

사건번호	2017허8480	사건명	거절결정(특)
심판번호	2016원3613	심판결과	기각
원고	피심판청구인	피고	특허청장
권리유형	특허	권리명칭	1회당 100~200 단위의 PTH가 주 1회 투여되는 것을 특징으로 하는, PTH 함유 골다공증 치료/예방제
선고일	2018. 12. 27.	선고결과	인용

1항 발명은 선행발명으로부터 용이하게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정된다고 본 사례.

● 사건 개요 및 판시 요지

차이점 2는 구성요소 1이 투여기간을 48주 초과로 설정하는데 비해, 선행발명은 26주간의 투여한 결과를 기재하고 있다는 점이다. 다음과 같은 사정들에 비추어 볼 때, 우선일 당시 이 사건 제1항 발명이 한정하고 있는 '48주 초과'라는 투여기간을 도출하는데 장애가 될 특별한 사정이 있었다고 볼 수 없으므로, 차이점 2는 통상의 기술자가 쉽게 극복할 수 있는 것이다. ①의약개발 과정에서는 약효증대 및 효율적인 투여방법 등의 기술적 과제를 해결하기 위하여 적절한 투여용법과 투여용량을 찾아내려는 노력이 통상적으로 행하여지고 있으므로 특별한 사정이 없는 한 투여기간을 최적화하는 것은 원칙적으로 통상의 기술자의 통상의 창작능력 범위 내에 속한다고 할 것이다. ②출원발명의 명세서에서도 아래와 같이 기재되어 있어 그 투여 기간은 환자에 따른 의사의 처방에 따라 적절하게 결정할 수 있다는 것을 알 수 있다. ③선행발명의 표 4에 의하면 13주에는 요추 골밀도가 감소하거나 변화가 없는 경우도 있다가 26주가 되어서야 비로소 골밀도가 통계적으로 유의성 있게 증가한 것을 알 수 있어 적어도 26주 이후에야 효과가 충분히 발현된다는 것을 알 수 있다. ④인간 PTH(1-34)를 주 1회 투여 후 48주째 요추 골밀도가 8.1% 증가한 결과와 시간이 지날수록 요추 골밀도의 증가량이 점점 늘어나는 결과도 이미 공지되어 있었고(갑 제3호증 요약 및 300면 Fig. 1), 인간 PTH(1-34)의 20 μ g 또는 40 μ g을 20~21개월간 매일 투여하여 골다공증 환자의 골절을 억제하는 효과도 알려져 있었으며, 인간 PTH(1-34) 400단위를 남성에게는 18개월, 여성에게는 36개월 투여한 후 해면골의 미세구조가 개선되고 연결성이 증가되며 피질골 두께가 증가되는 결과도 알려져 있었는바, 결국 우선일 전에 골다공증의 치료를 위해 인간 PTH(1-34)는 모두 48주를 이상의 장기간 투여한 사례가 많았다고 봄이 상당하다.

또한 다음과 같은 사정에 비추어 볼 때 1항 발명은 통상의 기술자가 예측할 수 없는 현저한 효과가 있거나 이질적인 효과가 있다고 볼 수 없다. ①1항 발명과 선행발명은 200단위의 PTH(1-34)를 주 1회 투여한다는 점에서 투여용량과 투여용법이 동일하고 의약품도 골다공증 치료 또는 예방으로 실질적으로 동일하며, 대상 환자에 있어서도 구별되는 별개의 환자군을 대상으로 한다고 볼 수 없는 이상 1항 발명의 효과는 선행발명에 내재되어 있는 효과를 확인한 것에 불과하고 1항 발명이 선행발명보다 현저하거나 이질적인 효과가 있다고 볼 수 없다. ②1항 발명이 선행발명과 다른 환자군을 대상으로 하는 것으로 보더라도, 골절 위험을 가장 잘 예측할 수 있는 것은 골밀도이고 골강도의 70%는 골밀도에 의해 결정되는 점 등을 고려하면 선행발명의 요추 해면골 골밀도 증가 효과로부터 이 사건 제1항 발명의 골절 억제 효과는 용이하게 예측할 수 있다. ③1항 발명의 조건 (1) 내지 (3)을 모두 만족하는 골다공증 환자를 대상으로 1항 발명과 동일한 용법, 용량으로 임상시험한 결과를 개시하고 있는 갑 제3호증에의하면 환자의 조건을 (1) 내지 (3)으로 한정함에 따른 현저한 효과도 인정되지 않는다.

