



朴大振
〈特許廳 審査官〉

改正特許法에 있어서 多項制 研究(5)

〈前号에서 계속〉

4. 청구항의 기재형식

우리 특허법에 있어서 청구항은 그 기재형식에 의해서 독립 청구항과 종속 청구항의 2가지로 법정사항으로 규정하고 있다. 독립 청구항이란 타 청구항을 인용하지 않고 기재한 청구항이고, 종속 청구항이란 선행하는 타 청구항을 인용하여 한정하거나 부가하여 구체화하는 청구항이다.

따라서 청구항의 기재형식의 선택은 보호받고자 하는 사항이 명확하게 파악되는한 자유이지만, 기재의 명료화, 간결화의 관점을 고려하여야 한다.

가. 독립 청구항

독립 청구항의 기재는 발명의 성질에 따라 적정한 수로 타 청구항을 인용하지 않는 형태로 기재되어야 하고, 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항의 모두를 기재해야 된다. 그러

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 이번호, 명조는 지난 및 다음호〉

나, 별개의 발명으로 되는 때는 1특허출원의 요건(개정특허법 제45조 제2항)을 만족시키지 않으면 1출원으로 할 수 없는 것은 당연하다.

〈일본의 경우〉

독립 청구항의記載는 그 독립 청구항에 관한 발명이 다른 청구항에 관한 발명과 동일하냐 아니냐에 상관없이 가능하다고 설명하고 있다.

나. 종속 청구항

종속 청구항은 1특허출원의 요건에 해당될 경우에 한하여 청구항의 문구의 중복을 피하고, 청구범위의 전체 및 각각의 청구항의 기재간결, 명료하게 되는 것을 목적으로 하기 때문에 이러한 형식을 이용함으로써 출원서 작성에 있어서 시간낭비를 줄이고, 또한 심사에서도 타 청구항과 상위점이 명료하게 구분될 수 있다는 이점이 있다.

그 인용하는 표현방식으로는 『제1항에 있어

서 xx는』 『청구항 1기재의 xx를』 『특허청구범 위 제1항 기재의』 등을 사용하여 중복을 피할 수 있도록 되어 있어 출원인이 청구항을 간결 명료하게 기재할 수 있는 것이고 심사진행중 보정의 경우, 독립항을 보정하면 종속항에서도 그 보정된 사항이 포함되는 것이 되기 때문에 거절이유통지에 대한 보정의 시간낭비를 줄일 수 있다.

〈일본의 경우〉

일본의 多項制에서는 우리의 종속 청구항(종속항)이란 용어 대신 引用形式 청구항으로 表現하고 우리의 종속항과는 그 개념이 다르다.

引用形式 청구항은, 특허청구의 범위에 있어서의 문언의 중복기재를 피하여 청구항의 기재를 간명하게 하는 것으로서 인용되나, 인용형식 청구항에 의한 기재는, 인용청구항에 관한 발명이 인용되는 청구항에 관한 발명과 동일하냐 아니냐에 관계없이 가능하다.

청구항을 인용형식으로 할 수 있는 전형적인 예는, 선행하는 다른 청구항의 모든 특징을 포함한 청구항을 기재하는 경우이다.

이러한 경우에 引用形式으로 청구항을 기재하면, 문언의 반복 기재가 생략될 수 있음과 동시에, 인용되는 청구항과 그것을 인용하여 기재하는 청구항과의 차이를 보다 명확히 지적할 수 있으므로, 출원인의 수고가 경감됨과 동시에, 제3자의 이해가 용이해 진다는 이점이 있다고 설명하고 있다.

(1) 시행령 제5조 제4항(청구항의 인용)

『종속항은 그 종속항이 속하는 독립항과 그 독립항의 다른 종속항 중에서 1또는 2이상의 항을 인용하여야 하며 이 경우 인용되는 항의 번호를 기재하여야 한다』고 규정하고 있다.

