

순도 수치한정발명의 특허무효심판 사건: 특허법원 2017. 7. 14. 선고 2017허1373 판결

1. 순도 수치한정발명과 선행발명의 차이점

특허발명과 선행발명의 구성요소는 아래 표와 같습니다. 구성요소 2의 순도수치한정만이 차이점입니다.

구성요소	이 사건 제3항 발명	선행발명
1	가도부트롤(Gadobutrol)과	가도부트롤(1)의 제조방법(Scheme 1)을 개시(6087~6088면 참조)
2	99.0% 이상의 순도를 갖는 칼코부트롤의 칼슘착물을 포함하는	칼코부트롤(12)의 제조방법(Scheme 3) 및 용도를 개시(6089면 및 6093면) - 순도 한정 없음
3	조영제 조성물	MRI 조영제로서 쓰임(as a contrast agent for Magnetic Resource Imaging)

2. 특허법원 판결요지

가. 판단기준

“구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 특허발명이 그 출원 전에 공지된 발명과 비교하여 **수치한정의 유무 또는 범위에서만 차이가 있는 경우**, 그 한정된 수치범위가 공지된 발명에 구체적으로 나타나 있거나, 그렇지 않더라도 그러한 수치한정이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)이 **적절히 선택할 수 있는 주지, 관용의 수단**에 불과하고 **이에 따른 새로운 효과도 발생하지 않는다면** 그 특허발명은 **신규성이 부정된다**(대법원 2013. 5. 24. 선고 2011후2015 판결 등 참조).

반면 그러한 **수치한정**이 통상의 기술자가 적절히 선택할 수 있는 주지, 관용수단의 범위를 벗어나거나 **새로운 효과를 나타내는 경우**에 그 특허발명은 신규성이 부정되지 아니한다.

일반적으로 순도란 어떤 물질 중 주성분인 순물질이 차지하는 비율을 의미하는데, 화학 반응에 의하여 획득되는 화합물은 통상 부반응, 출발물질의 미전환 등과 같은 다양한 이유로 불순물을 함유하게 되므로, 통상의 기술자가 필요에 따라 화학적 제조공정을 통하여 얻은 화합물을 다시 정제하여 화합물의 순도를 높이는 것은 유기화학 분야의 관행이고, 정제 단계에서 순도를 높일 수 있는 재결정, 증류, 크로마토그래피 등과 같은 **저분자 유기반응생성물**에 대한 종래 정제방법은 통상의 기술자에게 잘 알려진 지식이다.

따라서 어떤 **저분자 화합물과 그 제조방법을 개시한 문헌은 특별한 사정**이 없는 한 통상의 기술자가 바라는 모든 수준의 순도의 화합물을 개시한 것으로 보아야 하므로, 특허발명이 선행발명에 비하여 단순히 화합물의 순도를 한정하는 것에 불과하면 특별한 사정이 없는 한 신규성이 부정된다고 보아야 할 것이다(특허법원 2008. 4. 23. 선고 2007허8627 판결 참조).

그러나 공지된 정제기술에 의하더라도 특허발명에서 한정된 순도의 화합물을 얻을 수 없었고, 그 특허발명에서 비로소 그러한 순도의 화합물을 얻는 기술을 개시하였다면, 그러한 화합물 순도의 한정은 통상의 기술자가 적절히 선택할 수 있는 주지, 관용의 수단으로 볼 수 없으므로 그 특허발명은 선행발명에 의하여 신규성이 부정되지 아니한다.”

나. 구체적 사안에 대한 적용

선행발명의 공지된 정제방법으로는 특허발명에서 한정된 순도 99.0% 이상의 화합물을 얻을 수 없음이 인정된다. 이와 같은 특별한 사정을 위 법리에 비추어 보면, 이 사건 특

허발명은 신규성이 부정되지 아니한다.

첨부: 특허법원 2017. 7. 14. 선고 2017허1373 판결