

발명의 단일성에 관한 고찰

이 문 옥*, 정 차 호**

목 차

- I. 들어가며
- II. 발명의 단일성 요건과 판단방법
- III. 외국의 입법례
- IV. 검토 및 고찰
- V. 마치며

I. 들어가며

특허를 출원할 때는 1발명 1출원주의가 원칙이나 기술적으로 관련된 몇 가지 발명을 각 청구항으로 하여 한꺼번에 출원할 수 있도록 하는 것이 출원인·제3자 및 특허청의 편의를 도모할 수 있다. 이런 점을 반영하여 우리나라는 1980. 12. 31. 특허법을 개정하여 서로 기술적으로 밀접한 관계를 가지는 발명들에 대하여 그들을 하나의 출원으로 출원할 수 있도록 하고, 이와 더불어 하나의 출원에 포함될 수 있는 발명의 범위(1특허출원의 범위)를 규정하였다.

동 특허법은 제9조 제1항에서 “특허출원은 1발명을 1출원으로 한다. 다만, 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 1군의 발명에 대하여 1특허출원으로 할 수 있다.”고 규정하여 하나의 출원서로 출원할 수 있는 발명의 범위를 규정하고 있다. 이 규정은 (1) 상호 관련성이 작은 복수의 발명을 가능한 하나의 출원서에 다수 포함시키고자 하는 출원인, (2) 이것을 허용하는 경우 특허권에 대한 감시나 선행기술 자료로서의 이용에 곤란을 겪게 되는 제3자 및 (3) 선행기술 자료로서의 이용 및 심사에 대한 부담을 가지게 되는 특허청의 이익의 균형을 유지하는데 그 취지가 있다.¹⁾

* 특허심판원 송무수행관

그런데 위 개정 특허법은 1발명 1출원의 요건에 대하여 특허법 시행령에서 규정하도록 위임하였는데 이에 따라 1981. 7. 30.에 개정된 특허법시행령에서는 1출원으로 허용될 수 있는 발명군(카테고리의 조합)만 나열하고 있을 뿐²⁾ 정작 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 1군의 발명이 어떠한 것인지에 대해서는 전혀 제시하고 있지 못하여 꾸준히 그 개정이 요구되어 왔다.

이에 따라 특허청은 종전 규정의 문제점을 해결하고 특허제도의 국제적 통일화 추세에 조화되도록 한다는 취지에서 PCT³⁾, EPC⁴⁾ 등의 외국의 발명의 단일성에 관한 규정을 참조하여 2003. 6. 13. 발명의 단일성에 관한 규정을 전반적으로 개정하기에 이르렀다. 그 결과 발명의 단일성 요건이 좀 더 명확히 제시되었고 아울러 발명의 단일성 요건에 관한 외국의 규정과 조화를 이룰 수 있게 되었다.

그러나 이렇게 개정된 규정에 따라 특허출원에 포함된 발명의 단일성 제도를 운용하고 있으나 실제에 있어서는 PCT 또는 EPC와 그 운용을 약간씩 달리하고 있다.

본고에서는 II.에서 발명의 단일성 요건과 판단방법을 살펴보고, III.에서는 발명의 단일성에 관한 외국의 관련 입법례를 살펴본 다음, IV.에서는 발명의 단일성 판단에 있어서의 외국과의 운용상의 차이점과 그에 따른 문제점, 해결책 등을 검토하고자 한다.

**** 성균관대학교 법학과 교수**

- 1) 달리 표현하면, 특허출원에 대하여 발명의 단일성을 만족할 것을 요구하는 것은 주로 출원인이 한 건의 특허출원에 해당하는 비용만 지불하면서 여러 개의 서로 다른 발명에 대하여 특허출원하는 것을 방지하고자 하는 경제적인 이유와 특허출원의 분류, 검색 및 심사를 용이하게 하기 위한 기술적인 이유에서 비롯된 것이라 할 수 있다.
- 2) 특허법시행령 제2조의2 (1발명 1출원의 요건)(1981. 7. 30. 개정)
 - ① 법 제9조제2항의 규정에 의한 1발명 1출원의 요건은 다음 각호의 1에 해당하여야 한다.
 1. 물건 또는 방법중 어느 하나에 관하여 1 또는 2이상의 독립항을 기재한 출원
 2. 물건에 관한 1독립항과 그 물건을 생산 또는 이용하기 위하여 특히 적합한 1방법에 관한 1독립항을 함께 기재한 출원
 3. 방법에 관한 1독립항과 그 방법을 실시하기 위하여 특히 적합한 1장치(기계 기구를 포함한다. 이하 같다)에 관한 1독립항을 함께 기재한 출원
 4. 물건에 관한 1독립항과 그 물건을 생산 또는 이용하기 위하여 특히 적합한 1방법에 관한 1독립항 및 그 방법을 실시하기 위하여 특히 적합한 1장치에 관한 1독립항을 함께 기재한 출원
 - ② 제1항제2호 내지 제4호의 경우에 물건·방법 또는 장치에 관하여 각각 1독립항만으로 포괄하여 기재할 수 없을 때에는 법 제9조제1항의 규정에 의한 1군의 발명개념과 법 제8조제4항의 규정에 의한 특허청구의 범위 기재의 간결성이 보장되는 경우에 한하여 2이상의 독립항으로 기재할 수 있다.
- 3) Patent Cooperation Treaty(특허협력조약).
- 4) European Patent Convention(유럽특허협약).

II. 발명의 단일성 요건과 판단방법

1. 관련 규정

발명의 단일성에 관한 규정은 특허법과 특허법시행령에 마련되어 있다.

특허법 제45조(1특허출원의 범위)

- ① 특허출원은 1발명을 1특허출원으로 한다. 다만, 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 1군의 발명에 대하여 1특허출원으로 할 수 있다.
- ② 제1항의 규정에 의한 1특허출원의 요건은 대통령령으로 정한다.