(가) 전부인용

이 경우의 전형적인 예는 선행하는 타 청구항의 특징을 모두 포함하는 청구항을 기재하는 경우다.

예를 들면 아래 예1과 같이 독립항에 의한 기재는 특정구조의 타이어체인(A)의 구성을 양쪽의 청구항에서 중복 기재함으로써 시간이

걸리고 또 양 청구항의 상위점(양측의 로올러(B))의 구분이 명확하지 않다.

•예1

1. (독립항) 미끄럼을 방지하기 위한 횡간부(H)를 구성한 타이어 체인(A)

2. (독립항) 미끄럼 방지를 위하여 횡간부(H)를 설치하고 그 횡간부의 양측에 로올러(B)를 끼운 타이어 체인

•예2

(종속항) 제1항에 있어서, 횡간부(H)의 양측에 로올러(B)를 끼운 타이어 체인

만약에 상기 예2처럼 (종속항)으로 기재한다면 특정구조의 타이어 체인(A)의 구성의 전부를 생략 가능하고 양 청구항의 상위가 “양측의 로올러(B)”라는 것을 명확하게 알 수 있다. 또한, 제1항의 기재가 잘못되었다든지, 제1항과 제2항의 발명의 어느것도 특허성이 없고 그 때문에 새로운 구성(예 : 연결부)를 쌍방의 청구항에 추가하는 경우에도 청구항 1만 보정하면 청구항 2도 보정하는 것이 되어 보정의 시간을 절약할 수 있다. 더우기 인용된 청구항이 특허성이 있다면 그것을 인용한 청구항도 특허성이 있는 것이 통상적인 것으로 심사관이 특허성을 판단하는데도 훨씬 도움이 된다.

더구나, 시행령 제5조 제7항에서 『독립항 또는 다른 종속항을 인용하는 종속항은 인용되는 독립항 또는 다른 종속항보다 먼저 기재하여야는 아니된다』고 규정하고 있고, 이는 원칙적으로 인용된 청구항의 뒤에 계속해서 기재하여야 함을 간접적으로 의미하고 있다.

왜냐하면, 인용한 청구항과의 사이에 관계가 없는 청구항이 기재되면 청구범위 전체의 기재가 불명료해질 우려가 있는 경우가 있기 때문이다.

•예3

(일본→부적당한 예)

1. 특정 구조의 볼베어링
2. 특정공정에 의한 볼베어링의 제법
3. 제1항에 있어서, 외륜의 외측에 환상완충체를 설치한 볼베어링

상기 예3에 있어서 제2항의 중간 개입으로 청구범위 전체가 명료치 않을 수 있으나, 이러

한 규정은 기재상 불명료한 사항을 최대한 최소화하기 위한 것이고 상기 조항에는 위반된다고 볼 수 없다.

더우기 심사시 보정이 있을 경우 새로운 항을 신설할 경우 이러한 형태가 있고, 이를 규제할 특별한 이유는 없다고 보며 심사관이 公告決定時에 수정도 가능하다.

그러나, 일본의 경우 특허법 시행규칙 양식 제16『비고』 13에는 다른 청구항을 인용한 때에는 그 청구항은 원칙으로서 인용하는 청구항에 계속하여 기재하도록 되어 있어 상기 예3과 같은 경우에는 부적당한 것으로 설명하고 있다. 우리나라의 법조문의 성격으로 보아서 하나의 청구항을 2 이상의 청구항에서 인용하는 경우 부득이하게 이런 현상이 발생함으로 그 인용되는 항을 연속적으로 기재하지 않아도 허용되리라 생각된다.

