

법학전문대학원협의회

수신자 수신처 참조
(경유)

제 목 특허청 2014년 산업재산권 판례평석 공모 홍보 협조요청

1. 귀교 법학전문대학원의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 관련근거 : 특허청 심판정책과-486('14.02.25)
「2014년 산업재산권 판례평석 공모 홍보 협조요청」
3. 법학전문대학원협의회에서는 특허청의 「2014년 산업재산권 판례평석 공모 홍보 협조요청」에 따라 붙임과 같이 공모요강 등 자료를 송부드리오니 교내에 홍보를 부탁드립니다.
4. 아울러, 특허청에서 각 법학전문대학원에 공모전 포스터를 송부할 예정이며, 교내 곳곳에 게시될 수 있도록 협조를 부탁드립니다.

[붙임] 특허청 심판정책과-486('14.02.25, ※공모요강등 포함) 1부. 끝.

법학전문대학원협의회 이사장



(수신처 : 강원대학교 외 24개교 법학전문대학원 원장)

담당/팀장

정회광

사무국장

김명기

이사장

결재 3/4
신현운

협조자

시행 법학전문대학원협의회-56 (2014.03.04) 접수

우 100-813 서울특별시 중구 서소문로 11길 34, 5층(서소문동) / <http://www.leet.or.kr>

전화 (02)888-2035

/전송 (02)888-2025 / indianjkh@leet.or.kr

/ 공개



특 허 청



수신 수신자 참조
(경유)

제목 2014년 산업재산권 판례평석 공모 홍보 협조요청

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 특허청에서는 판례 연구의 활성화를 통한 심사·심판 품질 향상과 전문성 확보의 목적으로 「2014년 산업재산권 판례평석」을 아래와 같이 공모하오니, 귀 기관의 홈페이지 및 간행물 등에 게재·홍보해 주시어, 많은 분들이 응모할 수 있도록 협조 부탁드립니다.

- 아 래 -

가. 공모전 개요

1) 공모명 : '14년 산업재산권 판례평석 공모

2) 공모과제

- 자유과제 : 산업재산권(특허, 실용신안, 디자인, 상표)과 관련된 판례 중 응모자가 자유롭게 선택
- 지정과제 : 특허청에서 지정한 과제

·상표 : 영문과 한글(음역)로 구성된 상표의 일부 사용시 상표사용 인정여부(2012후2463)
·특허 : 치료방법적 기재를 구성요소로 볼 수 있는지 여부(2013허686),
특허청구범위 해석시 명세서 기재의 참작정도(2013후778)

3) 공모기간 : 2014. 3. 10. ~ 2014. 7. 31.

4) 응모자격 : 제한 없음

5) 평가·심의절차 : 1차 평가 → 2차 평가 → 최종 심의(심의위원회)

6) 시상내역

- 최우수상(1명) : 산업통상자원부장관상 및 상금 200만원
- 우수상(2명) : 특허청장상 및 상금 각 100만원
- 장려상(3명) : 특허청장상 및 상금 각 50만원

7) 문의 : 특허심판원 심판정책과(042-481-5865, qwe421@korea.kr)

나. 협조사항

기관명	협조사항
법학전문대학원협의회	· 홈페이지 공지, 간행물 게재, 유관기관 홍보(각 법학전문대학원 학내에 공모전 포스터 게재 협조) 등
대한변호사협회	· 홈페이지 공지, 간행물 게재, 유관기관 홍보 등
대한변리사회	· 홈페이지 공지, 간행물 게재, 유관기관 홍보 등
한국발명진흥회	· 홈페이지 공지, 간행물 게재, 유관기관 홍보 등
한국지식재산연구원	· 홈페이지 공지, 간행물 게재, 유관기관 홍보 등
한국특허정보원	· 홈페이지 공지, 간행물 게재, 유관기관 홍보 등
한국지식재산전략원	· 홈페이지 공지, 간행물 게재, 유관기관 홍보 등
한국지식재산보호협회	· 홈페이지 공지, 간행물 게재, 유관기관 홍보 등

- 붙임 : 1. 산업재산권 판례 평석 공모 요강 1부.
 2. 상표 지정과제판례(2012후2463) 1부.
 3. 특허 지정과제판례(2013허686, 2013후778) 각 1부. 끝.

특 허 청 장

수신자 법학전문대학원협의회장, 대한변호사협회장, 대한변리사회장, 한국발명진흥회장, 한국지식재산연구원장, 한국특허정보원장, 한국지식재산전략원장, 한국지식재산보호협회장



공업주사

오용균

행정사무관

최태섭

심판정책과 전결 2014. 2. 24.

과장

오재윤

협조자

시행 심판정책과-486

(2014. 2. 25.)

접수

우 302-701

대전광역시 서구 청사로 189(둔산동 920번지) 정부대전
 청사 4동

/ <http://www.kipo.go.kr>

전화번호 042)481-5373

팩스번호 042)472-1406

/ yg0510@kipo.go.kr

/ 비공개(7)

쉽고 편리한 우리 집 새 주소, 언제 어디서나 도로명주소입니다

2014년 산업재산권 판례평석 공모 요강

1. 추진 목적

- 산업재산권 관련 판례에 대한 특허청 내부 및 외부의 의견 청취
- 판례 연구의 활성화를 통한 심사·심판 품질 향상과 전문성 확보

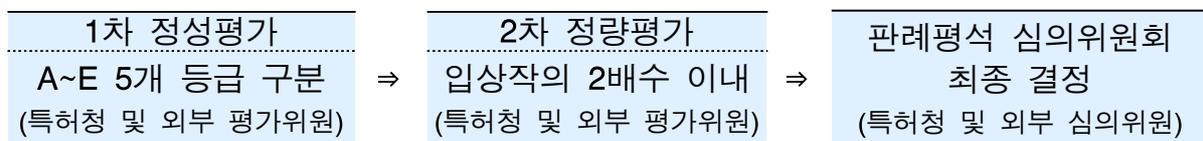
2. 공모과제 및 공모기간

- 자유과제 : 산업재산권(특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권)과 관련된 법원판례 중 응모자가 자유롭게 선택
- 지정과제 : 특허청에서 지정한 과제
 - ① 상표
 - 2012후2463 : “영문과 한글(음역)로 구성된 상표의 일부 사용시 상표사용 인정여부”
 - ② 특허
 - 2013허686 : “치료방법적 기재를 구성요소로 볼 수 있는지 여부”
 - 2013후778 : “특허청구범위 해석시 명세서 기재의 참작정도”
- 공모기간 : 2014. 3.10 ~ 2014. 7. 31

3. 응모자격

- 제한 없음

4. 평가·심의 절차



5. 시상내역

- 최우수(1명) : 산업통상자원부장관상 및 상금 200만원
 - 우수(2명) : 특허청장상 및 상금 100만원
 - 장려(3명) : 특허청장상 및 상금 50만원
- * 최우수상은 지정과제 응모작 중에서 선정

6. 주요 일정

주요 내용	일 정
판례 평석 공모	3.10 ~ 7. 31
1차 평가	8. 1 ~ 9. 30
2차 평가	
판례평석 심의위원회 심의	
발표 및 시상	10.1 ~ 10.31

7. 제출서류

- 이력서(별지 제1호 서식 참조) 1부. 단, 특허청 직원은 이력서 제출 필요 없음
- 판례 평석 요약서(별지 제2호 서식 참조) 1부
- 판례 평석(별지 제3호 서식 및 아래 작성요령 참조) 1부

< 판례 평석 작성요령 >

1. 아래 한글로 작성. 용지여백을 위쪽 15mm, 아래쪽 15mm, 왼쪽 20mm, 오른쪽 20mm, 머리말 15mm, 꼬리말 15mm로 설정
2. 제목은 휴먼명조 18포인트로 작성하고, 제목 아래에 휴먼명조 13포인트로 대상판결 번호를 기재
3. 목차는 중고딕 11포인트, 줄간격 180%로 제목 아래에 2단으로 작성
4. 본문 항목은 중고딕 볼드체 14포인트로 작성하며 구분은 ‘1, 2, 3’, ‘가, 나, 다’, ‘(1), (2), (3)’, ‘(가), (나), (다)’의 순으로 표기
5. 본문은 목차 하단에 이어서 작성. A4용지 30페이지 이내로 기재하며, 휴먼명조 12포인트, 줄간격 200%로 설정
6. 참고사항은 휴먼명조 10포인트로 작성하되 각주로 처리

※ 필요한 양식은 특허심판원 홈페이지 <http://www.kipo.go.kr/ipt/intro/intro03.html>에서 다운로드

8. 서류 접수 및 문의

- 접수마감 : 2014. 7. 31.(목)
- 접수방법 : 이메일 접수만 가능(이메일 주소: qwe421@korea.kr)
- 문 의 처 : 특허심판원 심판정책과(042-481-5865, qwe421@korea.kr)

9. 유의사항

- 제출서류상의 기재 착오, 누락 및 연락불능으로 인한 불이익은 모두 응시자에게 돌아감
- 응모된 판례 평석은 타 학술지, 논문집 등 간행물에 발표되지 않은 것이어야 함
- 응모작이 당선되었더라도 자격이 다르거나, 표절 등의 부당한 작품일 경우에는 수상취소 및 상금 회수 조치를 취함
- 시상기준에 맞는 응모작이 없을 경우 시상내역은 변경될 수 있음

