

특 허 법 원

2001. 9. 27. 판결선고	인
2001. 9. 27. 원본영수	

제 3 부

판 결

사 건 2000허6370 거절사정(특)

원 고 플로리다 스테이트 유니버시티

미국 플로리다주 32310 탈라하쎬 이스트 포울 디락 드라이브

2035 허브 모르건 빌딩 109

대표자 레이몬드 이. 바이, 주니어

소송대리인 변리사 박해선, 조영원, 홍성진, 김란

소송복대리인 변리사 김승오

피 고 특허청장

소송수행자 박창희

변 론 종 결 2001. 6. 28.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2000. 7. 31. 99원3165호 사건에 대하여 한 심결을 취소한다.

## 이 유

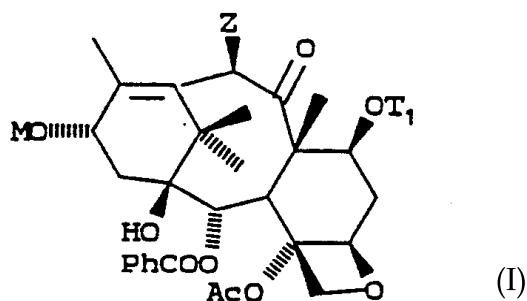
### 1. 기초사실

갑1호증의 1, 2, 을1 내지 8호증의 각 기재에 변론의 전취지를 종합하면 다음과 같은 사실이 인정된다.

가. 이 사건 출원발명

- ① 명칭; 금속 알콕시드    ②출원인; 원고
- ③ 출원일(우선권주장일)/출원번호; 1994. 3. 23.(1991. 9. 23., 1992. 4. 3.)/94-700947
- ④ 특허청구범위(1999. 9. 27. 보정된 것임)

청구항 1. 하기식을 갖는 금속 알콕시드 :



[상기 식중, T<sub>1</sub>은 수소 또는 히드록시 보호기이고 : Z는 -OT<sub>2</sub> 또는 -OCOCH<sub>3</sub> (식중, T<sub>2</sub>은 수소 또는 히드록시 보호기)이며, : M은 금속이고 : Ac는 아세틸이며 : Ph는 페닐이다.]

청구항 2. 제1항에 있어서, M가 Li, Mg, Na, K 또는 Ti인 금속 알콕시드.

청구항 3. 제1항에 있어서, M가 리튬인 금속 알콕시드.

청구항 4. 제1항에 있어서, M가 리튬이고 Z가 -OT<sub>2</sub>(식중, T<sub>2</sub>은 히드록시 보호기)

인 금속 알콕시드.

청구항 5. 제4항에 있어서, T<sub>1</sub> 및 T<sub>2</sub>가 각각 1-에톡시에틸, 2, 2, 2-트리클로로에톡시메틸, 트리알킬 실릴 및 트리아릴실릴로 구성된 군에서 선택된 금속 알콕시드.

나. 특허심판원의 심결

(1) 거절결정

특허청은 이 사건 출원발명은 그 실시예에서 모두 금속 알콕시드로부터 얻어지는 최종 산물인 탁솔 유도체를 제조하는 방법만을 기재하고 있을 뿐, 그 중간체인 이 사건 출원발명의 물질인 금속 알콕사이드 자체의 제조방법을 기재하고 있지 아니하고 명세서에 금속 알콕시드의 합성을 확인할 수 있는 자료도 기재되어 있지 않았으므로 명세서가 상기 화합물을 당업자가 용이하게 제조하여 얻을 수 있을 정도로 기재되었다고 볼 수 없고 또한 명세서에 의해 뒷받침되지 않는 사항을 청구하고 있는 것으로 인정되므로 특허법 제42조 제3항 및 제4항의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없다는 이유로 1999. 7. 28. 이 사건 출원을 거절하는 결정을 하였고, 심사전치 절차에서도 동일한 이유로 원 결정을 유지하였다.

