

## 대 법 원

### 제 3 부

### 판 결

사 건 2006후3564 거절결정(특)

원고, 상고인 엠씨더블유 리써치 파운데이션 인크  
(MCW Research Foundation, Inc.)  
미국 53226 위스콘신주 밀오키 워터타운 플랭크 로드 8701  
대표자 더글라스 알 캠벨  
소송대리인 변호사 황영주, 오관석, 변리사 심미성, 김미경

피고, 피상고인 특허청장  
소송수행자 김희진

원 심 판 결 특허법원 2006. 10. 11. 선고 2005허7545 판결

판 결 선 고 2009. 1. 30.

### 주 문

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

### 이 유

상고이유를 본다.

의약의 용도발명에 있어서는 특정 물질이 가지고 있는 의약의 용도가 발명의 구성요

건에 해당하므로, 발명의 특허청구범위에는 특정 물질의 의약용도를 대상 질병 또는 약효로 명확히 기재하는 것이 원칙이나(대법원 2004. 12. 23. 선고 2003후1550 판결 참조), 특정 물질의 의약용도가 약리기전만으로 기재되어 있다 하더라도 발명의 상세한 설명 등 명세서의 다른 기재나 기술상식에 의하여 의약으로서의 구체적인 용도를 명확하게 파악할 수 있는 경우에는 특허법 제42조 제4항 제2호에 정해진 청구항의 명확성 요건을 충족하는 것으로 볼 수 있다.

위 법리에 비추어 기록을 살펴보면, 명칭을 “질소산화물의 생체 내 농도를 감소시키는 방법 및 그에 유용한 조성물”로 하는 이 사건 출원발명(출원번호 제1997-708653호)은 원심 판시의 디티오키아르바메이트 함유 질소산화물 스캐빈저의 의약으로서의 용도에 관한 발명으로서, 특허청구범위 제2항은 ‘원심 판시의 디티오키아르바메이트 함유 질소산화물 스캐빈저를 포함하는 원심 판시의 치료 대상 패혈증 쇼크, 사이토킨의 투여 등과 관련된 질소산화물 과생성 치료용 조성물’로 기재되어 있는데, 이 사건 출원발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에는 질소산화물 과생성은 원심 판시의 패혈증 쇼크, 사이토킨의 투여 등과 같은 광범위한 질병상태 및/또는 징후와 관련되고, 질소산화물의 과생성으로 인해 저혈압증, 다중기관부전증이 나타난다고 기재되어 있으며, 또한 생쥐를 대상으로 한 실시예를 통하여 이 사건 출원발명의 디티오키아르바메이트 함유 질소산화물 스캐빈저인 [(MGD)<sub>2</sub>Fe] 착물을 피하 투여하여 LPS 처리된 생쥐의 생체 내 질소산화물 농도를 감소시킴으로써 LPS 처리에 의하여 유도된 저혈압을 정상 혈압으로 회복시키는 효과를 보여 주고 있다. 따라서 의약의 용도발명에 관한 특허청구범위 제2항은 유효성분인 디티오키아르바메이트 함유 질소산화물 스캐빈저의 용도를 구체적인 질병 또는 약효로 기재하지 아니하고 질소산화물 과생성을 치료한다고 하는 약리기전으로 표

현되어 있지만, 발명의 상세한 설명을 참작하여 볼 때 질소산화물의 과생성으로 인해 유도되는 저혈압증, 다중기관부전증을 치료, 예방한다고 하는 구체적인 의약용도를 명확하게 파악할 수 있으므로, 특허청구범위 제2항은 청구항의 명확성 요건을 충족한다.

그런데도, 원심은 판시와 같은 이유로 이 사건 출원발명의 특허청구범위 제2항이 의약의 용도를 명확하게 기재하지 아니하였다고 판단하였으니, 원심판결에는 청구항의 명확성 요건에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있고, 이를 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 관여 대법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.

재판장          대법관          안대희 \_\_\_\_\_

주    심          대법관          김영란 \_\_\_\_\_

                  대법관          이홍훈 \_\_\_\_\_

                  대법관          양창수 \_\_\_\_\_