



# 주요국의 생명공학과 관련된 특허성 판단기준에 대한 연구

이한영, 최은화, 김병일, 표호건, 이봉문

**농**업혁명, 산업혁명, 정보통신혁명에 이어 제4의 물결로 거론되는 바이오 테크혁명이 도래했다. 바이오란 21세기 꿈의 새로운 산업으로 생명체의 특성을 연구·이용해 인간생활에 도움을 주는 기술을 말한다.

바이오산업은 생명체가 지닌 유전물질의 이중 나선구조를 발견한 이후 눈부신 발전을 통해 보건, 의료, 자원, 에너지, 식량, 환경 등에서 21세기 인류의 난제와 무병장수의 꿈을 이루려는 인간의 영원한 염원을 획기적으로 해결할 고부가가치 산업으로써 그 범위가 전 산업으로 확대돼 가고 있을 뿐만 아니라 정보기술, 나노기술과의 결합으로 그 성장이 무궁무진한 산업이다.

최근 인간 게놈프로젝트 이후 바이오테크에 대한 세계적 관심과 행보는 그 어떤 이슈와도 비교할 수 없는 시대적 화두가 되었다. 또 인간게놈의 해독이 종료됨에 따라 이를 실제 의료 및 산업에 응용하는 데 관심이 집중되고 있다.

생물의 생명활동은 극히 복잡하여 기제가 곤란하고 또한 육종도 인위적 선발이나 돌연변이가 많아 반복가능성이 충분하지 않다는 이유로 종래에는 특허제도에서 제외되어 있었으나, 최근의

급속한 기술의 진보로 인해 반복가능성을 충족하는 가능성이 증대됨에 따라 생명체 자체도 특허권 보호의 대상으로 인정되고 있다.

그러나 이들 생물에 관련된 발명은 생물의 특수성으로 인해 발명에 이르기까지는 고도의 연구과정이 필요하고 완성된 다음에는 자기증식성을 갖기 때문에 재생 또는 분화가 용이하여 복제가 쉽게 이루어지므로, 생명공학 관련발명의 특허 보호를 어디까지 해야 할 것인가 등의 미해결의 문제가 많아 새로운 특허보호의 방향이 필요하다.

생명공학산업은 정보통신산업과 함께 21세기를 이끌어갈 고부가가치 지식산업으로 주목받고 있으며 이에 따라 의료, 식량, 에너지, 환경 등의 분야에 집중적인 투자가 이루어지면서 선진국을 중심으로 이 분야의 연구 개발 기술에 대하여 특허권 등 지식재산권으로 보호를 강화하는 추세이다. 우리나라도 지난 '90년 이후 생명공학분야의 특허출원이 급증하고 있으며 내국인의 특허출원 비율도 점점 증가하고 있다. 특허청은 이제 맞춰 1998년 「생명공학분야 특허심사기준」을 개정한 바 있다.

생명공학기술은 많은 고급인력과 막대한 투자



가 소요되나 일단 개발되어 상품화되고 기술이 공개되면 제3자에 의한 모방생산이 비교적 용이하므로 투자비를 회수하고 미래의 잠재이익을 실현시키기 위해서는 특허권의 확보를 통한 시장의 독점과 높은 가격의 유지가 필요하다 할 것이다. 그러나, 일부에서는 유전공학의 급속한 발전에 따라 인간복제가 가시화 됨에 따라 윤리문제, 환경과괴의 문제를 들어 생명공학기술의 특허보호에 대해 우려를 표명하고 있다. 실제로 많은 나라가 공서양속이나 윤리성에 위배되는 것은 특허대상에서 제외하고 있다.

생명공학발명을 크게 미생물, 식물, 동물, 유전자, DNA 단편, 단백질, 항체 및 reach-through claims에 관한 것으로 세부 주제를 나누어 볼 수 있는데 대부분의 경우 각국의 특허성 판단 기준은 유사한 체계를 갖고 있으며, 단지 주어진 기준을 적용함에 있어 각 기준사항들을 고려하는 수준에는 다소의 차이가 존재하는 것으로 나타났다.

