

生物工學 發明과 法的保護(2)

微生物利用發明的 特許 上 問題點中心



李 德 祿

〈特許廳 審査官〉

目 次

- I. 머릿말
- II. 微生物 利用 發明的 特殊性
- III. 微生物 寄託의 法的·理論的 根據
- IV. 微生物 寄託과 分讓의 實際
- V. 特許節次上의 諸問題點
- VI. 맺는말

〈※ 고딕은 이번號, 명조는 지난號〉

IV. 微生物寄託과 分讓의 實際

1. 微生物寄託制度的 成立

微生物은 適節한 生育條件下에서는 스스로 自己增殖을 계속한다. 그러나 增殖에 適合하지 않은 環境條件下에서는 生命을 維持하면서 增殖力은 抑制된다.

그런데 增殖力이 抑制된 微生物에 다시 生育에 適合한 條件이 부여되면 增殖力이 回復되어 復元된다.

이같은 性質을 利用하면 微生物을 境地(Culture media) 또는 生菌狀態로 凍結乾燥하여 또는 窒素 Tank에 넣어 冷凍結시켜 長期間에 걸쳐 保存할 수 있다.

따라서 이와같은 微生物 保存方法은 이미 諸

外國에서 學術的으로 많이 活用하여 왔으며, 특히 研究者 스스로도 標準菌株을 다음의 研究를 위하여 또는 第3者에게 提供하기 위하여 위의 微生物保存手段을 利用하여 왔던 것이다.

한편 微生物分類學上 標準이 되는 菌株을 一定機關의 一個所에 專門的으로 保存管理하며 研究者의 提供要請에 따라서 이를 分讓하는 機關도 생기게 되었다. (美國의 ATCC, 西獨의 DSM이 그 좋은 例이다). 이처럼 자연발생적인 微生物保存·管理하고 分讓하는 機關을 微生物保存機關(Culture Collection)이라고 불리우며 대부분 主要한 學術團體로서의 役割도 수행하고 있다.

III章에서 言及한 바와 같이 微生物利用發明的 境遇 當該 微生物이 新規한 때에 그 利用發明을 當業者가 容易하게 實施할 수 있기 위해서는 明細書의 記載만으로서는 不充分하기 때문에 特許出願의 文書主義(特許明細書提出)에 微生物寄託制度를 併行하기에 이른 것이다. 그러므로 特許出願이 公開(또는 公告)되거나 特許되는 때에는 微生物도 당연히 公開되어야 한다는 理論으로 귀결된다.

그렇기 때문에 本來 文書主義가 原則으로 되어 있는 特許出願制度에 있어서 新規한 微生物을 利用한 發明에 있어서는 例外없이 그 特許出願의 明細書에 微生物寄託事實의 記載가 未備한

경우에는 明細書의 記載不備의 理由로서 그 特許出願은 拒絕될 수 밖에 없는 것이다.

이러한 問題를 解決하기 위하여 發明者는 그 發明에서 利用하고 있는 新規한 微生物을 微生物保存機關에 寄託하게 되었다.

즉 發明者는 그 發明에서 利用하고 있는 新規한 微生物의 試料를 微生物保存機關에 寄託하는 반면, 微生物保存機關에서는 살아있는 狀態로 그 微生物을 安全하게 保存管理하고 必要時 第3者(當業者)에게 分讓할 수 있도록 하므로써, 第3者가 그 發明을 容易하게 實施할 수 있는 要件을 充足시키게 되는 것이다.

이러한 制度的 思考는 美國에서 最初로 始作되어¹⁾ 점차 諸外國으로 擴散되었다.

위 아가델리스事件의 最終審을 맡은 美國 特許 및 關稅裁判所(CCPA)는 寄託된 微生物의 公開分讓時期가 一般的으로 언제인가에 대한 다름에서 特許許與後라고 判示하였다²⁾.

그리하여 그後 西獨 등 歐洲諸國에서도 微生物의 寄託은 明細書에 의한 發明의 公開(Disclosure)上 不備點을 補完하는데 必須의 要件이라는 思考로 認識되어 왔다고 하겠다.

