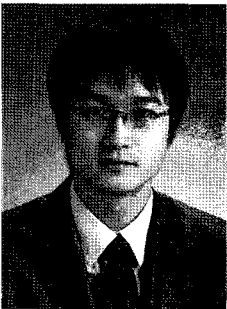


일부 화합물을 제외하기 위한 보정의 요건



공영민 변호사
한얼국제특허사무소

I. 서

화학발명에서는 신규 화합물에 대한 넓은 범위의 특허권을 확보하기 위하여 일반적으로 치환기의 다양한 정의를 포함하는 형식으로 특허청구범위를 작성하는 경우가 많다. 이러한 형식의 청구항을 통상적으로 generic claim 이라고 하는데, 이러한 청구항은 실제 제조한 화합물 보다 넓은 범위를 가지게 된다.

실제 제조한 화합물 보다 넓은 청구항으로 인하여, 예기치 않게 이에 포함되는 일부 화합물의 구조가 공지되어 청구항 전체가 특허성이 부정되는 경우가 있다. 이 경우, 청구항 전체의 특허성이 부정되는 것을 방지하기 위해서는 그 일부 화합물을 제외하는 보정이 필요하게 된다. 이러한 형식의 보정은 제외규정 또는 예외규정¹⁾이라고 불리는 방

식으로 보정하게 된다.

한편, 이러한 형식의 보정은 특허법상 규정되어 있는 보정의 요건을 만족하여야 하는데, 최초로 출원된 명세서 또는 도면에 제외규정 또는 예외규정에 대한 내용이 기재되어 있지 않은 경우에는 원칙적으로 보정은 허용될 수 없기 때문이다. 그러나 특별한 경우, 최초로 출원된 명세서 또는 도면에 제외규정 또는 예외규정에 대한 내용이 기재되어 있지 않음에도 제외규정 또는 예외규정을 허용될 필요가 있는 경우가 있다. 따라서 이러한 특별한 경우가 어떤 경우에 해당되는지에 대해, 보정 요건의 법적 의미와 함께 검토해보고자 한다.

II. 보정제도의 의의

1) 국내 특허심사실무상 이러한 형식의 기재를 제외규정 또는 예외규정이라고 하는데, 예컨대 청구항에서 "단, ... 은 제외한다" 라는 형식의 기재를 의미한다. 해외의 경우 이를 negative claim 또는 disclaimer 라고도 하는데, 유럽에서는 disclaimer 라고 한다.

보정제도는 출원당시의 명세서의 내용의 내용을 수정하는 것으로, 선출원주의의 결점을 보완하여 명세서 또는 도면의 내용에 불비가 있는 경우에 그 하자를 치유하게 하는 제도이다. 그러나, 보정을 무제한 허용하게 되면 출원당시의 명세서 내용과 다르게 될 염려가 있어 선출원주의의 원칙이 무너지 수 있다. 이를 방지하고자 국내 특허법 47조 2항에서 보정의 허용범위에 대해 최초로 출원된 명세서 또는 도면의 범위내로 제한하고 있다. 이를 '신규사항 추가 금지'라고도 하는데 유럽 특허법도 이와 거의 동일한 제한 규정을 두고 있다.²⁾

따라서, 명세서에 기재되지 않은 내용, 즉 일부 화합물을 삭제하는 제외규정 또는 예외규정이 출원당시의 명세서에 기재되어 있지 않다하더라도 이러한 보정이 허용될 수 있는 경우인지를 검토함에 있어서는, 보정제도의 의의와 그러한 보정이 허용되어야만 하는 불가피성을 함께 고려하여 판단하여야 한다.

Ⅲ. 제외규정 또는 예외규정에 대한 보정이 허용되는 요건

1. 유럽 판례의 요지

제외규정 또는 예외규정에 대한 보정이 허용되는지와 관련하여, 유럽의 확대심판부에서 이에 대한 명확한 요건을 제시하였으며, 판례에서 보정의 의의와 예외적인 경우에 대한 자세한 내용이 기재되어 있어, 이를 살펴보기로 한다.

