

	Chap2. 거절이유 09-2. 선택발명	대법원 2026. 3. 12. 선고 2024후10979 등록무효(특) (라) 상고기간
제목	정정발명의 신규성 및 진보성이 부정되는지 여부 등이 문제된 사건	
판시사항	선택발명의 신규성 및 진보성 부정 여부를 판단하는 방법	
판결이유	<p>1. 선행 또는 공지의 발명에 구성요소가 상위개념으로 기재되어 있고 그 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소 중의 전부 또는 일부로 하는 이른바 선택발명의 신규성을 부정하기 위해서는 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하고 있어야 한다. 여기에는 선행발명을 기재한 선행 문헌에 선택발명에 대한 문헌적인 기재가 존재하는 경우 외에도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라 한다)가 선행 문헌의 기재 내용과 출원 당시의 기술 상식에 기초하여 선행 문헌으로부터 직접적으로 선택발명의 존재를 인식할 수 있는 경우도 포함된다.</p> <p>2. 선행발명에 특허발명의 상위개념이 공지되어 있는 경우에도 구성의 곤란성이 인정되면 특허발명의 진보성이 부정되지 않는다. 선택발명의 경우에도 진보성 판단을 위하여 구성의 곤란성을 따져 보아야 한다. 구성의 곤란성을 판단할 때에는 선행발명에 이론상 포함될 수 있는 화합물의 개수, 통상의 기술자가 선행발명의 화합물 중에서 특정한 화합물이나 특정 치환기를 우선적으로 또는 쉽게 선택할 사정이나 동기 또는 암시의 유무, 선행발명에 구체적으로 기재된 화합물과 특허발명의 구조적 유사성 등을 종합적으로 고려하여야 한다.</p> <p>선택발명의 진보성을 판단할 때에는 그 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다. 선행발명에 이론적으로 포함되는 수많은 화합물 중 특정한 화합물을 선택할 동기나 암시 등이 선행발명에 개시되어 있지 않은 경우에도 그것이 아무런 기술적 의의가 없는 임의의 선택에 불과한 경우라면 그와 같은 선택에 어려움이 있다고 볼 수 없는데, 발명의 효과는 선택의 동기가 없어 구성이 곤란한 경우인지 임의의 선택에 불과한 경우인지를 구별할 수 있는 중요한 표지가 될 수 있기 때문이다. 또한 화학, 의학 등의 기술분야에 속하는 발명은 구성만으로 효과의 예측이 쉽지 않으므로, 선행발명으로부터 특허발명의 구성요소들이 쉽게 도출되는지를 판단할 때 발명의 효과를 참작할 필요가 있고, 발명의 효과가 선행발명에 비하여 현저하다면 구성의 곤란성을 추론하는 유력한 자료가 될 것이다.</p> <p>나아가 구성의 곤란성 여부의 판단이 불분명한 경우라고 하더라도, 특허발명이 선행발명에 비하여 이질적이거나 양적으로 현저한 효과를 가지고 있다면 진보성이 부정되지 않는다. 효과의 현저성은 특허발명의 명세서에 기재되어 통상의 기술자가 인식하거나 추론할 수 있는 효과를 중심으로 판단하여야 하고, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 특허권자도 출원일 이후에 추가적인 실험 자료를 제출하는 등의 방법으로 그 효과를 구체적으로 주장·증명할 필요가 있다. 이때 추가적인 실험 자료 등은 그 발명의 명세서 기재 내용의 범위를 넘지 않는 것이어야 한다(대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609 판결 등 참조).</p>	

