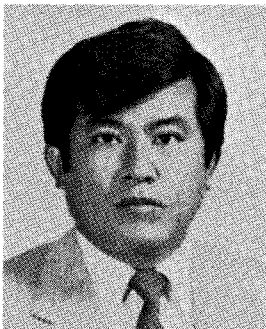


化學發明에 있어서의 利用關係判斷에 관한 小考(完)



金承昊
〈辨理士〉

목 차

- I. 머리말
- II. 권리범위확인심판과 관련된 주요 판례 및 審決例의 경과요약
- III. 주요 판결 및 審決의 정리
- IV. 화학발명에 있어서의 이용관계 판단 기준의 제안
- V. 맺는말

〈고딕은 이번호, 명조는 지난호〉

〈前號에서 계속〉

IV. 화학발명에 있어서의 이용관계 판단 기준 제안

1. 제안의 필요성

특허청 88항당 332 및 88항당 330은 앞에서 언급한 바와 같이 이용발명이 기본발명의 권리범위에 속한다는 사실을 간접적으로 인정 한 최초의 항고심결례들이라는 점에서 중요한 의미가 있다고 생각된다.

그러나 이 抗告審決들을 내용면에서 검토할 때, 이들 심결은 「(가)號 발명은 본건특허와 촉매, 반응용매, 반응온도, 반응시간 등이 상이 하고, 또 본건특허와 비교할 때 제조수율이 우수해서 (가)號 발명은 본건특허의 이용발명이 아니다」는 내용으로 요약될 수 있다.

그러나, 이용발명이란 기본발명을 개량한 것으로서, 기본발명과는 적어도 어느 한 구성요소가 상이한 발명을 지칭하는 것임을 감안한다면, 촉매, 반응용매, 반응온도, 반응시간 등의 구성요소가 상이하기 때문에 이용발명이 아니라는 논리에는 다소 납득하기 어려운 부분이 있는 것으로 판단된다.

또 이용발명이란 기본발명을 개량한 것으로서, 그 개량된 부분에 탁월한 작용·효과가 있는 경우에는 그 이용발명에 대하여 별도로 특허가 인정되는 것이기는 하지만, 이용발명의 특허성과 이용발명의 성립여부는 근본적으로 상이한 것임을 감안한다면, (가)號 발명의 제조수율이 본건특허의 것보다 우수하다고 해서, 즉, (가)號 발명의 특허성이 인정된다고 해서, (가)號 발명이 본건 특허의 이용발명이 아니라는 논리 또한 설득력이 결여된 것으로 판단된다.

그렇다면, 상기 항고심결 88항당 332 및 88항당 330에 있어서 이용관계의 사실판단은 그 기준이 모호한 상태에서 행해진 잘못된 것으로 보아야 하지 않을까? 이에 필자는 화학발명에 있어서의 이용관계판단 기준의 설정이 시급한 것으로 생각하여 몇몇 기초적인 Case에 대하여 그 기준을 다음과 같이 요약정리해 보았다.

2. 화학물질 발명에서의 이용관계 판단기준(안)

다음의 경우에는 이용관계가 성립하는 것으로 취급한다.

① 화학물질과 그의 새로운 용도발명

설명 ① : 화학물질발명에 있어 구성은 그 화학물질자체이며, 또 명세서에는 그 화학물질의 제법 및 용도를 적어도 1개는 기재하여야 한다.

즉, 물질특허제도하에서는 발명자 甲이 다음 <표 1>에서 처럼 L이라는 제법에 따라 P라는 신규화합물을 합성하고, 또 화합물 P를 농약 I(예 : 살충제)로 사용할 수 있음을 발견한 경우에, 甲은 L에 대해서는 제법, P에 대해서는 화학물질과 살충제 용도로서 특허를 취득할 수가 있다.

甲의 특허권 취득후, 發明者乙이 화합물 P에 대한 농약 II(예 : 제초제) 용도 또는 발명자 丙이 화합물 P에 대한 의약(또는 염료) 용도에 대한 특허권을 취득한 경우에, 甲의 화학물질 발명과 乙 또는 丙의 새로운 용도발명 사이에는 이용관계가 성립하는 것으로 취급한다.