가까운 日本의 경우를 보더라도 昭和 40年(1965年)에 이미 「微生物과 發酵生成物」이라는 審査基準을 制定施行함에 있어 新規한 微生物의 利用發明에 있어서는 그 微生物을 特許出願前에 公認寄託機關에 寄託하고 그 寄託番號를 明細書에 記載하도록 規定하고 있음을 볼 수 있으며 昭和 45年(1970年) 改正 日本 特許法施行規則 第 27條의 2에는 前記 審査基準의 一般的인 規定을 導入하여 義務規定으로 하고 있음을 볼 수 있다.

우리나라의 경우에는 1970年度에 制定 施行하

고 있는 産業部門別審査基準 「微生物과 發酵生成物」에 日本과 類似한 微生物寄託制度를 처음 導入시켰으며 따라서 그때부터 微生物의 寄託義務를 一般化하였다고 볼 수 있다.

그러나 1981年 9月1日 特許法施行令을 改正하면서 新規한 微生物을 利用하는 發明에 있어서는 當該 微生物을 特許出願前에 特許廳長이 指定하는 寄託機關에 寄託하여야 하도록 寄託義務를 規定하기에 이르렀다.

2. 微生物寄託과 分讓의 實際

新規한 微生物을 利用하는 發明의 微生物寄託制度는 1960年代初 美國에서 最初로 論議되었음은 前述한 바와 같다.

美國의 境遇, 아가델리스事件(In re Aougdelis, 168 USPQ 99 CCPA—1970)에 의해 微生物寄託時期는 出願前이며 分讓時期는 特許許與後로 判例法으로 成立되었다고 하겠다. 한편 微生物 寄託問題는 반드시 分讓問題가 隨伴되어 오늘날에도 그 論難이 그치지 않고 있다. 요컨대 微生物寄託과 關聯한 事項들로서 寄託時期, 寄託對象이 되는 微生物의 範圍, 寄託期間, 分讓時期, 分讓對象(分讓받을 수 있는 者) 및 分讓條件 등이 흔히 대두된다.

이들 事項을 主要國家別(工業所有權機構包含)로 檢討하면 다음과 같다.

(1) 유럽特許廳(EPO)

유럽特許廳(European patent office)은 1973年 유럽特許協約(European patent Convention)에 의해 成立된 政府間工業所有權機構로서 1977年 11月1日 西獨 뮌헨에 設立되어 1978年 6月 1日 特許業務를 開始하였다³⁾.

註) 1) Ex parte Kropp, 144 USPQ 148(1964)
Ex parte Argoudelis, 157 USPQ 437(1968)
In re Argoudelis, 168 USPQ 99(CCPA 1970)等 參照.

註) 2) 李德祿, “美國의 遺傳工學과 出願審査”, 「發明特許」, Vol. 112, 1985, p. 31

註) 3) 1984. 12. 31 현재 오스트리아, 벨기에, 서독, 프랑스, 이탈리아, 영국, 리히텐슈타인, 룩셈부르크, 네델란드, 스웨덴, 스위스 등 11個國家가 加入되어 있으며 하나의 專門辨理士를 수입하여 英語, 佛語 또는 獨逸語中 하나의 言語로 作成된 特許出願書를 提出하여 단일의 審査節次에 의하여 審査되어 모든 指定國에 단일의 유럽特許(European patent)가 許與되므로써 出願費用을 節減하고 複雜性を 줄이며 信賴할만한 特許를 얻는데 그 特徵이 있다.

그런데 明細書의 詳細한 說明의 記載要件(requirement of disclosure)에 關한 規定인 EPC 83等에 依據 마련된 規則28條(Rule 28)는 現存하는 微生物寄託 및 分讓에 關한 成文化된 規定으로서는 實質적으로 가장 잘 整理된 條文으로 생각된다. 따라서 以下 이 規定을 먼저 檢討한다.

우선 EPC Rule 28(微生物關聯發명의 유럽特許出願要件)을 번역하면 다음과 같다.

