

특 허 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2001허997 거절사정(특)
원 고 하. 룬트벡 아크티에 셸스카브(H. Lundbeck A/S)
덴마크 디케이-2500 코펜하겐 발비 오틸리아베이 9
(Ottiliavej 9, DK-2500 Copenhagen-Valby, Denmark)
대표자 피터슨 존 메이달(John Meidahl Peterson)
소송대리인 변리사 장용식, 박종혁
소송복대리인 변리사 이기석

피 고 특허청장
소송수행자 박창희

변 론 종 결 2002. 6. 14.
판 결 선 고 2002. 9. 13.

주 문

1. 특허심판원이 2000. 12. 30. 99원2207호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

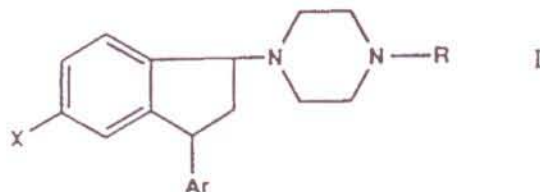
【증거 : 갑 1호증의 1 내지 6, 갑2, 3호증 및 을1, 2호증의 각 기재】

가. 이 사건 출원발명

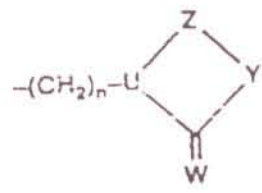
(1) 원고는 명칭을 ‘인단 유도체’로 하는 발명에 관하여 1990. 12. 4. 덴마크에서 특허출원을 하고(출원번호 제2869/90호), 위 출원을 근거로 우선권을 주장하여, 1991. 11. 28. 특허협력조약에 의한 국제특허출원(국제출원번호 PCT/DK91/00358)을 한 후, 1993. 6. 4. 특허청에 번역문을 제출하였으며(출원번호 제1993-701680호, 이하 ‘이 사건 출원발명’이라 한다), 1999. 6. 26. 아래 (2)항과 같이 명세서를 보정(2회차 보정)하였다.

(2) 이 사건 출원발명의 요지는 중추신경계에서 세로토닌-2(5-Hydroxytryptamine-2 ; 5-HT₂) 수용체에 대해 선택적으로 길항작용을 함으로써 신경이완 또는 항우울 등의 의약용도를 갖는 5-치환-1-피페라지노인단, 그 유도체 및 그 제조방법에 관한 것으로, 그 특허청구범위는 아래와 같다.

『1. 하기 일반식 I 을 갖는 5-치환 트랜스-1-피페라지노 인단 화합물 또는 약제학적으로 허용가능한 이것의 산부가염(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 한다).



[상기 식에서 X는 염소, 플루오르, 메틸, 또는 트리플루오로메틸이고; R은 하기 일반식을 가지는 치환체;

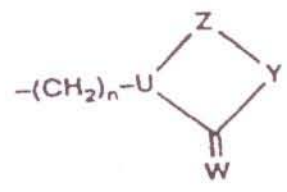


{상기 식에서 n은 2; U는 N; Y는 O, CH₂, 또는 N-R¹(여기서 R¹은 수소, 이소프로필, 또는 페닐이다); W는 O 또는 S; Z는 -CH₂-CH₂-, -CH₂-CH₂-CH₂-, 또는 1,2-페닐렌이다}이며;

Ar은 4-플루오로페닐이다.]

2. 제1항에 있어서, X는 Cl 또는 F인 것을 특징으로 하는 5-치환 트랜스-1-피페라지노인단 유도체.

3. 제1항에 있어서, R이 하기 일반식의



기인 것을 특징으로 하는 5-치환 트랜스-1-피페라지노인단 유도체.

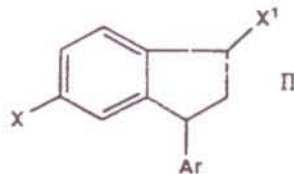
(여기에서 n은 2; U는 N; W는 O, 또는 S; Z는 -CH₂-CH₂-, -CH₂-CH₂-CH₂-; 그리고 Y는 NR¹이다.)

4.~5. (삭제)

6. 약제학적으로 허용 가능한 담체 또는 희석제와 함께 제1항에 따른 적어도 하나의 화합물을 포함하는 것을 특징으로 하는 불안, 우울, 수면장애, 정신분열의 부증상 또는 편두통의 치료를 위한 약제학적 제제.

