
특허법 제42조 제4항 제1호의 판단기준에 관한 소고(小考)*

— 대법원 2014.9.4. 선고 2012후832 판결**을
중심으로 —

좌승관***

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| I. 들어가며 | 1. 대상판결의 의의 및 문제점 |
| II. 대상판결의 진행경과 | 2. 대상판결의 쟁점사항 분석 |
| 1. 이 사건 출원발명의 요지 | V. 대상판결 이후의 법원의 최근 판결 동향 |
| 2. 특허심판원 심결, 특허법원 판결 및 대상판결의 요지 | 1. 대법원 |
| III. 특허법 제42조 제4항 제1호의 판단 기준에 관한 검토 | 2. 특허법원 · 서울중앙지방법원 |
| 1. 특허법 제42조 제4항 제1호의 연혁과 목적 | 3. 정 리 |
| 2. ‘뒷받침 요건’에 관한 학설 및 그간 판례의 태도 | VI. 대상판결의 실제 모습과 향후 과제 |
| 3. 주요국의 ‘뒷받침 요건’의 판단기준 | 1. ‘뒷받침 요건’의 판단기준에 대한 이해 |
| IV. 대상판결의 검토 | 2. 쟁점사항 1, 2와 관련된 대상판결의 실제 모습 |
| | 3. 향후 과제 |
| | VII. 마치며 |

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

** 이하 ‘대상판결’이라 한다.

*** 특허법원 기술심리관(특허청 과장).

초 록

대상판결인 2012후832 판결에 판시된 사항과 관련하여 일부 실무에서는 특허법 제42조 제4항 제1호의 ‘뒷받침 요건’은 청구항에 기재된 사항과 발명의 설명에 기재된 사항이 형식적으로(문언적으로) 동일하기만 하면 충족하는 것으로 이해하는 경우가 적지 않은 것 같다. 그러나 대상판결에서의 ‘뒷받침 요건’의 실제 모습은, 대상판결 이후 대법원·특허법원 등의 판결들이 취하는 태도, 대상판결의 대법원판례해설 등을 두루 고려해 보면, 형식적인 뒷받침 요건이라기보다는 실질적인 뒷받침 요건으로 이해함이 타당해 보인다.

그리고 ‘뒷받침 요건’의 충족 여부를 판단하는 장면에서는 ‘용이실시 요건’의 충족 여부에서 판단하는 사항들과 중복되는 경우가 있을 수도 있겠지만, 그렇다고 해서 이러한 판단방법이 “양 요건은 각 판단기준에 따라 그 충족 여부를 별개로 판단해야 한다”는 대상판결의 취지에 어긋나는 것으로 오해해서는 안 될 것이다.

한편, 대상판결에서 ‘뒷받침 요건’이 실제로 의미하는 것으로 보이는 ‘실질적인 뒷받침 요건’이 실제로 어떤 구체적인 판단기준을 가지고 있는지에 대하여는 명확하지 않으므로, 앞으로 이에 대하여 보다 세밀하게 연구할 필요성이 있어 보인다.

주제어

특허법 제42조 제4항 제1호, 특허법 제42조 제3항 제1호, 뒷받침 요건, 용이실시 요건, 명세서 기재 요건, 대법원 2012후832 판결

I. 들어가며

특허를 받고자 하는 사람은 특허법 제42조에 따른 엄격한 요건을 요구하는 특허출원서류를 특허청에 제출하여야 하는데, 그중 발명을 표현하는 가장 중요한 역할을 하는 것이 발명의 설명과 청구범위¹⁾로 이루어진 명세서이다. 이러한 명세서는 크게 두 가지 기능을 수행하는데, 기술서로서 발명을 상세하게 설명하는 기능과 권리서로서 발명의 권리범위를 설정하는 기능이다.

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

이러한 법조항의 적용에 있어서, 그간 특허청 심사 실무뿐만 아니라 법원의 판결에서도 많은 논란이 있어 왔다. 이는 특허법 제42조 제4항 제1호와 관련된 대법원 판결들이 특허법 제42조 제4항 제1호의 취지와 판단기준을

1) 2014.6.11. 개정된 구 특허법(법률 제12753호, 2015.1.1. 시행) 제42조에서 ‘발명의 상세한 설명’ 및 ‘특허청구범위’를 각 ‘발명의 설명’ 및 ‘청구범위’로 용어를 변경하는 개정이 있었다. 이러한 이유로 이 글의 많은 부분에서 ‘발명의 상세한 설명’과 ‘발명의 설명’ 그리고 ‘특허청구범위’와 ‘청구범위’의 표현을 혼용하여 기재해야 하는 상황이었어서, 이러한 표현상의 혼동을 없애기 위하여 이 글에서는 이들을 ‘발명의 설명’ 및 ‘청구범위’로 통일하여 기재하기로 한다. 고안의 경우도 마찬가지이다. 다만, 일본 특허법 및 일본 판례에 기재된 ‘발명의 상세한 설명’ 및 ‘특허청구범위’의 표현은 그대로 두기로 한다.

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

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

일관성 있게 제시하지 못한 면에 많이 기인한 것으로 사료된다.

이러한 상황에서, 대상판결은 특허법 제42조 제4항 제1호의 취지 및 판단 기준 그리고 이와 특허법 제42조 제3항 제1호 간의 차이를 판시함으로써 그 간의 혼란을 어느 정도는 잠재운 것 같다. 하지만 대상판결의 판시 사항 중에는 다소 논란의 소지가 있어 보이는 부분이 있는데, 이 글에서 이를 자세히 검토하고 이를 통하여 대상판결의 실제 모습이 어떠한지를 본다. 그리고 대상판결에 의해서도 여전히 해결되지 못한 문제점은 어떤 것이 있는지를 살핀다.

II. 대상판결의 진행경과

1. 이 사건 출원발명의 요지

대상판결의 판단 대상인 이 사건 출원발명(출원번호 제10-2008-7013185호)은 ‘높은 데이터 레이트 인터페이스’에 관한 것으로, 그쟁점이 된 청구항들은 다음과 같다.

〈청구항 8〉 모바일 디스플레이 디지털 인터페이스(MDDI) 시스템 내의 역방향 데이터를 샘플링하도록 하는 코드; 라운드 트립 지연 측정 패킷이 호스트로부터 클라이언트로 전송되도록 하는 코드; 상기 라운드 트립 지연 측정 패킷의 측정 윈도우 내의 펄스가 상기 클라이언트에 의해 상기 호스트로 전송되도록 하는 코드; 상기 라운드 트립 지연 측정 패킷의 상기 측정 윈도우 내의 상기 전송된 펄스를 검출함으로써 상기 MDDI 시스템의 라운드 트립 지연이 측정되도록 하는 코드; 상기 전송된 펄스의 위상이 결정되도록 하는 코드(이하 ‘쟁점구성’이라 한다); 및 상기 측정된 라운드 트립 지연에 기초하여 역방향 데이터를 샘플링하기 시작하는 시간이 결정되도록 하는 코드를 포함하는, 컴퓨터 판독가능 저장 매체.

2. 특허심판원 심결, 특허법원 판결 및 대상판결의 요지

가. 특허심판원 심결(특허심판원 2011.1.7. 심결 2009원4446)

특허심판원은, 이 사건 출원발명의 명세서 중 발명의 설명에는 청구항 8의쟁점구성에 대응되는 기재사항이 없고, 이 사건 출원발명의 명세서에 기재된 사항만으로는 청구항 8 내지 10⁴⁾의 기술구성이나 그 결합 및 작용효과를 일목요연하게 이해할 수 없어서, 위 발명들은 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 않는다는 이유로 이 사건의 심판청구를 기각하였다.

나. 특허법원 판결(원심판결, 특허법원 2012.2.3. 선고 2011허2480 판결)

원심은, 발명의 설명에 청구항 8의쟁점구성과 문언적으로 동일한 내용이 기재되어 있고, 또한 전송된 펄스의 위상이 결정된다는 의미나 전송된 펄스의 위상을 결정하는 방법에 대하여 발명의 설명에 명시적으로 기재되어 있지 않더라도 통상의 기술자라면 발명의 설명의 다른 기재 내용이나 출원 당시의 기술상식으로부터 이를 충분히 이해할 수 있으므로, 이 사건 제8항 발명 및 그 종속항인 청구항 9 및 10은 발명의 설명에 의하여 뒷받침되는 것이어서 이와 상반된 결론을 내린 특허심판원의 심결을 취소하였다.

다. 대법원 판결(대상판결, 대법원 2014.9.4. 선고 2012후832 판결)

대법원은, 특허법 제42조 제4항 제1호는 특허출원서에 첨부된 명세서의 발명의 설명에 기재되지 아니한 사항이 청구항에 기재됨으로써 출원자가 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과를 막으려는데 그 취지가 있다고 보면서, 위 규정 취지에 맞게 특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 청구범위에 기재된 사항⁵⁾과

4) 〈청구항 9〉 제8항에 있어서, 상기 역방향 데이터를 샘플링하기 시작하는 시간이 결정되도록 하는 코드는 오프셋의 부가를 야기하는 코드를 포함하는, 컴퓨터 판독가능 저장 매체.

〈청구항 10〉 제9항에 있어서, 상기 오프셋의 부가를 야기하는 코드는 상기 전송된 펄스의 상기 위상이 결정되도록 하는 코드를 포함하는, 컴퓨터 판독가능 저장 매체.

대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여야 하고, 그 규정 취지를 달리하는 특허법 제42조 제3항 제1호가 정한 것처럼 발명의 설명에 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여서는 아니 된다(이하 ‘쟁점 사항 1’이라 한다)고 하였다.

그리고 이 사건의 구체적인 판단에 있어서는, 청구항 8에 기재된쟁점구성에 대응되는 사항이 발명의 설명에 동일하게 기재되어 있어서 위 구성이 발명의 설명에 의하여 뒷받침되므로 이 사건 출원발명에는 특허법 제42조 제4항 제1호에 반하는 기재불비가 있다고 할 수 없다(이하 ‘쟁점사항 2’라 한다)고 판시하면서 상고를 기각하였다.

Ⅲ. 특허법 제42조 제4항 제1호의 판단기준에 관한 검토

1. 특허법 제42조 제4항 제1호의 연혁과 목적

특허법 제42조 제4항 제1호는 특허법이 1990.1.13. 법률 제4207호로 개정되면서 청구범위의 기재요건으로 처음 도입되었고, 그 의미에 관해서 처음 언급한 대법원 판결은 1999.12.10. 선고된 97후2675 판결로서 특허법 제42조 제4항의 다른 요건들과 함께 그 목적을 “특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만에 의하여 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하도록 보장하기 위한 것”이라고 판시했다. 위 판결을 인용한 대법원 2003.8.22. 선고 2002후2051 판결에서, 청구범위가 고안의 설명에 의하여 뒷받침되고 있는지 여부는 통상의 기술자의 입장에서 볼 때, 그 청구범위와 고안의 설명의 각 내용이 일치하여 그 명세

5) ‘청구범위에 기재된 사항’은 넓게 보면 청구항에 기재된 사항 내지 발명으로 볼 수 있으므로, 이 글에서는 대상판결에 제시된 ‘청구범위에 기재된 사항’을 ‘청구항에 기재된 사항’과 ‘청구항에 기재된 발명’으로 상황에 따라 적절하게 혼용하여 적었다.

