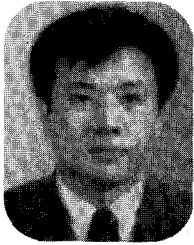


# 금반언(禁反言)의 적용확대에 따른 BT 특허전략



**이 처 영**  
특허청 유전공학과 심사관

## 목 차

1. 서 론
2. 특허권의 효력
  - 1) 실시의 정의 (특허법 제2조)
  - 2) "업으로서"란?
  - 3) 침해의 발생
3. 특허권 효력의 제한
  - 1) 지역적 제한
  - 2) 시기적 제한
  - 3) 내용적 제한
  - 4) 공익적·산업정책적 제한 (특허법 제96조)
  - 5) 이용관계에 의한 제한 (특허법 제98조)
4. 특허침해 판단
  - 1) 균등론 (Doctrine of Equivalents)
  - 2) 금반언 (Estoppel)
  - 3) 역균등론 (Reverse Doctrine of Equivalents)
  - 4) 특허침해 판단
5. CJ 판례 (98허8243)
  - 1) 사건경위
  - 2) 판결요지
  - 3) 고 찰
6. 금반언의 적용확대에 따른 BT 특허전략
  - 1) 출원명세서 작성전략의 획기적인 변경이 필요하다.
  - 2) 거절이유 등 office action에 대한 대응전략을 바꿔야 한다.
  - 3) R&D 및 특허분쟁 시 선행특허의 출원경과를 철저히 조사한다.
7. 결 론

## 1. 서 론

특허가 경제적인 가치를 창출하게 되면 상당수는 분쟁을 야기하게 마련이고, 간혹 전혀 예기치 못한 분쟁을 유발하기도 한다. 특히, EPO, hGH, tPA, 인터페론, PCR, DNA chip 등 생명공학 분야의 대표적인 특허는 분쟁의 역사라 해도 과언이 아닐 정도이다. 일단, 특허분쟁이 발생하게 되면 당사자에게 단기간 또는 장기간 경제적인 부담을 주게 되며, 때로는 기업이 존재의 위기에 처하게 되기도 한다. 특허분쟁을 원천적으로 예방하는 것은 어찌면 불가능하다 할 것이다. 그러나, R&D과정 및 출원·등록 단계에서 적절한 특허전략 구사를 통해 분쟁을 최대한 예방할 수 있을 것이다. 최근, 미국 CAFC와 우리나라 특허법원에서 선행기술을 회피하기 위하여 행한 보정에 의해 claim으로부터 제외된 사항에 대해서만 금반언을 적용하던 종전의 통설을 뒤집는 판결이 있었다. 즉, 명세서 기재불비에 대한 거절이유를 해소하기 위하여 행한 보정에 의해 claim으로부터 삭제된 사항에 대해서도 금반언의 원칙을 적용하였다. 이러한 판결이 확정될 경우, 보정에 의해 claim으로부터 의식적으로 제외된 모든 사항에 대해서는 균등론에 의하여 보호를 받을 수 없게 된다. 따라서, 특허명세서 작성에서부터 거절이유 등 office action에 대한 대응에 이르기까지 그 절차 진행과정에서 획기

적인 전략의 변경이 불가피할 것이다. 본고에서는 이러한 판례가 확정될 경우를 대비한 특허전략에 대하여 살펴보고자 한다.

## 2. 특허권의 효력

특허법(제94조)에서는 “특허권자는 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점한다”고 규정하고 있다. 실시라 함은 특허발명이 물건의 발명, 방법의 발명 또는 물건의 생산방법의 발명이나에 따라 달라진다.

### 1) 실시의 정의(특허법 제2조)

- 물건 발명의 실시 : 그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약 (양도 또는 대여를 위한 전시 포함)을 하는 행위
- 방법 발명의 실시 : 그 방법을 사용하는 행위
- 물건을 생산하는 방법 발명의 실시 : 물건을 생산하는 방법을 사용하거나, 그 방법에 의해 생산된 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위

### 2) “업으로서” 란?

“업으로서”는 “사업으로서”를 의미한다. 따라서, 영리를 목적으로 하는 실시뿐만 아니라 비영리를 목적으로 하는 실시라 하더라도 사회의 수요에 부응하기 위하여 특허발명을 실시하는 경우에는 업으로서의 실시가 된다. 다만, 가정적·개인적 목적의 실시는 업으로서의 실시가 아니다.