검토된 유럽판례는 Decision G 0001/03으로³⁾, 비슷한 시기에 유사한 쟁점이 논란이 되어 함께 확대심판부에서 심사되었고, 제외규정 또는 예외규정을 추가하는 보정에 대해 구체적인 조건들을 판시하였다.⁴⁾

판결의 요지를 정리하면 다음과 같다.

(1) 제외규정 또는 제외되는 기술적 사상이 최초로 출원된 명세서에 기재되어 있지 않다는 사실만으로는 유럽 특허법 123(2)조에 위배되는 것이 아니다.

(2) 하기와 같은 조건들이 최초로 출원된 명세서에 기재되어 있지 않은 제외규정을 추가하는 보정에 적용된다.

- 제외규정은 다음과 같은 경우에 허용된다.
 - 유럽 특허법 54(3)조 또는 54(4)조에 해당하는 비교대상발명에 대해 특허청구범위를 축소하여 신규성을 극복하기 위한 경우
 - 유럽 특허법 54(2)조에 해당하는 우연한 비교대상발명에 대해 특허청구범위를 축소하여 신규성을 극복하기 위한 경우; 우연한 비교대상발명이란 기술분야가 관련이 없어 당업자가 결코 고려하지 않는 경우를 말한다.
 - 유럽 특허법 52 내지 57조에 비기술적 이유로 특허성을 배제하기 위한 경우

• 제외규정은 신규성을 극복하거나 비기술적 이유로 특허성을 배제하기 위하여 필요한 것 이상을 제외하여서는 안된다.

• 진보성 또는 명세서 기재 보충과 관련되는 제외규정은 유럽 특허법 123(2)조에 반한다.

• 제외규정은 유럽 특허법 84조에 명확하고 간결하게 기재되어야 한다.

2. 판례분석

(1) 기본 전제 - 제외규정 또는 제외되는 기술적

2) 유럽특허법 123(2)조 : The European patent application or European patent may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed.

3) Decision G 0001/03은 유럽의 확대심판부(the Enlarged Board of Appeal)에서 나온 판례로서, 2004년 4월 8일자로 판시되었다.

4) 유럽의 기술심판부(Technical board of Appeal)에서 두 개의 사건이 제외규정과 관련된 쟁점이 문제되었는데, 이를 확대심판부에서 종합적으로 심리하여 판시하였다. Decision G 0002/03이 다른 사건에 대한 판례인데 Decision G 0001/03과 내용이 동일하다.

사상이 최초로 출원된 명세서에 기재되어 있지 않다는 사실만으로는 유럽 특허법 123(2)조에 위배되는 것이 아니다.⁵⁾

확대심판부는, 비록 최초로 출원된 명세서에 기재되지 아니한 제외규정을 추가한다는 사실만으로 단정적으로 보정의 요건을 벗어난 것은 아니라는 전체 하에, 그 이유로 이러한 보정이 기술적 변경에 해당하지 않아 선출원주의의 원칙을 벗어나지 않는 경우가 있기 때문이라고 판시하였다. 나아가, 이러한 보정을 허용하지 않는다면 출원인에게 매우 불리한 경우도 있다 할 것인데, 이와 같은 여러 가지 상황을 고려하여 특별한 경우, 즉 최초로 출원된 명세서에 기재되지 아니한 제외규정을 추가하는 경우에도 보정이 허용되는 경우가 있다고 판시하였다.

(2) 명세서에 기재되지 아니한 제외규정을 추가하는 보정이 허용되는 경우

확대심판부는, 명세서에 기재되지 아니한 제외규정을 추가하는 보정이 허용되는 경우로 세가지를 예시하였으며, 각각에 대해 살펴보도록 한다.

1) 유럽 특허법 54(3)조 또는 54(4)조에 해당하는 비교대상 발명에 대해 신규성 극복을 위하여 특허청구범위를 축소하는 경우⁶⁾

확대심판부는, 유럽 특허법 54(3)조⁷⁾ 또는 54(4)조에 해당하는 비교대상발명에 대해 신규성 극복을 위하여 특허청구범위를 축소하는 제외규정을 추가하는 보정은 유럽 특허법 123(2)조에 위배되지 않는다고 판시하면서, 그 이유로 이러한 보정은 “법적인 문제”에 속하는 것이라고 판시하였다.