7.~9. (삭제)

10. a) 하기식 II의 화합물을

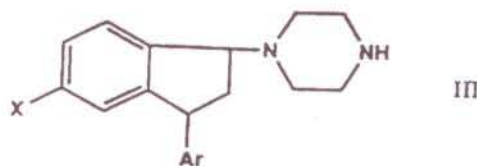


식



을 갖는 피페라진 유도체로 처리하는 단계(여기에서 X, Ar 및 R은 앞에서 정의된 것과 같고, X¹은 할로젠 또는 -OSO₂R⁴이며, 여기에서 R⁴는 CH₃와 같은 알킬 또는 p-톨루일과 같은 아릴이다);

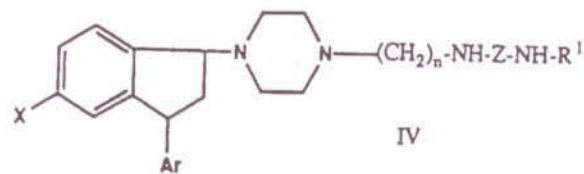
b) X 및 Ar이 앞에서 정의된 것과 같은 하기식 III의 화합물을



R이 수소일 수 없다는 것을 제외하고 R과 X¹이 앞에서 정의한 것과 같은 식 X¹-R의 화합물로 처리하는 단계;

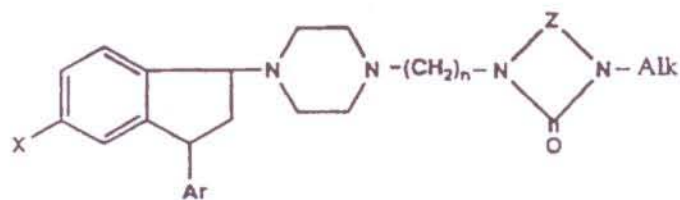
c) Pt 또는 Pd와 같은 적당한 촉매의 존재하에서 또한 NaCNBH₃ 또는 수소와 같은 환원제의 존재하에서, 화합물 R'-CHO(여기서 R'는 앞에서 정의된 R을 R'-CH₂-로서 나타낼 때의 R'와 같은 기이다)로 식 III의 화합물을 처리하는 단계;

d) X, Ar, R¹, Z 및 n이 앞에서 정의된 것과 같은 하기식 IV의 화합물을



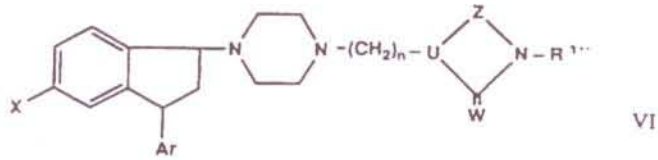
CS₂, 티오포스젠, 요소 또는 포스젠으로 처리하는 단계;

e) X, Ar, n 및 Z가 앞서 정의된 바와 같고, Alk는 나트륨 또는 칼륨과 같은 알칼리금속인 하기식 V의 화합물을



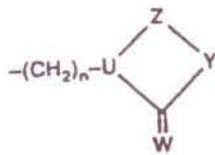
R⁵가 C₁-C₄ 알킬이고 X¹은 앞서 정의된 것과 같은 식 R⁵-X¹의 화합물로 처리하는 단계;

f) X, Ar, n, U, Z 및 W가 앞서 정의된 바와 같고 R^{1'}가 하나 이상의 에스테르, 케톤 또는 알데히드기를 갖는 시클로알킬 또는 C₁-C₄알킬기인 하기식 VI의 화합물을



적당한 환원제를 사용하여, R¹이 하나 이상의 히드록시기를 갖는 시클로알킬기 또는 C₁-C₄알킬기인 대응하는 화합물로 환원시키는 단계;

g) R이 하기식인 식 I의 화합물을



P₂S₅ 또는 Lawessons 시약과 반응시켜서 W가 S인 대응하는 화합물을 얻는 단계(상기 식에서 n, U, Z 및 Y가 앞서 정의된 바와 같고 W가 O이다); 및 필요하다면, 얻어진 이 유도체를 이어서 대응하는 산부가염으로 전환시키는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 제1항에 따른 5-치환 트랜스-1-피페라지노인단 유도체의 제조방법.

11. (-)-트랜스-1-[2-[4-[5-클로로-3-(4-플루오로페닐)-2,3-디히드로-1H-인덴-1-일]피페라진-1-일]-에틸]-3-이소프로필-2-이미다졸리디논;
- (+)-트랜스-1-[2-[4-[5-플루오로-3-(4-플루오로페닐)-2,3-디히드로-1H-인덴-1-일]피페라진-1-일]-에틸]-테트라히드로-2(1H)-피리미딘티온;
- (-)-트랜스-1-[2-[4-[5-클로로-3-(4-플루오로페닐)-2,3-디히드로-1H-인덴-1-일]피페라진-1-일]-에틸]-테트라히드로-2(1H)-피리미딘티온;
- (+)-트랜스-1-[2-[4-[5-플루오로-3-(4-플루오로페닐)-2,3-디히드로-1H-인덴-1-일]피페라진-1-

일]에틸]-테트라히드로-2(1H)-피리미디논; 및

(-)-트랜스-1-[2-[4-[5-클로로-3-(4-플루오로페닐)-2,3-디히드로-1H-인덴-1-일]피페라진-1-일]에틸]-테트라히드로-2(1H)-피리미디논;으로 이루어진 군으로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 5-치환 트랜스-1-피페라지노인단 화합물 및 그것의 산부가염.