### 3) 침해의 발생

“권리를 독점한다”는 의미는 타인의 “실시”를 배제하는 독점배타권을 의미한다. 따라서, 타인이 정당한 권한 없이 특허발명을 실시할 경우에는 특허권 침해가 된다.

그러나, 구체적인 사안에서 침해여부를 판단하는 하는 것은 결코 쉬운 일이 아니며, 이러한 침해문제를 최종적으로 결정하는 법원에서조차도 하급심과 상급심의 결론이 달라지는 경우가 종종 있다.

## 3. 특허권 효력의 제한

### 1) 지역적 제한

특허법은 속지주의를 택하고 있으므로 특허권이 설정되어 있는 국가 내로 그 효력이 제한된다. 예를 들어, 미국에서만 권리가 설정되어 있는 기술을 국내에서만 실시하게 되면 특허침해 문제가 발생하지 않으나, 국내에서 제품을 제조하여 미국으로 수출하는 경우에는 미국에서 특허침해 문제가 발생하게 된다.

### 2) 시기적 제한

특허권의 존속기간 (등록일~출원일에서 20년이 되는 날) 내로 특허권의 효력이 제한된다. 따라서, 존속기간이 만료된 경우에는 특허권의 효력이 상실되며 누구나 자유롭게 실시할 수 있게 된다. 무효심판에서 무효가 확정된 경우에는 당해 특허권은 처음부터 없었던 것으로 되고, 기간 내에 등록료를 납부하지 않은 경우에는 그때부터 특허권의 효력이 상실된다.

### 3) 내용적 제한

특허청구범위에 기재된 발명으로 효력이 제한된다. 따라서, 특허청구범위에 기재되지 않은 내용과 특허청구범위에 기재된 내용이더라도 공지 기술인 경우에는 특허권의 효력이 미치지 않는다. 그러나, 특허청구범위에 기재된 내용에 대한 법률적인 해석은 결코 간단한 문제가 아니며, 객관적인 해석을 위해서는 전문가의 자문을 받거나 유사한 판례를 참고하는 것이 도움이 될 것이다.

### 4) 공익적 · 산업정책적 제한 (특허법 제96조)

- 영리를 목적으로 하지 않는 연구 또는 시험을 위한 특허발명의 실시
- 국내를 통과하는데 불과한 선박, 항공기, 차량 또는 이에 이용되는 기계, 장치 등
- 특허출원시부터 국내에 있었던 물건
- 약사법에 의한 조제행위와 조제약

### 5) 이용관계에 의한 제한(특허법 제98조)

자신의 특허발명을 실시하기 위해 타인의 선발명을 실시해야만 하는 경우에는 특허권의 효력이 제한된다. 즉, 이 경우 자신의 발명만을 실시하더라도 타인의 선발명을 이용하게 되므로 침해가 성립된다.

이용관계에 의한 제한의 대표적인 예로는 특정물질 특허에 대한 그 특정물질을 제조하는 방법에 대한 발명이 있다. 특정물질에 대하여 특허권이 설정되어 있는 경우에는 비록, 그 물질을 제조하는 방법에 대하여 특허를 받더라도, 그 제조방법에 대한 발명의 실시는 선행 물질특허에 대한 침해가 되므로, 선행 물질특허권자의 허락 없이

는 그 제법특허를 실시할 수 없게 된다.

## 4. 특허침해 판단

특허권 침해문제에서 그 중심이 되는 것은 분쟁대상물이 특허발명의 기술적 범위에 속하는지 여부, 즉 해당 특허발명의 권리범위(보호범위)에 속하는지 여부이다. 특허법(제97조)에서는 “특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여 진다”고 규정하고 있어, claim이 권리범위 판단의 기준이 된다는 것은 당연하다 하겠다. 그러나, 이 “특허청구범위에 기재된 사항에 의하여”를 놓고 여러 가지 견해, 학설 및 판례가 있다. 특허침해를 판단하는 것은 전문가에게조차도 그리 쉬운 문제가 아니며, 구체적인 침해여부는 사안별로 법원의 최종 결정에 따라 일이라 하겠다. 최근, 균등론이 국제적·대체적으로 인용되고 있는 추세이기는 하나, 경우에 따라서는 역균등론과 같은 다른 이론이 적용되기도 한다.