그 이유는 이 경우에 乙 또는 丙의 용도발명을 아무 제한없이 임의실시할 수 있도록 방입하는 경우에, 이는 결과적으로 甲의 화학물질 특허권이 침해받는 것으로 되기 때문이다.

② 화학물질발명과 그의 새로운 제법발명

설명 ② : 발명자 丁 또는 戊가 설명 ①의 <표 1>과 같이 화합물 P의 제법으로서 L법과 전혀 상이한 M법 또는 N법에 대한 특허권을 취득한 경우에도 설명 ①에서와 동일한 이유에 따라 甲의 화학물질 발명과 丁 또는 戊의 새로운 제법발명 사이에는 이용관계가 성립하는 것으로 취급한다.

③ 화학물질 발명과 하위개념의 화학물질발명(선택발명)

설명 ③ : 선택발명이란 「구성요소의 전부 또는 일부가 선행등록에 기재된 상위개념에 포함되는 하위개념으로서, 선행발명 기재 명세서에 구체적으로 명시되어있지 않으며, 효과 또한 선행발명 명세서에 기재된 효과에 대해 진

보성이 있는 발명」을 뜻한다. 이와 같은 선택 발명은 상위개념의 선행발명에 포함되는 하위 개념의 발명으로서 선행발명에 내적부가를 행한 발명으로 볼 수가 있는 것이다. 따라서 화학물질발명과 하위개념의 화학물질발명(선택발명) 사이에는 이용관계가 성립하는 것으로 취급한다.

④ 화학물질발명과 그 화학물질을 원료로하는 제법발명

설명 ④ : $A+B \rightarrow P$ 의 제법에 따라 제조된 화학물질 P를 원료로 사용하는 $P+C \rightarrow D$ 의 제법은 화학물질 P를 그대로 이용한 것으로 보아 화학물질 발명과 그 화학물질을 원료로하는 제법발명 사이에는 이용관계가 성립하는 것으로 취급한다.

3. 화학물질 용도발명에서의 이용관계판단기준(안)

다음의 경우에는 이용관계가 성립하는 것으로 취급한다.

① 화학물질 용도발명과 이것과 동일용도를 갖는 하위개념화학물질의 용도발명(선택 용도 발명)

설명 ① : 동일한 용도의 선택발명은 상위개념의 선행발명에 포함되는 하위개념의 발명으로서 선행발명에 내적부가를 행한 특허성있는 발명으로 볼 수가 있으므로 화학물질 용도발명과 이것과 동일한 용도를 갖는 하위개념 화학물질의 용도발명(선택 용도발명) 사이에도 상기 2항의 설명 ③에서와 유사한 이유로 이용관계가 성립하는 것으로 취급한다.

② 화학물질 용도발명과 이 화학물질에 타성분을 부가해서 제조한 동일용도를 갖는 조성물의 용도발명

설명 ② : 화학물질 P에 타성분 a를 부가해서 제조되며, 화학물질 P와 동일용도로 사용되는 조성물($P+a$)은 결과적으로 화학물질 P의 용도를 그대로 이용한 것으로 보아 화학물질용도발명과 이 화학물질에 타성분을 부가해서 제조한 동일용도를 갖는 조성물의 용도발명 사이에는 이용관계가 성립하는 것으로 취급한다.

③ 화학물질용도발명과 이와 동일용도로 사용되는 그 화학물질의 제법 발명

설명 ③ : 신규화학물을 발명한 경우에는 통상적으로 화학물질 뿐만 아니라, 그 용도 및 제법에 대하여도 특허를 취득하는 것이 일반적이다. 그 후, 타인이 개량한 제법에 대하여 특허를 취득하는 경우에, 화학물질발명과 개량된 제법 발명 사이에는 이용관계가 성립하는 것은 상기 2항의 설명 ②에서 언급한 바와 같다.

그러나, 만약 이 경우에 화학물질 용도발명과 개량된 타인의 제법발명 사이에는 용도관계가 성립하지 않는 것으로 취급한다면, 개량제법에 따라 제조된 화학물질의 사용 용도가 원특허 용도와 동일한 경우(대부분 이같은 경우에 해당됨)에는 원특허권자의 용도발명특허에 대한 자발적인 실시허락이 없는한 개량된 제법의 실시가 불가능해져서, 결과적으로 우수한 개량제법이 사장되게 될 것이므로, 화학물질 용도발명과 이와 동일한 용도로 사용되는 그 화학물질의 제법발명 사이에는 이용관계가 성립하는 것으로 취급한다.

