

朴大振  
〈特許廳 審査官〉

# 改正特許法에 있어서 多項制 研究(3)

〈前号에서 계속〉

## IV. 特許請求 範圍의 記載

### 1. 請求項의 區分

特許法 제42조 제4항 本文에서 保護를 받고자 하는 事項을 記載한 項을 『請求項』이라고 정의하고, 이 請求項은 1또는 2이상으로 請求範圍에 記載할 수 있게 規定하고 있다. 또한 이 『請求範圍에 記載된 事項』은 保護를 받고자 하는 事項을 『發明의 詳細한 說明에 의하여 뒷받침됨은 물론 發明의 構成에 없어서는 아니되는 사항만으로 명확하고 간결하게』 記載하도록 한 것이어서, 이 법에서 정의한 『發明』을 記載한 것임에 틀림없다.

또한 出願인이 保護를 받고자 하는 事項을 記載한 項을 『請求項』이라고 정의하여 “請求項마다 發明”이라는 請求範圍 多項制의 本질적 개념을 부각시키고 特許請求範圍 記載에 대하여 出願인의 의사에 따라 可能한 한 자유로운 記載形式으로 記載할 수 있도록 함과 아울러

### 目次

- I. 多項制 改善의 意味
  - II. 從來 多項制의 考察
  - III. 多項制와 關聯된 改善된 主要內容 比較
  - IV. 特許請求 範圍의 記載의 考察
  - V. 特許出願의 範圍(發明의 單一性)의 考察
- 〈고딕은 이번號, 명조는 지난 및 다음號〉

獨立項과 從屬項으로 불리우는 請求項 사이의 불명확한 개념을 확실히 하고 각 請求項이 동등하게 權利 주장의 기초로 되도록 한 것이다. 請求項이라는 개념 도입은 出願節次에 있어서는 特許請求範圍 記載의 容易化, 特許後에 있어서는 權利範圍에 明確化, 充實化에 관계되는 문제이다.

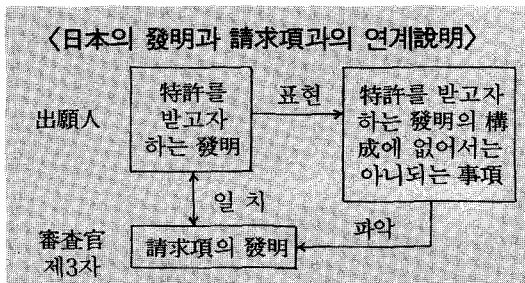
더구나 請求項이라는 개념은 特許要件(제29조), 臨時保護의 權利(제68조), 特許權의 포기(제119조), 特許無効審判請求(제133조), 特許原簿(제85조), 手數料 등에서 基本的 單位가 되는 중요한 區分이다.

따라서 개정特許法 제42조 제4항에서 『區分된 請求項』은 각각 하나의 發明으로서 保護를 받고자 하는 事項이고, 그 記載는 發明의 詳細한 說明에 의하여 뒷받침되고 發明의 構成에 없어서는 아니되는 事項으로 명확하게 파악될 수 있게 되어야 하는 것이다.

〈日本의 경우〉

請求項의 구분은 우리와 유사한 것으로 日本 改正特許法 제36조 제4항 제2호에는 『特許를 받고자 하는 發明의 構成에 없어서는 아니되는 事項만을 記載한 항(이하 『請求項』이라 한다)에 구분되어 있을 것』이라고 하는 請求項의 구분단위의 개념이 規定되어 있다. 애당초 請求項의 개념은 多數項으로서의 자유로운 記載를 허용하는 것을 목적으로 도입된 것이지만 자유로운 記載라해도 『特許發明의 技術的 範圍를 정하는 데 기초되는 請求項』의 記載로부터 發明을 명확히 파악하는 것이 곤란하게 되는 것이 있어서 안되는 것은 당연하다고 말하고 있다.

또한 請求項에 關聯된 發明으로는 出願人이 特許를 받고자 하는 『發明의 構成에 없어서는 아니되는 事項』을 고려하여 記載한 請求項으로부터 파악된 發明이기 때문에 전기구분 단위의 요건을 만족하고 있는한 『特許를 받고자 하는 發明』과 『請求項의 發明』은 일치하는 것으로 된다고 說明하고 있다.



