

# 特許請求範圍의 多項制導入과 出願上의 記載要領

<III>

任 石 宰

<辨 理 士>

—承 前—

## ⑤ 多項制에 있어서 請求範圍記載의 前提的인 豫備知識

(1) 以上에서 紹介한 改正(案)의 多項制에 관한 規定들을 根據로 누구에게나 請求範圍의 記載가 容易하다면 매우 多幸한 일이다. 그러나 實은 그렇지 않다. 우리의 現實은 이에 관한 專門家도 많지 않거나 多項制에 관한 經驗을 가진 美國에서도 複雜한 發明에 관한 請求範圍의 作成은 困難한 것으로 여겨지고 있다.

여기에서 우리들은 美國의 制度와 運用例 및 其他關聯되는 몇가지 豫備知識을 좀더 探索하므로써 參考로 삼기로 한다.

(2) 美國의 請求範圍制度는 勿論 多項制이고 그것은 發明者의 權利主張의 限界를 定義하고 公衆에 대하여 特許侵害의 責任을 져야 할 範圍를 알린다는 것을 理念으로 하고 있으나, 請求範圍와 保護되어야 할 發明과의 調和를 請求範圍의 解釋에서 “均等의 原則”과 “禁反言의 原則”의 適用에 의하여 企圖되고 있다. 따라서 周邊限定制도라고 불리워지는 請求範圍는 그 用語 그대로 解釋되는 것만은 아니다. 明細書에 記載된 具體的인 發明 및 그 均等物의 見地에서 그 記載된 用語보다 狹義로, 더러는 廣義로 解釋되고 있다.

美國의 從前制度는 異議申請이나 無效審判制度가 없고, 特許權者가 權利의 主張을 한 경우에만 特許無效의 抗辯을 할 수가 있고, 또 特許無效의 認定을 구할 수 있었다. 이 特許無效의 爭訟은 特許廳이 判斷하는 것이 아니라 獨立된 各聯邦裁判所에서 管轄하였고 이

特許無效訴訟에 있어서 特許性이 攻擊되므로 너무 廣範한 경우에는 無效로 判斷되는 경향이였다. 따라서 이러한 攻擊에 견디기 위하여서는 明瞭하게 特定한 請求項으로 權利主張을 할 必要가 있었다. 이러한 特定의 請求項을 多數付加할 것을 認定하고 請求範圍가 지나치게 廣範하는 등 不適當함을 理由로 無效로 判斷하는 解釋을 企圖하고 있다. 즉, 具體的인 發明을 請求하여 두면 無效判斷의 危險性이 적기 때문에 發明의 概念에 관한 請求項外에 이 概念을 包含하는 各種의 具體的인 發明 등의 項을 나누어서 請求하는 것을 認定하였다.

美國의 請求範圍에는 總括項(generic claim)과 種項(species claim), 이 種의 種인 發明의 具體的 態樣을 表示하는 請求範圍가 있다. 例로서 第1,2,3圖에 의하여 說明된 3種의 出願에 있어서 總括項은 各圖에 適合하여야 한다. 總括項은 各種에 共通의 構成要件 또는 從屬結合으로만 된다. 一般의 總括項은 種項에 記載된 것 以外의 物質的 構成要件의 附加가 있어서는 아니된다는 것이다. 그리고 各種項을 카바하는 것을 包含하여야 한다.

種項은 通常 獨立의 것이지만, 特別한 경우에는 關聯發明이 된다. 請求된 命題(subject matter)가 (A) 請求된 屬(genus)의 種(species)이고, (B) 從屬 또는 關聯發明일 때에는, 種에 適用되는 實際(practice)와 從屬 또는 關聯發明에 適用되는 實際의 兩者에 의하여 決定하여야 한다는 것이다.

美國에서는 넓은 發明思想을 屬 1이라 생각하고 1屬 1出願主義를 取한다. 이 屬은 種과는 相對的인 것이어서 1種을 屬으로 생각하면 그 中에 또 種을 考慮할 수 있다.

美國의 多項請求制度에서는 適正한 總括項이 許可되지 않으면, 請求項의 選擇이 要求되고, 異質의 請求項은 削除되거나 分割出願되어야 한다. 이 選擇 또는 分割에 있어서는 種이 屬의 立場으로 되고, 發明의 種의 種이 發明의 種의 立場으로 된다. 즉, 總括項, 種項種의 種項은 相對的인 것이다.

種項의 1에 대하여 無效原因이 있으면, 無效를 判斷하는 것이 一般이나, 他的 種項은 有效한 것으로 判斷될 때가 있가 無效訴訟이나 抵觸審査에 있어서 各各의 役割을 하게 된다.

