

대 법 원

제 2 부

판 결

사 건 2024후11590 권리범위확인(특)

원고, 상고인 ○○○ 아게 (△△△ AG)

소송대리인 법무법인(유한) 광장

담당변호사 성창호 외 7인

피고, 피상고인 □□□ 주식회사 외 9인

소송대리인 법무법인(유한) 화우 외 2인

원 심 판 결 특허법원 2024. 11. 14. 선고 2022허2059 판결

판 결 선 고 2026. 1. 15.

주 문

상고를 모두 기각한다.

상고비용은 원고가 부담한다.

이 유

1. 이 사건 심판청구의 확인의 이익에 대하여(제6 상고이유)

원심은 판시와 같은 이유로, 피고들의 확인대상 발명은 명칭을 '(명칭 생략)'으로 하

는 원고의 이 사건 특허발명(특허번호 생략)과 대비할 수 있을 정도로 특정되어 있고 그 실시가 불가능하다고 볼 수 없으므로, 이 사건 심판청구는 확인의 이익이 있다고 판단하였다.

원심판결 이유를 관련 법리와 원심이 적법하게 채택하여 조사한 증거 등에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 소극적 권리범위 확인심판에서의 확인의 이익에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

2. 청구범위 해석에 대하여(제1 상고이유)

원심은 판시와 같은 이유로, 이 사건 특허발명의 청구범위 제1항(이하 '이 사건 제1항 발명'이라고 하고, 다른 청구항도 같은 방식으로 표시한다)은 특정 결정형이 아니라 '결정질 형태의 3나트륨 사쿠비트릴-발사르탄 2.5수화물 화합물'을 모두 포함하고 있다고 판단하였다.

원심판결 이유를 관련 법리와 원심이 적법하게 채택하여 조사한 증거 등에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 청구범위 해석에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

3. 이 사건 특허발명의 기술적 특징에 대하여(제2 상고이유)

원심은 판시와 같은 이유로, 이 사건 제1항 발명은 상이한 작용방식을 갖는 2가지 제약 활성제인 사쿠비트릴 분자와 발사르탄 분자가 나트륨 양이온 및 물 분자와 비공유 상호작용에 의해 회합되어 생체 외에서는 하나의 화합물질처럼 거동하지만 인체에 섭취 및 흡수됨과 동시에 개별적으로 분리되는 특성을 가진 초분자 복합체로서 규칙적으로 배열되어 결정격자를 형성하는 것을 기술적 특징으로 하는 발명이라고 판단하였다.

원심판결 이유를 관련 법리와 원심이 적법하게 채택하여 조사한 증거 등에 비추어

살펴보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 발명의 본질이나 기술적 특징에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

4. 확인대상 발명이 특허권의 권리범위에 속하는지 여부에 대하여(제3, 4, 5 상고이유)

가. 특허발명과 대비되는 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 하기 위해서는 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 확인대상 발명에 그대로 포함되어 있어야 한다. 확인대상 발명에 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도 특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라고 한다)이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 확인대상 발명은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다.

확인대상 발명과 특허발명의 '과제 해결원리가 동일'한지를 가릴 때에는 청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명에 관한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결 참조).

특허법이 보호하려는 특허발명의 실질적 가치는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 특허발명이 해결하여 기술발전에 기여하였다는 데에 있으므로, 확인대상 발명의 변경된 구성요소가 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등한지를 판단할 때에도 특허발명에 특유한 과제 해결원리를 고려하는 것이다. 그리고 특허발명의 과제 해결원리

를 파악할 때 발명에 관한 설명의 기재뿐만 아니라 출원 당시의 공지기술 등까지 참작하는 것은, 전체 선행기술과의 관계에서 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라, 특허발명의 실질적 가치를 객관적으로 파악하여, 그에 합당한 보호를 하기 위한 것이다. 따라서 이러한 선행기술을 참작하여 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 과제 해결원리를 얼마나 넓게 또는 좁게 파악할지 결정하여야 한다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424 판결, 대법원 2025. 5. 15. 선고 2022후10746 판결 등 참조).

나. 원심판결 이유와 원심이 적법하게 채택하여 조사한 증거 등에 따르면, 다음 사실을 알 수 있다.

1) 이 사건 제1항 발명은 결정질 형태의 삼나트륨 [3-((1S,3R)-1-비페닐-4-일메틸-3-에톡시카르보닐-1-부틸카르바모일)프로피오네이트-(S)-3'-메틸-2'-(펜타노일(2'-(테트라졸-5-일레이트)비페닐-4'-일메틸)아미노)부티레이트] 헤미펜타히드레이트 화합물로서, 안지오텐신 수용체 차단제 중 발사르탄, 엔도펩티다제 억제제 중 사쿠비트릴, 나트륨 양이온, 물 분자가 1:1:3:2.5의 비율로 포함된 초분자 복합체에 관한 것이다.

