

특 허 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2020허1618 거절결정(특)
원 고 주식회사 A

대표이사 B

소송대리인 변리사 원대규

피 고 특허청장
소송수행자 김동석

변 론 종 결 2020. 7. 14.

판 결 선 고 2020. 8. 13.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2019. 12. 31. 2019원1410호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 원고의 이 사건 출원발명(갑 제1, 2, 5호증)

- 1) 발명의 명칭: 피로 예방 및 개선용 조성물
- 2) 출원일/출원번호: 2016. 7. 7./제10-2016-0086389호
- 3) 청구범위(2018. 10. 29. 보정된 것)

【청구항 1】 마음가리 추출물을 포함하며, 항피로 활성을 가지며, 도파민을 억제하고, 세로토닌이 억제되는 것을 방지하여 항스트레스 활성을 가지는 것인 피로 예방 및 개선용 조성물(이하 '이 사건 제1항 발명'이라 하고, 나머지 청구항도 같은 방식으로 부른다).

【청구항 2】 (삭제)

【청구항 3】 제 1항에 있어서, 상기 피로는 만성피로 증후군인 것인 피로 예방 및 개선용 조성물.

【청구항 4】 제 1항에 있어서, 상기 마음가리 추출물은 물, 탄소수 1 내지 10의 유기용매, 아임계 유체, 초임계 유체 및 이들의 혼합물로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나를 용매로 추출된 추출물인 것인 피로 예방 및 개선용 조성물.

【청구항 5】 제 1항에 따른 피로 예방 및 개선용 조성물을 포함하는 것인 식품 조성물.

4) 주요 내용

○ 기술분야

본 발명은 항피로 효과를 가지는 천연 추출물을 사용하여 피로 예방 및 개선용 조성물에 관한 것이다(문단번호 [0001]).

○ 발명의 내용

상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 일 실시예에 따른 피로 예방 및 개선용 조성물은 가는돌쩌귀 추출물, 가는잎할미꽃 추출물, 가는줄돌쩌귀 추출물, 가지복수초 추출물, 각시투구꽃 추출물, 개구리갓 추출물, 개구리미나리 추출물, 마음가리 추출물, 썩의다리 추출물, 미나리아재비 추출물, 왜젓가락풀 추출물, 복수초 추출물, 사위질빵 추출물, 할미꽃 추출물, 바람꽃 추출물 및 이들의 혼합물로 이루어진 식물 추출물 군에서 선택된 어느 하나를 포함하는 것이고 항피로 활성을 가지는 것이다. 상기 피로 예방 및 개선용 조성물은 도파민을 억제하고, 세로토닌이 억제되는 것을 방지하여 항스트레스 활성을 가지는 것일 수 있다. 상기 피로는 만성피로 증후군인 것일 수 있다(문단번호 [0016]~[0018]).

마음가리나물(*Clematis terniflora*)은 마주나며 5~7개의 작은 잎으로 구성된 깃꼴겹잎이다. 작은 잎은 달걀꼴로서 가장자리가 밋밋하고 끝이 점차 좁아지며 밑은 둥글거나 쐐기모양이다. 양면에 털이 없으며 윤이 난다. 잎자루는 덩굴손처럼 구부러진다(문단번호 [0031]).

바람직하게 상기 식물 추출물은 가는돌쩌귀 추출물, 가는잎할미꽃 추출물, 가는줄돌쩌귀 추출물, 가지복수초 추출물, 각시투구꽃 추출물, 개구리갓 추출물, 개구리미나리 추출물, 썩의다리 추출물, 미나리아재비 추출물, 왜젓가락풀 추출물, 복수초 추출물, 사위질빵 추출물, 할미꽃 추출물, 바람꽃 추출물 및 이들의 혼합물에서 선택된 어느 하나 및 마음가리 추출물이 혼합된 것일 수 있다. 더 바람직하게 상기 식물 추출물은 마음가리 추출물인 것일 수 있다(문단번호 [0040]~[0041]).

