

대 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2024후10979 등록무효(특)  
원고, 피상고인 ○○○ 주식회사  
소송대리인 법무법인 그루제일 외 1인  
피고, 상고인 △△△ 주식회사  
소송대리인 법무법인(유한) 광장 외 3인  
원 심 판 결 특허법원 2024. 8. 22. 선고 2022허3960 판결  
판 결 선 고 2026. 3. 12.

주 문

상고를 기각한다.

상고비용은 피고가 부담한다.

이 유

상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 다음 제출된 상고이유보충서 기재는 상고이유를 보충하는 범위에서)를 판단한다.

## 1. 제1, 2상고이유에 대한 판단

선행 또는 공지의 발명에 구성요소가 상위개념으로 기재되어 있고 그 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소 중의 전부 또는 일부로 하는 이른바 선택발명의 신규성을 부정하기 위해서는 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하고 있어야 한다. 여기에는 선행발명을 기재한 선행 문헌에 선택발명에 대한 문언적인 기재가 존재하는 경우 외에도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라 한다)가 선행 문헌의 기재 내용과 출원 당시의 기술 상식에 기초하여 선행 문헌으로부터 직접적으로 선택발명의 존재를 인식할 수 있는 경우도 포함된다.

원심은 판시와 같은 이유로, 명칭을 '다환 방향족 유도체 화합물 및 이를 이용한 유기발광소자'로 하는 이 사건 정정발명(특허번호 생략)의 청구범위 제1항(특허심판원 2023. 7. 13. 자 2023정19호 정정심결에 의하여 정정된 것, 이하 '이 사건 제1항 정정발명'이라 하고, 다른 청구항도 같은 방식으로 표시한다)은 선행발명에 구성요소가 상위개념으로 기재되어 있고 그 상위개념에 포함되는 하위개념을 구성요소 중 전부 또는 일부로 하는 선택발명에 해당하는데, 이 사건 제1항 정정발명의 [화학식 A-3] 화합물은 선행발명에 구체적으로 개시되어 있다고 볼 수 없고, 통상의 기술자가 출원 당시의 기술 상식에 기초하여 선행발명으로부터 직접적으로 그 존재를 인식하기도 어려우므로 신규성이 부정되지 않으며, 이 사건 제1항 정정발명을 인용하는 종속항인 이 사건 제5항, 제6항, 제17항, 제18항 정정발명 역시 신규성이 부정되지 않는다고 판단하였다.

원심판결 이유를 앞서 본 법리와 원심이 적법하게 채택하여 조사한 증거 등에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 선택발명 및 신규성 판단에 관한

법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

## 2. 제3, 4, 5상고이유에 대한 판단

선행발명에 특허발명의 상위개념이 공지되어 있는 경우에도 구성의 곤란성이 인정되면 특허발명의 진보성이 부정되지 않는다. 선택발명의 경우에도 진보성 판단을 위하여 구성의 곤란성을 따져 보아야 한다. 구성의 곤란성을 판단할 때에는 선행발명에 이론상 포함될 수 있는 화합물의 개수, 통상의 기술자가 선행발명의 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.

선택발명의 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 불과한 경우인지를 구별할 수 있는 중요한 표지가 될 수 있기 때문이다. 또한 화학, 의약 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 실질적이거나 양적으로 현저한 효과를 가지고 있다면 진보성이 부정되

지 않는다. 효과의 현저성은 특허발명의 명세서에 기재되어 통상의 기술자가 인식하거나 추론할 수 있는 효과를 중심으로 판단하여야 하고, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 특허권자도 출원일 이후에 추가적인 실험 자료를 제출하는 등의 방법으로 그 효과를 구체적으로 주장·증명할 필요가 있다. 이때 추가적인 실험 자료 등은 그 발명의 명세서 기재 내용의 범위를 넘지 않는 것이어야 한다(대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후 10609 판결 등 참조).

원심은 판시와 같은 이유로, 이 사건 제1항 정정발명은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 [화학식 A-3] 화합물에 도달하기까지 수많은 선택지를 조합하면서 거듭된 시행착오를 거쳐야 할 것으로 보여 구성의 곤란성과 효과의 현저성이 인정되므로 선행발명에 의하여 진보성이 부정되지 않고, 이 사건 제1항 정정발명을 인용하는 종속항인 이 사건 제5항, 제6항, 제17항, 제18항 정정발명 역시 진보성이 부정되지 않는다고 판단하였다.

원심판결 이유를 앞서 본 법리와 원심이 적법하게 채택하여 조사한 증거 등에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 구성의 곤란성 및 효과의 현저성에 관한 법리를 오해하고 실험결과에 대한 이유가 모순되는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

### 3. 제6상고이유에 대한 판단

원심은 판시와 같은 이유로, 이 사건 정정발명의 발명에 관한 설명은 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있을 정도로 명확하고 상세하게 적혀 있으므로, 특허법 제42조 제3항 제1호에서 정한 명세서 기재요건을 충족하였다고 판단하였다.

원심판결 이유를 관련 법리와 원심이 적법하게 채택하여 조사한 증거 등에 비추어

살펴보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 명세서 기재요건에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

#### 4. 결론

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

재판장	대법관	노경필
주 심	대법관	이흥구
	대법관	오석준
	대법관	이숙연