〈논문〉

선택발명인 거울상 이성질체 발명의 신규성 판단

鄭 次 鎬* · 申 惠 恩**

요 약

본 논문은 선택발명의 한 형태인 거울상 이성질체 발명의 신규성 판단에 관한 보다 나은 법리를 제안한다. 그러한 제안을 위하여 본 고는 먼저 선택발명의 보다 정확한 정의를 제시하고 나아가 미국, 유럽, 일본 및 한국에서의 선택발명 및 거울상 이성질체 발명의 신규성 판단기준을 분석한다. 그러한 분석을 바탕으로 본 논문은 새로운 거울상 이성질체 발명의 신규성 판단기준을 다음과 같이 주장한다. 첫째, '구체적 개시' 요건은 라세미체로부터 쟁점이 되는 거울상 이성질체로의 분리가 구체적으로 개시되었는지 여부에 대하여 사안별로 판단되어야 한다. 둘째, 선행기술의 '용이실시' 요건이 별도로 판단되어야 한다. 셋째, 구체적 개시 요건을 판단함에 있어서 통상의 기술자의 개념이 적용되어서는 아니 되고 오직 하나의 선행기술과 비교되어야 한다. 넷째, 용이실시 요건의 판단은 통상의 기술자 그 자신의 지식에 기초하여야 한다. 결론적으로, 본 논문은 거울상 이성질체 발명의 신규성을 근본적으로 부정하는 법리는 적절하지 않으며 적합한 진보성 판단기준의 설정을 통하여 관련 연구개발활동을 유도하여야 한다고 주장한다.

주제어: 선택발명, 거울상 이성질체, 광학 이성질체, 신규성, 구체적 개시, 라세미체, 분리, 진보성

* 성균관대학교 법과대학 부교수.
본 논문의 거의 모든 부분은 두 저자의 공동 검토 하에 작성되었다. 그럼에도 불구하고 본 논문의 기획, 내용 또는 편집의 오류에 관한 모든 책임은 책임저자인 정차호에게 있다.
** 충북대학교 법과대학 조교수.

I. 서언

거울상 이성질체(enantiomer)란[1] 같은 원자들이 같은 방식으로 연결되어 있어서 같은 물질로 보이지만, 3차원 공간에서는 서로 다른 입체 이성질체 중 완전히 거울상인 물질을 말한다.[2] 흔히 왼손과 오른손의 관계와 비교되며 왼손을 거울 앞에 대면 거울 속에는 오른손의 상이 형성되는 것에 비유하여 '거울상' 이성질체라고 부른다. 왼손, 오른손 거울상 이성질체가 같은 양으로 혼합되어 있는 물질을 라세미체(racemate)라고 부르며, 그 라세미체로부터 각각의 거울상 이성질체를 분리(resolution)하는 경우 분리된 거울상 이성질체가 라세미체보다 의약적 효능이 우수한 것이 많이 발견되어 거울상 이성질체의 개발은 제약업계의 중요한 과제가 되고 있다.

거울상 이성질체 의약품의 상업적 성공으로 인하여[3] 관련 특허출원[4] 및 특허소송이 증가하고 그에 따라 거울상 이성질체 물질 그 자체, 그 물질의 용도, 분리방법에 관한 발명의 신규성, 진보성, 개시요건[5] 등이 중요한 특허법적 쟁점으

---

1) '광학 이성질체(optical isomer)'라고도 불리나 현재 학계에서 거울상 이성질체(enantiomer)라는 용어를 더 일반적으로 사용하고 있고, 특허청, **2007년 국제특허분쟁지도 및 특허맵 작성사업 - 광학이성체 의약품**(2007년 12월) 223쪽에서도 광학 이성질체 대신 거울상 이성질체라는 용어를 사용할 것을 권장하고 있다.

2) 본 논문에서는 지면을 줄이기 위하여 거울상 이성질체에 관한 기술적 설명은 생략된다. 거울상 이성질체에 관한 기술적 설명은 이창규・한인숙, **핵심유기화학**(범한서적주식회사, 2005) 121쪽 부분; 변상현, "거울상 이성질체 관련 발명의 특허요건에 관한 연구", 충남대 석사학위논문(2005); 대학화학교재연구회, **유기화학**(2008) 279쪽 부분 등 참고.

3) 세계 4대 블록버스터(blockbuster) 의약품이 모두 거울상 이성질체 제품이다. 2006년 기준 Lipitor가 136억달러, Nexium이 67억달러, Advair가 63억달러, Plavix가 58억달러의 매출을 달성하였다고 한다. Brian D. Coggio and Steven N. Hird, *The Patentability of Drug Enantiomers Two Recent Decisions Affect Whether an Individual Enantiomer is Patentable over a Racemate*, 190 New Jersey Law Journal 51, 51 (2007). 특허청, **2007년 국제특허분쟁지도 및 특허맵 작성사업 - 광학이성체 의약품**(2007년 12월) 3쪽(최근 전 세계 의약품 시장에서 광학이성질체 의약품이 차지하는 비중은 약 67%로 매년 높은 비율로 증가 추세에 있으며, 100대 블록버스터 의약품 중 50% 이상을 차지하고 있다.).

4) 광학이성질체의 합성방법은 2000년대 초반에 가장 집중적인 특허활동을 보여 분리방법이 먼저 발달한 후 합성방법이 발달한 것으로 추정된다. 특허청, **2007년 국제특허분쟁지도 및 특허맵 작성사업 - 광학이성체 의약품**(2007년 12월) 40쪽.

5) 특히, 선택발명의 진보성 입증을 위한 '예측되지 못한 효과'의 기재와 특허법 제42조

로 부각되어 왔다. 그 쟁점들 중에서도 가장 일차적으로 해결되어야 할 것이 거울상 이성질체 물질 그 자체의 신규성 판단기준이다. 다른 쟁점들은 그 일차적 쟁점에 종속적이거나, 법리의 문제라기보다는 사실관계의 문제이거나 또는 다른 일반 발명의 법리 적용과 별반 다를 바가 없는 것이어서 상대적으로 덜 중요하다. 신규성 결여를 이유로 하여 관련 발명의 특허성에 관한 문을 닫아 버리는 경우 다른 쟁점에 대한 논의는 그 의미가 퇴색된다 할 것이다.

본 논문은 라세미체에 관한 선행기술이 그 라세미체로부터 분리된 거울상 이성질체 발명의 신규성을 부정할 수 있는지 여부를 집중적으로 살핀다. 진보성에 관한 설명도 일부 포함이 되지만 신규성의 문제와 연관되는 정도로 한정적으로 언급하였다. 하나의 논문에 거울상 이성질체 관련 발명의 진보성, 개시요건 등에 관한 논의를 다 포함하는 경우 심도 있는 고찰이 어렵다는 현실을 반영한 것이다. 논의의 진행은 신규성과 선행기술의 관계를 먼저 살피고, 그 후 선택발명에서의 신규성 판단 법리를 살핀 후 나아가 거울상 이성질체의 신규성 판단 법리를 제시한다. 방법적으로는 미국, 유럽 및 일본의 관련 법리를 이해하고 그러한 이해를 바탕으로 우리나라 법리의 현황 및 문제점을 파악하고 최종적으로 바람직한 판단기준을 제시한다.

II. 미국의 거울상 이성질체 발명 신규성 판단 법리

1. 신규성 판단기준 및 선행기술

미국 특허법 제102조는 선발명주의와 함께 여러 신규성 요건을 규정하고 있다. 그 중 제a항은 특허출원인의 발명 전에 그 발명이 국내에서 타인에 의하여 알려졌거나 사용된 경우 또는 국내 또는 외국에서 반포된 간행물에 개시된 경우 신규성이 부정됨을 규정하고 있다.[6] 심사관은 해당 발명의 신규성을 부정하기 위

제3항이 규정하는 '용이실시' 요건을 충족하기 위한 기재의 차이에 대한 검토는 향후의 좋은 연구주제가 될 것으로 판단된다.

6) "35 U.S.C. § 102 (Conditions for patentability; novelty and loss of right to patent.) A person shall be entitled to a patent unless — (a) the invention was known or used by others in this country, or patented or described in a printed publication in this or a foreign country, before the invention thereof by the applicant for patent, or . . .".

해서는 그 발명의 모든 구성요소를 개시하는 '하나'의 선행기술을 제시하여야 한다.[7] 이것을 (하나의) 선행기술의 '개시(disclosure)' 요건이라고 칭할 수 있다. 나아가 그 선행기술은 해당 분야 통상의 기술자가 청구발명을 용이하게 실시할 수 있을 정도로 발명을 개시하여야 한다.[8] 이것을 개시 요건과는 별개의 '용이실시(enabling)' 요건이라고 칭할 수 있다. 이러한 용이실시 요건은 해당 발명 전에 그 발명이 이미 공중의 지식이 되었다는 것을 나타내기 위하여 필요하다.[9] 역으로 말하자면, 선행기술이 용이실시 요건을 충족하지 못하는 경우 그 선행기술은 신규성을 부정하기 위한 선행기술로서의 자격을 가지지 못하는 것이다. 미국이 이와 같이 신규성 판단을 위하여 발명의 개시 요건과는 별도로 용이실시 요건을 두고 있는 것은 선행기술이 발명적 인식 없이, 즉 공중의 지식에 기여하는 바 없이 단지 '문언적'으로만 발명을 기재하고 있는 경우, 동 선행기술을 신규성 부정을 위한 선행기술의 범위로부터 배제하여야 한다는 취지로 해석된다. 이때 용이실시 요건을 만족하기 위해서는 선행기술의 기재가 100% 완벽해야 하는 것은 아니고 통상의 기술자(one of ordinary skill in the art)가 (하나의) 선행기술의 기재 내용에 그 자신이 가진 지식(his own knowledge)을 결합하여 개시된 발명을 실시할 수 있으면 충분하다고 본다.[10][11] 그러나 신규성 관련 용이실시 요건을

---

7) Donald S. Chisum et. al., *Principles of Patent Law* (3rd ed., 2004, Foundation Press) p. 416 ("To anticipate an invention, a single prior art reference must disclose each and every limitation of the claimed invention."). 호주의 경우 특허법이 '하나'의 선행기술에 대하여 규정하고 있다. Australia Patents Act Section 7(1)(a) ("prior art information (other than that mentioned in paragraph (c)) made publicly available in a single document or through doing a single act."). 이하 모든 밑줄은 필자가 강조하기 위하여 부가한 것이다.

8) 선행기술의 용이실시 요건은 미국 특허법 제112조 제1단(우리 특허법 제42조 제3항에 상응)이 규정하는 용이실시와 비슷하나 후자는 유용성(utility)에 대하여 개진하여야 하나 전자는 그럴 필요가 없다는 점에서 다르다. *Rasmusson v. SmithKline Beecham Corp.*, 413 F.3d 1318, 1326 (Fed. Cir. 2005) ("Since *Hafner*, this court has continued to recognize that a prior art reference need not demonstrate utility in order to serve as an anticipating reference under section 102."). 또, 후자의 용이실시는 2개의 선행기술을 조합하여 판단이 가능하나 전자의 용이실시는 하나의 선행기술로만 판단한다는 점이 다르다.

9) 즉, 선행기술이 이미 공중의 지식이 되었다는 것과 신규성이 없다는 것을 동일하게 취급하는 것이다. 그러므로, 해당 선행기술이 해당 분야 통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 있을 정도가 아니면 아직 완전히 공중의 지식이 되지 않았으므로 신규성 상실을 이유로 쟁점이 되는 청구발명을 거절하여서는 안된다는 것이다.

10) *In re Donohue*, 766 F.2d 531, 533 (Fed. Cir. 1985) ("It is well settled that prior art

충족하지 못하는 그 선행기술도 미국 특허법 제103조에 의한 비자명성(진보성)을 부정하기 위해서는 사용될 수 있다.[12] 주목하여야 할 점은 신규성 판단을 위해서 제시된 선행기술의 용이실시 여부가 따로 판단되어야 하고 그 판단에 있어서 해당 분야 통상의 기술자 기준이 제시되는 것이다.

2. 선택발명(selection invention)의[13] 신규성 판단기준

선행기술의 구성요소 중 하나 또는 그 이상에서 넓은 범위(genus)의[14] 용어가

---

under 35 U.S.C. § 102(v) must sufficiently describe the claimed invention to have placed the public in possession of it . . .. Such possession is effected if one of ordinary skill in the art *could* have combined the publication's description of the invention with his own knowledge to make the claimed invention. See *In re LeGrice*, 301 F.2d at 939, 133 USPQ at 373-74. Accordingly, even if the claimed invention is disclosed in a printed publication, that disclosure will not suffice as prior art if it was not enabling.”).

11) 위 각주 10)의 내용 중 ‘통상의 기술자 자신의 지식(his own knowledge)’은 통상의 기술자가 다른 참고문헌, 제2의 선행기술 등을 참고하지 않고 오로지 자신의 지식과 쟁점이 되는 선행기술만을 사용하여 실시가능 여부를 판단한다는 것을 의미하는 것으로 해석된다. 통상의 기술자가 가진 기술수준은 판단대상에 따라서 변화되는 것이 아니지만 통상의 기술자가 참고할 수 있는 자료의 범위는 판단대상에 따라 변할 수 있을 것이다. 우리 특허법 제42조 제3항이 요구하는 용이실시의 판단을 위해서는 통상의 기술자 자신의 지식만을 바탕으로 하고, 우리 특허법 제29조 제2항이 요구하는 진보성의 판단을 위해서는 통상의 기술자 자신의 지식과 관련 선행기술을 다 참고할 수 있는 것으로 보아야 한다는 논지에 대하여는 정차호, “당업자와 특허심사관의 관계 : 특허청 특허심사조직 혁신방안”, **지식재산21**(특허청, 2006년 1월호) 참고.

12) *Symbol Technologies, Inc. v. Opticon, Inc.*, 935 F.2d 1569, 1578 (Fed. Cir. 1991) (“While a reference must enable someone to practice the invention in order to anticipate under § 102(b), a non-enabling reference may qualify as prior art for the purpose of determining obviousness under § 103.”).

13) 미국의 판례는 선택발명(selection invention)이라는 용어를 거의 사용하지 않는다. Westlaw 미국연방법원 데이터베이스 검색(2008. 8. 10.)에 의하면 동 용어를 사용한 판결이 7개에 불과하다. 즉, 미국은 선택발명이라는 용어대신 genus/species 용어를 주로 사용한다. 한편, 선택발명을 개량발명(improvement invention)의 한 형태로 보고 미국 특허법 제101조가 개량발명의 근거를 제시하고 있다는 견해도 있다. *Eli Lilly and Co. v. Zenith Goldline Pharmaceuticals, Inc.*, 364 F,Supp.2d 820, 897 (S.D. Ind. 2005) (“Selection inventions, also referred to as ‘improvement patents,’ are a normal consequence of technological progress and are expressly provided for by statute. 35 U.S.C. § 101 (“Whoever invents . . . any new and useful . . . composition of matter, or any . . . *improvement thereof* . . . may obtain a patent therefor . . .”) (emphasis added).”).

사용되고 쟁점이 되는 발명의 구성요소가 그 범위 중 일부(species)를[15] 선택하는 소위 선택발명의[16] 신규성 판단은 매우 어려운 문제이며[17] 각 사안별로 판단되어야 한다.[18] 기본적으로는 선행기술의 범위에 포함되는 개량발명도 진보성 요건을 충족하는 경우 특허를 받을 수 있다는 법리가 확립되어 있으며, 넓은 범위의 선행기술이 좁은 범위를 청구하는 해당 발명을 구체적으로 개시하지(expressly disclose) 않으면 신규성이 인정된다.[19] 즉, 넓은 범위의 구성요소를 가지는 선행기술은 좁은 범위의 구성요소를 가지는 해당 발명과 '문언적'으로 동일하지 않은 것으로 보는 것이다.[20] 이러한 기본적인 접근태도에 의하여 선택발명의 경우 신규성보다는 진보성에 의하여 다루어지는 것이 보통이다.[21] 그러나 선행기술의 범

---

14) Genus는 공통되는 특징을 가진 복수개 개체(species)의 집합을 말한다. John R. Thomas, *Pharmaceutical Patent Law* (BNA 2005) p. 88 ("Informally defined, a genus is a group made up of multiple species that exhibit a common trait."). Genus의 사전적 의미는 부속되는 개체(species)로 구성되는 일군의 대상이다. Merriam-Webster 사전 ("a class of objects divided into several subordinate species") <http://www.merriam-webster.com/dictionary/genus>.

15) 우리나라에서는 동 genus-species 관계를 종종 속(屬)-종(種) 관계로 부른다. 김정중, "발명본질의 이해와 특허청구범위 작성론", **지식재산21**(특허청, 2003년 5월호)(" …… 수직적 관계는 구체적으로 속-종 관계[Genus-Species], 주-종 관계[Dorminant-Subservient], 결합-부결합 관계[Combination-Subcombination] 등으로 분류할 수 있다.").

16) 선택발명을 "선행기술이 개시한 넓은 범위 내의 특정한 좁은 범위를 청구하는 발명"이라고 정의할 수도 있을 것이다. Anita Varma and David Abraham, *DNA is Different: Legal Obviouness and the Balance Between Biotech Inventors and the Market*, 9 Harvard Journal of Law & Technology 53, 70 (1996) ("Selection inventions claim a narrow range within a broad range disclosed by the prior art.").

17) Donald S. Chisum, 1 *Chisum on Patents* (LexisNexis 2003) § 3.02[2][b], pp. 3-51.

18) USPTO, *Manual of Patent Examining Procedure* (2006) § 2131.03 ("When the prior art discloses a range which touches or overlaps the claimed range, but no specific examples falling within the claimed range are disclosed, a case by case determination must be made as to anticipation.").

19) Donald S. Chisum, 1 *Chisum on Patents* (LexisNexis 2003) § 3.02[2][b], pp. 3-51 to 52 ("It is well settled that a valid patent may issue for a nonobvious improvement on a prior patented invention, even though the improvement falls within the claims of that prior patent. This suggests that a prior genus which does not explicitly disclose a species does not anticipate a later claim to that species.").

20) *Minnesota Min. and Mfg. Co. v. Johnson & Johnson Orthopaedics, Inc.*, 976 F.2d 1559, 1572 (Fed. Cir. 1992) ("The Master recognized that although Garwood's specific claims are subsumed in Straube's generalized disclosure of knit fiberglass as a substrate, this is not literal identity.").

21) John R. Thomas, *Pharmaceutical Patent Law* (BNA 2005) p. 91 ("As usual, nono-

위 또는 종류가 제한적인 경우 또는 선행기술이 해당 발명을 하나의 실시례로 제시하고 있는 경우 그 선행기술이 청구발명을 구체적으로 개시한 것으로 보아 신규성을 부정한 사례도 있다.[22]

3. 선택발명(selection invention)의 진보성 판단기준

넓은 범위를 포괄하는 선행기술 그것만으로는 좁은 범위를 청구하는 선택발명의 진보성을[23] 바로 부정하지 못하며,[24] 선택발명의 진보성 판단도 다른 일반 발명의 진보성 판단과 기본적으로는 동일하게[25] *Graham* 판결의 진보성 판단방법에 따라야 한다. 즉, 선택발명에서도 진보성 판단을 위해 (1) 선행기술의 범위 및 내용을 결정하고, (2) 선행기술과 청구발명의 차이를 확인하고, (3) 해당 분야 통상의 기술자의 수준을 결정하고, 마지막으로 (4) 이차적 고려(secondary considerations)의 증거를 평가하는 단계를 거치는 것이다.[26] 미국특허상표청(USPTO) 특허심사지침서(Manual of Patent Examining Procedure, MPEP)는 선택발명의 *Graham*식 진보성 판단방법에 대하여 자세하게 설명하고 있으며, 그러한 판단을 위하여 심사관은 특히, 선행기술의 크기, 선행기술의 구체적인 가르침, 선행기술과 청구발명의 구조적인 유사성, 다른 좁은 범위 개체의 특성, 해당 기술의 예측성, 선택을 가능하게 하는 다른 가르침 등을 종합적으로 고려하라고 말한다.[27]

---

bviousness is the principal mechanism for evaluating the patentability of later species claims over an earlier genus.”).

