



朴大振
〈特許廳 審査官〉

改正特許法에 있어서 多項制 研究(8)

〈前号에서 계속〉

(2) 그 物件을 使用하는 方法에 관한 1獨立項

○物件을 使用하는 方法이라 함은 物件이 갖고 있는 性質, 機能 등을 이용하는 方法이라고 할 수 있다. 그리고 物件의 發明에는 化學物質이나 造成物 등 以外에 기계, 기구, 장치, 부품, 회로 등이 포함되고, 이에 대한 活用方法은 例를 들면, 장치에 대한 그 運轉 方法의 發明도 하나의 使用方法이라 할 수 있다.

따라서 活用方法의 發明의 條件을 다음과 같이 말할 수 있다.

- i) 관련 發明은 方法으로 表現되어 있을 것
- ii) 상기 關聯 發明의 方法은 使用方法일 것
- iii) 상기 使用方法은 해당 發明의 物件 自體의 使用方法일 것

(例 38) (日本→可能)

1. 물질 A
2. 물질 A에 의한 殺蟲方法

(3) 그 物件을 取扱하는 方法에 관한 1獨立項

○「物件의 取扱」이라 함은 物件에 대하여 外的인 作用을 함으로써 그 物의 機能을 유지, 발휘시키는 것이고, 기본적으로는 그 物件을 本質적으로 변환시키지 않는 경우를 말한다. 例를 들면 物件의 移送方法, 貯藏方法 등이 이에 해당된다.

(例 39) (日本→可能)

1. 특정구조의 조립식 집(수납성이 뛰어난 조립식 집)
2. 특정구조의 조립식 집의 수납 方法

상기 例 39에 있어서 제2항의 受納 運搬方法은 「受納성이 뛰어나고 있다」라고 하는 기능을 유지, 발휘시키는 것으로 그 物件을 取扱하는 方法에 해당된다.

(例 40) (日本→可能)

1. 특정물질 A
2. 특정물질 A를 온도 X℃ 이하, 압력 Y 기압이하로 빛을 차폐하고 회가스(네온, 아르곤)의 존재하에서 물질 B를 첨가하여 보존하는 방법

(4) 그 物件을 生産하는 機械, 機構, 裝置, 其他의 物件에 관한 1獨立項 從來의 물질이나 조성물, 미생물 등은 장치(기계, 기구)에 포함

되지 않아 1出願書에 出願할 수 없었다. 그러나, 물질 등에 있어서도 그것이 장치적인 역할을 가지고 어떤 물건을 생산 할 수가 있는 경우도 있고 기술적 관련성이라는 점에서 보더라도 생산물과 그것을 생산하는 물질 등의 관계라면 1출원하는 것으로 인정되는 것이 바람직하다.

따라서, 「機械, 機構, 裝置, 其他의 物件」에는 물질등도 포함되는 것으로 하여 규정화 되었다.

(例 41) (日本→可能)

1. 물질 A
2. 물질 A의 제조를 위한 촉매

(例 42) (日本→可能)

1. 항생물질 A
2. 항생물질 A를 生産하는 新균주 B

(例 43) (日本→可能)

1. 특정구조의 볼트A
2. 특정구조의 볼트A를 生産하는 장치B

(5) 그 物件의 特定 性質만을 利用하는 物件에 관한 1獨立項

○物件의 特定 性質만을 利用하는 物件의 發明이라 함은 發明의 目的이 그 物件의 어느 特定의 屬性을 利用하는 것에 의해서만 達成되며 더우기 이 特定屬性을 利用하는 것일 때에는 特許法 제42조에서 말하는 構成으로서 明確하게 나타나고 있는 物件의 發明이어야만 한다.

따라서 통상 이 發明은 化學物質 등에 限定되고 機械, 機構 등의 特許性質을 専門적으로 이용하는 物件에는 해당된다고 생각되지 않는다. 여기서 物件의 特定 性質만을 이용하는 物件의 조건은 다음과 같이 말할 수 있다.

- i) 관련 發明은 物件으로서 表現되어 있을 것
- ii) 상기 관련 發明은 해당 發明의 物件 自體가 가지는 特定의 屬性을 이용하여서만 얻게 되는 것일 것
- iii) 해당 發明의 特定屬性을 이용하는 것이 상기 관련 發明의 構成에 있어서 明確할 것

(例 44) (日本→可能)

1. 물질 A
2. 물질 A로 된 제조제

(6) 그 物件을 取扱하는 物件에 관한 1獨立項

(例 45) (日本→可能)

1. 불완전한 化學물질 A
2. 불완전한 化學물질 A의 저장장치

상기 例 45의 저장장치는 해당 發明의 化學物質 A의 機能을 유지할 수 있도록 된 것으로 그 物件을 取扱하는 物件에 해당된다.

