

[특허분쟁] 선행발명의 진보성 부정근거 자료 적격성 부정 - 근거 제시 없는 추상적, 포괄적 기재의 기술적 의미 불인정: 특허법원 2018. 6. 29. 선고 2017허7937 판결



흥미로운 내용이고 매우 중요한 판결로 생각합니다. 특허청 심사관 및 심판원의 입장과 달리 판단한 특허법원 판결을 대법원에서 그대로 유지될지 그 귀추가 주목됩니다. 특허법원 판결문 중 그 해당부분을 인용하면 다음과 같습니다.

“선행발명 2는 ‘야생 녹차밭에 자생하는 고욤나무 잎을 채취하여 증차로 만든 감잎차’를 판매하는 사람이 자기의 네이버 블로그에 자기가 생산·판매하는 고욤나무 잎차를 광고하기 위하여 게재한 글로 보인다. 이처럼 개인 인터넷 블로그에 게재된 광고성 글인 선행발명 2에는 고욤나무 잎차의 효능에 관하여 아무런 근거 없이 “비타민 C 다량함유로

레몬의 20배 이상입니다. 칼슘과 타닌 성분이 함유되어 있습니다. 고혈압, 동맥경화, 치매, 뇌졸중에 좋다고 합니다. 질병의 저항력을 높이고 혈액순환을 원활하게 해줍니다. 어린이, 임산부, 여성의 피부미용에 좋다고 합니다.”라고 하여 막연히 전언(傳言)하는 취지로만 기재하였을 뿐 그러한 효과에 대한 아무런 근거나 전거(典據)를 제시하지 아니하였고, **선행발명 2의 작성자가 직접 그러한 효과를 실험 등을 통하여 확인하였다는 것도 아니며, 그러한 효과를 확인할 수 있는 실험자료 등이 함께 게재된 것도 아니다.**

또한, 선행발명 2의 작성자가 기술분야의 전문가 내지 통상의 기술자도 아닌 것으로 보이며, 달리 선행발명 2에 통상의 기술자가 선행발명 2의 위와 같은 기재를 신뢰할만한 아무런 근거도 나타나 있지 아니하다.

따라서 통상의 기술자가 선행발명 2의 위와 같은 기재를 보고 고욤나무 잎차에 고혈압, 동맥경화, 치매, 뇌졸중 등에 좋은 효과가 있다고 인식하거나 그러한 효과가 있다고 합리적으로 기대하기는 어려울 것으로 보이므로, **선행발명 2는 출원발명의 진보성을 부정할 수 있는 근거자료가 되기에는 부족하다**고 봄이 타당하다.

명세서 중 발명의 설명에 고욤나무 열매가 전통의료 분야에서 '진정제, 진해제, 항균제,

항당뇨제, 항암제, 수렴제, 완화제, 영양제 및 해열제'로 사용되었다거나 '설사, 마른기침, 고혈압'을 치료하는 데 사용되었다는 취지의 기재가 있으나, 이러한 고욤나무 열매의 약리적 적응증과 선행발명 2에 기재된 고욤나무 잎차의 약리적 적응증이 다른 점을 고려하면, 통상의 기술자로서는 출원발명의 명세서의 위와 같은 기재를 참작하더라도 선행발명 2의 위와 같은 기재로부터 고욤나무 잎차에 고혈압, 동맥경화, 치매, 뇌졸중 등에 좋은 효과가 있다고 인식하거나 그러한 효과가 있음을 합리적으로 기대하기는 어려울 것으로 보인다.”

첨부: 특허법원 2018. 6. 29. 선고 2017허7937 판결

변리사23년/변호사 15년, 특허심판소송, 민형사, 손해배상, One-Stop Service

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com