

대 법 원

제 2 부

판 결

사 건	2020후11738 등록무효(특)
원고, 상고인	아스트라제네카 아베 (ASTRAZENECA AB) 소송대리인 변호사 이상훈 외 7인
피고, 피상고인	국제약품 주식회사 외 17인 피고 1, 3, 13, 14 소송대리인 특허법인 공간 담당변리사 백경업 피고 4, 10, 18 소송대리인 변리사 박종혁 외 1인 피고 5, 7 내지 9 소송대리인 변리사 안소영 외 1인 피고 11 소송대리인 법무법인(유한) 세종 담당변호사 박교선 외 3인 피고 12, 15 내지 17 소송대리인 특허법인 에이아이피 담당변리사 이수완 외 5인
원 심 판 결	특허법원 2020. 10. 29. 선고 2019허7863 판결
판 결 선 고	2023. 2. 2.

주 문

상고를 모두 기각한다.

상고비용은 원고가 부담한다.

이 유

상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

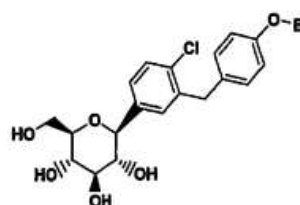
1. 선행발명에 특허발명의 상위개념이 공지되어 있는 경우에도 구성의 곤란성이 인정되면 진보성이 부정되지 않는다. 선행발명에 발명을 이루는 구성요소 중 일부를 두 개 이상의 치환기로 하나 이상 선택할 수 있도록 기재하는 이른바 마쿠쉬(Markush) 형식으로 기재된 화학식과 그 치환기의 범위 내에 이론상 포함되지만 할 뿐 구체적으로 개시되지 않은 화합물을 청구범위로 하는 특허발명의 경우에도 진보성 판단을 위하여 구성의 곤란성을 따져 보아야 한다. 위와 같은 특허발명의 구성의 곤란성을 판단할 때에는 선행발명에 마쿠쉬 형식 등으로 기재된 화학식과 그 치환기의 범위 내에 이론상 포함될 수 있는 화합물의 개수, 통상의 기술자가 선행발명에 마쿠쉬 형식 등으로 기재된 화합물 중에서 특정한 화합물이나 특정 치환기를 우선적으로 또는 쉽게 선택할 사정이나 동기 또는 암시의 유무, 선행발명에 구체적으로 기재된 화합물과 특허발명의 구조적 유사성 등을 종합적으로 고려하여야 한다.

특허발명의 진보성을 판단할 때에는 그 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다. 선행발명에 이론적으로 포함되는 수많은 화합물 중 특정한 화합물을 선택할 동기나 암시 등이 선행발명에 개시되어 있지 않은 경우에도 그것이 아무런 기술적 의의가 없는 임의의 선택에 불과한 경우라면 그와 같은 선택에 어려움이 있다고 볼 수 없는데, 발명의 효과는 선택의 동기가 없어 구성이 곤란한 경우인지 임의의 선택에 불과

한 경우인지를 구별할 수 있는 중요한 표지가 될 수 있기 때문이다. 또한 화학, 의학 등의 기술분야에 속하는 발명은 구성만으로 효과의 예측이 쉽지 않으므로, 선행발명으로부터 특허발명의 구성요소들이 쉽게 도출되는지를 판단할 때 발명의 효과를 참작할 필요가 있고, 발명의 효과가 선행발명에 비하여 현저하다면 구성의 곤란성을 추론하는 유력한 자료가 될 것이다. 나아가 구성의 곤란성 여부의 판단이 불분명한 경우라고 하더라도, 특허발명이 선행발명에 비하여 이질적이거나 양적으로 현저한 효과를 가지고 있다면 진보성이 부정되지 않는다. 효과의 현저성은 특허발명의 명세서에 기재되어 통상의 기술자가 인식하거나 추론할 수 있는 효과를 중심으로 판단하여야 하고, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 그 기재 내용의 범위를 넘지 않는 한도에서 출원일 이후에 추가적인 실험 자료를 제출하는 등의 방법으로 그 효과를 구체적으로 주장·증명하는 것이 허용된다(대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609 판결 참조).

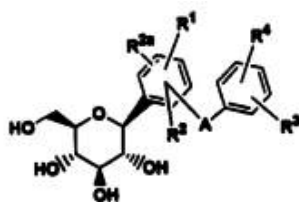
2. 원심은 아래와 같이 판단하였다.