(1) 본 판례의 의의 및 취지

- 이 판례는 **선택발명의 신규성 및 진보성 부정 여부를 판단하는 방법**을 실시한 판례이다.
- 사건명은 **2024후10979 등록무효(특)**이고, 원심판결은 **특허법원 2024. 8. 22. 선고 2022허3960 판결**이다.
- 이 사건에서는 명칭을 '다환 방향족 유도체 화합물 및 이를 이용한 유기발광소자'로 하는 이 사건 정정발명에 관하여 다음 사항이 문제 되었다.
 - **선택발명인 이 사건 정정발명의 신규성이 부정되는지 여부**
 - **선택발명인 이 사건 정정발명의 진보성이 부정되는지 여부**
 - **특허법 제42조 제3항 제1호의 명세서 기재요건을 충족하는지 여부**
- 대법원은 선택발명의 신규성 판단에 관하여, **선택발명의 신규성을 부정하기 위해서는 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하고 있어야 한다**는 법리를 실시하였다.
- 대법원은 선택발명의 진보성 판단에 관하여, **선행발명에 특허발명의 상위개념이 공지되어 있는 경우에도 구성의 곤란성이 인정되면 특허발명의 진보성이 부정되지 않는다**고 판시하였다.
- 이 판례는 **대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609 판결** 등에서 실시한 **선택발명의 진보성 판단 법리를 재확인하면서**, 정정발명의 신규성·진보성 및 명세서 기재요건 충족 여부를 판단한 사례이다.
- 본 판례의 핵심 의의
 - **선택발명의 신규성 판단에서 '하위개념의 구체적 개시'가 필요함을 명확히 하였다.**
 - **선택발명의 진보성 판단에서 '구성 곤란성'을 따져 보아야 함을 명확히 하였다.**

- 선택발명의 진보성 판단에서 그 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 함을 재확인하였다.
- 효과의 현저성은 특허발명의 명세서에 기재되어 통상의 기술자가 인식하거나 추론할 수 있는 효과를 중심으로 판단하여야 함을 재확인하였다.

(2) 사안개요

1. 사건 및 당사자

- 사건
 - 2024후10979 등록무효(특)
 - 대법원 2026. 3. 12. 선고
 - 원심판결: 특허법원 2024. 8. 22. 선고 2022허3960 판결
- 원고, 피상고인
 - ○○○ 주식회사
 - 이 사건 정정발명의 특허권자
- 피고, 상고인
 - △△△ 주식회사
 - 특허심판원에 원고를 상대로 이 사건 정정발명에 대하여 등록무효심판을 청구한 자

2. 이 사건 정정발명

- 이 사건 정정발명의 명칭은 '다환 방향족 유도체 화합물 및 이를 이용한 유기발광소자'이다.
- 이 사건 정정발명은 특허심판원 2023. 7. 13. 자 2023정19호 정정심결에 의하여 정정된 것이다.
- 문제 된 청구항은 다음과 같다.
 - 이 사건 제1항 정정발명
 - 이 사건 제5항 정정발명
 - 이 사건 제6항 정정발명
 - 이 사건 제17항 정정발명
 - 이 사건 제18항 정정발명
- 이 사건 제5항, 제6항, 제17항, 제18항 정정발명은 이 사건 제1항 정정발명을 인용하는 종속항이다.

3. 심판 및 소송 경위

- 피고는 특허심판원에 원고를 상대로 이 사건 정정발명에 대하여 등록무효심판을 청구하였다.
- 특허심판원은 피고의 심판청구를 인용하는 심결을 하였다.
- 원고는 그 심결의 취소를 청구하였다.
- 원심은 이 사건 정정발명의
 - 신규성이 부정되지 않고
 - 진보성이 부정되지 않으며
 - 명세서 기재요건도 위반하지 않았다고 보았다.
- 원심은 피고의 심판청구를 인용한 특허심판원 심결을 취소하였다.
- 피고는 이에 불복하여 상고하였다.

4. 대법원에서의 판단 대상

- 대법원은 **상고이유**를 판단하였다.
- 상고이유서 제출기간이 지난 다음 제출된 상고이유보충서 기재는 **상고이유를 보충하는 범위에서** 판단하였다.
- 대법원에서 문제 된 상고이유는 다음과 같다.
 - 제1, 2상고이유: **선택발명 및 신규성 판단**
 - 제3, 4, 5상고이유: **구성의 곤란성 및 효과의 현저성**
 - 제6상고이유: **명세서 기재요건**

