

대법원 2019후10609 판결에 대한 고찰

1. 사안의 개요

사건 번호: 2019후10609 등록무효(특)

관련 특허: 특허등록 제0908176호 "인자 Xa 억제제로서의 락탐-함유 화합물 및 그의 유도체"

선고일: 2021. 4. 8.

2. 판결의 요지

(1) 선택발명의 진보성 판단 기준

선행발명에 특허발명의 상위개념이 공지되어 있는 경우에도 구성의 곤란성이 인정되면 진보성이 부정되지 않는다. 선행발명에 발명을 이루는 구성요소 중 일부를 두 개 이상의 치환기로 하나 이상 선택할 수 있도록 기재하는 이른바 마쿠쉬(Markush) 형식으로 기재된 화학식과 그 치환기의 범위 내에 이론상 포함되지만 할 뿐 구체적으로 개시되지 않은 화합물을 청구범위로 하는 특허발명의 경우에도 진보성 판단을 위하여 구성의 곤란성을 따져보아야 한다.

대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후736, 743 판결 등은 '이른바 선택발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 하고, 이때 선택발명의 발명의 상세한 설명에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하여야 한다'고 판시하였다. 이는 구성의 곤란성이 인정되기 어려운 사안에서 효과의 현저성이 있다면 진보성이 부정되지 않는다는 취지이므로, 선행발명에 특허발명의 상위개념이 공지되어 있다는 이유만으로 구성의 곤란성을 따져 보지도 아니한 채 효과의 현저성 유무만으로 진보성을 판단하여서는 아니 된다.

(2) 선택발명의 진보성 판단시 효과의 고려 방법

특허발명의 진보성을 판단할 때에는 그 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다. 선행발명에 이론적으로 포함되는 수많은 화합물 중 특정한 화합물을 선택할 동기나 암시 등이 선행발명에 개시되어 있지 않은 경우에도 그것이 아무런 기술적 의의가 없는 임의의 선택에 불과한 경우라면 그와 같은 선택에 어려움이 있다고 볼 수 없는데, 발명의 효과는 선택의 동기가 없어 구성이 곤란한 경우인지 임의의 선택에 불과한 경우인지를 구별할 수 있는 중요한 표지가 될 수 있기 때문이다.

(3) 선택발명의 효과 기재의 정도

효과의 현저성은 특허발명의 명세서에 기재되어 통상의 기술자가 인식하거나 추론할 수 있는 효과를 중심으로 판단하여야 하고(대법원 2002. 8. 23. 선고 2000후3234 판결 등 참조), 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 그 기재내용의 범위를 넘지 않는 한도에서 출원일 이후에 추가적인 실험 자료를 제출하는 등의 방법으로 그 효과를 구체적으로 주장·증명하는 것이 허용된다(대법원 2003. 4. 25. 선고 2001후2740 판결 참조).

3. 사안의 상세

(1) 사실관계

경구용 항응고제 엘리퀴스 의약품과 관련하여, 피고들(제네릭 제약사)들은 원고(오리지널 제약사)의 엘리퀴스 의약품에 대한 물질특허발명(이 사건 특허발명)이 이미 공지된 선행발명에 의해 진보성이 부정됨을 이유로 특허무효심판을 제기하였고, 이에 대하여 특허심판원은 이 사건 특허발명의 진보성이 부정된다고 판단하였고, 이에 원고는 특허법원에 심결취소소송을 제기하였다.

한편, 이 사건 제1항 발명은 락탐 고리를 가지는 화합물 중 아픽사반 및 그의 제약상 허용되는 염에 관한 것이다.

선행발명인 WO00/39131호는 이 사건 제1항 발명의 화합물인 아픽사반을 포함하고 있으나, 위 선행발명으로부터 이 사건 제1항 발명에 이르기 위해서는 선행발명에 기재된 66개의 모핵 중 제1모핵을 선택한 후 다시 모든 치환기들을 특정한 방식으로 동시에 선택하여 조합하여야 한다.

이에, 이 사건의 쟁점은 이 사건 특허발명이 다양한 조합이 가능한 일반식 형태의 화합물을 개시하고 있는 선행발명에 의하여 진보성이 부정되는지 여부이다.