## 1. 식물발명의 특허성

현행 우리의 식물특허제도는 1946년 미 군정하에서 미국의 법제를 그대로 받아들여서 특허법 제31조에서 오직 무성적으로 반복생식할 수 있는 변종식물만을 그 보호대상으로 삼고 있다. 앞에서 살펴본 바대로 미국의 1930년 식물특허법을 보면 그 보호대상으로 오직 무성번식식물만을 설정하고 있다. 하지만 미국이 그 특허법상의 보호대상을 무성번식식물로 제한한 이유는 어떠한 법리적인 이유에서가 아니라 1930년 당시의 원예업자들의 정치적인 압력에 의한 이유가 더 크다. 그리고 권리의 침해가 발생할 경우에 무성번식에 의한 식물의 경우는 그 특성상 발명의 동일성을 용이하게 확인할 수 있으나 유성번식의 경우는

후 세대로 가면서 서서히 그 변화가 일어나기 때문에 구체적인 특허 침해의 경우 어느 식물이 어느 특허에 포함되는 가를 판단하기 어려운 경우가 많다는 실제적인 이유도 한 몫을 했다.

최근의 과학기술의 발전으로 유성번식식물이라 하더라도 무성적으로 대량증식이 가능한 경우가 있고, 또 앞으로는 이러한 사례가 더 증가할 것으로 기대되기 때문에 현행 특허법상 보호대상을 무성번식식물로 제한한 것은 합리적이지 못하다. 미국의 경우도 1970년 식물품종보호법을 제정해서 유성번식식물을 그 보호대상으로 삼고 있고, 또 1985년의 EX Parte Hibberd 사례 이후 유·무성번식식물 모두를 일반특허로써 보호하고 있다. 결국 현행 우리 특허법상의 식물특허제도에서 유성번식식물을 제외시킨 것은 그 합리적인 근거를 찾아보기 힘들고, 또 우리법의 원형인 미국에서도 현재 유·무성식물발명을 모두 보호하고 있는 현실을 감안할 때 차제에 일본 등처럼 광범위하게 특허대상을 인정하는 것이 바람직하다.

## 2. 단백질의 특허성 판단

우리나라 특허청의 현행 심사기준에 의하면, 단백질에 대해서 명백한 기준이 설정되어 있지 않고, 이러한 상황은 다른 나라도 큰 차이가 없는 듯하다. 이렇듯 단백질관련 특허성 판단기준이 명확하지 못하기 때문에, 특허성 판단에 일관성이 부재한 실정이다. 대체적으로, 미국, 유럽, 일본 등 국가에서는 단백질의 특허성을 판단하는데 있어서, 그의 구조 및 기능적인 특성을 주요한 기준으로 하고 있으며, 우리나라도 예외가 아니고, 다만 전기 구조 및 기능적인 특성 등을 고려하는 수준이 다를 뿐으로 판단된다.

예를 들어, 미국에서는 단백질의 특허성 판단

에 있어서, 단백질의 기능에 큰 비중을 두고, 구조적 특성을 보조기준으로 이용하는 경향이 있으나, 이러한 경향에 예외도 있어. In re Mayne(41 USPQ2d, 1451(CAFC 1997))사건에서는 단백질의 기능적인 진보성을 주장하였음에도 불구하고, 구조적인 유사성에 더 큰 비중을 두어 특허성이 부정되기도 하였다.

한편, 유럽에서는 단백질의 특허성 판단에 있어서, 단백질 자체의 특성만을 가지고 판단하지 않고, 전기 단백질의 제조방법을 참조하는 경향을 나타낸다. 대표적인 판례인 T 0223/92, HIF-gamma/GENENTECH(decision of Technical Board of Appeal 3.3.2., de dato 20/07/1993) 사건에서 보듯이, 인터페론 감마 자체의 특허성에 대하여 인터페론 감마의 제조방법을 고려하여 특허성을 판단하였음을 알 수 있다.

