자체로서 그것의 조성이나 또는 내부 구조 이상의 어떤 것을 암시적으로 개시하고 있다고 볼 수 없다고 하였다. 해당 물건이 특정한 효과 또는 결과를 제공하거나, 잠재적인 결과 또는 특성을 발견하기 위해서 구체적으로 선택된 외부 조건과의 상호작용에 노출되었을 때야 비로소 밝혀지는 다른 특징들은, 그것들이 신중한 선택에 따른 것이고 이미 공중에게 이용가능하게 된 것으로 볼 수도 없는 것이므로, 물건 그 자체를 넘어서는 다른 무언가를 가리키는 것으로 보아야 한다.

57) 知的財産高等裁判所, 平成26年(2014) 10月 23日, 平成25年(行ケ) 第10303号.

58) 知的財産高等裁判所, 平成24年(2012) 2月 8日, 平成23年(行ケ) 第10185号.

59) 이상경, “특허심결취소소송에 있어서의 주장·입증책임론”, 특허법원(편), 특허소송연구, 제1집, 특허법원, 2000, 131면.

60) 임호, “제법한정 물건청구항의 해석과 입증책임(상)”, 「저스티스」, 통권 제135호(2013), 129면.

61) 임호, “제법한정 물건청구항의 해석과 입증책임(하)”, 「저스티스」, 통권 제136호(2013), 189면(“특허무효를 주장하는 자는 등록된 특허가 특허요건을 충족시키지 못한다고 하는 일응의 증거를 제출할 책임을 지는데, 이러한 일응의 증거가 가져야만 하는 증명력은 ‘고도의 개연성’까지는 필요 없고, 이는 미국에서 특허무효를 증명할 수 있는 ‘명백하고도 설득력 있는 증거(Clear and Convincing Evidence)’의 증명력의 정도와는 차

‘고유한 속성’의 증명책임은 제조방법 한정 물건 청구항의 그것과 유사하다고 할 수 있는데, 제조방법 한정 물건 청구항의 경우에는 심사관이 출원된 청구항의 구조를 알 수 없기 때문에 합리적으로 보아 선행기술이 출원된 청구항에 기재된 물건과 거의 동일하다거나, 반응물질이나 조건이 동일하다는 점을 증명⁶²⁾하여도 일단의 증명을 다한 것으로 볼 실무상의 필요가 있다.⁶³⁾⁶⁴⁾ 또한, 무효를 주장하는 자가, 청구범위에 기재된 속성을 제외한 나머지 잔여 구성들만을 가지고 선행기술에 기재된 물 또는 방법과 동일하다는 것을 증명함으로써, 해당 속성은 내재된 고유한 속성에 불과하다고 하여 동일한 것으로 결론내릴 수 있을 것이다. 다만, 그와 같이 해당 속성을 제외하고 물건의 구조 또는 성분 등에 의해 명확히 특정되는 사안은 흔하지 않을 것이다. 이와 관련하여, 특허청 심사기준은 “파라미터 발명은 선행기술과 신규성 판단을 위한 구성의 대비가 곤란하기 때문에 양자가 동일한 발명이라는 ‘합리적인 의심’이 있는 경우⁶⁵⁾에는 선행기술과 엄밀하게 대비하지 않고 신규성이 없다는 거절이유를 통지한 후, 출원인의 반론에 의하더라도 합리적인 의심이 해소되지 않는 경우에는 신규성이 없다는 이유로 거절결정한다.”고 하고 있다.⁶⁶⁾⁶⁷⁾

나아가, 무효를 주장하는 자가 일단의 증거를 제출하였다고 하더라도, 선행기술의 물건이 대상발명의 물건의 특징들을 필연적으로 반드시 보유하는 것은 아니라는 것(not necessarily possess)을 증명하는 증거에 의해 일부라도 반박 가능하다면, 결국에는 다시 무효를 주장하는 자가 해당 특징들이 필연적으로 고유적인 속성이라는 증명해야 하는 것이 된다. 따라서 무효를 주장하는 자가 대상발명의 나머지 부분에 의해 정의되는 발명의 사실상 모든 실시태양이 해당 고유한 속성을 보유할 것이라는 충분한 증거를 제출하지 않으면, 무효로 인정되기는 어렵다. 미국 연방순회항소법원에서 확립된 기준과 같이, “선행발명에 개시된 물건이 특허발명과 동일한 구성 또는 속성을 가질 수도 있다는 개연성(probability) 또는 가능성(possibility)만으로는 두 발명을 동일하다고 할 수 없고, 필연적으로 그와 같은 구성 또는 속성을 가진다는 점이 증명”되어야 하는 것임⁶⁸⁾⁶⁹⁾과 동시에, 이러한 기준이 ‘불가능성(impossibility)’ 기준은 아닌 것⁷⁰⁾⁷¹⁾

이가 있다.”)

62) 앞서, 미국특허청 심사기준에서 살핀 바와 같이, 대상발명과 선행기술의 물건들이 구조 또는 조성에 있어서 동일 또는 실질적으로 동일하거나, 동일 또는 실질적으로 동일한 제조방법에 의해 생산되는 것인 경우에는, 신규성의 예견 가능성에 관한 일단의 추정이 성립된다.

63) 임호, “제법한정 물건청구항의 해석과 입증책임(상)”, 「저스티스」, 통권 제135호(2013), 132면.

64) 임호, 위의 논문, 135-136면[“화학물질에 대한 제법한정 물건청구항의 경우에, 일종의 예견 가능성 또는 자명성을 증명하는데 있어서, 심사관은 선행기술과 출원된 청구항과 사이에 양자의 반응물질, 반응조건과 특성이 거의 동일하다는 증명을 하면, 일단 그 증명을 다한 것으로 보고, 출원인은 ‘선행물건이 자신의 청구항의 물건이 가지고 있는 특성을 필수적이거나 고유적으로 가지고 있지 않다(not necessarily possess)’는 사실을 증명하게 함으로서 양자 사이에 증명책임을 공정하게 분배하는 것이다.”].

65) 특허청 심사기준은, 신규성 판단에서 동일한 발명이라는 합리적인 의심이 드는 경우로는 ① 청구항에 기재된 발명에 포함된 파라미터를 다른 정의 또는 시험·측정 방법으로 환산하였더니 인용발명과 동일해지는 경우, ②용발명의 파라미터를 발명의 설명에 기재된 측정·평가방법에 따라 평가하였더니 청구항에 기재된 발명이 한정하는 것과 동일한 사항이 얻어질 것으로 예상되는 경우, 및 ③ 발명의 설명에 기재된 출원발명의 실시형태와 인용발명의 실시형태가 동일한 경우 등이 있다고 하고 있다.

66) 특허청, 앞의 심사기준, 3224면.

67) 이와 관련하여, 파라미터 발명의 신규성 및 진보성 판단에서 ‘합리적인 의심’이라는 용어를 사용하는 것에 대한 비판적인 견해가 있다. 최희영, “파라미터 발명의 특허성”, 「사법」, 61호(2022), 537면 참조[“합리적인 의심”이라는 용어 자체가 형사재판에서 유죄의 인정을 위한 증거의 증명력 정도를 나타내는 ‘합리적 의심의 여지가 없는 입증(beyond reasonable doubt)’을 연상시키는 측면이 있고, 특허청 심사기준에 기재된 ‘합리적인 의심’이 해소되지 않는 경우에는 신규성 또는 진보성이 없다.’는 설명 부분은 파라미터 발명 이외의 다른 발명의 심사기준 내용에서는 찾아볼 수 없는 용어 내지 설명이라는 점에서 특허청이 파라미터발명의 신규성 또는 진보성 판단에 다른 발명의 유형보다 엄격한 기준을 적용하고 있는 것이 아닌가 하는 추측을 불러일으킬 수 있다.”].

68) Hospira, Inc. v. Fresenius Kabi USA, LLC, 946 F.3d 1322 (Fed. Cir. 2020)[“대상판결은 어떤 약학 제제의 안정성과 관련한 청구항의 한정사항은, 고유한 속성으로 증명되지 않는다고 판결하였다. 무효 청구인은 청구항에 기재된 수준의 안정성을 가지는 약학 제제 조성물 상당수를 증거로서 제출하였고, 특허권자는

으로 하여 운용하여야 할 것이다.

3.4. 고유성을 증명할 수 있는 증거(통상의 기술자의 인식에 관한 증거 필요 여부)

3.4.1. 주요국의 법리와 심사실무

미국의 판결례에서는, 고유적 개시와 통상의 기술자의 인식여부의 관계에 대하여, ① 우연하게 얻은 물건이나 방법은 후행발명을 예견하지 못한다고 보는 설(accidental and unintended anticipation, 의도설),⁷²⁾ ② 선행기술이 청구항의 모든 구성요소를 고유적으로 공개하고 있지만 통상의 기술자가 그 고유적 특성이나 성질을 인식하지 못한 경우에는 이러한 특성이나 성질에 관한 후행발명을 예견하지 못하기 때문에 후행발명은 신규성이 있다고 보는 견해(인식설),⁷³⁾ ③ 선행기술의 특성이나 성질이 고유적인 것이라면 통상의 기술자가 인식을 하였든지 하지 않았든지 후행출원된 청구항을 예견한다는 견해(inherent anticipation, 고유적 예견설) 등이 존재하였지만, 현재는 위 ‘고유적 예견설’이 통설이다.⁷⁴⁾ 미국특허청 심사기준에 의하

해당 안정성을 가지지 않는다는 것을 보여주는 대상발명의 제제에 관한 어떠한 실시에도 제공하지 않았음에도, 법원은 무효 청구인이 ‘대상발명의 청구범위에 내에 속하는(안정성이라는 한정사항이 없이) 약학 제제는 사실상 청구항에 기재된 수준의 안정성을 가지지 않을 수 있다’는 확실성의 필요한 수준으로 증명할 만한 충분한 증거를 제공하지 않았다고 하였다.”].

