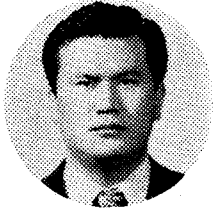


多項클레임制下의 PCT 特許請求範圍



金 明 信
〈辨 理 士〉

1970年 워싱턴에서 調印된 特許協力條約(PCT)은 出願의 國際公告·國際調査 및 國際豫備審査를 包含한 國際出願節次를 統一化하는 것이 基本目的이므로 方式要件 및 節次에 대하여 國際의 基準을 設定하는 데에 本質的으로 限定되어 있어 加盟國의 國內 特許法 및 保護의 法的效果에 대하여는 전혀 問題視하지 않고 있다.

따라서 發明의 特許要件등의 實體의 特許法의 規定은 없지만 節次規定으로부터 그 裏面에 있는 發明의 實體라든가 特許請求範圍의 性格등에 대하여는 파악할 수가 있으므로 PCT의 特許請求範圍를 檢討하여 보기로 한다.

더구나 우리나라도 特許請求範圍의 多項制를 實施하게 되는 마당에 PCT의 特許請求範圍를 考察함으로써 좋은 參考資料가 되기를 바란다.

1. 特許請求範圍의 性格

特許請求範圍가 特許權의 效力範圍를 定하기 위하여 存在하는 점은 世界共通의 原則이다.

그러나 特許請求範圍가 發明을 直接的으로 定義하는 것으로 하는 制度와 發明의 概念 自體가 多義的이므로 具體的인 케이스에서 發明範圍의 不明確으로부터 獨占의 範圍를 明示하는 文章 즉 保護를 求하는 事項의 定義가 特許請求範圍라고 하는 制度의 두가지로 大別할 수 있다.

英國은 發明의 範圍를 限定하는 것이 特許請求範圍라 하고 있고 美國은 發明의 主題를 특히 指摘한 것이 特許請求範圍라 하고 있으며 西獨은 保護받아야 할 事項이 特許請求範圍라 定義하는 등 각각 그 表現이 다르기는 하다.

그러나 그 어느것도 特許請求範圍가 發明 그 自體를 定義하는 것은 아니라는 점을 알 수 있으며 各國에서 解釋도 여러가지가 있어 特許請求範圍는 發明의 側

面(Aspect)을 記載하는 것이라고 풀이하는 나라도 있으나 大體로 保護範圍를 定義한 것으로서 請求事項이라고 解釋하는 것이 通說이다.

이에 반하여 스위스 特許法은 特許請求範圍는 發明을 定義하기 위한 것이라고 規定하고 있는데 日本도 이에 類似한 制度이다.

그러면 PCT는 어떠한 立場을 採擇하고 있는가? 條約第6條에서는 『特許請求範圍는 保護를 求하는 事項을 明示한다. 特許請求範圍는 明確하고도 簡潔하지 않으면 안된다. 特許請求範圍는 明細書에서도 充分히 說明되지 않으면 안된다』고 規定하고 있다.

여기서 첫번째 文章에는 發明이라는 單語가 전혀 없다. 즉 保護를 求하는 事項이라 함은 發明自體가 아닌 그 무엇을 指稱하는 것으로 받아들여 진다.

그러나 세번째 文章에서는 더욱 分明하여진다. 特許請求範圍가 發明 그 自體를 直接的으로 定義하는 것이 아니므로 發明이 詳細하게 記載된 明細書(條約第5條)와 特許請求範圍와의 關係에 대하여 規定하고 있는 것으로 보아야 한다.

이 條約規則 6.1(a)의 規定은 『特許請求範圍에서 請求(CLAIM)의 數는 請求되는 發明(the invention claimed)의 性質을 감안하여 適當한 數로 하지 않으면 안된다.』고 하고 있으므로 1發明에 複數의 CLAIM을 認定하고 있다.

萬若 CLAIM 이 發明을 定義하는 것으로 된다면 예를 들어 1發明에 3個의 CLAIM이 記載된 경우 그 定義(CLAIM)의 記載가 다르면 各 CLAIM으로 定義되는 發明이 別個의 것으로 되어 1發明→3CLAIM→3發明이라고 하는 結果가 되어 모순이 생긴다.

또한 3個의 CLAIM이 全體로서 1發明을 定義한다면 個個의 CLAIM이 明確하여도 全體의 CLAIM으로부터 定義되는 發明自體는 明確하다고 할 수는 없을 것이다.

그리고 特許請求範圍의 記載要領은 『保護를 받을 事項의 定義는 發明의 技術的 特徵을 表現하지 않으면 안된다.』 [條約規則 6.3(a)]고 되어 있다.

以上에서 알 수 있는 結論으로서 PCT의 特許請求範圍의 性格은 特許에 의한 獨占의 範圍를 明示한 것 즉 保護對象의 定義이고 그 以上の 것은 아니라고 생각된다.

그러나 한편으로 特許請求範圍가 發明을 定義 또는 特定하는 것이라는 前提下的 規定이라고 생각되는 것이 國際調査 및 國際豫備審査節次의 規定등에서 볼 수 있다.