상기 식물 추출물은 물, 탄소수 1 내지 10의 유기용매, 아임계 유체, 초임계 유체 및 이들의 혼합물로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나를 용매로 추출된 추출물인 것일 수 있다. 바람직하게 상기 용매는 물, 탄소수 1 내지 4의 알코올 용매인 것일 수 있다. 또한 추출대상이 되는 식물과 용매는 1 : 1 내지 1 : 15의 중량비로 혼합되는 것일 수 있다. 상기 범위에 의하는 경우 항피로 활성이 높아질 뿐만 아니라 도파민 억제 활성을 가지는 유효물질의 수득에 유리할 수 있다. 바람직하게 용매는 물 및 에탄올이 1 : 10 내지 10 : 1 중량비로 혼합된 것이고, 상기 식물 추출물은 상기 식물과 용매를 1 : 5 내지 1 : 10의 중

량비로 혼합하고, 50 내지 100℃의 추출온도에서 2시간 내지 12시간 동안, 2 내지 7회 반복 추출하여 얻은 추출물인 것일 수 있다. 상기 범위에 의하는 경우 유효물질의 수득에 유리할 뿐만 아니라 마음가리의 경우 독성을 가지고 있고 그 강한 매운 맛이 있으므로 상기 범위에 의하는 경우 독성을 낮추어 부작용의 문제를 해소하고 강한 매운 맛을 제거하는데 도움이 될 수 있다(문단번호 [0054]~[0057]).

본 발명의 다른 일 실시예에 따른 식품 조성물은 상기 피로 예방 및 개선용 조성물을 포함하는 것일 수 있다. 상기 식품조성물에 의하는 경우 항피로 활성 및 항스트레스 활성을 가지므로 이와 관련된 만성피로증후군, 과로사, 우울증 또는 불면증을 해소하는 기능성 식품을 제공될 수 있으며, 천연재료에서 유래한 것으로 장기간 복용이 가능할 뿐만 아니라 부작용이 거의 없는 장점을 가진다. 바람직하게 상기 식품조성물에 대하여 마음가리 추출물이 0.03% 내지 0.8 중량%로 포함되는 것일 수 있다. 마음가리 추출물이 0.03% 미만으로 포함되는 경우 도파민 분비를 억제하고 세로토닌 농도를 유지하는 효과가 미미한 문제가 있고, 0.8 중량%를 초과하는 경우 마음가리 고유의 강한 매운맛으로 인하여 기호성이 크게 저하될 뿐만 아니라 마음가리에 포함된 독성에 따라 식품조성물로 사용할 수 없는 문제가 있다(문단번호 [0059]~[0061]).

[제조예: 추출물의 제조]

가는돌쩌귀 추출물, 가는잎할미꽃 추출물, 가는줄돌쩌귀 추출물, 가지복수초 추출물, 각시투구꽃 추출물, 개구리갓 추출물, 개구리미나리 추출물, 마음가리 추출물, 쾅의다리 추출물, 미나리아재비 추출물, 왜젓가락풀 추출물, 복수초 추출물, 사위질빵 추출물, 할미꽃 추출물, 바람꽃 추출물은 각 식물을 선별하여 분쇄하고, 물 및 에탄올이 혼합된 용매를 1 : 5 내지 1 : 10의 중량비로 혼합하여 추출물을 제조하였다. 한편, 항피로 활성 및 항스트레스 활성이 가장 우수한 마음가리 추출물의 경우 상기 마음가리 추출물과 별도로 마음가리나물을 선별하여 분쇄한 뒤, 상기 분쇄된 마음가리나물과 물 및 에탄올이 혼합된 용매를 1 : 5 내지 1 : 10의 중량비로 혼합하고, 50 내지 100℃의 추출온도에서 2시간 내지 12시간 동안, 2 내지 7회 반복 추출하여 얻은 추출물을 여과포로 여과하고, 진공농축한 후 추출물과 덱스트린과 혼합하여 분무 건조하여 마음가리나물 추출물을 제조하였다(문단번호 [0070]~[0072]).

[실험예 13: 식품조성물의 제조]

상기 마음가리 추출물을 하기의 표 2의 조성과 같이 혼합하여 차음료 조성물로 하기와 같은 실시례 1 내지 6을 제조하였다. 상기 실시례 1 내지 6에 따른 차음료 조성물을 10인에게 대하여 시험을 진행하였으며, 맛, 향미, 기호성을 종합하여 1 내지 10점의 지수로 평가하였고, 그 결과값을 하기의 표 3에 나타내었다.

