

美国化学特許実務

(下)

一承 前一

田 峻 恒

〈本會理事・辨理士〉

③ 不確實의 證明

萬若 主張이 既存技術의 影響으로 特許가 拒絶當했을 경우 主張된 發明이 不確實한 性質을 가졌음을 證明하는 實驗的證據를 提示함으로써 그 거절을 克服할 수가 있다.

그러한 實驗적증거를 얻기에는 매우 값비싼 代價를 支拂하는 수도 있으므로 不확실험을 證明하는 實驗을 시작하기 전에 우선 美國代理人이 審査官과 面談하여 그 實驗이 證明할수 있는 唯一한 方法인지의 與否와 그렇지 않다면 심사관이 느끼고 있는 것이 어떤 種類의 實驗인지로 인決定해야 한다.

이것은 實驗을 하는데 있어서 問題點을 解決할수 있으며 심사관이 믿는대로 實驗이 되지 않았다는 理由로 심사관이 그 實驗들을 받아주지 않는 것을 防止할 수가 있다.

例示하면 심사관은 實驗이 統計的으로 커다란 差異가 있다는 것을 밝히는 方法에 따라 하지 않았다고 생각할 수도 있을 것이다.

實驗에서 첫째 그 性質이 出願에 밝힌 有用性 및 使用度에 매우 密接히 關與되어 있고 둘째 그 성질이 重要한 성질이라던 大部分의 그러한 성질은 不確實함을 증명하는데 基本을 이룰수가 있다.

예를 들면 비록 그 有用성이 醫藥에 관한 것이며 同一한 有用성이 既存技術에서 밝혀졌더라도 不확실험은 다음과 같은 것에 基本을 둘수 있다.

① 더 높은 活性度 ② 더 長期間의 活性度 ③ 더 적은 副作用 ④ 改善된 吸收力 ⑤ 더 낮은 有毒性 등이다.

또한 다른 例로는 ① 더 큰 彈性 ② 더 높은 強度 ③ 더 높은 融點 ④ 더욱 큰 安全性 등을

없다.

그뿐만 아니라 必須의인 사실들이 알려지지 않았기 때문에 심사관이 實質의인 狀況을 잘못 理가진 重合體가 있을수 있다. 만약에 새로운 生産物이 심사관에 의해 引用된 기존 기술의 產物보다 중요한 長點을 갖는다면 비록 既存技術化合物이 새로운 산물과 構造的으로 매우 흡사하고 동일한 有用성을 가졌다 하더라도 不확실험을 證明하는 것이 항상 可能하다.

따라서 새로운 化合物이 기존기술 化合物의 公知된 使用方法和 동일한 目的에 대해 有用하지 않다면 不확실험을 證明하는 것은 쉽다.

1. 特許廳에 대한 不正手段

증명이나 論議가 出願인이나 그의 雇傭人 또는 代理人에게 알려져 있는 事實들을 正確히 혹은 完全히 反映하지 않았을 경우에는 化學的發明의 不확실험을 증명 혹은 논의함에 있어서 문제점이 일어날수가 있다.

요즘 여러가지 特許權들이 이러한 理由로 無効化되고 있는데 그 이유는 출원인이나 그의 代表者가 特許廳에 대한 不正手段을 犯했다는데 있다.

출원인이나 特許出願에 責任이 있는 그의 雇傭代表者 및 그의 대리인에게 공지되어 있으며 또한 그 출원을 許容할 것인가에 대한 심사관의 決定에 영향을 줄수 있는 중요한 기존기술이나 다른 情報가 심사관에 들어가지 않았다면 특허권은 效果的으로 얻어질수 없다.

또한 만약 어떤 중요한 사실이 그릇된 것이고 그것이 심사관을 混同시키거나 잘못 認識되도록 陳述된다면 특허권은 역시 效果的으로 얻어질수

解하거나 잘못 解釋할 수 있게 周知된다면 역시 특허권은 효과적으로 얻을 수 없다.

다음과 같은 사실 즉 特許廳長이나 法廷은 출원인과 그의 대표자는 特許可能與否에 대한 심사관의 결정에 영향을 줄지도 모르는 중대한 사실들을 심사관이 결정내리기 以前에 특허청에 確認시킬 義務가 있다고 主張하는 것은 매우 중요한 것이다.

