



### 【판시사항】

- [1] 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 판단하는 기준 / 구성 변경의 용이성 판단에 특허발명의 출원 이후 침해 시까지 공지된 자료를 참작할 수 있는지 여부(적극) / 권리범위 확인심판에서 확인대상 발명에 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우, 그와 같은 변경이 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도인지 판단하는 기준 시점(=심결 시)
- [2] 특허발명의 출원과정에서 어떤 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외된 것인지 판단하는 방법

### 【판결요지】

[1] 특허발명과 대비되는 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 하기 위해서는 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 확인대상 발명에 그대로 포함되어 있어야 한다. 확인대상 발명에 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도 특허발명과 과제해결원리가 동일하고, 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 확인대상 발명은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 보호범위에 속한다고 보아야 한다.

특허의 보호범위가 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여짐에도(특허법 제97조) 위와 같이 청구범위의 구성요소와 침해대상제품 등의 대응구성이 문언적으로 동일하지는 않더라도 서로 균등한 관계에 있는 것으로 평가되는 경우 이를 보호범위에 속하는 것으로 보아 침해를 인정하는 것은, 출원인이 청구범위를 기재하는 데에는 문언상 한계가 있기 마련인데 사소한 변경을 통한 특허 침해 회피 시도를 방지하면 특허권을 실질적으로 보호할 수 없게 되기 때문이다. 위와 같은 균등침해 인정의 취지를 고려하면, 특허발명의 출원 이후 침해 시까지 사이에 공지된 자료라도 구성 변경의 용이성 판단에 이를 참작할 수 있다고 봄이 타당하다.

한편 특허법이 규정하고 있는 권리범위 확인심판은 특허권 침해에 관한 민사소송과 같이 침해금지청구권이나 손해배상청구권의 존부와 같은 분쟁 당사자 사이의 권리관계를 최종적으로 확정하는 절차가 아니고, 그 절차에서의 판단이 침해소송에 기속력을 미치는 것도 아니지만, 당사자 사이의 분쟁을 사전에 예방하거나 조속히 종결시키기 위하여 심결 시를 기준으로 간이하고 신속하게 확인대상 발명이 특허권의 객관적인 효력범위에 포함되는지를 확인하는 목적을 가진 절차이다. 이러한 제도의 취지를 고려하면 권리범위 확인심판에서는 확인대상 발명에 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우 심결 시를 기준으로 하여 특허발명의 출원 이후 공지된 자료까지 참작하여 그와 같은 변경이 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도인지를 판단할 수 있다고 봄이 타당하다.

[2] 특허발명의 출원과정에서 어떤 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외된 것인지는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해 및 출원인이 출원과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도, 보정이유 등을 참작하여 판단하여야 한다. 따라서 출원과정에서 청구범위의 감축이 이루어졌다는 사정만으로 감축 전의 구성과 감축 후의 구성을 비교하여 그 사이에 존재하는 모든 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외되었다고 단정할 것은 아니고, 거절이유통지에 제시된 선행기술을 회피하기 위한 의도로 그 선행기술에 나타난 구성을 배제하는 감축을 한 경우 등과 같이 보정이유를 포함하여 출원과정에 드러난 여러 사정을 종합하여 볼 때 출원인이 어떤 구성을 권리범위에서 제외하려는 의사가 존재한다고 볼 수 있을 때에 이를 인정할 수 있다.

## 【참조조문】

[1] 특허법 제97조, 제135조

[2] 특허법 제42조, 제47조 제3항 제1호, 제97조

## 【참조판례】

[1] 대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결(공2014상, 977)

대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결(공2014하, 1753)

대법원 2018. 2. 8. 선고 2016후328 판결(공2018상, 581)

대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424 판결(공2019상, 702) / [2] 대법원 2002. 9. 6. 선고 2001후171 판결(공2002하, 2452)

대법원 2017. 4. 26. 선고 2014후638 판결(공2017상, 1205)

## 【전 문】

【원고, 피상고인】 아스트라제네카 아베(ASTRAZENECA AB) (소송대리인 변호사 이상훈 외 7인)

【피고, 상고인】 동아에스티 주식회사 (소송대리인 변호사 박성민 외 2인)

【원심판결】 특허법원 2022. 2. 17. 선고 2020허5832 판결

## 【주 문】

상고를 기각한다. 상고비용은 피고가 부담한다.