서만으로 청구범위에 속한 기술구성이나 그 결합 및 작용효과를 일목요연하게 이해할 수 있는가에 의하여 판단하여야 한다고 판시함으로써, 위 조항의 기본적인 목적이 청구항의 보호범위와 발명의 설명의 내용이 일치하도록 하여 통상의 기술자가 청구항의 보호범위 내에 속한 구체적인 기술구성이나 그 결합 및 작용효과를 청구항을 통해 모두 이해할 수 있도록 하는 데 있음을 밝혔다.⁶⁾ 이는 뒤에서 설명하는 “2. 나. 그간 판례의 태도”에서 설명한 ‘유형 B’의 관점이다.

이후 이러한 관점의 해석과는 달리 뒤에서 설명하는 “2. 나. 그간 판례의 태도”에서 설명한 ‘유형 A’의 관점으로 특허법 제42조 제4항 제1호의 취지 및 판단기준을 해석하기 시작하였고, 결국 대상판결에 이르게 된다.

이러한 흐름 속에서 특허법 제42조 제4항 제1호는 그 주된 목적을 어디에 두던 간에 그 핵심은 청구항과 발명의 설명 사이에 발명의 내용이 합치되게 함으로써 청구항이 발명의 설명에 기재된 내용으로부터 파악할 수 있는 기술적 범위보다 부당하게 넓은 권리범위를 가지게 되는 것을 견제하는 것에 있음은 분명한 것으로 보인다.⁷⁾

2. ‘뒷받침 요건’에 관한 학설 및 그간 판례의 태도

가. 관련 학설

우리나라는 특허법 제42조 제3항 제1호에 따른 ‘용이실시 요건’과 제42조 제4항 제1호에 따른 ‘뒷받침 요건’과 관련해서는 구체적인 학설이 아직 없는 것으로 보인다. 이에 우리나라의 법제와 유사한 일본에서의 학설을 보면, 크게 두 가지 견해 즉 ‘표리일체설’과 ‘구별설’로 나뉜다.

먼저, (i) ‘표리일체설’은 발명의 설명과 청구범위가 적절한 관계에 있을 것을 요구하는 것으로서, ‘용이실시 요건’과 ‘뒷받침 요건’은 각 내용이 발명

6) 설민수, “특허명세서 기재요건과 특허발명의 범위에 관한 한국과 미국의 비교법적 연구”, 『인권과정의』, 435호(2013), 56면.

7) 설민수, 앞의 논문, 56면.

의 설명과 청구범위의 관점으로부터 각각 규정하고 있는 것에 지나지 않으며, 양 요건을 구분하는 것은 실익이 적고 쓸모없는 혼란을 가져온다는 것이다.

다른 하나인 (ii) ‘구별설’은, 발명의 설명과 청구범위의 기재요건은 궁극적으로 공개대상을 담보하는 공통된 취지를 가지더라도 구별할 수 있는 다른 취지를 가지므로, 양 요건에 대한 판단기준은 서로 다르다는 입장이다. 위 구별설은 더 나아가 (ii-a) ‘용이실시 요건’은 발명의 설명과 청구범위의 대응관계를 실질적으로 심사하고, ‘뒷받침 요건’은 형식적인 심사를 한다고 보는 입장, (ii-b) ‘용이실시 요건’은 발명의 구성을 물리적으로 재현할 수 있는지만을 심사하고, 작용효과를 발휘할 수 있는지는 ‘뒷받침 요건’에 의해서 심사하면 된다고 보는 입장 등으로 분류할 수 있다.⁸⁾

나. 그간 판례의 태도

특허법 제42조 제4항 제1호 규정의 취지와 판단기준에 관해서는 아래와 같이 크게 두 가지 유형으로 분류되는데,⁹⁾ 대상판결 직전 당시의 동향은 아래의 ‘A 유형’이 주를 이루는 것으로 보이고, 대상판결 또한 ‘A 유형’의 입장에서 있다.

- A 유형: (취지) 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과를 방지하기 위한 것이다. (판단기준) 특허출원 당시의 기술 수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는지 여부에 있다. 이를 따르는 판결로는 대법원 2006.5.11. 선고 2004후1120 판결, 대법원 2006.10.13. 선고 2004후776 판결, 대법원 2011.10.13. 선고 2010후2582 판결 등이 있다.

- B 유형: (취지) 출원발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있

8) 中山信弘 외 3인 편저, 『특허판례백선』, 한국특허법학회(역), 제4판, 박영사, 2014, 127면.

9) 정택수, “특허법 제42조 제4항 제1호 기재요건의 판단기준”, 대법원판례해설 제102호 (2014년 하), 법원도서관, 2014, 386면.

도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이다.¹⁰⁾ (판단기준) 특허출원 당시의 기술 수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 청구범위와 발명의 설명의 각 내용이 (청구항 별로) 일치하여 그 명세서만으로 청구범위에 속한 기술구성이나 그 결합 및 작용효과를 일목요연하게 이해할 수 있는지 여부에 있다. 이를 따르는 판결로는 대법원 1999.12.10. 선고 97후2675 판결, 대법원 2003.8.22. 선고 2002후2051 판결, 대법원 2005.11.25. 선고 2004후3362 판결, 대법원 2009.7.23. 2009후78 판결 등이 있다.

이러한 분류 이외에도, 청구항에 기재된 사항과 발명의 설명에 기재된 사항을 일치시킴에 있어서 ‘형식적 일치’¹¹⁾인지 ‘실질적 일치’¹²⁾인지에 따라 분류하기도 한다.¹³⁾ ‘형식적 일치’의 관점에서 보면, ‘뒷받침 요건’과 ‘용이실시 요건’은 서로 겹치지 않고 독립적으로 운용되는 요건인 것이다. 이를 따르는 판결은 대법원 2011.10.13. 선고 2010후2582 판결, 대법원 2007.3.15. 선고 2006후3588 판결 등이 있다. 반면 ‘실질적 일치’의 관점에서 보면, ‘뒷받침 요건’과 ‘용이실시 요건’은 서로 겹치면서 운용되는 요건인 것이다. 이를 따르는 판결은 대법원 2003.8.22. 선고 2002후2051 판결, 대법원 2005.11.25. 선고 2004후3362 판결, 대법원 2009.7.23. 선고 2009후78 판결 등이 있다.

10) 이러한 취지의 내용은 다른 대법원 판결들에 의해 구 특허법 제42조 제3항에 따른 ‘용이실시 요건’의 취지로 이해되어졌다. 즉, 특허 출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이라는 게 구 특허법 제42조 제3항의 취지라는 것이다(대법원 2011.10.13. 선고 2010후2582 판결, 대법원 2006.11.24. 선고 2003후2089 판결 등 참조).

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

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

13) 설민수, 앞의 논문, 56-57면.

3. 주요국의 ‘뒷받침 요건’의 판단기준

가. 미 국

미국 특허법 35 U.S.C. §112(a)¹⁴⁾는 그 첫 번째 단락에서 명세서(specification)의 개시(disclosure) 요건을 규정하고 있는데, 이 규정에 의해 명세서는 ‘발명의 설명 요건(written description requirement)’, ‘발명의 실시가능 요건(enablement requirement)’ 및 ‘최선의 실시례 기재 요건(best mode requirement)’을 충족하여야 한다. 이와 같이 미국 특허법은 ‘발명의 설명 요건’과 ‘발명의 실시가능 요건’이 하나의 범조항에 규정되어 있는 데 비해, 우리 특허법은 위의 대응되는 사항들이 특허법 제42조 제4항 제1호 및 제42조 제3항 제1호에 각각 규정되어 있다. 미국에서는 이와 같이 하나의 조항에 ‘발명의 설명 요건’과 ‘발명의 실시가능 요건’이 같이 규정됨에 따라 양 요건이 구분 가능한 독립적인 요건인지 아니면 그 판단기준을 공유하는 서로 연관된 요건인지에 대하여 논란이 있어 왔다.

이에 대해 미국 연방항소법원(CAFC)은 2010년 *Ariad v. Eli Lilly* 사건의 전원합의체(en banc) 판결을 통해, ‘발명의 설명 요건’과 ‘발명의 실시가능 요건’은 독립된 별개의 기재 요건이라고 판단하였고, 다수 의견으로 ‘발명의 설명 요건’의 판단은 소위 ‘소유 테스트(possession test)’라고 불리는 것에 의해 수행되는데, 그 구체적인 내용을 보면 청구항에 기재된 발명은 출원일을 기준으로 발명자에 의해 이해되어 소유되고 있던 것인지를 통상의 기술자가 합리적으로 인지할 수 있어야 한다는 것이다.¹⁵⁾ 발명자가 실제로 발명하지 않

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

15) ‘발명의 설명 요건’의 판단기준으로 ‘소유 테스트(possession test)’가 도입되기 이전의 상황을 보면, ‘발명의 실시가능 요건’은, ‘Wands test’에 의해, 청구된 발명이 적절하게 공개되어 있는지 여부를 결정하는 중요한 방법으로 여겨져 오다가, 생명공학과 같은 복잡하고 예측하기 어려운 분야를 중심으로 ‘Wands test’의 ‘발명의 실시가능 요건’만으로는

은 부분까지 특허권을 부여하는 것은 특허 제도의 기본 원칙에서 벗어나기 때문에 이런 경우에 대해서는 ‘발명의 설명 요건’의 판단기준인 ‘소유 테스트 (possession test)’를 통하여 막아야 한다는 것이다.¹⁶⁾

위 판결에서 소수의견으로 Rader 판사와 Linn 판사는, “명세서에 통상의 기술자가 해당 발명을 실시 가능할 정도로 기재하고 있는가?”라는 판단 기준을 ‘발명의 설명 요건’에서 분리하여 ‘발명의 실시 가능 요건’에만 적용되는 것으로 한정하는 다수 의견의 판단은, 법문에서 명백하게 규정하고 있는 판단 기준을 오히려 제거하여 ‘발명의 설명 요건’의 판단 기준이 무엇인지 더욱 모호하게 만들어 버리는 불합리한 해석이라고 비판하면서, ‘발명의 실시 가능 요건’만으로도 명세서의 개시 요건은 충분히 충족되고 있다고 주장하였다.¹⁷⁾¹⁸⁾

미국의 특허출원 심사기준에 따르면, ‘발명의 설명 요건’을 충족시키기 위하여 청구항에 기재된 사항이 문자 그대로 명세서에 기재될 필요는 없다.¹⁹⁾ 그리고 *Ariad v. Eli Lilly* 사건의 전원합의체 판결에 의해 ‘발명의 설명 요건’은 ‘발명의 실시가능 요건’과 분리되고(separate) 구분된다고(distinct) 하면서

발명의 적절한 공개라는 특허법의 목적을 달성하기 어렵다는 문제점을 인식한 미국 연방순회법원(CAFC)은, ‘발명의 설명 요건’의 범위를 확장하고 ‘발명의 실시가능 요건’과 더불어 확장된 ‘발명의 설명 요건’을 통하여 이 문제점을 해결하고자 하였다. 하지만 ‘발명의 설명 요건’의 충족 여부를 충분한 가이드라인 없이 판사와 같은 판단자의 재량권에 의존함에 따라 그 판단의 불확실성이 커지는 또 다른 문제점을 야기하였다[Guang Ming Whitley, “A Patent Doctrine without Bounds: The “Extended” Written Description Requirement”, *University of Chicago Law Review*, Vol.71 Iss. 2(2004), pp.617-619].

