

特許請求範圍의 多項制導入과 出願上의 記載要領

<IV>

任 石 宰

<辨 理 士>

— 承 前 —

이는 總括項에 該當되는 것이나 그 性質에 따라 1 또는 2以上の 그러나 最少의 適正한 數로 區分할 수 있다(同第2號). 改正令에 最少의 適正한 數로 하여야 한다는 規定을 한 것은, 獨立請求項의 數가 不當하게 過多함을 防止하자는 취지이다.

物件(化學物質除外 以下 같다)方法 또는 裝置(器具包含 以下 같다)別로 各各 1 또는 2以上の 獨立請求項을 記載할 때에는 그 物件, 方法, 裝置別로 區分하여 記載하여야 한다(同第3號).

이들 各別의 記載要領은 後述한다.

從屬請求項은 獨立請求項 및 他的 從屬請求項을 技術的으로 限定하고 具體化하기 위한 것이므로 (同第4號), 各 獨立請求項과 그것을 引用하는 從屬項들을 一 群으로 記載한다. 즉, 請求範圍에 物件의 獨立請求項, 方法의 獨立請求項 및 裝置의 獨立請求項을 記載하는 경우에는 物件의 獨立請求項과 그 從屬項을 一 群으로 하고, 다른 獨立請求項과 그 從屬項들도 各各 一 群으로 集合시키는 것이 判讀하기 容易하기 때문이다. 그리고 그 順序는 獨立請求項, 從屬請求項, 他從屬請求項을 引用하는 從屬請求項의 順으로 記載한다(同第6號). 다른 請求項을 引用할 때에는 그 引用되는 請求項의 番號를 記載하여 引用한다(同第5號). 獨立 또는 從屬請求項은 그 記載順序에 따라 아라비아數字로 一連番號를 붙이되 項마다 行을 바꾸어 記載하는 것도 모두 判讀하기 容易하게 하기 위한 措置이다(同第7號).

앞에서 物件, 方法 및 裝置등의 獨立請求項이 言及된 바 있다(同第3號). 그러나 이러한 請求項으로 獨立請求項만이 있는 것은 아니다. 從屬請求項의 경우도 마찬가지이다. 또 美國의 實例에 의하면 其他的 여러

경우(對象?)도 있다.

① 우리 改正案에 나타난 物件이란 말하자면 製品을 말한다. 따라서 製品 請求範圍와 製法에 의한 製品의 請求範圍로 나누어 보는 것이 美國의 通例이다.

製品請求項은 製品 즉, 物件의 發明에 대하여 認定된다. 物件이 新規성과 進歩성이 인정되는 發明(美國에서는 有用性이라는 要件도 要求된다. 以下 같다)에 대한 請求項이다. 이는 物件 그 自體의 發明성이 있어야 한다. 物件中 萬年筆과 같이 形狀을 가진 것의 請求項의 記載는 發明성이나 有用性 등의 說明이 容易하지만 公知製品과의 構成上의 差異가 如何한 作用, 機能, 效果의 差異로 되는지의 關係를 明白히 하고 新規의 效果를 立證하지 않으면 物件의 請求範圍는 許可되지 아니한다는 것이다. 製品이 化學物質일 때에는 發明성의 說明이 困難한 경우가 많고, 單只 新規의 物質이라 하여 製品請求範圍가 認定되지는 않는다. 新規化合物이라도 公知化合物의 同族體, 類緣體이면 公知物質과 다른 有用성을 가진 것이어야 請求項이 許可되는 要件이라하는 바우리와 같이 有用성을 따로 考慮를 하지 않는 法制下에서는 어떻게 取扱될 것인지? 앞으로 檢討할 일이다. 形狀을 가진 製品請求範圍는 形狀을 表現하는 記載方法에 의하나 技術的인 表現으로도 認定된다.