1項: 發明이 微生物學的方法 또는 그 産物에 關한 것이며 公衆이 入手할 수 없는 微生物의 利用을 包含하는 경우 유럽特許出願은 다음의 境遇에만 EPC 83條에 따라 當該技術分野의 專門家에 의하여 그 發明을 實施되는데 充分히 明確하고도 完全하게 記載한 것으로 간주한다.

(a) 그 미생물의 培養物이 出願日以前까지 承認된 微生物寄託機關에 寄託되어 있는 경우

(b) 特許出願時의 明細書에 그 微生物의 菌學的性質에 關하여 出願人이 알고 있는 關聯情報를 適切히 記載하고 있는 경우

(c) 出願明細書中에 微生物寄託機關과 寄託番號가 記載되어 있는 경우

2項: 第1項(c)의 情報는 다음 期間內 提出할 수 있다.

(a) 特許出願日(優先權主張이 있는 경우는 그 優先權主張日)로부터 16個月以內

(b) 出願審査請求書의 提出日까지

(c) EPC 128條2項(出願書類의 열람에 關한 規定에 따라 出願書類의 열람申請이 있어 特許出願人에게 이 事實을 通知한 날로부터 1個月以內)

이 情報의 通知는 寄託된 微生物을 本規則에 따라서 公衆이 入手할 수 있으며 撤回할 수 없는 保證으로 간주한다.

3項: 寄託된 微生物은 出願公開日로부터 누구든지 申請에 依하여 入手할 수 있으며 出願公開日 以前이라도 EPC 128條2項의 規定에 따라 書類의 閱覽을 할 수 있는 者의 申請에 依하여 入手할 수 있다.

微生物의 入手可能性은 다음 第4項의 規定에 따라 分讓申請者에게 微生物試料를 分讓하므로서 有效하며 分讓은 分讓申請者가 아래 事項을 出願人 또는 特許權者에 대하여 保證하므로서 이루어진다.

(a) 寄託된 微生物 또는 그 變異株를 出願이 拒絕 또는 取下되거나 取下로 간주되기 前까지 또는 特許가 許與되어 指定國의 特許權滿了日前까지는 第3者에게 再分讓하지 않을 것.

(b) 寄託微生物 또는 그 變異株는 當該特許出願이 拒絕 또는 取下되거나 取下로 간주될 때까지 또는 出願公告日까지는 實驗目的以外에는 使用하지 않을 것. 이 規定은 分讓申請者가 強制實施權에 따라 當該微生物을 使用하는 때에는 例外로 한다. 強制實施權은 法定實施權 및 公益上特許發明을 使用하는 權利를 포함한다.

4項: 特許出願人은 그 出願人이 特許될 때까지 혹은 拒絕되거나 取下될 때까지 또는 取下로 간주될 때까지는 分讓申請者가 指定한 微生物專門家에게 分讓하는 경우에만 有效하다는 情報⁴⁾를 出願公開日까지 유럽特許(EPO)에 提出할 수 있다.

5項: 微生物專門家는 다음 사람이 指定될 수 있다.

(a) 微生物 分讓申請者가 分讓申請할 時 特許出願人의 同意를 얻은 證明書를 提出하는 경우의 그 同意를 얻은 自然人

(b) 유럽特許廳長(president of EPO)에 의하여 微生物專門家로 承認된 自然人

微生物專門家의 指定은 專門家가 出願人에 대하여 保證함으로써 이루어지며 前 第3項(a)와 (b)의 微生物分讓申請者도 第3者(a third party)로 간주되는 것으로 準用한다.

6項: 위 3項에 定한 목적을 달성하기 위해 어떤 變異株가 寄託된 微生物의 菌學的性質을 가진다고 하여 特許節次上 必要한 變異株의 寄託을 妨害받지 않는다.

7項: 제3項에 規定된 分讓申請은 유럽特許廳

註) 4) 特許廳, “海外遺傳工學技術分野發明保護制度調查報告書” (1984. 12), p. 27

이 承認한 書式에 따라 유럽特許廳(EPO)에 提出하여야 한다. 유럽特許廳은 微生物이 寄託되어 出願된 事實과 分讓申請者 또는 그가 指名한 專門家가 微生物試料을 分讓받을 資格이 있다는 事實을 證明하여야 한다.