특허법시행령 제6조(1군의 발명에 대한 1특허출원의 요건)

법 제45조 제1항 단서의 규정에 의한 1군의 발명에 대하여 1특허출원을 하기 위하여는 다음 각호의 요건을 갖추어야 한다.

1. 청구된 발명간에 기술적 상호관련성이 있을 것.
 2. 청구된 발명들이 동일하거나 상응하는 기술적 특징을 가지고 있을 것.
- 이 경우 기술적 특징은 발명 전체로 보아 선행기술에 비하여 개선된 것이어야 한다.

2. 발명의 단일성 요건의 해석

특허법시행령 제6조의 각호에 규정된 용어의 의미를 상세히 살펴봄으로써 발명의 단일성 요건을 검토한다.

- (1) 청구된 발명간에 기술적 상호관련성이 있을 것.

특허출원의 청구범위에는 여러 개의 청구항이 있을 수 있고, 각 청구항에는 발명의 기술적 사항만을 기재할 수 있고 상업적인 사항이나 발명의 효과 등은 기재할 수 없으므로 청구항에 기재된 사항은 당연히 기술적인 사항일 것이다. 가사 기술적 사항이 아닌 것이 청구항에 기재되어 있다 하더라도 청구항을 해석할 때는 청구항에 기재된 기술적 사항을 기준으로 판단하여야 하는데 이때 각 청구항에 기재된 발명간에 발명의 단일성이 있으려면 청구항에 기재된 이들 기술적 사항이 상호관련성을 가져야 한다는 것을 규정한다.

것이다.

아래의 예에서 청구항 1의 발명과 청구항 2의 발명은 물질 A에 의하여 서로 기술적으로 관련되어 있다고 할 수 있을 것이다.

청구항 1 : 물질 A

청구항 2 : 물질 A로 이루어진 제초제

(2) 청구된 발명들이 동일하거나 상응하는 기술적 특징을 가지고 있을 것. 이 경우 기술적 특징은 발명 전체로 보아 선행기술에 비하여 개선된 것 이어야 한다.

(가) 기술적 특징

기술적 특징은 출원인이 발명을 특정하기 위하여 청구항에 기재한 사항 중에서 발명의 목적, 효과 등에 관한 기재를 제외하고 발명을 기술적으로 특정하는 사항을 일컫는 것으로 발명의 구성요소와 동의어라고 할 수 있다.

(나) 동일하거나 상응하는 기술적 특징

1) 동일한 기술적 특징

각 청구항에 기재된 공통적인 기술적 특징이 문언적으로 동일한 경우를 일컫는다.

2) 상응하는⁵⁾ 기술적 특징

특허청의 심사지침서에는 “상응하는” 의미에 대하여 명확히 설명하고 있지는 않으나, “여기서, 각 발명의 특별한 기술적 특징은 동일하지 않더라도 상응하기만 하면 된다. 예를 들면, 하나의 청구항에서 탄성을 주는 특별한 기술적 특징은 스프링인데 반해, 다른 청구항에서는 탄성을 주는 특별한 기술적 특징이 고무일 수 있다.”고 기재하고 있고, 발명의 단일성 판단방법을 설명하기 위하여 예를 든 예 2에서 시간축 신장기와 시간축 압축기는 기술적 특징이 서로 상응하는 것으로 해석하고 있음에 비추어 특허청의 심사실무에서는 “상응한다”는 용어의 의미를 공통되는 기술적 특징이 그 기능, 동

5) PCT 규칙 13.2에서 사용된 “corresponding”을 특허법시행령에서는 “상응하는”으로 표현하였는데 심사지침서에 서는 이를 “상응하는”과 “대응하는”으로 혼용하여 사용하고 있다.

작모드, 효과 등이 같거나(위 스프링과 고무의 경우가 이에 해당될 것이다.) 또는 기술적으로 상호 보완적인 것(위 시간축 신장기와 시간축 압축기의 경우가 이에 해당될 것이다.)을 포함하는 것으로 해석하고 있는 것으로 보인다.

(다) 이 기술적 특징은 발명을 전체로 보아 선행기술로부터 개선된 것(특별한 기술적 특징)⁶⁾이어야 한다.

1) 발명을 전체로 보아

발명은 청구항에 기재된 전체로서 하나의 발명을 이루는 것⁷⁾이므로 선행기술로부터 개선된 것인지 여부를 판단할 때는 청구항에 기재된 개개의 기술적 특징을 선행기술과 대비하여 판단하는 것이 아니라 전체로서 판단하여야 하므로 위 용어는 이를 확인하여 기재한 것이라 할 수 있다.

2) 선행기술

여기서 말하는 선행기술이라 함은 특허법 제29조에 규정된 기술 즉, 그 출원 전에 간행물에 의하여 반포되거나, 공지되거나, 공연히 실시된 기술을 의미한다.