그렇다고 해서 전체적으로 불명료해서는 아니되고, 청구범위 기재형식에 있어서 부득이한 경우를 제외하고는 상기조항이 인용된 청구항의 뒤에 계속해서 기재하여야 함을 간접적으로 의미하는 바, 주의를 요할 필요가 있다. 즉, 최초 출원시부터 예 3과 같이 인용에 계속성을 잃은 상태로 출원서를 작성하는 대리인(출원인)은 아마 없을 것이다.(아래 예4 참조)

●예 4 (일본→가능)

1. 특정구조(A)+특정구조(B) (A+B)
2. 제1항에 있어서, A는 A'인 것(A'+B)
3. 제1항에 있어서, B는 B'인 것(A+B')
- 3' 제1 또는 2항에 있어서, B는 B'인 것(A+B', A'+B')

상기 제3'항은 그 종속항이 속하는 독립항과 그 독립항의 다른 종속항 중에서 인용된 경우로 상기 조항을 만족하나 통상 2이상의 독립항(여기서는 종속항 관계로 기재되어 있지 않는 발명)을 하나의 종속항에 인용되는 것은 금지되고 있다.

상기 예3에서 제1항(물건)과 제2항(방법)을 동시에 종속항에 인용한다면 카테고리의 의문을 남긴채 독립항들을 종속시키는 결과가 되어 그 내용이 충분히 불명료해질 우려가 있다. 따

라서 상기와 같이 취급됨은 두말할 나위가 없다.

즉, 4-다 에서 후술되어 있지만 독립항 또는 종속항의 기재에 관한 선택의 자유는 출원인에게 있다. 그러나 청구범위의 간결·명료화의 관점과 청구항이라는 개념의 도입을 인지하지 못하여 종전의 일본식 개념을 깨뜨리지 못하여 종속항으로 기재하는 것이 가능한데도 불구하고 이를 굳이 독립항으로 기재할 경우, 내용적으로 이에 대한 2이상의 독립항을 인용한다 하더라도 청구범위가 불명료해지는 것은 없다고 볼 수 있으나, 청구항은 각각 독립성을 유지하도록 되어 있고(우리법의 청구항의 개념도 입에 대한 취지는 IV-1,3, 에 전술되어 있음) 다만, 그 형식적으로 독립항을 한정하거나 부가하여 구체화한 경우를 종속항이라는 것으로 보기 때문에 이에 대한 적용은 일단 독립 청구항으로 기재된 것에 한하여 법의 문언 그대로 해석함이 바람직하다.

(나) 전부를 인용하나 대상이 달라지는 인용항

이 경우는 他請求項의 특징을 모두 포함하는 것으로 1출원의 요건을 만족할 경우에 한하여 출원인의 권리의 보호를 위해서 허용되어야 할 것이다.

●예 5 (일본→가능)

1. 재료 x로 부터 된 백열체
2. 청구항 1 기재의 백열체를 갖는 전구
3. 청구항 2 기재의 전구를 갖는 서치라이트

상기 예5에 있어서 백열체 이외의 부분에는 특징이 없다고 해도 각 청구항으로부터 보호를 받고자 하는 발명이 명료하게 파악되는 한 이와 같은 기재는 허용된다.

가령, 청구항 2와 청구항 3의 기재가 아니라도 청구항 1의 백열체를 이용한 전구나 서치라이트를 판매한다면 특허발명의 실시에 상당하는 것으로 생각된다.

또한 청구항 1만 혹은 청구항 2 또는 3만을 특허청구 범위에 기재해서 특허를 취득한 경우와 비교해서, 제3자가 청구항 1-3의 어떠한 특허발명을 실시하고 있는 경우에 권리주장을

보다 직접적으로 단순 명백하게 행할 수 있다는 이점은 있으나, 만약 다른 물건에 제1항을 이용할 경우 오히려 권리자가 간접침해를 입증해야 한다는 부담이 있다는 것도 무시할 수 없는 사항이다.

E.P.O에 있어서도 이와 같이 인용된 청구항 모두의 특징을 포함하는 청구항은 모두 인정된다. 미국에서는 인용된 청구항에 극히 혼한 구성을 부가해서 전체 장치로 하는 경우에는 Old Combination(공지조합)이라 하고 그 기재를 인정하지 않지만 그것에 대한 비판도 있다(미국 특허심사판람(MPEP) 706.03(i)(j) 참조).