16) 이수미, “명세서의 기재 요건으로 인한 특허발명 권리범위의 한정—미국 특허법 제112조 제1단의 ‘발명 기재 요건(Written Description Requirement)’과 한국 특허법 제42조 제4항에서의 ‘뒷받침 요건’을 중심으로”, 『법학연구』, 제14권 제2호(2011), 51-78면.

17) 심미성, “독립된 별개 요건인 발명 기재 요건과 실시 가능 기재 요건”, 『미국특허판례연구』, 미국특허법연구회(편), 한빛지적소유권센터, 2013, 98-106면.

18) 이수미, 앞의 논문, 62면.

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

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

양 요건은 그 판단기준이 다름을 명확히 하고 있다.²⁰⁾

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

나. 일 본

일본 특허법 제36조 제6항에는 “제2항의 청구범위의 기재는 다음의 각 호에 적합한 것이어야 한다.”라고 규정되어 있고, 제1호에는 “특허를 받고자 하는 발명은 발명의 설명에 기재된 것일 것”이라고 규정되어 있다.

일본의 특허실용신안 심사기준에 따르면, 심사관은 청구항에 기재된 발명과 명세서²¹⁾에 기재된 발명 사이의 실질적인 대응관계를 그 표현의 일치여부와 무관하게 검토하여야 하며, 실질적 대응관계를 검토하기 위해서 심사관은 ‘청구항에 기재된 발명이 발명의 해결하고자 하는 과제를 실제로 해결할 수 있음이 통상의 기술자가 인식할 수 있을 정도로 명세서에 기재되어 있는지, 그리고 청구항에 기재된 발명이 명세서에 기재된 발명의 기술적 범위를 초과하고 있는지를 검토하여야 한다. 나아가 심사관은 출원 시의 기술상식에 비추어 명세서에 기재된 발명이 청구항에 기재된 발명의 기술적 범위까지 확장되거나 일반화하기 어렵다고 볼 때 거절이유를 통지하는데, 이때 심사관은 청구항에 기재된 발명의 기술적 범위가 너무 넓어서 명세서에 의하여 뒷받침될 수 없다는 점을 구체적으로 설명할 수 있어야 한다. 만약, ‘뒷받침 요건’이 단지 표현의 일치에 의해서만 충족된다면, 실질적으로 공중에 공개되지 않은 발명에 대해 특허권을 부여한 것이 되어 이는 특허법 제36조 제6항 제1호의 목적에 반하는 것이다.²²⁾

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

21) 일본 특허법 제36조 제2항은 “출원서에는 명세서, 특허청구범위, 필요한 도면 및 요약서를 첨부하여야 한다.”고 규정하고 있고, 동법 제36조 제3항은 “제2항의 명세서에는 발명의 명칭, 도면의 간단한 설명 및 발명의 상세한 설명을 기재하여야 한다.”고 규정하고 있다. 이러한 점을 감안하면, 일본의 특허법상의 ‘명세서’는 실질적인 내용 측면에서 ‘발명의 상세한 설명’과 다름없다 할 것이고, 이는 우리 특허법상의 ‘발명의 설명’에 대응된다.

나아가 일본의 최근 판결²³⁾은 구별설의 입장에 서서 일본 특허법 제36조 제4항 제1호(실시가능 요건)와 제36조 제6항 제1호(서포트 요건²⁴⁾)의 취지를 다음과 같이 설명하고 있다.²⁵⁾

일본 특허법 제36조 제4항 제1호의 취지는 유용한 기술적 사상의 창작인 발명을 공개한 대가로 독점권이 주어진다는 특허제도의 목적을 달성하기 위한 것에 있다는 것이다. 즉, 특허를 받으려는 사람이 발명이 해결하고자 하는 기술적 과제, 그 해결수단 및 그 밖에 발명의 기술적 의의를 이해하기 위하여 필요한 사항을 공개 내지 개시하지 않고 독점권을 부여받게 된다면, 이는 발명을 공개한 대가로 독점권을 부여하는 특허제도의 목적에 반하게 된다는 것이다.²⁶⁾

그리고 일본 특허법 제36조 제6항 제1호의 취지는, 청구범위의 기재가 발명의 설명에 기재 내지 개시된 기술적 사항의 범위를 넘는 경우에 그러한 광범위한 기술적 범위에까지 독점권을 부여하게 되면, 해당 기술을 공개한 범위에서 공개의 대가로 독점권을 부여하는 특허제도의 목적을 일탈하기 때문에 그러한 청구범위의 기재를 허용하지 않겠다는 것이다.²⁷⁾

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

23) 知財高裁 平成 22年(2010年) 1月 28日 判決[平成 21年(行ケ)第10033号].

24) ‘서포트 요건’은 ‘뒷받침 요건’과 그 개념이 동일하다.

25) 中山信弘 외 3인 편저, 『특허판례백선』, 한국특허법학회(역), 제4판, 박영사, 2014, 136면.

26) 일반적으로, 실시가능 요건을 충족하기 위하여는, 발명의 상세한 설명에 (i) 통상의 기술자가 발명을 (ii) 실시할 수 있을 정도로, (iii) 명확하고 충분하게 기재하지 않으면 안 된다. (ii)에서의 ‘실시’란 발명을 생산·사용 등 하는 것이고, 실시가능 요건에 관해서 생산·사용할 수 있다고 할 수 있기 위해서는 발명의 구성요건을 형식적으로 재현할 수 있을 뿐만 아니라, 소기의 작용 효과를 이를 필요도 있다고 생각할 수 있다(知財高判 平成 17年 11月 22日 判決[平成 17年(行ケ)第10341号], 知財高判 平成 21年 4月 23日 判決[平成 18年(行ケ)第10489号]). (iii)에 대해 실시가능 요건을 충족하기 위해서는, 통상의 기술자가 ‘과도한 시행착오 없이’ 발명을 실시할 수 있을 정도의 기재가 있어야 한다.

27) 서포트 요건을 충족하는지 여부는, 청구항에 기재된 발명이 발명의 상세한 설명에 기재된 것이고 또한 발명의 상세한 설명에 기재된 사항으로부터 통상의 기술자가 해당 발명의 과제를 해결할 수 있다고 인식할 수 있는 범위의 것인지 여부에 의해서 판단된다(파라메타 사건 대합의(大合議) 판결·知財高裁 平成 17年(2005年) 11月 11日 判決[平成 17年(行ケ)第10042号]).

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

한편, 일본 특허법 제36조 제6항 제1호에 따른 ‘뒷받침 요건’을 충족하지 못하면 거절이유 및 무효사유에 해당된다.

다. 유 럽

유럽특허협약(European Patent Convention, 이하 ‘EPC’라 한다) 제84조는 “청구항은 명세서(description)에 의해 뒷받침되어야 한다”고 규정하고 있다. 여기서 “명세서”는 청구항, 도면, 요약서를 제외한 것으로²⁸⁾ 우리나라의 특허법상 “발명의 설명”에 대응된다. 그리고 EPC 제83조는 “출원인은, 발명이 통상의 기술자에 의해 충분히 확실하고 완전하게 수행될 수 있을 정도로, 그 발명을 개시하여야 한다”고 규정하고 있다. 이처럼 EPC에는 ‘용이실시 요건’(EPC 제83조²⁹⁾)과 ‘뒷받침 요건’(EPC 제84조³⁰⁾)이 구분되어 있지만 별도로 구분하여 해석하고 있지는 않은 것으로 보인다.³¹⁾

28) Article 78 Requirements of a European patent application.

“A European patent application shall contain: (a) a request for the grant of a European patent; (b) a description of the invention; (c) one or more claims; (d) any drawings referred to in the description or the claims; (e) an abstract, and satisfy the requirements laid down in the Implementing Regulations.”

29) Article 83 Disclosure of the invention.

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

30) Article 84 The claims.

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

31) EPO, “EPO Guidelines for Examination: 6.4 Lack of support vs. insufficient disclosure”, EPO, <http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/f_i

EPC 심사 가이드라인에서 EPC 제83조와 제84조는 서로 관련성이 많아서 하나의 요건이 다른 하나의 요건에 영향을 미칠 수 있다고 보고 있다. 즉, ‘뒷받침 요건’을 충족하지 못하면 ‘용이실시 요건’도 충족하지 못하는 경우가 흔히 있을 수 있다는 것이다. 위의 두 요건은 모두 청구항에 기재된 사항들은 해당 기술분야에서 해당 발명이 기술적으로 기여한 부분에 의해 정당화되어야 한다는 원칙을 반영하기 위하여 만들어진 것이어서, 발명이 얼마나 충분히 공개(disclosure)되어 있는지는 ‘뒷받침 요건’과도 크게 관련이 있다.³²⁾

다수의 유럽특허청 항고부 결정(Board of Appeal Decision)은, ‘뒷받침 요건’은 명세서에 의해 개시된 발명이 그 기술분야에 기여하는 만큼 청구범위로 보호되어야 함을 보장하는 데 그 취지가 있다고 강조한다.³³⁾ 이에 따라 대다수의 유럽특허청 항고부 결정은, 청구항에 기재된 사항이 명세서에 기재된 사항으로부터 파악할 수 있는, 그 기술분야에 실질적으로 기여한, 기술적 범위를 넘어서는지 여부를 ‘뒷받침 요건’의 판단기준으로 삼고 있다.³⁴⁾

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

IV. 대상판결의 검토

1. 대상판결의 의의 및 문제점

이 사건에 있어서, 대법원 상고이유 중 하나가 “원심은 발명의 설명에쟁점구성과 문언적으로 동일한 기재가 있다는 점을 들어 쟁점구성이 발명의

v_6_4.htm}, 검색일: 2018.3.26.

32) EPO, “EPO Guidelines for Examination: 6.4 Lack of support vs. insufficient disclosure”, EPO, <http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/f_iv_6_4.htm>, 검색일: 2018.3.26.

33) T 409/91, T 435/91, T 1055/92 등.

34) T 1020/03 (2004.10.29.).

설명에 의하여 뒷받침된다고 판단하였으나, 그간 대법원 판결 중에는 위와 같이 문언적으로 동일한 기재가 발명의 설명에 있음에도 실질적으로 발명의 설명에 의해 뒷받침되지 않는다고 판단한 사례가 다수 있으므로,³⁵⁾ 원심판결에는 특허법 제42조 제4항 제1호의 기재요건에 따른 판단기준에 관한 법리오해가 있다”는 것이었으나, 대법원은 이러한 주장을 받아들이지 않았다.

