

대 법 원

2002. 3. 12. 판결선고	인
2002. 3. 12. 원본영수	

제 1 부

판 결

사 건 2000후433 등록무효(특)

원고, 상고인 김영웅

미국 98004 워싱턴주 벨비우 노스이스트, 112번 애비뉴 3898

소송대리인 변리사 최규팔, 이은선

피고, 피상고인

1. 광동제약 주식회사

서울 구로구 구로동 212-13

대표이사 최수부

소송대리인 아주종합법무법인

담당변호사 김영환, 정은섭
2. 익수제약 주식회사

광주시 실촌면 삼리 산 2-3

대표이사 김신태

소송대리인 변호사 송영식
3. 조선무약 합자회사

서울 동작구 대방동 339-1

대표사원 박대규

소송대리인 변리사 이세영, 김재천, 안영길

4. 의료법인 가산의료재단

서울 강남구 삼성동 161

대표자 이사장 박일희

소송대리인 피고1의 소송대리인과 같다.

원 심 판 결

특허법원 2000. 2. 17. 선고 98허11089 판결

주 문

상고를 기각한다.

상고비용은 원고의 부담으로 한다.

이 유

1. 기록에 의하면 이 사건 특허발명(특허번호 제116193호)은 ‘액제 제형의 우황청심원 조성물’에 관한 것이고, 그 중 제1항은, 우황청심원과 물을 함유하는 조성물로서 그 성상은 액제(液劑)의 형태이며 경구용(經口用)으로 사용되는 점을 구성요소로 하고 있는바, 원심이 실시하고 있는 인용발명 1, 2, 3의 각 내용과 원심이 채용한 각 증거에 비추어 보면 이 사건 특허발명의 출원 전부터 이미 다수의 한약제에서 환제를 액제의 형태로 제형화하는 사례가 적지 않았던 사실이 인정되므로, 이 사건 특허발명 제1항에서 우황청심원을 경구용 액제로 제형화하는 것에 특별한 기술적 의의가 있는 것으로 보기 어려울 뿐만 아니라 이러한 구성은 위 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 극히 용이하게 실시할 수 있는 정도라고 판단되고, 나아가 복용이 편리하고 약효가 신속히 나타나는 등의 효과는 환제를 액제로 전환함에 따른 당연한 효과

이고 또 생약 성분의 안전성에 아무런 문제가 없다는 효과는 이 사건 특허발명의 명세서에 제시되어 있는 특정한 제조방법에 의해 제조된 우황청심액에 의해 도출되는 효과이지(이와 같은 특유한 구성과 작용효과가 있는 우황청심원의 제조방법은 이미 특허번호 제39536호로 별도의 특허가 되어 있다), 이러한 특정한 제조방법에 의해 제조한다는 한정이 없는 이 사건 제1항 발명의 작용효과로 볼 수는 없는 이상, 우황청심원을 경구용 액제로 제형화함으로써 특별한 작용효과상의 진보를 가져오는 것은 아니라고 판단되므로, 이 사건 제1항 발명은 신규성 및 진보성을 인정할 수 없다.

다음 이 사건 특허발명의 특허청구의 범위 제2항 내지 제4항은 제1항의 종속항으로서, 제2항은 제1항의 액제를 졸타입의 액제로, 제3항은 현탁제로 각 한정된 것이고, 제4항은 제1, 2, 3항의 발명에 보조제를 첨가한 것에 불과하여, 제1항과 달리 신규성과 진보성을 인정할 수 있을 정도의 구체적인 기술구성이 추가된 것으로 보기 어려우므로, 위 각 청구항 역시 신규성과 진보성을 인정할 수 없다.

2. 같은 취지의 원심판결은 정당하고, 거기에 법리오해나 심리미진, 판단유탈 등의 위법이 있다고 할 수 없다. 상고이유의 주장은 모두 이유 없다.

3. 그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자의 부담으로 하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

2002. 3. 12.

재판장 대법관 이용우 _____

대법관 서 성 _____

대법관 배기원 _____

주 심 대법관 박재윤 _____