12. 제11항에 있어서, 상기 5-치환 트랜스-1-피페라지노인단 유도체가, (-)-트랜스-1-[2-[4-[5-클로로-3-(4-플루오로페닐)-2,3-디히드로-1H-인덴-1-일]피페라진-1-일]-에틸]-3-이소프로필-2-이미다졸리디논, 디말레산염;

(+)-트랜스-1-[2-[4-[5-플루오로-3-(4-플루오로페닐)-2,3-디히드로-1H-인덴-1-일]피페라진-1-일]에틸]-테트라히드로-2(1H)-피리미딘티온, 이염산염;

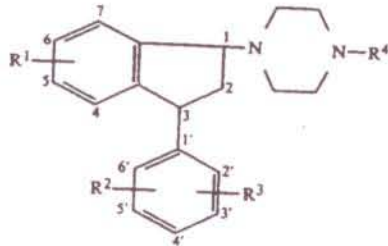
(-)-트랜스-1-[2-[4-[5-클로로-3-(4-플루오로페닐)-2,3-디히드로-1H-인덴-1-일]피페라진-1-일]에틸]-테트라히드로-2(1H)-피리미딘티온, 이염산염;

(+)-트랜스-1-[2-[4-[5-플루오로-3-(4-플루오로페닐)-2,3-디히드로-1H-인덴-1-일]피페라진-1-일]에틸]-테트라히드로-2(1H)-피리미디논, 디말레산염; 및

(-)-트랜스-1-[2-[4-[5-클로로-3-(4-플루오로페닐)-2,3-디히드로-1H-인덴-1-일]피페라진-1-일]에틸]-테트라히드로-2(1H)-피리미디논, 디말레산염;으로 이루어진 군으로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 5-치환 트랜스-1-피페라지노인단 유도체. ㄱ

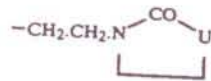
나. 인용발명

인용발명은 1984. 4. 17. 공고된 미국특허 제4,443,448호(을 1호증)에 개시된 발명으로서 신경이완, 진통 및 항우울 효과를 가지면서 부작용이 적은 하기식(I)의 1-피페라지노-3-페닐인단 유도체에 관한 것이다.



(I)

상기 식(I)에서 R¹은 수소, 할로젠, 탄소원자 1 내지 4의 알킬기, 탄소원자 1 내지 4의 알킬옥시기, 탄소원자 1 내지 4의 알킬메르캅토, 아미노기, 아세트아미노기, 시아노기, 트리플로오로메틸기 및 탄소원자 1 내지 4의 알킬술폰닐기이고; R² 및 R³는 수소, 할로젠, 알킬 및 트리플로오로메틸기로부터 선택된 것이고; R⁴는 알킬, 알케닐기, 시아노기, 아세트아미노기, 시클로알킬기, 페닐기, 히드록시 치환된 시클로헥실기, 하기 식의 기



(상기 식에서 U는 -O- 또는 -NH-, -(CH₂)_n-CO-페닐이고, n은 1 내지 4의 정수이고, 페닐기는 할로젠원자로 치환될 수 있다)이고, 식 I의 인단에 치환된 히드록시기는 2 내지 24개의 탄소원자를 갖는 지방족 카르복실산으로부터 선택적으로 에스테르화 되고, R¹, R² 또는 R³, R⁴ 중 최소한 하나는 수소가 아니다.

다. 이 사건 심결의 경위

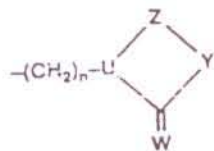
(1) 특허청은 1999. 3. 29. 이 사건 출원발명의 특허청구범위 제1항 내지 제4항 및 제10항은 인용발명으로부터 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '당업자'라고 한다)가 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조 제2항의 규정에 해당되어 특허 받을 수 없다는 이유로 거절사정을 하였다.

(3) 원고는 1999. 6. 26. 특허심판원에 위 거절사정의 취소를 구하는 심판을 청구하였고, 특허심판원은 위 심판청구 사건을 99원2207호로 심리하여 2000. 12. 30. 아래의 다.항과 같은 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

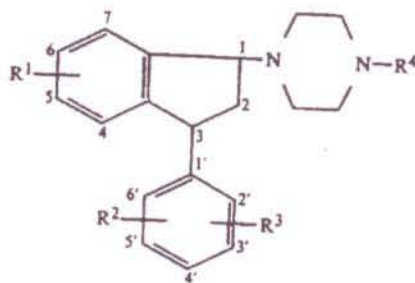
다. 이 사건 심결이유의 요지

(1) 발명의 구성에 대하여

이 사건 제1항 발명의 일반식(I)에서 X는 염소, 플루오르, 메틸 또는 트리플루오로메틸이고, R은 하기 일반식을 가지는 치환체

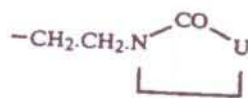


(상기 식에서 n은 2, U는 N, Y는 O, W는 O, Z는 -CH₂-CH₂-)이며, Ar이 4-플루오로페닐인 경우의 화합물은 인용발명의 하기식 1-피페라지노-3-페닐인단의 유도체에서