(3) 법리

1. 선택발명의 신규성 판단 법리

- 대법원은 선택발명의 신규성 판단에 관하여 다음과 같이 판시하였다.
- **선행 또는 공지의 발명에 구성요소가 상위개념으로 기재되어 있고 그 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소 중의 전부 또는 일부로 하는 이른바 선택발명의 신규성을 부정하기 위해서는 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하고 있어야 한다.**
- 여기에는 다음 경우가 포함된다.
- **선행발명을 기재한 선행 문헌에 선택발명에 대한 문언적인 기재가 존재하는 경우**
- 또한 다음 경우도 포함된다.
- **그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행 문헌의 기재 내용과 출원 당시의 기술 상식에 기초하여 선행 문헌으로부터 직접적으로 선택발명의 존재를 인식할 수 있는 경우**

2. 선택발명의 신규성 부정 요건

- 선택발명의 신규성을 부정하기 위해서는 다음 요건이 필요하다.
- **선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하고 있어야 한다.**
- 구체적 개시의 유형
 - **선행 문헌에 선택발명에 대한 문언적인 기재가 존재하는 경우**
 - **통상의 기술자가 선행 문헌의 기재 내용과 출원 당시의 기술 상식에 기초하여 선행 문헌으로부터 직접적으로 선택발명의 존재를 인식할 수 있는 경우**

3. 선택발명의 진보성 판단 법리 — 구성의 곤란성

- 대법원은 선택발명의 진보성 판단에 관하여 다음과 같이 판시하였다.
- **선행발명에 특허발명의 상위개념이 공지되어 있는 경우에도 구성의 곤란성이 인정되면 특허발명의 진보성이 부정되지 않는다.**
- **선택발명의 경우에도 진보성 판단을 위하여 구성의 곤란성을 따져 보아야 한다.**

4. 구성의 곤란성 판단 요소

- 대법원은 구성의 곤란성을 판단할 때 다음 사정들을 종합적으로 고려하여야 한다고 판시하였다.
- **선행발명에 이론상 포함될 수 있는 화합물의 개수**
- **통상의 기술자가 선행발명의 화합물 중에서 특정한 화합물이나 특정 치환기를 우선적으로 또는 쉽게 선택할 사정이나 동기 또는 암시의 유무**
- **선행발명에 구체적으로 기재된 화합물과 특허발명의 구조적 유사성**

- 따라서 구성의 곤란성은 위 사정들을 **종합적으로 고려하여** 판단한다.

5. 선택발명의 진보성 판단 법리 — 특유한 효과

- 대법원은 선택발명의 진보성 판단에서 효과도 함께 고려하여야 한다고 판시하였다.
- **선택발명의 진보성을 판단할 때에는 그 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다.**
- 그 이유는 다음과 같다.
- **선행발명에 이론적으로 포함되는 수많은 화합물 중 특정한 화합물을 선택할 동기나 암시 등이 선행발명에 개시되어 있지 않은 경우에도 그것이 아무런 기술적 의의가 없는 임의의 선택에 불과한 경우라면 그와 같은 선택에 어려움이 있다고 볼 수 없다.**
- 따라서 다음과 같이 판시하였다.
- **발명의 효과는 선택의 동기가 없어 구성이 곤란한 경우인지 임의의 선택에 불과한 경우인지를 구별할 수 있는 중요한 표지가 될 수 있다.**

6. 화학·의약 분야에서 효과 참작의 필요성

- 대법원은 화학, 의약 등의 기술분야에 속하는 발명에 관하여 다음과 같이 판시하였다.
- **화학, 의약 등의 기술분야에 속하는 발명은 구성만으로 효과의 예측이 쉽지 않다.**
- 따라서 다음과 같이 판단하여야 한다.
- **선행발명으로부터 특허발명의 구성요소들이 쉽게 도출되는지를 판단할 때 발명의 효과를 참작할 필요가 있다.**
- 또한 다음과 같이 판시하였다.
- **발명의 효과가 선행발명에 비하여 현저하다면 구성의 곤란성을 추론하는 유력한 자료가 될 것이다.**

