

미국에서의 한국발명에 대한 효과적인 특허보호의 획득



I. 머리말

발명을 개시하고 클레임화하는 것에 관한 한국의 특허 실무는 중요한 측면에서 미국의 특허 실무와 다르며, 특정 형태의 발명에서는 더욱 그렇습니다. 그 결과로서, 이미 출원된 한국 출원을 단지 글자 그대로 영어로 번역한 것에 불과한 미국 출원은 때때로 심각한 절차상의 어려움을 겪습니다. 설사 그렇지 않더라도, 미국에 출원한 목적을 달성하지 못할 수도 있습니다.

그 목적이란 무엇일까요?

이 질문에 대한 명료한 답변은 미국에서 발명에 대하여 특허를 취득하려 한다는 것입니다. 그러나, 이것은 완전히 올바른 대답으로 보기는 어렵습니다. 보다 정확한 대답은 미국내에서 그 발명을 보호하기 위한 것이라고 하는 것입니다. 불행하게도, 미국에 출원된 한국 기업의 특허 출원은 때때로 발명에 대하여 단지 특허를 취득한다는 작은 목적만을 달성하고, 그 발명을 보호 한다고 하는 큰 목적을 달성하는 데는 실패하곤 합니다.

오늘 나는 이러한 일들이 왜 일어나는지에 대해 설명하고자 합니다. 나는 또한 출원 절차상의 심각한 문제점들을 피할 수 있는 방법에 대하여, 그리고 여러분들의 발명에 관하여 효과적인 특허보호를 획득한다고 하는 보다 큰 목적을 달성할 수 있는 방법에 대하여 몇가지 제안을 하고자 합니다.

이 글은 본회가 주최한 미국 산업재산권 전문가 초청 세미나의 강연내용을 요약 정리한 것입니다. <편집자 주>

강사 : John L. White (미국 변호사)

통역 :尹東烈 (변리사)

목 차

- I. 머리말
- II. 균등론
- III. 심사 경과상의 금반어
- IV. 미국특허출원을 위한 클레임 작성전략
- V. 클레임의 수
- VI. 클레임의 구조
- VII. 개시의 작성
- VIII. 속개념적 클레임을 위한 지지 개시
- IX. 최광 태양의 개시
- X. 맺는말

<이번호에 전제>

II. 균등론

미국에는 "균등론"이라고 불리워지는 형태의 특허 보호가 존재합니다.

균등론이란 무엇을 의미할까요. 이것은 미국 특허의 클레임에 나타난 글자 그대로의 언어에 의해 정의되는 주제에 대하여 특허에 의해 부여되는 법률상의 보호에 덧붙여, 때때로 미국 법원이 클레임된 주제에 대한 자명한 균등물, 즉 클레임된 주제와 실질적으로 동일한 방법으로 실질적으로 동일한 기능을 하여 동일한 결과를 달성할 수 있는 자명한 변형물도 또한 특허에 포함된다고 결정하는 것을 의미합니다. 예를들면, 소송중에 있는 방법 특허가 100°C 범위의 온도를 언급하고 있는 클레임을 갖고 있다고 가정합시다. 그리고, 고소를 당한 침해자가, 반응시간이 매우 짧은 경우에 반응을 135°C에서 수행할 수 있다는 것을 발견하였다고 가정합시다. 따라서, 고소를 당한 침해자는 특허 방법의 목적을 달성하였지만, 그는 특허 클레임에 나타난 글자 그대로의 언어의 범위밖에 있는 방법으로 그 프로세스를 실시한 것입니다. 그러나, 특정한 상황하에서는, 특허에 의해 제공되는 보호범위는, 균등론에 의거하여, 135°C에서 그 방법을 실시하는 것에까지 확장될 수 있습니다. 불행하게도, 이러한 부가적인 보호를 획득하는 데에는 몇가지 문제점이 존재하고 있습니다.

첫번째 문제는, 균등론에 의거하여 특허에 의해 보호되는 영역의 크기를 결정하는 일입니다. 이러한 일은 화학 발명, 전기화학 발명 및 화학 관련 기계 발명의 사건에 있어서 심각한 문제가 될 수 있는데, 왜냐 하면 이것은 특허침해 소송에 있어서 판사가 어떤 것이 특허된 화학 발명의 자명한 균등물인가 하는 것을 결정하는 것이 기계발명의 사건의 경우보다 훨씬 어렵기 때문입니다.

두번째 문제는, 특허가 법원으로 하여금 균등론에 의거하여 특허보호 범위를 확장시킬 수 없도록 하는 기재를 포함하고 있을 때입니다. 예를 들면, 만일 특허가 클레임된 방법을 만드

시 100°C 내지 125°C에서 수행해야 한다고 명시하고 있는 경우에는, 그 특허권자가 그의 특허에서 그 온도범위에 관하여 자명한 균등물이 없다는 것을 인정하는 것이 됩니다. 법원은 특허 그 자체의 가르침에 상반되는, 균등론에 의거한 침해가 없다고 판결할 것입니다.

