

의약용도발명의 청구항에 기재된 약리기전의 구성요소적 의미 + 약리기전 자체는 발명의 구성요소에 해당하지 않음: 특허법원 2019. 5. 30. 선고 2018허8210 판결



1. 기초사실

가. 이 사건 출원발명(갑 제3, 7, 10, 12호증)¹⁾

- 1) 발명의 명칭: 옥산화사비소를 포함하는 암 전이 억제용 약학 조성물
- 2) 출원일/ 공개일/ 출원번호: 2017. 1. 23./ 2018. 5. 17./ 제10-2017-0010370호
- 3) 청구범위²⁾

【청구항 1】 옥산화사비소(As_4O_6)를 포함하는(이하 '구성요소 1'이라 한다) 인간 상피 세포성장인자 수용체-2(human epidermal growth factor receptor-2, HER-2)에 의해 매개되는 유방암 전이 억제용(이하 '구성요소 2'라 한다) 약학 조성물(이하 '이 사건 제1항 발명'이라 한다).

특허법원 판결요지

의약용도발명에서는 특정 물질과 그것이 가지고 있는 의약용도가 발명을 구성하는 것이고, 약리기전은 특정 물질에 불가분적으로 내재된 속성으로서 특정 물질과 의약용도와의 결합을 도출해내는 계기에 불과하다.

따라서 의약용도발명의 특허청구범위에 기재되어 있는 약리기전은 특정 물질이 가지고 있는 의약용도를 특정하는 한도 내에서만 발명의 구성요소로서 의미를 가질 뿐 약리기전 자체가 특허청구범위를 한정하는 구성요소라고 보아서는 아니 된다.

이 사건 기재 중 '**HER-2에 의해 매개되는**' 부분이 유방암을 수식·한정하여 'HER-2에 의해 매개되는 유방암'과 같이 특정한 종류의 유방암을 의미하는지, 아니면 '전이 억제'를 수식·한정하여 육산화사비소 조성물의 약리기전을 의미하는지가 명확하지 않으므로, 문언의 일반적 의미와 발명의 상세한 설명을 참조하되, 해당 기술 분야에서 통용되는 지식도 아울러 참작하여 이를 해석하여야 한다.

명세서 기재 내용 중에는 'EGFR 패밀리 및 그 중 하나인 HER-2 수용체가 유방암 등 암의 전이와 관련되어 있다고 알려져 있어서 암 치료제 개발의 주요 타겟이 되고 있다'는

내용이 있고, '육산화사비소가 EGFR 패밀리 및 HER-2 매개 암전이를 억제시키는 치료제'와 같이 '매개'라는 문언이 '암 전이' 부분을 수식하는 내용 등이 있다.

또한 출원발명의 주된 기술적 사상은 '유방암은 EGFR 또는 HER-2 수용체가 인산화됨으로써 전이될 수 있는데 육산화사비소가 이러한 EGFR 또는 HER-2 수용체의 인산화를 억제함으로써 EGFR 또는 HER-2 수용체의 인산화에 의해 진행되는 유방암의 전이를 억제한다'는 것임을 알 수 있으므로 이러한 출원발명의 기술적 사상을, 앞서 본 EGFR 패밀리 및 HER-2 수용체의 작용에 비추어 보면, 'HER-2에 의해 매개되는' 문언은 '전이'를 수식·한정하여, 이 사건 기재는 '유방암의 HER-2의 인산화에 의해 이루어지는 전이에 대한 억제용'이라고 해석하는 것이 자연스럽다.

따라서 이 사건 기재를 '유방암의 HER-2의 인산화에 의해 진행되는 전이억제의 용도'라고 해석하게 되면, 이는 육산화사비소가 가져오는 치료효과나 용도를 기술한 것으로 볼 수 있을지언정, 이를 두고 육산화사비소가 생체 내에서 일으키는 생리활성작용인 약리기전을 기술한 것으로 보기는 어렵다.

진보성 부정 여부에 대해 살펴보면, 의약용도발명에서는 통상의 지식을 가진 사람이 선

행발명(들)으로부터 특정 물질의 특정 질병에 대한 치료효과를 쉽게 예측할 수 있는 정도에 불과하다면 진보성이 부정된다.

제1항 발명은 '유방암의 전이 중 하나 HER-2의 인산화에 의해 진행되는 전이'를 억제하는 것으로 암의 종류와 그 전이과정을 특정하고 있는 반면, 선행발명에서는 피부암, 결장암의 전이를 억제하는 효과를 개시하고 있을 뿐 유방암까지는 포함하지 않고 있으며, 그 전이과정 역시 한정하지 않고 있다는 점에서 차이가 있는데, 선행발명의 실시예에는 육산화사비소가 피부암, 결장암 등에 대한 '전이억제효능'을 가진다는 내용과 '유방암 세포주'에 대하여 세포독성효과를 가진다는 내용이 나타나 있으므로, 통상의 기술자는 이로부터 육산화사비소가 '유방암'에 대해서도 '전이 억제 효능'을 가진다는 것을 어렵지 않게 추론할 수 있을 것이다. 또한 실시예의 HD-2가 세포주에서 세포자살을 유도하였다는 기재 등을 통해 따라서, 통상의 기술자는 육산화사비소가 유방암 세포 사멸을 일으킬 수 있는 가장 주된 경로인 RTK 신호전달 경로를 차단할 수 있고, 이에 따라 육산화사비소는 RTK 신호전달 경로를 활성화시키는 EGFR 패밀리 내지 HER-2 수용체에 의해 전이되는 유방암의 전이에 유효한 효과를 낼 수 있을 것임을 충분히 인식할 수 있을 것이다.

따라서 이 사건 기재를 육산화사비소라는 약물이 가지는 약리기전을 기술한 것이라고 판

단한 이 사건 심결은 청구범위에 관한 해석을 그르치기는 하였으나, 이를 약리기전에 관한 기재로 보는지 여부에 관계없이 이 사건 제1항 발명은 선행발명에 의해 그 진보성이 부정된다고 할 것이므로, 이와 같이 판단한 이 사건 심결에는 원고가 주장하는 위법이 있다고 할 수 없다.

첨부: 특허법원 2019. 5. 30. 선고 2018허8210 판결

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

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