

# 대    법    원

## 제    1    부

## 판    결

사    건                  2021후10022 취소결정(특)

원고, 상고인              메르크 패트ент 게엠베하 (Merck Patent GmbH)

소송대리인 특허법인 코리아나

담당변리사 박해선 외 3인

피고, 피상고인              특허청장

원심판결                  특허법원 2020. 12. 10. 선고 2019허8095 판결

판결선고                  2024. 5. 30.

## 주    문

상고를 기각한다.

상고비용은 원고가 부담한다.

## 이    유

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

1. 선행발명에 특허발명의 상위개념이 공지되어 있는 경우에도 구성의 곤란성이 인

정되면 특허발명의 진보성이 부정되지 않는다. 선행발명의 화학식과 그 치환기의 범위 내에 이론상 포함되지만 할 뿐 선행발명에 구체적으로 개시되지 않은 화합물을 청구범위로 하는 특허발명의 경우에도 진보성 판단을 위하여 구성의 곤란성을 따져 보아야 한다. 위와 같은 특허발명의 구성의 곤란성을 판단할 때에는 선행발명에 이론상 포함될 수 있는 화합물의 개수, 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)이 선행발명의 화합물 중에서 특정한 화합물이나 특정 치환기를 우선적으로 또는 쉽게 선택할 사정이나 동기 또는 암시의 유무, 선행발명에 구체적으로 기재된 화합물과 특허발명의 구조적 유사성 등을 종합적으로 고려하여야 한다.

특허발명의 진보성을 판단할 때에는 그 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다. 선행발명에 이론적으로 포함되는 수많은 화합물 중 특정한 화합물을 선택할 동기나 암시 등이 선행발명에 개시되어 있지 않은 경우에도 그것이 아무런 기술적 의의가 없는 임의의 선택에 불과한 경우라면 그와 같은 선택에 어려움이 있다고 볼 수 있는데, 발명의 효과는 선택의 동기가 없어 구성이 곤란한 경우인지 임의의 선택에 불과한 경우인지를 구별할 수 있는 중요한 표지가 될 수 있기 때문이다. 또한 화학, 의약 등의 기술분야에 속하는 발명은 구성만으로 효과의 예측이 쉽지 않으므로, 선행발명으로부터 특허발명의 구성요소들이 쉽게 도출되는지를 판단할 때 발명의 효과를 참작할 필요가 있고, 발명의 효과가 선행발명에 비하여 현저하다면 구성의 곤란성을 추론하는 유력한 자료가 될 것이다. 나아가 구성의 곤란성 여부의 판단이 불분명한 경우라고 하더라도, 특허발명이 선행발명에 비하여 이질적이거나 양적으로 현저한 효과를 가지고 있다면 진보성이 부정되지 않는다. 효과의 현저성은 특허발명의 명세서에 기재되어 통상의 기술자가 인식하거나 추론할 수 있는 효과를 중심으로 판단하여야 하고, 만일 그

효과가 의심스러울 때에는 특허권자도 출원일 이후에 추가적인 실험 자료를 제출하는 등의 방법으로 그 효과를 구체적으로 주장·증명할 필요가 있다. 이때 추가적인 실험 자료 등은 그 발명의 명세서 기재 내용의 범위를 넘지 않는 것이어야 한다(대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609 판결, 대법원 2024. 3. 28. 선고 2021후10343 판결 등 참조).

2. 원심판결 이유와 기록에 의하면 다음 사정을 알 수 있다.

가. 이 사건 특허발명(특허번호 생략)은 유기 전계발광 소자(OLED) 등에서 사용되는 전자 소자용 재료에 관한 발명이다. 이 사건 특허발명의 청구범위(2019. 6. 28. 정정청 구된 것) 제1항(이하 '이 사건 제1항 정정발명'이라 한다)은 원심판결 기재 화학식(I-1) 내지 (I-8)로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 화합물이다. 이 사건 제1항 정정발명은 구성요소 중 일부가 청구항에 선택적으로 기재되어, 그 선택적 구성요소 중 어느 하나를 선택하여 선행발명과 대비한 결과 진보성이 부정되면 청구항 전부의 진보성이 부정된다.

