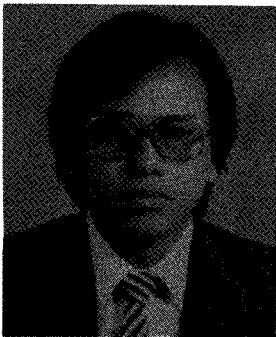


# 化學物質의 用途發明 特許小考

- EPO 抗告審判事例 중심 -



李 德 祿

〈국제특허연수원 부교수 · 공학박사〉

## 目 次

- I. 머리말
- II. 사건의 개요
- III. 항고심판부의 심결
- IV. 맺는말

〈이번號에 全載〉

## I. 머리말

필자는 본고에서 공지된 화학물질의 새로운 용도를 발명한 경우 특허청구의 범위는 어떻게 작성되어야 할 것인가와 출원의 실체심사는 어떻게 해야 할 것인가에 대하여 유럽특허청(EPO)의 항고심결례를 중심으로 검토해 보았다.

우리나라 현행 특허법은 용도발명의 특허성에 대하여 구체적 명시를 하고 있지 않으나 동법 제32조 규정 불특허사유에 이를 열거하지 않으므로서 화학물질의 용도발명은 그 특허성이 인정된다는 소극적인 규정을 가진다고 해석된다. 이에 따라 우리청은 용도발명에 관한 심사기준을 제정·운영하고는 있으나 그 내용이 아직 충분하지 못하여 연구원들이 화학물질의 새로운 용도를 개발해 놓고 특허출원하고자 하는 경우 특허청구의 범위를 작성하거나 혹은 심사관이 동 특허출원에 대하여 실체심사를 수행하게 될때 심사결과의 일관성을 유지하기 어렵다는 지적이 있다.

무릇 기술수출을 지향하는 선진국 대기업의 연구·개발은 신물질 창출 노력에 보다 역점을 두게되지만, 기술의 모방·개량단계에 있는 우리나라를 비롯 개도국 기업·연구소의 기술개발 환경하에서는 이 노력과 동시에 이미 개발되어 있는 화학물질의 새로운 산업상의 용도에겐대 의약, 농약, 식품, 염료 등으로서의 용도개발과 그 화학물질의 개량된 공정기술의 연구·개발도 필수적인 과제가 아닐 수 없다. 그 이유는 첫째, 자연과학의 성질에 따른 것으로 기 개발된 화학물질의 새로운 용도나 생산공정의 개발은 새로운 화학물질을 발명하는 일보다 투자 노력과 시간면에서 훨씬 쉽다는 점을 들 수 있고 둘째는 기술이전의 용이성 때문인데 용도발명 등 개량발명의 특허권을 소유하는 경우 선진국 기업으로부터 오는 신물질 Royalty 압력을 절감하는 수단으로도 사용할 수 있고 경우에 따라서는 기술이전을 손쉽게 할 수 있기 때문이다.

특정용도의 화학물질을 신규로 개발하게 되면 그 화학물질 자체와 그 물질의 산업상 용도

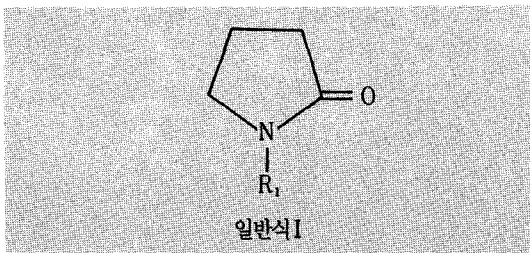
및 그 물질의 생산방법 등 전체가 일군의 발명으로서 성립되고 특허명세서에는 이들이 모두 기재됨과 동시에 특허청구의 범위에는 이들 모두를 독립항으로서 청구할 수 있다. 그러나 하나의 화학물질은 몇 가지 또 다른 산업상의 용도와 가능한 생산방법을 내재하게 마련이다. 이따로 또 다른 산업상의 용도와 효율높은 생산방법이 후발명으로 존재하게 되는데 이 때문에 선발명이 되는 기본특허권자와 후발명이 되는 개량특허권자간에는 종종 이용·저촉관계가 성립되고 따라서 특허법상 실시권하여 심판제도가 필요하게 된다. 우리나라 현행 특허법 제98조와 138조는 개량 특허권자에게 통상 실시권하여 심판 청구의 길을 열어놓고 있다.

