

대 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2004후1120 거절결정(특)
원고, 상고인 원고
소송대리인 변리사 김창세
피고, 피상고인 특허청장
원 심 판 결 특허법원 2004. 3. 26. 선고 2003허458 판결
판 결 선 고 2006. 5. 11.

주 문

상고를 기각한다.

상고비용은 원고가 부담한다.

이 유

1. 특허출원서에 첨부된 명세서에 기재된 ‘발명의 상세한 설명’에 기재하지 아니한 사항을 특허청구범위에 기재하여 특허를 받게 되면 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과가 되므로, 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제42조 제4항 제1호는 이와 같은 부당한 결과를 방지하기 위한

규정이라 할 것이다. 따라서 특허청구범위가 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되고 있는지 여부는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 입장에서 특허청구범위에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여야 하는바, 출원시의 기술상식에 비추어 보더라도 발명의 상세한 설명에 개시된 내용을 특허청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 내지 일반화할 수 없는 경우에는 그 특허청구범위는 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침된다고 볼 수 없다.

2. 원심은, 다음과 같은 사정을 들어, 명칭을 ‘골 관절염 및 그 밖의 매트릭스 메탈로 프로테이나제(matrix metalloproteinase) - 매개 장애를 치료하기 위한 매트릭스 메탈로 프로테이나제-13 선택적 억제제를 포함하는 약학 조성물’로 하는 이 사건 출원발명의 특허청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 한다)은 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않는다는 취지로 판단하였다.

가. 이 사건 제1항 발명의 청구항은 그 조성물을 화학명 또는 화학식 등을 이용하여 구체적으로 특정하지 아니하고 ‘콜라게나제-3 선택적 억제제’라고 표현하고 있는데, 명세서에 기재된 용어의 정의를 참작하면, ‘콜라게나제-3 선택적 억제제’는 ‘콜라게나제-1 효소에 비해 콜라게나제-3 효소 활성 억제에 대해 100배 이상의 선택성을 나타내고 MMP-13/MMP-1 형광 분석법에 따른 IC₅₀ 결과로 정의된 100nM 미만의 역가를 갖는 약제’를 의미하는 것으로 이해되므로, 이는 ‘발명의 상세한 설명’에 구체적으로 열거된 16가지 화합물뿐만 아니라 위와 같은 요건을 충족하는 모든 화학물질을 지칭하는 의미로 해석된다.

나. 그런데 ‘발명의 상세한 설명’에는 위 16가지 화합물 중 2가지 화합물이 콜라게나

제-3에 선택적인 억제 활성을 갖고 이러한 성질에 의해 주로 연골내의 콜라게나제 활성을 실질적으로 억제하여 골관절염 등의 치료·예방에 효과가 있다는 내용 및 위 2가지 화합물과 콜라게나제-3에 대한 선택적 억제 활성이 없는 화합물의 각 약리효과를 구체적인 수치로 대비한 실험 결과가 기재되어 있을 뿐이고 나머지 14가지 열거된 화합물이나 그 밖에 위와 같이 정의된 ‘콜라게나제-3 선택적 억제제’에 속하는 화학적 구조를 특정할 수 없는 수많은 화학물질에 대하여는 그 약리효과에 관하여 아무런 기재가 없다.

다. 나머지 14가지 화합물의 화학적인 구조가 모두 위 2가지 화합물과 동일성의 범주에 속하여 그와 동등한 효과를 가질 것으로 예측된다는 특별한 사정도 찾아볼 수 없고 그 밖의 화학물질의 경우에는 화학적인 구조조차 특정할 수 없어 위 2가지 화합물과 동일성의 범주에 속하는지 여부조차 전혀 확인할 수 없으므로, 위 2가지 화합물을 제외한 나머지 모든 화학물질이 위 2가지 화합물과 동일한 정도의 임상적 상관관계를 나타낼 것이라고 예측할 수 없고, 출원 당시의 기술 수준으로 보아 동일한 임상적 상관관계를 나타낼 것으로 예측된다고 볼 만한 자료도 없다.

라. 이 사건 제1항 발명의 ‘콜라게나제-3 선택적 억제제’는 그 명세서에서 용어의 정의와 기준 및 확인방법이 기재되어 있으나, 이는 어떠한 화합물이 결과적으로 ‘콜라게나제-3 선택적 억제제’에 속하는지의 기준 및 확인방법만 제시하고 있을 뿐, 이러한 기재만으로는 사전에 그러한 화합물에 어떠한 것들이 포함되고 그에 속하는 모든 화합물들이 그와 같은 효과를 갖는지에 관하여 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침된다고 볼 수 없다.

3. 앞에서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 옳은 것으로

수공이 가고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 구 특허법 제42조 제4항 제1호에 관한 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다.

4. 그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장 대법관 김지형 _____

 대법관 강신욱 _____

주 심 대법관 고현철 _____

 대법관 양승태 _____