(3) 美國에 있어서 請求項의 形式은 嚴格한 規制를 받는 것은 아니고, 發明에 適應하는 形式을 使用할 수 있다. 어떠한 請求項의 形式이 있는지 그 概要단을 紹介하여 보기로 한다.

多項의 請求範圍制에 있어서

① 獨立請求項과 從屬請求項을 記載하는 要領은 보다 基礎的이고 重要한 것이다. 따라서 우리들도 이러한 基礎的인 것을 充分히 理解하는 일이 緊要하다. 獨立請求項이란 他的 請求項에 依存하지 않고 記載하는 請求項을 말함이고, 從屬請求項이란 他的 請求項(그것이 獨立項이던 他的 從屬項이던 不問한다)을 引用하여 記載하는 請求項을 말한다. 美國特許法施行規則第75條 C項에 의하면 2 以上の 請求項이 請求될 때에는 이들 請求項은 從屬形式으로 할 수 있고, 이 경우 1의 請求項은 單獨의 前項을 引用하여 다시 限定할 수 있다. 從屬形式의 請求項은 그 從屬項中에서 引用한 請求項中의 限定의 모든 事項을 包含하는 것으로 한다"라고 規定하였다. 從屬項은 獨立項을 限定하는 請求項이지만 그 限定이 獨立項의 要件과 結合하여 新規의 發明性을 發生시키는 것으로 理解되는 일이 比較的 적다. 이는 獨立項의 引用이 請求項의 番號만으로 表示되고 이 獨立項中의 要件과 附加要件과의 結合性에 관한 記載가 不便한데에 起因되는 것이라 한다. 從屬項을 請求하는 目的은 特許無效訴訟에 있어서 獨立項이 無效로 判斷되어도 從屬項은 有效한 것으로 殘存할 것을 期待하고, 他的 發明者가 同種의 請求項을 請求하는 데에 對處할 수 있으며, 獨立項으로 僅少한 差異를 各各 請求하면 各 請求項間의 差異를 發見하기 困難하므로 判讀하기 쉽게 한다는 데에 意義가 있다. 從屬項은 他的 從屬項을 引用할 수 있다. PCT는 多數從屬項의 記載를 認定하고 있으나 美國制度에서는 그 혼적이 없는 듯하다.

特許無效訴訟에 있어서 獨立項이 先行技術에 의하여

發明性이 없다는 理由로 無效로 判斷되는 경우, 從屬項의 發明을 主張할 수 있는나? 獨立項의 限定이 너무 廣範하거나 用語가 不特定한 경우, 從屬項에 의하여 限定, 特定되었으면 獨立項이 無效로 되어도 從屬項은 有效한 것으로 殘存한다. 從屬項은 이러한 면에서 重要한 것이다.

同種의 發明에 관하여, 他發明者에 의한 出願이 있는 경우, 抵觸審査의 與否를 判斷할 때에 兩出願中에 카운트할 請求項이 請求되었는지의 與否가 檢討된다. 이 경우 他發明者가 發明性이 인정될 정도로 限定한 請求項의 請求가 있는 것에 대하여, 그 限定이 없는 獨立項을 請求한 것에 不過하면, 他發明者의 限定項을 카운트할 수 없는 경우가 있다. 그러나 從屬項으로 이러한 限定을 하여 두면 카운트를 할 수 있다. 從屬項은 限定要件을 適當히 選擇해서 記載하여 두므로 有利한 것이다.

從屬項은, 他請求項을 다시 限定附加하는 것이므로 從屬項에서 引用하는 請求項(獨立項 또는 他從屬項)中의 限定의 모든 事項을 包含하여야 한다.

예로서,

請求項 1이 要素 A,B,C,D로 結合構成되어 있는 경우, 이를 引用하는 從屬項인 請求項 2가 A,B,C,E로 構成하는 式 즉, D를 省略하여서는 適切한 從屬項이 될 수 없고, 또 獨立項과 從屬項이 別個의 法的類別에 屬하는 경우도 不適當한 것으로 된다.

② Jepson式 請求範圍는 獨逸의 特許請求形式과 같이 前提要件을 使用한 請求項의 形式으로서 다음의 2 部分으로 된다.

(A) 複數의 要件(또는 工程)으로 表示한 前提要件

(B) 前記 前提要件의 要件間의 關係의 變形 또는 이들 중에서 적어도 1個要件의 變形 또는 附加한 請求項의 主體部.

이 Jepson式 請求範圍는 構造上 및 方法上의 어느 請求項의 形式에도 適用될 수 있다.

예로서 先行 發明中에서 特定部分 또는 要素의 改良에 관한 경우에, 新規의 構成要素가 아닌 것을 請求項의 前文에 記載하고, 改良된 部分을 附隨하여 記載하는 形式의 請求項을 말한다. 化學關係의 경우에도 使用되지만, 機械關係의 請求項에 많이 使用된다.

