

美國의 多項制 請求範圍

形態는 序文·展開·本文으로 區分



金 永 吉

〈辨理士·特許法律事務所長〉

目 次

- I. 形式的要件
- II. 特許의 確定性
- III. 크레임 作成要領

I. 形式的 要件

美國의 特許法令은 타이틀35 (35USC)에 규정되어 있으며 특허규칙은 미국연방규칙법 타이틀37 (37CFR)에 규정되어 있다.

이들을 규정하는 세부절차는 미국특허심사판람(MPEP)에 규정되어 있다.

크레임이란 사건의 성격에 따라 獨立項과 종속항으로 구별된다.

결합에 관한 청구범위의 요소들은 특별한 기능을 수행하기 위해 수단과 단계로 표현될 수 있으며 構成, 材料, 作用效果를 설명할 필요는 없다.

특허의 本質的인 限界나 限定은 두가지 기본적인 기능으로서 나뉜다.

첫째, 특허의 청구범위는 특허의 요건, 법령의 금지사항, 개시요건을 충족하는 발명을 들수 있다.

特許法의 요건은 창작성, 신규성, 유용성, 명료성, 바람직한 주제들을 포함하고 있다. 法

律의 금지사항은 35USC102에 설명되어 있으며, 개시요건은 35USC 112에 규정되어 있다. 두번째 기능은 침해를 방지할 목적으로 『特許된 發明』을 구성하는데 있어 특허권자의 승인없이 타인이 만들거나 사용, 판매하는 것을 억제시키는 것이다.

II. 特許의 確定性

用語上에서 본질적으로, 상대적으로, 밀접하게 등의 用語가 확정성 문제를 나타내는데, 이 용어가 청구범위를 결정적, 확정적으로 설명하지 않더라도 明細書上에서 이와 같은 용어를 구분할 수 있는 기준이 있다면 가능하다.

즉, 이 분야에 통상의 지식을 가진자가 그 청구범위의 언어상에 있는 특별한 제품이나 과정이 포함되어 있는 지를 구별할 수 있으면 된다.

特許請求範圍의 형태에 관해서 MPEP608조01에 단일의 문장으로서 설명되어야 한다고 되어 있다.

III. 크레임 作成要領

請求範圍에 관한 법령의 규정이 없는 경우에도 현재 특허청의 실무진에서는 모든 크레임은 반드시『(We)Claim』으로 시작하는 문장을 대상으로 하고 있다.

모든 크레임은 大文字로 시작되어야 하며 마

지막으로 마침표로 끝나야 한다.

마침표는 문체의 생략된 곳을 제외하고는 크레임 문장내에는 어느곳에도 사용되어서는 안된다.

청구범위는 頂형태로서 여러가지 요소로서 나누어진 형태이어야만 한다.

또 청구범위는 가능하면 범위의 순서에 따라 정리되어야하며 최초의 청구범위는 가장 광범위한 범위를 나타내야 한다.

37 CFR. 1.75(e)는 청구범위의 형태를 설명하고 있는데 개선된 형태의 발명을 설명하는데 적용하고 있다.

사건의 성격에 따라 개선의 경우에 있어서 독립청구범위는 다음의 순서에 따라 게재되어야 한다.

① 각 요소나 단계를 일반적으로 기술하는 서문은 일반적이고 알려진 것을 포함하고 있다.

② 문구는 「Wherein the improvement Comprises」를 포함하고 있다.

③ 그러한 요소나 단계, 관계등 여러개의 결합부분을 구성하고 있는 상호관련을 짓는 특허출원이 새롭고 개선된 부분으로 되어있다.

37CFR. 1.75(g)의 독립청구범위는 가능한 그룹으로 제출하고 또한 그와 관련되는 범위까지 특허청구범위를 補完해야 한다.

37CFR. 1.75(c)는 하나 혹은 그 이상의 청구범위는 독립형태를 나타낼 수 있으며 이는 다른 청구범위에 한정되어 있다.

따라서 전형적인 특허청구범위의 형태는 序文, 展開, 本文 세부분으로 나뉘어져 있다.

서문은 소개부문으로서 발명을 요약한 부분이며, 선행기술과의 관계, 用途, 性質을 나타내고 있다.

또 서문은 청구범위와 독립적으로 해석할 수 있어서는 안되고, 청구범위의 뜻과 발명의 중요한 요점을 파악할 수 있어야 한다.

한편 서문은 단순히 발명의 목적, 用途, 특허청구범위의 나머지 부분의 발명을 규정짓더라도 한정으로 인정하지는 않는다.

이는 用途, 한정, 構成의 설명에 따라 이해될 수 있다.

다음의 회전의자의 발명에 관한 예에서 청구범위 제1항에서 『부분이 序文이며, 서문의 두번째 문구는 發明을 한정하는 것이다.

1. 『좌석을 점유하는 회전의자』의 구성은 ▲ 등받이와 연결된 밑바닥 ▲상기 밑바닥에 붙어 있는 기저면 ▲상기 밑바닥에 적재되어 있는 수단 등이 중앙에 중심축을 중심으로 선회운동을 하는 것.