상기 식 중 R¹은 할로젠, 탄소원

자 1 내지 4의 알킬기 및 트리플루오로메틸기로부터 선택된 것이고, R⁴는 하기의 기



(상기 식에서 U는 -O-이다)인 경우와

동일한 화합물이고, 또한 이 사건 제1항 발명의 일반식(I)에서 그밖에 여타 치환기가 도입된 화합물의 경우도 인용발명의 상기 식의 1-피페라지노-3-페닐인단의 유도체와 동일성의 화합물로서 양 발명의 화합물들은 신경이완제 또는 항우울 효과를 가지는 의약 용도가 동일한 화합물들이다.

이 사건 제1항 발명 또는 인용발명과 같이 일반식을 사용하여 화합물의 범위를 설정하는 경우 대상화합물이 광범위하므로 이 경우에 예상되는 모든 화합물 각각에 대하여 구체적인 실시예에 의하여 각각의 화합물과 그 화합물임을 확인하는 물성치의 기재 를 모두 요하는 것이 아니고, 여러 치환기에 의하여 합성될 수 있는 화합물 중에서 대표할 수 있는 다수의 대표 화합물들을 적절히 선정하여 기재함으로써 청구범위에 기재 된 일반식의 화합물이 명세서의 상세한 설명에 의해 뒷받침된다 할 것인바, 상세한 설명에 기재된 이 사건 제1항 발명의 화합물과 인용발명의 화합물이 같지 아니하다 하여 이 사건 제1항 발명이 인용발명과는 상이한 발명이라는 원고의 주장은 이유 없다.

(2) 발명의 의약용도에 대하여

이 사건 제1항 발명은 일반식(I)의 인단 유도체의 5-위치에 염소, 플루오르, 메틸, 또는 트리플루오로메틸로 치환시킴으로써 세로토닌-2 (5-히드록시트립타민-2, 이하 '5-HT₂'라 한다)수용체에 대한 선택적인 길항작용에 의하여 신경이완제 또는 항우울증의 약리효과를 나타내고 있고, 인용발명도 컬럼16의 표5를 보면 5-위치에 불소원자 또는 염소원자가 치환된 화합물들(코드번호 17-071 등 8개)이 공지되어 있으며, 컬럼28의 표8에 Lu 13-092 의 52개 화합물을 대상으로 한 동물시험의 의해 Methylphenidate antagonism ED₅₀ 및 Amphetamine antagonism ED₅₀의 항우울증 및 진통의 약리효과 의 시험데이터가 정량적으로 기재되어 있는바, 양 발명은 목적화합물이 5-치환위치에

할로젠원자가 치환되어 있고 의약용도도 신경이완제 또는 항우울증으로서 동일성의 것이다.

한편, 원고는 인용발명의 화합물들이 도파민에 길항활성을 나타내지 않고(컬럼 29 표 8, 5-치환된 화합물 17-071, 17-075, Lu 17-116), 또한 이들 화합물에 대한 도파민 재흡수 억제효과 및 그에 따른 항우울증의 약리효과에 대한 정량적인 실험데이터의 기재가 전혀 없으므로 인용발명은 의약용도 발명으로서 명세서 기재요건이 미비된 발명이므로, 당업자가 인용발명으로부터 이 사건 제1항 발명을 용이하게 발명할 수 없다고 주장하고 있으나, 인용발명은 동물시험의 의한 직접방법에 의하여 항우울증 및 진통제의 약리효과가 있음을 정량적으로 기재하고 있으므로 약리효과에 관한 명세서 기재요건을 충족한 것이며, 나아가 이 사건 제1항 발명은 의약 용도발명이 아닌 화합물 발명이므로 인용발명의 용도가 의약으로서의 유용성 정도만 기재하여도 충분하고, 특정 질병에 대한 치료, 예방 등의 약리효과를 확인할 수 있는 정량적인 데이터까지 요구되는 것은 아니다.

(3) 따라서 이 사건 제1항 발명과 인용발명은 화합물에 관한 발명으로 그 화합물들이 동일성의 것이고, 또한 항우울증 및 신경이완제로서 유용하므로 이 사건 제1항 발명은 당업자가 인용발명으로부터 용이하게 발명할 수 있는 것이다.