22) 각주 38) 참조.

23) 미국의 경우, 우리가 사용하는 진보성(inventive step)이라는 용어 대신 비자명성(nonobviousness)이라는 용어를 사용하고 두 용어의 예민한 차이는 특허법의 중요한 화두이기는 하나 그것이 본 논문의 주제와는 직접적으로 관련이 없으므로 더 이상의 언급은 자제하고 본 논문에서는, 단순히 혼동을 피하기 위하여, 미국의 법리를 설명하면서도 진보성이라는 용어를 사용한다.

24) USPTO, *Manual of Patent Examining Procedure* (2006) § 2144.08 (“The fact that a claimed species or subgenus is encompassed by a prior art genus is not sufficient by itself to establish a *prima facie* case of obviousness.”).

25) USPTO, *Manual of Patent Examining Procedure* (2006) § 2144.08 (“The patentability of a claim to a specific compound or subgenus embraced by a prior art genus should be analyzed no differently than any other claim for purposes of 35 U.S.C. 103.”).

26) *Graham v. John Deere Co.*, 383 U.S. 1, 17-18 (1966).

27) USPTO, *Manual of Patent Examining Procedure* (2006) § 2144.08 (“The fact-findings should specifically articulate what teachings or suggestions in the prior art would have <u>motivated</u> one of ordinary skill in the art to select the claimed species or subgenus.”).

이러한 종합적 판단에 의하여 심사관이 진보성 부정의 추정(*prima facie* case of obviousness)을 제시하면[28] 출원인은 예측되지 못한 효과(unexpected result) 등의 증거로서 그 추정을 복멸하여야 한다. 예측되지 못한 효과가 청구발명의 모든 범위에 걸쳐서 입증되어야 하는 것인지 아니면 일부 범위에서만 입증되어도 되는 것인지는 해당 발명의 성격에 따라 달라진다. 즉, 일부 범위의 효과만 보이면 해당 분야 통상의 기술자가 전체적인 경향을 이해할 수 있는 경우에는 일부 범위에서의 효과 입증으로 족하고,[29] 일부 범위와 다른 범위간의 연속성, 유사성이 인정되지 않는 경우에는 전체 범위에 걸쳐 효과가 입증되어야 할 것이다.[30]

다만, 본 부분은 최근 미연방대법원이 *KSR* 판결에서 Teaching-Suggestion-Motivation 테스트의 경직된 적용이 적절하지 않다고 판단한 판시를 아직 반영하지 않고 여전히 선택발명에 있어서 선택의 동기(motivation)를 중요하게 고려하라고 말하고 있다. 한편, 최근 미국연방순회항소법원(Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC)은 선행기술이 개시한 화학구조식의 일부를 달리하는 화학발명에 있어서 동기(motivation)의 존재가 여전히 중요하다고 판시하여 향후 화학발명에 있어서 *KSR* 판결이 어떻게 반영될지가 주목되는 바이다. *Eisai Co. Ltd. v. Dr. Reddy's Laboratories, Ltd.*, 533 F.3d 1353 (Fed. Cir. July 21, 2008) ("Where, as here, the patent at issue claims a chemical compound, the analysis of the third Graham factor (the differences between the claimed invention and the prior art) often turns on the structural similarities and differences between the claimed compound and the prior art compounds. Obviousness based on structural similarity thus can be proved by identification of some motivation that would have led one of ordinary skill in the art to select and then modify a known compound (i.e. a lead compound) in a particular way to achieve the claimed compound. In keeping with the flexible nature of the obviousness inquiry, *KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc.*, --- U.S. ----, ----, 127 S.Ct. 1727, 1739, 167 L.Ed.2d 705 (2007), the requisite motivation can come from any number of sources and need not necessarily be explicit in the art. Rather 'it is sufficient to show that the claimed and prior art compounds possess a 'sufficiently close relationship . . . to create an expectation,' in light of the totality of the prior art, that the new compound will have 'similar properties' to the old.'")(내부 인용 생략).

28) 강현중, **민사소송법**(박영사 2002), 535쪽("일응의 추정이라 함은 고도의 개연성이 있는 경험칙을 이용하여 어느 사실로부터 다른 사실을 추정하는 것을 말하며, 19세기 영미법상의 res ipsa loquitur (the thing speaks itself) 법리에서 유래한 것이다.")(김윤기, "화학물질의 진보성에 관한 소론 - 미국 판례를 중심으로", 법률신문 2005. 1. 31.자에서 재인용).

29) USPTO, *Manual of Patent Examining Procedure* (2006) § 2144.08 ("*In re Clemens*, 622 F.2d 1029, 1036 (CCPA 1980) (Evidence of the unobviousness of a broad range can be proven by a narrower range when one skilled in the art could ascertain a trend that would allow him to reasonably extend the probative value of thereof.)").

30) USPTO, *Manual of Patent Examining Procedure* (2006) § 2144.08 ("*In re Lindner*, 457 F.2d 506, 508 (CCPA 1972) (one test not sufficient where there was no adequate basis for concluding the other claimed compounds would behave the same way.)").

4. 거울상 이성질체 발명의 신규성 및 진보성 판단 법리

거울상 이성질체 발명도 선택발명의 한 종류이므로 선택발명의 신규성 기준에 의하여 판단될 것이나 거울상 이성질체 발명의 특이성에 주목하여 법원은 동 발명의 신규성을 긍정하는 경향을 보여 왔다.[31] 수 차례의 검색에도 불구하고 거울상 이성질체 발명의 신규성을 부정한 판례를 발견하지는 못하였고[32] 신규성을 인정한 사례는 1948년 및 1978년의 미국청구·특허항소법원(Court of Claims and Patent Appeals, CCPA) 판례,[33] 2003년의 지방법원 판례[34] 및 미국연방순회항소법원(Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC)이 다룬 *Sanofi v. Apotex* 판례,[35] *Pfizer v. Ranbaxy* 판례[36] 등이 있다.[37] 그러나 직접적으로 거울상 이성질체 발명을 다룬 사건은 아니지만, 선택발명에 있어서 선행기술의 범위가 좁다든지, 선행기술의 구성개체(species)가 적다든지 하는 경우 그러한 선행기술에 근

---

31) Jonathan J. Darrow, *The Patentability of Enantiomers: Implications for the Pharmaceutical Industry*, 2007 Stanford Technology Law Review 2, 12 (2007) ("This rule that lack of novelty will not render an enantiomer unpatentable over its previously disclosed racemate has been consistently applied.").

32) 미국 청구·특허 항소법원(CCPA)이 1960년 거울상 이성질체 발명이 라세미체를 개시하는 선행기술과 관련 기술을 개시한 다른 선행기술의 조합으로 용이하게 실시될 수 있다고 보아 진보성을 부정한 사례는 있다. *In re Adamson*, 275 F.2d 952 (CCPA 1960).

33) *In re Williams*, 171 F.2d 319 (CCPA 1948); I*n re May*, 574 F.2d 1082, 1090 (CCPA 1978) ("As recognized in *In re Williams*, 171 F.2d 319, 36 CCPA 756, 80 USPQ 150 (1948), the novelty of an optical isomer is not negated by the prior art disclosure of its racemate.").

34) *Ortho-McNeil Pharm., Inc. v Mylan Labs., Inc.*, 267 F.Supp.2d 533 (N.D.W. Va. 2003).

35) *Sanofi-Synthelabo v. Apotex, Inc.*, 470 F.3d 1368 (Fed. Cir. 2006).

36) *Pfizer Inc. v. Ranbaxy Laboratories Ltd.,* 457 F.3d 1284 (Fed. Cir. 2006). Jane E. Lehman, et. al., 60 *Am. Jur. 2d Patents* § 99 ("Pharmaceutical patent claim for calcium salt of particular chemical was not invalid as anticipated by prior patent claiming chemical; disclosure of racemate/genus, did not anticipate its individual isomers/species. *Pfizer Inc. v. Ranbaxy Laboratories Ltd.,* 405 F.Supp.2d 495 (D. Del. 2005).").

37) 본 논문의 교정 기간에 뒤늦게 검색된 두 사례는 *Brenner v. Ladd*, 247 F.Supp. 51, 56 (D.D.C. 1965) ("[I]t should be noted that plaintiff's [enantiomer] is not considered by this court to be anticipated by the solution of [the racemate] disclosed in [the prior art].") 및 *Forest Laboratories, Inc. v. Ivax Pharmaceuticals, Inc.,* 501 F.3d 1263, 1268 (Fed. Cir. 2007) ("Because a racemate does encompass its two enantiomers, it in effect does state that there is a(+)-enantiomer of citalopram, but it does not tell how to obtain it. A reference that is not enabling is not anticipating.").

거하여 신규성을 부정한 *In re Schaumann* 사건 및 *In re Petering* 사건의 사례가 있으므로[38] 거울상 이성질체 발명이라고 하여 신규성이 인정된다고 단정하여서는 아니되고 개별 사안에 따라 따로 판단하여야 할 것이다. CAFC가 거울상 이성질체 발명의 특허성을 인정한 *Sanofi* 사건을 살펴보면 미국 법원이 거울상 이성질체 발명의 신규성, 진보성에 대하여 어떻게 판단하는지를 명확하게 알 수 있다.

5. 사례연구 : *Sanofi v. Apotex* 사건

전 세계에서 가장 많이 처방되는 약의 하나인 혈액응고저지제 "Plavix"와[39] 관련된 미국특허 제4,847,265호 청구항 제3항은 대칭되는 좌선성(levorotatory) 거울상 이성질체로부터 분리된 우선성(dextrorotatory) 거울상 이성질체, 클로피도그렐(clopidogrel)에 관한 것이다.[40] Apotex가 동 제품의 복제약 판매허가를 미식품의약청(FDA)에 신청하고 특허권자인 Sanofi가 동 신청사실을 근거로 특허침해소송을 제기하였다.[41][42] 피고인 Apotex가 신규성 부정의 근거로 제시한 선행기술은 Sanofi 자신이 특허권자인 미국특허 제4,529,596호(이하 선행기술)이며 동 선행기

---

38) *In re Schaumann*, 572 F.2d 312, 316-317 (CCPA 1978) (서로 밀접하게 연관된 적은 수의 요소가 선행기술에 개시된 경우 각 요소가 구체적으로 개시된 것으로 본 경우); *In re Petering*, 301 F.2d 676 (선행기술이 가능한 수많은 조합 중 선호되는 실시례를 제시하였으며 그 선호되는 실시례가 20개의 조합을 가지고 해당 발명이 그 20개 조합 중의 하나이므로 신규성을 부정한 경우). 실제로 *Sanofi* 사건에서 피고인 Apotex는 이 두 판례를 신규성 부정을 위한 선례로 제시하였다. *Sanofi-Synthelabo v. Apotex, Inc.*, 470 F.3d 1368, 1375 (Fed. Cir. 2006).

39) 미국에서만 4천 8백만명이 매일 "Plavix"를 복용한다고 한다. *Sanofi-Synthelabo v. Apotex, Inc.*, 488 F.Supp.2d 317, 321 (S.D.N.Y. 2006).

40) 청구항 제3항의 정확한 표현은 "Hydrogen sulfate of the dextro-rotatory isomer of methyl alpha-5(4,5,6,7-tetrahydro(3,2-c)thieno pyridyl) (2-chlorophenyl)-acetate substantially separated from the levo-rotatory isomer."이며 일반적으로 "클로피도그렐(clopidogrel)"이라고 불린다. CAFC는 이 청구항이 (1) 우선성 거울상 이성질체, (2) 라세미체 화합물, (3) 황산수소염 및 (4) 분리의 4 구성요소로 이루어진 것으로 보았다.

41) 복제약 신청행위 그 자체가 특허침해를 구성하는 미국의 법리, 복제약 신청에 관련된 절차 등에 대하여는 정차호 외, "한・미 FTA 지식재산권 분야 대응방안"(특허청 발주 연구용역 보고서, 2006. 5. 31.) 130-141쪽(제5장 제3절 의약품 허가와 특허 연계제도 검토 부분) 참고.

42) 소송 중 양 당사자는 소송을 타결하는 합의를 하였으나, 동 합의는 미국연방정부(FTC)의 허가를 받도록 되어 있고 FTC가 허가를 하지 않게 되자 소송이 재개되었다. *Sanofi-Synthelabo v. Apotex, Inc.*, 488 F.Supp.2d 317, 323-325 (S.D.N.Y. 2006).

술은 클로피도그렐을 포괄하는 라세미체 조성물이다. 피고인 Apotex는 라세미체로부터 거울상 이성질체를 분리하는 기술은 19세기부터 알려진 것이며, 화학 분야 통상의 기술자가 일상적인 실험(routine experimentation)을[43] 통하여 선행기술의 라세미체로부터 클로피도그렐을 용이하게 분리할 수 있으므로 해당 특허발명은 신규성을 갖추지 못한 것이라고 주장하였다.

지방법원은 선행기술이 해당 발명의 구성요소를 개시하는지 여부와 관련하여 라세미체로부터 클로피도그렐을 분리하는 것이 용이한지 여부에 초점을 두고 (1) 해당 라세미체로부터 클로피도그렐을 분리하는 것이 가능한(could) 것이기는 하더라도 통상의 기술자가 분리를 하였을(would) 것이라는 점을 인정할 수 없다는 점,[44] (2) 비록 클로피도그렐로 분리를 할 수는 있다고 하더라도 분리 후 다시 라세미체로 환원되는 소위 라세미체화(racemization)로 인하여 진정한 분리를 하는 것이 용이하지 않다는 점 및 (3) Sanofi가 해당 라세미체의 개발을 위하여 수년간 수천만 달러를 투자했다는 것은 선행기술이 클로피도그렐을 분리하는 기술을 개시하지 않고 있다는 반증이 된다는 점을 근거로 선행기술이 해당 발명의 구성요소를 개시하지 않고 있다고 판단하였다.

나아가 지방법원은 선행기술이 통상의 기술자가[45] 과도한 실험없이 클로피도그렐을 용이하게 제조할 수 있게 하는지, 즉 용이실시(enabling) 요건을 충족하는지 여부와 관련하여 (1) 통상의 기술자가 주어진 라세미체에 어떤 구체적인 분리기술을 사용하여야 하는지를 실험을 해보기 전에는 알 수 없다는 점, (2) 그러한 실험이 성공적일 것이라는 보장이 없다는 점 및 (3) 실제로 발명자가 5-6번의 실

---

43) *Pfizer v. Apotex* 사건에서 CAFC는 알려진 약을 위한 새로운 염을 형성하는 것이 통상의 기술자에게 잘 알려진 과제-해결 전략에 따라 일상적인 적용(routine application)을 하여 성공할 수 있는 가능성이 높다는 점에 근거하여 그 새로운 염에 관한 발명의 진보성을 부정한 바 있다. *Pfizer, Inc. v. Apotex, Inc.*, 480 F.3d 1348, 1367 (Fed. Cir. 2007).

44) 흥미롭게도 지방법원은 유럽특허청이 진보성 판단을 위하여 사용하는 가능성-개연성(could-would) 테스트를 암시하는 표현을 사용하고 있다. EPO, *Guidelines for Examination in the European Patent Office* Part C, Chapter IV, 11.7.3. 이 부분에서 지방법원은 진보성 판단의 법리와 신규성 판단의 법리를 혼동한 것으로 보인다.

45) 양 당사자는 본 사건에서의 통상의 기술자는 화학분야 학사학위를 갖고 약품 합성 등에 수년의 실무경험을 가진 자라고 합의하였다. *Sanofi-Synthelabo v. Apotex, Inc.*, 488 F.Supp.2d 317, 334 (S.D.N.Y. 2006).

험에서 거울상 이성질체를 분리하는 것에 실패한 경험이 있다는 점에 근거하여 용이실시를 인정하지 않았다.[46]

항소심에서 Apotex는 I*n re May*,[47] *In re Petering*[48] 및 *In re Schaumann*[49]의 3개 판례들이 해당 발명의 신규성을 부정하는 근거가 된다고 주장하였다. CAFC는 먼저 *In re May* 판례와 관련하여, 동 판례는 선행기술과 해당 발명이 속(genus)-종(species)의 관계를 가지는 선택발명에 관한 것으로서 선행기술이 종(species)을 구체적으로 개시(specifically describe)하고 있는데 반해 본 사건에서는 클로피도그렐을 구체적으로 개시하고 있지 않으므로 본 사건과 구별된다고 보았다.[50] 또, CAFC는 *In re Petering* 및 *In re Schaumann* 판례들과 관련하여 동 판례들은 속-종의 관계에서 속이 해당 종의 구체적 선호(specific preferences)를 개시하고 있는데 반해 본 사건에서는 그러한 구체적 선호가 개시된 점이 인정되지 않고 나아가 선행기술이 염(salt)을 개시하지 않고 있으므로 심지어 클로피도그렐이 선행기술의 종(species)이 아니라고 판단하였다.[51] CAFC는 선행기술이 해당 발명을 구체적으로 개시하고 있지 않아 해당 발명의 신규성이 인정되므로 더 이상 선행기술의 용이실시(enabling) 요건을 따지지 않았다.[52] 즉, 선행기술이 해당 발명을 '개시'하고 있지 않으므로, 용이실시(enabling) 하지 않아서 선행기술의 범위에서 배제되어야 하는 것인지를 더 나아가 판단할 필요조차 없다고 본 것이다.

CAFC는 나아가 진보성에 관하여 살피며 (1) 해당 발명(거울상 이성질체)의 약학적 특성이 예측가능하지 않다는 점,[53] (2) 해당 발명이 인체에서 다시 라세미

---

46) *Ortho-McNeil* 사건에서도 거울상 이성질체의 분리가 용이하지 않음에 주목하여 특허의 유효를 인정한 바 있다. *Ortho-McNeil Pharm., Inc. v Mylan Labs., Inc.*, 267 F.Supp.2d 533, 538 (N.D.W. Va. 2003) ("[t]he separation of a racemic [compound] into enantiomers - the resolution of a racemic modification - is therefore a special kind of job, and requires a special kind of approach."). 영국법원에서도 한 라세미체로부터 거울상 이성질체를 분리하는데 7년이 소요된 점에 근거하여 해당 발명의 신규성을 인정한 바 있다. Lundbeck A/S v. Generics (UK) Limited et al., CA (Civ Div) [2008] EWCA Civ 311 (2008).

47) *In re May*, 574 F.2d 1082 (CCPA 1978).

48) *In re Petering*, 301 F.2d 676 (CCPA 1962).

49) *In re Schaumann*, 572 F.2d 312 (CCPA 1978).

50) *Sanofi-Synthelabo v. Apotex, Inc.*, 470 F.3d 1368, 1376-1377 (Fed. Cir. 2006).

51) *Sanofi-Synthelabo v. Apotex, Inc.,* 470 F.3d 1368, 1377-1378 (Fed. Cir. 2006).

52) *Sanofi-Synthelabo v. Apotex, Inc.,* 470 F.3d 1368, 1378 (Fed. Cir. 2006).