3) 선행기술로부터 개선된 것⁸⁾

-
- 6) 특허청의 심사지침서(4144-4145면)에는 “특허법 제45조 제1항 및 동법 시행령 제6조에서 규정하고 있는 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 1군의 발명에 해당되는가의 여부는 각 청구항에 기재된 발명들이 기술적으로 상호 관련성이 있으며, 하나 또는 둘 이상의 동일하거나 대응하는 특별한 기술적인 특징들을 포함하고 있는가에 달려 있다. “특별한 기술적 특징”은 각 발명에서 전체적으로 보아 선행기술과 구별되는 개선된 부분을 말한다.”고 해설하고 있다. 즉, 특허법 시행령 제6조에는 “특별한 기술적 특징”이라는 용어가 사용되고 있지 않으나, 심사지침서에는 “특별한 기술적 특징”이라는 용어를 사용하고 있는바, 특허법 시행령과 심사지침서의 대응 기재를 살펴보면, 특허법 시행령의 “동일하거나 대응하는 기술적 특징을 가지고 있을 것. 이 경우 기술적 특징은 발명 전체로 보아 선행기술에 비하여 개선된 것이어야 한다.”라는 규정을 심사지침서는 “하나 또는 둘 이상의 동일하거나 대응하는 특별한 기술적인 특징들을 포함하고 있는가에 달려 있다. 특별한 기술적 특징은 각 발명에서 전체적으로 보아 선행기술과 구별되는 개선된 부분을 말한다.”는 것으로 해석하고 있음을 알 수 있다.
- 7) 대법원은 2006. 1. 12. 선고 2004후1564 판결에서 “등록실용신안의 청구항을 복수의 구성요소로 구성한 경우에는 그 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상을 보호하는 것이지 각 구성요소를 독립하여 보호하는 것은 아니므로, 등록실용신안과 대비되는 확인대상고안이 등록실용신안의 청구항에 기재된 필수적 구성요소들 중의 일부만을 갖추고 있고 나머지 구성요소를 결여한 경우에는 원칙적으로 그 확인대상고안은 등록실용신안의 권리범위에 속하지 아니한다.”고 판시하고 있다.
- 8) PCT 규칙 13.2 중의 “define a contribution which each of the claimed inventions makes over the prior art”를 특허법시행령에서는 “선행기술로부터 개선된 것”이라고 해석하고 있는 반면, 심사지침서에서는 “선행기술과 구별되는 개선된 부분”으로 해석하고 있다. 일본은 위 문구를 “선행기술에 대한 공헌을 명시한 것”으로 해석하고 있다.

“선행기술로부터 개선된 것”의 의미에 대하여 심사지침서에서는 명확히 설명하고 있지 않으나 “특별한 기술적 특징은 발명의 단일성을 판단하기 위하여 특별히 제시된 개념으로서 선행기술에 비해 신규성과 진보성을 구비하게 되는 기술적 특징이다.”⁹⁾고 설명하고 있는 점으로부터 미루어 위 용어의 의미를 선행기술에 비하여 진보가 있는 것이어야 한다는 의미로 해석하고 있는 듯하며, 이에 대해서는 IV장에서 상세히 검토한다.

3. 발명의 단일성 판단 방법

심사지침서에 기재되어 있는 발명의 단일성 판단방법을 소개하면 다음과 같다.

예 1:

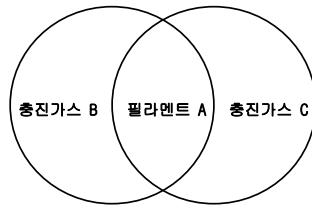
청구항 1: 필라멘트 A와 충전가스 B로 구성된 램프.

청구항 2: 필라멘트 A와 충전가스 C로 구성된 램프

위의 예 1에서 청구항 1, 2에 공통되는 기술적 특징은 동일한 것으로서 필라멘트 A이다. 필라멘트 A가 선행기술에 비하여 개선된 것이면 청구항 1, 2의 발명간에는 단일성이 존재한다. 그러나 필라멘트 A가 선행기술에 의하여 공지된 것인 경우에는 선행기술로부터 개선된 기술적 특징(특별한 기술적인 특징)이 없으므로 청구항 1, 2의 발명간에는 발명의 단일성이 결여되어 하나의 출원으로 출원하는 것이 허용되지 않는다.

그림에 의하여 설명하면 위 예는 아래와 같은 벤다이어그램으로 나타낼 수 있는데, 교집합에 해당하는 것이 청구항 1, 2의 발명간에 공통된 기술적 특징으로서 이 예에서는 필라멘트 A이고, 만약 이 필라멘트 A가 선행기술에 비하여 개선된 것이면 이들 청구항의 발명간에는 발명의 단일성이 존재하게 되며, 그렇지 않으면 발명의 단일성이 존재하지 않는다.

9) 특허청 심사지침서 4145면.



예 2:

청구항 1: 폴리에틸렌 수지의 표면을 산에 의해 처리하는 방법.

청구항 2: 제1항에 있어서 산은 황산인 방법

청구항 3: 제1항에 있어서 산은 질산인 방법

위의 예는 소위 종(species)-속(genus)의 관계를 가지는 형태¹⁰⁾로서 청구항 1, 2, 3의 발명간에 공통되는 기술적인 특징은 청구항 1의 “폴리에틸렌 수지의 표면을 산에 의해 처리하는 기술”로서 청구항 1의 발명이 선행기술로부터 개선된 것이면 청구항 1, 2, 3의 발명은 발명의 단일성 요건을 만족한다. 그러나 청구항 1의 발명이 공지된 경우 예를 들면, 폴리에틸렌 수지의 표면을 염산에 의해 처리하는 기술이 선행기술 문헌에 나타나 있는 경우에는 청구항 2, 3의 발명간에 특별한 기술적인 특징이 없으므로 발명의 단일성이 존재하지 않는다.

심사지침서에는 앞서 설명한 것과 같은 발명의 단일성 판단방법에 관한 설명에 더하여 발명의 카테고리가 다른 경우, 마쿠쉬 기재형식¹¹⁾의 청구항 및 중간체와 최종생성물이 기재된 청구항의 세 가지 유형에 있어서의 단일성 판단방법에 대하여 특별히 설명하고 있다. 발명의 카테고리가 다른 경우에 대해서는 물건과 그 물건을 생산하는 방법에 관한 독립항, 물건과 그 물건을 사용하는 방법에 관한 독립항, 물건과 그 물건을 취급하는 방법에 관한 독립항, 물건과 그 물건을 생산하는 기계·기구·장치 기타의 물건에 관한 독립항, 물건과 그 물건의 특정 성질만을 이용하는 물건에 관한 독립항 또는 물건과 그 물건을 취급하는 물건에 관한 독립항으로 나누어서 각 경우에 있어서의 발명의 단일성 판단방법을 상세히 설명하고 있다.