판례평석 요약서

접수번호:

판례번호	※ 관련 판결문·심결문의 사건 번호를 기재 - 예시 : 대법원 2012.1.19. 선고 2010다95390 판결
제 목	※ 판례평석 제목을 기재
요 약	※ 판례평석 본문을 요약하여 간략히 기재
필요성	※ 대상판례의 중요성·문제점을 바탕으로 평석의 필요성을 기재
독창성	※ 판례 평석의 내용이 기존의 판례 평석 또는 논문과 대비하여 독창성이 있는 경우 기재
파급효과	※ 판례 평석의 내용이 심사심판의 현안 또는 변리업계에 미치는 파급효과를 기재

【별지 제3호 서식】 표준 판례평석 양식

— < 판례평석 작성요령 > —

1. 아래 한글로 작성. 용지여백을 위쪽 15mm, 아래쪽 15mm, 왼쪽 20mm, 오른쪽 20mm, 머리말 15mm, 꼬리말 15mm로 설정
2. 제목은 휴먼명조 18포인트로 작성하고, 제목 아래에 휴먼명조 13포인트로 대상 판결 번호를 기재
3. 목차는 중고딕 11포인트, 줄간격 180%로 제목 아래에 2단으로 작성
4. 본문 항목은 중고딕 볼드체 14포인트로 작성하며 구분은 ‘1, 2, 3’, ‘가, 나, 다’, ‘(1), (2), (3)’, ‘(가), (나), (다)’의 순으로 표기
5. 본문은 목차 하단에 이어서 작성. A4용지 30페이지 이내로 기재하며, 휴먼명조 12포인트, 줄간격 200%로 설정
6. 참고사항은 휴먼명조 10포인트로 작성하되 각주로 처리

확인대상발명의 실시 여부 특징을 통한 소극적 권리범위확인심판의 효율성 향상 방안

<특허법원 2009.10.9. 선고 2009허3732 판결>

< 목 차 >

1. 서론	4. 이 건 판례에 대한 고찰
2. 이 사건 판결의 경위	가. 원심결의 취지
가. 사건의 배경	나. 이 건 판결의 취지
나. 원심결(2008당3145)의 요지	5. 본 사안에 대한 검토
다. 이 사건 판결의 요지	가. 소송경제 관점
3. 권리범위확인심판의 성질 고찰	나. 법적 안정성 관점
가. 특허심판의 법적성질	6. 소극적 권리범위확인심판의 개선 방안
나. 당사자주의와 직권주의	7. 결론

1. 서론

특허법상 권리범위확인심판이란 특허권자·전용실시권자 또는 이해관계인이 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부에 대한 확인을 구하는 것으로서, 특허발명의 보호범위를 확인하기 위한 심판절차이다. <중략>

2. 이 사건 판결의 경위

가. 사건의 배경

(1) 이 사건 특허발명

본 사안의 이해를 돕기 위해 먼저 이 건 분쟁의 배경에 대해 간략히 살펴보기로 한다. 이 건 특허발명¹⁾은 과일포장구로서, 추석 과일선물세트에서.... <중략>

7. 결론

1) 특허출원번호는 10-1993-0023890이다.

대 법 원

판 결

사 건 2012후2463 등록취소(상)
원고, 상고인 주식회사 에이스이십일
대구 북구 산격동 1629 대구종합유통단지 산업용재관 16동 5호
대표이사 박병환
소송대리인 변리사 홍성일

피고, 피상고인 콘티넨탈 라이펜 도이치란트 게엠베하
(Continental Reifen Deutschland GmbH)
독일 하노버 파렌발더 슈트라세 9
(Vahrenwalder Straße 9, Hannover, Germany)
대표자 요하네스 주트마이어(Johannes Suttmeier)
알트프리트 슈라더(Altfried Schrader)
소송대리인 변리사 남상선, 김문재, 신민숙, 차현숙

원 심 판 결 특허법원 2012. 6. 21. 선고 2012허115 판결
판 결 선 고 2013. 9. 26.

주 문

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

이 유

상고이유를 판단한다.

1. 일정한 요건만 구비하면 사용 여부에 관계없이 상표를 등록받을 수 있도록 하는 등록주의를 채택함으로써 발생할 수 있는 피해를 시정하고 타인의 상표 선택의 기회를 확대하기 위하여, 상표법 제73조 제1항 제3호, 제4항은 상표권자 또는 사용권자에게 등록상표를 지정상품에 사용할 의무를 부과하고 일정기간 상표를 사용하지 아니한 경우 그에 대한 제재로 상표등록을 취소할 수 있도록 규정하고 있다(대법원 2011. 6. 30. 선고 2011후354 판결 참조). 위와 같은 불사용으로 인한 상표등록취소 제도의 취지에 비추어 볼 때, 여기서 ‘등록상표를 사용’한다고 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고 유사상표를 사용한 경우는 포함되지 아니하나, ‘동일한 상표’에는 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표도 포함된다고 할 것이다(대법원 1995. 4. 25. 선고 93후1834 전원합의체 판결, 대법원 2009. 5. 14. 선고 2009후665 판결 등 참조).

그런데 상품의 특성, 상품이 판매되는 시장, 시대의 변화 등에 따라 등록상표를 다소 변형하여 사용하기도 하는 것이 거래의 현실이어서, 영문자와 아울러 그에 대한 한글 발음을 옮긴 음역(音譯)이 결합된 상표를 등록한 후 영문자나 그 한글 음역 중 어느 한 부분을 생략한 채 사용하는 경우도 흔히 발생한다.

그리고 우리나라의 현재 영어 보급수준을 고려하면, 위와 같은 등록상표에서 그 한글 부분은 영문자의 발음을 그대로 표시한 것임을 일반 수요자나 거래자가 쉽게 알 수 있고, 호칭 내지 발음이 표시하는 그 영문 단어 자체의 의미로부터 인식되는 관념 외에 한글 음역의 결합으로 인하여 새로운 관념은 생겨나지 않는 경우가 있을 수 있다.

이러한 경우에는 상표권자 또는 사용권자가 위 등록상표에서 영문자나 그 한글 음역 중 어느 한 부분이 생략된 형태의 상표를 사용하더라도, 일반 수요자나 거래자에게는 위 등록상표와 동일하게 호칭·관념되는 같은 상표가 사용된다고 인식되어 그에 대한 신뢰가 형성될 것이므로, 그 상표들 사이의 동일성을 부정한다면 일반 수요자나 거래자의 신뢰를 깨뜨리는 결과가 초래된다.

나아가 상표법이 1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되면서 연합상표 제도를 폐지하여, 연합등록된 상표들 가운데 어느 하나의 상표를 사용하는 것만으로 연합등록된 모든 상표에 대하여 불사용으로 인한 상표등록취소를 면할 수 있었던 특례가 없어졌음을 참작하면, 등록상표 사용으로 인정되는 범위를 다소 탄력적으로 해석하여 상표권자의 상표 사용의 자유 내지는 그 상표의 동일성 인식에 관한 일반 수요자의 신뢰를 보호할 필요도 있다.

앞서 본 법리와 이와 같은 여러 사정들에 비추어 보면, 영문자와 이를 단순히 음역한 한글이 결합된 등록상표에서, 그 영문 단어 자체의 의미로부터 인식되는 관념 외에 그 결합으로 인하여 새로운 관념이 생겨나지 않고, 영문자 부분과 한글 음역 부분 중 어느 한 부분이 생략된 채 사용된다고 하더라도 일반 수요자나 거래자에게 통상적으로 등록상표 그 자체와 동일하게 호칭될 것으로 보이는 한, 그 등록상표 중에서 영문자 부분 또는 한글 음역 부분만으로 구성된 상표를 사용하는 것은 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 사용하는 것에 해당하며, 이를 두고 등록상표 취소사유인 등록상표를 사용하지 아니한 것이라고 볼 수 없다.

이와 달리 영문자와 이를 단순히 음역한 한글이 결합된 등록상표의 불사용으로 인한 상표등록취소심판에서 영문자나 그 한글 음역 중 어느 한 부분이 생략된 채 사용되는

경우 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표 사용이 아니라는 취지로 판시한 대법원 1992. 12. 22. 선고 92후698 판결, 대법원 1992. 12. 22. 선고 92후711 판결, 대법원 2002. 9. 27. 선고 2001후2542 판결, 대법원 2004. 8. 20. 선고 2003후1437 판결, 대법원 2004. 8. 20. 선고 2003후1673 판결 등을 비롯한 같은 취지의 판결들은 이 판결의 견해에 배치되는 범위 내에서 이를 모두 변경하기로 한다.

2. 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다.

지정상품을 ‘고무브이벨트’로 하는 이 사건 등록상표(등록번호 제287071호)는 오른쪽 위와 같이 영문자 ‘CONTINENTAL’과 이를 단순히 음역한 한글 ‘콘티넨탈’이 이단으로 병기되어 있는 형태로 이루어져 있고, 원고가 ‘고무브이벨트’에 사용하고 있다고 하는 상표(이하 ‘실사용상표’라고 한다)는 오른쪽 아래와 같이 이 사건 등록상표 중 상단의 영문자 부분만이 표시된 형태로 되어 있다.



