

[보충 답안]

문제 3의 설문 3과 관련하여, 제가 답안을 '결과 오픈(진보성 인정, 효과 실험데이터 흠결 시 부정 여지)' 형태인 '방어적 답안'을 작성하여 배부하여 드렸고, 이에 따라 진보성 판단 결론(인정/부정)과 관련하여 많은 질문이 있었습니다. 이에 대해 설명을 드리며, 그 과정에서 '진보성을 부정하는 답안'의 추가 요청이 있어 이를 함께 공유 드립니다.

[설명]

① 가능한 답안 방향 1

'투여용량인 수치한정'이 하나의 실시례만으로 효과가 뒷받침되지 않더라도, 선행문헌 1 및 2에 전혀 개시, 암시가 없는 '혈압 강하 치료 용도', '1일 1회 투여용법'을 통해 진보성을 인정하는 방법

(다만, '혈압 강하 치료 용도', '1일 1회 투여용법'의 효과가 실험데이터가 뒷받침되지 않는 경우 진보성 부정 여지)

② 가능한 답안 방향 2

선행문헌 1 및 2에서 '혈압 강하 치료 용도', '1일 1회 투여용법'에 대해 전혀 개시, 암시가 없지만, 이것들이 '투여용량인 수치한정'과 유기적으로 결합된 수치범위 전체에서 효과가 뒷받침되지 않으므로 진보성을 부정하는 방법

(다만, 명세서 기재 범위에서 출원 후 실험데이터를 제출하면 진보성 인정 여지)

③ 검토

사실 위의 두 개의 답안은 표현만 상이하고 실질적으로 동일한 답안인데(**결국 효과 뒷받침 여부로 진보성 결정**), '차이점이 여러 개'인 경우, 진보성 판단에 관한 '최근 대법원 판례의 일관된 목차'인 '**차이 확정**', '**차이 극복 가부**'를 통해 위 논리를 잘 보여주는 경우 좋은 점수를 받을 것으로 생각합니다.

Ⅲ. 설문(3)

1. 진보성 판단 법리

(1) 法 제29조 제2항

특허권 난립 방지 및 기술발전 촉진을 위해, 통상의 기술자가 출원 전에 공지된 발명으로부터 쉽게 발명할 수 있는 발명은 특허를 받을 수 없다.

(2) 결합발명의 경우 - 判例

① 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안 되고, ② 유기적으로

결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 하며, ③ 여러 선행 기술문헌으로 진보성이 부정된다고 하기 위해서는 결합에 대한 암시·동기 등이 선행문헌에 제시되어 있거나, 출원 당시의 제반 사정에 비추어 통상의 기술자가 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우이어야 한다.

(3) 의약용도발명의 경우 - 判例

특정 물질의 특정 질병에 대한 치료효과를 쉽게 예측할 수 있는 정도에 불과하다면 진보성이 부정되며, 이 경우 선행발명들에서 임상시험 등에 의한 치료효과가 확인될 것까지 요구된다고 볼 수 없다.

(4) 투여방법발명의 경우 - 判例

의약개발 과정에서 약효증대 및 효율적인 투여방법 등의 기술적 과제를 해결하기 위해 적절한 투여방법을 찾아내려는 노력이 통상적으로 행하여지고 있으므로, 투여방법의 진보성이 부정되지 않기 위해서는 통상의 기술자가 예측할 수 없는 현저하거나 이질적인 효과가 인정되어야 한다.

(5) 수치한정발명의 경우 - 判例

① 진보성을 인정할 수 있는 다른 구성요소가 부가되어 있어서 수치한정이 보충적인 사항에 불과한 것이 아닌 이상, ② (i) 통상의 기술자가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정으로서, (ii) 공지된 발명과 비교하여 이질적인 효과나 한정된 수치범위 내에서 현저한 효과 차이가 생기지 않는 것이라면 진보성이 부정된다.

(6) 사후적 고찰금지 - 判例

진보성 판단 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는지를 판단하여서는 안 된다.

2. 청구항 1의 진보성 인정 여부 - 소극

(1) 주선행발명 1과 차이 - 3개

[선행발명 1]에는 [R칼륨염] 30mg과 [S베실산염] 5mg을 포함하는 복합제가 기재되어 있으나 [P물질]은 포함되어 있지 않고(차이점 1), [혈압 강하 치료 용도]가 기재되어 있지 않고(차이점 2), [1일 1회 투여용법]이 기재되어 있지 않다(차이점 3).

(2) 차이점 1의 극복 가부 - 적극

[선행발명 2]에는 [R칼륨염] 30mg과 [S베실산염] 5mg을 포함하는 복합제에서 용출 안정성을 높이기 위해 [P물질] 10~50mg을 첨가할 수 있다고 기재되어 있어, 차이점 1은 쉽게 극복할 수 있다.

(2) 차이점 2의 극복 가부 - 적극

[P물질] 10~50mg 전체 범위의 실험자료는 없으므로, [P물질] 20mg 하나뿐인 실시례만으로 수치범위 전체에서 ‘혈압 강하 치료 용도’가 뒷받침된다고 볼 수 없어 이는 통상의 기술자가 적절히 선택할 수 있는 정도에 불과하다.

(4) 차이점 3의 극복 가부 - 적극

[P물질] 10~50mg 전체 범위의 실험자료는 없으므로, [P물질] 20mg 하나뿐인 실시례만으로 수치범위 전체에서 ‘1일 1회 투여용법’이 뒷받침된다고 볼 수 없어 이는 통상의 기술자가 적절히 선택할 수 있는 정도에 불과하다.

(5) 결론 - 진보성 부정

① 따라서, 청구항 1은 선행발명 1 및 2의 결합을 통해 쉽게 발명할 수 있으므로, 진보성이 부정된다.

② 다만, 명세서의 기재 범위에서 출원 후 추가적인 실험자료 제출 등의 방법으로 그 효과를 구체적으로 주장·증명하는 경우, 진보성이 인정 여지도 있다. **[끝]**