체로 합성될 가능성이 높다는 점, (3) Sanofi가 본 발명 라세미체의 개발에 4년간 수백만달러를 투입하였다는 점, (4) 발명자가 해당 발명의 염을 선택하기까지 20개의 다른 염을 실험했다는 점, (5) 통상의 기술자가 선행기술로부터 해당 발명을 선택하기 위한 동기(motivation)가 존재한다는 것을 Apotex가 제시하지 못하였다는 점 등을 근거로 해당 발명의 진보성을 인정하였다.[54] 흥미로운 점은 CAFC가 거울상 이성질체 발명의 진보성을 살피며, 그것의 효과에 주목한 것이 아니라 분리의 용이 여부에 대하여 주목한 것이다. 또, CAFC는 거울상 이성질체의 진보성을 부정한 바 있는 *In re Adamson* 판례와 본 사건은 (1) *Adamson* 사건의 선행기술은 사용할 염(salt)까지 개시하였는데 반해 본 사건의 선행기술은 황산수소염(bisulfate salt)을 개시하지 않고 있다는 점 및 (2) *Adamson* 사건에서는 법원이 거울상 이성질체가 라세미체와 다른 약학적 특성을 보일 것이라는 것이 통상의 기술자에 의하여 예상된다고 본 반면 본 사건에서는 지방법원이 라세미체의 분리가 일상적인 실험이 아니며 요망되는 효과가 우선성 이성질체에서 발견될 것이라는 것이 예측되지 않는 점에서 구별된다고 보았다.[55]

III. 유럽의 거울상 이성질체 발명 신규성 법리

1. 신규성 법리 및 선행기술

유럽특허조약 제54(1)조는 해당 발명이 선행기술(state of the art)의 일부가 되

---

53) 거울상 이성질체가 예측되지 않는 특성(unexpected properties)을 가지지 않는 경우 진보성이 부정된다는 판시를 한 판례가 있다. *Brenner v. Ladd,* 247 F.Supp 51, 56 (D.D.C. 1965) ("in the absence of unexpected or unobvious beneficial properties, an optically active isomer in unpatentable over either the isomer of opposite rotation or, as is the case here, the racemic compound itself.").

54) 본 발명의 진보성이 부정될 수 있다는 논리를 제시한 글이 있다. Shashank Upadhye, *Generic Pharmaceutical Patent and FDA Law* (Thomson 2008) § 3:29. 저자인 Shashank Upadhye는 피고인 Apotex사의 사내변호사(Vice President- Global Head of Intellectual Property Law for Apotex, Inc.)이다. 그 글에서 저자는 일단 등록된 특허는 유효의 추정을 받고, 특히 심사관이 심사 시 검토한 선행기술로 무효 여부를 따지는 경우 그러한 추정은 더욱 강해지고, 본 사건이 그러한 경우이므로 그러한 추정을 극복하지 못했다고 한다. 피고의 사내변호사로서 본 발명이 심사 시에 본격적으로 검토되었다면 거절될 수 있었을지도 모른다는 아쉬움을 피력한 것으로 보인다.

55) *Sanofi-Synthelabo v. Apotex, Inc.*, 470 F.3d 1368, 1379-1380 (Fed. Cir. 2006).

지 않는 경우 신규성을 가진다고 규정하고 있다.[56] 나아가 제54(2)조는 선행기술이라 함은 유럽특허출원의 출원일(또는 우선일) 전에 서면개시, 구두개시, 사용, 기타 다른 방법으로 공중이 접근 가능하게 된 모든 것으로 이루어진다고 규정하고 있다.[57] 유럽도 미국과 마찬가지로 신규성 판단에 있어서 (하나의) 선행기술이 해당 발명을 개시하는지 여부를 판단함은 물론 그와는 별도로 선행기술이 용이실시(enabling) 요건을 구비하여야 신규성 부정을 위한 선행기술로 인정한다.[58] 즉, 선행기술의 개시가 해당 분야 통상의 기술자가 출원일(또는 우선일) 당시의 '기술상식(general knowledge)'을 고려하여 그 개시된 내용을 용이하게 실시할 수 있도록 하여야 진정으로 공중에게 접근 가능하게 된 것으로 보는 것이다.[59] 이러한 기술상식이라는 용어는 영국의 판결에서도 보인다.[60] 그러나 통상의 기술자(the ordinary skilled person)가 '기술상식((common) general knowledge)'을 고려할 필요가 있는지에 대하여는 의문이 든다. 통상의 기술자는 이미 기술상식 정도는 다 아는 자라고 보아야 한다. 초급 기술자도 다 아는 기술상식을 중급 기술자인

---

56) Convention on the Grant of European Patents (European Patent Convention, EPC) Art. 51(1) ("An invention shall be considered to be new if it does not form part of the state of the art.").

57) EPC Art. 54(2) ("The state of the art shall be held to comprise everything made available to the public by means of a written or oral description, by use, or in any other way, before the date of filing of the European patent application.").

58) EPO, Guidelines for Examination in the European Patent Office Part C, Chapter IV, 6.2 ("Subject-matter can only be regarded as having been made available to the public, and therefore as comprised in the state of the art pursuant to Art. 54(1), if the information given to the skilled person is sufficient to enable him, at the relevant date (see IV, 9.3), to practise the technical teaching which is the subject of the disclosure, taking into account also the <u>general knowledge</u> at that time in the field to be expected of him (see T 26/85, OJ 1-2/1990, 22, T 206/83, OJ 1/1987, 5 and T 491/99, not published in OJ).").

59) 미국의 경우, 용이실시 요건을 충족하지 못하는 기술은 신규성 판단을 위해서는 사용되지 못하지만 진보성 판단을 위해서는 사용되는 것으로 본다. 각주 12) 참고. 유럽의 경우에는 그에 대하여 불명확하다. 미국 방식이 합당하다고 판단된다. 각각으로는 미완성 또는 실시 불가능의 기술이어서 용이실시 요건을 충족하지 못하지만 2개가 합쳐진 전체로서 용이실시 요건을 충족한다면 진보성 판단을 위한 선행기술로 사용될 수 있어야 한다.

60) *Lundbeck A/S v. Generics (UK) Limited et al.*, CA (Civ Div) [2008] EWCA Civ 311 (2008) ("In order to anticipate a patent, the prior art must disclose the claimed invention and (together with <u>common general knowledge</u>) enable the ordinary skilled person to perform it.").

통상의 기술자는 당연히 아는 것이다. 그러므로, 통상의 기술자는 용이실시 여부를 판단함에 있어서 자신의 지식에 의하여 판단하면 될 것이다.[61]

신규성 판단을 위하여 2개 이상의 선행기술을 결합하는 것은 허용되지 않으며, 심지어 하나의 문서에 있는 2개의 실시례라도 그 실시례를 결합하는 것이 구체적으로 제안되지 않은 이상 그 2개의 실시례를 결합하는 것도 허용되지 않는다. 그러나 해당 선행기술이 다른 문서를 명시적으로 인용하고 있는 경우 그 다른 문서의 내용을 해당 선행기술의 일부로 인정할 수 있다.[62]

2. 선택발명의 신규성 및 진보성 판단기준

선택발명이[63] 선행기술에서 개별적(구체적)으로 개시되어 있는 경우 그 발명의 신규성이 부정된다. 그러한 개시는 지적 내용으로서가 아니라 기술적 가르침의 형태로 구체적으로 명시되어야만 해당 발명의 신규성을 부정할 수 있다.[64] 나아가 하나의 리스트에서 구체적으로 개시된 것을 선택하는 것은 신규성이 인정되지 않고, 어느 정도의 분량을 가진 2개 이상의 리스트에서 개별 요소를 선택하여 결합한 것에는 신규성이 인정되며 이것을 소위 “two list principle”이라고 부른다.[65] 선행기술이 개시한 넓은 수치에서 특정 수치를 한정하는 수치한정발명이 (1) 선택된 수치가 알려진 수치보다 좁고, (2) 선택된 수치범위가 선행기술의 실시례가 개시한 범위와 충분히 떨어져 있고, (3) 해당 수치의 선택이 우연한 것이

---

61) 각주 10) 및 11) 참고.

62) EPO, Guidelines for Examination in the European Patent Office Part C, Chapter IV, 9.1.

63) 선택발명의 정의와 유사한 표현을 EPO 심사 가이드라인이 제시한다. 즉, 알려진 넓은 범위에서 구체적으로 명시되지 않은 개별 요소, 또는 부분을 선택한 것을 선택발명이라고 본다. EPO, Guidelines for Examination in the European Patent Office Part C, Chapter IV, 9.8 (“Selection inventions deal with the selection of individual elements, sub-sets, or sub-ranges, which have not been explicitly mentioned, within a larger known set or range.”).

64) Board of Appeal for the EPO, T 0941/98 (1999) (“Furthermore, the Board notes that, according to said case law, the novelty of an individual chemical compound falling under the scope of a general formula can only be denied if there is an unambiguous pointer to its individual configuration in the form of a technical teaching (see e.g. T 12/81, mentioned above; and T 7/86, OJ EPO 1988, 381).”).

65) EPO, Guidelines for Examination in the European Patent Office Part C, Chapter IV, 9.8.

아닌 다른 발명에 이르는 경우 그것의 신규성이 인정된다.

선택발명이 특정한 기술적 효과와 연관되고 해당 분야 통상의 기술자를 해당 선택발명으로 이끄는 암시가 존재하지 않는다면 그 선택발명의 진보성이 인정된다. 진보성을 판단하기 위하여 심사관은 통상의 기술자가 기존 선행기술이 가지는 기술적 과제를 해결하기 위하여 어느 정도의 성공 가능성을 기대하고 해당 선택을 하였을 개연성을 검토하여야 한다.[66] 해당 선택을 하였을 가능성(could)이 아닌 개연성(would)을 판단한다고 하여 이를 가능성-개연성(could-would) 접근법이라고도 부른다.[67]

3. 거울상 이성질체 발명의 신규성 및 진보성 판단기준

선행기술인 라세미체로부터 분리된 거울상 이성질체의 신규성을 부정하지 않는 것이 유럽의 확립된 법리라고 할 수 있다.[68] 그러나 동 선행기술에서 거울상 이성질체를 직접적이고 일의적(一義的)으로(directly and unambiguously)[69] 개시하

---

66) EPO, Guidelines for Examination in the European Patent Office Part C, Chapter IV, 11.11.

67) Heike Vogelsang-Wenke, *Preparing Biotech Applications for International Prosecution - A Comparison of Patent Office Requirements in Europe and the U.S.*, 718 PLI/Pat 219, 235-236 ("For the third step, the could/would approach is often applied: even if a person skilled in the art could have attempted to do something ultimately proving to be the claimed invention, the question remains whether he actually would have done so.").

68) *Lundbeck A/S v. Generics (UK) Limited et al.*, CA (Civ Div) [2008] EWCA Civ 311 (2008) ("It is settled jurisprudence in the European Patent Office that disclosure of a racemate does not in itself amount to disclosure of each of its enantiomers: see decisions T 296/87 (OJ 1990, 19, point 6.2) T 1048/92 and T 1046/97 Optically active triazole derivatives and compositions, point 2.1.2.2."). Andrew Rudge, *Guide to European Patents* § 8:9 ("The general principle with selection inventions is that a general disclosure in the prior art does not take away the novelty of a later claim to a specific embodiment.").

69) 여기서의 "직접적이고 일의적으로"의 판단기준은 신규사항(new matter) 여부를 판단하기 위해서도 적용된다. 즉, 최초 명세서에서 개시된 내용으로부터 직접적이고 일의적으로 도출되지 않는 사항은 신규사항이다. Board of Appeal for the EPO, T 1244/03 (2005) ("It follows that the amendment was directly and unambiguously derivable from the application as filed and that the European patent has not been amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed and thus it meets the requirements of Article 123(2) EPC.").

는 경우 신규성이 부정될 수는 있다. 판례에서 구체적 개시 및 직접·일의적 기준을 어떻게 적용하고 있는지를 살펴보기로 한다.

가. Zeneca사의 거울상 이성질체 사건[70]

관련 유럽특허출원의 청구항 제1항은 화학구조식(formula ((+)-I))으로 제시된 화합물의 우선성(+) 거울상 이성질체에 관한 물질발명이다.[71] 선행기술은 동 이성질체의 라세미체 화학구조식을 개시하며 나아가 그러한 화합물은 "광학적으로 활성인 형태(optically-active forms)"로 존재할 수 있다고 가르치고 있다. 심사관은 동 선행기술이 쟁점이 되는 이성질체의 라세미체를 개시하고 있고 그 라세미체는 거울상 이성질체의 혼합에 불과하고 그로부터 거울상 이성질체를 분리하는 것은 통상의 기술자의 일반적인 지식에 속한다는 이유로 동 청구항을 거절하였다.[72] 심판청구인(출원인)은 선행기술이 청구발명을 구체적으로 개시하지 않을 뿐 아니라 청구발명을 획득할 수 있을 정도의 용이실시(enabling)에 이르지 못하였다고 주장하였다.

유럽특허청 심판원은 먼저 개별적인 화합물의 신규성은 선행기술이 그 화합물에 대하여 기술적 가르침(technical teaching)의 형태로 직접적이고 일의적으로 개시하는 경우에만 부정되는 것이 심판부의 일관된 입장임을 전제한 뒤, "광학적으로 활성인 형태(optically-active forms)"라는 표현은 하나의 이성질체만 표시하는 것이 아니라 두 이성질체가 다른 비율로 혼합되어 있는 것도 포함하므로 선행기술은 청구발명을 직접·일의적으로 개시하는 것이 아니라고 판단하였다.

심판원은 용이실시 여부에 대해서는 언급하지 않고 구체적 개시의 또 다른 표현인 직접·일의적 개시 여부로만 사건을 해결하였다. 선행기술이 라세미체가 광학적으로 활성인 형태로 존재한다고 한 표현에 근거하여 그러한 개시 요건을 충

---

70) Board of Appeal for the EPO, T 1046/97 (1999).

71) 화학구조식을 생략한 청구항 제1항의 정확한 표현은 다음과 같다.
"1. (+)-2-(2,4-difluorophenyl)-1-[3-[(E)-4-(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)styryl]-1H-1,2,4-triazol-1-yl]-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol shown in the formula ((+)-I), pharmacologically acceptable salts thereof, solvates thereof and solvates of salts thereof."

72) 미국 및 한국의 *Sanofi* 사건에서와 같이 거울상 이성질체의 분리가 용이한지 여부는 이 사건에서도 중요하게 다루어진다.

족하지 않은 것으로 보아서 판결의 적용 범위를 상당히 제한하고 있다. 즉, 본 심결은 만약 선행기술이 순수한 거울상 이성질체 중 선호되는 어느 하나(즉, 선택발명의 거울상 이성질체)를 명시하여 표현하였다면 어떻게 판단하였을지에 대하여는 직접적으로 언급하고 있지 않다. 최근 심결의 경향에 따르면 그런 표현에도 불구하고 그 표현은 구체적 개시의 정도에 이르지 못하는 것으로 판단될 것이며 비록 구체적 개시의 정도에 이르는 것으로 판단이 되어도 그것의 용이실시(enabling) 여부는 따로 판단하였을 것이다.

나. Hoechst사의 거울상 이성질체 사건[73]

유럽 특허청 심판원은 (1) 라세미체의 개시만으로는 개별 이성질체의 신규성이 부정되지 않으며, (2) 그러나 선행기술이 이성질체를 특정하고 생산할 수 있도록 한다면 다른 판단이 가능하며, (3) 이성질체의 신규성을 부정할 수 있을 정도의 기술적 가르침은 구체적이고 개별적인 개시로 인하여 필연적(inevitable)으로 해당 이성질체에 도달할 수 있는 정도라고 관련 법리를 정리하였다.[74] 나아가 심판원은 라세미체로부터 거울상 이성질체를 분리하는 기술이 존재하지만 그러한 분리 가능 여부는 신규성 판단과는 무관하고 진보성 판단에서 다루어질 문제라고 설명하였다.[75] 이러한 법리에 근거하여 심판원은 쉽게 청구발명의 신규성을 인정하였다.

본 사건은 거울상 이성질체 발명의 진보성 판단에 관하여 의미있는 정보를 제시한다. 심판원은 해당 사건에서의 라세미체로부터 거울상 이성질체를 분리하고 분리된 개별 이성질체의 활성도를 시험하는 것은 일상적인(routine) 것이므로 우선성 이성질체의 효과에 관한 청구발명은 진보성을 가지지 못한다고 판단하였다. 그러나 심판원은 그러한 결론은 제한적으로 적용되어야 하며 부제탄소의 숫자, 해당 라세미체의 특성, 분리기술의 난이도 등에 따라 사안별로 판단하여야 한다고 말한다. 특히 본질적으로 비활성이거나 다른 활성 양태를 가진 라세미체로부터 활성 또는 이질적 활성의 거울상 이성질체를 분리하는 것은 진보성을 가질 것이라고 말하였다.[76]

---

73) Board of Appeal for the EPO, T 296/87 (1988).
74) Board of Appeal for the EPO, T 296/87 (1988) paragraphs 6.2-6.4.
75) Board of Appeal for the EPO, T 296/87 (1988) paragraph 6.5.

다. Eli Lilly사의 거울상 이성질체 사건[77)]

본 사건은 라세미체에 관한 선행기술을 바탕으로 거울상 이성질체 발명의 신규성을 부정한 흔치 않은 사례이다. 심판원은 선행기술이 청구발명을 일의적으로 개시하여야 하며 개념적으로 개시하는 정도여서는 안된다고 전제하면서도 선행기술(라세미체)로부터 개별 화합물(청구발명)을 얻기 위한 자세한 방법이 반드시 개시될 필요는 없으며 통상의 기술자가 기술상식(common general knowledge)에 근거하여 개별 화합물을 합성하거나 분리하는 것이 가능하다면 신규성을 부정할 수 있다고 보았다.[78)] 심판원은 본 사건의 선행기술이 청구발명을 얻는 방법을 구체적으로 개시하고 있지는 않으나 청구발명의 거울상 이성질체는 아미노산이며 아미노산의 라세미체를 개별 이성질체로 분리하는 기술은 통상의 기술자에게 잘 알려진 기술상식에 해당한다고 판단한 것으로 보인다.[79)]

동 심판원은 비슷하게 거울상 이성질체 발명의 신규성을 부정한 다른 사건을 인용하며 동 사건이 유럽특허청 심판원이 발간한 1996년판 심판원 심결례집(*Case Law of the Boards of Appeal*)에 포함되어 있다고 설명하였다. 그러나 가장 최신판인 2006년판 심결례집에는 그 심결도 본 심결도 포함되어 있지 않고, 더욱이 2006년판 심결례집은 개별적인 화합물의 신규성은 선행기술이 그 화합물에 대하여 기술적 가르침(technical teaching)의 형태로 직접적이고 일의적으로 개시하는 경우에만 부정된다고 하는 T 1046/97 심결의 판시가 심판원의 확립된 법리라고 설명하고 있다.[80)] 즉, 본 사건 및 T 658/91 사건은 그 후 심판원에서 지

---

76) Board of Appeal for the EPO, T 296/87 (1988) paragraph 8.4.2.

77) Board of Appeal for the EPO, T 600/95 (1996).

78) Board of Appeal for the EPO, T 600/95 (1996) paragraph 3.2 ("It is, however, not necessary that a detailed method for obtaining each and every individually disclosed compound must be described, e.g. by way of a worked example, provided that the skilled person would still be able to synthesise or isolate that compound on the basis of the common general knowledge (see e.g. T 658/91-3.3.1 of 14 May 1993, cited in 'Case Law of the Boards of Appeal of the EPO'(EPO 1996), Chapter I, sections C-2.5 and C-4.1).").