8項: 유럽特許廳(EPO)은 第7項에서 정한 證明을 한 分讓申請書의 寫本을 特許出願人 또는 特許權者와 微生物寄託機關으로 送付하여야 한다.

9項: 유럽特許廳長은 特許廳公報(official journal)에 微生物寄託機關⁵⁾과 이 規則의 目的을 위하여 承認된 微生物專門家⁶⁾ 리스트를 發行하여야 한다.

以上이 유럽特許協約規則 第28條의 微生物을 利用하는 發明의 特許出願에 關한 現行規定이다. 이를 要約하면 微生物을 利用한 發明을 特許出願하는 경우 公衆이 入手할 수 없는 때에는 그 微生物을 特許出願前에 EPO廳長이 承認한 寄託機關에 寄託하고 그 寄託事實을 明細書에 記載하며 出願公開後에는 明細書와 함께 當該微生物로 公開하지 않을 수 없으며 이때 分讓은 EPO廳長이 定한 微生物專門家에게 分讓되며 이 專門家도 出願公告日까지는 第3者에게 再分讓하여서는 不되며, 또한 實驗目的 以外에는 使用할 수 없으나 出願公告後에는 이들 制限이 모두 解

除된다. 또 出願이 拒絕 取下 또는 特許權이 滿了되면 微生物은 公衆이 容易하게 入手하여 使用할 수 있게 된다.

(2) 美 國

微生物寄託의 法的根據는 USC § 112에 있으며 寄託時期는 特許出願日 또는 그 以前이며 寄託期間은 特許權存續期間으로 定하고 있다. 또 寄託機關은 ATCC, IVI, NRRL 등이 있으며 分讓時期는 特許許與後(MPEP 608.01)로 分讓時 制限條件은 없다.

(3) 英 國

微生物寄託의 法的根據는 特許法 § 14에 있으며 寄託時期는 特許出願前(Rule § 17)이며 寄託期間은 規定이 없다. 英國에는 微生物寄託機關이 많아 CCAP, CMICC, NCACC, NCIB, NCTC, NCYC 등이 活潑히 그 業務를 수행하며 이들 大部分이 EPO廳長이 承認한 微生物寄託機關이거나 WIPO總長이 指定한 國際寄託機關이기도 하다.

微生物 分讓時期는 出願公開後(Rule § 17)로 規定되어 있으며 假保護權이 設定되는 出願公告前까지는 實驗目的 以外에는 分讓될 수 없고 第3者에게 再分讓할 수 없다는 制限的 分讓이 이루어지고 있다. <계속>

註) 5) **Institution recognized for the deposit of microorganisms for the purpose of Rule 28 of the EPC(1981. 8.5 告示)**. 이에 따르면 美國의 NRRL, ATCC, 네델란드 CBS, 프랑스의 CNCM, 英國의 CCAP, NCIB, NCTC, NCYC 西獨의 DSM, FIB, 日本의 FRI, IFO等 12個微生物 保存機關이 承認되어 있음.

註) 6) **List of Experts recognized for the purpose of Rule 28 of the EPC(1981. 7.28 告示)**. 이때 各國의 專門家 25名이 承認되었음.

〔案〕 月刊「發明特許」稿募集 〔內〕

本誌는 讀者여러분과 함께 만드는 工業所有權 專門誌입니다. 本誌는 製作에 讀者여러분의 幅넓은 參與를 기다리고 있습니다.

工業所有權에 關한 內容이면 무엇이든 歡迎합니다. 많은 投稿바랍니다.

- 論 文: 200字 原稿紙 20~50枚 (번역문포함)
- 우리社의 特許管理: 15~30枚 內의
- 發明成功事例(職務發明 우대): 30枚 內의 (후후 단행본으로도 製作됨)
- 나의 提言: 10枚 內의 (工業所有權法 改善사항에 한함)
- 工業所有權 수필: 10枚 內의 (外國視察記포함)
- 기타(社內消息·新製品 紹介·만화등)
- 接受期限: 수시 접수
- 接受處: 韓國發明特許協會 調查部 「月刊發明特許」 編輯室