세번째 문제는, 균등론에 의거하여 화학 발명에 대한 특허 보호를 획득하고자 할 때 존재합니다. 이 문제점이란 판사가, 특허로 보호되고 있는 클레임에 나타난 글자 그대로의 언어의 범위 밖에 보호영역이 있다고 판결할 것인가 또는 판결하지 않을 것인가 하는 불확실성을 말합니다. 이것은 대부분의 화학발명에 내재하고 있는 문제점인데, 왜냐 하면 그와 같은 균등론이 시작되고 끝나는 점이 쉽게 정의될 수 없기 때문입니다.

이러한 불확실성을 감소시키는 한가지 방법은, 여러분의 특허 명세서에 클레임된 발명에 관한 균등물이 예측된다는 것을 명백하게 기재하는 것입니다. 예를들면, 다음과 같은 사항을 특허 명세서에 기재할 수 있습니다. "본 발명의 예측되는 균등물은... 이리이러한 것이다." 그리고 클레임된 발명보다 덜 바람직하고 경제적으로 덜 유리할 지라도 여러분이 합리적으로 생각하기에 실시가능한 것으로 믿어지는 변형물을 예시하는 것입니다. 이렇게 기재하므로써, 여러분은 여러분의 발명에 균등물이 존재할 수 있다는 가능성을 명백하게 예측한 것이 됩니다. 그러면, 판사는, 적어도 특허권자가 그의 발명에 관하여 이러한 자명한 균등물이 존재할 수 있다는 것을 믿고 있었다는 것을 알게 될 것입니다.

그러면 여러분은 만일 이러한 균등물이 존재할 수 있다면 왜 그들을 클레임된 발명의 일부로서 클레임안에 포함시키지 않는냐고 질문을 할지도 모릅니다. 물론 그렇게 하는 것은 항상 양자택일로 선택할 수 있습니다. 그러나, 이와 같이 접근하는데 있어서 한가지 문제점은 발명자가, 예측된 균등물이 바람직한 유용성을 갖는다는 것을 확신하지 못할 수도 있다는 점이며, 또는 발명자가 예측된 균등물 모두를 클레임된

발명을 실시하는데 이용된 방법에 의하여 제조할 수 있느냐의 여부를 모를 수도 있다는 점입니다. 이러한 점들이 실시불가능일 수도 있는 균등물을 포함하도록 클레임을 확장시키는 것을 하지 않는 타당한 이유입니다.

여러분의 특허 명세서에 이러한 균등성에 관한 기재를 포함시키는 것이 왜 바람직할까요? 왜냐하면, 제 의견으로는, 소송에 있어서, 특허권자의 특허가 이러한 기재를 포함하고 있다면 그 특허가 이러한 기재를 포함하고 있지 않은 경우보다 특허권자가 침해를 입증할 수 있는 더 좋은 기회를 갖게되기 때문입니다. 만일 특허가 이러한 기재를 포함하고 있지 않는 경우에는, 판사로 하여금 피고가 실시하고 있는 클레임된 발명의 변형이 그 발명의 균등물인가 또는 아닌가 하는 것을 결정하는데 도와줄 수 있는 것이 특허 그 자체에는 전혀 없게 됩니다. 물론, 특허권자는 "내 의견으로는 피고의 제품(또는 방법)은 특허 발명의 균등물이다"라고 증언하게 될, 전문가를 증인으로 내세울 것입니다. 그러나, 피고도 또한 이러한 전문가를 증인으로 내세울 것이고, 그 증인은(내 의견으로는 피고의 제품(또는 방법)은 특허 발명의 명백한 균등물이 아니다"라고 진술할 것입니다. 만약 특허권자가 그의 명세서에, 피고가 채용한 특허 발명의 변형을 포함하고 있는 그의 클레임된 발명의 균등물이 예측된다는 것을 기재하고 있다면, 특허권자측의 전문가의 증언이 특허 그 자체에 명백하게 기재된 내용과 일치되기 때문에 판사는 쉽게 특허권자 측 증인의 증언을 믿게 될 것입니다.

비록 미국 특허법에 의거하면, 균등론의 적용을 받기 위하여 명세서에 "예측된 균등물"을 기재하는 것이 요건으로 되어 있지는 않지만, 제의견으로는, 소송중에 이러한 기재가 없는 경우보다 기재가 있는 경우가 클레임된 발명에 관한 자명한 균등물은 특허를 침해한다는 판결이 나도록 할 가능성이 훨씬 크다고 봅니다.

앞에서도 말한바와 같이, 미국에 특허 출원을 하는 이유는 단순히 특허를 획득하고자 하는 것이 아니라 발명을 보호하고자 하는 것입

니다. 만약에 경쟁자가 여러분의 특허 클레임에 정의되어 있는 발명을 단순히 조금만 변형시킴으로써 특허를 침해하지 않고 특허 발명을 실시할 수 있다면, 여러분은 발명을 보호하지 못하는 것입니다.

