

美國의 特許클레임 多項制考察

< I >

陳 今 燮

<特許廳藥品擔當官·藥博>

目 次

① 클레임 多項制度

1. 一般的事項
2. 一般的體制(型)
3. 裝置 및 機械클레임
4. 方法클레임
5. 製造品클레임
6. 組成物클레임(化學케이스)
7. 클레임形式

② 클레임 限定命令制度

1. 一般的事項
2. 實際適用
3. 法的 根據
4. 節 次
5. 電話限定命令實施
6. 出願人的 答辯
7. 限定命令의 實例

① 클레임 多項制度

1. 一般的事項

美國特許法 第112條에 「明細書에는 出願인이 그가 發明한 主題를 詳細히 指摘하고 明確히 請求하는 「또는 그 以上項의 클레임을 末尾에 記載해야 한다」(The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the applicant regards as his

invention.)라고 規定되어 있다.

이 原則은 1836年, 近代의 審査制度를 最初로 採擇한 美國改正特許法의 基礎를 이루는 것으로 由來는 되어 지만 「主題를 詳細히 指摘하고 明確히 請求」라는 規定에 대한 解釋은 論難이 많아 判例法, 廳長訓令 및 慣習에 의하여 이루어져 오고 있다.

卑近한 例를 들면 마치 土地의 境界標識로 말뚝을 박아서 울타리를 치듯이 特許權者가 그의 클레임으로 명확한 울타리를 해야 하는 것으로 生覺되어 오고 있다. 이런 理由로 클레임은 때때로 周邊限定(periphery) 클레임으로 불리워지는 것이다.

그러나 35USC § 101(美特許法 第101條)에 規定한 대로 技術主題가 「方法(process), 機械(machine), 製造品(article of manufacture) 및 組成物(composition of matter)의 4가지 類型에 들어가는 有用한 發明에 대한 클레임을 主張해야만 特許가 되는 것을 잊어서는 아니된다. 그리고 發明이 아무리 新規하고 價値가 있다 하더라도 數學의 公式, 簿記시스템, 自然物 및 知腦의 方法 등은 特許될 수 없다는 것을 附言하는 바이다.

2. 一般的인 體制(型)

클레임型에 대하여 定해진 法的體制는 없지만 特許 審査便覽인 MPEP 608.01(m)에 「I(or We) claim」 또는 「What is claimed is」로 始作하며 各클레임項에는 對象이 있어야 하고 完全한 單一의 文章(single sentence) 이어야 한다. 또한 各 클레임은 大文字로 始作해야 되며 오로지 文章 끝에만 終止符를 찍어야 한다.

클레임의 項이 1項일 때는 番號를 붙일 必要가 없고 項이 2項 以上일 때는 各項의 첫머리에 아라비아數字를

順序대로記載해야 한다. 클레임配列順序에 있어서는 「모델특허출원서 작성을 위한 案内(1966.10.12)의 特許廳長訓令(35USC §6에 의거 特許廳長은 特許廳内の 手續節次를 運用하기 위하여 法에 背馳하지 않는 限 商務長官의 承認을 얻어 定한다)에 表示된대로 처음 클레임項에 最廣範圍한 것을 表現하게 하고 廣範圍의 크기 順序대로 配列함이 보다 좋다.

萬若 若干의 差異가 있는 種(species)들이 있을 때에는 可能한 限 類似한 것을 모아 群의 클레임으로 하고 관련 있는 製造品과 方法은 別個의 群으로 하되 이와같은 配列은 分類나 審査를 잘하기 위한 目的에서 하는 것이다(MPEP 608.01; m).

클레임中 어쩔수 없이 기술되어야할 公知의 前文(Preamble)은 아주 간결하고 짧게 기재하여야 하되 「...함에 있어서」란 文句로 클레임本體(body)와 符合시켜야 한다.