## 2. 請求項의 記載

가. 제1호의 요건(發明의 詳細한 說明에 의하여 뒷받침될 것)

改正法 제42조 제4항 제1호에 『그 請求項은 發明의 詳細한 說明에 의하여 뒷받침될 것』이라고 規定되어 있으며, 特許制度의 취지가 出願發明에 대한 技術을 公開하는 댓가로 特許發明에 대한 실시를 일정기간동안 專有하도록 하는 것이기 때문에 保護를 받고자 하는 發明의 내용을 충분히 說明하는 것이 당연히 요구된다. 請求項이 發明의 詳細한 說明에서 개시하고 있는 내용을 벗어날 경우, 發明의 保護範圍를 결정할 때 해석시 사용되는 『發明의 詳細한 說明

참조의 원칙』에 따라 請求項에 記載된 事項이 發明의 詳細한 說明에 記載된 내용보다 넓다면 그것은 特許發明의 保護範圍로 해석될 수 없다.

반면에, 特許를 받고자 하는 發明의 構成에 없어서는 아니되는 事項이 詳細한 說明에서 완전히 記載되지 않는 경우에는, 請求項의 記載로부터 파악되는 保護받고자 하는 發明이 詳細한 說明에서 記載되어 있지 않은 것으로 되어 상기조항을 위반하는 것으로 特許를 받을 수 없게 된다.

따라서, 請求項의 記載에 파악되는 保護를 받고자 하는 發明은, 發明의 詳細한 說明에 있어서, 發明이 속하는 技術의 分野에 있어서 통상의 지식을 가진자(이하 『당업자』라 한다)가 용이하게 그 실시를 할 수 있을 정도로, 그 發明의 目的, 構成 및 效果에 의해 뒷받침되는 것이 필요하다.

또한, 請求項이 詳細한 說明에 의해 뒷받침되어야 한다는 것은 請求項의 용어와 明細書 本文中의 용어가 반드시 同一한 용어를 使用하라는 것은 아니다. 相互 兩者가 그 실질에 있어서 대응하는 용어이면 可能하다.

요컨대, 請求項이 명확하고 그 請求項이 무엇을 意味하고 있는가를 이해하고, 그 請求項이 詳細한 說明의 내용중 어디에 대응하는가? 혹은 어디에 關聯하는가?를 이해할 수 있으면 되는 것이다.

즉, 例를 들면 상위개념(고정기구)과 하위개념(볼트)의 용어는 相互 對應하는 것이다.

이와같이 明細書 本文에 『고정기구, 예를 들면 볼트』와 같이 記載하여 놓으면 請求項중 단지 고정기구라고 記載할 뿐이라도 實施例와 請求項과의 對應關係가 明白하게 된다.

또한, 도면과의 관계는 請求範圍에 記載된 發明의 상호 관계등 全構成 요소가 나타날 정도로 圖示하여야 한다.

또, 후로시트(flow sheet)와 같은 형으로 표현하여도 이 점의 요구를 만족할 수가 있다.

따라서, 請求範圍에 記載한 事項은 모두 圖示하는 것이 좋고, 그렇지 않으면 請求範圍의

記載內容이 明細書 本文 및 또는 圖面에 의하여 지지되어 있지 않다고 말하여질 위험이 있다고 보아진다.

이 條項은 發明에 관하여 從來技術의 問題點을 解決하고자 하는 課題(problem)에 대한 問題의 解決手段(solution)이 具體的으로 나타날 경우 『發明의 詳細한 說明』內에 記載되어 있는 內容은 모두 請求範圍에 記載할 수 있다는 것으로 發明이 詳細한 說明과 請求範圍의 『一致性』을 강조한 것이다.

日本이나 EPO의 경우는 本法에서 상기 請求項의 요건에 대해서는 그 취지를 같이하고 있다.

#### 〈日本の 경우〉

改正 特許法 제36조 제4항 제1호에서 『特許를 받고자 하는 發明이 發明의 詳細한 說明에 記載된 것일 것』이라고 하여 請求範圍의 記載는 發明의 詳細한 說明에 의하여 충분히 說明(개시)되어 있는 것이 필요함을 技術하고 있다.