또한 마쿠쉬 기재형식의 청구항에 대해서는 “2개 이상의 택일적 사항에 대하여 복수의 독립항으로 기재되거나, 또는 하나의 청구항내에 마쿠쉬 방식

10) 청구항 1(속)의 보호범위에 청구항 2, 3(종)이 포함된다.

11) 청구항 기재형식의 하나로서 주로 화학 조성물 관련 발명에서 2이상의 다른 균등한 조성물을 청구하는 경우에 사용한다.

으로 기재되거나, 발명의 단일성 판단에 있어서는 동일한 기준이 적용되며, 하나의 청구항에 택일적 요소가 마쿠쉬 방식으로 기재된 경우에 있어서 택일적 사항들이 유사한 성질 또는 기능을 갖는 경우에는 단일성의 요건은 만족된다.”고 하고, 중간체와 최종생성물이 기재된 청구항에 대해서는 “중간체와 최종생성물 사이에 주요한 구조적 요소가 동일한 경우와 중간체 및 최종생성물이 기술적으로 밀접한 상관관계가 있을 것. 즉, 최종생성물이 중간체로부터 직접 생산되거나, 또는 중요한 구조적 요소가 동일한 소수의 중간체에 의해서만 분리되는 경우 발명의 단일성이 만족된다.”고 설명하고 있다.

그리고 심사관이 발명의 단일성을 판단할 때 유의하여야 할 사항의 하나로써 “어떤 특정한 독립항을 기준으로 하여 단일성을 판단한 결과 단일성의 요건이 만족되었을 경우에도, 보정에 의하여 그 기준이 되었던 특정한 독립항이 삭제되거나 또는 발명의 내용이 변경된 결과 단일성의 요건이 만족되지 않게 될 수 있다. 따라서 이와 같은 경우에는 단일성의 요건에 대한 판단을 다시 하여야 한다.”고 기재하고 있다.

4. 판례의 입장

발명의 단일성 요건과 관련하여 특허법원은 다음과 같이 판단하고 있다.¹²⁾

특허법 제45조제1항은 “특허출원은 1발명을 1특허출원으로 한다. 다만, 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 1군의 발명에 대하여 1특허출원으로 할 수 있다.”고 제2항은 “제1항의 규정에 의한 1특허출원의 요건은 대통령령으로 정한다.”고 각 규정하고 있고, 이에 따른 특허법 시행령 제6조제1항은 “법 제45조 제2항의 규정에 의한 1특허출원의 요건은 다음 각호의 1에 해당하여야 한다.”고 규정하면서 제1호로 “물건 또는 방법에 관한 1독립항을 기재한 출원”을 들고 있으며, 제2항은 “제1항 각호의 경우에 1독립항만으로 포괄하여 기재할 수 없을 때에는 법 제45조 제1항의 규정에 의한 1군의 발명에 해당하는 경우에 한하여 2이상의 독립항으로 기재할 수 있다.”

12) 발명의 단일성 요건을 제시한 판례는 2개가 있는데 그 중 하나는 특허법원의 2001. 8. 31. 선고 2001허1402 판결로서 발명의 단일성에 대하여 “특허법 제45조 소정의 1군의 발명이란, 출원인은 기재상의 중복을 피할 수 있어 명세서 작성이 수월해지고, 일반 공중은 출원된 관련발명을 쉽게 파악할 수 있으며, 특허청에서는 심사처리가 촉진될 수 있도록 하기 위하여, 산업상 이용분야 및 해결과제가 동일한 경우이거나 산업상 이용분야 및 발명의 구성요건의 주요부가 동일한 경우 등과 같이 상호 관련된 복수의 발명을 1특허출원으로 가능하게 하는 것을 말한다.”고 판시하고 있다. 그러나 이 판결에서 제시한 단일성 요건은 개정 전의 일본의 발명의 단일성 요건을 그대로 취한 것으로 판단된다.

고 규정하고 있다.

위 규정들에 의하면 독립항인 특허청구범위 제2항 내지 제7항을 하나로 출원하기 위하여는 제2항 내지 제7항이 “하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 1군의 발명”에 해당하여야 하는바, 먼저 “하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 1군의 발명”이 구체적으로 무엇인지에 관하여 보기로 한다.

원래 특허법은 1발명 1출원주의(一發明 一出願主義)를 채택하고 있으나 기술적으로 관련된 몇 가지 발명을 각 독립항으로 하여 한꺼번에 출원할 수 있도록 하는 것이 바람직한 면도 있기 때문에, 서로 기술적으로 밀접한 관계를 가지는 발명들에 대하여 그들을 하나의 출원으로 출원할 수 있도록 함으로써 출원인, 제3자 및 특허청의 편의를 도모하고자 하는 것이 특허법 제45조 규정의 취지이다. 그러므로 위 규정을 해석함에 있어서는 출원료나 특허관리면에서의 유리함 때문에 서로 관련성이 없는 복수의 발명을 하나의 출원서에 다수 포함시키고자 하는 출원인과 이것을 허용할 경우 타인의 권리에 대한 감시나 선행기술 자료로서의 이용 또는 심사에 대한 부담 때문에 불이익을 받게 되는 제3자 및 특허청과의 사이에 균형을 도모함이 필요하다.¹³⁾

위 판결에서는 발명의 단일성 요건에 대하여 “하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 1군의 발명에 해당하는가 여부는 각 청구항에 기재된 발명들 사이에 하나 또는 둘 이상의 동일하거나 또는 대응하는 특별한 기술적인 특징들이 관련된 기술관계가 존재하는가(즉, 기술적으로 밀접한 관계가 존재하는가)에 달려있고, 특별한 기술적인 특징이란 각 발명에서 전체적으로 보아 선행기술과 구별되는 개량부분을 말한다 할 것이다.”고 하여 특허청의 심사관행과 그 궤를 같이하고 있다.¹⁴⁾

III. 외국의 입법례

1. PCT(EPC)

13) 특허법원 1999. 1. 14. 선고 1998허5145 판결.