製品自體는 新規를 얻은 것이고 特許의 對象으로 되는 것이지만, 그 製品을 表現하는 適切한 方法이 없는 경우에는 製品에 의한 製品請求範圍가 認定된다는 점이다. 그러나 出願人은 그것을 製造하는 方法에 의한 以外的 該製品을 表現할 수 없는 것을 表示하여야 하고, 따라서 性質에 의하여 表示한 製品請求項과 製法에 의한 製品請求項과의 兩者를 請求할 수 없다는 것이다.

② 方法의 請求範圍는, 美國에서는 process, art, method 및 公知의 方法, 機械, 製品, 組成物 또는 物

質의 新用途를 意味한다.

物件의 製造方法이 新規이고 該方法에 의한 新規의 效果가 있는 경우에 該方法의 發明性이 認定되어 方法의 請求範圍가 인정된다. 方法의 請求範圍가 裝置의 機能을 記載한 것에 不適當한 것은 認定되지 않는다.

③ 裝置의 請求範圍는, 裝置自體가 新規하고 發明性을 가진 作用效果가 있는 경우에 認定된다. 美國에서의 裝置發明은 裝置를 使用하는 方法自體가 新規임을 要하지 않고, 裝置 그것이 新規性, 有用性, 發明性의 三要素를 가지면 足하다. 裝置發明과 그 裝置를 使用하는 方法 및 그로부터 얻은 製品間에는 關聯性이 있으므로 各自에 特許性이 있으면 同一出願中에 請求範圍를 記載할 수 있다. (改正法律(案) 第9條, 改正令(案) 第2條의 2 參照).

특히, 發明의 裝置를 使用하지 않으면 方法의 發明을 實施할 수 없고, 發明의 裝置는 發明의 方法 以外에 使用할 수 없을 때, 兩者는 同一發明으로 考慮된다.

通常적으로는 裝置의 發明과 方法의 發明은 異質의 것이나 請求範圍의 方法에 따라서는 裝置의 請求範圍와 方法의 請求範圍로 表示되는 데에서 同一發明의 重複請求範圍가 問題로 된다.

한편, 裝置의 新用途의 發明은 process 請求範圍로서 請求하여야 한다. 裝置의 請求範圍는 具體적인 構造上의 表現을 使用하는 것이 바람직하나, 保護의 範圍가 狹小하여지는 경우가 많으므로, 機能의 表現 또는 手段(means)으로서 記載하는 傾向이 있다.

④ 이 外에도 數值 限定, Functional, 附帶的 限定, Markush 등의 請求範圍가 있으나 우리 制度(改正案의 規定)로서는 正面으로 받아들이는 흔적이 없으므로 여기에서는 省略하기로 하고, 追後의 審査便覽에 어떻게 反映될 것인지 기다려 보기로 한다.

⑦ 多項制에 있어서 請求範圍의 補正과 無效 審判 및 其他 參考事項 등

(1) 請求範圍는 바로 保護되는 範圍이다. (改正法律(案) 第57條) 즉, 保護되는 範圍는 請求範圍에 記載된 以下일 수는 있으나 以上일 수는 없다. 單項制과 같이 中心限定主義를 背景으로 하지 않으므로 擴大解釋의 餘地가 없다는 것이다.

그러나 出願中에 補正이 可能한 것은 單項制과 多項

制에 別다른 差異가 있는 것은 아니다. 다만 無效審判에 있어서 改正法律(案) 第69條 第2項은 「第8條 第4項의 規定에 의한 特許請求의 範圍의 項이 2以上인 경우에는 特許請求의 範圍의 項마다 無效로 한다」 하였다.

獨立請求項과 獨立請求項의 相互間에는 影響을 받지 않는 경우가 많다. 그러나 그것도 具體的 경우에 따라 1의 獨立請求項(方法)의 無效事由가 다른 獨立請求項(裝置)에 影響될 수 있는 可能性을 전혀 排除하는 것은 아니고, 獨立請求項의 無效가 그 從屬請求項에 影響되지 않을 수 있으나, 從屬請求項의 無效事由가 獨立請求項의 無效事由로 되는 것은 理論上 當然한 일이다. 또 이러한 일은 美國의 實際에서도 볼 수 있다.

