

改正特許法上の多項制導入과 問題點



李 整 相

〈特許廳 無機化學審査擔當官〉

發明의 單一性을 어떻게 定하는가 또는 Claim의 性격을 어떻게 把握하는가 하는 問題는 多項制의 內容에 直接影響을 미치지만 1發明 多項의 採用에 隨伴하여 從來의 制度를 그대로 두어도 좋을지를 檢討하여야 할 點이 많다. 이와같은 問題는 어떠한 多項制度를 採用하느냐에 따라서 結論이 달라지는 것이지만 實務上의 影響이 큰 問題이므로 問題點을 列擧하면서 이에 대하여 擧論코자 한다. 于先 問題點을 列擧하면

- (1) 發明의 單一性違反의 措置
- (2) 拒絕의 對象
- (3) 拒絕査定不服審判의 對象
- (4) 無効審判의 對象
- (5) Claim의 拋棄, 訂正審判

發明의 單一性違反의 措置

現行法에서는 二個以上の 發明이라도 審査의 誤謬로 特許된 後에는 그 理由만으로는 無効시키지 못한다.

이와같은 思考方式은 世界的으로 共通된 것으로서 各國마다 發明의 單一性을 違反하여 二個以上の 發明이 한 特許로 되어도 그 理由만으로는 特許가 無効가되지 않는다. 그러나 出願中에 있어서의 取扱은 다르다.

大多數의 國家에서는 發明의 新規性, 進歩性, 有用性 등의 實體的인 特許要件과는 다르게 拒絕의 理由로는 하지 않으며 美國에 있어서 限定의 要求와 같은 方式問題가 되어 그의 不服申請도 審判에 의하는 것이 아니고 特許廳長에 대하여 申請되는 것이 普通이다.

그러나 一旦 審査를 經由하여 出願公告된 後에는 特許權과 同等의 權利가 發生하는 것이고 例컨대 二發明으로 分離하여 各各出願하여야 할 것이지만 한 特許로 하였다하여 第三者에게 特別한 不利益을 준다고 생각되지 않으며 特許異議申請의 理由로서는 除外하는 것이

좋다고 본다. 實際上 發明의 單一性違反이라는 理由만으로서 또는 이를 附加의 理由로 하는 境遇라도 特許異議라고 하는 形態로 다룬다는 것은 不當하다고 본다. 英國에서나 西獨에 있어서도 特許異議의 理由로 다루지 않으며 이와같은 結論은 妥當하다고 본다.

우리 나라에서도 特許法改正案에 併合出願要件을 法律로서 規定하여 이 方針을 採用하는 境遇에 法律構成上問題가 없는 것으로 본다.

拒絕의 對象

多項制의 採用에 따라 1出願에 記載되는 Claim의 數가 많아지고 Claim 中의 一部에 拒絕理由가 생기는 境遇가 많다. 1發明, 1出願만으로서 發明의 單一性을 定하는 境遇는 理論의으로도 Claim의 一部에 拒絕理由가 發見되면 그 出願全體를 拒絕하여야 할 것이다.

많은 나라에 있어서 이와 같이 運用되고 있으며 出願人의 對策으로서는 Claim의 補正 또는 出願의 分割을 利用하고 있다.

出願人의 立場으로서 가장 有利한 運用은 複數 Claim 中의 一部에 拒絕理由가 있는 경우에 當該 Claim만 拒絕하고 나머지 Claim은 特許되어야 할 것이다.

美國에서는 複數 Claim 中의 一部에 拒絕理由가 있을 때는 出願의 拒絕를 意味하지 않는다. 모든 Claim이 拒絕該當될 때 비로써 出願이 拒絕된다. 實務上 拒絕理由는 Claim에 대해 新規性이 없단거나 自明하다거나 하는 形態로 行해지고 當該 Claim을 補正 또는 削除함으로써 나머지의 Claim이 特許된다. 出願人이 Claim의 拒絕에 不服이 있을 때는 出願全體 즉 모든 Claim을 對象으로하여 審判을 請求하는 것이 아니고 拒絕된 Claim만을 對象으로 하여 審判을 請求한다. 나머지의 特許성이 있는 Claim은 審判請求를 한 Claim과 分離하여

特許되는 것이 아니고 出願은 審判의 結着을 기다린다.

複數 Claim을 對象으로 하여 審判請求되고 그의 一部는 拒絶에 該當되며 나머지는 特許된다는 審決이 確定되면 出願은 拒絶確定된 Claim만을 削除하고 나머지 Claim을 特許한다.

이 運用이 法理論上은 어떻든간에 實際上 극히 合理的이다. 다만, 審判의 審理가 늦어지면 特許되는 것이 明白한 Claim도 審決을 기다려야 하며 特許權의 發生이 늦어지는 不利益이 있으나 1出願을 分割하여 特許할 Claim만을 于先 特許하는 것은 事務處理上 問題가 있으므로 이 程度의 不利益은 甘受하여야 할 것이다.