【표 3】

	실시예1	실시예2	실시예3	실시예4	실시예5	실시예6
마음가리 추출물 농도 (중량%)	0.02	0.03	0.1	0.3	0.8	1.0

【표 4】

	실시예1	실시예2	실시예3	실시예4	실시예5	실시예6
맛	1	6.5	7	7	5	-
향미	1	6	8	7	7	-
기호성	1	6.5	7.5	7	6	-

상기 실시례 2 내지 5에 의하는 경우 마음가리 고유의 매운 맛이 약하게 느껴지면서 상대적으로 높은 기호성을 가지는 것을 알 수 있었다. 그러나 상기 실시례 1을 참조하면 맛과 향을 거의 느낄 수가 없었고, 실시례 6에 의하는 경우 맛이 거의 없었을 뿐만 아니라 마음가리의 독성때문에 피시험자 일부가 작은 발진이 발생하는 등 시험의 객관적인 평가가 곤란한 문제가 있었다. 따라서 식품조성물로 사용하는 경우 식품조성물 총량에 대하여 상기 마음가리 추출물은 0.03 내지 0.8 중량%로 포함되는 경우 높은 기호성을 가지는 식품조성물로 제공될 수 있으며, 상기 범위에 의하는 경우 독성이 없으면서 피로 및 스트레스 완화의 효과를 가지게 하여 다양한 기능성 식품 조성물로 제공될 수 있다(문단번호 [0161]~[0170]).

나. 선행발명들¹⁾

1) 선행발명 1(갑 제8호증)

2014. 5. 7. 네이버 블로그(<http://blog.naver.com/C>)에 게재된 '으아리, 위령선 효

1) 선행발명들은 이 사건에서 판단되지 아니하므로 구체적인 내용을 생략하기로 한다.

능과 부작용, 주의사항'이라는 제목의 인터넷 게시물이다.

2) 선행발명 2(갑 제9호증)

2012. 4. 26. 공개된 Biomedical Research(제33권 제2호) 133 내지 137면에 게재된 '승마추출액의 경구 투여가 쥐의 뇌의 모노아민 대사에서 부동화 스트레스 유발 변화에 미치는 영향(Oral administration of Cimicifuga racemosa extract affects immobilization stress-induced changes in murine cerebral monoamine metabolism)'에 관한 논문이다.

다. 이 사건 거절결정 및 심결의 경위

1) 특허청 심사관은 2018. 8. 28. 원고에게, '이 사건 출원발명은 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명에 해당하고, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)이 선행발명들로부터 쉽게 발명할 수 있는 것이어서 진보성이 부정된다.' 등의 취지의 의견제출통지를 하였다(갑 제7호증).

2) 이에 원고는 2018. 10. 29. 청구항 1을 보정하고, 청구항 2를 삭제하는 등의 내용이 담긴 보정서와 의견서를 제출하였고(갑 제5, 6호증), 특허청 심사관은 2019. 3. 26. 이와 같은 보정서 및 의견서에 의하여 다시 심사하였으나 2018. 8. 28.자 거절이유를 해소하지 못하였다.'는 이유로 이 사건 출원발명에 대한 거절결정을 하였다(갑 제11호증).

3) 이에 원고는 2019. 4. 25. 특허심판원에 2019원1410호로 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였고, 특허심판원은 2019. 12. 31. '이 사건 제5항 발명은 공중의 위생을 해칠 우려가 있다고 할 것이므로 특허법 제32조의 규정에 의해 특허를 받을 수 없고, 어느 하나의 청구항이라도 거절이유가 있으면 그 출원은 일체로서 거절되어야

한다.'는 이유를 들어 위 심판청구를 기각하는 내용의 이 사건 심결을 하였다(갑 제13호증).

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 9, 11 내지 13호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 요지

가. 이 사건 출원발명이 등록되더라도 이 사건 출원발명이 제품으로 출시되기 위해서는 식품의약품안전처로부터 소정의 안정성 등을 증명한 후 별도의 허가를 받아야 하는 점, 마음가리 추출물을 포함하는 식품 조성물에 관하여 등록된 특허들이 이미 존재하는 점 등에 비추어 볼 때, 이 사건 출원발명은 특허법 제32조에서 정한 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명에 해당하지 않는다.

나. 선행발명 1은 마음가리에 대한 설명 및 효능이 기재되어 있으나 항피로, 항스트레스 효과 등이 기재되어 있지 않다. 선행발명 2는 승마 추출물에 관한 것인데, 승마는 미나리아재비과 승마속에 속하는 반면, 이 사건 출원발명의 마음가리는 미나리아재비과 으아리속에 속하여 그 구성이 동일하다고 볼 수 없다. 결국 이 사건 출원발명은 선행발명 1 또는 2에 의하더라도 진보성이 부정되지 않는다.

