

균등론 적용 요건 - 거절이유 승복 및 감축 보정으로 인한 의식적 제외 사항 포함하는

확인대상발명은 권리범위에 속하지 않음: 특허법원 2020. 3. 20. 선고 2019허3083 판결



이 사건 특허발명의 명세서를 통해 파악되는 이 사건 제1항 발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심은, 종래의 사포그릴레이트 염산염의 신속한 흡수 및 빠른 소실로 인한 복약 순응도 감소와 약물효율이 저하되는 것을 극복하고자 약물을 신속하게 용출시키는 속효성 부형제를 포함하는 속방부와, 약물이 장시간에 걸쳐 방출되도록 하는 방출 제어형 서방성 기제를 포함하는 서방부로 구성된 다층 정제에서 사포그릴레이트 염산염이 속방부로부터 신속하게 용출되어 유효혈중농도에 도달하고, 서방부로부터 장기간에 걸쳐 방출되도록 함으로서, 약효의 발현시간이 그대로 유지됨과 동시에 장기간 지속되도록 유지시키는 데 있는데, 이와 같은 기술사상의 핵심은 이 사건 특허발명의 출원 당시에 공지되었다고 보기 어렵다. 따라서 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명과 기술사상의 핵심이 동일하므로 과제해결의 원리가 동일하다 할 것이다.

분할출원이 없더라도 특허출원인이 의견서 제출을 통하여 특허청 심사관의 거절이유를 승복한다는 의사를 표시하고 기재불비 내지 진보성 흠결의 거절이유를 극복하기 위하여 특허청구범위를 감축하는 행위를 하였다면

그러한 감축으로 인하여 제외된 부분은 특별한 사정이 없는 한 보정된 발명의 보호범위로부터 의식적으로 제외된 것이라고 보아야 할 것이다.

특허출원인 원고는 2013. 3. 19. 위 거절이유를 극복하고 특허를 받기 위하여 "심사관의 견해에 승복한다."라는 취지의 의견서와 함께 보정서를 제출하면서,

이 사건 출원발명 청구항 1의 속효성 부형제, 친수성 고분자, 발포성 첨가제 및 방출 제어형 서방성 기제를 특허청 심사관이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침된다고 인정한 성분으로 한정하였고,

이와 함께 속효성 부형제, 친수성 고분자, 발포성 첨가제, 방출 제어형 서방성 기제에 관

하여 위와 같이 한정한 성분보다 많은 성분을 개시하였던 청구항 1의 종속항(청구항 3, 5, 6, 7)에서 그 성분의 한정을 삭제하였으며, 이와 함께 아래와 같이 "실시례 5 내지 7에서 한정된 성분으로 구성된 다층 정제의 용출 시험을 수행한 결과 사포그릴레이트 염산염이 지속적으로 용출되는 효과가 모두 나타남을 확인하였다."라는 취지의 의견을 제시하였다.

위 인정사실을 앞서 본 법리에 비추어 보면, 확인대상발명의 서방부에 포함된 방출 제어형 서방성 기재인 '폴리에틸렌옥사이드'와 '히드록시에틸셀룰로오스'는 이 사건 특허발명의 출원과정에서 원고에 의해 의식적으로 제외되었다고 봄이 상당하다.

그렇다면, 이 사건 제1항 발명의 정제 중 서방부에 포함된 친수성 고분자와 방출 제어형 서방성 기재에서 확인대상발명의 '폴리에틸렌 옥사이드'와 '히드록시에틸셀룰로오스'는 이 사건 특허발명의 출원과정에서 원고에 의해 의식적으로 제외되었다고 봄이 타당하므로, 이 사건 제1항 발명의 구성 2-2와 확인대상발명의 대응구성은 균등관계에 있다고 할 수 없다.

따라서 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않는다.

4. 확인대상발명과 이 사건 특허발명의 구체적인 대비표

이 사건 제1항 특허발명	확인대상발명	비 고
<p>(a) 사포그릴레이트 염산염 및 속효성 부형제를 포함하는 속방부; 및</p> <p>(b) 사포그릴레이트 염산염, 친수성 고분자 및 발포성 첨가제를 포함하는 서방부, 또는 사포그릴레이트 염산염, 친수성 고분자 및 방출 제어형 서방성 기제를 포함하는 서방부를 포함하는 방출 제어형 사포그릴레이트 염산염 함유 다층 정제로서,</p> <p>상기 속효성 부형제는 만니톨 및 미결정 셀룰로오스로 구성된 군에서 선택되는 하나 이상의 부형제이고,</p> <p>상기 친수성 고분자는 히드록시프로필메틸셀룰로스이고,</p> <p>상기 발포성 첨가제는 탄산칼슘 및</p>	<p>(a) 사포그릴레이트 염산염 및 말티톨을 포함하는 속방부; 및</p> <p>(b) 사포그릴레이트 염산염 및 서방화제로서 히드록시에틸셀룰로오스와 폴리에틸렌 옥사이드를 포함하는 서방부로 이루어진 나정을 코팅 기제로 코팅한 방출 제어형 사포그릴레이트 염산염 함유 다층 정제</p>	<p>확인대상발명은 속효성 부형제로 말티톨을 사용함</p> <p>확인대상발명은 탄산칼슘 또는 탄산수소나트륨의 발포성 첨가제를 포함하지 않음</p> <p>확인대상발명의 서방부에는 친수성 고분자인 히드록시프로필메틸셀룰로오</p>
<p>탄산수소나트륨으로 구성된 군에서 선택되는 하나 이상의 첨가제이고,</p> <p>상기 방출 제어형 서방성 기제는 히드록시프로필셀룰로오스 및 암모니오 메타크릴레이트 코폴리머로 구성된 군에서 선택되는 하나 이상의 기제인 것인 다층 정제.</p>		<p>스가 포함되어 있지 않음</p> <p>확인대상발명은 서방성 기제로서 히드록시프로필셀룰로오스 또는 암모니오 메타크릴레이트 코폴리머를 포함하지 않음.</p>

지재권분쟁, 침해대응/감정, 형사/민사소송, 손해배상, One-Stop service, A~Z 수행

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