

特許請求範圍의 多項制導入과 出願上의 記載要領

<II>

任 石 宰
<辨 理 士>

—承 前—

④ 多項制의 類型과 改正(案)의 規定

(1) 特許請求의 範圍를 單項 아닌 多項으로 記載하는 制度일지라도 그것 모두 劃一의인 것은 아니다. 美國의 特許制度에 있어서도 初期에는 特許發明의 1個의 實施方法만을 請求할 수 있는 것으로 되어 있었으나, 그 후 制度를 改正하여 新規發明의 原則을 保護하는 主된 請求事項外에 그 發明의 多數의 方式中 3個를 限度로 附隨의인 請求範圍事項을 記載할 수 있도록 하였고, 다시 이러한 規制를 풀어 現行制度를 取하고 있다. 日本의 경우는 特許請求範圍에는 發明의 詳細한 說明에 記載한 “發明의 構成에 없어서는 아니되는 事項”外에 “그 發明의 實施態樣을 併記할 수 있는 것으로 하고 있는바” 이러한 制度 또한 多項制의 異色の인 類型이라 할 것이다.

우리 改正(案)에 나타난 規定들을 보면, 一般의 典型的인 多項制임을 알 수 있으나 이미 指摘한 바와 같이 PCT 및 同規則 등의 條項을 選擇의으로 導入하는 것이어서 그 運用에 經驗이 없는 우리들이 어느 程度로 잘 料理하여 갈 것인가는 豫測하기 어렵다.

아래에서 改正(案)의 規定들을 檢討하기로 한다.

(2) 特許法中改正法律(案)第8條第4項에는 “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 以上の 項으로 明確하고 簡潔하게 記載하여야 한다” 하였다. 이는 請求範圍에 관한 基本의 事項을 規定한 것으로, 同改正(案)第57條의 規定과 關聯하여서 볼 때 特許請求範圍의 記載의 性格이 特許

發明의 保護對象을 記載한다는 것, 특히 그 保護範圍의 周邊의 限界를 定한다는 것으로 解釋되나 그 表現이 正確한 것은 못된다.

이와 비슷한 趣旨를 規定하고 있는 PCT 第6條는 “請求範圍에는 保護가 要求되고 있는 事項을 明示한다”고 함으로써, 우리 改正(案)이 “保護를 받고자 하는 事項”이라고 表現한 語意와는 달리하고 있다. 後者は “保護를 받고자 하는 事項”이기 때문에 出願人의 主觀的인 立場에서의 要求事項인데 대하여, 前者는 “保護가 要求되고 있는 事項”이기 때문에 보다 客觀的인 立場에서의 表現임을 알 수 있다.

(3) 한편, 特許法施行令改正(案)은 다음과 같은 規定들을 두고 있다.

이 規定들은 特許出願上 記載要領의 基本指針이 되는 것이므로, 그 字句의 어느 하나도 가벼이 넘길 수 없을 것이다.

施行令改正(案)第2條의 各號를 그 規定된 順序대로 보기로 한다.

“特許請求範圍에는 發明의 構成에 없어서는 아니되는 事項中 保護를 받고자 하는 事項을 獨立請求範圍로 記載하여야 한다” 하였다(同條第1號). 이는 改正法律(案)第8條第4項의 規定과 關聯하는 基本原則을 다시 한번 抽象的으로 規定하는 同時에, 發明의 主된 保護對象을 獨立請求範圍로 記載하여야 한다는 根據를 明示한 것이다. 現行單項制下에 있어서의 請求範圍의 記載要領과 같은 것이라 할 수 있고(現行施行令第1條5項) 當該發明의 總括的인 上位概念에 관한 事項을 記載하는 것이 一般的이라 할 것이다.

“獨立請求의 項은 發明의 性質에 따라 最少의 適正

한 數로 하여야 한다”(同條第2號). 하나의 發明이 性質上 2 以上の 特許請求範圍를 記載하여야 하는 경우일 지라도 그 數는 最少의 適正(reasonable)한 것이어야 하고, 그 項數가 過多하게 되는(multiplied claims) 無用의 重複을 避하자는 趣旨이다.

“物(“化學物質除外” 以下 같다), 方法 또는 裝置(“器具包含” 以下 같다) 別로 各各 1 또는 2 以上の 獨立請求範圍가 있을 때에는 物件, 方法 또는 裝置 別로 區分하여 記載하여야 한다”(同條第3號). 이러한 경우 發明의 單一性이 問題上 될 수 있다. 하나의 方法은 이를 實施하는 裝置 및 이로부터 生産되는 物과 같이 關聯되는 경우에 單一의 特許의 對象으로 될 수 있으나의 問題는 美國에서 屢次에 걸쳐 論議檢討된바 있으나 그 解答이 반드시 一致하는 것은 아니었다. 1903년까지는 美國特許廳은, 2個의 特許를 받을 것으로 解釋하였다. 그후의 法制는 數個의 發明이 서로 類似할 때에는 그들 發明을 同一의 特許로 集結할 것을 認定하였다. 그러나 方法과 裝置 및 이들에 의한 製品 등에 대하여 1個의 特許를 賦與한다 하더라도 그 特許請求의 範圍는 各各 明瞭하게 記載하여야 한다는 것이고, 우리 改定(案)도 이러한 취지를 導入한 것으로 보인다.

