

特許請求範圍의 多項制導入과 出願上의 記載要領

<上>



任 石 宰

<辨理士>

1 序 言

(1) 特許明細書에 記載하는 請求範圍를 1個項으로 制限하는 것을 單項制라 하고, 이러한 制限을 加하지 않고 2個 以上으로 記載할 수 있는 體制를 多項制라 한다.

이들 單項制와 多項制는 中心限定主義(principle of central definition)와 周邊限定主義(principle of peripheral definition)를 그 背景으로 하고 있기 때문에, 이들 두 制度를 理解함에는 또한 이들 兩主義에 대하여 簡單히 言及하지 않을 수 없다.

中心限定主義는 大陸法系의 國家에서 採用하여 온 것으로, 請求範圍에는 發明의 構成에 不可缺의 要素를 單項으로 表示한다. 權利의 解釋은 明細書全體를 參酌하여야 하고, 可能한 均等物은 權利範圍에 속하는 것으로 解釋함으로써 權利者를 保護하는 擔保로 삼는다.

이러한 解釋의 理論의 根據로는, 모든 特許發明은 技術思想이요, 그 範圍라는 것을 文章으로 明確히 表現하는 것은 不可能한 것으로 보고 請求範圍에 記載된 것은 그 抽象的인 思想을 具現시킨 典型的인 一例示에 不遇한 것이라 한다. 따라서 特許發明은 여기에 記載된 具體的인 文言의 內容에 그치는 것이 아니라, 그 文言에 의하여 具體化된 것을 통하여 發明者의 意見 즉, 技術思想을 推測하여 權利範圍를 解釋한다는 것이다.

이러한 主義는 請求範圍의 記載를 簡略化하고

解釋에 伸縮性 특히, 그 擴大解釋이 加하여질 수 있으므로, 單項制와의 迎合이 可能하다.

그러나 이 主義의 特色으로는, 出願人이 잘못하여 請求範圍를 좁게 記載한 경우에도 結果적으로는 保護될 수 있기 때문에(擴大解釋을 통하여) 權利者를 充分히 保護할 수 있지만, 第3者는 明細書의 文言으로부터 權利의 範圍를 正確히 判斷하기가 容易하지 않아 判例·學說이 그 解釋基準등을 뒷받침하게 된다.

이에 대하여 周邊限定主義는 英美法系의 國家에서 採用하는 것으로, 請求範圍에 記載된 範圍의 周邊이나 限界를 明確히 表示하는 主義이다. 第3者가 請求範圍內에 侵入하면 權利侵害로 될 뿐, 擴大解釋은 認定되지 않는다. 따라서 請求範圍에 記載되지 않은 事項은 特許發明으로서 保護될 수 없게 된다.

이 主義는 權利主義를 基調로하는 英美法에서 派生된 것이어서, 特許는 發明者와 公衆과의 契約 즉, 이들 사이의 發明實施의 獨占權의 範圍에 관한 契約으로 擬制되어, 그 請求範圍의 項을 契約條項에 該當되는 것으로 여기고, 明細書에 記載된 全體의 解釋이 아니라 請求範圍에 의하여 限界가 明示되어 있는 範圍에 侵入하는 것만을 侵害로 본다. 이러한 請求範圍의 解釋을 契約條項의 解釋과 同一視하는 것은 英美式契約法의 嚴格한 要式性和 嚴格한 用語解釋을 請求範圍의 解釋의 경우에도 援用하는 셈이다.

따라서 이 主義는 請求範圍의 數가 當然히 많

게 되어 多項制와 符合되도록 되어 있다.

(2) 여기에서指摘하여둘 것은 請求範圍에 있어서 單項 또는 多項이란 1發明을 前提로 한 表現이요, 數個의 發明을 2出願으로 하는 關聯發明의 出願 즉, 1發明 1出願의 例外로서 關聯된 數個의 發明이 利用上 1發明으로 인정되어 便宜上 1出願으로 하는 경우에 請求範圍를 發明마다 區分하여 記載하는 多項制와는 性質上相異하다는 점이다.