일본의 경우에는, 유럽과는 달리 단백질의 제조방법보다는 단백질의 구조와 기능, 특히 단백질의 기능에 더 큰 비중을 두는 경향을 나타내어, 우리나라와는 매우 유사한 심사관행을 보이고 있다.

우리나라의 경우에서는, 주로 단백질의 기능을 진보성의 판단기준으로서 활용하고, 단백질의 구조적인 특성은 신규성의 판단기준으로 활용하고 있다. 예를 들어, 거절사정(특허) 1996.11.29. 대법원 96후597 판결에서 보면, 단백질의 구조적인 유사성만으로는 특허성을 판단할 수 없고, 단백질의 기능을 검토하여야 한다는 입장을 보여, 단백질의 구조면에서의 유사성을 가지는 단백질에 대하여는 그의 기능적인 우수성을 입증된 경우에 특허성을 인정하는 경향을 나타내고 있다.

상술한 바와 같이, 단백질의 특허성은 단백질의 구조 및 기능을 판단기준으로 한다는 점에서는 원칙적으로 일치하나, 실질적으로 각국마다

주요쟁점으로 내세우는 판단기준과 비중이 다소 차이가 있음을 알 수 있다. 이에, 단백질의 특허성 판단을 위한 기준을 명백히 정립할 필요성이 절실히 요구되는 것이다.

우리나라의 현행 심사기준에 단백질의 특허성에 대한 보다 명확한 기준을 설정함으로써, 단백질 및 유전자발명의 특허성 판단에 대한 균형을 맞추어야 할 필요성이 있다고 본다.

현재 단백질의 1차 구조(아미노산 서열)의 상동성은 신규성 판단기준으로, 또한 그에 따른 특성으로 진보성을 고려하여 단백질의 특허성을 판단하고 있다.

이에 단백질의 기능적인 특성을 확인하는 요소로서 여러 가지가 고려될 수 있으나, 단백질의 기능이 단백질의 3차 구조에 영향을 받는다는 사실을 감안할 때 단백질의 입체구조를 고려하여야 한다고 본다

### 3. 동종 또는 이종 생물체로부터 유래된 유전자 및 단백질의 진보성 판단

우리나라 특허청의 현행 심사기준에 의하면, 유전자의 진보성에 대하여, “공지의 구조 유전자와 동종 유래이고, 동일한 성질 및 기능을 갖는 자연에 존재하는 변이체의 구조 유전자에 관련된 발명은 진보성이 없는 것으로 본다. 단, 공지의 구조 유전자와 비교하여, 예측할 수 없을 정도로 현저한 효과를 발휘하는 경우에는 진보성이 있는 것으로 본다.” 라고 규정되어 있고, 단백질의 경우도 달리 규정은 없으나 이에 준하여 진보성이 판단되고 있는 바, 이에 따르면 동종 또는 이종으로부터 유래된 동일 또는 유사한 특성의 유전자 또는 단백질은 진보성이 없는 것으로 판단되고 있으며, 이러한 추세는 점점 강화되고 있는 듯하다.



그러나, 이러한 심사기준은 생물자원의 특허적 보호라는 시각에서 전향적으로 개정되어야 한다고 본다. 예를 들어, 어느 한 지역에 생존하는 생물체로부터 유래된 A라는 물질이 특허를 받았다고 하자, 이 경우 다른 지역에 생존하는 동종 또는 이종의 생물체로부터의 A'라는 물질을 분리한 연구자는 A'라는 물질이 A라는 물질에 비하여 예측할 수 없는 효과가 없다는 이유로 특허를 받을 수 없는 경우가 대부분이다.

그러나, 생물자원은 그 자체로서 존중되어야 하고, 개별적으로 특허받아야 할 것이며, 우리나라를 비롯한 특허제도의 정착이 일천한 후발국가에서의 천연물 연구환경을 고려하더라도 이 문제는 간과해서는 아니 될 것이다.

