

[권리범위확인심판 - 2] 소극적 권리범위확인심판의 확인대상발명 특정 : 특허법원 2017.

2. 7. 선고 2016허3372 판결



카스포핀진 아세테이트 주사제 조성물 특허발명을 “~ 약제학적으로 허용되는 pH를 제공하는 데 유효한 아세테이트 완충액의 약제학적으로 허용되는 양(c)을 포함하는”으로 기재되어 있는 특허에 대한 소극적 권리범위확인심판에서,

그 확인대상발명을 “~ 약제학적으로 허용되는 pH를 제공하는 데 유효한 시트레이트 완충액의 약제학적으로 허용되는 양(c)을 포함하는 것”으로 기재한 특정한 사안입니다.

특허법원은 위와 같은 확인대상발명을 아세테이트 완충액을 포함하는지는 명시적으로 기재하고 있지 않고, “어떤 구성요소들을 포함하는”이라는 개방형 형식으로 기재되어 아세테이트와 같은 다른 완충액이 포함되는 것을 배제하지 않는 것으로 특정되어 있어서 약제학적으로 허용되는 pH를 제공하는 데 유효하고 약제학적으로 허용되는 양의 아세테이트 완충액을 포함하거나 포함하지 않을 수 있고,

그에 따라 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하거나 속하지 않을 수 있으므로, 이 사건 제1항 발명과 대비하여 차이점을 파악할 수 있을 정도로 구체적으로 특정되었다고 할 수 없다”고 판결하였습니다.

즉, “어떤 구성요소들을 포함하는”이라는 개방형 형식으로 기재된 경우에는 명시적으로 기재된 구성요소 전부에 명시적으로 기재되지 아니한 다른 구성요소를 추가하더라도 그 기재된 “어떤 구성요소를 포함하는”이라는 사정에 변함이 없어서 명시적으로 기재된 구성요소 이외에 다른 구성요소를 추가하는 경우까지도 이 사건 확인대상발명의 기술적 범위로 하는 것이므로(대법원 2012. 3. 29. 선고 2010후2605 판결 참조), 이 사건 확인대상 발명은 아세테이트와 같은 다른 완충액이 포함되는 것을 배제하지 않는 것으로 특정되어 있다고 판단하였습니다.

변리사 22년/변호사 14년 경력, 특허심판소송, 손해배상, 형사소송, 해외분쟁, One-Stop 대응

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