여러한 請求範圍의 項이 多項이므로 無效審判의 경우에는 이를 個別化한다는 原則을 規定한 것이나, 改正令(案) 第17條에 「法第69第2項의 規定에 의한 特許請求範圍의 項에 對하여는 獨立請求範圍의 項 또는 從屬請求範圍의 項中 어느 하나에 無效事由가 있을 경우 訂正許可審判에 의하여 그 明細書가 訂正되지 아니하는 限 그 全部를 無效로 하여야 한다」라고 規定하므로써 法律(案)과 施行令(案)間에 抵觸되는 취지로 되어 있음을 볼 수 있다. 이것이 立法技術上의 表現이 잘못된 것이라면 보다 明白히 規定하므로써 疑問을 除去시켜야 할 것이다.

多項制에 關하여 筆者가 經驗을 가진 것도 아니고 또 그다지 많은 資料 등에 의하여 專門的인 研究를 한 것도 아니다.

말하자면 自信도 없으면서 橫說豎說한 셈이 되었다.

끝으로 多項制에 關한 美國의 判例 및 實際의인 參考事項을 좀 더 紹介하여 둔다.

(2) 美國의 最高裁判所인 聯邦大審院의 解釋에 의하면, 特許의 權利範圍를 定함에 있어서는 請求範圍를 基準으로 하던 事인 것이고 그 以上의 解釋은 必要가 없다 하였다. 이는 一般的인 原則을 말하는 것이지만 앞에서 말한 均等原則이나 禁反言의 原則에 關하여도 一切不問에 붙여야 한다는 것은 아니다. 따라서 明細書의 詳細한 說明에는 記載되었으나 請求範圍에 記載되지 아니한 事項은 獨占權의 對象이 될 수 없다. 그러므로 明細書의 詳細한 說明에 記載되었으나 請求範圍에 記載하지 아니한 事項은 비록 그것이 新規의 技術事項일지라도 社會公共을 爲하여 拋棄한 것으로 본다.

特許權者는 스스로 請求範圍에 記載된 바에 의하여 滿足할 수밖에 없고, 法院도 請求範圍의 字句의 範圍內에 있어서만은 特許權者를 保護하고 救濟하는 것이며, 特許權者의 其他의 證明이나 正當한 主張 등을 考慮하지 아니한다.

請求範圍를 表示하지 아니한 特許出願은 單純히 無效일 뿐이고, 保護를 받고자 하는 事項이 오직 一個인 경우에 있어서, 同一事項을 여러가지로 表現한 多數의 請求를 하는 것은 도리려 逆效果를 招來한다. 또 無用의 請求範圍도 도리려 危險한 것이다. 그것이 二重意味를 發生시킵에 의하여 特許無效의 事由로 될 수 있기 때문이다. 따라서 無用의 請求範圍는 이를 排除하고 最良의 特徵을 붙이는 請求範圍만을 記載하는 것이 得策이다.

各請求範圍는 그 各自의 事項을 保護하므로 請求事項中의 1은 有效이고 他는 無效일 수도 있으나 有效인 것은 何等의 影響을 받지 아니한다. 또 特許權者는 請求範圍中 一個事項이 無效임을 알았을 때에는 請求範圍의 減縮이란 方法에 의하여 取消를 하여야 한다. 그렇지 아니하면 特許權全體의 效力을 沮害하는 危險이 따르기 때문이다 한다.

請求事項은 어느 것이나 明細書의 詳細한 說明에 基礎를 두어야 하며 圖面에만 表示된 것을 目的으로 하는 것은 特許되지 아니한다.

