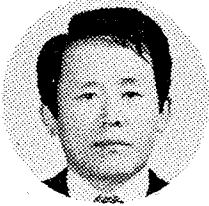


EPO 特許出願審査實務

—多項制와 單一性—



金 永 吉

<特許廳 審判官>

Ⅰ 序 言

80년 9월 초부터 11월 말 사이에 유럽특허청(EPO)에서 研修받은 內容을 中心으로 請求範圍의 多項制에 대한 經驗을 유럽특허청審査官들이 審査하고 있는 방식에 따라서 유럽특허協約(EPC), 特許協力條約(PCT), 유럽특허廳審査便覽(GE EPO), 世界知的所有權機構(WIPO)의 모델法(MODEL LAW)을 참조하면서 請求範圍 多項制에 있어서 發明의 單一性和 그에 따른 청구범위의 기술방법, 그 實施態樣등을 정리하여 보고자 한다. 유럽특허協定은 수차에 걸쳐서 그 內容이 소개된 바 있었으므로 여기에서는 審査實務를 어떻게 하고 있는지에 대하여 직접 보고 듣고 체험한 內容을 소개할 것이므로 다소 보는 사람으로 하여금 分野別로 약간의 異見이 있을 것으로 사료된다.

Ⅱ 發明의 單一性(Urity)

1. 유럽특허청은 發明의 單一性에 대하여 다음과 같이 정의하고 있다.

하나의 發明에 대한 하나의 出願은 一個의 發明(One Invention Only) 또는 單一의 總括的 發明概念의 形成에 特別히 關聯되는 1群의 發明(A Group of Inventions)에 관한 것이어야 한다(EPC82).

따라서 하나의 出願內容에는 유일한 一個의 發明만으로 構成되어 있거나 또는 2個以上の 發明이 相互 特別히 關聯되어서 形成되는 1群의 發明이 存在한다고 볼 수가 있으며 이러한 發明의 概念은 PCT나 세계지적소유권기구(WIPO)에서 발간되는 모델法등에서도 類似하게 使用되

고 있는 것이다. 이러한 發明概念을 明確히 區分하기 위해서는 發明을 物件, 方法, 裝置, 用途등으로 나누어 생각하고 있으며 이러한 發明은 Category를 통하여 다음과 같이 정의되고 있다(GE EPO의 C編).

2. Categories

1) 發明의 Category란 發明을 크게 物件, 方法, 裝置 및 機構, 用途등으로 나누어 그 各各의 範圍를 定하는 것을 뜻하며 實際적으로는 請求範圍의 記載範圍를 限定시켜주는 “範疇”라고 볼 수 있는 것이다.

Categories에는 同一한 카테고리(Same Category)와 相異한 카테고리(Different Category)로 나누어지고 있다. 여기서 物件과 裝置는 物體(Physical Entity)에 관한 請求範圍로 기재될 때 사용되는 것이며 方法이나 用途는 活動(Activity)에 관한 請求範圍를 기재할 때 쓰이며 製造過程에 영향을 주는 材料의 用途는 方法의 請求範圍로 기재된다. 物의 범주(Product Claim)에는 物質, 組成物, 化學的인 혼합물(물건, 물품, 장치, 기계, 기구)가 포함되며 方法의 범주(Process Claim)에는 物의 製造方法과 그 物의 用途를 포함한다.

2) 發明에 따라서는 權利保護를 明確히 하기 위하여 하나의 Category 以上の 請求範圍가 必要한 때가 있는 것이다. 또한 경우에 따라서 출원인이 하나의 發明에 대하여 表現을 다르게 하더라도 그 內容에 있어서는 實際적으로 同一한 Category에 屬하는 여러개의 獨立請求範圍를 갖고자 하는 경우가 있으므로 不必要하게 獨立請求範圍를 많이 許容해서는 안되지만 表現이 다르게 使用된 多數의 獨立請求範圍의 記載에 대

하여 지나치게 制限하거나 融通성없이 運用되지 않도록 Category의 解釋을 注意하지 않으면 안 될 것이다.

3) 發明의 單一性에 의거하여 同一한 Category內에서 1發明의 主題를 特定の 範疇에서 1個의 獨立請求範圍로 기재하기 곤란할 때에는 2個以上の 獨立請求範圍로 기재할 수 있다. 例로서 2個로 分離되고 相互關聯된 物의 改良에 관한 發明 즉 플러그(Plug)와 소켓(Socket), 送信機(Transmitter)와 受信機(Receiver) 등으로서 이들은 各各 單一物로서 市場에서 別個로 팔리고 있는 것이다. 또 다른 例로서 電氣의인 브리지(Bridge)整流器回路에 관한 發明의 請求範圍의 기재에 있어서 上記 回路의 單相 및 多相裝置를 別個의 獨立請求範圍로 기재하는 경우도 있는 것이다.

