

특 허 법 원

제 5 부

판 결

사 건 2017허7937 거절결정(특)  
원 고 주식회사 파미니티  
피 고 특허청장  
소송수행자  
변 론 종 결 2018. 6. 1.  
판 결 선 고 2018. 6. 29.

주 문

1. 특허심판원이 2017. 10. 26. 2016허118호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

## 1. 기초사실

### 가. 이 사건 출원발명(을 제1호증)

- 발명의 명칭: 기억력 개선, 인지기능장애 및 뇌질환의 예방, 개선 또는 치료용 조성물
- 출원일/ 출원번호: 2015. 3. 12./ 제10-2010-7025113호
- 출원인: 원고
- 청구범위(2015. 10. 14.자 보정에 의한 것, 이하 이 사건 출원발명의 청구항 1을 '이 사건 제1항 출원발명'이라 하고 나머지 청구항도 같은 방식으로 부른다)

【청구항 1】 고욤나무(Diospyros lotus L.) 추출물을 유효성분으로 포함하는 기억력 개선용 식품 조성물.

【청구항 2】 고욤나무(Diospyros lotus L.) 추출물을 유효성분으로 포함하는 인지기능장애(cognitive disorder) 예방 또는 개선용 식품 조성물.

【청구항 3】 고욤나무(Diospyros lotus L.) 추출물을 유효성분으로 포함하는 인지기능장애(cognitive disorder) 예방 또는 치료용 약제학적 조성물.

【청구항 4】 제2항 또는 제3항에 있어서, 상기 인지기능장애는 치매, 학습장애, 실인증, 건망증, 실어증, 실행증, 섬망, AIDS 유발 치매, 빈스완거 병, 루이소체 치매, 전두측두엽성 치매, 경도 인지장애, 다발성 경색성 치매, 픽병, 의미치매, 알츠하이머성 치매 또는 혈관성 치매로 구성된 군으로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 조성물.

【청구항 5】 고욤나무(Diospyros lotus L.) 추출물을 유효성분으로 포함하는 뇌질환 예방 또는 개선용 식품 조성물.

【청구항 6】 고욤나무(Diospyros lotus L.) 추출물을 유효성분으로 포함하는 뇌질환 예방 또는 치료

용 억제학적 조성물.

【청구항 7】 제5항 또는 제6항에 있어서, 상기 뇌질환은 뇌혈관 질환, 외상성 뇌손상 및 신경퇴행성 질환으로 구성된 군으로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 조성물.

【청구항 8】 제7항에 있어서, 상기 뇌혈관 질환은 허혈성 또는 출혈성 뇌졸중, 저산소성-허혈성 뇌손상, 저산소성 뇌손상 및 뇌성마비로 구성된 군으로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 조성물.

【청구항 9】 제7항에 있어서, 상기 신경퇴행성 질환은 파킨슨병(Parkinson's disease), 알츠하이머병(Alzheimer's disease), 뇌졸중(stroke), 근위축성측색경화증(amyotrophic lateral sclerosis), 빈스완거병(Binswanger's disease), 헌팅톤 무도병(Huntington's chorea), 다발성 경화증(multiple sclerosis), 중증근무력증(myasthenia gravis) 또는 피크병(Pick's disease)으로 구성된 군으로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 조성물.

## ○ 주요 내용

### ◇ 기술분야 및 배경기술

본 발명은 기억력 개선, 인지기능장애 및 뇌질환의 예방, 개선 또는 치료용 조성물에 관한 것이다 (식별번호 [0001]).

전 세계적으로 노령인구의 비율이 ... 따라서 노인인구의 기하급수적 증가와 더불어 급증하고 있는 치매질환을 치료하고 관리하기 위한 노력이 절실하다고 할 수 있다(식별번호 [0003]).

### ◇ 해결하고자 하는 기술적 과제 및 발명의 구성

따라서 본 발명의 목적은 기억력 개선용 식품 조성물을 제공하는 데 있다. 본 발명의 다른 목적은 인지기능장애(cognitive disorder) 개선, 예방 또는 치료용 조성물을 제공하는데 있다. 본 발명의 또 다른 목적은 뇌질환 개선, 예방 또는 치료용 조성물을 제공하는 데 있다(식별번호 [0009]~[0011]). 본 발명의 일 양태에 따르면, 본 발명은 고흘나무(Diospyros lotus L.) 추출물을 유효성분으로 포함

하는 기억력 개선용 식품 조성물을 제공한다(식별번호 [0015]).

