

美國特許 請求範圍 作成要領

調 査 部

請求範圍 樣式

단일문장

特許 申請書의 문장은 대문자로 시작하여 마침표로 끝나야 한다. 모든 특허 出願書의 문장은 단일 문장이어야 한다. 문장 시작의 전형적인 例로는, “나(혹은, 우리)는 ...請求한다.” 혹은 이와 대등한 것이어야 한다. 단일 請求 양식은 美國 特許制度 數年前부터 採擇해온 것이다. 이에 의하면, 特許를 청구하는 문장의 구조는 단일 문장이어야 한다는 것이다.

番號 및 順序

特許出願에는 하나 혹은 그 以上의 請求가 包含되어 있어야 한다. 請求는 番號 1番으로부터 始作하여 順序대로 나가야 한다. 特許出願補正時에 추가되는 請求範圍는 원래 表示된 請求範圍의 마지막 番號 다음의 最初 番號부터 계속되어야 한다.

請求의 順序는, 맨처음 부분이 제일 範圍가

넓도록, 請求가 넓은 順序대로 하는 것이 좋다. 範圍가 차츰 좁아져서 맨 마지막 請求가 出願인이 자신의 發明을 定義할 수 있는 가장 좁은 請求範圍가 되도록 한다.

서 론

대개의 청구는 청구할 것을 定義하는 개론적인 서술인 서문으로부터 시작한다. 서문은 請求範圍의 對象이 된 特定分野에 관한 發明對象을 檢討를 하는 個人들에게 도움이 되도록 매우 짧은 것이 보통이다. 請求對象의 성질에 따라, 서문이 약간 길어지는 경우도 있다.

서문 다음의 연결 문귀

연결 문귀로서는을 包含한 意味를 갖는 “which comprises” 혹은 “comprising”의 두가지가 있다. 다음과 같은 것들이 있다. “comprise”라는 단어는, 뒤에 나오는 요소를 모두 包含하지만 특별히 다른 어떤 요소를 배제하지는 않는다는 의미로 해석되어 왔다. 特許請求에 있어서 發明을 定義하는데는 機能을 함께 할 최소한의 요소를 請求하는 것이 매우 중요한 것이다. “comprising” 혹은 “comprises”라는 용어는 상대적으로 청구범위를 넓게 할수 있는 表現이다.

“Consisting” 혹은 “Consisting Essentially Of”

위의 表現들은 引用되는 特定한 要素에만 請求를 制限시키는 限定的인 用語이다. “consisting”이라는 用語는 아주 微量이상의 要素追加를 배제하는 用語이다. “consisting essentially of”라는 用語는 要素의 結合에 重要な 意味를 가지는 다른 要素를 배제하는 表現이다. 이러한 용어들은 相對的으로 좁은 概念이기 때문에, 가능한한 피해야 한다. 그러나, 화학청구 범위작성의 경우에는, 出願인이 발명으로 간주하는 特定한 要素를 明確하게 定義하기 위해 이러한 用語를 使用할 必要가 있을 수 있다.

請求의 主文(Body)

請求의 主文은 서로 特殊한 相關關係가 있는 要素들의 결합으로 이루어진다. 主文은, 要素들

이 어떻게 구성되어 유용한 결합한 결합을 이루는가를 기술해야 한다. 請求는 35. U.S. C. 112의 규정에 부합해야 하며, 특히 對象을 明確히 指摘, 請求하여야 한다.

樣式 및 口頭法(Subparagraph form)

特許請求에 있어서 지켜야 할 유일한 要件은 대문자로 시작해서 마침표로 끝나야 한다는 점이다. 請求는 한 單文으로 이루어질 수도 있다. 혹은 몇개의 종속문을 semicolon으로 구분지어 할수도 있다. 종속문 양식이 요새는 더 인기가 있다. 왜냐하면 결합청구의 構成要素를 이루는 여러 要素를 좀더 明確하게 定義할 수 있기 때문이다. 종속문 양식은 이해하기에 쉬우며, 미국 특허청 및 商標廳이 선호하는 형식이다.

裝置 或은 機械請求

裝置 請求의 序文

序文은 發明의 全般的 範圍만 기술한다. 장치 청구의 경우에는 作品에 대한 言及을 序文에 挿入하는 것이 좋다. 이렇게 함으로써 그 作品은 請求範圍에 積極적으로 대두되지는 않는 다만 推論상의 要素인 것이다.

