

특 허 법 원

제 4 부

판 결

사	건	2004허6521 등록무효(특)
원	고	주식회사 중외제약 서울 동작구 신대방동 698 대표이사 이종호, 이경하 소송대리인 변호사 권영모 소송대리인 변리사 노재철, 이현실
피	고	머크 앤드 캄파니 인코포레이티드(Merk & Co., Inc.) 미합중국 뉴저지 07065 라웨이 이스트 링컨 애브뉴 126 (126 East Lincoln Aveneu, Rahway, New Jersey 07065 U.S.A.) 대표자 에드워드 더블유 머레이(Edward W. Murray) 소송대리인 변호사 백창훈, 노경식 소송대리인 변리사 이귀동, 김지은
변	론	중 결
판	결	선 고

주 문

1. 특허심판원이 2004. 9. 14. 2003당2330호 사건에 관하여 한 심결 가운데, 특허등록 제33727호의 특허청구범위 중 청구항 16.에 대한 무효심판청구를 기각한 부분을 취소한다.
2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

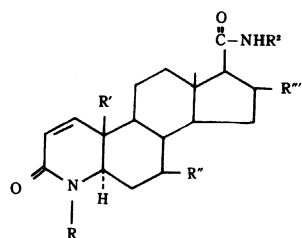
1. 기초사실

가. 이 사건 특허발명(갑 제3호증)

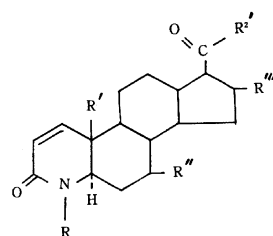
- ① 명칭 : 17β -N-일치환된 카바모일 또는 17β -아실-4-아자-5a-안드로스트-1-엔-3-온의 제조방법
- ② 출원일/등록일/등록번호 : 1985. 2. 26./1990. 6. 14./제33727호
- ③ 주요 특허청구범위 및 발명의 상세한 설명의 내용
- ㉠ 주요 특허청구범위

아래 다. (1)과 같이 원고가 등록무효 심판을 청구한 이 사건 특허발명의 특허청구범위 중 청구항 11., 12., 16., 21.(이하, '이 사건 제11항, 제12항, 제16항, 제21항 발명'이라고 한다)만 기재한다(그 가운데 이 사건 제16항 발명을 제외한 나머지 청구항들에 관한 특허는 2004. 5. 10. 피고가 이를 포기하여 등록말소되었다).

청구항 11. 하기 일반식(I) 또는 (I')의 화합물.



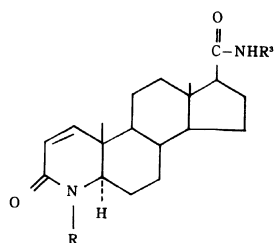
(I)



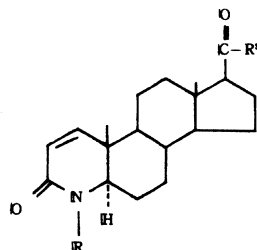
(I)'

상기식(I)에서, R은 수소, 메틸 또는 에틸이며, R²는 탄소수 1 내지 12의 직쇄 및 측쇄 알킬, 및 임의로 1 또는 그 이상의 탄소수 1 내지 2인 저급 알킬 치환체 및/또는 그 이상의 할로젠 치환체를 함유하는 모노시클릭 아릴로부터 선택된 탄화수소 라디칼이고, R'는 수소 또는 메틸이며, R''는 수소 또는 β-메틸이고, R'''는 수소, α-메틸 또는 β-메틸이거나, R', R'' 및 R'''가 각각 수소 및 메틸로부터 선택되며, 상기식(I')서, R은 수소, 메틸 또는 에틸이며, R²는 탄소수 1 내지 12의 직쇄 또는 측쇄 알킬, 임의로 하나 또는 그 이상의 탄소수 1 내지 2인 저급 알킬 치환체 및/또는 하나 또는 그 이상의 할로(Cl, F 또는 Br) 치환체를 함유하는 모노시클릭아릴, 벤질 및 펜에틸 중에서 선택된 아르알킬, 및 2- 또는 4-피리딜, 2-피롤릴, 2-푸릴 및 티오펜닐 중에서 선택된 헤테로시클릭으로 이루어진 그룹 중에서 선택된 1가 라디칼이고, R', R'', R'''는 각각 수소 및 메틸 중에서 선택된다.

청구항 12. 제11항에 있어서, 하기 일반식(II) 또는 (II')의 화합물.



(II)

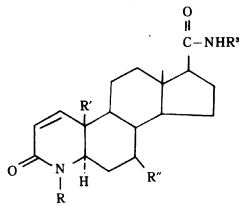


(II)'

상기식에서, R은 수소, 메틸 또는 에틸이며, R³는 탄소수 4 내지 8의 측쇄 알킬 또는 시클로 알킬이다.

청구항 16. 제11항에 있어서, 17 β -(N-t-부틸카바모일)-4-아자-안드로스트-1-엔-3-온인 화합물.

청구항 21. 약제학적으로 허용되는 담체 및 하기 일반식의 제11항에 따른 화합물을 함유하는 약제학적 조성물.



상기식에서, R은 수소, 메틸 또는 에틸이며, R³는 탄소수 4 내지 8의 측쇄 알킬이다.

㉔ 발명의 상세한 설명의 주요 내용

‘신규의 17 β -N-(일치환된) 또는 17 β -아실-카바모일-4-아자-5 α -안드로스탄-1-엔-3-온 화합물의 제조방법, 활성 성분으로서 이 신규의 화합물을 함유하는 약제학적 제제, 신규의 화합물 또는 그의 약제학적 제제를 사용하여 테스토스테론-5 α -환원효소를 억제하고 과안드로겐증을 치료하는 방법에 관한 것’이라는 기재와 함께, ‘비교대상발명(그 내용은 아래 나.와 같다)에는 과잉 안드로겐성 치료에 유용하다고 알려진 4-아자-17 β -치환된-5 α -안드로스탄-3-온의 그룹이 기재되어 있다. 그러나 언급된 참고 문헌중 어떤 것도 본 발명의 모든 신규의 17 β -n-(일치환된)카바모일 또는 17 β -아실-4-아자-5 α -안드로스탄-1-엔-3-온이 매우 우수한 테스토스테론-5 α -환원효소 억제제로서 유용하다는 것을 제안하지 못하고 있다’, ‘전술한 바와 같이 상기 방법에 의해 제조된 본 발명의 화합물은 특히 테스토스테론-5 α -환원효소를 억제하는 능력에 의해서 강력한 안드로겐 억제제이다. 따라서, 본 발명은 특히 본 발명의 신규의 화합물을 국부 투여하여, 심상성 좌창, 지루 및 여성의 조모증의 과안드로겐증을 치료하는 방법 및 본 발명의 신규의 화합물