## 【이 유】

상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 다음 제출된 상고이유보충서 등은 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

### 1. 구성 변경의 용이성 여부

가. 특허발명과 대비되는 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 하기 위해서는 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 확인대상 발명에 그대로 포함되어 있어야 한다. 확인대상 발명에 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도 특허발명과 과제해결원리가 동일하고, 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 확인대상 발명은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 보호범위에 속한다고 보아야 한다(대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결, 대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424 판결 등 참조).

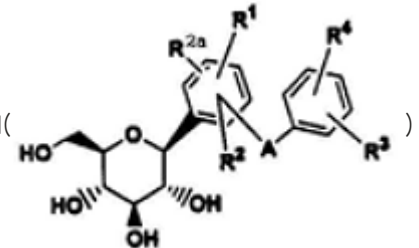
특허의 보호범위가 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여짐에도(특허법 제97조) 위와 같이 청구범위의 구성요소와 침해대상제품 등의 대응구성이 문언적으로 동일하지는 않더라도 서로 균등한 관계에 있는 것으로 평가되는 경우 이를 보호범위에 속하는 것으로 보아 침해를 인정하는 것은, 출원인이 청구범위를 기재하는 데에는 문언상 한계가 있기 마련인데 사소한 변경을 통한 특허 침해 회피 시도를 방지하면 특허권을 실질적으로 보호할 수 없게 되기 때문이다. 위와 같은 균등침해 인정의 취지를 고려하면, 특허발명의 출원 이후 침해 시까지 사이에 공지된 자료라도 구성 변경의 용이성 판단에 이를 참작할 수 있다고 봄이 타당하다.

한편 특허법이 규정하고 있는 권리범위 확인심판은 특허권 침해에 관한 민사소송과 같이 침해금지청구권이나 손해배상청구권의 존부와 같은 분쟁 당사자 사이의 권리관계를 최종적으로 확정하는 절차가 아니고, 그 절차에서의 판단이 침해소송에 기속력을 미치는 것도 아니지만, 당사자 사이의 분쟁을 사전에 예방하거나 조속히 종결시

키기 위하여 심결 시를 기준으로 간이하고 신속하게 확인대상 발명이 특허권의 객관적인 효력범위에 포함되는지를 확인하는 목적을 가진 절차이다(대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결, 대법원 2018. 2. 8. 선고 2016후328 판결 등 참조). 이러한 제도의 취지를 고려하면 권리범위 확인심판에서는 확인대상 발명에 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우 심결 시를 기준으로 하여 특허발명의 출원 이후 공지된 자료까지 참작하여 그와 같은 변경이 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도인지를 판단할 수 있다고 봄이 타당하다.

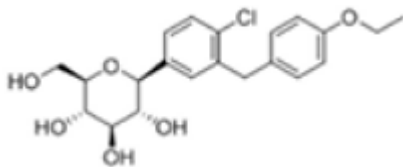
나. 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다.

1) 명칭을 ‘C-아릴 글루코시드 SGLT2 억제제’로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 생략)의 청구항 1(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 하고, 다른 청구항들도 같은 방식으로 부른다)은 화학식 I(



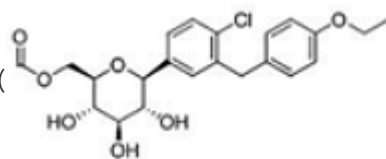
의 구조를 갖는 화합물, 또는 그의 제약상 허용되는 염, 또는 입체이성질체이다.

2) 위 구조식에서 치환기 R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup>, R<sup>2a</sup>가 독립적으로 수소 또는 할로겐이고, 치환기 R<sup>3</sup> 및 R<sup>4</sup>가 독립적으로 수소 또는 OR<sup>5a</sup>이되, 치환기 R<sup>a</sup>가 알킬이며, 치환기 A가 (CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>이되 n이 1인 ‘다파글리플로진(



)’이 위 화학식 I에 포함되는데, 이 사건 심결 시에 이러한 사실이 잘 알려져

있었다.



3) 확인대상 발명은 화학식 I( )의 구조를 갖고 ‘다파글리플로진 포메이트’라는

명칭으로 통칭되는 화합물로, 이 사건 제1항 발명의 다파글리플로진을 제제화하기 위하여 그 분자 내에 존재하는 β-D-글루코오스 부분의 6번 탄소 원자에 결합된 하이드록시기 위치에 포름산을 결합하여 그 에스테르 형태인 포메이트 에스테르를 형성한 구조이다.

