

주사제 조성물 특허발명 수치한정 진보성 불인정: 특허법원 2023. 8. 17. 선고 2021허

6702 판결



1. 사안의 개요

(1) 발명의 명칭: 히알루론산 유도체 및 DNA 분획물이 포함된 히알루론산 주사용 조성물 및 이의 이용

(2) 청구범위 독립항 제1항: 조성물에 대해 1 중량% 이상 10 중량% 미만의 0.1 % 내지 200%의 가교도를 갖는 히알루론산 유도체 및 전체 조성물에 대해 0.1 내지 4 중량%의 DNA 분획물을 포함하는 히알루론산 주사용 조성물

(3) 쟁점: 수치한정의 기술적 의미 - 이질적 효과 또는 동질적 효과의 임계적 현저한 차이 여부

(4) 특허법원 판결: 진보성 부정, 특허무효

2. 특허법원 판결 요지

(1) 어느 특허발명의 청구범위에 기재된 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단 대상이 되는 것은 아니므로, 그 특허발명의 진보성을 판단할 때는 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지만 따져서는 안 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초해 유기적으로 결합된 전체로서 구성의 곤란성을 따져야 하며, 이때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다.

(2) 그리고 여러 선행기술문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단할 때는 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 그 특허발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술 문헌에 제시되어 있거나 그렇지 않더라도 특허발명 출원 당시의 기술 수준, 기술상식, 그 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 업계의 요구 등에 비추어 통상의 기술자가 쉽게 그러한 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있으면 해당 특허발명의 진보성이 부정된다(대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결 참조).

(3) 특허 등록된 발명이 그 출원 전에 공지된 발명이 가지는 구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 경우에 있어, 그 특허발명의 과제 및 효과가 공지된 발명의 연장선상에 있고 수치한정의 유무에서만 차이가 있는 경우에는 그 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생기지 않는다면 그 특허발명은 통상의 기술자가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하여 진보성이 부정된다.

(4) 다만, 그 특허발명에 진보성을 인정할 수 있는 다른 구성요소가 부가되어 있어서 그 특허발명에서의 수치한정이 보충적인 사항에 불과하거나, 수치한정을 제외한

양 발명의 구성이 동일하더라도 그 수치한정이 공지된 발명과는 상이한 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고 그 효과도 이질적인 경우라면, 수치한정의 임계적 의의가 없다고 하여 특허발명의 진보성이 부정되지 아니한다 (대법원 2010. 8. 19. 선고 2008후4998 판결 참조).

(5) 그리고 그 특허발명이 공지된 발명과 과제가 공통되고 수치한정의 유무에서만 차이가 있을 뿐이며 그 특허발명의 명세서에 한정된 수치를 채용함에 따른 현저한 효과 등이 기재되어 있지 않다면, 특별한 사정이 없는 한 그와 같이 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생긴다고 보기 어렵다(대법원 2007. 11. 16. 선고 2007후1299 판결 등 참조).

(6) 원고는, 이 사건 제1항 정정발명은 그 청구항에 기재된 수치한정이 선행발명들과 상이한 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고 효과도 이질적으로 진보성이 부정되지 않는다는 취지로 주장한다. 그러나 선행발명 3도 주름 충전 등의 용도로 사용되는 주사의 성능을 확보하기 위한 기술적 수단으로 가교 히알루론산 기반 조성물을 채택하고, 추가될 수 있는 유리한 성분으로 DNA를 개시하고 있다는 점에서 이 사건 제1항 발명과 다르지 않다. 원고의 이질적 효과 주장 배척.

첨부: 특허법원 2023. 8. 17. 선고 2021허6702 판결

지재권분쟁, 침해대응, 형사/민사소송, 손해배상, 심판소송, One-Stop 대응, A~Z 수행

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