나. 원심판결 기재 선행발명 1 또는 2는 모두 유기 전계발광 소자에 관한 화합물 발명으로 치환기 등 발명의 구성요소 중 일부가 선택적으로 기재되어 있는데, 치환기와 치환 위치 등의 선택에 따라서는 이론상 선행발명 1 또는 2의 화합물에 이 사건 제1항 정정발명의 일부 화합물이 포함될 수 있다.

다. 이 사건 제1항 정정발명의 화학식 (I-1) 내지 (I-8)의 화합물은 폐난트렌의 1번 및/또는 4번 위치에서만 디아릴아미노기나 디아릴아미노기에 연결되는 연결기가 치환되는 것으로 한정되어 있으나, 선행발명 1에서 그와 같은 한정은 없다. 또한 이 사건 제1항 정정발명의 화학식 (I-4) 및 (I-5)의 화합물은 폐난트렌의 1번 또는 4번 위치에

서 디아릴아미노기와 연결되는 연결기가 치환되는 것으로 한정되어 있으나, 선행발명 2에서 디아릴아미노기와 연결되는 연결기가 페난트렌의 몇 번 위치에서 치환되는 것인지 특정되어 있지는 않다.

라. 그런데 선행발명 1에서는 바람직한 연결기로 페난트릴렌기를 기재하는 한편 위 연결기가 페난트렌에 치환되는 위치로 1번, 4번 위치를 포함하여 열거하고 있다. 선행 발명 1 또는 2에서 디아릴아미노기가 페난트렌에 치환될 수 있는 위치는 5곳이고, 그 중 페난트렌의 1번 또는 4번 위치에 디아릴아미노기를 치환시키는 것에 대한 부정적인 교시나 시사는 없다. 선행발명 1에 구체적으로 개시된 화합물 H11, H24는 이 사건 제1항 정정발명의 화학식 (I-1), (I-2)와, 선행발명 2에 구체적으로 개시된 화합물 (25), (28), (29) 등은 이 사건 제1항 정정발명의 화학식 (I-4), (I-5)와 각각 페난트렌 치환 위치만 다를 뿐 같은 구조이다.

마. 이 사건 제1항 정정발명의 화합물이 갖는 수명 및 외부 양자 효율에 대한 효과는 선행발명 1 또는 2와 질적으로 다른 효과라고 볼 수 없다. 한편 이 사건 특허발명 명세서에 기재된 실시례 및 원고가 추가로 제출한 비교실험 자료는 특정한 일부 치환기 또는 치환 위치에 관한 실험결과로서, 그 기재내용만으로는 화학식 (I-1) 내지 (I-8)로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 이 사건 제1항 정정발명의 화합물 모두가 선행발명 1 또는 2에 비하여 수명이나 외부 양자 효율에서 양적으로 현저한 효과를 가진다고 단정하기 어렵다.

3. 위와 같은 사정을 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 이 사건 제1항 정정발명은 선행발명 1 또는 2와 대비하여 구성이 곤란하다거나 현저한 효과가 있다고 볼 수 없으므로, 통상의 기술자가 선행발명 1 또는 2에 의하여 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정

된다.

원심이 같은 취지에서 이 사건 제1항 정정발명의 진보성이 부정된다고 판단한 것은 정당하고, 거기에 상고이유 주장과 같이 필요한 심리를 다하지 아니한 채 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 특허발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하고 판단을 누락하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

한편 원고는 원심판결 전부에 대하여 상고하였으나, 나머지 부분에 관하여는 상고장과 상고이유서에 이에 대한 구체적인 불복이유의 기재가 없다.

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

재판장 대법관 노태약

대법관 김선수

대법관 오경미

## 주 심 대법관 서경환