### 1) 균등론(Doctrine of Equivalents)

균등론이란, 특허발명의 보호범위를 정함에 있어서, 특허청구범위에 기재된 발명과 균등한 것에 대해서도 그 기술적 보호범위에 속한다고 해석하는 설로서, 미국, 일본 및 우리나라 법원에서 주로 인용되고 있다. 예를 들어, claim에 특정 아미노산 서열을 갖는 단백질만이 기재되어 있더라도, 그 아미노산 서열의 일부가 치환, 결실 또는 부가된 단백질 변이체는, 후술하는 균등론 적용요건을 만족할 경우, claim된 단백질의 권리범위에 속한다고 해석될 것이다.

균등론을 적용하는 취지는 claim된 구성의 일

부를 출원 후에 규명된 기술 및 물질을 이용하여 변경함으로써, 특허권자의 권리범위에서 용이하게 벗어나는 것을 방지하기 위한 것이다.

균등론 적용요건에는 ①기술사상의 동일성, ②기능의 동일성 및 ③치환용이성이 있다. 즉, ① 기술적 사상 내지 과제 해결원리가 동일하거나 공통이고, ② (가)호 발명의 치환된 구성요소가 특허발명의 구성요소와 실질적으로 동일한 작용 효과를 나타내며, ③ 또 그와 같이 치환하는 것 자체가 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 도출해 낼 수 있는 정도로 자명한 경우에는, 특단의 사정이 없는 한, (가)호 발명의 치환된 구성요소는 특허발명의 그것과 균등물이라고 보아야 한다 (1). 여기서, (가)호 발명이란 특허발명과 분쟁관계에 있는 구체적인 사실 또는 대상을 의미한다.

균등론을 적용함에 있어, 특단의 사정에 해당하는 경우로는 ① (가)호 발명이 특허발명의 출원시에 이미 공지된 기술이거나 그로부터 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 도출해 낼 수 있는 기술인 경우, ② 당해 특허발명의 출원절차를 통하여 (가)호 발명의 치환된 구성요소가 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 경우 등이 있다. 물론, 특단의 사정이 있는 경우에는 비록 균등물이라 하더라도 특허발명의 권리범위에 속하지 않는 것으로 간주된다.

미국 및 일본 BT분야에서 균등론을 적용한 사례로 val-tPA v. met-tPA 사건이 있다 (2). Gen-entech은 val-tPA에 대한 특허권 (US 4766,075 & US 4853,330) 소유자이고, Welcome Fou-ndation은 Genentech의 val-tPA에서 245번째 아미노산이 val에서 met으로 변이된 met-tPA를 개발하여 실시하고 있었으며, Sumitomo는 Welcome Foundation의 기술을 이전 받아 일본에서 실시하고 있었다.

Genentech은 미국 및 일본에서 각각 Welcome Foundation 및 Sumitomo를 상대로 침해소송을 제기하였다. 이 사건은, 미국 및 일본에서 val-tPA과 met-tPA를 균등물로 인정하는 판결을 통해, Genentech의 승소로 종결되었으며, 특히, 일본의 BT분야 소송에서 균등론을 인용한 최초의 판례이기도 하다.

## 2) 금반언 (Estoppel)

금반언이란 과거의 행위와 모순되는 주장을 금하는 원칙으로 그 자체는 민법상의 신의성실의 원칙에 따른 것이다. 특허법상에서는 출원서류 금반언 (File Wrapper Estoppel)의 원칙 또는 절차차경위 금반언 (Prosecution History Estoppel)의 원칙으로 확립되었으며, 특허분쟁시 균등론 등과 관련하여 적용되고 있다.

이것은 특허를 취득하는 과정에서 청구범위를 한정·보정하고, 이러한 보정에 의해 claim으로부터 의식적으로 제외된 사항을 특허 후에 특허발명과 균등하다고 주장하는 것을 금지하는 원칙이다.

일반적으로 선행기술에 의해 거절이 있고, 그것에 대응해서 claim을 한정·보정한 경우에 적용되는 것이 통설이었으나, 최근 미국과 우리나라 특허법원에서는 이러한 종래의 통설을 뒤집는 판결을 내린 바 있다.

2000년 11월 미국 연방항소법원(CAFC)에서 내린 소위 Festo 판결은 미국뿐만 아니라 우리나라에서도 대단한 관심과 반향을 일으킨 바 있다. 이 사건은 현재 연방대법원에 계류중이며, 그 판결요지는 다음과 같다(3):

- 모든 특허요건과 관련된 claim의 보정에 대해서는 금반언의 원칙이 적용된다.
- 특허청의 office action에 대응한 보정뿐 아

나라 자진보정의 경우에도 금반언의 원칙이 적용된다.

