

#17. 화장품 발명의 명세서 기재 요건

안녕하세요, 류민오 변리사입니다.

최근 한국 화장품 산업의 발전에 발맞추어 특허청에서도 화장품 발명의 명세서 기재 요건에 대한 심사 가이드라인을 재정비하여 발간하였습니다. 특허청에서 발간한 심사 가이드라인은 심사관들이 화장품 발명의 특허 등록 여부를 심사할 때 기준으로 하는 것이므로 숙지할 필요가 있습니다. 이번 글에서는 화장품 발명에 관한 심사 가이드라인 중 중요한 사항을 짚어보도록 하겠습니다.

개정된 심사 가이드라인



2023년 5월 발간된 심사 가이드라인에서는 화장품 발명을 “기능성 화장품 발명”, “천연 화장품 발명”, 그리고 “생명공학 기술을 이용한 화장품 발명”의 세 가지 유형으로 구분하고 있습니다. 실무적으로도 가장 많이 볼 수 있는 화장품 발명 형태입니다.

특허법 제 42조 제 3항 제 1호는, 발명의 설명 기재와 관련하여, 발명의 설명은 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적을 것을 규정하고 있습니다.

개정된 심사 기준에 따르면, 발명의 설명 기재와 관련하여, 발명의 설명에 발명의 효과가 기재되어 있더라도 그 효과에 대한 합리적인 의심이 들 경우, 이는 기재 불충분으로 간주되어 거절 사유가 될 수 있습니다. 출원인은 실험 성적서나 의견서를 제출하여 발명의 효과를 증명해야 하며, 심사관은 해당

효과가 확인되지 않을 경우 거절 결정을 내릴 수 있습니다. 또한, 조성물에 함유된 각 성분의 기능이 아닌 조성물의 구체적인 효능을 입증할 수 있는 실시 예나 실험 결과를 기재해야 합니다.

또한, 청구범위 기재와 관련하여, 원칙적으로 조성물의 형식으로 기재되어야 하며, 발명이 화장품의 일반적인 기능을 갖는 경우 “화장료 조성물”이나 “샴푸 조성물”과 같은 포괄적인 기재를 허용합니다.

이하에서는 세 가지 유형의 심사 가이드라인에 대하여 각각 살펴보겠습니다.

■ 기능성 화장품 발명

기능성 화장품의 기능적 유용성은 구체적이고 객관적인 시험 예로 명세서에서 입증해야 합니다. 예를 들어, 항노화와 같은 다양한 생물학적 기전으로 달성될 수 있는 항노화 화장품의 경우 주름 개선, 미백, 보습 효과에 대한 실시 예만으로는 인체의 전반적인 기질 및 기능 쇠퇴를 지연시키는 “항노화” 효과로 일반화할 수 없으므로, 발명을 명확하고 상세하게 기재한 것으로 볼 수 없어, 거절 사유가 될 수 있습니다. 또한, 발명의 용도 표현이 통상의 기술자에게 구체적인 기능으로 인식되어야 하며, 이러한 용도에 해당하는 기능성 화장품 조성물에 관한 대표 실시예 등이 충분히 기재되어야 합니다. 예를 들어 "두메닥나무 추출물을 유효 성분으로 함유하는 피부 미백용 화장료 조성물"과 같이 구체적인 용도를 명시할 수 있습니다.

■ 천연 화장품 발명

천연 화장품 발명의 경우, 해당 천연 성분의 학명 및 기원을 명시하고, 추출물과 분획물을 유효성분으로 하는 경우 그 제조 방법을 구체적으로 기재해야 합니다. 산수국 추출물을 유효성분으로 포함하는 두피 자극 완화용 조성물의 발명에서, 명세서에 “산수국은 수국속 식물이며, 서반구와 아시아 동부가 원산지이다”라는 학명 및 기원과 함께 추출 부위, 용매, 건조 방법 등을 기재한 경우 요건을 만족한다고 볼 수 있습니다.

청구범위는 물리적 성질과 화학적 성질 등으로 한정된 추출물이나 이를 분리하기 위한 구체적인 제법, 또는 구체적인 조성성분으로 한정된 추출물을 유효성분으로 함유하는 화장료 조성물의 형식으로 기재해야 합니다. 제법을 한정하는 형식으로 기재하는 경우, 예를 들어, "미선나무 잎을 음건 후 분쇄하여 분말체를 형성하고, 70% 에탄올에 상기 분말체를 18:1 내지 22:1 의 중량 비율로 첨가하여 70~80°C에서 3~5 시간 추출하여 추출된 추출용액을 여과지로 여과한 다음 동결 건조하여 제조된 것을 특징으로 하는 천연 복합 추출물을 포함하는 피부 재생용 화장료 조성물"과 같이 기재할 수 있습니다.

■ 생명공학 기술을 이용한 화장품 발명

생명체에서 유래된 물질을 원료로 사용하는 생명공학 기술을 이용한 화장품 발명은 출발 물질의 입수 수단과 발명을 실행할 수 있는 구체적인 수단, 방법 및 이를 통해 얻어지는 효과를 확인할 수 있는 실험 결과를 기재해야 합니다. 핵산 단편, 단백질, 효소 등을 포함하는 화장품 발명은 명세서에 서열 목록을

기재해야 하며, 미생물을 포함하는 발명은 그 미생물을 쉽게 입수할 수 있다는 특별한 사정이 없는 한 출원 전 미생물을 기탁해야 합니다.

청구범위는 핵산 단편, 단백질, 효소 또는 미생물을 유효성분으로 함유하는 화장료 조성물의 형식으로 기재됩니다. 각각은 아미노산 서열 또는 수탁번호로 특정될 수 있으며, 예를 들어, "서열 번호 1 에서 T125S, S162C 의 변이를 갖는 염기성 섬유아세포 성장인자(bFGF) 변이체를 유효 성분으로 포함하는 주름 개선용 화장료 조성물"과 같이 기재할 수 있습니다.

■ 시사점

이번 개정된 심사 기준은 화장품 발명의 명세서 기재 요건을 더욱 명확히 함으로써 보다 화장품 발명의 예측 가능하고 일관된 심사가 가능하게 하였습니다. 최초 명세서 작성부터 화장품 발명에 대한 기재 요건을 만족하도록 작성하는 것이 중요하므로, 화장품 개발 단계부터 강한 특허를 확보할 수 있는 실험을 설계하는 것이 중요합니다.

본 자료에 게재된 내용 및 의견은 일반적인 정보제공만을 목적으로 발행된 것이며, 특허법인 세움의 공식적인 견해나 어떤 구체적 사안에 대한 의견을 드리는 것이 아님을 알려 드립니다. Copyright ©2024 SEUM IP

류민오 변리사/외국변호사

Partner, Patent Attorney / Foreign Attorney

minoryu@seumip.com