69) *Cont'l Can Co. USA v. Monsanto Co.*, 948 F.2d 1264 (Fed. Cir. 1991) (citing *In re Oelrich*, 666 F.2d 578, 581 (C.C.P.A. 1981)).

70) *SmithKline Beecham Corporation v. Apotex Corporation*, 403 F.3d 1331 (Fed. Cir. 2005) [지방법원은 선행기술의 어떤 의약품의 제조방법은, 피고가 대상발명의 청구항의 구성을 충족시키지 않는 해당 의약품의 어떤 형태를 제조하지 않고서는 해당 제조방법을 실시하는 것이 불가능하다는 것을 증명하지 못하였기 때문에, 대상발명에서 청구하는 해당 의약품의 형태를 고유적으로 생성하고 있지 않는(not inherently produce) 것이라고 판단하였으나, 연방순회항소법원은 지방법원이 피고에게 너무 엄격한 증명의 기준을 요구하는데 오류가 있다고 지적하면서, 지방법원 판결을 파기 하였다. 연방순회항소법원은, 대상발명의 청구항을 충족시키지 않고서 선행기술을 실시하는 것이 불가능하는 것까지는 증명할 필요가 없고, 단지 “선행기술의 개시가 선행기술의 가르침을 따라서 실시한 것으로부터 흘러나오는 자연스러운 결과가 대상발명의 물건에 해당한다.”는 것을 보여줄 수 있으면 충분하다고 하였다.].

71) *Atlas Powder Co. v. Ireco, Inc.*, 190 F.3d 1342, 1349 (Fed. Cir. 1999) [연방순회항소법원은 어떤 물건이 선행기술 제조방법의 자연스러운 결과라고 하면, 비록 극단의 조치를 통해서 해당 물건을 형성하는 것을 막을 수 있는 것이라 하더라도, 고유적으로 예견 가능한 것이라고 하였다.].

72) Christopher M. Holman, “Inherency in the Patenting of Biotechnology and Pharmaceutical Innovation”, *Biotechnology Law Report*, Vol. 39, No. 2(2020), p. 84.

“이는 1881년 *Tilghman v. Proctor* 미국 연방대법원 판결[*Tilghman v. Proctor*, 102 U.S. 707 (1881)] 및 1923년 *Eibel Process Co. v. Minnesota & Ontario Paper Co.* 연방대법원 판결[*Eibel Process Co. v. Minnesota & Ontario Paper Co.*, 261 U.S. 45 (1923)]에서 실시된, “우연하게 얻은 물건이나 방법은 후행발명을 예견하지 못한다고 보는 설(accidental and unintended anticipation, 의도설)”에서 시작된 것이다. 다만, 현재 미국 연방순회항소법원은, 고유성 이론 하에서, *Tilghman* 및 *Eibel* 판결을 거의 적용하고 있지 아니하다. 즉, 대상발명의 구성 자체는 선행문헌에 이미 공지되고 알려진 것이지만, 선행기술에서 인식되지 않았던 그것의 어떤 속성 또는 효과와 관련하여 고유성 문제가 발생하는 경우에는, *Tilghman* 판결이 적용되지 않는 것이다. 2002년 연방순회항소법원 전원합의체 판결인 *Elan Pharm., Inc. v. Mayo Found. for Med. Educ. & Research*, 판결에서, 고유한 속성의 존재가 의도되거나 인식되었을 필요가 없다는 것으로 법리를 정리하였다[*Elan Pharm., Inc. v. Mayo Found. for Med. Educ. & Research*, 304 F.3d 1221, 1228 (Fed. Cir. 2002), reh'g en banc granted, opinion vacated, 314 F.3d 1299 (Fed. Cir. 2002), and on reh'g en banc, 346 F.3d 1051 (Fed. Cir. 2003)]. *Tilghman* 판결의 “의도설(accidental and unintended anticipation)”은 물 또는 방법 전체가 선행문헌에 의도되지 않았거나 인식되지 않았던 경우에 적용할 수 있는 것이지, 이미 인식되었던 물 또는 방법의 어떤 속성이 인식되지 않았다고 하여 적용해서는 아니 된다.”

73) 그러나 이에 대해서는, “선행기술이 가지는 내재적인 특성은 통상의 지식인이 인식하지 못하였다고 할지라도 새로운 발견이라 할 수 없는 경우도 있다. 사실 선행기술을 실시하는 결과 자연적으로 발생하는 특성이나 성질은 이미 일반대중의 점유에 있는 것이라고 볼 필요가 있기 때문이다. 만약 그렇지 않다면 우리 사회는 이미 선행기술이 실시한 결과 필연적으로 발생하는 특성이나 성질 모두에 대하여 통상의 지식인이 인식하지 못하였다는 이유만으로도 특허를 부여하여야 한다는 부당한 결론에 이를 수 있기 때문이다.”라는 비판이 있다. 임호, “화학물질에 대한 신규성 판단의 기준”, 『변호사』, 제46-2집(2014), 169면.

74) 임호, 위의 논문, 169면.

라도, 고유적인 특징(inherent feature)은 발명 시에 인식될 필요가 없다.⁷⁵⁾ 발명 시에 고유적 개시를 인식했어야 할 것은 요구되지 않고, 대상 구성이 선행기술 문헌에 사실상 고유적(in fact inherent)이기만 하면 된다.⁷⁶⁾ 가령, 어떤 화합물의 무수형태(anhydrous form)에 관한 선행기술 특허문헌은, 해당 화합물의 반수화물(hemihydrate form)을 청구하는 대상발명을 고유적으로 예견 가능하게 한다. 왜냐하면, 무수 화합물을 제조하는 선행기술의 공정을 실시하게 되면, 비록 선행기술이 반수화물에 대해 기재하거나 인식하고 있지 않더라도, 대상발명의 반수화물을 ‘고유적으로 아주 적은 양이라도 발생시키는 결과를 초래하는(inherently results in at least trace amounts of)’ 것이기 때문이다.⁷⁷⁾

일본의 경우, 고유한 속성의 ‘인식 필요 여부’와 관련하여서는, 발명이 개시되어 있다고 하기 위해서는, 선행문헌의 물(物)이 대상발명의 구성에 해당하지는 않더라도, 출원 전에 이것을 인식할 수 있었던 것이 필요하다고 하여 소위 ‘인식 필요설’의 입장에 선 판례⁷⁸⁾가 있을 뿐이고 인식의 불필요설의 입장의 판례는 찾을 수 없었다. 또한, 일본 판결례에서, 고유성의 판단자료로서 ‘추후실험 결과, 출원 후의 공개문헌을 참작할 수 있는지 여부’와 관련하여, 출원 후 공개문헌이나 실험결과를 참작하여 대상발명의 물과 선행문헌의 물이 사후적으로 동일하다는 것이 증명된다면 신규성 없다고 보는 입장 즉, ‘참작설’의 입장에서 선 판례⁷⁹⁾가 있고, 반면에 추후 실험 결과 및 출원일 이후의 공개문헌 등의 사후적 자료의 참작을 부정한 판례⁸⁰⁾들도 있다.

유럽특허청의 경우, 고유적 속성도 ‘암시적인 속성(implicit features)’으로 포괄하여 다루고 있고, 심사가이드라인에서는 해당 암시적인 속성이 ‘개시된 대상(subject-matter disclosed)’의 일부를 구성한다는 사실이 ‘통상의 기술자에게 즉각적으로 명백한(immediately apparent to the skilled person)’ 경우에 한하여, “암시적(implicit)”이라고 할 수 있다고 하고 있는 바⁸¹⁾, 통상의 기술자의 인식을 필요로 한다는 입장이라고 볼 수 있다. G 1/92 사건에서는 어떤 물건이 상업적으로 이용 가능하게 되었다고 하더라도, 그 자체로 암시적으로 개시하고(per se implicitly disclose) 있다고 할 수 있는 것은, 그것의 성분 또는 내부 구조뿐이라고 하였다. 특정한 효과나 결과를 제공하기 위해서 또는 잠재적인 효과나 효능을 발견하기 위해서, 특정하게 선택된 외부 조건들과의 상호작용에 노출되었을 때 비로소 밝혀지는 다른 특징들은, 정교한 선택에 따른 것이고 따라서 이미 공중에게 이용 가능한 상태에 있다고 할 수 없는 것이므로, 해당 물건 자체를 넘어서는 지점을 가리키는 것으로 보아야 한다고 하였다.

3.4.2. 검토

어떤 고유적 특성에 대해서 선행문헌이 언급하고 있지 않더라도, 그 부분은 외적증거에 의해 보충될 수 있다. 그러한 증거들은, ‘결여된 설명 요소’가 선행문헌에 기재된 사항으로부터 필연

75) USPTO, op., cit. MPEP, at “§ 2112 Requirements of Rejection Based on Inherency; Burden of Proof, II. Inherent Feature Need Not Be Recognized At The Time Of The Invention”.

