

2019. 2. 15. 선고 2018허1820 판결



특허권자의 주장요지 - 확인대상발명의 특정 불충분

가. 확인대상발명의 특정 여부

1) 이 사건 특허발명의 유효성분인 40-O-(2-히드록시)에틸-라파마이신(성분명 : 에베로리무스)은 산화에 민감하여 항산화제 등을 이용하여 불활성화되지 않은 상태로 수입하는 것이 불가능하므로 시중에 제조되어 판매되는 에베로리무스의 원료물질은 통상 이미 항산화제가 포함되어 있을 가능성을 배제할 수 없다.⁴⁾ 따라서 확인대상발명 제조 시 사용할 에베로리무스 원료물질의 제조원을 명확히 밝히고 그 샘플을 제공하여 원고가 항산화제의 함량을 확인할 수 있도록 하여야 확인대상발명이 특정된 것으로 볼 수 있다. 따라서 이 사건 확인대상발명의 특정은 부적법하다.

2) 이 사건 특허발명의 항산화제가 통상 촉매량으로 소량 첨가되는 것임을 감안하면 확인대상발명 항산화제의 1.7 내지 2.5 중량%의 함량은 매우 광범위한 범위를 지칭하는 것이고 그로부터 수십 가지의 구체적인 실시형태가 도출됨이 가능하므로, 이 사건 확인대상발명은 복수로 특정된 것으로 부적법하다.

특허법리 - 확인대상발명의 특정

권리범위확인심판은 권리의 효력이 미치는 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 것이어서 특허권 권리범위확인심판 청구의 심판대상은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명이라고 할 것이고(대법원 1991. 3. 27. 선고 90후373 판결 등 참조), 소극적 권리범위확인심판에서는 심판청구인이 현실적으로 실시하는 기술이 심판청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명과 다르다고 하더라도 심판의 대상은 심판청구인이 특정한 확인대상발명을 기준으로 특허발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단하여야 한다(대법원 2010. 8. 19. 선고 2007후2735 판결 등 참조).

나) 특허발명의 청구범위가 일정한 범위의 수치로 한정된 것을 구성요소의 하나로 하고 있는 경우에는 그 범위 밖의 수치가 균등한 구성요소에 해당한다는 등의 특별한 사정이 없는 한 특허발명의 청구범위에서 한정된 범위 밖의 수치를 구성요소로 하는 확인대상발명은 원칙적으로 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다고 할 것이므로, 확인대상발명이 특정되었다고 하기 위해서는 확인대상발명이 당해 특허발명에서 수치로 한정하고 있는 구성요소에 대응하는 요소를 포함하고 있는지 여부 및 그 수치는 어떠한지 등이 설명서와 도면 등에 의하여 특정되어야 한다(대법원 2005. 4. 29. 선고 2003후656 판결 참조).

확인대상발명의 실시가능성과 특정 여부

나) 원고는 "항산화제 등을 이용하여 불활성화되지 않은 상태로 수입하는 것이 불가능하므로 시중에 제조되어 판매되는 에베로리무스의 원료물질은 통상 이미 항산화제가 포함되어 있을 가능성을 배제할 수 없다. 확인대상발명 제조 시 사용할 에베로리무스 원료물질의 제조원을 명확히 밝히고 그 샘플을 제공하여 원고가 항산화제의 함량을 확인할 수 있도록 하여야 확인대상발명이 특정된 것으로 볼 수 있다."는 취지로 주장한다.

그러나 아래와 같은 이유로 원고의 이 부분 주장은 받아들일 수 없다.

(1) 소극적 권리범위확인심판인 이 사건에서는 확인대상발명의 설명서 및 도면에서 특정된 확인대상발명을 대상으로 삼아 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하여야 한다. 확인대상발명에는 '에베로리무스 및 항산화제인 부틸히드록시톨루엔(BHT)을 포함하는 고체 형태의 혼합물이고 혼합물에서 항산화제는 에베로리무스의 중량을 기준으로 1.7 내지 2.5 중량%의 양으로 존재한다'는 것이 명확하게 기재되어 있고, 구체적인 제조방법으로서 '1) 순수한 에베로리무스를 불활성 용매에 용해시키는 단계, 2) 생성된 용액에 항산화제인 부틸히드록시톨루엔을 에베로리무스의 중량을 기준으로 1.7 중량% 내지 2.5 중량%의 양으로 첨가하는 단계, 3) 생성된 에베로리무스 및 부틸히드록시톨루엔 혼합물을 단리하는 단계를 통하여 에베로리무스를 안정화시킴'이라고 기재되어 있다. 따라서 이와 같은 확인대상발명의 설명으로부터 혼합

물에 최초로 사용된 에베로리무스 원료물질에는 항산화제가 포함되어 있지 않다는 것을 알 수 있다.