여러분은 특허의 발행이 경쟁자로 하여금 특허 발명을 침해하지 않는 균등물을 생산하는 연구를 하도록 자극하게 되는 상황을 알고 있을 것입니다. 이러한 특허는 클레임된 발명의 주변 연구를 조장하기 때문에 발명을 적절히 보호했다고 할 수 없습니다. 여러분은 여러분의 특허가 경쟁자들로 하여금 그러한 연구를 하도록 조장하고 싶지는 않을 것입니다.

실사 여러분의 특허 명세서에 기재된 균등성이 소송에서는 성공적이지 못하였다 할지라도, 여전히 그 기재는 그 클레임 언어의 영역 밖에 있는 주제에 대하여 "침묵의" 특허 보호를 제공할 수 있습니다.

예를 들면, 만일 여러분이 신규한 메틸-치환된 화합물군을 클레임하고 있는 특허 출원서류에 "클레임된 메틸-치환된 화합물의 예측되는 균등물은 페닐 치환기... 를 갖는 것들이다"라고 기재한 경우에, 소송에서, 이러한 기재에도 불구하고, 법원은 대응하는 페닐-치환된 화합물이 여러분의 특허에 의해 보호되지 않는다는 판결을 내릴 수도 있습니다. 만일 그렇다면, 균등성의 기재가 완전히 실패로 돌아간 것처럼 보일 것입니다. 그러나, 진실이 아닐 수도 있습니다. 왜일까요? 그것은, 경쟁자가 페닐-치환된 화합물을 만들지 않을 수 있기 때문입니다. 경쟁자도 특허를 획득하길 원하고 있습니다. 그들은 그들이 시판하고 있는 화합물에 대하여 특허를 획득하길 원합니다. 그러나 여러분이, 경쟁자는 그 화합물에 대하여 특허를 받을 수 없도록 만들었기 때문에, 그 경쟁자는 페닐-치환된 화합물을 만들지 않을지도 모르며 또 심지어는 만들지 않도록 할 수도 있습니다. 여러분은 경쟁자로 하여금 페닐-치환된 화합물을 만들지 않는 것으로 결정하게끔 하였기 때문에, 소송에서 여러분의 특허가 균등론에 의거하여 침해된 것으로 판결되지 않는 것

은 문제가 안됩니다. 소송은 결코 일어나지 않을 것입니다. 그 클레임의 영역 외까지 포함하고 있는 특허는 결코 소송을 일으키지 않기 때문에, 나는 이러한 보호를 “침묵의” 특허 보호라고 부릅니다.

이러한 “침묵의” 특허 보호를 획득할 수 있는 또 다른 방법은 다음과 같습니다. 당신의 경쟁자가 나에게 다음과 같은 내용의 서신을 보내왔다고 가정합니다. “우리의 경쟁자, 즉 여러분의 회사는 메틸-치환된 화합물을 클레임하고 있는 특허를 갖고 있다. 우리는 특허 화합물과 동일한 유용성을 가지며, 메틸기 대신에 페닐기로 치환된 것을 제외하고는 특허 화합물과 동일 구조를 갖는 화합물을 미국에서 판매하고자 한다.”

여러분의 경쟁자는, 이러한 종류의 화합물에서 메틸기를 페닐기로 치환하는 것이 유용성에 미치는 영향에 대하여 선행기술에 아무것도 나타나 있지 않다는 것을 말해줄 것입니다. 그리고 여러분의 경쟁자는 “우리가 이 화합물을 미국내로 수입하면 특허를 침해하게 되는 것인가”라고 물어올 것입니다.

나는 특허를 검토합니다. 그리고 특허가 메틸-치환된 화합물만을 클레임한 것을 알게 됩니다. 명세서에는 균등성에 대하여 언급이 없고 또 선행기술에서도 이와 같은 종류의 화합물의 치환기로서 메틸과 페닐의 균등성이 시사되어 있지 않습니다. 그래서 나는 여러분의 경쟁자에게 다음과 같이 말합니다. “당신이 제공한 사실에 의거하면, 내 의견으로는, 특허에도 선행기술에도 페닐-치환된 화합물이 특허된 메틸 화합물의 자명한 균등물이란 것이 시사되어 있지 않기 때문에 당신은 특허를 침해하지 않습니다.” 자 이제, 이러한 사실들을 다음과 같이 바꿔봅시다: 즉, 메틸화합물을 청구하고 있는 여러분의 특허가 “클레임된 화합물의 예측 균등물은 메틸기 대신에 페닐기에 의해 치환된 대응 화합물이다”라는 기재를 포함하고 있습니다. 나는 이제 여러분의 경쟁자의 질문에 대하여 장문의 법률상의 견해를 첨부하여 대답합니다. 나는 먼저 그의 페닐 화합물이 클레임의 글

자 그대로의 언어 영역 밖에 있는 것이기 때문에 문언적으로는 특허를 침해하지 않는다는 것을 알려줍니다. 그리고는, “그러나, 나는 당신에게 균등론에 의거한 침해에 대해 설명드려야겠습니다”라고 말합니다. 이어서, 나는 균등론을 다루고 있는 판례에 관하여 설명한 후, 이 균등성 기재의 관점에서 그리고 두 화합물이 동일한 유용성을 갖는다는 사실의 관점에서 보면, 법원의 특허가 페닐-치환된 화합물도 보호한다고 판결할 수 있을 것이라는 것을 말해줍니다. 나의 매우 긴 법률상의 견해는 “법원이 당신의 화합물은 특허를 침해한다고 판결할 수도 있습니다”라고 끝을 맺게 될 것입니다.