前者의 경우는, 元來 發明은 하나인데 2以上の 請求範圍의 記載를 認定하는 것이요, 後者の 경우는, 關聯된 數個의 發明에 數個의 請求範圍 즉, 關聯된 發明의 數만큼의 請求範圍를 記載하여야 하는 것이기 때문이다. 現行 우리 法制上으로는, 特許請求의 範圍는 그 發明의 構成에 必要한 事項만을 하나의 項으로 記載하여야 한다(特許法施行令 第1條5項)는 原則을 定하고, 2以上の 發明에 대하여 하나의 特許出願書로 出願을 할 때에는 特許請求範圍는 發明마다 區分하여 記載하여야 한다(同令同條6項)는 規定을 돕으므로써, 外形上으로는 마치 多項制가 例外的으로 存在하고 있는 듯하나, 이 後者の 경우일 지라도 關聯된 發明數만큼의 請求範圍만이 記載되는 것이어서 嚴格한 意味에서의 多項制란 存在하지 않는 것이다.

이러한 意味에서 現在 國會에 提出되어 있는 特許法中改正法律(案)第8條4項의 規定 즉, 特許請求의 範圍는 明細書에 記載된 事項中 保護를 받고자 하는 事項을 1 또는 2 이상의 項으로 明確하고, 簡潔하게 記載하여야 한다는 規定은 우리 法制上 請求範圍의 記載에 있어서 多項制를 導入하는 革新的인 最初의 立法 措置이며, 이는 同時에 多項制의 背景으로 되어 있는 周邊限定主義에의 轉向이라 볼수 있어, 그 意義는 勿論이요 向後의 運用問題등에 대하여 比重있는 關心을 喚起시키고 있다할 것이다.

② 多項制를 導入하는 우리의 立場

(1) 請求範圍의 記載에 있어서 多項制와 單項

制는 各自가 그 나름대로의 長短點을 가지고 있다.

特許法中改正法律(案)을 “主要骨子”라는 題下에 “現代의 高度하고, 多様な 發明의 內容을 詳細히 記述하여 權利保護의 限界를 明確히 하고 先進國制度와 步調를 맞추기 위하여 特許請求範圍記載에 있어 多項制를 採擇함(案第8條)”이라 表現되어 있다. 現代와 같이 複雜·多様하고 高度의 發明이 나오는 경우에 그 特許請求範圍를 單項으로 記載하는 것은 不可能하거나 可能할지라도 第3者로서는 그 限界를 쉽사리 把握할수 없는 不便을 避할 길이 없다. 多項制는 이러한 缺點을 除去할수 있는 勿論에 큰 意義가 있음은 勿論이다. 이를 좀더 具體적으로, 그리고 이에 附隨되는 長點을 指摘하여 보면 다음과 같다. 즉, 多項制는 通常 獨立請求(主請求)와 從屬請求로 記載되므로 獨立請求가 抽象的일지라도 從屬請求에 의하여 具體적으로 表示되고 限定되기 때문에 ① 出願人으로서는 發明의 內容을 보다 充分히 表示할수 있고 ② 權利範圍가 明確히 記載되므로 第3者도 그 限界를 理解하기가 容易하고 ③ 明細書의 記載內容이 部分的으로 重複하는 2以上の 技術을 하나로 정리하여 出願할수 있고, 同時에 第3者에 의한 選擇發明의 特許取得을 防止할수 있다 ④ 出願人이 특히 重要視하는 事項을 特定化하여 請求할수 있어(Jepson型) 出願人으로서의 權利範圍에 대한 不安을 除去시킬수 있고 ⑤ 國際出願上의 便利한 點등을 들수 있다. 즉, 各國이 多項制의 傾向에 있고, 또 國際的인 統一傾向(PCT)이 두드러진 點등을 감안할때, 國際出願에 있어서 優先權主張과의 關係에서 外國人도 理解되고 內國人도 不便없는 것이 바로 多項制라 할 것이다.

그러나 이 多項制가 반드시 좋은 點만을 가진 것은 아니다. 다음의 短點을 指摘할수 있다. 즉 ① 記載되는 請求範圍의 項數가 過多하게 되어 (multiplied claims) 無用의 重複으로 되면 多餘히 繁雜하게 된다는 것 ② 無用·不適法한 請求範圍를 嚴格히 制限하는 경우에는 審査에 많은 手筈을 要하게 된다는 것 ③ 請求範圍에 記

● 多項出願 가이드(1)

載되는 技術分野가 比較的 廣範하게 되므로 審査上의 不便이 있다는 것등 主로 審査上의 隘路를 들수 있다.

(3) 우리 法制가 多項制를 導入하려는 것은 이 制度의 短點보다는 長點을 크게 評價한 것이다. 그러나 이 制度의 運用에 대한 實際의 經驗이 全無한 우리들로서는 制度의 理論上의 長點만을 보고 滿足할 것이 아니라, 그 短點들을 보다 合理的인 方法으로 克服할수 있는 研究와 檢討에 繼續的인 努力을 기울여야 한다는 새로운 責務를 實感하여야 할 것이다.