79) Board of Appeal for the EPO, T 600/95 (1996) paragraph 3.3.

80) EPO Board of Appeal, *Case Law of the Boards of Appeal* (Fifth edition 2006), p. 93 ("However, it was established case law of the boards of appeal that the novelty of an individual chemical compound could only be denied if there was a direct and unambiguous prior disclosure of this very compound in the form of a technical

지받지 못하게 되고 거울상 이성질체의 신규성을 인정한 T 1046/97, T 181/82, T 296/87 사건 등이 유럽특허청 심판원의 확립된 법리가 된 것이다.

본 심결은 신규성의 '개시' 요건을 판단하며 통상의 기술자의 눈높이를 적용하는 오류를 범하고 있다. 위 T 1046/97, T 181/82, T 296/87 사건의 심결문을 살펴보면 구체적 개시 여부를 판단하며 통상의 기술자라는 용어를 사용하지 않는 점을 주목하여야 한다. 신규성과 관련하여 통상의 기술자의 개념은 '용이실시' 요건의 판단에서만 적용되는 것이다. 이렇게 통상의 기술자의 개념을 '개시' 요건 판단에 적용하는 오류는 아래에서 살펴보는 일본의 일부 판결 및 학설에서도 유사하게 나타난다.

IV. 일본의 거울상 이성질체 발명 신규성 법리

1. 선택발명의 정의

일본 특허청의 특허・실용신안 심사기준은 선택발명에 대해 다음과 같이 정의하고 있다.[81]

> 선택발명이란 물의 제조에 근거한 효과의 예측이 곤란한 기술분야에 속하는 발명으로, 간행물에 있어서 상위개념으로 표현된 발명 또는 사실상 혹은 형식상의 선택지(選抜肢)로 표현된 발명으로부터 그 상위개념에 포함되는 하위개념으로 표현된 발명 또는 해당 선택지의 일부를 발명을 특정하기 위한 사항으로 가정한 때의 발명을 선택한 것으로서 전자의 발명에 의해 신규성이 부정되지 않는 발명을 말한다.

상기 심사기준의 정의에 의하면 청구항에 있어서 선택발명의 표현으로는, (i) 상위개념에 포함되는 하위개념으로 표현된 발명, (ii) 해당 선택지의 일부를 발명을 특정하기 위한 사항으로 가정한 때의 발명을 선택한 것이 있다.

---

teaching (see T 181/82, OJ 1984, 401; T 296/87, OJ 1990, 195).”).

81) 日本 特許廳, **特許・實用新案審査基準** 第II部 第2章 2. 進歩性.

(i)의 경우의 하위개념의 표현에는 예컨대 상위개념 '알킬'에 대해 '부틸'이라고 구체적으로 특정하는 외에 '분자량 100 이상의 알킬'과 같이 새로운 한정을 추가하는 것에 의한 표현이 포함될 것이다. (ii)의 경우 예컨대 마커쉬 형식으로 표현된 청구항에 대해 구체적인 개시가 없었던 하나의 선택지를 선택한 경우가 해당될 것이다. 따라서 선택발명이 되기 위한 요건으로 진보성의 유무의 판단재료가 되는 효과(특성)를 청구항에 요건으로서 기재할 것까지 요구되지는 않는다.[82]

2. 선택발명이 신규성을 갖기 위한 요건

일본 특허법 제29조 제1항은 신규성에 관하여, "출원 전에 일본국 내외에서 공지된 발명, 공연히 실시된 발명, 반포된 간행물에 기재된 발명 또는 전기통신회선을 통하여 공중에게 이용가능하게 된 발명은 특허를 받을 수 없다"고 규정하고 있다. 나아가, 일본 특허청 심사기준은 특허법 제29조 제1항의 인용발명이 될 수 있는 구체적인 사례를 제시하고 있다. 그에 따르면 "인용발명이 상위개념으로 표현되어 있는 경우는 하위개념으로 표현된 발명이 개시되어 있는 것으로 되지 않으므로 상위개념으로 표현된 발명은 일본 특허법 제29조 제1항 각호에 기재된 신규성을 부정하기 위한 인용발명으로 인정할 수 없다. 다만 기술상식을[83] 참작하여 하위개념으로 표현된 발명을 도출할 수 있는 경우에는 인정할 수 있다"고 한다. 또한 "개념상 하위개념이 상위개념에 포함된다거나 상위개념의 용어로부터 하위개념의 용어를 열거할 수 있다는 것만으로는 하위개념으로 표현된 발명을 도출할 수 있다고(기재되어 있다고) 할 수 없다"고 한다.[84]

---

82) 神谷惠理子, 効果(特性)を請求項に記載することの意義について－防汚塗料組成物事件判決から選擇發明を考える－, パテント(日本弁理士会, 2006. 3.), 31面. 본 논문의 책임저자인 정차호는 알킬을 분자량 100 이상의 알킬로 변경하는 소위 외부적 부가가 상위개념을 하위개념으로 변경하는 것인지에 대하여는 의문을 제기한다. 즉, 알킬에서 부킬로 변경하는 소위 내부적 한정만이 상위개념을 하위개념으로 변경하는 것으로 보는 것이다. 각주 132) 참고.

83) 여기서의 기술상식은 유럽 법리가 말하는 "(common) general knowledge"에 상응하는 것으로 보인다. 기술상식이 "당업자에게 일반적으로 알려져 있는 기술(주지기술, 관용기술을 포함) 또는 경험칙으로 명백한 사항"이라는 설명도 있으나(吉藤幸朔, **特許法概說**(제12판, YOU ME 특허법률사무소 번역, 대광서림, 1999) 122쪽 각주 2) 적절하지 않은 것으로 보이며, 기술상식은 초급 기술자도 익히 알고 있는 기술이며, 그 중 대표적인 것이 주지기술, 관용기술인 것으로 보아야 한다.

84) 日本 特許廳, **特許・實用新案審査基準** 第II部 第2章 1. 新規性.

표현이 다소 불명확하여, 여기서의 설명이 미국, 유럽의 '개시' 요건과 상응한 것인지 아니면 '용이실시' 요건과 상응한 것인지에 대하여는 판단이 어렵다. 통상의 기술자(당업자)라는 용어를 사용하지 않는다는 점에서는 '개시' 요건을 설명하는 것으로 보이고, '기술상식'이라는 용어를 사용하는 점에서는 '용이실시' 요건을 설명하는 것으로 보인다. 일본도 미국과 유사하게 선행기술이 신규성과 관련하여서는 용이실시 요건을 만족하여야 하고, 진보성과 관련하여서는 용이실시 요건을 만족할 필요가 없다는 입장을 가진 것으로 보인다. 신규성 판단을 위해서는 선행기술이 미완성이거나 실시 불가능하여서는 아니된다는 2002년 도쿄고등법원의 판결이 있고, 진보성 판단을 위해서는 선행기술이 비록 실시 불가능한 것이라도 일정한 기술사상이 기재되어 있으면 충분하다는 1988년 도쿄고등법원의 판결이 있다.[85]

3. 선택발명이 진보성을 갖기 위한 요건

일본 특허법 제29조 제2항은 진보성과 관련하여 "특허출원 전에 그 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 갖는 자가 제29조 제1항에 기재된 발명에 기초하여 용이하게 발명할 수 있을 때에는 그 발명은 특허를 받을 수 없다"고 규정하고 있다. 일본 특허청 심사기준은 구체적인 진보성 판단방법과 관련하여 "간행물에 기재되어 있지 않은 유리한 효과로서 간행물에 있어서 상위개념으로 개시된 발명이 가지는 효과와는 이질적인 효과 또는 동질이지만 현저하게 뛰어난 효과를 가지고 이것이 기술수준으로부터 당업자가 예측할 수 없었던 것인 때에는 진보성을 가진다"고 설명한다.[86]

이는 선택발명에서 주장된 효과가 하기 (i), (ii) 중 하나가 아니면 선택발명은 진보성을 인정받을 수 없다는 것을 의미한다.

---

85) 岡田吉美, "新規性・進步性, 記載要件について(上)-数値限定發明を中心にして-", **特許研究**(獨立行政法人工業所有權情報・研修館 特許研究室, 2006年 3月), 28～56面.

86) 日本 特許廳, **特許・實用新案審査基準** 第II部 第2章 2. 進步性 및 東京高裁 昭和38年 10月 31日, 昭34 (行ナ) 13; 東京高裁 昭和53年 3月 30日, 昭51 (行ケ) 19; 東京高裁 昭和62年 9月 8日, 昭60 (行ケ) 51 등 참고. 일본의 인용자료 원문에서 '당업자'라고 표현한 것은 '통상의 기술자'라는 용어를 사용하지 않고 원문을 살려서 그대로 당업자라고 사용한다.

(i) 간행물에 기재되어 있지 않은 유리한 이질의 효과로 그 효과가 당업자가 기술수준으로부터 예측할 수 없었을 것
(ii) 동질의 효과이나 현저하게 우수한 효과로 그 현저한 정도가 당업자가 기술수준으로부터 예측할 수 없었을 것

4. 관련 판례

가. 광학활성 치환벤질알코올 사건[87]

라세미체인 RS알코올이 공지되어 있다는 이유로 S알코올의 신규성을 부정한 특허심판원의 심결에 대해 특허출원인은 "어떠한 기술적 사상이 간행물에 기재되었다고 하기 위해서는 당업자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있을 필요가 있고, 물의 발명에 대해서는 적어도 그 물을 제조하여 수득할 수 있을 정도의 기재가 필요하다. 인용예에서 라세미체가 기재되어 있으나 S알코올 단독에 대해서는 당업자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있지 않다. 이에 대해 본원발명은 신규한 합성법에 의해 S알코올을 단독의 물질로서 제공하고 현저한 살충성을 갖는 에스테르를 제조하기 위한 유용한 중간체를 실현시키는 것이다. 이와 같이 종래는 분리가 불가능한 것으로 여겨진 것을 단독의 물질로 제공하는 행위는 창작적 가치가 있는 것이므로 그 결과로 얻어지는 물질에도 신규성을 인정해야만 한다"고 주장하면서 심결취소소송을 제기하였다.

이에 대해 도쿄고등법원은 "특허출원전에 반포된 간행물에 어떤 기술적 사상이 기재되어 있다고 하기 위해서는 특허출원 당시의 기술수준을 기초로 하여 당업자가 간행물을 본다면 특별한 사고를 요하지 않고 용이하게 그 기술적 사상을 실시할 수 있을 정도로 기술적 사상이 개시되어 있을 것이 필요하다고 보며,[88] 1개의 부제탄소원자를 갖는 분자는 우선성 및 좌선성 광학활성을 나타내는 한 쌍의 광학이성질체로 구성되는 라세미체를 형성한다는 점, 광학이성질체는 광학적 성질 이외의 물리적·화학적 성질에 차이가 없다는 점, 라세미체에 대해 다양한 라세미분리(광학분리)방법이 행해지고 있다는 것은 당업자의 기술상식에 속한다는 점을 들어 인용예에 라세미체인 RS 알코올이 개시되어 있다는 것은 동 라세

87) 東京高裁 平成3年 10月 1日, 平3 (行ケ) 8.
88) 이 부분은 해당 간행물이 선행기술이 되기 위해서는 용이실시 요건을 충족하여야 된다고 표현하고 있다.

미체를 형성하는 이성질체인 S 알코올이 개시되어 있다는 것과 마찬가지이고 따라서 물의 발명으로서는 '신규성'을 인정할 수 없다고 하였다.

위 도쿄고등법원의 판시 내용에 대하여는 다음과 같은 2가지 의문점이 있다. 첫째, 동 법원은 어떤 간행물이 선행기술이 되기 위해서 용이실시 요건을 충족하여야 한다는 점과 그 선행기술이 해당 발명의 구성요소를 구체적으로 개시하여야 한다는 점을 혼동하고 있다. 판시의 전반부는 용이실시 요건을 살핀 후 결론에서는 개시가 되어 있으므로 신규성이 부정된다고 하고 있다. 해당 간행물이 용이실시 요건을 충족하면 선행기술로 채택할 수 있고 비로소 그 간행물이 해당 발명을 구체적으로 개시하고 있는지를 판단하여야 하는데 법원은 용이실시 요건이 충족된 것으로 보고 바로 신규성이 부정된다고 말하고 있다.

둘째, 동 법원은 "라세미체에 대해 다양한 라세미 분리 방법이 행해지고 있다는 것이 당업자의 기술상식에 속한다"는 이유로 이성질체인 S 알코올의 신규성을 부정하였다. 그러나 라세미체의 다양한 분리방법이 알려져 있어도 특정 라세미체를 분리하기 위해서는 이들 중 실제 가능한 분리방법을 찾아내야 하는데 이것이 용이하지 않은 경우가 많고 더욱이 기존의 분리방법을 모두 사용해도 분리가 안 되는 경우도 있다. 따라서 라세미체의 다양한 분리방법이 존재한다는 사실만으로 특정 거울상 이성질체의 신규성을 부정한 것은 수긍하기 어렵다. 다양한 공지의 분리방법 중 어느 것을 사용해도 이 사건 특허발명의 라세미체를 분리할 수 있었던 경우 또는 특정 분리방법을 사용할 것이 기술상식에 해당하는 경우에만 그 신규성을 부정할 수 있다고 보아야 한다.

나. 결정성 아지스로마이신 2수화물 및 그 제법 사건[89)]

이 사건은 "결정성 아지스로마이신 2수화물 및 그 제법"에 대한 특허무효청구 사건이다. 특허심판원은 "발명이 특허법 제29조 제1항 제3호에 해당하는 간행물에 기재된 발명이라고 하기 위해서는 당업자가 해당 간행물의 기재 및 출원 당시의 기술상식에 기초하여 그 발명에 관한 물을 제조할 수 있을 정도의 기재가 필요하고 특히 신규한 화학물질의 발명의 경우에는 간행물 중에 화학물질이 충

89) 東京高裁 平成20年 6月 30日, 平19（行ケ）10378.

분이 특정되고 그 화학물질의 제조방법이 당업자가 이해할 수 있을 정도로 개시되어 있을 필요가 있다"고 하면서 갑제2호증에는 결정A의 제조방법이 당업자가 이해할 수 있을 정도로 개시되어 있지 않으므로 결정A와 실질적으로 동일한 '결정성 아지스로마이신 2수화물'의 발명이 기재되어 있다고 할 수 없다고 판단하였다.

무효심판청구인은 특허심판원의 심결에 불복하여 소송을 제기하면서 "물로서의 동일성 판단에 있어서는 그와 대비되는 간행물 기재에는 물의 구성이 개시되어 있으면 충분한 것이고 그 물을 제조하는 구체적인 방법까지 개시되어 있을 필요는 없다"고 판시한 '광학활성 치환벤질알코올 사건'을[90] 들어 심결의 부당성을 주장하였다. 이에 대해 고등법원은 "원고가 인용하는 판결은 한 쌍의 광학이성질체로 이루어진 라세미체가 개시된 경우 동 라세미체를 형성하는 한 쌍의 광학이성질체 중 하나인 (S)체에 관한 발명이 동 인용예에 기재되어 있다고 보아야 한다는 심결을 인정한 것이나, 라세미체에 대해서는 동 발명에 관한 특허출원 전부터 다양한 라세미분리(광학분리) 방법이 행해지고 있는 것이 당업자에게 기술상식이었다는 사실을 감안한 판단이므로, 물의 발명에 대해 특허법 제29조 제1항 제3호(간행물기재발명)에 해당한다고 하기 위해서는 간행물에 당해 물의 제조방법이 기재되어 있을 필요가 대개 없다고 한 것이라고는 할 수 없다"고 하였다.

아울러 동 법원은 "발명이 기술적 사상의 창작이라는 점에 비추어 해당 간행물에 접한 당업자가 특별한 사고를 거치지 않고 용이하게 그 기술적 사상을 실시할 수 있을 정도로 해당 발명의 기술적 사상이 개시되어 있을 것이 요구된다"고 하면서 "그것이 공지의 화합물인 경우에는 선행기술문헌의 기재나 기술상식 등에 의해 당해 간행물 자체에 해당 화학물질의 제조방법 외의 다른 입수방법이 기재되어 있지 않더라도 당업자가 그 입수방법을 이해할 수 있는 경우가 많음에 비해 신규 화학물질의 경우에는 곤란한 경우가 많으므로 제조방법을 이해할 수 있을 정도로 기재할 것을 요구하는 경우가 적지 않다. 본건에서는 '아지스로마이신'이라는 물질 자체는 공지라 할지라도 아지스로마이신 1분자에 대해 물 2분자가 분자간력에 의해 특정의 위치관계를 유지하고 2수화물이라는 결정구조를 형성하는 것이 갑제2호증 반포 전에 공지되지 않았으므로 '아지스로마이신 2수화

90) 東京高裁 平成3年 10月 1日, 平3 (行ケ) 8.

물'은 그런 의미에서 신규화합물로 취급할 필요가 있다"고 하여 동 화합물의 신규성을 인정하였다.

이 사건 판결은, 공지 물질(아지스로마이신)에 단지 2수화물을 붙인 경우라 하더라도 신규 화학물질인 경우에는 대개 그 물질을 얻는 방법이 선행문헌에 명백히 기재되어 있지 않는 한 신규성을 부정할 수 없다는 판단 기준을 따른 것으로 보인다. 특히 광학활성 치환벤질알코올 판결은 라세미체의 분리방법을 기술상식으로 본 경우라고 보며 그 판결의 확대 해석을 반대하고 있다.

다. 소염제 또는 세포보호제 및 그의 제법 사건[91)]

"작용물질로서 R-α-리포산 또는 그의 생리약학적으로 허용가능한 염을 함유하는 것을 특징으로 하는 면역작용에 의하지 않은 소염제 또는 세포보호제"에 관한 발명에 대해 일본 특허심판원은 "인용예에 리포산이 개시되어 있고 또 다른 인용예에는 리포산을 약물요법에 사용하는 경우에는 α-리포산보다 강력한 거울상 이성질체(enantiomer)를 사용하면 좋다는 것이 기재되어 있다. 일반적으로 우수한 작용을 갖는 활성이 높은 화합물을 선택해 보는 것은 당업자에 있어서 통상의 행위라는 것을 생각해 보면 약물요법에 사용하는 화합물로서 본원발명이 α-리포산 대신 보다 활성이 높은 R-α-리포산을 채용하는 것은 각별한 곤란이 없고 용이하게 예측할 수 있는 것이다"고 하면서 본원 발명의 진보성을 부정하였다.

이에 대해 출원인은 본원 발명은 인용발명들에 비해 현저한 효과를 나타낸다는 점을 주장하면서 심결취소소송을 제기하였으나, 도쿄고등법원은 "원고는 본원발명은 α-리포산의 라세미체와 비교하여 우수한 소염효과 또는 세포보호효과 또는 그 쌍방의 상승효과를 가지고 게다가 급성독성은 겨우 2배 정도에 그치는 효과를 갖는다고 주장하고 있으나, 인용발명에 비해 약리효과가 현저한 것으로 인정되지 아니하고 급성독성 관점 자체는 R체에 불리한 요소"라고 하면서 원고의 청구를 기각하였다.

위 판결은 거울상 이성질체 물질 자체가 아닌 그의 용도발명의 특허성이 문제

91) 東京高裁 平成14年 7月 18日, 平12 (行ケ) 295.