[이 사건 등록상표]



[실사용상표]

그런데 우리나라의 현재 영어 보급수준을 고려하면, 이 사건 등록상표의 상단 영문자 부분과 하단 한글 음역 부분은 모두 일반 수요자나 거래자에게 ‘대륙(풍)의’라는 의미로 관념될 뿐 그 결합으로 인하여 새로운 관념이 생겨나지는 아니한다고 할 것이고, 또 영문자 부분 ‘CONTINENTAL’은 그 한글 음역 부분 ‘콘티넨탈’의 병기 없이도 ‘콘티넨탈’로 동일하게 호칭될 것으로 보이므로, 이 사건 등록상표 중 상단의 영문자 부분으로 된 실사용상표는 일반 수요자나 거래자에게 이 사건 등록상표 그 자체와 동일한 호칭과 관념을 일으킨다고 할 것이다. 그렇다면 실사용상표의 사용은 거래통념상 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표 사용에 해당한다고 봄이 타당하다.

그런데도 원심은 이 사건 등록상표 중 상단 영문자 부분만으로 된 실사용상표의 사용은 이 사건 등록상표와 유사한 상표의 사용에 해당함은 별론으로 하고, 거래통념상 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표 사용에 해당한다고 볼 수 없다고 판단하였으니, 이러한 원심의 판단에는 불사용으로 인한 상표등록취소심판에서 상표의 동일성 판단에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니함으로써 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

3. 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장	대법원장	양승태
	대법관	양창수
	대법관	신영철
	대법관	민일영
	대법관	이인복

대법관 이상훈

대법관 박병대

대법관 김용덕

주 심 대법관 박보영

대법관 고영한

대법관 김창석

대법관 김 신

대법관 김소영

특 허 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2013허686 거절결정(특)
원 고 씨그마-토 인더스트리에 파마슈티체 리유니테 에스. 피. 에이.
(SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.p.A)
이탈리아공화국 로마 I-00144, 비알레 셰익스피어 47 (47, Viale
Shakespeare, I-00144 Rome, Italy)
송달장소 서울 강남구 역삼동 824-19 동경빌딩 11층 특허법인
코리아나
대표자 길리아 타글리아프시오(Giulia Tagliafcio)
소송대리인 특허법인 코리아나
담당변리사 홍성진, 손영진, 구자영
피 고 특허청장
소송수행자 이민정
변 론 종 결 2013. 7. 18.
판 결 선 고 2013. 9. 27.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2012. 11. 29. 2012원102호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 출원발명

- 1) 명칭 : 고휘형 종양의 2단계 수술전후 치료를 위한 약물
- 2) 국제출원일/ 우선권 주장일/ 번역문제출일/ 출원번호 : 2004. 4. 7./ 2003. 4. 24./ 2005. 10. 21./ 제10-2005-7019995호
- 3) 출원인 : 원고
- 4) 특허청구범위 : [별지 1] 이 사건 출원발명 기재와 같다(이하, 2012. 1. 3.자로 보정된 이 사건 출원발명의 청구항 1항을 ‘이 사건 제1항 발명’이라 하고, 나머지 청구항들도 같은 방식으로 특정한다).

나. 비교대상발명 (을 제7호중)

- 1) 명칭 : 진단 및 치료를 위한 바이오틴화 단일클론 항체
- 2) 공개일/ 공개번호 : 1992. 7. 29./ 유럽 공개특허공보 제496074호
- 3) 주요 내용 : [별지 2] 비교대상발명 기재와 같다.

다. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2004. 4. 7. 국제출원된 이 사건 출원발명에 대한 번역문을 2005. 10. 21. 제출하였는데, 2011. 3. 16. 특허청 심사관으로부터 이 사건 출원발명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)가 비교대상발명에 의하여 용이하게 발명할 수 있어 진보성이 부정된다는 취지 등의 의견제출통지를 받은 후, 2011. 7. 15. 특허청구범위를 보정하는 등의 명세서 등 보정서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2011. 10. 4. 이 사건 출원발명은 통상의 기술자가 비교대상발명에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것으로, 의견제출통지서의 거절이유가 해소되지 않았다는 이유로 거절결정을 하였다.

2) 이에 원고는 2012. 1. 3. 위 거절결정에 불복하여 특허심판원 2012원102호로 이 사건 거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구하였고, 같은 날 특허청구범위를 [별지 1] 이 사건 출원발명의 특허청구범위 기재와 같이 정정하는 명세서 등 보정서를 제출하였으며, 이로써 개시된 심사전치절차에서 특허청 심사관은 2012. 3. 16. 이 사건 출원발명을 재심사하여도 거절결정의 이유를 반복할 만한 사항을 발견할 수 없다는 이유로 위 거절결정을 유지하였다.

3) 특허심판원은 2012. 11. 29. ‘이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 비교대상발명으로부터 용이하게 도출할 수 있는 것이어서 특허를 받을 수 없고, 이 사건 제1항 발명이 거절되는 이상 이 사건 출원발명 전부가 거절되어야 한다’는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 갑 제1, 2호증, 을 제1 내지 7호증

2. 당사자 주장의 요지 및 이 사건의 쟁점

가. 당사자 주장의 요지

1) 원고 주장의 이 사건 심결 취소 사유의 요지

가) 이 사건 제1항 발명의 제1 제제인 아비딘(avidin)은 그 자체에 종양 향성이 부여되어 있어 바이오틴¹⁾과 결합된 단일클론 항체를 투여하지 않아도 수술 중 국소적으로 투여되어 종양부위에 높은 농도로 응집되어 있는 것인데 반해, 비교대상발명의 아비딘은 종양 향성이 부여되어 있지 않아서 아비딘 투여 이전에 바이오틴 결합 단일클론 항체를 필수적으로 투여해야 하는 차이점이 있으므로, 이 사건 제1항 발명의 약물에 아비딘과 항암제 외에 ‘바이오틴과 결합한 종양 항체’를 포함한다고 본 심결은 위법하다.

나) 이 사건 제1항 발명은 종양 향성이 부여된 아비딘 화합물을 함유하고 있는 제1 제제와 제1 제제에 대해 친화성을 갖는 바이오틴 결합 항암제를 포함하는 제2 항암제를 포함하는 고품 종양의 2단계 수술 전후 치료에 유용한 약물 또는 키트를 제공하려는 것인데, 비교대상발명은 바이오틴 결합 단일클론항체, 아비딘 타입 단백질, 바이오틴 결합 항암제를 순차로 투여하는 3단계 치료를 위한 제제만이 개시되어 있어 양 발명은 목적이 다르고, 이 사건 제1항 발명은 약물의 국소 적용을 포함하는 2단계 치료로 종양에 높은 농도의 항암제를 제공하며, 항암제의 투여량을 줄일 수 있어 비교대상발명과 구성이 다르고, 그 효과의 차이도 현저하다.

다) 산업상 이용가능성과 진보성은 별개의 독립적인 특허요건으로서 산업상 이용가능성이 없는 발명의 구성을 진보성 판단시 배제할 근거가 없고, 이 사건 제1항 발명은 약물의 투여 방법과 투여 간격이 유기적으로 결합된 전체로서 진보성을 판단해야 함에도 약물의 투여시기와 투여방법을 의료진의 약물 사용방법에 관한 것으로 진보성

1) 바이오틴(biotin)은 ‘비오틴’이라 부르기도 하는데, 이하에서는 ‘바이오틴’이라고 부르기로 한다

판단시 고려할 필요가 없다고 본 이 사건 심결은 위법하다.

2) 피고 주장의 요지

가) 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명은 종양 세포에 도달되는 항암제의 농도를 증가시키기 위한 예비표적화 기법의 종양 치료용 복합제를 제공하는 점에서 실질적으로 목적이 동일하다.

나) 이 사건 제1항 발명의 특허청구범위에서 ‘종양 향성이 부여된 제1 제제’는 아비딘 타입의 화합물 자체를 의미하는 것이 아니라 종양 향성이 부여된 아비딘 타입의 화합물을 의미하는 것이고, 여기서 ‘종양 향성이 부여된’의 의미는 명세서에 명확한 정의나 구체적인 구성에 대하여 기재되어 있지 않으므로 명세서의 바람직한 구현예 등을 참고하여 살펴보아야 하는데, 명세서의 구현예 1에 따르면 바이오틴화 항체 투여 후 아비딘 타입의 단백질을 순차적으로 투여하여 종양 세포내에 인위적인 항암제 수용체를 형성하여 비교대상발명의 대응구성과 실질적으로 동일하다.

또한 구현예 3은 아비딘에 내재된 종양 향성을 이용하여 아비딘 타입 단백질 그 자체를 사용하는데, 이는 통상의 기술자에게 널리 알려진 아비딘-바이오틴 간의 높은 친화력을 이용한 예비표적화 기법의 방사성 면역치료법 중 하나로서, 이를 토대로 용이하게 도출할 수 있는 구성에 불과하다.

다) 이 사건 제1항 발명에서 약물의 투여방법과 투여시기에 관한 구성은 약물 자체와 관련된 구성요소가 아니라 의사의 약물 사용방법에 관한 것으로서 진보성 판단시 고려할 필요가 없고, 이를 고려하더라도 약물을 강(intracavitary)내에 투여할 수 있는 비교대상발명과 비해 현저한 효과가 있다고 보기 어렵다.