- 보정에 대한 금반언의 원칙은 선행기술과 관련 없는 것까지도 포함해서 적용한다는 소위 'absolute bar approach'를 따른다.
- Claim의 보정에 대한 이유를 알 수 없는 경우, 그 보정은 특허성과 관련된 보정으로 추정된다.

최근, 우리나라 특허법원에서도 Festo 판결과 동일한 취지의 판결 (2000허6158)이 있었다. 즉, 신규성, 진보성 등 선행기술을 회피하기 위한 claim의 보정뿐만 아니라 명세서 기재불비를 해소하기 위한 보정에 대해서도 금반언의 원칙을 적용하였다(4). 이 사건은 현재 대법원에 계류중이어서 아직 확정되지는 않았지만, 이 특허법원 판결이 확정된다면, 특허명세서 작성 및 거절이유에 대한 대응 전략에 있어서 상당한 수정 내지는 변경이 불가피할 것이다.

### 3) 역균등론 (Reverse Doctrine of Equivalents)

균등론은 발명의 보호범위를 확장하여 특허권자에게 유리하게 해석하는 설임에 반해, 제3자의 보호를 위해 claim을 축소하여 해석하는 설이다. 즉, 문언상은 claim의 범위에 속하더라도, 동일 또는 유사 기능을 가지는 특허제품과 본질적으로 다른 방법으로 실행되도록 원리적인 변이를 가지고 있는 한 침해가 아니라고 해석하는 설이다.

미국 BT분야에서 역균등론을 적용한 사례로 Genentech v. Scripps Clinic 사건이 있다. Scripps Clinic은 plasma로부터 C factor를 정제하는 방법과 그 정제방법으로 한정된 C factor에 대한 특허권 (US RE32011) 소유자이다. 후에,

Genentech은 C factor의 유전공학적 공정을 개발하였고, 그 기술의 licensing 과정에서 Scripps Clinic에 의해 침해소송이 제기되었다. 1심 법원에서는 비록, 정제방법, 순도 및 비활성이 다르다 하더라도 물질 자체가 균등물의 범주에 속한다고 판결하여 침해를 인정하였다. 그러나, 2심인 CAFC에서는 역균등론을 인용하여 문언상은 claim의 범위에 속하지만, Genentech의 C factor가 Scripps Clinic의 특허제품과는 본질적으로 다른 방법으로 제조되도록 원리적인 변이를 가지고 있으므로, 침해가 아니라고 판결하였다 (5).

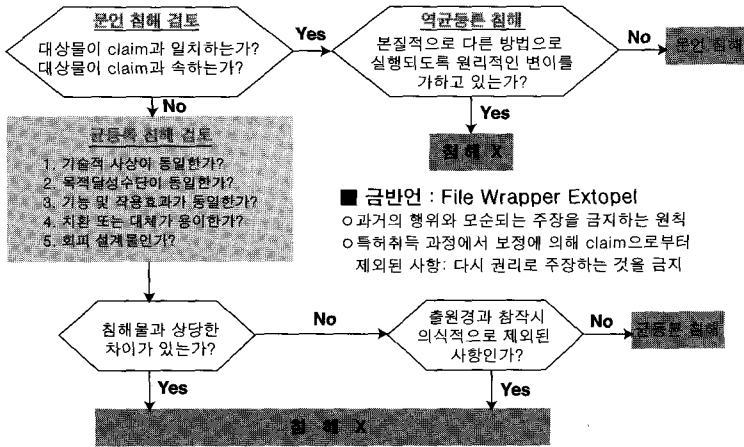
### 4) 특허침해 판단

특허침해 판단절차를 (그림 1)에 도시하였다. 우선, 문언적 침해 여부를 검토한 다음, 문언적 침해가 아닌 경우 균등론에 의한 침해여부를 검토한다. 문언적 침해 검토시 claim에 속하더라도 역균등론에 의해 침해가 배제될 수 있는지 검토한다. 균등론에 의한 침해가 성립하는 경우, 출원 경과상 출원인의 의사 표시에 의해 침해가 배제될만한 요소가 있는지를 검토한다.

통상 일반인들은 특허명세서만으로는 정확한 특허권의 권리범위가 어디까지인지, 자신이 사용하고 있는 기술이 특허권의 권리범위에 속하는지를 정확하게 분석할 수 없는 경우가 많으므로, 변리사나 법률지식을 갖춘 기술전문가를 통해 침해 여부를 감정받는 것이 바람직하다 할 것이다.