14) 그러나 특허법원은 이 판결에서 “선행기술과 대비되는 여러 발명들 사이의 공통된 기술적 특징”의 구체적 예시로서 ① 발명의 구성성분들이 동일한 산업분야에서 배출되거나, ② 구성성분들 상호간에 대체성이 있거나, ③ 구성성분들이 유사한 물질이거나, ④ 각 항에서 중복되는 구성성분인 경우 각 항에서 일정한 양(비율)으로 사용되는 경우 등을 들고 있는데, 이는 “공통된 기술적 특징이 동일하거나 상응하는”지에 따라 판단하도록 규정하고 있는 특허법시행령 제6조의 내용과 달라 섣뜻 동의하기 힘들다.

EPC의 발명의 단일성에 관한 규정¹⁵⁾은 그 표현만 다를 뿐, 실질적으로 PCT의 발명의 단일성 규정과 차이가 없다. 아래에서는 PCT에서의 발명의 단일성과 관련된 규정을 살펴 본다.

규칙 13.1(요건)

국제출원은 하나의 발명 또는 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 1군의 발명과 관련하여야 한다.

규칙 13.2(단일성의 요건이 충족된 것으로 인정되는 경우)

1군의 발명이 하나의 국제출원의 청구범위에 기재되어 있는 경우, 규칙 13.1에 규정하는 발명의 단일성 요건은 이들 발명간에 1 또는 2 이상의 동일하거나 대응하는 특별한 기술적 특징을 포함하는 기술적 관계가 있을 때에 한하여 충족된다. “특별한 기술적 특징”이란 청구범위에 기재된 각 발명이 전체적으로 보아 선행기술에 대하여 기여한 기술적 특징을 말한다.

규칙 13.3(청구범위의 기재방법에 의하여 영향을 받지 아니하는 발명의 단일성 판단)

1군의 발명이 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하고 있는지 여부에 대한 결정은 이들 발명이 별개의 청구항으로 기재되어 있는지 또는 하나의 청구항 내에서 선택적 형식으로 기재되어 있는지와 상관없이 행한다.

PCT 규칙에 규정된 위 발명의 단일성 규정의 해석 및 판단방법에 대해서는 PCT 국제조사 및 국제예비심사 가이드라인¹⁶⁾에서 구체적 예를 들어 설명하고 있으며, 특히 서로 다른 카테고리를 갖는 청구항의 조합, 마쿠쉬 청구항 및 중간체와 최종 생성물의 세 가지 경우에 있어서의 발명의 단일성에 관하여 상세히 설명하고 있으며 이를 간추려보면 다음과 같다.

(1) 서로 다른 카테고리를 갖는 청구항들의 조합

다음의 다른 카테고리의 청구항들의 조합은 발명의 단일성 요건을 만족한

15) EPC Article 82(Unity of invention) “The European patent application shall relate to one invention only or to a group of inventions so linked as to form a single general inventive concept.”

16) PCT International Search and Preliminary Examination Guidelines (applicable to international applications filed on or after January 1, 2004), WIPO.

다.

(가) 물에 관한 1독립항, 그 물을 생산하는데 “특별히 적합한” 방법에 관한 1독립항, 그 물의 용도에 관한 1독립항

(나) 방법에 관한 1독립항, 그 방법을 실시하기 위해 “특별히 고안된” 장치나 수단에 관한 1독립항

(다) 물에 관한 1독립항, 그 물의 생산에 “특별히 적합한” 방법에 관한 1독립항, 그 방법을 실시하기 위해 “특별히 고안된” 장치나 수단에 관한 1독립항

위에 기재된 청구항들의 1세트(위의 (가), (나) 또는 (다))를 하나의 출원으로 하여 출원하는 것은 허용되지만 이러한 청구항들의 세트의 조합을 하나의 출원으로 하여 출원하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다.¹⁷⁾

(2) 마쿠쉬 기재형식

택일적 발명에 대하여 여러 개의 독립항으로 기재하거나 하나의 청구항내에 마쿠쉬 형식으로 기재할 수 있으며, 어느 경우에도 발명의 단일성 판단에 있어서는 동일한 기준이 적용되어야 한다.

택일적 사항들이 하나의 청구항에 마쿠쉬 형태로 기재된 경우 이들 택일적 사항들이 서로 “유사한 성질”을 갖는 경우에는 단일성 요건이 충족되며, 특히 택일적 사항들이 화합물에 관한 것일 경우에는 모든 택일적 사항들이 공통적인 특성 또는 활성을 가지고, 또한 중요한 구조적 요소가 모든 택일적 사항에 포함되어 있거나, 공통되는 구조에 일관성이 없는 경우 모든 택일적 사항들이 그 발명이 속하는 기술 분야에서 인정되는 화합물 분류에 속하는 경우에 이들은 유사한 성질을 가진 것으로 본다.

(3) 중간체 및 최종생성물

“중간체”라는 용어는 중간물질 또는 출발물질을 의미하며 이들 물질은 물리적 또는 화학적 변화에 따라 본래의 특성을 잃고 최종생성물을 생산하는데 사용될 수 있는 능력을 가지고 있다. 중간체와 최종생성물 사이에 주요한 구조적 요소가 동일하고 중간체 및 최종생성물이 기술적으로 밀접한 상관관계가 있는 경우에는 발명의 단일성이 있다.

17) 예를 들어, 송신기 및 수신기와 같은 두 개의 상보적인 물품에 대해서는 각각에 대하여 독립항으로 기재할 수 있으나, 하나의 출원에 송신기와 수신기의 각각의 제조방법에 관한 독립항 2개와 송신기와 용도에 관한 독립항 2개의 4개의 독립항을 기재할 수는 없다.