본 발명의 다른 양태에 따르면, 본 발명은 고욤나무 추출물을 유효성분으로 포함하는 인지기능장애 (cognitive disorder) 개선, 예방 또는 치료용 조성물을 제공한다(식별번호 [0017]).

본 발명의 또 다른 양태에 따르면, 본 발명은 고욤나무 추출물을 유효성분으로 포함하는 뇌질환 개선, 예방 또는 치료용 조성물을 제공한다(식별번호 [0018]).

## 나. 선행발명들

### 1) 선행발명 1(갑 제10호증)

선행발명 1은 2014. 11. 25. 공고된 국내 등록특허공보 제10-1464337호에 게재된 '고욤나무 추출물을 유효성분으로 함유하는 항비만용 조성물'이라는 명칭의 발명으로서, 주요 내용은 다음과 같다.

- o 본 발명은 고욤나무 추출물을 유효성분으로 함유하는 항비만용 조성물에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 고욤나무(*Diospyros lotus* L.) 잎 추출물을 유효성분으로 함유하는 비만 예방 또는 개선용 식품 조성물 및 약학 조성물과 고욤나무 잎 추출물의 치료적 유효량을 인간을 제외한 포유류에게 투여하여 비만을 개선하는 방법에 관한 것이다(식별번호 [0001]).
- o 고욤나무(*Diospyros lotus* L.)는 우리나라와 중국을 비롯한 아시아에서 자연적으로 자생하는 낙엽성 식물로 전통의학에서는 성숙한 고욤 과실을 진정, 진통, 수렴 및 변비 치료에 사용해왔다. 고욤은 지방산, 당, 플라보노이드 및 비취발성 물질 등의 생화학적 성분을 함유하는 것으로 보고되었고, 최근에는 혈액의 항응고, 뇌세포 보호 작용, 항산화 및 항암 효과에 대한 보고가 있다. 이러한 고욤의 효과에 대한 연구는 주로 고욤 과실과 씨를 대상으로 하고 있다(Moghaddam et al., 2012, Acta Pol Pharm. 69(4):687~92). 그러나 고욤나무 잎 추출물을 이용한 항비만 및 체형 개선에 대한 연구는 전무한 실정이다(식별번호 [0004]).

## 2) 선행발명 2 (갑 제4, 11호증, 을 제2호증)

선행발명 2는 이 사건 출원발명의 출원일 이전인 2011. 5. 30.<sup>1)</sup> 인터넷 네이버 블로그 사이트(<http://blog.naver.com/A>)에 게시된, 감잎차 상품소개에 관한 글로서, "감잎차는 야생녹차밭에 자생하는 곶잎나무 잎을 채취하여 증차로 만들었습니다."라는 기재와 그 효능에 관하여 "고혈압, 동맥경화, 치매, 뇌졸중에 좋다고 합니다."라는 기재가 포함되어 있다.

### 다. 이 사건 심결의 경위

1) 원고의 이 사건 출원발명에 대하여 특허청 심사관은 2015. 8. 19. "선행발명 1과 이 사건 출원발명은 곶잎나무 추출물을 유효성분으로 한다는 점에서 동일하고 용도에 있어서 차이가 있으나 선행발명 2에 곶잎나무 잎을 재취하여 증차로 만든 것이 치매, 뇌졸중 등에 효과가 있다는 것이 개시되어 있으므로, 결국 이 사건 출원발명의 출원명세서상 청구항 1 내지 9는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)이 선행발명 1, 2를 결합하여 용이하게 발명할 수 있어서 진보성이 부정된다."라는 취지의 의견제출통지를 하였고, 이에 원고는 2015. 10. 14. 이 사건 출원발명의 청구항 2, 3의 오기를 정정하는 취지의 보정서 및 '이 사건 출원발명은 선행발명 1과 용도가 다르고, 선행발명 2는 선행기술로서의 적격성이 없으므로, 선행발명 1, 2에 의하여 이 사건 출원발명의 진보성을 부정할 수 없다'는 취지의 의견서를 제출하였다.

그러나 특허청 심사관은 원고의 이러한 보정서 및 의견서 제출에도 불구하고 이 사

---

1) 원고는 당심 변론종결 후인 2018. 6. 25. 제출한 참고서면을 통하여 선행발명 2에 기재된 게시일자에도 불구하고 이 사건 출원발명의 출원일 이전에 선행발명 2에 갑 제4, 11호증 및 을 제2호증과 같은 기재가 있었음을 알 수 없으므로, 이 점에서 선행발명 2는 선행발명으로서 적격이 없다고 주장하나, 아래에서 보는 바와 같은 이유에서 선행발명 2는 이 사건 출원발명에 대한 선행발명으로서의 적격이 인정되지 아니하므로, 이에 관한 원고 주장을 따로 살피지는 아니한다.