(2) 원고의 거절결정불복심판청구(특허심판원 99원3165호)

(가) 심결 결과 ; 2000. 7. 31. 심판청구기각

(나) 이 사건 심결 이유의 요지

① 이 사건 출원발명의 명세서에는 금속 알콕시드를 제조할 수 있다는 일반적이고 개략적인 제조방법이 기재되어 있을 뿐 실질적으로 이 사건 출원발명 화합물을 제조하였다는 기재가 없고, 다만 실시예 1에서 이 사건 출원발명의 화합물을 제조하기 위한 반응물질의 종류 및 첨가량, 반응온도, 사용되는 용매 등은 알 수 있으나, 여기에도 7-

위치가 보호된 박카틴Ⅲ와 유기금속화합물의 반응생성물에서 이 사건 출원발명의 청구항 제1항에 기재된 일반식 (I)의 금속 알콕시드{이하 일반식 (I)의 금속 알콕시드라고 한다}를 분리하지 않고 연속하여 다른 반응물질을 첨가하여 최종 생성물인 탁솔 유도체를 제조하는 것만이 기재되어 있을 뿐이고 기타 일반식 (I)의 금속 알콕시드를 반응 용액으로부터 분리하는 과정이나 이들의 물성치 등에 관한 확인자료가 기재되어 있지 아니한 것이어서, 출원 당시의 명세서가 일반식 (I)의 금속 알콕시드가 생성되었음을 당업자가 확인할 수 있을 정도로 기재되어 있다고 할 수 없는 것이므로 특허법 제42조 제3항의 규정에 위배되는 것이고, 또한 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침되지 않는 화합물을 청구한 특허청구범위 제1항 내지 제5항은 특허법 제42조 제4항의 규정에 위배되는 것이므로 특허를 받을 수 없는 것이다.

② 최종 생성물로서 탁솔이 합성되었다 하더라도, 중간체인 일반식 (I)의 금속 알콕시드 형성 없이 모든 반응 첨가 물질이 동시에 반응하여 최종적으로 탁솔이 생성되는 것일 수도 있고, 일반식 (I)의 금속 알콕시드와 다른 구조의 중간체를 경유하여 탁솔이 합성될 가능성도 배제할 수 없는 것이라 하겠으므로 일반식 (I)의 금속 알콕시드를 분리하여 그 화합물질이 생성되었음을 확인하지 않는 한 일반식 (I)의 금속 알콕시드가 반드시 생성된 것이라고 할 수 없고, 일반적으로 특정한 화합물질의 합성이 이론적으로는 가능한 것일지라도, 실제로는 예상외의 반응을 일으키는 경우가 많으므로, 합성된 일반식 (I)의 금속 알콕시드의 구조를 확인하지 아니하고 단지 이론적으로 가능하다는 사실만으로는 실제 합성 여부를 알 수 없는 것이어서 신규의 화합물에 관하여 특허를 출원하는 경우에는 그 화합물의 합성에 관한 확인자료가 필요한 것인데, 이 사건 출원발명의 출원 당시의 명세서에는 이 사건 출원발명 화합물이 출원 당시 합

성되었음을 입증할 수 있는 확인 자료가 전혀 기재되어 있지 않다.

## 2. 이 사건 심결의 적법 여부

### 가. 원고 주장의 심결 취소 사유의 요지

#### (1) 이 사건 출원발명 화합물은 용이하게 제조할 수 있는 것이다

명세서에 10-데아세틸 박카틴Ⅲ(3)가 7-O-트리에틸실릴-10-데아세틸 박카틴Ⅲ(4a; 이하 '4a'라고 한다)로 전환되는 공정(이하 '제1공정'이라 한다), 4a가 4a의 유도체(4b, 4c, 4d)로 전환되는 공정(이하 '제2공정'이라 한다) 및 위 유도체(4b, 4c, 4d)가 13-O-리튬-7-O-트리에틸실릴 박카틴Ⅲ 유도체(5b, 5c, 5d)로 전환되는 공정(이하 '제3공정'이라 한다)이 기재되어 있는바, 명세서 14쪽 내지 15쪽에 제1공정 및 제2공정은 공지 기술로 기재되어 있을 뿐 아니라 반응식, 반응물질의 종류 및 사용량, 온도, 수율 등이 구체적으로 기재되어 있으며, 제3공정은 명세서 제16쪽 및 실시예 1 내지 9에서 구체적으로 기재되어 있으므로 일반식 (I)의 금속 알콕시드의 제조방법이 상세히 기재되어 있는 것이다.

