

대 법 원

제 2 부

판 결

사 건	2013후2873 등록무효(특) 2013후2880(병합) 등록무효(특)
원고, 상고인	씨제이제일제당 주식회사(소송절차수계신청인 씨제이헬스케어 주식회사) 외 1인 소송대리인 특허법인 AIP 담당변리사 이수환 외 6인 소송대리인 변리사 하햇살 외 1인
피고, 피상고인	워너-램버트 캄파니 엘엘씨(Warner-Lambert Company LLC) 소송대리인 변호사 손지열 외 2인 소송대리인 변리사 김영 외 4인
원 심 판 결	특허법원 2013. 10. 10. 선고 2012허9839, 10563, 10679, 10631, 10754(각 병합) 판결
판 결 선 고	2016. 1. 14.

주 문

상고를 모두 기각한다.

소송절차수계신청인의 소송절차수계신청을 기각한다.

상고비용은 원고들이 부담하고, 소송절차수계신청으로 생긴 비용은 소송절차수계신청인이 부담한다.

이 유

1. 상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 후에 제출된 각 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

가. 제시된 선행문헌을 근거로 어떤 발명의 진보성이 부정되는지를 판단하기 위해서는 진보성 부정의 근거가 될 수 있는 일부 기재만이 아니라 그 선행문헌 전체에 의하여 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라고 한다)이 합리적으로 인식할 수 있는 사항을 기초로 대비 판단하여야 한다. 그리고 위 일부 기재 부분과 배치되거나 이를 불확실하게 하는 다른 선행문헌이 제시된 경우에는 그 내용까지도 종합적으로 고려하여 통상의 기술자가 해당 발명을 용이하게 도출할 수 있는지를 판단하여야 한다.

나. GABA(γ -aminobutyric acid) 레벨과 관련한 상고이유에 대하여

(1) 원심은 다음과 같은 이유로, 명칭을 '통증 치료용 이소부틸가바 및 그의 유도체'로 하는 이 사건 특허발명(특허등록번호 생략)에 대한 특허무효심판절차에서 정정청구된 특허청구범위 제1항 및 이를 인용하는 종속항인 특허청구범위 제4항 내지 제16항(이하, 이를 모두 합하여 '이 사건 정정발명'이라 한다)의 진보성이 부정되지 않는다고 판단하였다.

① 이 사건 정정발명은 프레가발린[3-(아미노메틸)-5-메틸헥산산의 S형 광학 이성질체, 즉 (S)-3-(아미노메틸)-5-메틸헥산산]의 진통효과에 관한 의약용도발명이다.

② 이 사건 정정발명의 우선권 주장일 이전에 개시된 갑 제17호증 발명의 특허 청구범위 제15항에 프레가발린의 라세미체가 뇌의 GABA 레벨을 증가시킨다는 기술적 구성이 포함되어 있다고 볼 수는 있다. 그러나 갑 제17호증 발명의 내용에 의하면, 뇌의 GABA 레벨이 상승하면 항경련 효과가 발생한다는 전제하에 GAD(L-glutamic acid decarboxylase) 효소를 활성화시켜 뇌의 GABA 레벨을 상승시킬 수 있을 것이라고 예측하고 시험관 실험 및 생쥐를 대상으로 한 생체실험을 통하여 대상 물질군의 활성을 확인하였으나, 시험관에서의 GAD 활성화 정도와 생쥐에서의 항경련 효과가 서로 일치하는 것은 아니고, 특히 프레가발린의 라세미체는 시험관에서의 GAD 활성화 실험에서 저조한 효과를 나타낸 반면에 생쥐를 대상으로 한 생체실험에서는 다른 화합물보다 10배나 강한 항경련 효과를 나타내는 것으로 확인되었다.

③ 이에 대하여 통상의 기술자로서는 생체 내에서의 GABA 레벨의 상승과는 관계가 없이 다른 작용기전들에 의하여 항경련 효과가 발생할 수 있고, 갑 제17호증 발명의 특허청구범위 제15항은 프레가발린의 라세미체가 뇌의 GABA 레벨을 상승시킨다는 근거가 없이 단지 그 항경련 효과가 탁월하다는 생체실험결과에 기초하여 기재한 것으로 받아들일 수 있다. 그리고 시험관 내 GAD 활성화 능력과 뇌의 GABA 레벨 증가 사이 및 항경련 활성 사이에 상관관계가 없어 보이거나 불확실하다는 취지가 기재된 선행문헌들도 이 사건 정정발명의 우선권 주장일 이전에 개시되어 있다.