一般的으로 機械나 方法이 組合에 대한 클레임에는 「...으로 되어 있는(comprising)」이란 文句를, 化學的인 것에 대하여는 「...인(consisting)」이란 文句로 使用한다. 特許法上 「comprises」란 말은 「以下 諸要素를 包含하고 他의 要素를 除外하지 않는 것(including the following elements but not excluding others)」을 뜻하는 것으로서 例를 들면 「끝에 고무가 달린 연필을 포함하는 (comprising) 필기도구」란 클레임이 있다고 가정하면 이는 사람의 포켓에 연필을 거는 클립이 없는 고무달린 如何한 타입의 연필도 다 包含하는 것이다.

「consisting of」란 말은 보다 制限하는 뜻으로 微量以上の 他의 成分을 排除하는 것(excluding more than traces of other ingredients)이고 「consisting essentially of」란 말은 「組合에 本質的으로 影響을 미치는 他의 要素를 排除하는 것」을 뜻하는 것(excluding other elements of any essential significance the combination)」이다.

따라서 限定度의 強弱에 의하여 「comprising」은 端部開放的(open ended)이라 할 수 있고 「consisting」은 端部閉鎖的(close ended)이라 할 수 있다.

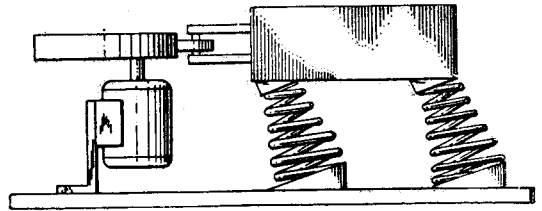
組成物클레임에 있어서 「對等句의 連續」에 있어 要素가 3個以上일 때 A, B 및 C로 表示하는 것과같이 逗마를 使用해야하며 2個以上の 節을 分別할 수 있게 세미콜론의 句讀點을 使用할 수 있으나 괄호(parentheses), 대쉬(dashes) 등의 他 句讀點은 通常으로 使用하지 아니한다.

클레임에 要素를 記載할 때는 반드시 처음에는 「a」나 「an」을 使用하고 다음에는 「the」나 「said」를 使用해야 한다.

3. 裝置 및 機械클레임

다음 FIG-1과 같은 混和機가 있다고 하면 다음과 같이 클레임을 記載한다.

◁FIG-1▷



(Preamble) Apparatus for shaking articles, which comprises:

- (a) a container for the articles;
- (b) a base;
- (c) a plurality of parallel legs,

(Body of Claim)

each of which is connected pivotally at one end to the container and at the other end to the base, to support the container for oscillating movement with respect to the base; and

(d) means for oscillating the container on the legs to shake the articles.

(註: 이 圖體가 各 要素임)

前文(公知); 物品의 混和裝置

移行句; 에 있어서

本體; (a) 物品用의 容器

(b) 基部

(c) 基部가 容器를 搖動支持하게 平行脚 複數個의 一端에 容器가 他端은 基部에 接續해 있고

(d) 物品을 混和하기 위하여 平行脚 上의 容器를 搖動시키는 裝置.

이 때에 普通으로 쓰는 前文의 文句는 特定한 物品

과 作業片에 特定한 行爲와 作動을 하는 裝置에 있어서 ...을 包含하는 것(Apparatus for performing a specified act or operation on a particular article or workpiece, which comprises)으로 하며 apparatus란 機械(machine) 裝置(device) 回路(circuit) 등을 뜻하는 것이다. 또한 이때의 諸要素는 (a) the container(容器) (b) the base(基部) (c) the legs(水平脚) (d) the oscillating means(搖動裝置)로 發明의 構成에 없어서는 아니되는 것을 말한다. 要素의 配列順序는 機能에 따라 하는 것(functional order)이 通常이며 上記와 같고 機構에 따라 하는 것(structural order)에 의하면 (a) the base (b) the legs (c) the container (d) the oscillating means가 되나 어느 것이나 論理的이어야 한다.