키워드: 특허, 특허법 29 조 2 항, PTH 함유 골다공증 치료/예방제

사건번호	2018허4881	사건명	거절결정(특)
심판번호	2017원30	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	특허청장
권리유형	특허	권리명칭	타일 겹의 줄눈용 조성물 및 이를 이용한 타일 겹의 줄눈 시공방법
선고일	2018. 12. 27.	선고결과	인용

1항 발명의 포함된 젯소는 선행발명 1, 2에 암시하거나 시사하는 기재를 찾아 볼 수 없다는 등의 이유로 1항 발명은 선행발명들로부터 용이하고 발명할 수 없다고 본 사례.

사건 개요 및 판시 요지

구성요소 1은 젯소를 포함하는 반면, 선행발명 1에는 석고를 포함할 수 있다고 기재되어 있을 뿐 젯소에 관하여 기재되어 있지 않고, 구성요소 2의 젯소는 전체 조성물 100 중량부를 기준으로 6~14 중량부로 사용되는 것으로 한정되어 있는데, 선행발명 1에 젯소가 기재되어 있지 않아 젯소의 함량에서도 차이가 있지만 아래와 같은 이유로 통상의 기술자가 용이하게 극복할 수 없다.

①1항 발명의 젯소는 석고와 아교를 혼합한 물질로, 일반적으로 물과 혼합하여 묽은 상태로 만들어 회화 재료로 사용하고, 페인트를 칠하기 전에 페인트의 흡착력을 부여하고 페인트 색을 선명하게 하는 작업용 재료로 사용되고, 물을 첨가하여 굳게 함으로써 경도를 높이기 위한 재료가 아니므로, 젯소가 선행발명 1의 석고 및 선행발명 2의 플라스터와 동일한 물질이라고 할 수 없을 뿐 아니라, 선행발명들의 명세서에서 젯소를 암시하거나 시사하는 기재를 찾아볼 수 없다. 또한, 1항 발명의 줄눈용 조성물은 물을 포함하고 있지 않으므로 젯소가 물과 반응하여 굳어지는 수경화성 재료로 사용된 것이라고 할 수 없는 반면, 선행발명 1은 에폭시 수지 조성물과 경화제 조성물을 혼합하면서 물을 첨가할 경우 수경화성 재료로 시멘트, 석고 등을 추가로 첨가하는 것이고, 선행발명 2도 줄눈용 조성물을 제조함에 있어 물 등을 경화액으로 사용하면서 물 등과 반응하는 경화재로서 보통 시멘트, 흰색 시멘트, 석회 플라스터, 돌로마이트 플라스터, 소석회 등의 플라스터 또는 이들의 혼합물을 첨가하는 것이므로, 선행발명들에 제시된 시멘트와 석고 등이 이 사건 제1항 발명의 젯소와 그 용도가 동일하다고 보기 어렵고, 선행발명 1에는 물과 반응시킬 목적으로 첨가하는 시멘트와 석고를 동시에 첨가할 필요성이나 동기가 나타나 있지 않을 뿐만 아니라 시멘트와 석고를 혼합하여 사용하는 구성에 관하여 시사 또는 암시되어 있지 않다. 결국 1항 발명은 백색 시멘트와 젯소의 유기적 결합 관계를 특징적인 구성으로 하고 있는바, 통상의 기술자가 줄눈용 조성물의 침습 억제성, 작업성, 결합력 강도를 향상시킬 목적으로 백색 시멘트와 젯소를 유기적으로 결합하는 구성을 선행발명들로부터 용이하게 도출할 수 있다고 보기 어렵다. ②1항 발명은 전체 조성물 100 중량부를 기준으로 젯소를 6~14 중량부 포함하는 것으로 한정하고 있는데, 젯소의 수치를 한정하는 구성은 줄눈용 조성물에 젯소를 포함하는 구성에 부가된 보충적인 사항에 해당하므로, 통상의 기술자가 줄눈용 조성물에 젯소를 포함하는 구성을 선행발명들로부터 용이하게 도출할 수 있다고 보기 어려운 이상 젯소의 함량에 대한 수치한정구성 역시 용이하게 도출되기 어렵다. ③1항 발명의 명세서에 기재된 바와 같이 젯소가 혼합된 줄눈용 조성물의 경우 침습 억제성, 작업성, 결합력 및 강도 등이 향상되는 효과가 있다고 봄이 타당하고, 선행발명들에 백색 시멘트와 젯소를 혼합하여 사용하는 구성 또는 실시례가 나타나 있지 않은 이상 1항 발명의 위와 같은 효과는 선행발명들로부터 쉽게 예측할 수 있는 정도에 불과하다고 할 수 없다

키워드: 특허, 특허법 29조 2항, 진보성, 젯소, 타일 겹의 줄눈용 조성물 및 시공방법