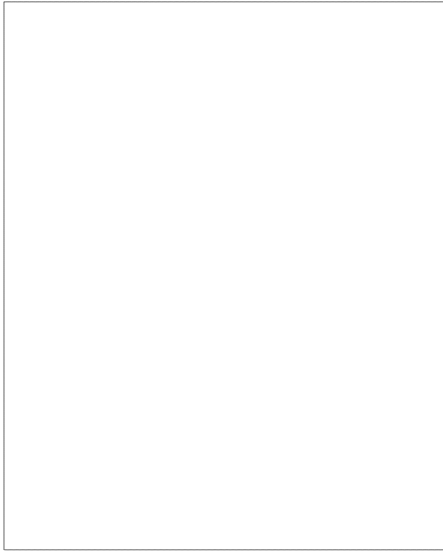
의 비경구 투여에 의하여 상기의 모든 상태뿐만 아니라 양성의 전립선비대증을 치료하는 방법을 제공한다'는 기재가 있다. 아울러, 대표적인 화합물로서, 17β-(N-삼급 부틸카바모일)-4-아자-4-메틸-5α-안드로스트-1-엔-3-온(이 사건 제16항 발명의 화합물), 17β-(N-이소부틸카바모일)-4-아자-4-메틸-5α-안드로스트-1-엔-3-온, 17β-(N-삼급-옥틸카바모일)-4-아자-4-메틸-5α-안드로스트-1-엔-3-온, 17β-(N-옥틸카바모일)-4-아자-4-메틸-5α-안드로스트-1-엔-3-온, 17β-(N-1.1-디에틸부틸카바모일)-4-아자-4-메틸-5α-안드로스트-1-엔-3-온, 17β-(N-네오펜틸카바모일)-4-아자-4-메틸-5α-안드로스트-1-엔-3-온, 17β-(N-삼급-아밀카바모일)-4-아자-4-메틸-5α-안드로스트-1-엔-3-온, 17β-(N-삼급-헥실카바모일)-4-아자-4-메틸-5α-안드로스트-1-엔-3-온 및 상기의 화합물의 4-메틸 치환체가 수소 또는 에틸라디칼에 의해 치환된 상응하는 화합물, 메틸, 에틸, 프로필, 이소-프로필, 부틸, 페닐에 의해서 치환된 N-측쇄 알킬 치환체; 2, 3 또는 4-톨일, 크실일, 2-브로모 또는 2-클로로페닐, 2, 6-디클로로 또는 2, 6-디브로모페닐 치환체를 갖는 화합물을 들고 있다. 그리고, 이 사건 특허발명의 상세한 설명 실시예 1a로 이 사건 제16항 발명의 화합물인 $R=CONCH(CH_3)_3$ 이 기재되어 있다.

④ 특허권자 : 피고

⑤ 발명자 : Gary H. Rasmusson 등

나. 비교대상발명(갑 제5호증)

1983. 3. 22. 공개된 미국특허공보 제4377584호에 기재된 5α-환원효소 억제제에 관한 발명으로서, 이 사건 특허발명의 발명자 중 한 사람인 Gary H. Rasmusson이 공동 발명자이며,



와 같은 화학식을 갖는{여기에서 화학식 (I)은 부분적으

로 화학식 (II) 및(또는) (III)의 구조를 가질 수도 있다} 4-아자-17 β -치환된-5 α -안드로스
탄-3-온의 그룹 및 이들의 동족 유사체, 동 화합물들의 약학적으로 허용가능한 염이 테
스토스테론 5 α -환원효소 저해제로 활성이 있고, 따라서, 여드름, 지루성 피부염, 여성
다모증 등의 국소적 치료 및 양성 전립선 비대증의 전신성 치료에 유용하다는 기재가
있으며, 화합물에 관한 실시례 1 내지 34이 개시되어 있다.

다. 절차의 경위

(1) 원고는, 이 사건 제11, 12, 16항 발명은 비교대상발명에 비하여 신규성 또는 진
보성이 없고, 이 사건 제16항 발명은 명세서 기재불비에 해당하기도 하며, 이 사건 제
21항 발명은 구 특허법(1986. 12. 31. 법률 제3891호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제
4조 제2호에 의하여 특허 받을 수 없는 발명이라는 이유로 위 각 청구항에 대한 등록
무효 심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 2003당2330호로 심리하여, 2004. 9. 14. (2)
와 같은 이유로 이 사건 제16항 발명에 대한 원고의 청구를 기각하고, 나머지 청구항
에 대한 청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

(2) 이 사건 심결이유의 요지

(가) 이 사건 제11, 12, 21항 발명에 관하여

이 사건 제11, 12항 발명의 화합물들은 비교대상발명에 구체적으로 개시된 바 없으므로 선택발명으로서의 신규성은 인정되나, 어느 것도 비교대상발명 화합물들보다 테스토스테론-5 α -환원활성이 현저하게 우수하다는 점을 입증하지 못하고 있으므로, 선택발명으로서의 진보성이 인정되지 아니한다. 또한, 이 사건 제21항 발명은 의약발명에 해당되는 것이어서 구 특허법 제4조 제2호의 규정에 위반하여 등록된 것이다.

따라서, 이 사건 제11, 12, 21항 발명은 그 등록이 무효로 되어야 한다.

(나) 이 사건 제16항 발명에 관하여

1) 명세서 기재불비 여부

이 사건 특허발명의 상세한 설명에는 이 사건 제16항 발명의 화합물이 명확하게 특정되어 기재되어 있으며, 그 제조방법도 당업자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있다. 또한, 이 사건 특허발명의 명세서에 이 사건 제16항 발명이 비교대상발명에 비하여 ‘테스토스테론-5 α -환원효소’ 억제활성이 매우 우수하다는 취지의 기재가 있으므로 이 사건 제16항 발명은 선택발명으로서의 효과가 적법하게 기재된 것이다. 따라서, 이 사건 제16항 발명은 명세서 기재불비에 해당하지 아니한다.

