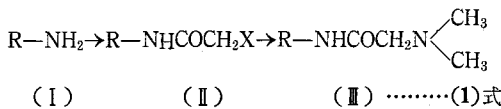


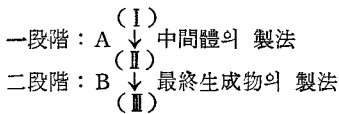
工程은 結合 말고 分離토록

審査實務, 특히 化工分野의 審査過程에서 가끔 느낀 일이다. 즉 이렇게 하면 特許의 權利範圍를 廣汎하고 有力하게 얻을 수 있을 것인데 하는 생각이 나는 때가 많다. 이를 다음에 記述해 보고자 한다.

지금 다음과 같은 反應



즉 第1級amine(I)을 haloacetyl化시켜 얻은 haloacetylamino 化合物(II)에 dimethylamine을 反應시켜 目的하는 dimethylaminoacetylamino 化合物(III)을 合成하는 反應을 일으킴을 알아내고 中間體(II) 및 最終生成物(III)이 모두 新規한 化合物이라고 하고 또한 (III)이 醫藥으로서의 效果가 크게 期待될 때, 換言하면



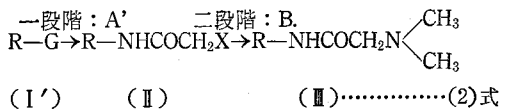
의 두段階로 이루어져 있다고 할 수 있다. 이때 A, B의 全體를 카버하는 權利範圍를 設定하여 보면

「物質(I)에 acetyl化劑를 反應시켜 物質(II)를 製造하고 이어 이를 dimethylamine과 反應시켜서 됨을 特徵으로 하는 物質(III)의 製造方法」이라고 記載하는데 이는 果然 發明한 技術內容을 完全히 保護할 수 있게 記載했다고 할 수 있을까 하는 것인데 上記와 같은 Claim의 記載方法은 A, B의 두段階를 모두 包含하고 있어 이 特許로서 權利保護가 完璧한가 하는

問題가 提起되는데 그 解答은 유감이지만 權利保護가 完璧하다고 할 수 없다고 確言할 수 밖에 없다 할 것이다.

그 理由는 다음과 같다.

지금 第3者가 다음과 같은 工程으로 物質(III)을 合成했을 境遇를 생각하여 보면



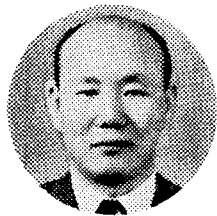
(다만 式中 G는 -NH₂와는 同一 또는 類似하지 않은 基라고 한다.)

즉 (2)式과 (1)式을 比較하여 보면 (1)式에서는 (I)인데 反하여 (2)式은 (I')로서 서로 다를 뿐이고 그 以外는 完全 同一하다 하겠다. 上記 두 式에서 A'와 A가 서로 다르다는 것은 쉽게 알 수 있지만 이를 좀더 說明하면 다음과 같다.

즉 出發物質이 다르면 [(I)≠(I')]이면 (I)→(II)의 方法과 (I')→(II)의 方法은 特許法上 別個의 發明이다. 그러나 (I)과 (I')가 극히 類似하면 이 두 方法은 同一하다고 본다.

그런데 (2)式에 의해서 物質(III)을 製造하는 第3者에 대해서 (1)式의 特許權으로 侵害警告를 할 수 있을까 하는 것인데 第3者는 確實히 二段階: B, 즉 aminolysis의 工程을 實施하고 있다. 그런데 (1)式의 特許權은 A+B의 反應시켜서 됨을 權利로 設定하였으므로 第3者가 二段階: B를 實施하는 것이 (1)式의 權利를 使用하는 것은 아닐가 하는 것인데 유

請 託 風 潮 排 擊 正 義 社 會 俱 現



李 整 相
 <特許廳 無機化學審査擔當官>

감이지만 權利侵害로 볼 수 없다는 것이다. 즉 B가 實施되는 以上 B와 A'의 結合된 A'+B의 實施도 當然히 (1)式的 權利範圍外가 된다고 하겠다. 왜냐하면 (1)式的 特許를 檢討하여 보면 이는 一段階: A와 二段階: B와 結合한 것에 特許權이 許與된 것이다. 따라서 第3者が A+B의 結合 그 自體를 實施하지 않는限 (1)式的 權利를 侵害했다고 볼 수 없다고 보기 때문이다.

그리고 이 경우 第3者は 二段階: B만을 利用하였을 뿐 (A+B)의 結合工程은 전혀 使用하고 있지 않으므로 第3者の 行爲를 袖手傍觀하는 수밖에 없다는 것이다.

이렇게 되면 무엇때문에 貴重한 研究費와 時間을 消費하면서 研究를 했는가 하는 疑問이 생기게 되고 이에 더하여 巨額의 宣傳費를 投資해서 當該物質을 大的으로 發賣한 후에 이와 같은 事態가 發生하면 이는 더욱 致命的인 損害를 받게 될 것이다. 特許權이란 強力한 獨占權을 完全히 行使할 수 없다면 企業的인 價値는 크게 減退된다고 하겠다.

이를 救濟하는 길은 없을까 하는 問題인데 이는 아주 簡單하다. 즉 (A+B)의 工程을 結合한 形式으로 出願하지 말고 1段階: A와 二段階: B의 工程을 各各 別途로 特許出願하면 된다.

具體的으로 記述하면 1段階의 (I)→(II)의 反應과 二段階의 (II)→(III)의 反應을 各各 分離하여 條件의 特許出願을 하면 된다고 본다.

이와 같은 形式으로 特許를 얻으면 (2)式과 같이 第3者が 出願하는 境遇에도 (1)式的 特許權으로 對

抗할 수 있다. 즉 (2)式的 (A'+B)는 그 속에 (1)式的 二段階: B를 完全히 包含하고 있기 때문에 (A'+B)의 方法은 (1)式的 特許를 利用하지 않는限 實施不可能하다고 보는 것이고 그러므로 萬若에 節次를 밟지 않고 實施하면 그 行爲는 特許權의 侵害가 된다고 보면 된다.

要컨대 例를 들면

(I)→(II)→(III)→.....(X)

라고 하는 긴 工程을 經由하여 最終目的物(X)를 製造하는 化學反應에 있어서는 事情이 許諾하는 限 그 工程別로 出願하는 것이 바람직하다 할 것이다.

여기에서 事情이 許諾하는 限이란 두가지 意味가 있다.

그 하나는 經濟的意味로서 즉 出願件數가 많아지면 그만큼 出願手續料와 其他 費用의 支出이 增大되므로 當該發明의 重要性和 將來性을 감안하여 適當한 곳에서 妥協하는 것도 必要하다고 본다.

다른 하나는 그 各各의 工程이 特許要件을 具備하는 것을 가르킨다. 換言하면 上記의 反應中 (II)→(III)의 工程이 모두 文獻에 記載되어 있는 경우에는 當然한 일로서 그 工程自體에 대해서는 特許를 받을 수 없다는 것이다.

結論的으로 말하면 特許를 얻는 것에만 지나치게 熱中하다 보면 얻은 特許가 上記한 것처럼 技術保護가 適切히 이루어지지 않는 때가 있으므로 어떻게 特許의 請求範圍를 記載할 것인가 하는 問題를 充分히 檢討해야겠다는 것을 筆者審査經驗에 비추어 거듭 強調하고 싶다. ㄹ

에너지는 國力이다 아껴써서 愛國하자!