#### (2) 이 사건 출원발명 화합물은 그 존재가 확인되는 것이다

이 사건 출원발명의 명세서에 금속 알콕시드의 합성 확인자료가 기재되어 있지 아니하더라도 그 명세서에 기재된 바와 같이 탁솔 등의 최종 생성물이 생성된 사실만으로도, 일반식 (I)의 금속 알콕시드가 합성되었음이 충분히 확인된 것이며, 추후 제출된 NMR 데이터(갑2호증의 1, 2)에 의해서도 이 사건 출원발명의 금속 알콕시드가 합성되었음이 확인되므로 이 사건 출원발명이 특허법 제42조 제3항 및 제4항에 위배된 것이라고 할 수 없다.

### 나. 판단

## (1) 이 사건 출원발명의 요지

이 사건 출원발명은 탁솔 유도체를 고수율로 합성하기 위한 새로운 중간체로서 활성화된 박카틴Ⅲ 유도체인 일반식 (I)의 금속 알콕시드에 관한 발명으로서, 특허청구항 제1항에서는 일반식 (I)의 금속 알콕시드를 청구하고 있고, 제2항 내지 제5항은 알콕시드를 형성하는 금속의 종류 또는 치환기를 한정한 종속항이며, 일반식 (I)의 금속 알콕시드 화합물에 관하여 발명의 상세한 설명에는 10-데아세틸 박카틴Ⅲ(3)가 7-O-트리에틸실릴-10-데아세틸 박카틴Ⅲ(4a)로 전환되는 공정(제14쪽, 이하 '제1공정'이라 한다), 4a가 4a의 유도체인 7-O-트리에틸실릴 박카틴Ⅲ(4b; 이하 '4b'라고 한다), 7, 10-비스-O-트리에틸실릴 박카틴Ⅲ(4c; 이하 '4c'라고 한다) 및 7-O-트리에틸실릴-10-(1-에톡시에틸) 박카틴Ⅲ(4d; 이하 '4d'라고 한다)로 전환되는 공정(제15쪽, 이하 '제2공정'이라 한다)이 기재되어 있고, 이어서 4b, 4c, 4d가 각각 13-O-리튬-7-O-트리에틸실릴 박카틴Ⅲ 유도체(5b, 5c, 5d; 이하 각각 '5b', '5c', '5d'라고 한다)로 전환되는 공정(제16쪽, 이하 '제3공정'이라 한다)이 기재되어 있으며, 실시예 1 내지 9에는 제2공정에서 제조된 4b, 4c의 테트라히드로푸란(tetrahydrofuran, 이하 'THF'라 한다) 용액에 n-부틸 리튬(실시예 1, 2, 4), 메틸 마그네슘 브로마이드(실시예 5) 등의 용액을 적가(滴加; 용액을 방울 형태로 천천히 첨가함)한 후  $\beta$ -락탐을 반응시켜 탁솔 유도체를 제조하는 방법이 기재되어 있다.

## (2) 화학물질 발명에 있어서 명세서의 기재

특허법은 제42조 제2항 제1호 내지 제3호에서 특허출원서에는 '발명의 명칭', '도면의 간단한 설명', '발명의 상세한 설명', '특허청구범위'를 기재한 명세서와 필요한 도면 및 요약서를 첨부하여야 한다고 규정하고, 제3항에서는 위 '발명의 상세한 설명'에는

그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적·구성 및 효과를 기재하여야 한다고, 제4항에서는 위 '특허청구범위'에는 보호를 받고자 하는 사항을 기재한 항(청구항)이 1 또는 2 이상 있어야 하고, 그 청구항은 '발명의 상세한 설명'에 의하여 뒷받침될 것, 발명이 명확하고 간결하게 기재될 것, 발명의 구성에 없어서는 아니 되는 사항만으로 기재될 것 등의 요건을 갖추어야 한다고 각 규정하고 있는바, 이는 특허 출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만에 의하여 쉽게 알 수 있도록 공개함으로써 특허권으로 보호받고자 하는 발명의 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이라 할 것이므로, 위 '발명의 상세한 설명'은 그 출원발명이 속하는 기술분야에서 보통 정도의 기술적 이해력을 가진 자, 즉 평균적 기술자가 출원시의 기술수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고서도 명세서의 기재만으로 당해 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도로 기재되어야 할 것이고, 특허출원의 명세서가 위와 같은 요건을 구비하지 못한 경우에는 특허법 제62조 제4호에 의하여 특허 출원을 거절하는 사유가 된다 할 것이다(대법원 1996. 6. 28. 선고 95후95 판결, 1997. 7. 25. 선고 96후2531 판결, 1999. 7. 23. 선고 97후2477 판결 참조).

