

美国化学特許実務

(中)

田 峻 恒

<本會理事・辨理士>

—承 前—

③ 化學的發明의 主張

外國人出願者에게서 가끔 생기는 한 문제는 외국인출원서가 단지 한두가지의 特許權 主張만을 包含하는 것이라 할수 있겠다.

美國法에서는 많은 主張을 하는 것이 바람직하며 그것은 각각의 主張하는 効力이 獨立的으로 決定되기 때문이다. 또한 많은 主張들은 將來에 있어서의 特許權侵害를 阻止할수가 있다.

狹意의 主張은 効力을 지닐 가장 좋은 機會를 갖게되며 廣意의 主張은 협의의 主張의 領域밖에서 活動함으로써 특허권을 無効化하려는 侵害者들에 의한 試圖를 抑制하게 된다.

만약 外國語原文이 翻譯없이 미국에 접수된다면 미국위임자는 출원이 審査되기전에 그 主張들을 整理하여 필요한 새주장들을 접수해야 한다.

이것이 중요하다고 할수있는데 審査官이 단지 廣역의 主張만을 調査한다면 그 主張은 특허받을 可能性이 稀薄하며 그후 심사관은 비록 접수된 主張들이 새로운 조사를 필요로하는 새 영역을 포함하고 있을지라도 더 좁은 영역의 그 主張들을 심사하는데 拒絕할지도 모른다.

1. 主張의 類型

出願書에 있어야 할 主張의 類型에는 生産物의 主張과 過程의 主張을 들수있다.

(1) 生産物의 主張

(a) 化學的 化合物

化學적 化合物에 대한 主張들은 매우 有用하

며 비록 發明의 最終生産物이 새로운 것이 아닐지라도 최종생산물을 생산하는데 사용되는 새로운 中間體를 主張할 가능성이 있다.

(나) 物理的 混合物

化學적 生産물과 다른 成分의 物理的 混合物도 主張될수 있으며 이것은 化學적 生産물이 特許받을만하지 못하고 다른 成分이 不活性인 경우에 가능하다.

예로서 化學적 化合物이 단지 中間體로서만 從前의 技術에 사용되는 경우이다.

만약 化學적 化合物이 疾病을 治療하는데 有用함을 發見한다면 그 化合物의 化合物 및 注入에 알맞는 殺菌容量을 主張할수 있다.

그리고 혼합물에 사용된 公知의 化學적 化合物의 性質에 대해 알려진 것이 分明하지 않다면 物理的 混合物은 主張될 수 있다.

(다) 製品의 項目

비록 化學적 生産물이 特許받을만한 것이 아닐지라도 그 生産물이 製品化된 形態에서 不確實한 性質을 갖는다면 약간의 새로운 제품형태로서의 그 生産물을 主張하는것이 가능할지도 모른다.

예로서 既存重合體들과 構造上 類似한 새 중합체는 분명히 특허받을수 없다. 그러나 얇은 판으로 만들어질때 새 중합체는 透明하고 기존 중합체들은 투명하지 못하다면 새중합체들로부터 만들어진 얇은 투명판들은 主張될 수 있다.

(2) 過程의 主張

만약 過程이 놀라운 結果를 產出한다면 그 과정은 主張될수 있다.

예로서 더 높은 產出量이나 또는 純粹度를 산출하는 과정의 生産물이 과정에서 사용된 反應

에 대한 것이 잘 알려진 것으로부터 기대되는 것이 아닐 경우에는 그 과정이 주장될 수 있다.

또한 둘 또는 그 이상의 段階를 포함하는 과정은 비록 그 관계들을 聯合하는 것이 不分明하다라도 주장될 수 있으며 비록 그 단계들이 그 自體로 분명한 경우라도 마찬가지이다. 따라서 기존화합물을 사용하는 方法도 주장이 불분명하다면 특허받을 수가 없다.

(3) 主張되는 言語

(가) 用語

주장에서 사용되는 용어들은 獲得한 特許權保護에 중요한 影響力을 가질 수 있다. 예로서 “Consisting of”라는 單語는 恒時 사용해서는 안된다. 왜냐하면 그것들은 주장속에 列擧된 물건들을 제외하고는 다른 무엇도 있을 수 없다는 것을 意味하기 때문이다.