가 된 경우이다. 거울상 이성질체 물질 자체의 발명의 특허성이 다루어진 사안과 대비하여 주목할 점은, 거울상 이성질체의 용도발명의 경우에는 그 신규성이 문제가 된 것이 아니라 진보성의 문제만을 다루고 있다는 점이다. 용도발명이란 물건의 특정한 성질을 발견하고 이 성질을 독점적으로 이용하는 발명으로서, 당해 물건이 그러한 성질을 가지고 있는지를 확인함으로써 비로소 발명이 성립된다. 따라서 출원 당시 라세미체로부터 당해 거울상 이성질체를 분리하는 방법이 알려져 있었는가의 여부와는 상관없이 인용발명에 당해 특정 거울상 이성질체의 용도가 구체적으로 기재되어 있는지, 그렇지 않다면 기술상식을 참작함으로써 인용발명의 기재로부터 당해 거울상 이성질체의 용도를 파악할 수 있는지 여부를 살펴보아 그 신규성을 판단할 것인데, 일반적으로 어떤 화합물의 라세미체가 약리작용을 나타내는 경우, 그것을 구성하는 광학이성질체 간에 약리작용이 다를 수 있어 각 광학이성질체를 직접 분리하여 그 약리작용을 확인하기 전에는 그 용도를 예측하는 것이 불가능하다는 것이 널리 알려져 있으므로 그 신규성이 부정될 가능성은 매우 낮다고 할 것이다. 위 판결에서는 거울상 이성질체의 용도발명의 신규성에 대해서는 언급하고 있지 않아서 신규성을 인정하게 된 구체적인 이유를 알 수는 없으나, 이와 같은 배경 하에서 신규성 보다는 진보성을 문제 삼은 것으로 보인다.

라. 트리아졸릴-O,N-아세탈 부분입체이성질체를 함유하는 살균제 조성물 사건[92)]

"활성성분으로 화학식 I로 표시되는 트리아졸릴-O,N-아세탈의 부분입체이성질체 A형을 함유하는 살균제 조성물"에 관한 발명에 대해 일본 특허심판원은 동 화합물의 부분입체이성질체 혼합물과 그의 살균제로서의 용도를 개시하는 문헌으로부터 당해 발명의 신규성을 부정하였다.

이에 대해 도쿄고등법원은 "일반적으로, 부제 탄소 원자를 갖는 화합물에 있어서, 광학이성질체끼리 또는 부분입체이성질체끼리 사이에 활성에 강약이 있는 것 및 부분입체이성질체의 혼합물에 살균 작용이 인정되는 경우에 그 혼합물을 구성하는 에리스로형 및 트레오형의 쌍방의 부분입체이성질체 모두에 살균 작용이 존재한다는 것이 화학상식에 속하지 않는 것은, 모두 피고가 자인하는 바이다.

92) 東京高裁, 平成元年 5月 22日, 昭62 (行ケ) 70.

그렇다면, 인용예에 본원 발명의 화합물의 부분입체이성질체 A형에 관해서 살균 작용이 있는 것의 개시가 있다고 하기 위해서는, 인용 발명의 화합물에 관해서 에리스로형 및 트레오형이 각각 단독으로 살균 작용을 갖는다는 취지가 인용예에 기재되어 있어야만 하는 것으로 해석될 것이다"라고 설시한 후, 인용예에는 그러한 취지의 기재가 없으므로, 본원 발명의 화합물의 살균 작용이 인용예에 개시되어 있다고 할 수는 없다는 이유로 심결을 취소하는 판결을 내렸다[93].

위 판결은 부분입체이성질체의 혼합물이 살균작용을 갖는다는 사실이 공지된 상황 하에서, 그 혼합물을 구성하는 특정한 하나의 부분입체이성질체를 포함하는 살균제 조성물을 청구한 용도발명의 신규성이 문제된 사건이다. 도쿄고등법원은 이러한 용도발명이 인용예에 개시되어 있는지의 여부에 관해 "(혼합물을 구성하는) 에리스로형 및 트레오형이 각각 단독으로 살균작용을 갖는다는 취지가 인용예에 기재되어 있어야만" 이를 인정할 수 있다고 판단하였다. 이와 같은 광학이성질체의 용도발명에 관한 신규성 판단 부분은 "인용발명에는 2개의 에난티오머 형태로 분리되지 않은 라세미체의 의약적 용도에 관한 기재만 있을 뿐이므로 광학이성질체의 의약용도는 인용발명에 구체적으로 개시되어 있다고 할 수 없다"고 판단한 우리나라 대법원의 입장과도[94] 일치하는 것이다.

5. 정리

일본에 있어서 일반적인 선택발명의 신규성 및 진보성과 관련된 판례를 살펴보면, 신규성은 구체적 개시여부[95] 및 인용발명으로부터는 달성할 수 없었던 목

---

93) 이 사건은 결국 특허청으로 환송되었는데, 특허청에서는 진보성 결여를 이유로 새로운 거절결정이 내려졌고, 이에 대한 불복심판사건(平成1년 10월 12일 선고 昭和59년 심판 제22689호)에서 심판원은 광학이성질체 사이에 활성의 차이의 유무를 검토하여 활성이 높은 쪽만을 사용하는 정도는 각별한 창의가 요구되는 것이 아니고, 명세서 등의 기재를 볼 때 본원 발명에서 특정하는 화합물을 사용한 경우 인용예에 비하여 각별히 우수한 효과를 보인다고도 할 수 없다는 이유로 진보성을 부정하였다.

94) 대법원 2003. 10. 24. 선고 2002후1935 판결.

95) 東京高裁 昭和56年 11月 5日, 昭54 (行ケ) １０７("특허출원에 관한 발명이 선행의 공지된 특허명세서에 기재된 발명에 포함되는 때에는 출원에 관한 발명이 선행발명에는 구체적으로 개시되어 있지 않은 선택지를 선택하여 선행발명에서는 예기할 수 없었던 특단의 효과를 나타내는 소위 선택발명으로서 특허를 받는 경우를 제외하고는 신규성이 없어 특허를 받을 수 없다.").

적의 해결여부를 중심으로 판단하고,[96] 진보성은 현저한 효과의 유무로 판단하고 있음을[97] 알 수 있다. 거울상 이성질체 관련 발명 또한 선택발명의 일종이므로 그와 같은 판단 형태에서 크게 벗어나지 않는 것으로 생각된다. 다만 구체적인 개시 여부와 관련하여 라세미체가 개시된 경우 라세미체로부터 이성질체를 분리하는 것은 기술상식이라고 보거나 라세미 분리방법은 이성질체를 보다 고순도로 얻는 정제방법의 하나로 여겨 이성질체 물질 자체의 신규성은 부정하는 경향이다. 그러나 광학이성질체의 용도발명의 경우에는 그 신규성을 부정하고 있는 예는 찾아보기 힘들고, 선택발명으로서의 특허성 판단은 현저한 효과를 중심으로 하는 진보성 판단에 초점을 맞추고 있는 것으로 판단된다.

V. 한국의 거울상 이성질체 발명 신규성 법리

1. 신규성 판단기준 및 선행기술

특허법 제29조 제1항 각호는 해당 발명의 신규성을 상실케 하는 선행기술을 제한적으로 열거하고 있고, 제1호는 공연히 알려진(publicly known) 발명 또는 공연히 실시된(publicly used) 발명을, 제2호는 간행물에 게재된 발명 또는 전기통신회선을 통하여 공중이 이용 가능하게 된 발명을[98] 규정하고 있다.[99] 발명이

---

96) 東京高裁 昭和60年 3月 25日, 昭58 (行ケ) 5("인용 명세서에 구체적으로 개시되어 있지 않은 본원발명의 표면변성전분은 인용명세서에 개시된 전분(미변성)으로는 달성할 수 없는 성형품의 강도향상과 생물분해성의 개량이라는 목적을 일거에 해결한 것이므로 설령 인용 명세서의 기재에 표면변성전분이 포함되어 있는 것처럼 보이더라도 본원 발명은 적어도 선택발명을 구성할 여지는 있는 것이다.").

97) 東京高裁 昭和62年 9月 8日, 昭60 (行ケ) 51("후행발명에서 선행발명의 명세서의 특허청구범위에 기재되어 있는 복수의 물질 중 특정의 물질이 특히 효과가 우수한 것으로 된 경우 선택발명이 성립할 수 있는지 여부는 선행발명을 개시한 문헌 중에 구체적으로 그 특정의 물질을 선택한다는 기술적 사상이 개시되어 있는지의 여부에 따라 정해지는 것이다. 본건에 있어서 인용예에는 붕소를 단독 메탈로이드 원소로서 선택하는 기술적 사상은 어떠한 구체적 개시도 없을 뿐 아니라 시사도 없음에 대해 본원발명은 붕소를 단독의 메탈로이드 원소로서 선택하는 것을 필수요건으로 하고 그에 의해 인용예 기재의 발명에 비해 현저한 효과를 나타내므로 본원 발명은 선택발명으로서 특허성을 갖는 것이다.").

98) 사실 선행기술이 되기 위해서 '발명'일 필요는 없다. 발명은 "자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것"인데 자연법칙을 이용하지 않은 것, 창작되지 않은 것, 고도하지 않은 것 등도 다 선행기술이 될 수 있다. 차제에 법의 용어를 공연

신규성을 구비하지 않았다고 하기 위해서는 그러한 선행기술과 해당 발명을 1대 1로 비교하여 선행기술에 그 발명의 모든 구성이 개시되어야 하고 2개 이상의 선행기술에 구성의 일부씩이 개시되어서는 아니 된다.[100] 앞서 살펴본 바와 같이 이 개시(disclosure) 요건은 미국, 유럽, 일본에서도 공히 적용되는 것이다.

선행기술이 선행기술의 자격을 가지는지 여부를 판단하는 용이실시(enabling) 요건에 대해서 우리 대법원은 선행기술이 미완성 발명 또는 자료의 부족으로 표현이 불충분한 것이라 하더라도 해당 분야 통상의 기술자가 기술상식이나 경험칙에 의하여 극히 용이하게 그 기술내용을 파악하는 것이 가능하다면 발명의 신규성 또는 진보성 판단을 위한 선행기술로 이용될 수 있다고 보았다.[101] 동 판결들이 미완성 발명인 선행기술이 신규성 판단을 위한 선행기술로 이용될 수 있는 것처럼 표현하였다는 점, '극히'라는 용어를 사용하였다는 점 및 통상의 기술자가 기술상식에 의거하여 판단하는 것이 논리적이지도 현실적이지도 않다는 점에 대하여는 향후 추가적인 논의(비판)가 필요하겠다. 그러나 통상의 기술자가 용이하게 그 기술내용을 파악하는 것이 가능하다면, 즉 용이하게 실시하는 것이 가능하다면, 해당 선행기술이 신규성 또는 진보성 판단을 위한 선행기술로 사용될 수 있다는 표현은 미국, 유럽의 용이실시(enabling) 요건과 그 궤를 같이 하는 것으

히 알려진 기술, 공연히 실시된 기술 등으로 바꿀 필요가 있다. 그런 견지에서 적극적 권리범위확인심판에서 '확인대상발명'이라고 칭하는 것도 잘못이고, 단순히 확인대상물건 또는 확인대상방법으로 칭하면 족하다.

99) 특허법 제29조 (특허요건) ①산업상 이용할 수 있는 발명으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.
1. 특허출원전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명
2. 특허출원전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되거나 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명

100) 특허법원 2005. 5. 20. 선고 2004허5160 판결(확정)("특허발명이 신규성을 상실하였다고 하기 위해서는 그 특허발명과 선행발명을 1대 1로 비교하여 선행발명에 그 특허발명의 모든 구성이 나와 있어야 하고 그 특허발명의 구성이 2개 이상의 선행발명에 일부씩이 나와 있어서는 아니 되는바 ……"). 특허청, **심사지침서 - 특허・실용신안**-(2002) 2322쪽("신규성 판단시에는 청구항에 기재된 발명을 하나의 인용발명과 대비하여야 하며 복수의 인용발명을 조합하여 대비하여서는 아니된다. 이는 복수의 인용발명의 조합에 의하여 특허성을 판단하는 것은 후술하는 진보성의 문제이며, 신규성의 문제가 아니다."). 또한, 각주 7) 참고.

101) 대법원 1997. 8. 26. 선고 96후1514 판결, 대법원 2000. 12. 8. 선고 98후270 판결, 대법원 2006. 3. 24. 선고 2004후2307 판결. 이러한 논지와 반대되는 판결 또는 논문은 없는 것으로 보인다.

로 보인다.

2. 선택발명의 신규성 및 진보성 판단기준

선행기술의 구성요소가 상위개념으로 개시되어 있고 그 상위개념에 포함되는 하위개념으로 구성요소를 특정한 소위 선택발명은[102] 첫째, 선행기술이 선택발명을 구성하는 하위개념을 '구체적으로 개시'하지 아니하면 신규성이 인정되고,[103] 둘째 선택발명이 선행기술이 갖는 효과와 이질적 효과를 가지거나 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에 진보성이 인정될 것이다.[104]

---

102) 선택발명은 그 정의에 의하여 본질적으로 선행기술의 범위에 속한다. 즉, 선행기술이 특허라면 선행특허를 침해하는 것이다. 선택발명이 특허가 되는 경우 선택발명 특허권자는 해당 종(species)에 대하여 선행 특허권자의 실시를 배척할 수 있고 선행 특허권자는 선택발명 특허권자가 해당 종을 실시하는 것을 배척할 수 있으므로 결과적으로 아무도 그 종을 실시하지 못하게 된다. 우리 특허법 제98조가 규정하는 이용관계를 형성하는 것이다. John R. Thomas, *Pharmaceutical Patent Law* (BNA 2005) pp. 91-92 ("Under these circumstances, two distinct patents could read upon the species: one specifically claiming the species, and one claiming the genus of which the species is a part. In the even the two patents are owned by separate individuals, each patent owner can exclude the other from practicing the species. The result is that without some sort of agreement between them, neither would be legally free to manufacture and sell the species."). 임병웅, **이지 특허법**(제6판, 한빛지적소유권센터, 2007) 678쪽. 한편, 이질적인 효과를 가지는 선택발명은 선행발명과는 완전히 다른 발명이므로 선행특허를 침해하지 않는다는 의견도 있다. 대법원 1991. 11. 12. 선고 90후960 판결, 강동세, "이용발명에 관한 연구", **특허소송연구** 제1집(특허법원, 1999) 59쪽 등.

103) 구체적 개시 여부를 진보성 판단의 요건이라고 주장하는 설도 있다. 그러나 구체적 개시 여부는 미국, 유럽, 일본의 사례, 신규성 법리 등에 근거하여 신규성 판단의 요건으로 보아야 한다. 특허법원(2001. 7. 13. 선고 2000허5551 판결)이 선택발명의 '진보성'을 검토하며 출원발명이 선행기술에 구체적으로 개시되어 있는지 여부를 살핀 사건의 상고심에서 대법원(2003. 4. 25. 선고 2001후2740 판결)은 특허법원이 출원발명의 '신규성'을 인정한 것이라고 언급하고 있다. 增井和夫, "진보성의 인정(1) - 선택발명"(김기영 역), **特許判例百選**(제3판, 中山信弘 등 편, 비교특허판례연구회 역, 박영사, 2005) 99쪽("선택발명은 선행발명에 구체적으로 개시되어 있지 않은 점에 의하여 신규성을 가지는 것이 가능하고, 특별한 작용효과의 유무는 진보성의 문제로서 검토하는 것이 합리적이라도 할 것이다.").

104) 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3338 판결("선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요건 중의 전부 또는 일부로 하는 이른바 선택발명은 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하지 아니하고, 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으

여기서의 '구체적 개시' 요건은 미국 및 유럽에서의 구체적 개시 요건과 동일한 것이며, 효과에 관한 판단은 미국 및 유럽에서의 예측되지 못한 효과(unexpected results) 판단과 유사한 것으로 생각된다.[105] 대법원이 사용한 선행기술이라는 단어는 '적절한' 선행기술을 말할 것이고 적절한 선행기술이 되기 위해서는 당연히 용이실시 요건을 충족하여야 할 것이다. 그렇게 해석하는 것이 미국, 유럽의 법리와 상응하는 것이고, 통상의 기술자가 용이하게 실시하는 것이 가능하다면, 해당 선행기술이 신규성 또는 진보성 판단을 위한 선행기술로 사용될 수 있다고 본 대법원 판례와도 상응하는 것이라고 판단된다.

3. 거울상 이성질체 발명의 신규성 및 진보성 판단 법리

거울상 이성질체 발명의 특허성 판단에 관한 몇 개의 논문이 발표된 바 있으나[106] 아직 학설을 형성하는 정도는 아니고, 몇 개의 판례만이 존재할 뿐이다. 약간 오래된 대법원 판례가 라세미체로부터 이성질체를 분리하는 방법이 공지된 경우 이성질체의 효과의 차이에도 불구하고 신규성 및 진보성이 부정된다고 판단한 것이 있으나, 동 판결은 신규성이 부정되는 이유만을 제시하고 갑자기 진보성도 부정된다고 판시하고 있어서[107] 법리 적용의 논리에 문제가 있다. 또, 라세

로 현저한 차이가 있는 경우에 한하여 특허를 받을 수 있는 것인바(대법원 2003. 4. 25. 선고 2001후2740 판결 참조)"); 대법원 2003. 10. 10. 선고 2002후2846 판결 참조. 대법원 2003. 4. 25. 선고 2001후2740 판결은 선행기술이 선택발명의 하위개념 구성요소를 구체적으로 개시하지 않고 있으므로 신규성을 인정한 원심판단을 지지하였다("원심이 판단하기를 '이 사건 화학식(I) 화합물은 인용발명의 일반식(I)에서 치환기 Z1이 F인 화합물에 관한 것인데 비하여, 인용발명은 그 명세서에서 일반식(I) 화합물의 Z1을 H, F, Cl, Br 또는 (C1～C3)알킬로 정의하고 있으면서도, 실시예 1 내지 35에는 단지 Z1이 H인 화합물만을 기재하고 있을 뿐 아니라, 바람직한 일반식(I)의 화합물은 Z1이 H인 화합물이다.'라고 기재하고 있으므로, 인용발명이 이 사건 화학식(I) 화합물을 구체적으로 개시하고 있다고 할 수 없다.").

105) 다만, 미국의 경우, 심사관이 일응의 자명성을 입증하기 위해서 선행기술의 크기, 선행기술의 구체적인 가르침, 선행기술과 청구발명의 구조적인 유사성, 다른 좁은 범위 개체의 특성, 해당 기술의 예측성, 선택을 가능하게 하는 다른 가르침 등을 고려하고, 그 후 출원인이 예측되지 못한 효과를 바탕으로 비자명성을 주장, 입증하게 되는 점이 우리와 다르다.

106) 윤선희, "선택발명(Selection Invention): 광학이성질체 용도발명의 신규성 판단 기준", **법조**(2008년 6월호); 육소영, 변상현, "거울상 이성질체 관련 발명의 특허보호", **산업재산권**(2005년 5월호); 이태종, "라세미체에서 분리된 이성질체의 특허물질 신규성에 관한 판례의 입장 분석", 충남대학교 법과대학 기술이전연구회 발표자료(2008년 7월).

107) 대법원 1978. 2. 14. 선고 77후53 판결.

미체가 공지된 경우 거울상 이성질체 발명은 이미 공지된 것이고(신규성이 부정되고), 거울상 이성질체의 제조공정도 공지기술에 비하여 상이점을 인정할 수 없으므로 진보성이 부정된다고 판단한 것이 있으나, 동 판결은 너무 과감하게 라세미체가 공지되어 있는 경우 그 라세미체의 거울상 이성질체는 모두 공지된 것이어서 신규성이 없는 것이라고 판시하여[108] 현재의 법리로 바로 수용하기에는 무리가 있다.