다. 따라서 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부에 관한 판단

가. 이 사건 제5항 발명이 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명인지 여부

1) 관련 법리

특허법 제32조에 의하면, 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명에 대해서는 특허법 제29조 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다. 따라서 특허법 제32조, 제62조

에 비추어 특허출원이 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 때에는 거절결정하여야 하는 것이므로 발명이 공중의 위생을 해칠 우려가 있는지 여부는 특허절차에서 심리되어야 할 것이고 이것이 단순히 발명의 실시단계에 있어 제품에 대한 식품위생법 등 관련제품 허가법규에서만 다를 문제가 아니다(대법원 1991. 11. 8. 선고 91후110 판결 등 참조).

한편 건강기능식품에 관한 법률 제24조 제2항, 제3항에 의하면, 건강기능식품을 판매의 목적으로 제조 또는 수입하거나 판매하는 업을 영위하는 자는 의약품의 용도로만 사용되는 원료를 사용하여 건강기능식품을 제조하는 행위, 배합·혼합비율·함량이 의약품과 같거나 유사한 건강기능식품을 제조하는 행위 및 독성이 있거나 인체에 부작용을 일으키는 원료 등을 사용하여 건강식품을 제조하는 행위 등을 하여서는 안 되는데, 위 원료 등에 관한 구체적인 기준과 범위는 식품의약품안전처장이 정한다.

2) 인정사실

앞서 본 증거 및 갑 제10, 25 내지 27호증, 을 제1 내지 8호증의 각 기재와 변론 전체의 취지를 종합하면 다음과 같은 사실들이 인정된다.

가) 으아리(학명: *Clematis terniflora* var. *mandshurica*)는 쌍떡잎식물 미나리아재비목의 덩굴성 여러살이풀로서 고추나물, 선인초 또는 마음가리나물이라고도 부른다. 으아리는 우리나라 각 지역의 산과 들의 양지나 반그늘의 비옥한 토양 가운데 높은 곳에서 자란다.

나) 건강기능식품에 관한 법률 제24조 제3항에 따라 식품의약품안전청장(현 식품의약품안전처장, 이하 식품의약품안전청과 식품의약품안전처를 통틀어 '식품의약품안전처'라 한다)이 고시(식품의약품안전처 고시 제2009-61호)한 '건강기능식품에 사용할 수

없는 원료 등에 관한 규정' [별표 1]에 의하면, 위령선은 건강기능식품에 사용할 수 없는 원료 중 하나로 지정되어 있다(갑 제10호증).

다) 한편, 식품위생법 제7조 제1항 등에 따라 식품의약품안전처장이 고시한 식품공전 [별표 1] "식품에 사용할 수 있는 원료"의 목록 51~110에 의하면, 으아리의 '잎' 부위는 식품에 사용할 수 있는 원료로 지정되어 있다(갑 제27호증).

다) 식품의약품안전처에서 제공하는 식품안전정보에 관한 포털 사이트인 '식품안전나라'는 건강기능식품의 원료별 정보를 영양소, 기능성 원료, 개별 인정 원료, 사용불가 원료 총 4가지로 구분하고 있는데, 위령선은 그중 사용불가 원료로 표시되어 있다(을 제1호증).

라) '위령선의 독성에 관한 문헌적 고찰'이라는 제목의 논문(을 제2호증)에 의하면, 위령선을 과량으로 복용할 경우 중독을 야기할 수 있고, 구토, 복통, 극렬한 설사, 호흡곤란 등이 나타날 수 있고 심각한 경우 10여 시간 안에 사망할 수 있다고 기재되어 있다.

마) 홍콩 의원관리국이 발행한 유독식물도감(을 제3호증)에 의하면, 위령선을 중독될 정도로 섭취할 경우 메스꺼움, 구토, 설사, 복통, 어지러움, 위장관 출혈이 발생할 수 있고, 심할 경우 사망할 수도 있으며, 중국에서 위령선 중독으로 인하여 치사에 이른 경우가 보고되었다고 기재되어 있다.

3) 구체적 검토

앞서 본 인정사실을 통하여 알 수 있는 다음과 같은 사정에 비추어 보면, 이 사건 제5항 발명은 특허법 제32조에서 정한 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명에 해당된다고 봄이 상당하다.

가) 이 사건 제1항 발명은 마음가리 추출물을 포함하는 피로 예방 및 개선용 조성물에 관한 발명이고, 이 사건 제5항 발명은 이 사건 제1항 발명의 피로 예방 및 개선용 조성물을 포함하는 식품 조성물에 관한 발명이므로, 이 사건 제5항 발명 역시 마음가리 추출물을 포함하고 있는 것임을 알 수 있다.