다음 크레임은 특허청구범위 제1항은 직접 혹은 다른 독립 크레임으로 규정되어 있다. 이와 같은 각 종속 특허청구들은 특허청구범위의 인용된 청구범위의 기재들을 전부 포함하는 것으로 되어있다.

2. 제1항에서 회전의자는 방사형으로 뻗어 있는 다리를 포함하는 것.

3. 제1항에서의 회전의자는 상기 기저면에 적재되어 있는 층 롤러를 포함하는 것.

4. 제2항에서의 회전의자는 상기 다리에 적재되어 있는 층 롤러를 포함하는 것

5. 제3항에서의 회전의자는 상기 롤러에 바퀴 롤러를 포함하는 것

6. 제4항에서의 회전의자는 상기 롤러에 바퀴 롤러를 포함하는 것

7. 청구범위에서의 회전의자는 상기 의자 밑바닥에 적재되어 있고 수직 또는 경사 위치 사이에서 상기 중심축의 수직방향으로 축을 중심으로 하여 회전할 수 있는 것

8. 제7항에서의 회전의자는 상기 좌석의 밑바닥과 수직방향으로 상기 기저와 상기 좌석밑바닥 사이에 움직이는 탄력의 스프링을 가지고 있는 것.

크레임의 첫부분과 두번째 부분은 특허청구범위의 본문과 서문을 연결하는 부분이다. 문구의 내용은 본문에 기술되어 있는 요소들이『open』이나 『closed』를 지적하는 것이다.

상기 청구범위 제1항은 처리부문『Comprising』를 포함하고 있는데 이것이 설명되어 있는 요소를 의미하며 좌석등받이(A), 좌석밑바닥(B), 기저면(C), 수단(D)등 이는 반드시 의자의 전체를 포함하는 것은 아니다.

즉, 본 발명이 『Comprising』 요소 A, B, C, D 로 청구된 경우 그것은 A, B, C, D, E 요소를 포함하는 칩해를 목적으로하는 의자로 간주되고 있다.

이와 같은 청구범위를 『open』 사유라고 한다. 『including』과 『having』 문구는 open형태의 크레임 작성에 사용된다.

한편 『Consisting of』 문구는 특허청구범위가 설명된 요소 A, B, C, D 만으로 본 발명이 『Consisting of』가 A, B, C, D 요소로 청구되었다면 그것은 각 A, B, C, D, E를 포함하는 요소로서 칩해를 목적으로 하는 의자로 해석되어 지지는 않는다.

이와 같은 청구범위는 「Closed」에 해당된다. 만약 본 발명의 성격이 부적당한 한계를 피하기 위해서 어떠한 제한요건을 요구하는 경우에는 「Closed」한 청구범위를 피하는 것이 좋다.

化合物에 있어서 이런 현상이 가끔 나타나는데 化合物은 특별히 복합된 화합물 이의는 없기 때문이다.

상기의 예에서 청구범위 제1항의 본문은 「Comprising」으로 연결되어 있다.

의자의 등받이 (A), 좌석 밑바닥 연결부분 (B), 기저 (C)는 좌석바닥과 관련있다고 가정해보자.

본 발명은 적재수단 (D)에 연결되어 있는 것에 관한 것이고 중앙축을 중심으로하여 선회운동을 하는 기저위에 붙어있는 좌석밑바닥에 적재되어 있다고 가정하자.

이는 공지의 특허청구범위의 본문과 개선된 부분을 결합하는 것이다.

「Comprising」 문구는 본 발명의 공지와 新規要素로서 결합하는 것이다.

의자가 좌석등받이 (A), 좌석밑바닥 (B), 기저 (C) 또는 보편화되어 있는 좌석밑바닥에 고정적재되어 있는 수단 (d)로서 되어 있다고 가정하자.

중심축 주위를 회전운동하는 기저에 붙어있는 좌석밑바닥에 적재되어 있는 설명된 수단(d)는 공지의 기술로 한정되어 있다.

또 의자는 「Comprising」요소 A, B, C, D로서 한정되어 있다고 볼 때 A, B, C는 공지되어 있다.

이러한 요소는 구성의 설명없이 특별한 기능을 수행할 수 있는 수단으로 표현될 수 있기 때문이다.

그래서 明細書상에 설명되어 있는 구성을 포함하는 것으로 보여진다.

본 발명이 방사형태로서 다리를 포함하고 있는 것으로 가정하고 선행기술은 서있는 형태의 다리를 개시한다.

따라서 특허청구범위 제2항은 방사형태로 펼쳐있는 다리(E)를 포함하고 있는 것으로 한정되어 있다.

의자기저에 달려있는 롤러는 공지된 것으로 간주한다. 그럼에도 불구하고 공지되어 있는 롤러(F)는 청구범위 제3항에 청구된 것으로 허용된다. 그 이유는 청구범위 제1항에 특허가능한 발명이 첨가 되어 있기 때문이다.