④ 이러한 사정들을 종합하면, 통상의 기술자가 갑 제17호증 발명의 특허청구 범위에 기재된, 프레가발린이 뇌의 GABA 레벨을 상승시킨다는 불확실한 사실을 그대로 받아들여 이를 기초로 GABA 레벨의 상승이 진통효과를 가져온다는 추가적인 사실을 결합하여 프레가발린의 진통효과를 도출하는 것은 쉽지 않다.

(2) 앞서 본 법리와 기록에 의하여 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당하다. 거기에 선행기술의 신뢰성이나 적격성, 선행기술 파악, 진보성 판단 등에 관하여 법리를 오해하거나 판례를 위반하고, 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 필요한 심리를 다하지 아니하고 판단을 누락하는 등의 위법이 없다.

다. Ca^{2+} 채널의 $\alpha_2\delta$ 서브유닛과 관련한 상고이유에 대하여

(1) 원심은 다음과 같은 이유로 이 사건 정정발명의 진보성이 부정되지 않는다고 판단하였다.

① 이 사건 정정발명의 우선권 주장일 이전에 개시된 갑 제6호증은, 가바펜틴은 Ca^{2+} 채널의 $\alpha_2\delta$ 서브유닛(이하, ' $\alpha_2\delta$ 서브유닛'이라 한다)에 결합하고, 프레가발린은 가바펜틴보다 더 잘 $\alpha_2\delta$ 서브유닛에 결합한다는 사실을 밝히는 한편, $\alpha_2\delta$ 서브유닛이 가바펜틴이 항경련 활성을 발휘하는 결정적 표적일 수 있다고 제안하고 있는 점 등이 인정되나, 그러한 사정만으로 프레가발린이 Ca^{2+} 채널 차단제라는 사실이 도출되지는 않으므로, 이를 전제로 하여 Ca^{2+} 채널 차단제가 통증치료에 효과가 있다는 사실을 결합하여 프레가발린의 진통효과를 쉽게 도출할 수 있다고 할 수 없다.

② 가바펜틴과 관련한 갑 제6호증의 실험결과와 위와 같은 내용의 기재 등에 의하면 통상의 기술자가 가바펜틴의 항경련 작용이 $\alpha_2\delta$ 서브유닛과 관련이 있을 것이라고 인식할 여지가 있기는 하다. 그러나 갑 제6호증의 전체적인 기재나 실험내용 등에 비추어 가바펜틴의 약리기전이 $\alpha_2\delta$ 서브유닛에 의한 것이라고 단정하기는 어렵고, 가바펜틴이 $\alpha_2\delta$ 서브유닛에 결합하여 항경련 작용을 발휘한다는 갑 제6호증의 내용과 부합하지 아니하는 내용의 다른 선행문헌들이 이 사건 정정발명의 우선권 주장일 이전에 개시되어 있는 등의 사정에 의하면, 통상의 기술자가 갑 제6호증에 기재된 가바펜

틴의 항경련 작용이 $\alpha_2\delta$ 서브유닛과의 결합에 의하여 발생할 수 있다는 불확실한 가설을 기초로 하여, 프레가발린도 $\alpha_2\delta$ 서브유닛에 가바펜틴과 경쟁적으로 결합하고, 프레가발린이 가바펜틴과 같은 항경련 효과가 있다는 사실들을 보태어 프레가발린이 가바펜틴과 같이 진통효과가 있다는 사실을 도출하는 것은 쉽지 않다.

(2) 앞서 본 법리와 기록에 의하여 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당하다. 거기에 진보성 판단에 관한 법리를 오해하거나, 필요한 심리를 다하지 아니하고 판단을 누락하는 등의 위법이 없다.

2. 소송절차수계신청을 본다.

소송절차수계신청인은 상고이유서 제출기간이 지난 후인 2014. 4. 1. 원고 씨제이제일제당 주식회사로부터 분할·설립되면서 이 사건 소송과 관련된 일체의 권리·의무를 인수하였다고 주장하며 2014. 10. 8. 이 법원에 소송절차수계신청을 하였으나, 상고심의 소송절차 진행경과에 비추어 볼 때 소송절차수계신청인이 소송절차를 수계할 필요성이 존재하지 아니하므로(대법원 2015. 4. 23. 선고 2013후730, 2015후727 판결 참조), 위 소송절차수계신청은 받아들이지 아니한다.

3. 그러므로 상고와 소송절차수계신청을 모두 기각하고, 상고비용은 패소자들이 부담하며, 소송절차수계신청으로 생긴 비용은 소송절차수계신청인이 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장 대법관 이상훈

대법관 김창석

주 심 대법관 조희대

대법관 박상옥