우리나라도 多項制의 採用에 있어서 이와같은 運用의 妥當性を 살펴볼 價値가 있다고 본다.

拒絶査定不服審判의 對象

現行法の 拒絶査定不服의 審判은 查定の 當否만을 審理할수도 있고 또는 더 廣範하게 出願의 再審査라는 側面에서도 審理가 可能하다.

多項制에 따라 10개의 Claim이 記載된 出願에 대하여 審査官이 3개의 Claim이 拒絶理由가 있다고 認定하고 出願을 拒絶하는 境遇에도 制度上은 審判에서 까지 10개의 Claim이 審理의 對象이 되며 審査官이 拒絶理由를 發見하지 못한 7개의 Claim에 대하여도 萬若 審判官이 拒絶理由를 發見하면 審判에서도 拒絶理由通知를 할수 있다. 實務上은 審査官이 拒絶에 該當한다고 한 3개의 Claim에 대한 審理에 置重되겠지만 3개의 Claim이 全部 特許되어야 한다고 認定되지 않는限 原査定을 破棄할 것이라는 審決은 할수 없다. 換言하면 2개의 Claim에 대하여서는 審査官의 拒絶에 該當한다는 判斷이 妥當치 못하더라도 다른 1개의 Claim이 拒絶되어야 한다면 請求는 理由없다고 할 것이다.

實務的으로는 審判請求의 10分の 9에 대하여서는 請求理由가 있더라도 1개의 Claim에 대하여 特許能力이 없다면 審判請求의 目的을 達成할수 없다. 이는 審査에 있어서 1出願單位로 運命을 함께 하는 것과 같다고 하겠다. 다만 다른 點은 審査官의 最終判斷 즉 拒絶査定後에도 通常의 境遇는 審判을 請求함에 따라서 問題가 된 一部 Claim을 削除할수 있고 이에 따라서 나머지 Claim에 대하여 特許를 받을수 있으며 審判에 있어서도 審決이 된 後에는 補正할수 없다.

多項制에 의해서 適切한 範圍의 Claim으로 權利取得이 容易한 反面에 이와 같이 出願인이 適切한 應答을 하지 않으면 本來 特許되어야 하는 Claim이 記載되어 있더라도 1出願과 運命을 함께 하는 境遇가 생기게 된다.

이와 같은 不合理性을 피하기 위해서 前記한 美國과 같이 拒絶된 Claim만을 不服抗告審判請求를 하는 制度

를 採用하는 것도 바람직하다 하겠다.

無効審判의 對象

多項制 즉 1發明에 대해 複數 Claim이 存在하는 特許의 無効는 法理論的으로는 Claim別로 하는 것이 아니고 發明單位로 해야 할 것이다. 1發明, 1出願, 즉 1發明 1特許의 原則만으로 發明의 單一性を 規定하는 우리나라에 있어서도 Claim中 一部에 대해서 特許能力을 缺하는 것이 있으면 特許의 全部가 無効가 된다. 그러나 이것은 實際上 特許權者에 있어서 극히 苛酷하다 하겠다. 그러므로 美國, 英國, 西獨 등에서 다음과 같은 特許權者救濟의 措置가 취해지고 있다. 그의 하나는 特許能力을 缺한 Claim을 削除함으로써 特許全體의 無効를 回避할수 있다는 것이며 英國에서는 이 方式을 採用하고 있다(法第30條 (1)項).

다른 하나는 特許의 一部無効를 認定하는 方式으로서 西獨(法第13條(2))과 美國(法第253條(1))에서 採用되고 있으며 Claim의 하나가 特許能力을 잃고 無効로 되는 경우라도 이것은 다른 Claim에는 影響이 없고 特許權은 殘存하는 Claim의 範圍에서 有効하다는 것이다.

前者에서는 1發明이 理論的으로 運命을 같이한다고 力點을 둔데 反하여 後者에서는 實際上的 必要性에 重點이 놓여져 있다고 하겠다.

특히 美國에서는 特許後뿐만 아니라 前述한 바와 같이 出願中에서도 Claim마다 審査가 行해지며 最終拒絶理由通知後에는 Claim의 補正이 認定되지 않지만 問題된 Claim의 削除는 認定되고 이에 의하여 남은 Claim이 特許된다.

日本의 경우는 法律에서 論理를 極端으로 重視하고 1發明多項制를 採用함에도 複數의 Claim이 總合하여 1特許發明을 特定한다고 생각하는 경우는 特許의 一部無効라는 생각은 到底히 받아들일수 없다는 것이다.

따라서 特許의 無効는 多項制가 採用되어도 1發明單位마다 行해지며 Claim마다 行해지지는 않는다.