직접 거울상 이성질체 자체에 관한 (물질)발명은 아니나, 거울상 이성질체의 용도발명에 관하여 판단한 대법원 사례는 있다.[109] 동 사례에서 쟁점이 된 발명(청구항 제6항)은 벤조산 S-거울상 이성질체를 유효성분으로 하는 당뇨병 치료제에 관한 것이고 선행기술은 벤조산 라세미체를 유효성분으로 하는 당뇨병 치료제에 관한 것이다. 심사관 및 심판관이 동 발명의 신규성은 문제로 삼지 않고 진보성을 부인한 것에 대하여 특허법원이 지지를 하고 대법원이 원심을 파기, 환송한 사례이다. 대법원은 그 거울상 이성질체의 용도발명에 대하여도 일반 선택발명과 동일한 정도의 기준을 적용하였다. 즉, "특정 광학이성질체의 용도에 관한 발명은, 첫째 그 출원일 전에 라세미체 화합물의 용도를 기재하고 있는 간행물 등에 그 광학이성질체 화합물의 용도가 구체적으로 개시되어 있지 아니하고, 둘째 그 광학이성질체 화합물의 특유한 물리화학적 성질 등으로 인하여 공지된 라세미체의 용도와 질적으로 다른 효과가 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에 한하여 특허를 받을 수 있다"고 판시하였다. 여기에서도 신규성 판단을 위한 '구체적 개시' 및 진보성 판단을 위한 '효과 차이'의 기준이 반복하여 제시된 것이다.

특허법원이 최근 거울상 이성질체 자체에 관한 (물질)발명의 신규성 및 진보성을 자세하게 판시하고 있고 동 판결이 향후의 유사 사례에 미칠 영향이 매우 크다고 판단되므로 그에 대한 자세한 분석이 필요하다. 이하 동 사건을 분석한다.

---

108) 대법원 1985. 6. 25. 선고 84후124 판결.
109) 대법원 2003. 10. 24. 선고 2002후1935 판결.

4. Sanofi 거울상 이성질체 특허법원 사건[110]

쟁점이 되는 청구항 제1항[111] 발명은 "메틸 α-5(4,5,6,7-테트라하이드로(3, 2-C)티에노피리딜)(2-클로로페닐)-아세테이트의 우선성 광학이성질체 및 약제학적으로 허용되는 그의 염"이다. 즉, 메틸 α-5(4,5,6,7-테트라하이드로(3, 2-C)티에노피리딜)(2-클로로페닐)-아세테이트(라세미체)의 우선성 거울상 이성질체인 "클로피도그렐(Clopidogrel)" 발명인 것이다. 비교되는 선행기술 1은[112] 상기 라세미체를 자체의 화학식으로 개시하며 나아가 동 라세미체는 한 개의 비대칭탄소(부제탄소)를 가지므로 두 개의 거울상 이성질체의 동량 혼합물이며 각각의 거울상 이성질체로 존재할 수 있음을 개시하였다. 제시된 선행기술 2는 라세미체를 분리하여 광학활성 물질을 얻는 방법에 대한 논문인데, 동 문헌에는 구체적으로 (1) 염-형성 산-염기 반응은 대다수의 경우를 만족시키는 광학적 분리방법으로서 중요하다는 점, (2) 아민기를 갖는 화합물의 분리를 위해 캄포-10-설폰산 등이 사용될 수 있다는 점 및 (3) α-(2-티아나프테닐)-프로피온산을 분리하기 위한 용매로서 아세톤을 사용한 점을 개시하고 있다. 제시된 선행기술 3은 상기 라세미체의 벤조티아진 유도체의 제조방법에 관한 것으로 그 벤조티아진 유도체는 비대칭 탄소원자를 가지고 있어 거울상 이성질체로 존재할 수 있고 통상의 광학분리 방법으로 분리될 수 있다고 개시하고 있다.

특허법원은 쟁점이 되는 발명이 라세미체의 선택발명에 해당함을 인정하고 선택발명의 신규성 및 진보성 판단기준으로 대법원이 일관되게 제시하였던 '구체적 개시' 및 '효과 차이'의 법리를 재확인하였다.[113] 동 법원은 나아가 선행기술 1이

---

110) 특허법원 2008. 1. 18. 선고 2006허6303, 8330 병합 판결(대법원 2008후736 사건으로 상고 중). 본 사건은 이미 살펴본 미국의 *Sanofi v. Apotex* 사건에서 쟁점이 되었던 미국특허 제4,848,265호의 계열(family) 특허인 한국특허 제103094호의 무효를 다투는 것이다. 그러므로 자연스럽게 동 사건에서 미국법원이 심리한 내용이 우리 법원의 판단을 해석하는데 참고가 될 것이다.

111) 청구항 제2항 및 제3항은 청구항 제1항의 신규성, 진보성 구비 여부에 다분히 종속되므로 이 글에서는 청구항 제1항에 대해서만 검토하기로 한다.

112) 특허권자 Sanofi의 선행특허인 미국특허 제4,529,596호 및 그 특허출원의 계열(family) 출원의 한국 공개공보인 제84-5448호이다. 즉, 미국의 *Sanofi v. Apotex* 사건에서 선행기술로 다룬 미국특허 제4,529,596호를 우리 특허법원에서도 선행기술로 다루고 있는 것이다.

113) 특허법원 2008. 1. 18. 선고 2006허6303, 8330 병합 판결(상고)("선택발명은 첫째, 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하지 않고 있으면서 둘째,

청구항 제1항 발명을 구체적으로 개시하고 있는지 여부와 관련하여 선행기술 1이 구체적인 거울상 이성질체를 특정하지 아니하고 라세미체 및 그 각 거울상 이성질체라고만 '문언적'으로 개시하는 것은 구체적 개시에 이르지 못한다고 판시하였다. 특허법원은 특허발명이 선행기술 1에 '실질적'으로 개시되어 있다는 것을 아래와 같이 판시하고 있다.

> 이 사건으로 돌아와 보건대, 화학식(Ⅰ)의 화합물은 부제탄소를 1개 가지고 있으므로 그 광학이성질체가 2개만 존재한다는 것은 통상의 기술자에게 명백한 것이고, 비교대상발명 1의 명세서에는, 화학식(Ⅰ)의 라세미체뿐만 아니라 그 "각각의 에난티오머"를 발명의 대상으로 삼고 있어 클로피도그렐에 대한 명시적인 기재가 있을 뿐만 아니라, 화학식(Ⅰ) 라세미체에 대한 ① 유용성, ② 제조방법, ③ 확인 자료를 모두 기재하면서, "각각의 에난티오머" 역시 라세미체와 마찬가지의 유용성을 갖는 것으로 기재하고 있다. 따라서 비교대상발명 1을 접하는 통상의 기술자로서는, 비교대상발명 1에 화학식(Ⅰ)의 라세미체로부터 클로피도그렐을 실제로 분리하여 실험한 결과가 기재되어 있지 않다 하더라도, 이 사건 특허발명의 출원 전에 공지된 광학이성질체 분리방법에 따라 화학식(Ⅰ)의 라세미체로부터 클로피도그렐을 분리하면{아래 이 사건 제6 내지 9항 각 발명의 진보성 여부에 관하여 살펴보는 바와 같이, 통상의 기술자는 이 사건 특허발명의 출원 전에 공지된, 비교대상발명 2 및 3, 그리고 을가 제4, 5호증에 개시되어 있는 광학분리 방법을 이용하여 화학식(Ⅰ)의 라세미체로부터 클로피도그렐을 용이하게 분리할 수 있다}, 클로피도그렐 역시 그 라세미체와 마찬가지로 혈소판 응집저해 작용 및 항혈전 작용과 낮은 독성을 가지는 물질이어서 약물로서 유용함을 충분히 알 수 있으므로, 이 사건 제1항 발명의 클로피도그렐은 비교대상발명 1에 실질적으로 개시된 것으로 볼 수 있고{이 사건 특허발명의 클로피도그렐이 가지는 효과 역시 (그 양적인 차이는 별론으로 하고) 혈소판 응집저해 작용 및 항혈전 작용과 저독성 효과이어서, 비교대상발명 1로부터 예측할 수 있는 효과에 지나지 않는다}, 따라서 원고의 위 주장은 이유 없다.

선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과가 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에 한하여 특허를 받을 수 있다(대법원 2003. 4. 25. 선고 2001후2740 판결, 대법원 2003. 10. 10. 선고 2002후2846 판결, 대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2089 판결, 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3338 판결 등 참조). 위 첫째 요건은 선택발명의 신규성 문제이고, 뒤 둘째 요건은 선택발명의 진보성 문제이므로 ……").

상기 특허법원의 판단은 다음과 같은 이유로 인하여 선택발명의 신규성 법리를 오해한 것으로 보인다.

첫째, 본질적인 문제는 아니지만, 법원은 '구체적' 개시 여부를 따지며 '문언적' 개시, '실질적' 개시 및 '명시적' 개시라는 유사 단어를 사용하여 각 단어의 차이가 무엇인지에 대하여 또 다른 의문이 발생케 하고 있다. 유럽에서는 '구체적' 개시 여부를 판단하기 위한 하위 기준으로 '직접적 및 일의적' 개시를 제시하고 있는데, 상기 문언적, 명시적 및 실질적 개시는 구체적 개시의 하위 기준인지 아니면 보충의 기준인지가 의문스럽다. 특허법원이 판결의 앞 부분에서 말한 바와 같이 "구체적으로 개시하고 있는지를 판단함에 있어서는 선행문헌에 선택발명에 대한 문언적인 기재가 존재하는지의 여부뿐만 아니라" 다른 점도 판단하여야 한다면 쟁점의 해결에 필수적이지 않은 문언적 개시라는 개념을 추가하여 혼란을 초래할 필요가 없는 것이다. 명시적 개시 및 실질적 개시는 구체적 개시와 비슷한 개념이라고 판단되므로 향후에는 대법원이 이미 사용한 구체적 개시라는 용어만 사용하는 것이 바람직하다.

둘째, 특허법원이 신규성 요건 중 구체적 개시 여부를 판단하면서 통상의 기술자의 눈높이를 빌린 것은 법리 적용상의 오류라고 판단된다.[114] 일반적으로 통상

---

114) 선택발명의 신규성 판단기준인 구체적 개시 여부를 판단하며 통상의 기술자의 개념을 적용하는 오류의 또 다른 사례는 다음과 같다. 육소영, 변상현, "거울상 이성질체 관련 발명의 특허보호", **산업재산권**(2005년 5월호) 87쪽("선택발명의 성립요건을 제1설에 의하여 판단할 때 제1의 성립요건인 선행발명을 기재하고 있는 선행문헌에 구체적으로 개시되어 있지 않았다고 하는 판단은 문자 그대로 선행문헌에 기재되어 있지 않다고 하는 것 즉 구체적으로 적시되어 있지 않다고 하는 것만을 의미하는 것은 아니며 출원시의 당업자의 기술수준 및 그 선행발명 명세서의 기재 등을 전체적으로 살펴보아 선택발명이 선행발명과 다른 발명이라고 할 수 있는지 여부의 관점에서 판단되어야 한다."). 강기중, "가. 선택발명에서의 진보성 판단 방법, 나. 이 사건 특허발명의 진보성 판단의 적법 여부(소극)", **대법원판례해설** 제45호(2004) 462쪽("요컨대, 하위개념으로 표현된 구성이 선행문헌에 기재되어 있는가의 여부를 형식적으로 판단하는 것이 아니고, 만일 선행문헌에 구체적 기재가 존재하지 않는다고 해도, 양 발명의 구성을 비교해서 당업자가 출원시의 기술상식에 기초하여 어려움 없이 선행문헌에서 그 존재를 인식할 수 있는 정도의 것 및 선행문헌에 기재된 실시태양과 실질적으로 동일한 실시태양에 대해서는 선행문헌에 기재되어 있는 것으로 보아야 할 것이다.") 이 부분을 필자(강기중)는 일본의 竹田 稔 감수, **特許審査・審判の法理と課題**(일본 발명협회, 2002), 275～276面(櫻井 彰人 집필)에서 근거를 구하고 있으나 결과적으로 이 자료가 우리나라에서 선택발명 신규성 판단의 법리가 잘못되는 원천이 된 것

의 기술자의 개념은 진보성 등의 판단을 위한 것이지 신규성 판단을 위한 것이 아니다.[115] 특허법 제29조 제1항이 신규성을 규정하고 동조 제2항이 진보성을 규정하는데, 통상의 기술자는 동 제2항에서만 규정되어 있다. 다만, 선행기술의 용이실시 여부를 판단하는 경우에는 통상의 기술자의 개념이 적용됨은 앞에서 살펴본 바와 같다. 만약, 법원이 통상의 기술자가 클로피도그렐을 용이하게 분리할 수 있다고 본 것이 용이실시 요건과 관련하여 설시한 것이었다면 그와는 별도로 구체적 개시 요건을 따로 판단하였어야 했다. 용이실시 요건과 구체적 개시의 요건은 별개의 것, 즉 두 요건이 다 충족되어야 하는 것이다.[116]

셋째, 특허법원은 신규성 및 진보성 판단에 사용될 수 있는 선행기술의 개수에 대한 법리를 오해하고 있다. 즉 특허법원은 신규성의 구체적 개시 요건에 대하여 판단하며 주된 선행기술 1 외에 다른 선행기술 2, 3 등을 결합하여 판단하고 있다. 앞에서 살펴본 바와 같이 신규성 판단을 위해서는 '하나의' 선행기술과 해당 발명을 1대 1로 비교하여야 한다.[117] 통상의 기술자가 2개 이상의 선행기술을 결합하여 판단하는 것은 신규성이 아니라 진보성인 것이다.[118]

넷째, 특허법원은 통상의 기술자가 선행기술 2, 3 등에 개시된 광학분리방법을

으로 보인다. 이 자료도 유럽특허청 심판부의 1996년 T 600/95 심결에서 사용한 표현을 거의 그대로 사용하고 있다. 이미 유럽의 법리에서 살펴본 바와 같이 동 T 600/95 사건은 유럽특허청 심판원에서는 더 이상 지지되지 않는 선례이다. 각주 79) 이하 본문 참고. 결과론적인 추측이긴 하지만, 유럽에서 잠시 실수한 내용이 일본을 거쳐 우리나라로 흘러 들어온 사례로 보인다.

115) 통상의 기술자의 개념은 진보성, 용이실시, 신규사항 등의 판단을 위한 특허법의 핵심적인 개념이긴 하나, 신규성 판단을 위한 것은 아니다. 조영선, "특허쟁송과 당업자의 기술수준 -두 가지의 새로운 시도-", **저스티스**(2005년 8월호), 65쪽("'당업자의 기술수준'이라는 개념은 발명의 진보성 판단, 명세서의 기재요건 구비 여부, 기능식 청구항의 적법 여부, 출원보정에 있어 신규사항 추가 여부의 판단기준이 될 뿐 아니라, 특허침해를 둘러싼 청구범위의 해석과 권리범위의 확정, 균등침해 판단 등의 필수적 전제가 되는, 특허법 전반을 관통하는 핵심적 요건사실 중의 하나이다.").

116) 미국의 *Sanofi v. Apotex* 사건에서 CAFC는 선행기술이 해당 발명을 구체적으로 개시하고 있지 않으므로 용이실시 요건은 살펴보지도 않고 신규성을 인정하였다. 각주 52) 부분 본문 참고.

117) 각주 7), 62) 및 100) 참고.

118) 물론, 주지·관용의 기술, 내재적인 기술 등을 선행기술에 보태어서 신규성을 부정하는 경우가 있을 수 있으나, 그러한 경우는 조장되어서는 아니 되고 예외적으로 인정되어야 할 뿐이며, 본 사건이 그러한 예외적인 경우에 해당하는 것으로 보이지 않는다.

이용하여 특허발명을 용이하게 분리할 수 있다고 설명하여, 또 다시 통상의 기술자의 개념을 도입하는 잘못을 저지르고, 나아가 선행기술 2, 3 등에 개시된 일반적인 광학분리방법으로는 선행기술 1로부터 특허발명을 분리할 필연성이[119] 인정되지 않는다는 점을 간과하고 있다. 선행기술 2 및 3이 개시한 분리기술은 일반적인 것이어서 쟁점이 되는 라세미체를 분리하는 기술을 구체적으로 보여주는 정도에 미치지 못한다. 라세미체를 분리하는 많은 방법이 제시되고 있기는 하나 시중에는 라세미체로 판매되는 약품이 여전히 많다. 라세미체를 각 거울상 이성질체로 분리하는 경우, 그 중 하나의 거울상 이성질체가 라세미체보다 효능이 좋을 수 있다는 점은 누구나 아는 것이지만 그럼에도 불구하고 많은 의약품이 라세미체의 상태로 판매된다는 사실은 라세미체를 분리하는 일반적인 방법은 별개의 것이고 해당 라세미체의 분리를 위해서는 용매조건, 반응온도, 재결정조건 등 많은 변수를 달리 적용하여 시도하여야 하는 매우 어려운 작업이라는 반증이 된다.[120] 본 사건에서 쟁점이 된 발명에 있어서도 특허권자인 Sanofi는 물론 경쟁자인 Apotex도 쟁점이 되는 거울상 이성질체를 분리하기까지 긴 시간과 막대한 자금을 투자하였다는 것은 그러한 분리가 잘 알려진 선행기술로부터 직접적이지도 용이하지도 않다는 반증이 된다.

다섯째, 특허법원은 구체적 개시 요건을 따지면서 특허발명과 선행기술 1의 효과의 차이에 대하여 논하고 있다. 동 법원이 판결문의 앞 부분에서 인정한 바와 같이 효과 차이는 진보성 판단의 요건이다.[121] 설혹 효과의 유사 또는 동일 여부

---

119) ‘진보성’ 판단에 관한 유럽의 가능성-개연성(could-would) 테스트는 통상의 기술자가 선행기술을 조합하는 것이 가능하다는 것이 아니라 그러한 조합의 개연성이 인정되어야 진보성을 부정한다는 것이다. 이러한 논리를 ‘신규성’ 판단에 적용한다면 초보 기술자가 선행기술 하나로부터 해당 발명을 필연적(should)으로 도출할 수 있어야 신규성이 부정된다고 보아야 할 것이다. 즉, 개연성(would)이 진보성을 위한 개념이라면 필연성(should)은 신규성을 위한 개념이라고 할 수 있다. 향후 이러한 개념에 대한 논의가 계속되기를 기대한다. 각주 74) 참조.

120) FDA’S Policy Statement for the Development of New Stereoisomeric Drugs, May 1, 1992 (Last update: July 6, 2005). <http://www.fda.gov/cder/guidance/stereo.htm>.
현재 시판되고 있는 카이랄 의약품 중에서 광학적으로 순수한 형태로 판매되는 것은 50% 이하이며 특히 합성 의약품의 경우 그 비율이 1% 이하로 매우 낮다고 한다. 보건신문, 2006. 12. 20자. <http://www.bokuennews.com>.

121) 특허법원 동일한 재판부가 선행하는 판결에서는 상반된 판시를 하고 있다. 특허법원 2007. 11. 9. 선고 2007허2285 판결(“…… 선택발명의 특허요건 중의 하나인 신규성을 판단하는 단계에서도 선행발명에 비하여 현저한 작용효과가 있는지를 반드시 고려하

를 구체적 개시 판단을 위하여 참고 하였다는 주장이 제기될지 모르지만, 그러한 선례를 찾기 어렵고, 그러한 방법이 구체적 개시 판단의 선명성을 저하하는 부작용을 초래할 것이다.