#### 〈EPO의 경우〉

제84조에서 『請求範圍는 명료하고 간결하게 記載하여야 하며 명세서의 詳細한 說明에 의하여 지지되어야 한다』고 規定하고 있는 것으로 보면 명세서의 詳細한 說明에 의하여 뒷받침되어야 함을 말하고 있다.

#### 나. 제2호의 요건(發明이 명확하고 간결하게 記載될 것)

○ 改正法 제42조 제4항 제2호에는 『그 請求項은 發明이 명확하고 간결하게 記載될 것』이라고 規定되어 있으며, 이는 신규성, 진보성 등의 特許要件을 판단시 그 記載로부터 發明이 명확하게 파악되어야 함을 의미하고 있다. 따라서 請求項은 發明이 明確하지 않거나 簡潔하지 않으면 拒絕의 事由가 될 수 있고, 이는 明確性, 簡潔性으로 표현하고 이 條件을 同時에 滿足시켜야만 된다.

사실상, 제2호는 실질적으로 제3호의 『發明의 構成에 없어서는 아니되는 事由만으로 記載될 것』에 대한 事項을 규제하는 것으로 請求項이 쓸데없이 장황한 記載나 불명료한 記載의

금지 또는 請求 項數가 保護받고자 하는 發明의 性質에 따라 적절해야 함은 물론 請求項과 他 請求項 사이에 부적절한 반복등을 피하도록 規定化하는 것으로 보아야하며, 심사관이 이 조항만 지적한다면 거절이유가 바로 請求範圍에 대한 明確性, 簡潔性에 대한 指摘으로 이해될 수 있고 거절 사유가 되는 該當 事項을 簡明하게 記載하므로서 拒絕理由通知에도 용이하고 出願人은 審査官의 拒絕理由 內容을 명확히 把握하여 補正에도 용이할 수 있도록된 조문으로 보인다.

이러한 明確性과 簡潔性에 대하여 外國의 立法例를 보면 다음과 같다.

#### 〈EPO의 경우〉

제84조에는 『請求範圍는 明瞭하게 記載하여야 하며, 明細書의 詳細한 說明에 의하여 지지되어야 한다』고 規定하고 있으며, 同 施行規則 제29조(1)에는 『請求範圍는 保護받고자 하는 事項을 發明의 技術의 特徵으로 정의하여야 한다』고 規定하고 있다.

#### Article 84 The claims

The claims shall define the matter for which protection is sought.

They shall be clear and concise and be supported by the description.

#### Rule 29(1)

The claims shall define the matter for which protection is sought in terms of the technical features of the invention. Wherever appropriate, claims shall contain:

따라서 EPC 제84조에서 의미하는 請求範圍는 發明의 「構成」으로서 明確하고 簡潔하게 發明을 정의할 것, 즉 쓸데없이 장황한 記載나 不明瞭한 記載여서는 안된다는 것과 請求範圍에 정의된 發明은 명세서의 詳細한 說明에 의하여 뒷받침되어야 한다는 것을 의미한다고 볼 수 있다. 실무상 EPC 審査便覽에서 記述하는 明確性과 簡潔性에 대하여 살펴보면 다음과 같다.

#### i) 請求範圍의 明確性

請求範圍가 명확해야 한다는 요건은 개개의 請求範圍에 적용될뿐 아니라 請求範圍 전체에

적용된다. 請求範圍의 明確性은 保護하고자 하는 事項을 規定하는 기능적 관점에서 볼 때 극히 중요하다. 請求範圍의 상이한 카테고리에 수반되는 保護範圍에서의 차이점을 고려하여 審査官은 請求範圍의 표현이 그 카테고리로서의 의문을 남겨두지 않음을 확인하여야 한다.

## ii) 請求範圍의 簡潔性

請求範圍가 간결해야 한다는 요건은 각각의 請求範圍뿐만 아니라 전체적인 請求範圍에 관한 것이다. 請求範圍의 수는 出願人이 保護받고자 하는 發明의 성질과 關聯하여 고려되어야 한다. 하나의 請求範圍와 다른 請求範圍 사이의 표현의 부적절한 반복은 從屬請求範圍를 사용하여 피해야 한다. 동일한 카테고리에서의 독립 請求範圍에 관하여는 III. § 3.3을 참조할 것. 從屬請求範圍의 경우에는 發明에서 특히 좋은 특징에 관한 請求範圍의 수가 적당하다고 생각하는 때에는 審査官은 필요없는 성질에 대한 複數의 請求範圍에 대하여는 거절하여야 한다.

