

March 30, 2021

우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명의 특허요건 적용의 기준일이 우선권 주장일로 소급되기 위한 요건에 관한 대법원 판결

법무법인(유한) 태평양의 뉴스레터와 관련된 문의사항이 있을 경우, 아래의 연락처로 문의주시기 바랍니다.

박 정 희 변호사

T 02-3404-0547
E junghi.park@bkl.co.kr

이 은 경 외국변호사, 변리사

T 02-2188-5250
E eunbyeong.lee@bkl.co.kr

조 명 선 변리사

T 02-2188-5217
E myungsun.cho@bkl.co.kr

최 인 경 변호사

T 02-3404-0979
E inkyoung.choi@bkl.co.kr

대법원은 2021. 2. 25. 선고 2019후10265 판결에서, 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것) 제54조에 따른 조약 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명의 특허요건 적용의 기준일이 우선권 주장일로 소급되기 위한 요건과 관련하여, “‘우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 사항’이란, 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 우선권 주장일 당시의 기술상식에 비추어 보아 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명이 선출원의 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있는 사항이어야 한다”라고 판시하였습니다.

위 판결의 사안에서는 이 사건 특허발명의 청구항 3에 기재된 “항-CD20 항체의 500 내지 1500mg/m²의 용량”이라는 균일용량 투여가 선출원의 최초 명세서에 명시적으로 기재되어 있거나, 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해될 수 있는지 여부가 문제로 되었습니다. 이와 관련하여 선출원의 최초 명세서에는 항-CD20 항체의 투여용량에 대해서 0.1~30mg/kg의 용량으로 투여하거나, 4주간 주당 375mg/m²의 용량으로 주입하는 것을 청구항으로 하고 있었고, 그 실시례에서도 375mg/m²의 제1 투여량으로 투여 한 이후, 이어서 500 내지

1500mg/m²의 투여량으로 치료받는다 고만 기재하고 있었을 뿐, 청구항에 500 내지 1500mg/m²의 균일용량으로 투여한다는 점에 대해서는 아무런 기재가 없었습니다. 이와 같은 사안에서 대법원은 원심이 선출원의 최초 명세서로부터 CLL 치료에 항-CD20 항체의 투여량 연구가 여전히 진행 중이라는 것을 알 수 있다고 하더라도, 우선권 주장일 당시 CLL 치료에 항-CD20 항체의 1회 투여용량이 500 내지 1500mg/m²이라는 점이 통상의 기술자에게 기술상식에 해당한다고 볼 수 없으므로 항-CD20 항체의 500 내지 1500mg/m²의 용량이 선출원의 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있는 사항이라고 볼 수 없다면서 이 사건 특허발명의 청구항 3 등의 특허요건 판단일을 우선권 주장일이 아니라 출원일이라고 본 다음, 이 사건 특허발명의 출원일 전에 공개된 선행문헌에 의하여 이 사건 특허발명의 청구항 3 등의 진보성을 부정할 것을 수긍하였습니다.

위 판결의 판시사항을 최초로 밝힌 대법원 2015. 1. 15. 선고 2012후2999 판결은 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명의 특허요건 적용의 기준일이 우선권 주장일로 소급하는 발명의 범위를 신규사항 추가 금지의 관점에서 판단하여야 함을 밝힌 것으로 이해되고 있는데, 대법원 2019후10265 판결은 의약분야에서 조약 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명의 특허요건 적용의 기준일이 우선권 주장일로 소급되기 위한 요건에 관하여 최초로 판시한 대법원 판결입니다.

위 판결의 사안은 선출원의 최초 명세서 청구항에 기재된 균일용량 투여의 경우 항-CD20 항체의 투여량이 이 사건 특허발명의 청구항 3과 달리 기재(0.1~30mg/kg의 용량으로 투여하거나, 4주간 주당 375mg/m²의 용량으로 주입)되어 있고, 선출원의 최초 명세서의 실시례에 이 사건 특허발명의 청구항 3에서 청구하고 있는 항-CD20 항체의 500 내지 1500mg/m²의 용량이 기재되어 있기는 하나 균일용량이 아니라 제1 투여(375mg/m²) 이후의 후속 투여량으로 기재되어 있는 사안이어서, 이 사건 특허발명의 청구항 3에 기재된 “항-CD20 항체의 500 내지 1500mg/m²의 용량”이라는 균일용량 투여가 선출원의 최초 명세서에 명시적으로 기재되어 있거나, 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해될 수 없는 경우임이 비교적 분명한 것으로 보입니다.

위 판결은 다른 기술분야보다 우선권 주장을 수반하는 특허출원이 많은 분야인 의약분야에서 우선권 주장을 수반하는 특허출원을 하는 경우 선출원의 최초 명세서 등의 기재된 사항의 범위 내인지에 관하여 보다 신중한 검토가 필요하고, 특히 이 사건 특허발명의 청구항 3과 같이 우선권 주장일과 출원일 사이에 특허발명을 무효화시킬 수 있는 선행문헌이 있는 경우에는 더욱 그러함을 보여주는 점에서 의의가 있다고 할 것인데, 다른 기술분야의 경우에도 우선권 주장을 수반하는 경우 마찬가지로 신중한 검토가 요구된다고 할 것입니다.