이상과 같은 이유로 특허법원이 해당 발명의 신규성을 부정한 법리 적용의 논리에 동의하기 어렵다. 법원은 거울상 이성질체 발명의 신규성 판단을 위해 구체적 개시 여부를 살피면 되고 그 구체적 개시 여부를 판단하기 위해서 하나의 선행기술이 라세미체는 물론 라세미체로부터 거울상 이성질체를 분리하는 방법까지 구체적으로 개시하고 있는지를 판단하여야 한다. 법원은 그러한 분리방법의 개시가 구체적인지 여부를 판단하는 수단으로 (1) 유럽과 같이 직접적 및 일의적 개념을 사용할 것인지,[122] 아니면 (2) 미국과 같이 특정한 개념을 적용하지 않고 사안별로 판단할 것인지, 아니면 (3) 일본과 같이 '기술상식'의 개념을 적용할 것인지를 결정하면 된다.[123] 필자는 유럽이 구체적 개시 여부를 판단하기 위하여 사용하는 '직접적 및 일의적' 기준은 너무 엄격한 것이어서 우리나라에 도입하기가 곤란하다고 생각한다.[124]

특허법원은 청구항 제3항 발명의 진보성을 판단하며, 대법원이 일관되게 채택한 '효과 차이' 기준을 적용하고 있다. 동질의 현저한 효과 차이 또는 이질의 효

여야 한다.").

122) 유럽특허청 심판원은 이성질체의 신규성을 부정할 수 있을 정도의 기술적 가르침은 구체적이고 개별적인 개시로 인하여 필연적(inevitable)으로 해당 이성질체에 도달할 수 있는 정도라고 관련 법리를 정리하였다. Board of Appeal for the EPO, T 296/87 (1988) paragraphs 6.2-6.4.

123) 한편 일본 특허청 특허·실용신안 심사기준은 '기술상식'을 참작하여 라세미체로부터 거울상 이성질체를 도출할 수 있는 경우에는 신규성이 부정될 수 있다고 설명하고 있다. 각주 84) 참고. 미국의 *Sanofi v. Apotex* 사건에서 양 당사자는 동 사건에서의 통상의 기술자는 화학분야 학사학위를 갖고 약품 합성 등에 수년의 실무경험을 가진 자라고 합의한 바 있는데(*Sanofi-Synthelabo v. Apotex, Inc.*, 488 F.Supp.2d 317, 334 (S.D.N.Y. 2006)), 기술상식을 가진 초보 기술자가 되기 위해서는 학사학위 정도만 있으면 충분하다 할 것이다.

124) 우리 특허청은 2001년 보정제도 개정 당시 신규사항(new matter) 여부를 판단하기 위한 수단으로 유럽의 '직접적 및 일의적' 기준의 도입을 검토하였으나 그러한 기준이 너무 엄격하여 보정을 지나치게 제한한다는 이유로 인하여 도입하지 않은 바가 있다. 정차호, "도대체 신규사항이 뭔지?"(**지식재산강국을 향한 도전 30년**(특허청, 2007) 410-411쪽 참고.

과 차이는 선택발명의 진보성을 판단하는 중요한 기준임에 틀림없다. 그러나 동효과 차이 기준만이 진보성 판단을 위한 유일한 방법인지에 대하여는 의문이 제기된다. 즉, 미국의 경우와 같이 선행기술의 크기, 선행기술의 구체적인 가르침, 선행기술과 청구발명의 구조적인 유사성, 다른 좁은 범위 개체의 특성, 해당 기술의 예측성, 선택을 가능하게 하는 다른 가르침 등도 종합적으로 고려되어야 할 뿐 아니라, 선행기술(라세미체)로부터 해당 발명(거울상 이성질체)을 분리하는 것이 통상의 기술자에게 용이한지 정도도 참고 되어야 할 것이다.[125] 그 외 일반 발명의 진보성 판단에서 적용되는 상업적 성공 등 2차적 고려요소도 함께 고려될 수 있을 것이다. 유럽특허청의 심판부가 부제탄소의 숫자, 해당 라세미체의 특성, 분리기술의 난이도 등에 따라 사안별로 판단하여야 한다고 말한 점이 주목된다.[126]

5. Pfizer 거울상 이성질체 특허법원 사건[127]

이 사건에서 쟁점이 되는 청구항 제1항 발명은 "[R-(R*,R*)]-2-(4-플루오로페닐)-β,δ-디히드록시-5-(1-메틸에틸)-3-페닐-4-[(페닐아미노)-카르보닐]-1H-피롤-1-헵탄산 또는 (2R-트란스)-5-(4-플루오로페닐)-2-(1-메틸에틸)-N,4-디페닐-1-[2-(테트라히드로-4-히드록시-6-옥소-2H-피란-2-일)에틸]-1H-피롤-3-카르복스아미드 및 그의 제약상 허용되는 염류"이다[128]. 즉, 2-(4-플루오로페닐)-β,δ-디히드록시-5-(1-메틸에틸)-3-페닐-4-[(페닐아미노)-카르보닐]-1H-피롤-1-헵탄산(라세미체)의 거울상 이성질체 중 하나인 "아토르바스타틴"에[129] 관한 발명이다. 비교대상발명은[130] "콜레

---

125) Brian D. Coggio and Steven N. Hird, *The Patentability of Drug Enantiomers Two Recent Decisions Affect Whether an Individual Enantiomer is Patentable over a Racemate*, 190 New Jersey Law Journal 51, 51 (2007) ("As one example, if the separation process itself is particularly difficult, the nonobviousness of the resulting enantiomer is enhanced.").

126) Board of Appeal for the EPO, T 296/87 (1988) paragraph 8.4.2.

127) 특허법원 2008. 6. 26. 선고 2007허6928, 7587 병합 판결(본 판결은 세계 최대 블록버스터인 'Lipotor'에 관한 것이다. 각주 3) 참고).

128) 청구항 제1항에는 두 가지의 화합물이 기재되어 있는데, 전자 화합물은 후자 화합물의 락톤 고리가 개환된 형태라고 한다. 이하에서는 편의상 특허법원 판결에서와 같이 전자 화합물을 R-트란스 헵탄산, 후자 화합물을 R- 트란스 카르복스아미드, 통칭하여 R-트란스 이성질체라 칭한다.

129) '아토르바스타틴'의 칼슘염은 고지혈증 치료제인 '리피토'의 활성성분이다.

스테롤 합성 억제제인 트란스-6-[2-(3- 또는 4-카복스아미드-치환피롤-1-일)알킬]-4-하이드록시피란-2-온"에 관한 발명으로서, 이에 해당하는 1군의 화합물들을 구조식 I로 제시하고 있는데, 여기에는 두 개의 비대칭 탄소중심이 존재하므로 4개의 이성체(R-시스, S-시스, R-트란스 및 S-트란스 이성체)가 생길 수 있다는 점과 이 중에서 트란스 형태만을 고려한다는 점을 기재하고 있다. 비교대상발명이 제시하고 있는 구조식 I은 R-트란스 형태의 입체구조를 나타내고 있는 반면, 실시예를 비롯한 발명의 상세한 설명에서는 트란스 라세미체로부터 R-트란스 이성질체를 실제로 분리하여 실험하였다는 기재는 없다.

특허법원은 R-트란스 이성질체가 비교대상발명에 구체적으로 개시되어 있다고 판단하여 그 신규성을 부정하였는데, 이와 같이 판단한 주요 근거로서 (1) 비교대상발명의 표1에 기재된 구조식에 표1 중 화합물1의 치환기를 대입하면 청구항 제1항 발명의 R-트란스 카르복스아미드와 입체구조를 포함한 화학구조가 완전히 동일한 화합물이 된다는 점, (2) 비교대상발명에 이성질체의 분리 및 정제에 대한 일반적인 방법이 이미 기재되어 있어 그 기술분야에서 통상의 기술자가 해당 청구항 제1항 발명을 어렵지 않게 제조할 수 있다는 점 및 (3) 비교대상발명에 R-트란스 이성질체의 콜레스테롤 생합성 억제 능력에 관한 구체적인 실험결과가 기재되어 있다는 점을 들고 있다. 거울상 이성질체 발명의 신규성을 부정한 상기 특허법원의 판단은 다음과 같은 점에서 의문이 있다.

첫째, 특허법원은 또 다시 신규성 관련 구체적 개시 여부를 판단하며 통상의 기술자의 눈높이를 빌리고 있다.

둘째, 특허법원이 이 사건에서 거울상 이성질체 물질발명의 신규성을 부정하게 된 결정적인 근거는 R-트란스 이성질체의 입체구조가 비교대상발명에 이미 기재되어 있다는 점이었던 것으로 보인다. 당연히 라세미체의 화학구조식이 공개된다는 것은 관련 거울상 이성질체의 화학구조식이 공개된다는 것과 다름 아니다. 그러나 거울상 이성질체 발명에 있어서 쟁점이 되어야 하는 것은 그런 화학구조식이 공개되었는지 여부가 아니라 그 거울상 이성질체를 만들 수 있는지 여부가 되어야 한다. 본 사건에서 살펴 본 공지된 분리방법이 R-트란스 이성질체의 분리

130) 대한민국 특허출원 제1987-5372호(출원일: 1987. 5. 29.; 공개일: 1987. 12. 21.).

를 가능하게 하는 '구체적인 방법'의 기재에 해당하는지 의문이 든다. 라세미체의 다양한 분리방법이 존재한다는 사실에 근거하여 특정 라세미체를 거울상 이성체를 분리하는 구체적인 방법이 제시되었다고 보는 것은 무리가 있다. 특허법원이 채용한 판단방법에 의하면, 향후 거의 모든 거울상 이성질체 발명의 신규성이 부정될 것으로 우려된다.

셋째, 특허법원은 R-트란스 이성질체의 콜레스테롤 생합성 억제 능력에 관한 구체적인 실험결과가 비교대상발명에 이미 기재되어 있다는 판단의 근거로, 당해 이성질체 특허의 명세서 중 비교대상발명을 인용하면서 "본 발명에 의한 화합물 및 특히 식 (I)의 화합물은 본 명세서에 참고문헌으로 인용한 미합중국 특허 제 4,681,893호에 개시된 CSI 스크린에서 볼 수 있는 바와 같이 콜레스테롤 생합성을 억제한다"라고 기재한 점을 들고 있다. 그러나 통상의 특허명세서 기재 방법에 비추어 볼 때, 특허명세서에서 비교대상발명에 기재되어 있다고 인정한 것은 효과를 확인하기 위한 CSI 스크린 방법이지, R-트란스 이성질체의 효과를 실험한 결과 자체가 기재되어 있다는 것은 아닌 것으로 생각된다. 만약 당해 발명의 효과가 선행 문헌에 기재되어 있다고 자인하는 것이라면 특허출원을 할 이유도 없고 이 특허가 선택발명의 하나로 논란의 중심이 될 여지도 없을 것이기 때문에, 이 부분 특허법원의 판단이 타당한 것인지 매우 의심스럽다.[131]

VI. 결론

1. 선택발명(selection invention)의 정의

선택발명에 대한 다양한 정의가 가능할 것이나,[132] 필자는 선택발명은 "선행, 종래 또는 공지 기술의 구성요소 중 상위개념(genus)으로 개시되어 있는 것을 하

131) 이태종 "라세미체에서 분리된 이성질체의 특허물질 신규성에 관한 판례의 입장 분석", 충남대학교 법과대학 기술이전연구회 발표자료(2008년 7월)에서도, 비교대상발명이 한 쌍의 이성질체를 특허로 출원하면서 그 중 하나의 이성질체를 제시하여 실험하고 있다고 하면서도 "다만 분리 실험하였다는 명백한 기재는 없고, 그 실험 결과가 분리되지 않은 경우와 유사하다는 문제점은 있다"고 지적하고 있다.

132) 각주 15), 16), 63), 81) 및 102) 참고.

위개념(species)으로 한정한 발명"이라고 정의하고자 한다. 선행기술이 반드시 공지된 것일 필요는 없고 본인이 비밀로 관리하고 있는 것도 가능하다.[133] 두 개의 선행기술을 조합한 선택발명의 경우, 각각의 선행기술은 발명에 이르지 못하지만, 그 두 개를 조합하여 발명이 될 수가 있을 것이므로 선행기술이 반드시 발명일 필요도 없다. 선택발명의 정의를 위하여 판례, 학설 등에서 반복적으로 사용하고 있는 '구성요건'이라는 용어는 적절치 않다.[134] 선행기술 또는 선행발명을 이루는 요소를 '구성요소'(element 또는 limitation)라고 칭하는 것이 일반적이다.[135] 구성요건이라는 용어가 형법에서 '범죄 구성요건' 등의 형태로 사용되기는 하나 특허법에서 사용되기에는 구성요소가 더 적절하다. 특허요건(patentability requirements) 등의 용어와의 혼동을 피하기 위해서도 그러하다.

선택발명이 선행발명과 동일한 것이라는 오해가 있으나,[136] 위 정의에 의하면 선택발명은 선행발명의 하위개념으로 한정한 것이므로 양 발명이 동일할 수 없다. 즉, 선행발명이 A+B+C의 구성요소를 가지고 선택발명이 A를 A의 하위개념인 a로 한정하는 경우 선택발명은 a+B+C의 구성요소를 가지게 된다. 신규성 판단이라는 견지에서 동 발명은 서로 동일하지 않다, 대한민국이 서울특별시와 다른 것처럼 A는 a와 다른 것이다. 다만, 선택발명이 선행발명의 권리범위에 포함되는지 여부는 전혀 다른 판단이고, a는 A의 하위개념이므로 선택발명은 선행발

133) 선행기술, 공지기술, 종래기술 등의 의미 차이에 대한 설명은 정차호, 윤기승, "특허출원인이 종래기술로 기재한 내용의 선행기술로의 채택 가능 여부", **인권과 정의**(대한변호사회, 2008년 5월호) 참고.

134) 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3338 판결("선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요건 중의 전부 또는 일부로 하는 이른바 선택발명은 ……").

135) 대법원 **법고을**(2008년판) 판례검색 DVD에서 대법원 "특허" 사건으로 한정하여 검색어를 "구성요소"로 한 결과 141건의 판결에서 동 용어를 사용하고 있고, 검색어를 "구성요건"이라고 한 결과 22건의 판결에서 그 용어를 사용하고 있다.

136) 竹田 稔 감수, **特許審査·審判の法理と課題**(일본 발명협회, 2002), 275-276面(櫻井 彰人 집필)("선택발명은, 원칙적으로는 선행발명과 동일 발명이고, 이것에 특허를 부여하는 것은 형식적으로 이중특허이지만, 상기 각 성립요건을 구비한 때 예외적으로 별개의 발명으로서 특허가 부여되는 것이다."). 특허법원 2007. 11. 9. 선고 2007허2285 판결("선택발명의 특허요건에 대해 특허법에 별도의 규정이 없고, 다만 해석론으로서 특허요건 중 진보성 요건에 대해 엄격한 기준을 적용하는 대신 신규성 요건에 대해서는 '구체적 개시'라는 다소 완화된 기준을 적용하는 것일 뿐이므로, 기본적으로 선행발명에 동일한 기술적 사상이 나타나 있는 경우에는 특허로 보호받을 수 있는 신규의 발명이라고 할 수 없다.").

명의 권리범위에 포함되는 것이다.[137] 또, 선택발명이 특허대상으로서의 성립성 요건을 충족하는지 여부가 판단된 후 그 다음 단계에서 그 선택발명의 신규성 및 진보성이 판단되므로, 선택발명의 정의에 신규성이 있어야 한다거나, 선행기술에 구체적으로 개시되지 않아야 한다든지,[138] 현저한 효과의 차이가 있어야 한다든지 하는 표현이 포함될 이유가 없다. 선택발명의 정의에 부합되는 발명이더라도 그것이 선행기술에 구체적으로 개시된 것이면 신규성이 부정될 뿐이다.

2. 신규성 판단과 선행기술

신규성 부정을 위해서는 하나의 선행기술이 해당 발명의 모든 구성요소를 구체적으로 개시하여야 한다.[139] 일반적인 발명의 신규성 판단에서는 주로 이러한 '개시' 요건만이 문제가 되지만, 선택발명에서는 통상의 기술자가 그 자신의 지식에 기초하여 그 하나의 선행기술로부터 해당 발명을 용이하게 실시할 수 있어야 한다는 '용이실시' 요건도 중요하게 취급된다. 즉, 신규성 판단을 위한 선행기술이 되기 위해서는 그 용이실시 요건을 충족하여야 하는 것이다. 그 용이실시 요건을 충족하지 못하면 아예 개시 요건을 충족하는지 여부는 살필 필요도 없다고 하겠다.[140] 미국과 유럽에서는 개시 요건과 용이실시 요건의 판단에 대하여

---

137) 보통의 발명은 선행기술의 변형으로 이루어진다. 예를 들어, A+B+C로 구성되는 선행기술에 있어서 A를 a로 변형한 것은 전형적인 선택발명이 되고, A를 X로 변형한 것은 선택발명도 아니고 선행기술의 범위에도 포함되지 않고, D를 추가한 것은 전형적인 선택발명이 되지는 않지만 선행기술의 범위에 포함될 것이다.

138) 윤선희, **특허법**(제3판, 법문사, 2004) 120쪽("선택발명이란 총괄적인 상위개념으로 표현된 선행발명에 대해서 당해 선행문헌에 구체적으로 개시되어 있지 않은 사항을 필수구성요건의 전부 또는 일부로서 선택한 것에 상당하는 발명을 말한다."). 임병웅, **이지 특허법**(제6판, 한빛지적소유권센터, 2007) 188쪽("선택발명은 공지기술에는 상위개념으로 표현되어 있으나 청구항에 기재된 발명에는 하위개념으로 표현된 발명으로, 공지기술에는 직접적으로 개시되어 있지 않는 사항을 선택한 발명을 의미한다."). 日本 特許廳, **特許·實用新案 審査基準** 第II部 第2章 2. 進步性("선택발명이란 …… 그 상위개념에 포함되는 하위개념으로 표현된 발명 또는 해당 선택지의 일부를 발명을 특정하기 위한 사항으로 가정한 때의 발명을 선택한 것으로서 전자의 발명에 의해 신규성이 부정되지 않는 발명을 말한다.").

139) 각주 7), 10), 11), 58), 61) 등 참고.

140) 각주 53) 참고. 해당 문헌의 용이실시 여부의 판단시점은 동 문헌의 반포시인가 아니면 쟁점이 되는 출원일인가? 비록 반포시의 기술수준에 의하면 용이실시에 이르지 못하던 것이어도 그 후 기술발전에 따라 출원일에는 용이실시한 것이면 된다. *Takeda Chemical Industries, Ltd. v. Alphapharm Pty., Ltd.*, 492 F.3d 1350, 1362-63 (Fed. Cir. 2007).

뚜렷하게 구분하고 있으나,[141] 우리나라에서는 아직 그 구별이 확실하지 않은 것으로 보인다. 향후, 통상의 기술자가 용이하게 실시하는 것이 가능하다면, 해당 선행기술이 신규성 또는 진보성 판단을 위한 선행기술로 사용될 수 있다는 기존 대법원 판례의[142] 판시를 이어 받아 선행기술의 용이실시 요건에 대하여 대법원이 좀 더 명확하게 판시하여 주기를 기대한다.