### 〈日本의 경우〉

○ 日本에서 多項制의 請求範圍에 대한 明確性과 簡潔性을 日本 特許法 제36조 제4항의 規定에서 논의하고 있다.

즉, 同條同項의 『만』에 대해서 가장 많이 의견이 집중되었고, 사실 『만』자를 삭제하면 同一發明에 속하는 複數의 표현이 기재될 수 있도록 하는 것은 아닌지에 대한 논의로서 기회 있을 때마다 되풀이 되었다고 한다.

따라서, 同條同項의 『만(のみ)』에 대하여 說明하면 다음과 같다.

(i) 目的, 作用, 效果 등의 特許請求範圍에 의 記載防止

發明의 構成要件 以外에 目的, 作用, 效果, 特許權의 主張地域 등은 特許請求範圍의 記載를 불명료하게 하는 것이고, 이를 防止하기 위하여 명시적으로 『만』이 삽입되고 있다. 다만, 目的, 作用, 效果的 表現 등이 있어도 그것이 發明의 構成要件으로 認定되는 것이면 통상 그 記載가 許容되고 있다.

(ii) 불명료한 기재, 장황한 기재 등의 防止

發明의 상세한 설명에 기재되고 있는 構成이 어도, 目的, 效果로 보아 직접 關聯이 없는 사항 등을 기재한다면 特許請求範圍의 記載를 장황하게 하고, 發明의 要旨를 불명료하게 하므로 그러한 기재를 방지하고 있다.

## (iii) 要旨 認定의 困難性 回避

出願에 關聯된 發明의 把握은 特許請求範圍의 記載에 따라 發明의 상세한 설명 및 도면을 참작하여 행한다. 이 경우에 特許請求의 範圍에 發明의 構成要件 이외의 事項이 포함되고 있으면, 構成에 없어서 아니되는 事項만으로부터 發明의 要旨를 認定하는 實務가 극히 困難하게 되므로 이러한 困難이 發明하는 것을 防止하고 있다.

## (iv) 特許權의 擴張의 主張의 防止

特許 後에 있어서, 特許權者가 特許請求範圍에 記載되어 있는 事項의 일부를 構成要件이 아닌 뜻을 主張하는 것을 防止하고 있다.

이상 (i)~(iii)은 주로 審査 實務上, (iv)는 法院에서의 解析上 중요한 포인트이나, 어느 것도 特許制度의 건전한 運用을 위하여 필요 불가결한 관점이라고 생각된다.

이들을 EPC의 規定과 比較하면, (i)의 점은 EPC 제84조 아래에서의 EPC 규칙 제29조 (1)의 『技術的 特徵으로써 정의한다』는 要件과 實質的으로 同一하고, 또 (ii)~(iii)의 점은 EPC 제84조의 『明瞭』, 『簡潔』의 要件과 합치되고 있다. 이들 점은 PCT의 規定은 물론 美國特許法 제112조의 規定에 대해서도 마찬가지라고 說明하고 있다.

## 【소 건】

### 〈明確性과 簡潔性의 바람직한 運用〉

○ 審査官이 이 規定의 適用에 있어서 請求項이 장황하게 記載되어 있거나 不明瞭한 記載를 指摘하는 것도 이 條項에 있어서는 중요하지만 請求範圍가 장황하게 作用關係나 일부 效果를 가미한다면 그 解析에 있어서 保護받고자 하는 範圍는 더욱 좁게 解析될 우려가 있기 때문에 굳이 指摘할 필요는 없고 明確性은, 請求項의 記載가 發明의 構成을 不明瞭하게 表現하

는 용어(예를 들어 『所望에 따라』 『필요에 따라』 『및/또는』 『임의로』 『일반적으로』 『실질적으로』 『~등』 『~같은』 『특히』 『주로』 『주성분으로서』 『주공정으로서』 『적합한』 『過량의』 『많은』 『높은』 『대부분의』 『거의』 『대략』 『약(約)』 등)를 기재할 경우에 適用(다만, 이러한 용어를 使用하지 않고서는 適當한 表現이 없고 그 의미가 明細書의 詳細한 說明에 의해 明確히 뒷받침되고 發明의 單一性에 問題가 없다고 認定되는 경우에는 許容할 수 있다.) 되어야 하고, 또한 發明의 카테고리가 明確하게 區分이 되지 않을 경우에 適用함이 바람직하다.