특히, 特許法中改正法律(案) 第8條 5項의 規定에 의거하여, 特許請求範圍의 記載에 관한 事項을 具體的으로 規定하는 同施行令 第2條의 內容을 보면, 多項制의 實際的 經驗을 가진 어느 特定國家의 制度를 援用하는 것도 아니요, 아직은 많은 活用이 없었던 PCT의 關係規定을, 그것도 選擇的으로 拔萃하여 導入하는 것으로 볼수 있는바, 이들 規定이 어느 程度만큼 우리 實情에 迎合되는 運用에 寄與할 것인지는 매우 궁금하다. 차라리, PCT의 關係規定(PCT와 同規則등)이 多項制를 實施하는 先進國의 經驗者들에 의한 總和的인 最新作品이라면 額面 그대로를 導入하는 것이 便利한 安全策일지도 모르겠다.

③ 多項制에 있어서 發明의 單一性과 請求範圍記載의 性格

(1) 特許請求의 範圍를 記載함에 있어서 單項으로 할 것이냐, 多項으로 할 것이냐는 各國의 實情에 따라 定하여진다. 마찬가지로 發明의 單一性의 問題 즉, 1發明의 範圍를 定하는 것도 歷史的 空間的인 實情에 따라 各國마다 獨自的인 생각을 하게된다. 例로서, 物件의 發明·方法의 發明 및 用途의 發明등을 包括하여 1發明으로 보는 國家가 있는가 하면, 이들을 3개의 發明으로 認定하는 國家도 있다. 우리는 오랜동안 單項制만을 經驗하여 왔기때문에, 1發明, 1項制의 概念이 굳어 있고, 따라서 多項制의 導入과 關聯하여 1發明의 概念에도 어떠한 變化가 隨伴

되는 것인지 疑問을 이르킬수 있다.

그러나 特許法中改正法律(案) 第8條 第4項에 請求範圍의 記載를 多項으로 한다는 規定을 두면서, 同改正(案) 第9條에 “1群의 發明” 즉 數個의 關聯된 發明을 1出願으로 할수 있다는 規定을 併存시킨 것으로 보아, 多項制의 導入이 發明의 概念의 變化 특히, 그 概念을 擴大化시키는 것이 아님을 알수 있다.

(2) 한편, 多項制에 있어서의 特許請求範圍의 記載는 어떠한 性格을 가지는 것일까? 現行法制下에서의 規定을 보면 “特許請求範圍는 그 發明의 構成에 必要한 事項을 하나의 項으로 記載하여야 한다”(特許法施行令 第1條 5項)하였고, 이에 對比되는 改正(案)에 의하면, “特許請求範圍에는 發明의 構成에 없어서는 아니될 事項을 獨立請求範圍로 記載하여야 한다”(改正令(案) 第2條 1號)라고 規定하고 있어서, 이들 規定만으로는 그 性格區別이 어렵다.

그러나 特許法中改正法律(案) 第8條 第4項이 “特許請求範圍는 明細書에 記載된 事項中 保護를 받고자 하는 事項을 1 또는 2以上の 項으로 明確하고, 簡潔하게 記載하여야 한다”하였고, 同改正(案) 第57條에 “特許發明의 保護範圍는 特許出願書에 添付한 明細書의 特許請求範圍의 記載事項으로 한다”는 規定을 두는 것으로 보아, 多項制의 請求範圍의 性格이 “保護範圍를 記載하는 것”임에 의문이 없다. 다만, 같은 改正案일지라도 第8條에서는 “保護를 받고자하는 事項”이라는 表現을 하였는 바, 이는 出願人의 立場을 前提한 것이므로 當然하다할 것이나, 改正案 第57條에서의 “保護範圍는 請求範圍의 記載事項으로 한다”는 表現이 “保護받고자하는 範圍”라는 뜻인지, “保護되어야 하는 範圍”라는 뜻인지, 반듯이 明瞭한 것은 아니다.

그러나 周邊限定主義를 그 背景으로 하는 多項制에 있어서의 特許請求範圍의 記載의 性格은 特許發明의 保護範圍의 周邊을 限定하는 것 즉, 保護範圍의 解釋認定을 容易하게 하기 위하여 一應의 限界를 定하여 두는 것으로 보아야 할 것이다. <계 속>