라) 따라서 이 사건 제1항 발명은 진보성이 부정되므로, 이 사건 심결은 적법하다.

나. 이 사건의 쟁점

당사자의 주장을 통해 정리되는 이 사건의 쟁점은, ① 이 사건 제1항 발명에서 ‘종양 향성(tropism)이 부여된 제1 제제’에 ‘바이오틴과 결합한 종양 항체’를 포함하는 것인지 여부, ② 이 사건 제1항 발명의 구성 중 투여방법과 투여시기에 관한 구성이 진보성 판단에서 고려되어야 하는 것인지 여부 등을 포함하여 이 사건 제1항 발명이 비교대상발명에 의해 진보성이 부정되는지 여부이다.

3. 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정되는지 여부

가. 기술분야 대비

이 사건 제1항 발명은 종양을 치료함에 있어 수술 중, 수술 후 국소 및 전신 치료법에 유용한 약물의 제조를 위한 시약의 용도에 관한 것으로(갑 제2호증 1면 식별번호 [1]), 종양 향성이 부여되어 종양에 응집될 수 있는 제제를 투여한 후 항암제를 투여함으로써 항암제가 종양에 적절하게 도달할 수 있도록 하는 것이고(갑 제2호증 3~4면 식별번호 [9]), 비교대상발명은 종양의 진단과 치료를 위해 종양 세포에 방사성 동위원소, 세포독성 제제 등을 선택적으로 고정하기 위해 순차적으로 투여할 수 있는 복합 의약품과 이러한 의약품을 포함하는 키트에 관한 것이므로(을 제7호증 2면 칼럼 1의 1~7행), 양 발명은 종양 향성이 부여된 제제를 사용하는 종양치료에 관한 약물 내지 의약품에 관한 것으로 기술분야가 동일하다.

나. 목적 대비

1) 이 사건 제1항 발명은 고형 종양의 2단계 수술전후 치료를 위한 약물에 대한 것으로, 종래의 전형적인 3단계 투여방법의 문제점인 정맥내 접종 후 아비딘과 항체의 적은 양이 표적에 이르게 되는 점을 개선하기 위해 아비딘과 항암제의 수술전후 타입

의 접근법을 통해 종양부위 내 종양항성이 부여된 제제가 제대로 축적되고 그로부터 사용되는 항암제의 양을 감소시키는데 목적이 있다(갑 제2호증 3면 식별번호 [9], 4면 식별번호 [12]).

2) 비교대상발명은, 종래 치료목적을 위해 방사성으로 표지된 단일클론 항체를 사용하는 경우 복강 내 또는 흉막 내 종양에 대해 강내로 국소 투여하여 치료하는 경우를 제외하고는 선택적으로 종양을 파괴시키기 위해 종양에 고용량의 방사능을 운반하는 것이 불가능하고 전신에 손상을 일으키지 않고 종양으로 운반할 수 있는 방사능이 매우 소량이어서, 바이오틴과 아비딘의 특이적 결합을 이용하는 3단계의 투여방식을 사용하여 종양 세포에 방사성과 세포독성이 있는 제제를 선택적으로 고정시킬 수 있는 약품들을 투여함으로써, 방사선면역요법으로 인한 방사선 손상을 감소시키는데 그 목적이 있다(을 제7호증 2면 칼럼 1의 1~39행).

3) 양 발명은 모두 종양 항성이 부여된 제제인 아비딘 또는 바이오틴화 항체를 종양부위에 축적시키고, 바이오틴과 아비딘의 특이적 결합성질을 이용하여 항암제를 효율적으로 종양부위에 도달하게 하여 방사선면역요법에서 항암제에 의해 정상부위가 입게 될 손상을 감소시키고자 하는 것이므로, 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명에 비하여 목적의 특이성이 없다.

다. 구성 대비

1) 이 사건 제1항 발명의 구성요소의 분석

이 사건 제1항 발명은 “종양 항성(tropism)이 부여된 제1 제제에 대한 친화성(affinity)이 부여된 제2 항암제와 배합된 상기 제1 제제를 활성 성분으로서 포함하는, 고형 종양의 2단계 수술전후 치료에 유용한 약물에 있어서(‘전제부’라 한다), 상기 제1

제제는 아비딘, 스트렙트아비딘, 그의 중합성 유도체 및 그의 폴리에틸렌 글리콜과의 유도체로 이루어진 군으로부터 선택되고(‘구성 1’이라 한다), 상기 제2 항암제는 항암제를 갖는 바이오틴 화합물이고(‘구성 2’라 한다), 상기 2단계에서, 상기 제1 제제가 수술 중 단계에서 국소 경로를 통해 투여되며, 상기 제2 항암제가 수술후 단계에서, 상기 제1 제제의 투여 후 4 내지 24시간 이내에, 전신 경로를 통해 투여되는 약물(‘구성 3’이라 한다)”로 구성되어 있다.

2) 전제부의 대비

가) 이 사건 제1항 발명의 전제부는 ‘종양 향성(tropism)이 부여된 제1 제제에 대한 친화성(affinity)이 부여된 제2 항암제와 배합된 상기 제1 제제를 활성성분으로서 포함하는, 고형 종양의 2단계 수술 전후 치료에 유용한 약물’로서, 비교대상발명의 ‘본 발명은 포유류의 종양 세포에 방사성 동위원소, 세포독성 제제 또는 상자성체 작용제를 선택적으로 고정하기 위해 순차적으로 투여할 수 있는 복합 의약품 또는 이러한 의약품들을 포함하는 키트에 관한 것이다’(을 제7호증 2면 칼럼 1의 3~6행), ‘본 발명의 대상은 고형 종양의 진단 및/또는 치료를 위해 고형 종양으로 고통받거나 또는 고형 종양이 의심되는 포유류에 순차적으로 투여하기 위한 약품들이 결합된 제제 형태의 생성물이고, 이러한 생성물은 종양-관련 항원에 특이적이고, 48시간 이상의 기간 동안 종양의 표면상에 유지될 수 있는’(을 제7호증 5면 칼럼 7의 47~52행)이라는 기재 부분에 대응되고, 양 구성은 종양 향성이 포함되어 종양에 부착될 수 있는 약품을 포함한 복수의 약품을 순차적으로 투약하여 종양을 치료한다는 점에서 실질적으로 동일하다.

나) 다만, 전제부의 구성 중 ‘종양 향성이 부여된 제1 제제 및 제2 항암제’의 의미에 대하여는 구성 1 및 구성 2에서 구체적으로 한정하고 있으므로, 이에 대하여는 구

성 1, 2에서 살펴보기로 한다.

3) 구성 1의 대비

가) 대응구성

이 사건 제1항 발명의 구성 1은 ‘상기 제1 제제는 아비딘, 스트렙트아비딘, 그의 중합성 유도체 및 그의 폴리에틸렌 글리콜과의 유도체(이하 ‘아비딘 등’이라 한다)로 이루어진 군으로부터 선택’되는 것으로, 이는 비교대상발명의 ‘a) 종양-관련 항원에 특이적이고, 48시간 이상의 기간 동안 종양의 표면에 유지될 수 있는 바이오틴화 단일클론 항체 또는 이의 바이오틴화 단편(이하 ‘㉠부분’이라 한다), b) 바이오틴에 특이적으로 결합할 수 있는 아비딘 타입의 단백질(이하 ‘㉡부분’이라 한다)’(을 제7호증 2면 칼럼 2의 21~27행)에 대응된다.

구성 1의 ‘아비딘 등’은 아비딘 타입의 단백질인 비교대상발명 ㉡부분과 아비딘을 공통적으로 포함하는 점에서는 실질적으로 동일하다고 할 수 있으나, 구성 1의 ‘상기 제1 제제’에서 전제부의 ‘종양 향성이 부여된 제1 제제’와 관련하여 비교대상발명 ㉠부분을 포함하여 해석되는지가 문제된다.

나) ‘종양 향성이 부여된 제1 제제’의 의미

(1) 당사자 주장의 요지

원고는, 전제부의 ‘종양 향성이 부여된 제1 제제’는 구성 1에 기재된 ‘아비딘 등’ 자체를 의미하고, 바이오틴화 항체를 결합한 것과 같이 아비딘에 종양 향성을 부여한 것은 포함되지 않는다는 취지로 주장하는데 반해, 피고는 이 사건 출원발명의 상세한 설명과 구현예에 의하면, 수술 중 단계에서 종양 관련 항원에 특이적이면서 바이오틴과 결합한 항체를 먼저 국소 투여하여 항체를 종양에 표적화시킨 후에 바이오틴과

강하게 결합하는 성질을 갖고 있는 아비딘 화합물을 투여하면 위 종양 표적화된 항체에 결합되어 있는 바이오틴과 아비딘이 체내의 종양 부위에서 다시 결합하게 되는데, 이와 같은 경우에도 ‘종양 향성이 부여된 제1 제제’의 의미에 포함되는 것이라는 취지로 주장한다.