76) Schering Corp. v. Geneva Pharm. Inc., 339 F.3d 1373, 1377, 67 USPQ2d 1664, 1668 (Fed. Cir. 2003)(고유적 예견 가능성은 기준일 이전에 통상의 기술자의 인식이 요구된다는 주장을 배척하면서, 고유한 속성을 증명하는 데 기준일 이후의 임상시험과 관련한 전문가 증언을 허용하였다.).

77) SmithKline Beecham Corp. v. Apotex Corp., 403 F.3d 1331, 1343-44, 74 USPQ2d 1398, 1406-07 (Fed. Cir. 2005).

78) 知的財産高等裁判所, 平成20年(2018) 4月 21日, 平成19年(行ケ) 第10120号.

79) 知的財産高等裁判所, 平成26年(2014) 10月 16日, 平成26年(行ケ) 第10018号. 知的財産高等裁判所, 平成22年(2010) 12月 22日, 平成22年(行ケ) 第10163号.

80) 知的財産高等裁判所, 平成20年(2008) 4月 21日, 平成19年(行ケ) 第10120号. 知的財産高等裁判所, 平成25年(2013) 3月 18日, 平成24年(行ケ) 第10252号. 知的財産高等裁判所, 平成26年(2014) 1月 30日, 平成25年(行ケ) 第10163号.

81) EPO, op., cit. Case Law of the Boards of Appeal, at “I. Patentability, C. Novelty, 4. Determining the content of the relevant prior art, 4.3. Taking implicit features into account”.

적으로 존재하고, 통상의 기술자에 의해 그렇게 인식되어질 것이라는 것을 명확히 해줄 수 있을 것이다.⁸²⁾ 고유성을 성립시키는 증거기록이 추후에라도 존재하는 한, 통상의 기술자가 고유적인 속성 또는 어떤 선행발명의 요소를 당시에 인식하지 못했다는 사실이 신규성을 부정하는 장애가 되는 것은 아니다.⁸³⁾ 예를 들어, 실험데이터와 전문가 증언 등과 같은 증거기록에 의해 성립된 고유성은, 선행문헌에서 그러한 고유성에 대한 부정적 교시를 하고 있다는 기재가 있더라도 반박될 수 없다.

대상판결에서도, 공지된 물건의 내재된 구성 또는 속성을 파악하기 위하여 출원일 이후 공지된 자료를 증거로 사용할 수 있다고 명확히 판시하였다. 어떤 발명의 발명 시 또는 출원 시에, 통상의 기술자가 선행문헌의 고유한 속성을 인식할 필요는 없는 것이고, 따라서 추후 실험데이터 또는 사후적 자료가 제출 가능한 것이고, 그러한 자료들에 의해 사후적으로 통상의 기술자가 고유한 속성이라는 것을 알 수 있는 경우에는, 고유한 속성으로 인정할 수 있는 것이다. 이렇게 되면 신규성 판단에서, 해당 발명의 기본적인 물 또는 방법에 관한 구성을 개시하고 있는 1개의 선행발명(주선행발명)과 대비판단이 이루어진 후에, 그 차이가 어떤 성질이나 특성인 경우에는 해당 성질이나 특성이 고유한 속성에 해당하는지 여부의 증명과 관련한 사후적 부선행발명들이 제출될 것이고 함께 검토될 가능성이 커졌다.

4. 고유성에 관한 추가 검토사항

4.1. 고유성(고유적 개시)과 암시적 개시와의 관계

4.1.1. 암시적 개시(implicit disclosure)의 의미

우리나라 특허청 심사기준에서, “간행물에 기재된 발명”이란 그 문헌에 직접적으로 명확하게 기재되어 있는 사항 및 문헌에 명시적으로는 기재되어 있지 않으나 사실상 기재되어 있다고 인정할 수 있는 사항에 의하여 파악되는 발명을 말하고, 여기서 ‘사실상 기재되어 있다고 인정할 수 있는 사항’이란 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 출원시에 간행물에 기재된 사항에 의하여 파악해 낼 수 있는 사항을 포함한다. 이 경우에는 출원시의 기술상식을 참작한다.”고 되어 있다.⁸⁴⁾ 위와 같이, 간행물에 기재된 발명이란 선행문헌에 명시적으로 기재되어 있지 않더라도, 암시적으로 기재된 사항(위의 통상의 기술자가 선행문헌의 기재된 사항으로부터 파악해낼 수 있는 사항)을 포함하는 것을 알 수 있다.

4.1.2. 고유성과 암시적 개시와의 관계 검토

암시적 개시와 관련하여서는 우리나라와 마찬가지로, 미국,⁸⁵⁾⁸⁶⁾ 유럽⁸⁷⁾ 및 일본⁸⁸⁾ 등 주요

82) Continental Can Co. USA v. Monsanto Co., 948 F.2d 1264, 1268, 20 USPQ2d 1746, 1749-50 (Fed. Cir. 1991).

83) Atlas Powder Co. v. IRECO, Inc., 190 F.3d 1342, 1349, 51 USPQ2d 1943, 1948 (Fed. Cir. 1999).

84) 특허청, 앞의 심사기준, 3205면.

85) USPTO, op., cit. MPEP, at “§ 2112 Requirements of Rejection Based on Inherency: Burden of Proof”(“미국특허법 35 U.S.C. 102 또는 103에 따른, 신규성 및 자명성 판단에서, 선행기술 문헌의 명시적(explicit), 암시적(implicit) 및 고유적(inherent) 개시에 근거할 수 있다.”).

86) USPTO, op., cit. MPEP, at “§ 2144 Supporting a Rejection Under 35 U.S.C. 103, 2144.01 Implicit Disclosure”.

87) 유럽특허청에서는, 직접적이고 일의적인 개시(direct and unambiguous disclosure)는 명시적 또는 문언적 기재(explicit or literal statements)에 한정되지 않고, 통상의 기술자가 해당 문헌의 전체적인 맥락에서 바로 파악할(unequivocally gather) 수 있는 암시적으로 개시되고 있는(implicitly disclosed) 정보도 포함한다. 심사가이드라인은 신규성 부분 중 ‘암시적 특징 또는 주지의 균등물(implicit features or well-known equivalents)’에서, 선행문헌에서 명확하게 기재되고 있는 것으로부터 통상의 기술자에게 암시적인 특징

국에서도 관련 법리가 존재한다. 이러한 암시적 개시는 ‘통상의 기술자의 인식, 파악, 도출 가능성’ 등을 기준으로 하고 있다는 점도 공통된다고 할 수 있다(다만 유럽특허청에서는 고유성과 관련하여서도 ‘암시적 개시’라는 용어를 사용하는 경우가 있다). 한편, 대법원 판례⁸⁹⁾에서 상·하위개념에 관한 구체적 개시여부 판단과 관련하여, 명시적인 개시와 함께 적용되는 기준인 ‘통상의 기술자에 의한 직접적인 존재의 인식 여부’라는 기준이 있는데, 이는 미국의 ‘하위개념이 그 기재로부터 ‘즉각 연상(at once envisaged) 가능한지 여부’,⁹⁰⁾ 유럽특허청의 ‘개별적 개시(individual disclosure)⁹¹⁾’에 대응되는 기준이라고 할 수 있다. 이들 기준들은 상·하위개념에만 적용되는 신규성 판단 기준으로서,⁹²⁾ 이 역시 통상의 기술자의 인식을 고려한다는 점에서, 고유성 기준과는 다른 개념이고, 암시적 개시와 좀 더 가까운 개념이라고 할 수 있다.

우리나라 판례에서 말하는 명시적으로 기재되어 있지 않으나 ‘사실상 기재되어 있다고 인정할 수 있는 사항’을 ‘암시적 개시’로 해석할 수 있을 것인데, ‘암시적 개시’는 선행문헌으로부터 통상의 기술자가 인식하거나 파악할 수 있는 것에 의해 신규성을 부정할 수 있다는 것임에 비하여, 고유성 여부의 판단에서는 통상의 기술자의 인식여부와는 별도로, 선행문헌의 물이나 방법의 고유한 속성에 해당하는 것만 밝혀진다면 신규성을 부정할 수 있다는 점⁹³⁾에서 차이가 있다. ‘암시적 개시’의 의미로서, ‘내재적 개시’를 사용하는 경우도 종종 있는데⁹⁴⁾, 우리말로써 ‘내재적 개시’라는 본래 의미가 그런 뜻으로도 쓰일 수 있다고 보이고, 반드시 미국에서의 ‘inherent’라는 의미와 같다고 볼 수 없는 점이 있다. 따라서 ‘내재적 개시’라고 표현하는 경우, ‘광의의 내재적 개시(암시적 개시)’를 의미하는 것일 수도 있고, 간혹 ‘내재적인 고유한 속성에 관한 개시(고유적 개시, inherent disclosure)’를 의미하는 것일 수도 있다.

등과 같은, 선행문헌으로부터 직접적이고 일의적으로 도출 가능한(derivable directly and unambiguously) 사항을 청구하는 대상발명은 신규성을 갖지 않는다고 하고 있다[EPO, op., cit. Guidelines for Examination, “Part G - Patentability, Chapter VI - Novelty, 2. Implicit features or well-known equivalents”]. ‘일의적으로 도출 가능한(derivable directly and unambiguously)’이라는 제한사항이 중요하기 때문에, 신규성을 판단할 때, 선행문헌의 가르침을 넓게 해석하여 해당 문헌에서 개시되고 있지 않은 ‘주지의 균등물(well-known equivalents)’을 포함하는 것으로 해석하는 것(이는 진보성의 문제이다)은 타당하지 않다[EPO, op., cit. Case Law of the Boards of Appeal, at “I. Patentability, C. Novelty, 4. Determining the content of the relevant prior art, 4.3. Taking implicit features into account”].

