



朴大振
〈特許廳 審査官〉

改正特許法에 있어서 多項制 研究(7)

〈前号에서 계속〉

(다) 單一性 判斷時 고려사항

여기서 우리가 알아두어야 할 것은 발명의 단일성의 기준은 기술한 바와 같이 이론상은 엄격히 구분하는 것이겠지만, 심사실무상 그 요건을 필요이상으로 엄격히 판단하는 것은 그렇게 쉬운 것도 아니고 또한 그렇게 적절하다고 볼 수 없다.

왜냐하면 설사 잘못이 있더라도 이는 발명의 실질적 하자에 의하여 발생하는 것이 아니고, 단순한 당해 출원으로 했어야 했다는 절차상의 하자에 기인하는 것이고, 또한 「특히 적합한」의 관계는 당업자로서의 기술상식에 기준하여 판단할 수 밖에 없는 것이기 때문에 그대로 특허가 허여 되었다 하더라도 제3자의 이익을 현저하게 해치는 것은 아니라고 생각된다.

그리고 이것은 발명의 단일성 요건이 거절이유이기는 하나 이의신청(제 70조 단서)이나 무효사유(제 133조)로는 되지 않는 것을 보아도 명백하다.

(라) 具體的인 方案(範圍)의 考察

개정법 시행령 제6조의 제1항 제1호의 특허출원 요건은 구체적으로 발명의 카테고리를 기술하지 않았지만, 종래부터 발명의 카테고리가 동일인 것을 그 요건의 하나로 운용되어 왔다.

발명의 카테고리는 기술한 바와같이 물건의 발명과 방법의 발명으로 정립되어 상기 요건에도 같이 적용된다. 또한 이 조항은 산업상 이용분야가 동일인 것을 애시당초 요구하고 있었고, 이렇게 요구하는 것은 기술적으로 관련성이 없는 복수발명이 하나의 출원서로 출원되는 것을 배제하기 위한 것이다.

그렇다고 해서, 이 규정이 하나의 청구항만을 인정하는 것이 아니라, 단일성의 취지에서 언급한 바와같이 발명자가 출원서 작성을 수월하게 하고 기술정보를 활용하는 제3자의 편의, 심사관의 심사에도 영향을 미치는 것이므로 설사 발명이 서로 개별 발명이라고 간주되는 것이라도 발명의 동일한 카테고리내에서 i) 산업상 이용분야가 동일하고 해결하고자 하는 과제가 동일할 경우 ii) 산업상 이용분야가 동일하고 해결수단이 동일한 경우에는 이를 하나의 출원서에 출원할 수 있도록 한 것으로 보인다.

따라서 i)의 경우는 각분야별로 일반적으로 허용해도 모두가 공감대를 형성하고 있지만

ii)의 경우는 분야별로 다소의 견해차이가 있어 이를 해결하고자 일본의 개선 다항제에서 예시를 하고 있는 사례를 들면서 그 검토한 내용을 서술해 본다.

a. 기계, 전기분야

해결수단(주요부)이 동일한 예로서 기계나 전기분야에서는 주요부가 동일한 경우 그 발명의 해결과제(목적, 문제점)도 대부분 동일하다.

◆예 A◆ (일본-가능)

- 발명1. 특정구조의 콘넥터
- 발명2. 특정구조의 콘넥터를 가진 카드리지식 회로기판

주] 해결하고자 하는 과제(목적)가 회로기판과 콘넥터의 전기적 접속에 기인되는 소자의 파괴를 방지하는 점에서 산업상 이용분야 및 해결과제가 동일함을 알 수 있다.

b. 화학분야

그러나, 화학분야에 있어서는 소재와 최종제품, 화학물질끼리 등이 고려되고 특히, 화학물질끼리는 그 발명의 해결과제(목적)이 상이함을 알 수 있다.

○ 분석내용의 구분

區分	産業上の利用分野	解決하고자 하는問題點	主要部
發明 1	(技術分野) 산소바리어성이 양호한 투명물질	同一 特定の化學構造를 가진 化學物質의 제공	特定한 化學構造를 가진 新規한 기본 골격
	(技術分野) 식품포장용기	가技 식품의 보존성 향상	特定한 化學構造를 가진 新規한 기본 골격

◆예 B◆ (일본-가능)

- 발명1. 고분자 화합물 A(산소바리어성이 양호한 투명물질)
- 발명2. 고분자 화합물 A로된 식품 포장용기

주] 1. 산소바리어성이 좋은 투명물질 분야의 기술을 식품포장 용기의 기술분야에 적용하는 것은 매우 적절하다고 인정되므로 양발명의 기술분야는 기술적으로 직접 관련성을 가지며, 따라서 산업상 이용분야는 동일하다고 판단한다.