### 5. CJ 판례 (98허8243)

CJ 판례는 인간 EPO의 제조방법에 대한 제일제당 (CJ)와 제네틱 인스티튜트 (GI) 간의 권리범위 확인소송 사건으로 균등론과 금반언을 인용



〈그림 1〉 특허침해 판단절차

한 우리나라 BT분야의 대표적인 사례이다(6). 즉, 균등요건인 기술사상의 동일성, 기능의 동일성 및 치환용이성을 인정하여 균등물로 인정하였지만, CJ의 인간 EPO gDNA 서열이 GI의 특허출원 경과를 통해 claim에서 의식적으로 제외된 사항에 해당하므로 권리범위에 속하지 않는다고 판결하였다.

### 1) 사건경위

1심인 특허심판원에서는 균등의 범주에 속한다고 심결하였고, CJ는 이에 불복하여 특허법원에 항소하였다. CJ의 특허내용은 “2.4kb의 인간 EPO gDNA 서열, SV40 프로모터, LTR 인핸서 등을 함유하는 발현벡터로 CHO 세포를 형질 전환시킨 후, HAT 배양매지에서 아미노프레린 농도를 높여가면서 반복배양하여 EPO를 안정하게 발현하는 세포 CHOEp-cfc33을 수득하고, 이 세포를 배양하는 것을 특징으로 하는 인간 EPO의 제조방법”에 관한 것이고, GI의 특허내용은 “3.4kb 및 2.9kb의 인간 EPO gDNA를 사용한 인간 EPO의 제조방법”에 관한 것이다.

### 2) 판결요지

기술적 구성 대비 결과, 2.4kb bEPO gDNA는 GI의 3.4kb 또는 2.9kb EPO gDNA와 해당 부분이 동일하고, 생산되는 인간 EPO 단백질이 동일하므로 사용한 유전자는 균등의 범주에 속하고, 사용한 벡터, 프로모터, 숙주세포, 배지 등도 균등의 범주에 속하며, LTR 인핸서는 GI특허 출원전에 널리 알려진 것이므로 자명한 공

지요소를 단순히 부가한 것에 불과하다. 효과면에서도 단순한 수율 차이만으로는 양 발명이 다르다고 할 수 없으므로, 기술적 구성과 효과를 대비할 때 양 발명은 균등의 범주에 속한다.

출원경과를 참작할 때, GI는 이의신청에 의한 특허취소결정 불복심판청구 과정에서 “EPO gDNA 서열 전체 또는 일부를 함유하는 ... 방법”에서 “2.9kb 및 3.4kb gDNA 서열을 함유하는 ... 방법”으로 “일부”를 삭제하는 축소·보정을 하여 특허 등록되었으며, 이는 신규성 또는 진보성으로 거절되는 것을 방지하기 위하여 축소·보정함으로써 것으로 판단된다.

특허청구범위의 권리범위를 명확하게 이해하기 위해서는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허등록에 이르기까지 출원인이 심사과정에서 제출한 보정서와 의견서 등 그 출원경과를 통하여 출원인이 보인 의도 또는 특허청이 제시한 견해까지도 참작해야 한다.

출원인이 금반언의 원칙상 출원·심사과정에서 스스로 철회 또는 포기한 권리범위를 그 선행행위와 모순되게 그것이 권리범위라고 다시 주장하는 것은 허용될 수 없다. 따라서, “2.4kb gDNA를 함유하는

... 방법”에 대해서는 피고(GI)가 스스로 권리를 포기한 것이므로 피고 특허의 권리범위에 속하지 않는다.

### 3) 고찰

특허청구범위 해석상 균등의 범주에 속하는 경우에도, 출원경과를 참작하여 출원인이 특허를 받기 위하여 스스로 포기한 부분에 대해서는 그 권리범위가 미치지 않는다는 금반언의 원칙을 확인한 BT분야 판례다. 이 판례에서는 신규성 또는 진보성으로 거절되는 것을 방지하기 위하여 claim에서 삭제된 것에 금반언을 적용하였지만, 위에서 기술한 바와 같이, 명세서 기재불비에 대한 거절이유를 해소하기 위한 보정에 의해 claim으로부터 제외된 것까지 금반언의 원칙이 적용된 사례도 있다(4).