(2) 판단기준

특허청구범위는 특허출원인이 특허발명으로 보호받고자 하는 사항을 기재한 것이므로, 신규성·진보성 판단의 대상이 되는 발명의 확정은 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여야 하고 발명의 상세한 설명이나 도면 등 다른 기재에 의하여 특허청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않지만, 특허청구범위에 기재된 사항은 발명의 상세한 설명이나 도면 등을 참작하여야 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 특허청구범위에 기재된 사항은 그 문언의 일반적인 의미를 기초로 하면서도 발명의 상세한 설명 및 도면 등을 참작하여 그 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 해석하여야 한다(대법원 2007. 10. 25. 선고 2006후3618 판결 등 참조).

(3) 판단

(가) 이 사건 출원발명의 상세한 설명에서 ‘종양 향성이 부여된’ 제제의 의미를 ‘종양 세포상 또는 그 부근에 국소적으로 응집될 수 있는’ 제제라고 기재하여 있어(갑 제2호증 3~4면 식별번호 [9]), 전제부의 ‘종양 향성이 부여된 제1 제제’는 종양 세포나 그 부근에 국소적으로 응집될 수 있는 제제를 의미하는 것이라고 봄이 상당한바, 구성 1에서 제1 제제로 예시된 ‘아비딘 등’ 군에는 원래부터 종양 향성이 있는 것을 의미하는 것인지 또는 추가적인 화합물의 투여 등으로 종양 향성이 부여된 것도 포함하는지

여부가 불분명하므로 앞서 살펴본 법리에 따라 청구항의 기재와 명세서의 상세한 설명 및 구현예를 순차적으로 살펴본다.

(나) 살펴건대, 이 사건 제1항 발명의 전제부에는 ‘종양 향성이 부여된 제1 제제에 대한 친화성(affinity)이 부여된 제2 항암제와 배합된 상기 제1 제제를 활성 성분으로서 포함하는……’이라고 기재되어 있는데, 전제부 및 구성 1의 문언에 비추어 보더라도, 구성 1의 ‘상기 제1 제제’의 의미가 바이오틴과 결합한 종양 항체와 아비딘을 제외하는 것으로 단정하기는 어려운 점, 제1 제제로서 선택되는 대상인 ‘아비딘, 스트렙트 아비딘, 그의 중합성 유도체 및 그의 폴리에틸렌 글리콜과의 유도체(아비딘 등)로 이루어진 군’에 종양 향성이 내재되어 있거나 부여되었는지 여부가 청구항이나 발명의 상세한 설명에 분명하게 나타나 있지 아니하여 아비딘 등에 종양 향성이 외부적, 후발적으로 부여된 경우까지 포함하여 해석하여도 문언해석의 범위를 벗어난다고 단정하기는 어려운 점, 제1 제제로 선택될 수 있는 대상인 ‘아비딘 등’으로 이루어진 군에 포함된 물질의 성질, 특히 종양 향성에 대해 별다른 기재가 없는 점, 등을 종합하여 보면, 구성 1의 ‘제1 제제’는 아비딘 등 자체에 종양 향성이 내재되어 있는 경우 외에도 바이오틴화 항체와 같이 종양 향성이 부여된 경우를 배제한다고 해석하기는 어렵다.

(다) 또한 이 사건 출원발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에서 이 사건 출원 발명의 바람직한 3가지 구현예를 개시하고 있는데, ① ‘제1의 바람직한 구현예에서는 치료가 면역치료법 및 특히 방사선면역 치료법이다. 상기 제1 구현예에 있어서, 종양 향성이 부여된 제제는 종양과 관련된 항원에 특이적인 바이오틴화 항체이다. 본 발명에 따르면, 수술 중의 단계에서 바이오틴화 항체 후, 아비딘이 투여되고, 따라서 이후의 실질적인 항암제에 대한 인위적인 수용체를 건설한다. 이러한 경우에, 항암제는 이

하 바이오틴 착물이라 칭하는, 항암제와의 착물을 형성하기에 적합한 화학적 화합물에 함유되는 바이오틴이 지니며, 상기는 수술후 단계에서 전신투여된다'(갑 제2호증 4~5면 식별번호 [14], [15], 이하 '제1 구현예'라 한다), ② '유사하게, 본 발명의 잇단 구현예에서는 아비딘화 항체 또는 아비딘화 항체 유도체가 직접 투여될 수 있다'(갑 제2호증 8면 식별번호 [30], 이하 '제2 구현예'라 한다), ③ '유사하게, 본 발명의 또 다른 구현예에서는, 아비딘에 임의의 양의 종양 향성이 부여되어 치료 표적 부위에 응집되므로, 수술 중 국소 단계 중에 직접 투여될 수 있다. 이러한 간략화된 절차에 따라, 특이적 항원을 나타내지 않는 다수의 종양들도 아비딘 및 바이오틴 시약으로 치료될 수 있다'(갑 제2호증 9면 식별번호 [32], [33], 이하 '제3 구현예'라 한다)라고 기재하고 있고, 이 사건 출원발명의 청구항과 명세서의 기재 등에 비추어 보면 이 사건 제1항 발명이 제1, 2 구현예를 배제하고, 제3 구현예만으로 명확하게 한정된 것이라고 보기도 어렵다.

이 사건 제1항 발명의 명세서에서는 제1 구현예에 대하여, '종양 향성이 부여된 제제는 종양과 관련된 항원에 특이적인 바이오틴화 항체'(갑 제2호증 5면 식별번호 [14])로 '바람직하게 단일클론 항체'이며(같은 면 식별번호 [17]), '사용된 아비딘 화합물은 시판되는 단백질인 아비딘 그 자체일 수 있다. 자연적으로 존재하는 아비딘 이외에, 동일한 타입의 그 밖의 단백질, 예를 들어 스트렙트아비딘 또는 아비딘의 중합체계 유도체, 스트렙트아비딘 또는 그의 폴리에틸렌 글리콜과의 유도체가 사용될 수 있다'(갑 제2호증 6면 식별번호 [20]), '바이오틴화 항체는 수술 중에 투여되고, 일정 시간 후, 예를 들어 10분 후, 상이한 투여량의 아비딘, 예를 들어 제1 투여량이 종양 베드에, 그리고 제2의 투여량이 재건술 후에 투여된다'(갑 제2호증 8면 식별번호 [29])라고 기재

하고 있고, 이러한 기재에 비추어 보면 제1 구현예는 아비딘 등을 투여하기에 앞서 종양 향성이 부여된 바이오틴화 항체를 투여하는 것이라고 할 것이다.

이 사건 출원발명의 명세서에서는 제2 구현예에 대하여, ‘아비딘화 항체 또는 아비딘화 항체 유도체가 직접 투여될 수 있다. Neorx EP 0 251 494에 의한 특허출원에 기술된, 몇 개의 항체 유도체가 전신적으로 사용된 방법이 있다. …… 이러한 절차로 방사성 바이오틴을 수용할 수 있는 “인위적인 수용체”의 종류가 만들어진다’(갑 2호 증 8면 식별번호 [30])라고 기재하고 있는바, 제2 구현예는 제1 구현예의 ‘바이오틴화 항체-아비딘’ 대신에 ‘아비딘화 항체’나 ‘아비딘화 항체 유도체’를 사용하여 예비표적화를 하는 방법으로, 여기서 ‘아비딘화 항체’나 ‘아비딘화 항체 유도체’는 ‘아비딘 등’에 항체를 결합하여 항암제에 대한 표적으로 인위적인 수용체를 만든 것으로 해석될 수 있고, 또한 이미 공지된 유도체를 사용할 수 있음을 개시하고 있다.

이 사건 출원발명의 명세서에서는 제3 구현예에 대하여, ‘아비딘이 임의의 양의 종양 향성이 부여되어 치료 표적 부위에 응집되므로, 수술 중 국소 단계 중에 직접 투여될 수 있다’라고 기재하고 있는데, ‘종양 향성이 부여’라는 의미가 명확하지는 아니하나, 문언상 ‘종양 향성이 부여된 아비딘’ 자체를 투여하는 것으로 해석될 수 있고(피고도 이에 대해 다투지 않는다), 제3 구현예는 바이오틴화 항체와 결합된 아비딘이 아니라 아비딘(타입의 단백질) 자체를 사용하여 예비표적화하는 방법을 개시하고 있다²⁾.

(4) 소결론

위와 같은 사정을 종합하면, 이 사건 제1항 발명의 전제부의 ‘종양 향성이 부여된 제1 제제’와 구성 1의 ‘상기 제1 제제’를 ‘아비딘 등’ 자체를 의미하는 것이 아니

2) 이 사건 제1항 발명의 특허청구범위에 제3 구현예가 포함되는 것임은 당사자 사이에 다툼이 없다.

라 아비딘 등에 종양 항성을 부여하는 구성(제1 구현예에서 종양 항성이 부여된 바이오틴화 항체를 투여하는 것) 등을 포함하는 것으로 해석하여도 문언해석의 범위를 벗어난다고 할 수 없고, 이 사건 출원발명의 명세서에서는 제1 구현예를 ‘바람직한 구현예’라고 기재하고 있으며, 이 사건 제1항 발명이 제1, 2 구현예를 배제하고 제3 구현예에 한정되는 것이라고 볼 만한 기재도 없어, 전체부의 ‘종양 항성이 부여된 제1 제제’와 연결된 구성 1의 ‘상기 제1 제제’는 아비딘 등에 종양 항성이 부여된 바이오틴화 항체를 결합하는 구성까지 포함되는 것으로 해석함이 상당하다.