88) 일본특허청 심사기준에서, ‘간행물에 기재된 발명’이란, 간행물에 기재되어 있는 사항 및 ‘간행물에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 사항’으로부터 파악되는 발명을 말하고, ‘간행물에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 사항’이란, 간행물에 기재되어 있는 사항으로부터 본원의 출원 시에 있어서 기술상식을 참작하는 것에 의해 통상의 기술자가 도출해낼 수 있는 사항을 말한다고 하고 있다[앞의 日本特許庁 審査基準의 “第Ⅲ部 第2章 第3節, 3.3.1.” 부분 참조].

89) 대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후736, 743(병합) 판결, 대법원 2010. 3. 25. 선고 2008후3469, 3476(병합) 판결 등 참조(“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 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행문헌의 기재 내용과 출원 시의 기술 상식에 기초하여 선행문헌으로부터 직접적으로 선택발명의 존재를 인식할 수 있는 경우도 포함된다.”).

90) 앞의 USPTO MPEP(미국특허청 심사기준)의 “§ 2131.02 Genus-Species Situations, III. A Generic Disclosure Will Anticipate A Claimed Species Covered By That Disclosure When The Species Can Be “At Once Envisaged” From The Disclosure” 부분 참조.

91) EPO, op., cit. Guidelines for Examination, at “Part G - Patentability, Chapter VI - Novelty, 8. Selection inventions”.

92) 미국, 유럽, 일본에 있어서 선택발명의 신규성 판단과 관련하여서는, 양인수, “선택발명의 특허요건 및 보호범위 해석에 관한 연구”, 충남대학교, 박사, 2023, 98-108면 참조.

93) 통상의 기술자가 그 구성이나 속성을 인식할 수 없었더라도 고유한 속성에 해당하는 경우라면 신규성을 부정할 수 있으므로, 기본적으로는 이러한 신규성을 부정하는 관점에서 적용될 것이라고 볼 수 있다. 하지만, 고유한 속성이라고 하기 위해서는 선행문헌에 개시된 물건이 동일한 속성을 가질 수도 있다는 가능성 또는 개연성만으로는 부족하고, 선행문헌으로부터 얻어지는 필연적 결과가 아니라면 신규성이 부정되지 않는다는 관점에서 보면, 신규성을 부정하기 어렵게 만드는 기준으로서도 역할을 한다. 대상판결은 법리 실시에서는 전자의 법리를 판시하였으나, 그 적용에 있어서는 후자에 보다 초점을 두어 판시했다고 평가할 수도 있다.

94) 가령, 정차호·신혜은, “선택발명의 신규성-선행기술의 개시 요건 및 용이실시 요건”, 「법조」, 제61권 제3호(2012), 227-229면 참조.

4.2. 진보성 판단에서의 고유성

고유성 이론은 진보성 판단에서도 적용할 수 있는데, 신규성 판단에서와 마찬가지로 고유한 속성에 의한 특징은 청구범위를 한정하는 기재로 인정하지 않을 수 있다. 우리나라 판례도, 의약품도 발명에서, ‘용도(질병 또는 약효)’와 함께 약리기전이 기재되어 있다고 하더라도, 약리기전은 ‘특정 물질에 불가분적으로 내재된 속성’으로서 특정 물질과 의약품도와의 결합을 도출해내는 계기에 불과하므로, 특정 물질이 가지고 있는 의약품도를 특정하는 한도 내에서만 발명의 구성요소로서 의미를 가질 뿐 약리기전 자체가 청구범위를 한정하는 구성요소라고 볼 수 없다고 하고 있다.⁹⁵⁾

한편, 고유성을 진보성 판단에서 적용하여, 대상발명의 구성요소 중 선행문헌에 결여된 한정사항은, 선행문헌의 결합 또는 자명한 변경에 내재하는 고유한 속성에 불과한 것이라고 주장할 수 있겠지만, 진보성 판단에서 선행문헌에 고유한 것임에도 불구하고 인식되지 않은 측면은, 통상의 기술자가 선행기술을 결합 또는 변경하여 대상발명에 도달할 수 있게 동기를 부여하는 필요적 교시를 제공하는 것으로 이용되어서는 안 된다.

오히려, 선행문헌의 결합 또는 수정에 의해 얻어지는 예측할 수 없는 효과(surprising or unexpected result)는, 가령 그것이 비록 고유한 것이라고 하더라도, 그 결과가 선행문헌에 비추어 통상의 기술자에 의해 인식 또는 예측될 수 없었던 것이라면, 해당 결합 또는 변경이 비자명하고 따라서 특허 가능하게 만들어줄 수 있다는 것이, 미국에서 확립되어 있다.⁹⁶⁾ 선행기술이 기준 일 이전에 통상의 기술자에 의해 인식될 수 있도록, 대상발명에 도달하기 위해 통상의 기술자가 선행기술을 결합 또는 변경하는데 있어서 동기가 되는 충분한 개시를 제공하지 않는 경우에는, 그 결합 또는 변경으로 인한 인식되지 않았지만 고유한 속성은, 비록 만약 그것이 인식되었다고 한다면 대상발명을 자명하게 만들었을 것이라는 사실에도 불구하고, 고유성 이론 하에서는 대상발명을 자명하게 만들지 않는다. 반면에, 만약 선행기술이, 기준 일 이전에 통상의 기술자에 의해 인식된 바대로, 대상발명을 자명하게 만들 수 있는 것이라면, 선행기술에 고유하지만 인식되지 않았던 대상발명의 어떤 특성을 청구한 한정사항으로 했다 하더라도, 대상발명이 특허 받을 수 있게 되는 것은 아니다.⁹⁷⁾⁹⁸⁾

95) 대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후3664 판결에서는 “이건발명은 ‘안지오텐신 II 수용체 길항제인 텔미사르탄’을 유효성분으로 하고, ‘당뇨병 예방 또는 치료 등’을 그 의약품도로 하면서, 나아가 그 청구범위에 ‘퍼옥시좀 증식 활성화 수용체 감마(PPARγ) 조절 유전자의 전사를 유도하는’이라는 약리기전도 포함하고 있다. 그런데 위 약리기전은 유효성분인 텔미사르탄에 불가분적으로 내재되어 텔미사르탄이 ‘당뇨병 예방 또는 치료 등’의 의약품도로 사용될 수 있도록 하는 속성에 불과하고, 텔미사르탄의 그러한 의약품도 범위를 축소 또는 변경하는 것은 아니므로, 결국 이건발명은 유효성분인 텔미사르탄과 그것이 가지고 있는 의약품도인 ‘당뇨병 예방 또는 치료 등’으로 구성되어 있고 의약품도 발명으로 파악된다.”고 판단하였다. 특허법원 2019. 5. 30. 선고 2018허8210 판결에서는 “의약품도 발명에서는 특정 물질과 그것이 가지고 있는 의약품도가 발명을 구성하는 것이고, 약리기전은 특정 물질에 불가분적으로 내재된 속성으로서 특정 물질과 의약품도와의 결합을 도출해내는 계기에 불과하다. 따라서 의약품도 발명의 청구범위에 기재되어 있는 약리기전은 특정 물질이 가지고 있는 의약품도를 특정하는 한도 내에서만 발명의 구성요소로서 의미를 가질 뿐 약리기전 자체가 청구범위를 한정하는 구성요소라고 보아서는 아니 된다(대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후3664 판결, 대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후238, 245 판결 등 참조).”라고 정리하였다.

96) Christopher M. Holman, op., cit., p. 85(“예를 들어, 어떤 지속형 방출 제제와 약학적 활성 성분의 결합이 약물 동력학 또는 효능 면에서 예측할 수 없는 현저한 효과를 발휘하는 경우에, 해당 결과가 고유한 것에 불과한 것으로 추후에 밝혀질 수 있는 것이라고 해도, 특허가 가능하다. 유사하게, 분리된 광학이성질체가 효능과 환자 안정성 측면에서 가지는 현저한 약학적 효과는, 비록 선행기술이 해당 광학이성질체로 이루어진 라세미 혼합물을 개시하고 있고 특정 광학이성질체의 효과적인 특성이 고유한 것이라면, 해당 분리된 광학이성질체가 자명하지 않다고 판단될 수 있게 한다.”).

97) Santarus, Inc. v. Par Pharm., Inc., 694 F.3d 1344, 1354 (Fed. Cir. 2012)[“선행기술에 의해 자명하다고 판단되는 어떤 의약품의 제제는, 단순히 그것을 환자에게 투여하고 그 결과인 혈당 농도를 청구하는 것에 의해, 자명하지 않게 되는 것은 아니다.”].

