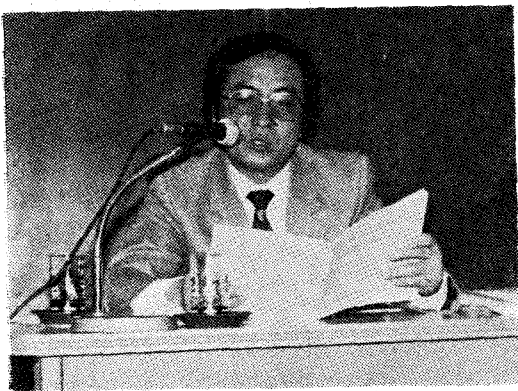


우리나라 用途發明特許制度(1)

化學物質을 中心으로 한 考察

編輯室

○……이 글은 지난 2월 8日 特許廳 研修室……
 ○……에서 開催된 本會 主催 第17回全體實務……
 ○……懇談會에 招請講師로 參席한 羅基相 特……
 ○……許廳 審査 3局 有機化學審査擔當官의……
 ○……「우리나라 用途發明特許制度」란 主題……
 ○……의 講演內容이다. 2회에 걸쳐 登載한다……
 ○……編輯者 註……○



〈講演中인 羅基相審査擔當官〉

을 開發하는데 적게는 數百萬弗에서 數千萬弗의 施設投資 및 R&D 등 所要費用과 많은 時間 및 高級頭腦人力이 必要한데 比하여, 既知 化學物質의 境遇는 其數가 莫大하며, 既知의 化學物質이므로 特許權 紛爭을 일으키지 않고도 新用途를 開發할 수 있으며, 또한 開發에 必要한 費用 時間, 人力이 新物質 開發보다 越等히 有利한 點 등의 利點으로 各國에서는 既知 化學物質의 藥害 除去 등을 통한 新用途를 開發함으로써 人間과 動·植物의 疾病退治, 安樂한 環境保護와 産業發展을 꾀하고자 勞力하고 있다.

(例: Bayer社 年間 約 15,000餘個의 化學物質 生物活性實驗: 化學經濟 '84.6 參照)

그렇다면 特許法上 用途發明이란 무엇이며 其 特許性은 어떠한가, 現行 特許法上의 保護範圍의 限界等を 可能한 限 明白히 糾明하고 아울러 化學物質特許와 關聯된 國際動向에 對하여 詳述 하므로써 特許를 통한 우리나라의 産業發達과 工業所有權分野의 發展에 이바지 하고자 한다.

1. 序 論

現在 알려져 있는 既知化學物質, 特히 精密化學分野의 農·藥物質의 數는 莫大(農藥分野의 境遇만 約 500萬個以上: 世界農藥工業聯盟資料) 하고 每年 其數가 大幅增加하고 있다.

이에 따라 新規化學物質은 勿論 既知 化學物質의 用途에 對하여 世界 各國은 其研究를 活潑히 進行하고 있다. 이는 新規 有用한 化學物質

2. 用途發明의 定義

가. 定義

化學物質(單一化學物質로서 新規 또는 既知包含) 自體의 屬性이라 할수 있는 特定の 性質(以下特性이라함)을 特定の 分野 또는 目的에 利用(또는 使用: USE)하는 것을 用途라 定義하며, 이를 特徵으로 하는 發明을 用途發明이라 한다.

〈參考〉各國의 用途發明關係規定

PCT : 生産品의 用途(a use of product)

美國 : 化合物의 새로운 用途(new use of composition of matter)

日本 : 物의 特定의 性質을 全的으로 利用하는 物의 發明

韓國 : 化學物質의 用途에 關한 發明

나. 歷史的 흐름

20世紀까지는 化學物質自體의 開發에 研究의 重點을 두었으나, 20世紀中半에는 Process改良과 用途를 前提로 한 新規化學物質開發에, 現代에 이르러서는 新規化學物質의 開發보다는 莫大한 數의 既知化學物質의 놀라운 效果(Suprising effect)를 얻게되는 新用途의 開發로 研究가 集中되고 있다.

다. 各國 特許法의 比較

美國의 경우 既知化學物質自體(known 또는 old compound)에 內在되어 있는 特性의 發見(discovery)을 生物과 天然物의 單純한 發見(Columbus의 America 新大陸發見, Newton의 重力法則發見等)과 區分하여 New ute(of Com-

position of matter)라 하기도 하며 유럽 各國에서는 新規化學物質의 最初 用途와 區分하여 Second use로 定表하기도 한다.

또한 1984.8.10 우리나라에서도 發効된 PCT (Rule 13)에서는 product의 use라는 用語로서 用途發明의 獨立 category을 定立하고 있다.