3. 同一한 Category

物件, 方法, 裝置 및 機構, 用途에 관한 하나의 獨立項을 기재하여 出願할 수 있으나 하나의 獨立項만으로 표현할 수 없을 때에는 2個以上の 獨立項으로 기재할 수 있다.

4. 相異한 Category

發明의 形成이 相互 特別히 關聯되고 있을 때에는 物件, 方法, 裝置 및 機構, 用途가 各各 Category는 다르지만 하나의 出願書에 기재하여 다음과 같이 기재할 수 있다.

1) 物件·方法·用途

物件에 관한 獨立請求範圍와 함께 이 物件의 製造에 特別히 適合한 方法에 관한 獨立請求範圍와 이 物件의 用途에 관한 獨立請求範圍를 함께 기재하여 하나의 出願으로 할 수 있다.

2) 方法·裝置 및 手段

方法에 관한 獨立請求範圍와 함께 이 方法을 遂行하기 위하여 特別히 設計된 裝置 혹은 手段에 관한 獨立請求範圍를 함께 기재하여 하나의 出願으로 할 수 있다.

3) 物件·方法·裝置 및 手段

物件에 관한 獨立請求範圍와 함께 이 物件의 製造에 特別히 適合한 方法에 관한 獨立請求範圍와 이 方法을 遂行하기 위하여 特別히 設計된 裝置 혹은 手段을 함께 기재하여 하나의 出願으로 할 수 있다.

4) 從屬請求範圍(PCT)

發明의 單一性의 Category內에서 從屬請求範圍의 特徵이 그 自體로서 發明을 構成한다고 인정되는 경우라도 獨立請求範圍에 기재되어 있는 發明의 特定の 태양에 대하여 保護를 要求하는 相當한 數의 從屬請求範圍를 同一한 出願書에 기재할 수 있다.

5) 實用新案(PCT)

國際出願에 의하여 實用新案을 許與하는 것이 要求되어 있는 指定國은 國際出願의 處理가 그 指定國에서 開始된 후에는 發明의 單一性에서 規定하는 事項에 대하여, 이들의 規定에 같음하여 實用新案에 관한 國內法令의 規定을 적용할 수 있다. 다만 出願人이 出願을 당해 國內法令의 규정에 적합시키기 위하여는 法第22條에 규정하는 당해期間의 만료후에 적어도 2個月의 期間을 유예하는 조건으로 운용된다. 다시말해서 特許法과 實用新案法과의 상이점을 보완하여 일정한 期間內에 出願을 할 수 있도록 發明의 單一性에 관한 別途의 규정을 두고 있는 것이다.

③ 請求範圍 記述方法 및 實例

1. 請求範圍에는 技術의 事項(Technical Features)이 기재되어야 한다. 例를들면 請求範圍에는 商業的인 長點이나 非技術的 事項(Non-Technical Features)이 기재되어서는 안되나 發明을 定義하는데 必要하다면 目的에 關한 事項의 기재는 許容된다. 여기서 技術的 事項이라 함은 반드시 構成을 限定(Strutural Limitations)하는 것에 의해 表現되는 것을 意味하는 것은 아니다. 만일 通常의 知識을 가진 者가 어떠한 特別한 技術을 行使함이 없이 어떤 機能의 限定(Functional Limitations)을 遂行할 수 있는 手段을 제공하는데 어려움이 없다면 機能의 限定事項은 기재할 수 있다.

2. 獨立請求範圍와 從屬請求範圍에는 先行技術의 事項을 意味하는 前半部와 保護를 받고자 하는 技術的 事項인 後半部로 나누어서 기재된다. 이때 前半部는 請求된 主要旨를 定義하는데 必要한 先行技術事項이나 後半部는 前半部の 技術的 特徵과 結合하여 保護가 要求되는 技術的 特徵을 간결하게 기재하는 特徵的인 部分으로서 이 部分은 「...에 特徵을 가진다 “characterized in that”」·「...을 特徵으로 한다 “characterized

by”]·「…과 같이 改良하였다 “wherein the improvement comprises”] 또는 기타 이와 비슷한 表現과 같은 表現을 使用하여 表示된다.