“獨立請求範圍를 技術적으로 限定하고 具體化하기 위하여 適正한 數의 從屬請求範圍를 記載할 수 있다. 이 경우 必要한 때에는 從屬請求範圍를 技術적으로 限定하고 具體化하기 위한 適正한 數의 他從屬請求範圍를 記載할 수 있다(同條第4號). 이는 從屬請求範圍를 記載하는 根據를 두는 同時에, 다시 從屬請求範圍에 대한 다른 從屬請求範圍를 記載할 수 있다는 根據를 둔 것이다.

獨立請求範圍는 總括적인 上位概念을 記載하는 것인데 대하여, 從屬請求範圍는 그 下位概念을 具體化하여 限定하는 것을 말한다. 그리고 새로운 附加의 事項(additional features)을 記載하게 된다. 여기에서 上位概念으로서 불투명한 部分이 具體化되어 限定되므로 獨立請求範圍의 技術的 限界의 明示化를 期할 수 있다. 따라서 從屬請求範圍는 具體的 限定的인 保護範圍를 記載하는 것이라 할 수 있다. 從屬請求範圍에 대한 他從屬請求範圍란, 獨立請求範圍에 대한 從屬請求範圍를 다시 具體化하여 限定하거나 附加의 事項을 記載함을 말한다.

“從屬請求範圍에는 獨立請求範圍 또는 그 獨立請求範圍의 1 또는 2 以上の 他從屬請求範圍를 引用하여야

하며 이 경우 引用되는 項의 番號를 記載하여야 한다”(同條第5號). 이는 從屬請求範圍도 獨立 또는 다른 從屬請求範圍에 附從한다는 附從性을 規定하는 同時에, 從屬請求範圍가 어느 獨立 또는 從屬請求範圍를 引用하는 것인가를 明白히 하여야 한다는 規定이다.

그러나 PCT 規則 § 6.1(a) 및 (b)와 같은 規定이 없기 때문에, 1 또는 2 以上の 他請求範圍의 모든 事項을 包含하는 從屬請求範圍의 記載方法을 明示하지 아니하였고, 數個의 請求範圍를 引用하는 것 즉, 多數項의 從屬請求範圍(multiple dependent claim)를 引用할 수 있는 것인지의 與否와 引用이 可能하다면 그에 附隨되는 規制條件 및 其他의 解釋基準 등이 궁금하다. 萬若 이러한 引用을 意圖의으로 禁止하는 것이라면 亦是 그러한 規制條項을 明文化하는 것이 바람직하다.

“獨立請求範圍의 項 또는 他從屬請求範圍의 項을 引用하는 從屬請求範圍의 項은 引用되는 獨立請求範圍의 項 또는 他從屬請求範圍의 項보다 먼저 記載하여야 하는 아니된다”(同條第6號). 請求範圍의 引用에 있어서 父·子·孫이나 兄弟姊妹의 序列을 지키라는 規定이다. 즉 配列方法의 逆行을 禁止하는 規定이다.

“獨立請求範圍의 項에는 記載順序에 따라 아라비아 숫자로 一連番號를 붙여야 하며 項마다 項을 바꾸어 記載하여야 한다”(同條第7號). 多項제에 있어서 當然한 것이지만, 論理的으로는 他請求範圍의 引用關係를 規定한 第5號보다는 앞에 規定하여야 한다. 第5號에서 引用되는 項의 番號를 記載하여야 함에도 不拘하고 여기까지는 項別로 番號를 붙이라는 規定이 없어 당황할 수도 있다. 따라서 PCT 規則 § 6.1(b)와 같이 第2號 다음쪽 規定하는 것이 順理일듯 하다.

또 PCT 規則 § 6.3(a)(b)와 같은 請求範圍의 記載方法 등도 明文化하여, 多項제에 經驗이 없는 우리들 누구에게나 쉽게 理解될 수 있도록 親切을 베풀어 주었으면 한다.

(4) 特許法中改正法律(案)第9條는 單一發明外에 1群의 發明을 1出願으로 한다는 規定을 據으로써, 이에 附隨되는 事項인 特許出願의 單一性을 施行令改正(案)第2條의 2에 規定하였고, 이 出願의 單一性을 定하는 關聯事項으로서의 特許請求範圍에 關하여 規定하고 있다. 그러나 이는 特許請求範圍 그 自體를 規定한 것은 아니다. 이에 대한 說明은 다른 機會로 되룬다.

<계속>