7. 구성의 곤란성 여부 판단이 불분명한 경우

- 대법원은 다음과 같이 판시하였다.
- **구성 곤란성 여부의 판단이 불분명한 경우라고 하더라도, 특허발명이 선행발명에 비하여 이질적이거나 양적으로 현저한 효과를 가지고 있다면 진보성이 부정되지 않는다.**
- 효과의 현저성 판단 기준은 다음과 같다.
- **효과의 현저성은 특허발명의 명세서에 기재되어 통상의 기술자가 인식하거나 추론할 수 있는 효과를 중심으로 판단하여야 한다.**
- 효과가 의심스러운 경우에는 다음과 같다.
- **그 효과가 의심스러울 때에는 특허권자도 출원일 이후에 추가적인 실험 자료를 제출하는 등의 방법으로 그 효과를 구체적으로 주장·증명할 필요가 있다.**
- 추가적인 실험 자료 등의 한계는 다음과 같다.
- **추가적인 실험 자료 등은 그 발명의 명세서 기재 내용의 범위를 넘지 않는 것이어야 한다.**

8. 명세서 기재요건

- 이 사건에서는 특허법 제42조 제3항 제1호의 명세서 기재요건도 문제 되었다.
- 원심 및 대법원은 다음 기준을 전제로 판단하였다.
- **발명에 관한 설명은 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있을 정도로 명확하고 상세하게 적혀 있어야 한다.**

(4) 특허법원, 즉 원심법원 판단

1. 신규성에 관한 원심 판단

- 원심은 **판시와 같은 이유로**, 이 사건 제1항 정정발명은 선택발명에 해당한다고 보았다.
- 즉, 이 사건 제1항 정정발명은 **선행발명에 구성요소가 상위개념으로 기재되어 있고 그 상위개념에 포함되는 하위개념을 구성요소 중 전부 또는 일부로 하는 선택발명**에 해당한다.
- 원심은 다음과 같이 판단하였다.
- 이 사건 제1항 정정발명의 [화학식 A-3] 화합물은 선행발명에 구체적으로 개시되어 있다고 볼 수 없다.
- 또한 다음과 같이 판단하였다.
- 통상의 기술자가 출원 당시의 기술 상식에 기초하여 선행발명으로부터 직접적으로 그 존재를 인식하기도 어렵다.
- 따라서 원심은 다음과 같이 판단하였다.
- 이 사건 제1항 정정발명의 신규성이 부정되지 않는다.
- 이 사건 제1항 정정발명을 인용하는 종속항에 관하여도 다음과 같이 판단하였다.
- 이 사건 제5항, 제6항, 제17항, 제18항 정정발명 역시 신규성이 부정되지 않는다.

2. 진보성에 관한 원심 판단

- 원심은 **판시와 같은 이유로**, 이 사건 제1항 정정발명에 관하여 다음과 같이 판단하였다.
- 이 사건 제1항 정정발명은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 [화학식 A-3] 화합물에 도달하기까지 수많은 선택지를 조합하면서 거듭된 시행착오를 거쳐야 할 것으로 보인다.
- 이에 따라 원심은 다음과 같이 판단하였다.
- 구성의 곤란성과 효과의 현저성이 인정된다.
- 따라서 원심은 다음과 같이 판단하였다.
- 이 사건 제1항 정정발명은 선행발명에 의하여 진보성이 부정되지 않는다.
- 이 사건 제1항 정정발명을 인용하는 종속항에 관하여도 다음과 같이 판단하였다.
- 이 사건 제5항, 제6항, 제17항, 제18항 정정발명 역시 진보성이 부정되지 않는다.

3. 명세서 기재요건에 관한 원심 판단

- 원심은 **판시와 같은 이유로**, 다음과 같이 판단하였다.
- 이 사건 정정발명의 발명에 관한 설명은 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있을 정도로 명확하고 상세하게 적혀 있다.
- 따라서 원심은 다음과 같이 판단하였다.
- 특허법 제42조 제3항 제1호에서 정한 명세서 기재요건을 충족하였다.