3. 發明이 從來의 公知 組合으로부터 改良된 點에 있을 때에는 獨立請求範圍의 形式은 上記前半部 및 後半部の 形式을 따라야 하지만 發明의 本質이 이와같은 形式의 請求範圍記述에 不適當할 때에는 반드시 따를 必要는 없다. 例로서 公知의 組合技術中 進歩性이 단지 그 組合에 있을 때 附加製法이 아닌 公知의 化學製法의 變形 즉 한가지 物質을 생략하든지 置換하는 경우 機能적으로 各部分이 相互關聯되어있는 복잡한 시스템에서 進歩性이 그들 部分中 數個의 變形 혹은 그들의 相互關聯性에 있을 경우

4. 指定國의 國內法令이 위에 記述方法을 定하고 있지 아니하는 경우에는 그 記述方法에 따르지 아니하는 것은 當該指定國에서 어떠한 영향도 미치지 아니한다. 다만 실제로 사용되는 請求範圍記述方法이 당해 지정국의 국내법령의 要件을 충족하고 있는 경우에 한하므로(PCT 규정) 청구범위의 기술방법은 국내법의 규정에 따라 기술될 수 있으므로 발명의 기술적 요지의 표현이 명료히 되도록 기술될 수 있으면 되는 것이다.

5. 청구범위는 不可缺한 경우를 제외하고 발명의 技術의 事項에 대하여 明細書 또는 圖面을 引用하는 기재에 의하여서는 아니된다. 특히 청구범위는 「명세서의…의 個所에 기재한것과 같이 “as described in part…of the description”] 또는 「도면의…의…에 表示한것과 같이 “as illustrated in figure…of the drawing”] 이와같은 引用을 하는 기재에 의하여서는 아니된다.

6. 國際出願이 圖面을 포함하는 경우에는 請求의 範圍에 기재되어 있는 技術의 事項에는 그 事項에 關係되는 引用부호를 붙이는 것이 바람직하다.

인용부호는 괄호를 붙여서 사용하는것이 바람직하다. 인용부호를 붙이는것이 청구범위의 빠른 이해를 특히 용이하게 하는것이 아닌 경우에는 인용부호를 사용하지 아니한다.

7. 化合物에 관한 발명의 경우 청구범위는 여러가지 方法에 의해 기재할 수 있다. 즉 化學式에 의한다든지 例外的으로 變數에 의한 기재가

可能하다.

일반적으로 化合物을 變數에 의해서만 기재하는 것은 허용되지 않으나 다른 方法에 의하여 발명을 적절히 정의할 수 없을 때에는 허용될 수 있다. 例로서 “高分子體인 경우” 그러나 이러한 경우에는 化合物을 특징지우기 위해 당해분야에서 통용되는 변수만이 사용되어야 한다.

8. 「X物을 製造하는 方法을 수행하기 위한 장치」와 같은 文句가 포함된 청구범위에서 이 문구는 이 장치가 이 方法을 수행하기에만 단지 적합한 것이어야 한다.

9. 독립청구범위 혹은 종속청구범위에 代替案(Alternative)이 類似한 屬性을 가진 것이고 서로 互換性이 있으면 또 A청구범위에 대한 대체안의 표현이 청구범위를 不明瞭하게 만들지 않는다면 대체안이 기재될 수 있다. 例를 들면 「청구범위A에서 特徵X가 特徵Y에 의하여 置換된 裝置」와 같은 것이다.

④ 맺는 말

請求範圍의 多項制에 따른 發明의 單一性의 判斷基準은 一般的으로 通則을 一定하게 規定하기에는 극히 어려운 실정이므로 國家마다 一定하게 通則을 規定한 경우는 드물며 다만 主題에 대한 事例로서 EPO審査便覽에서 볼 수 있는 바와 같이 단편적으로 서술되어 있다.

따라서 審査官이 實際審査에 있어서 發明의 單一性判斷을 함에 있어서는 대체적으로 청구범위의 獨立項이 몇개 기재되어 있는가를 우선 보고 그 獨立項을 限定하는 從屬項의 構成이 獨立的인 性格을 가지고 있느냐 없느냐가 중점적으로 검토되고 있는 실정이며 특히 物과 方法에 대한 各各의 獨立項이 여러개 존재할 때에는 物과 方法에 있어서 各各의 獨立的인 發明思想의 측면에서 어느정도 關聯性이 있는 것인가를 검토하여보고 이들 相互關聯性이 특히 不適當할 때에는 分割을 하도록 권장하고 있는 실정이다. 특히 物件, 方法, 裝置, 器具, 用途등이 1個의 出願書에 기재되어 있는 경우 이들 相互間에 特別한 關聯性이 없다는 理由로 거절되는 事例가 많으므로 앞으로 하나의 發明에 대하여 Category가 다른 것을 일개의 出願書에 기재될 때에는 特別히 주의를 要할 것으로 생각되며 이 點에 대하여 尙後 出願人들은 심사숙고하여야 할 것이다.