또한, 簡潔성은 發明의 性質(후술)에 따라 請求項이 區分이 되게 記載되어있는 가에 대하여 適用하는 것이 바람직하다.

發明의 性質은 iv-3에서 상세히 說明하겠지만, 請求範圍 記載의 大前提條件은 發明 相互間에 實質적으로 區分되어야 하는 것으로, 이러한 區分에는 基本的으로 『解決하고자 하는 課題』가 있고 또한 이를 充足하기 위한 『解決手段』이 있는 것이다. 따라서 『解決하고자 하는 問題의 數』와 『解決手段의 數』가 1:1 對應關係가 成立될 때에 發明은 實質적으로 區分이 可能하다(課題는 同一할 수도 있다).

그러므로 發明의 性質은 바로 상기와 같은 경우에 그 該當 數 만큼 請求項으로 記載했을 때 請求範圍의 簡潔성은 認定되고, 또한 構成이나 相互關係를 쓸데없이 重複 記載하여 請求項 그 自體가 簡潔하지 않을 경우에도 이 法規定의 適用이 可能하리라 생각된다.

#### 다. 제3호의 요건(發明의 構成에 없어서는 아니되는 事項만으로 記載될 것)

○ 改正法 제42조 제4항 제3호에는 『그 請求項은 發明의 構成에 없어서는 아니되는 事項만으로 記載』이라고 規定되어 있으며, 特許 請求範圍의 기능이 통상 『保護範圍의 機能』과 『構成要件의 機能』으로 나뉘어지는 가운데 종전의 시행규칙에 記載된 事項을 本法으로 이전시켜 構成要件의 機能을 부각시킨 것으로 보인다. 『發明의 構成에 없어서는 아니되는 事項』이

란 發明의 詳細한 說明 내용중 多面的, 段階的으로 說明된 여러가지의 發明중에서 發明의 목적별로 그 목적을 달성하기 위한 技術的 手段을 의미하는 것으로 그 目的, 構成 및 效果로 보아 필요 불가결한 構成의 모든 것을 말한다.

이 중에서 일부의 構成이 누락되어 記載되면 이 法條項을 위배하는 것이 되고, 그 解析에 있어서 未完成 發明이나 進歩性이 結如된 發明으로 보여지기 때문에 주의할 필요가 있다.

#### 〈日本の 경우〉

併合出願의 형태로 運用된 1988년 이전법에서 發明의 構成에 없어서는 아니되는 事項만을 記載하는 필수요건항과 그 실시 태양을 記載하는 실시태양항과의 2종류가 있었고, 시행규칙 제24조의 2 제8호에는 發明의 構成에 없어서는 아니되는 事項은 인용형식으로 記載해서는 안 된다고 規定하고 있었다.

그러나, 改正法에서는 이와 같은 구별을 하지 않고 어떠한 형태의 項도 特許받고자하는 發明의 構成에 없어서는 아니되는 事項만을 記載한다면 請求項으로 취급하고 있다. 따라서 제36조 제4항 제2호에서 말하는 『特許받고자하는 發明의 構成에 없어서는 아니되는 事項만』의 요건은 請求項이 記載로부터 發明이 명확하게 파악되는 것을 담보로 하기 위한 規定이기 때문에 發明이 명확하게 파악되는한 이 요건은 만족된다고 하고 있고, 또한 從來의 실시 태양항에 해당하는 請求項도 당연히 記載될 수 있다고 說明하고 있다.

#### 〈EPC의 경우〉

제84조에서 『請求範圍는 명료하고 또한 간결하게 記載하며, 명세서의 說明에 의하여 지지되고 있어야 한다』(They shall be clear and concise and be supported by the description)고 하는 規定하면서, 하위법령 EPC규칙 제29조(1)에는 『請求範圍는 保護를 구하고 있는 事項을 發明의 技術의 特徵으로써 정의하여야 한다』고 規定하고 있고, 게다가 그 정의方法으로써 EPC 규칙 제29조(3)에서 『獨立請求範圍에는 發明의 本질적 特徵을 모두 記載하여야 할 것』이라 하고 있다.

