



**사례: 가처분소송, 특허무효심판, 정정청구**

## 서울중앙지방법원 2013. 5. 20.자 2012카합515 결정

57

### 사실 관계

- 국내 제약회사 B사가 미국 제약회사 A사의 특허에 대하여 무효심판을 제기하고 A사 특허 발명을 사용하여 제품 생산, 판매
- 특허권자 A사가 국내 제약회사 B사를 상대로 특허침해금지가처분 신청
- 무효심판 진행 중 특허권자 A사가 정정청구(청구범위 감축)
- 이후 무효심판 기각 및 정정 인용 결정, B사 특허법원에 심결취소소송 제기
  - > 즉, 정정 확정 전 단계
- 특허침해가처분 소송에서 B사는 정정 전 무효사유에 기하여 무효항변
- 서울중앙지방법원 특허침해금지가처분 인용
  - B사의 제품은 A사 특허발명의 권리범위에 속함
  - 피보전권리 : B사는 그 제품의 생산, 판매 등으로 A사의 특허권을 침해함
  - 보전의 필요성 : 침해행위를 방지할 경우 관련 의약품 시장에서의 지위 축소 등 회복하기 어려운 손해가 발생할 우려 있음
  - 무효항변 관련 판시사항 - 후술

### 주 문

1. 피신청인은 2017. 8. 14.까지 별지 목록 기재 의약품을 신경병증성 통증 또는 섬유 근육통 치료 용도로 생산, 사용, 양도, 대여 또는 수입하거나 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시 포함)을 하여서는 아니 된다.
2. 피신청인은 그 본점, 지점, 사업소, 영업소, 공장 및 창고에 보관 중인 제1항 기재 의약품의 완제품 및 반제품에 대한 피신청인의 점유를 풀고 이를 신청인들이 위임하는 집행관으로 하여금 2017. 8. 14.까지 보관하도록 하여야 한다.
3. 집행관은 피신청인이 제2항 기재 의약품의 완제품 및 반제품을 보관하고 있던 장소에서 이를 보관하는 경우 그 보관의 취지를 보관장소에 적당한 방법으로 공시하여야 한다.
4. 제1 내지 3항은 신청인들이 피신청인을 위한 담보로 7억 원을 공탁하는 것을 조건으로 하되, 그 중 4억 원은 위 금액을 보험금액으로 하는 지급보증보험증권을 제출하는 것으로 갈음할 수 있다.
5. 이 사건 나머지 신청을 기각한다.
6. 소송비용은 피신청인이 부담한다.

59

## 목 록

프레가발린(pregabalin)을 유효성분으로 포함하며 성인에서 말초와 중추 신경병증성 통증의 치료 또는 섬유근육통의 치료 용도로 허가받은 의약품(제품명 : '뉴로카바\_피지캡슐 75 밀리그램' 및 '뉴로카바\_피지캡슐 150 밀리그램'), 끝.

### 신 청 취 지

1. 주문 제1, 2항과 같은 취지의 결정
2. 주문 제1, 2항 기재 명령에 대한 집행관공시명령
3. 주문 제1항 기재 명령에 대한 위반일수 1일당 1,000만 원씩의 간접강제 결정

## 서울중앙지방법원 2012카합515 결정 요지

### 서울중앙지방법원 판결내용

#### > 기본 법리

“특허발명의 정정제도는 ... 특허권자가 제3자의 신뢰를 침해하지 아니하는 범위 내에서 일정한 요건하에 위와 같은 하자를 정정할 수 있도록 하는데 그 취지가 있다. 정정이 확정될 경우 정정의 효과는 특허발명의 출원시로 소급하는데, 이는 정정제도가 특허권자의 방어수단으로의 기능을 온전히 수행할 수 있게 하기 위한 것이다.”

“따라서 특허발명의 일부에 무효사유가 있어 그 전부가 무효로 되는 경우 그 무효사유가 적법한 정정으로 치유될 수 있다면, 비록 그 정정이 확정되지 아니하였다고 하더라도, 특허법의 목적, 공공의 이익 등에 비추어 특별한 사정이 있다고 인정되는 경우에는 특허발명의 정정 전 무효사유를 주장하여 등록된 특허발명에 기한 청구를 지지할 수 없다고 봄이 상당하다.”

## 서울중앙지방법원 2012카합515 결정 요지

62

### 서울중앙지방법원 판결내용

- 특별한 사정의 존부  
“피신청인의 권리범위 불인정 주장이 신청인들의 이 사건 ...항 발명에 기한 청구를 저지할 수 있는 특별한 사정이 있는지?”
- 고려 요소
  - 정정의 적법 여부 : 기존 청구항에 개시된 화합물을 화합물 C로 한정하고 그 종속항 삭제 -> 특허청구 범위 감축으로 적법한 정정임
  - 정정이 이루어질 개연성 : 무효심판에서 정정청구를 하였고 심판원은 정정청구를 인정하는 내용의 심결을 하였는바, (비록 정정청구는 무효심판 심결 확정시 확정되는 것이고 B사의 심결취소소송 제기로 인하여 무효심판 심결이 아직 확정되지는 않았지만) 그대로 확정될 개연성이 매우 높다고 판단함
  - 정정으로 인해 치유되는 무효사유 : 기존 청구항에 개시된 다른 화합물에 관한 신규성-진보성 흠결 및 기재불비 등 무효사유가 정정으로 치유됨
  - 기타 사정 : 피신청인도 정정청구의 적법여부를 다투지 않고 있음
- “이 사건 특허발명의 권리범위를 인정할 수 없다는 취지의 피신청인의 이 부분 주장은 신청인들의 ...항 발명에 기한 청구를 저지할 수 없다”

지재권분쟁, 특허심판소송, 침해소송, 민형사소송, 손해배상, One-Stop 대응

T. 02-591-0657 E. [kkh@kasanlaw.com](mailto:kkh@kasanlaw.com) H. [www.kasanlaw.com](http://www.kasanlaw.com)