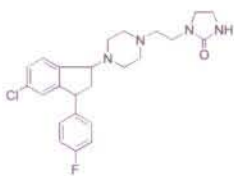
2. 이 사건 심결의 적법 여부에 대한 당사자의 주장

가. 원고 주장의 심결취소사유의 요지

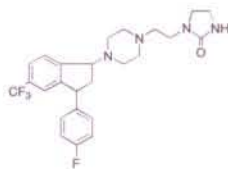
원고는, 이 사건 출원발명은 당업자가 인용발명으로부터 용이하게 발명할 수 없는 것이므로 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 취소되어야 한다고 다음과 같이 주장한다.

(1) 이 사건 출원발명의 5-치환 트랜스-1-피페라지노 인단 유도체(이하 '이 사건 화합물'이라 한다)는 인용발명의 1-피페라지노-3-페닐 인단 유도체의 하위개념에 속하는 것으로, 그 특허청구범위에 포함되는 것이지만 인용발명의 상세한 설명에서 구체적으로 개시되지 않은 것임에도, 이 사건 심결에서 양 발명의 화합물을 동일하다고 인정한 것은 특허청구범위를 이른바 마커쉬(Markush) 형식으로 기재할 때 나타나는 '과도하게 넓고 발명자가 인식하지 못한 범위까지 청구'한다는 점, 따라서 마커쉬 형식으로 기재된 인용발명의 특허청구범위에는 포함되지만 발명자가 인식하지 못한 화합물이 있다는 점을 고려하지 않은 것이다.

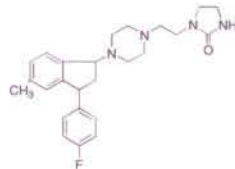
(2) 이 사건 제1항 발명의 다음 구조식을 갖는 8개 화합물(이하 '이 사건 화합물 A'라 한다)은 인용발명의 특허청구범위에도 포함되는데, 그 중 이 사건 출원발명의 상세한 설명에서 구체적인 실험데이터가 기재되어 있는 4종의 화합물(이하 '이 사건 화합물 B'라 한다)과 구체적인 실험데이터가 기재되어 있지 않은 4종의 화합물(이하 '이 사건 화합물 C'라 한다)을 대비하면, 아래와 같은바,



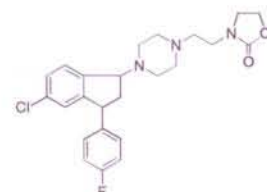
화합물 1



화합물 4

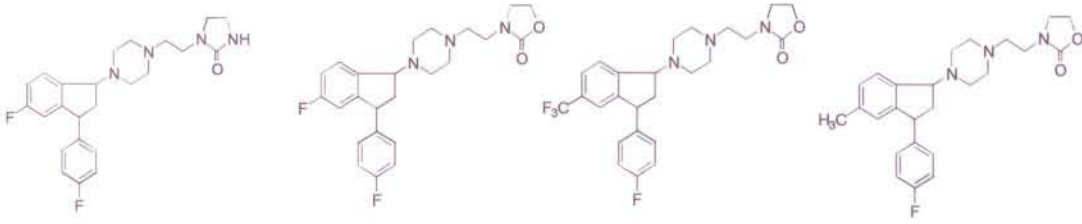


화합물 9



화합물 14

이 사건 화합물 B (4 종)



이 사건 화합물 C (4 종)

이 사건 화합물 C 중 첫 번째 화합물은 이 사건 화합물 B 중에서 첫 번째 내지 세 번째 화합물(화합물 1, 4 및 9)과 같이 모두 이미다졸리디논 핵을 가지고 있어 동일하며, 단지 인단링의 5번 위치의 치환기로서 이 사건 화합물 C의 첫 번째 화합물은 F를 갖고 있는데 반해 이 사건 화합물 B의 첫 번째 내지 세 번째 화합물은 Cl, CF₃ 및 CH₃를 갖고 있는 점이 상이하나, 이들 치환기는 화학적 성질이 극히 유사하므로 당업자라면 위 화합물 1, 4 및 9에 관한 실험데이터로부터 이 사건 화합물 C 중에서 첫 번째 화합물의 작용효과를 용이하게 알 수 있는 것이며, 또한 이 사건 화합물 C 중에서 두 번째 내지 네 번째 화합물은 이 사건 화합물 B 중에서 마지막 화합물(화합물 14)과 같이 모두 옥사졸리디논 핵을 가지고 있어 동일하며, 단지 인단링의 5번 위치의 치환기로서 이 사건 화합물 C의 두 번째 내지 네 번째 화합물은 F, CF₃ 및 CH₃를 갖고 있는데 반해 이 사건 화합물 B의 네 번째 화합물은 Cl을 갖고 있는 점이 상이하지만, 유기화합물 합성의 중요수단으로 사용되는 SAR(Structure Activity Relations)에 의하면 옥사졸리디논 핵을 가지는 화합물에 있어서 인단링의 5번 위치에 Cl, F, CF₃ 및 CH₃를 갖는 화합물의 약리효과는 이들 치환기의 전기음성도에 의존하는 것이고 Cl, F, CF₃ 및 CH₃의 전기 음성도는 유사하므로 모두 선택적인 5-HT₂ 길항작용을 갖는다고

해석할 수 있다. 따라서 이 사건 화합물 A는 모두 선택적인 5-HT₂ 길항작용을 가지고 있는 것이며, 단지 이 사건 화합물 C에 대한 실험데이터가 없다는 이유로 이 사건 출원발명의 작용효과의 진보성을 부인하는 피고의 주장은 이유 없다.

