

朴大振
〈特許廳 審査官〉

改正特許法에 있어서 多項制 研究(2)

目 次

- I. 多項制 改善의 意味
- II. 從來 多項制의 考察
- III. 多項制와 關聯된 改善된 主要內容 比較
- IV. 特許請求 範圍의 記載의 考察
- V. 特許出願의 範圍(發明의 單一性)의 考察

〈고딕은 이번號, 명조는 지난 및 다음號〉

〈前号에서 계속〉

III. 多項制와 關聯된 改善된 主要內容 比較

1. 請求範圍에 關聯된 規定 比較

가. 特許法 제8조 제4항(改正法 제42조)

개 정 법	중 정 전 법
④ 제2항 제4호의 規定에 의한 特許請求範圍에는 保護를 받고자 하는 事項을 기재한 항(이하 “請求項”이라 한다)이 1또는 2이상 있어야 하며, 그 請求項은 다음 각호에 해당하여야 한다. 1. 發明의 詳細한 說明에 의하여 뒷받침될 것. 2. 發明이 명확하고 간결하게 記載될 것 3. 發明의 構成에 없어서는 아니되는 사항만으로 記載될 것	④ 제2항 제4호의 特許請求의 範圍는 명세서에 記載된 事項중 保護를 받고자하는 事項을 1또는 2이상의 項으로 명확하고 간결하게 記載하여야 한다. (신 설) (신 설) (신 설)

나. 特許法施行令 제2조의 3(改正令 제5조)

개 정 법	중 정 전 법
제5조 (특허 請求範圍의 記載方法) ① 법 제42조 제5항의 規定에 의한 特許請求 範圍의 請求項(이하 “請求項”이라 한다)의 記載에 있어서는 獨立請求項(이하 “獨立項”이라 한다)을 記載하고, 그 獨立항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 從屬請求項(이하 “從屬項”이라 한다)을 記載할 수	제2조의 3(特許請求의 範圍의 記載方法) ① 법 제8조 제4항의 規定에 있어서는 發明의 構成에 없어서는 아니되는 事項중 保護를 받고자 하는 事項을 獨立 特許請求의 範圍(이하 “獨立項”이라 한다)로서 記載하고, 그 獨立項을 技術的으로 한정하고 구체화하는 事項을 從屬特許 請求의 範

있다. 이 경우 필요한 때에는 그 從屬項을 한정하거나 부가하여 구체화하는 다른 從屬項을 記載할 수 있다.

② 獨立項은 發明의 性質에 따라 적절한 수로 記載하여야 한다.

③ 從屬項은 獨立項 또는 다른 從屬項을 限定하거나 附加하여 具體化 하는데 필요한 수로 記載하여야 한다.

④~⑧ : 생략

圍(이하 “從屬項”이라 한다)로서 記載한다. 이 경우에 필요한 때에는 그 從屬項을 技術的으로 限定하고 具體化하는 從屬項을 記載할 수 있다. (1983. 11. 5 본항개정)

② 좌 동

③
技術的으로 限定하고 具體化하는데

④~⑦ 좌동(실질적인 개정 내용은 없음)

다. 法條文에 관한 說明

1) 請求範圍의 機能 浮刻

從來 特許法 제8조 제4항은 『特許請求範圍는 明細書에 記載된 事項中 保護받으자 하는 事項을 명확하고 간결하게 記載하여야 한다』고 規定한 것은 請求範圍의 保護範圍의 機能을 담보하고 있으며, 아울러 記載의 명확, 簡潔性이 필요함을 표현하고 있다. 또한 제8조 제5항에 의거한 施行令 제2조의 3 제1항에서는 『...特許請求範圍의 記載에 있어서 發明의 構成에 없어서는 아니되는 事項中 保護를 받고자 하는 事項을 獨立請求의 範圍로서 記載하고...』라고 規定하여 構成要件의 機能을 담보하고 있다.

從來 問題點에서 전술한 바와 같이, 『發明의 構成에 없어서는 아니되는 사항 중 보호받고자 하는 사항』에 대한 해석의 애매모호한 부분을 바로잡아 『發明』이 명확하게 記載될 수 있도록 법조문을 수정하였다.

즉, 請求範圍의 記載에 관한 보다 합리적인 規定을 입법화하기 위하여 이 두가지의 機能(保護範圍의 機能과 構成要件의 機能)이 同時에 만족될 수 있도록 特許法의 本法에 施行令에 記載된 請求範圍의 構成要件의 機能이 포함되도록 하였고, 아울러 請求範圍에 대한 명세서의 지지를 나타내도록 하였다.