상기 특허법원 판례에 의하면, 출원된 발명이 신규성, 진보성을 구비하지 못한 경우뿐만 아니라 그 특허출원서에 첨부한 명세서가 소정의 기재요건을 구비하지 못한 경우는 모두 거절결정의 이유가 되거나, 이미 등록된 특허의 무효사유가 된다는 것을 감안하면, 명세서를 보정하는 목적 내지 동기는 그 발명의 신규성, 진보성을 좌우하는 선행기술을 회피하기 위한 경우이거나, 기재 불비 등의 거절이유를 극복하기 위한 경우이거나 가리지 않고, 출원한 발명의 특허를 받기 위한 것이라는 점에서 차이가 없다.

출원절차의 진행과정에서 심사관의 거절이유 통지에 대응하여 제출된 보정서 등에 의하여 당해 claim의 구성요건을 좁게 한정하였다면, 출원인은 심사관의 부당한 거절이유 통지에 대하여 의견서를 제출하고 그래도 거절결정이 될 경우에는 이에 대한 불복절차로 다룰 수 있음에도 불구하고, 스스로 claim을 감축하여 자신의 절차적 권

리를 포기한 것이므로, 그 후로는 감축한 claim에 관하여 claim을 확장하여 주장할 수는 없다.

따라서, 선행기술을 회피하기 위한 보정뿐만 아니라 명세서 기재불비에 대응하여 특허를 받기 위하여 행한 모든 보정에 대하여 금반언의 원칙이 적용된다 하겠다. 또한, 금반언의 원칙은 명세서 보정뿐만 아니라, 출원에서 특허될 때까지의 경과를 통해 출원인이 나타낸 의도 또는 의사(의견서, 답변서 등)에 대해서도 적용이 된다 하겠다(7).

## 6. 금반언의 적용확대에 따른 BT 특허전략

### 1) 출원명세서 작성전략의 획기적인 변경이 필요하다.

유전자, 단백질, 미생물 등 BT분야 특허출원의 claim 설정시 유사체, 동족체, 변이체, 단편 등의 표현이 관행적으로 사용되고 있다. 권리분쟁 시 균등론이 적용될 경우, 이들은 대부분 claim된 물질과 균등물로 간주될 것이다. 즉, claim에 설정하지 않더라도, 균등론 적용요건을 만족할 경우에는, 대부분 권리범위에 속한다고 해석될 것이다.

그러나, 이러한 유사체, 동족체, 변이체, 단편 등에 대한 기재가 발명의 상세한 설명에 충분히 개시되어 있지 않은 경우에는 문제가 된다. 즉, 심사 시에는 발명의 상세한 설명에 의해 충분히 뒷받침되지 않는다는 거절이유를 받을 것이고, 거절이유를 해소하기 위하여 이러한 부분을 보정에 의해 삭제한다면, 금반언의 원칙에 의해, 그 삭제된 부분에 대해서는 추후에 자기 권리로 주장할 수 없게 된다. 그렇다고, 보정을 하지 않을

경우에는 특허전체가 거절결정될 확률이 매우 높다. 또한, 이러한 부분을 포함한 권리가 설명 특허로 등록된다고 하더라도, 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침되지 않는 것을 포함하고 있는 한, 이의신청이나 특허무효의 사유가 된다.

유전자, 단백질 등은 서열의 일부가 변형되어도 동일한 기능을 가지는 무수히 많은 변이체를 가지고 있다. 이러한 변이체를 모두 포괄하여 청구범위를 작성해야만 보다 강력한 권리확보가 가능하게 된다. 물론, 변이체를 포괄한 claim을 인정받으려면 이를 뒷받침하기 위한 추가적인 R&D가 필요하고, 그 결과에 대한 명세서 기재가 필수적이다. 이하, 유전자 및 단백질에 대한 간단한 예를 통해 명세서 작성 (특히, claim 작성) 전략에 대하여 고찰해 본다.

### ① 유전자 발명

**【예 1】 서열번호 1의 염기서열을 포함하는 분리된 DNA.**

**【예 2】 서열번호 2의 아미노산 서열을 가지는 폴리펩티드를 코딩하는 서열을 포함하는 분리된 DNA.**

**【예 3】 서열번호 1의 염기서열과 90% 이상의 상동성을 가지는 서열을 포함하는 분리된 DNA.**

**【예 4】 서열번호 2의 아미노산 서열과 90% 이상의 상동성을 가지는 폴리펩티드를 코딩하는 서열을 포함하는 분리된 DNA.**

유전자를 claim할 경우, [예 3] 및 [예 4]는 상당수의 변이체를 포괄하고 있어 각각의 권리범위가 [예 1] 및 [예 2]보다 넓다. 그러나, 이러한 [예 3] 및 [예 4]와 같은 claim을 인정받으려면 명세서에 변이체에 대한 충분한 개시가 있어야 하고, 90%로 상동성 수치를 한정할 근거를 제시해야 한다. 이러한 개시가 불충분한 경우에는 발명의 상세한 설명에 의해 충분히 뒷받침되지 않는다는 거절이유를 받을 것이며, 특허를 받기 위

해 [예 1] 및 [예 2]와 같이 claim을 감축한 경우에는, 추후에 삭제된 부분에 대해서는 그 권리를 주장할 수 없게 되므로 처음부터 [예 1] 및 [예 2]와 같이 claim한 경우보다 권리범위가 훨씬 좁아지게 된다.

