

대 법 원

제 2 부

판 결

사 건 2024후10658 등록무효(특)

원고, 상고인 ○○○ 아게 (△△△ AG)

소송대리인 법무법인(유한) 광장

담당변호사 성창호 외 7인

피고, 피상고인 □□□ 주식회사

소송대리인 법무법인(유한) 화우 외 2인

원 심 판 결 특허법원 2024. 5. 30. 선고 2023허12695 판결

판 결 선 고 2026. 1. 15.

주 문

상고를 기각한다.

상고비용은 원고가 부담한다.

이 유

1. 특허법 제42조 제3항 제1호는 발명에 관한 설명을 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라고 한다)이 그 발명을 쉽게 실시할

수 있도록 명확하고 상세하게 적을 것을 규정하고 있다. 이는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이다. 위 조항에서 요구하는 명세서 기재의 정도는 통상의 기술자가 출원 시의 기술 수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 명세서의 기재에 의하여 당해 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 말한다(대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072 판결, 대법원 2024. 10. 8. 선고 2021후10886 판결 등 참조).

2. 위 법리와 원심이 적법하게 채택하여 조사한 증거 등에 비추어 살펴본다.

가. 이 사건 특허발명(특허번호 생략)의 명칭은 '(명칭 생략)'이다. 이 사건 특허발명의 청구범위 제1항(이하 '이 사건 제1항 발명'이라고 하고, 다른 청구항도 같은 방식으로 표시한다)은 '두 가지 제약 활성제인 발사르탄과 사쿠비트릴이 나트륨 양이온, 물 분자와 비공유 상호작용을 통해 회합되어 생체 외에서는 하나의 화합물질처럼 거동하지만 생체 내에서는 개별 성분으로 분리되어 효과를 나타내는 특성을 갖는 다양한 고체 형태의 초분자 복합체 중 결정질 형태의 2.5수화물(이하 '2.5수화물 초분자 복합체'라고 한다)만이 제외된 것'이다. 이 사건 제1항 발명은 그 권리범위에 다수의 화합물과 여러 고체 형태(결정질, 부분 결정질, 무정형, 다형 형태)를 포함하고 있고, 화학발명에 해당한다.

나. 이른바 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 당해 발명의 내용과 기술 수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측가능성 또는 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 실험례가 기재되지 않으면 통상의 기술자가 그 발명의 효과를 명확하게 이해하고 용이하게 재현할 수 있다고 보기 어렵다(대법원 2001. 11. 30. 선고

2001후65 판결 등 참조). 화학발명인 이 사건 특허발명은 그 명세서에서 실험례로 발사르탄:사쿠비트릴:나트륨 양이온:물 분자가 1:1:3:2.5의 비율로 회합되어 특정 결정 구조를 가지는 2.5수화물 초분자 복합체나 발사르탄 칼슘염과 사쿠비트릴이 연결된 프로드러그에 관하여 기재하고 있을 뿐, 정작 이 사건 제1항 발명에 속하는 초분자 복합체의 실시례에 관하여는 명시하고 있지 않다.

다. 이 사건 특허발명 명세서에는 발사르탄과 사쿠비트릴이 이중 작용 화합물로서 초분자 복합체를 형성하는 원리가 기재되어 있지 않다. 2.5수화물 초분자 복합체는 이 사건 특허발명에서 실체가 확인된 것인데, 위 명세서에 그 구성요소 간 비공유 상호작용을 모두 설명할 수 있는 기술적 내용이 기재되어 있지 않다.

라. 이 사건 특허발명 명세서의 발명에 관한 설명에 따르면, 2.5수화물 초분자 복합체는 산소 리간드에 의해 배워된 나트륨 초분자 복합체로 간주될 수 있고, 산소는 12개의 카르복실레이트 기, 18개의 카르보닐 기 및 15개의 물 분자 중 13개로부터 유래되므로, 2.5수화물 초분자 복합체는 발사르탄, 사쿠비트릴, 나트륨 양이온, 물 분자가 각각 필수적인 구성단위로서 1:1:3:2.5의 비율로 회합되어 형성되는 것으로 이해할 수 있다. 2.5수화물 초분자 복합체는 수화도에 따라 결정 구조가 다른 화학양론적 수화물에 해당한다.

그런데 통상의 기술자는 이 사건 특허발명의 우선권 주장일(이하 '우선일'이라고 한다) 당시뿐만 아니라 원심 변론종결 시에도 어떤 화학물질이 초분자 복합체를 형성할 수 있는지, 형성한다면 어떠한 구조나 형태인지는 확인하는 것이 어려웠다. 통상의 기술자가 2.5수화물 초분자 복합체와 물 분자 개수를 달리하거나 물 분자를 포함하지 않는 경우에도 여전히 발사르탄, 사쿠비트릴, 나트륨 양이온, 물 분자의 화학 종 간에 비

공유 상호작용이 균형을 이루어 결정질 형태 또는 무정형 형태로서의 초분자 복합체가 형성될 수 있다고 인식하고 이를 제조할 수 있었다고 단정할 수 없다.

마. 따라서 통상의 기술자가 이 사건 특허발명의 우선일 당시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서는 발명에 관한 설명에 기재된 사항에 의하여 이 사건 제1항 발명의 화합물을 정확하게 이해하고 재현할 수 있다고 볼 수 없다. 이 사건 특허발명 명세서의 발명에 관한 설명은 이 사건 제1항 발명과 이를 직·간접적으로 인용하는 종속항인 이 사건 제3항부터 제11항 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적혀있다고 볼 수 없으므로, 이 사건 제1항, 제3항부터 제11항 발명은 모두 특허법 제42조 제3항 제1호에서 정한 명세서 기재요건을 충족하지 못하였다.

3. 같은 취지에서 원심은 이 사건 제1항, 제3항부터 제11항 발명은 발명에 관한 설명이 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적혀있지 않다고 판단하였다. 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 이 사건 특허발명의 본질이나 기술적 특징, 특허법 제42조 제3항 제1호에서 정한 명세서 기재요건에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

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

재판장            대법관            임상필

주    심            대법관            오경미

대법관 권영준

대법관 박영재