또한 『請求範圍의 각 항마다 發明이다』라는 多項制의 본질적 개념을 부각시키기 위하여 請求項의 개념을 도입하여 出願節次에 있어서 權利範圍의 명확화·충실화를 도모할 수 있도록 한 것으로 보인다. 이에 대한 외국의 입법예를 보면 EPC의 경우 本法 제84조에서 『特許請求範圍는 保護를 求하는 事項을 정의한다. 請求範圍는 명료하고 또한 간결하게 明細書의 記載

에 의하여 지지되어야 한다』고 規定하여 『保護範圍의 機能』을 명시하고, 시행규칙에서 『構成要件의 機能』을 規定하고 있으나, 미국의 경우 『明細書는 出願인이 發明의 主題(Subject matter)를 특별히 指摘하고 또한 명확하게 請求하는 1또는 2이상의 請求範圍로서 결론지어야 한다』고 하고 있어 構成要件의 機能을 담보하고 있다. 日本의 경우는 독특하게 本法에다 이 두가지의 機能을 規定하여 改善된 多項制를 運用하고 있다. 그러나, 이러한 請求範圍의 機能이 本法에 반영되어 浮刻되는 것은 커다란 변화로 볼 수 없고, 發明者가 진정 保護될 수 있도록 實務的으로 多項制 運用의 밑거름을 쌓아 나가는 것이 더욱 중요하고, 다음에 記述하는 從屬項의 概念의 변화에 우리는 참신하게 심사숙고 해야할 단계가 온 것 같다.

日本 改正 特許法 第36條 第4項

④ 제2항 제4호의 特許請求範圍의 記載는 다음 각호에 적합한 것이 되지 않으면 안된다.

- i. 特許를 받고자 하는 發明이 發明의 상세한 說明에 記載된 것인 것.
- ii. 特許를 받고자 하는 發明의 構成에 없어서는 아니되는 事項만을 記載된 項(이하 『請求項』이라 한다)에 구분되어 있을 것.
- iii. 기타 통상산업성령에 정하고 있는 바에 의하여 기재되어 있는 것.

EPC 제84조 The claim

The claim shall define the matter for which protection is sought, they shall be clear and concise and be supported by the description.

PCT 제6조 The claim

The claim or claims shall define the matter for which protection is sought. Claims shall be clear and cocise they shall be fully supported by the description.

지 못한 점을 감안하여 종전의 종속항에 대한 기본용어의 관념을 그대로 유지시키면서 出願人이 동일한 技術의 發明의 範圍內에서 자유롭게 請求項을 記載하여 發明에 대한 多面的 保護를 받을 수 있도록 된 것으로 이에 대한 것은 후술한다. (IV-3 참조)

美國 特許法 제112조 제2문

The specification shall include with one or more claims particularly painting out and distintly the subject matter which the applicant regards as his invention.

2) 獨立項과 從屬項의 關係

그러나, 여기서 重要的 것은 獨立項과 從屬項과의 關係이다. 從前의 規定을 보면 從屬項이란 『獨立項을 技術的으로 限定하고 具體化하는 事項』으로 정의되어 있으나, 改正法에서는 『獨立項을 한정하거나 부가하여 구체화하는 것』으로 정의되어 있다.

즉, 『限定하는 것』과 『具體化하는 것』의 關係를 『and 概念』에서 『or 概念』으로 바뀐 것이다.

이 概念은 從前의 多項制가 올바르게 運用되

3) 請求範圍의 解析

請求範圍의 記載에 대한 解析基準도 크게 나누어 對立된 2가지의 解析原則이 정립되어 있다.

- a) 中心限定主義(Central definition)
- b) 周邊限定主義(Peripheral definition)

이 解析原則은 기본적으로 發明 保護에 대한 特許請求範圍가 갖는 役割의 평가로부터 도출되는 구별이지 반드시 이 원칙에 얽매일 필요는 없다. 개념상의 원칙임에 주의할 필요가 있고 이중 어떠한 解析方法을 취하는가에 따라 동일한 請求範圍의 記載라 하더라도 그 保護範圍는 조금씩 다를 수 있다. 그러나 解析原則(a) (b)도 特許制度의 궁극적인 目的에서는 發明 保護를 위하여 일치해야 할 것이고 더우기 이질적인 것은 아니라고 보아야 할 것이다.

2. 單一性에 關聯된 規定 比較

가. 特許法 제9조(改正法 제45조)

개 정 법	종 전 법
제45조 (1特許出願의 範圍) ① 特許出願은 1發明을 1特許出願으로 한다. 다만, 하나의 總括的 發明의 概念을 形成하는 1群의 發明에 대하여 1特許出願으로 할 수 있다. ② 제1항의 規定에 의한 1特許出願의 要件은 大統領령으로 정한다.	제9조 (1發明1出願) ① 特許出願은 1發明(單一의 總括的 發明개념의 形成에 關連되는 1群의 發明을 포함한다)에 대하여 1出願으로 한다. ② 제1항의 規定에 의한 1發明 1出願의 要件 기타 必要한 事項은 大統領령으로 정한다.