우리나라는 이제 세계 10대 공업소유권 관련 다출원국이 되었다. 따라서 개량발명특허의 주요 부분을 차지하고 있는 화학물질의 용도발명에 관한 신중한 연구·검토가 더 필요하게 되었다. 특히 이 분야 기술개발이 크게 요청되고 있는 우리의 현실에서는 더욱 그렇다고 할 것이다. 용도발명의 특허에 관하여는 당해 출원된 용도발명이 특허성이 있느냐의 문제와 특허성이 있는 경우 특허청구의 범위는 어떻게 작성하고 해석되어야 하는가가 기본특허권에 대한 권리침해의 구성과 조정이라는 관점에서 중심논점이 되는 것이다.

## II. 사건의 개요

이 사건은 스위스 Hoffman-La Roche & Co AG의 EPO 특허출원 제79 100 378·3호(출원일 1979. 2. 9)의 거절조정 불복 항고심판 청구권으로서 당초 심사관의 거절사정할 때의 특허청구의 범위는 다음과 같다.

### 1. 일반식 I 을 가지는 피롤리딘 유도체



여기서 R<sub>1</sub>은 활성의 약물질로서 오르도-메톡시벤조일, 메타-메톡시벤질, 파라-메톡시벤질 혹은 파라-프로트벤질을 의미한다.

2. 활성의 약물질로서 1-(파라-메톡시벤질)-2-피롤리딘은

3. 대뇌기능부전에 대항하며 지능을 향상시키는 활성의약 물질로서 청구범위 제1항에 청구한 일반식 I 을 가지는 피롤리딘 유도체

4. 대뇌기능부전에 대항하며 지능을 개선하는 활성의약 물질로서의 1-(파라-메톡시벤질)-2-피롤리딘은

5. 청구범위 제1항에 청구된 일반식 I 을 가지는 피롤리딘 유도체를 함유하는 의약조성물.

6. 청구범위 제1항에 기재한 일반식 I 을 가지는 피롤리딘을 함유하는 대뇌기능부전에 대항하며 지능을 개선하는 조성물

7. 1-(파라-메톡시벤질)-2-피롤리딘은 함유하는 의약조성물

8. 1-(파라-메톡시벤질)-2-피롤리딘은 함유하는 대뇌기능부전에 대항하며 지능을 개선하는 조성물.

심사관은 유럽 특허협약(European Patent Convention) 제52조 제4항과 제54조 제5항의 규정을 들어 본건 청구범위로 하고 있는 특허출원을 1982년 3월 31일 거절하였다. (여기서 EPC 제52조 제4항은 '특허될 수 있는 발명'에 관한 규정으로 치료나 수술에 의한 동물 또는 인체의 처리방법이나 진단방법은 산업성이 결여되어 특허하지 아니한다는 규정이며 동 협약 제54조 제5항은 발명의 '신규성'에 관한 규정으로 제52조 제4항에 언급된 제방법에 사용되는 화학물질이나 조성물의 용도가 공지되지 아니한 때에는 그 화학물질이나 조성물은 특허할 수 있다는 규정이다).

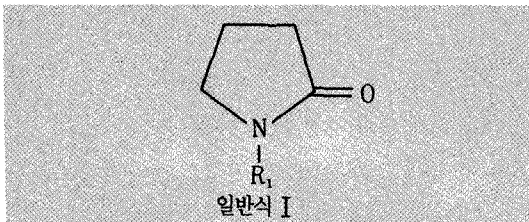
한편, 심사관이 지적한 구체적인 거절 이유를 보면 첫째, 특허청구의 범위 제1, 2, 5항 및 7항은 비록 그것이 의학적 용도가 공지되어 있지는 않았을지라도 특허출원전에 이미 공지된 피롤리딘 유도체에 관한 것이며, 둘째 특허청구의 범위 제1, 2, 5항 및 7항에 기재된 특허대상으로 하고 있는 화학물질은 특정 치료용에만

