

特許請求의 範圍를 實施例에 限定시키는

實務와 그 改善方案을

I. 머리말

우리 特許法 第8條 第2項은 明細書의 必要的 記載事項으로 發明의 明稱, 圖面の 簡單한 說明, 發明의 詳細한 說明 및 特許請求의 範圍를 規定하고 있다. 여기서 發明의 詳細한 說明이 發明研究의 成果를 正確하고 明瞭하게 第三者에게 公開하는 技術文獻으로서의 使命을 가진다면 特許請求의 範圍는 發明者가 權利로 主張하는 技術的 範圍를 明白히 하는 權利書로서의 使命을 가진다 할 것이다.

따라서 發明의 詳細한 說明에는 當業者가 容易하게 實施할 수 있을 程度로 그 發明의 目的·構成·作用 및 效果를 記載하여야 하며, 特許請求의 範圍는 發明의 詳細한 說明中에서 保護를 받고자 하는 事項을 記載하여야 한다. 만일 發明의 詳細한 說明에서 記載하지 않은 事項을 特許請求의 範圍에 記載한다면 이는 公開되지 아니한 技術을 保護하는 結果가 되어 特許制度의 本旨에도 어긋난다 할 것이다.

그런데 發明의 詳細한 說明에는 發明構成上의 必須要件以外에도 必要에 따라 當該 發明思想이 實際上 어떻게 具體化되는가 하는 實施態樣 또는 實施例等を 記載하는 것이 通例인바, 여기서 上述한 特許請求의 範圍와 關聯하여 實施例의 記載를 어디까지 하여야 하는가가 實務上 問題된다. 이는 特히 化學發明에 있어 關心의 對象이 되며 따라서 本稿에서는 이를 中心으로 우리

나라와 世界各國의 審査實務를 살펴보고 몇가지 案을 建議하고자 한다.

II. 우리 特許廳의 審査實務現況

現在 特許廳의 審査實務는 特히 化學發明(金屬分野포함)에 있어 請求範圍의 記載가 實施例로 例示한 範圍와 一致하지 않는 경우 이를 發明의 詳細한 說明이 當業者가 容易하게 實施할 수 있는 程度로 記載되지 않았다는가 또는 請求의 範圍가 明確하고 간결하게 記載되지 않았다는 理由로 拒絕理由通知書를 送付하고 있다.

例컨대 請求의 範圍에서는 基의 定義를 ‘알킬’이지만 實施例로는 ‘C₁, C₃ 및 C₄알킬’의 경우만 記載하거나 또는 請求의 範圍에서는 ‘A : B’의 重量比가 1 : 0.01 乃至 1 : 約2로 된 組成物’이지만 實施例로는 上記 重量比가 ‘1 : 0.05, 1 : 0.12, 1 : 0.25, 1 : 0.6 및 1 : 0.67’인 경우를 例示했을때 이를 特許法 第8條 第3項, 第4項 違反이라는 拒絕理由를 通知하고 있다.

또한 이와 關聯하여 덧붙일 것은 實施例의 追加補正은 要旨變更을 理由로 이를 一切 認定하지 않고 있다는 點이다.

III. 世界各國의 審査慣例

外國의 경우를 보면 우리처럼 請求의 範圍를 實施例와 一致시키도록 하고 아울러 實施例의 追加 역시 認定하지 않는 國家는 筆者가 아는

問題

중심으로



李 俊 九
〈辨 理 士〉

目 次

- I. 머리말
- II. 우리 特許廳의 審査實務現況
- III. 世界各國의 審査慣例
- IV. 建議事項
- V. 맺는말

〈이번號에 全載〉

限 없는 것 같다.

아래에서는 이 點에 關한 各國의 審査慣例와 그 理論의 背景을 具體的으로 알아보고자 한다.

① 請求의 範圍를 實施例에 限定시키지 않지만 그 實施例의 追加는 認定하지 않는 國家

이러한 國家의 例로는 美國·英國·캐나다·필리핀·濠洲·뉴질랜드·에이레等 英美法系國家 및 歐州特許廳(EPO)이 있으며, 그 理論의 根據로는 다음과 같은 點을 들 수 있다.

첫째, 發明은 思想 또는 概念인데 反하여 實施例는 그 實證的인 例에 不過하다. 따라서 請求의 範圍가 實施例에 限定될 必要가 없다.

둘째, 特許의 許否는 出願當時의 明細書 記載內容에 依據하여 判斷하여야 하며, 出願한 後에 明細書 記載內容의 實質的인 變更은 認定할 수 없다. 만약 이를 認定한다면 先後願關係 및 公知文獻으로서의 時點에 混亂이 招來되며 따라서 內容의 實質的인 變更인 實施例의 追加는 一切 認定하여서는 안된다.

특히 美國 및 필리핀과 같은 國家에서는 出願中에 明細書 記載內容의 實質的인 訂正을 하는 경우, 이를 CIP(Continuation-In-Part) 出願으로 다시 出願함으로써 訂正前의 出願明細書 記載에 優先權을 가지고 訂正하는 것이 可能하다.