동종 또는 이종 생물체로부터 유래된 유전자 및 단백질의 진보성을 인정할 수 있는 근거는 합당한 진보성을 인정할 만한 논거를 만들거나, 혹은 현행 심사기준의 전향적 개정에 의해 가능하다고 본다.

예를 들면, 현행 심사기준의 유전자나 단백질의 진보성 판단에 대하여, '변이체'라는 표현을 자연계로부터 분리한 천연물(natural product)과 존재하는 물질을 조작하여 작제한 인공물(artificial product)로 구별하여, 생물체로부터 새로이 분리한 천연물의 경우는 사실상 신규성 요건이 구비되면, 분리정제나 선별방법 등의 곤란성을 인정하여 진보성을 인정하고, 인공물의 경우는 현행대로 유지하는 방안을 강구할 수 있겠다.

#### 4. ESTs 및 SNPs의 진보성 요건

현행 우리나라의 심사기준은 ESTs 등의 DNA 단편 및 SNP의 특허요건으로 산업상 이용가능성을 개시하고 있는데, 이는 다른 기타 특

허요건을 만족시킨다면 ESTs와 SNPs에 특허를 허용하겠다는 의미로 해석된다. 그러나, 산업상 이용가능성 이외의, 특허를 허용하는데 심사기준으로서 이용되어야 하는 신규성이나 진보성을 판단하기 위한 기준이 아직까지는 제시되지 못하고 있으며, 이에 관한 한 일본 및 유럽도 예외가 아닌 것으로 판단된다. 다만, 미국에서는 SNPs의 특허기준을 신규성/진보성, 산업상 이용가능성으로 나누어 제시하고 있으므로, 전기 다른 국가들과 차이가 있다고 할 수 있다.

통상적으로, ESTs 및 SNPs에서 전기 제시된 산업상 이용가능성을 감안한다 하여도, 특허허여를 받기 위하여는 종래의 유전자와 경우와 마찬가지로, 신규성, 진보성 등의 특허기준에 의하여 심사되어야 함은 자명한 것이므로, 상술한 바와 같이 미국에서는 이들의 특허기준을 정립한 바 있으며, 우리나라도 ESTs와 SNPs의 특허성 판단을 위한 기준의 정립이 절실히 요구되는 것이다.

ESTs와 SNPs의 진보성 판단을 위한 기준을 정립하기 위하여, 반드시 고려되어야 할 사항은 종래의 유전자와, ESTs와 SNPs의 기능적 차이점이다.

즉, 종래의 대다수의 유전자와는 달리, 대부분의 ESTs와 SNPs는 특정 기능을 가지는 단백질을 생산할 수 없을 것인 바, 진보성의 판단을 위한 새로운 기준을 제시하여야 한다는 것이다. 이러한 새로운 기준은 ESTs와 SNPs에 대하여 신규한 기준을 만들기보다는 현행 유전자의 특허성에 대한 기준을 개정함이 바람직할 것이다.

예를 들면, 유전자로 인하여 발현되는 단백질의 기능적인 관점에서 주로 진보성을 판단하였는 바, ESTs와 SNPs도 그 자체의 기능적인 관점, 즉 특정질병의 진단효과 등을 파악해서 진보성을 판단하는 것이 가능할 것이다.

## 5. 인간 배아줄기세포 및 체세포 복제 기술의 특허성

체세포 복제와 이를 통한 줄기세포 연구, 이종 간 핵이식 등과 관련하여, 「새로운 치료기술 개발 등 줄기세포 관련 연구에 커다란 지장을 가져 오고, 일정한 규제<sup>1)</sup> 아래 연구를 허용하고 있는 다른 국가들과 생명공학 및 의학기술의 발전에서 현저하게 뒤쳐질 수 있다」는 우려를 기초로 한 긍정론과, 「인간의 존엄성을 파괴하고 인간을 수단화하며 결국은 인간 복제를 촉진하게 될 것」이라는 부정론이 팽팽하게 맞서고 있다.

