

# 美國의 特許클레임多項制考察

## < Ⅲ >

陳 今 燮

<特許廳藥品擔當官·藥博>

—承 前—

### 3. 法的根據

다음과 같이 限定命수에 대하여 法的根據가 있다.

35 USE 121, § 372

37 CFR 1,141~1,146, 1,481~1,482

MPEP 800

PCT § 17 Rule 13, 40

美特許法第121條 分割出願에 대하여 具體的으로 說明하면 다음과 같다.

35 U.S.C. 121. Divisional applications. [1] If two or more independent and distinct inventions are claimed in one application, the Commissioner may require the application to be restricted to one of the inventions. [2] If the other invention is made the subject of a divisional application which complies with the requirements of section 120 of this title it shall be entitled to the benefit of the filing date of the original application. [3] A patent issuing on an application with respect to which a requirement for restriction under this section has been made, or on an application filed as a result of such a requirement, shall not be used as a reference either in the Patent Office or in the courts against a divisional application or against the original application or any patent issued on either of them, if the divisional application is filed before the issuance of the patent on the other application. [4] If a divisional application is directed solely to

subject matter described and claimed in the original application as filed, the Commissioner may dispense with signing and execution by the inventor. [5] The validity of a patent shall not be questioned for failure of the Commissioner to require the application to be restricted to one invention.

美特許法第101條에 「發明者는 그의 發明에 대하여 한 特許(a patent)를 받을 수 있다」라고 規定되어 있지 同一發明者라던 한 特許에 여러 發明을 클레임하는 것에 대한 禁止規定이 없고 다만 法121條에 發明의 잘못併合(misjoinder)에 대하여 規定하고 있다. 이는 1952년에 施行된 새로운 條項이며 이 以前에는 法的인 規定은 없었지만 特許廳長의 裁量下에 判例에 따라 施行되었다.

[1] 2個 以上の 獨立의이고 別個인 發明이 1出願에 클레임되었다면 特許廳長은 그 出願을 1發明으로 限定命수를 해도 좋다. 이는 法第101條에 대한 禁止條項이고 特許廳長의 裁量權을 認定해주는 것이다. 그러나 法的인 命수가 아닌 限定命수는 特許廳의 政策을 따라 는 것이고 審査官들은 그것이 適當할때에 限定命수를 할 수 있게 한 것이다(Faulkner V. Baldwin Piano & Organ. Co., 195 USFQ 410, 416n 12, 7th Cir 1977).

「發明中의 하나를 限定하는 出願을 命수해도 좋다」는 것은 2個 以上の 發明中 特許廳長이 決定하는 것이 아니고 出願人이 여러개 중에서 選擇할 수 있는 것이다. 「獨立的」, 「別個」의 表現은 限定의 基準으로 서로 各各의 特許性으로 獨立되지 아니하면 아니된다.

[2] 他의 發明이 本法第120條의 規定에 따라 分割된

出願은 最初의 出願과 同一한 出願日을 認定해 주어야 한다. 이는 오직 出願人의 權利로서 非選擇된 分割出願은 原出願의 出願日을 遡及하여 원용하는 것이다.

[3] 本法의 規定에 의한 限定命令되어진 出願이나 또는 이와 같은 命令에 따라 出願되어 登錄된 特許는 分割出願이 다른 特許發明前에 出願되었다면 特許 또는 法院에서 分割出願, 原出願 또는 이들의 登錄된 特許에 대하여 拒絕參證으로 使用될 수 없다. 이 條件은 分割出願이 꼭 先의 母出願의 登錄前에 出願해야 된다는 原則에서이며 이는 最終分割出願이 出願되기 전에 最初出願이 特許登錄되어지는 때에 있어서 分割出願들이 同時에 계류되는 可能性을 排除하지 못하는 것이다. 「拒絕參證으로 不使用」이라 함은 獨立的이고 別個人 서로 相異한 特許들인 理由로 限定命令을 하였기 때문이다.

