

# 美国化学特許実務

(上)



田 峻 恒

<本會 理事・辨理士>

形態를 살펴보기로 한다.

## ① 化學發明明細書

化學發明을 特許出願하는데 있어 必要한 明細書에 影響을 끼치고 있는 여러가지 要因 가운데 빼놓을수 없는것은 以前의 技術狀態라 할수 있다.

熟練된 사람이 確實히 알수 있는 발명에 대한 技術內容은 명세서에 叙述할 필요가 없다.

例로서 이미 發表된 實用으로서 明確히 알수 있는 발명의 사용에 관한 細部事項이나 이미 公知된 試作用이 있다면 審査官은 이러한 以前의 발명에 대해 잘모르고 지나쳤다 하더라도 出願者가 既存의 方法을 사용하려고 할때에는 公知된 기존방법에서 필요한 부분을 引用해 왔음을 명세서에 나타내어야 한다.

명세서에 또하나의 影響을 주는 요인은 請求中인 발명의 形態에 있다.

만일 발명이 잘 알려진 工程이나 어떤 類의 化合物改良에 관한 것이면 豫見할 수 없는 反應을 포함하는 발명 (즉 觸媒劑, 또는 豫見할수 없는 性質, 生理的 活動)보다 필요한 명세서가 줄어들다.

美國特許節次上 명세서는 다음과 같은 것을 포함하는 것이 重要하다.

발명의 명세서에서 발명에 관계되는 기술에 익숙한 어떤 사람이라도 容易하게 알아볼수 있도록 充分히 明白하고 簡潔한 文句로 作成함으로써 같은 技術系統에서 심사하는 各各의 심사관에 도움을 주게되며 出願時 어떠한 것이 명세서되어야 할 것인가에 대해서 다음 4가지의 完壁한

### 1. 概括적인 明細

개괄적인 명세는 가장 넓은 範圍의 特許權主張을 하는 발명의 서술이다. 그러므로 言語가 漠然하거나 不分明하여 발명을 明確히 記述하지 않는限 이것이 普通明細書에서의 主特許權主張과 一致한다.

### 2. 中間明細

中間明細는 抱括적인 考案보다는 더 明確하게 그리고 特定한 例보다는 더 廣義의 명세서로 매우 중요한 것이다.

이것은 포괄적인 주장에 쓰인 單語들에 대한 補充과 說明에 사용되며 元來의 主特許權主張이 先發明으로 인하여 特許권보호를 받지 못하는 경우 限定된 主張의 보충이 될수 있다.

만약 심사관이 주 특허권주장이 너무 개괄적이라고 하여 棄却하는 경우 이것은 交渉目的을 위하여 매우 중요하며 또한 원래의 주특허권주장이 한정된 것으로 要求될 경우 더 制限된 주특허권 주장에 대한 補充이 될수 있다.

中間明細書는 여러가지 役割을 하기때문에 이것은 모든 출원에 恒常 添付되어야 한다.

例로서 炭火水素類로 定義되는 주 주장의 출원을 생각해보면 단지 補充明細로서는 메틸化合物뿐일 경우 심사관이 주 주장을 棄却해 버리면 출원자가 할수 있는 일은 拒絶에 대한 抗訴를 하거나 주장을 特定한 메틸化合物에 한정시키도록 後퇴하는수 밖에 없다.

그러나 예로서 출원인이 9個까지의 炭素를 갖

는 알킬이라는 中間明細를 갖고 있다면 더 넓은 뜻의 주장을 얻을 수 있다.

중간명세서는 개괄적인 用語에 대한 보충으로서도 매우 중요하다.

예로서 주 주장이 “炭化水素”이고 명세서에서는 단지 메틸화합물로만 되어 있는 경우를 다시 한번 생각해 보면 만약 명세서에 “안킬, 옥틸, 페닐, 벤질등이 탄화수소란 말에 포함되어 있다고 되어 있으면 심사관이 주 주장을 받아들일 것이다.

### 3. 詳細한 明細

化學發明에 있어 特許權을 주장하는 발명의 여러가지 특정한 예에 대한 詳細한 명세는 대단히 緊要한 것이다.