확대심판부는, 유럽 특허법 54(3)조 또는 54(4)조는 두 개의 동일한 발명이 다른 날에 출원된 경우 특허권이 선출원자에게 속하게 하기 위한 규정이며, 이를 위하여 ‘법률상’ 특허청구범위를 서로 비교하여 동일한 경우에는 선출원자에게 특허권을 부여하기 위한 규정으로 해석하였다.

동일한 발명에 대해 두 개의 출원이 있는 경우에는 선출원주의의 원칙상 먼저 출원한 자에게 특허권이 부여되며, 이를 위하여 선출원이 아직 공개되기 전에 후출원이 출원되는 경우에는 이를 규제하기 위한 별도의 규정이 필요하게 된다. 이를 위하여, 유럽 특허법은 ‘법률적’으로 선출원과 후출원의 특허청구범위를 비교하여 동일성 기준으로 후출원을 규제하기 위한 법률을 채택하였다.⁸⁾ 이는 특허제도가 어떤 방법으로 후출원을 규제할 것인가의 법률상의 문제인 것으로 선출원과 후출원의 기술적인 문제와는 상관이 없다.

따라서 확대심판부는 특허청구범위가 완전히 동일한 경우에는 선출원에 의하여 후출원이 특허를 받을 수 없으나, 전체가 아니라 일부가 겹치는 경우에는 상기 규정의 취지상 선출원에 의하여 후출원의 특허청구범위 전체가 특허를 받지 못하는 것이 아니라 그 겹치는 부분에만 선출원에 의하여 특허를 받지 못한다고 해석하여야 한다고 하였다. 결론적으로, 유럽 특허법 54(3)조에 해당하는 비교대상발명에 대하여 겹치는 부분에 대한 제외규정을 추가하는 보정은, 선출원과 후출원을 구분하여 권리가 귀속되는 것을 분명히 하기 위한 법률적인 이유이므로, 유럽 특허법 123(2)조의 규정에 반하지 않는다고 판시하였다.

2) 유럽 특허법 54(2)조에 해당하는 우연한 비교대상발명에 대해 특허청구범위를 축소하여 신규성을 극복하기 위한 경우⁹⁾

확대심판부는, ‘우연한 비교대상발명(accidental anticipation)’에 대해 신규성이 문제되는 경우에 한하여

5) An amendment to a claim by the introduction of a disclaimer may not be refused under Article 123(2) EPC for the sole reason that neither the disclaimer nor the subject-matter excluded by it from the scope of the claim have a basis in the application as filed.

6) to restore novelty by delimiting a claim against state of the art under Article 54(3) and (4) EPC

7) 유럽특허법 54(3)조 및 54(4)조 : Additionally, the content of European patent applications as filed, the dates of filing of which are prior to the date referred to in paragraph 2 and which were published on or after that date, shall be considered as comprised in the state of the art.

8) 국내의 경우도 특허청구범위간의 동일성을 판단하고 있다.

9) to restore novelty by delimiting a claim against an accidental anticipation under Article 54(2) EPC

이를 제외하기 위하여 제외규정을 추가하는 보정은 유럽 특허법 123(2)조의 규정에 반하지 않는다고 판시하였다.

우연한 비교대상발명이란 화학분야에서 주로 발생하는데, 예를 들어 넓은 범위의 특허청구범위, 즉 generic claim에 대해 이에 해당하는 일부의 화합물이 비교대상발명에 기재되어 있다고 할 때, 비교대상발명에서 이 화합물에 대한 효과가 전혀 기재되어 있지 않거나 또는 전혀 다른 효과에 대해 기재하고 있는 경우를 말한다. 이러한 경우의 대표적인 예가, 비교대상발명은 단순히 화학합성에 관한 논문에 불과하고 화합물의 효과에 대해서는 전혀 기재하고 있지 않은데, 이 비교대상발명에 기재된 특정 화합물이 generic claim에 속하게 되는 경우를 생각할 수 있다.