이것은 유럽特許廳 審査便覽(part III § 4.4)에 『獨立請求範圍에는 發明을 정의하기 위하여 필요로 하는 필수특징의 모두를 명확하게 특정하여야 한다』고 하고 있으므로써 거듭 확인된다. 그리고 이 본질적 특징이란, 請求된 方法을 실시하기 위하여 또는 請求된 物을 정의하기 위하여 당업자에 있어서 필요 불가결한 특징을 의미하는 것으로 해석되고 있는 것이다.

따라서, 제84조가 의미하는 바는 “請求範圍는 目的, 效果 등의 記載뿐만 아니라, 發明의 目的 達成에 必要한 技術的 構成(technical features) 즉, 事項(matter)을 명료하고 간결하게 發明을 정의할 것, 즉 쓸데없이 장황한 記載나 불명료한 記載여서는 안될 것, 게다가 請求範圍에 정의된 發明은 明細書에 記載된 것이어야 하는 것”을 의미하고 있는 것이다.

#### 라. 各號의 區分理由

상기 各號의 區分理由는 上記 여러가지가 있지만, 審査過程에서 多數의 請求項中 어느 하나의 請求項에 대한 拒絕理由에 의해서 出願全體가 拒絕된다는 危險性을 억제하고, 多項制를 効率的으로 利用하기 위해서 拒絕理由에 대하여 出願人이 補正 등에 의해 對應하기 쉽고, 拒絕理由通知書 등의 起案도 수월해질 수 있도록 請求範圍에 대한 으뜸요소로 區分한 것이다.

예를 들면, 拒絕理由가 『請求項 제1항은 제3호의 要件을 충족하지 못한 것』이라고 通知되

면 出願人은 請求項 제1항에 記載된 發明이 『發明의 構成에 없어서는 아니되는 事項만』으로 記載되지 않고 發明의 目的 達成을 위한 必要 不可缺한 構成요소가 일부 누락된 것으로 인식하여 이에 대한 補正만 하면 해당 拒絕理由가 解消될 수 있다. 따라서, 審査官의 기안(拒絕理由 作成)도 수월하고, 出願人이나 代理人도 한눈에 拒絕의 理由를 把握하여 후속조치가 신속히 可能하다.

또한, 審査官이 『... 發明의 詳細한 說明에 記載되어 있는 ○○을 發明의 要件으로 하면 問題가 없으나 이 點이 請求項 제1항의 記載는 明瞭치 않다』고 분명히 지적하여 준다면 더욱 바람직 할 것이다.

그러나, 上記한 內容처럼 出願 發明에 대하여 Guide 役割까지 한다면 現在 審査處理 件數가 구미에 비하여 월등하게 많아 審査 負擔이 더욱 가일층 될 뿐만 아니라, 出願人이 해당 發明에 대하여 자유롭게 記載할 수 있는 諸般 要件을 制限할 수도 있는 것이되기 때문에 이 點에 대하여는 신중하게 對處해야 된다는 見解도 있다.

美國의 경우는 실제로 上記와 같은 Guide 役割을 확실히 하고 있다고 말하고, 日本의 경우는 이 點에 대하여 勸誘事項으로 구미의 實務와 調和를 이루고 迅速·正確한 審査에 기여한다고 認定되는 경우에는 적극적으로 행해질 것이라고 說明하고 있다. <계속>

<36p에서 계속>

## Ⅶ. 맺는말

제1차 석유위기 이후, 日本의 철강산업은 적극적으로 에너지절약대책을 추진하여, 현재는 세계에서 가장 에너지 이용효율이 뛰어난 생산체제를 확립하기에 이르렀다. 그러나 앞서 언급한 바와 같이 에너지절약의 진전에는 에너지절약설비 개발의 한계, 油價의 불안정성과 철강산업의 사양화 경향에 의한 투자액 감소 등의 문제점이

있다.

그러나 세계적으로 볼 때, 지구환경 문제 특히 地球의 溫暖化 問題가 있는데, 이것의 主要因은 CO<sub>2</sub> 排出量과 관련이 있다. 그러므로 앞으로는 地球溫暖化에 대응하는 새로운 에너지절약 대책을 수립해야 되는데, 이 문제는 종래의 發想으로 한계가 있으므로 장기적으로 전 세계가 기술 개발에 노력할 필요가 있다. <♣>