주] 2. 소재분야와 그것을 사용한 응용분야에 관련하여 실제상 상당한 이용가치가 있다고 판단한다. 또한, 식품포장용기를 연구하는 기업체는 식품의 특성과 밀접한 기술적 관련성이있는 포장용기자체의 기술을 연구하지 않으면 안될 것이다.

주] 3. 이러한 경우 분해해야 하는지? 가 중요한 판단 요소이다.

〈소견〉

《제1항 제1호의 단일성 판단 기준에 관한 바람직한 운용》

실무적으로 볼 때 종전법과 개정법에 대하여 비교하면 상당한 변화를 가져왔고 상이한 범주에 대한 설명은 후술하겠지만, 발명상호간에 기술적으로 밀접한 관계성이 있는 경우는 대부분 1특허출원에 기재할 수 있도록 허용되어 있어 단일성에 대한 법적범위가 종전보다 확대된 것으로 보인다.

결국, 단일성에 관한 문제는 「하나의 총괄적 발명」 관계에 있는 것을 판단하여야 하는 것으로 출원인은 최대한으로 발명보호 및 경비절감, 관리용이 등을 위해서 하나의 출원으로 하려고 할 것이고, 심사관은 대국적인 견지에서 기술 자료를 효과적으로 전파·관리하고 발명이 가지고 있는 단일성의 기본원칙을 유지하려고 철저한 심사를 하게될 것이다.

그러나, 전기 예23에서 아래 사항을 추가하여 기재한다면 어떻게 처리할 것인가?

◆예 25◆

제5항, ...형상으로 이루어진 카야카스 프라이에 관한 타이에(B60C)

즉, 타이어 체인의 기술과 타이어에 관한 기술을 1출원서에 할 수 있을 것인가? 이들이 「하나의 총괄적 발명」 관계를 유지하고 있는 것인가?

만약에 그렇지 않다면 분할출원을 요구할 때 어떠한 처리(근거)로 할 것인가? 가 실무상 논리의 전개가 상당히 곤란하다고 생각된다.

◆예 26◆

제1항, ...구성된 자동차의 의자(A) (B60N)

1/00)

제2항, 자동차의 의자에 부착되어질 수 있는 xx로 이루어진 오프너(b) (B60N 3/00)

상기 예에서 자동차에 밀접한 관련이 있는 의자의 기술과 자동차안에서 편리하게 사용되는 병따개(오프너)의 기술을 1출원서에 한다는 것은 어느 누가 보더라도 합당하지는 않을 것이다.

즉, 차량의 의자는 그 해결과제가 사람이 안락하게 앉아 사람들의 체구에 맞게 조절할 수 있도록 구성되어 있고, 오프너는 그 해결과제가 병의마개를 쉽게 딸 수 있도록 구성된 것이어서 어느하나 일치되는 것이 없다.

그러나, 출원인이 사용의 편리성으로 보아 자동차산업분야에 밀접한 기술적 관련이 있다고 주장하면서 1출원서에 했을 경우에 어떠한 처리로서 분할하게 할 것인가?

결국은 오래전부터 기술을 분류해 왔고 국제적으로 통용되고 있는 IPC 체계를 이용하여 분할요구를 해야만이 자료관리에 따라 제3자에게 기술정보제공의 효과를 가져올 수 있고 또한 심사관의 Search 범위도 제한되어 심사의 효율성도 제고할 수 있을 것이다.

즉, IPC의 중요한 목적이 1) 기술 및 권리정보에의 용이한 접근과 2) 모든 이용자에게 정보를 선택적으로 보급하기 위한 기초로서 사용되는 것이고, 또한 IPC는 그 기본개념이 전산업을 기능위주와 응용(주로 용도) 위주로 구분하여 나뉘어져 있어 기능과 응용(용도)이 다르다는 것은 바로 산업상 이용분야가 다르다는 것을 의미하고 있고 구성의 주요부는 해결하고자 하는 과제에 따라 얼마든지 나타날 수 있는 것이기. 때문에 IPC가 가지고 있는 경험에 의한 기술적 구분을 여기에 적용하는 것이 바람직하다고 생각된다.

다시말하면 IPC 분야에 따라 일부 차이는 있지만, 섹션 단위에서 부터 서브그룹 단위까지의 기술관계를 면밀히 보아서 「하나의 총괄적 발명」 관계를 구분해야 하리라 생각된다.

전술한 바 있지만, 발명의 단일성이라는 것은 인간이 만들어낸 하나의 규범이므로 이에대한 「하나의 총괄적 발명」 관계를 가장 잘 판단할 수 있는 사람은 바로 출원인이 아니라 발명가이다.