[4] 分割出願이 單只 原出願에 記載되고 클레임된 主題를 包含했다면 特許廳長은 發明者의 署名(declaration)이나 捺印(oath)을 免除해줄 수 있다. 이는 發明者의 새로운 署名이나 捺印없이 37 CFR 1.60에 의하여 分割出願할 수 있는 惠擇을 준 것이다.

[5] 特許廳長의 出願에 대하여 한發明의 限定命令이 不履行되었다고 해서 그 特許성이 問題되지는 아니한다. 1個의 出願에 2個 以上の 獨立 發明이 있다고 해서 無效되지는 아니한다. 萬若 限定命令이 되는 特許가 계류중이고 取消되지 않는限 이는 特許廳에 의하여 強行되어져야 하지만 그 事實 後에 法的으로 계속 그 效力이 있는 것은 아니다.

#### 4. 節 次

審査官은 先行技術을 調査하기 前에 限定命令을 해야될 別個의 發明이 클레임되어 있는지를 決定해야 한다. 그렇지 아니하면 소클레임에 대하여 審査를 進行하고 소클레임에 대하여 通知를 해야 한다. 이 境遇에 37 CFR 1,142에 의하여 限定命令을 하는 것이다.

##### Rule 142 Requirement for restriction.

(a) If two or more independent and distinct inventions are claimed in a single application, the examiner in his action shall require the applicant in his response to that action to elect that invention to which his claim shall be restricted, this official action being called a requirement for restriction(also known as a requirement for division). If the distinctness and in-

dependence of the inventions be clear, such requirement will be made before any action on the merits; however, it may be made at any time before final action in the case, at the discretion of the examiner.

(b) Claims to the invention or invention or inventions not elected, if not canceled, are nevertheless withdrawn from further consideration by the examiner by the election, subject however to reinstatement in the event the requirement for restriction is withdrawn or overruled.

(a) 2以上の 獨立的이고 別個人 發明이 한出願에 클레임되었다면 審査官은 그의 通知에서 出願人의 答辯書에 發明을 選擇하라고 限定命令한다(分割出願命令이기도 함). 만약 發明의 獨立성과 別個性이 分明하다고 하면 이와 같은 命令은 어느 通知보다 먼저 行해져야 한다. 그러나 裁量에 의하여 拒絕査定前 어느때든지 하면 좋다.

(b) 出願人이 抹消하지 아니하였다면 選擇 안된 1發明 또는 2發明 以上에 대한 클레임은 審査官의 審査에서 除外된다. 그러나 限定命令이 取消되거나 無效化될 때 다시 復權이 되는 것이다.

限定命令의 時期는 MPEP 810 및 810.01에서 制限한 바와 같이 모든 檢索前인 特許성과 新規성을 따지기 전에 빠르던 빠를수록 좋다. 그리고 請求된 發明이 別個의 것이라는 審査官의 限定命令 理由가 分明히 通知書에 나타나야 되고(MPEP 816) 審査官은 相異한 技術分野 때문에 限定命令理由에 대하여 의심이 있는 境遇는 이 命令을 立證하기 위하여 다른 技術審査官과 相議해야 한다.

#### 5. 電話限定命令實施

電話로 限定命令을 하는 것은 쉽게 處理하기 위하여 審査官이 辨理士에게 電話를 하여 트레버스(拒否; traverse) 없이 또는 있게(이때는 petition할 수 있음) 口頭로 選擇케 하는 것이다(MPEP 812.1).

萬一 辨理士가 口頭選擇을 反對하거나 정한 期間內에 審査官에 回信이 없을 때에는 審査官은 電話에 의한 企圖를 하지 않는다. 實際로 限定命令에 대한 理由를 再吟味(review)하는 出願人의 節次權을 維持시키기 위하여 트레버스하는 것이 추천될만 하다. 왜냐하면 트레버스에 대한 페티손에서 敗하면 그냥 確定되는 것이고 이기면 다른 것을 다음에 審査해주기 때문에 經

濟的이다. 또한 實務에 있어서 많은 請求된 種을 包含하는 總括클레임이 있는 케이스에는 電話實施가 不適當함은 자명한 일이고 反對로 總括클레임이 없을때나 別個의 發明間에 限定命수를 할 때에 普通使用한다.