다음의 경우에는 이용관계가 성립하지 않는 것으로 취급한다.

④ 화학물질용도발명과 이것과 다른 용도를 갖는 하위개념 화학물질의 용도발명

설명 ④ : 상기설명 ①에 불구하고, 하위개념 화학물질의 용도가 상위개념 화학물질의 용도와 상이한 경우에는 별개의 발명이므로 이용관계가 성립하지 않는 것으로 취급한다.

⑤ 화학물질용도발명과 이 화학물질에 타성분을 부가하여 제조한 다른 용도를 갖는 조성물의 용도발명

설명 ⑤ : 상기설명 ②에 불구하고, 조성물(P+a)의 용도가 화학물질 P의 용도와 상이한 경우에는 별개의 발명이므로 이용관계가 성립하지 않는 것으로 취급한다.

⑥ 화학물질의 용도발명과 이와 다른 용도로 사용되는 그 화학물질의 제법발명

설명 ⑥ : 상기설명 ③에 불구하고, 개량제법에 따라 제조된 화학물질의 사용용도가 원특허 용도와 상이한 경우에는 별개의 발명이므로 이

용관계가 성립하지 않는 것으로 취급한다.

4. 화학물질 제법 발명에서의 이용관계 판단 기준(안)

4-1. 화학물질 제법발명과 그 화학물질의 용도발명

다음의 경우에는 이용관계가 성립하는 것으로 취급한다.

① 화학물질제법발명과 동일제법으로 제조된 화학물질의 용도발명

설명 ① : 신규화학물을 발명한 경우에는 통상적으로 화학물질 뿐만 아니라, 그 용도 및 제법에 대하여도 특허를 취득하는 것이 일반적이다.

그 후, 타인이 별도의 용도에 대하여 특허를 취득하는 경우에, 화학물질발명과 별도의 용도 발명 사이에는 이용관계가 성립하는 것은 상기 2항의 설명의 ①에서 언급한 바와 같다.

그러나, 만약 이 경우에 화학물질 제법발명과 별도의 용도발명사이에 용도관계가 성립하지 않는 것으로 취급한다면, 별도용도발명화학물질이 이 원특허제법으로만 제조 가능한 경우에는 원특허권자의 제법발명특허에 대한 자발적인 실시허락이 없는 한에는 별도 용도발명의 실시가 불가능하게 되고, 동일제법으로 제조된 화학물질의 용도발명사이에 이용관계가 성립하는 것으로 취급한다.

다음의 경우에는 이용관계가 성립하지 않는 것으로 취급한다.

② 화학물질 제법발명과 상이제법으로 제조된 화학물질의 용도발명

설명 ② : 상기설명 ①에 불구하고, 원특허제법과는 상이한 제법으로 제조되는 화학물질의 용도발명은 원특허와는 제법 및 용도 모두가 상이한 것으로 되어 별개의 발명이 되므로, 이용관계가 성립하지 않는 것으로 취급한다.

4-2. 화학물질제법발명과 이에 공정을 부가한 제법발명

다음의 경우에는 이용관계가 성립하는 것으로 취급한다.

③ 선행제법발명과 이 제법공정 종료후에 별도공정을 부가한 제법발명

설명 ③ : 출발물질 A와 반응물질 B를 반응시킨 생성물질 P를 제조하는 선행제법(A+B→P) 종료후에 별도공정(P+D→E)을 부가한 제법(A+B→P+D→E)은 선행제법(A+B→P)을 그대로 이용한 것으로 이들 사이에는 이용관계가 성립하는 것으로 취급한다.

④ 선행제법발명과 이 제법공정 시작전에 별도공정을 부가한 제법발명

설명 ④ : 출발물질 A와 반응물질 B를 반응시켜 생성물질 P를 제조하는 선행제법(A+B→P) 시작전에 별도공정(F+G→A)을 부가한 제법(F+G→A+B→P)은 선행제법(A+B→P)을 그대로 이용한 것으로 이들 사이에는 이용관계가 성립하는 것으로 취급한다.

다음의 경우에는 일반적으로 이용관계가 성립하지 않는 것으로 취급한다.

