

대 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2025다202970 특허권 침해금지 등  
원고, 상고인 ○○○ 엘엘씨(△△△ LLC) 외 1인  
원고들 소송대리인 변호사 원유석 외 2인  
피고, 피상고인 □□□ 주식회사  
소송대리인 법무법인 그루제일 외 1인  
원 심 판 결 특허법원 2024. 12. 3. 선고 2023나10914 판결  
판 결 선 고 2025. 5. 15.

주 문

상고를 모두 기각한다.  
상고비용은 원고들이 부담한다.

이 유

상고이유(제출기간이 지난 상고이유보충서는 이를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

1. 제1 상고이유에 관하여

특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 따라 정해지고 발명의 설명이

나 도면 등으로 보호범위를 제한하거나 확장하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다. 그러나 청구범위에 적혀 있는 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여야 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 적혀 있는 사항의 해석은 문언의 일반적인 의미 내용을 기초로 하면서도 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 하여야 한다(대법원 2009. 10. 15. 선고 2007다45876 판결, 대법원 2023. 1. 12. 선고 2020후11813 판결 등 참조).

원심은 그 판시와 같은 이유로, 명칭을 '다가 폐렴구균 다당류-단백질 접합체 조성물'로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 생략)의 청구범위 제1항(2017. 3. 21. 정정된 것, 이하 '이 사건 제1항 발명'이라 한다)의 '폐렴구균 백신으로 사용하기 위한 13가 면역원성 조성물'은 직접 인체에 투약할 수 있는 형태인 최종 원액 등에 이르지 않더라도 제형화 등을 거칠 경우 폐렴구균 백신으로 사용할 수 있을 정도로 13개 혈청형 모두에 대하여 면역원성을 가지는 다당류-단백질 조성물을 의미한다고 판단하였다. 원심 판결 이유를 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 이유 설시에 다소 적절하지 않은 부분이 보이지만 원심의 위 판단부분은 정당한 것으로 받아들일 수 있고, 상고이유 주장과 같이 청구범위 해석 등에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

## 2. 제2, 3, 4 상고이유에 관하여

가. 물건의 발명에 관한 특허권자가 물건에 대하여 가지는 독점적인 생산·사용·양도·대여 또는 수입 등의 특허실시에 관한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 효력이 미치고(이른바 '특허권의 속지주의 원칙'), 특허권침해소송의 상대방이

제조하는 물건이 특허권을 침해하는 물건에 해당하려면 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 그 물건에 그대로 포함되어 있어야 한다(이른바 '구성요소 완비의 원칙').

한편 국내에서 특허발명의 실시를 위한 부품 또는 구성 전부가 생산되거나 대부분의 생산단계를 거쳐 주요 구성을 모두 갖춘 반제품이 생산되고, 이것이 하나의 주체에 수출되어 마지막 단계의 가공·조립이 이루어질 것이 예정되어 있으며, 그와 같은 가공·조립이 극히 사소하거나 간단하여 위와 같은 부품 전체의 생산 또는 반제품의 생산만으로도 특허발명의 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있는 상태에 이른 경우에는 특허권의 실질적 보호를 위해 국내에서 특허발명의 실시제품이 생산된 것과 같이 볼 수 있다(대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다 222782, 222799 판결 등 참조). 이러한 경우에 해당하는지는 특허권의 속지주의 원칙과 구성요소 완비의 원칙을 고려하여 엄격하게 판단하여야 한다.

나. 원심은 그 판시와 같은 이유로 다음과 같이 판단하였다.

1) 13종의 각 개별 접합체 원액을 혼합하는 공정 과정에서 13종 개별 접합체 원액의 투입량, 혼합비율 및 혼합순서, 혼합할 때의 pH, 온도, 교반속도, 교반시간 등 혼합조건은 폐렴구균 백신으로 사용하기 위한 13가 면역원성 조성물을 구현하는 데에 적지 않은 영향을 미칠 수 있으므로, 13종의 각 개별 접합체 원액을 혼합하여 13가 면역원성 조성물을 제조하는 마지막 단계의 공정이 극히 사소하거나 간단하다고 볼 수 없다.