그 이유는 앞서 살핀 대상판결의 내용에서 알 수 있듯이, ‘뒷받침 요건’의 충족 여부는 특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여야 하고, 그 구체적인 판단으로, 이 사건 제8항 발명에 기재된쟁점구성에 대응되는 사항이 발명의 설명에 동일하게 기재되어 있어서 위 구성은 발명의 설명에 의하여 뒷받침된다고 보았기 때문이다.

이러한 흐름 속에서 대상판결을 바라보면, 앞서 살핀 바와 같이 ‘뒷받침 요건’의 해석에 있어서 그간 A 유형과 B 유형의 판단기준이 일관성 없이 적용되어 왔고 이에 따라 ‘뒷받침 요건’과 ‘용이 실시 요건’ 간의 실질적인 차이가 무엇인지에 대한 혼란이 있어 왔는데, 대상판결은 A 유형의 입장을 지지함으로써 이러한 혼란을 어느 정도 잠재웠다는 점에서 그 의의를 찾을 수 있겠다.

하지만 이러한 대상판결의 의의에도 불구하고 대상판결이 제시한 ‘뒷받침 요건’의 판단기준은 심사 등 실무에서 또 다른 혼란을 야기하고 있다. 이는 그만큼 현재 운용되는 ‘뒷받침 요건’의 판단기준이 명확하지 않고 모호하다는 것을 의미하는 것이기도 하다.

그렇다면, 대상판결에 기재된 ‘뒷받침 요건’의 판단기준의 실제 모습이 어떠한지를 살펴보기 위하여, 먼저 대상판결의 쟁점사항 1, 2가 의미하는 바를 명확히 파악할 필요가 있다.

35) 대법원 2006.10.13. 선고 2004후776 판결, 대법원 2006.11.24. 선고 2003후2089 판결, 대법원 2007.3.15. 선고 2006후3588 판결, 대법원 2009.5.14. 선고 2007후5116 판결 등.

2. 대상판결의 쟁점사항 분석

가. 쟁점사항 1에 관하여

쟁점사항 1은 대상판결에 기재된 바와 같이, 특허법 제42조 제4항 제1호는 그 규정 취지를 달리하는 특허법 제42조 제3항 제1호가 정한 것처럼 발명의 설명에 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단해서는 안 된다는 것이다.

‘용이실시 요건’과 ‘뒷받침 요건’은 모두 불합리하게 너무 광범위하게 설정된 청구항에 기재된 발명의 기술적 범위에 대하여 출원인으로 하여금 그 범위를 적정한 수준으로 보정하게 할 수 있는 점에서 그 기능이 실질적으로 서로 유사한 면이 있기 때문에,³⁶⁾ 심사 등의 실무에서는 위와 같은 명세서의 기재불비가 있는 경우 양 요건을 동시에 적용하곤 하였고, 법원에서도 이를 인정하곤 하였다.³⁷⁾

하지만 대상판결은 앞서 본 ‘표리일체설’을 부정하고 ‘구별설’의 입장을 취함으로써, 그간 일부 대법원 판결뿐만 아니라 심사 등의 실무에서 청구항에 기재된 발명의 기술적 범위가 발명의 설명에서 해당 발명이 공개된 정도에 비추어 볼 때 불합리하게 더 넓게 형성된 경우에 ‘용이실시 요건’의 판단기준으로 ‘뒷받침 요건’의 충족 여부를 판단하는 것에 대하여 부정적인 입장을 명확히 한 것이다.

36) 마쿠쉬(Markush) 유형의 청구항이 화합물 A를 청구하면서 그 치환기로 a, b 또는 c가 될 수 있다고 기재되어 있고, 발명의 설명에는 a와 b에 대해서만 구체적인 실시례가 기재되어 있는 경우를 상정해 보자. 특허청 심사관은 c가 a, b와 균등한 정도의 작용효과를 보인다고 볼 수 없다고 판단하면 통상의 기술자가 위 청구항에 기재된 발명(치환기가 c인 경우의 발명)을 쉽게 실시할 수 없을 뿐만 아니라 위 청구항에 기재된 발명(치환기가 c인 경우의 발명)은 발명의 설명에 의해서 뒷받침되지 않는다고 거절이유를 통지하는 경우가 있었다. 이러한 경우 출원인이 위 거절이유를 인정한다면 통상적으로 청구항에서 치환기 c를 삭제하게 된다(위의 2개의 거절이유 중 어느 하나만 통지되더라도 마찬가지이다). 즉, 양 규정은 모두 특허권으로 보호받고자 하는 범위를 조절하는 기능을 갖고 있는 셈이다.

37) 대법원 1999.12.10. 선고 97후2675 판결, 대법원 2003.8.22. 선고 2002후2051 판결, 대법원 2005.11.25. 선고 2004후3362 판결, 대법원 2009.7.23. 2009후78 판결 등.

나.쟁점사항 2에 관하여

쟁점사항 2는, 청구항에 기재된 쟁점구성이 발명의 설명에 동일하게 기재되어 있어서 이 쟁점구성은 발명의 설명에 의하여 뒷받침된다는 것과 관련된다.

살피건대, 대상판결의 배경을 보면, ‘뒷받침 요건’의 구체적인 판단 기준으로 청구항에 기재된 사항이 발명의 설명에 동일하게 기재되어 있기만 하면 ‘뒷받침 요건’을 충족하는 것으로 볼 여지가 다분히 있어 보이는데, 이러한 이유로 대상판결은 ‘형식적인 뒷받침 요건’³⁸⁾을 채택한 것으로 이해하는 경우가 많은 것 같다. 이는 원심판결에서 쟁점구성이 발명의 설명에 의하여 뒷받침되는 이유로서 형식적인 뒷받침 요건과 실질적인 뒷받침 요건 모두를 충족한다고 판시하고 있는 상황에서, 대상판결은 이러한 두 요건 중 실질적인 뒷받침 요건에 대해서는 아무런 언급 없이 단지 형식적인 뒷받침 요건을 충족한다고만 판시하고 있어서 그러하다. 이러한 이유 때문에 그런지는 몰라도, 필자가 만나 본 실제 특허분야에 종사하는 관련자뿐만 아니라 특허청 심사관·심판관들조차도 대상판결에 의해 ‘뒷받침 요건’의 구체적인 판단기준으로 청구항에 기재된 사항과 발명의 설명에 기재된 사항 간의 표현의 일치와 같이 형식적으로 뒷받침되기만 하면 ‘뒷받침 요건’을 충족하는 것으로 이해하는 경우가 많은 것 같다.³⁹⁾

또한 대상판결에서 인용하여 ‘뒷받침 요건’의 판단기준으로 삼고 있는 대법원 판결(대법원 2011.10.13. 선고 2010후2582 판결)에도 대상판결과 같이 청

38) 필자는 이 글에서 ‘뒷받침 요건’을 크게 ‘형식적인 뒷받침 요건’과 ‘실질적인 뒷받침 요건’으로 나누고 있는데, 여기서 ‘형식적인 뒷받침 요건’은 청구범위에 기재된 사항이 발명의 설명에 그대로 기재되어 있기만 하면 ‘뒷받침 요건’을 충족하는 것으로 보는 것이고, ‘실질적인 뒷받침 요건’은 청구범위에 기재된 사항이 발명의 설명에, 그대로 기재되어 있는지 여부와는 상관없이, 실질적으로 공개되어야 ‘뒷받침 요건’을 충족하는 것으로 보는 것이다. ‘실질적인 뒷받침 요건’과 앞서 본 B 유형은 모두 청구범위에 기재된 사항에 대한 발명의 설명에서의 실질적인 공개를 전제로 하는 점에서는 별다른 차이가 없으나, 뒤의 “VI. 대상판결의 실제 모습과 향후 과제”에서 살피는 바와 같이 그 공개의 정도를 어디까지 볼 것인지에 대해서는 서로 다른 모습을 취할 여지도 있다.

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

구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 설명에 동일하게 기재되어 있어서 발명의 설명에 의하여 뒷받침된다고 판시하고 있다.⁴⁰⁾ 위 대법원 판결은 그 원심판결(특허법원 2010.8.18. 선고 2010허357 판결)을 파기하였는데, 그 이유 중 하나가 “원심판결에서 청구된 발명이 지나치게 넓은 권리범위를 청구하고 있다는 이유로 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 않는다고 판단한 것은 명세서 기재요건에 관한 법리를 오해하였다”는 것이다. 이와 같이 원심판결(특허법원 2010.8.18. 선고 2010허357 판결)은 실질적인 뒷받침 요건을 적용하였는데, 대법원은 이를 배척하고 형식적인 뒷받침 요건을 채택한 것 같은 모습을 보였다.⁴¹⁾

이러한 흐름 속에서쟁점사항 2를 보면, 대상판결에서 보여 준 특허법 제42조 제4항 제1호의 ‘뒷받침 요건’의 충족 여부는 청구범위에 기재된 사항과

40) “(생략) 이 사건 제3항, 제5항, 제11항 발명은 각 이 사건 제1항 발명을 인용하는 종속항들로서, 이 사건 제3항 발명은 “탄산칼륨 또는 탄산칼슘을 추가로 포함하는 연료첨가제”의 구성을, 이 사건 제5항 발명은 “글리세린, 인산 또는 올레인산을 추가로 포함하는 연료첨가제”의 구성을, 이 사건 제11항 발명은 “탄산칼륨을 혼합하여 저온연소를 유도함으로써 NO_x를 제어하는 연료첨가제”의 구성을 각 부가한 것인데, 이 사건 특허발명의 설명에는 ‘본 발명은 … 기타 탄산칼륨, 탄산칼슘 등을 첨가하여 연효율 및 대기오염물질의 제거효과를 높이거나’, ‘본 발명은 … 추가로 글리세린, 인산 또는 올레인산을 포함한다’, ‘본 발명의 연료첨가제에 탄산칼륨을 혼합하여 … 저온연소를 유도하여 NO_x를 제어할 수 있으며’ 등과 같이 위 각각의 부가 구성에 대응되는 사항이 동일하게 기재되어 있음을 알 수 있다. 따라서 이들 구성은 모두 발명의 설명에 의하여 뒷받침되고 있다고 할 것이므로, 여기에 구 특허법 제42조 제4항 제1호를 위반한 기재불비가 있다고 할 수 없다.”

41) 등록무효 2010허357 사건의 대상 특허인 등록특허공보 제544568호 발명의 설명에는, 각주 40)에서 나타난 바와 같이, 제3항, 제5항, 제11항 발명과 관련하여 연료첨가제에 포함되는 성분으로 탄산칼륨 또는 탄산칼슘, 글리세린, 인산 또는 올레인산 등이 포함될 수 있다고 기재되어 있고, 별도로 그 중량 또는 중량비에 관한 사항도 기재되어 있다. 보건대, 원심판결(특허법원 2010.8.18. 선고 2010허357 판결)에서 “관련 발명(제3항, 제5항, 제11항 발명)이 지나치게 넓은 권리범위를 청구하고 있다.”라고 기재된 것은 제3항, 제5항, 제11항 발명에는 발명의 설명에 기재된 사항 중 중량 또는 중량비로 한정하지 않은 채 연료첨가제에 포함되는 성분(탄산칼륨 또는 탄산칼슘, 글리세린, 인산 또는 올레인산 등)만으로 기재하였기 때문인 것으로 보인다. 즉, 등록특허공보 제544568호 발명에서 실질적으로 의미 있게 공개된 발명은 중량 또는 중량비로 한정된 연료첨가제로 보고 이로부터 제3항, 제5항, 제11항 발명에 기재된 사항으로 확장 또는 일반화할 수 없는 것으로 판단한 것으로 보인다. 이는 곧 제3항, 제5항, 제11항 발명은 발명의 설명에 의해 실질적인 뒷받침이 되지 않았다는 것을 의미한다.