3. 일본

일본의 종래의 발명의 단일성 규정¹⁸⁾은 하나의 청구항에 기재된 발명을 특정 발명으로 하고 다른 청구항에 기재된 발명을 관련 발명으로 하여 특정 발명과 관련 발명이 산업상 이용분야와 해결하고자 하는 과제가 동일하거나 산업상 이용분야와 청구항에 기재된 사항의 주요부가 동일한 경우에는 발명의 단일성이 충족되는 것으로 하였기 때문에 이 지나치게 광범위하여 국제적 기준의 조화에 역행하고 심사부담을 증가시키는 등의 문제점이 지적되어 이러한 문제점을 해결하기 위하여 PCT 규정을 참고하여 2003. 5. 16. 관련 규정을 다음과 같이 개정하였다.

특허법 제37조

2 이상의 발명에 대해서는 경제산업성령에서 정한 기술적 관계를 가지는 것에 의해 발명의 단일성 요건을 만족하는 일군의 발명에 해당할 때는 하나의 출원서로 특허출원 할 수 있다.

특허법 시행규칙 제25조의8

- 18) 개정 전의 일본 특허법의 가장 큰 특징 중의 하나는 PCT나 EPC가 특별한 기술적 특징에 의하여 1출원범위를 판단하는데 반해, 일본 특허법은 우선 청구항 중 어느 하나의 청구항에 기재된 발명을 특정 발명으로 선정하고, 다른 청구항에 기재된 발명을 관련 발명으로 하여 이 특정 발명과 관련 발명이 위 1호 내지 5호에 규정된 5개 유형의 어느 하나를 충족하는지 여부를 판단한다는 점인데 모든 청구항을 차례로 특정 발명으로 하여 발명의 단일성 요건을 판단하여야 하므로 단일성에 대하여 심사하여야 할 대상이 되는 발명의 조합이 지극히 많아져 심사부담이 증가하는 등의 문제가 있었다. 개정 전의 일본의 발명의 단일성에 관한 규정은 아래와 같다.

특허법 제37조

2이상의 발명에 있어서, 이들 발명이 하나의 청구항에 기재된 발명(이하 “특정발명”이라 한다.)과 그 특정 발명에 대해 다음에 기재하는 관계를 갖는 발명인 경우에는 하나의 출원으로 하는 것이 가능하다.

1. 그 특정발명과 산업상 이용분야와 해결하고자 하는 과제가 동일한 발명
2. 그 특정발명과 산업상 이용분야와 청구항에 기재된 사항의 주요부가 동일한 발명
3. 그 특정발명이 물의 발명인 경우에 있어서 그 물을 생산하는 방법의 발명, 그 물을 사용하는 방법의 발명, 그 물을 취급하는 방법의 발명, 그 물을 생산하는 기계, 기구, 장치 및 기타 물의 발명, 그 물의 특성의 성질만을 이용한 물의 발명과 그 물을 취급하는 물의 발명
4. 그 특정발명이 방법의 발명인 경우에 있어서 그 방법의 발명을 실시하는데 직접 사용되는 기계, 기구, 장치 및 기타 물의 발명
5. 기타 정령에 정해진 관계를 가지는 발명

특허법시행령 제1조의 2

특허법 제35조 제5호의 정령에서 정하는 관계를 갖는 발명은 동조에서 규정하는 특정발명에 대하여 동조 제1호 또는 제2호에서 열거된 관계를 갖는 발명이 청구항에 기재된 경우에 있어서, 그 청구항에 기재된 발명에 대해서 동조 3호 및 4호에서 규정하는 관계를 갖는 발명으로 한다.

1. 특허법 제37조의 경제산업성령에서 정한 기술적 관계란 2 이상의 발명이 동일하거나 대응하는 특별한 기술적 특징을 가지고 있는 것에 의해, 이들 발명이 단일의 일반적 발명개념¹⁹⁾을 형성하도록 연관하고 있는 기술적 특징을 말한다.
2. 전항에 규정된 특별한 기술적 특징이란 발명의 선행기술에 대한 공헌을 명시하는 기술적 특징을 말한다.
3. 제1항에 규정된 기술적 관계에 대해서는 2 이상의 발명이 별개의 청구항에 기재되어 있는지 단일의 청구항에 택일적인 형식으로 기재되어 있는지에 상관없이 그 유무를 판단하는 것으로 한다.

특허법 및 특허법 시행령에 규정된 위 발명의 단일성 규정의 해석 및 판단방법에 대해서는 특허심사지침서에서 구체적 예를 들어 설명하고 있으며, 특정 관계에 있는 경우, 마쿠쉬 청구항 및 중간체와 최종생성물의 세 가지 경우에 있어서의 발명의 단일성 판단에 관하여 특별히 설명하고 있다.

(1) 특정 관계에 있는 경우

다음의 다른 카테고리의 청구항들의 조합은 발명의 단일성 요건을 만족한다.

(가) 물과 그 물을 생산하는 방법, 물과 그 물을 생산하는 기계, 기구, 장치, 그 외의 물

(나) 물과 그 물을 사용하는 방법, 물과 그 물의 특정 성질만을 이용하는 물

(다) 물과 그 물을 취급하는 방법, 물과 그 물을 취급하는 물

(라) 방법과 그 방법의 실시에 직접 사용하는 기계, 기구, 장치, 그 외의 물

(2) 마쿠쉬 기재형식

택일적 사항들이 하나의 청구항에 마쿠쉬 형식으로 기재된 경우 이들 택

19) 일본 특허법은 PCT 규칙 13.1 중의 “general inventive concept”를 “일반적 발명 개념”으로 번역하여 사용하고 있는데 “일반”은 “특별”과 대립되는 개념으로서 “일반적인” 발명과 “특별한” 발명을 나눌 수 없을 뿐만 아니라, 여기서 문제가 되는 것은 1출원에 포함될 수 있는 발명의 단일성 문제이므로 “일반적 발명의 개념”은 그 뜻하는 바가 모호하다. 이러한 측면에서 여러 발명의 개념을 통틀어서 하나의 발명의 개념으로 포괄한다는 뜻을 가진 우리 특허법의 “총괄적 발명의 개념”이라는 표현이 발명의 단일성을 판단하는 기준과 관련하여 더 적절한 표현이라 판단된다.