나의 의견을 기초로 하여, 여러분의 경쟁자는 미국에서 페닐-치환된 화합물을 판매하지 않기로 결정할 지도 모릅니다. 그는 특허 침해 소송을 당하는 위험을 원하지 않기 때문에 다른 것을 할 것입니다. 특허 침해 소송은 좋지 않은 사업상의 위험입니다. 만일 이렇게 되면, 특허가 글자 그대로의 클레임을 둘러싸는 영역에 대하여 침묵의 특허 보호를 제공한 것이 됩니다.

III. 심사 경과상의 금반언

균등론에 의거하여 특허보호를 획득하는 것과 관련된 심각한 문제는 “심사 경과상의 금반언”입니다. 이 심사 경과상의 금반언의 원칙은 균등론과 양립하지 않습니다. “심사 경과상의 금반언”은 특허권자가 균등론에 의거하여 특허 보호를 획득하는 것을 금지할 수 있습니다.

“심사 경과상의 금반언”이란 무엇을 의미하는가? 이것은 특허권자가 광범위한 클레임을 제출하여서 그 광범위한 클레임이 거절된 후 출원을 인정받기 위하여 클레임을 감축한 경우에는, 그 후에, 균등론에 의거하여 그의 특허가 클레임의 글자 그대로의 언어 영역 밖에 있는 주제를 포함하고 있다는 것을 주장할 수 없다는 것을 의미합니다. 즉 법원에서는 “금반언에 의해 금지한다”라고 판시합니다.

따라서, 나는 여러분이 출원을 인정받기 위하여 클레임을 감축할 요령으로 매우 광범위한

클레임이 포함된 특허 출원서류를 일상적으로 미국에 제출하지 않도록 권고합니다.

여러분이 예를들면 항고심판부에 항고신청을 하는 비용을 줄이기 위하여, 출원 전에 클레임을 중요한 주제만을 포함하도록 감축할 용의가 있다면, 내 의견으로는 출원전에 클레임을 감축하고 광범위한 클레임 대신에 명세서에 균등성을 기재하는 것이 바람직합니다. 그렇게 하므로써 심사 경과상의 금반언에 관련된 문제들을 피할 수 있습니다.

출원서류에 "예측된 균등물"을 기재하는 것 때문에 불이익이 있을까요? 이론적으로는 "그렇습니다."

당신의 "예측된 균등물"의 기재가 선행기술에 존재하는 주제를 포함하고 있거나 특허받을 수 없을 정도로 자명한 것인 경우에 문제가 발생할 수 있습니다. 심사관이 여러분이 클레임한 발명을 선행기술을 이유로 거절하는 것을 뒷받침하기 위하여 이러한 기재를 인용할 수 있습니다. 그러나, 이런 문제는 보이는 것처럼 그렇게 심각하지는 않습니다. 여러분이 최초의 클레임이 특허받을 수 없는 주제를 포함하고 있는 경우보다 나쁜 상황에 놓여있는 것은 아닙니다. 또한, 여러분은 클레임을 감축하여야 하는 대신에 명세서에서 균등성의 기재를 생략할 수 있습니다.

또 다른 문제점은 여러분이 차후에 "예측된 균등물"중 하나를 선택 발명 또는 개량 발명에서 특허 받고자 원하는 경우에 발생할 수 있습니다. 그러나, 이러한 경우에도 마찬가지로, 이 문제는 여러분이 최초로 이러한 균등물을 광범위한 클레임에서 청구한 경우보다 어렵지 않습니다.

여러분은 "예측된 균등물"의 기재만으로는 경쟁자가 개량 특허를 얻고자 시도하는 것을 언제나 불식시킬 수는 없습니다. 그러나, 나는 이러한 기재가 실제로 만들어진 발명뿐만 아니라 자명한 그의 모든 균등물까지 클레임하려고 시도하여 미국에 출원하는 것보다 더 효과적으로 경쟁자의 시도를 불식시키는 방법이라고 믿습니다.

IV. 미국특허출원을 위한 클레임 작성전략

이제 나는 미국 특허출원을 위하여 클레임을 작성하는 전략에 대해 이야기해 보겠습니다.

미국 특허 실무와 현격하게 다른 한국 특허 실무의 한가지는 바로 클레임입니다. 한국에서 미국에 출원된 특허출원은 종종 한개항의 클레임만을 포함하거나 또는 한가지 종류의 클레임만을 포함합니다. 만일 발명이 장치에 관한 것인 경우에, 그에 대한 특허출원은 종종 한개항의 장치 클레임만을 포함합니다. 만일 발명이 화합물에 관한 것인 경우에, 그에 대한 특허출원은 한개항이 화합물 클레임을 포함합니다. 그러나, 만일 이렇게 미국에 제출된 한국의 특허출원이 예를들면, 발행은 늦게 되었지만 출원은 먼저 이루어진 미국 특허에 의해 야기되는 예측성 또는 자명성을 이유로 하여 미국특허법에 의거하여 특허받을 수 없는 주제를 클레임하고 있는 경우에는, 심각한 절차상의 어려움이 발생할 수 있습니다. 이러한 상황에서, 출원인은 결국 매우 감축된 클레임에 대해서만 특허를 획득하게 되거나 또는 모든 클레임이 거절될 수도 있습니다.