(3) 이 사건 출원발명은 인단 유도체의 6번 위치의 치환기를 5번 위치에 치환함으로써 중추신경계에서 5-HT₂ 수용체에 대하여 선택적인 길항작용을 하는 특단의 효과를 가지면서 인용발명이 갖는 부작용, 즉 도파민(dopamine) D-2수용체 및 α_1 아드레노셉터(adrenoceptor)와의 친화성을 낮춤으로써 인용발명의 5-치환 유도체들이 신경이완제 및 항우울제로서 효능을 달성하지 못하던 단점을 해소하였다는 점에서 현저한 효과가 있다.

(4) 이 사건 출원발명의 최초명세서(갑1호증의 2)에는 인용발명의 문제점을 해결하기 위하여 이 사건 화합물을 개발했다고 기재되어 있어 이 사건 출원발명의 발명자들이 인용발명의 화합물에 대해서 알고 있었으며, 인용발명과의 차이점인 특단의 효과에 대하여 명확히 기재된 점으로 보아 선택발명으로서 진보성이 인정되어야 한다.

나. 피고의 주장

피고는 다음과 같이 이 사건 심결이 적법하다고 주장한다.

(1) 이른바 마커쉬 형식은 상호 유사한 성질 또는 기능을 갖는 다수의 구성요소가 있는 경우에 출원인의 편의를 위해 택일 형식으로 기재하는 특허청구범위의 기재방식으로서, 선택발명에서 그 선택적 의의는 마커쉬 형식을 택하였는지 불문하고 단지 어느 군의 화합물이 선행발명에 비하여 각별하고 현저한 효과가 있다는 것만으로는 부족하고, 당해 출원발명에서 청구하고 있는 모든 화합물의 효과가 출원명세서에 구체적으로 기재되어야 하며, 이 사건 출원발명의 상세한 설명에서 이 사건 화합물 C에 대하여

는 전혀 기재가 되어 있지 않은 것이어서 이 사건 제1항 발명의 특이한 효과를 인정할 수 없다.

(2) 이 사건 출원발명의 상세한 설명에는 이 사건 화합물 B 중 네 번째 화합물(화합물 번호 14)의 약리효과에 대한 기재가 있더라도 위 화합물의 염소로 치환된 부분을 불소로 치환한 화합물의 약리효과는 알 수 없는 것이며, 단지 염소와 불소가 주기율표 상에서 같은 족에 속하는 원소라고 하여 염소로 치환된 화합물과 동일한 효과를 나타낸다고 단정할 수 없고, 특히 치환기 X가 $-CH_3$, $-CF_3$ 인 경우는 화학적 성질이 할로젠 원소와 전혀 상이한 것이어서 할로젠 원소의 하나인 염소로 치환된 화합물을 바탕으로 상기 치환기를 가진 화합물의 약리효과를 예측할 수 없으므로, 이를 바탕으로 한 원고의 주장은 이유 없다.

(3) 이 사건 출원발명의 우선일 이전에 공개된 J. Med. Chem. 1988, 31, 제2247면 내지 제2256면(갑6호증)에는 인단유도체에서 6-치환 화합물, 5-치환 화합물 및 치환되지 않은 화합물이 이 사건 출원발명과 유사한 효과를 갖고 있으므로, 인단 유도체에서 치환위치를 6-치환에서 5-치환으로 바꿈으로써 5-HT₂에 대한 길항성이 선택적으로 된다는 사상은 신규한 것이라든가, 인용발명에 그러한 암시조차 없으므로 그에 따른 선택적 의의가 있다는 원고의 주장은 근거가 없다.

3. 판단

가. 선택발명에 대하여

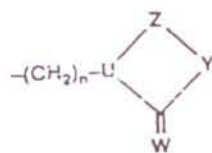
이른바 선택발명이라 함은 주로 화학발명의 분야에서 이루어지는 것으로서, 선행 발명 또는 공지의 기술을 상위 개념으로 하여 그 하위 개념인 범위 내에서, 선행 발명 등의 문헌에 구체적으로 개시되어 있지 않은 하위개념을 구성요건으로 하는 발명으로

서, 원칙적으로 선행발명의 범위에 포함되는 것이어서 공지의 것이므로 신규성이 부정되어 특허성을 가질 수 없는 것이지만, 예외적으로 선행발명이 예측하지 아니한 현저한 효과를 갖는 경우에 한하여 특허성을 갖는 발명을 말하는 것이며, 여기서 말하는 현저한 효과란 단순히 선행발명이 예측한 정도보다 다소 나은 정도의 효과가 아니라, 선행발명에서 인식한 정도와는 현저하게 달라서 그것이 선행발명의 효과와 동종의 것인지 아니면 이종의 것인지를 묻지 아니하고, 선행발명과는 별도의 새로운 특허를 부여할 만한 새로운 발명이라고 할 수 있을 정도의 것을 의미한다고 봄이 상당하다.