일적 사항들이 서로 “유사한 성질”을 갖는 경우에는 단일성 요건이 충족되며, 특히 택일적 사항들이 화합물에 관한 것일 경우에는 모든 택일적 사항들이 공통적인 특성 또는 활성을 가지고, 또한 중요한 구조적 요소가 모든 택일적 사항에 포함되어 있거나, 공통되는 구조에 일관성이 없는 경우 모든 택일적 사항들이 그 발명이 속하는 기술 분야에서 인정되는 화합물 분류에 속하는 경우에 이들은 유사한 성질을 가진 것으로 본다.

(3) 중간체 및 최종생성물

“중간체”라는 용어는 중간물질 또는 출발물질을 의미하며 이들 물질은 물리적 또는 화학적 변화에 따라 본래의 특성을 잃고 최종생성물을 생산하는데 사용될 수 있는 능력을 가지고 있다. 중간체와 최종생성물 사이에 주요한 구조적 요소가 동일하고 중간체 및 최종생성물이 기술적으로 밀접한 상관관계가 있는 경우에는 발명의 단일성이 있다.

또한, 독립항과 종속항간의 발명의 단일성 판단 방법에 대하여 “다른 청구항의 모든 발명 특정 사항을 포함한 동일 카테고리의 청구항(형식적으로 인용하는 형식인지 인용되는 형식인지를 묻지 않는다.)이 직렬적인 종속 계열²⁰⁾을 형성하고 있는 청구범위에 대해서는 모두 선행기술조사 및 심사를 하는 것이 합리적이라고 판단되는 경우 발명의 단일성을 문제 삼지 않고 심사를 수행한다.”고 하고, 아울러 하나의 독립항의 종속 계열이 분기되어 있는 경우에 대하여 “당초에 분기점의 청구항에 관한 발명의 특별한 기술적 특징이었던 것이 선행기술에 대하여 공헌하지 않는 것이 분명하게 된 경우에도 가장 먼저 기재된 하나의 직렬적인 종속 계열을 형성하는 청구범위의 발명에 대해서는 단일성을 문제 삼지 않고 심사를 수행한다.”고 설명하고 있다.²¹⁾

4. 미국²²⁾

20) 직렬적인 종속 계열의 예

청구항 1: 센서(A)를 구비한 특정 구조의 자동문.

청구항 2: 청구항 1에 있어서, 센서는 광센서(A')인 자동문.

청구항 3: 청구항 2에 있어서, 광센서는 적외선 센서(A'')인 자동문.

21) 예를 들면, 아래와 같은 청구범위의 발명에서 당초 청구항 1의 특별한 기술적 특징인 “특수한 구조를 가진 센서”의 선행기술에 대한 공헌이 부정되는 경우에도 가장 먼저 기재된 직렬적인 종속관계를 형성하고 있는 청구항 1 및 청구항 2에 대해서는 심사한다.

청구항 1: 특수한 구조를 가진 센서.

청구항 2: 청구항 1에 있어서, 센서는 광센서.

청구항 3: 청구항 1에 있어서, 센서는 각도조정수단을 구비한 센서.

22) 이 부분은 “성영환, 신법에 따른 1출원의 범위에 대한 연구, 2005. 6., 특허청”을 다시 정리하여 쓴 것이다.

미국에는 “한정요구제도”와 “발명의 단일성” 개념이 병존하고 있는데 전자는 PCT의 국내이행단계 출원 이외의 출원에, 후자는 PCT 출원의 선행기술조사와 국제예비심사 및 PCT 출원의 국내이행단계 출원에 적용된다.

한정요구제도는 다른 나라의 발명의 단일성제도에 대응되는 것으로서 하나의 출원에 포함되는 발명의 범위를 제한하여 심사관이 부담할 수 있는 기술의 범위 및 하나의 출원을 심사하는데 필요한 검색범위가 적정하게 되도록 하나의 출원에 포함될 수 있는 발명의 범위를 정한 것이다.

미국 특허법 제121조에서는 “독립적(independent)이고 구별되는(distinct)” 발명이 1출원에 청구된 경우 특허청장은 하나의 발명으로 한정하라는 요구를 할 수 있다고 규정하고, 시행규칙 1.141(a)에는 2 이상의 “독립적이고 구별되는” 발명을 1출원으로 하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다고 규정하고 있다.

“독립적인” 발명이라 함은 2 이상의 발명이 서로 아무런 관계를 갖지 않는 경우, 즉 형상, 조작, 효과에 있어서 관련성이 없는 관계의 발명을 말한다. 예를 들면, 하나의 출원에 포함되어 있는 2 이상의 주제에 대하여, 이러한 주제들이 속(genus)과 종(species)의 관계에서 속 아래의 종들이 서로 독립적인 경우이거나, 방법과 장치의 발명에서 그 장치가 방법을 실행하는데 사용될 수 없는 경우 또는 2개의 다른 조합 발명이 함께 사용할 수 있는 것으로 기재되어 있지 않고 다른 동작모드, 다른 기능 또는 다른 효과를 갖는 경우가 이에 해당된다(MPEP 802.01).

“구별되는” 발명은 콤비네이션과 서브콤비네이션, 방법과 그 방법을 실시하기 위한 장치, 제조방법과 그 생산물 등과 같이 2 이상의 주제가 서로 “관련되어” 있으나 필요에 따라 별개로 제조, 사용 또는 판매가 가능하고 또한 각자의 관계에서 서로 독립하여 특허를 받을 수 있는(신규하고 진보성이 있는) 관계의 발명을 말한다(MPEP 802.01).

그런데 한정요구는 독립적인 발명과 구별되는 발명에 택일적으로 적용되고 있으며 판단을 위한 일반 원칙은 다음과 같다.²³⁾

첫째, 2 이상의 발명이 독립적인 경우(즉, 발명들 사이의 관계가 개시되어 있지 않으면) 하나로 한정하라고 요구할 수 있다.