예를들면, 발명이 칼라사진 필름 분야에서 염료로 사용할 수 있는 화합물에 관한 것이고, 출원인이 관심을 갖고 있는 것은 그것의 유용성이라고 가정합니다. 출원인은 오직 한개항의 속개념적(generic) 화합물 클레임만을 제출합니다. 여러분이 클레임한 화합물을 클레임하지는 않았지만 이 화합물을 클레임에 포함된 살충제군의 합성 중간체로서 개시하고 있는 선출원된 미국 특허를 이유로 하여 거절된다고 가정합니다. 만일 여러분의 출원서류에 클레임 화합물을 함유하는 에멀션을 갖는 사진용 필름에 관한 클레임도 포함되어 있다면, 이러한 클레임은 그 화합물 자체가 특허 받을 수 없음에도 불구하고 선행 미국특허를 초월하여 특허받을 수 있습니다.

미국내의 선행기술의 상태를 모르면 모를수록, 더 다양한 형태의 클레임을 고려하는 것이 더욱 중요해집니다.

한가지 이상의 여러가지 형태의 클레임을 고려해야 하는 또 다른 이유는, 침해의 관점에서 볼때 최선의 특허보호란 바로 미국에서 상업적으로 이용하게 될 발명에 관한 클레임이기 때문입니다. 예를들면, 여러분의 회사가 사진 필름용 염료로 유용한 화합물을 제조 및 판매하고 있다고 가정합니다. 여러분은 그 화합물이 바로 여러분 회사의 사업이라는 이유로, 그 화합물에 대한 클레임만을 포함하는 미국 특허출원을 합니다. 그러면 침해자가 그 화합물을 사용하므로써 발생한 여러분의 회사의 손해는 여러분이 침해 소송에서 회수할 수 있는 손해 배상액으로만 한정됩니다. 그러나, 만일 여러분의 특허가 에멀션을 함유하는 사진용 필름에 관한 클레임도 포함하고 있고, 침해자가 필름 제작자라면, 그 손해배상 청구액은 훨씬 크게 될 것입니다. 침해자는 필름에 포함된 신규 화합물의 값어치가 아니라 그가 판매한 필름의 값어치를 기준으로 하여 손해배상액을 지불하여야만 할 것입니다.

V. 클레임의 수

미국 출원서류에 포함시킬 수 있거나 또는 포함시켜야만 하는 클레임의 수에 관하여 때때로 질문이 발생합니다. 앞에서 말씀드린 바와 같이, 한국의 기업들은 때때로 오직 한개항의 클레임을 갖는 특허 출원을 미국에 합니다. 여러분이 너무 많은 클레임을 제시했다는 이유로 심사관에 의하여 거절되는 일은 아주 드물습니다. 미국의 특허 심사관행하에서는, 기본출원료만으로 20개항의 클레임과 세개항의 독립항을 청구할 수 있습니다. 그러므로, 여러분은 미국에 출원할 때 여러개의 클레임이 가능한가 하는 것을 최소한 검토라도 하여야만 합니다. 복수항의 클레임이 미국내에서 절차상의 문제를 현저하게 증대시키지도 않으며, 또한 미국에서는 소송중에 각 클레임의 유효성을 개별적으로 결정하기 때문에 복수항의 클레임이 매우 바람직합니다.

VI. 클레임의 구조

그러나, 여러개의 클레임이 발명 그자체를 보호(cover)하는 수많은 서로 다른 방법을 제공하지 못하거나, 특허권자 또는 잠재적인 침해자가 그것을 상업적으로 미국에서 실시하는 경우에만, 그러한 여러개의 클레임이 유리합니다.

동일한 형태의 복수항의 클레임, 예를들면, 방법 또는 생산품 클레임은 가장 광범위한 속개념적 클레임으로부터 발명의 상업적인 실시예를 포함하는 가장 좁은 범위의 클레임으로 이어지는 논리적인 서열을 제공하여야만 합니다. 예를들면, 클레임된 방법이 그의 변수로서 시간, 온도, 반응물의 비율 및 용매를 포함하고 있다고 가정합니다. 또한 가장 광범위한 클레임에는 반응물만이 구체적으로 명시되어 있고 다른 변수들은 전혀 언급되어 있지 않거나 또는 기능적인 언어로 언급되어 있다고 가정합니다. 다른 네 종류의 방법 변수들은 각각 별개의 종속항으로 이들을 조합하여 청구할 수 있습니다. 또한, 각 변수들은 바람직한 범위를 가질 수 있습니다. 각 바람직한 범위는 별개의 종속항으로 청구할 수 있습니다. 이어서, 바람직한 범위를 다양하게 조합시킨 클레임을 청구한 후 마지막으로 한 항의 클레임에 이들 가장 바람직한 범위 모두 또는 대부분을 명시한 클레임을 청구할 수 있습니다. 만일, 어떠한 이유로든 간에 속개념적인 클레임이 특허받을 수 없는 경우에, 그다음 여러분은 보다 범위가 좁은 클레임을 인정받을 수 있는 많은 가능성을 갖게 됩니다.