발명가의 경우는 출원인의 경우와 달리 진정한 발명의 상호 밀접한 기술적 관계를 실제적으로 산업에 적용한 사람이기 때문에 이들이 굳이 발명의 단일성이 인정된다고 주장한다면 명백한 제한규정이 없는한 허용해도 특단의 문제는 전혀 없다고 본다.

그대신 심사관은 대국적인 견지에서 발명의 단일성의 진정한 의미가 살아날 수 있도록 제 1항 제1호의 운용을 해야될 것이다.

다만, 법정사항으로 정하여진 발명의 단일성 범위는 이를 적용하면 안되는 것은 두말할 나위가 없을 것이다.

제1항 제2호의 요건(상이한 범주내의 요건)의 고찰

(1) 그 물건을 생산하는 방법에 관한 독립항
○물건을 생산하는 방법은 그 자체로서 물건을 생산할 수가 있는 방법이어야 하고, 즉 원료나 피가공체를 하나의 생산체로 완성시킬 수 있는 방법을 말하며, 물건을 생산하는데 있어서 사용하는 측정장치나 분석방법은 그 자체로서 해당 물건을 생산하는 것은 아니라고 볼 수 있다.

○제2항과 관련하여 물건에 대한 독립항이 하나만으로 포괄하여 기재할 수 없을 때 1군의 발명에 해당하는 경우는 2이상의 독립항으로 기재가 가능하고 그 물건을 생산하는 방법도 또한 2이상의 독립항으로 기재가 가능하다. (이러한 해석은 각목에 동일하게 적용된다)

○물건을 생산할 수 있는 방법을 사안별로 구체적으로 설명하면 다음과 같다.

(가) 해당 발명의 물건을 생산하는 경우

i) 해당 독립항의 물건만을 생산하는 것이 명백한 경우(즉, 해당 발명의 물건이외의 물건이 생산되는 것이 예측할 수 없는 경우)

◆예 27◆ (일본-가능)

1. 다공성 합성수지를 공극부에 보유하는 마분지
2. 마분지의 공극부에 발포성 합성수지를 충전하는 장치와 이적층체의 가열 장치로 된 마분지 제조장치

ii) 해당 발명의 물건이외의 물건이 생산되는 것이 예측되는 경우

a. 해당 발명의 청구항에 해당 물건만을 생산하는 것이 명기되어 있을 경우

◆예 28◆ (일본-가능)

1. 특정구조의 심부를 보유한 골프볼
2. 특정공정으로 된 골프볼의 제법

b. 해당 발명의 청구항에 해당 물건만을 생산할 것이라는 것이 명기되어 있지 않을 경우

◆예 29) (일본-가능)

1. 물질 A(a₁, a₂, a₃, a₄)
2. 물질 A(a₁, a₂, a₃, a₄)의 제법

◆예 29◆에 있어서 물질 a₄에 특허성이 없지만 그 제법에는 특허성이 있기 때문에 이하

◆예 30과 같은 특허청구의 범위가 되었을 경우에 취급은 다음과 같이 설명할 수 있다.

◆예 30◆ (일본-가능)

1. 물질 A(a₁, a₂, a₃)
2. 물질 A(a₁, a₂, a₃, a₄)의 제법

◆예 30◆에 청구항 2의 제법에 의한 생산물과 청구항 1의 물과는 상위하고 있고 청구항 2의 제법은 청구항 1이외의 물까지도 생산하는 방법이지만 청구항 2의 제법은 주로 청구항 1의 물을 생산하는 방법이라고 인정되므로 청구항 1의 물질의 제조에 적합한 것으로 생각된다.

(나) 해당 발명의 구성의 주요부분과 비주요부분을 생산하는 경우

발명 구성에 없어서는 아니되는 사항의 주요부를 생산하고 있다는 것은 발명의 목적에 상

당하는 신규한 구성부분을 생산하고 있다는 것이 된다. 그리고 그 신규한 구성부분은 신규한 물건의 발명의 실시를 위한 것만이 생산되고 있는 것이므로 “물건의 발명”과 “그 물건의 구성에 없어서는 아니되는 사항의 주요부분의 생산방법”과는 기술적으로 밀접한 관련을 가지는 것이 되고 해당 발명의 물건의 생산에 적합하다고 생각된다.

더우기 주요부분을 포함하는 해당 발명의 물건의 부분을 생산하는 경우도 동일하다. 예를 들면 이것이 주요부가 아닌 부분의 생산방법이라면 그것은 신규하지 아니한 부분, 즉 중핵부분이 아닌 부분의 제법이고 또한 해당 발명의 실시를 위하여서만 생산되고 있는 것이라고는 할 수 없다.

따라서 다음과 같은 예로써 설명할 수 있다.