●예 6 다른 카테고리로서 표현된 청구항의 인용 (일본→가능)

1. 특정구조의 볼베어링
2. 특정공정에 의한 청구항 1 기재의 볼베어링의 製法

1. ……xx 방법(Process)
 2. 제1항의 xx방법에 의한 ○○物件(Product)
 이러한 경우는 『볼베어링의 기술이 특정공정에 의해 제한』된 것으로 판단되어질 수 있으나, 이는 물건을 생산하는 방법의 하나로 상호 독립항으로 기재함이 타당하다. 또한 이 발명의 단일성 요건은 시행령 제6조 제1항 제2호에 의하여 가능하다.

미국의 경우, IV-3-나-(2)-(가)에서 전술한 바 있지만, 이러한 종속형식이 拒絕事例는 없다고 하나, 그 대신 우리법이나 일본법 처럼 단일성에 관한 구체적인 규정이 없어서 상술한 바와 같이 취급함이 타당하다고 사료된다.

일본의 경우, 이러한 경우에는 청구항의 기재가 불명료하게 되지 않는 한 他의 청구항을 인용하여 인용형식청구항으로서 기재할 수 있다고 설명한다.

반면에, 화학분야의 Product-by-Process와 같은 특수한 형태의 청구항에 있어서는 비록 제2항이 물건에 관한 청구항이지만 製法으로 한정된 物件이므로 종속청구항으로 보아야 할 것으로 생각된다.

그런데, 종속항의 개념이 인용항이 新規할

경우 그 인용항을 한정하고 부가하여 구체화하는 사항은 더욱 新規한 것이어서 만약 공지의 物件(product)의 출원발명을 신규한 방법(process)의 발명으로 종속시켰다고 가정했을 때 이러한 종속청구항은 특허된다는 모순점이 나오게 되나, 통상 발명은 단순히 process로만 표현 되어야 할 것이 있고, product만으로 표현되어야 할 것이 있는 반면에, 상기 2가지를 동시에 청구범위에 기재하지 않으면 보호가 어려운 것도 많다.

특히, 상술된 Product-by-Process의 경우는 청구범위의 기재형태중 특수한 형태로 구분하고 있고, 단순히 공지의 물건(Product)에 새로운 방법(Process)으로 한정시켰다고 해서 이것이 특허될 수 있는 사항으로 보아서는 아니 될 것이다.

즉, Product는 Article of manufacture가 新規할 때 특허될 수 있으나, 그것이 제조되는 Process에 의한 것 이외에 특별히 규정할 수 없을 때는 이와 같은 Product Claim은 정당한 것으로 보고 있다(미국 MPEP 706.03(e)).

따라서, Product-by-Process의 경우는 Product 나 Process가 모두 新規한 경우에 한하여 출원인의 자유로운 의사에 따라 독립항으로 기재해도 좋고, 종속항으로 기재해도 좋을 것으로 생각된다.

미국의 경우도 이와 같이 종속항 개념으로 적용하는 것으로 안다(미국 MPEP 608.01(n)).

●예 7 Sub combination의 청구항의 인용 (일본→가능)

1. 특정구조의 나사돌기를 갖는 볼트
2. 청구항 1 기재의 볼트와 결합하는 특정구조를 가진 나사홈을 갖는 너트

이러한 경우 특정구조의 볼트와의 관계를 하나의 항으로 포괄하여 기재할 수 있다면 『부가하여 구체화』된 것으로 판단된다.

(다) 전부를 포함하지 않는 인용

이 경우의 전형적인 예는 선행하는 타청구항의 구성요건의 일부를 치환해서 청구항을 기재하는 경우이다.