⑤ 선행제법발명과 이 제법공정 중간에 별도공정을 부가한 제법발명

설명 ⑤ : 화학물질 제조공정 중간에 별도공정을 부가하는 경우에는 화학반응의 성격상 별도반응이 진행되는 것이 일반적이며, 혹, 별도반응이 진행되지 않는 경우라면 원제법과 동일성을 유지한 제법으로 판단되므로 이들 사이에는 이용관계가 성립하지 않는 것으로 취급한다.

4-3. 화학물질제법발명과 이에 타물질을 부가(또는 치환)한 제법발명

다음의 경우에는 이용관계가 성립하는 것으로 취급한다.

⑥ 화학물질제법발명과 이에 촉매를 부가한 제법발명

설명 ⑥ : 촉매는 「화학반응을 일으키는 물질계에 공존하면서, 그 반응속도를 증가 또는 감소시키지만 화학양론에는 무관계해서 화학반응식에는 표시되지 않는 물질」로 정의될 수 있다. 이와 같이 촉매를 사용하면 대부분의 화학물질 제조방법의 반응속도를 증감시킬 수 있다는 것은 일반적으로 공지된 사실이다. 따라서, 제법 그 자체에 특징을 가지는 화학물질제

법 발명(A+B→P)은 그 명세서내의 촉매에 대한 기재유무와 상관없이 촉매사용의 개념을 포함하고 있는 것으로 보아야 할 것이므로, 제법자체에 특징이 있는 화학물질의 제법발명(A+B→P)에 촉매를 부가함에 특징이 있는 제법발명(A+B+C(촉매)→P+C(촉매))은 원제법발명(A+B→P)에 촉매 C를 내적부가한 이용발명으로 보아 이들 사이에는 이용관계가 성립하는 것으로 취급한다.

⑦ 화학물질제법발명과 이에 용매를 부가한 제법발명

설명 ⑦ : 용매는 「용액을 구성하는 일 성분으로 용질을 녹여주는 媒質」로 정의될 수 있으며, 대부분의 화학물질 제조방법에 있어 출발물질과 반응물질은 용액상태로 반응시키는 것이 편리하며, 또 유리할 수 있다는 것은 일반적으로 공지된 사실이다. 따라서 제법 그 자체에 특징을 가지는 화학물질제법발명(A+B→P)은 그 명세서내의 용매에 관한 기재유무와는 상관없이 용매사용의 개념을 포함하고 있는 것으로 보아야 할 것이므로 제법자체에 특징있는 화학물질의 제법발명(A+B→P)에 용매를 부가함에 특징이 있는 제법발명(A+B+S(용매)→P+S(용매))은 원제법발명(A+B→P)에 용매 S를 내적부가한 이용발명으로 보아 이들 사이에는 이용관계가 성립하는 것으로 취급한다.

다음의 경우에는 이용관계가 성립하지 않는 것으로 취급한다.

⑧ 화학물질제법발명과 이의 촉매를 치환한 제법발명

설명 ⑧ : 상기설명 ⑥에 불구하고, 제법 그 자체에는 특징이 없고 촉매사용에 특징을 갖는 제법발명(A+B+C(촉매)→P+C(촉매))과 이 제법에 대하여 촉매 C를 촉매 C'로 치환한 제법발명(A+B+C'(촉매)→P+C'(촉매)) 사이에는 균등의 문제는 논의될 수 있으나 이용문제는 존재하지 않는 것이므로 이들 사이에는 이용관계가 성립하지 않는 것으로 취급한다.

⑨ 화학물질제법 발명과 이의 용매를 치환한 제법발명

설명 ⑨ : 상기 설명 ⑦에 불구하고, 제법 그 자체에는 특징이 없고 용매사용에 특징을 갖는 제법발명 ($A+B+S(\text{용매})\rightarrow P+S(\text{용매})$) 과 이 제법에 대하여 용매 S를 용매 S'로 치환한 제법발명 ($A+B+S'(\text{용매})\rightarrow P+S'(\text{용매})$) 사이에는 균등의 문제는 논의될 수 있으나 이용문제는 존재하지 않는 것이므로 이들 사이에는 이용관계가 성립하지 않는 것으로 취급한다.

