

# 대 법 원

## 제 3 부

## 판 결

|          |  |
|----------|--|
| 사 건      | 2005후3338 등록무효(특)  |
| 원고, 피상고인 | 주식회사 중외제약<br>서울 동작구 신대방동 698<br>대표이사 이종호, 이경하<br>소송대리인 법무법인 광장<br>담당변호사 박준서, 이규홍, 김재훈, 권영모, 이완식, 강인상, 박환성<br>소송대리인 변리사 이현실, 노재철, 이수완, 이재웅  |
| 피고, 상고인  | 머크 앤드 캄파니 인코포레이티드 (Merk & Co., Inc.)<br>미합중국 뉴저지 07065 라웨이 이스트 링컨 애브뉴 126<br>(126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065 U.S.A.)<br>대표자 파울 디. 마투카이티스 (Paul D. Matukaitis)<br>소송대리인 변호사 이임수, 손지열, 양영준, 백창훈, 노경식<br>소송대리인 변리사 양영환, 이귀동, 김지은 |
| 원 심 판 결  | 특허법원 2005. 11. 3. 선고 2004허6521 판결  |
| 판 결 선 고  | 2007. 9. 6.  |

## 주 문

상고를 기각한다.

상고비용은 피고가 부담한다.

## 이 유

상고이유(기간이 지난 후에 제출된 보충이유는 이를 보충하는 범위에서) 제1 내지 5점을 함께 살펴본다.

구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것) 제8조 제3항은, 특허출원서에 첨부하여 제출하여야 하는 명세서에 기재될 '발명의 상세한 설명'에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적·구성·작용 및 효과를 기재하여야 한다고 규정되어 있는바, '그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도'라는 함은 그 출원에 관한 발명이 속하는 기술분야에서 보통 정도의 기술적 이해력을 가진 자, 즉 통상의 기술자가 당해 발명을 명세서 기재에 의하여 출원시의 기술수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고서도 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 뜻한다(대법원 1999. 7. 23. 선고 97후2477 판결 참조).

선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요건 중의 전부 또는 일부로 하는 이른바 선택발명은 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하지 아니하고, 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에 한하여 특허를 받을 수 있는 것인바(대법원 2003. 4. 25. 선고 2001후2740 판결 참조), 선택발명의 상세한 설

명에 그와 같은 효과가 있음을 구체적으로 확인할 수 있는 비교실험자료 또는 대비결과까지 기재하여야 하는 것은 아니라고 하더라도 통상의 기술자가 선택발명으로서의 효과를 이해할 수 있을 정도로 명확하고 충분하게 기재하여야 명세서 기재요건이 구비되었다고 할 수 있다.

원심이 확정된 사실을 기록에 비추어 살펴보면, 명칭을 17 $\beta$ -N-일치환된 카바모일 또는 17 $\beta$ -아실-4-아자-5 $\alpha$ -안드로스트-1-엔-3-온의 제조방법으로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 제33727호)의 특허청구범위 제16항(이하 ‘이 사건 제16항 발명’이라 한다)은 상위개념의 화합물인 원심 판시 비교대상발명의 하위개념에 해당하는 ‘17 $\beta$ (N-t-부틸카바모일)-4-아자-안드로스트-1-엔-3-온’으로 이루어진 선택발명인데, 이 사건 특허발명의 상세한 설명에는 이 사건 특허발명이 테스토스테론-5 $\alpha$ -환원효소 억제 효과를 가진 선행발명인 비교대상발명에 비하여 “매우 우수하다”는 점만을 대비하여 기재하고 있을 뿐임을 알 수 있는바, 이와 같은 기재만으로는 통상의 기술자가 이 사건 제16항 발명이 비교대상발명에 비하여 질적으로 다른 또는 양적으로 현저한 효과를 가진다는 사실을 이해할 수 있을 정도로 명확하고 충분하게 기재하였다고 할 수 없다.

따라서 원심이 이 사건 특허발명의 명세서에 비교대상발명의 실시례에 비하여 테스토스테론-5 $\alpha$ -환원효소 억제효과가 현저하게 우수하다고 볼 수 있는 적어도 하나의 대비결과를 정량적인 수치로 기재할 것을 요구하였음은 적절하지 아니하지만, 이 사건 제16항 발명이 선택발명으로서의 명세서 기재요건을 충족하지 못하였다고 한 판단은 결론에 있어서 타당하므로, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 판결 결과에 영향을 미친 특허발명의 명세서 기재 요건에 대한 법리오해의 위법은 없다.

그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여 관여 대법관의 일치

된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장      대법관      안대희      \_\_\_\_\_

                 대법관      김영란      \_\_\_\_\_

주    심      대법관      김황식      \_\_\_\_\_

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