(2) 원심(특허법원)의 판단

특허법원은 이 사건 특허발명은 '선행발명에 기재된 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소로 하는 선택발명'에 해당하고, 이러한 선택발명은 명세서에 기재되어 있는 효과를 중심으로 엄격한 특허요건을 적용하여 진보성을 판단하여야 하는데, 이 사건 특허발명이 선행발명에 비하여 실질적 효과나 양적으로 현저한 효과를 가지고 있다는 점이 명세서에 기재되어있지 않아 이 사건 특허발명이 그와 같은 효과를 가지고 있다고 보기 어려우므로, 이 사건 특허발명은 진보성이 부정된다고 판단하였다.

(3) 대법원의 판단

그러나, 대법원은 다음과 같은 요지의 이유로 원심 판결을 파기하였다.

i) 선행발명은 66개의 모핵 구조로부터 선택되는 화합물 및 각 모핵 구조에 적용될 수 있는 치환기들의 종류와 선택 가능한 원자 등을 다양하게 나열하고 있다. 여기서 제시된 화학식은 모핵 구조의 선택과 각 치환기의 조합에 따라 이론상 수억 가지 이상의 화합물을 포함하게 된다.

ii) 선행발명에 일반식으로 기재된 화합물로부터 이 사건 제1항 발명에 이르기 위해서는, 선행발명에 마쿠쉬 타입으로 기재된 화합물 중 1단계 실시태양으로 우선순위 없이 나열된 66개의 모핵 중 제1 모핵을 선택한 후 다시 위 모핵 구조의 모든 치환기들을 특정한 방식으로 동시에 선택하여 조합하여야 한다. 특히 이 사건 제1항 발명의 효과를 나타내는 핵심적인 치환기로 볼 수 있는 락탐 고리는 제1 모핵의 치환기 A에 연결된 치환기 B 부분에 위치하여야 하는데, 선행발명에는 위와 같은 락탐고리가 구체적으로 개시되어 있지도 않다. 선행발명의 '보다 바람직한 실시태양'으로 기재된 34개의 모핵 구조에서 치환기 B로 가능한 수많은 구조 중 락탐 고리를 우선적으로 고려할 만한 사정도 없다.

iii) 선행발명의 '보다 더더욱 바람직한 실시태양'으로 기재된 총 107개의 구체적 화합물들을 살펴보더라도 이 사건 제1항 발명과 전체적으로 유사한 구조를 가지고 있거나 치환기 B로서 락탐 고리를 갖는 화합물을 찾아볼 수 없다.

iv) 이 사건 특허발명의 명세서 기재 및 출원일 이후 제출된 실험자료 등에 의하면, 이 사건 제1항 발명은 공지된 인자 X_a 억제제와 비교하여 개선된 X_a 억제활성 및 선택성을 가지고, 혈액 농도 최고-최저 특성을 감소시키는 인자(청정률과 분포용적)와 수용체에서 활성 약물의 농도를 증가시키는 인자(단백질 결합, 분포용적) 등을 조절하여 약물의 생체 내에서의 흡수, 분포, 비축, 대사, 배설에 관한 약동학적 효과를 개선하였으며, 다른 약물들과 동시에 투여될 수 있는 병용투여 효과를 개선한 발명임을 알 수 있다.

v) 우수한 약리 효과를 가지는 화합물을 실험 없이 화학 구조에만 기초하여 예측하는 것은 매우 어려우므로, 신규 화합물을 개발하는 통상의 기술자는 이미 알려진 생물학적 활성을 가진 화합물을 기초로 구조적으로 유사한 화합물이나 유도체를 설계하고 합성한 후 그 약효를 평가하는 과정을 거쳐 개선된 약효를 가지는 화합물을 찾게 되고, 보다 우수한 약효를 가지는 화합물을 찾을 때까지 이러한 작업을 반복하게 된다.

그런데 선행발명과 이 사건 제1항 발명은 주목하고 있는 화합물 및 그 구조가 다르고, 이 사건 제1항 발명의 구조를 우선적으로 또는 쉽게 선택할 사정이나, 동기 또는 암시가 있다고 보기도 어렵기 때문에, 통상의 기술자가 선행발명으로부터 기술적 가치가 있는 최적의 조합을 찾아 이 사건 제1항 발명에 도달하기까지는 수많은 선택지를 조합하면서 거듭된 시행착오를 거쳐야 할 것으로 보인다.

vi) 위와 같은 사정들을 종합하여 보면, 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 그 발명의 내용을 이미 알고 있음을 전제로 사후적으로 판단하지 않는 한 선행발명으로부터 그 구성을 도출하는 것이 쉽다고 볼 수 없고 개선된 효과도 있으므로, 선행발명에 의하여 진보성이 부정되기는 어려워 보인다.