4) 그런데 기본 활성 화합물의 하이드록시기를 대상으로 택하여 화학적 변형을 통해 에스테르 형태의 프로드러그를 만드는 것은 잘 알려진 프로드러그 설계 방식이고, 확인대상 발명에서 포메이트 에스테르 구조가 도입된 위치인 글루코오스의 6번 탄소 원자에 결합된 하이드록시기(1차 알코올)는 2 내지 4번 탄소 원자에 결합된 하이드록시기(2차 알코올)보다 입체장애가 적어 프로모이어티(promoiety) 결합을 통한 화학적 변형이 쉽게 이루어지고 에스테라아제 효소의 작용을 받아 가수분해됨으로써 다시 기본 활성 화합물인 다파글리플로진으로 전환되기에 좋은 위치여서 통상의 기술자가 이 위치를 에스테르화 위치로 선정하여 프로드러그화하는 것을 쉽게 생각할 수 있을 것으로 보인다. 또한 기본 활성 화합물의 변형가능한 작용기가 하이드록시기인 경우 카복실산을 프로모이어티로 사용하는 것 역시 잘 알려진 프로드러그 설계 방식인데, 확인대상 발명에서 프로모이어티로 사용한 포름산은 카복실산 중에서도 가장 간단한 화학구조를 가지고 체내 안정성도 어느 정도 증명되었으므로 통상의 기술자가 하이드록시기를 작용기로 가진 기본 활성 화합물인 다파글리플로진을 프로드러그로 개발함에 있어 프로모이어티로 포름산을 선택하는 것에도 어려움이 없을 것으로 보인다.

5) 이러한 점을 고려하면 이 사건 심결 시를 기준으로 통상의 기술자라면 누구나 이 사건 제1항 발명의 ‘다파글리플로진’을 의약품으로 개발하는 과정에서 확인대상 발명의 ‘다파글리플로진 포메이트’를 주성분의 탐색 대상에 쉽게 포함시켜 그 물리화학적 성질 등을 확인할 것으로 보이므로, 통상의 기술자가 이 사건 제1항 발명의 다파글

리플로진을 확인대상 발명의 다파글리플로진 포메이트로 변경하는 것은 공지기술로부터 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도로 볼 수 있다.

다. 원심은 같은 취지에서, 통상의 기술자가 이 사건 제1항 발명의 다파글리플로진을 확인대상 발명의 다파글리플로진 포메이트로 변경하는 것이 쉽다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 필요한 심리를 다하지 않은 채 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 균등침해와 관련한 변경의 용이성 판단 및 그 판단의 기준 시점에 관한 법리를 오해하고, 존속기간이 연장된 경우의 특허권의 효력에 관한 특허법 제95조 위반, 권리범위 확인심판에서 판단할 수 없는 확인대상 발명의 등록특허에 대한 진보성 판단 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

## 2. 의식적 제외 여부

특허발명의 출원과정에서 어떤 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외된 것인지는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해 및 출원인이 출원과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도, 보정이유 등을 참작하여 판단하여야 한다. 따라서 출원과정에서 청구범위의 감축이 이루어졌다는 사정만으로 감축 전의 구성과 감축 후의 구성을 비교하여 그 사이에 존재하는 모든 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외되었다고 단정할 것은 아니고, 거절이유통지에 제시된 선행기술을 회피하기 위한 의도로 그 선행기술에 나타난 구성을 배제하는 감축을 한 경우 등과 같이 보정이유를 포함하여 출원과정에 드러난 여러 사정을 종합하여 볼 때 출원인이 어떤 구성을 권리범위에서 제외하려는 의사가 존재한다고 볼 수 있을 때에 이를 인정할 수 있다(대법원 2002. 9. 6. 선고 2001후171 판결, 대법원 2017. 4. 26. 선고 2014후638 판결 등 참조).

원심은 판시와 같은 이유로, 이 사건 특허발명의 출원과정에서 출원인인 원고가 이 사건 제1항 발명의 청구범위 끝부분에 기재되어 있던 ‘프로드러그 에스테르’를 삭제하는 보정을 하였다 하더라도 이 사건 제1항 발명의 청구범위에서 확인대상 발명의 다파글리플로진 포메이트가 의식적으로 제외되었다고 보기 어렵고, 결국 확인대상 발명은 이 사건 제1항 발명과 그 종속항 발명들인 이 사건 제3항 내지 제8항 및 제14항 발명과 균등하여 그 권리범위에 속한다고 판단하였다.

원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이러한 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 필요한 심리를 다하지 아니하고 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 출원경과 금반언에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

## 3. 결론

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