이러한 특허출원 명세서의 기재요건에 관한 법리를 이 사건 출원발명과 같은 화학물질의 발명과 관하여 살펴보면, 화학물질의 발명은 그 구성이 화학물질 그 자체이므로 출원 당시의 명세서에 의하여 그 화학물질의 존재가 확인될 수 있어야 할 것인바, 화학발명은 다른 분야의 발명과 달리 직접적인 실험과 확인, 분석을 통하지 아니하고는 발명의 실체를 파악하기 어렵고, 화학분야의 경험칙상 화학이론 및 상식으로는 당연히 유도될 것으로 보이는 화학반응이 실제로는 예상외의 반응으로 진행되는 경우가

많은 것이므로, 화학물질의 존재가 확인되기 위해서는, 그 화학물질의 합성을 위하여 명세서에 개시된 화학반응이 당업자라면 누구나 수궁할 수 있을 정도로 명확한 것이 아닌 한, 단순히 그 화학구조가 명세서에 기재되어 있는 것으로는 부족하고 출원 당시의 명세서에 당업자가 용이하게 재현하여 실시(제조)할 수 있을 정도로 구체적인 제조방법이 필수적으로 기재되어 있어야 할 것이고, 원소분석치, NMR(Nuclear Magnetic Resonance; 핵자기공명)데이터, 융점, 비점 등의 확인자료가 기재되어 있는 것이 바람직하고, 특히 출원 당시의 기술수준으로 보아 당업자가 명세서의 기재만에 의하여 화학물질을 제조할 수 있는지 여부가 의심스러운 경우에는 이들 확인자료가 필수적으로 기재되어 있어야 할 것이다.

### (3) 이 사건 출원발명의 청구항 및 명세서 기재요건 구비 여부에 관한 판단

이 사건 출원발명의 상세한 설명에 기재된 10-데아세틸 박카틴Ⅲ(3)가 7-O-트리에틸실릴-10-데아세틸 박카틴Ⅲ(4a)로 전환되는 제1공정, 4a가 4a의 유도체인 7-O-트리에틸실릴 박카틴Ⅲ(4b), 7, 10-비스-O-트리에틸실릴 박카틴Ⅲ(4c), 7-O-트리에틸실릴-10-(1-에톡시에틸) 박카틴Ⅲ(4d)로 전환되는 제2공정은 Greene 등에 의하여 공지된 것이라고 기재되어 있을 뿐 아니라(명세서 제14쪽) 구체적인 제조방법 또한 기재되어 있어(명세서 제14쪽, 제15쪽) 당업자가 용이하게 제조할 수 있을 정도로 기재되어 있는 것이라고 할 것이나, 4b, 4c, 4d가 THF 등의 용매 중에서 n-부틸리튬 등의 유기금속 화합물과 반응하여 금속 알콕사이드인 13-O-리튬-7-O-트리에틸실릴 박카틴Ⅲ 유도체{제1항 발명의 일반식 (I)의 금속 알콕사이드 중 T1은 모두 트리에틸실릴(triethylsilyl, 이하 'TES'라 한다)이고 Z가 아세틸인 경우가 5b이고, Z가 -O-TES인 경우가 5c이며, Z가 에톡시에틸인 경우가 5d이다}로 전환되는 제3공정은 그 반응식과 일반적인 제조방법만이



기재되어 있을 뿐 반응물질의 첨가량, 반응온도, 용매의 양, 수율 등이 구체적으로 기재되어 있지 아니하여 당업자가 5b, 5c, 5d를 용이하게 제조할 수 있을 정도로 기재된 것이라 할 수 없다.

다만 실시예 1 내지 9에는 제2공정에서 제조된 4b, 4c의 THF 용액에 n-부틸 리튬(실시예 1, 2, 4), 메틸 마그네슘 브로마이드(실시예 5) 등의 용액을 적가한 후  $\beta$ -락탐의 THF 용액을 반응시켜 탁솔 유도체를 제조하는 방법이 구체적으로 기재되어 있지만, 이들 실시예는 4b, 4c와 n-부틸 리튬, 메틸 마그네슘 브로마이드 등의 용액의 반응생성물에서 일반식 (I)의 금속 알콕시드를 분리하지 아니하고 연속하여 다른 반응물질인  $\beta$ -락탐을 첨가하여 최종 생성물인 탁솔 유도체를 제조하는 것이 기재되어 있을 뿐이어서 이 사건 출원발명의 청구항 제1항 및 제2항에 기재된 일반식 (I)의 금속 알콕시드를 제조하는 실시예라고 할 수 없고, 특히 일반식 (I)에서 M이 Ti(티타늄)인 제1항 및 제2항 발명의 금속 알콕시드의 경우 Ti가 자연상태에서 주로 +4의 원자가를 갖는 다양한 착물을 형성하는 것이어서 13번 위치의 탄소에 +1가의 Ti로 알콕시드를 형성할 가능성이 희박한 것임에도 불구하고 명세서 어디에도 이들의 제조방법이 기재되어 있지 않다.