그러나 product의 1st use나 2nd use가 新規化學物質의 境遇에는 大部分同時에 發見되는 傾向이나 新規化學物質의 開發이 어려운 現在에는 大部分 既知化學物質의 New use에 對한 用途發明을 狹意의 뜻으로 定立하기도 한다.

라. 用途發明의 2大別

1. 化學物質自體의 用途를 直接 使用하는 境遇

(例 : 醫藥을 直接 人體에 投與해서 疾病을 退治하는 境遇)와

2. 化學物質을 他物質에 添加하여 使用하는 境遇

(例 : 化學物質A(變質防止劑)를 飲料水에 添加시켜 飲料水의 變質을 防止하여 마시게 하는 境遇)로 크게 2大別할 수 있고, 特許法上 發明의 區分에 따라서 分類되는 其 種類에 對하여는 다음에서 具體的으로 說明키로 한다.

3. 用途發明의 區分(Categories of Inventions)과 其 時代的 흐름

〈化學物質을 中心으로〉

가. 發明의 區分

(資料 : PCT Rule 13에서 主로 拔萃)

區 分	Process 發明	機械, 器具 裝置 發明	化學 物質 發 明	用 途 發 明	
				Ist use ⁽⁴⁻¹⁾	2nd use(new news) ⁽⁴⁻²⁾
初 期	암모니아+炭酸 가스	⊗ ⊗→	尿 素 (例 : 100% 原劑)	尿素的 肥料性 을 그대로 使用 하는 段階 (例 : 尿素肥料 (劑))	
中 期	改 良 方 法 (例 : BASF法 Du Pont法 東洋 高壓法	改 良 裝 置 ⊗	公 知	肥 料 性 公 知	新用途인 防焰性 開發始作 段階 例 : 尿素(x-x₁%)를 主成分으로 하는 防焰劑(또는 其 組成物)

區 分	Process 發明	機械, 器具 裝置 發明	化學物質 發 明	用 途 發 明	
				Ist use ⁽⁴⁻¹⁾	2nd use(new new) ⁽⁴⁻²⁾
近 代	公 知	公 知	莫大한 數 의 公知	公 知	公 知
			代替類似 化學物質 開發		

나. 時代的 흐름

初期에는 Process에서부터 化學物質의 發明과 1st use 發明까지 同時에 이루어졌으나 中期에는 이에 對한 改良과 新用途의 開發이 始作되었으며 現在에는 上記에서 記述한 바와같이 莫大한 資金과 時間이 所要되는 藥物質의 發明보다는 既知 化學物質의 新用途發明에 힘을 쏟고 있다.

尿素有 例로서 說明하면

初期에는 암모니아와 炭酸가스를 反應시켜 얻은 尿素有 肥料로 使用하였으나 中期에는 보다 經濟的으로 尿素有 만들기 爲하여 여러가지 改良製法이 나왔으며 現在는 尿素의 用途를 肥料以外에 一般産業分野에서 防焰劑로 醫藥分野에서는 利尿劑로 使用하고 있으며 用途의 發明形態도 多樣化 되어가고 있는 바 이에 對하여는 다음의 用途發明表現形式에서 다루게 될 것이다.

4. 化學物質의 用途發明表現形式 (形態)

가. 單一化學物質의 境遇

分 野	化學物質名	用 途 發 明	備考(用途限定化學物質)
農 藥	DDT	DDT 殺虫劑 (性)	殺虫性 DDT
醫 藥	Penicillin	페니실린消炎性(劑)	消炎性 페니실린
其他 精密 化學	페로시아나이드	페로시아青色劑(性)	青色性 페로시아

※ 消炎性用 페니실린으로 表現하는 境遇發明의 存在가 用途가 限定된 化學物質의 發明에 있

으므로 化學物質 不許國에서는 問題가 될 것이나, 페니실린 消炎劑로 表現하는 境遇에는 發明의 存在가 페니실린이라는 單一化合物을 消炎劑라는 用途에 使用하는 用途發明에 있게되고 化學物質의 發明으로는 볼 수 없다. 따라서 用途發明特許를 許容하는 나라에서는 別 問題가 없다고 할 것이다.

그러므로 어떤 表現 形式을 取하여야 할 것인가 하는 問題는 各國에서 어떤 特許 制度(化學物質 自體, 用途限定物質自體, 用途發明)를 採擇하고 있는가에 따라 其 表現形式을 決定해야 할 것이다. 우리나라에서는 特許法 第4條3號와 5號의 規定에 依하여 單一化學物質은 勿論 그 用途發明의 境遇도 特許를 不許하고 있으므로 위 3가지 形式은 모두 不特許 事由에 解當되는 것이다.