또한 歐州特許廳(EPO)에서는 實施例의 追加나 訂正은 認定하지 않지만 發明의 範圍의 實施可能性을 說示하는 參考書類를 提出하면 이를 受理하고 審査官의 心證形成에 參考함과 同時에

出願公開後에는 即時 公開 File에 넣어 閱覽에 提供하고 있다.

以上에서 說明한 바와 같이 이들 諸國에서는 補充不許에 對한 救濟策을 마련하고 있다.

그리고 實體審査를 하지 않은 國家인 佛蘭西·伊太利·벨기에·스페인·포르투갈·희랍·스위스等 라틴系 國家도 이 範疇에 包含된다고 본다.

② 請求의 範圍를 實施例에 限定시키지 않고 實施例의 追加도 認定하지만 그 實施例로 뒷받침(Support)된 範圍안에서 請求의 範圍를 認定하는 國家

이러한 國家의 例로는 西獨·北歐諸國·和蘭等을 들 수 있으며, 이들 國家에서는 明細書에 化合物의 例示가 있으면 出願時에 新規化合物이라 할지라도 이를 意識하고 있었다고 보아, 그 實施例의 追加補正을 認定하고 있다.

③ 日本의 경우

日本은 製法特許出願의 審査時代에는 實施例의 範圍를 實施例 그대로의 範圍가 아니고 實施例에 根據하여 그 均等性이 認定되는 範圍로 解釋하고 請求의 範圍를 實施例에 限定시키지 않았으며, 또한 實施例의 追加도 制限的으로 認定하였다.

그 後 物質特許出願의 審査時代에 들어와서는 明細書에 單純한 化合物의 列記는 實施例로 보지 않고, 또한 그 實施例의 追加는 그와 類似化合物의 實施例가 없을 경우에는 이를 要旨變

更으로取扱하는 수가 많다고 한다.

그러나 日本에서 몇年前부터 施行중인 “一年間の 國內優先權”을 認定하는 現在에는 出願後에 實施例의 追加補正을 一切 認定하지 않더라도 特許出願人에게 큰 隘路는 없을 것으로 보고 있다.

그런데 日本特許廳이 數年以來, 歐美의 調査團으로부터 物質特許出願의 審査實務에 對한 說明을 要求받고 이 點과 關聯하여 廳內에서 作成한바 있는 “가이드라인”을 아래에서 紹介하고자 한다.

「日本特許廳은 有機化合物發明에 對한 現行審査實務에서 實施例의 補充이 認定되는 條件을 表明했다.

實施例의 補充은 다음 세 條件이 모두 갖추어진 경우에 限하여 認定된다.

i) 出願當時의 明細書에 實施例를 補充할 特定化合物 또는 그와 아주 類似的한 化合物이 言及되어 있을 것

ii) 出願當時의 明細書에 實施例를 補充할 化合物과 아주 類似的한 化合物의 實施例가 記載되어 있을 것

iii) 實施例를 補充할 化合物과 出願當時의 明細書에 實施例를 記載한 化合物 사이에 效果에 있어 懸隔한 差異가 없을 것

但 위 세 條件의 具備與否를 判斷할 때, 當該技術分野에서 그 出願時의 技術水準을 考慮한다.」

그러나 이 “가이드라인”에 따른다면 實施例의 補充의 認定하는 경우는 結局 實施例를 補充할 必要가 없는 경우라 할 것이다.

IV. 建議事項

이제 우리나라의 審査實務에서도 보다 바람직한 審査基準의 定立과 그 實행이 要望된다.

우리나라 特許法體制에서는 그 制定以來로 特許請求의 範圍를 明細書에서 例示하는 實施例의 範圍에 限定시켜야 한다는 것은 그 趣旨조차 發見할 수 없다. 數年前만 해도 찾아보기 어려웠던 現在의 審査實務는 몇몇 審査官에 의해 시작되었으나 昨今에는 大部分의 化學分野審査에서

公然히 施行되고 있다. 그러나 이는 特許廳內部에서도 公式的인 論議나 節次를 거치지 않아 그 基準設定에 曖昧한 點이 있으며, 出願人의 明細書作成에 많은 隘路를 주고 있다. 또한 現行審査實務는 行政의 一貫性 내지 豫測可能性의 側面에서도 問題가 있어 出願人에게 不測의 損害를 줄 우려가 있다고 본다.

外國의 例를 보더라도 위에서 살펴 본 것처럼 請求의 範圍를 實施例에 限定시키면서 또한 出願後에 實施例의 追加補正을 認定하지 않는 國家는 없다.

重要한 것은 思想·概念으로서의 發明이 出願時의 技術水準에 비추어 볼 때, 그 發明의 實施可能性을 實證한 例가 實施例로 說示되어 있느냐 없느냐를 判斷하여야 한다고 본다.