여기서 특정한 예라는 말은 完全한 實驗方法이나 作用法에 대한 것이 아니라 化學的化合物類에서의 특정화합물의 名稱, 特定反應物, 化學工程에서의 特定生成物을 指稱하는 것이다.

特許廳에서는 一般的發明에 관해 例證되는 여러 특정의 具體的表現에 대한 명세서에 큰 重要性를 賦與하고 있으므로 특정예들은 일반적 주장이 포함하는 범위를 모두 표현할수 있어야 한다.

마커쉬 주장은 天然物類에 屬하지 아니하는 것들을 모은 주장이다.

典型的 例로 水素, 알킬, 히드록시, 할로겐과 같은 化學物質에 붙은 官能基들이 있다.

이들은 天然物類에 속하지 않으므로 이들 基中の 어느 하나를 갖고 있는 화합물은 다른 기들의 例證이 되지 못한다.

그럼으로 이러한 문제를 避하기 위하여 마커쉬 그룹에 속하는 모든것을 例示하기에 充分한 정도의 特定化合物에 대한 명세가 있어야 한다.

美國特許法에서는 發明者가 最善의 것이라고 믿는 特定例를 반드시 發表할 것을 強力히 요구하고 있다.

또한 특허법에서는 가장 뛰어난 예를 秘密로 하는 것을 許諾하지 않으며 만약 비밀로 하게 되면 그 특허는 無効가 된다.

### 4. 發明을 明示하는 方法

특허를 주장하는 것만 明示할 것이 아니라 發明

特許出願에는 本發明이 어떻게 이루어졌는지를 명시하여야 한다.

발명에서 始發物質이 새로운 것이면 이 시발물질의 製造法이 明白하지 않는 한 이 물질의 제조방법에 대해서도 명시해야 한다.

특히로 주장된 개괄적 발명의 다른 부분을 만들기 위해서 다른 方法이 필요하다면 이 방법도 명시하여야 하는 것이다.

따라서 명세서는 熟練工이 특히로서 주장된 모든것을 만들수 있을정도로 詳細하여야 하며 특허된 發明品을 만들기 위한 日常的인 實驗法 以外에는 더 이상 필요가 없다.

### 5. 發明을 使用하는 方法

미국특허법에서는 특히로서 주장된 發明使用法에 대해서 명세서에 명시해 놓도록 規定하고 있다.

用途가 明確한 경우 이것을 명시하지 않아도 된다는 決定을 받았더라도 용도를 밝히지 않는 것은 危險하다고 할수 있다.

보통 發生하는 문제는 용도가 充分히 명시되어 있는지에 있으며 이에대한 區別方法은 이 기술에 숙련된 사람이 일상적 實驗方法 以外的 것으로 이 발명을 사용할수 있는지의 與否이다.

만약 발명이 개괄적인 것이면 특히로서 주장된 모든것에 대하여 사용방법을 명시해 놓아야 한다. 그 뿐만 아니라 本發明의 工程에 의해 告知의 것과 새로운 生成物의 두가지가 나온다면 이 새로운 생성물에 대해서도 명시되어야 한다.

또한 用途가 藥理的인 作用을 利用하는 것이면 앞서나온 藥品과 같은 作用을 하는 비슷한 構造式인 경우 그 작용에 대한 명시정도면 충분하다.

그러나 이러한 작용을 가지는 既知의 화합물과 구조에 있어서 매우 相異한 약품이 나오면 이 작용의 사용방법에 대한 완전한 명시가 필요하고 만약 生成物이 醫藥品인 경우 이 생성물을 사용하는 방법에 대한 상세한 명세가 필요하다.

다만 생성물의 특정한 기지의 의약품과 같은 용도에 사용되는 경우는 例外로 하면 이 경우에 이 생성물은 기지의 의약품과 같은방법으로 投與量을 사용하면 된다는 것만 명시하면 충분하다.

실제로 藥理的作用이나 醫藥品 以外の 사용에 대해 요구하는 명세는 별로 많지는 않다. 그러므로 可能하면 藥理적작용이외에 다른 용도에 대해서도 비록 그 용도가 商業的인 면에서 實質的인 것이 못되더라도 명시하여 놓는 것이 좋다.