98) In re Huai-Hung Kao, 639 F.3d 1057, 1070 (Fed. Cir. 2011)[“방출-조절형 마취제를 사용한 진통의 치료방법이 이미 자명했다고 하면, 단순히 “해당 의약의 투입 이전에 환자에게 투여되었을 때 생체이용률이

진보성 판단에서는 대상발명의 어떤 특징이 고유한 속성이라고 볼 여지가 있더라도, 그것이 예측할 수 있었던 것인지 여부가 중요하다. 가령, 2017년 연방순회항소법원 판결인 Honeywell International Inc. v. Mexichem Amanco Holding S.A. DE C.V 사건에서, 연방순회항소법원은 미국특허청 심판원의 심결을 파기하면서, “심판원이, 통상의 기술자가 합리적인 성공 가능성에 대한 기대를 가지고 해당 선행문헌들을 결합하도록 동기가 제공되지 않았다는 특허권자의 주장을 반박하기 위해서, 고유성 이론에 의존하여 해당 기술분야의 예측곤란성을 나타내는 증거를 배척한 것에는 오류가 있다. 고유할 수는 있지만 알려지지 않은 속성과 관련하여 중요한 쟁점은 ‘예측되었던 것인지 여부’이다. 어떤 조성물의 모든 특성들은 그 조성물 내에 고유한 것이지만, 예측할 수 없었던 특성들은 자명한 조성물이라고 보일 수 있는 것을 자명하지 않게 만들 수 있는 것이다. 따라서 대상발명의 특성들을 단순히 고유한 것이라고 배척하면서 예측곤란성 및 예측되지 않았던 사실 등에 대한 추가적인 검토를 하지 않은 것은, 사실 문제로서 오류가 있다.”라고 판시하였다.⁹⁹⁾

4.3. 고유성에 의한 신규성 판단의 각종 발명 유형으로의 적용

4.3.1. 용도 발명

용도발명이란, 일반 공중이 이미 사용하고 있는 물 및 방법에 대해서, 새로운 속성을 발견하고 그것을 새로운 용도로 이용하는 과정에 창작적 요소가 존재하는 발명을 말한다. 공지된 화합물에 기초하여 단순히 ‘약리기전을 한정한 화합물’을 청구하는 경우라면, 해당 약리기전은 공지 화합물의 고유한 속성의 단순한 발견에 지나지 않는 것으로서 신규성을 인정하지 않는 것으로 처리할 수 있겠지만, 이와 달리 의약용도 발명은, 어떤 화합물이 가지는 고유한 속성에 관한 것임에도, 해당 약리기전을 의약용도발명 형식(가령, “A화합물을 포함하는 ‘X 효소 억제용’ 약학 조성물”과 같은 형식)으로 기재한 경우에 있어서는, 실무상 의약용도 기재에 관한 청구범위 명확성 기재요건이 주로 문제로 될 뿐이고, 공지 화합물 자체와의 관계에서 고유한 속성에 의한 신규성 요건을 문제로 삼는 경우는 거의 없다.

즉, 의약용도 발명에서 신규성이 문제로 되는 경우는, 종래 어떤 특정 화합물과 그것의 최초 용도(또는 사용방법)가 공지된 상태에서, 해당 화합물의 새로운 작용기전(속성)을 발견하고 그에 따른 다른 새로운 용도(또는 사용방법)를 청구하는 경우가 될 것이다. 이와 같이 다른 새로운 의약용도를 청구하는 경우, 신규성 요건을 충족하려면 기존의 용도와는 구별되어야 하는 것이므로 결국 ‘해당 다른 새로운 용도가 기존의 용도와 구별되는 것인지 여부’가 주로 쟁점이 되어(가령, “X화합물을 이용한 잔디의 착색방법 ↔ X화합물을 이용한 잔디의 품질개량 방법” 또는 “Y조성물을 포함하는 피부외용제 ↔ Y화합물을 포함하는 주름형성억제제” 간에 용도구별이 되는지가 쟁점이 될 수 있다.), 다른 새로운 용도로 평가할 수 있는 경우에 한하여, 단순한 고유한 속성의 발견으로 보지 않고 신규성을 인정할 수 있을 것이다. 한편, 일견 보아 형식적으로는 다른 새로운 용도로 보이는 경우라 하더라도, 그 실질적인 사용에 있어서는 기존의 용도와 서로 구별이 되지 않는 용도라고 인정되는 경우에는, 최종적으로 고유한 속성의 발견에 불과하다고 하여 신규성을 부정할 수 있을 것이다.

의약용도발명에 있어서 해당 의약용도가 이미 선행기술에 공지되어 있는 것이라면, 그 의약용도가 기초로 하는 구체적인 약리기전을 처음으로 밝혀내고, 해당 기존의 의약용도를 추가적

증가되는 음식효과(food effect)가 있다”는 사실을 발견하고 청구항 한정사항으로서 언급한 것만으로는 특허 받을 수 없다.”]

99) Honeywell Int’l Inc. v. Mexichem Amanco Holding S.A. DE C.V., 865 F.3d 1348 (Fed. Cir. 2017).

으로 한정하는 의미로 위 약리기전을 의약용도와 함께 병행하여 기재한다고 하더라도, 결국 선행기술과 동일한 의약용도를 청구하는 것으로 인정하여, 신규성이 부정될 수 있다. 우리 대법원 판례도, “약리기전은 ‘특정 물질에 불가분적으로 내재된 속성’으로서 특정 물질과 의약용도와 의 결합을 도출해내는 계기에 불과하므로, 특정 물질이 가지고 있는 의약용도를 특정하는 한도 내에서만 발명의 구성요소로서 의미를 가질 뿐 약리기전 자체가 청구범위를 한정하는 구성요소라고 보아서는 아니 된다”고 하고 있다.¹⁰⁰⁾ 한편, 동일한 약리기전(고유한 속성)이라 하더라도, 청구범위 상에 약리기전이 어떤 방식으로 기재되느냐에 따라서, 단순한 약리기전으로 인정할 것인지 아니면 치료효과나 용도를 추가적으로 한정하는 기재로 볼 것인지가 달라질 수 있다.¹⁰¹⁾

4.3.2. 순도 한정 화합물 발명

유럽특허청은 ‘순도 한정 화합물’과 관련하여 종래의 입장¹⁰²⁾을 바꾸어, 최근 EPO Boards of Appeal 2018. 11. 8. T 1085/13 심결에서, 선행문헌에 기재된 화합물을 제조하는 방법이 필연적으로(inevitably) 대상발명의 순도 수준을 발휘하는 경우에만, 대상발명의 순도가 암시적으로 개시되어(disclosed implicitly) 있다고 할 수 있다고 하였다.¹⁰³⁾ 만약 선행기술의 개시가, 가령 적당한 추가 정제방법 등에 의하여 보충하여야만, 대상발명의 순도를 달성할 수 있는 경우에는 신규성이 부정되지 않는다. 추가적인 정제방법이 통상의 기술자의 기술상식이라고 하더라도, 그것은 신규성의 쟁점하고는 관련이 없다. 위 T 1085/13 사건에서, 선행문헌에서 개시된 정제방법에 따르면 97.91%의 순도를 발휘하는 결과를 보인다는 것이 증명되었기 때문에, 적어도 99.5%의 순도를 가지는 대상발명의 화합물은 선행문헌에 비추어 신규성이 인정된다고 한 것이다.

유사하게, 우리나라에서도 최근 순도 한정 화합물이 포함된 조성물의 신규성이 쟁점이 된 사안에서, 종래의 태도¹⁰⁴⁾를 바꾸어 신규성을 인정한 사례가 있다. 특허법원 2017. 7. 14. 선고

100) 대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후238, 245 판결에서는 어떤 유효성분(올로파타딘)의 의약용도(인간 알레르기성 결막염 치료)와 함께 ‘인간 결막 비만세포 안정화’라는 약리기전을 병행하여 기재하는 것으로 정정한 사안에 대하여, “대상 특허발명의 유효성분 중 하나인 올로파타딘은 그 고유한 특성으로서 ‘항히스타민’ 약리기전과 ‘인간 결막 비만세포 안정화’ 약리기전을 가지는 것이고, 위 두 가지 약리기전은 모두 올로파타딘에 불가분적으로 내재되어 올로파타딘이 ‘인간 알레르기성 결막염 치료’의 의약용도로 사용될 수 있도록 하는 속성에 불과한 것으로서, 이 사건 정정청구에서 부가된 ‘인간 결막 비만세포 안정화’라는 약리기전은 올로파타딘의 ‘인간 알레르기성 결막염 치료’라는 의약용도를 특정하는 이상의 의미를 갖지 아니한다.”고 판단하였다.

101) 특허법원 2019. 5. 30. 선고 2018허8210 판결에서는 “이 사건 기재를 ‘유방암의 HER-2의 인산화에 의해 진행되는 전이억제의 용도’라고 해석하게 되면, 이는 옥산화사비소가 가져오는 치료효과나 용도를 기술한 것으로 볼 수 있을지언정, 이를 두고 옥산화사비소가 생체 내에서 일으키는 생리활성작용인 약리기전을 기술한 것으로 보기는 어렵다(이 사건 기재와 달리, 만일 ‘HER-2 인산화의 억제에 의한 옥산화사비소의 유방암 전이 억제용 조성물’이라고 기재하였다면 이는 옥산화사비소의 약리기전을 기술한 것으로 볼 수 있을 것이다.”라고 하였다.

102) 어떤 저분자 화합물과 그 제조방법을 개시한 문헌은 특별한 사정이 없는 한 통상의 기술자가 바라는 모든 수준의 순도의 화합물을 개시한 것으로 보는 입장이었다(EPO Boards of Appeal 1998. 2. 12. T 990/96). 화합물들을 정제하는 방법들이 잘 알려져 있기 때문에, 모든 순도는 암시적으로 개시된(implicitly disclosed)(유럽특허청은 ‘암시적 개시’의 의미를 ‘고유적 개시(inherent disclosure)’의 의미로 사용하는 경우도 있는데, 여기에서도 그러한 고유적 개시의 의미로 사용하는 것으로 보인다) 것으로 간주된 것이었다. 따라서 신규성에 관한 증명책임은 출원인이 부담하여, 전통적인 정제 방법으로는 대상발명 화합물의 순도 수준을 얻는 것이 불가능하다는 것을 증명하여야 하였다.

