

스위스 제약회사 노바티스 인플루엔자 백신 특허출원발명 진보성 불인정 등록거절: 특허

법원 2020. 7. 2. 선고 2019허7733 판결



코로나19 백신개발이 관심을 받는 요즘 흥미삼아 바이러스 백신에 관한 특허출원 발명을 진보성 흠결로 등록거절한 특허법원 판결을 소개합니다. 첨부한 특허공개공보와 특허법원 판결문을 한번 읽어 보시기 바랍니다.

1. 대상 특허출원 발명의 개요

발명의 명칭: H5 인플루엔자 A 바이러스의 다수의 클레이드를 이용한 백신접종

특허청구범위 제1항 - H5 인플루엔자 A 바이러스의 제1 클레이드로부터의 헤마글루티닌

항원을 포함하는 면역원성 조성물로 면역화된 환자를 면역화하기 위한, H5 인플루엔자 A 바이러스의 제2 클레이드로부터의 헤마글루티닌 항원을 포함하는 면역원성 조성물로서, 제1 클레이드와 제2 클레이드는 서로 상이하고, 제1 클레이드 항원을 포함하는 면역원성조성물은 수중유 에멀전으로 보조제 첨가된, 면역원성 조성물

클레이드	균주	SEQ ID NO
1	A/HongKong/213/03	1
2	A/Indonesia/5/05	2
3	A/Chicken/Hong Kong/SF219/01	3
4	A/chicken/Guiyang/441/2006	4
5	A/duck/Guangxi/1681/2004	5
6	A/tree sparrow/Henan/4/2004	6
7	A/chicken/Shanxi/2/2006	7
8	A/Chicken/Henan/12/2004	8
9	A/duck/Guangxi/2775/2005	9
0	A/Hong Kong/156/97	10

프라임	1	2	1	1	2	2	1	1	1	2.1	2.2	2.3
부스트	2	1	4	7	4	7	2.1	2.2	2.3	1	1	1

2. 심사관 거절결정 및 심판원 거절결정 유지 심결

특허청 심사관은 이 사건 출원발명의 모든 청구항들은 선행발명 1과 2로부터 용이하게 발명할 수 있으므로 선행발명 1, 2의 결합에 의해 진보성이 부정된다는 이유로 이 사건 출원발명을 거절결정. 이에 대한 불복심판에서 특허심판원은 '이 사건 제1항 발명이 선행 발명 1, 2에 의해 진보성이 부정되어 이 사건 출원발명 전체가 일체로서 거절되어야 한다'는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 심결.

3. 특허법원 판결요지

이 사건 제1항 발명에 따른 면역원성 조성물('부스트 면역원성 조성물')은 선행발명 1과 달리, H5 인플루엔자 A 바이러스의 또 다른 클레이드로부터의 HA 항원을 포함하는 면역원성 조성물(프라임 면역원성 조성물)로 면역화된 환자를 면역하기 위한 용도로 사용되고(차이점 1), 위와 같은 프라임 면역원성 조성물에 수중유 에멀전이 보조제로 첨가되는 반면(차이점 2), 선행발명 1에는 위 차이점 1, 2에 대응하는 구성요소들이 기재되어 있지 아니한 차이가 있다.

그런데 선행발명 2에, '유행병이 발생하기 전에 기초 접종(priming)을 하고 특정한 유행병 바이러스가 나타날 때 1회량을 추가로 접종(boosting)하는 전략을 유행병 관리 전략으로 활용'할 수 있고, 이러한 전략의 모형화로서 실제 '인플루엔자 A/홍콩/156/1997(H5N1, 클레이드 3) 백신을 2회량 투여받은 피험자들에게 8년이 지난 후 인플루엔자 A/베트남/1203/2004(H5N1, 클레이드 1) 백신을 1회량 투여'하는 실험이 진행되었다는 내용이 개시되어 있다.

따라서 차이점 1에 대응하는 구성, 즉 프라임 면역원성 조성물과 부스트 면역원성 조성물에 각 포함되는 HA 항원이 서로 다른 클레이드로부터 유래된다는 구성은 선행발명 2에 그대로 개시되어 있다.

한편, 면역원성 조성물에 보조제로 수중유 에멀전이 첨가될 수 있다는 것은 통상의 기술자에게는 주지관용의 기술이라 할 것이다.

선행발명 1, 2의 구체적 기술 분야 및 목적, 선행발명 1의 구체적 기재 내용을 종합하여 보면, 효과적인 면역 효과를 얻을 수 있는 백신의 제공이라는 선행발명 1의 목적을 달성하기 위해, 선행발명 1에도 구체적 실험예로 나와 있는 프라임-부스트 백신 용법의 일환으로서, 그와 유사한 내용의 교차-보호적 작용효과를 갖되, 동일한 클레이드가 아닌 이종(異種)의 클레이드로부터의 항원을 추가 접종하는 내용의 프라임-부스트 백신 용법 사용에 관한 선행발명 2를 선행발명 1에 결합할 수 있다는 암시, 동기 등은 선행발명 1에 이미 제시되어 있다고 봄이 합리적이라 할 것이다.

그리고 선행발명 1에 선행발명 2를 결합함에 있어서도 그 프라임 면역원성 조성물에 보조제로서 수중유 에멀전이 사용될 수 있음에 대한 암시, 동기 등이 선행발명 1에 이미

제시되어 있다고 봄이 타당하다.

나아가 출원발명의 우선일 이전 여러 선행기술문헌들에서도, 이종 프라임-부스트 백신요법에서 보조제가 첨가된 프라임 면역원성 조성물을 사용함으로써 향상된 교차-보호적 작용효과를 얻었다는 여러 실험결과들이 공개된 바 있는 점을 확인할 수 있는바, 이에 의하더라도, 이종 항원의 프라임-부스트 백신 요법의 사용시 주지관용 기술인 수중유 에멀전을 프라임 면역원성 조성물에 첨가시키는 것은 통상의 기술자에게는 자명한 시도에 불과하다 할 것이다.

결국 차이점 1, 2는 통상의 기술자에 의해 선행발명들 및 주지관용 기술로부터 용이하게 극복할 수 있고, 이 사건 제1항 발명은 그 진보성이 부정된다

첨부: 1. 특허법원 2020. 7. 2. 선고 2019허7733 판결, 2. 특허공개공보

변리사26년/변호사18년, 특허심판소송, 민형사소송, 손해배상, One-Stop Service

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