그럼에도 원심은 이와 달리 앞서 본 바와 같은 이유로 구성의 곤란성 여부는 따져 보지도 않은 채 선행발명에 비하여 이질적 효과나 양적으로 현저한 효과가 인정되기 어렵다는 이유만으로 이 사건 특허발명의 진보성이 부정된다고 판단하였다. 이러한 원심판결에는 특허발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하고 필요한 심리를 다하지 아니하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.

4. 검토의견

i) 선택발명의 진보성 판단과 관련하여, 지금까지 대법원은 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는지를 중심으로 진보성 여부를 판단해 왔다.

그러나, 위 대법원 판결에서는 선택발명에도 일반적인 진보성 판단방법을 적용하여 구성의 곤란성이 인정되면 진보성이 긍정된다고 판단하였다. 이는 기존에 대법원이 선택발명의 진보성 여부를 판단함에 있어 효과 위주로 진보성 여부를 판단한 것에 대하여, 선택발명의 진보성 판단 시 구성의 곤란성 또한 심리되어야 한다는 것을 명확히 한 것이다.

대법원이 전원합의체 판결이 아닌 소부 판결로 위 판결을 한 것은, 종래의 이질적 또는 현저한 효과 중심의 법리는 구성의 곤란성이 인정되지 않는 경우 적용되는 것으로서 여전히 유효하므로, 기존 판례의 변경 아니고 단지 구성의 곤란성 기준을 추가한다는 의미인 것으로 보인다. 그러나 위 대법원 판결은 효과 중심의 지금까지의 실무를 완전히 바꾸어 놓을 것으로 예상된다.

ii) 한편, 선택발명의 효과의 명세서 기재와 관련하여, 종래 대법원은, '선택발명의 명세서 중 발명의 설명에는 이질적 또는 현저한 효과가 있음을 명확히 기재하여야 하며, 위와 같은 효과가 명확히 기재되어 있다고 하기 위해서는 발명의 설명에 질적인 차이를 확인할 수 있는 구체적인 내용이나, 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적 기재가 있어야 하고(대법원 2012. 8. 23. 선고 2010후3424 판결 등 참조), 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 출원일 이후에 출원인이 구체적인 비교실험자료를 제출하는 등의 방법에 의하여 그 효과를 구체적으로 주장·입증하면 된다(대법원 2003. 4. 25. 선고 2001후2740 판결 등 참조)'고 판시하였다.

이에 대하여, 위 대법원 판결에서는, 효과의 현저성은 명세서에 명확히 기재된 효과가 아니라, '명세서에 기재되어 통상의 기술자가 인식하거나 추론할 수 있는 효과'를 중심으로 판단한다고 판시하였고, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 그 기재내용의 범위를 넘지 않는 한도에서 출원일 이후에 추가적인 실험 자료를 제출하는 등의 방법으로 그 효과를 구체적으로 주장·증명하는 것이 허용된다고 명시하면서, 명세서 기재 및 출원일 이후 제출된 실험자료 등에 의하여 이 사건 특허발명의 개선된 약효를 인정하였다. 이는 구성의 곤란성이 있는 선택발명에 대하여 일반 발명과 같은 정도로 효과의 현저성을 입증하면 되는 것으로 판단한 것으로 보인다.

iii) 향후 전망

기존에는, 엄격했던 선택발명의 진보성 판단 기준에 의하여, 선택발명에 대한 진보성 판단은 거의 대부분 진보성이 부정된다는 결론이었다. 이에 대한 드문 예외가 이질적 효과가 인정된 올란자핀 판결(대법원 2012. 8. 23. 선고 2010후3424 판결) 정도였다.

그러나, 대법원의 위 판결로써 진보성이 긍정되는 선택발명이 늘어날 것으로 예상되며, 특히 제약분야에 있어서는, 향후 오리지널 제약사와 제네릭 제약사간 특허 분쟁 시 오리지널 의약품 특허의 특허성을 보다 강화시킬 것으로 보인다.