실사 최초 제출된 출원서류에 이러한 클레임을 포함시키지 않는 경우에도, 명세서에 이러한 클레임들을 지지할 수 있는 개시를 포함시키는 것이 중요합니다. 만일 그렇게 하지 않았고 또 광범위한 클레임이 거절되었다면, 여러분은 매우 범위가 좁은 클레임만으로 후퇴해야 할지도 모릅니다.

VII. 개시의 작성

그래서 나는 이제 개시를 드래프팅하는 전략에 대해 논의하고자 합니다.

한개항의 속(屬)개념적 클레임만을 포함하거나, 한개항의 속개념적 클레임과 몇개 항의 종개념적 클레임을 포함하는 미국 특허출원에 관련된 문제는 때때로 그 개시가 오직 종개념적 클레임만을 뒷받침하고 다른 클레임들을 뒷받침하지 못한다는 것입니다. 속개념적 클레임이 특허받을 수 없는 경우에 어떠한 일이 일어날까요? 종개념적 클레임 이외의 다른 것을 지지하는 사항이 개시되어 있지 않기 때문에, 출원인은 결국 종개념적 클레임만을 갖게 될지도 모릅니다.

예를들면, 앞에서 논의한 바 있는 다섯가지의 변수를 갖는 방법을 특허청구한 여러분의 미국출원의 속개념적 클레임이, 그 속개념적 클레임에 포함된 변수중 하나가 지나치게 광범위하게 정의되어 있다거나 또는 선행기술을 이유로 하여 거절되었다고 가정합시다. 기계 발명인 경우에, 이것은 일반적으로 심각한 문제가 되지 않습니다. 여러분은 단지 미국 대리인에게 도면에 나타낸대로 발명의 실시예에 있는 것처럼 보다 정확하게 그 정의를 감축하도록 지시하기만 하면 됩니다. 그러나, 화학 발명의 경우에는, 미국 대리인이 그러한 지시에 따르게 되면, 심사관은 새로운 용어에 대한 뒷받침이 없다는 이유로 보정 클레임을 거절할 수도 있습니다. 왜냐하면 이는 화학 발명의 경우에는 종종 보정 클레임에서 사용된 새로운 용어가 무엇이든 간에, 그 용어는 최초로 출원된 출원서류에 명백하게 또는 고유한 것으로서 개시되어 있어야만 하기 때문입니다.

미국 실무하에서는, 따라서 화학 발명을 위한 최선의 지지 개시는 속개념적인 것으로 시작하여 점점 범위가 좁아지고 결국은 단일 화합물 또는 구체적인 구현예에 관한 것이 됩니다. 이러한 개시가 있으면, 속개념적 클레임이 거절된 경우에, 특허받을 수 있게 약간만 감축한 클레임으로 후퇴할 수 있습니다.

개시를 작성하는데 있어서 또 하나 명심해야 할 일은 클레임된 발명이 일부가 임계적이라고 철대적으로 확신하지 못하고 또 그 발명이 그러한 임계성에 기초하고 있는 것이 아닌 이상,

가능하다면 언제든지 출원서류에 클레임된 발명의 어떤 측면이 임계적이라고 기재하는 것을 피해야만 합니다. 예를들면, 어떤 조건들이 단지 합리적인 수율로 생성물을 제조할 수 있는 것들이라는 이유만으로, "반응은 100°C 내지 125°C의 온도에서 수행한다"라든가 또는 "반응은 수용액내에서 수행한다"라고 기재하지 마십시오. 이러한 기재는 심사관으로 하여금 여러분에게 속개념적 클레임에 발명의 그러한 측면을 추가할 것을 요구하도록 만들것입니다. 대신, "유리하게는", 또는 "통상적으로"와 같은 단어들을 사용하십시오.

만일 여러분의 미국 특허출원 사건들이 반복적으로 심각한 절차상의 어려움을 겪고 있다면, 나는 그 출원서류를 미국 대리인에게 충분히 일찍 보내어 그 대리인이 적어도 그 클레임과 개시를 간단하게나마 검토하고, 출원전에, 개시를 보정하면 피할 수 있는 잠재적인 문제점들을 여러분에게 통보할 수 있도록 하라고 강력하게 권고합니다. 출원하기 전에 여러분이 그러한 문제점들을 통보받지 못한다면, 출원후에 그 문제에 대해 어떤 일을 하기에는 너무 늦을지도 모릅니다. 확장된 개시로 재출원하여도 불충분한 개시를 이유로 하는 거절 문제를 해소할 수 없을지도 모릅니다. 예를들면, 거절문제가 대응 외국 출원이 발행되고 1년 이상이 지난후에 최초로 발생할 수 있습니다. 이러한 외국출원은, 여러분이 개시 문제를 해소하기 위하여 출원한 일부 계속 출원의 개시에 포함시키기로한 모든 보정에 대하여 선행기술이 됩니다.