비교대상발명에 화합물의 구조가 동일한 화합물이 기재되어 있을 뿐 그 내용상 출원된 발명과 너무나 무관한 경우에는 근본적으로 그러한 비교대상발명은 본 발명과 기술적으로 아무런 관련이 없다고 볼 수 있으며, 이는 전적으로 우연적인 것으로 해석되어야 한다. 따라서 이는 비교대상발명으로도 볼 수 없는 것이며 이에 의하여 넓은 범위의 청구항이 모두 특허를 받을 수 없다는 것은 매우 부당한 것이다.

결론적으로, 확대심판부는 우연한 비교대상발명은 generic claim과 무관하여 당업자가 결코 고려하지 않았을 것이므로, 이를 제외하는 보정은 그러한 우연한 비교대상발명과 무관하다는 것을 명확하게 하는 것이므로 기술적 구성의 변경과 무관하다고 판시하였다.

3) 유럽 특허법 52 내지 57조에 비기술적 이유로 특허성을 배제하기 위한 경우¹⁰⁾

확대심판부는, 비기술적인 이유로 특허성을 배제하기 위한 제외규정을 추가하는 것은 허용된다고 판시하였다. 확대심판부는 비기술적인 이유의 대표적인 예로 공공의 이익에 반하는 경우를 지적하였다. 예컨대 포유동물의 출산을 억제하는 발명에 대해 기재하고 있을 때, 이를 동물에게 적용하는 것은 문제가 없으나, 사람에게 적용하는 것은 공공의 이익에 반할 수 있는데, 이에 사람을 제외한다는 제외규정을 추가하는 것은 '법적인 이유'에 의한 것이므로 허용된다고 판시하였다.

(3) 명세서에 기재되지 아니한 제외규정을 추가하는 보정이 허용되지 않는 경우

확대심판부는, 명세서에 기재되지 아니한 제외규정을 추가하는 보정이 허용될 수 없는 경우로 다음 두 가지를 지적하였으며, 실제 사례에서 쟁점이 되었던 내용이다. 각각에 대해 살펴보도록 한다.

1) 유럽 특허법 54(2)조에 해당하는 우연한 비교대상발명이 아닌 비교대상발명에 대해 특허청구범위를 축소하는 경우

확대심판부는, 우연한 비교대상발명이 아닌 비교대상발명에 대해 특허청구범위를 축소하는 것, 즉 제외규정 또는 예외규정을 추가하는 보정은 부당한 결과가 초래되는 것인바 허용될 수 없다고 판시하였다.

출원시의 명세서에는 종래기술이 언급되어야 하고, 이를 회피하기 위한 특허청구범위가 작성되며 특허청구범위에는 넓은 범위의 청구항부터 이를 구체화한 범위의 청구항이 단계적으로 작성되어, 출원인이 미처 알지 못한 비교대상발명에 대해서도 대비할 수 있도록 작성되는 것이 일반적이다. 확대심판부는 이러한 사실로부터, 만일 우연한 비교대상발명이 아닌 비교대상발명에 대해서도 제한없이 제외규정이 허용된다면, 심사과정에 제시될 비교대상발명에 대해 제외규정으로 회피가 가능하므로 출원시 넓은 범위의 특허청구범위를 작성하는 것을 허용하는 결과가 되어 부당하다고 지적하였다.

우연한 비교대상발명이 아니라면, 제외규정에 의하여 제외되는 부분은 비교대상발명과 기술적으로 관련이 있다고 해석되어야 하므로, 이 부분을 제외하는 것은 원래 청구항의 기술적 내용을 변경하는 것으로 해석되고 이를 허용하는 것은 선출원주의의 의의에 반한다고 할 수 있다. 결론적으로, 확대심판부는 generic claim과 기술적인 관련이 있는 비교대상발명에 대해서는 제외규정을 추가하는 것은 허용되지 않는다고 지적하였다.