4. 원심의 결론

- 원심은 이 사건 정정발명의
 - 신규성이 부정되지 않고
 - 진보성이 부정되지 않으며
 - 명세서 기재요건도 위반하지 않았다고 보았다.
- 이에 따라 원심은 피고의 심판청구를 인용한 특허심판원 심결을 취소하였다.

(5) 대법원 판단

1. 제1, 2상고이유에 대한 판단 — 선택발명 및 신규성

- 대법원은 먼저 선택발명의 신규성 판단 법리를 실시하였다.
- 선행 또는 공지의 발명에 구성요소가 상위개념으로 기재되어 있고 그 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소 중의 전부 또는 일부로 하는 이른바 선택발명의 신규성을 부정하기 위해서는 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하고 있어야 한다.
- 여기에는 선행발명을 기재한 선행 문헌에 선택발명에 대한 문언적인 기재가 존재하는 경우 외에도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행 문헌의 기재 내용과 출원 당시의 기술 상식에 기초하여 선행 문헌으로부터 직접적으로 선택발명의 존재를 인식할 수 있는 경우도 포함된다.
- 대법원은 원심의 판단을 다음과 같이 보았다.
- 이 사건 제1항 정정발명은 선행발명에 구성요소가 상위개념으로 기재되어 있고 그 상위개념에 포함되는 하위개념을 구성요소 중 전부 또는 일부로 하는 선택발명에 해당한다.
- 그러나 이 사건 제1항 정정발명의 [화학식 A-3] 화합물은 선행발명에 구체적으로 개시되어 있다고 볼 수 없다.
- 또한 통상의 기술자가 출원 당시의 기술 상식에 기초하여 선행발명으로부터 직접적으로 그 존재를 인식하기도 어렵다.
- 따라서 신규성이 부정되지 않는다.
- 이 사건 제1항 정정발명을 인용하는 종속항인 이 사건 제5항, 제6항, 제17항, 제18항 정정발명 역시 신규성이 부정되지 않는다.
- 대법원은 원심판결 이유를 앞서 본 법리와 원심이 적법하게 채택하여 조사한 증거 등에 비추어 살펴본다. 다음과 같이 판단하였다.
- 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 선택발명 및 신규성 판단에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

2. 제3, 4, 5상고이유에 대한 판단 — 구성의 곤란성 및 효과의 현저성

- 대법원은 선택발명의 진보성 판단 법리를 실시하였다.
- 선행발명에 특허발명의 상위개념이 공지되어 있는 경우에도 구성의 곤란성이 인정되면 특허발명의 진보성이 부정되지 않는다.
- 선택발명의 경우에도 진보성 판단을 위하여 구성의 곤란성을 따져 보아야 한다.
- 구성의 곤란성을 판단할 때에는 다음 사정을 종합적으로 고려하여야 한다.
- 선행발명에 이론상 포함될 수 있는 화합물의 개수
- 통상의 기술자가 선행발명의 화합물 중에서 특정한 화합물이나 특정 치환기를 우선적으로 또는 쉽게 선택할 사정이나 동기 또는 암시의 유무
- 선행발명에 구체적으로 기재된 화합물과 특허발명의 구조적 유사성

3. 선택발명의 특유한 효과

- 대법원은 다음과 같이 판시하였다.
- 선택발명의 진보성을 판단할 때에는 그 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다.
- 그 이유는 다음과 같다.
- 선행발명에 이론적으로 포함되는 수많은 화합물 중 특정한 화합물을 선택할 동기나 암시 등이 선행발명에 개시되어 있지 않은 경우에도 그것이 아무런 기술적 의의가 없는 임의의 선택에 불과한 경우라면 그와 같은 선택에

어려움이 있다고 볼 수 없다.

- 따라서 다음과 같다.
- 발명의 효과는 선택의 동기가 없어 구성이 곤란한 경우인지 임의의 선택에 불과한 경우인지를 구별할 수 있는 중요한 표지가 될 수 있다.

