

[특허분쟁] 아토피성 피부염 개선효과 기능성 유산균 균주 발명의 진보성 판단: 특허법원

2018. 12. 20. 선고 2018허5815 판결



1. 기초사실

가. 이 사건 출원발명 (갑 제1호증)

1) 발명의 명칭: 신규한 균주로 알려지, 아토피성 피부염, 비염, 가려움증 등의 개선 치료 및 면역력 조절 기능을 갖는 *Lactobacillus plantarum* K-1 BR 균주

2) 출원일/ 출원번호: 2014. 12. 9./ 제10-2014-175693호

3) 청구범위

【청구항 1】 김치에서 분리 동정되어 NF-kB 및 AP-1 전사인자의 활성화를 억제하는 특징이 있는 락토바실러스 플란타룸 (*Lactobacillus plantarum*) K-1 BR 균주²⁾(수탁번호: KCCM11209P).

1) 이 사건 출원발명의 청구항 제1항과 선행발명의 대비

이 사건 출원발명의 청구항 제1항	선행발명
김치에서 분리동정되어 NF-kB 및 AP-1 전사인자의 활성화를 억제하는 특징이 있는 <u>락토바실러스 플란타룸(Lactobacillus plantarum) K-1 BR 균주</u> (수탁번호: KCCM11209P)	김치에서 분리동정되어 NF-kB 및 AP-1 전사인자의 활성화를 억제하는 특징이 있는 <u>락토바실러스 플란타룸(Lactobacillus plantarum) K-1 균주</u> (수탁번호: KCCM11209P)

출원인 진보성 주장요지

가. 원고의 주장 요지

1) 이 사건 출원발명의 균주에 대한 당이용성 실험 결과가 선행발명의 균주와 다르고, 이 사건 출원발명의 균주가 Strain 1에 약 97%에 가깝게 나온 반면, 선행발명의 경우 Strain 1의 결과와 99%에 일치하므로, 이와 같은 16S rRNA염기서열의 분석결과에 비추어 이 사건 출원발명의 균주와 선행발명의 균주는 서로 다르다.

2) 이 사건 출원발명의 명세서 실시예 3 내지 7에 나타난 도 1 내지 4의 결과에 따르면 이 사건 출원발명은 IL-4, TNF- α 와 같은 면역지표물질에 대한 억제효과와 소양행동억제 및 혈관삼투압 효과가 선행발명에 비하여 현저하다.

판결요지 - 진보성 불인정

출원발명은 김치에서 분리동정되어 NF-kB 및 AP-1 전사인자의 활성화를 억제하는 특징이 있는 락토바실러스 플란타룸(Lactobacillus plantarum) K-1 BR 균주에 관한 것이고, 선

행발명은 락토바실러스 플란타룸(Lactobacillus plantarum) K-1에 관한 것인바, 이 사건 출원발명의 명세서 기재에 의하면 이 사건 출원발명의 균주와 선행발명의 균주는 당분석결과 L-Arabinose D-Xylose 및 Methyl-D-mannoside의 이용성이 서로 다른 것으로 나타났고, 16S rRNA 분석결과 Lactobacillus plantarum과의 유사성에서도 차이를 보이는 것으로 나타나므로, 양 발명의 균주가 완전히 동일한 균주라고 단정할 수 없다. 따라서 이 사건 출원발명과 선행발명은 균주의 분류학상의 위치가 동일하지만 균주의 세부명칭이 다르다는 점에서 차이가 있다.

그러나 출원발명과 선행발명은 모두 아토피성 피부염, 비염 등의 개선치료, 면역력 조절을 목적으로 장내균총을 개선시키기 위해 젖산균인 락토바실러스 플란타룸(Lactobacillus plantarum)을 제공한다는 점에서 기술적 과제가 공통되고, 양 발명 모두 동일한 시료인 김치에서 추출되는 젖산균이며, 2014. 8. 29. 발행된 "미생물학 실험"이란 표제의 책에는 Lactobacillus 속을 포함하는 젖산균을 분리 동정하는 실험방법이 게재되어 있는 사실을 인정할 수 있는바, 위 인정사실과 출원발명의 명세서 기재를 종합하면, Lactobacillus 속 균주의 분리방법은 출원발명의 출원일 이전에 잘 알려져 있었다고 할 것이므로, 통상의 기술자가 선행발명으로부터 출원발명의 균주를 도출하는 데 별다른 기술적 어려움이 있다고 할 수 없다.

그렇다면, 출원발명의 진보성 유무는 락토바실러스 플란타룸(Lactobacillus plantarum) K-1 BR 균주의 IL-4, TNF- α 의 억제, 소양행동억제 등의 효과가 선행발명에 비하여 현저한지 여부에 달려 있지만, 출원발명의 실시예 3 내지 7의 실험에 따르더라도, 락토바실러스 플란타룸(Lactobacillus plantarum) K-1 BR 균주를 RBL-2H3 cells 및 수동형 피부 아낙필락시스 모델동물에 적용하였을 때 IL-4 와 TNF- α 의 발현이 억제되거나 항알러지, 항소양 반응이 나타나는 결과는 통상의 기술자가 선행발명으로부터 예측할 수 있는 범위를 벗어나는 것이라고 볼 수 없으므로, 출원발명이 선행발명으로부터 예측할 수 없는 현저한 효과를 갖는다고 보기 어렵다. 결론 - 진보성 부정

첨부: 특허법원 2018. 12. 20. 선고 2018허5815 판결

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

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