2) 신규성, 진보성 유무

이 사건 제16항 발명은 비교대상발명에 비하여 신규성이 있고, 피고가 이 사건 특허발명의 출원 이후에 이 사건 제16항 발명과 비교대상발명의 가장 우수한 실시례인 1, 7, 15, 33을 대비하여 제출한 각종의 실험 데이터에 의하면, 양 발명의 IC₅₀값, 정상상태의 개에서 급성 5 α -환원효소 억제에 대한 검정을 T와 DHT 수치의 변화로 측정한 값, 거세한 수컷 쥐의 전립선크기 변화를 통하여 항안드로겐 검정결과를 측정한

값, 정상상태의 쥐에서 급성 5α-환원효소 억제에 대한 검정을 시행한 값, 인간, 개 및 쥐 전립선 미립자 제제로부터 5α-환원효소를 억제하는 능력에 대한 검정 값, 개의 전립선 치료효능에 대한 장기간의 결과를 측정한 값 등 모든 면에 있어 이 사건 제16항 발명이 더욱 뛰어난 효과를 가지고 있는 사실이 인정되므로, 결국 이 사건 제16항 발명은 선택발명으로서 비교대상발명에 비하여 진보성이 있다.

3) 따라서, 이 사건 제11, 12, 21항 발명은 그 등록이 무효로 되어야 하고, 이 사건 제16항 발명의 등록무효를 구하는 원고의 청구는 이유 없다.

[증 거] 갑 제1 내지 5호증

2. 당사자의 주장

가. 원고의 주장

(1) 명세서 기재불비에 관한 주장

(가) 이 사건 제16항 발명은 화합물의 구체적 제조 공정 또는 실시례가 기재되어 있지 않고, 다만 그 제조 경로를 추측케 하는 반응도식만이 기재되어 있을 뿐이므로, 당업자가 용이하게 발명을 실시할 수 있을 정도로 발명의 내용이 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않고 있다.

(나) 당초, 피고는 이 사건 제16항 발명을 비교대상발명의 선택발명으로 삼으려 했던 것이 아니라, 비교대상발명 화합물의 하위개념으로서 수많은 화합물을 포함하는 이 사건 제11항 발명에 관하여 물질특허를 취득하였다가, 이 사건 제11항 발명이 비교대상발명에 대한 중복특허임이 밝혀져 무효로 될 처지에 이르자 뒤늦게 그 종속항으로서 하나의 화합물을 특정한 이 사건 제16항 발명을 비교대상발명의 선택발명으로 내세우고 있는데 지나지 않는다.

(다) 위와 같은 이유로 인하여, 이 사건 특허발명의 명세서에는 일반적인 선택발명의 명세서와는 달리 선행발명과 대비되는 발명의 효과에 대한 기재가 거의 없고, 단지 이 사건 제11항 발명의 화합물들이 ‘매우 우수한 테스토스테론-5 α -환원효소 억제제’라거나, ‘특히 테스토스테론-5 α -환원효소를 억제하는 능력에 의해서 강력한 안드로겐 억제제이다’라는 정도의 기재가 있을 뿐인 바, 이는 이미 비교대상발명의 명세서에 비교대상발명 화합물의 효과로 기재되어 있는 것과 동일한 것에 지나지 않는다.

(라) 피고는 이 사건 제16항 발명의 특징은, 생체 내 테스토스테론(T)의 농도를 증가시키고, 안드로겐 수용체를 차단하지 아니한 채 오로지 테스토스테론-5 α -환원효소만을 억제하는 것에 있다고 주장하나, 생체내에서 T의 농도를 변화시키는 원인은 매우 다양하여 T의 농도 증가가 반드시 테스토스테론-5 α -환원효소의 억제로 인한 직접적인 결과라고 단정할 근거가 없고, 안드로겐 수용체 차단효과 역시 테스토스테론-5 α -환원효소의 억제활성과 직접 관계가 없는 지표이므로 이를 이 사건 제16항 발명의 진보성 판단의 기준으로 삼아서는 아니되며, 가사 원고의 주장이 사실이라고 하더라도 이 사건 특허발명의 명세서에는 그와 같은 기재가 전혀 나타나 있지 아니하므로, 이를 선택발명으로서의 이 사건 제16항 발명의 효과로 고려하여서는 아니된다.

(2) 이 사건 제16항 발명의 효과의 현저성 여부

(가) 피고가 제출한 비교대상발명의 실시례들과 이 사건 제16항 발명을 대비한 실험 데이터에 의하면 비교대상발명의 실시례들 가운데 이 사건 제16항 발명보다 우수한 지표를 나타낸 경우가 많이 포함되어 있음에도, 이 사건 심결은 합당하고 객관적인 근거 없이 그와 같은 데이터는 배제한 채, 오로지 이 사건 제16항 발명의 효과가 우수한 것만을 채택하여 효과의 현저성을 인정하였는바, 선택발명의 경우 효과의 현저성은 매

우 엄격한 기준 아래 인정되어야 하고, 위와 같이 비교대상발명의 실시례 중에 이 사건 제16항 발명보다 우수한 것이 상당수 포함되어 있는 이상, 이 사건 제16항 발명에 진보성을 인정할 수 없다.

(나) 비교대상발명의 화합물에 포함되는 갑 제13호증 표 II의 9p, 10p화합물은 비록 비교대상발명의 실시례로는 나타나 있지 아니하나, 비교대상발명의 실시례 화합물보다 구조면에서 더욱 이 사건 제16항 발명의 화합물과 유사하므로 이를 이 사건 제16항 발명의 선택발명으로서의 진보성을 탄핵하는 자료로 사용할 수 있다 할 것인데, 위 9p, 10p화합물의 테스토스테론-5 α -환원효소의 억제효과가 이 사건 제16항 발명의 효과보다 훨씬 우수하므로 이 사건 제16항 발명은 진보성이 없다.

나. 피고의 주장

(1) 명세서 기재불비 여부

(가) 이 사건 특허발명의 상세한 설명에는 이 사건 제16항 발명의 화합물이 명확하게 특정되어 기재되어 있으며, 그 제조방법도 당업자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있다

(나) 이 사건 특허발명의 상세한 설명에 기재된 이 사건 제11항 발명의 화합물들이 ‘매우 우수한 테스토스테론-5 α -환원효소 억제제’이며, ‘특히 테스토스테론-5 α -환원효소를 억제하는 능력에 의해서 강력한 안드로젠 억제제이다’라는 문언은 이 사건 제11항 발명의 종속항이자 물질발명인 이 사건 제16항 발명의 효과에 관한 기재로서 충분한 것이고, 그 효과의 구체적 입증은 사후에 진보성 판단의 단계에서 데이터 제출을 통하여 할 수 있는 것이므로, 이 사건 제16항 발명은 명세서 기재요건을 충족한 것이다.