4. 方法클레임

特許法上에서 方法이란 말은 「method」나 「process」를 相互代置(inter-change ability)하여 使用할 수 있도록(35 USC § 100, b) 一般의으로 化學分野에서는 「process」를 더 많이 使用하고 機械, 電機分野에서는 「method」를 使用한다.

方法클레임의 工程은 動名詞(다음에서 이탈릭體句로 表示한다.

- (a) *reciprocating* the guide...
- (b) *punching* a series of holes...
- (c) *impressing* a signal...
- (d) *coating* the sheet with an adhesive...
- (e) *heating* the mixture to a temperature of...
- (f) *separating* the alcohol from the aqueous solution...
- (g) *distilling* the aqueous solution to separate the alcohol therefrom...
- (h) *fractionally crystallizing* the aqueous solution to separate the alcohol therefrom...
- (a) 가이드를 往復시키는 것.
- (b) 一連의 穿孔을 뚫는 것.
- (c) 信號를 入力하는 것.
- (d) 시트에 接着劑를 塗布하는 것.
- (e) 混合物을 溫度로 加熱하는 것.
- (f) 水溶液에서 알콜을 分離하는 것.
- (g) 水溶液을 蒸溜하여 알콜을 分離하는 것.
- (h) 水溶液에서 分液의으로 結晶化하여 알콜을 分離하는 것.

工程의 記載順은 역시 一定한 論理에 立脚하여 要素

를 列擧하여야 한다. 例를 들면 前進스트랜드(strand)를 바렐(barrel)에 集中하는 方法에 있어서 guiding(넣는 것) rotating(回轉하는 것) and reciprocating(往復하는 것) 順序로 配列해야지 guiding을 맨 나중에 記載하면 非論理的인 것이다.

方法과 製造品の 兩方에 대한 클레임에 있어서 方法이 公知일때라도 物品이나 製品이 新規할때는 特許된다는 것이 Kuehl等에 依하여 CCPA에서 確定(177 USPQ 250, 1973)되었고 MPEP 706.03(q)을 改正시켰다. 또한 裝置가 本來의 機能 以上을 發揮 못한다는 理由로 拒絶될 수 없다는 것도 MPEP 760.03(r)에 規定되어 있음을 添言한다.

5. 製造클레임

製造品(article of manufacture—35USE § 101의 manufacture와 同一)은 製造에 의하여 만들어지는 모든 物을 總稱하며 裝置와는 相異한 것으로 原則의으로 可動部가 없는 것(재떨이, 해머)을 말한다(stapler나 typewriter는 除外)

例를 들어 抵抗器에 대하여 클레임을 記載하면 다음과 같다.

A resistor which comprises:

- (a) a ceramic core;
- (b) a coating of carbon on the core; and
- (c) a stripe of conductive material at each end of the core in electrical contact with the carbon coating.

抵抗器에 있어서

- (a) 세라믹 코아
- (b) 코아를 카본으로 被覆하고
- (c) 카본被覆으로 電氣의 接觸을 하기한 코아의 兩端에 設置되어 있는 傳導性材質의 필라멘트.

「product by process」의 클레임(MPEP 706, 03e)은 製造品을 그 工程에 限해서만 製造할 수 있고 其外 方法으로는 說明할 수 없는 것을 말하며 (...cannot be described in any other manner), 例를 들면 上記 抵抗器의 카본被覆이 오직 炭化水素가 그의 分解로만 세라믹 코아에 沈積코팅될 境遇 다음과 같이 上記(b)를 變形시켜 product by process클레임으로 한다.

(b) a coating of carbon deposited on the core by decomposition of a hydrocarbon gas(카본 被覆自體가 先行技術水準을 능가하며 그 機械的 化學的 相違의 性質이 不明하여 다른 方法으로 說明이 不可能함). (계속)