발명의 상세한 설명에 이러한 변이체를 충분히 기재하기 곤란한 경우에는 차라리 [예 1]이나 [예 2]와 같이 청구하는 것이 바람직할 것이다. 물론, 선행기술에 90%이상의 상동성을 가지는 다른 DNA 서열이 개시되어 있는 경우에는 신규성이 부인된다. 따라서, 상동성 수치 한정시, 선행기술이 포함되지 않도록 범위를 설정해야 한다.

### ② 단백질 발명

**【예 1】 SEQ ID NO : 2의 아미노산 서열을 포함하는 정제된 단백질 P.**

**【예 2】 SEQ ID NO : 2의 아미노산 서열과 85%이상의 상동성을 가지는 서열을 포함하는 정제된 단백질 P.**

단백질 발명을 claim할 경우, [예 2]와 같은 claim은 상당수의 변이체를 포괄하고 있어 권리범위가 [예 1]보다 훨씬 넓다. 그러나, 이러한 claim을 인정받으려면 명세서에 변이체에 대한 충분한 개시가 있어야 하고, 85%로 상동성 수치를 한정할 근거를 제시해야 한다. 이러한 개시가 불충분한 경우에는 발명의 상세한 설명에 의해 충분히 뒷받침되지 않는다는 거절이유를 받을 것이며, 이를 극복하기 위하여 [예 1]과 같이 claim을 감축·보정한 경우에는, 추후 권리 분쟁시, 삭제된 부분에 대해서는 그 권리를 주장할 수 없게 되므로 처음부터 [예 1]과 같이 claim한 경우보다 권리범위가 훨씬 좁아지게 된다.

따라서, 발명의 상세한 설명에 이러한 변이체를 충분히 기재하기 곤란한 경우에는 차라리 [예 1]과 같이 청구하는 것이 바람직할 것이다.



본고에서는 편의상 유전자와 단백질에 국한하여 설명하였으나, DNA 단편, 항체, 미생물, 동·식물 등 다른 BT 발명뿐만 아니라 의약이나 화학발명에도 동일한 원리가 적용될 것이다. 요약하면, ① 포괄적인 claim이 발명의 상세한 설명에 의해 충분히 뒷받침되도록 명세서를 작성하든지, ② 그렇지 않은 경우, 즉, 발명의 상세한 설명에 의해 충분히 뒷받침되지 않는 부분(변이체, 단편 등)에 대해서는 처음부터 claim하지 않는 것이 바람직할 것이다.

## 2) 거절이유등 office action에 대한 대응 전략을 바꿔야 한다.

BT 발명은 통상 여러 개의 발명에 대한 청구 범위를 설정하는 경우가 많고, 이중의 일부에 대해서만 거절이유가 있는 경우가 대부분이다. 이때, 적절한 보정 등을 하지 않고 무리하게 절차를 진행할 경우에는 특허등록이 지연되거나, 불필요한 심판청구 비용이 낭비되거나, 특허받을 수 있는 발명까지 권리화할 수 없는 등 여러 가지 불이익을 받게 된다. 이런 경우에는 거절되지 않은 청구항과 보정에 의해 확실히 거절이유를 해소할 수 있는 청구항에 대해서 먼저 우선 권리를 확보해 놓고, 나머지 문제가 될 여지가 높은 청구항은 따로 떼어내서 분할출원하는 것이 매우 중요한데, 이를 “Cut & Run and Refile”이라고 일컫는다(8).