2) 확인대상 발명은 '결정질 형태의 삼나트륨 사쿠비트릴-발사르탄 트리히드레이트 화합물'을 주성분으로 포함하는 제약 조성물에 관한 것으로 발사르탄, 사쿠비트릴, 나트륨, 물 분자가 1:1:3:3의 비율로 포함되어 있다. 확인대상 발명은 3수화물인 점에서 2.5수화물인 이 사건 제1항 발명과 차이가 있다.

3) 이 사건 특허발명 명세서에 기재되어 있는 주요 내용은 아래와 같다.

① 다인성 질환인 고혈압을 치료하기 위하여 상이한 작용방식을 갖는 약물들이 그 기술분야에서 통상적으로 조합되었지만, 유해한 부작용을 갖지 않는 효과적인 조합 요법이 요구되는 실정에 부응할 필요가 있다(식별번호 [0004], [0005]). ② 이 사건 특허

발명은, 상이한 작용방식을 갖는 2가지 제약 활성제인 안지오텐신 수용체 차단제와 엔도펩티다제 억제제의 이중 작용 화합물이 "고유한 분자 실체"를 형성하는 조합물, 특히 초분자 복합체를 제공하려는 것을 해결과제로 삼고 있다(식별번호 [0056], [0078], [0084]). ③ 이 사건 제1항 발명은 위 과제를 해결하기 위하여, 발사르탄과 사쿠비트릴의 2가지 제약 활성제가 분자 부분 내에서 공유 결합을 가지지만, 각 제약 활성제는 서로 비공유 상호작용을 하여 생체 외에서는 단일한 화학물질처럼 거동하되, 인체에 섭취·흡수됨과 동시에 개별 성분인 사쿠비트릴, 발사르탄, 나트륨 이온, 물 분자로 분리되는 성질의 초분자 복합체를 제공하는 것을 과제해결의 수단으로 제시하고 있다(식별번호 [0001], [0056], [0079], [0084], [0134]). 구체적으로는, 나트륨 양이온이 결정체를 형성하는 데 필수적인 구성요소이고, 용매인 물 분자가 분자 패킹의 일부로서 결정 격자에 포획되어 초분자 복합체 형성의 안정화에 기여하는 것으로 기재하고 있다(식별번호 [0203], [0152]). 또한 발사르탄, 사쿠비트릴, 나트륨 양이온, 물 분자가 각각 필수적인 구성단위로서 1:1:3:2.5의 화학양론적 비율로 회합되어 형성된 초분자 복합체를 고유한 분자 실체로 개시하고 있다(식별번호 [0174], [0200~0203]). ④ 위 초분자 복합체는 위와 같은 이중 작용 화합물에 의한 두 약물의 조합 형태가 예상치 못한 치료효과를 나타내고 유해한 부작용을 갖지 않으면서 제제화에 유리하다(식별번호 [0233], [0270]).

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

5) 이 사건 특허발명의 출원심사 단계에서 현출된 선행발명(을다 제1호증, 을가 제1호증)에 따르면, 이 사건 특허발명의 우선권 주장일(이하 '우선일'이라고 한다) 이전부터 고혈압성 혈관 질병을 치료하기 위하여 상이한 작용방식의 약물이 혼합되어 사용되었고, 복수의 약물을 조합할 때에 해로운 부작용이 덜 야기되는 조합 요법이 추구되었는데, 특히 사쿠비트릴과 발사르탄을 병용한 결과 예상 밖의 치료적 효과를 나타낸 사실이 이 사건 특허발명이 속한 기술분야에 공지되어 있었음이 확인된다. 다만 위 선행발명에는 발사르탄과 사쿠비트릴을 병용할 때 하나의 단위 투여 형태로 투여하거나 별개의 단위 투여 형태로 조합되는 것으로 기재하고 있을 뿐이고, 이 사건 제1항 발명과 같이 두 화합물이 회합되어 공동 결정체 또는 단일한 초분자 복합체를 형성하는 것에 대하여는 기재하고 있지 않다.