그러나, 특허법은 단지 발명의 공개에 대한 보상으로서 일정기간 다른 사람의 실시를 금지할 수 있는 권리에 불과하기 때문에, 만약 특정한 대상의 이용을 전면적으로 금지하는 것이 요구된다면 이는 특별법 제정을 통해 달성되는 것이 바람직하다. 이와 같이 사회적 합의를 통해 특허적격성에 대한 입장이 정리된 후에는, 이를 구체적으로 적용할 수 있도록 심사기준을 통하여 허용되는 것과 허용되지 않는 것의 한계를 명확하게 밝혀주는 것이 필요할 것이다. 또한, 특허출원을 심사함에 있어서 특허청구범위에 명시되어 있지는 않을지라도 인간 복제와 관련된 어떠한 가능성이 포함되는지 여부를 주의깊게 살피는 노력이 중요하며, 이를 위해 EPO와 같이 인간 복제를 배제할 수 있는 보다 구체적인 규정을 시행규칙 혹은 심사기준 등에 반영하는 것도 고려해 볼

수 있다.

## 6. 특허대상의 확대 경향

특허대상에 있어, 진단/치료방법 및 인간 배아 줄기세포에도 특허를 부여한다는 점에서 EPO, 일본, 우리나라에 비해 미국의 특허대상이 가장 폭넓다. 또한, EPO에서는 “동물 품종”을 특허대상에서 제외하는 명문 규정을 갖고 있어, 일견 우리나라나 일본보다 적용범위가 좁다고 보여지지만, 실제로 일본과 우리나라에서도 동물 품종은 단순한 발견이거나 본질적으로 생물학적 방법에 의해 생산되는 것으로서 발명에 해당하지 않거나 반복재현성 결여를 이유로 거절될 가능성이 높기 때문에 큰 차이가 있다고는 할 수 없다.

한편, 진단/치료방법의 경우에는 산업상 이용 가능성이 없다는 해석론 및 심사지침에 근거하여 거절하고 있는 것이 일본과 우리나라의 실무인데, 최근 특허실체법 조약 체결과 관련하여 미국을 중심으로 특허대상을 확대하려는 움직임이 있으므로 기존의 입장을 고수할지 여부에 대한 재검토가 필요하다. 이와 관련하여, “기능적 연관성”과 같은 기준을 적용함으로써, 직접적 치료 효과를 수반하지 않는 방법에는 특허성을 인정하고 있는 EPO의 최근 심결의 태도가 참고가 될 수 있으며, 가급적 의사나 약사의 치료/진단행위에 대한 제한은 야기하지 않으면서도 그 이전 단계에서 산업적으로 이용할 수 있는 발명에 대해

1) 예를 들어, 영국은 1990년 “수태 및 수정란 보호법”을 제정하여, 정부로부터 허가를 받고 연구목적 위하여 수정란을 14일 이내에 사용하는 것은 허용되 자궁에 착상시키는 것은 금지하고 있다. 미국은 NIH의 자금지원을 받을 수 있는 배아줄기세포 연구에 대해, ① 배아는 불임부부의 시험관 아기시술후 남은 수정란 중 냉동보관했다가 폐기처분될 배아로 국한(냉동상태가 아닌 살아 있는 배아에 대해서 연방정부의 연구비 지원하지 않는다) ② 배아기증과 관련해 금전적 거래가 있어선 안되며 배아기증은 연구자의 권유가 아닌 자발적 의사에 의해 이루어져야 한다 ③ 배아기증은 불임치료와 연구용으로 구분해야 한다.(불임치료용 배아를 간세포연구용으로 전환해서는 안된다) ④ 연구자는 기증자에게 연구목적과 방법을 설명해야 할 의무가 있으며 기증자의 신분이 노출될 경우 사전동의를 얻어야 한다 ⑤ 배아로부터 추출한 세포의 수혜자에 대해 어떠한 처벌도 있어선 안된다 ⑥ 배아는 여성자궁내에 착상시켜서는 안되며, 간세포 단계를 지나 개체로 배양해서도 안된다.고 규정하고 있다. 독일은 1990년 “배아보호법”을 제정하여, 「타인, 태아, 死者와 동일한 유전정보를 갖는 인체수정란 생성, 키메라 생성, 사망후 인공수정, 인체생식세포의 인위적 변경, 등을 금지하고 이에 위반할 경우 5년 이하의 신체형으로 처벌한다.