국한한다고 볼 수 없기 때문에 특허하여 할 수 없다는 것이었다. 요컨대, 심사관의 거절이유의 요지는 출원인이 특허청구의 대상으로 하고 있는 청구항 제1, 2, 5항 및 7항은 공지된 화학물질의 특정용도 발명에만 국한되어 있지 아니하고 권리범위를 너무 확대하여 작성했다는 주장으로 분석된다.

이에 대하여 특허출원인은 EPO 항고심판부(Board of Appeal)에 1982년 8월 2일 항고심판을 청구하였다. 청구인은 당해사건의 거절사정은 철회되어야 하며 제1-8항에 대하여 그렇지 않으면 제3, 4, 6항 및 8항에 대하여는 유럽특허가 허용되어야 한다는 취지의 결정을 구하고 그 이유로서 EPC 제52조 제4항과 제54조 제5항의 적용은 그 이유가 없다. 특정용도를 포함하지 않는 청구범위도 당연히 법률적 보호가 필요한 것이며, 만일 이같은 청구항들이 보호되지 못한다면 특허보호범위에 있어서 심각한 불확실성의 문제가 생길 것이다. 더우기 청구범위 제1, 2, 5항 및 7항은 특허명세서에 의하여 충분히 개시되고 있으며 따라서 EPC 제84조의 규정에 의한 요건을 충족한다는 의견을 개진하였다.(여기서 EPC 제84조는 청구범위는 간결·명료히 기재되어야 하고 명세서에 충분히 개시되어야 한다는 규정이다).

한편 EPO 항고심판부는 청구인에게 청구범위(claims)의 정정보완을 요구하였는데 청구인은 이에 응하여 1983년 6월 6일 청구범위를 보정하였다. 보정된 특허 청구범위는 다음과 같다. (참고로, 청구항의 보정된 부분을 밑줄로 그었다).

1. 일반식 I 을 가지는 피롤리딘 유도체



여기서 R<sub>1</sub>은 활성치료 물질로서의 용도가 있는 오르도-메톡시벤조일, 메타-메톡시벤질, 파라-메톡시벤질 혹은 파라-프로르벤질을

의미한다.

2. 활성치료 물질로서의 용도가 있는 1-(파라-메톡시벤질)-2-피롤리딘은

3. 대뇌기능부전에 대항하며 지능을 향상시키는 활성치료물질로서의 용도가 있는 청구범위 제1항에 기재한 일반식 I 을 가지는 피롤리딘 유도체.

4. 대뇌기능부전에 대항하며 지능을 개선하는 활성치료 물질로서의 용도가 있는 1-(파라-메톡시벤질)-2-피롤리딘은.

5. 청구범위 제1항에 기재한 일반식 I 을 가지는 피롤리딘 유도체와 약학적 불활성 성분을 함유하는 의약조성물

6. 청구범위 제1항에 기재한 일반식 I 을 가지는 피롤리딘 유도체와 약학적 불활성 성분을 함유하는 대뇌기능부전에 대항하며 지능을 개선하는 화학물질

7. 1-(파라-메톡시벤질)-2-피롤리딘은과 약학적 불활성 성분을 함유하는 의약조성물

8. 1-(파라-메톡시벤질)-2-피롤리딘은과 약학적 불활성 성분을 함유하는 대뇌 기능부전에 대항하며 지능을 개선하는 화학물질

이상 청구인이 제출한 보정된 청구범위를 精査하여 보면, 청구항 제1-4 항은 당초 심사관에 의하여 거절된 청구범위와 달라진 것을 알 수 있고 즉 '활성치료 물질이라는 용도'를 한정하였으며 또 청구항 제5-8항도 '의약적 불활성인 성분'이라는 말이 추가되어 있음을 알 수 있다.

