

	Chap2. 거절이유 14. 특허법 제42조 제3항 제1호 및 제4항 제1호	대법원 2026. 1. 15. 선고 2024후10658 등록무효(특) (나) 상고기각
제목	특허발명이 명세서 기재요건(실시가능 요건)을 충족하는지 문제된 사건	
판시사항	특허법 제42조 제3항 제1호가 정한 명세서 기재요건(실시가능 요건)의 취지 및 판단기준	
판결이유	특허법 제42조 제3항 제1호는 발명에 관한 설명을 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라고 한다)이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적을 것을 규정하고 있다. 이는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이다. 위 조항에서 요구하는 명세서 기재의 정도는 통상의 기술자가 출원 시의 기술 수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 명세서의 기재에 의하여 당해 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 말한다(대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072 판결, 대법원 2024. 10. 8. 선고 2021후10886 판결 등 참조).	

(1) 본 판례의 의의 및 취지

- 특허법 제42조 제3항 제1호가 정한 **명세서 기재요건 중 실시가능 요건의 취지와 판단기준을 구체화한 판례**
- 특히 이른바 **'실험의 과학'에 해당하는 화학발명**에서
 - 발명의 권리범위가 광범위한 경우
 - 명세서에 요구되는 실시례 및 기술적 설명의 정도를 엄격히 판단함
- 통상의 기술자가
 - 출원 시 기술수준에서
 - 과도한 실험이나 특수한 지식 없이
 - 명세서 기재만으로 발명을 이해·재현할 수 있는지 여부를 중심으로 판단
- 특허법원이 실시가능 요건 위반을 인정한 판단을 대법원이 그대로 수긍하여 **상고기각**

(2) 사안개요

- 사건 유형
 - 특허발명에 대한 등록무효심판 및 그 심결취소소송
- 당사자
 - 원고(상고인): ○○○ 아게 (△△△ AG)
 - 피고(피상고인): □□□ 주식회사
- 대상 특허발명
 - 안지오텐신 수용체 길항제 및 NEP 억제제의 제약 조합물
- 쟁점
 - 이 사건 특허발명 명세서가
 - 통상의 기술자가 발명을 쉽게 실시할 수 있을 정도로
 - 명확하고 상세하게 기재되었는지 여부

(3) 법리

① 쟁점이 된 법적 쟁점

- 특허법 제42조 제3항 제1호의 실시가능 요건의 의미
- 통상의 기술자가 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고 발명을 재현할 수 있는지 여부

- 화학발명에서 실시례 기재의 필요성

㉔ 쟁점 관련 사실관계

- 이 사건 제1항 발명
 - 발사르탄과 사쿠비트릴이
 - 나트륨 양이온 및 물 분자와 비공유 상호작용을 통해 회합
 - 다양한 고체 형태의 초분자 복합체 포함
 - 결정질, 부분 결정질, 무정형, 다형 형태
 - 다만 **결정질 형태의 2.5수화물 초분자 복합체만 제외**
- 명세서의 실험례
 - 발사르탄:사쿠비트릴:나트륨 양이온:물 분자 = 1:1:3:2.5
 - 특정 결정 구조를 가지는 2.5수화물 초분자 복합체
 - 발사르탄 칼슘염과 사쿠비트릴이 연결된 프로드러그
- 문제점
 - 이 사건 제1항 발명에 속하는 초분자 복합체의 실시례는 명시되지 않음
 - 초분자 복합체 형성 원리 및 비공유 상호작용에 관한 기술적 설명 부족

㉕ 판단기준

- 실시가능 요건의 판단 기준
 - 통상의 기술자가 출원 시 기술수준으로 보아
 - 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고
 - 명세서 기재만으로 발명을 이해하고 재현할 수 있는지 여부
- 화학발명에 관한 기준
 - 이른바 **‘실험의 과학’**
 - 예측가능성 또는 실현가능성이 현저히 부족한 경우
 - 실험례 기재가 없으면 실시가능 요건 충족 인정 곤란

(4) 특허법원 판단

- 이 사건 특허발명 명세서에는
 - 이 사건 제1항 발명에 관한 직접적인 기재가 없음
 - 발명을 정확히 이해하고 재현할 수 있을 정도의 설명이 없음
- 이에 따라
 - 이 사건 제1항 발명 및 이를 직·간접적으로 인용하는
 - 제3항부터 제11항 발명 모두 실시가능 요건 위반
- 등록무효 사유 인정

(5) 대법원 판단

- 화학발명은 이른바 **실험의 과학**에 해당
- 2.5수화물 초분자 복합체만 실체가 확인됨
 - 이는 화학양론적 수화물로서

- 수확도에 따라 결정 구조가 달라짐
- 명세서에는
 - 초분자 복합체 형성 원리
 - 구성요소 간 비공유 상호작용을 설명하는 기술적 내용이 없음
- 통상의 기술자가
 - 우선권 주장일 당시뿐만 아니라
 - 원심 변론종결 시에도
 - 물 분자 수를 달리하거나 물 분자를 포함하지 않는 경우까지 초분자 복합체가 형성될 것이라고 인식·제조할 수 있었다고 단정 불가
- 결론
 - 통상의 기술자가 과도한 실험이나 특수한 지식 없이는 이 사건 제1항 발명을 이해·재현할 수 없음
 - 실시가능 요건 미충족

(6) 결론

- 대법원은 상고를 기각
- 이 사건 제1항 및 제3항부터 제11항 발명은
 - 모두 특허법 제42조 제3항 제1호의 명세서 기재요건을 충족하지 못함

(7) 한줄 키워드 요약

- “화학발명은 실험의 과학으로서, 예측가능성이 낮은 광범위한 권리범위에 대해 실시례 및 형성 원리 설명이 없으면 실시가능 요건을 충족하지 못한다.”

(8) 추가 정리 포인트

- 실시가능 요건 판단 시점: **출원 시(우선권 주장일)** 기준
- 다만, 기술적 인식 가능성 판단에서
 - 원심 변론종결 시까지의 사정도 참작됨
- 종속항은
 - 독립항이 실시가능 요건을 충족하지 못하면
 - 함께 무효로 판단 가능