나는 또한, 화학발명, 전기 화학발명 또는 화학 관련 기계 발명의 경우에는 화학발명을 수행한 경험이 있는 미국대리인을 고용할 것을 권고합니다. 왜냐하면, 기계 발명에 관한 경험만 있는 많은 미국 변리사에게는 화학 특허실무가 외국 출원인에게와 같이 수수께끼 투성이이기 때문입니다.

발명자의 서명 없이도 출원서류가 "불완전한 출원서류"로 제출할 수 있도록 허용한 미국의 새로운 특허 심사관행하에서는, 미국 대리인이

우선일 종료 수일전에 출원서류를 받더라도 문제점들을 피할 수 있는 가능한 방법들을 FAX를 통해 여러분과 논의하고 또 출원서류의 제출 전에 명세서의 개시에 그러한 방법들을 삽입할 수 있기 때문에, 미국 대리인이 미국 출원전에 잠재적인 개시 문제를 취급하는 것이 훨씬 쉽습니다.

Ⅱ. 속개념적 클레임을 위한 지지 개시

한국과 미국사이의 특허 실무상의 차이때문에, 특히 화학 발명의 경우에 미국에서 제출된 한국의 출원인에게 쉽게 발생할 수 있는 미국 특허 절차상의 문제점은, 35 U.S.C. 112의 첫 번째 패러그래프에 의거하여 속개념적 발명을 지지하기 위한 개시의 불충분을 이유로 하는 거절입니다. 내가 먼저 논의하게 될 문제점은 화학 발명에서 매우 자주 발생하는 것으로서, 즉 속개념적 클레임, 예를들면 일군의 화합물에 대하여 적절한 지지 개시를 제공하는 것입니다.

어떻게 하면 이러한 거절이유를 받지 않거나, 또는 최소한 이러한 거절이유에 대처할 수 있도록 출원서류의 개시를 작성할 수 있을까요? 먼저, 발명을 정의하는데 사용된 용어가 통상적으로 이해되는 것이 아니거나, 그러한 용어가 한가지 이상의 의미를 갖거나 또는 그들의 넓이가 정확하지 않은 경우에는, 발명을 정의하는데 사용된 용어의 설명을 삽입하십시오. 둘째로, 화학발명의 경우에는 속개념적 클레임으로 카바되는 영역을 적절히 대표하는 충분한 속개념적 발명의 부가적인 실시예들을 첨가하십시오. 그러면, "적절하게 대표한다"는 것은 무엇을 의미할까요? 이것은, 속개념적 클레임이 포함하는 영역을 원으로 생각한다면 클레임된 속에 포함되는 개시된 구체적인 실시예들, 예를들면 클레임된 화합물군의 개별적인 화합물들이 그 원 전체에 걸쳐 고르게 분포되어 있어야 함을 의미합니다. 만일 개시된 화합물들이 속개념적 클레임이 포함하고 있는 주제를 대표하는 원의 조그만 일부분에만 집중되어 있다면, 이러한 예는 클레임된 속을 적절히 대표

하는 것이 아닙니다.

결정적인 것은, 클레임된 화학 발명의 실시예의 수가 아니라, 그들이 클레임된 종에 대하여 적절한 지지 개시를 제공하는가의 여부를 결정하는 그들의 대표성입니다.

화학 발명의 사건에서 필요한 실시예의 수를 결정하는 또 다른 인자는, 속개념적 클레임이 카바하는 영역의 크기입니다. 그 영역에 포함되어 있는 주제의 다양성 뿐만 아니라 크기도, 반드시 개시되어야만 하는 실시예의 수에 영향을 미치는 인자입니다. 보통은, 영역이 크면 클수록 더 많은 수의 실시예가 요구됩니다.

화학적 속(屬)에 속하는 다양한 구조와 치환체들을 정의하였을 때에는, 발명자가 준비한 발명의 구체적인 구현예가, 그 속(屬)에 포함되는 영역의 일부만을 예시하고 있을 수도 있습니다. 만일 그렇다면 화학 발명의 경우에, 보통은 속개념적 클레임을 적절히 지지하기 위하여, 그 속에 속하는 더 많은 실시예들을 개시하여야만 합니다. 어떻게 그렇게 할 수 있을까요? 연필을 갖고 하십시오. 미국 법하에서는, 출원서류에 개시하거나 또는 클레임한 발명의 구체적인 구현예를 실제로 제조하여야 할 필요는 없습니다.