◆예 31◆ (일본→가능)

1. 특정의 구조의 검출장치와 도어구동수단과 도어기구로 된 자동도어
2. 특정의 구조의 검출장치의 제조방법

◆예 31◆에 있어서 특정구조의 검출장치는 신규하며 오작동없이 대상을 검지하여 도어를 개폐한다는 목적에 대응하는 것이므로 이것은 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항의 주요부분이다.

따라서 이 경우는 청구항 2의 제법은 종래의 자동도어에 있어서는 사용되지 아니하였던 신규한 검출장치를 생산하는 것이므로 그 검출장치를 구성요소로 하는 청구항 1의 자동도어의 제조에 적합한 것으로 생각된다.

◆예 32◆ (일본-가능)

1. 특정구조의 검출장치와 도어구동수단과 도어기구로 된 자동도어
2. 도어기구의 제조방법

◆예 32◆에 있어서 도어기구는 종래 공지의 기구로서 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항의 주요부분은 아니다.

따라서 이 경우는 청구항 2의 제법은 다른 자동도어에도 광범위하게 보통 사용할 수 있는

도어기구를 제조하는 것이므로 청구항 1의 자동도어의 제조에 적합한 것이라고는 생각되지 아니한다.

(다) 해당 발명의 동등한 주요부분이 복수로 존재하여 그 물건을 생산하는 경우

○ 발명 내용에 있어서 동등한 구성의 주요부분이 어느 것이나 신규한 구성이고 특정 과제의 해결에 대응된 구성이라면 이들은 어느 것이나 주요부분에 해당되고, 본래 단일성 요건이 기술적으로 밀접한 관련이 있는 발명에 한하여 1출원하는 것을 인정하려는 것이므로 이에 상당하는 제법들도 하나의 출원서에 기재 가능하리라 생각된다.

◆예 33◆ 《일반적 사고방법》

1. A+B
2. A의 제법
3. B의 제법

상기 ◆예 33◆에 있어서 A 및 B가 어느 것이나 신규한 구성이고 특정 과제의 해결에 대응한 구성이라면 그들은 어느 것이나 주요부라고 인정되므로 A 제법도 B의 제법도 어느 것이나 청구항 1의 주요부분의 제법에 해당하여 1출원으로 할 수 있다.

그러나 A와 B 사이에 기술적 관련성이 희박할 경우에는 그 주요부의 제법은 어느 한쪽만의 주요부에 대하여 1출원중에 기재될 수 없는 것으로 생각된다. 따라서 이 경우는 전체 구성에 대한 생산방법을 기재해야 할 것이다.

◆예 34◆ 《하나의 항으로 포괄하여 기재할 수 없는 발명일 경우》

1. 송신기(A)
2. 수신기(B)
3. 송신기(A)의 제법
4. 수신기(B)의 제법

상기 ◆예 34◆에서 송신기(A)와 수신기(B)는 동일한 카테고리내에서 하나의 청구항으로 포괄하여 기재할 수 없는 발명이고 동일한 목적을 달성하는 하나의 총괄적 발명개념을

형성하기 때문에 시행령 제1항 제2호가 목(물건+생산방법)과 제2항(1군의 발명)의 규정의 조합에 의하여 가능하다고 보여진다.

(예 35) (일본-가능)

1. 송신기(A) 및 수신기(B)가 있는 전 송장치
2. 송신기(A)의 제법
3. 수신기(B)의 제법

상기 (예 35)에 있어서 청구항 1에서와 같이 송신기(A) 및 수신기(B)와 같이 A와 B와의 사이에 해결하고자 하는 과제가 동일한 관계에 있고 기술적으로 밀접한 관계에 있을 경우에는, 송신기(A)나 수신기(B)에 관한 각각의 제법을 어느 한쪽의 구성(A 또는 B)에 대해서만 출원할 수도 없는 상황이다. 따라서 2가지의 제법이 하나의 출원서에 기재될 수 있도록 허용된다.

(예 36) (일본-불가)

1. 특정구조의 내용량 표시구를 설치한 용기본체와 특정구조의 패키징을 뚜껑으로 된 용기
2. 특정구조의 내용량 표시구를 설치한 용기본체의 제법
3. 특정구조의 패키징을 가진 뚜껑의 제법

상기(예 36)에 있어서는, 특정구조의 내용량 표시구를 설치한 용기본체와 특정구조의 패키징을 가진 뚜껑과는 어느 것이나 해결하고자 하는 과제에 대응한 신규한 구성이고 청구항 1의 구성에 없어서는 아니되는 사항의 주요부이다.

그러나 이들의 주요부분에 기술적 관련성은 거의 없기 때문에 주요부의 제법인 청구항 2 및 그 어느 것인가 일방만을 기재할 수가 없게 될 것이다. 따라서 청구항 전체를 하나의 생산방법으로 기재하여야 한다. (계속)

1년앞선 특허관리
10년앞선 선진기업