3. 선택발명의 신규성 및 진보성 판단

구체적 개시 요건 및 효과 차이 요건을 선택발명의 특허성 요건으로 본 대법원 판시[143] 및 좀 더 나아가 구체적 개시 요건을 선택발명의 신규성 판단의 기준으로, 효과 차이 요건을 선택발명의 진보성 판단의 기준으로 명확하게 구분한 특허법원의 판시는[144] 일응 타당해 보인다. 다만, (1) 구체적 개시 여부를 판단함에 있어서 유럽과 같이 '직접적 및 일의적' 개념을 사용할 것인지, 아니면 미국과 같이 특정한 개념을 적용하지 않고 사안별로 판단할 것인지, 아니면 일본과 같이 '기술상식'의 개념을 적용할 것인지를 결정하여야 할 필요가 있고, (2) 선행기술의 자격을 판단하기 위한 용이실시 요건에 대하여 적시할 필요가 있고, (3) 진보성 판단을 위한 추가적인 방법을 논할 필요가 있다고 하겠다.

구체적 개시 여부의 판단은 일반 발명의 신규성 판단과 다름이 아니므로 이러한 판단에 통상의 기술자의 개념이 적용되어서는 아니 되고, 다만 선행기술의 용이실시 요건을 판단하기 위해서는 통상의 기술자가 그 자신의 지식에 기초할 수 있을 것이다. 진보성 판단을 위해서는 기존의 '효과 차이' 요건 이외에 선행기술의 크기, 선행기술의 구체적인 가르침, 선행기술과 청구발명의 구조적인 유사성, 다른 좁은 범위 개체의 특성, 해당 기술의 예측성, 선택을 가능하게 하는 다른 가르침 등의[145] 측면도 종합적으로 고려하여야 할 것이다.

---

141) 각주 8), 9), 10), 11), 58) 등 참고.
142) 각주 101) 참고.
143) 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3338 판결.
144) 특허법원 2008. 1. 18. 선고 2006허6303, 8330 병합 판결(상고).
145) 각주 27) 참고.

4. 거울상 이성질체 발명의 신규성 및 진보성 판단

거울상 이성질체 발명도 선택발명의 일종이므로 선택발명의 신규성 및 진보성 판단 법리에 따라 판단되는 것이 합당하다. 즉, 상기 선택발명에 관한 설명은 거울상 이성질체 발명에 있어서도 그대로 적용될 수 있다. 다만, 거울상 이성질체 발명의 경우, 라세미체로부터 그 발명을 분리하는 것이 선행기술에 구체적으로 개시되어 있는지 및 그 분리가 그 하나의 선행기술을 기초로 통상의 기술자에게 용이한지 여부가 신규성 판단의 관건이 된다.[146] 다만, 일반적인 분리방법에 관한 선행기술을 바탕으로 특정 거울상 이성질체의 신규성을 일반적으로 부정하는 경우, 하나의 라세미체가 개시되면 그 라세미체의 거울상 이성질체에 관한 그 후의 발명에 대하여는 특허의 가능성을 원천적으로 차단하는 결과를 초래하게 되는 부작용을 초래할 것이다.

거울상 이성질체 관련 연구개발을 유도하기 위하여 관련 발명의 신규성을 근본적으로 부정하는 법리를 채택하여서는 아니 될 것이다. 선택발명의 구체적 개시 요건을 정확하게 적용하여 판단하는 경우 많은 거울상 이성질체 발명의 신규성이 인정될 것이다. 비록 신규성이 인정된다 하더라도 진보성은 전혀 별개의 판단이 될 것이며, 선행기술의 크기, 선행기술의 구체적인 가르침, 선행기술과 청구발명의 구조적인 유사성, 다른 좁은 범위 개체의 특성, 해당 기술의 예측성, 선택을 가능하게 하는 다른 가르침, 부제탄소의 숫자, 해당 라세미체의 특성, 분리기술의 난이도, 이차적 고려요소(secondary considerations) 등이 종합적으로 고려될 수 있을 것이다.

5. 거울상 이성질체 발명 연구개발의 중요성

현재 시판되고 있는 카이랄 의약품 중에서 광학적으로 순수한 형태로 판매되는 것은 50% 이하이며 특히 합성 의약품의 경우 그 비율이 1% 이하로 매우 낮다고 한다.[147] 단일 거울상 이성질체 의약품은 2002년 한 해 동안 세계 의약품 시장에서 1,590억불 이상의 매출을 거두었고 매년 그 수요가 증가하고 있어 전망이 매우 좋은 분야이다.[148] 이러한 점을 고려해 볼 때 라세미체가 의약품으로

---

146) 각주 37), 46) 및 72) 참고.

147) 보건신문, 2006. 12. 20.자, <http://www.bokuennews.com>.

148) Rouhi, A.M. Chemical & Engineering News 2003, 81 (18), 45-55. Kelly Iisakka,

이미 개발되어 있는 경우에도 각각의 거울상 이성질체에 대한 약리효과나 독성과 관련한 후속연구는 중요하다. 이런 견지에서 미국 FDA는 단일 거울상 이성질체 의약품의 개발을 권장하고 있다.[149)]

신약의 경우 개발기간이 15년까지 소요되고 개발비용도 평균 5억불 이상이 필요한 반면 개량신약의 경우 개발기간이 3년 내지 7년이 소요되고 개발비용도 100만불 내지 2천만불이 필요하다. 최근까지는 이러한 개량신약의 개발을 신약을 개발한 다국적 제약회사가 주로 하여 왔으나 최근에는 대형 제네릭 회사들이 그러한 개발경쟁에 가세하고 있다.[150)] 신약 개발업체와 제네릭 개발업체간의 이러한 경쟁이 조장되는 것이 싸고 좋은 약을 소비자에게 조기에 공급하는 최선의 방책이다. 그런 견지에서 미국과 유럽은 2003년 각각 "Medicare Prescription Drug, Improvement and Modernization Act of 2003" 및 "New Pharmaceutical Law"를 제정하여 관련 법규를 정비한 바 있다.[151)]

한국은 최근에 거울상 이성질체의 분리방법과 관련한 특허출원이 꾸준히 증가하는 추세를 나타내고 있어 해당 기술의 '발전기'에 있다고 할 수 있다.[152)] 이러한 국내 관련 연구, 특허출원의 증가는 매우 고무적이다. 수퍼제네릭으로[153)] 무장하여 글로벌 시장에 진출할 수 있는 국내 업체의 대두를 유도하기 위해서는 거울상 이성질체 관련 연구개발에 특허권이라는 인센티브를 부여하여야 한다. 거울상 이성질체 발명에 대하여 신규성의 문을 원천적으로 닫아 버리는 경우, 그러한 인센티브 시스템이 작동되지 않을 것이며, 장기적으로 우리 제약 업체의 관련

Single-enantiomer drugs: Starting materials and intermediates. <http://www. biorefining. com/pdf/PharmaChemSept2003.pdf>.

149) FDA'S Policy Statement for the Development of New Stereoisomeric Drugs, Publication Date: 5/1/92, Last update: July 6, 2005, <http://www.fda.gov/cder/guidance/stereo.htm>.

150) 손영택, "개량신약의 정의 및 분류"(2007. 7. 4. 한국제약협회 주최 '개량신약 가치와 전망 토론회' 발표자료).

151) 이관순, "국내외 개량신약 개발 동향 및 활성화 방안"(2007. 7. 4. 한국제약협회 주최 '개량신약 가치와 전망 토론회' 발표자료).

152) 특허청, **2007년 국제특허분쟁지도 및 특허맵 작성사업 - 광학이성체 의약품**(2007년 12월), 38-39쪽.

153) 2007. 6. 28.자 보건복지부 발표자료에 의하면 정부는 수퍼제네릭육성사업 관련 예산을 확충할 계획이라고 한다. 위 이관순 발표자료에서 재인용.

경쟁력이 저하될 것이 예상된다. 거울상 이성질체 발명에 관한 신규성은 기본적으로 인정하되, 진보성의 문턱을 적절히 책정함으로써, 관련 산업의 최대 발전을 도모하는 것이 특허법이 지향하는 정책방향이라고 믿는다.[154] 향후 특허청, 특허심판원 및 법원이 거울상 이성질체 발명의 적절한 진보성 판단기준을 찾기 위한 노력을 다할 것을 기대하며, 필자도 후속하는 논문에서 하나의 의견을 제시하고자 한다.

투고일 2008. 8. 25 **심사완료일** 2008. 9. 8 **게재확정일** 2008. 9. 11

154) Karen I. Boyd, *Nonobviousness and the Biotechnology Industry : A Proposal for a Doctrine of Economic Nonobviousness,* 12 Berkeley Tech. L. J. 311, 316-317 (1997) (특정 기술분야에서 진보성의 문턱을 낮추거나 높임으로써 불확실성이 높은 기술에 대한 연구개발투자를 활성화시키고 더 효율적인 자원배분을 실현할 수 있다는 견해).

참고문헌

□국내문헌

특허청, 심사지침서 - 특허・실용신안 -(2002)

_____, **2007년 국제특허분쟁지도 및 특허맵 작성사업 - 광학이성체 의약품** (2007년 12월)

대학화학교재연구회, **유기화학**(2008)

임병웅, **이지 특허법**(제6판, 한빛지적소유권센터, 2007)

이창규・한인숙, **핵심유기화학**(범한서적주식회사, 2005)

윤선희, **특허법**(제3판, 법문사, 2004)

강현중, **민사소송법**(박영사, 2002)

이태종, "라세미체에서 분리된 이성질체의 특허물질 신규성에 관한 판례의 입장 분석", 충남대학교 법과대학 기술이전연구회 발표자료(2008년 7월)

윤선희, "선택발명(Selection Invention): 광학이성질체 용도발명의 신규성 판단 기준", **법조**(2008년 6월호)

정차호, 윤기승, "특허출원인이 종래기술로 기재한 내용의 선행기술로의 채택 가능 여부", **인권과 정의**(대한변호사회, 2008년 5월호)

손영택, "개량신약의 정의 및 분류"(2007. 7. 4, 한국제약협회 주최 '개량신약 가치와 전망 토론회' 발표자료)

이관순, "국내외 개량신약 개발 동향 및 활성화 방안"(2007. 7. 4, 한국제약협회 주최 '개량신약 가치와 전망 토론회' 발표자료)

정차호, "도대체 신규사항이 뭔지?", **지식재산강국을 향한 도전 30년**(특허청, 2007)

정차호 외, "한・미 FTA 지식재산권 분야 대응방안"(특허청 발주 연구용역 보고서, 2006. 5. 31.)

정차호, "당업자와 특허심사관의 관계 : 특허청 특허심사조직 혁신방안", **지식재산21**(특허청, 2006년 1월호)

조영선, "특허쟁송과 당업자의 기술수준 -두 가지의 새로운 시도-", **저스티스** (2005년 8월호)

변상현, "거울상 이성질체 관련 발명의 특허요건에 관한 연구", 충남대 석사학위논문(2005)

육소영, 변상현, “거울상 이성질체 관련 발명의 특허보호”, **산업재산권**(2005년 5월호)

김윤기, “화학물질의 진보성에 관한 소론 - 미국 판례를 중심으로”, 법률신문 2005. 1. 31.자

김정중, “발명본질의 이해와 특허청구범위 작성론”, **지식재산21**(특허청, 2003년 5월호)

강동세, “이용발명에 관한 연구”, **특허소송연구** 제1집(특허법원, 1999)

대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3338 판결

대법원 2006. 3. 24. 선고 2004후2307 판결

대법원 2003. 10. 24. 선고 2002후1935 판결

대법원 2003. 10. 10. 선고 2002후2846 판결

대법원 2003. 4. 25. 선고 2001후2740 판결

대법원 2000. 12. 8. 선고 98후270 판결

대법원 1997. 8. 26. 선고 96후1514 판결

대법원 1991. 11. 12. 선고 90후960 판결

대법원 1985. 6. 25. 선고 84후124 판결

대법원 1978. 2. 14. 선고 77후53 판결

특허법원 2008. 6. 26. 선고 2007허6928, 7587 병합 판결

특허법원 2008. 1. 18. 선고 2006허6303, 8330 병합 판결

특허법원 2007. 11. 9. 선고 2007허2285 판결

특허법원 2005. 5. 20. 선고 2004허5160 판결

특허법원 2001. 7. 13. 선고 2000허5551 판결

□외국문헌

日本 特許廳, **特許・實用新案審査基準**

神谷惠理子, 効果(特性)を請求項に記載することの意義について－防汚塗料組成物事件判決から選択発明を考える－, パテント(日本弁理士会, 2006. 3.)

岡田吉美, “新規性・進歩性, 記載要件について(上)-数値限定発明を中心にして-”, **特許研究**(独立行政法人工業所有権情報・研修館 特許研究室, 2006年 3月)

吉藤幸朔, **特許法概說**(제12판, YOU ME 특허법률사무소 번역, 대광서림, 1999)

增井和夫, “진보성의 인정(1) - 선택발명”(김기영 역), **特許判例百選**(제3판, 中

山信弘 등 편, 비교특허판례연구회 역, 박영사, 2005)
東京高裁 平成20年 6月 30日, 平19 (行ケ) 10378
東京高裁 平成14年 7月 18日, 平12 (行ケ) 295
東京高裁 平成3年 10月 1日, 平3 (行ケ) 8
東京高裁, 平成元年 5月 22日, 昭62 (行ケ) 70
東京高裁 昭和62年 9月 8日, 昭60 (行ケ) 51
東京高裁 昭和60年 3月 25日, 昭５８ (行ケ) ５
東京高裁 昭和56年 11月 5日, 昭５4 (行ケ) １０７
東京高裁 昭和53年 3月 30日, 昭51 (行ケ) 19
東京高裁 昭和38年 10月 31日, 昭34 (行ナ) 13
USPTO, *Manual of Patent Examining Procedure* (2006)
FDA'S Policy Statement for the Development of New Stereoisomeric Drugs, May 1, 1992 (Last update: July 6, 2005). <http://www.fda.gov/cder/ guidance/ stereo.htm>
Shashank Upadhye, *Generic Pharmaceutical Patent and FDA Law* (Thomson 2008)
John R. Thomas, *Pharmaceutical Patent Law* (BNA 2005)
Donald S. Chisum et. al., *Principles of Patent Law* (3rd ed., 2004, Foundation Press)
Donald S. Chisum, *Chisum on Patents* (LexisNexis 2003)
Jonathan J. Darrow, *The Patentability of Enantiomers: Implications for the Pharmaceutical Industry*, 2007 Stanford Technology Law Review 2 (2007)
Brian D. Coggio and Steven N. Hird, *The Patentability of Drug Enantiomers Two Recent Decisions Affect Whether an Individual Enantiomer is Patentable over a Racemate*, 190 New Jersey Law Journal 51 (2007)
Rouhi, A.M. Chemical & Engineering News 2003, 81 (18), Kelly Iisakka, Single-enantiomer drugs: Starting materials and intermediates. <http:// ww w.biorefining.com/pdf/PharmaChemSept2003.pdf>
Karen I. Boyd, *Nonobviousness and the Biotechnology Industry : A Proposal for a Doctrine of Economic Nonobviousness*, 12 Berkeley Tech. L. J. 311 (1997)
Anita Varma and David Abraham, *DNA is Different: Legal Obviouness and the Balance Between Biotech Inventors and the Market*, 9 Harvard Journal of Law & Technology 53 (1996)
Heike Vogelsang-Wenke, *Preparing Biotech Applications for International Prosecution*

- *A Comparison of Patent Office Requirements in Europe and the U.S.*, 718 PLI/Pat 219

Jane E. Lehman, et. al., 60 *Am. Jur. 2d Patents*

Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1 (1966)

Eisai Co. Ltd. v. Dr. Reddy;s Laboratories, Ltd., --- F.3d ----, 2008 WL 2791884 (Fed. Cir. 2008)

Takeda Chemical Industries, Ltd. v. Alphapharm Pty., Ltd., 492 F.3d 1350 (Fed. Cir. 2007)

Pfizer, Inc. v. Apotex, Inc., 480 F.3d 1348 (Fed. Cir. 2007)

Forest Laboratories, Inc. v. Ivax Pharmaceuticals, Inc., 501 F.3d 1263 (Fed. Cir. 2007)

Sanofi-Synthelabo v. Apotex, Inc., 470 F.3d 1368 (Fed. Cir. 2006)

Pfizer Inc. v. Ranbaxy Laboratories Ltd., 457 F.3d 1284 (Fed. Cir. 2006)

Rasmusson v. SmithKline Beecham Corp., 413 F.3d 1318 (Fed. Cir. 2005)

Minnesota Min. and Mfg. Co. v. Johnson & Johnson Orthopaedics, Inc., 976 F.2d 1559 (Fed. Cir. 1992)

Symbol Technologies, Inc. v. Opticon, Inc., 935 F.2d 1569 (Fed. Cir. 1991)

In re Donohue, 766 F.2d 531 (Fed. Cir. 1985)

In re May, 574 F.2d 1082 (CCPA 1978)

In re Schaumann, 572 F.2d 312 (CCPA 1978)

In re Petering, 301 F.2d 676 (CCPA 1962)

In re Adamson, 275 F.2d 952 (CCPA 1960)

In re Williams, 171 F.2d 319 (CCPA 1948)

Sanofi-Synthelabo v. Apotex, Inc., 488 F.Supp.2d 317 (S.D.N.Y. 2006)

Eli Lilly and Co. v. Zenith Goldline Pharmaceuticals, Inc., 364 F,Supp.2d 820 (S.D. Ind. 2005)

Ortho-McNeil Pharm., Inc. v Mylan Labs., Inc., 267 F.Supp.2d 533 (N.D.W. Va. 2003)

Brenner v. Ladd, 247 F.Supp. 51 (D.D.C. 1965)

EPO, *Guidelines for Examination in the European Patent Office*

EPO Board of Appeal, *Case Law of the Boards of Appeal* (Fifth edition 2006)

Lundbeck A/S v. Generics (UK) Limited et al., CA (Civ Div) [2008] EWCA Civ 311 (2008)

Board of Appeal for the EPO, T 1244/03 (2005)

Board of Appeal for the EPO, T 0941/98 (1999)
Board of Appeal for the EPO, T 1046/97 (1999)
Board of Appeal for the EPO, T 600/95 (1996)
Board of Appeal for the EPO, T 296/87 (1988)

<Abstract>

Novelty Determination for an Enantiomer Invention as a Selection Invention

Chaho Jung* · Hye Eun Shin**

This paper suggests better jurisprudence on novelty determination of an enantiomer invention, which is a type of selection invention. For the suggestion, it first crafts an upgraded definition of a selection invention and then analyzes standards of novelty determination of selection invention and enantiomer invention in the U.S.A, Europe, Japan and Korea. Based on such analysis, this paper proclaims new standards of novelty determination of enantiomer invention as follows: (1) “express disclosure” requirement must be case-by-case determined on whether resolution method from racemate to enantiomer at issue was specifically disclosed; (2) “enabling” requirement of prior art must be separately and additionally determined; (3) in determining express disclosure requirement, the concept of skilled person must not be applied and only single prior must be compared; and (4) determination of enabling requirement must be based on the skilled person's own knowledge. As a conclusion, this paper claims that such law which fundamentally denies novelty of an enantiomer invention is not appropriate and that we should induce relevant research and development activities by establishing a proper inventive step standard.

Key words: selection invention, enantiomer, optical isomer, novelty, specific disclosure, racemate, resolution, inventive step

* Associate Professor, School of Law, Sungkyunkwan University
** Assistant Professor, School of Law, Chungbuk National University