((예 8)-(예 10) 참조)

•예 8 인용된 청구항의 구성요건의 일부의 치환 (일본→가능)

1. 치차 전동기구를 구비한 특정구조의 전동장치

2. 제1항에 있어서, 치차 전동기구 대신에 벨트전동기구를 구비한 특정 구조의 전동장치

이러한 경우 『한정』 또는 『구체화』의 어느 것도 해당되지 않으므로 청구항 전체가 상호 대등한 관계의 기술적 표현일 때 즉, 상호 배타적인 관계일 경우는 종속항으로 인정하는 것은 법 취지에 위반된 것으로 2개의 독립항으로 기재되어야 한다.

일본의 경우는 전술한 바와 같이 우리나라의 종속항의 개념과는 달리 단순한 인용항의 개념으로 인용만 된다면 청구항으로 간주되어 상기와 같은 예8의 경우에도 기재가 가능하다고 설명하고 있다. 그러나 예9와 같이 청구항의 전체가 불명료해질 우려가 있는 경우에는 이를 허용하고 있지 않다.

더구나 우리의 법조문으로 보아서는 아래 예 9는 예10과 같이 2개의 독립항으로 구분하여 기재하는 것이 바람직하다.

•예 9 (일본→불가)

1. 특정구조로 된 에어컨 장치(V+W+A+X+Y+Z)

2. 제1항에 있어서, X대신에 A를 갖고, Y대신에 B를 갖고, Z대신에 C를 갖는 것을 특징으로 하는 에어컨 장치(V+W+A+B+C)

•예 10 (일본→가능)

1. 특정구조로 된 에어컨 장치(V+W+X+Y+Z)

2. 특정구조로 된 에어컨 장치(V+W+A+B+C)

(라) 인용되지 않는 종속청구항

이의 전형적인 예는 선행하는 他請求項의 구성의 일부를 삭제하여 기재하는 경우로서 그 청구항의 기재가 불명료한 것으로 판단되어 청구항으로 기재할 수 없다.

•예 11 (일본→불가)

1. 특정구조의 에어컨 장치(X+Y)

2. 제1항에 있어서, Y를 갖지 않는 것을 특

징으로 하는 에어컨 장치(X)

상기 예11과 같은 경우 청구항의 기재는 설사 Y의 구성을 갖지 않는다고는 하지만 청구항의 표현이 소위 『소극적 표현』으로 청구항의 용어가 추후에 어떻게 형성이 될 지 추측이 불가하고 『한정』 혹은 『구체화』의 어느 것에도 해당하지 않다고 판단되어 이의 허용이 불가하다.

그러나 이 경우 청구항 “2”를 독립 청구항 “1”로 하고 청구항 “1”을 종속 청구항 “2”로 해서 아래 예와 같이 간결명료하게 『부가하여 구체화』할 경우는 가능하다고 보아야 할 것이다.

•예 12 (일본→가능)

1. 특정구조의 에어컨 장치(X)

2. 제1항에 있어서, Y를 갖는 것을 특징으로 하는 에어컨 장치(X+Y)

(마) 상이한 카테고리에 대한 종속항

•예 13 (일본→동일)

物

1. (독립항) 특정구조의 불베어링

2. (종속항) 제1항에 있어서, 환상 완충체를 갖는 불베어링

3. (종속항) 제1항에 있어서, 흑연 불을 갖는 불베어링

方法

4. (독립항) 특정공정에 의한 불베어링의 제법

5. (종속항) 제4항에 있어서, 검사공정을 갖는 불베어링의 제법

각 카테고리에 2이상의 청구항이 있을 경우 각 카테고리의 독립항을 먼저 기재하고 각각 그룹(Group)으로 그 종속항을 순차적으로 기재하는 것이 바람직하다.

그러나, 이와 달리 종속항 제 2,3항이 제 4, 5항 뒤에 기재된다고 해서 거절의 사유가 된다고는 볼 수 없고 기재의 명료성의 관점에서 보아 수십개의 항이 복잡하게 기재되어 전체적으로 그 기재가 명료치 않을 경우는 이의 시정을 요구할 수 있다고 본다(예 3 설명 참조).