(例 46) (日本→可能)

1. 고분자 A로부터 이루어진 콘택트 렌즈
2. 성분 B 또는 C로부터 이루어진 콘택트 렌즈 보호액

請求項 1의 콘택트 렌즈는 從來의 것보다도 酸素 透過性이 향상 되고 있고 請求項 2는 請求項 1의 發明과 併用하는 경우에 從來의 保存液과 비교하여 그 酸素 透過性을 長期間 유지할 수가 있다.

다. 第1項 第3號의 要件 (상이한 範疇內의 要件)의 考察

○改正令 第3號는 「方法에 관한 1獨立項을 記載한 경우에 그 方法의 實施에 직접 使用하는 機械, 機構, 裝置, 其他의 物件에 관한 1獨立項도 함께 記載할 수 있다」고 規定하고 있다.

이것은 從來 特許法施行令 第2條의 4 第1項 第3號에 對應하는 規定으로 用語의 概念을 정립. 구분하여 其他의 物件까지도 포함하였다.

구체적으로 말하면 「그 發明의 方法의 實施에 直接 使用하는 機械, 機構, 裝置, 其他의 物件」에서의 「其他의 物件」에는 「裝置類」以外의 것도 포함된다.

(1) 裝置類에 관한 考察

이번 多項制 改善에 있어 發明의 單一性 範圍의 擴大의 하나에 「機械, 機構, 裝置, 其他의

物件(이하 “장치류”라 한다)이 포함되어 있다.

이 變更에 대해서는 전술한 바와 같고 종래의 裝置 以外的 化學物質이나 微生物 등에 있어서도 이에 해당하는 것으로 取扱된다.

(例 47) (日本→可能)

1. 미생물 X를 배양하는 것에 의한 항생 물질 A의 製法
2. 미생물 X

상기 例 47에 있어서 關聯 發明의 微生物 X는 해당 發明의 製法の 實施에 直接 使用하는 「裝置類」에는 해당하지 않지만, 항생물질 A를 제조할 때의 역할은 소위 製造裝置에 해당하는 것으로 「其他의 物件」에 해당한다고 본다.

(2) 直接 使用의 考察

從來 해당 發明의 方法의 적용을 받는 「재료, 피가공체」에 대하여서는 「方法 發明의 實施에 특히 적합한 裝置(기계, 기구 포함)」의 範圍에서 明確하게 排除되어 있었다.

그러나 「재료, 피가공체」 등은 方法의 實施에 있어 直接 使用하는 것이 틀림없는 것으로 改正法에서 이들에 대해서도 發明의 單一性 範圍가 許容되고 있다고 보아야 할 것이다.

(例 48) (日本→可能)

1. 녹 억제물질 X를 포함하는 페인트를 특정의 건국 배치를 사용하여 정권부 하하여 도장하는 도장 方法
2. 녹 억제물질 X를 포함하는 페인트

라. 第2項의 要件 (1群의 發明)의 考察

改正令 第6條 第2項은 第1項의 名號(1, 2, 3)에 해당하는 發明이 i) 1獨立項 만으로 包括하여 記載할 수 없을 때에는 特許法 第45條 第1項의 規定에 의한 ii) 1群의 發明에 해당하는 경우에 한하여 2以上の 獨立項으로 記載할 수 있다고 規定하고 있다.

(1) 發明이 1獨立項만으로 包括하여 記載할 수 없는 경우의 例

i) 發明의 技術的 思想에는 特許性이 없으나

그 具體的인 實施例 들은 特許性이 있는 경우
ii) 從屬項 概念으로 여러개 請求項이 나타날 수 있는 경우

iii) 상호 밀접하게 關聯된 物品이 2개로 分離되어 商品化 될 수 있는 경우

○플러그와 소켓, 송신기와 수신기, 립프용 백열체와 그 백열체를 갖춘 램프, 1群의 물질 →복수의 用途

(그 主題를 하나의 請求範圍에 의하여 포함하는 것이 적절치 않음)

(2) 1群의 發明에 해당하는 경우의 例

우리가 일반적으로 종전의 규정과 관련하여 1군의 발명으로 생각하고 있는 예를 구체적으로 나열해보면 다음과 같다.

i) 物件에 관한 1獨立項(+)