이 形式의 請求項은 前提要件과 主體部에 같은 要件의 表現을 바꾸어서 表示하는 要件을 가진다. 이 要件은 前提要件中에 特定하면 主體部에 特定할 必要는 없지만, 前提要件에만 表示되는 要件은 他要件과의 結合

이明白하지 않으므로發明性있는結合을構成要件으로보는되지않을念慮가있다는것이다.

③ Comprising

美國特許의請求範圍중에 많이使用되는“Comprising”또는“Which comprising”이라는用語를우리말로어떻게表現하는것이 좋을지모르겠다.“Comprising”이란表現은“包含하다”는뜻이지만,日本에서는“特徵으로하다”라고意譯하여“Characterized by”와同一한表現으로使用하므로우리도이러한뜻으로理解하는것이 좋을듯하다.

한편, 이에對照되는表現에“consisting of”가 있는바, 이는本質的으로여기에記載된것으로構成된것을意味하는즉,限定的인意味를가진다.

“characterized by”는特徵지우는것을意味하고, 他的要件을明白히除外하는것은아니나, 適用方法에注意를要하는것이라한다. 美國特許의請求項은通常 他的要件을除外함이없이後에表示한要件을包含하는意味에있어서“Comprising”의表現을使用하는것이보통이다.

④ 圖示番號에 의한請求範圍는意匠의請求項에서圖面을指摘하기 위하여使用되지만, 發明에 관한特許請求範圍로서圖面을指摘하기만 한請求項을認定할것이나의與否가다투어졌다.

그러나 1961年 審判部는數字의活字에관하여“第1面에圖示한數字의活字”라는請求範圍의特許性을認定한바있다.

⑥ 明細書의詳細한說明 및 請求範圍의記載要領

以上の記述에서우리들은多項제에관한制度的意義나그記載要領에관한어느程度的豫備知識乃至는暗示를얻었을것이다. 그러나여기에서그要領을다시한번整理하여본다.

(1) 特許出願에있어서, 詳細한說明은請求範圍를演繹하는基礎가되는것이므로單項제이던多項제이던매우重要的것이다.

그러나多項제에있어서는더욱그比重이큰것이다.

첫째로, 多項제에있어서獨立請求項이던從屬請求項임을不問하고, 發明의詳細한說明에記載되어있지않은事項을請求範圍에서認定하는例는없다.

우리改正法律(案)第8條第4項의“特許請求의範圍

은明細書에記載된事項中保護를받고자하는事項을...記載하여야한다”는規定은明細書에明記되지아니한事項은請求範圍에記載할수없고, 記載하더라도保護範圍로는인정되지아니한다는취지를內包하고있다. 獨占權으로保護받는請求範圍가果實이라던發明의詳細한說明은果實을包括하는果樹에該當된다. 따라서果樹없이果實을期待할수없는것은單項제의경우도다를바없으나, 多項제에있어서는특히, 從屬請求項의記載에있어서어느가지에매달린果實을特定하게되므로이러한根據가發明의詳細한說明欄에明白히表現되어야한다. 請求範圍에서圖面을引用하는것은可能하지만그것도詳細한說明에記載되어있을것을前提로한다.

둘째로, 發明의詳細한說明은, 請求範圍에記載되어있는發明의目的, 構成 및 效果 등이그發明이속하는技術分野에서通常의知識을가진者이면누구나容易하게實施할수있을程度로記載하여야한다(改正法律(案)第8條第3項). 實은이러한規定이, 單項제下에서의比較하여크게다를바는아니다. 다만, 從屬請求項은發明의目的을達成하는즉, 그發明思想이企圖하는效果를發生케하는技術的手段의한모습이므로, 이를發明의詳細한說明에記載하지아니한것이면, 發明을充分히公開한것으로될수없기때문에보다具體化되어야한다는점이다.

이러한點에서中心限定主義를背景으로하는單項제와周邊限定主義를背景으로하는多項제는그始發부터가樣相을달리하는것이라할것이다.

(2) 請求範圍의記載要領은前記④의(2)와(3)에서紹介한改正法律(案)과同施行令改正(案)등에依據할것이나, 좀더具體的인要領은앞으로나올審査便覽에의하여가능하여야할것이다. 다만, 그一般的인基本原則과各請求項의對象 즉, 製品의請求範圍, 方法의請求範圍, 裝置 및 手段 등의請求範圍의記載上의注意할점에관하여亦是美國의例를援用하면서부연하기로한다.

特許請求範圍를記載함에있어서, 發明의構成에있어서는아니되는事項中保護를받고자하는事項은獨立請求項으로記載하여야한다(改正令(案)第2條1號).

<계속>