

대 법 원

제 3 부

판 결

사 건	2023후11487 등록무효(특)
원고, 상고인	○○○ 주식회사 소송대리인 법무법인 열음 담당변호사 김성근 외 1인
피고, 피상고인	주식회사 △△ 소송대리인 법무법인(유한) 광장 담당변호사 박금낭 외 4인 소송대리인 변리사 안소영
원 심 판 결	특허법원 2023. 11. 30. 선고 2023허10613 판결
판 결 선 고	2025. 6. 26.

주 문

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

이 유

상고이유를 판단한다.

1. 인정된 사실관계

원심이 인정한 사실관계는 다음과 같다.

가. 피고의 이 사건 특허발명(특허번호 생략)은 '혈압 강하용 약제학적 조성물'이라는 명칭의 발명이다. 이 사건 특허발명의 청구범위 제1항(이하 '이 사건 제1항 발명'이라고 하고, 다른 청구항도 같은 방식으로 표시한다)은 '안지오텐신-2-수용체 차단제로서 피마살탄 칼륨염 또는 이의 수화물 30mg 및 칼슘 채널 차단제로서 암로디핀 베실레이트염 5mg을 포함하는 혈압 강하용 약제학적 조성물'에 관한 것이다.

나. 이 사건 특허발명에 대한 특허무효심판절차에서 피고는 이 사건 제1항 발명의 청구범위를 '안지오텐신-2-수용체 차단제로서 피마살탄 칼륨염 또는 이의 수화물 30mg(피마살탄 칼륨염으로 30mg) 및 칼슘 채널 차단제로서 암로디핀 베실레이트염 5mg(암로디핀으로 5mg)을 포함하는 혈압 강하용 약제학적 조성물'로 정정하는 이 사건 정정청구를 하였다.

2. 관련 법리

특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여지고(특허법 제 97조), 발명의 설명이나 도면 등에 의하여 그 보호범위를 제한하거나 확장하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다. 다만 청구범위에 적혀 있는 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작해야 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 적혀 있는 사항의 해석은 문언의 일반적인 의미 내용을 기초로 하면서도 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 하여야 한다. 그러나 발명의 설명과 도면 등을 참작한다고 하더라도 발명의 설명이나 도면 등 다른 기재에 따라 청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는

것은 허용되지 않는다(대법원 2015. 5. 14. 선고 2014후2788 판결, 대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후12202 판결 등 참조).

한편 특허법 제136조 제1항, 제4항에서는 청구범위를 감축하는 경우, 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우, 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우에 한하여 특허권자가 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있도록 하면서 이에 따른 정정은 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다고 규정하고 있다.

3. 판단

원심판결이 인정한 사실관계와 그로부터 알 수 있는 다음과 같은 사정을 위와 같은 법리에 비추어 보면, 이 사건 정정청구는 그 요건을 갖추지 못하여 부적법하다고 보아야 한다.

가. '피마살탄 칼륨염의 수화물'은 '피마살탄 칼륨염'과, '암로디핀 베실레이트염'은 '암로디핀'과 각각 서로 구별되는 화합물이다. 이 사건 특허발명이 속하는 기술분야에서는 의약품 성분과 관련하여 '피마살탄 칼륨염의 수화물' 용량과 '피마살탄 칼륨염' 용량, '암로디핀 베실레이트염' 용량과 '암로디핀' 용량을 구별하여 표시한다.

나. 이 사건 특허발명 명세서 중 발명의 설명에서도 안지오텐신-2-수용체 차단제 중 '피마살탄 칼륨염'과 '피마살탄 칼륨염의 수화물', '피마살탄 삼수물 칼륨염'을 서로 구별되는 화합물로, 칼슘 채널 차단제 중 '암로디핀 베실레이트염'과 '암로디핀'을 서로 구별되는 화합물로 각각 기재하면서 실시예 및 제조예에서 '피마살탄 삼수물 칼륨염'과 '암로디핀 베실레이트염'을 기준으로 투여량 및 정제에 포함된 용량을 기재하고 있다.

다. 이와 같은 이 사건 제1항 발명 청구범위 문언의 일반적인 의미 내용을 기초로

발명의 설명 등을 참작하면, '안지오텐신-2-수용체 차단제로서 피마살탄 칼륨염 또는 이의 수화물 30mg'에서 말하는 의약품질과 용량은 '피마살탄 칼륨염 30mg 또는 피마살탄 칼륨염의 수화물 30mg'을 가리키는 것이 분명하고, '칼슘 채널 차단제로서 암로디핀 베실레이트염 5mg'에서 말하는 의약품질과 용량 역시 '암로디핀 베실레이트염 5mg'이라고 이해할 수밖에 없다.

라. 또한 이 사건 제1항 발명의 청구범위는 발명의 설명 등을 참작하더라도 그 기술적인 의미를 '안지오텐신-2-수용체 차단제로서 피마살탄 칼륨염 30mg 또는 피마살탄 칼륨염의 수화물 30mg'과 '칼슘 채널 차단제로서 암로디핀 베실레이트염 5mg'을 포함하여 혈압 강하의 약리효과를 나타내는 약제학적 조성물로 정확하게 이해할 수 있고, 이와 다르게 해석할 여지가 없다.

마. 이러한 사정에 비추어 보면, 이 사건 제1항 발명의 청구범위 중 '피마살탄 칼륨염 또는 이의 수화물 30mg' 부분에 '(피마살탄 칼륨염으로 30mg)'을, '암로디핀 베실레이트염 5mg' 부분에 '(암로디핀으로 5mg)'을 각각 추가하는 이 사건 정정청구는 특허법 제136조 제1항에서 정정청구 요건으로 규정하고 있는 '분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우' 등에 해당한다고 보기 어렵다. 뿐만 아니라 이 사건 정정청구 전 이 사건 제1항 발명과 이 사건 정정청구 후 이 사건 제1항 발명은 약리효과인 혈압 강하 효과를 나타내는 피마살탄 칼륨염 용량과 암로디핀 용량에서 서로 다르게 되고 그로 인해 발명의 효과가 변경될 수 있어서, 이 사건 정정청구는 '청구범위를 실질적으로 변경하는 경우'에 해당할 여지도 있다.

따라서 원심으로서 정정 후 청구범위가 아니라 정정 전 청구범위를 기준으로 이 사건 제1항 발명 및 그 종속항 발명이거나 의약용도를 제외한 나머지 구성이 동일한

발명인 제4항, 제12항 내지 제14항 발명에 명세서 기재요건 위반, 진보성 부정의 무효 사유가 있는지 여부를 판단하였어야 했다.

그럼에도 원심은 판시와 같은 이유만으로 이 사건 정정청구가 적법하다고 본 뒤 정정 후 청구범위를 기준으로 이 사건 제1항, 제4항, 제12항 내지 제14항 발명에는 명세서 기재요건 위반, 진보성 부정의 무효사유가 없다고 판단하였다. 원심 판단에 청구범위 해석 및 정정 요건에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

4. 결론

나머지 상고이유 주장에 대한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장	대법관	이흥구
-----	-----	-----

	대법관	오석준
--	-----	-----

주 심	대법관	노경필
-----	-----	-----

	대법관	이숙연
--	-----	-----