뿐만 아니라 제1항 발명의 일반식 (I)의 금속 알콕시드 중 1, 7, 10번 탄소 위치에 -OH기가 있고 13번 탄소 위치에 금속이 결합된 일반식 (I)의 금속 알콕시드, 1, 10번 탄소 위치에 -OH기가 있고 13번 탄소 위치에 금속이 결합된 일반식 (I)의 금속 알콕시드, 1, 7번 탄소 위치에 -OH기가 있고 13번 탄소 위치에 금속이 결합된 일반식 (I)의 금속 알콕시드 등은 명세서의 기재만으로는 실제로 제조될 가능성이 희박한 것인바, 이를 구체적으로 살펴보면 첫째로, 1, 7, 10번 탄소 위치에 -OH기가 있고 13번 탄

소 위치에 금속이 결합된 일반식 (I)의 금속 알콕시드는 1, 7, 10, 13번 탄소 위치에 -OH기가 있는 화합물인 10-데아세틸 박카틴Ⅲ(3)를 이용하여 제조해야 할 것인데, 이 경우 1, 7, 10, 13번의 -OH기는 모두가 금속과 반응할 수 있는 것이고, 상기 10-데아세틸 박카틴Ⅲ(3)에 TES기를 반응시키는 제1공정(명세서 제14쪽)에서는 84 내지 86%가 7번 탄소 위치에 TES기가 도입되는 것으로 기재되어 있는바, 이는 10-데아세틸 박카틴Ⅲ(3)에 유기금속화합물을 반응시키면 13번 탄소 위치에 금속이 결합된 일반식 (I)의 알콕시드가 생성되지 아니하고 7번 탄소 위치에 금속이 결합한 알콕시드가 84 내지 86% 생성되고, 기타 다른 위치에 금속이 결합한 알콕시드가 14 내지 16% 생성된다는 것을 의미하고, 그중 95%는 10번 탄소 위치에 금속이 결합하는 것일 뿐 아니라(이는 제2공정에서 7번의 -OH가 TES기로 보호되고 10, 13번에 -OH가 있는 화합물인 4a를 4c로 전환시키는 수율이 95%이므로 10번 위치에 금속이 먼저 결합되는 비율 또한 95%임을 알 수 있다(명세서 제15쪽)), 7번 및 10번 위치에 모두 금속이 결합한 알콕시드 또한 13번 탄소 위치에만 금속이 결합된 알콕시드보다 많이 생성되는 것이므로, 결국 원고의 주장과는 달리 1, 7, 10번 탄소 위치에 -OH기가 있고 13번 탄소 위치에 금속이 결합된 일반식 (I)의 금속 알콕시드는 거의 생성되지 아니하는 것이다.

둘째로, 1, 10번 탄소 위치에 -OH기가 있고 13번 탄소 위치에 금속이 결합된 일반식 (I)의 금속 알콕시드는 1, 10, 13번 탄소 위치에 -OH기가 있는 화합물인 7번 위치의 -OH기가 TES로 보호된 7-O-TES-10-데아세틸 박카틴Ⅲ 등을 이용하여 제조해야 할 것이고, 이 경우 10번 위치의 -OH기가 TES로 치환되는 수율이 95%인 것으로 볼 때, 10번 위치에 금속이 결합된 알콕시드가 적어도 95% 이상(거의 100%) 생성되는 것이므로, 결국, 1, 10번 탄소 위치에 -OH기가 있고 13번 탄소 위치에 금속이 결합된 일반식 (I)