電話通知를 한 후 最初通知는 選擇한날, 辨理士姓名, 電話인터뷰要旨, 트레버스했는지 아니했는지 등에 대한 形式의 限定命수에 관한 것이다. 트레버스를 하더라도 꼭 發明의 하나를 選擇(election of one invention) 해야 하게 되어 있음을 잊어서는 안된다.

## 6. 出願人的 答辯

審査중에 있다 하더라도 限定命令通知가 發送되었을 때에는 出願人은 30日內에 回答하여야 한다(MPEP 809.02a).

이 期間은 不變期間(35 USE 133)이며 回信日字에 대한 分明한 表示는 懶怠해서 拋棄되는 것을 피하기 위하여 必須的인 것이며 다만 이 期間은 不得已한 理由있는 申請에 의하여 延長可能하다.

萬若 出願人이 限定命수에 同意하지 아니한다면 그는 이를 再考(reconsideration)나 撤回(withdrawl)이라고 理由를 붙여(37 CFR 1,111) 申請해야 한다. 再考의 要請에 있어서도 1發明의 選擇을 해야 함은 두말할 必要가 없다. 이때의 理由는 클레임된 發明이 어찌서 別個의 發明이 아니라는 것을 진술하면 된다.

37 CFR 1,144의 規定과 같이 페티손은 限定命수에 대한 再考의 要請이 申請되지 아니하였다면 할 수 없는 것이다. 勿論 트레버스 없이 限定命수에 答辯하는 出願에 대하여는 再考의 要請 및 페티손을 할 수 없는 것은 當然한 일이다.

## 7. 限定命令의 實例

클레임 1은 ABCD組合(combination)에 관한 것이고 클레임 2는 B,C,部分組合(subcombination)에 관한 것일때 다음과 같이 具體的인 限定命令 및 答辯을 詳述한다.

### 1) 命 令

(1) 本出願은 다음의 發明들 사이에 35 USC 121 및 37 CFR 1,142에 의하여 限定되어야 한다.

그룹 I, 클레임 1은 ABCD組合에 관한 것으로 大分類 340, 中分類 174에 속하고

그룹 II, 클레임 2는 B,C, 部分組合에 관한 것으로 大分類 235, 中分類 188에 속한다.

(“This application has been found to contain independent and distinct’ inventions under 35 U.S.C. § 121 as follows:

Group I containing claim 1 drawn to a combination including ABCD classified class 340, subclass 174; and

Group II containing claim 2 to the subcombination including B<sub>1</sub> C<sub>1</sub> classified in class 235, subclass 188.)

(2) 上記 發明群은 다음과 같은 理由에서 獨立의이고 別個의 다른 發明으로 認定한다.

그룹 II의 主題는 그룹 I의 主題와 技術分野가 다르고 發明을 이루기 위해서도 相異한 主題로 生覺되고 조사 分野도 相異한 分類에 따라 서로 다르기 때문에 그룹 II와 그룹 I이 分明히 別個의 發明이므로 限定을 命한다.

本命수에 대한 答辯은 37 CFR 1,143에 의하여 그룹 I이나 그룹 II중 하나를 選擇하지 않으면 안되며(… must include an election one of…) 萬若 選擇이 없을 때에는 拋棄한 것으로 看做한다.

(The subject matter of Group has attained a separate status in the art and is considered to be a separate subject for inventive effort. The fields of search are differenc and coextensive with the separate classifications, respectively. Because Group is distinct cform Group restriction is required. A response to this requirement must include an election of either Group or Group in accordance with Rule 143. Failure to elect may result in a holding of abandonment.)

(3) MPEP 812.01에 따른 節次의 進行을 위하여 審査官 ○○○은 出願人의 代理人 ○○○에게 1980年 3月 3日 上記 限定命令事項을 電話命令通知하였으며 出願人은 트레버스없이/있어(without/with) 그룹 I의 클레임을 잠정적으로 選擇하였다(電話限定命令通知時).