만약 出願인이 화합물들의 혼합물을 주장한다면 이와같은 단어들은 다른 화합물의 極少量도 있을 수 없다는 것을 의미하기 때문이다. 따라서 “Consist of”라는 단어의 사용을 피하는 것은 매우 容易하다 할 것이다.

이러한 語句는 단지 既存技術이 廣域의 주장이 특허받을 수 있게 되는 것을 방해한다거나 혹은 다른 成分이 有用性을 破壞할 경우에만 사용되어야 하는데 예로서 觸媒나 合金의 경우가 있다.

두成分 이상을 가진 組成物이나 두段階 이상의 과정을 주장할 때는 “Comprising” 또는 “Consisting essentially of”라는 어구가 사용되어야 한다. “Comprising”은 “including”을 의미한다.

“Consisting essentially of”라는 어구는 주장되는 產物의 基本的特性에 영향을 주는 어떠한 것도 포함되며 이것은 특히 特許說明書가 다른 要素들도 존재할지 모른다고 밝혔을 경우 基本特性에 영향을 주지 않는 다른 것들은 포함하지 않는다.

한때 美國特許廳에서는 주장에 있어 陰性的限界(negative limitation)를 許容하지 않았는데 그 論理의 주장은 發明인 것을 定義해야지 발명이 아닌 것을 정의해서는 안된다는 것이었다.

그러나 現在の 특허청은 “Substantially”나 “in the absence of”와 같은 음성적인 述語와

“effective amount”와 같은 技能的言語가 許容된다. 그럼에도 어떤 審査官은 기능적언어를 사용한 출원자의 試圖를 拒否하는 경우가 있다.

따라서 발명을 그것이 “무엇이다”라는 形式이 아니라 단지 그것이 “무엇을 한다”는 形式으로 定義하는 것은 적당하지 못하며 발명을 部分的으로 그것이 무엇을 하며 또한 어떠한 것이라고 정의하는 것은 정당하다.

(4) 範圍(領域)

발명을 주장하는데 어떤술어를 사용할 것인가 하는 것보다 얼마나 廣範圍하게 주장해야 하는지의 결정이 더 어렵다 할 수 있다.

만약 주장이 너무 광범위하다면 그것은 效果가 없는 種類나 條件 또는 有用함을 밝히기에 不足한 종류들을 包含하기 때문에 效果가 없다. 또한 주장이 既存技術에 너무 接近하거나 혹은 專門的分野에서의 充分한 資料의 不足으로 인하여 拒絶당할 수도 있다.

한편 주장이 너무 狹소한 범위라면 다른 사람들이 주장을 침해함이 없이도 발명을 사용할 수 있기 때문에 特許權은 특별한 價値가 없을 수 있다.

이 문제의 한 解決策은 同等權主義(the doctrine of equivalents)에 依存하게 되며 이 주의 아래에서는 明白히 주장된 것과 분명하게 동등한 것을 사용하는 侵害違反은 피할 수가 없다.

大多數의 委任者들은 主張權範圍問題에 이 解決策을 사용하는 것을 두려워하고 있는데 그 이유는 法廷이 同等權主義를 適用할 것인지의 與否가 不確實하기 때문이다. 그렇지만 발명을 너무 광범위하게 주장하여 失敗하는 것보다는 동등권주의에 依存하는 것이 더 效果的이다.

우리가 留意해야 할 것은 먼저 광역을 주장한 뒤 失敗하면 狹域으로 주장함으로써 동등권주의가 광역의 주장내의 것과 협역의 주장밖의 것을 보호해줄 것을 기대할 수는 없다는 것이다.

“file wrapper estoppel”이라 불리우는 다른 주의는 특허권이 처음 출원되었다가 出願施行中 그 주장들로부터 뒤늦게 除去된 것들을 포함시키는 것을 禁하고 있다.

(5) 自明性

비록 어떤 參照物이 미리 論하여지지 않더라도

도 그것은 35 U.S.C.103下에서 明白함을 이유로 거절하는 심사관에 의해서 사용될 수 있다. 美國法律下에서는 기존기술과 주장되는 발명사이에 不分明한 差異가 있어야 한다.