또한, 카테고리중 출원발명의 가장 중심이

되는 카테고리의 발명을 먼저 기재토록 하는 것이 바람직하고 현행 『IPC 분류의 체계』 및 『심사관 지정』과도 관련해 볼 때, 출원인이 가장 중심이 된다고 판단되는 카테고리를 기재함으로써 심사도 바람직하게 이루어지리라 생각된다. 이에 대한 판단은 출원인의 자유로운 의사에 맡겨도 하등의 문제는 없다고 사료된다.

그러나, 한가지 유의사항은 출원공개로 인한 자료의 분류과정과 심사 Search과정에서 이에 관한 선행기술을 조사할 경우, 전술한 내용의 일관성이 결여되어 있다면 Search 시간을 이 중적으로 낭비할 수도 있는 것이다.

EPC의 경우는 審査便覽에서 시행규칙 제30조 (a)항과 (c)항과의 조합에 있어서는 物(Product)에 중요성을 두고 있으며 발명의 본질은 주로 그 物(Product)에 있어야 한다고 하고, (b)항과 조합에 있어서는 방법에 중요성을 두고 있으며 발명은 주로 방법에 있다고 설명하고 있다.

(바) 청구항 기재의 표현에 없는 내용의 인용

이 경우의 전형적인 예는 종속항의 기재에 없는 사항을 『한정하거나 부가하여 구체화』할 경우 소위 말해서 종속항의 기재에 있는 사항이란 『단순한 종속항의 문언적인 기재의 有無』에 대해서만 해석하려는 경향이 있으나, 종속항이란 인용되는 청구항의 모든 것을 포함하는 것으로 되어 있어 설사 文言의으로 표현이 되지 않은 기술적 내용도 종속항으로 『한정하거나 부가하여 구체화』할 수 있다고 본다.

• 예 14

1. (독립항) 미끄럼 방지를 위한 횡간부(H

와 타이어에 연결하기 위한 연결부(C)를 포함하는 타이어 체인(H+C)

2. (종속항) 제1항에 있어서, 횡간부의 양측에 로울러(B)를 부착한 타이어 체인(H+B+C)

3. (종속항) 제2항에 있어서, 연결부(C)는 고리모양(C')로 형성한 타이어 체인(H+B+C')

4. (종속항) 제3항에 있어서, 로울러(B)는 삼각형(B')로 형성한 타이어 체인(H+B'+C')

상기 예 14의 경우 제2항의 종속항에는 횡간부(H)의 양측에 로울러(B)에 관한 기술로만 기재되어 있고 제2항을 인용하는 제3항의 종속항에는 『제2항의 종속항에 기재되어 있지 않는 연결부(C)에 관한 사항을 종속시킨 것』으로 간주, 그 기재가 불가하다는 견해도 있지만 그 기술적 내용이 실질적으로 제2항의 종속항에 모두 포함되어 있으므로 이와 같은 형식의 인용도 가능하리라 생각된다.

또한, 종속항 제4항인 그 경우는 3개의 항을 연속적으로 인용한 것으로 내용을 파악하려면 제 1,2,3항의 모두를 조합하여 분석해야 되는 부담은 있지만, 이러한 경우는 단순한 하나의 항을 인용한 것이기 때문에 그 내용은 일반적으로 명확하게 파악할 수 있는 것으로 이것은 허용해도 좋을 것이다. 그 대신 청구항의 수가 조합, 분열 등에 의해 증가함으로써 청구범위가 불명료해지는 것을 근본적으로 제한할 수 있는 규정(동조 제6항: 다수종속항의 다수종속항에의 인용금지조항)이 있는 것으로 상기와 같이 취급함이 바람직하다고 생각된다. <계속>

案

發明特許資料 판매센터

內

本會는 發明特許 관계 資料 판매센터를 서울시 江南區 三成洞 韓國綜合展示場 (KOEX) 別館 2층 發明獎勵館內에 설치하여 운영하고 있습니다.

많은 活用바랍니다.

문의전화: (서울) 551-5571~2