(다) 종래, 생체 내에서 스테로이드성 항안드로젠은 여성화의 부작용을, 비스테로이드성 안드로젠은 수용체에 작용하여 남성태아를 여성화시키는 부작용을 나타내는 것이 널리 알려져, 전립선 비대증 치료제의 경우 테스토스테론-5 α -환원효소를 억제하는 항안드로젠성 화합물을 개발하는 방향으로 연구가 진전되어 오고 있던 실정이므로, 당업자라면 생체 내에서 T생성을 억제하지 않는 동시에 전립선 내의 안드로젠이 수용체와 결합하는 것을 억제하지 않도록 하는 것이 바람직하다는 것을 자명하게 인식할 수 있는 바, 이 사건 특허발명의 명세서에 '특히 테스토스테론-5 α -환원효소를 억제하는 능력에 의해서 강력한 안드로젠 억제제이다'라는 문언이 있는데다가 추후 제출된 실험데이터 역시 이 사건 제16항 발명의 화합물을 투여한 실험대상에서 T는 증가하고, 안드로젠 수용체의 결합은 억제되지 않으며 DHT만이 감소한 결과를 보이고 있는 이상, 결국 이 사건 제16항 발명이 '테스토스테론-5 α -환원효소만을 억제하는 데 핵심적인 특징을 가지고 있다'는 점은 명세서에도 기재된 것으로 보아야 할 뿐 아니라 데이터에 의해서 그 효과가 입증된 것이다.

(2) 이 사건 제16항 발명의 진보성

(가) 이 사건 제16항 발명은 비교대상발명의 실시례들 가운데 특허청구범위로 구성되고 원고에 의하여 거시된 실시례 1, 7, 15, 33보다 어느 실험 지표에 의하더라도 '5 α -환원효소 억제제'로서 우수하다는 점이 밝혀졌을 뿐 아니라(개의 전립선크기 변화에 관하여는 위 실시례 일부가 이 사건 제16항 발명보다 우수한 것으로 나타났으나, 개의 전립선크기는 테스토스테론-5 α -환원효소 외에 다양한 생체 내 인자에 의하여 영향을 받는 것이므로 위 지표는 이 사건 제16항 발명의 효과를 판단하기 위한 직접적인 근거가 될 수 없다), 전립선 내에서 T는 증가하고, 안드로젠 수용체의 결합은 억제되지 않

으며 DHT만이 감소한 결과를 보이는 점에서도 비교대상발명의 실시례들과 구별되는 특징과 우수성이 있다.

(나) 9P, 10P화합물은 비교대상발명의 실시례에 나타나 있지 아니한 화합물이고, 비교대상발명과의 관계에서 이 사건 제16항 발명과 동등한 선택발명에 지나지 않는 것이므로, 이 사건 제16항 발명의 진보성을 탄핵하는 자료로 사용할 수 없다.

(다) 따라서, 이 사건 제16항 발명은 비교대상발명에 비하여 현저한 효과가 있으므로 진보성이 있다.

3. 판단

가. 이 사건 특허발명이 명세서 기재요건을 충족하고 있는지 여부

구 특허법 제8조 제3항은, 명세서 중 발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘당업자’라고 한다)가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적, 구성, 작용 및 효과를 기재하여야 한다고 규정하고 있는 바, 발명의 구성 이외에 목적, 작용 및 효과까지 기재하도록 한 것은 단순히 당해 발명을 용이하게 실시하고 재현할 수 있기 위한 발명의 구성 뿐 아니라 당해 발명이 과제로 한 목적과 당해 발명이 달성한 특유의 기술적 효과도 함께 기재하도록 함으로써 당해 발명의 기술적 의의와 가치도 명확하게 이해할 수 있게 하기 위한 것이다(대법원 1996. 7. 30. 선고 95후1326판결). 나아가, 특허발명이 명세서의 기재요건을 충족하지 못하였음이 명백하다면 그 발명의 신규성, 진보성을 나아가 살필 것도 없이 등록이 무효로 되어야 하므로(구 특허법 제69조 제1항 제1호), 아래에서 이 사건 특허발명에 관하여 명세서에 당업자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 발명의 작용 효과가 기재되어 있는 지(이 사건 특허발명이 명세서의 기재요건을 충족하고 있는지) 여부를 먼저 살핀

다.

(1) 선택발명으로서의 이 사건 제16항 발명

(가) 선택발명이라 함은 선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요건 중의 전부 또는 일부로 하는 발명을 말하는 바(대법원 2003. 10. 10. 선고 2002후2846판결 등), 위 1. 가.에서 본 바와 같이 이 사건 제16항 발명은 상위개념의 물질인 비교대상발명의 '4-아자-17 β -치환된-5 α -안드로스탄-3-온'의 하위개념에 해당하는 '17 β (N-t-부틸카바모일)-4-아자-안드로스트-1-엔-3-온' 화합물로 이루어진 선택발명이다(다툼 없는 사실).

(나) 선택발명의 명세서 상 효과의 기재와 관련된 두 가지의 입장(특히, 선택발명이 물질발명인 경우)

선택발명의 명세서 상 효과 기재와 관련하여서는, ① 선택발명으로서의 특징에 중심을 두어, 선행발명과의 효과의 질적 혹은 양적인 차이를 구체적으로 알 수 있도록 명세서에 그 내용을 명확히 기재하거나, 나아가 이를 확인할 수 있도록 선행발명과 효과를 대비한 실험 데이터까지 포함되어 있어야만 명세서 기재요건을 갖춘 것으로 보는 입장과, ② 비록 선택발명이라고 하더라도 물질발명인 이상, 발명의 효과는 산업상 유용한 목적 화합물이 성공적으로 제조됨으로써 달성되는 것으로 볼 수 있으므로 명세서의 효과 기재 또한 발명자가 선행발명과의 차이를 인식하였음을 보이는 정도로 족하며, 그 구체적인 효과는 차후 선택발명의 진보성이 문제되었을 때 실험데이터의 제출 등을 통하여 입증되면 되는 것이고, 그 과정에서 진보성 판단의 근거가 되는 '효과의 현저성' 기준을 엄격하게 적용하면 된다는 입장이 있다(이 사건에서 원고는 ①의 입장, 피고는 ②의 입장에 서 있다).