따라서 구성 1의 ‘제1 제제’를 ‘아비딘 등’만으로 한정하여 해석해야 한다는 원고의 주장은 받아들이지 아니한다.

다) 대비결과

구성 1과 비교대상발명의 대응구성을 대비하면, 구성 1은 제1 제제로 ‘종양 항성이 가진 아비딘 등을 투여하는 구성’ 뿐만 아니라 아비딘을 투여하기에 앞서 종양 항성이 부여된 바이오틴 결합 항체 등을 투여하여 항체를 종양에 표적화시킨 후 바이오틴과 특이적인 결합성질을 가진 아비딘을 투여함으로써 바이오틴화 항체와 아비딘이 체내의 종양 부위에서 다시 결합함으로써 ‘종양 항성이 부여된 제1 제제’를 형성하는 구성까지 포함하므로 비교대상발명의 ㉔부분과 실질적으로 동일하거나, 통상의 기술자가 비교대상발명의 대응구성으로부터 용이하게 도출할 수 있다.

4) 구성 2의 대비

구성 2는 ‘상기 제2 항암제는 항암제를 갖는 바이오틴 화합물’인데, 이는 비교대상발명의 ‘방사성 동위 원소, 세포독성 제제 및 상자성체 작용제로 이루어진 군으로부터 선택된 제제와 접합되거나 또는 접합되도록 의도된 바이오틴 또는 이의 유도체’(을

제7호증 2면 칼럼 2의 28~32행)에 대응되고, 양 구성은 종양에 투여하고자 하는 항암제에 구성 1을 통해 종양에 부착된 아비딘과 특이한 결합성질을 갖는 바이오틴을 결합한 구성이라는 점에서 실질적으로 동일하다.

5) 구성 3의 대비

가) 구성의 차이

구성 3은 ‘상기 2단계에서 상기 제1 제제가 수술중 단계에서 국소 경로를 통해 투여되며, 상기 제2 항암제가 수술 후 단계에서, 상기 제1 제제의 투여 후 4 내지 24시간 이내에, 전신 경로를 통해 투여되는 약물’에 대한 것으로, 구성 1, 2의 약제를 투여하는 방법과 시기에 관한 구성으로서, 이는 비교대상발명의 ‘정맥 내로 계산량의 상기 ㉠부분을 투여하는 단계; ㉠부분을 투여한 후 적당한 시간 간격 후에 정맥 내로 계산량의 ㉡부분을 투여하는 단계(상기 기간은 종양-관련 항원/바이오틴화 항체 착제로서 종양에 고정되지 않는 바이오틴화 단일클론 항체가 대사 작용으로 분해되기에 충분히 긴 시간임); 및 ㉡부분 투여 후에 적어도 24시간(바람직하게는 48시간)에 정맥 내로 계산량의 방사성 동위원소와 접합된 바이오틴 또는 이의 유도체를 투여하는 단계’(을 제7호증 2면 칼럼 2의 21~33행)에 대응된다.

양 구성은 구성 1, 2 내지 비교대상발명의 대응구성의 약제를 체내에 투여하는 방법과 시기에 대한 내용으로서, 그 구체적인 투여방법과 시기에서는 차이점이 있다.

나) 판단 기준

(1) 출원발명의 진보성을 판단할 때는 비교대상발명에 그 인용되는 기술을 결합하여 당해 출원발명에 이를 수 있다는 암시·동기 등이 나타나 있지 않다고 하더라도 당해 출원발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기술적 과제, 발전

경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 당해 출원발명에 이를 수 있다면 그 진보성이 부정된다고 할 것이다(대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결 참조). 그러나 치료를 위한 약학적 조성물에 대한 발명에서 의약 물질의 투약방법과 시기에 대하여 한정하는 것은 조성물인 의약 물질을 구성하는 부분이 아니라 의약 물질을 인간 등에게 투여하는 방법이어서 특허를 받을 수 없는 의약을 사용한 의료행위이거나, 조성물 발명에서 비교대상발명과 대비 대상이 되는 그 특허청구범위 기재에 의하여 얻어진 최종적인 물건 자체에 관한 것이 아니어서 발명의 진보성을 판단할 때 이를 고려할 수는 없다고 할 것이다(대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후2933 판결 참조).

살피건대, 이 사건 제1항 발명은 고형 종양의 수술 전후 치료를 위한 약학적 조성물에 대한 발명으로서, 구성 3과 같이 약물의 투여방법과 시기를 한정하거나 특정하는 것은 그 약학적 조성물에 새로운 기술적인 사상을 더하는 것이 아니라 그 용법을 달리한 것에 불과하고, 그러한 용법의 변경은 의사 또는 환자에 의한 약학적 조성물의 처방, 시술 또는 복용 등 의료행위에 의해 구현되는 것이고, 그 약학적 조성물 자체에 의해 구현되는 것은 아니라고 할 것이므로, 비교대상발명에 구성 3에 대응하는 투여방법과 시기가 기재되어 있지 않거나 암시되어 있지 않더라도 다른 구성요소 외에 구성 3에 의해서 이 사건 제1항 발명의 진보성을 인정할 수는 없다고 할 것이고, 출원발명의 진보성 판단은 우리 특허법에 의하여 독립적으로 판단할 것이어서 법제나 실정이 다른 외국에서의 등록 여부 등에 의해 구애받지 않으므로 이 사건 제1항 발명과 동일한 발명이 외국에서 등록되었다는 사정만으로 그 진보성을 인정할 수도 없다.

(2) 또한, 특허권자는 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하고(특허법 제

94조), 물건의 발명을 실시하는 것은 그 물건을 사용하는 행위도 포함하며(같은 법 제2조 제3호 가목), 같은 법 제29조 제1항은 ‘산업상 이용할 수 있는 발명’으로서 신규성, 진보성이 있는 것은 특허를 받을 수 있다고 규정하고 있는데, 사람의 질병을 진단, 치료, 경감하고 예방하거나 건강을 증진시키는 방법의 발명은 산업에 이용할 수 있는 발명이라 할 수 없으므로 특허를 받을 수 없고(대법원 1991. 3. 12. 선고 90후250 판결 참조), 그와 같은 방법에 대하여 특허를 부여하지 아니하는 주된 이유는 인간의 생명이나 건강을 유지, 회복하기 위한 방법에 대하여 배타적, 독점적 지위를 부여함으로써 치료를 위한 진단, 질병 예방행위, 건강을 증진시키거나 유지하는 행위를 자유로이 할 수 없도록 하는 것은 특허제도의 목적에 우선하는 인간의 존엄이라는 절대적 가치에 반하기 때문이다.

다) 판단

위에서 살펴본 법리에 비추어 구성 3을 이 사건 제1항 발명의 진보성을 판단함에 있어서 고려할 것인가에 대하여 살펴건대, 이 사건 제1항 발명 중 구성 1, 2에 포함된 약물의 투여방법과 시기에 대한 구성 3은 사람의 질병을 치료 또는 예방하는 방법에 대한 것으로서 의료행위에 범주에 포함되어 산업상 이용할 수 없는 발명의 구성에 해당한다고 봄이 상당하고, 이러한 구성을 출원발명의 진보성의 판단시 제외하더라도 특허법의 취지에 반한다고 할 수 없다.

6) 대비결과의 정리

이 사건 제1항 발명의 각 구성 중 진보성 판단에서 제외되는 제1 제제의 투여시기와 투여방법에 관한 구성을 제외한 나머지 구성은 비교대상발명의 대응구성과 실질적으로 동일하고, 비교대상발명에 이 사건 제1항 발명의 각 대응구성이 결합되어 있으

며, 을 제8, 9, 10, 13 내지 16호증, 변론 전체의 취지에 의하면, (스트랩트) 아비딘과 바이오틴의 특이적 결합성질이나 높은 친화성을 활용한 예비표적화 방법을 활용하는 것은 이 사건 출원발명의 출원당시 항암제 치료분야에서 주지관용의 기술인 사실을 인정할 수 있으므로, 통상의 기술자가 비교대상발명에 아비딘과 바이오틴의 특이적 결합성질을 이용한 예비표적화 방법을 부가하여 이 사건 제1항 발명의 구성을 도출함에 있어 어떠한 기술적 어려움도 없다.

라. 효과의 대비

1) 이 사건 출원발명의 명세서에 의하면, 제1 제제를 수술 중의 단계에서 종양부위에 국소 투여하기 때문에 종양 부위가 신속하게 표적화되고, 제1 제제가 종양 부위에 축적되는 정도도 증가되므로, 추가로 시행되는 제2 항암제 투여 사이의 기간을 단축시킬 수 있고(갑 제2호증 5면 식별번호 [16]), 제2 항암제의 사용량을 줄일 수 있으며(갑 제2호증 4면 식별번호 [12]), 간략화된 절차에 따라 특이적 항원을 나타내지 않는 다수의 종양들도 아비딘 및 바이오틴 시약으로 치료될 수 있다(갑 제2호증 9면 식별번호 [33])는 효과가 기재되어 있다.