4. 화학·의약 분야 발명과 효과의 참작

- 대법원은 다음과 같이 판시하였다.
- 화학, 의약 등의 기술분야에 속하는 발명은 구성만으로 효과의 예측이 쉽지 않다.
- 따라서 다음과 같이 판단할 필요가 있다.
- 선행발명으로부터 특허발명의 구성요소들이 쉽게 도출되는지를 판단할 때 발명의 효과를 참작할 필요가 있다.
- 또한 다음과 같다.
- 발명의 효과가 선행발명에 비하여 현저하다면 구성의 곤란성을 추론하는 유력한 자료가 될 것이다.

5. 구성의 곤란성 여부가 불분명한 경우

- 대법원은 다음과 같이 판시하였다.
- 구성의 곤란성 여부의 판단이 불분명한 경우라고 하더라도, 특허발명이 선행발명에 비하여 이질적이거나 양적으로 현저한 효과를 가지고 있다면 진보성이 부정되지 않는다.
- 효과의 현저성 판단은 다음을 중심으로 하여야 한다.
- 특허발명의 명세서에 기재되어 통상의 기술자가 인식하거나 추론할 수 있는 효과
- 효과가 의심스러운 경우에는 다음과 같다.
- 특허권자도 출원일 이후에 추가적인 실험 자료를 제출하는 등의 방법으로 그 효과를 구체적으로 주장·증명할 필요가 있다.
- 추가적인 실험 자료 등의 한계는 다음과 같다.
- 그 발명의 명세서 기재 내용의 범위를 넘지 않는 것이어야 한다.

6. 이 사건 정정발명의 진보성에 관한 대법원 판단

- 원심은 판시와 같은 이유로, 이 사건 제1항 정정발명에 관하여 다음과 같이 판단하였다.
- 통상의 기술자가 선행발명으로부터 [화학식 A-3] 화합물에 도달하기까지 수많은 선택지를 조합하면서 거듭된 시행착오를 거쳐야 할 것으로 보인다.
- 이에 따라 원심은 다음과 같이 판단하였다.
- 구성의 곤란성과 효과의 현저성이 인정된다.
- 따라서 원심은 다음과 같이 판단하였다.
- 이 사건 제1항 정정발명은 선행발명에 의하여 진보성이 부정되지 않는다.
- 이 사건 제1항 정정발명을 인용하는 종속항인 이 사건 제5항, 제6항, 제17항, 제18항 정정발명 역시 진보성이 부정되지 않는다.
- 대법원은 원심판결 이유를 앞서 본 법리와 원심이 적법하게 채택하여 조사한 증거 등에 비추어 살펴보면 다음과 같이 판단하였다.
- 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 구성의 곤란성 및 효과의 현저성에 관한 법리를 오해하고 실험결과에 대한 이유가 모순되는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

7. 제6상고이유에 대한 판단 — 명세서 기재요건

- 원심은 판사와 같은 이유로, 다음과 같이 판단하였다.
- 이 사건 정정발명의 발명에 관한 설명은 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있을 정도로 명확하고 상세하게 적혀 있다.
- 따라서 원심은 다음과 같이 판단하였다.
- 특허법 제42조 제3항 제1호에서 정한 명세서 기재요건을 충족하였다.
- 대법원은 원심판결 이유를 관련 법리와 원심이 적법하게 채택하여 조사한 증거 등에 비추어 살펴본바 다음과 같이 판단하였다.
- 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 명세서 기재요건에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

(6) 결론

- 대법원은 상고를 기각하였다.
- 대법원은 상고비용은 피고가 부담하도록 하였다.
- 원문 표현에 따르면, 대법원은 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하였다.
- 이에 따라 원심의 판단, 즉 다음 판단이 유지되었다.
 - 이 사건 정정발명의 신규성이 부정되지 않는다.
 - 이 사건 정정발명의 진보성이 부정되지 않는다.
 - 이 사건 정정발명의 발명에 관한 설명은 특허법 제42조 제3항 제1호에서 정한 명세서 기재요건을 충족한다.
 - 피고의 심판청구를 인용한 특허심판원 심결은 취소되어야 한다.

(7) 한줄 키워드 요약

- 선택발명의 신규성을 부정하기 위해서는 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하고 있어야 하고, 선택발명의 진보성 판단에서는 구성의 곤란성과 그 발명이 갖는 특유한 효과 및 효과의 현저성을 함께 고려하여야 한다.