條約第33條(1)은 『國際豫備審査는 特許請求範圍에 記載되어 있는 發明의 新規性·進歩性 및 産業上 利用可能性의 問題에 대하여 豫備의 이기는 하나 拘束力이 없는 見解를 表示하는 것을 目的으로 한다.』고 規定하고 條約規則 65.1에서는 『…國際豫備審査는 特定の CLAIM과 全體로서의 先行技術과의 關係를 考慮하지 않으면 안된다.』고 規定하고 있으므로 國際豫備審査에 있어서 多項으로 된 CLAIM中에서 各 CLAIM에 대하여 發明의 新規性등의 審査를 要求하고 있어서 이것은 各 CLAIM에 의하여 發明이 特定되는 것을 前提로한 것이라 생각될 수도 있다.

特許請求範圍가 發明을 定義하는 것이 아니고 保護對象을 定義하는 것이라 하더라도 各 CLAIM이 保護對象으로 되는 以上 各 CLAIM에 대하여 그 特許要件을 審査하는 것은 當然하다고 생각되며 多項制를 採擇하고 있는 各國의 實務도 그렇게 運用되고 있다.

그러나 特許要件의 審査는 發明의 新規性·發明의 進歩性·發明의 産業上利用可能性에 대하여 하는 것이 各國의 法制度이고 PCT의 豫備審査의 規定도 그러한 立場을 採擇하고 있다.

따라서 이러한 審査에 관한 規定으로 보면 PCT의 CLAIM은 發明을 定義하는 것이 前提로 되어 있다고 보지 않을 수 없다.

PCT는 基本的으로 節次規定에 限定되어 있어 實體의인 特許法에 대하여는 言及이 없으므로 PCT의 特許請求範圍의 性格에 대하여는 어떠한 立場인 가를 斷定하기는 어렵지만 基本的으로는 特許請求範圍가 保護의 對象을 定義하는 것이고, 實務上의 運用은 各 CLAIM이 發明을 特定하는 것이라고 해석하는 英國式이라고 思料된다.

2. 特許請求範圍의 記載要領

CLAIM은 發明의 技術的 特徵에 따라 記載하는 것이지만, CLAIM은 明細書와는 달리 그 自體가 權利保護에 있어서 重要な 位置를 차지하고 있으므로 明細書의 記載라든가 圖面을 引用하여 『發明의 詳細한 說明의…

의 部分에 記載한 바와 같이…』라든가 『圖面에 圖示한 바와 같이…』 등등의 引用文句를 사용하지 않는다. (條約規則 6.1(a)).

그러나 技術的 特徵이 圖面의 符號를 使用하면 理解에 도움이 되는 境遇에만 괄호내에 挿入하여 記載하는 것이 要望된다 (條約規則 6.1(b))

아직은 各 國內法에 委任되어 있지만 原則으로서 西獨式의 前提部分과 特徵部分으로 나누어 기재하는 CLAIM 기재형식이 바람직하다 (條約規則 6.3(b)),

請求하는 主題(the claimed subject matter)의 定義에 必要한 것으로서 先行技術에 屬하는 發明의 技術的 特徵 즉 前提部分과 이러한 公知技術을 關聯하여 保護를 받아야 할 技術的 特徵을 簡潔하게 記載한 『~을 特徵으로 하는』과 같은 文句로서 끝맺음을 한 特徵部分과를 明確히 表示하는 記載形式이다.

이러한 CLAIM 記載形式은 前提部分으로 記載된 技術的 事項은 出願人自身이 公知라고 認定하고 있으므로 審査時에 다시 引用例를 調査해야 할 필요가 原則적으로 없게되며, 發明의 本質의인 特徵을 把握하기가 容易하게 되고 特許後의 權利解釋에 있어서도 均等論을 適用하는 경우에 公知部分과 特徵部分을 다시 判斷하여야 할 必要도 없게 된다.

여러개의 CLAIM을 記載하는 境遇 先行하는 CLAIM에 記載된 技術的 特徵을 不可避하게 包含하는 CLAIM(日本에 있어서 併合出願의 [境遇 特定發明의 構成에 없어서는 안되는 事項全部가 그 發明의 主要部分을 차지하고 있을 때에는 여기에 包含된다])은 可能的한 限書頭에서 先行 CLAIM을 引用하고 여기에 技術的 特徵을 追加하는 形式(從屬CLAIM))으로 記載하지 않으면 안된다.

引用하는 CLAIM이 여러개일 境遇에는 選擇의으로 (CLAIM 1 또는 CLAIM 2에 있어서…) 記載할 수 있지만 『CLAIM 및/또는 CLAIM 2에 있어서…』라는 表現은 使用할 수 없다.

그리고 많은 從屬 CLAIM을 다시 다른 從屬 CLAIM으로 引用할 수는 없다. (條約規則 6.4(a))

當然한 論理이지만 從屬CLAIM은 그것이 引用되고 있는 主 CLAIM에 包含되는 全體의 限定事項이라고 解釋되므로 多數의 從屬 CLAIM의 境遇도 各各의 CLAIM에 包含된 全體의 限定事項이라고 解釋된다. (條約規則 6.4(b)).

先行하는 複數의 CLAIM을 引用하는 境遇에 어느것을 引用할 것인가? 또는 어떻게 CLAIM을 配列할 것인가는 한마디로 定하기에는 어려운 問題이나 『可能的한 範圍에 있어서 가장 實際의인 方法으로 記載하는 것으로 한다.』 (條約規則 6.4(c))고 하고 있어 個別的인 케이스에 따라 實務의인 運用에 委任하고 있다고 보겠다