건 제1항 내지 제9항 출원발명은 선행발명 1 및 2에 의하여 진보성이 부정된다는 이유로 이 사건 출원발명에 대하여 거절결정을 하였다.

2) 원고는 2016. 1. 8. 특허심판원 2016원118호로 위 거절결정에 대한 불복심판청구를 하였다. 그러나 특허심판원은 2017. 10. 26. 이 사건 제5항 출원발명은 다음과 같은 점에서 선행발명 1 및 2의 결합에 의하여 진보성이 부정된다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

① 이 사건 제5항 출원발명은 선행발명 1과 고욤나무 추출물을 유효성분으로 포함하는 식품 조성물이라는 점에서 동일하다.

② 이 사건 제5항 출원발명은 용도가 뇌질환 예방 또는 개선이지만 선행발명 1은 용도가 주로 비만 예방 또는 개선이라는 점에서 차이가 있으나, 이 사건 제5항 출원발명의 이러한 용도는 선행발명 1에 기재된 고욤나무에 대한 최근 보고사항 및 선행발명 2의 기재내용으로부터 용이하게 도출할 수 있으며, 그 효과도 예상할 수 있는 정도에 불과하다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제4, 7, 9 내지 14호증, 을 제1, 2호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

## 2. 이 사건 심결의 위법 여부

### 가. 이 사건 제5항 출원발명의 진보성 부정 여부

#### 1) 구성요소별 대응관계

이 사건 제5항 출원발명	선행발명 1
고욤나무 추출물을 유효성분으로 포함하는	고욤나무 잎 추출물을 유효성분으로 함유하는
뇌질환 예방 또는 개선용 식품 조성물	비만 예방 또는 개선용 식품 조성물

## 2) 공통점 및 차이점 분석

선행발명 1의 고욤나무 잎 추출물은 이 사건 제5항 출원발명의 고욤나무 추출물에 포함되므로, 결국 양 발명은 고욤나무 추출물을 포함하는 식품 조성물이라는 점에서 동일하다. 다만 이 사건 제5항 출원발명은 뇌질환 예방 또는 개선용인데 비하여, 선행발명 1은 비만 예방 또는 개선용이라는 점에서 양자는 용도에 차이가 있다.

## 3) 검토

### 가) 선행발명 2의 선행발명 적격 여부

(1) 선행발명 2(갑 제11호증, 을 제2호증)는 '야생 녹차밭에 자생하는 고욤나무 잎을 채취하여 증차로 만든 감잎차'를 판매하는 사람이 자기의 네이버 블로그에 자기가 생산·판매하는 고욤나무 잎차를 광고하기 위하여 게재한 글로 보인다. 이처럼 개인 인터넷 블로그에 게재된 광고성 글인 선행발명 2에는 고욤나무 잎차의 효능에 관하여 아무런 근거 없이 "비타민 C 다량함유로 레몬의 20배 이상입니다. 칼슘과 타닌<sup>2)</sup> 성분이 함유되어 있습니다. 고혈압, 동맥경화, 치매, 뇌졸중에 좋다고 합니다. 질병의 저항력을 높이고 혈액순환을 원활하게 해줍니다. 어린이, 임산부(태아의 골격형성에 도움), 여성의 피부미용에 좋다고 합니다."라고 하여 막연히 전언(傳言)하는 취지로만 기재하였을 뿐 그러한 효과에 대한 아무런 근거나 전거(典據)를 제시하지 아니하였고, 선행발명 2의 작성자가 직접 그러한 효과를 실험 등을 통하여 확인하였다는 것도 아니며, 그러한 효과를 확인할 수 있는 실험자료 등이 함께 게재된 것도 아니다. 또한, 선행발명 2의 작성자가 이 사건 출원발명이 속하는 기술분야의 전문가 내지 통상의 기술자도 아닌 것으로 보이며, 달리 선행발명 2에 통상의 기술자가 선행발명 2의 위와 같은 기재

2) 선행발명 2의 원문에는 '탄닌'으로 기재되었으나, 외래어표기법상 '타닌'이 올바른 표기이므로 이 판결에서는 '타닌'으로 고쳐 기재한다.

