

[의약특허분쟁] 약리기전 자체만으로는 의약용도발명의 용도를 한정하는 구성요소에 해당되지 않음: 특허법원 2019. 2. 1. 선고 2018허2335 판결



의약용도발명에서는 특정 물질과 그것이 가지고 있는 의약용도가 발명을 구성하는 것이다.

약리기전은 특정 물질에 불가분적으로 내재된 속성으로서 특정 물질과 의약용도와의 결합을 도출해내는 계기에 불과하다.

따라서 의약용도발명의 특허청구범위에 기재되어 있는 약리기전은 특정 물질이 가지고 있는 의약용도를 특정하는 한도 내에서만 발명의 구성요소로서 의미를 가질 뿐 약리기전 자체가 특허청구범위를 한정하는 구성요소라고 보아서는 안 된다(대법원 2014. 5. 16. 선

고 2012후3664 판결, 대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후238,245 판결 등 참조).

이 사건 제1항 정정발명에서 '각막 상피의 신장을 촉진하는 것'은 '약리기전'에 해당하는 것으로 봄이 타당하고, 따라서 '각막 상피의 신장을 촉진하는 것에 의한'이라는 기재는 이 사건 제1항 정정발명의 의약용도인 '각막 궤양, 각막 상피박리, 각막염 또는 안구 건조증 치료제'를 특정하는 한도 내에서만 발명의 구성요소로서 의미를 가질 뿐 그 자체가 특허청구범위를 한정하는 구성요소에 해당한다고 볼 수 없다.

'각막 상피의 신장을 촉진하는 것'은 화학식 I로 표시되는 화합물 또는 이의 염류인 P2Y 수용체 작용물질의 분자가 어떻게 '각막 궤양, 각막 상피박리, 각막염 또는 안구 건조증'에 대해 치료 효과를 나타내는지에 관한 과정을 표현하는 기재에 해당하고, 의약용도인 '안구건조증 등의 치료'를 위한 수단에 해당한다. 그렇다면 선행발명 1은 발명의 용도가 '안구건조증의 치료'임을 명시적으로 밝히고 있으므로 제1항 정정발명의 유효성분과 의약 용도는 선행발명 1에 의해 공지된 것이어서 그 신규성이 부정된다.

제2항 정정발명은 제1항 정정발명의 의약용도인 '각막궤양, 각막 상피 박리, 각막염 또는 안구 건조증' 중에서도 '천연화된 각막 상피의 결손을 동반하는 것인'으로 의약용도의 범

위를 더욱 한정하고 있다. 그런데 제1항 정정발명과 비교하여 동일한 유효성분 물질이 제2항 발명에서 한정된 바와 같은 '천연화된 각막 상피의 결손'이 동반되는 안구건조증 등의 치료 용도에 사용되는 경우에 그 효과가 이질적이거나 현저하다고 볼만한 아무런 기재나 데이터 등의 자료가 없으므로, 제2항 정정발명이 제1항 정정발명의 경우와 비교하여 실질적인 차이가 있다고 보기도 어렵다. 따라서 선행발명 1에 의해 이 역시 치료용도가 개시된 것으로 볼 수 있으므로 마찬가지로 그 신규성이 부정된다.

첨부: 특허법원 2019. 2. 1. 선고 2018허2335 판결

변리사24년/변호사16년, 특허심판소송, 민형사소송, 손해배상, One-Stop Service

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com