

特許請求의 範圍 作成과 多項制

工業所有權중 電子分野 및 美國 클레임을

I. 머리말

1981.9.1 改正特許法에서 採擇된 出願公開制度, 審査請求制度 및 多項制는 우리의 特許制度史에서 매우 重要한 전환점을 마련하였다. 원래 特許制度를 원할하게 運用하기 위해서는 막대한 예산과 人力을 매년 투입하여야 한다. 그러나 적절한 人的, 物的 투자를 꾸준히 하지 못하는 國家는 審査處理의 長期化로 인한 실사적체가 심화되거나 審査의 質的 수준이 낮아지고 이로 인해 出願人의 불만이 증가 된다고 한다.

그래서 선진각국에서 이러한 문제를 보완하기 위해 研究된 것이 상기 세가지의 特許制度이며, 이것을 “제3의 特許制度”라고 表現한 學者도 있다.

따라서 현실점에서 볼때 상기 새로운 制度의 도입에 따른 효과를 여러가지 측면에서 분석해보고 制度運用에 따른 미비점이 있다면 보완하는 작업이 계속될 수 있어야 할 것이다.

특히 出願人과 審査·審判實務者들이 공동으로 研究하고 改善해가야 할 制度가 多項制라고 생각되는바, 統一되고 一貫性 있는 多項制의 運用을 위해서는 활발한 토론이 特許制度의 발전에 意味있는 일이라고 생각된다. 이러한 생각에서 필자는 多項制에 관한 審査基準과 미국의 클레임 作成에 관한 글들을 거울삼아 우리의 現行制度를 살펴보므로써 多項制의 活用に 도움이 되고자 한다.

II. 多項制의 基本概念

1. 法定事項에 관한 것

1) 特許法 8條 4項 (特許出願)

특허출원서에 기재된 特許請求의 범위는 特許權의 効力範圍가 되는 發明의 보호대상을 定하는데 있어서 2 以上の 청구항으로 明確하고 간결하게 기재함을 원칙으로 하며 特許法 9조에 의한 發明의 單一性 原則下에서 多項의 기재형식을 取할 수 있는 법적근거조항이 된다.

2) 特許法 9條 (1發明 1出願)

本條項은 1發明의 폭을 넓게 볼 수 있는 근거를 마련하고 있다. 즉 실질적으로 單一의 發明의 集合으로 된 각 發明의 相互間에 별도로 규정된 (同法 시행령 2條의 4)조건에 만족되는 경우에 1群의 發明이 되고 이를 1出願으로 할 수 있는 것이므로 1發明 1請求項으로 하는 單項制의 출원원칙과는 달리 多項의 청구항을 認定하는 것이다.

3) 特許法 57條 (特許發明의 保護範圍)

特許發明의 保護범위는 特許請求範圍에 기재된 請求項이다. 즉 單項制의 保護범위는 하나의 독립청구항이고 이것은 發明을 定義한다고 본다. 그러나 多項制의 경우는 적정한 수로 기재되는 독립청구항 및 그 종속항을 포괄하는 것으로서 發明의 保護對象이다. 오늘날 미국이나 日本의 改正된 法에서 발명의 保護범위는 각 청구항이 發明을 定義한다(Claim defines the invention)는 것을 核心으로 하고 있음을 유의해야 한다.

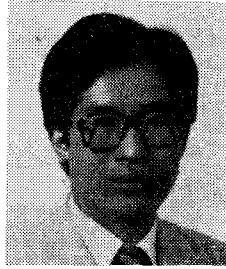
4) 特許法시행령 15條 (特許無効 審判의 請求)

設定된 特許權의 特許發明의 청구의 범위가 多項으로 기재된 경우에 있어서 종속항을 대상으로 無効를 請求하고자 할 때는 본조항에 근거하여 그 종속항이 引用된 청구항도 함께 請求하여야 한다.

이것은 “從物은 主物과 운명을 같이 한다”는 法的 개념이다. 즉, 종속항이 新規하지 못하면 그 종속항이 引用된 청구항도 新規하지 못하다는 表現이다. 그러나

活用(1)

中心으로



金元俊

〈特許廳 審査四局 審査官〉

본 조항은 多項制의 기본개념에서 벗어나는 부분으로 제검토되어야 할 사항이다.

5) 特許法 97條 1項 2號 및 同法 시행령 16條

(權利範圍 確認審判)

設定된 特許權에 있어서 그 特許發明의 請求의 범위가 多項으로 기재된 경우에는 그 特許發明의 권리범위 확인심판의 대상이 되는 청구항을 明示하여 권리범위 확인심판을 請求하여야 한다. 多項制의 기본개념은 각각의 청구항이 바로 각각 發明이라고 보고 있기 때문에 청구항별로 심판을 請求할 수 있다고 본다.