만일 이와같은 다른 용도에 대한 것도 명시해 놓으면 심사관은 藥理적 또는 醫學的인 용도에 대한 명세가 不充分하다는 異議를 提起하지는 못할 것이다.

미국특허법에는 中間物로서의 化學藥品使用에 대해서도 實用性을 賦與하고 있으나 最終의 生成物이 알려져 있는 從前技術에 의해 實用성이 높아야한다는 條件에서만 許容된다.

만일 最終의 生成물이 기지의 것이 아니고 용도도 알려져 있지 않은 것이면 最終生成물이 實用用途를 本願發明의 特許請求範圍에서와 같은 出願書에 명시하여야 한다.

## ② 外國人の 對美出願要領

自國法에 맞는 출원명세서가 반드시 美國法이 요구하는 것보다도 一致한다는 법은 없다. 설사 그렇다 하더라도 翻譯士가 發明의 技術의 면에 대해 잘 알지못하면 문제가 발생할 素地가 있다.

그러므로 미국의 代理人은 接受하기전에 미국에 출원한 原文을 다시한번 볼 필요가 있다.

만약 어떤 缺點이 있어 이 출원을 접수하기전에 訂正할 時間的 餘裕가 있어야 한다.

그러므로 정정할 충분한 시간을 위해서 적어도 出願接受期限 1個月前에 원문을 보내주어야 하는데 이것 역시 容易한 일은 아니다. 따라서 미국대리인이 접수전에 출원서를 研究할 機會가 없었다면 접수즉시 檢討해야 한다.

그러나 起訴問題를 일으킬 缺點이 있는 것을 發見하면 이것을 정정할 출원서를 具備하고 當初出願書의 後續으로서 遲滯없이 접수하도록 해야한다.

이 새출원은 자국에서 발표된 것과 미국에서 先出願된 모든 것은 물론 새로운 명세서에 대해서도 特惠를 받게되는데 다만 여기서는 심사관이 아니라 미국대리인이 부족한 점을 찾아야 한다는 조건이 붙게된다.

## 1. 自國語로의 接受

번역사에 의해 번역할 시간이 없으면 특별한 경우에 한하여(예로서 미국에서의 即刻的인 接受가 요구될때) 명세서와 特許權主張을 英語대신 自國語로 출원할 수 있다.

그러기 위해서는 다음과같은 일을 하여야만 한다.

- ① 다른 接受條件을 充足시킬 것
- ② 자국어로 접수하는데 있어 優先權主張과 法律的 問題를 피하기 위해 필요한 설명서를 접수시킬 것
- ③ 公證한 英語翻譯文을 특허청의 요청이 있으면 접수시킬 것.

## 2. 發明者全員の 署名을 다 채우지 못한 出願書의 接受

① 行方不明 또는 死亡發明者로 말미암아 發明者 全員の 署名이 없는 출원서도 접수는 可能하나 이와같은 것은 발명자를 찾을수 없거나 출원서에 서명할수 없는 경우에 한하며 미국대리인은 필요한 서류를 제공해줄 수있다.

이때에도 반드시 「출원서에 발명자의 서명을 받을수 없음을 證明하는 書類」를 포함시켜야 한다.

## 2. 讓受人에 의한 接受

發明特許權者가 直接 出願書를 접수시켜도 되나 그러한 行爲로서 발명자들이 자국에 살고있지 않는 때이거나 그들에 의해 서명된 출원서들이 기간내에 미국에서 받아지지 않거나 優先權主張年度(Priority Year)안에 접수하는 경우이다.

## 3. 美國委任者에 의한 接受

緊急한 狀況下에서는 美國委任者에 의한 접수도 가능하며 여기에는 위임자가 발명자 자신의 대리인으로서 출원접수할 권리를 가짐이 서류상 指定되는 것을 필요로 하고있다.

예로서 미국위임자가 출원을 준비함에 있어 그 출원서가 出願人國에 보내져 발명자에 의해 서명된 출원서가 미국위임자에게 다시 郵送되었을때 우편이 遲延되었거나 紛失된 경우이다.

<계 속>