

대 법 원

제 1 부

판 결

사 건	2019후10265 등록무효(특)
원고, 상고인	바이오젠 인크. (Biogen Inc.) 소송대리인 변호사 박민정 외 8인
피고, 피상고인	주식회사 셀트리온 소송대리인 법무법인(유한) 태평양 외 1인
원 심 판 결	특허법원 2019. 1. 17. 선고 2017허1854 판결
판 결 선 고	2021. 2. 25.

주 문

상고를 기각한다.

상고비용은 원고가 부담한다.

이 유

상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 다음 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위에서)를 판단한다.

1. 사건의 개요와 원심 판단

가. 피고는 2015. 11. 3. 원고를 상대로 특허심판원에 "키메라 항-CD20 항체를 이용한 순환성 종양세포와 관련된 혈액학적 악성종양의 치료법"이라는 이름의 이 사건 특허발명(특허번호 생략)의 청구범위 제1항(이하 '이 사건 제1항 발명'이라고 하고, 나머지 청구항들도 같은 방식으로 기재한다)부터 제5항에 대해 등록무효심판을 청구하였다.

나. 원고는 2016. 7. 29. 이 사건 제2항, 제5항 발명을 삭제하고, 이 사건 제1항, 제3항 및 제4항 발명을 정정하는 내용의 이 사건 정정청구를 하였다.

다. 특허심판원은 2017. 2. 7. 이 사건 정정청구는 부적법하다고 보아 정정 전 청구범위로 특허요건을 판단하면서, 이 사건 제1항, 제2항, 제4항 발명은 명세서의 기재요건을 충족하지 못하였고, 이 사건 제3항, 제5항 발명은 원심 판시 선행발명 4에 의해 진보성이 부정된다는 이유로 피고의 심판청구를 모두 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

라. 원고는 2017. 3. 14. 특허법원에 심결취소의 소를 제기하였다. 특허법원은 2019. 1. 17. 이 사건 정정청구가 부적법하다고 보고 정정 전 청구범위로 특허요건을 판단하여 다음과 같은 이유로 이 사건 심결을 유지하였다.

이 사건 제1항, 제2항, 제4항 발명은 기재불비의 무효 사유가 있다. 이 사건 특허발명은 원심 판시 이 사건 선출원(을 제3호증)의 최초 명세서에 기재된 발명에 해당하지 않아, 그 특허요건 판단일은 우선권 주장일이 아닌 출원일(1999. 11. 9.)이 되고, 그 이전에 반포된 원심 판시 선행발명 5는 선행발명의 적격을 갖게 된다. 따라서 이 사건 제3항, 제5항 발명은 선행발명 5에 의해 진보성이 부정된다.

2. 이 사건 제3항, 제5항 발명 부분에 대하여

가. 이 사건 특허발명이 출원될 당시 적용되던 2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 구 특허법(이하 '2001년 개정 전 특허법'이라고 한다) 제54조에 따라 「공업소유권의 보호를 위한 파리협약(Paris Convention for the Protection of Industrial Property)」의 당사국에 특허출원을 한 후 동일한 발명을 대한민국에 특허출원하여 우선권을 주장하는 때에는, 진보성 등의 특허요건에 관한 규정을 적용할 때 그 당사국에 출원한 날(이하 '우선권 주장일'이라고 한다)을 대한민국에 특허출원한 날로 보게 된다. 그런데 이와 같은 조약우선권 제도에 의하여 대한민국에 특허를 출원한 날보다 앞서 우선권 주장일에 특허출원된 것으로 보아 그 특허요건을 심사하게 되면, 우선권 주장일과 우선권 주장을 수반하는 특허출원일 사이에 특허출원을 한 사람 등 제3자의 이익을 부당하게 침해할 우려가 있다. 따라서 특허법 제55조 제1항의 국내우선권 규정의 경우와 같이, 2001년 개정 전 특허법 제54조 제1항에 따라 특허요건 적용의 기준일이 우선권 주장일로 소급하는 발명은, 조약우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명 가운데 조약우선권 주장의 기초가 된 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면(이하 '우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등'이라고 한다)에 기재된 사항의 범위 안에 있는 것으로 한정된다고 봄이 타당하다.

여기서 '우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 사항'이란, 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 우선권 주장일 당시의 기술상식에 비추어 보아 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명이 선출원의 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있는 사항이어야 한다(대법원 2015. 1. 15. 선고 2012후2999 판결 등 참조).

나. 원심은 그 판시와 같은 이유를 들어, 항-CD20 항체의 500 내지 1500mg/m²의 용량이 선출원의 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있는 사항이라고 볼 수 없어, 이 사건 제3항 발명과 그 종속항인 이 사건 제5항 발명 모두 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 발명과 같은 발명에 해당하지 않으므로, 그 특허요건의 판단일은 우선권 주장일이 아니라 출원일(1999. 11. 9.)이 되어야 하고, 따라서 이 사건 제3항, 제5항 발명은 원심 판시 선행발명 5에 의해 진보성이 부정된다고 판단하였다.

원심판결 이유를 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 우선권 주장에 관한 법리와 진보성 판단에서 선행발명 적격 등에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

3. 이 사건 제1항, 제2항, 제4항 발명 부분에 대하여

원고는 이 사건 제1항, 제2항, 제4항 발명 부분에 대하여 상고이유서 제출기간 내에 상고이유서를 제출하지 않았고, 상고장에도 상고이유를 기재하지 않았다.

4. 결론

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

재판장 대법관 이흥구

 대법관 이기택

주 심 대법관 박정화