2. 一般의 事項에 관한 것

1) 特許請求範圍(Claim)의 定義

特許請求範圍(이하 「클레임」이라 함)은 特許法 시행령 2條의 3에서 規定하는 독립항 및 종속항을 총칭한다. 즉, 發明은 特許로 보호된다고 하는 것 보다는 오히려 「클레임」으로 보호된다고 하는 편이 적절하다. 그것은 特許法 57條에서 알 수 있듯이 결국 「特許權의 심장부는 클레임인 것이다.」

特許制度의 目的이 技術의 公開과 독점권의 부여에 근거한다고 볼 때 技術의 公開의 實體는 「명세서 상세한 설명」 및 「도면」에 있고 독점권 즉 特許權은 「클레임」에 있는 것이고 이것이 바로 訴訟原因이라고 생각한다.

2) 1發明의 範圍

클레임에 기재되어 있는 1發明의 범위는 單項制의 경우 그 請求項을 一定한 하나의 범주(Category)로 된 單一의 클레임으로 限定되나 多項制의 경우에는 “같은 카테고리”에서도 發明의 性質과 기재의 간결성이 보장되는 것에 限하여 1發明의 범주로 본다. 또한 카테고리가 相異한 生産物(物件), 生産物의 生産방법, 生産

論壇解說

目次

- I. 머리말
- II. 多項制의 기본 概念
- III. 클레임의 形態
- IV. 多項制에 있어서 發明의 상세한 說明과 클레임과의 關聯性에 관한 判斷
- V. 맺는말

〈고딕은 이번號, 명초는 다음號〉

방법에 필요한 장치든 상호간 “특히 적합한”의 관계가 成立되면 각 클레임의 集合範圍까지 하나의 기술적 사상의 單位로 하여 이를 1發明의 범위로 본다. 참고로 現行審査實務에서 定義하는 發明의 카테고리리는 다음과 같다.

- (1) 物件의 發明(예를 들어: 기계, 기구, 제품, 부품, 재료, 조성물 등이 포함)
- (2) 利用方法의 發明(예를 들면: 살충방법, 통신방법, 측정방법 등)
- (3) 生産方法의 發明(예를 들면: 화학물질의 제조방법, 해산물의 양식법 등)

그러나 미국의 경우는 特許法 101條에서 규정하는 4가지 특허대상(Statutory Class)이 있는데 우리의 發明의 범주와 다르게 분류하고 있다. 즉 方法(Process), 기계(Machine), 제조물(Manufacture), 조성물(Composition of matter) 등이다.

3) 發明의 把握

특허출원에 관한 審査에 있어서 發明의 파악은 클레임에 기재되어 있는 事項을 근거로 한다. 그러나 클레임과는 무관한 「상세한 설명」에 기재된 다른 發明의 파악은 特許權의 効力の 범위를 定하는 본 출원의 발명과는 사실상 무관하지만 特許法 6條의 2 적용여부에 관한 판단을 위하여는 발명의 상세한 설명에 기재된 發明도 같이 파악해야한다. 특히 審査實務에서는 파악된 클레임을 근거로 해서 그 出願을 국제특허분류(IPC)에 의거 分類하고 先行技術을 썬치하며 이어서 特許要件을 審査하게 되는 것이다.

4) 審査의 實體의 判斷對象

특허출원발명의 審査의 대상은 「클레임」이다. 1群의 發明을 1出願으로 하는 多項制에 있어서 실질적인 1出願의 내용은 單一發明의 集合으로서 각 클레임과 그

존속클레임이 權利보호의 대상이므로 폭이 넓은 發明의 개념으로는 그 特許性을 판단 할 수 없고 개개의 發明의 實體가 되는 클레임에 기재된 各項別로 特許法 5條 및 6條에 規定된 發明 및 特許要件의 合當性의 여부를 판단하게 된다. 따라서 아무리 좋은 아이디어와 설명들을 발명의 상세한 설명에 기재하였다 할지라도 클레임이 잘못 作成된다면 審査結果는 기대에 어긋날 수도 있기 때문에 클레임의 重要性을 깊이 있게 생각하여야 한다.

5) 審査處理의 單位

심사처리의 단위는 單項制의 경우에는 클레임에 기재된 單一의 청구항의 처리가 바로 그 出願의 처리가 된다. 그러나 多項制의 경우는 청구항의 단위를 최종 처리단위로 할 수는 없고 클레임에 기재된 청구항수와는 관계없이 特許法 82條 및 90條에 의거 그 發明의 出願이 바로 審査處理의 최소단위가 된다. 現行審査事務 規程규정 18條(거절이유통지등)의 제2項에서 “청구

범위가 多項인 出願을 거절하는 경우에는 거절사유가 있는 청구항번호를 모두 明示하여 그 이유를 기술하여야 하며 하나의 항이라도 거절이유가 있는 경우에는 그 出願을 거절하여야 한다”고 規定하고 있으며 同規定 33條(이의신청 및 결정)제6項에서는 “청구범위가 多項인 出願에 대하여 이의신청이유가 항별로 기재된 경우에는 이의신청된 각 항별로 이의결정이유를 기재하여야 하며 그중 하나의 항이라도 이의가 成立되는 경우에는 그 항번호를 明示하여 당해출원을 거절사정하여야 한다”고 規定하고 있다. 그러나 2이상의 이의신청이유가 不成立되는 경우에는 그 이유의 全部를 판단하도록 되어 있다.