나. 特許法施行令 제2조의 4(改正令 제6조)

개 정 법	종 전 법
제6조 (1特許出願의 要件) 제1항 제1호: 物件 또는 方法 제2호: 物件(+6가지의 方法) 제3호: 方法+裝置(類) 제2항(제1항의 각호의 경우) 1독립항으로 包括하여 기재할 수 없을 때에는... 1群의 發明에 해당하는 경우에 한하여→2이상의 독립항 기재 가능	제2조의 4 (1發明 1出願의 要件) 제1항 제1호: 物件 또는 方法 제2호: 物件+생산 또는 利用方法 제3호: 方法+裝置 제4호: 物件+方法+裝置 제2항(2호~4호의 경우) 1群의 發明概念+간결성보장→2이상의 독립항기재 가능

다. 法條文에 관한 說明

改正法 제45조(特許出願의 範圍)에서 特許出願은 1發明을 1特許出願으로 한다고 하고 있고 다만 하나의 總括的 發明의 개념을 형성하는 1群의 發明에 대하여도 1特許出願할 수 있도록 規定하고 있다. 또한 施行令에는 동일한 카테고리리는 물론 상이한 카테고리라도 1獨立項만으로 包括하여 記載할 수 없을 때에는 상기 1群의 發明에 해당하는 경우에 한하여 2이상의 獨立項으로 記載할 수 있다고 규정하고 있다.

여기서 우리가 共通的으로 공감대를 가져야 할 主要課題는 i) 1發明의 1出願範圍와 ii) 1群의 發明의 概念定立이다.

1981년 이전법의 경우 1發明 1請求項으로 한정되는 單項制의 시절에는 請求範圍에 記載된 하나의 請求項이 바로 그 出願의 發明을 特정한 것으로 하나의 請求項만이 전체의 權利保護의 대상이 되고 審査의 대상이 되어 있었다. 그러나 發明에 대한 多面的 保護를 위한 多項制의 도입, 또한 1群의 發明을 1出願으로 할 수 있는 多項制度下에서 실질적인 1出願의 내용은 單一發明의 집합으로서 각 請求項과 그 從屬請求項이 權利의 대상이 되어 있어(改正法 제215조 2이상의 請求項이 있는 特許 또는 特許權에 관한 특칙) 실제 審査의 대상도 또한 이와 맥을 같이 하여야 하나, 單一性的 範圍를 정하는 것에 있어서는 請求項의 차원을 달리하여야 할 것이다.

1) 1發明의 1特許出願 範圍

우선 1發明이란 문언 그대로 하나의 發明으로서 1請求項에 記載된 發明을 말할 수 있다. 그런데 우리는 請求項마다 發明이란 개념이 도입되어 있고, 本法에서 請求項을 정의하고 그 請求項이 해당되어야 할 事項을 으뜸 요소로 구분하여 열거하고 있다. 또한 施行令에서는 請求項의 記載方法에서 “獨立請求項을 記載하고 그 獨立項을 한정하거나 부가하여 구체화하는 從屬請求項”으로 記載토록 되어 있다. 따라서, 概念的으로 獨立項과 從屬項 관계를 유지하고 있는 發明이 請求項마다 發明이라는 개념을 적용한다면 1發明이 아니라 獨立項과 從屬

項의 수만큼 複數의 發明이 되리라 생각된다.

그러면 이러한 發明이 1發明에 해당되지 않으므로 “分割出願”을 해야 할 것인가? 아니면 이러한 관계에 있는 發明을 “1群의 發明”으로 정의하여 1出願으로 인정해야 할 것인가가 정립되어야만 되리라 생각한다. (이에 대하여 후술한다. v-3 참조)

2) 1群의 發明의 1特許 出願範圍

改正法 제45조 단서規定에 하나의 總括的 發明의 개념을 형성하는 1群의 發明(이하 “1群의 發明”이라 칭함)에 대하여 1特許出願으로 할 수 있다고 規定하고 있다. 특히 施行令 제6조 제1항 제1호를 제2항과 연계하여 보면 i) 동일한 카테고리 내에서의 複數의 獨立項을 記載토록 되어 있고, 제2, 제3호를 제2항과 연계하면 ii) 상이한 카테고리내에서 複數의 獨立項을 記載토록 되어 있다.