103) Robyn Hardisty, “Patentability of Chemical Inventions in Europe and Considerations for Drafting - Purity, Enantiomers and Polymorphs”, HLK(July 2022). <<https://www.hlk-ip.com/news-and-insights/patentability-of-chemical-inventions-in-europe-and-considerations-for-drafting-purity-enantiomers-and-polymorphs/>>, 검색일: 2024. 1. 2.

104) 우리나라 판례의 종래의 입장은 통상의 기술자가 바라는 모든 수준의 순도의 화합물을 개시한 것으로 보는 입장이었다. 특허법원 2008. 4. 23. 선고 2007허8627 판결 참조(“일반적으로 순도란 어떤 물질 중 주성

2017허1373 판결에서 특허법원은, 순도로 한정된 화합물에 대하여, “공지된 정제기술에 의하더라도 특허발명에서 한정된 순도의 화합물을 얻을 수 없었고, 그 특허발명에서 비로소 그러한 순도의 화합물을 얻는 기술을 개시하였다면, 그러한 화합물 순도의 한정은 통상의 기술자가 적절히 선택할 수 있는 주지·관용의 수단으로 볼 수 없으므로 그 특허발명은 선행발명에 의하여 신규성이 부정되지 아니한다.”고 하였다.

4.3.3. 결정형 발명

‘결정형 발명’의 경우, 결정형으로 특정한 것에 대하여 구성의 차이를 인정하여 주로 진보성이 쟁점으로 된 것¹⁰⁵⁾이 많지만, 신규성이 쟁점으로 된 사안도 종종 있다. 신규성이 쟁점이 된 경우에는, 선행문헌의 필연적인 결과로서 만들어지는 것인지를 기준으로 하여, 판단하고 있음을 알 수 있다. 가령, 특허법원 2006. 5. 4. 선고 2005허308 판결에서, 결정형 발명의 신규성이 쟁점이 되었는데, 특허법원은 “아지트로마이신 일수화물(특히 비교대상발명 1의 실시예 3에 의하여 생성된 것)이 자연상태에서 필연적으로 ‘결정성 아지트로마이신 이수화물’로 변화한다는 점을 인정할 근거로 삼기에 부족하다”고 하여, 신규성을 인정하였다. 또한, 특허법원 2010. 8. 26. 2009허6359 판결에서도, “비교대상발명 1, 2의 제조방법에 의해 얻어진 레르카니디핀 염산염 결정에 대하여 어떠한 통상적인 재결정 방법을 사용해도 일관성 있게 필연적으로 결정형(I)이 만들어진다고 인정할 만한 근거가 없는 이상, 비교대상발명 1, 2의 레르카니디핀 염산염 결정에 의해 이 사건 제24항 발명의 레르카니디핀 염산염 결정형(I)의 신규성이 부정될 수는 없다.”고 하였다.

4.3.4. 라세미체로부터 분리된 광학이성질체

광학이성질체의 신규성과 관련하여, 무효청구인의 입장에서는 “어떤 라세미 화합물에 관한 개시는 그것을 구성하는 광학이성질체들 각각을 고유적으로(inherently) 개시하는 것에 상당하는 것이고, 따라서 분리된 광학이성질체는 해당 라세미 화합물을 개시하는 선행기술에 비추어 신규성이 부정된다.”는 주장을 할 수 있을 것이다.¹⁰⁶⁾ 실제로 현재의 미국의 실무¹⁰⁷⁾에 의하면, 라세미체 혼합물에 대한 명시적인 기재는 통상의 기술자에게 광학이성질체들이 해당 혼합

분인 순물질이 차지하는 비율을 의미하는데, 화학반응에 의하여 획득되는 화합물은 통상 부반응, 출발물질의 미전환 등과 같은 다양한 이유로 불순물을 함유하게 되므로, 통상의 기술자가 필요에 따라 화학적 제조공정을 통하여 얻은 화합물을 다시 정제하여 화합물의 순도를 높이는 것은 유기화학 분야의 관행이고, 정제 단계에서 순도를 높일 수 있는, 재결정, 증류, 크로마토그래피 등과 같은 저분자 유기반응생성물에 대한 종래 정제방법은 통상의 기술자에게 잘 알려진 지식이다. 따라서 어떤 저분자 화합물과 그 제조방법을 개시한 문헌은 특별한 사정이 없는 한 통상의 기술자가 바라는 모든 수준의 순도의 화합물을 개시한 것으로 보아야 하므로, 특허발명이 선행발명에 비하여 단순히 화합물의 순도를 한정된 것에 불과한 경우에는 특별한 사정이 없는 한 신규성이 부정된다고 보아야 할 것이다.”).

105) 대법원 2011. 7. 14. 선고 2010후2865 판결, 대법원 2022. 3. 31. 선고 2018후10923 판결 등 참조.

106) 미국 연방순회항소법원은 1962년 Application of Adamson 판결(Application of Adamson, 275 F.2d 952, 954 (C.C.P.A. 1960))에서, 분리된 광학이성질체에 관한 청구항은 라세미체 혼합물을 개시하고 있는 선행기술에 의해 자명하다고 판단하였다. 선행기술은 해당 개시된 화합물이 비대칭탄소를 포함하고 있거나 라세미 혼합물로 존재한다는 것에 대하여 명시적으로 개시하고 있지 않았지만, 그 명시적으로 개시된 화합물의 위와 같은 특징들은 고유적(inherent)인 것으로서 통상의 기술자에게 그렇게 인식될 수 있었던 것이라고 하였다. 나아가 법원은, 라세미 혼합물이 잠재적으로 분리 가능하다는 것은 통상의 기술자에게 잘 알려진 사항이고, 해당 선행기술 역시 라세미 혼합물을 광학이성질체로 분리하는 몇 가지 방법을 개시하고 있는 것이라고 지적하였다.

107) 다만, 2010년 이전의 연방순회항소법원은, 비록 선행기술이 라세미체 혼합물을 개시하고 있다고 하더라도, 그러한 개시가 그것의 구성요소인 광학이성질체를 고유적으로 특허 받을 수 없게 하는 것은 아니라고 하였다. Forest Labs. v. Ivax Pharmaceuticals, Inc., 501 F.3d 1263 (Fed. Cir. 2007); Sanofi-Synthelabo v. Apotex, Inc., 550 F.3d 1075 (Fed. Cir. 2008) 등 참조.

물의 구성요소로서 존재한다는 것에 대하여 고유적으로 알려주는(inherently inform) 것이지만, 만약 선행기술이 합리적인 성공 가능성을 갖는 해당 광학이성질체의 분리방법을 개시하고 있지 않거나 또는 만약 분리된 광학이성질체가 예측할 수 없는 특성을 발휘하는 것이 밝혀지는 경우에 있어서는, 해당 분리된 광학이성체는 자명하지 않는 것으로 될 수 있다.¹⁰⁸⁾

우리나라에서 광학이성질체 발명의 신규성 판단의 경우, 판례는 ‘신규성을 부정하기 위한 구체적 개시’에는 “문언적 기재가 존재하는 경우 외에도 통상의 기술자가 선행문헌으로부터 직접적으로 선택발명의 존재를 인식할 수 있는 경우도 포함한다”고 하고 있다. 아토바스타틴 사건¹⁰⁹⁾에서 대법원은 “R-트랜스 헵탄산에 대한 문언적 기재가 존재하지 않으나 그 라세미체가 실시례에 기재되어 있는바, 그 라세미체로부터 가능한 2개의 광학이성체도 개별적 이성체로 인식할 수 있다.”고 하였다. 또한, 리바스티그민 사건¹¹⁰⁾의 환송심 사건¹¹¹⁾에서, 특허법원은 “통상의 기술자라면 RA7 화합물은 하나의 부제탄소로 인하여 2개의 광학이성질체가 존재한다는 것을 쉽게 파악할 수 있는 것이어서, RA7 화합물로부터 (S)형 광학이성질체인 리바스티그민의 존재를 직접적으로 인식할 수 있다고 할 것이다.”라고 판시하였다. 이와 같이 우리나라 판례는, 광학이성질체의 신규성 판단과 관련하여, 라세미체로부터 그 존재를 통상의 기술자가 쉽게 파악 또는 인식할 수 있는 것인지를 기준으로 하고 있는데, 통상적으로는 신규성이 부정되고 있다. 이는 현재의 미국의 판례와는 조금 다른 입장이라고 할 수 있는데, ‘부제탄소의 존재에 의해 광학이성질체가 존재한다는 것을 알 수 있다’고 하여 고유한 속성의 법리(다만, 광학이성질체에서 이러한 고유한 속성은 통상의 기술자가 인식할 수 있을 것이라는 전제가 있는 듯하다)를 적용하는 것으로도 볼 수 있다.

4.3.5. 대사체 및 프로드러그 관련 발명(선행기술에 대상발명 전체에 대한 명시적 개시가 없는 경우의 고유성 문제)

고유성의 문제는 통상적으로는 대상발명의 구성 중 일부에 대해서는 선행문헌이 명시적으로 기재하고 있고, 고유한 속성에 대해서만 기재가 없는 경우에 대부분 발생한다. 그런데, 대상발명의 구성 중 어떤 부분에 대해서도 선행기술이 명시적으로 기재하고 있지 않는 경우에도, 고유성이 문제가 되는 경우가 있는데, 대사체(metabolite)와 프로드러그(prodrug) 관련 발명에서 쟁점이 된 사례가 있다.