裝置 請求의 要素

裝置 請求의 各 要素들은, 詳細한 설명에 앞서, 各各 別途로 積極的인 定義를 해놓아야 한다. 다른 要素를 설명하는 문장가운데에 청구의 새로운 要素를 言及하는 것은 좋은 方法이 아니다. 이런 방법은 “유추 청구”라고 하는 것으로서, 수긍할 수 없는 방법이다. 청구의 주문을 작성하는데 있어서는 實施可能한 發明으로 만드는데 必須的인 최소한도 숫자의 要素에 중점을 두는 것이 重要한 일이다. 請求에 나와있는 要素에 중점을 두는 것이 重要한 일이다. 請求에 나와있는 要素중의 하나를 뺌으로써 特許權侵害를 면하려고 시도하는 潛在的 侵害者도 있을 수 있다. 請求範圍에 明記해야 할 必須的인 要素를 分析하고, 可能한한 가장 넓은 範圍로 發明을 請求하도록 努力하여야 한다.

要素의 命名

請求範圍에 說示되는 要素의 이름은 特許出願書 作成者가 決定할 수도 있다. 그 자신이 사전 편찬자로서 말을 만들어 낼 수 있는 것이다. 그는 여러가지 要素들을 命名하기 위해 합리적인 어떠한 名稱이라도 選擇할 수 있는 것이다. 明細에 書面上 說明을 하기전에 發明에 對한 청구를 먼저 시도하는 것이 特許出願書 起案時에는 좋다. 이렇게 함으로써 청구범위에서 밝혀지는 여러가지 要素들을 明細에서 뒷받침 할 수 있는 것이다. 特許出願書 作成에 있어 이러한 방법이 좋은 것이다.

複數 要素

特許請求는 최소한의 要素로 이루어져야 한다. “a pair”라는 말을 쓰면 2 혹은 2이상의 要素에 걸침을 의미한다. 이대신에 “적어도 하나” 혹은 “적어도 둘”등의 말이 바람직한 때도 있다. “적어도 하나”라는 표현을 쓰면 걸치는 범위가 좀더 넓어짐을 의미한다. 왜냐하면, 이러한 제한은 하나의 要素로 읽혀지지만 선택에 따라서는 하나이상의 要素를 지칭하기 때문이다.

要素의 이중포함

請求範圍의 各 要素는 한번만 이루어져야 한다. 한 要素를 다른 이름으로 이중으로 請求하지 않고 정확하게 단일요소로 請求하는 것이 중요하다. 特許請求에 있어서 동일요소를 이름만 달리하여 두번 기재함으로써 請求가 부적격하다든가 “이중청구”가 되는 오류를 야기시킨다. 이러한 일은 종속청구범위의 경우 特許出願作成者가 앞의 청구범위에서 請求된 요소인줄 모르고 그 요소를 附加하는 때에 흔히 발생한다.

請求範圍에 引用番號의 使用

引用番號를 請求範圍에서 使用할 수 있다. 그러나 引用番號를 特許請求 內容에 記載하는 것은 좋지 않다. 이것으로 인하여 請求의 範圍가 制限될 수 있기 때문이다.

先行詞

各 要素를 請求할 때마다 관사 “a” 혹은 “an”을 사용하여야 한다. 各 要素가 적극적으로 請

求된 後에는 “the” 혹은 “said”를 사용함으로써 앞의 것을 지칭할 수 있는 근거가 된다. 즉, 한번 “a container”라고 정의한 후에는 이 다음에는 “the container” 혹은 “said container”라고 지칭할 수 있는 것이다.

대체표현

일반적으로 1個 特許請求의 한 要素 혹은 그 일부를 대체표현하는 것은 좋은 방법이 아니다. 만일 이 대체표현이 두개의 상이한 要素를 지칭하는 경우라면 사용해도 무방할 것이다. 請求範圍를 넓히기 위해 좀더 나은 方法으로는 대체표현을 쓰는 대신에 대체표현으로써 請求하고자 하는 兩要素를 모두 包含하는 屬名을 쓰는 것이 더 좋은 방법이다.

要素의 부분 혹은 特徵

請求하는 結合關係에 必須的인 要素를 잘 선택하는 것이 중요하다. 이 要素들은 논리적 순서에 의하여 서술되어야 한다. 한 要素의 特定 特性들이 만약에 請求하는 發明對象에 중요한 경우에는 그 특성들을 기술해야 한다. 各 要素의 성분들, 이들의 결합방법, 要素의 구성 및 크기, 형태, 모양, 구성, 재질 등이 請求에 包含되어야 할 사항들이다. 그러나, 發明을 定義하는데 必要하지 않은 要素들을 나열함으로써 請求의 範圍를 제한하는 것은 피해야 한다.

구멍류에 대한 請求

구멍, 홈, 파인곳, 들어간 곳, 주입구등을 請求한 경우가 있다. 이러한 특성들을 제대로 청구하기 위해서는 우선 要素를 請求하고 다음에 이 要素안에 위치하는 것으로서의 “구멍”을 정의하여야 한다. 예를 들자면, 우선 “구멍을 가진 레버”로 定義하는 것이다. 원칙적으로는 아무것도 아닌 “구멍”과 같은 要素를 請求하는데는 이런 방법이 적합하다.

