

사건명		Eli Lilly v. Teva Parenteral		
소의 종류	특허침해소송 항소	권리별	특허	
원고	(피항소인) Eli Lilly & Co. and Trustees of Princeton Univ.			
피고	(항소인) Teva Parenteral medicines, Inc. and Barr Laboratories, Inc. ; APP Pharmaceuticals, LLC.			
권리사항	U.S.P. 5,344,932 (등록일 : 1994.09.06, 출원일 : 1991.03.22) "N - (pyrrolo(2,3-d) pyrimidin-3-ylacetyl) - glutamic acid derivatives"			
원심	법원	델라웨어 연방지방법원	사건번호	08-CV-0335/0384/0860/ 09-CV-0272, 11-CV-0628
			소송일	2008.06.05./06.25./11.19. 2009.04.22/2011.07.15.
항소심	판결	특허 유효, 침해중지		
	요지	피고들은 소송특허는 특허권자의 존속기간이 만료된 선행특허에 대한 자명성의 중복특허이므로 무효라고 주장하였으나, 지방법원은 이를 거절하고 통상의 기술자에 의해 자명하지 않다고 하여 특허 유효로 판단하였고, 이에 따라 피고들은 특허 만료기간까지 일반의약품으로 시판할 수 없다고 판결하였다.		
비고	법원	CAFC	판례분석	□ / □
	사건번호	No. 11-1561/1562 12-1037	판결일	2012.08.24.
비고	판결	원심 확정		
	요지	원심이 자명성 중복특허여부의 판단에서 피고가 제시한 자료들은 2차적 요소로서 자명성 판단에서 고려하지 않은 오류가 있으나, 결론에 영향이 없으므로 원심을 확정하였다.		
		1980년대 의약 연구자들은 티미딜산 합성효소(thymidylate synthetase)를 억제하는 엽산길항제를 개발하기 시작하였다. 그러한 노력의 일환으로 프린스턴대학의 Edward Taylor 교수는 항암효과가 있는 엽산길항제를 개발한 후, 이 사건 원고인 Eli Lilly사와 협력하여 시험하고 그 결과 효능이 있음을 발표하였다. 그 후에도 이들은 계속 임상연구를 같이 하였다. 그들이 개발한 신약은 중피종(mesothelioma) 치료 목적으로 2004년 FDA 승인을 받았고, 2008년에는 폐암치료 목적으로 승인받고 "Alimta"라는 브랜드로 판매하였다.		
		발명자들은 1989년12월11일 관련 특허를 출원했고, 이 출원은 3건의 특허로 나뉘어 연속출원되어 등록되었고, 원출원은 포기하였다. 이들 특허는 프린스턴대학 신탁기관에 양수되었고, Eli Lilly에게 전용실시권을 허여하였다. 두건의 특허는 만료되었으며, 이 사건의 '932특허는 Alimta의 승인지연으로 4년간 연장되어 2016년 6월24일까지 존속한다.		
		피고 Teva사등은 Alimta의 일반의약품 시판 승인을 위해 FDA에 ANDA(약식신약승인신청)를 신청하면서 '932특허의 무효, 권리행사불능, 비침해를 주장하였다. 이에 Eli Lilly는 특허침해 소송을 제기한 것이다.		

	피고 Teva는 특허침해를 인정하나, 만료된 2건 선행특허로부터 자명성의 중복특허(Obviousness -type double patenting)이므로 무효임을 주장하였으며, 이 사건의 핵심 쟁점이 되었다.
--	---

(C) Oneness Co., Ltd. 2012.09.28.