발명의 설명에 기재된 사항 간의 표현의 일치와 같이 형식적인 대응관계만으로도 족한 것으로 판단하고 있는 것으로 이해할 소지가 충분하다.⁴²⁾

하지만 대상판결의 대법원판례해석에서도 밝힌 바와 같이,⁴³⁾ 쟁점사항 2와 관련해서 ‘뒷받침 요건’은 적어도 형식적인 뒷받침 요건을 의미하는 것으로 보이지 않는다. 그리고 이와 같이 ‘뒷받침 요건’의 충족 여부를 청구범위에 기재된 사항과 발명의 설명에 기재된 사항 간의 형식적인 기재의 일치 여부와는 상관없이 판단하는 것은 앞서 본 바와 같이 미국, 일본, 유럽(EPO)에서도 마찬가지이다.

그렇다면, 대상판결에서 쟁점사항 2와 관련된 내용을 판시한 것은, 해당 청구항에 기재된 사항이 발명의 설명에도 동일하게 기재되어 있는 점과 여기에 당해 업계의 기술상식 등을 같이 고려해 볼 때, 새로운 ‘뒷받침 요건’의 판단기준을 제시하기 위한 것이라기보다는, 해당 청구항으로부터 파악할 수 있는 기술적 범위가 발명의 설명으로부터 파악할 수 있는 기술적 범위를 넘어서는 것이 아니어서 특별한 함축적인 의미를 부여하지 않고 “동일하게”라는 표현의 의미 그대로를 나타내기 위하여 그 표현을 쓴 게 아닌가 싶다. 만약 쟁점구성이 포함된 청구항에 기재된 발명으로부터 파악할 수 있는 기술적 범위가 발명의 설명으로부터 파악할 수 있는 기술적 범위를 넘어서는 것이었다면, 청구항에 기재된 발명과 동일한 사항이 발명의 설명에 기재되어 있다고 하더라도 쟁점사항 2와 같은 판시를 하지 않았을 것이고, 이는 (제대로) 공개되지 아니한 발명에 대하여는 특허권을 부여하지 않는다는 ‘뒷받침 요건’의 취지에도 부합한다고 생각한다.

42) 정택수, 앞의 논문, 396면.

43) 원심이 쟁점구성이 발명의 설명에 의하여 뒷받침된다고 판단하는 근거로서, 발명의 설명에 쟁점구성과 ‘문언적으로’ 동일한 기재가 있다는 점을 판시한 것은 청구범위와 발명의 설명 간의 형식적인 대응관계로 족한 것처럼 이해될 소지가 있기는 하나, 원심판시의 취지는 쟁점구성에 관하여 청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 설명에 ‘그대로’ 기재되어 있으므로, 통상의 기술자가 발명의 설명으로부터 파악할 수 있는 범위를 벗어난 발명이 청구항에 기재되어 있지 아니하다는 것으로 볼 수 있다(정택수, 앞의 논문, 396면).

다. 정리 및 검토

이상에서 살핀 바와 같이 대상판결의 쟁점사항 2에서 ‘뒷받침 요건’은 형식적인 뒷받침 요건을 의미하는 것이라고 보기는 어렵고, 그렇다고 그 실제 모습이 명확하게 드러나 있다고 보기도 어렵다.

그리고 쟁점사항 1에서 ‘용이 실시 요건’은 발명의 설명에 청구항에 기재된 발명이 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있게 기재 내지 공개되었는지 여부를 판단하는 것이어서, ‘용이 실시 요건’과 ‘뒷받침 요건’은 그 판단기준이 서로 다르고 각 판단기준에 따라 별개로 양 요건의 충족 여부를 살펴야 한다. 다만, 양 요건을 실제 사안에 적용함에 있어서 경우에 따라서는 그 판단의 방법이 중복되는 경우가 있을 수 있으나 그렇다 하더라도 쟁점사항 1에서 나타난 대상발명의 취지를 오해해서는 안 될 것으로 보인다.

첨언하면, 형식적인 뒷받침 요건처럼 청구항에 기재된 발명과 문언적으로 동일한 내용이 발명의 설명에 기재되어 있기는 하지만 ‘뒷받침 요건’을 충족하는 것으로 본다면, 특허법 제42조 제4항 제1호는 매우 형식적이고 유명무실한 규정이 될 공산이 커 보인다. 즉, 특허청 심사관은 해당 특허출원이 ‘뒷받침 요건’을 만족하는지 여부를 판단하기 위하여 청구항에 기재된 발명이 발명의 설명에 동일하게 기재되어 있는지 여부를 확인하는 단순 작업을 하게 될 것이다. 이 경우, 통상적으로 청구항에 기재된 사항 내지 발명은 발명의 설명에 ‘그대로’ 기재되는 경우가 대부분이어서, 이러한 발명이 발명의 설명에 용이하게 실시할 수 있을 정도로 기재가 되어 있는지 여부에 대한 문제는 생길지언정 청구항에 기재된 발명이 발명의 설명에 동일하게 기재되어 있지 않아서 생기는 문제는 거의 없다고 볼 수 있어서, 거절이유와 무효사유가 되는 특허법 제42조 제4항 제1호 규정의 존재의 의미는 매우 퇴색될 것으로 보인다.

이러한 상황에서 다음에는 대상판결 이후의 법원 판결들을 검토함으로써 대상판결이 실제로 의미하는 구체적인 모습이 어떤 것인지를 간접적으로나마 확인하고, 나아가 앞으로 어떤 과제가 있는지를 살핀다.

V. 대상판결 이후의 법원의 최근 판결 동향

1. 대법원

가. 대법원 2016.5.26. 선고 2014후2061 판결

원심(특허법원 2014.8.28. 선고 2013허9744 판결)은, 명칭을 ‘일정 소량의 시료를 빠르게 도입할 수 있는 시료도입부를 구비한 바이오센서’로 하는 특허발명(특허등록 제475634호)의 청구항 1⁴⁴⁾ 및 이를 직·간접적으로 인용하고 있는 나머지 청구항에 대하여 통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적·구성 및 효과가 기재되지 않았거나 청구범위가 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 않았다는 이유로 이 사건 특허발명은 명세서의 기재불비가 있다고 판단하였다.

이에 대법원은, “출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 통상의 기술자 입장에서 청구항 1에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있고, 발명의 설명에 개시된 내용을 청구범위에 기재된 범위까지 확장할 수 있다고 볼 수 있다. 따라서 청구범위가 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 않았다고 볼 수 없으므로, 구 특허법 제42조 제4항 제1호에서 규정한 기재요건 위반도 없다”고 하였다.

대법원 판결을 구체적으로 보면, ‘용이실시 요건’과 ‘뒷받침 요건’을 개별적으로 판단하면서 별개의 판단기준에 따라 그 충족 여부를 판단하고 있다. 여기서 ‘뒷받침 요건’은 형식적인 뒷받침 요건인지 실질적인 뒷받침 요건인지를 명확하게 제시하고 있지 않다. 즉, 특허등록 제475634호의 발명의 설명 중 ‘발명이 해결하고자 하는 기술적 과제’, ‘발명의 구성’, ‘발명의 효과’ 등에는 청구항 1에 기재된 내용이 그대로 기재되어 있음에도 불구하고, ‘뒷받침

44) 【청구항 1】 시료도입 통로부와 통기부가 교차 형성되고, 시료도입 통로부와 통기부가 만나는 지점에 돌출부가 형성된 구조를 갖는 시료도입부를 구비한 전기화학적 바이오센서.

요건'의 충족 여부를 판단하는 부분에서는, 청구항 1에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있고 또한 발명의 설명에 개시된 내용을 청구범위에 기재된 범위까지 확장할 수 있는 것으로 볼 수 있다는 두 가지 이유로 청구범위는 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 않은 것으로 볼 수 없다고 판시하였다.

한편, 위 판시사항 중 “발명의 설명에 기재된 내용을 청구범위에 기재된 범위까지 확장할 수 있는 것으로 볼 수 있다”고 하였는데, 뒤에서 설명하는 바와 같이 통상의 기술자가 이러한 확장을 인정하기 위해서는 그 확장된 부분이 그렇지 않은 부분과 대비하여 ‘해당 발명이 해결하고자 하는 기술적 과제’, ‘발명의 효과’ 등이 서로 동등한 정도에 있는지 여부를 살펴야 할 것이다. 특히 화학, 의약, 생명공학 등 그 작용효과 등이 예측하기 어려운 분야에서는 이러한 사항들이 명세서에 명확히 기재되어 있어야 하는 경우가 많다.

그렇다면 판시사항에는 없지만 ‘뒷받침 요건’을 충족하는지 여부를 판단함에 있어서 실제로는 실질적인 뒷받침 요건을 검토한 것으로 보인다.⁴⁵⁾ 설령 이러한 판단이 ‘용이실시 요건’의 충족 여부에서 이루어져서 ‘뒷받침 요건’의 충족 여부 판단에서는 굳이 판시할 필요가 없었다 하더라도 그 판단결과를 ‘뒷받침 요건’에서 참고하고 있다면, ‘뒷받침 요건’은 실질적인 뒷받침 요건의 충족 여부를 살핀 것으로 봄이 상당하다. 그리고 청구항 1에 기재된 사항이 발명의 설명에 동일하게 기재되어 있음에도 불구하고 위와 같은 판단을 한 것을 보면, 앞서 대상판결의 쟁점사항 2의 검토에서 본 바와 같이, 단순히 청구항과 발명의 설명 간의 내용의 일치만 가지고 ‘뒷받침 요건’의 충족 여부를 판단하지 않는다는 방증(傍證)이라 할 것이다.

나. 대법원 2017.5.11. 선고 2014후1631 판결

원심은, 이 사건 정정발명⁴⁶⁾의 명세서 중 발명의 설명에는 고분자의 변형에 의한 소부 현상과 관련하여 단량체 화합물의 구조와 그 구조가 갖는 의미

45) 이에 대한 설명은 각주 55)로 대신한다.

46) 특허등록 제677804호(2007.1.26. 등록).

및 효과가 명확히 기재되어 있고, 실시례로서 ‘4,4’-비페닐 디아크릴레이트’의 소부울 저감 효과를 보여 주고 있어 통상의 기술자는 이러한 발명의 설명 및 실시례의 기재로부터 청구항 5,⁴⁷⁾ 6⁴⁸⁾의 단량체 중 ‘4,4’-비페닐 디아크릴레이트’를 제외한 나머지 단량체들도 고분자의 변형에 의한 소부울 저감 효과가 있음을 예측할 수 있으므로, 청구항 5, 6이 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 않는다고 보기는 어렵다고 판단하였다.