(다) 대법원 판례의 태도

판례 가운데 선택발명의 명세서 기재요건을 정면으로 다룬 대법원 2003. 4. 25. 선고 2001후2740판결(이하 '2740 판례'라고 한다)은, '선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요건의 전부 또는 일부로 하는 이른바 선택발명은, 첫째, 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하지 않고 있으면서, 둘째, 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에 한하여 특허를 받을 수 있고, 이 때 선택발명의 상세한 설명에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하면 충분하고, 그 효과의 현저함을 구체적으로 확인할 수 있는 비교실험자료까지 기재하여야 하는 것은 아니며, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 출원일 이후에 출원인이 구체적인 비교실험자료를 제출하는 등의 방법에 의하여 그 효과를 구체적으로 주장, 입증하면 된다'고 하고 있는 바, 이에 따르면, ① 선택발명의 명세서에는 그 발명이 선행발명에 비하여 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있음을 명확히 기재할 것이 필요하고, ② 명세서에 기재된 효과의 현저함이 의심스러울 때는 출원일 이후에 출원인이 구체적인 비교실험자료를 제출하는 등의 방법에 의하여 그 효과를 구체적으로 주장, 입증하면 되고, 반드시 명세서에 그 효과를 구체적으로 입증하는 자료가 포함되어 있어야 하는 것은 아니다.

위 판례에 의하면 선택발명이라 하여 반드시 명세서에 효과의 현저함을 구체적으로 확인할 수 있는 비교실험자료까지 포함되어야 하는 것은 아니며, 출원일 이후에 구체적인 비교실험자료를 제출하는 등의 방법에 의하여 그 효과를 구체적으로 주장, 입증

해도 무방하다 할 것이나, 과연 명세서에 어느 정도로 기재하여야 '선택발명이 선행발명에 비하여 효과가 질적으로 서로 다르거나 양적으로 현저한 차이가 있음을 명확히 기재' 하였다고 할 수 있는 지는 여전히 문제로 남는다.

(2) 선택발명의 경우 명세서 상 효과 기재에 관한 기준

살피건대, 아래 (가) 내지 (바)에서 보는 이유로 선택발명자는 선행발명에 비하여 이질적인 효과를 가지는 선택발명의 경우에는 그 이질적인 효과의 구체적 내용을 기재하고, 동질이면서 현저한 효과를 가지는 선택발명의 경우에는 선행발명에 비하여 우수한 효과를 객관적으로 인식할 수 있는 적어도 하나의 구체적 대비결과를 명세서에 제시함으로써, 자신이 선택발명의 출원 당시에 실제로 발명의 완성에 이르렀음을 당업자가 알 수 있도록 해야 한다고 봄이 상당하다.

다시 말하면, 적어도 발명자가 자신의 발명이 선택발명에 해당한다는 것을 인식하고 있는 이상, 선택발명인 물질발명에 있어 발명자가 선택발명의 효과를 인식했다는 것은 일반 물질발명의 경우와 같이 특정한 물질이 실제로 생성가능하다는 점을 인식한 것만으로 충분한 것이 아니라, 그 물질이 선행발명과 대비하여 구체적으로 어떠한 이질적인 효과가 있거나, 양적으로 어느 정도의 현저한 효과 차이가 있는지 까지를 명확히 인식하고, 그 이질적인 효과를 명시적으로 밝히거나 양적으로 현저한 효과의 차이가 있음을 수량적 기재를 통해 구체적으로 밝혀야만 명세서에 선택발명으로서의 효과를 적법하게 기재한 것이 되는 것이다. 그 이유는 다음과 같다.

(가) 선택발명의 본질

일반적으로 발명의 명세서에 기재되는 발명의 효과는, 당해 발명의 구성에 따라 인과적으로 나타나는 결과를 개시하는 것으로 족하고(이 점에서 그 효과가 선행

발명에 비하여 현저하게 우수한 것인가를 따지는 진보성 판단 시 고려되는 발명의 효과와는 개념을 달리한다), 특히 화학물질발명은 그 속성상 물질 자체가 발명의 구성에 해당하고, 그 물질을 실제로 제조하였다는 것이 발명의 효과에 해당하는 경우가 많으며, 발명자가 실시례나 원소분석치, 용점, 굴절율 등 그와 같은 구성을 가진 물질을 실제로 제조할 수 있다는 점을 보이기만 하면 명세서 기재요건으로서의 발명의 효과기재가 있는 것으로 보는 경우가 많다.

그러나 한편, 선택발명은 본질적으로는 선행발명에 대한 중복발명에 해당하여 특허받을 수 없는 것임에도 기초발명의 활용과 개선을 촉진하여 산업의 발달과 공익의 증진을 도모하기 위하여 상위개념인 선행발명이 특별히 인식하지 못한 우수한 효과를 가진 하위개념으로 이루어진 발명에 관하여 예외적으로 특허를 부여하는 것이기 때문에, 명세서 기재의 적법 여부를 판단함에 있어 위와 같은 일반적인 기준을 그대로 적용하는 것은 타당하지 아니하고, 선행발명이 미처 인식하지 못한 각별하고 현저한 효과를 명확히 인식하고 있는지 여부가 명세서에 명확히 드러나야만 그 기재요건을 만족한 것으로 볼 것이다. 2740 판례가 앞서 본 바와 같이 선택발명에 관하여 명세서에 '선행발명이 갖는 효과와 ㉠ 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, ㉡ 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있음을 명확히 기재할 것'을 요구하여 명세서 상 효과 기재의 정도를 일반적인 물질발명에 비하여 한층 엄격하게 요구하고 있는 것 또한 같은 맥락으로 이해된다.

(나) 선택발명에 있어 발명의 성립과 진보성 판단의 구별

선택발명에 대한 출원 당시, 발명자가 그 발명이 선행발명과 대비되는 이질적이거나 양적으로 현저한 효과가 있다는 점을 구체적으로 인식하는 한편 이를 명세서

에 명확히 표현하여 당업자로 하여금 그 선택발명의 기술적 의의를 알 수 있게 한다는 것과, 선택발명을 포함한 물질발명에 있어 발명의 진보성이 문제되는 경우 발명자가 출원 이후에 자신의 선택발명의 효과를 뒷받침하는 실험데이터를 사후에 수집, 제출함으로써 발명의 진보성을 입증할 수 있다는 것은 개념상 명확히 구분되어야 한다.