따라서, 적절한 수의 대표적인 지지예를 제공하기 위하여, 발명자가 실제로 더 많은 구체적인 구현예를 만들 필요는 없습니다. 그 대신 여러분이 부가적인 구현예의 명칭을 단순히 열거하기만 하므로써 그일을 할 수 있습니다. 예를들면, 여러분은 명세서에 "실시예의 화합물 이외에, 하기 화합물들을 클레임된 속의 범위에 속하는 그외의 화합물들이다"라고 기재할 수 있습니다. 그 다음에, 클레임속에 속하는 부가적인 대표적인 화합물들의 명칭을 열거합니다.

속개념적 클레임을 적절히 지지하기 위하여 미국 특허출원서류의 개시에 화학 발명의 부가적인 대표 실시예의 명칭을 덧붙여 첨가하는 것은, 이미 발명에 대한 연구가 완결되고, 그 연구로부터 가능할 수 있는 미국내에서의 모든 보호를 획득하는 것이 여러분에게 달려 있는

경우에 특히 유용합니다. 그것이 또한 여러분의 경쟁자가 획득할 수 있는 선택 특허나 개량 특허를 제한하는 데에도 유용합니다.

이러한 두가지 테크닉, 즉 클레임된 속을 정의하는데 이용된 용어를 설명하기 위하여 설명적인 개시를 첨가하고, 또 클레임된 속의 적절한 대표예를 제공하기 위하여 부가적인 실시예의 명칭을 첨가하는 테크닉을 이용하므로써, 그렇지 않은 경우에 35 U.S.C. 112에 의거하여 "적절한 지지 개시가 결여되어 있다"는 거절 이유로 인하여 부당하게 될 문제점들 중 많은 것들을 피할 수 있습니다.

IX. 최량 태양의 개시

이제 미국특허법하에서의 최량 태양의 개시 요건에 대해 말씀드리겠습니다.

클레임된 그대로의 발명 및 발명을 실시하고 이용하는 방법에 대한 적절한 기재를 요건으로 하는 이외에도, 35 U.S.C. 112의 첫번째 패러그래프는 또한 명세서에 발명의 최량의 태양이 역시 개시되어 있을 것을 요구 합니다. "최량의 태양"이란 단순히 클레임된 발명의 바람직한 구체적인 구현예를 의미하는 것이 아닙니다. 미국 특허법의 이 조문은 명세서에 "발명자가 예측하는, 발명을 실시하기 위한 최량의 태양"이 개시되어 있을 것을 요건으로 하고 있습니다. 이것은 클레임된 발명의 바람직한 실시예 뿐만 아니라 발명자가 알고 있는 발명을 실시하고 발명을 이용하기 위한 최선의 방법도 포함합니다. 또한, "알고 있는"이란 단어는 발명자의 활동에만 국한되는 것이 아니고, 다른 정보원으로부터 얻은 사실에까지도 확장됩니다.

예를들면, 발명자가 총수율이 10%에 불과한 방법으로 실험실에서 그 클레임된 발명을 실시하였다고 가정합니다. 그 발명을 한국에서 특허출원하기 전에, 다른 종업원이 총수율이 90%

가 되도록 클레임된 방법을 변형시켰습니다. 만일 발명자가 이러한 변형을 알고 있었으나 이러한 정보를 출원서류에 개시하지 않았다면, 법원은 아마도 여러분의 특허가 최량의 태양의 개시 요건을 만족시키지 못했기 때문에 무효라고 판결할지도 모릅니다.

X. 맺는말

결론적으로, 미국내에서 한국발명에 대하여 유효한 특허보호를 일관되게 획득하고자 한다면, 특정 종류의 발명, 예를들면 화학 발명에 관한 미국 특허법의 독특한 개시요건을 출원전에 먼저 고려하므로써, 대응 한국 특허출원의 개시를 이러한 개시 요건에 부합되도록 필요한 만큼 확장시킬 수 있어야만 합니다. 이렇게 하는데 있어서, 미국 특허 실무하에서는 허용되지 않을 수도 있는 속개념적 클레임을 감축하는 것을 고려해야 하며, 대신에 균등론에 의존하므로써, 미국내에서 효과적인 특허 보호를 획득하는데 있어서 심사 경과상의 금반언에 의해 야기될 수 있는 치명적인 영향을 피할 수 있도록 고려 해야 합니다.

또한 한국 특허출원에서 전형적으로 제출되는 수의 클레임보다 많은 수의 클레임을 드래프팅하는 것도 고려하여야만 합니다. 한가지 이상의 여러가지 형태의 클레임이 유용할 수 있습니다. 무엇보다도, 지지 개시에는 속개념적 발명을 단순히 기술하는 것 이상의 것이 포함되어 있어야 하고, 발명자에 의해 만들어진 발명의 구체적인 구현예가 포함되어 있다고 확신해야 합니다. 화학 발명의 경우에는, 속개념적 클레임보다는 범위가 좁지만 종개념적 클레임 보다는 범위가 넓은 크레임을 뒷받침할 수 있는 중간적인 개시가 항상 포함되어 있어야 합니다. <♣>

商 標 法

저자 : 辨理士 李 秀 雄
규격 : 국판 552면
가격 : 9,500원

特 許 法 精 解

저자 : 俞 東 浩 (特許廳 事務官)
규격 : 신국판 600면
가격 : 12,000원