를 신뢰할만한 아무런 근거도 나타나 있지 아니하다. 따라서 통상의 기술자가 선행발명 2의 위와 같은 기재를 보고 고욤나무 잎차에 고혈압, 동맥경화, 치매, 뇌졸중 등에 좋은 효과가 있다고 인식하거나 그러한 효과가 있다고 합리적으로 기대하기는 어려울 것으로 보이므로, 선행발명 2는 이 사건 출원발명의 진보성을 부정할 수 있는 근거자료가 되기에는 부족하다고 봄이 타당하다.

(2) 이 사건 출원발명의 명세서 중 발명의 설명에 고욤나무 열매가 전통의료 분야에서 '진정제, 진해제, 항균제, 항당뇨제, 항암제, 수렴제, 완화제, 영양제 및 해열제'로 사용되었다거나 '설사, 마른기침, 고혈압'을 치료하는 데 사용되었다는 취지의 기재가 있으나, 이러한 고욤나무 열매의 약리적 적응증과 선행발명 2에 기재된 고욤나무 잎차의 약리적 적응증이 다른 점을 고려하면, 통상의 기술자로서는 이 사건 출원발명의 명세서의 위와 같은 기재를 참작하더라도 선행발명 2의 위와 같은 기재로부터 고욤나무 잎차에 고혈압, 동맥경화, 치매, 뇌졸중 등에 좋은 효과가 있다고 인식하거나 그러한 효과가 있음을 합리적으로 기대하기는 어려울 것으로 보인다.

(3) 이에 대하여 피고는, 선행발명 1(갑 제10호증)에 '고욤나무 추출물은 플라보노이드 성분을 함유하는 것으로 보고되었으며, 뇌세포 보호작용, 항산화 및 항암 효과가 있다'는 취지의 기재가 있고, 플라보노이드가 항산화 효과 및 뇌세포 보호 효과를 나타낸다는 것은 통상의 기술자에게 잘 알려진 기술상식이므로, 통상의 기술자로서는 선행발명 2의 위와 같은 기재를 보고 고욤나무 잎차에 고혈압, 동맥경화, 치매, 뇌졸중 등에 좋은 효과가 있음을 인식할 수 있으며, 따라서 선행발명 2는 이 사건 출원발명에 대한 선행발명이 될 수 있다는 취지로 주장한다.

그러나 피고 주장과 같이 플라보노이드 성분이 항산화 효과 및 뇌세포 보호 효과를



나타낸다는 것이 통상의 기술자에게 잘 알려진 기술상식이라고 하더라도, 그러한 사정만으로 통상의 기술자가 선행발명 2의 위와 같은 기재로부터 고욤나무 잎차에 고혈압, 동맥경화, 치매, 뇌졸중 등에 좋은 효과가 있다고 인식하거나 그러한 효과가 있음을 합리적으로 기대하기는 어려울 것으로 보이므로, 피고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.

#### 나) 선행발명 1로부터의 용이 도출 여부

앞서 본 바와 같이 선행발명 1(갑 제10호증)에 '고욤나무 추출물은 플라보노이드 성분을 함유하는 것으로 보고되었으며, 뇌세포 보호작용, 항산화 및 항암 효과 등이 있다'는 취지의 기재가 있는바, 이러한 선행발명 1의 기재에 피고 주장과 같이 플라보노이드 성분이 항산화 효과 및 뇌세포 보호 효과를 나타낸다는 것이 통상의 기술자에게 잘 알려진 기술상식이라는 점을 보태어 고려하더라도, 그러한 점만으로는 통상의 기술자가 고욤나무 추출물이 뇌질환 예방 또는 개선에 효과가 있다고 인식하거나 그러한 효과가 있음을 합리적으로 기대할 수 있다고 보기는 어렵다.

따라서 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 위와 같은 차이점을 극복하고 이 사건 제5항 출원발명을 쉽게 발명할 수 있다고 보기는 어렵다.<sup>3)</sup>

#### 나. 소결

이상에서 본 바를 종합하면 이 사건 제5항 출원발명은 선행발명 1, 2의 결합에 의하여서는 진보성이 부정된다고 보기 어렵다. 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하다.

### 3. 결 론

---

3) 이 사건 출원발명의 출원일 전에 발간된 갑 제5호증[솔피(송상근), 약초도감, 넥서스(2010. 7. 5.)]에 고욤나무가 약용으로 당뇨, 고혈압, 중풍 등에 사용된다는 취지의 기재가 있기는 하나, 이는 심사관의 의견제출통지나 거절결정 및 이 사건 심결에서 진보성 부정의 근거로 삼은 선행기술이 아니므로, 이를 근거로 이 사건 출원발명의 진보성 부정 여부는 검토하지 아니한다.

따라서 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

재판장      판사      서승렬

                 판사      정윤형

                 판사      김동규