

미생물관련 특허출원 - 기탁제도 -

〈특허청 생명공학 발명보호 연구회〉

미생물관련 발명을 특허출원 하고자 할때 관련 미생물을 특허청장이 지정한 기탁기관 또는 특허절차상 미생물기탁에 관한 부다페스트조약에 따른 국제기탁기관에 기탁을 하고, 그 사실을 특허 출원 명세서에 기재하여야 한다. 다만, 그 미생물을 용이하게 입수할 수 있는 경우에는 기탁을 하지 않고, 그 입수방법을 명세서에 기재함으로써 기탁요건을 만족하는 것으로 특허법 시행령 제2조 및 제3조에서 규정하고 있다. 그러나 일부 출원인 또는 대리인이 기탁을 하지 않아도 되는 미생물에 대하여 자의적으로 해석하여 미생물을 기탁하지 않을 뿐만 아니라, 용이입수 방법을 기재하지 않아, 힘들여서 한 발명이 기탁제도의 이해부족으로 그 출원이 거절되는 예가 종종있어, 이러한 불이익이 일어나지 않도록 하기 위하여 최근 대법원 판례 및 심사기준을 소개하고자 한다.

미생물관련 발명이란 미생물이 그 발명의 필수구성 요소인 경우를 말하며, 그 미생물의 기탁여부는 다음과 같이 용이입수성 등을 고려하여 판단하여야 한다. 기탁을 하지 않아도 되는 경우는

첫째, 기탁기관이 기술적 이유로 수탁을 거부할 때에는 기탁을 하지 않을 수 있다. 과거 우리나라가 특허절차상 미생물 기탁에 관한 부다페스트 조약에 가입한 1988. 3. 28일 이전에는 특허청장이 지정한 기탁기관이 국내 2개 기관 뿐이었으므로 환경오염이나 병원성이 있는

미생물의 기탁이 거부되었으며, 이런 경우 그 사실을 명세서에 기재하고, 입증서류를 제출하면 출원이 인정되었으나, 현재는 국제기탁기관이 모두 기탁기관으로 인정되므로서 국내기탁기관에 기탁을 할 수 없던 균주도 ATCC 등에 기탁을 할 수 있어 기탁기관이 수탁을 거부하여 기탁하지 않아도 되는 경우는 거의 없게 되었다.

둘째, 이용한 미생물을 용이하게 입수할 수 있는 경우에는 명세서에 입수방법, 입수처를 기재하면 된다. 산업부문별 심사기준인 “응용 미생물공업” “미생물발명” “유전공학 관련발명”에 따른 현재 심사, 심판 운용 실무를 정리하면,

1) 유전공학 관련발명에서 명세서 기재로 충분한 경우는 제한효소로 DNA를 절단하는 과정, ligase로 ligation 시키는 과정, 화학합성으로 DNA를 합성하는 경우, 일반적인 형질전환 방법 등이며, 그러나 이러한 과정이 명세서에 기재되어 있어도 출발 미생물을 용이하게 입수할 수 없거나, 그 중간 과정에 cDNA 합성, 돌연변이 과정 등이 있어 당업자가 용이하게 실시할 수 있도록 명세서 기재가 어려운 경우는 최종 미생물의 기탁이 요구된다.

2) 시판되고 있는 미생물의 경우는 시판회사, 품명 등을 최초 출원 명세서에 기재하여 당업자가 이들 미생물을 용이하게 입수할 수 있도록 하여야 한다.

3) 이용한 미생물이 신용할 수 있는 보존기관에 보존되고 자유로이 분양되는 것이 출원전 입증된 균주에 대해서는 명세서에 그 사실을 기재하면 된다. 좀더 상세히 설명하면, 신용할 수 있는 보존 기관이란 국내지정 기탁기관(K-CTC, KCCM) 및 국제기탁기관을 말하여, 이들 기관이 표준균주로 분류하여 보존하고 있는 균주로서 출원전 누구에게나 분양되고 있는 균주가 이에 해당된다.