이에 대법원은, 위 원심의 기재사항을 언급하면서 “원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당하고, 거기에 상고이유 주장과 같이 명세서 기재요건에 관한 법리를 오해하는 등의 위법이 없다”고 하였다.

본 대법원 판결은, 실시례에 개시된 ‘4,4’-비페닐 디아크릴레이트’로부터 청구항 5, 6에 기재된 단량체 화합물로 확장할 수 있는지에 관하여 그 효과를 고려하면서 판단한 사례로서, 발명의 설명에는 청구항 5, 6에 기재된 바가 동일하게 기재되어 있음에도 불구하고 위와 같은 판단을 한 것을 보면, ‘뒷받침 요건’으로 실질적인 뒷받침 요건을 적용한 것으로 볼 수 있다.

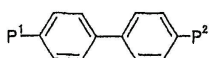
2. 특허법원 · 서울중앙지방법원

가. 특허법원 2017.7.21. 선고 2014허6056 판결

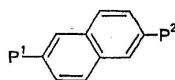
본 사건은, 명칭을 ‘헤테로방향족 그룹을 갖는 옥심 에스테르 광개시제’로

47) 【청구항 5】 제2항에 있어서, 상기 단량체가 하기 화학식 1a 또는 1b로 표시되는 것인 액정 표시 장치.

〈화학식 1a〉



〈화학식 1b〉



상기 식 중 P¹ 및 P²는 각각 독립적으로 아크릴레이트, 메타크릴레이트, 비닐, 비닐옥시 또는 에폭시기이다.

48) 청구항 6은 위 청구항 5의 화학식 1a와 화학식 1b 중 화학식 1a만을 선택하여 청구하고 있고, 나머지 사항은 동일하다.

하는 특허발명(특허등록 제1032582호)의 청구항 3⁴⁹⁾에 기재된 화합물이 발명의 설명에 의하여 뒷받침되는지가 쟁점사항들 중 하나였다.

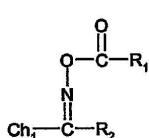
본 판결은, 이 사건 특허발명은 ‘용이실시 요건’을 충족한다고 판시하고 나서, ‘뒷받침 요건’의 판단기준으로 대상판결의 판단기준을 채용하면서, “이 사건 특허발명의 명세서에는 청구항 3의 화학식 I과 그 각 치환기가 모두 제시되어 있을 뿐만 아니라, 청구항 3의 화합물이 속하는 옥심 에스테르 화합물의 일반적 제조방법이 기재되어 있다. 아울러, 이 사건 특허발명의 명세서에는 청구항 3에 해당하는 구체적인 화합물들이 실시례 1~3, 6, 8, 9에 제시되어 있는 가운데, 그 중 실시례 1에는 특정 화합물을 제조하는 방법이 구체적으로 설명되어 있고, 같은 방법에 의하여 나머지 실시례들에 개시된 화합물들도 제조할 수 있다는 취지의 기재도 있다. 위와 같은 이 사건 특허발명의 명세서의 기재에 비추어 볼 때, 청구항 3의 보호범위에 속하는 화합물들은 기본적으로 옥심 에스테르 화합물의 일반적인 제조방법을 기준으로, 실시례 1에 제시된 방법에 준하여 제조한다는 취지로 이해할 수 있으므로, 결국 청구항 3은 뒷받침 요건을 충족하고 있다고 보아야 한다.”라고 판시하였다.

보건대, 청구항 3은 화학식 I로 표시되는 화합물을 청구하는 물질발명으로, 발명의 설명에는 화학식 I로 표시되는 화합물이 그대로 기재되어 있을 뿐만 아니라 실시례 1 등에 제시된 방법에 의하여 이 화합물을 제조할 수 있음이 기재되어 있다.

위 판시사항에 따르면, 이 사건에서 ‘뒷받침 요건’은 화학식 I로 표시되는 화합물이 청구항 3과 발명의 설명에 동일하게 기재되어 있는지 여부를 살피

49) 【청구항 3】 화학식 I의 화합물

(화학식 I)



화학식 I에서, CH₁은 이고; Het₁은 비치환된 2-푸릴, 비치환된 2-티에닐, 비치환된 4-피리딜 또는 N-(C₁-C₂알킬)-2-피롤릴이고; Ar₂는 그룹  (C), 그룹  (D) 인데, 이들 각각은 치환되지 않고; X는 직접 결합이고; Y는 -O-, -S- 또는 -NR₅-이고; R₁은 C₁-C₄ 알킬, 페닐 또는 C₁₋₄ 알콕시이고; R₂는 직쇄 C₁-C₈ 알킬이고; R₅는 C₁-C₂ 알킬이다.

면서 더불어 화학식 I로 표시되는 화합물이 실제로 제조될 수 있는지 즉 그 실체를 파악하고 있는 점에서 실질적인 뒷받침 요건으로 판단하고 있음을 알 수 있다(화학식 I에 포함되는 다양한 화합물들이 동일한 작용효과를 보이는지에 대해서는 아무런 언급이 없다). 그리고 ‘용이실시 요건’과 ‘뒷받침 요건’을 별개의 요건으로 하여 그 충족 여부를 따로 판단하고 있다.

나. 특허법원 2017.5.18. 선고 2015허8127 판결

본 사건은, 명칭을 ‘양변기용 세면수 재활용 장치’로 하는 특허발명(특허등록 제1460020호)의 청구항 1⁵⁰⁾에 기재된 ‘제어부’와 ‘수위조절센서’가 발명의 설명에 의하여 뒷받침되는지가 쟁점사항들 중 하나였다.

본 판결은 뒷받침 요건의 판단기준으로 대상판결의 판단기준을 채용하면서 구체적으로는, “‘제어부’와 ‘수위조절센서’는 이 사건 특허발명의 출원 당시의 기술수준에 비추어 범용성이 있는 것으로서 구체적인 구성이나 회로도 등을 명시하지 않더라도 통상의 기술자가 그 구성을 이해할 수 있거나, 통상의 기술자가 위와 같은 기능·작용을 하는 모듈(module)이나 제품을 구입할 수 있을 것으로 보인다.”라고 하면서 ‘용이실시 요건’을 충족한다고 한 다음, “이 사건 제1항 발명의 ‘제어부’와 ‘수위조절센서’ 구성에 대응되는 사항이 발명의 설명에 동일하게 기재되어 있으므로, 위 각 구성이 발명의 설명에 의하여 뒷받침된다고 할 것이므로, 청구항 1은 구 특허법 제42조 제4항 제1호에서 규정한 기재요건을 위반한 것으로 보기 어렵다.”고 판시하였다.

50) 【청구항 1】 합체형으로 형성되며 세면수가 집수되는 집수조(110) 및 덮개(120)가 구비된 본체(100); 세면대(20)와 입수관(210)으로 연결되어 세면수가 상기 집수조(110)로 입수되도록 하는 입수부(200); 상기 집수조(110)에 집수된 세면수를 하수구(50)와 연결된 배수구(310)를 통하여 자동 또는 수동으로 하수구(50)로 배수하는 배수부(300); 상기 집수조(110)에 구비되는 공급펌프(410) 및 공급관(420)을 통하여 세면수를 양변기의 물탱크(30)로 공급하는 세면수공급부(400); 및 상기 세면수공급부(400)의 동작을 제어하는 제어부(500)로 구성되고; (중략) 상기 제어부(500)는 상기 공급펌프(410)가 상기 집수조(110)에 집수된 세면수의 수위에 따라 동작이 단속되도록 하는 수위조절센서를 포함하도록 구성된 양변기용 세면수 재활용 장치에 있어서, (중략)한 것을 특징으로 하는 양변기용 세면수 재활용 장치.

보건대, 청구항 1에 기재된 ‘제어부’와 ‘수위조절센서’는 통상의 기술자가 다른 구체적인 정보 없이도 그 구성, 기능·작용을 충분히 이해할 수 있을 정도이어서, 발명의 설명에 ‘제어부’와 ‘수위조절센서’에 관한 사항이 동일하게 기재되어 있거나 해도 뒷받침 요건을 충족한다 하겠다. 그렇다면 이는 앞서 살핀 특허법원 2017.1.26. 선고 2015허8059 판결과 같이, ‘뒷받침 요건’의 충족 여부로서 형식적인 뒷받침 요건의 충족 여부만을 살핀 것으로 볼 수는 없고, 실질적인 뒷받침 요건의 충족 여부도 함께 고려한 것으로 볼 수 있을 것이다.⁵¹⁾ 그리고 ‘용이실시 요건’과 ‘뒷받침 요건’의 충족 여부도 구분하여 별개로 판단하고 있다.

다. 서울중앙지방법원 2017.6.30. 선고 2016가합517163 판결

본 사건은, 명칭을 ‘통증 치료용 이소부틸가바 및 그의 유도체’로 하는 정정된 특허발명(특허등록 제491282호)의 청구항 5⁵²⁾ 및 16⁵³⁾에 기재된 사항이 발명의 설명에 의하여 뒷받침되는지가 쟁점사항들 중 하나였다.

본 판결은, 이 사건 특허발명의 명세서에 기재된 이 사건 포르말린 실험, 카라게닌 실험, 외과적 처치 관련 실험은 프레가발린에 청구항 5, 16의 보호범위인 신경병질증 통증, 섬유근육통에 대한 통증 치료라는 약리효과가 있다는 것을 보여 주는 적절한 실험 방법이므로, 위 명세서에는 프레가발린의 위 약리효과가 구체적으로 기재되어 있거나 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 그러한 약리효과의 발생을 충분히 예측할 수 있고, 또한 발명의 설명에 개시된 내용을 청구항 5 및 16의 각 보호범위인 신경병질증 통증을 치료 및 섬유근육통의 치료에 확장 또는 일반화할 수 있다고 봄이 타당하다고 판시하였다.

51) ‘뒷받침 요건’의 충족 여부에서 형식적인 뒷받침 요건과 실질적인 뒷받침 요건을 모두 살핀다는 의미는 결국 실질적인 뒷받침 요건을 살핀다는 의미와 다를 바가 없다.

52) 【청구항 1】 (S)-3-(아미노메틸)-5-메틸헥산산을 포함하는 통증 치료용 조성물(여기서 ‘(S)-3-(아미노메틸)-5-메틸헥산산’의 일반명은 ‘프레가발린’이다).

【청구항 5】 제1항에 있어서, 치료되는 통증이 신경병질증 통증인 조성물.

53) 【청구항 16】 제1항에 있어서, 치료되는 통증이 섬유근육통인 조성물.

보건대, 청구항 5와 16에 각 기재된 프레가발린의 신경병질증 통증과 섬유근육통에 대한 통증 치료에 관한 사항은 발명의 설명에 그대로 기재되어 있다.⁵⁴⁾ 그럼에도 불구하고 본 판결은, 청구항 5와 16에 각 기재된 프레가발린의 신경병질증 통증과 섬유근육통에 대한 통증 치료는 그 약리효과가 발명의 설명에 기재된 사항으로부터 확장 또는 일반화할 수 있어서 ‘뒷받침 요건’을 충족한다는 취지로 판시하고 있다. 그렇다면, 이러한 판단은 ‘뒷받침 요건’이 형식적인 뒷받침 요건을 의미하는 것이라기보다는 실질적인 뒷받침 요건을 의미하는 것에 바탕을 둔 것으로 보인다.