나. 組成物形態의 境遇

〈組成物이란: 2種以上の 成分이 全體로서 均質하게 存在하고 1物質로서 把握되는 것을 말한다.

參考: 筆者가 1979年 制定한 別添 産業別 審査基準(Ⅲ) 組成物編 參照)

組成物 形態의 用途發明은 여러가지 方法으로 說明할 수 있겠으나 理解를 쉽게하기 爲하여 우리나라 現行 特許法 第4條5號의 不特許 事由에 依하여 特許가 認定되지 않는 境遇와 不特許 事由의 例外的 形態로서 特許가 認定되는 境遇로 크게 區分하여 說明하고자 한다.

(1) 特許 許與가 認定되는 境遇

(가) 典型的 組成物 形態

單一化學物質(有效成分) + 單一化學物質(有效

成分)→組成物 即 2以上の 有效成分物質로 構成되는 組成物 形態의 境遇이다.

(例 1) 金 X%(不變性)+팔라듐 Y%(高強度)
→金과 팔라듐의 合金(不變高強度 齒牙用 合金)

(例 2) 陽이온 界面活性劑+陰이온 界面活性劑
→陽·陰이온 界面活性劑(上昇效果)

(나) 其外의 形態

(單一化學物質의 用途이나 組成物形態로 許與되는 경우)

(例 1) Tetra Ethyl Lead(A) X%에 Gasoline Y%를 加하여 Gasoline에 Anti-Knocking性を 증가시킨 Tetra Ethyl Lead A(X%)와 Gasoline(Y%)으로 構成된 組成物

이 境遇, 單一化學物質인 A의 酸化防止性を 利用하여 Gasoline에 A를 添加시킴으로써 Gasoline에 Anti-Knocking性を 증가시켜 自動車 engine의 폭음을 줄이는 surprising effect를 나타내는 바, 其 效果가 製品인 Gasoline에서 發生되는 點이 單一化學物質自體의 用途가 그대로 있는 境遇(다음 (2)項의 特許될 수 없는 組成物에 對한 說明과 對比 參照要)와 區分된다고 할 수 있다.

따라서, 이때에는 Gasoline은 補助劑로서 何等機能이 없고 單一化學物質인 A의 酸化防止性이 利用된 例이나, 組成物 全體로서 效果가 있는 境遇進歩性이 認定되며 上位概念인 A의 酸化防止性이 Gasoline이라는 製品에 限定하여 下位概念으로 表現되는 境遇이며, 이 境遇 現行特許法下에서도 組成物 形態로 特許될 수 있는 것이라 認定된다.

(例 2) 變質防止劑(X-X₁%) A를 飲料水(Y-Y₁%)와 混合하여서 된 長期間不變되도록 한 A와 飲料水와의 組成物

(例 3) 過酸化水(쉽게 分解됨) 消毒液 X%에 分解防止를 爲하여 單一化學物質인 分解防止劑 Y%를 加하여된 組成物

(例 4) 良醬 X-X₁%에 單一化學物質인 防腐劑 Y-Y₁%를 加하여 良醬에 곰팡이가 생기지 않도록 良醬-防腐劑로 構成된 組成物

(2) 單一化學物質로서 組成物形態이나 特許가 認定되지 않은 境遇

(가) 有效成分인 單一化學物質을 他物質에 但只 添加(混合)하는 境遇의 組成物 形態

(例) 방부제인 單一化學物質原劑(A) X%를 용제에 混合하여 된 방부제 X%와 용제로 構成된 간장용 방부제

이와 같은 用途發明의 境遇, A와 溶劑를 混合함으로써 일핏 보기에는 組成物形態를 갖추고 있으나 A의 防腐性이 그대로 溶劑에 섞여있는 狀態이며 또한 溶劑는 何等 變化(效果)가 없고 機能도 없는 單純한 稀釋劑로서 單純히 A라는 化學物質의 防腐性이 그대로 溶劑속에 存在하고 있다.

다만, 이를 간장에 넣었을 때에야 비로서 간장 自體에 곰팡이가 생기지 않는 效果(Surprising effect)가 나타나게 되므로 이는 위 組成物 形態(1)(나)項과 嚴格히 區分되어야 할 것이며, 따라서 이 境遇의 組成物 形態는 上位概念인 單一化學物質 A의 防腐性 即 單一化學物質의 用途만을 表示하는 結果가 되고 外形上으로는 組成物의 形態를 갖추고 있으나 實際적으로는 組成物과는 嚴格히 區分되며 現行 特許法 第4條 5號에 該當되는 結果가 되어 우리나라에서는 特許될 수 없는 것이라 생각된다.