서는 보호방안을 강구하는 적극적인 대응이 요구된다.

### 7. 기탁 관련 제도의 차이점

생명공학분야의 발명은 본질적으로 생명체 자체를 권리로서 청구하거나, 혹은 최종산물의 제조과정에서 생명체가 사용된다는 점에 특징이 있으며, 이러한 본질적인 특징으로 인해 생명공학 관련 발명에 대해서는 반복재현성 혹은 실시가능성과 관련하여 다른 분야의 발명보다 엄격한 기준이 적용되고 있다. 그러나 모든 생명현상에 대해 완벽한 이해는 불가능하고, 생명체 자체가 변이가능성 및 결과에 대한 예측곤란성을 기본적인 속성으로 갖고 있기 때문에, 다른 분야와 동일하게 기계적으로 반복재현성 및 실현가능성을 판단한다면 실제 생명공학 관련 발명에 대한 특허획득은 극소수 발명에 그칠 수 있다.

이러한 문제점을 보완하기 위하여 세계 각국은 생물학적 물질에 대한 기탁제도를 두고 있는데, 생명공학 관련 발명에 대해 특허가 부여되던 초기에는 기탁요건 및 기탁면제요건 또한 매우 엄격한 기준 하에 운용되었지만, 생명공학 관련 기술이 잘 확립되고, 이용되는 생명체에 대한 정보가 축적됨에 따라 최근에는 그 기준이 다소 완화되어 가고 있는 것으로 보인다.

이러한 기탁제도는 구체적인 실무 적용에 있어 국가별로 약간의 차이를 보이고 있다. 예를 들어, 우리나라와 일본의 경우에는 반드시 특허출원 전에 생물학적 물질을 기탁하고, 그 사실을 입증하는 서면을 출원과 동시에 제출하며, 기탁번호 등을 최초 출원 명세서에 기재하여야 하는 것으로 규정하고 있는 반면, 유럽에서는 기탁 자체는 특허출원 이전에 이루어져야 하지만, 그에 관한 기재는 특허출원 후에도 일정한 기간내에 보정할

수 있는 것으로 요건을 완화하고 있다. 나아가, 미국에서는 다른 특허요건을 만족하였다면 특허출원 후일지라도 등록 이전까지는 기탁을 허용하여, 출원인에게 가장 유리한 태도를 취하고 있다는 점에서 차이가 있다. 기탁제도의 기본 취지를 고려한다면 미국이나 유럽과 같은 탄력적인 운용이 바람직할 것으로 보인다.

### 8. Reach-through claim의 특허성 판단

현재 개시된 발명에 기초하여 향후 개발될 수 있는 발명에 대하여 보호를 요구하는, 소위 reach-through claim에 대해서는 최근 미국, 유럽 및 일본을 중심으로 활발한 논의가 진행되고 있으며, 판례가 축적됨에 따라 실무적 심사기준 또한 정립되어 가고 있다.

질병의 발생 메카니즘, 수용체 단백질, 스크리닝 방법 등 기초 연구결과에 관한 특허권의 보호가 적절하게 이루어지지 않고 공개된 기초 연구결과를 이용하여 약물 등 최종 제품을 개발하여 제조·판매하는 최종 개발자에게만 이익이 주어진다면, 기술의 진보에 대한 기여도에 따른 공평한 권리 및 이익의 분배가 이루어지지 못하는 것이고, 그렇다면 기초기술이나 기반기술에 해당하는 발명을 한 사람은 기술을 공개하지 않으려고 할 것이어서 기술의 공개를 통한 산업 발전이라는 특허법의 목적을 달성하지 못하게 될 우려가 있다. 또한, 역으로 기초연구에 대한 결과를 지나치게 보호하는 경우에는, 이로 인해 후속 발명의 개발을 제한하거나 위축시켜 산업발전을 저해할 위험성이 있다.