外國人 出願人들은 美國法律이 요구 하는 明細를 갖추는 일은 특히 어려운 일이다 그것은 發明者가 通常 美國特許廳에서 일어나는 일을 모르거나 혹은 미국 대리인과 連絡하는 사람이 外國出願을 準備하는 사람과 同一人이 아니기 때문이다.

더우기 承認된 어떤 特許權의 効力도 발명자나 혹은 出願遂行에 관계된 사람에게 알려진 既存技術資料가 심사관에게 周知된다면 쉽게 攻撃받을 수가 있다.

그러므로 美國法律의 既存技術明細書 要求에 應했다는 것을 확인하는 것이 절대 필요하다.

이것은 출원을 接受하기 전이나 혹은 접수후에 즉각 해야하며 그것을 하지 않고 출원이 許可되었다면 "issue fee"가 支拂되기 전에 再檢討되어야 한다.

지난해부터 출원의 誓約이나 陳述은 출원인이 특허청에 기존기술을 알려줄 의무가 있다는 진술을 表現해야만 하게 되었다. 비록 그것이 要求되지 않더라도 특허청의 規律은 출원인에게 알려져 있는 關聯된 기존기술이 출원접수후 3個月 以內에 參照物의 複寫로서 提出되어야 한다.

2. 最近 美國法規의 새로운 事實

(가) 새로운 法規

特許廳 施行法規에 있어서의 最近의 變化는 다음과 같다.

① 出願人의 言語속에서의 誓約 및 陳述

발명자나 出願書에 署名한 다른 사람들이 英語를 이해하지 못한다면 지난해부터 특허청은 그 사람이 이해할 수 있는 언어로서 서약 혹은 진술할 것을 要求해 왔다.

물론 그가 서명한 書類內容을 이해한 다는 것도 陳述해야 하는데 이 法律은 1978年 1月 1日 부터 發効되었다. 특허청은 대부분의 外國人出願者들이 使用하는 언어로 번역된 필요 진술

(Required Statement)을 앞으로 公表할 것이다.

② 再發行出願(Reissue Application)

특허청은 현재의 특허권이 當然하다고 看做된 출원의 遂行途中 考慮되지 않았던 기존기술이나 정보를 심사관이 考慮하도록 할것을 목적으로 하는 再發行出願의 사용을 許諾한다.

심사관이 그 기존기술이나 정보가 일부 또는 모든 주장들의 特許可能性에 不利한 影響을 준다고 간주한다면 출원인은 만약 그렇게 함으로써 주장들이 특허받을 수 있다면 補正해야할 것이다.

이것은 누구든지 특허를 免許하려 한다가거나 또는 特許權侵害者를 告訴한다가나 혹은 특허받은 후 그 특허를 無効化하는데 사용될수도 있는 어떤 기존기술 및 정보가 當該者에 알려질 경우 매우 價値있게 쓰이는 過程이 된다.

③ 外國使用者에 의한 商標出願

最近의 法廷判例趨勢에서 볼때 특허청 또는 商標廳은 商標登錄을 하는 外國出願人에게 商品의 通用을 보여주는 見本이나 혹은 사용의 進술을 더 이상 요구하지 않으며 外國출원인은 外國에서 商標등록을 첫출원한 接受日에 根據를 두어 美國에서 제출할 수 있다(SCM Corp. V. Langis Foods LTD <DCDC 1976> 170 USPQ 288).

(나) 聯合發明者.

"AgPro"의 경우(Sakraida v. AgPro, Inc. <USSC April, 1976> 189 USPQ 449)로서 참조되는 美國法廷의 最近決定은 既存의 要素들의 組合인 力學的發明의 特許可能性에 대한 커다란 利害關係에 대한 것이다.

大法院은 기존요소들이나 成分들의 조합으로 된 즉 그 성분, 요소들에 의해 각각 성취되는 효과들의 總合보다 더큰 효과를 갖는 새로운 혹은 다른 가능성을 생산해야 한다고 해석했으며 법원은 이것을 "synergistic"효과로서 참조했다.

既存化合物의 混合物인 化學的發明이 주장됨에 있어서 "synergistic" 혹은 놀랄만한 새로운 효과가 생산되어야 한다는 法規는 恒常 存在하게 되며 혼합물에 의해 생산되는 효과는 반드시 혼합물 각각이 낳는 효과의 總合보다 놀랄만큼 크거나 달라야 한다. (完)