가. 이 사건 특허발명(특허번호 생략)은 II형 당뇨병 치료 등에 유용한 C-아릴 글루코시드 SGLT2 억제제 및 억제 방법에 관한 발명인데, 이 사건 특허발명의 청구범위 제1항



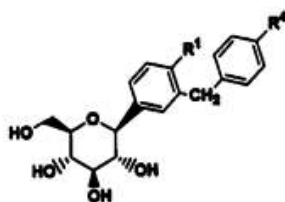
(이하 '이 사건 제1항 발명'이라고 한다)은 다파글리플로진()에 관한 것이다.

나. 원심판결 기재 선행발명은 II형 당뇨병 치료 등에 유용한 SGLT2 억제제에 관한 발명으로 치환기의 선택에 따라 이론적으로 다파글리플로진이 포함될 수 있는 화학



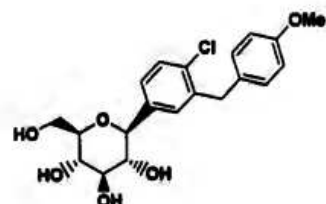
식 I()의 구조를 갖는 C-아릴 글루코시드 화합물을 개시하고 있다.

다. 선행발명의 명세서에서는 화학식 I의 화합물 중 가장 바람직한 화합물로 화학



식 IB의 화합물()을 개시하고 있는데, 실시례 12 화합물은 화

학식 IB 화합물에 포함되는 화합물로서, 선행발명에서 제법 및 확인 물성이 구체적으



로 개시된 15개 화합물 중 하나이다. 선행발명의 실시례 12()

와 다파글리플로진은 말단의 치환기가 메톡시(-OMe)기인지 에톡시(-OEt)기인지에 있어서만 차이가 있다.

라. 양 화합물의 유일한 차이점에 해당하는 말단 치환기인 메톡시기와 에톡시기는 모두 저급 알콕시기의 일종으로서 구성 탄소수가 각각 1 및 2라는 점 외에는 그 물리 화학적 구성에 큰 차이가 없고, 선행발명 명세서에 위 말단 치환기로 탄소수의 별다른 구분 없이 저급 알콕시기($R^{5a}O$)가 사용될 수 있음이 제시되어 있는 점에 비추어 보면, 메톡시기와 에톡시기는 서로 우선적으로 치환 가능한 작용기로 통상의 기술자에게 인식될 것으로 보인다.

마. 위와 같은 선행발명의 내용, 양 화합물의 전체 구조상 유사 정도 및 차이점에 해당하는 치환기의 유사 정도, 선행발명에 개시된 가능 치환기의 범위 등에 비추어 보면, 통상의 기술자는 실시례 12 화합물의 해당 작용기인 메톡시기와 가장 유사한 물성을 보이는 작용기 중 하나일 것으로 예측되는 에톡시기로 치환하는 것을 우선적으로 시도해 봄으로써 실시례 12 화합물과 다과글리플로진의 차이점을 쉽게 극복할 수 있을 것으로 보인다. 따라서 다과글리플로진에 관한 이 사건 제1항 발명은 선행발명에 의해 진보성이 부정된다.

바. 다과글리플로진에 대한 원고 주장의 우수한 효과는 갑 제5, 6호증의 기재 내용에 나아가 살펴볼 필요 없이 이 사건 제1항 발명의 진보성 인정에 고려될 수 없다.

3. 원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 메톡시기를 에톡시기로 치환하는 것이 우선적으로 시도해 봄직하다는 이유만으로 효과에 대한 고려 없이 그 구성이 곤란하지 않다고 단정한 데에는 부적절한 면이 있다. 그러나 당뇨병 치료와 관련해 개선된 효과를 찾기 위한 유기화합물 스크리닝 과정에서 우선적으로 시도해 볼 수 있는 치환을 통해 선행발명에 개시된 화합물의 효과에 비하여 어느 정도 개선된 효과를 얻은 것만으로는 효과가 현저하다고 보기 부족하다는 점에서 이 사건 제1항 발명이 선행발명에 의해 진보성이 부정된다는 원심의 결론 자체는 정당하고, 거기에 필요한 심리를 다하지 아니한 채 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 특허발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

4. 그러므로 상고를 모두 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장 대법관 조재연

 대법관 민유숙

주 심 대법관 이동원

 대법관 천대엽