나) 한편, 특허청구범위는 특허출원인이 특허발명으로 보호받고자 하는 사항을 기재한 것이므로, 발명의 확정은 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여야 하고 발명의 상세한 설명이나 도면 등 다른 기재에 의하여 특허청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않지만, 특허청구범위에 기재된 사항은 발명의 상세한 설명이나 도면 등을 참작하여야 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 특허청구범위에 기재된 사항은 그 문언의 일반적인 의미를 기초로 하면서도 발명의 상세한 설명 및 도면 등을 참작하여 그 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 해석하여야 하는 것인바(대법원 2007. 10. 25. 선고 2006후3625 판결 등 참조), ① 이 사건 출원발명의 명세서에서는, '마음가리 추출물'에 관하여 마음가리의 '식물 추출물'(문단번호 [0040], [0041], [0051], [0054], [0056] 참조), 또는 마음가리의 '식물'을 용매로 추출한 것이라고(문단번호 [0055]~[0056] 참조) 기재되어 있는 점, ② 위 명세서에서는 '마음가리 추출물과 별도로 마음가리나물을 선별하여 분쇄한 뒤 (중략) 마음가리나물 추출물을 제조하였다.'고 기재하고 있어(문단번호 [0072] 참조), 마음가리 추출물과 마음가리나물을 명시적으로 구별하고 있는 점 등을 참작하면, 이 사건 제1항 발명의 '마음가리 추출물'은 마음가리의 뿌리 즉, 위령선이 포함된 마음가리의 식물 추출물이라고 해석된다(원고도 이에 대해 다투지 않는다²⁾).

2) 2020. 7. 14. 자 제1회 변론조서 참조.

다) 여기에 ① 마음가리의 뿌리는 마음가리의 잎과 달리 식품의약품안전처장의 고시에서 건강기능식품에 사용할 수 없는 원료로 지정되어 있는 점, ② 위령선은 국내 관련 데이터베이스에서 유해성을 인정하여 식품에 사용할 수 없는 것으로 되어 있고, 국내·외 학술지 및 보고서에서 인체에 유해하다고 보고하고 있는 점, ③ 이 사건 제5항 발명에는 마음가리 추출물의 함량에 대한 아무런 한정이 없는 점까지 보태어 보면, 마음가리(으아리)의 뿌리(위령선)를 포함하는 마음가리 추출물을 함유하고 있는 식품조성물은 공중의 위생을 해칠 우려가 있다고 봄이 상당하다.

4) 원고의 기타 주장들에 대한 판단

가) 원고는, 특허출원 절차에서 특허법 제32조를 적용하게 되면 식품의약품안전처의 허가를 위한 단계에 진입할 수 있는 구조가 마련될 수 없고, 또한 안전성을 위해 식품의약품안전처의 인증을 먼저 받아 특허출원을 하게 되면 허가 기간이 길어지고 비밀 유지가 어려운 문제가 발생하며, 건강기능식품의 제품의 출시 허가 여부는 식품의약품안전처에서 판단하는 것이므로, 특허청에서 특허의 등록가능성의 잣대로 판단할 수 있는 사항이 아니라는 취지로 주장한다.

살피건대, 특허법 제32조에서는 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명은 특허를 받을 수 없다고 규정하고 있음은 앞서 본 바와 같고, 같은 법 제62조에 의하면 특허출원이 같은 법 제32조에 따라 특허를 받을 수 없는 거절이유에 해당하는 경우에는 특허거절결정을 하도록 규정하고 있으므로, 특허출원이 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 이상 거절결정을 하여야 한다. 나아가 발명이 공중의 위생을 해칠 우려가 있는지 여부는 특허절차에서 심리되어야 할 것이고 이것이 단순히 발명의 실시단계에 있어 제품에 대한 식품위생법 등 관련제품 허가법규에서만 다룰 문제가 아님은 앞서 실시한 바와 같다. 이와 다른

전제에 선 원고의 주장은 이유 없다.

나) 원고는, 등록특허공보 제721508호(갑 제16호증)의 실험예 8에서는 위령선 추출물을 함유하는 약학 조성물에 대한 동물실험결과 위령선 추출물을 과다 투여 시에도 독성에 문제가 없음이 확인되었다는 취지로 주장한다.