의 금속 알콕시드 또한 거의 생성되지 아니하는 것이며, 마지막으로, 1, 7번 탄소 위치에 -OH기가 있고 13번 탄소 위치에 금속이 결합된 일반식 (I)의 금속 알콕시드 제조의 경우 원고는 과량의 부틸리튬에 의하여 7번 및 13번 위치에 금속이 결합된 알콕시드를 생성한 후 통상의 탈보호 과정을 적용시키면 7번 위치의 알콕시드 결합이 먼저 파괴되므로 1, 7번 탄소 위치에 -OH기가 있고 13번 탄소 위치에 금속이 결합된 일반식 (I)의 금속 알콕시드를 제조할 수 있다고 주장하나 알콕시드는 물에 의하여 -OH기로 돌아갈 정도로 민감한 것이어서, 결국 탈보호 과정을 적용시키면 7번 및 13번 탄소 위치의 알콕시드 결합이 모두 파괴되는 것이므로 상기 일반식 (I)의 금속 알콕시드 또한 거의 생성될 수 없는 것이라 하겠다.

따라서 이 사건 출원발명의 청구항에 기재된 일반식 (I)의 금속 알콕시드는 그 명세서 기재만으로는 출원 당시의 기술수준으로 보아 당업자가 제조할 수 있는지 의심스러운 경우에 해당하므로 일반식 (I)의 금속 알콕시드의 원소분석치, NMR(핵자기공명) 데이터, 융점, 비점 등의 확인자료가 출원 당시의 명세서에 필수적으로 기재되어 있어야 할 것임에도 불구하고 이러한 확인자료가 명세서에 기재되어 있지도 아니하므로, 결국 이 사건 출원발명은 명세서에 당업자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 발명의 구성, 목적 및 효과가 기재되어 있지 아니한 것이므로 특허법 제42조 제3항의 규정에 위배되는 것이고, 명세서에 의해 뒷받침되지 않는 화합물을 청구한 특허청구의 범위 제1항 내지 제5항은 특허법 제42조 제4항의 규정에 위배되는 것이므로 특허 받을 수 없는 것이라 할 것이다.

#### (4) 원고의 주장에 관한 판단

원고는 제3공정은 명세서 제16쪽에 구체적으로 기재되어 있으며 실시예 1 내지 9에

의하여 최종 생성물인 탁솔 유도체가 합성된 것 자체가 중간체인 일반식 (I)의 금속 알콕시드가 제조되었음을 입증하는 것일 뿐 아니라 일반식 (I)의 금속 알콕시드의 제조방법이 상세히 기재되어 있는 것이라고 주장한다.

살피건대, 최종 생성물로서 탁솔 유도체가 합성된 것은 인정되지만, 원고가 주장하는 바와 달리 실제로는 중간체의 형성 없이 모든 반응 첨가 물질이 동시에 반응하여 최종적으로 탁솔이 생성되는 것일 수도 있고, 일반식 (I)과 다른 구조의 중간체를 경유하여 탁솔이 합성될 가능성도 배제할 수 없는 것이어서 출원 당시의 기술수준으로 보아 당업자가 명세서의 기재에 의하여 화학물질을 제조할 수 있는지 의심스러운 경우에 해당하고, 특히, 1, 7, 10번 탄소 위치에 -OH기가 있고 13번 탄소 위치에 금속이 결합된 일반식 (I)의 금속 알콕시드, 1,10번 탄소 위치에 -OH기가 있고 13번 탄소 위치에 금속이 결합된 일반식 (I)의 금속 알콕시드, 1, 7번 탄소 위치에 -OH기가 있고 13번 탄소 위치에 금속이 결합된 일반식 (I)의 금속 알콕시드 및 일반식 (I)에서 금속(M)이 Ti(타타늄)인 제1항 및 제2항 발명의 금속 알콕시드는 화학이론상으로 제조될 가능성이 희박한 것임은 위에서 본바와 같고, 그럼에도 불구하고 명세서 어디에도 이들의 제조방법이 기재되어 있지 아니한 것이므로 원고의 위 주장은 이유 없다.

#### 다. 소결론

따라서 이 사건 출원발명은 특허법 제42조 제3항 및 제4항의 규정에 위배되는 것이어서 특허를 받을 수 없는 것이므로 이와 같은 이유로 거절을 한 것이 정당하다고 한 이 사건 심결은 적법하다.

#### 3. 결론

그렇다면 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이

판결한다.

2001. 9. 27.

재판장      판사      김이수      \_\_\_\_\_

                 판사      최정열      \_\_\_\_\_

                 판사      강기중      \_\_\_\_\_