이에 筆者는 이 問題와 關聯하여 다음과 같이 몇가지 提案을 建議하고자 한다.

建議 第1案

請求의 範圍가 實施例보다 廣範圍할지라도 그 廣範圍한 部分이 實施例에 依據하여 均等성이 認定되거나 또는 그 廣範圍한 部分의 實施可能性을 대신 實證할 類似化合物의 實施例가 說示되어 있는 경우에는 實施例의 範圍보다 廣範圍한 請求의 範圍를 認定하기로 하고, 出願後에는 實施例의 追加補正을 一切 不許한다.

그 理由는 出願當時의 實施例에 依據하여 均等성이 認定되는 範圍에서 請求의 範圍를 認定한다면, 先後出願의 時點關係에 混亂을 招來할 實施例의 追加는 要旨變更을 理由로 一切 不許하는 것이 바람직하기 때문이다.

建議 第2案

請求의 範圍가 實施例보다 廣範圍한 경우 實施例로 뒷받침(Supprt)되지 않는 請求의 範圍는 不許하기로 하되, 要旨變更이 아닌 限度內에서는 出願後에도 實施例의 追加를 認定한다.

그 理由는 우리 特許法이 實質的인 記載의 變更을 救濟하는 美國의 CIP出願制度, 日本의 1年間國內優先權認定制度 또는 追加特許出願制度 등을 採擇하지 않고 있으므로 西獨·北歐諸國·

和蘭 및 日本과 같이 請求의 範圍를 維持할 수 있도록 實施例의 追加를 認定하는 것이 妥當하기 때문이다.

建議 第3案

本提案은 微生物을 利用한 發明의 경우인 바, 特定한 2種以上の 菌株를 利用하여서 된 目的生産物을 그 2種以上の 菌株들이 屬하는 種(Species) 또는 屬(Genus)으로서도 最初로 開發한 發明인, 경우에는 請求의 範圍를 實施例로 說示한 菌株名에 限定시킬 것이 아니라, 그의 種名 또는 屬名으로 表示할 수 있어야 한다. 그 理由는 같은 種 또는 屬에 속하는 特定菌株를 利用한 發明을 같은 種 또는 屬에 속하는 다른 菌株를 利用한 發明이 公開 또는 特許된 後에 出願을 한 경우에는 그 請求의 範圍를 菌株名으로 限定하는 것이 妥當하겠으나, 菌株가 속하는 種 또는 屬으로서도 最初로 開發된 發明인 경우에는 種名 또는 屬名으로 表示한 請求의 範圍를 認定하게 하여야만, 같은 種이나 屬에 속하고 效果가 같은 菌株의 範圍까지 保護할 수 있기 때문이다.

V. 맺는말

特許請求의 範圍는 特許權者에게는 發明公開의 對價로서 當該 特許權으로 保護를 要求하는 範圍를 나타내어 權利書로서의 役割을 하고 一般公衆의 立場에서는 當該 特許權의 效力이 미치는 限界領域을 設定하여 주는 것이므로 禁止區域設定 내지는 權利限定的 機能을 갖는다고 할 수 있다.

이렇게 볼때 請求範圍의 擴張과 減縮은 慎重을 期하여야 할 것이며, 또한 1發明의 概念을 最小單位로 想定하고, 그와 關聯이 있는 發明을 例外的으로 取扱한 舊特許法과는 달리 1980年 12月 31日 法改正으로 1發明에 單一의 總括的 發明概念의 形成과 關聯되는 一群의 發明을 包含하게 된 現行特許法의 精神에 비추어 볼때 現在の 審査實務는 確實히 問題가 있다고 할 것이다.

따라서 本題에 關한 筆者의 提案에 對하여 斯界의 많은 檢討과 批判을 바란다. <㉞>

特許·實用新案出願公開 및 公告索引集 발간

本會는 지난 1979~83年分의 特許·實用新案 出願公告 索引集 發刊에 이어 84~86年分 特許·實用新案出願公告索引集과 86年分 實用·新案出願公開 索引集을 각각 IPC 分類別, 出願人別 索引集으로 發刊하였읍니다.

貴社(所)의 必要量은 本會로 申請하여 주시기 바랍니다.

◎ 製作內容

項目 \ 種類	公告索引集 (84~86年分)	公開索引集 (86年分)
體 制	국배관	국배관
페이지 수	1,000面(1種當 500面)	1,500面(1種當 750面)
索引의 種類	IPC 分類別, 出願人別	IPC 分類別, 出願人別
1面當 收錄件數	35件	35件
總 收 錄 件 數	16,700件	25,194件

◎ 發行日 : 1987. 8. 31

◎ 豫定價格 :

1) 公告索引集(84~86年分) : 회원 50,000원, 비회원 60,000원

2) 公開索引集(86年分) : 회원 70,000원, 비회원 80,000원

◎ 問議處 : 韓國發明特許協會 調查部 (537-1077)

서울 강남구 역삼동 814-5 (중앙종묘 빌딩 7층)