만일 거절이 명백함이라고 하면 주장되는 발명이 豫想할 수 없었던 模樣이나 性質을 갖고 있다는 것을 證明함으로써 그 거절을 克服할 수가 있다.

(6) 作文

化學的化合物的 경우 不分明함은 構造上的 不분명한 차이에 근거를 들 수 있다. "independent and distinct invention"(獨立的이며 別個의 발명)으로서 구조적으로 서로 매우 密接한 化合物群을 處理하는 심사관의 士氣를 복돋아줄 近來의 法廷決定 및 制限法規(Restriction Practice)는 구조차이에 대한 불분명에 근거를 두는 것을 더욱 용이하게 하고 있다.

(7) 同種體 및 異質體

분명히 특허받을 수 없다고 생각되는 化合物의 形態는 기존기술 化合物의 "近接同種體"인 것이다. "동중체"는 通常 炭素原子 한개와 水素原子 두개가 一定한 方法으로 서로 다른 化合物들에 대한 認知할 수 있는 系統의 것(members)들이 다.

그러나 한개의 탄소원자와 두개의 수소원자에 의해 서로 다른 모든 化合物이 近접동중체인 것은 아니다. 이러한 예로서는 "벤조산"과 "페닐 아세트산"이 있으며 이들은 비록 "탄소원자 한개"와 수소원자 두개에 의해 구조가 다르지만 同種體系列의 것은 아니다.

同種體法은 구조에만 근거를 두는 것이 아니고 동중체 계열의 근접한 것들에 항상 존재하는 구조 및 活性度사이의 豫見할 수 있는 관계에 근거를 두고 있다.

化學者들은 동중체가 같은 계열의 隣接한 것들과 根本的으로 同一한 性質 및 活動度를 항상 갖는 것을 豫想한다. 따라서 同種體法上的 거절은 성질과 活性度에서의 이러한 예견되는 類似性에 근거를 두고 있다.

化學자가 성질 및 活性도가 같을 것이라고 豫상하지 않는 경우에는 동중체법에 근거를 들 수 없는 거절은 不當하며 異性質體法은 分子의 다른 位置들에 존재하는 化合物에 適用된다.

(8) 類似物

거절은 주장된 化合物의 구조가 기존 化合物의 구조와 유사하다는 사실에 근거를 들 수가 있는데 한 예로서 어떤 酸과 그것의 單純한 에스테르를 들 수 있다.

그러나 단지 구조상의 유사성에 근거를 둔 거절은 존재할 수 없고 또한 심사관은 주장되는 化合物의 그러한 構造的變化가 성질 및 活性도에 별다른 影響을 주지 못하고 기존기술이 알려진 一般의 形態의 化合物임을 보여주어야 한다.

(9) 性質에 根據를 둔 特許可能性

그 구조가 기존 化合物과 매우 유사한 化學적 化合物에 대한 거절은 두 化合物이 根本的으로 같은 성질 및 活性도를 갖고 있다는 假定에 기초를 두고 있다.

따라서 만약 출원인이 두 化合物의 성질 및 活性도에서 놀랄만한 차이를 갖는다는 것을 證明한다면 거절은 取下되어야만 한다.

어떤 심사관들은 出願明細書에 포함된 實驗的 데이터가 받아들여지기도 하고 다른 심사관은 熟練者의 陳述書나 公言書를 증거로서 提出할 것을 요구한다.

(10) 工 程

만약 工程이 새로운 산물이나 결과를 낳는다면 사용된 反應物이나 反應條件에 명백히 나타나는 공정은 특허를 받을 수 있다.

그 예로서 알고있는 산물을 생산하지만 더 높은 생산량과 순수도를 갖는 공정 또는 좀더 經濟的인 방법이나 짧은 反應時間등을 갖는 공정들이다.

만약 化學적 化合物의 성질이나 活性도가 不確實하다면 그 성질이나 活性도를 이용하는 化學적 化合物의 사용방법을 주장할 수가 있다.

(계 속)