

美國의 特許클레임多項制考察

< II >

陳 今 燮

< 特許廳藥品擔當官·藥博 >

目 次

- ① 클레임 多項制度
 - 1. 一般的事項
 - 2. 一般의 體制(型)
 - 3. 裝置 및 機械클레임
 - 4. 方法클레임
 - 5. 製造品클레임
 - 6. 組成物클레임(化學케이스)
 - 7. 클레임形式
- ② 클레임 限定命令制度
 - 1. 一般의 事項
 - 2. 實際適用
 - 3. 法的根據
 - 4. 節 次
 - 5. 電話限定命令實施
 - 6. 出願人의 答辯
 - 7. 限定命令의 實例

- (a) an aqueous solution of zinc acetate, from 30 to 90 grams per liter;
- (b) citric acid, from 1.5 to 3 times the zinc acetate concentration; and
- (c) an alkaline pH-modifying substance in an amount sufficient to adjust the pH to a value of from 4 to 5.5

亞鉛電氣渡金液에 있어서

- (a) 30~90g의 酢酸亞鉛水溶液,
- (b) 酢酸亞鉛濃縮液의 1.5~3倍의 구연산,
- (c) pH值를 4~5.5로 調節되기에 充分한 量의 알카리 pH變更物質이 있는것.

(例 2) A compound having the formula:



R is an alkyl group selected from the group consisting of methyl, ethyl and isopropyl; and X is a halogen selected from the group consisting of chlorine and bromine.

分子式 $R-CH=N-S-X$ 로 表示되는 化合物에 있어서 R은 메틸, 에틸, 이소프로필에서 選擇된 알킬기이고 X는 鹽素, 臭素에서 選擇된 할로젠인것.

마쿠슈(Markush)크레임은 典型的인 化學分野(冶金, 窯業, 藥學, 藥物學, 生理學)의 케이스로서 1925年(340 OG 839)에 決定된 것으로 通常의 擇一的 크레임을 禁

一承 前一

6. 組成物클레임(化學케이스)

美國特許法上 組成物(composition of matter)은 製品의 形狀(shape or form)보다는 使用되는 物 또는 物質(substances or materials)의 化學的 性質이 特정한 特徵이 있는 製品(products)을 말한다.

간단어 2가지 例를 들면 다음과 같이 클레임을 記載할 수 있다.

(例 1) A zinc electroplating solution, comprising:

止하는 法則과 對立되는 것이며 MPEP 706.03(Y)에 規定된대로 클레임에 記載되어 있는 物質들이 相互關聯이 正當한 마쿠슈구름을 構成할때에는 在來의 方法이나 擇一의 方法으로 記載한다.

예를들면 R이 A, B, C 및 D로 構成된 구름에서 選擇되는 物質일때는 R은 A, B, C, 또는 D라고 記載한다.

7. 클레임의 形式

35USC § 112에 「클레임은 獨立形式이나 從屬形式으로 記載해야 한다」그 規定하고 있고 37CFR § 1.75에서 規定하고 있는것 같이 「從屬클레임은 先行의 클레임을 制限하고 說明하며 보다 限定하고 先行클레임으로부터 派生되는 클레임을 말한다. 특히 多數從屬클레임(multiple dependent claim)은 클레임(1) 또는 (2)에 記載된 裝置에 있어서 ...을 包含하는 것(Apparatus as recited in claim 1 or 2, further comprising...)」과 같이 表示되는 것으로 多數從屬클레임이 아닌 先行의 2個以上の 從屬클레임으로, 派生되어 있는 것을 말한다.

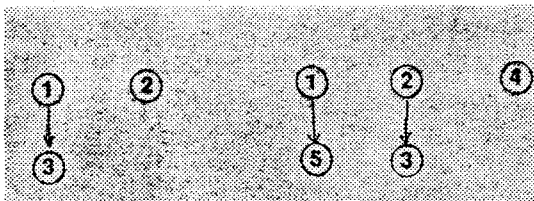
美國에서는 1968. 7. 1~1968. 12. 31까지 6個月間 試行計劃(trial program)을 實施하였던바 이에 參加하는 者가 없고 審査官들에게 더욱더 많은 時間이 消費되어 이를 採擇하지 아니 하였다.