선택발명의 진보성을 인정하기 위한 효과의 현저성 기준은 일반적인 발명에 비하여 매우 엄격하여, 선행발명에 나타난 모든 실시례의 경우보다 선택발명의 실시례가 우수하다는 것을 입증하여야 한다. 따라서 그와 같은 조건을 만족시키는 모든 데이터를 출원할 때에 명세서에 모두 포함시키도록 하는 것은 무리이고, 발명자는 나중에 선택발명의 진보성이 문제된 경우 자신의 선택발명이 우수한 효과를 가지는 것이라는 점을 비교데이터의 제출을 통하여 입증할 수 있는 것이다. 선택발명에 있어 데이터의 추후 제출이 가능하다는 것은 어디까지나 위와 같은 의미일 뿐이고, 그것이 곧 명세서에 막연히 발명자가 효과의 차이를 인식하였음을 알 수 있는 정도의 추상적인 표현만 있더라도 발명의 효과 기재 요건이 충족된 것을 의미한다고 볼 수는 없다.

(다) 출원일 소급 및 특허기간의 부당한 연장 우려

발명은 출원 당시 완성되어 있어야 하고, 미완성 발명을 출원하여 특허등록을 받은 이후에 발명을 완성하는 것은 부당하게 출원일의 소급을 인정하는 것이 되어 허용될 수 없다. 만약, 명세서에 선택발명의 효과로 선행발명에 비하여 이질적인 효과가 있다는 것을 알 수 있는 구체적 내용을 기재하지 않거나 막연히 ‘선행발명에 비하여 우수하다’는 정도의 효과만을 기재하고 달리 이를 뒷받침할 수 있는 객관적인 근거를 전혀 기재하지 아니한 발명을 선택발명으로서 완성된 것이라거나 명세서 기재요건을 충족한 것이라고 보아 특허를 부여한다면, 실제로는 공지된 선행발명을 기초로 하

여 그 하위개념에 속하는 특정의 물질만을 발명하였을 뿐, 그 산업상 이용가능성이나 선행발명과 차별되는 실질적이거나 현저한 효과의 유무를 전혀 확인하지 못한 발명자가 일응 하위개념에 속하는 다수의 물질들에 대하여 특허를 선점한 뒤, 사후에 그 선택발명의 진보성이 문제되면 비로소 발명의 효과를 뒷받침하는 실험을 행하여 그 중 진보성 입증에 성공하는 물질에 관하여 '진보성이 있는 선택발명'임을 주장하여 특허를 유지하고, 그나마 위와 같이 선점한 물질특허에 관하여 별도로 진보성이 문제되지 않는 경우에는 그대로 선점특허를 유지하게 되는 부당함을 막을 수 없다. 또한, 선행의 물질발명에 관한 특허권자와 선택발명의 특허권자가 동일인인 경우라면 위와 같은 방법은 선행발명의 특허권이 존속기간만으로 소멸되는 경우, 실질적으로 선행발명의 특허기간을 연장하는 방편으로 사용될 수 있어 불합리하다.

(라) 명세서 상 효과를 정량적으로 대비, 기재하는 것의 현실적 가능성

의약물질의 경우, 통상적으로 물질→약리활성→의약용도의 규명의 단계로 발명이 이루어지는 바, 물질→약리활성의 단계는 시험관내 시험(in vitro test) 또는 동물시험, 기관시험, 세포시험 등 각종 생체 내 시험(in vivo test)을 통해 밝혀내며, 약리활성→의약용도의 단계는 동물시험을 사용하는 것이 일반적이다. 시험관내 시험은 대체로 수치로 그 결과를 나타낼 수 있고, 생체 내 시험 역시 반응의 유, 무를 통계적으로 표시하거나 선행 의약물질과 비교한 상대적 수치로 표시함으로써 정량적인 결과로 표시하는 것이 가능하다. 따라서, 적어도 선택발명의 효과로 '선행발명에 비하여 우수하다'라는 기재를 하는 발명자는, 효과에 대한 객관적 인식 없이 그와 같은 기재를 한 것이 아니라 출원 당시 양적으로 현저한 효과를 명확히 인식하여 선택발명을 완성한 상태라면, 자신이 그와 같은 판단에 이르게 된 근거가 된 자료를 반드시 가지고 있을 것

이므로 이를 정량적인 수치로 표시하여 명세서에 기재할 수 있다.

(마) 선택발명 이외의 유형의 발명에 요구되는 효과 기재 정도와의 균형

대법원 판례는, 의약에 있어서는 그 작용효과(의학적 효과)에 대한 객관적인 기재가 명세서 기재의 필수적인 요건이므로 발명의 상세한 설명에 특허청구범위를 이루는 발명의 의학적 효과에 대한 기재가 없다면 명세서의 기재불비에 해당한다고 하고(대법원 1996. 6. 14. 선고 94후869 판결), 수치한정발명의 경우, 명세서에 수치한정으로 인한 임계적 효과가 명확히 기재되어 있어야 한다고 하며(대법원 2005. 4. 15. 선고 2004후448 판결 등 다수), 의약의 용도발명의 경우 그 출원 전에 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 있지 않는 이상 명세서에 특정 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 실험례로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재할 것을 요구하고 있다(대법원 2004. 12. 23. 선고 2003후1550 판결 등 다수). 수치한정발명이나 의약의 용도발명의 경우 물질발명인 선택발명과 카테고리를 달리하지만 어느 경우이든 기존 공지기술의 범위에 속하는 것임에도 예외적으로 특허성이 인정되는 발명이라는 점에서 본질적인 공통점을 가지고 있는 바, 판례가 전자의 두 경우는 모두 명세서에 발명의 이질적이거나 현저한 효과를 명확히 기재할 것을 요구하거나 이를 뒷받침하는 객관적인 데이터까지 포함시킬 것을 요구하고 있음에 비추어 보면, 선택발명으로서의 물질발명의 경우에는 비록 발명의 효과를 뒷받침하는 실험데이터는 이를 명세서에 기재하도록 할 필요가 없다고 하더라도 적어도 발명의 효과를 일반적인 경우보다 한층 구체적으로 기재하도록 함이 균형 있는 태도라 할 것이다. 나아가, 우리와 법제 및 실무가 유사한 일본의 판례(東京高判 1981. 7. 30.(가스정제방법 사건))가, '선택발명의 명세서에는

선행발명에서 전혀 교시한 바 없는 현저한 작용 효과가 직접적이고도 명료하게 개시되어야 한다'는 취지로 판시(선택발명의 일반적인 성립요건 외에, 명세서 기재요건을 정면으로 다룬 판례로는 위 판결이 유일한 것으로 보인다)하고 있음 또한 참고할만하다.