**III. 항고심판부의 심결**

EPO 항고심판부는 보정된 청구범위에 대하여 본건 항고심판청구는 EPC 제106조(항고심판청구), 제107조(청구인의 자격), 제108조(청구기간 및 청구방식) 및 규칙 제64조(청구서의 기재)에 적합한 것으로 인정되며 심사관의 1982년 3월 31일자 거절사정은 이를 파기한다. 본건 항고심판청구는 보정된 청구범위와 적절히 보정된 특허명세서에 따라 유럽특허를 허용하기 위하여 이를 당초 심사관에게 환송한다는 취지의 결정을 하였는데 동 결정의 요지를 정

리하여 보면 다음과 같다.

첫째, 특허에서 보호받고자하는 사항은 보정에 의하여 원출원항의 요지를 변경하지 아니하였다.

둘째, 청구범위 제1항에 기재된 '활성의약물질' 및 기타 '의약조성물'이라는 표현들은 본래 너무 넓게 청구되었다.

셋째, 일반식 I을 가지는 공지된 피롤리딘 유도체는 '활성치료물질'로서 특히 대뇌기능부전에 대항하고 지능을 개선하는데 적합하며 또한 이는 공지가 아니라는 청구인의 주장은 이를 인정할 수 있다. 즉 청구하고 있는 피롤리딘 유도체는 Chemical Abstracts 63,16256 e(1965)에 이미 공지되어 있으나 EPC 제52조 제4항에서 말하는 동 화학물질의 용도는 공지가 아니며, 동 협약 제54조 제5항에 의거 동 용도를 가지는 화학물질은 신규하다.

넷째, 본건 청구범위로하고 있는 기술적 사항은 진보성이 있다. 비록 1-(3, 4, 5-trimethoxybenzoyl)-2-pyrrolidinone이 이미 Chemical Abstracts 87, 39272m과 68145e(1977)에 암기와 기억능력의 개선에 유용하다고 기재되어 있을지라도 피롤리딘 핵의 질소 원자 상에 benzoyl group을 치환한다는 것은 공지된 화학물질과 서로 다른 것이다. 따라서 3개가 아닌 오직 1개의 methoxy group을 가지는 1-(오르도-메톡시벤조일)-2-피롤리딘온을 함유하는 화학물질은 당업자가 용이하게 예측하기 곤란하며 이 물질이 치료활성을 갖는다는 것도 자명하지 않은 것이다.

다섯째, 청구범위는 두 가지 헤딩 즉 제1-4항은 용도한정 물질 청구항으로, 제5-8항은 조성물 청구항으로 구성되어 있으나 그러한 두 가지 청구범위 작성방식의 특허성에 대하여는 본질상 논란의 여지가 없다. 따라서 심사관이 적시한 거절 이유중 제5항 및 제7항의 의약조성물에 대하여 특허할 수 없다는 부분은 더 이상 채택할 수 없다. '의약적으로 불활성 성분'이라는 말이 추가되어 의약조성물로서의 기능을 분명히 표현했기 때문이다. 따라서 문제는 아직도 청구범위 제1, 2항의 넓은 해석을 EPC

제54조 제5항에 의거 허용할 수 있는가 하는 점에 있다.

여섯째, '치료물질'이란 용어를 좁게 해석할 것인가에 대하여도 깊이있게 검토되었는바 EPC 제54조 제5항과 제52조 제4항은 수술 또는 치료방법을 위한 화학물질이나 조성물의 용도 기재범위를 규정하고 있는 것이 아니므로 용도의 기재를 금하거나 넓게 기재하지 말라는 규정이 아니라는 것이 당 항고심판부의 일치된 견해이다.

일곱째, 심사관은 EPC 제84조의 규정에 의거 당초 청구항 제1, 2, 5항 및 7항은 명세서에 기재된 특정치료효과 밖에 없는데도 이를 모든 치료목적에 적합한 것으로서 청구하고 있는 것은 EPC 제84조 규정에 위배된다고 하였으나 가능한 치료효과를 모두 기재하지 않았다는 사실만으로 청구범위를 일반적으로 인정하지 않으려는 견해는 정당화될 수 없으며 이는 EPO가 제정·운영하고 있는 '치료활성 조성물'에 관한 일반심사기준에도 맞지 않는다는 것이 당 항고 심판부의 견해이다.