(2) 아래와 같은 사정에 비추어 '순수한' 에베로리무스의 제조, 판매, 유통 등이 불가능하다고 보기도 어렵다.

(가) 이 사건 특허발명 명세서의 기재에 의하면 이 사건 특허발명의 항산화제로는 부틸히드록시톨루엔(BHT), 비타민 E 또는 C가 바람직하고, 특히 부틸히드록시톨루엔(BHT)이 바람직한 것으로 개시되어있고, 실제 실시예에서도 부틸히드록시톨루엔(BHT)을 항산화제로 이용하여 안정화된 에베로리무스를 제조하였는바(갑 제2호증 6쪽, 9쪽의 실시예 2 각 기재 참조), 에베로리무스의 안정화에 부틸히드록시톨루엔(BHT)이 항산화제로 특히 바람직하게 이용됨을 알 수 있다. 그런데 부틸히드록시톨루엔(BHT)의 함량이 GC 분석결과로 0.00%로 나타난 에베로리무스 원료제품 Batch Number EV120903 등이 판매되고 있다(갑 제7호증 8-9쪽 III. Test Result의 표 기재 참조).

(나) 항산화제를 포함하지 않는 에베로리무스 원료물질도 미국 FDA 원료의약품(DMF)으로 등록되어 있다(을 제9호증의2 중 28573행, DMF # 29657).

(3) 피고가 확인대상발명과 동일한 기술분야의 의약품을 연구개발하고 있는 등 그 업무의 성질상 장래에 확인대상발명을 업으로 제조, 판매할 것으로 추측되고, 달리 피고가 장래에 확인대상발명을 실시할 가능성이 없다고 볼 만한 사정은 찾아보기 어렵다.

수치범위를 포함한 확인대상발명의 특정 여부

다) 원고는 "확인대상발명 항산화제의 함량수치는 매우 광범위한 범위를 지칭하는 것이고 그로부터 수십 가지의 구체적인 실시형태가 도출됨이 가능하므로, 확인대상발명이 복수로 특정된 것이다."라는 취지로 주장한다.

그러나 권리범위확인심판에서 확인대상발명이 특정되었다고 하기 위해서는 확인대상발명이 당해 특허발명에서 수치로 한정하고 있는 구성요소에 대응하는 요소를 포함하고 있는지 여부 및 서로 대비 가능할 정도의 수치인지 등이 설명서와 도면 등에 의하여 특정되면 충분하다. 의약품에 포함되는 항산화제와 같은 첨가제를 중량 범위로 기재하는 것은 이 발명이 속하는 기술 분야에서 널리 알려진 사실이고, 이 사건 제1항 발명이 항산화제의 중량 범위를 '0% 초과 내지 1%'(1% 범위)로 특정하고 있으므로, 확인대상발명도 항산화제를 이 사건 제1항 발명과 대비할 수 있을 정도의 중량 범위로 특정하면 충분한데, 확인대상발명에서 항산화제의 수치를 '1.7 중량% 내지 2.5 중량%'(0.8% 범위)의 범위로 한정하는 것이 현저히 광범위하다고 보기 어려우며, 확인대상발명에 기재되어 있는 항산화제의 중량 범위에 따라 서로 다른 작용·효과를 나타낸다고 볼 만한 아무런 근거도 없다. 따라서 원고의 이 부분 주장은 받아들일 수 없다.

라) 따라서 이 사건 제1항 발명 및 제18항 발명의 항산화제가 유효성분 중량을 기준으로 0% 초과 내지 1%의 양으로 포함된 것과 확인대상발명의 항산화제인 부틸히드록시톨루엔(BHT)가 에베로리무스의 중량을 기준으로 1.7 중량% 내지 2.5 중량%의 양으로 포함된 것과의 대비가 가능하므로, 이 사건 확인대상발명은 적법하게 특정되었다.

변리사 24년/변호사 16년, 특허심판소송, 민형사소송, 손해배상, One-Stop Service

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