살피건대, 등록특허공보 제721508호(갑 제16호증)는 '위령선 추출물을 함유하는 당뇨병, 당뇨합병증, 인슐린저항성 및 그로 인한 인슐린저항성 증후군의 예방 및 치료용 약학조성물에 관한 특허발명인데, 의약품의 경우 의사의 처방 등을 통해 엄격한 통제를 받으므로 동일한 성분이 의약으로서 안전성이 확보되었다고 하더라도 그것이 식품으로 안전하다고 단정하기는 어려울 뿐만 아니라, 위 특허발명의 실험예 8에 의하더라도 마우스에 위령선 추출물을 50mg/kg, 500mg/kg, 5000mg/kg으로 3주간 투여해도 사망하지 않았다는 점을 확인한 것에 불과하여 마음가리 추출물을 포함하는 식품 조성물이 '인체'에 안전하다는 것을 증명한 것으로 보기는 어렵다. 따라서 원고의 주장은 이유 없다.

다) 원고는, 특허실용신안 심사기준에는 식품의약품안전처 고시에서 정한 건강기능식품 사용불가원료에 대하여 특허법 제32조를 적용할 수 있다는 점이 명시되어 있지 않고, 이를 이유로 특허출원을 거절하는 것은 'WTO 무역 관련 지식재산권에 관한 협정(이하 'TRIPs'라 한다) 제27조 제2항 단서에 반한다는 취지로 주장한다.

살피건대, 특허청의 특허실용신안 심사기준은 특허법에서 정한 특허등록요건 등의 기준을 구체적으로 적용하기 위하여 마련한 내부적 업무처리 기준에 불과하므로 식품의약품안전처 고시 내용이 위 기준에 명시되지 않았다는 사유만으로 특허법 제32조를 적용하여 거절결정을 한 것에 어떠한 위법이 있다고 볼 수 없다. 또한 TRIPs 제27조

제2항에 의하면, '회원국은 자국 영토 내에서의 발명의 상업적 이용의 금지가 사람의 생명 또는 건강의 보호 등에 필요하다고 인정되는 발명에 대해 특허대상에서 제외할 수 있고, 단지 위 상업적 이용이 자국 법령에 의해 금지되어 있다는 이유만으로 취해져서는 아니 된다.³⁾'고 규정하고 있는바, 이 사건 제5항 발명은 앞서 본 바와 같이 특허법 제32조에서 정한 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명에 해당함을 이유로 거절결정을 받은 것이고, 단순히 식품의약품안전처장의 고시만을 이유로 특허대상에서 제외된 것은 아니다. 따라서 원고의 주장은 이유 없다.

라) 원고는, 위령선을 포함하는 식품 조성물에 대한 등록 특허들이 존재함에도 불구하고(갑 제16 내지 22호증), 이 사건 제5항 발명만 특허법 제32조의 요건을 충족하지 못한 것으로 보는 것은 부당하다는 취지로도 주장한다.

살피건대, 갑 제16, 17, 19, 21호증의 각 기재에 의하면 '위령선 추출물을 함유하는 치료용 약학 조성물'(등록번호 제10-0721508호), '위령선이 포함된 복합 생약의 추출물을 함유하는 피부질환의 예방 및 개선용 조성물'(등록번호 제10-1397961호), '위령선을 포함하는 식품 조성물'(등록번호 제10-1764862호), '으아리 추출물을 유효성분으로 포함하는 식품조성물'(등록번호 제10-1946813호)에 관한 특허 등록이 이루어진 사실은 인정된다. 그러나 특허청은 각각의 출원에 대하여 특허법에서 정한 요건에 맞는지를 개별적으로 심사하여 등록 여부를 결정하는 것이므로, 위 특허발명들이 등록되었다는 사정만으로 이 사건 제5항 발명에 대하여 특허법 제32조를 적용하여 거절결정을 한 것이 위법하다고 볼 수는 없다. 따라서 원고의 주장은 이유 없다.

3) TRIPs 27(2)의 원문은 다음과 같다. "Members may exclude from patentability inventions, the prevention within their territory of the commercial exploitation of which is necessary to protect *ordre public* or morality, including to protect human, animal or plant life or health or to avoid serious prejudice to the environment, provided that such exclusion is not made merely because the exploitation is prohibited by their law."(을 참고자료 5 참조)

나. 소결

이상에서 살펴본 바와 같이, 이 사건 제5항 발명은 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명에 해당하여 특허법 제32조의 규정에 의해 특허를 받을 수 없다. 그리고 특허 출원에서 청구범위가 둘 이상의 청구항으로 이루어진 경우에 어느 하나의 항이라도 거절이유가 있으면 그 출원은 일체로서 거절되어야 하므로, 원고의 나머지 심결 취소 사유에 대하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

4. 결론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 이제정

 판사 김광남

 판사 정희영