(3) 美國의 法制下에서 確定된 請求範圍의 解釋에 關하여 紹介하여 보기로 한다. 請求範圍의 解釋에 있어서는 그 누구나가 自己의 發明에 대하여 可能한 限廣範圍 解釋을 企圖하는 것은 아마 洋의 東西에 差異가 없을 것이다. 이러한 特許權者의 立場을 알아주는 듯 美國의 法制下에서도 法院은 請求의 範圍를 解釋함에 있어서 그 字句를 超脫하여서까지 좁게 解釋하여서는 아니된다고 判斷하는 것이 常例라 한다.

特許의 請求 및 그 保護의 範圍를 于先 決定하는 것은 字句이다. 請求範圍가 出願當時의 技術狀態에 비추어 發明者가 請求할 수 있는 것보다 좁을 때, 出國人이 再賦與(reissue)에 의하여 保護의 擴張을 할 수 없을 때에는, 그 權利는 그대로의 狀態로 放置되는 것이다. 發明의 審査過程에 있어서 出願인이 自己의 請求事項中의 어느 部分을 特許를 받을 수 없는 것으로 拋棄한 경우에는 그 拋棄한 請求事項을 再次 採用할 수는 없다. 또 出願當時의 技術水準(段階)에 屬하는 事

物에 關한 請求에 대하여는 發明者는 保護를 받을 수 없다.

請求範圍를 理解함에는 發明者가 特殊發明의 새로운 路(路)을 最初에 開拓한 者이나의 與否를 알아내는 것이 매우 重要하다. 一人의 發明者에 先行된 發明者가 있을 때 또는 類似한 發明이 多數存在할 때에는 發明者의 獨占權은 請求範圍에 記載(表示)된 手段, 操作 및 物件外에는 미치지 아니한다. 獨立(主된)請求範圍는 그 使用된 語句에 의하여 保護範圍를 決定한다. 그러나 語句를 解釋하고 保護範圍를 알기 위하여는 그 詳細한 說明과 圖面과를 参照하는 일이 종종 必要하다.

詳細한 說明 및 圖面은 모든 경우에 있어서 請求事項을 制約하는 것은 아니다.

특히, 實施態樣의 하나를 表示한 圖面은 總括적으로 作成되는 請求事項의 範圍를 減縮하는 것은 아니다. 記述의 重大한 誤謬는 請求範圍에 의하여 是正될 수 없으며, 詳細한 說明과 請求範圍가 符合되지 않는 경우에는 請求範圍가 優先된다.

모든 特許는, 發明의 一切의 應用에 비하여 保護하는 것임을 本旨로 하고 그 應用中의 어느 것이 發明者에게 알려지지 아니한 경우일지라도 또한 같다. 請求範圍中에 發明의 應用을 記載할 要必가 없는 理由는 여기에 있다. 그러나 새로운 效果를 決定하는 變形(modifications)에 대하여는 別個의 特許를 얻을 수 있다.

請求範圍가 方法의 特殊한 實施態樣만을 限定하는 것일 때에는 該態樣은 그것을 構成하는 操作의 全體로서만 保護를 받을 수 있다.

物件에 關한 請求範圍는 그 物件을 製造하는 方法 및 手段과는 關係없이 그 物件을 保護한다. 請求範圍에 列擧된 物件의 特徵이 明白히 限定되지 않는 경우에는 如斯한 特徵을 가진 物件은 그 特徵에 의하여 保護받을 수는 없다.

請求範圍에 있어서 操作의 手段(means)을 總括적으로 記載한 경우에는 詳細한 說明에 表示한 手段 및 이와 均等한 手段만이 保護되는 경우가 있을지라도 그에 의하여 一切의 可能한 手段을 保護하는 것으로는 되지 않는다. 公知의 裝置의 新規의 實施態樣에 關한 特許請求範圍는 詳細한 說明에 記載된 手段만을 保護한다.

(完)