청구범위 제4항은 청구범위 제2항에 인용됐다는 것을 제외하고는 제3항과 거의 유사하다.

따라서 청구범위는 의자의 기저에 롤러가 공지되었더라도 다리에 붙어있는 롤러로 한정되어 있다.

롤러는 독립항 청구범위 제5항과 제3항에 의해 공지된 것이다.

종속형태에 있어서 구성 요소를 공지로 정하는 것도 허용된다.

청구범위 제6항은 청구범위 제4항을 인용한 것이외는 제5항과 비슷하다. 청구범위 제5항과 제6항은 단일의 복수청구범위로 결합할 수 있으며, 청구범위 제3항과 제4항에서 회전의자는 바퀴롤러를 포함하고 있다고 말할 수 있다. 이와 같은 형태의 복수 청구범위를 나타내는 것은 수수로만 허비하게 된다.

신규성의 특징은 종속특허청구범위 제7항은 구성 (G)를 한정하고 있으며, 좌석밑바닥은 수직형 또는 경사형의 위치 사이에서 중심축상의 수직으로 만들어진 축주위를 운동하는 기저에 붙어있는 것이다.

결과적으로 밑바닥에 스프링이 수직방향으로

비스듬히 본 발명을 구성하고 있다. 따라서 청구범위 제8항은 본문에서 제7항의 요건을 충족하고 있다.

Jepson-Style

중속청구범위 제1항의 형태와 대신하는 청구범위는 「Jepson-style」의 개선형태의 청구범위라 표현된다.

그런 청구범위는 공지의 장치, 방법, 결합을 설명하는 서문으로 시작되는데 전환문구는 「Wherein the improvement Comprises」와 「the Combination with Said of」로 연결되어 있다.

그리고 공지의 장치나 방법, 결합개선의 신규요소로서 설명하며 청구범위가 본문으로 끝난 그와 같은 청구범위는 그 발명의 출원인이 청구하는 공지의 기술로서 명백히 구분된다.

Jepson 청구범위의 서문은 특허요건이나 침해결정하기 위한 목적으로 한정하는 것이다.

Jepson-style의 크레임도 앞에서의 회전의자로서 설명하면 다음과 같다.

1. 상기 좌석 밑바닥으로부터 뻗어있는 기저와 연결된 좌석 밑바닥 또는 좌석등받이를 포함하는 좌석 점유자의 의자에 있어서 개선된 수단은 중심축주위를 회전운동을 할 수 있도록 상기 기저에 붙어있는 상기 좌석밑바닥에 적재되어 있게 되어 있다.

따라서 공지 A. B. C의 요소는 서문에 설명되어 있으며 청구범위의 본문은 「전환문구」다음에 설명된다.

청구범위 제2항으로 부터 8항까지의 동일한

중속청구 범위형태는 청구범위 제1항에 따른다.

어떤 변리사는 중속특허 청구범위 중 제2항~8항까지 하나를 택하는 경우도 있다.

예로서 청구범위 제2항은 청구범위 제1항을 추가해서 독립형태 청구범위를 쓸 수 있다.

특허청구범위의 또 하나의 방법은 현재의 독립특허 청구범위를 나타내는 것이다.

예로서 다른 청구범위 형태와 약간 좁은 형태로서 나타낼 수 있다.

특허청구범위 형태는 독립특허청구 범위를 광의로 해석되어서 하나로 결정되어 진다.

복수의 특허청구범위가 하나 혹은 여러개의 독립청구범위로 표현되거나 하나의 독립청구범위와 여러개가 합쳐서 되어 있을 때는 단일의 독립청구범위만으로 사용될 수 있는 여러가지 잇점이 있다.

예를 들어 출원을 처리하는 중에 광의의 특허청구범위는 협의의 청구범위 보다 거절확률이 높다.

그 경우 심사관으로서의 발명의 특징이 명백하기 때문에 출원여부가 빨리 결정되어 질수 있다.

더우기 특허청구범위의 복수형태를 포함하는 특허청구범위허여에 대해서는 각 크레임은 특허권리침해자에 대해서 강제적으로 실시할 수 있는 별도의 발명을 구성하고 있다. 따라서 한 두개 크레임이 법원에서 무효되더라도 전체적인 특허는 무효가 되지 않는다. 유효한 특허청구범위는 침해자들에게 강제성을 떨 수 있다. <※>

(案)

(內)

第19回 發明教室

本會는 發明人口의 底邊擴大와 아울러 發明人들간의 어려운 問題點들을 相互討論하여 對話를 통한 發明意欲鼓吹와 優秀發明을 創出하고자 다음과 같이 9月中 第19回 發明教室을 開講코자 하오니 많은 參加바랍니다.

- 一. 日 時 : 1985年 9月 14日 (土) 午後 1시
- 一. 場 所 : 特許廳 研修室 (參加費 없이 教材無料提供)
- 一. 문의처 : 韓國發明特許協會 연수부 (557-1077/8)