대사체(metabolite)의 신규성 판단에 관한 미국 **Schering 판결**¹¹²⁾에서, 연방순회항소법원은 선행문헌의 개시¹¹³⁾가 DCL¹¹⁴⁾에 관한 고유적 개시(inherent disclosure)를 구성하여 신규성이 부정된다고 판결하였는데, 선행문헌의 교시를 따라서 인간이 로라타딘을 섭취하였을 때 필연적으로 발생하는 자연적인 신진대사 메커니즘에 기초하여, 해당 선행문헌은 생체 내에 DCL의 생성을 가능하도록 만들기 때문이었다. 연방순회항소법원은 이 사건은, ‘청구범위에 한정사항으로 기재된 고유적이지만 인식되지 않았던 특징’이 쟁점이 된 Eibel 사건이나 Tilghman사건과는 구분된다고 하면서, “DCL은, 로라타딘이 소화될 때, 우연하게 또는 비정

108) Christopher M. Holman, op., cit., pp. 96-97.

109) 대법원 2010. 3. 25. 선고 2008후3469, 3476(병합) 판결[원심 특허법원 2008. 10. 8. 선고 2007허6928, 7587(병합) 판결].

110) 대법원 2017. 8. 29. 선고 2014후2696 판결(특허법원 2014. 11. 7. 선고 2014허492 판결).

111) 특허법원 2018. 9. 7. 선고 2017허6804 판결.

112) Schering Corp. v. Geneva Pharm., 339 F.3d 1373 (Fed. Cir. 2003).

113) 선행문헌은 DCL을 명시적으로 개시하고 있지 않았지만, 로라타딘을 포함하는 약학 제제 조성물을 개시하고 있었고, 해당 약을 인간에 투여하는 방법을 교시하고 있었다.

114) DCL (descarboethoxyloratadine)은 안티-히스타민제인 로라타딘이 대사될 때 체내에서 자연적으로 그리고 필연적으로 발생하는(produced naturally and necessarily) 대사체(metabolite)이다.

상적인 조건(accidentally or under unusual conditions)에서 생성되는 것이 아니다. DCL은 통상적인 조건에서 로라타딘으로부터 반드시 필연적으로 형성된다. DCL은 로라타딘을 환자에게 투여함에 따르는 필연적인 결과이다. 또한, 기록에 따르면, DCL은 졸리게 하는 부작용이 없는 안티히스타민제로서 기능하는 것이기 때문에, 그것은 유용한 결과를 제공함을 알 수 있다. 결론적으로, CAFC의 선례에 따르면, 대상발명을 예견 가능하게 하는 선행기술의 고유적인 특징을 통상의 기술자가 인식하고 있을 것을 요구하지 않는다.”라고 판시하였다. 위 사건에서 연방순회항소법원은, 특허권자가 DCL을 순수하고 분리된 형태로 청구하거나, 약학 조성물로서 청구할 수 있었음을 지적하고, 그렇게 했더라면 인간에 투여한다는 선행기술의 개시에 의해 신규성이 부정되지 않았을 수 있었음을 지적하고 있다.¹¹⁵⁾

프로드러그(prodrug) 청구항(즉, 청구항)이 쟁점이 된 사건인 *Millennium Pharm., Inc. v. Sandoz Inc.* 판결¹¹⁶⁾에서, 피고는, “비록 mannitol의 존재 하에서의 동결건조가 예측할 수 없는 결과를 발휘하였지만¹¹⁷⁾ 그 결과인 bortezomib 및 mannitol의 에스테르가 ‘필연적이고 따라서 고유적인’ 것이고, 결과적으로 진보하지 않다.”고 주장하였지만(지방법원은 이를 받아들여 선행문헌이 비록 해당 에스테르 화합물의 존재를 개시하거나 인식하지 않았다고 하더라도, 해당 프로드러그 화합물은 선행문헌에 비추어 고유적으로 자명하다고 판단하였다.), 연방항소순회법원은 전문가 증언 등에 의해 그들이 bortezomib과 mannitol 간에 반응을 예상했거나, 기대했거나 또는 의도했다는 증거라든지, 아니면 최종적으로 생성된 에스테르(ester) 화합물이 장기 미해결의 특성이나 이점을 갖는다고 볼 만한 증거는 전혀 없다고 하면서 지방법원 판결을 파기하였다.

5. 맺음말

대상판결은 신규성 판단에서 고유성 법리를 정리하여 실시하였다는 데 의의가 있다. 또한 대상판결은 ‘고유성 법리’가 종래에 화학물질이나 의약품도발명 등 특정분야에만 적용할 수 있는 것이 아닌, 각종 유형의 물과 방법 발명 등에 적용 가능한 법리임을 시사하고 있다. 특히, 선행문헌에 기능·특성 한정 물건 또는 제조방법 한정 물건 형식으로 기재된 물이 일관되고 균일하게 제조된다는 보장이 없다면, 단지 몇 번의 실험결과에 의하여 선행발명의 물이 대상발명의 물과 동일할 수 있는 단순한 가능성이나 개연성을 보여주는 것만으로는 부족하고, 필연적이고 자연스러운 결과임을 보여줄 필요가 있음을 나타낸 법리는 큰 파급효과가 있을 것이라고 생각된다.

고유성에 의한 신규성 판단에 있어서는 신규성 요건의 취지가 중요한데, 기술 사상이 동일한 발명에 대하여 특허를 부여하지 않는다고 하는 ‘기술적 사상의 동일성설’ 보다는, 이미 공중이 향유하는 물과 방법에 대해서는 특허를 부여하지 않는다는 “퍼블릭 도메인 접근법(또는 ‘물’로서 동일하기만 하면 기술적 사상으로서 다르다고 하더라도 동일하다고 보아야 한다고 보는 입장)이기 때문에, ‘물 동일성설’이라고도 부를 수 있다)”이 더 많은 역할을 할 것으로 보인다.¹¹⁸⁾

115) 대사체로서 인간 생체내에서 생성되는 DCL은, 순수하고 분리된 형태가 아니고, 약학 조성물의 성분도 아닌 것이므로, 거기에 예견 가능성은 없다고 보아야 한다. 실제로 위 사건에서 쟁점이 된 특허에는, DCL을 포함하는 약학 조성물 청구항, DCL을 이용한 치료방법에 관한 청구항 등이 존재하고 있었고, 이들 청구항에 대해서는 신규성이 부정되지 않았다.

116) *Millennium Pharms., Inc. v. Sandoz Inc.*, 862 F.3d 1356 (Fed. Cir. 2017).

117) 특허권자들은 bortezomib 화합물의 안정한 액체 제제를 만들려고 했으나 번번이 실패한 이후, 주사제용으로 동결건조(Lyophilization) 제제를 연구하기 시작하였다. 동결건조하는 것이 화학구조를 변경하기 위한 것은 아니었지만, 추후에 밝혀졌듯이, 동결건조 과정 중에 새로운 화학물질인 ester of bortezomib and mannitol이 생성되었고, 이것은 용해도와 안정성에 있어서 획기적인 개선을 나타내었다. 위 에스테르 화합물은 임상과정에서, 환자에게 투입되는 동시에 활성 약학적 성분인 bortezomib로 전환되거나 또는 방출하는 화합물, 소위 ‘프로드러그(prodrug)’로서 기능하는 것이다. Id. at 1362.

따라서 어떤 물이나 방법이 이미 선행문헌에 존재하거나 일반 공중이 이미 그 공개된 물이나 방법을 사용하여 혜택을 향유하고 있는 상황에서, 후 발명가가 그 인식하지 못했던 성질이나 특성을 발견한 것만으로는 신규성을 인정해서는 아니 될 것이다. 어떤 물이나 방법이 선행문헌에 공지되어 그 혜택을 향유할 수 있는 것인지 여부의 문제는, 그 선행문헌이 제조방법 한정 물건과 같이 일관되고 균일하게 물을 제조할 수 있다고 단정하기 어려운 경우가 있을 수 있는바, 어떤 성질이나 특성이 그것이 선행문헌이 갖는 필연적이거나 자연스러운 결과에 해당하는지 여부에 관한 판단을 통하여 정확하게 결정되어야 할 것이다.

118) 이는 우리나라와 일본의 입장만은 아니고, 앞서 본 바와 같이 미국이나 유럽특허청에 있어서도 마찬가지이다. 즉, 미국특허청 심사기준에서는, “이미 공지된 것은, 어떤 새로운 특성을 발견하였다고 하여, 특허 가능한 것은 아니다.”라고 하고 있고, 유럽특허청 T 59/87 심결에서도, “중요한 것은 ‘공중에 이용 가능한 것이 무엇인가라는 문제’이지, ‘공중이 이용가능하게 된 것로부터 고유적인 것이 무엇인가라는 문제’는 아니라고 하였다. 따라서 선행기술의 교시가 ‘그 교시를 따랐을 때 필연적으로 발생하는 결과’를 어느 정도까지 만들어내는지를 검토할 때에는, 각 케이스마다 ‘실제로 공중이 이용 가능했던 것’과 ‘숨겨진 것 또는 따라서 이용가능하지 않았던 것’을 명확하게 구분하여야 한다.”고 하였다.