1發明에 속하는 多項 Claim은 理論的으로 運命을 함께 해야 된다고 하지만 實際에 있어서는 Claim의 一部가 特許能力의 缺陷이 存在하여 그의 Claim의 削除만으로서 無効의 原因이 없어지는 境遇가 많다. Claim을 保護對象으로 생각하면 無効原因의 存在라는 Claim만을 無効 或은 削除라는 생각은 理論的으로도 矛盾이 없다. 그러나 前述한 우리나라 現行法の 範圍에서는 Claim의 一部를 削除하는 것은 理論的으로 特許發明의 實體의 變更을 뜻하는 것이 된다.

그러므로 Claim의 一部의 削除라는 생각은 우리나라

에서는 받아들이지 않으며 特許의 全面無効를 防止키 위해서 現行制度의 訂正審判에 의해 特許請求의 範圍의 減縮에 따라야만 한다. Claim의 性格에 대한 考察의 相違가 이點에서도 나타난다.

諸外國에 있어서 多項制의 特徵은 特許의 全面無効를 防止하는데 있다고 한다. 出願中에는 美國을 除外하고는 一部の Claim에도 拒絕理由가 있으면 出願全部가 拒絕되지만 出願人으로서 自己의 意思로 補正 또는 分割出願에 의해 適切한 範圍의 特許取得이 可能하다.

이에 反해서 特許後에 있어서 多數國家는 權利者의 自由意思로 Claim을 補正할 수 있으나, 特許의 分割은 認定하지 않고 있다.

萬若 1發明마다 그에 속하는 複數 Claim中의 한 Claim이라도 無効에 相當하는 것이 있으면 그 1群의 Claim을 함께 無効로 한다면 多項制採用에 의한 特許의 全面無効 防止라는 長點을 喪失할뿐만 아니라 서로 別個의 發明으로서 반드시 運命을 함께 하지 않을것까지도 함께 無効로 되는 危險이 생기게 된다. 이렇게 된다면 1發明의 概念을 擴大하여 多項 Claim이 記載된다 하더라도 出願人으로서 1出願으로 하는데 躊躇하지 않을수 없게 된다. 따라서 多項制를 導入함에 있어서 例컨대 美國 特許法 253條의 Disclaimer 制度를 檢討할 價値가 있다고 본다.

Claim의 拋棄와 訂正審判

多項制의 採用에 따라 1發明에 대하여 廣狹 多様な Claim의 記載가 可能하지만 豫期치 않던 公知例의 發

見에 의하여 複數 Claim의 一部가 特許能力을 잃는다고 認定되는 경우가 있다. 實際에 있어서 Claim을 다시 고쳐 쓰지 않고서도 Claim의 一部를 削除하는것만으로도 殘餘의 Claim으로 特許를 存續시켜서 何等支障이 없는 경우가 많다.

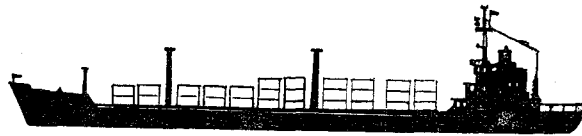
美國에서 遡及効를 갖는 Claim의 拋棄라 할 수 있는 Disclaimer가 採用되고 있다. 이 制度에서는 特許權者가 스스로의 意思로 權利의 一部를 拋棄하는 것으로서 이는 第3者의 利益을 害치는 것이 아니므로 拋棄書의 提出는 의해 登錄하는 것만으로 節次는 끝난다.

이에 反하여 訂正審判은 Claim의 減縮을 目的으로 하는 것으로서 實質的인 擴張, 또는 變更이 아닌가하는 嚴重한 審理를 거쳐야하며 審判節次에 따라야만 한다.

各國마다 特許後에 Claim을 包含한 明細書의 訂正은 認定하는 制度를 採用하고 있지만 Claim에 대해서는 一部の Claim의 削除에 限定되고 Claim을 改書하는 것은 認定하지 않는다. 西獨에서 請求에 의해 Claim은 訂正할 수 있다고 하나(法第36條9) 實際의으로는 請求되는 일은 극히 드물고 無効審判에서 Claim의 減縮 또는 一部無効의 宣言이라는 形態로 處理되고 있다.

우리나라의 現行法體系에서 Claim의 一部削除도 特許請求範圍의 減縮으로 處理되어야 하고 相互關聯이 있는 權利範圍確認審判, 無効審判, 訂正審判이 各各 別個의 事件으로 다루어지며 특히 訂正審判에서는 公告決定 및 異議의 節次도 있어 迅速히 處理할수 없다는 短點이 있다 하겠다.

따라서 多項制의 採用에 있어서 Disclaimer에 대한 採擇이 所望스럽다.



節約은 第2의 生이다!