要素의 順序

特許請求의 要素는 論理的 順序에 의하여 나열되어야 한다. 기본적인 要素로부터 始作하여 점차로 위로 올라가 전체의 기계를 형성하는 “구조적” 방식이 바람직하다.

要素의 結合

結合請求는 하나의 請求에 몇개의 要素가 包含된 것을 말한다. 機能的 構造를 형성하기 위해서는 要素를 연결하는 단어를 사용해야 한다. 연결단어는 請求를 結合시키는 “접착제”와 같은 것이다.

이러한 연결단어에는 “operatively connected”, “direct mechanical interconnection”, “affixed thereto”, “integrally formed” 및 “pivotally connected” 등이 있다.

構造的 연결

“方法(means)”귀절을 이용함으로써 要素들을 構造的으로 상호 연결시킬 수 있다. 方法귀절은 두 要素間의 상호연결의 機能을 기순하는 것이다. 이 “방법귀절”은 방법귀절의 對象인 要素와 그 자신의 구조적 및 기능적 연결을 가능하게 한다. 한 要素를 “方法 및 機能”이라 부르는 것은 35U.S.C.112에 의해 승인되어 있다.

機能的 表現

請求의 要素間의 機能的 關係를 定義하는 것은 좋은 方法이다. 이러한 機能的 表現에는 “whereby”, “thereby”, “so that”, “for”, “in order to” 등이 있다. 要素의 請求에 “for”를 쓰는 것이 좋다. “for”는 35U.S.C.112에 승인되어 있는 “means for”대신에 쓸 수 있는 단어이다.

方法 및 機能귀절은 전기 및 메카니컬의 경우에 자주 쓰인다. 方法에 관한 言語는 請求者로 하여금 각 요소들이 결합되어 있는 方法을 具體的으로 明示하지 않고도 要素들의 相關關係를 請求할 수 있게 해준다. “方法 및 機能”言語는 請求範圍를 넓게 할 수 있는 넓은 의미의 단어이다.

方法 或은 公正 請求

方法請求의 要素

方法請求는 일련의 수행되는 단계를 言語로 규정하는 것을 말한다. 方法段階의 特徵은 통사가 “ing”로 끝난다는데 있다. 방법청구에 쓰이는 통작통사로는 “reciprocating”, “punching”,

“impressing”, “coating”, “separating”, “distilling”, “crystallizing” 등이 있다.

方法請求에 있어서는 나열되는 방법단계의 순서대로 해석되어지는 것이 보통이다. 즉, 만일 어느단계에서 그 전단계를 言及한다면, 그 순서를 확실히 할 수 있을 것이다. 또한, 각 단계의 순서를 明確히 하기위해 順序를 매길 수도 있을 것이다. 만일 이전단계에 대한 言及도 없고, 順序도 明示하지 않는다면, 특정한 順序의 제한은 없게되는 것이다.

단일出願에 의한 方法 및 製品請求

最近 연방순회 항고법원에서는 단일出願에 의해 여러개의 請求가 가능하다. 따라서, 단일請求에 의해 화합물의 生産方式 및 화합물, 혹은 製品에 대한 請求가 可能한 것이다. 그러나 審査官이 出願의 目的을 制限하라고 要請하는 수가 종종 있다. 이런 경우, 선택되지 않은 發明에 대해 따로 出願을 내면 될 것이다.

裝置制限(apparatus limitations)

방법청구에 있어서 裝置制限은 피하는 것이 좋다. 裝置制限을 禁止하는 조항은 없지만, 方法請求안에 方法段階를 包含시키는데 좋다. 최근 연방순회 항고법원에 의하면 거절사정을 내림에 있어서 請求의 모든 制限事項을 검토해야 한다는 결정을 내렸다. 따라서, 비록 方法請求에 있어서 裝置制限이 검토되기는 하지만, 심사관에 의하여 제기될지도 모르는 문제를 피하기 위하여, 적합한 양식에 서술하는 것이 바람직하다.

컴퓨터 프로그램의 지적단계

美國 大法院은, 35U.S.C.101에 규정되어 있는 範圍內에서 수학공식의 특허심사지침을 다음과 같이 설정하였다. 이 2단계의 기준은 다음과 같다.

(1) 請求가 間接的이든 直接的이든 수학공식을 서술하고 있는가?

(2) 만일 그렇다면, 請求 全體로서, 수학공식 혹은 계산方法만을 서술하는가?

만일 이 두 질문에 대한 대답이 모두 “네”라면 그 請求는 부적합한 것이다. 그러나 請求는 보

정을 하면 法律上의 發明對象으로 전환할 수 있다.