또한 타인의 특허균주를 이용한 경우는 우선권 주장일 현재 기탁기관으로 부터 자유로이 분양되고 있고, 특허권 존속기간 동안 계속 분양될 수 있음이 입증된 균주에 대해서만 인정을 하고 있으며, 출원인이 스스로 기탁한 균주에 대해서는, 국내기탁기관에 기탁한 경우는 특허 출원을 위한 기탁을, 국제기탁기관에 기탁한 경우는 우리나라가 부다페스트조약에 가입하기전까지는 국내기탁기관에 그 출원의 공개전까지 재기탁을, 조약 가입 후 출원에 대해서는 부다페스트 조약에 따라 국제기탁기관에 기탁을 한 경우만 인정하고 있다.

4) 기술잡지나 특허문헌에 제시된 미생물을 이용한 경우는 기술잡지나 특허출원 또는 등록번호 뿐 아니라 구체적인 용이입수 방법 및 입수처를 명세서에 기재한 경우에만 용이입수 균주로 인정하고 있다. 즉 문헌에 공지된 미생물 일지라도 출원일 현재 국제기탁기관에 기탁되어 분양되고 있거나, 시판되고 있는 사실 등을 입증하여야 한다.

여기서 출원인이 각별히 주의하여야 할 사항은 용이하게 입수할 수 있는 미생물 일지라도 이 사실을 최초 명세서에 기재하여야 한다.

그렇지 않고, 추후 보정서에 입수방법, 입수처 등을 보정하게 되면, 요지변경이 되어 그 보정서는 보정각하가 되고 원출원은 거절될 수 있다. 이는 실제로 발명에 이용된 미생물이 아닌 다른 미생물을 보정서로 보정할 수 있기 때문이다.

그러나 공공연히 이용되고 있는 균주 및 자연발효시 이용되는 균주로서 PBR322, PUC8,

PUC9, E.coli, 납두균, 국균 등은 그 입수처 등을 기재하지 않아도 극히 제한적으로 인정하는 것도 있다.

최근 대법원은(상고번호 90후 1529, 90후 1505, 90후 1512; 판결일 1991. 8. 27) 용이하게 입수할 수 있는 균주의 경우 명세서에 그 용이입수처 및 입수방법을 기재하거나, 그 균주가 공지공용된 것임을 입증할 수 있는 자료를 제출하여야 하며, 미생물 작제방법을 용이하게 실시할 수 있도록 명세서에 기재되어 있는 경우에는 최종 미생물의 기탁은 필요없다 할지라도 출발 미생물의 용이입수성에 대한 요건이 충족되어야 하며, 그렇지 않으면 기탁이 필요하다고 판시하고 있어, 현재 심사, 심판 실무의 적법성을 뒷받침하고 있다 하겠다.

이상을 종합하면, 발명의 필수구성 요소로서의 미생물은 제3자의 입장에서 용이하게 입수할 수 있거나 명세서 기재로부터 용이하게 충분히 작제가능한 경우에는 기탁은 요하지 않으나 최초출원 명세서에 입수방법 등을 상세히 기재하여야 하고, 그렇지 않은 경우에는 특허청장이 지정한 기탁기관 또는 국제기탁기관에 기탁하여야 특허법 시행령 제2조 및 제3조에 위배되지 않는 것으로 해석된다 하겠다.

한편 기탁기관의 보존균주가 증가하고 유전공학 등 관련기술의 발달로 명세서 기재로 당업자가 충분히 실시할 수 있는 경우가 확대되어 기탁하여야 할 균주의 범위가 점차 축소되어 질 것으로 보여 진다. <♣>

신 간 안 내

생명공학과 특허

규격 : 국판120면

가격 : 2,800원

판매 : 본회 자료판매센터

(전화 / (02) 551 - 5571)