그러나 Filint等에 의하여 162USPQ228(CCPA, 1969) 從屬클레임은 先行의 相異한 클레임들로부터 派生되어도 좋다고 하였고 1978. 1. 31에 PCT와 맞추어 多數從屬클레임으로 完全히 改正하였다.

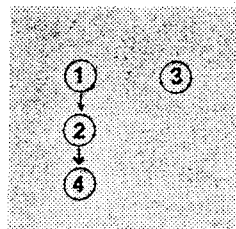
從屬클레임의 番號順序에 관하여는 MPEP608.01(n)에 規定된대로 「어떤 從屬클레임으로부터 派生되는 클레임은 그 從屬클레임에 의하여도 分離되어서는 아니 된다.

(A claim which depends from a dependent claim should not be separated therefrom by any claim which does not also depend from said 'dependent' claim.)

예를 들면 다음의 從屬클레임(3) 또는 (5)는 可하나



다음의 從屬클레임 (4)는 不可하다(理由; 클레임(4)는 종속클레임(2)로부터 派生되었으나 그 종속클레임(2)로부터 派生하지 아니한 클레임(3)으로 分離되기 때문이다).



2. 클레임限定命令制度

1. 一般의事項

많은 特許들에 있어서 問題點은 同一한 發明들이 登錄(重複特許)되거나 1特許에 많은 發明이 登錄되는 일이 非一非再하기 때문에 所望스러운 것은 1發明 1特許(이 反對도 可)原則을 固守하는 것이다. 그러나 多幸히도 重複特許는 特許된 自信所有의 것과 同一한 存續期間을 Terminal disclaimer(全存續期間에 特許權一部拋棄)로서 避해 나갈수 있고 1出願多發明은 클레임 限定命令(restriction requirement)制度에 의하여 救濟되는 것이다.

2個以上の 別個의 發明을 1特許에 含有시킨것은 發明者(出願人)가 相互不可分의 關係에 있다고 判斷하여서 한것이기 때문에 固有의 잘못이 아니며 클레임이 審査된 것인限 35USC § 121의 規定에 反하는 것도 아닌 것이다.

事實 發明者가 1出願에 주어진 主題(subject matter)를 클레임으로 限定하는 것은 自由裁量(discretion)에 속하는 權限인 것이다. 따라서 클레임限定命令制度는 1發明 1出願의 大原則 및 美特許法第121條(分割出願)에 根據를 두고 있지만 狹意의 目的은 特許廳이 運用하는 行政에 맞추어서 特許廳의 便宜를 도모하고 技術 및 調査分野가 相違하게 되는 것을 防止하여 審査官別, 分類別에 各各 一致케 하며 分割出願에 의한 國稅의 減少를 막기 위한 理由에서 採擇된 制度라 풀이될 수 있다.

美國特許廳審査部의 組織은, 限定命令實施에 適合하게 되어 있어 實際적으로 特許廳의 限定命令은 限定된

클레임多項制度(2)

特許技術領域(art unit)을 관장하는 一員인 單一의 特許審査官에 의하여 作成되는 것이다.

萬若 A(a chemical compound)와 B(an airplanewing)의 2發明에 대한 同一發明者가 1出願에 A와 B를 같이 클레임하였을 경우 限定命令制度가 없다면 그 審査官은 그 出願에 대하여 共同審査를 해야 할것이다. 따라서 出願에서부터 最終處理까지 方變審査의 調整, 二重抄錄整備, 出願書의 一般的인 節次進行過程等 行政의 혼돈을 가져온다.

이런 實際的인 理由로 特許廳은 한 art unit에 絶對的인 責任의 聖職의 幹事로서 한 審査官에게 그 分野의 各 케이스를 맡기는 것이고 그 分野와 다른 클레임은 이 目的을 達成하기 위하여 却下하여 다른 分割出願으로 誘導할 수 있는 制度를 設定하는데 限定命令制度의 뜻이 있는 것이다.