3. 정 리

이상에서 살펴본 대상판결 이후의 법원의 판결들은, ‘뒷받침 요건’의 충족 여부에 있어서 특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 청구항에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는지에 의하여 판단되어야 한다는 일관된 입장을 보이고 있다.

구체적으로는 ‘뒷받침 요건’의 충족 여부를 형식적인 뒷받침 요건의 충족 여부만을 살핀 경우도 있고, 형식적인 뒷받침 요건과 실질적인 뒷받침 요건 둘 다의 충족 여부를 살핀 경우도 있다. 여기서 전자는 그 내용이 통상의 기술자가 더 이상의 다른 정보 없이도 쉽게 파악할 수 있는 정도이어서 형식적인 뒷받침 요건의 충족 여부만을 살피더라도 무관한 상황이었던 것으로 보이는데, 이를 두고 법원은 ‘뒷받침 요건’을 형식적인 뒷받침 요건으로 이해하고 있다고 볼 수는 없고, 전체적으로는 오히려 후자의 경우처럼 실질적인 뒷받침 요건을 의미하는 것으로 보고 있음이 더 타당해 보인다.⁵⁵⁾ 이는 쟁점사

54) 본 발명은 통증, 특히 만성 통증 장애의 치료에 하기 화학식 I 의 화합물을 사용하는 방법에 관한 것이다. 이러한 장애로는 (생략) 섬유 근육통, 통풍, 환지 통증, 화상 통증과 다른 형태의 신경통, 신경병질증 및 특발성 통증 증후군이 있으나, 이에 제한되지는 않는다. 본 발명의 더욱 바람직한 화합물은 (S)-3-(아미노메틸)-5-메틸헥산산 및 3-아미노메틸-5-메틸-헥산산이다.

55) 법원은 많은 판결문에서 먼저 ‘용이성 요건’의 충족 여부를 살피고 난 후, ‘뒷받침 요

항 2의 해석에 대한 실마리가 될 수도 있겠는데, 즉 단순히 청구항과 발명의 설명 간의 내용의 일치만을 가지고 ‘뒷받침 요건’의 충족 여부를 판단하지 않는다는 것이다.

나아가 대상판결 이후에 선고된 앞서 살핀 법원의 판결들뿐만 아니라 다른 기타 판결들 중 ‘용이실시 요건’과 ‘뒷받침 요건’을 함께 판단한 판결들은 각각의 판단기준에 따라 개별적으로 그 충족 여부를 판단하고 있는 것으로 보이고, 각 요건의 충족 여부의 결론은 대부분 동일⁵⁶⁾하다는 것을 알 수 있다.

VI. 대상판결의 실제 모습과 향후 과제

1. ‘뒷받침 요건’의 판단기준에 대한 이해

특허법 제42조 제4항 제1호에 따른 ‘뒷받침 요건’은 그 취지가 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과를 방지하기 위한 것이고, 그 판단기준은 특허출원 당시의 기술 수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 청구범위 내지 청구항에 기재된 사항과 대응되는 사항이

건’의 충족 여부를 아래에 기재된 방식으로 판시하고 있음을 알 수 있다(대법원 2016.5.26. 선고 2014후2061 판결, 특허법원 2016.10.7. 선고 2014허6933 판결 등). 구체적으로는, ‘뒷받침 요건’의 충족 여부를 판단할 때 아래에서 본 바와 같이 “앞서 본 사정에 의하면”과 같은 표현을 기재함으로써 발명의 효과를 포함한 ‘용이실시 요건’에서 살핀 내용을 포괄적으로 가져오는 형식을 취하고 있다. 이로써 겉으로는 실질적인 뒷받침 요건의 모양새를 취하지 않지만 실제로는 실질적인 뒷받침 요건을 채용한 것으로 보인다.

앞서 본 사정에 의하면, 출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 이 사건 제1항 발명에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있고, 발명의 설명에 개시된 내용을 청구범위에 기재된 범위까지 확장할 수 있다고 볼 수 있다. 따라서 청구범위가 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 않았다고 볼 수 없으므로, 구 특허법 제42조 제4항 제1호에서 규정한 기재요건 위반도 없다.

56) 대부분의 판결에서 ‘용이실시 요건’과 ‘뒷받침 요건’이 같이 충족되거나, 같이 충족되지 않는다고 결론내리고 있다.

발명의 설명에 기재되어 있는지 여부에 있다. 이러한 ‘뒷받침 요건’의 판단기준은 그 적용에 있어서 크게 두 가지로 나뉘지는데, 하나는 청구항에 기재된 사항과 대응되게 발명의 설명에 기재된 사항이 서로 동일하거나 균등한 정도에 있는 경우에 적용되는 판단기준(이하 ‘판단기준 1’이라 한다)과, 다른 하나는 청구항에 기재된 발명이 발명의 설명에 개시된 사항보다 그 보호범위 내지 기술적 범위가 넓은 경우에 적용되는 판단기준(이하 ‘판단기준 2’라 한다)이다. 판단기준 1은 대상판결에서 판시한 위 ‘뒷받침 요건’의 판단기준과 동일하고, 판단기준 2는 앞서 본 대법원 2017.5.11. 선고 2014후1631 판결과 같이 “특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 통상의 기술자가 발명의 설명에 기재된 내용으로부터 파악할 수 있는 기술적 범위로부터 청구항에 기재된 발명으로부터 파악할 수 있는 기술적 범위까지 확장 또는 일반화를 할 수 있는지 여부”이다.

이러한 두 가지 판단기준이 구체적으로 어떻게 적용되는 게 바람직한지를 알기 위하여, 각주 36)에서 살핀 예를 위 두 가지 판단기준에 맞게 설정하여 검토해보자.

① 먼저 판단기준 1을 검토하기 위하여, 청구항에는 화합물 A를 청구하면서 발명의 설명에는 그 제조방법을 개시하고 있기는 하나 그 유용성에 대해서는 전혀 개시하고 있지 않은 경우를 상정해 보자.

거시적인 대상인 물건 내지 장치는 그 자체만으로도 통상의 기술자가 그 유용성을 쉽게 파악할 수 있는 경우가 많으나, 미시적인 대상인 화합물과 같은 물질은 그 자체만으로는 통상의 기술자가 그 유용성을 예측하기 어려운 경우가 허다하다. 이러한 이유로 명세서에 어떤 화합물을 제조하는 방법이 개시되어 있다고 하더라도 그 화합물의 유용성 내지 용도가 개시되어 있지 않고 통상의 기술자의 기술상식으로도 이를 파악하기 힘들다면 그 발명은 미완성 발명으로 볼 수 있고, 나아가 적어도 ‘용이실시 요건’을 충족하지 못하는 명세서 기재불비가 있다고 할 것이다.⁵⁷⁾

57) ‘미완성 발명’과 ‘용이실시 요건’은 엄격히 구분해야 한다는 판결(특허법원 2001.7.20. 선고 2000허7038 판결, 확정)과 그럴 필요까지는 없다는 취지의 판결(대법원 2004.12.

한편, 청구항과 발명의 설명에 다 같이 기재된 사항인 화합물 A의 경우 ‘뒷받침 요건’을 충족하는지가 문제가 될 수 있다. 단순히 그 외관 내지 기술적 범위가 동일한지 여부의 관점에서 보면, 청구항과 발명의 설명에 다 같이 기재된 화합물 A는 그 외관 내지 기술적 범위가 같아서 ‘뒷받침 요건’을 충족한다고 볼 수 있는 반면, ‘뒷받침 요건’의 취지를 바탕으로 한 관점에서 보면 위 화합물 A는 제대로 공개하지 아니한 발명으로 볼 수 있어서 이를 청구하는 발명에 대하여는 그 특허권이 부여되어서는 안 되므로 ‘뒷받침 요건’을 충족하는 것으로 볼 수 없을 것이다. 이러한 두 가지 견해들 중 후자의 견해가 더 타당한 것으로 보이는데, 그 이유는 ‘뒷받침 요건’의 판단기준은 그 취지에 더 잡아 구체화해야 하는데 후자의 견해가 그러하기 때문이다. 그렇다면 ‘뒷받침 요건’을 충족한다고 하기 위해서는, 해당 발명에 관한 구체적인 사항들이 명세서에 제대로 공개되어 있음을 전제로 하여 청구항에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있어야 한다고 봄이 타당하다 할 것이다.

② 다음으로 판단기준 2를 검토하기 위하여, 마쿠쉬 유형의 청구항에는 화합물 A를 청구하면서 그 치환기로 a, b 또는 c가 될 수 있다고 기재되어 있고, 발명의 설명에도 이러한 사항이 문언적으로 동일하게 기재되어 있으나 구체적인 실시례에는 a와 b에 관한 사항만이 개시되어 있는 경우를 생각해 보자.

위 예에서 청구항에 기재된 발명과 발명의 설명에 개시된 사항으로부터 파악할 수 있는 보호범위 내지 기술적 범위를 살펴보면, 먼저 청구항에 기재된 발명으로부터는 치환기로 a, b 또는 c가 될 수 있는 화합물 A를 파악할 수 있고, 발명의 설명으로부터 파악할 수 있는 기술적 범위는 경우에 따라 달라질 수 있다. 다시 말해, 통상의 기술자가 발명의 설명에 기재된 사항으로부터 c가 a, b와 동등한 정도의 작용효과를 보인다고 인식할 수 있으면 발명의 설명으로부터 파악할 수 있는 기술적 범위는 치환기 a, b 또는 c를 가지는 화

23. 선고 2003후1550 판결)이 있다.

합물 A이고 이는 청구항에 기재된 사항으로부터 파악할 수 있는 보호범위와 동일하다. 하지만, 통상의 기술자가 발명의 설명으로부터 c가 a, b와 동등한 정도의 작용효과를 보인다고 인식할 수 없다면 발명의 설명에 기재된 사항으로부터 파악할 수 있는 기술적 범위는 치환기 a 또는 b를 갖는 화합물 A가 되고, 이는 청구항에 기재된 발명으로부터 파악할 수 있는 보호범위보다 작게 되는데, 이 경우는 ‘뒷받침 요건’을 충족하지 못하게 된다.

위 예에서도 알 수 있듯이, 발명의 설명으로부터 파악할 수 있는 기술적 범위를 확인하는 작업은 ‘발명이 해결하고자 하는 기술적 과제’, ‘발명의 효과’ 등을 전체적으로 고려해야 명확히 파악될 수 있는 것이어서, 이 경우 ‘뒷받침 요건’은 결국 실질적인 뒷받침 요건을 의미한다 할 것이다.