3. 多項制의 基本特性에 관한 비교

우리의 現行制度와 미국의 多項制를 다음표에서 간략하게 비교하였다. 다음장에서 미국의 클레임을 기준으로 하여 좀더 상세히 상술하고자 한다.

미국과 한국의 多項制의 基本特性的 비교

순번	項 目	韓 國 制 度	法 的 根 據	美 國 制 度
1	特許對象	Claim	法 8조 4항: 특허청구의 범위는 명세서의 사항중 보호받고자 하는 사항 施行令 2조의 3. 法 57條	Claim
2	特許權의 効力	特許發明을 實施할 權利	法 45條	Claim의 侵害禁止
3	特許權의 性質	獨占權(實施權+禁止權)	法 45條 法 155條: 禁止權	禁止權(A 154)
4	審 查 對 象	Claim	法 8條 4項 法 80條 2(심사청구)	Claim
5	出 願 의 處 理	一出願마다 拒絕이나 特許	法 82條 시행규칙 43, 49條 (거절) 法 90條, 特許査定	Claim마다 拒絕 一出願마다 特許허여
6	不服抗告의 對象	一出願마다	法 125條: 불복항고 法 82條	拒絕당한 Claim
7	特許無効의 對象	Claim마다	法 69條 2項: 項마다 無効	Claim마다
8	權利포기의 對象	一出願마다 (實務上으로는 정정허가 심판으로 Claim마다)	法 70條: 무효, 취소, 포기의 효과 法 63條: 정정허가 심판	Claim마다
9	出 願 日	一出願마다	시행규칙 35條: 出願日字 및 그 번호의 통지	Claim(一部 繼續出願)
10	優先權主張日	Claim마다(優先權 主張한	法 42條: 우선권	Claim

		것에 한함)	파리조약 4조바항 : 1 또는 2 이상의 우선을 요구하는 출원을 거부하지 못한다.	
11	Claim의 性格	保護對象	法 8조 4항 施行令 2條	保護對象
12	Claim의 記載	發明的 構成에 없어서는 아니 되는 사항중 보호를 받고자 하는 사항을 기재한다.	法 8조 4항 施行令 2條	出願인이 自己의 發明이라고 믿는 Subjectmatter를 특히 지적하여 기재한다(A112).
13	權利 解釋	Claim에 기재된 사항을 기초로 特許를 인정하고 그 保護를 도모한다.	法 57條 法 45條	Claim의 문장에 충실히 해석
14	發明의 單一性	1發明 또는 총괄적 發明概念의 형성에 관련되는 一群의 發明	法 9條 施行令 2條의 4	單一의 총괄적 發明概念을 구성하는 發明의 Claim群(R141/a)
15	一發明의 範圍	相互 特히 適合한 關係를 갖는 것(Claim의 Category와는 무관)	法 9條 施行令 2條의 4	相互 密接한 關係를 갖는 것(Claim의 Category와는 무관) <계속>

(案) 本會 發明振興事業(內)

本會는 發明振興事業을 積極 推進하여 登錄된 權利가 企業化 됨으로써 技術革新을 바탕으로 國家産業發展에 寄與하고자 다음과 같은 事業을 展開하고 있어오니 많은 參與바랍니다.

- ◎ 發明獎勵館의 發明品 無料展示 및 企業化 斡旋
 - ◎ 優秀發明者, 發明有功者, 優秀特許管理企業 選定表彰
 - ◎ 海外 出願에 對한 補助金 支援
 - 創業資金支援 推薦(45歲 未滿)
 - ◎ 發明의 保護 및 紛爭 仲裁
 - ◎ 企業과 發明家 結緣 (申請接受)
 - 姓名 및 住民登錄番號
 - 公告, 登錄番號 및 日字
 - ◎ 優秀發明 試作品 製作 支援
 - ◎ 海外展示出品의 積極 支援
 - ◎ 優秀發明의 金融支援推薦
 - 企業化資金 投·融資 推薦
 - ◎ 發明特許品 流通販賣展示會 開催
 - 住所 및 電話番號
 - 發明考案의 명칭을 적어 보낼 것.
- ※ 기타 자세한 것은 本會 發明振興部(557-1077~8)로 문의 바랍니다.

KIPA通信 發刊 案內	한국발명특허협회 캠페인
<p>本會는 매일 10일 特許界 뉴스誌 KIPA通信을 發刊하고 있습니다.</p> <p>國內外 特許界 뉴스를 보다 신속하게 알려드리기 위해 發刊하는 KIPA通信의 많은 애독을 바랍니다. 會員社에는 무료 提供되고 있습니다.</p> <p style="text-align: right;">(KIPA通信 編輯室)</p>	<p>1년앞선 특허관리 10년앞선 선진기업</p> <p>발명하는 국민되어 복지국가 건설하자</p> <p>이웃마다 믿는마음 거리마다 밝은마음</p>