또한, 특허법 제42조 제3항은 “발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적·구성 및 효과를 기재하여야 한다.”라고 규정하고 있는바, 위에서 본 선택발명의 요건과 관련하여 보면, 선택발명의 경우 기재되어야 할 발명의 목적과 구성은 다른 발명의 경우와 동일한 정도의 것이라고 할 것이지만, 발명의 효과에 있어서는 선행발명이 예측하지 못한 현저한 효과를 기재하여야만 한다고 할 것이고, 그 기재의 정도는 발명자가 할 수 있는 한 구체적, 객관적으로 특정하여 기재할 것이 요구된다고 할 것이다.

나. 이 사건 화합물이 선택발명에 속하는지 여부

보건대, 이 사건 제1항 발명의 일반식(I)에서 X는 염소(Cl), 플루오르(F), 메틸(CH₃) 또는 트리플루오로메틸(CF₃)이고, R은 하기 일반식을 가지는 치환체



(상기 식에서 n은 2, U는 N, Y는 O, W는 O, Z는 -CH₂-CH₂-)이며, Ar이 4-플루오

로페닐인 경우에 가능한 트랜스-1-[2-[4-[3-(4-플루오로페닐)-5-(트리플루오로메틸)-2,3-디하이드로메틸]-2,3-디하이드로-1H-인덴-1-일]-1-피페라진일]에틸]-2-이미다졸리디논 등 8개의 화합물(이 사건 화합물 A)은 인용발명의 특허청구범위를 문언적으로 해석하면 인용발명에 포함되어 이미 공지의 화합물이므로(다툼 없는 사실), 이 사건 화합물은 그 특허성을 갖기 위하여 인용발명이 인식하지 아니한 현저한 효과를 가져야 하고, 그러한 현저한 효과는 발명자가 할 수 있는 한 구체적, 객관적으로 특정하여 기재할 것이 요구되는 선택발명이라고 할 것이다.

다. 현저한 효과의 기재 여부

나아가 이 사건 출원발명의 명세서에 이 사건 화합물 A에 대하여 현저한 효과의 기재가 있는지 여부에 대하여 보건대, 이 사건 출원발명의 명세서(갑1호증의 2) 1면에는 “본 발명은 중추신경계에서 세로토닌-2(5-Hydroxytryptamine-2; 5-HT₂) 수용체에 대해 선택적인 길항작용을 갖는 5-치환-1-피페라지노 인단 유도체 및 이것의 산부가염, 활성성분으로서 이런 유도체를 포함하는 약물, 중추신경계의 질병치료에 이런 유도체의 사용 및 이런 화합물을 제조하는 방법에 관한 것이다.”라고 기재되어 있으며, 그 4면에는 “식 I의 5-치환 1-피페라지노인단 유도체가 5-HT₂ 수용체에 대해 높은 친화성을 갖는다는 놀라운 발견을 하였다. 대응하는 6-치환 유도체와 비교할 때 이들은 도파민 D-2 수용체 및 α_1 아드레노셉터 양자와는 매우 낮은 수용체 친화성을 갖는다. 생체 내에서 이 화합물은 중추의 5-HT₂ 길항작용에 대한 동물모델에서 활성능력을 갖는다. α_1 아드레노셉터에 대한 매우 낮은 친화성으로 인해 이 5-치환 화합물은 6-치환 유도체와는 달리 혈압에 전혀 영향을 미치지 아니 한다”라고 기재되어 있고, 위 명세서 제 7면에는 “본발명의 화합물은 5-HT₂ 수용체에 대해서는 높은 친화성을 나타내고, D-2

수용체 및 $\alpha 1$ -아드레노셉터에 대해서는 매우 낮은 수용체 친화성을 나타내며, 결과적

명과는 별도의 새로운 특허를 부여할 만한 새로운 발명이라고 할 수 있을 정도의 현저한 효과가 있고, 현저한 효과에 대하여 구체적, 객관적으로 특정된 기재가 있다고 할 것이나, 이 사건 화합물 C에 대하여는 현저한 효과에 대하여 추상적, 주관적이고 일반적인 기재만이 있을 뿐이라고 할 것이다.

라. 소결

그렇다면, 이 사건 제1항 발명은 그 청구범위 중 일부인 이 사건 화합물 C에 대하여 특허법 제42조 제3항이 정하는 발명의 효과에 대한 기재가 없다고 할 것이다.