위 다. 3) 나)항에서 살펴본 바와 같이 이 사건 제1항 발명의 구성 1에 종양 향성이 부여된 바이오틴화 항체를 투여한 후, 아비딘을 투여하는 것이 포함되고(갑 제2호증 5면 식별번호 [15]), 제2 항암제를 투여하기에 앞서 종양 부위에 하는 표적화 조치의 효과는 제1항 발명의 약물에 대한 구체적인 실시예가 없으며, 비교대상발명의 대응 구성과 실질적으로 동일하므로, 그 약물이 발현하는 효과도 동일하거나 유사하다고 할 것이고, 비교대상발명에서도 종양부위에 예비 표적화를 하여 항암제가 종양부위에 제대로 도달되고 정상부위에 도달하는 양이 줄어들게 되면 항암제의 사용량이 줄어들

수 있게 될 것이어서, 이 사건 제1항 발명의 항암제의 사용량을 줄일 수 있는 효과는 비교대상발명에 내재되어 있다고 볼 수 있다.

따라서 이 사건 제1항 발명의 효과는 비교대상발명에 비하여 이질적이거나 현저하지 아니하다.

2) 또한 투여방법과 관련하여 비교대상발명의 명세서에 ‘특이적 종양-관련 인간 항원을 인식하는 단일클론 항체가 우선 바이오틴과 접합되고, 표지된 다음에 전신 또는 강내 경로로 인간에게 투여되는 경우에 ... 이러한 항체들은 주로 종양 세포에 주로 위치하고 그보다 적은 양이 비특이적 위치에 존재하며’(을 제7호증 2면 칼럼 1의 40~49행)라고 기재하여, 바이오틴과 결합된 항체를 강내 경로로 투여할 수 있다는 점을 개시하거나 암시하고 있는데, 종양 표적화를 위한 제제를 투여함에 있어 종양에 국소적으로 투여하는 것이 효과적이라는 것은 통상의 기술자에게 자명한 것이고, 비교대상발명과 공지의 기술로부터 용이하게 도출할 수 있는 것이라고 봄이 상당하다³⁾. 따라서 구성 1 중에서 제1 제제(바이오틴화 항체와 아비딘)를 종양 부위에 국소 투여하는 투약 방법에 대한 부분은 비교대상발명의 대응구성에 비하여 이질적이거나 현저한 효과가 있다고 보기 어렵다.

3) 다만, 구성 1은 제2 항암제의 투여시기를 앞당길 수 있어 입원기간이나 치료기간을 단축시킬 수 있다는 점에서 비교대상발명에 의한 효과와 차이점이 있다고 볼 수 있으나, 이 사건 제1항 발명의 위와 같은 효과는 이 사건 제1항 발명의 대상인 ‘약물’의

3) 비교대상발명의 명세서에는 ‘치료목적을 위해 방사성으로 표지된 단일클론 항체를 사용하는 것이 제안되고 있지만, 실제로 복강 내, 흉막 내 종양에 대해 방사성으로 표지된 단일클론 항체를 강내로 국소 투여하여 치료하는 경우를 제외하고, 선택적으로 종양을 파괴시키기 위해 종양에 고용량의 방사능을 운반하는 것이 확인되었다. 방사성 단일클론 항체를 정맥 내에 투여하는 경우에는 전신에 치명적인 손상을 야기하지 않고 종양으로 운반할 수 있는 최대 허용량의 방사능은 매우 소량이다’(을 제7호증 2면 칼럼 1의 27~34행)라고 기재하여 항체를 강내로 국소 투여하는 것이 효율적인 것임을 전제로 하고 있다.

효과가 아니라 제1 제제의 투여방법과 시기를 조절함으로써 얻게 되는 부차적인 효과인 것이고, 위 다. 4)항에서 살펴본 바와 같이 약제의 투여방법과 시기에 관한 구성요소를 진보성 판단에 고려하지 않는 이상 그로 인한 효과 역시 진보성 판단에 고려할 수는 없다고 할 것이므로, 구성 1의 효과가 비교대상발명에 비하여 현저하다고 볼 수 없다.

마. 진보성 부정 여부

이 사건 제1항 발명은 비교대상발명과 그 기술분야가 동일하고, 비교대상발명에 비하여 그 목적에 특이성이 없으며, 구성도 통상의 기술자가 비교대상발명의 대응구성으로부터 용이하게 도출할 수 있는 것으로 구성의 곤란성도 없고, 그 효과 또한 비교대상발명에 비해 현저하다고 할 수 없으므로 그 진보성이 부정된다.

4. 이 사건 출원발명이 특허를 받을 수 있는지 여부

앞서 살펴본 바와 같이 이 사건 제1항 발명은 그 진보성이 부정되므로 특허를 받을 수 없고, 하나의 특허출원에 여러 개의 청구항이 있는 경우 어느 하나의 항이라도 거절사유가 있는 때에는 그 특허출원 전부가 거절되어야 하는 것이므로, 이 사건 제1항 발명이 특허를 받을 수 없는 이상, 나머지 청구항에 대하여 나아가 살필 필요 없이 이 사건 출원발명은 전부 특허를 받을 수 없다.

5. 결 론

그렇다면 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 적법하고, 그 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 배준현

 판사 김 신

 판사 손천우

[별지 1]

이 사건 출원발명

● 특허청구범위 (2012. 1. 3.자로 보정된 것)

【청구항 1】 종양 향성(tropism)이 부여된 제1 제제에 대한 친화성(affinity)이 부여된 제2 항암제와 배합된 상기 제1 제제를 활성 성분으로서 포함하는, 고형 종양의 2단계 수술 전후 치료에 유용한 약물에 있어서, 상기 제1 제제는 아비딘, 스트렙트아비딘, 그의 중합성 유도체 및 그의 폴리에틸렌 글리콜과의 유도체로 이루어진 군으로부터 선택되고, 상기 제2 항암제는 항암제를 갖는 바이오틴 화합물이고, 상기 2단계에서, 상기 제1 제제가 수술중 단계에서 국소 경로를 통해 투여되며, 상기 제2 항암제가 수술후 단계에서, 상기 제1 제제의 투여 후 4 내지 24시간 이내에, 전신 경로를 통해 투여되는 약물

【청구항 2】 제1항에 있어서, 상기 항암제가 방사성동위원소, 화학치료제, 독소 및 항암 세포로 이루어진 군으로부터 선택되는 약물.

【청구항 3】 제2항에 있어서, 상기 방사성동위원소가 Fe-52, Mn-52m, Co-55, Cu-64, Ga-67, Ga-68, Tc-99m, In-111, I-123, I-125, I-131, P-32, Sc-47, Cu-67, Y-90, Pd-109, Ag-111, I-131, Pm-149, Re-186, Re-188, At-211, Pb-212, Bi-212, 및 Lu-177 로 이루어진 군으로부터 선택되는 약물.

【청구항 4】 제3항에 있어서, 상기 방사성동위원소가 Y-90 또는 Lu-177 인 약물.

【청구항 5】 제1항에 있어서, 상기 약물 중, 아비딘 및 바이오틴 화합물이 개별적인 용기에 있는 약물.

【청구항 6】 제1항에 있어서, 상기 종양이 유방, 췌장, 폐, 늑막, 복막, 두경부, 뇌 및

방광 종양으로 이루어진 균으로부터 선택되는 약물.

【청구항 7】 제1항에 있어서, 상기 약물이 주사가능한 투여에 적합한 약물.

【청구항 8】 제7항에 있어서, 상기 아비딘의 용기가 정확한 용량의 연속적인 투여에 적합한 주사기의 형태인 약물.

【청구항 9】 제1항에 있어서, 상기 아비딘이 일회투여량으로 개별적인 용기에 함유된 약물.

【청구항 10】 제1항에 있어서, 상기 아비딘의 용기가 분무 형태의 투여에 적합한 약물.

【청구항 11】 개별적인 용기들의 세트에 이루어진 2단계 수술 전후 치료를 위한 키트(kit)으로서, 제1 용기가 아비딘 화합물을 함유하고 제2 용기가 항암제를 갖는 바이오틴 화합물을 함유하는 키트에 있어서, 상기 2단계에서, 상기 아비딘 화합물이 수술중 단계에서 국소 경로를 통해 투여되며, 상기 바이오틴 화합물이 수술후 단계에서, 상기 아비딘 화합물의 투여 후 4 내지 24시간 이내에, 전신 경로를 통해 투여되는 키트.

【청구항 12】 제11항에 있어서, 제1 용기가 종양과 관련된 항원에 특이적인 아비딘 화합물 또는 항체 또는 항체들의 혼합물을 함유하며, 제2 용기가 항암제를 갖는 바이오틴 화합물을 함유하는 키트.

【청구항 13】 종양 향성이 부여된 제1 제제에 대한 친화성이 부여된 제2 방사성표식 제제와 배합된 상기 제1 제제를 포함하는, 방사선 측정 단계에서 사용되는 제1항에 따른 약물의 치료전 체내분포에 대한 진단 조성물에 있어서, 상기 제1 제제는 아비딘, 스트렙트아비딘, 그의 중합성 유도체 및 그의 폴리에틸렌 글리콜과의 유도체로 이루어진 균으로부터 선택되고, 상기 제2 방사성표식 제제는 방사성 동위원소로 표시된 바이오틴 화합물인 진단 조성물.