### 2) 答 辯

上記와 같은 命令通知에 대하여 選擇 以外의 다른 것에 대한 것의 記載없이「1980年 3月 3日 限定命令에 있어서 出願人은 그룹 I을 選擇함」이라고 答辯한다. 이때 審査官이 通知한 그룹 I內에 클레임이 포함되어 있기 때문에 어떤 클레임이라 指適할 必要는 없다. 또한 同意하지 아니할 때에는 트레버스와 같이 選擇해야 된다.

「그룹 I은 트레버스와 같이 잠정적으로 選擇한다. 限定命令은 그룹 II의 B,C의 部分組合은 그룹 I의 組

습과 獨立되고 別個의 것이 아니기 때문에 不當하다. 특히 클레임 I의 組合은 젠티(Jepson) 클레임에 관한 것으로 A와 D의 要素는 公知이고 部分組合 B,C에 新規性이 있으며 더욱이 部分組合 B<sub>1</sub>C<sub>1</sub>는 組合 ABCD와 더불어 使用된다. 出願人은 그룹 I의 大分類 340 및 中分類 174는 그룹 II의 大分類 235 및 中分類 1888와 兩쪽 다 同一審査官의 技術分野인 것으로 안다.」

Group is provisionally elected with traverse. The restriction requirement is submitted to be improper because the subcombination BC of Group is not independent and distinct from the combination of Group I. In particular, claim 1 to the combination, drawn as a Jepson claim, indicates that elements A and D are old in the art and that novelty resides in the subcombination BC. Moreover, the only use for the subcombination BC is with the combination ABCD. The applicant notes that class 340, subclass 174 and

class 235, subclass 188 have both been assigned to the examiner's art unit.)

이와 같은 限定命書는 特許廳의 最終通知 前에는 어느 境遇에도 可能(37 CFR 1,142a)하다. 이는 일찍 限定命書を 해서 節次가 進行中에 있던, 이미 限定命書으로 拋棄가 이루어졌던 계속적인 限定命書を 禁止하는 것이 아님을 밝혀둔다(MPEP 811.02 및 811.03).

또한 37 CFR 1.141의 規定에 따라 1出願書에 適當한 數를 超過하지 않는 種을 記載할 수 있으나 適當한 數보다 많은 種을 클레임한 出願인 境遇에는 審査官은 適當한 數를 넘지 않는 클레임數로 限定하라고 命書해도 좋다.

37 CFR 1,146의 規定은 種의 選擇命書으로서 PCT에 따라 상당히 自由化되어 「審査官이 命書해야 한다」를 「命書해도 좋다」로 變更되었고 結局 種의 選擇은 審査官이 必要를 바라는 任意의 節次로 看做된다.(끝)

## 새 시대 새 憲法下 福祉國家建設하자!

— 17面에서 계속 —

patent of such parties involved in the interference or any patent subsequently issued on any application of such parties so involved. The Commissioner may, however, on a showing of good cause for failure to file within the time prescribed, permit the filing of the agreement or understanding during the six-month period subsequent to the termination of the interference as between the parties to the agreement or understanding.

(c) 抵觸當事間의 契約 또는 協定이 있고 抵觸에 관한 附隨的契約을 포함하며 抵觸의 終了에 관계되거나 그 終了의 企圖에 關係되는 것은 書面으로 作成하고 그 寫本을 當契約 또는 協定에 대한

前記 當事者間의 抵觸의 終了前에 特許廳에 提出하여야 한다.

前記 寫本提出當事者가운데 누구든지 要求하는 때는 그 寫本은 抵觸節次의 書類綴과는 別途로 保管하고 廳의 書面に 의한 申請 또는 몇사람이 正當한 理由를 提示하여 申請한 때에만 閱覽이 認定된다. 前記契約 또는 協定의 寫本提出이 없는 경우에는 前記契約이나 協定, 그리고 抵觸事件에 關聯되는 前記當事者의 特許權 또는 當事者의 出願에 대해 發行된 特許權에 대하여 永久的으로 施行不可能한 것으로 한다. 그러나 特許廳長은 所定期間內에 提出하지 않는데 대하여 正當한 理由의 辯明으로 契約 또는 協定에 대한 當事者間의 抵觸終了後 6個月內에 契約書나 協定書의 提出을 認定키로 한다.