2) 위 혼합 공정에서 13종 개별 접합체 원액의 투입량, 혼합비율, 혼합순서, 혼합조건이 제대로 갖춰지지 않으면 13가 면역원성이 구현되지 않을 수 있으므로, 13종 개별 접합체 원액의 생산만으로도 이 사건 제1항 발명의 작용효과인 13가 면역원성을

구현할 수 있는 상태에 이르렀다고 할 수 없다.

3) 피고가 13종 개별 접합체 원액을 생산한 행위는 이 사건 특허권에 대한 직접 침해에 해당하지 않는다.

다. 원심판결 이유를 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 상고 이유 주장과 같이 특허권 침해의 판단 기준 및 물질특허의 특허권 침해 판단 등에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 않은 채 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

### 3. 제5 상고이유에 관하여

간접침해 제도는 어디까지나 특허권이 부당하게 확장되지 아니하는 범위에서 그 실효성을 확보하고자 하는 것이다. 그런데 특허권의 속지주의 원칙상 특허법 제127조 제1호의 '그 물건의 생산에만 사용하는 물건'에서 말하는 '생산'이란 국내에서의 생산을 의미하므로 이러한 생산이 국외에서 일어나는 경우에는 그 전 단계의 행위가 국내에서 이루어지더라도 간접침해가 성립할 수 없다(대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다42110 판결 등 참조).

원심은 그 판시와 같은 이유로 피고가 생산한 13종 개별 접합체 원액은 모두 수출되어 국외에서 완성품으로 생산되었으므로 이 사건 특허권에 대한 간접침해가 성립하지 않는다고 판단하였다. 원심판결 이유를 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 간접침해에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

### 4. 제6 상고이유에 관하여

가. 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」(이하 '부정경쟁방지법'이라 한다)

제2조 제1호 (파)목은 보호대상인 '성과 등'의 유형에 제한을 두고 있지 않으므로, 유형물뿐만 아니라 무형물도 이에 포함되고 종래 지식재산권법에 따라 보호받기 어려웠던 새로운 형태의 결과물도 포함될 수 있다. '성과 등'을 판단할 때에는 위와 같은 결과물이 갖게 된 명성이나 경제적 가치, 결과물에 화체된 고객흡인력, 해당 사업 분야에서 결과물이 차지하는 비중과 경쟁력 등을 종합적으로 고려해야 한다. 이러한 성과 등이 '상당한 투자나 노력으로 만들어진' 것인지는 권리자가 투입한 투자나 노력의 내용과 정도를 그 성과 등이 속한 산업분야의 관행이나 실태에 비추어 구체적·개별적으로 판단하되, 성과 등을 무단으로 사용함으로써 침해된 경제적 이익이 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 이른바 공공영역(公共領域, public domain)에 속하지 않는다고 평가할 수 있어야 한다. 또한 위 (파)목이 정하는 '공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용'한 경우에 해당하기 위해서는 권리자와 침해자가 경쟁관계에 있거나 가까운 장래에 경쟁관계에 놓일 가능성이 있는지, 권리자가 주장하는 성과 등이 포함된 산업분야의 상거래 관행이나 경쟁질서의 내용과 그 내용이 공정한지, 위와 같은 성과 등이 침해자의 상품이나 서비스에 의해 시장에서 대체될 수 있는지, 수요자나 거래자들에게 성과 등이 어느 정도 알려졌는지, 수요자나 거래자들의 혼동가능성이 있는지 등을 종합적으로 고려해야 한다(대법원 2020. 6. 25. 선고 2019다282449 판결, 대법원 2022. 10. 14. 선고 2020다268807 판결 등 참조).

나. 원심은 그 판시와 같은 이유로 다음과 같이 판단하였다.

1) 13종 개별 접합체를 생산하는 것은 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 공공영역에 속한다고 보아야 하므로, 13종의 각 개별 접합체 그 자체는 원고 ○○○ 엘엘씨(이하 '원고 1 회사'라 한다)의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등이라고 할 수

없다.

2) 설령 13종 개별 접합체가 원고 1 회사의 '성과 등'에 해당한다고 하더라도, 원고들이 제출한 증거만으로는 피고가 원고 1 회사의 성과 등을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용하였다고 인정하기에 부족하다.