(8) 추가 정리 포인트

1. 신규성 판단 포인트

- 선택발명의 신규성을 부정하기 위해서는 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하고 있어야 한다.
- 구체적 개시에는 다음 경우가 포함된다.
 - 선행 문헌에 선택발명에 대한 문언적인 기재가 존재하는 경우
 - 통상의 기술자가 선행 문헌의 기재 내용과 출원 당시의 기술 상식에 기초하여 선행 문헌으로부터 직접적으로 선택발명의 존재를 인식할 수 있는 경우
- 이 사건에서는 이 사건 제1항 정정발명의 [화학식 A-3] 화합물은 선행발명에 구체적으로 개시되어 있다고 볼 수 없고, 통상의 기술자가 출원 당시의 기술 상식에 기초하여 선행발명으로부터 직접적으로 그 존재를 인식하기도 어렵다.

2. 진보성 판단 포인트

- 선행발명에 특허발명의 상위개념이 공지되어 있는 경우에도 구성의 곤란성이 인정되면 특허발명의 진보성이 부정되지 않는다.
- 선택발명의 경우에도 진보성 판단을 위하여 구성의 곤란성을 따져 보아야 한다.
- 구성의 곤란성 판단 시 다음 사정을 종합적으로 고려한다.
 - 선행발명에 이론상 포함될 수 있는 화합물의 개수
 - 특정한 화합물이나 특정 치환기를 우선적으로 또는 쉽게 선택할 사정이나 동기 또는 암시의 유무
 - 선행발명에 구체적으로 기재된 화합물과 특허발명의 구조적 유사성
- 이 사건에서는 통상의 기술자가 선행발명으로부터 [화학식 A-3] 화합물에 도달하기까지 수많은 선택지를 조합하면서 거듭된 시행착오를 거쳐야 할 것으로 보인다.
- 이에 따라 구성의 곤란성과 효과의 현저성이 인정되므로 선행발명에 의하여 진보성이 부정되지 않는다.

3. 효과의 현저성 판단 포인트

- 선택발명의 진보성을 판단할 때에는 그 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다.
- 발명의 효과는 선택의 동기가 없어 구성이 곤란한 경우인지 임의의 선택에 불과한 경우인지를 구별할 수 있는 중요한 표지가 될 수 있다.
- 화학, 의학 등의 기술분야에 속하는 발명은 구성만으로 효과의 예측이 쉽지 않다.
- 따라서 선행발명으로부터 특허발명의 구성요소들이 쉽게 도출되는지를 판단할 때 발명의 효과를 참작할 필요가 있다.
- 발명의 효과가 선행발명에 비하여 현저하다면 구성의 곤란성을 추론하는 유력한 자료가 될 것이다.
- 구성의 곤란성 여부의 판단이 불분명한 경우라고 하더라도, 특허발명이 선행발명에 비하여 이질적이거나 양적으로 현저한 효과를 가지고 있다면 진보성이 부정되지 않는다.

4. 추가 실험자료 관련 포인트

- 효과의 현저성은 특허발명의 명세서에 기재되어 통상의 기술자가 인식하거나 추론할 수 있는 효과를 중심으로 판단하여야 한다.
- 그 효과가 의심스러울 때에는 특허권자도 출원일 이후에 추가적인 실험 자료를 제출하는 등의 방법으로 그 효과를 구체적으로 주장·증명할 필요가 있다.
- 추가적인 실험 자료 등은 그 발명의 명세서 기재 내용의 범위를 넘지 않는 것이어야 한다.

5. 명세서 기재요건 포인트

- 이 사건에서 원심은 이 사건 정정발명의 발명에 관한 설명은 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있을 정도로 명확하고 상세하게 적혀 있다고 판단하였다.
- 따라서 특허법 제42조 제3항 제1호에서 정한 명세서 기재요건을 충족하였다고 판단하였다.
- 대법원은 원심의 판단에 명세서 기재요건에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다고 보았다.