더우기 A와 B에 대한 클레임이 同一한 審査官에 適合하더라도 A와 B에 대한 美國特許分類에서 部門別이 다르기(cross-reference分類는 아님)때문에 同一先行技術에서 同一審査에 의할수 없는 경우가 생기게 되므로 이를 解決(MPEP903.07)하기 위하여 限定命令制度를 實施하는 것이다.

이와같이 이 制度의 實施는 出願의 基本에 의하여 提出한 出願에 대하여 審査官들에게 業務를 配分하는 것이다.

또한 審査官들의 努力을 同等하게 評價하는데 도움을 주고(MPEP 1705)있을 뿐만 아니라 特許廳豫算에 間接的인 利益이 되고 있어 적어도 年中 100萬弗(1979年度 總手數料 2,700萬弗)의 特許廳歲入을 增加시켜주고 있다(年間 約15,000件的 分割出願이 申請됨).

그리고 辨理士나 發明者가 처음부터 各各의 出願으로 分割限定하여 出願하지 아니하는 理由를 들면 다음과 같다.

첫째로 發明者들은 오직 한所有權을 求하는 것들에 具體的인 說明이 이루어지고 짧은 時間內에 여러 다른 關係 있는 發明들이 탄생되기 때문에 同一發明의 本體에서 많은 數의 發明들이 記載되어 辨理士事務所에 到着되기 때문이고, 둘째로 여러 相關 있는 發明들을 包含하는 出願書를 作成하는 것이 보다 쉬우며 잘못하면 重複特許가 되는 경우가 많으므로 充分한 獨立性이 있는 것들이 없다면 同一한 出願書에 作成하기 때문이다.

세째로 出願人은 1出願에 出願함으로써 分割出願料와 檢索料를 節約할 수 있으며 네째로 한出願에 많은 發明들을 最初에 出願한 것에 대하여 選擇이 되지 아니 하였더라도 그 權利가 消滅되지 아니하는 유연성(softness)이 있기 때문이다.

2. 實際適用

클레임限定의 實施는 다음의 2가지의 경우에 適用한다.

(1) 2以上の 發明들이 어느 總括(generic) 클레임의 存在없이 나누어져 클레임되어 있는 경우

(2) 2以上の 種(species)이 各各 다른 것에 적어도 總括클레임이 하나 있는 경우

上記 (1)의 경우는 限定命令이 한번으로 限定되는 것으로서 萬一 總括클레임이 存在한다 하더라도 그 種클레임들은 自動的으로 그 總括클레임의 限定에 包含되어지기 때문에 더 命令 없이 審査가 進行되는 것이다. 보다 具體的으로 說明하면 1出願書에 2個의 相異한 發明이 總括클레임의 不存在에 클레임이 되었다고 되어 있어 各各의 發明에 대하여 先行技術을 調査하기 전에 이들중의 하나를 選擇하게 命命하는 것이다 이 命命에 出願人은 同意하거나 그렇지 않거나를 不問하고 한 發明을 選擇해야 한다(35 USC 121, 37 CFR 1,142). 이때 非選擇클레임은 35USC § 102에 따라 原出願이 登錄前에 出願하는 分割出願에 의하여 出願日을 原出願日로 溯及받는다.

(2)의 경우는 限定命令이 적어도 3번쯤 行해져야 하는 것으로 許容되는 總括클레임은 5種을 最高로 카바하지만(37CFR1.141) 지금은 적절한(reasonable)種의 數로 變更되었다. 이를 詳細히 說明하기 위하여 한 出願에 別個의 機械를 클레임한 2種이 있고 總括클레임이 있다고 假定한다면 審査官은 하나의 種을 選擇하라고 限定命令을 最初로 한다. 두번째는 選擇된 種과 總括클레임에 있어서 總括클레임이 拒絕되는 것으로 하나의 選擇된 種은 클레임만 남게되는 것이며 세번째로 特許될수 있는 總括클레임下에서 特許될 수 있는 單獨의 種만을 取하는 것이다. 그리고 審査官은 獨立種의 數가 不適當하다고 認定될때는 出願人에게 明確한 最高數로 클레임되어지는 種의 數를 命命할수 있다.

(계 속)