3) 피고가 13종 개별 접합체 원액을 생산한 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (파)목에서 정한 부정경쟁행위에 해당하지 않는다.

다. 원심판결 이유를 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (파)목에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 않는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

#### 5. 제7 상고이유에 관하여

가. 특허법은 발명을 보호·장려하는 한편 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다(특허법 제1조). 이에 특허법은 특허권자가 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점한다고 하면서도(특허법 제94조 제1항 본문) 제96조 제1항 제1호에서 연구 또는 시험(약사법에 따른 의약품의 품목허가·품목신고 및 농약관리법에 따른 농약의 등록을 위한 연구 또는 시험을 포함한다. 이하 같다)을 하기 위한 특허발명의 실시에는 특허권의 효력이 미치지 않는다고 규정하고 있다.

특허법 제96조 제1항 제1호는 특허권의 효력이 미치지 않는 특허발명 실시의 요건으로 그 실시의 목적이 연구 또는 시험일 것을 정하고 있을 뿐이다. 다만 이는 누구든지 특허발명을 연구 또는 시험하여 그 내용을 확인·검증하고 더욱 개량된 발명을 이

어나갈 수 있도록 특허권의 효력을 제한함으로써 특허법이 추구하는 '발명의 보호'와 '발명의 이용 도모' 사이에 조화와 균형을 이루기 위한 규정이므로, 위 규정의 적용 여부를 판단할 때에는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점하는 특허권자 등의 정당한 이익도 함께 고려할 필요가 있다.

이와 같은 규정의 문언과 취지 등을 종합하면, 특허권자 등의 독점적·배타적 이익을 불합리하게 훼손하지 않으면서 특허발명을 연구 또는 시험하기 위해 그 특허발명을 실시하는 행위에는 특허법 제96조 제1항 제1호가 적용되어 특허권의 효력이 미치지 않는다.

나. 원심판결 이유와 기록에 따르면 다음과 같은 사정을 알 수 있다.

1) 피고는 2018. 11. 7.부터 2020. 5. 27.까지 이 사건 제1항 발명의 보호범위에 속하는 제1차부터 제4차까지 네 차례 백신을 생산하여 러시아 제약회사인 ◇◇◇ 엘엘씨(이하 '소외 회사'라 한다)에 무상으로 제공하였다.

2) 제1, 2, 4차 백신은 모두 완성 백신의 유효성과 안정성 등을 확인하는 러시아에서의 비임상시험 또는 임상시험에 사용하기 위하여 생산되었고, 제3차 백신은 완성 백신 제조기술이 소외 회사에 제대로 이전되었는지를 확인하는 분석시험에 사용하기 위하여 생산되었다.

3) 피고는 소외 회사에 제4차까지 네 차례 백신을 제공하면서 그 백신의 용도가 연구 또는 시험을 위한 것이고 판매용이나 유통용이 아님을 표시하였다.

4) 제1차부터 제4차까지 백신이 판매용이나 유통용으로 제공되었다거나, 피고가 위 제4차까지의 백신 이외에 다른 완성 백신을 생산하였다고 볼 만한 자료는 없다.

다. 이러한 사정을 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 피고가 위와 같이 네 차례 백

신을 생산한 행위는 특허발명인 이 사건 제1항 발명을 연구 또는 시험하기 위하여 그 특허발명을 실시한 것에 해당하고, 그로 인하여 특허권자 또는 전용실시권자인 원고들의 독점적·배타적 이익을 불합리하게 훼손하였다고 보기는 어려우므로, 피고의 위 행위에는 특허법 제96조 제1항 제1호가 적용되어 특허권의 효력이 미치지 않는다.

라. 원심은 같은 취지에서 피고가 제1차부터 제4차까지 백신을 생산한 행위는 이 사건 특허권을 침해하지 않는다고 판단하였다. 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 특허법 제96조 제1항 제1호의 해석 등에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 않는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

## 6. 결론

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

재판장            대법관            신숙희

주    심            대법관            노태악

                      대법관            서경환

                      대법관            마용주