특허청의 거절이유에 대한 의견서 제출기간 내에는 명세서를 보정할 수 있는 기회가 주어지며, 거절이유의 대상이 되지 않았던 부분에 대해서도 보정이 가능하다. 다만, 보정에 의해 신규사항이 추가될 경우에는 그 자체가 또 다른 거절이유가 되므로 주의를 요한다. 특히, 선행기술에 의한 거절이유는 물론이고, 명세서 기재불비에 대한 거

절이유를 극복하기 위하여 claim을 감축·보정하는 경우에는 각별한 주의가 필요하다. 이러한 보정에 의해 claim으로부터 제외된 사항에 대해서는, 금반언의 원칙에 따라, 추후에 다시 그 특허의 권리와 균등한 것이라고 주장할 수 없게 되기 때문이다.

특허를 받기 위해서 claim을 감축·보정해야만 하고, 변이체 등에 대해서도 권리를 포기할 수 없는 경우에는, “Cut & Run and Refile” 전략을 이용하는 것이 바람직할 것이다. 즉, 원출원에서 삭제된 변이체 등에 대해서는 분할출원 함으로써 보다 안정적인 권리를 확보할 수 있을 것으로 판단된다.

또한, 거절이유 등 office action에 대한 의견서나 이의신청이유에 대한 답변서 등을 작성할 경우에도 나중에 부당하게 권리범위를 축소하게 될 우려가 있는 불리한 표현은 가급적 삼가는 것이 바람직할 것이다.

## 3) R&D 및 특허분쟁시 선행특허의 출원경과를 철저히 조사한다.

특허권이 설정된 주요 물질특허의 변이체를 개발하거나 실시할 경우, 우선 선행특허의 출원에서 권리설정까지의 경과를 조사하여 출원절차를 통해 의식적으로 제외된 부분이 있는지 면밀히 검토할 필요가 있다. 특히, 후발자인 경우에는 이러한 전략의 구사가 더욱 필요하리라 할 것이다.

이를테면, “ooo 유전자 및 그 단편” 또는 “xxx 단백질 및 그 변이체”와 같은 claim으로 출원되고, 출원절차를 통해 “단편” 또는 “변이체” 부분이 삭제된 경우에는 금반언의 원칙에 의해 삭제된 사항에 대해서는 권리를 포기한 것이나 다름이 없다. 따라서, 특허분쟁시 이를 주장하면 승소할 확률이 매우 높을 것으로 판단된다.

한편, R&D 과정에서 이러한 사항을 참고할 필요가 있을 것이다. 즉, R&D를 통해 선행 특허권에서 제외된 부분에 해당하는 단편이나 변이체를 개발한다면, 선행특허의 권리범위에 속하지 않게 될 가능성이 매우 높다. 물론, 선행특허권에 대한 침해여부를 포함한 모든 권리분쟁은 사안마다 법원의 최종판단에 의해 결정되는 것이므로 예외가 있을 수도 있다.

## 7. 결 론

우리나라에서는 명세서 기재불비에 대응한 보정에 의해 claim으로부터 제외된 사항에 대해서도 금반언의 원칙을 적용한 “2000허6158 판결”에 대해서 그다지 논란이 많지 않았으나, 미국에서는 Festo 판결에 대하여 수많은 논란과 비판이 있어 왔다. 본고는 이러한 판결에 대한 비판이나 논란을 제기하기 위한 것은 아니고, 다만 이러한 판결이 확정될 경우에 따른 발명자, 출원인 및 대리인의 대응전략을 개괄적으로 제시하였다. 미국 CAFC와 우리나라 특허법원의 판결이 대법원에서 확정된다면, 즉, 금반언의 원칙이 확대적용된다면, 특허명세서 작성 (특히, claim 작성) 전략

및 거절이유 등 office action에 대한 대응전략에 있어서 획기적이고도 전향적인 수정이 불가피할 것이다. 또한, 현재 특허청에 계류중인 출원에 대한 대응전략도 재검토되어야 할 것이다.

## 〈참고 문헌〉

1. 대법원 2000.7.28. 선고 97후2200 판결.
2. 일본 대판고재 평성8년3월29일 선고 평성6년(네)3292 판결 & 미국 CAFC 1994.6.27. 선고 92-1503, 1505 판결.
3. 미국 CAFC 2000.11.29. 선고 Festo Co. v. Shoketsu Kinzoku Co. 사건
4. 특허법원 2001.6.22. 선고 2000허6158 판결.
5. Genentech v. Scripps Clinic 미국 CAFC 1991.3.11. 선고 89-1541, 1542, 1543, 1646, 1647 판결.
6. 특허법원 2000.12.08. 선고 98허8243 판결.
7. 유미특허법률사무소 역, “특허법 개설”, 제 13판, 대광서림, 2000.
8. 이처영, “생명공학 특허전략”, 대광서림, 2001.