製造品 請求

製造者

製造品 請求는 裝置請求에 적용되는 것과 거의 같다. 보통 製造品은 일개 메카니즘의 要素들로서 함께 命名되고 결합되어야 할 要素들의 結合이다. 製造品 請求의 序文은 請求하는 實際 製品을 기술하게 된다. 製造品 請求에 있어서도 結合請求에서 이용한 것과 동일한 方法으로 方法 및 機能귀절을 使用할 수도 있다.

製造品 請求는 부분의 형태 혹은 배열, 사용된 자재, 製品이 만들어지는 方法등에 있어서 기존선행기술에 나타난 것과 구별될 수 있다.

공정과 제품의 병합청구

공정과 제품의 병합청구는 제품을 만드는 다른 방법이 없을 경우에만 허용되는 것이 보통이다. 그럼으로써 이 방법은 어려운 경우 혹은 비상시에만 쓰이는 것이다.

最近의 美國特許商標廳(USPTO)에서의 관례는 공정과 製品의 병합청구의 관행을 비교적 덜 엄격하게 적용한다. USPTO는 공정과 제품의 병합청구에 있어서의 “비상원칙”을 배제시켰다. 이러한 청구는 이제는 허용이 되며 特許出願에 기술된 保護範圍를 擴張하는 경우에 이용할 수 있다. 일반적인 견해에 의하면 出願者는 그가 원하는 어떤 형태로도 發明을 請求할 수 있는 것이다. USPTO는 어떤 請求樣式도 검토할 것이다.

意匠請求

意匠特許出願은 단일청구로 할 수 있다. 단일請求의 문구는 다음과 같다.

“나타낸 바와같이(품목을 특정)을 위한 장식의장”

이에 대신하여 다음과 같은 문장구성도 가능하다.

“나타내고 기술된 바와같이(품목의 이름을 특정)을 위한 장식의장”

最近에 意匠特許出願에 기술되어 있는 장식의 장의 확실성(obviousness)을 심사하는 기준이 바뀌었다. 관세특허청고 법원은 최근, 意匠審査의 새로운 基準은 “통상 디자이너”의 관점에서 평가해야 하는 것으로 하였다. 이것은 중전의 의장특허법에 관련한 선행결정의 變化라고 할 수 있다.

設備特許請求

設備特許請求도 단일請求에 의한다. 請求는 特許를 받고자 하는 設備의 特徵을 서술한다.

請求의 特別한 形態

請求는 獨立 혹은 종속된 形態로 기재할 수 있다. 종속 청구는 선행청구를 인용하는 것이다. 美國 特許慣行은 다수 종속청구를 허용한다.

特許請求範圍를 作成함에 있어서 여러가지 法律上의 發明分類가 해당되는 경우가 흔히 있다. 즉, “공정과 제품의 병합”請求는 선행방법의 請求를 引用하는 종속청구인 경우가 많다. 공정과 제품의 병합청구에 있어 통상 사용되는 문장은 다음과 같다.

“.....청구 1의 方法에 따라 만들어지는 것.”

“Jepson-type”請求의 改善

이 形態의 請求는 序文의 內容이 선행기술로

서 인정되는 경우의 請求이다. 이러한 形態의 請求言語는 유럽 國家에 많이 있다. 그러나 아 Jepson-type請求는 美國 特許에 있어서는 바람직하지 않다. 이 경우 통상 선행기술에서 입수할 수 있는 要素들을 包含한 여러개의 要素들을 결합하여 이루어진 새로운 결합에 대한 것이 보통이다. 그러나, 선행기술에는 결합청구에 나와 있는 것과 같은 이 要素들의 새로운 결합이 제시되어 있지 않으므로 “Jepson”식의 양식을 사용해서는 안된다.

印刷物

美國 特許法의 기본정신은 “印刷物”은 特許되지 않는다는 것이다. 그러나, 만일 印刷物이 부착되는 물건의 구조와 상호 기능적 관계를 가지고 있으면, 이 印刷物은 特許가 가능한 지위를 獲得하게 되는 것이다. 중요한 사실은, 요소가 特許를 받기 위해서는 印刷物이 構造와 機能의 相互關係를 맺어야 한다는 점이다.

不分明性 및 不定性

特許法에 의하면, 出願인이 發明으로 간주하는 것의 請求는 明確하게 지칭하고 밝히도록 되어 있다. 만일 請求가 明確, 간단한 言語로 써 있지 않으면, 不定性으로 인하여 거절될 수도 있는 것이다. ∞



第13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 3月中 發明教室을 開講코자 하오니 많은 參加바랍니다.

- 一. 日 時 : 1985年 3月 9日(土) 午後 1시
- 一. 場 所 : 特許廳 研修室 (參加費없음)
- 一. 문의처 : 韓國發明特許協會 연수부(557-1077/8)