

[수치한정발명] 수치한정발명 특허권리범위해석 - Mundipharma buprenorphine
transdermal patch 특허침해소송 Napp Pharma v. Dr. Reddy's & Sandoz 영국특허법원
항소심 판결



특허청구범위에서 "about + 수치한정"으로 기재된 경우입니다. 여기서 "about"을 실제 수치로 어느 범위까지 포함할지 다투어진 사건입니다.

앞서 블로그에서 영국특허법원 1심 판결을 소개한 적이 있습니다. [Mundipharma buprenorphine transdermal patch 특허침해소송 Napp Pharma v. Dr. Reddy's Laboratories & Sandoz 영국특허법원 1심 판결](#)

특허권자는 Mundipharma 계열회사 Napp Pharma이고 대상특허는 EP (UK) No. 2 305 194 & 1 731 152입니다. 수치한정 특허발명은 "transdermal delivery device to comprise "10 %-wt buprenorphine base, 10 to 15 %-wt levulinic acid, about 10 %-wt oleyloleate,

55 to 70 %-wt polyacrylate, and 0 to 10 %-wt polyvinylpyrrolidone"으로 7 일에 한번 사용하는 buprenorphine transdermal patch입니다.

Claim 1:

"A buprenorphine transdermal delivery device comprising a polymer matrix layer containing buprenorphine or a pharmaceutically acceptable salt thereof, for use in treating pain in humans for a dosing interval of at least 7 days, wherein the transdermal delivery device comprises 10%-wt buprenorphine base, 10 to 15%-wt levulinic acid, about 10 %-wt oleylolate, 55 to 70%-wt polyacrylate, and 0 to 10%-wt polyvinylpyrrolidone."

영국특허법원 1심 판결은 위 특허청구범위 문언에서 "about"이 수식되지 않는 "10%-wt buprenorphine base"과 "10 to 15%-wt levulinic acid"을 "9.5 to 10.5%-wt buprenorphine base"와 "9.5 to 15.5%-wt levulinic acid"를 커버한다고 해석하였습니다. **0.5% 편차범위**를 인정한 것입니다. 반면, "about"이 수식되어 있는 "about 10%-wt oleylolate"에서는 **1% 편차범위**를 인정하였습니다.

특허권자는 항소심 재판에서 **5% 편차범위**까지 특허권리범위가 미친다고 주장했으나, 영국특허법원 항소심 법원도 특허권자 주장을 받아들이지 않고 1심과 같은 판결을 하였습니다. 특허청구범위에 기재된 수치한정과 그 수치범위를 벗어남에도 특허권리범위로 인정되는 경계선을 확정하는 판단이유를 찬찬히 살펴보시기 바랍니다.

다른 쟁점 transdermal patch의 recipe ("inputs") vs 제품(the composition of the finished product, "outputs")은 특허청구범위에서 물건으로 기재된 발명이라는 점을 고려하면, 최종 제품을 기준으로 판단한다는 판결내용은 쉽게 수긍할 수 있습니다. 실제 난제는 그 휘발성 성분들이 패취 제조과정 등에서 휘발하면서 함량이 달라진다는 점입니다. 그렇지만 특허청구범위에서 패취 제품을 발명으로 기재하였으므로 제조된 패취 제품을 기준으로 수치한정범위에 속하는지 심리하는 것이 맞습니다.

수치한정발명의 권리범위 경계선을 확정하는 것은 쉽지 않습니다. 그러나 본질적으로 특허청구범위에 기재된 다른 기술용어나 표현을 해석하는 것과 다르지 않습니다. 위 패취 수치한정발명 분쟁은 매우 흥미로운 사안이고, 영국법원판결도 좋은 참고자료라고 생각합니다. 1,2심 판결을 모두 한번 읽어 보시기 바랍니다.

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

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