그러나 用途發明을 許與하는 美國 等에서는 이와같은 組成物 形態에는 特許를 認定하고 있다.

(나) 其外의 形態

(例) 防腐劑(A) X%를 添加함을 特徵으로 하는 곰팡이가 생기지 않는 간장 製造方法으로 表現하는 境遇

이와 같은 用途發明의 境遇 其結果는 위 組成物 形態中(1)(나), 單一化學物質(A)의 防腐劑 X%와 간장 Y%로 構成된 組成物 形態와 結果의 으로 같은 效果를 갖는 것이나 其 表現形式이 간장 製造方法에 特徵이 있는 것이 아니라 防腐劑(A) X%를 添加하는데 特徵이 있으므로 發明存在가 特徵部에 存在한다고 보는 境遇에는 結局 單一化學物質의 用途로 歸結되고 이는 위 組成物 形態中 (1)(나)와 表現形式面에서 區分되어 特許될 수 없는 것이라 생각되나 筆者도 이

部分에 대하여는 많은 疑問點을 갖고 있으며 앞으로 많은 사람들의 研究檢討와 特히 法律家의

(3) 現行 法上用途發明의 許·不現況 整理

〈筆者의 區分方式에 依함〉

	事	例	發明의 把握	現行特許法規定	備考
不 特 許	單一化學物質의 用途	消炎性 페니실린	用途限定化學物質	4條 3號와 5號	
		페니실린(이 主成分인) 消炎劑	化學物質의 用途	4條 5號	
特 許	組成物形態로서 其他	防腐劑(X%) A와 溶劑를 混合 하여된 防腐劑	單一化學物質의 用 途가 그대로 存在	4條 5號	
		·防腐劑 X%를 添加함을 特徵으로 하 는 간장 製法 ·BHC X와 담체(補助劑) Y%로 構成 된 殺虫劑를 使用하여 殺虫하는 方法	” ”	” ”	
特 許	典型的組成物形 態 組成物形態로서 單一化學物質의 用途인 境遇	(有效成分+有效成分)·金(X%)+팔라 듐(Y%)로 된 不變高強度組成物 ·陽이온洗劑(X%)+陰이온洗劑(Y%)	組成物全體로 보아 上昇效果	産業別審査基 準(Ⅲ) 組成物 參照	
		(單一有效成分과 製品) 녹킹防止劑(X%) 와 가솔린(Y%)으로 構成된 組成物	製品에 Surprising effect	”	

適切한 有權解釋이 必要한 分野라 생각된다.

(4) 化學物質自體와 用途와의 關係

(化學物質發明과 用途發明과는 明確히 區分)

通常 狹表의 發明에는 4個의 Category가 있다
(PCT Rule 13 參照)

- 1. Process
- 2. Apparatus
- 3. Product
- 4. Use

그 중 用途를 세분하면 다음 표와 같다.

Process	Apparatus	Products	USE
---------	-----------	----------	-----

(用途限定 化學物質)

〈醫藥分野〉

- 1. ____劑
- 2. 組成物
- 3. 組成物의 製造方法
- 4. 處治手段, 處方, 調製 等

〈其他 精密化學分野〉

- 1. ____劑
- 2. 組成物
- 3. 添加를 特徵으로 하는 ____의 製造方法
- 4. ____殺虫劑를 使用하여 殺虫하는 方法 等

(關係性)

(1) 物質特許 不特許

化學物質과 用途(新用途) : No Dependent

用途와 新規性 : No Dependent

(2) 物質特許 許與時

化學物質과 用途(新用途) : Dependent

(5) 其他 研究課題

가. 「Ethylene Bromide 5% 稀釋液으로 殺
菌處理된 園藝用土壤」

〈說明〉 “業”으로 營爲하지 않은 一般人이
Ethylene bromide를 直接 購入로 稀釋해서 使用
하는 境遇의 發明者의 保護問題

나. 化合物의 五感으로 直接認識 될 수 있는
性質로서 當然히 豫期되는 用途에 關한 組成物
形態의 發明인 境遇 特許로서 認定되지 않는다.

上記의 用途는 化合物의 性質中에서 五感으
로 直接認識할 수 있는 性質로부터 當然한 것으
로서 誘導되는 用途로서 其性質에 依한 作用效
果까지도 直接五感으로 認識될 수 있는 用途를
말한다.

例컨대 通常의 狀態에서 芳香을 가지는 化合
物 X에 對하여 其芳香을 利用하는 境遇의 其芳
香과 같은 用途의 境遇와 其芳香이 香料로서 持
續性이라는 點에서 뛰어난 境遇의 持續性 香料
와 같은 用途를 그대로 組成物에 利用하는 境遇
의 發明의 把握問題等. ♪ <계 속>