(바) 구 특허법 제8조 제3항과의 조화

앞서 본 바와 같이 선택발명의 효과로서, '선행발명에 비하여 우수한 효과가 있다'는 정도의 기재만이 있고 달리 이를 뒷받침 할 아무런 객관적인 자료가 없이도 이를 명세서 상 효과의 기재 요건을 충족한 것으로 보는 것은, (특히 물질발명의 경우) 발명의 명세서에는 발명의 '구성'을 핵심으로 하고 '효과'의 기재는 지극히 형식적으로만 이루어지더라도 무방하다는 입장과 실질적으로 다르없다 할 것이다. 이는, 특히 명세서에 효과의 기재를 별도로 요구하지 않고 있는 미국, 유럽 및 현행의 일본과 같은 입법례 아래에서라면 가능한 것일지 몰라도, 명백히 발명의 목적, 구성, 효과를 명세서의 구성요소로 요구하고 있는 구 특허법 제8조 제3항(현행 특허법 제42조 또한 같다)과는 조화되지 아니한다.

(3) 이 사건에 대한 판단

이 사건으로 돌아와, 이 사건 제16항 발명에 관하여 명세서의 기재요건을 충족할 정도로 발명의 효과가 기재되어 있는지를 살펴보기로 한다.

(가) 갑 제3, 5, 7, 9, 13, 17, 18호증에 의하면, ① 이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 효과를 기재한 것으로 볼 수 있는 부분은, '비교대상발명에는 과잉 안드로젠성 치료에 유용하다고 알려진 4-아자-17 β -치환된-5 α -안드로스탄-3-온의 그룹이 기재되어 있다. 그러나 언급된 참고 문헌중 어떤 것도 본 발명의 모든 신규의 17 β -n-(일치환된)카바모일 또는 17 β -아실-4-아자-5 α -안드로스탄-1-엔-3-온이 매우 우수한 테스토스테론-5 α -

환원효소 억제제로서 유용하다는 것을 제안하지 못하고 있다', '전술한 바와 같이 상기 방법에 의해 제조된 본 발명의 화합물은 특히 테스토스테론-5 α -환원효소를 억제하는 능력에 의해서 강력한 안드로겐 억제제이다. 따라서, 본 발명은 특히 본 발명의 신규의 화합물을 국부 투여하여, 심상성 좌창, 지루 및 여성의 조모증의 과안드로겐증을 치료하는 방법 및 본 발명의 신규의 화합물의 비경구 투여에 의하여 상기의 모든 상태뿐만 아니라 양성의 전립선비대증을 치료하는 방법을 제공한다'는 부분이 전부이고, 달리 이 사건 제16항 발명의 구체적 효과를 알 수 있는 기재가 없는 사실, ② 비교대상발명의 명세서에는, ㉠ '다수의 4-아자 스테로이드 화합물이 이미 공지되었으나, 비교대상발명 화합물, 또는 과안드로겐 상태의 처치에 사용되는 용도에 대해서는 개시되지 않았다'(갑 제5호증 컬럼 2, 7행~16행) ㉡ '비교대상발명 화합물은 테스토스테론 환원효소 억제효과로 강력한 항안드로겐 효과를 나타내어, 여드름·지루성 피부염·여성다모증 등의 국소적 치료와 양성 전립선 비대증의 전신성 치료에 유용하다'(갑 제5호증 Abstract, 컬럼 10, 35행~51행), '비교대상발명은 특히 테스토스테론-5 α -환원효소를 억제하는 능력에 의하여 강력한 안드로겐 억제제이다'(갑 제5호증 컬럼 1, 64행~66행)라는 기재가 있는 사실, ③ 피고가 이 사건 제16항 발명의 현저한 효과를 입증하기 위하여 인간과 개, 쥐의 5 α -환원효소 억제효과, 쥐에서의 안드로겐 수용체 차단효과, 개, 쥐의 전립선 크기 변화, 개, 쥐의 전립선의 T, DHT 농도변화에 대한 시험관시험 및 생체실험 결과를 분석, 정리한 데이터가 포함된 갑 제7호증은 위 Rasmusson이 이 사건 특허발명과 동일한 특허를 미국에서 출원, 등록하는 과정에서 진보성이 문제되자 1986. 10. 작성하여 미국 특허청에 제출한 진술서로서, 위 진술서의 기초가 된 자료들은 이 사건 특허발명이 미국에서 출원된 이후인 1985. 2.부터 1986. 2.에 걸쳐 학계에 보고된 것들인 사

실이 각 인정된다. 위 각 인정사실에, 이 사건 특허발명의 명세서에는 이 사건 제11항 발명 및 이 사건 제16항 발명의 화합물 구조와 이를 제조하는 방법에 관한 기재가 있을 뿐, 통상적인 선택발명의 명세서에서 볼 수 있는 바와 같이 당해 화합물이 선행발명에 비하여 어떠한 이질적이거나 양적으로 현저한 효과를 가지고 있는지에 관한 기재가 전혀 없어 선택발명의 명세서 형태라기보다는 전형적인 물질발명의 명세서 형태를 취하고 있는 사정을 보태어 보면, 당초 피고는 이 사건 제16항 발명을 비교대상발명의 선택발명으로서 발명한 것이 아니라, 비교대상발명 화합물의 하위개념으로서 수많은 화합물을 포함하는 이 사건 제11항 발명에 관하여 물질특허를 취득하였다가 이 사건 제11항 발명이 무효로 될 처지에 이르자 그 종속항으로서 하나의 화합물을 특정한 이 사건 제16항 발명을 비교대상발명의 선택발명으로 내세우고 있는 사정이 엿보일 뿐이다. 따라서, 이 사건 특허발명의 발명자는 출원 당시 앞서 본 이 사건 특허발명의 구체적인 효과를 인식하지 못하였다고 보는 것이 상당하다.

(나) 위 (2)에서 본 바와 같이, 이 사건 제16항 발명이 명세서의 기재요건을 충족하기 위해서는, 명세서에 이 사건 제16항 발명의 이질적인 효과로서 ‘이 사건 제16항 발명의 화합물이 선행발명의 화합물들과는 달리 테스토스테론-5 α -환원효소를 억제하되, T는 증가하고, 안드로젠 수용체의 결합을 억제하지 않으며, DHT만을 감소시키는 성질을 가지고 있다는 점’을 명확히 기재하거나, 효과의 양적인 측면에서, 이 사건 특허발명이 비교대상발명에 비하여 테스토스테론-5 α -환원효소의 억제효과가 ‘매우 우수하다’는 정도로만 기재할 것이 아니라 비교대상발명의 실시례에 비하여 테스토스테론-5 α -환원효소 억제 효과가 현저하게 우수하다고 볼 수 있는 적어도 하나의 대비 결과를 정량적인 수치로 기재하였어야 한다.