따라서, 우리나라의 생명공학 발명의 원칙적인 특허성 판단 기준에 입각해서 제 외국의 실무를 검토하여 우리나라 생명공학 분야의 기술 수

준에 적합한 심사기준이 마련되어야 할 것인 바, 관련 기술에 관한 국제적 동향과 제 외국의 특허성 판단기준이 대체로 일치된 결론에 이르고 있는 점 및 전세계적으로 특허제도의 형식적·실질적 내용이 통일화되어 가는 추세라는 점을 감안할 때, 그와 같은 국제적 흐름에서 크게 벗어나지 않는 범위에서 심사기준을 마련하는 것이 바람직하다.

또한, reach-through claim의 권리범위와 연구·시험과의 관계가 논란의 대상이 되는데, 현재까지 이와 관련하여 주목할 만한 국내 심결례 및 판결은 존재하지 않지만, 앞서 살펴본 주요국들의 판례들이 향후 문제의 해결과 관련하여 참고가 될 수 있을 것으로 보인다.

## 9. 결어

생명공학 관련 발명은 출발물질, 중간물질 혹은 최종물질 중 어느 하나가 생명체와 관련성을 가지며, 수많은 종(species)과 변종이 존재하는 생명체의 다양성으로 인해 전자·기계는 물론이고 일반 화학 분야의 발명에 비하여 결과에 대한 예측곤란성이 현저히 크다는 특징을 갖는다. 이러한 특징은 생명공학 관련 발명의 특허성 판단 중에서도 특히 신규성/진보성 판단과 관련하여 많은 곤란을 야기한다. 또한 생명공학 관련기술의 급속한 발전과 미처 예상하지 못한 새로운 기술의 등장은, 특허될 수 있는 대상이 무엇인지에 관하여 근본적인 질문을 제기하고 있다.

이들 생명공학 관련 발명의 특수성을 감안하

여 특허성 판단에 관한 기준을 정립함에 있어서는, 무엇보다도 '발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하고 산업 발전에 이바지'하고자 하는 특허제도의 목적을 항상 고려하여야 한다.

예를 들어, 기초 기술이나 기반 기술과 이를 이용해 얻어진 최종 생산물의 특허보호에 있어서 불균형이 초래될 경우, 일정기간 동안의 독점권 부여라는 보상을 전제로 기술의 공개를 유도하여 기술이 사장되는 것을 막고 궁극적으로 산업 발전을 촉진하기 위해 마련된 특허제도의 근간이 위협받을 위험성이 있다. 따라서, 기술의 진보를 통한 산업발전이라는 특허법의 궁극적인 목적에 따라 기술의 발전에 기여한 발명자들의 권리 보호 및 이익을 균형적으로 조절해 가기 위한 법의 해석 및 입법적 노력을 기하여야 할 것이다. 여기서, 균형적인 이익의 분배는, 기초발명에 대한 선발 연구자와 개량발명에 대한 후발 연구자간은 물론이고, 나아가, 기술 관련 정보를 공개하는 특허권자와 그에게 독점권을 인정하는 일반 대중간에서도 이루어져야 한다.

특히, 생명공학 분야의 리서치 툴이 되는 방법 발명의 경우에는 기술의 발전 속도가 매우 빠를 뿐만 아니라, 이러한 발명의 발명자와 일반 공중의 이익이 균형있게 고려되지 못할 경우, 특허권 자체가 무의미한 것으로 될 위험성마저 있으므로, 산업 발전에 기여한 바에 따라 공평하게 이익이 분배될 수 있도록 더욱 세심한 주의가 필요할 것이다.

발특2003/6