따라서 본건 항고심판 청구에 있어서 치료목적에 위한 공지된 화학물질의 일반적인 용도한정은 EPC 제54조 제5항의 규정에 부합되는 것이라고 하였다.

#### IV. 맺는말

특허법 제정·운영의 기본 취지는 동법 제1조에서 규정하고 있는 바와 같이 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모하게 하므로써 국가의 기술발전을 촉진하고 나아가 산업발전에 기여하는데 있으므로 특허청구의 범위의 간결·정확한 작성과 특허출원의 신속·공정한 심사는 어느때나 절실히 요청된다 하겠다. 더우기 특허발명의 이용·저촉 관계가 빈번히 발생하는 개량특허 특히 화학물질의 용도발명에 있어서는 매우 중요한 문제가 된다.

본고에서 다룬 항고심결사례는 유럽특허청에서 비교적 초기에 대두되었던 의약용도 발명에 대한 특허성과 청구범위 작성실례에 해당된다. 심사부에서는 청구범위가 너무 넓게 작성

되어 거절하였던 것을 항고심판부에서 적절한 절차에 의거 청구범위를 적법하게 조정·조치한 것은 공지된 화학물질의 용도발명특허 보호 측면에서 당시는 물론 현재 보아서도 가히 일품이라 하겠다. 요컨대 용도발명의 특허청구 범위의 작성은 첫째, 용도한정 물질 청구항과 조성물 청구항 중 어느 형태로서 기재하여도 좋으며 둘째 용도한정 물질 청구항은 발명의 객체가 되는 용도만을 정확히 한정할 것. 셋째, 조성물 청구항은 조성물로서 표시되도록 예컨대 의약으로서 활성부분과 불활성 성분을 모두 포함하는 형태로 기재할 것 등이 요구된다.

본고에서 다루어진 사례가 우리나라 국·공립 및 사기업 연구소에서 화학물질의 새로운 용도개발 업무에 종사하시는 분들과 동 분야 특허출원 및 심사업무에 관여하시는 특허 man 모든 분들에게 조그마한 참고자료가 되었으면 한다. <♣>

참고문헌

- 특허청, 산업재산권법회집, 1990
- 영국 변리사협회, European patents Handbook, 1990.
- N R<sub>1</sub> 일반식 I N R<sub>1</sub> O 일반식 I

**祝**  
**會員企業 創立紀念**

◆ 12月中 ◆

◎…本誌 紙面을 빌어 다음 會員企業의 創立紀念日을 慶賀합니다…◎

會 員 名	代 表	周 年	創 立 年 月 日
(株)한빛지적소유센타	黃 宗 煥	4周年	87. 12. 1
東 亞 製 藥 (株)	孫 貞 衫	59周年	32. 12. 1
金 明 信 特 許 法 律 事 務 所	金 明 信	19周年	72. 12. 8
韓 一 電 機 (株)	權 泰 完	27周年	64. 12. 12
韓美合同特許法律事務所	李 泰 熙	14周年	77. 12. 13
大 京 產 機	鄭 榮 根	2周年	89. 12. 14
松 原 產 業 (株)	朴 敬 在	26周年	65. 12. 15
(株)韓國商標資料센타	朱 鳳 文	5周年	86. 12. 19
大 宇 精 密 工 業 (株)	權 五 竣	10周年	81. 12. 19
三 星 코 닝 (株)	韓 亨 洙	18周年	73. 12. 20
(株) 國 際 商 事	辛 相 大	42周年	49. 12. 21
金 星 電 氣 (株)	李 憲 祖	21周年	70. 12. 26
現 代 重 工 業 (株)	崔 秀 佚	18周年	73. 12. 28
現 代 自 動 車 (株)	全 聖 元	24周年	67. 12. 29
(株) 和 承	金 載 源	11周年	80. 12. 30