

대 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2022후10180 취소결정(특)
원고, 상고인 주식회사 태준제약
소송대리인 법무법인(유한)태평양 외 3인
피고, 피상고인 특허청장
원 심 판 결 특허법원 2022. 1. 21. 선고 2021허2182 판결
판 결 선 고 2023. 7. 13.

주 문

상고를 기각한다.

상고비용은 원고가 부담한다.

이 유

상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 다음 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위에서)를 판단한다.

1. 어떠한 특허발명이 그 출원 전에 공지된 발명이 가지는 구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 경우에는 그 특허발명에 진보성을 인정할 수 있는 다른 구성요

소가 부가되어 있어서 그 특허발명에서의 수치한정이 보충적인 사항에 불과한 것이 아닌 이상, 그 특허발명이 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)이 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정으로서, 공지된 발명과 비교하여 실질적인 효과나 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과 차이가 생기지 않는 것이라면 진보성이 부정된다(대법원 2001. 7. 13. 선고 99후1522 판결, 대법원 2007. 11. 16. 선고 2007후1299 판결, 대법원 2010. 8. 19. 선고 2008후4998 판결 참조).

2. 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다.

가. 이 사건 특허발명(특허번호 생략)은 '장세척 조성물'이라는 명칭의 발명이고, 원심판결 기재 선행발명 1은 '결장경검사-제제'라는 명칭의 발명이다.

나. 이 사건 특허발명의 청구범위 제1항(이하 '이 사건 제1항 발명'이라 한다)과 선행발명 1은 모두 장세척 조성물에 관한 것으로, 이 사건 제1항 발명은 선행발명 1에 개시된 폴리에틸렌글리콜과 아스코르베이트 성분을 구성요소로 하되, 폴리에틸렌글리콜과 아스코르베이트의 성분 함량 범위, 아스코르베이트 성분 중 아스코르브산과 아스코르브산나트륨의 중량비 범위를 각각 수치로써 한정하는 것이다.

다. 이 사건 제1항 발명에는 선행발명 1에 개시된 구성요소 외에 진보성을 인정할 다른 구성요소가 부가되어 있지 않다. 이 사건 제1항 발명은 선행발명 1과 구체적인 수치한정 범위에서 차이가 있지만, 그러한 사정만으로 구성이 곤란하다고 볼 수는 없다. 이 사건 제1항 발명은 복용량을 줄이면서도 우수한 장세척 효과를 얻고자 한다는 점에서 선행발명 1과 기술적 과제가 공통되고 작용효과도 질적으로 다르지 않다. 이 사건 특허발명의 명세서와 출원일 이후에 추가적으로 제출된 실험자료에 의하더라도,

이 사건 제1항 발명의 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과 차이가 생긴다고 보기 어렵다.

라. 선행발명 1의 명세서 실시례 2에서 사용된 대조용액(B6)의 폴리에틸렌글리콜과 아스코르베이트의 성분 함량 비율은 선행발명 1의 해당 성분 함량 비율 범위 내에 있고, 선행발명 1의 결장세척 조성물로 만든 용액과 위 대조용액(B6)이 배출 대변량에서 통계적으로 유의한 차이를 나타낸 것도 아니므로, 위 대조용액(B6)의 해당 성분 함량 비율을 그 성분 함량의 수치범위 한정과 관련한 부정적 교시라고 할 수도 없다.

마. 결국 이 사건 제1항 발명은, 폴리에틸렌글리콜과 아스코르베이트 성분을 포함하는 장세척 조성물에 관하여 통상의 기술자가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정으로, 선행발명 1과 비교하여 이질적인 효과나 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과 차이가 생기지 않는 것이어서 진보성이 부정된다.

3. 원심의 이유 설시에 일부 충분하지 않은 부분이 있으나, 이 사건 제1항 발명에 진보성을 인정할 수 있는 다른 구성요소가 부가되지 않았고 이 사건 제1항 발명의 수치범위 한정에 구성의 곤란성이 있다고 할 수도 없으며 그 수치한정으로 인해 선행발명 1과 비교하여 이질적인 효과가 발생한다거나 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과 차이가 생긴다고 볼 수 없어 이 사건 제1항 발명 등의 진보성이 부정된다는 원심 판단에 상고이유 주장과 같이 수치를 한정된 복수의 구성요소로 이루어진 발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 않고 판단을 누락하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

4. 그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법관의

일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장 대법관 안철상

 대법관 노정희

주 심 대법관 이흥구

 대법관 오석준