참고 문헌(References)

단행본(국내 및 동양)

- 이상경, “특허심결취소소송에 있어서의 주장·입증책임론”, 특허법원(편), 특허소송연구, 제1집, 특허법원, 2000.
- 조영선, “이용발명과 이용침해의 법률문제”, 특허법원(편), 특허소송연구, 제6집, 특허법원, 2012.

학술지(국내 및 동양)

- 이진수·최승재, “인용발명을 특징하는 과정에서 사후고찰의 편견을 피하기 위한 판단절차와 기준에 대한 개선안”, 「지식재산연구」, 제15권 제2호(2020).
- 임호, “제법한정 물건청구항의 해석과 입증책임(상)”, 「저스티스」, 통권 제135호(2013).
- 임호, “제법한정 물건청구항의 해석과 입증책임(하)”, 「저스티스」, 통권 제136호(2013).
- 임호, “화학물질에 대한 신규성 판단의 기준”, 「변호사」, 제46-2집(2014).
- 정차호·신혜은, “선택발명의 신규성-선행기술의 개시 요건 및 용이실시 요건”, 「법조」, 제61권 제3호(2012).
- 정희영, “파라미터 발명의 특허성”, 「사법」, 61호(2022).
- 田村善之, “新規性要件の機能 -パブリック・ドメイン・アプローチによる内在同一問題に関する一考察-”, 「パテント」, Vol. 75 No. 7(2022).
- 細田芳徳, “内在特性と新規性-免疫関連分野の発明を題材にして-”, 「パテント」, Vol. 75 No. 11(別冊 No. 27)(2022).

학술지(서양)

- Holman, Christopher M., “Inherency in the Patenting of Biotechnology and Pharmaceutical Innovation”, *Biotechnology Law Report*, Vol. 39, No. 2(2020).

학위논문(국내 및 동양)

- 양인수, “선택발명의 특허요건 및 보호범위 해석에 관한 연구”, 충남대학교, 박사, 2023.

판례

- 대법원 2002. 6. 28. 선고 2001후2658 판결.
- 대법원 2004. 4. 28. 선고 2001후2207 판결.
- 대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후472 판결.
- 대법원 2009. 7. 23. 선고 2007후4977 판결.
- 대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후736, 743(병합) 판결.
- 대법원 2010. 3. 25. 선고 2008후3469, 3476(병합) 판결.
- 대법원 2011. 7. 14. 선고 2010후2865 판결.
- 대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후238, 245 판결.
- 대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후3664 판결.
- 대법원 2017. 8. 29. 선고 2014후2696 판결.
- 대법원 2021. 12. 30. 선고 2017후1298 판결.
- 대법원 2022. 1. 27. 선고 2019다277751 판결.
- 대법원 2022. 3. 31. 선고 2018후10923 판결.
- 특허법원 2008. 4. 23. 선고 2007허8627 판결.
- 특허법원 2008. 10. 8. 선고 2007허6928, 7587(병합) 판결.

특허법원 2010. 8. 26. 선고 2009허6359 판결.
 특허법원 2014. 11. 7. 선고 2014허492 판결.
 특허법원 2017. 5. 19. 선고 2016허4931 판결.
 특허법원 2017. 7. 14. 선고 2017허1373 판결.
 특허법원 2018. 9. 7. 선고 2017허6804 판결.
 특허법원 2019. 5. 30. 선고 2018허8210 판결.

知的財産高等裁判所, 平成20年(2018) 4月 21日, 平成19年 (行ケ) 第10120号.
 知的財産高等裁判所, 平成26年(2014) 10月 23日, 平成25年 (行ケ) 第10303号.
 知的財産高等裁判所, 平成26年(2014) 10月 16日, 平成26年 (行ケ) 第10018号.
 知的財産高等裁判所, 平成25年(2013) 3月 18日, 平成24年 (行ケ) 第10252号.
 知的財産高等裁判所, 平成24年(2012) 2月 8日, 平成23年 (行ケ) 第10185号.
 知的財産高等裁判所, 平成22年(2010) 12月 22日, 平成22年 (行ケ) 第10163号.

EPO Boards of Appeal 2018. 11. 8. T 1085/13.
 EPO Boards of Appeal 1999. 3. 30. T 977/93.
 EPO Boards of Appeal 1998. 2. 12. T 990/96.
 EPO Boards of Appeal 1989. 12. 11. G 2/88.
 EPO Boards of Appeal 1989. 12. 20. T 89/87.

Application of Adamson, 275 F.2d 952 (C.C.P.A. 1960).
 Atlas Powder Co. v. IRECO, Inc., 190 F.3d 1342, 51 USPQ2d 1943 (Fed. Cir. 1999).
 Auto. Techs. Int'l, Inc. v. BMW of N. Am., Inc., 501 F.3d 1274 (Fed. Cir. 2007).
 Chiron Corp. v. Genentech, Inc., 363 F.3d 1247 (Fed. Cir. 2004).
 Continental Can Co. USA v. Monsanto Co., 948 F.2d 1264, 20 USPQ2d 1746 (Fed. Cir. 1991).
 Cont'l Can Co. USA v. Monsanto Co., 948 F.2d 1264 (Fed. Cir. 1991).
 Eibel Process Co. v. Minnesota & Ontario Paper Co., 261 U.S. 45 (1923).
 EMI Group North America, Inc. v. Cypress Semiconductor Corp. 268 F.3d 1342 (Fed. Cir. 2001).
 Elan Pharm., Inc. v. Mayo Found. for Med. Educ. & Research, 346 F.3d 1051 (Fed. Cir. 2003).
 Ex parte Levy, 17 USPQ2d 1461 (Bd. Pat. App. & Inter. 1990).
 Forest Labs. v. Ivax Pharmaceuticals, Inc., 501 F.3d 1263 (Fed. Cir. 2007).
 Honeywell Int'l Inc. v. Mexichem Amanco Holding S.A. DE C.V., 865 F.3d 1348 (Fed. Cir. 2017).
 Hospira, Inc. v. Fresenius Kabi USA, LLC, 946 F.3d 1322 (Fed. Cir. 2020).
 In re Best, 562 F.2d 1252, 195 USPQ 430 (CCPA 1977).
 In re Fitzgerald, 619 F.2d 67, 205 USPQ 594 (CCPA 1980).
 In re Huai-Hung Kao, 639 F.3d 1057 (Fed. Cir. 2011).
 In re Napier, 55 F.3d 610, 34 USPQ2d 1782 (Fed. Cir. 1995).
 In re Oelrich, 666 F.2d 578, 212 USPQ 323 (CCPA 1981).
 In re Rijckaert, 9 F.3d 1531, 28 USPQ2d 1955 (Fed. Cir. 1993).
 In re Schreiber, 128 F.3d 1473, 44 USPQ2d 1429 (Fed. Cir. 1997).
 Liebel-Flarsheim Co. v. Medrad, Inc., 481 F.3d 1371 (Fed. Cir. 2007).
 Lizardtech, Inc. v. Earth Res. Mapping, Inc., 424 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2005).
 Metabolite Labs., Inc. v. Lab.Corp. of Am. Holdings, 370 F.3d 1354, 1367, 71 USPQ2d 1081, 1091 (Fed. Cir. 2004).
 Millennium Pharms., Inc. v. Sandoz Inc., 862 F.3d 1356 (Fed. Cir. 2017).

Plant Genetic Sys. N.V. v. DeKalb Genetics Corp., 315 F.3d 1335 (Fed. Cir. 2003).
SanofiSynthelabo v. Apotex, Inc., 550 F.3d 1075 (Fed. Cir. 2008).
Santarus, Inc. v. Par Pharm., Inc., 694 F.3d 1344 (Fed. Cir. 2012).
Schering Corp. v. Geneva Pharm. Inc., 339 F.3d 1373, 67 USPQ2d 1664 (Fed. Cir. 2003).
Sitrick v. Dreamworks, LLC, 516 F.3d 993 (Fed. Cir. 2008).
SmithKline Beecham Corp. v. Apotex Corp., 403 F.3d 1331, 74 USPQ2d 1398 (Fed. Cir. 2005).
Tilghman v. Proctor, 102 U.S. 707 (1881).

인터넷 자료

日本特許廳, “特許·実用新案審査基準(2020. 12.)”, 日本特許廳, <https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/index.html>, 검색일: 2024. 1. 2.

Cambridge University Press & Assessment, “inherent”, Cambridge Dictionary, <<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/inherent>>, 검색일: 2024. 1. 2.

European Patent Office(EPO), “Guidelines for Examination(2022. 3.)”, EPO, <<https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines.html>>, 검색일: 2024. 1. 2.

European Patent Office(EPO), “Case Law of the Boards of Appeal(2022. 7.)”, EPO, <<https://www.epo.org/en/legal/case-law>>, 검색일: 2024. 1. 2.

Robyn Hardisty, “Patentability of Chemical Inventions in Europe and Considerations for Drafting - Purity, Enantiomers and Polymorphs”, HLK(July 2022). <<https://www.hlk-ip.com/news-and-insights/patentability-of-chemical-inventions-in-europe-and-considerations-for-drafting-purity-enantiomers-and-polymorphs/>>, 검색일: 2024. 1. 2.

기타 자료

특허청, “특허·실용신안 심사기준(2023. 3. 22. 개정)”, 특허청, 2023.

특허청, “기술분야별 심사실무가이드”, 특허청, 2021.

USPTO (United States Patent and Trademark Office), “MPEP (Manual of Patent Examining Procedure)”, USPTO, 2020.