가) 發明의 同一한 範疇에 대한 1出願範圍

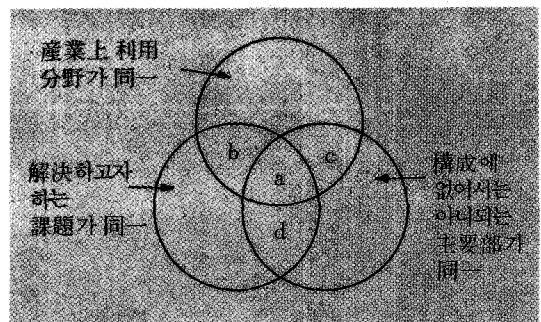
a. 範圍 設定時 考慮事項

發明의 同一한 範疇에 대한 1出願範圍를 設定하는데 있어서 가장 基本的으로 考慮해야 할 요소는 다음과 같다.

- i) 發明의 産業上 利用分野
- ii) 發明의 解決하고자 하는 課題(目的)
- iii) 發明의 構成에 없어서는 아니되는 사항(主要部)

b. 1出願 範圍의 設定

상기 考慮事項의 3가지의 요소에 대하여 圖面으로 그 關係를 表現하면 다음과 같다.

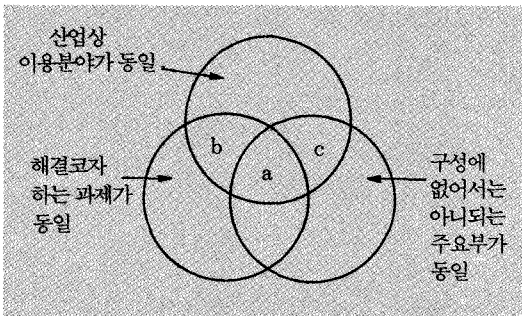


위의 圖面에서 보는 바와 같이 各要素들간의 『and 概念』에 속하는 a, b, c, d에 대한 範圍의 發明들을 어느부분까지 許容할 것인가는 후술

한다. (v-4-가 참조)

〈日本の 경우〉

改正法에서 “請求項마다 發明”이라는 개념을 도입하였고, 37조에서 2이상의 發明에 대해서는 특정 發明과 關聯發明으로 區分하여, 1. 그 特定發明과 産業上の 利用分野 및 解決하고자 하는 課題가 同一한 發明. 2. 그 特定發明과 産業上の 利用分野 및 構成에 없어서는 아니되는 事項의 主要部가 同一한 發明은 하나의 出願書에 特許出願할 수 있도록 되어 있다.



○ a 部分 : 從來 特許法 제38조 단서 제1호의 認定 範圍

○ b, c 部分 : 改正 特許法 제37조 제1, 2호의 擴大된 認定 範圍

〈EPC의 경우〉

규칙 30조에서 4개의 카테고리에 대한 請求範圍의 조합을 規定하고 있고 규칙 29조에서 『出願의 주제에 관하여 그 주제를 하나의 請求範圍에 의하여 포함되는 것이 적절하지 않는 경우에 出願은 同一한 範疇(Product, Process, Apparatus or use) 내에서 2 또는 2이상의 獨立請求範圍를 포함할 있다』고 規定하고 있다. 다만 이는 총체적 發明概念이 존재하고 請求範圍가 전체적으로 간결해야 한다는 제84조의 조건을 만족하고 있어야 된다고 하고 있다.

나) 發明의 상이한 範疇에 대한 1出願範圍 제1항의 제2, 3호의 경우는 그 범위가 구체적으로 명시되어 있어 實體審査上 특별한 문제는 없으나(日本の 경우와 유사) 제2항의 『1獨立項만으로 包括하여 記載할 수 없을 때에는... 1群의 發明에 해당하는 경우에 한하여 2이상의 獨立項으로 記載할 수 있다』에서 『1獨立項만으로 包括하여 記載할 수 없는 경우』와 『1군의 發明』과의 개념에 관한 상호 관계를 정립하여야만 우리의 單一性에 관한 規定이 올바르게 運用되리라 생각된다. (이 점에 대하여 후술한다. v-3-나, 다, 라 참조) <계속>

特許管理 순회 啓導(무료) 實施
會員社 特許管理 · 職務發明制度 活性化위해

우리協會에서는 會員社의 特許管理 및 職務發明制度 活性化를 위해 年中 계속 「무료 순회 啓導」를 실시하고 있습니다.

啓導내용은 工業所有權에 관한 것이면 어떤 내용이든 가능하며, 申請접수는 우리協會 研修部(Tel 555-6845)에서 받고 있습니다. 많은 活用바랍니다.

韓國發明特許協會

학생발명반 설치안내

문의처: 특허청

주소: 서울특별시 강남구 역삼동 823-1 (우편번호 135-784)

전화번호: 568-8150~64 (교환), 568-6073 (직통) FAX번호: 553-9584