⑩ 화학물질 제법 발명과 이에 타원료를 부가(또는 치환)한 제법발명

설명 ⑩ : 출발물질 A와 반응물질 B를 반응시켜서 생성물질 P를 제조하는 선행화학물질 제법발명($A+B\rightarrow P$)에 있어서, 출발물질 A와 반응물질 B이외의 타원료(X)를 부가하는 경우에는 화학반응의 성격상 선행제법과는 상이한 별도반응이 진행되는 것이 일반적이며, 혹, 별도반응이 진행되지 않는 경우라면 선행제법과 동일성을 유지한 제법으로 판단되므로 이들 사이에는 이용관계가 성립하지 않는 것으로 취급한다.(타원료(X)를 부가한 경우는 촉매(C) 또는 용매(S)를 부가한 경우와 상이하다)

또한, 선행화학물질제법발명($A+B\rightarrow P$)과 이 선행제법에 대하여 출발물질 A 또는 반응물질 B를 타원료(X)로 치환시킨 제법발명 ($X+B'\rightarrow P'$ 또는 $A+X\rightarrow P''$) 사이에는 균등의 문제는 논의될 수 있으나 이용문제는 존재하지 않는 것이므로 이들 사이에는 이용관계가 성립하지 않는 것으로 취급한다.

4-4. 화학물질제법발명과 이에 반응조건을 부가(또는 치환)한 제법발명

다음의 경우에는 이용관계가 성립하는 것으로 취급한다.

⑪ 화학물질제법발명과 이에 반응조건, 즉, 온도, 압력, 습도 또는 반응시간 등을 부가한 제법발명

설명 ⑪ : 모든 화학물질의 제조공정은 그 반응조건에 대한 구체적인 인식여부와는 상관없이 일정한 반응조건하에서 진행된다는 것을 알 수 있다. 따라서 제법 그 자체에 특징을 가지는 화학물질제법발명($A+B\rightarrow P$)은 그 명세

서 또는 특허청구범위의 이들 조건, 즉, 온도, 압력, 습도 또는 반응시간에 관한 구체적인 기재유무와 상관없이 이들 조건을 제법에 포함하고 있는 것으로 보아야할 것이므로, 제법자체에 특징이 있는 화학물질의 제법발명($A+B\rightarrow P$)에 반응조건 RC를 부가함에 특징이 있는 제법발명($A+B \text{ RC } P$)은 원제법발명($A+B\rightarrow P$)에 조건 RC를 내적 부가한 이용발명으로보아 이들 사이에는 이용관계가 성립하는 것으로 취급한다.

다음의 경우에는 이용관계가 성립하지 않는 것으로 취급한다.

⑫ 화학물질제법발명과 이의 반응조건, 즉, 온도, 압력, 습도 또는 반응시간 등을 치환시킨 제법발명

⑫ : 상기설명 ⑪에 불구하고, 제법 그 자체에는 특징이 없고, 반응조건 RC를 부가함에 그 특징을 갖는 제법발명($A+B \text{ RC } P$)과 이 제법에 대하여 반응조건 RC를 반응조건 RC'로 치환시킨 제법발명($A+B \text{ RC}' P$) 사이에는 균등의 문제는 논의될 수 있으나, 이용문제는 존재하지 않는 것이므로 이들 사이에는 이용관계가 성립하지 않는 것으로 취급한다.

V. 맺는말

지금까지 발명간 이용관계의 판단은 필히 특허청의 권리범위확인심판에서 다루어져야만 하며, 또 그 판단에 필요한 기준설정이 시급히 요청된다는 필자의 견해를 밝힌 후에, 필자 나름대로 화학발명에 있어서의 이용관계 판단기준을 몇몇 기초적인 Case에 관하여 간략히 작성해 보았다.

필자의 욕심으로는 보다 충실하고 완벽한 기준을 작성하고 싶었지만, 필자의 무지로 그 내용이 충실치 못하게 된 점에 대하여 깊이 사죄드린다.

앞으로 이 분야에 관심있으신 많은 분들의 검토를 부탁드립니다. 보다 완벽한 기준의 제안들이 속출됨으로써 하루빨리 훌륭한 기준이 확립시행될 수 있는 날이 올 수 있게 되기를 기원하면서 본 小考를 마감한다. ♣