

現行 審査便覽에서 定한 特許請求 範圍 記載要領의

問題點 있는 現行 審査便覽의 일부 改正을

I. 머리말

發明者의 業績은 明細書중 發明의 詳細한 說明의 記載에 의하여 一般人에게 公開되지만 그 중 特許請求의 範圍는 그 發明의 內容을 간추려 集約한 것이므로 出願人이 한 當該 特許發明의 定義이며 동시에 特許權의 效力이 미치는 範圍이기도 하다.

즉 特許權의 權利範圍 내지 實質的인 保護範圍는 特許明細書의 여러 記載內容 중 特許請求範圍의 項에 記載된 바에 의하여 정하여지며 特許法 第57條도 이 原則을 明文으로 밝히고 있다.

따라서 請求範圍의 記載에 의하여 特許權者가 排他的으로 實施할 수 있는 權利範圍와 競業者 내지 一般公衆이 自由로 利用할 수 있는 技術範圍의 限界가 明白해진다. 이러한 理由로 請求範圍의 記載는 누구에게도 一義的이며 客觀的인 同一基準을 提示할 수 있도록 明確히 特定되지 않으면 안된다. 이 點을 考慮하여 우리 特許法 第8條第4項도 特許請求의 範圍는 明細書에 記載된 事項중 保護를 받고자 하는 事項을 1 또는 2 이상의 項으로 明確하고 簡潔하게 記載하여야 한다고 規定하고 있다.

이에 따라 特許廳이 審査實務의 指針으로 삼기 위해 發刊한 現行 審査便覽에는 特許請求範圍의 記載要領一般이 說明되어 있다. 그런데 이

記載要領 중 第6項을 보면 發明의 構成을 不明瞭하게 表現하는 用語로서 「所望에 따라」, 「必要에 따라」, 「및/또는」, 「任意로」...「거의」, 「대략」, 「약(約)」등을 例示하고 이들 用語는 그 意味가 不明瞭하므로 特許請求의 範圍記載에 原則적으로 使用할 수 없다고 되어 있다.

그러나 이 第6項에서 原則적으로 使用을 制限한 用語 가운데에는 實際 明細書作成時에 꼭 必要할 뿐만 아니라 오히려 請求의 範圍를 明確하고 簡潔하게 記載할 수 있는 用語도 包含되어 있다고 思料된다. 따라서 本稿에서는 위 審査便覽規定의 問題點과 그 妥當性與否를 考察하고 外國의 例도 함께 생각해 보고자 한다.

II. 現在의 審査實務

數年前까지만 하여도 特許請求의 範圍에 「및/또는」, 「必要에 따라」, 「任意로」 등의 用語가 記載되어 있어도 이를 問題삼는 境遇는 없었다. 그러나 最近에 와서는 例外가 있기는 하지만, 대체로 위의 審査便覽規定에 따라서 이러한 用語가 記載되어 있으면 審査官은 特許請求範圍의 記載가 不明瞭하므로 特許法 第8條第4項에 違反한다는 內容의 拒絕 理由通知書를 發付하고 있다.

그러나 이와 對照적으로 發明의 詳細한 說明에는 「및/또는」과 같은 用語를 使用하여도 이를 理由로 拒絕豫告를 하는 例는 없는 것 같다.

問題點

促求한다



李俊求

〈辨理士〉

Ⅲ. 審査便覽 規定의 具體的인 問題點

特許法 第8條第4項이 明定하고 있는 바와 같이 特許請求의 範圍는 明確하고 簡潔하게 記載하여야 함은 勿論이다. 그러나 工程自體가 任意的이거나 多數의 選擇可能性이 存在하는 境遇와 用語自體가 多義的이어서 그 意味가 不明瞭한 境遇는 明白히 區別하여야 할 것이다.

특히 「및/또는」은 그 語義의 縮約과 簡單明瞭함으로 特許法 第8條第4項이 要求하는 簡潔성과도 符合할 뿐만 아니라 技術用語로는 이미 普遍化되어 있어 그 使用制限의 利益이 어디에 있는지 筆者로서는 理解하기 어렵다. 따라서 아래에서는 이를 中心으로 上記한 用語들의 使用이 과연 特許法 第8條第4項 違反인지를 몇가지 경우로 나누어 살펴보고자 한다.

① 工程自體가 任意的인 경우와 語義가 多義的인 경우는 區別하여야 한다.

發明의 構成에 있어서 工程自體가 任意的이어서 多數의 選擇可能性이 存在하지만 如前히 一發明으로 取扱하여야 하는 경우가 적지않다. 즉 「및/또는」, 「所望에 따라」, 「必要에 따라」, 「任意로」와 같은 用語를 使用한 경우가 이에 該當하는 바, 이들 用語의 概念自體는 一義的이어서 事後에 權利紛爭이 發生하여도 特許請求의 範圍

目次

- I. 머리말
- II. 現在의 審査實務
- III. 審査便覽規定의 具體的인 問題點
- IV. 外國의 例
- V. 맺는말

〈이번號에 全載〉

解釋에 전혀 混亂을 招來하지 않는다고 본다. 이 點에서 審査便覽이 이들 用語를 그 意味가 不明瞭하다고 指摘한 것은 疑問이 아닐 수 없다.

그 反面에 審査便覽이 例示한 「많은」, 「높은」, 「大部分의」, 「거의」, 「대략」, 「약(約)」과 같은 用語는 그 意味의 不確定性으로 말미암아 多義的으로 解釋될 憂慮가 있으므로 그 使用制限은 妥當한 것이다.

② 「및/또는」의 使用制限은 請求範圍記載의 簡潔·明確性에도 反한다.