이 사건 특허발명의 우선일 이전에도 공동 결정체 또는 초분자 복합체는 단일 분자 화합물이 비공유 상호작용에 의해 회합되는 화합물로 알려져 있었고, 결정질 형태의 하나로 인식되고 있었다. 다만 이 사건 특허발명의 우선일 즈음에 공동 결정체 또는 초분자 복합체의 결정 구조, 특히 결정격자에서의 패킹(분자 배열)을 디자인하거나 확실히 예측할 수 있는 수준까지는 도달하지 못하였고, 그에 따른 물리화학적 특성도 예측할 수 없어서 제약 활성제에 대한 고체 형태 스크리닝 과정을 통해 개별적인 고체 형태의 실체를 확인하고 특성화를 통해 그 결정 구조 등을 확인하고 있었다.

6) 원고는 이 사건 특허발명의 출원 과정에서 특허청 심사관으로부터 을가 제1호증의 선행기술에 의해 진보성이 부정된다는 거절이유를 통지받았다. 그러자 원고는 "이 사건 제1항 발명의 화합물은 6개의 발사르탄, 6개의 사쿠비트릴, 18개의 나트륨 이온 및 15개의 물 분자의 결합에 의해 형성된 것이다. 이 초분자 복합체는 칼륨, 마그네슘

등의 이온이 아닌 나트륨 상대이온이 존재하는 경우에만 형성된다는 특징을 갖는다. 이 사건 제1항 발명의 화합물은 '단형성'을 나타내어 위 선행기술에 비하여 우수한 특성을 가진다."라는 의견을 제출하면서, 이 사건 제1항 발명 청구범위의 화합물 형태를 결정질, 부분 결정질, 무정형, 다형 형태를 포함하는 '고체 형태'에서 '결정질 형태'로 보정하였다. 그 후 원고는 이 사건 특허발명을 특허로 등록받았다.

다. 이러한 사실관계를 앞서 본 법리에 비추어 살펴본다.

1) 앞서 본 이 사건 특허발명 명세서에 적힌 발명에 관한 설명의 기재와 공지기술 등을 참작하면, 이 사건 제1항 발명이 선행기술에 비하여 기술발전에 기여한 부분은, 발사르탄과 사쿠비트릴을 초분자 복합체로 형성한 이중 작용 화합물을 제공한다는 기술과제를 해결하기 위해 '발사르탄과 사쿠비트릴, 나트륨 이온, 물 분자가 1:1:3:2.5의 화학양론적 비율로 회합되어 하나의 화합물처럼 거동하는 초분자 복합체'를 그 특유한 해결수단으로 제시하였다는 데에 있고, 이 사건 제1항 발명이 2.5수화물 초분자 복합체와 물 분자 개수를 달리하는 범위에 대해서까지 기술발전에 기여하였다고 평가할 수 없다. 따라서 이 사건 제1항 발명에 특유한 과제 해결원리는 청구범위 기재에 근접한 정도로 파악하여야 한다.

2) 확인대상 발명의 발사르탄, 사쿠비트릴, 나트륨 이온, 물 분자의 구성은 이 사건 제1항 발명의 그것과는 달라, 확인대상 발명에는 이 사건 제1항 발명의 청구범위 기재와 같은 화학양론적 비율로 조합된 분자 구성이 포함되어 있지 않다. 확인대상 발명은 이 사건 제1항 발명과 과제 해결원리가 동일하다고 볼 수 없다.

3) 확인대상 발명은, 이 사건 제1항 발명의 청구범위에 기재된 구성요소와 동일하거나 균등한 구성요소 및 그 구성요소들 사이의 유기적 결합관계를 그대로 포함하고 있

지 아니하므로, 이 사건 제1항 발명 특허권의 권리범위에 속하지 않고, 이 사건 제1항 발명을 직·간접적으로 인용하는 종속항 발명으로서 이 사건 제1항 발명의 기술적 특징을 그대로 포함하는 이 사건 제2항부터 제14항 발명의 특허권 권리범위에도 속하지 않는다.

라. 같은 취지에서 원심은 확인대상 발명이 이 사건 제1항부터 제14항 발명의 특허권 권리범위에 속하지 않는다고 판단하였다. 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 과제 해결원리의 동일성 판단에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

마. 한편 원고는 원심판결에 작용효과의 동일성과 의식적 제외에 관한 법리오해 등의 잘못이 있다고 주장하고 있으나, 앞서 본 바와 같이 확인대상 발명이 이 사건 제1항부터 제14항 발명 특허권의 권리범위에 속하지 않는 이상 원고의 위 주장은 더 나아가 살펴볼 필요 없다.

5. 결론

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

재판장 대법관 임상필

주 심 대법관 오경미

대법관 권영준

대법관 박영재