2.쟁점사항 1, 2와 관련된 대상판결의 실제 모습

이러한 상황에서 ‘뒷받침 요건’은 형식적인 뒷받침 요건을 의미하는 것으로 볼 수는 없고 실질적인 뒷받침 요건으로 이해함이 타당한데, 이는 앞서 본 대상판결 이후의 법원의 판결들을 보더라도 그러하다. 게다가 대상판결의 대법원판례해설에도, 대상판결의 쟁점사항 2와 관련된 ‘뒷받침 요건’의 세부적인 판단기준은 형식적인 뒷받침 요건의 것으로 오해할 소지가 있으나 실제로는 그러하지 않다는 취지로 기재되어 있다.⁵⁸⁾ 이러한 상황들을 전체적으로 고려해 보면, 대상판결에서의 ‘뒷받침 요건’의 실제 모습은 형식적인 뒷받침 요건이라기보다는 실질적인 뒷받침 요건으로 이해함이 타당하다 할 것이다.

다음으로 대상판결의 쟁점사항 1을 보면, 앞서 살핀 바와 같이 ‘구별설’의 입장에 서서 ‘용이실시 요건’과 ‘뒷받침 요건’은 서로 다른 취지를 가지고 있어서 그 판단도 다른 기준으로 하여야 한다는 점을 명확히 하였고, 대상판결 이후의 법원의 판결들도 같은 입장을 취하고 있음을 알 수 있다.

58) 정택수, 앞의 논문, 396면.

그렇다면, 대상판결이 실제로 주고자 하는 주된 메시지는, ‘뒷받침 요건’에 관한 새로운 판단기준을 제시한 것이냐 아니냐의 논란에 있는 쟁점사항 2에 있기 보다는, 그간 명확히 정리가 되지 않았던 부분을 명확하게 한 쟁점사항 1에 있었던 것으로 보인다. 그리고 대상판결에 의해 실무에서 생긴 일부 혼란은 쟁점사항 1, 2를 함께 고려함에 따라 생긴 것으로 생각된다. 다시 말해, 쟁점사항 1에 따라 ‘뒷받침 요건’과 ‘용이실시 요건’의 충족 여부를 별개로 판단해야 한다는 전제 조건하에서, ‘용이실시 요건’은 해당 발명의 실질적인 공개와 관련된 사항이어서 쟁점사항 2에 따른 ‘뒷받침 요건’은, 해당 발명의 실질적인 공개와 무관한, 형식적인 뒷받침 요건으로 보면 족하다고 이해한 것으로 보인다.

3. 향후 과제

이상에서 살펴 본 바와 같이 대상판결의 실제 모습은 어느 정도 윤곽이 보이는 것 같다. 하지만 아직도 여전히 불명확한 부분은 없지 않다. 그중 하나가 대상판결에서 ‘뒷받침 요건’으로 보는 실질적인 뒷받침 요건이 과연 어떤 모습을 하는지에 관한 것이다. 이러한 ‘뒷받침 요건’이 개념적으로는 이해가 되지만 실제로 어떤 판단기준을 가지는지에 대해서는 명확하지 않다. 보다 직접적으로는, 실질적인 뒷받침 요건은 해당발명에 관한 사항을 발명의 설명에 어느 정도로 개시하여야 충족되는 것인지에 관한 의문이기도 하다.

특히 해당 발명의 작용효과까지 고려한 사항이 발명의 설명에 기재되어 있어야 ‘뒷받침 요건’을 충족하는 것으로 보는 최근 판결이 없지는 않으나 겉으로는 쉽게 찾아보기는 어렵다. 그 이유가, 물건 내지 물질의 발명의 경우 ‘뒷받침 요건’의 충족 여부를 판단함에 있어서 그 제조방법과 더불어 작용효과를 함께 살피는 것은 ‘용이실시 요건’⁵⁹⁾을 판단하는 것과 다름이 없고, 이

59) ‘물건의 발명’의 경우 그 발명의 ‘실시’라고 함은 그 물건을 생산, 사용하는 등의 행위를 말하므로, 물건의 발명에서 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 발명의 설명에 기재된 사항에 의하여 물건

는 쟁점사항 1에서 제시한 판단기준에 배치된다고 보기 때문이 아닐까 싶다.

결국 이러한 논의의 핵심은 특허법 제42조 제4항 제1호의 취지에서 말하는 ‘공개’가 어느 정도의 수준에 있어야 하는지에 귀결된다 할 것이고, 향후 이에 대한 심도 있는 논의가 필요해 보인다. 그리고 앞서 살핀 바와 같이 화학, 생명공학, 의약 등 예측 가능성이 현저히 떨어지는 기술분야에서는 특별히 고려해야 하는 다양한 경우가 생길 수 있는데, 이러한 다양한 경우를 아우르는 ‘뒷받침 요건’이 있다면 이를 상대적으로 그 작용효과 등을 예측하기 쉬운 다른 기술분야에 적용하더라도 별다른 문제가 발생하지 않을 것으로 보인다. 따라서 앞으로 더 다양하고 깊이 있는 사례 연구와 심도 있는 검토를 통하여, 보다 정교하고 바람직한 ‘뒷받침 요건’의 판단기준이 정립될 필요성이 있어 보인다.

VII. 마치며

대상판결은 쟁점사항 1, 2를 포함하는데, 그중 쟁점사항 2와 관련하여 일부 실무에서는 ‘뒷받침 요건’은 청구항에 기재된 사항과 발명의 설명에 기재된 사항이 형식적으로(문언적으로) 동일하기만 하면 충족하는 것으로 이해하는 경우가 적지 않은 것 같다. 그러나 대상판결에서의 ‘뒷받침 요건’의 실제 모습은, 대상판결 이후의 대법원·특허법원 등의 판결들이 취하는 태도, 대상판결의 대법원판례해설 등을 두루 고려해 보면, 형식적인 뒷받침 요건이라기보다는 실질적인 뒷받침 요건으로 이해함이 타당해 보인다.

그리고 ‘뒷받침 요건’의 충족 여부를 판단하는 장면에서 ‘용이실시 요건’의

자체를 생산하고 이를 사용할 수 있고, 구체적인 실험 등으로 증명이 되어 있지 않더라도 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 통상의 기술자가 발명의 효과의 발생을 충분히 예측할 수 있다면, 구 특허법 제42조 제3항에서 정한 ‘용이실시 요건’을 충족한다고 볼 수 있다(대법원 2016.5.26. 선고 2014후2061 판결).

충족 여부에서 판단하는 사항들과 중복되는 경우가 있을 수도 있겠지만, 그렇다고 해서 이러한 판단방법이 “양 요건은 각 판단기준에 따라 그 충족 여부를 별개로 판단해야 한다”는 대상판결의 취지에 어긋나는 것으로 오해해서는 안 될 것이다.

한편, 대상판결에서 ‘뒷받침 요건’이 실제로 의미하는 것으로 보이는 ‘실질적인 뒷받침 요건’이 개념적으로는 이해가 되지만 실제로 어떤 구체적인 판단기준을 가지고 있는지에 대하여는 명확하지 않으므로, 앞으로 이에 대하여 보다 세밀하게 연구할 필요성이 있어 보인다.

본고(本稿)는 대상판결에 따른 쟁점사항 1, 2를 실무에 적용함에 있어서 생길 수 있는 혼동을 줄이는 데 조금이나마 일조를 하기 위하여 작성된 것이는데, 이를 기반으로 앞으로 보다 더 정치(精緻)된 명세서 기재요건에 관한 자료가 나오길 기대해 본다.

참고문헌

〈단행본(국내 및 동양)〉

- 심미성, “독립된 별개 요건인 발명 기재 요건과 실시 가능 기재 요건”, 『미국특허판례 연구』, 미국특허법연구회(편), 한빛지적소유권센터, 2013.
- 中山信弘 외 3인 편저, 『특허판례백선』, 한국특허법학회(역), 제4판, 박영사, 2014.

〈학술지(국내 및 동양)〉

- 설민수, “특허명세서 기재요건과 특허발명의 범위에 관한 한국과 미국의 비교법적 연구”, 『인권과정의』, 435호(2013).
- 이수미, “명세서의 기재 요건으로 인한 특허발명 권리범위의 한정—미국 특허법 제 112조 제1단의 ‘발명 기재 요건(Written Description Requirement)’과 한국 특허법 제42조 제4항에서의 ‘뒷받침 요건’을 중심으로”, 『법학연구』, 제14권 제2호(2011).

〈학술지(서양)〉

- Guang Ming Whitley, “A Patent Doctrine without Bounds: The ‘Extended’ Written Description Requirement”, *University of Chicago Law Review*, Vol.71 Iss.2 (2004).

〈판례〉

- 대법원 2004.10.14. 선고 2002후2839 판결.
- 대법원 2004.12.23. 선고 2003후1550 판결.
- 대법원 2006.5.11. 선고 2004후1120 판결.
- 대법원 2006.10.13. 선고 2004후776 판결.
- 대법원 2006.11.24. 선고 2003후2089 판결.
- 대법원 2007.3.15. 선고 2006후3588 판결.
- 대법원 2009.5.14. 선고 2007후5116 판결.
- 대법원 2011.10.13. 선고 2010후2582 판결.
- 대법원 2012.11.29. 선고 2012후2586 판결.
- 대법원 2016.5.26. 선고 2014후2061 판결.
- 대법원 2016.12.29. 선고 2014후1747 판결.
- 대법원 2017.5.11. 선고 2014후1631 판결.
- 특허법원 2017.7.21. 선고 2014허6056 판결.

특허법원 2017.5.18. 선고 2015허8127 판결.

특허법원 2001.7.20. 선고 2000허7038 판결.

서울중앙지방법원 2017.6.30. 선고 2016가합517163 판결.

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

知財高裁 平成 22年(2010年) 1月 28日 判決[平成 21年(行ケ)第10033号].

知財高判 平成 21年(2009年) 4月 23日 判決[平成 18年(行ケ)10489号].

知財高判 平成 17年(2005年) 11月 22日 判決[平成 17年(行ケ)10341号].

知財高裁 平成 17年(2005年) 11月 11日 判決[平成 17年(行ケ)第10042号].

〈연구보고서〉

정택수, “특허법 제42조 제4항 제1호 기재요건의 판단기준”, 대법원판례해설 제102호 (2014년 하), 법원도서관, 2014.

최수정, “청구항에 기재된 사항이 발명의 상세한 설명에 뒷받침되는지 여부와 발명의 상세한 설명의 기재 정도”, 2016 산업재산권 판례평석 공모전 우수 논문집, 2016.

A Study on a standard of judgement of support requirement according to Patent Act Article 42④(1)

Jwa Seungkwan*

There is misleading about the Supreme Court Decision 2012Hu832 which likely says describing the subject matter literally(i.e., using the same terms) between the description of the invention and the claims satisfies the support requirement of Patent Act Article 42④(1). However, judging from decisions after the 2012Hu832 and so on, it is reasonable to understand that it says the support requirement is about substantial support by proper disclosure of the subject matter in the description, not about simply literal coincidence of the subject matter between the description and the claims. Moreover, we should understand that the support requirement and the enablement requirement of Patent Act Article 42③(1) have their own distinct standards of judgement.

The details of a standard of judgement of the support requirement are not clear yet. So, we need to make it clear by studying the support requirement more in depth.

Keyword

Patent Act Article 42④(1), Patent Act Article 42③(1), support requirement, enablement requirement, description requirement, Supreme Court Decision 2012Hu832

* Technical Advisor in Patent Court of Korea(KIPO Director).