가. 그 物件을 生産하는 方法에 관한 1獨立項

나. 그 物件을 使用하는 方法에 관한 1獨立項

다. 그 物件을 取扱하는 方法에 관한 1獨立項

라. 그 物件을 生産하는 機械, 機構, 裝置, 其他의 物件에 관한 1獨立項

마. 그 物件의 特定 性質만을 利用하는 物件에 관한 1獨立項

바. 그 物件을 取扱하는 物件에 관한 1獨立項

ii) 方法에 관한 1獨立項 + 그 方法의 實施에 直接 使用하는 機械, 機構, 裝置, 其他의 物件에 관한 1獨立項

따라서 發明의 單一性 要件을 정하는데 있어서는 1群의 發明에 대한 概念 정립이 가장 중요한 것으로, 여기에는 하나의 基本原則과 特則(法定事項)으로 區分될 수 있고, 基本原則은 과연 이들 發明들이 한곳에 어울릴 수 있는가를 適用하거나 發明이 1獨立項만으로 包括할 수 없는 경우에 適用하고, 特則(法定事項)은 상이한 카테고리 내에서 이들 相互間의 關係를 制限한 것으로 각국마다 상이하게 適用될 수 있다. 우리의 改正法의 경우에 上記 記載된 事項들을 상기시키면서 文句上 表現의 의미를 정

립하여야 한다.

(3) 物件과 改良 物件과 그 製法

物件과 改良物件의 關係에 있어서 통상 이들은 産業上 利用分野가 同一하고 解決하고자 하는 課題는 다소 차이가 있지만 상하위 概念의 關係로 대부분 一致하여 發明의 構成에 없어서는 아니되는 主眼部도 거의 一致하는 것으로 보인다.

따라서 이들은 제1항 제1호의 요건에 의해 發明의 單一性이 인용되고 제2항과 組合하면 이들의 製造方法도 가능하리라 생각된다.

다만, 여기서 후천적인 改良物件의 請求項이 삭제된 경우(특허성 결여) 그 改良物件의 製造方法의 請求項의 記載가 가능할지? 의 여부에 대한 解析은 物件과 改良物件의 關係가 成立되지 않을 뿐만 아니라 方法에 관한 제1항 제3호의 요건도 충족하지 못하게 되므로 發明의 單一性이 후천적으로 결여되는 것으로 보아야 타당하다.

(4) 中間體와 最終生産物과 그 製法

中間體와 最終 生産物의 單一性 要件은 V-3-가-(2)에서 說明한바와 같이 이들의 分離된 記載는 單一性의 法的 趣旨에 부합되지 않는 것으로 이들 中間體와 最終 生産物은 技術적으로 상당히 유기적인 關係를 형성하기 때문에 제6조 제1항 제1호의 요건에 의하여 可能하고 이에대한 製造方法의 發明은 同조 제2항의 要件에 의하여 可能하기 때문에 先술한 法條項을 組合한다면 特許法의 國際化 趨勢에도 부응되고 부작용이 없으리라 생각된다.

다만 여기서 후천적인 中間體의 請求項이 삭제된 경우(특허성 결여) 그 中間體의 製造方法의 請求項의 記載가 可能할지? 의 여부에 대한 해석은 그 發明의 中間體와 最終 生産物과의 關係가 成立되지 않을 뿐만 아니라 方法에 관한 제1항 제3호의 요건도 충족하지 못하게 되므로 發明의 單一性이 후천적으로 결여되는 것으로 보아야 타당하다. <계속>

아이디어뱅크 안내

韓國發明特許協會에서는 産業 및 生活아이디어를 發掘하여 이를 實用化될 수 있도록 關聯 企業등에 連繫시킴으로써 汎國民의인 發明風土를 造成하고자 다음과 같이 아이디어 뱅크를 開設하였으니 많이 利用하여 주시기 바랍니다.

◎對 象 : 産業 및 生活아이디어

◎申請方法 : 直接訪問, 書信 또는 電話

◎接 受 處 : 韓國發明特許協會

우편번호 135-090 서울 江南區 三成洞 143-19

◎接受된 아이디어의 處理

○分期別로 審査하여 實用化 可能性이 있다고 判斷되는 아이디어는 關聯企業에 實施斡旋

○特許·實用新案·意匠으로 設權可能하다고 判斷되는 아이디어는 出願誘導

○申請接受된 優秀한 아이디어는 綜合審査後 年末에 施賞

※ 기타 자세한 것은 本會 發明振興部(557-1077~8)로 문의바랍니다.

학생발명반 설치안내

문의처 : 특 허 청

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

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