

법무법인 세종, 국내 중소기업을 대리하여 독일 바스프 사의 전자재료 물질특허의 무효화에 성공하다

본 사건은 세계적 화학기업인 바스프 에스이(독일 소재, 이하 바스프)가 보유한 ‘옥심에스테르계 광개시제(光開始濟) 화합물’에 관한 특허 제663,044호(이하 ‘바스프 특허’)의 등록무효를 다투었던 사건입니다. 법무법인 세종은 국내 중소기업인 타코마 테크놀로지(이하 타코마)가 제기한 본 무효소송 사건을 대리하여 최근 대법원 상고심에서 바스프 특허를 최종 무효화하는데 성공하였습니다. 그간 타코마는 국내외적으로 광개시제 기술력을 인정받고서도 시장 확장에 제동이 걸려있었지만 본 판결로 공룡기업인 바스프의 3년에 걸친 공세로부터 완전히 자유로워지게 되었습니다. 또한, 본 사건의 광개시제는 디스플레이 제조 등 첨단 전자제품 제조에 주요한 소재로 사용되는 것인데 본 사건의 종결로 국내 대형 전자회사들의 원료수급이 원활하게 되었습니다.

본 사건의 쟁점은 바스프 특허가 선행기술에 비해 진보성이 없으므로 등록무효되어야 한다는 것이고 구체적으로는 마쿠시(Markush) 방식으로 기재된 화합물에 대한 진보성 판단기준에 관한 것입니다. 타코마는 2014년 2월 바스프가 특허권침해금지소송을 제기하자 이를 방어하기 위하여 특허무효심판을 청구하였는데, 무효소송 과정에서 바스프는 타코마 측에서 특허무효에 유력한 선행발명을 제시할 때마다 특허정정을 반복하였습니다. 그 결과 당초 등록특허에 비하여 권리범위가 대폭 수정되어 발명의 본질이 왜곡되는 수준에 이르렀음에도 바스프는 특허성이 인정되어야 한다고 굳세게 주장하였습니다.

이에 대하여 법무법인 세종 IP팀은 특허명세서 및 광개시제 화합물에 관한 선행문헌을 면밀히 분석하여 반복된 정정청구에 따른 바스프 측의 주장에 명백한 모순점이 있음을 지적하였습니다. 또한, 선행발명으로부터 치환기를 변경하여 바스프 특허에 이르는 것은 통상의 기술자가 쉽게 생각해 낼 수 있는 것이고, 바스프 특허에 예측 가능한 이상의 현저한 효과가 있지도 않다는 주장을 펼쳤습니다. 이러한 주장을 뒷받침하기 위하여 법무법인 세종 IP팀은 기술 전문성을 바탕으로 바스프 특허가 출원될 당시 해당 기술분야에 속하는 통상의 기술자가 보유한 기술상식이 어떤 수준이었는지를 입증하였고, 화학물질 발명에서 선행발명에 개시된 화합물의 범위를 어떻게 정해야 하는지에 대하여 선행발명에 개시된 것과 마찬가지로 볼 수 있는 사항까지 포함하는 것으로 정해져야 한다는 법률적 기준을 설득하는데 주력하였습니다. 그 결과 특허법원은 법무법인 세종 IP팀이 주장한 바와 같이 선행발명으로부터 대비대상 화합물을 특정하여 바스프 특허의 진보성을 인정할 수 없다는 판결을 하였습니다.

바스프는 특허법원 판결에 불복한 대법원 상고심 절차에서도 선행발명이 바스프 특허와는 기술과제가 상이하다는 주장에 선행발명의 발명자가 작성한 진술서를 추가로 제출하고, 선행발명에 개시된 화합물은 바스프 특허와 대비하기에 부적합하다는 주장에는 일본 판례를 제시하면서 우리나라에도 새로운 판단기준이 정립되어야 한다고 피력하는 등 선행발명은 바스프 특허의 진보성을 부정하기에 부적합하다는 주장을 더욱 강하게 펼쳤습니다. 이에 대하여 법무법인 세종 IP팀은 특허권자가 제출한 선행발명의 발명자 진술서의 법률적 평가에 대하여 설득력 있게 반박하였으며, 화합물질의 합성기술에 대한 풍부한 이해력을 바탕으로 일본 판례를 면밀히 분석하여 단순 화합물 발명에 관한 본 사건에는 고분자 중합반응에 관한 일본 판례가 그대로 적용될 수 없다는 점을 명확한 논리와 함께 지적하였습니다. 그 결과 대법원은 바스프의 상고를 기각한바 특허법원의 판결이 그대로 확정되었습니다. 본 사건에서 법무법인 세종은 특허법원단계에서부터 법무법인 광장과 공동 대응을 시작하였고 상고심에서 신속하고 정확한 대응으로 최종 승소 확정애 주도적 역할을 하였습니다.

본 사건의 판결은 화합물질 발명의 진보성 판단시 선행발명으로부터 대비되는 화합물을 어떻게 특정하여야 할 것인지에 관하여 특허권자의 집요하게 왜곡된 주장을 차단하였다는 점에 의미가 있으며, 나아가 명백한 무효사유가 있어 반복적으로 특허정정을 할 수 밖에 없는 특허에 기초한 글로벌 기업의 무분별한 권리행사를 방지함으로써 특허분쟁에 취약한 국내 중소기업의 숙원과제를 해결하였다는 점에서도 매우 의미있는 사건입니다.

상기의 사항에 대하여 궁금하신 사항이 있으실 경우 아래 연락처로 연락하여 주시면 보다 자세한 내용을 상담하여 드리도록 하겠습니다.

Contacts

문용호 파트너변호사	TEL. 02 316 4661	E-Mail. yhmoon@shinkim.com
임보경 파트너변호사	TEL. 02 316 4041	E-Mail. bklim@shinkim.com
이태영 수석변리사	TEL. 02 316 4079	E-Mail. tylee@shinkim.com
노형래 변호사	TEL. 02 316 4456	E-Mail. hlnoh@shinkim.com

SHIN&KIM
법무법인 세종

법무법인 세종의 뉴스레터의 게재된 내용 및 의견은 일반적인 정보 제공 목적으로 발행된 것이며, 어떤 구체적인 사안에 대한 법률적 의견을 드리는 것이 아님을 밝힙니다.

The content and opinions expressed within SHIN & KIM's regular newsletter are provided for general informational purposes only and should not be considered as rendering of legal advice for any specific matter.

<http://www.shinkim.com>