【청구항 14~28】 (삭제)

[별지 2]

비교대상발명

종래기술에서는 치료 목적을 위해 방사성으로 표지된 단일클론 항체를 사용하는 것이 제안되고 있지만, 실제로 복강 내 또는 흉막 내 종양에 대해 강내로 국소투여하여 치료하는 경우를 제외하고, 선택적으로 종양을 파괴시키기 위해 종양에 고용량의 방사능(약 5000 rads)을 운반하는 것은 불가능하다는 것이 확인되었다. 방사성 단일클론 항체를 정맥 내에 투여하는 경우에는, 그러나, 전신에 치명적인 손상을 야기하지 않고 종양으로 운반할 수 있는 최대 허용량의 방사능은 매우 소량이다(칼럼 1 27~39행).

본 발명은 고행 종양으로 고통 받거나 또는 고행 종양이 의심되는 포유류의 고행 종양의 진단 및/또는 치료를 위해 순차적으로 투여하기 위한 제제들이 결합된 약물로, (a) 종양-관련 항원에 특이적이고, 48시간 이상의 기간 동안 종양의 표면상에 유지될 수 있는 바이오틴화 단일클론 항체(또는 이의 단편), (b) 바이오틴에 특이적으로 결합할 수 있는 아비딘 타입의 단백질, (c) 방사성 동위 원소(radioisotopes), 상자성체 작용제(paramagnetic agents) 및 세포독성 제제(cytotoxic agents)로부터 선택된 제제와 접합되거나 또는 접합되도록 의도된 바이오틴 또는 이의 유도체, 및 바람직하게는 (d) 특정 기간 동안 플라즈마 중에 남아있거나 또는 남아있을 수 있고, 종양 세포에 고정되지 않은 순환하는 아비딘과 결합하고, 이를 제거할 수 있는 바이오틴화 제제를 포함한다(요약, 칼럼 2 15~32행 및 청구범위).

본 발명은 종양 세포에 선택적으로 고정되도록 방사성이며, 세포독성이 있고, 또는 상자성체 작용제를 선택적으로 종양 세포에 고정시킬 수 있는 약품들의 순차적인 사용

은 하기 단계를 포함한다: i) 정맥 내로 계산량의 상기 구성 a)를 투여하는 단계, ii) 구성 a)를 투여한 후 적당한 시간 간격 후에 정맥 내로 계산량의 구성 b)를 투여하는 단계(상기 기간은 종양-관련 항원/바이오틴화 항체 착제로서 종양에 고정되지 않는 바이오틴화 단일클론 항체가 대사 작용으로 분해되기에 충분하게 긴 시간임); 및 iii) 구성 b)의 투여 후에 적어도 24 시간(바람직하게는 48시간)에 정맥내로 계산량의 구성 c)를 투여하는 단계(칼럼 2 33~50행). 끝.

대 법 원

제 2 부

판 결

사 건 2013후778 등록무효(특)

원고, 피상고인 주식회사 인트로메딕

서울 구로구 디지털로31길 41 이앤씨벤처드림타워6차 1104호

대표이사 심한보

소송대리인 특허법인 에이아이피

담당변리사 이수완, 조진태, 이재웅, 윤종섭, 이성규, 정현수

피고, 상고인 기븐 이미징 리미티드 (Given Imaging Ltd.)

이스라엘 20692 요크넴 뉴 인더스트리얼 파크 하카르멜 스트리트 2 (2 Hacarmel St. New Industrial Park POB 258 Yoqneam 20692 Israel)

대표자 이도 와르샤브스키 (Ido Warshavski)

소송대리인 변호사 손지열, 오관석, 이회기

소송대리인 변리사 김봉섭, 김준환, 김윤기

원 심 판 결 특허법원 2013. 2. 28. 선고 2012허6144 판결

판 결 선 고 2014. 1. 16.

주 문

상고를 기각한다.

상고비용은 피고가 부담한다.

이 유

상고이유(상고이유서 제출기간 경과 후에 제출된 상고이유보충서들의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

1. 특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 다만 그 기재만으로 특허발명의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수는 있으나, 그 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 특허청구범위의 확장 해석은 허용되지 아니함은 물론 특허청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 명세서의 다른 기재에 의하여 특허청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없다(대법원 2011. 2. 10. 선고 2010후2377 판결, 대법원 2012. 3. 29. 선고 2010후2605 판결 등 참조).

2. 가. 원심판결 이유에 의하면, 원심은 명칭을 ‘체내 활상용 캡슐’로 하는 이 사건 특허발명(특허등록번호 제798048호)의 특허청구범위 제1항, 제4항, 제9항(이하 청구항 별로 ‘이 사건 제○항 발명’과 같은 방식으로 부른다)은 아래와 같은 이유로 원심 판시 비교대상발명 1, 4, 7에 의하여 그 진보성이 부정된다고 판단한 다음 이 사건 제1항 발명의 종속항 발명인 이 사건 제2항 발명, 이 사건 제4항 발명의 종속항 발명인 이 사건 제5항과 제6항 및 제8항 발명, 이 사건 제9항 발명의 종속항 발명인 이 사건 제10항 발명도 역시 그 진보성이 부정된다고 판단하였다.

1) 먼저, 이 사건 제1항, 제4항, 제9항 발명의 ‘돔(dome)을 포함하는 광학 창’은 위 용어의 일반적인 의미와 이 사건 특허발명의 상세한 설명의 기재를 참작하여 보았을 때 ‘속이 빈 반구 또는 그와 유사한 형상의 볼록한 면(돔)을 포함하는 빛이 투과할 수 있는 창’을 의미하는 것으로 보아야 하고, 이를 ‘실제 작동과정에서 빛이 통과하도록 설계된 부분’만을 의미하는 것으로 제한 해석할 수는 없으므로, 위 구성은 피관찰체의 화상을 촬상하기 용이하도록 유리 등의 광 투과성 부재로 이루어지고 대물렌즈와 광학 렌즈가 위치하는 쪽에서 반구형, 즉 돔 형상을 포함하고 있는 비교대상발명 1의 하우징(비교대상발명 1의 명세서에 표시된 도면부호로는 10이다. 이하 구성의 명칭 다음 괄호 안에 병기한 숫자는 도면부호를 의미한다)과 차이가 없다.

2) 다음으로, 이 사건 제1항, 제4항, 제9항 발명의 ‘돔의 뒤에 위치한 렌즈’란 위 용어의 일반적인 의미와 이 사건 특허발명의 상세한 설명의 기재를 참작하여 보았을 때 널리 ‘(광학 창에 포함되는) 돔의 뒤에 위치한 렌즈’를 포함하는 것으로 보아야 하고, 이를 ‘렌즈가 돔의 평평한 밑면 뒤에 위치하거나 적어도 광학 창, 즉 실제 작동과정에서 빛이 통과하도록 설계된 부분의 뒤에 위치한다’는 것으로 제한 해석할 수는 없으므로, 위 구성은 비교대상발명 1의 ‘유리기판(2) 중 반도체소자[고체촬상소자(1)]가 탑재되지 아니한 면에 대물렌즈(3)가 부착되고 그 대물렌즈(3)의 앞에 광 투과성 부재로서 광학 창을 이루는 돔 형상의 하우징(10)이 위치하는 형태의 구성’에 이미 개시된 것이다.

3) 그리고 이 사건 제4항, 제9항 발명의 ‘조명 소자가 촬상 카메라의 주변에서 링 형태로 조명을 제공하도록 구성된다’는 부분은 비교대상발명 4의 ‘광 발생기가 촬영 장치 들레에 동심으로 배치된 원 형태로 제공된다’는 구성과 실질적으로 동일하고, 이 구성

의 기술적 과제는 촬영점에 집중된 효과적인 조명을 제공한다는 데에 있는 것으로서 비교대상발명 1, 4와 같은 체내 촬상용 캡슐(장치)의 일반적인 기술과제로 보이는 이상 비교대상발명 1에 비교대상발명 4의 위 구성을 결합하는 데에 특별한 기술적 어려움이 없다.

4) 이밖에 이 사건 제1항, 제4항, 제9항 발명의 나머지 구성들은 모두 비교대상발명 1, 4, 7에 개시되어 있거나 이로부터 용이하게 도출할 수 있는 것들이고, 이들 구성을 결합하는 데에 특별한 기술적 어려움도 없다.

5) 나아가 ‘돔(dome)을 포함하는 광학 창’과 ‘돔의 뒤에 위치한 렌즈’의 의미가 위와 같이 해석되는 한 이들 구성에 의하여는 조명원이 비추는 시야와 렌즈가 빛을 받아들이는 시야를 폭넓게 중첩함으로써 적절한 조명으로 촬상하는 효과와 광학 창으로부터 렌즈로 향하는 내부 반사로 인하여 발생하는 빛샘이 저감되거나 제거되는 효과가 발생하지는 아니한다고 할 것이므로, 이 사건 제1항, 제4항, 제9항 발명의 작용효과는 비교대상발명 1, 4, 7로부터 예측할 수 있는 정도로서, 현저하지 아니하다.

나. 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 특허청구범위 해석과 진보성 판단에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.

3. 그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장 대법관 김용덕

주 심 대법관 신영철

 대법관 이상훈

 대법관 김소영