「및/또는」은 數個의 要素중 各各의 要素의 重複組合을 意味하는 術語로서 이의 使用制限으로 말미암아 各各의 要素를 풀어 羅列하여야 한다면 그 弊端은 매우 顯著하게 나타난다.

예컨대 「F, Cl, Br 및/또는 I」와 같이 簡潔하게 表現할 수 있는 것을 「F; Cl; Br; I; F 및 Cl; F 및 Br; F 및 I; Cl 및 Br; Cl 및 I; Br 및 I; F, Cl 및 Br; F, Cl 및 I; F, Br 및 I; Cl, Br 및 I; 또는 F, Cl, Br 및 I」와 같이 무려 15個 項目으로 張皇하게 表現하여야 한다면 그 不當性은 再論이 必要였다.

즉 n個의 要素를 「및/또는」을 使用하지 않고 羅列하면 $2^n - 1$ 個의 項目으로 나뉘지며 따라서 構成要素가 增加하면 할수록 그 項目數는 幾何級數的으로 增加하게 될을 알 수 있다. 이것은 特許法이 特許請求範圍의 記載方法으로 明定하

고 있는 簡潔性의 要請에 反하는 것은 勿論이며 그 意味의 明確한 解釋도 쉽지 않음을 알 수 있다. 따라서 「및/또는」과 같은 用語는 그 使用을 制限하기 보다는 오히려 勸獎하여야 할 것이 아닌가 생각된다.

③ 發明의 詳細한 說明의 記載方法과 比較

既述한 바와 같이 現在의 審査實務는 「및/또는」, 「所望에 따라」, 「必要에 따라」, 「任意로」와 같은 用語를 特許請求의 範圍에 記載하면 請求의 範圍가 不明瞭하다는 理由로 拒絕豫告을 하지만, 이같은 用語를 發明의 詳細한 說明에서 使用하면 아무런 問題를 삼지 않고 있다.

그러나 이 點 역시 筆者로서는 理解하기 어렵다. 왜냐하면 特許請求의 範圍와 함께 明細書의 必要的 記載事項 중 하나인 發明의 詳細한 說明도 그 記載는 明瞭하여야 할 것이며 따라서 示例한 用語가 과연 不明瞭한 表現이라면 이는 發明의 詳細한 說明에서도 使用할 수 없기 때문이다.

즉 發明의 詳細한 說明이 發明研究의 成果를 正確하고 明瞭하게 第三者에게 公開하는 技術文獻이라면 特許請求의 範圍는 發明者가 權利로 主張하는 技術의 範圍를 明白히 하는 權利書라 할 수 있으므로 그 使用用語는 發明의 詳細한 說明에 使用된 用語와 一致되어야 한다. 이는 審査便覽 特許請求範圍의 記載要領 중 第7項에서도 같은 趣旨를 規定하고 있는 點에 비추어도 알 수 있다.

따라서 「및/또는」, 「所望에 따라」, 「必要에 따라」, 「任意로」와 같은 用語가 發明의 詳細한 說明에서 使用할 수 있는 用語라면, 發明의 詳細한 說明을 集約한 特許請求의 範圍에서도 明確히 使用할 수 있어야 할 것이다.

IV. 外國의 例

다음으로 이와 關聯된 外國의 事例를 살펴보면 우리와 文法이 類似한 日本의 경우, 明細書중 發明의 詳細한 說明에서는 勿論 特許請求의 範圍에서도 「及び/又は(및/또는)」, 「所望によつて

(소망에 따라)」, 「必要に應じて(필요에 따라)」 등이 아무런 問題없이 使用되고 있으며, 歐州特許廳(EPO)이나 美國에서도 「and/or」, 「if desired」, 「if necessary」, 「optionally」 등의 用語가 特許請求의 範圍에 記載되어 있음을 特許公報를 통하여 쉽게 確認할 수 있다.

즉 이들 國家에서도 우리의 마찬가지로 特許請求의 範圍를 明確하고 簡潔하게 記載하도록 要求하고 있지만 「및/또는」, 「所望에 따라」, 「必要에 따라」, 「任意로」 등의 用語가 이에 反하여 不明瞭한 表現이라고는 결코 보지 않는 것이다.

이러한 傾向은 그밖의 國家에서도 마찬가지로이며 우리나라와 같이 이러한 用語를 發明의 詳細한 說明에서는 使用할 수 있지만 特許請求의 範圍에서는 使用할 수 없는 경우는 그 類例를 찾아보기 어렵다.

V. 맺는말

以上에서 現行 審査便覽 중 特許請求範圍의 記載要領 第6項의 理論의 問題點과 이와 關聯한 外國의 事例에서 살펴보았듯이 特許請求範圍의 記載에 있어 重要的 點은 特許法 第8條第4項이 要求하고 있듯이 그 簡潔明確性與否라 할 것이다. 그러나 前述한 바와 같이 「및/또는」, 「所望에 따라」, 「必要에 따라」, 「任意로」 등의 用語는 簡潔할 뿐만 아니라 語義 自體는 明確한 것이어서 特許請求의 範圍解釋에 아무런 混亂도 가져오지 않는다. 이러한 見地에서 위 審査便覽規定은 特許法에 違反하거나 行政立法權의 裁量의 限界를 逸脱한 問題가 있다고 보여진다.

또한 오늘날과 같이 特許審査實務의 國際化, 先進化가 強調되는 時點에 世界各國이 그 使用을 認定내지 勸獎하는 用語를 惟獨 우리나라에서만 使用制限하는 實益이 어디에 있는지 筆者로서는 理解하기 어렵다.

따라서 이러한 問題點을 안고 있는 現行 審査便覽의 早速한 改正이 이루어 지기를 促求한다. <❧>