



# 특허권의 효력 제한 사유로서 ‘연구시험을 하기 위한 특허 발명의 실시’의 의미와 적용 범위가 문제된 사건의 상고심에서 승소 판결을 이끌어낸 사례

2025.06.11

## 1. 사건의 개요

본 사건은 페럼구균 접합백신 조성물 특허권자인 외국계 제약회사(원고)가 해외 임상시험 목적으로 페럼구균 접합백신 조성물을 생산하는 행위에 대해서 특허권의 효력이 미친다는 등의 주장을 하면서, 국내 제약사(피고)를 상대로 해외 임상시험 목적의 완성 백신 생산 등에 대하여 특허 침해금지 및 완성 백신 폐기를 구한 사안입니다.

## 2. 본건 소송의 핵심 쟁점과 주요 수행 전략

본건 소송에서는, 해외 임상시험 목적의 페럼구균 접합백신 조성물 생산행위에 대해서도 특허권의 효력이 미치지지가 핵심 쟁점이었는데, 그동안 실무에서는 종종 문제가 되고 있었음에도 불구하고 이에 관한 법원의 확립된 판단 기준이 없었기 때문에 본건 소송에서의 대법원의 판단이 매우 중요한 의미가 있었습니다.

법무법인(유) 세종에서는 약사 출신의 의약발명 특허 전문가로서 대법원과 특허법원 등에서 의약발명 관련 IP소송에 관한 폭넓은 실무 경험을 쌓은 이진희 변호사와 특허법원과 서울고등법원 판사를 역임하고 법무법인(유) 세종에서 IP 그룹 특허영업비밀팀장을 맡고 있는 윤주탁 변호사가 주축이 되어 본건 소송을 진행하였습니다. 법무법인(유) 세종은 연구시험 목적의 특허발명 실시를 특허권의 효력 제한 사유로 규정하고 있는 특허법 제96조 제1항 제1호의 적용 범위에 관하여 해당 규정의 문언, 입법 연혁 및 입법 취지 등에 근거하여 해당 규정의 적용 범위에 관한 판단 기준을 제시하면서, 상업 목적 개재 여부, 임상시험의 실시 지역, 특허발명의 실시자와 이익 귀속 주체의 일치 여부와 관계없이 해당 규정의 시험적 실시 예외가 적용되며 그 결과 해외 임상시험 목적의 완성백신 실시행위도 특허권 침해를 구성하지 않는다는 점을 설득력 있게 주장하였습니다.

대법원은 먼저 해당 규정은 발명의 보호와 발명의 이용 사이에 조화와 균형을 이루기 위한 규정이며, 특허권의 효력이 미치지 않는 특허발명 실시의 요건으로 그 실시의 목적이 연구 또는 시험일 것을 정하고 있을 뿐이라는 점 등을 지적하였습니다. 이어 대법원은 이러한 규정의 취지와 문언 등을 종합하면, 특허권자 등의 독점적배타적 이익을 불합리하게 훼손하지 않으면서 특허발명을 연구 또는 시험 목적으로 실시하는 행위에는 해당 규정이 적용되어 특허권의 효력이 미치지 않는다는 법리를 제시하면서 해외 임상시험 목적의 완성 백신 생산행위도 해

당 규정에 따른 특허권의 효력이 미치지 않는 행위에 포함된다고 판단하였습니다.

### 3. 본 판결의 의의

- 본 사건은 특허권의 효력 제한 사유의 하나인 시험적 실시의 의미 및 범위에 관하여 확립된 판단 기준이 없는 상황에서 최초로 판단 기준을 제시한 리딩 케이스로서, 특허발명을 이용하려고 하는 제3자의 이익과 특허권자의 이익이 조화를 이룰 수 있는 판단기준을 제시하였습니다.
- 본 사건에서 대법원이 제시한 판단 기준은 향후 제약 산업 실무에 중대한 영향을 미칠 것으로 보입니다.

### 관련구성원

#### 윤주탁

변호사

02-316-4404

jtyoon@shinkim.com

#### 이진희

변호사

02-316-4328

jhelee@shinkim.com