2) 실시불가능한 부분을 제외하는 경우

확대심판부는, 특허청구범위에 실시불가능한 부분이 있는 경우 이 부분을 제외하기 위한 제외규정을 추가하는

10) to disclaimer subject-matter which, under Articles 52 to 57 EPC, is excluded from patentability for non-technical reasons

것은 허용되지 않는다고 판시하였다. 그 이유로 특허청구 범위에 실시불가능한 실시예가 있다는 것은 진보성이나 명세서 기재의 보충과 관련된 것이라고 지적하였다.

특허출원은 출원시에 발명이 완성되어야 하며, 명세서에는 당업자가 그 발명을 용이하게 실시할 수 있을 정도로 기재되어야 하는데, 실시불가능한 부분이 특허청구범위에 기재되어 있다하여 이를 제외하는 것을 허용하는 것은 그 자체로 명세서에 하자가 있는 것이거나 또는 비교 대상발명과 비교하기 위한 것으로, 이는 청구항에 기술적인 변경을 주기 위한 것으로 해석된다. 결론적으로, 확대 심판부는 실시불가능한 부분에 대한 제외규정은 기술적 내용과 관련된 것이므로 허용될 수 없다고 지적하였다.

(4) 제외규정을 추가하는 보정이 허용되는 경우 보정시 유의사항

확대심판부는, 제외규정을 추가하는 보정이 허용되는 경우라 할지라도 보정이 허용되는 범위에 엄격히 국한되어야 하며 이를 벗어나는 제외규정은 허용되지 않는다고 판시하였다.¹¹⁾ 또한 제외규정이 포함된 청구항은 명확하고 간결하게 기재되어야 한다고 판시하였다.¹²⁾

제외규정 또한 특허청구범위의 일부인바, 유럽특허법 84조¹³⁾ 하에 제외규정에 의하여 어떤 부분이 제외되는지 명확하고 간결하게 기재되어야 한다고 판시하였다. 또한 이러한 보정이 이루어지는 경우에는 발명의 상세한 설명에서도 이러한 내용을 기재하여 특허의 투명성을 높여야 한다고 판시하였다.

즉, 제외규정은 특허청구범위의 기술적 기여를

하지 않는 범위에 제한되며, 이는 특별한 경우에 한하여 명세서에 기재되지 아니한 제외규정이 유럽특허법 123(2)조에 위배되지 않는 예외적인 경우이므로, 앞서 설명한 특별한 경우에 대해 제외가 필요한 범위 내에서만 제외규정이 허용된다고 판시하였다.

따라서 제외규정이 허용되는 경우에는 그 허용되는 범위 내에서만 명확하게 제외하는 보정을 하여야 한다.

IV. 결

신규 화합물에 대한 넓은 범위의 특허권을 확보하기 위하여 일반적으로 치환기의 다양한 정의를 포함하는 형식으로 특허청구범위를 작성하는 경우가 많은데, 이와 동시에 특허청구범위가 넓어질수록 비교대상발명이 많아질 수 있다는 점을 유의하여야 한다. 특히, 예기치 않게 이에 포함되는 일부 화합물의 구조가 공지되어 특허청구범위 전체가 특허성이 부정되는 경우가 있다.

앞서 살펴본 바와 같이, 이러한 경우 예외규정 또는 제외규정으로 극복할 수 있는 경우가 있으므로, 이의 요건을 검토하여 특허청구범위를 최대한으로 유지할 수 있을 것이다. 이와 함께 특허청구범위가 넓어질수록 이를 구체화한 종속항을 효과적으로 함께 기재하는 것이 필요할 것이다.

따라서, 화학발명의 특성을 이해하고 특히 다른 발명과 달리 제외규정에 대한 보정이 허용되는 예외적인 경우를 고려한다면, 이를 적절하게 활용하여 효과적인 특허권을 확보할 수 있을 것으로 판단된다.

| 발명특허 2009. 12

11) A disclaimer should not remove more than is necessary either to restore novelty or to disclaim subject-matter excluded from patentability for non-technical reasons.

12) A claim containing a disclaimer must meet the requirements of clarity and conciseness of Article 84 EPC.

13) The claims shall define the matter for which protection is sought. They shall be clear and concise and be supported by the description.