결국, 이 사건 특허발명의 명세서에 ‘모든 신규의 17 β -n-(일치환된)카바모일 또는 17 β -아실-4-아자-5 α -안드로스탄-1-엔-3-온이 매우 우수한 테스토스테론-5 α -환원효소 억제제로서 유용하다’고 기재한 것은 선택발명으로서의 효과를 적법하게 기재한 것이라 볼 수 없다.

(다) 피고는, 당업자라면 ‘특히 테스토스테론-5 α -환원효소를 억제하는 능력에 의해서’라는 기재만으로도 이 사건 제16항 발명이 선행발명의 화합물들과는 달리 ‘테스토스테론-5 α -환원효소를 억제하되, T는 증가하고, 안드로겐 수용체의 결합을 억제하지 않으며, DHT만을 감소시키는’ 특징을 가지고 있음을 알 수 있으므로 위 기재만으로도 이 사건 제16항 발명의 이질적 효과를 기재한 것으로 보아야 한다고도 주장하나, 이 사건 특허발명의 명세서에 이 사건 제16항 발명이 그와 같은 효과상의 특징을 가지고 있음을 추단할 만한 단서가 전혀 나타나 있지 아니한 점, 피고가 주장하는 바와 같은 특징은 이 사건 특허발명의 출원일로부터 2년 가까이 지난 시점에서 복잡하고 다양한 시험관 실험 및 쥐, 개, 인간 등을 상대로 한 생체실험 등을 거쳐 비로소 확인된 것인 점, 그나마 그 데이터를 둘러싸고 원, 피고가 서로 상반된 분석을 하고 있을 정도로 데이터의 의미를 객관적으로 확정하는 것이 쉽지 않아 보이는 점 등을 고려하면, ‘특히 테스토스테론-5 α -환원효소를 억제하는 능력에 의해서’라는 기재만으로 이 사건 제16항 발명의 이질적 효과가 기재된 것이라 볼 수 없으므로, 피고의 위 주장은 이유 없다.

(라) 이 사건에 특유한 그 밖의 사정 및 피고의 그 밖의 주장에 대한 판단

1) 선택발명인 물질발명의 경우에도 명세서에 일반 물질발명의 경우와 같은 정도의 효과를 기재하는 것만으로 명세서 기재요건을 충족한 것으로 보아야 한다고 하는 입장의 중요한 근거 중의 하나는, 대부분의 선택발명은 물질발명에 해당할뿐더러, 선택

발명자가 상위개념에 해당하는 선행발명의 존재를 알지 못한 채 자신이 독립된 물질발명을 이룬 것으로 인식함으로써 명세서 또한 일반 물질발명의 경우와 마찬가지로 발명한 물질의 존재를 확인할 수 있는 객관적인 자료를 제시하는 정도로만 작성할 뿐인 경우가 허다한데, 사후에 당해 발명의 상위개념에 해당하는 선행발명의 존재가 드러나 당해 발명이 선택발명으로 밝혀졌다는 이유로 출원 당시에는 대비가 가능하지도 아니하였던 선행발명보다 이질적이거나 현저하게 우수한 효과를 명세서에 기재하지 않았다고 하여 이를 명세서 기재불비로 취급한다면, 발명자에게 불의의 타격을 주어 가혹하다는 것이다.

그러나, 선택발명자가 선행발명자와 동일인인 경우나 선택발명의 명세서에 발명자가 선행발명의 존재를 명확히 인식하고 있는 사정이 드러나 있는 경우라면 앞서 본 전제는 타당하지 아니한 바, 위 1. 가. 나.에서 본 바와 같이 이 사건에 있어서는 비교대상발명과 이 사건 특허발명 모두 Gary H. Rasmusson이 공동발명자일 뿐 아니라, 이 사건 특허발명의 명세서에 비교대상발명을 상위개념으로써 인식하고 있음이 명확히 기재되어 있어 위와 같은 입장이 들어설 여지가 없다.

2) 피고는 2740 판례의 사실관계와 이 사건의 사실관계가 유사하므로 이 사건에 있어서도 마찬가지로 선택발명의 명세서 기재요건이 충족된 것으로 보아야 한다고 주장하나, 2740 판례의 경우, 명세서에 ‘본 발명은 예외적인 경구활성을 갖는 화학식(I)의 신정보호 크로만을 화합물에 관한 것이다’라는 기재와 함께 당해 발명의 화학식(I)의 화합물이 나타내는 경구투여시의 활성을 특정하기 위한 방법(슈미트 등) 및 그 방법이 기재된 참고문헌을 소개하면서, ‘화학식(I)의 화합물은 미국특허 제07/916,130호(선행발명)에 개시된 다른 화합물보다 경구투여형에서 보다 효과적임을 예상치 못하게

발견하였다'라고 하고 있어, 당해 발명의 물질이 선행발명에 비하여 '경구투여형에서' 한층 우수한 이질적 효과를 가지고 있음을 명확히 기재하고 있으므로, 선택발명의 효과가 선행발명의 효과와 동질적일 뿐 아니라 그 양적인 차이에 관해서도 단지 '매우 우수하다'는 정도의 기재만을 한 데 그친 이 사건 특허발명의 경우와는 사실관계가 서로 다르다 할 것이다. 따라서 피고의 위 주장은 이유 없다.

나. 소결론

따라서, 이 사건 제16항 발명의 진보성 유무를 포함한 원, 피고의 나머지 주장에 나아가 살펴 볼 필요 없이, 이 사건 제16항 발명은 선택발명으로서 발명의 상세한 설명에 효과의 기재가 불충분하여 명세서 기재요건을 충족하지 못하였으므로, 구 특허법 제8조 제3항, 제69조 제1항 제1호에 따라 그 등록이 무효로 되어야 함에도, 이 사건 심결 중 이 사건 제16항 발명에 대한 부분은 이와 결론을 달리하였으므로 위법하여 취소를 면할 수 없다.

4. 결론

그렇다면, 이 사건 심결 가운데, 특허등록 제 33727호의 특허청구범위 중 청구항 16.에 대한 무효심판청구를 기각한 부분의 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 정당하므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 최성준 _____

 판사 조영선 _____

판사 한동수 _____