마. 원고의 주장에 대한 판단

(1) 이에 대하여 원고는, 이 사건 화합물 B와 이 사건 화합물 C를 대비해 볼 때, 이 사건 화합물 C의 첫 번째 화합물은 이 사건 화합물 B의 첫 번째 내지 세 번째 화합물과 5번 위치의 치환기만 달리할 뿐 이미다졸리디논 핵을 가지고 있어 서로 밀접한 구조적 연관성을 가지므로 이 사건 화합물 B의 실험결과로부터 그 작용효과를 용이하게 알 수 있고, 또 이 사건 화합물 C 중에서 두 번째 내지 네 번째 화합물은 이 사건 화합물 B 중에서 마지막 화합물(화합물 14)과 같이 모두 옥사졸리디논 핵을 가지고 있어 동일하며, 단지 인단링의 5번 위치의 치환기로서 Cl 대신에 F, CF₃ 및 CH₃를 갖고 있어 상이하나, 옥사졸리디논 핵을 가지는 화합물에 있어서 인단링의 5번 위치에 Cl, F, CF₃ 및 CH₃를 갖는 화합물의 약리효과는 이들 치환기의 전기음성도에 의존하므로 모두 선택적인 5-HT₂ 길항작용을 갖는다고 해석하여야 한다고 주장한다.

보건대, 화학분야의 발명은 다른 분야의 발명과 달리 직접적인 실험과 확인, 분석을 통하지 아니하고는 그 발명의 실체를 파악하기 어렵고 또한 그에 따른 효과를 예측하기 곤란한 경우가 많은 점과, 옥사졸리디논 핵을 가지면서 인단링의 5번 위치에 Cl,

F, CF₃ 및 CH₃를 갖는 화합물은 이들 치환기의 전기음성도에 의존하여 반드시 동일한 약리효과를 나타내는지 알 수 없을 뿐 아니라, 이들 화합물 모두가 선택적인 5-HT₂ 길항작용을 갖는다고 인정할 만한 구체적 실험결과 등 아무런 증거가 없어, 이 사건 화합물 B에 관한 실험결과만으로 이 사건 화합물 C도 이 사건 화합물 B와 같이 선택적인 5-HT₂ 길항작용을 갖는다고 단정할 바 아니므로 원고의 위 주장은 이유 없다.

(2) 나아가 원고는, 특허청구범위를 마커쉬 형식으로 기재할 경우에는 선택발명이 라고 하여도 모든 화합물의 작용효과를 실시예에 기재하여야 하는 것은 아니라고 주장하므로, 원고의 위 주장을 마커쉬 형식으로 기재된 이 사건 출원발명에 있어서는 이 사건 화합물 C에 대하여도 현저한 효과에 대한 구체적, 객관적으로 특정된 기재가 있는 것으로 보아야 한다는 취지로 선해한다고 하더라도, 이 사건 화합물과 같이 이 사건 출원발명의 출원 전에 공지된 화합물에 대하여 일부를 선택하여 특허출원하는 선택 발명에 있어서는 그 선택된 공지 화합물이 선행발명에 비하여 예측할 수 없는 현저한 효과를 갖는 경우에 그 진보성이 인정되는 것이므로, 단지 어느 군의 화합물이 선행발명에 비하여 현저한 효과가 있다는 정도의 추상적인 기재와 그 화합물 중 일부에 대한 구체적, 객관적으로 특정된 수치에 의한 기재만으로는, 특허청구범위의 기재형식과는 관계 없이 당해 출원발명에서 청구하고 있는 모든 화합물에 대한 현저한 효과가 기재 되었다고 할 수 없다.

4. 결론

그렇다면, 피고는 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것) 제63조, 제62조 제4호, 제42조 제3항에 따라 원고에 대하여 거절사정의 이유(진보성 없음)와 다른 거절이유(이 사건 제1항 발명의 청구범위 중 일부인 이 사건 화합물 C의 발명 효과

에 대한 기재 불비)를 통지하고 이에 대하여 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 함에도 불구하고, 그와 같은 절차를 취하지 아니한 채 막바로 이 사건 출원발명의 진보성 유무만을 판단하여 원고의 이 사건 심판 청구를 기각한 이 사건 심결은 위법하므로 이를 취소한다.

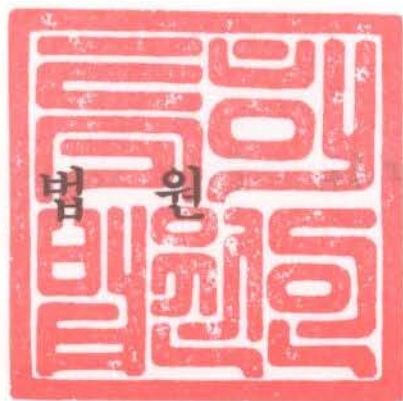
재판장 판사 조용호 _____

 판사 유명일 _____

 판사 박성수 _____

정 본 입 니 다.

특 허



법원사무관

이희옥