둘째, 발명들이 상세한 설명에는 서로 관련되어 있으나(독립적이지는 않으나) 청구항에 의하여 구별되는 경우 한정 요구가 정당할 수 있다.

23) MPEP 806 참조.

셋째, 발명들이 서로 관련되어 있고(독립적이지도 않고), 구별되지도 않으면 한정요구를 해서는 안 된다.

또한, 출원발명이 독립적이거나 구별되는 발명을 포함하고 있어도 전체출원에 대하여 선행기술조사를 하거나 심사하는데 심각한 부담이 없는 경우 심사관은 한정요구를 하여서는 아니 된다(MPEP 803). 심각한 부담이란 분류²⁴⁾가 다르거나 분류가 같은 경우는 해당 분야에서 별개의 상태에 있거나 또는 선행기술 검색분야가 다른 경우를 말한다(MPEP 808.02).

그리고 중간체와 최종목적물의 관계에서 중간체가 최종목적물의 원료로 사용되는 이외의 용도를 가지고 있는 경우 한정요구를 할 수 있으며(MPEP 806.05b), 신규물질과 그 제조방법에 관한 출원에서 해당 신규물질이 다른 제조법에 의해서도 제조될 수 있는 경우에 구별되는 발명으로 간주되어 한정요구가 행해지게 된다(MPEP 806.05f).

아울러 물과 장치의 발명에서도 장치가 다른 물의 제조에 사용될 수 있거나, 물이 다른 장치로 제조될 수 있는 경우에도 구별되는 발명으로 간주하여 분할을 요구할 수 있다(MPEP 806g).

또한 청구항이 마쿠쉬 형식으로 기재되어 있으나 종의 수가 많지 않거나 종들이 서로 밀접히 관련되어 있어 선행기술검색 및 심사에 심각한 부담이 없는 경우에는 독립적이거나 구별되는 발명이 포함되어 있어도 1출원으로 허용된다(MPEP 803).

콤비네이션과 서브콤비네이션의 발명 혹은 서브콤비네이션끼리의 발명도 동시에 사용 가능하고 별개로 사용될 수 없는 경우 1출원으로 출원하는 것이 허용된다(MPEP 806.05(d)).

물과 물의 제조방법과 물의 사용방법 등 카테고리가 다른 3개의 발명이 하나의 출원으로 출원되었을 때 물과 물의 제법이 구별되는 경우에 한하여 3개의 출원으로 하라는 분할요구를 할 수 있다(시행규칙 1.141(b)).

이상과 같은 판단기준에 따라 판단한 결과 한정요구가 필요하다고 인정되는 경우 심사관은 특허성 여부에 대한 판단은 보류한 채 한정요구부터 하여야 한다고 규정하고 있는데 한정을 요구하는 형태에 따라 일반적인 의미의 한정요구와 선택요구로 나눌 수 있다.

일반적인 의미의 한정요구는 다수의 상위 청구항(속)이 존재하면서 각 상위 청구항이 다른 심사영역에 있다고 판단되는 경우에 발한다. 이 한정요구 명령의 절차로는 심사관이 상위 청구항과 그 하위 청구항(종)을 그룹으로 나

24) 물론 미국분류를 기준으로 한다.

누어 제시하면서 어느 한 그룹을 선택할 것을 명령한다. 이 한정요구 명령은 강제적인 사항이므로 출원인은 반론의 유무에 상관없이 제시된 그룹 중 어느 한 그룹을 선택하여야 한다. 여기서, 선택되지 않은 청구항은 분할출원의 대상이 되며, 이 청구항에 대해서는 하나의 그룹의 선택과 동시에 또는 선택된 그룹의 청구항이 심사에 계속 중일 때 분할출원을 할 수 있다.

또한, 선택요구는 상위 청구항(독립항)이 하나인 경우임에도 불구하고 하나의 상위 청구항에 종속되는 다수의 하위 청구항(종속항)이 다른 심사영역에 있다고 판단되는 경우에 발한다. 이 선택요구 명령의 절차로는 다수의 하위 청구항을 그룹으로 나누어 제시하면서 어느 한 그룹을 선택할 것을 명령한다. 이 선택요구 명령에 의해 어느 한 그룹을 선택한 경우 심사관은 그 상위 청구항 및 선택된 그룹에 대하여 심사를 하며, 상위 청구항이 특허를 받을 수 있다면 선택되지 않은 다른 그룹에 대해서도 특허를 받을 수 있다. 따라서 선택되지 않은 청구항에 대한 분할출원은 상위 청구항에 대한 심사 결과에 따라 결정될 것이다.²⁵⁾

5. 정리

이상에서 살펴본 바와 같이 우리나라, 일본 및 PCT(EPC 포함)의 발명의 단일성에 관한 규정은 표현만 다를 뿐 실질적으로 동일하고²⁶⁾ 단지 구체적인 운용에 있어서 조금의 차이가 있을 뿐인데, 미국의 발명의 단일성에 관한 규정 및 심사실무는 우리나라, 일본 및 PCT의 그것들과 크게 다르다.

먼저 발명의 단일성 판단에 관한 구체적인 운용에 있어서 우리나라, 일본 및 PCT 차이점을 정리하면 다음과 같다.

(1) 우리나라, 일본 및 PCT는 청구항의 발명간에 특별한 기술적 특징을 공유하고 있는지를 발명의 단일성 판단기준으로 하고 있는 반면에 미국은 청구항간의 발명이 서로 독립적이며 구별되는지를 그 기준으로 하고 있다.²⁷⁾

25) 이해영, 미국특허법, 한빛지적소유권센터, 제2판, 195-196면.

26) 우리나라와 일본이 발명의 단일성 관련 규정을 개정할 때 PCT의 발명의 단일성 규정을 참고하였으므로 당연한 귀결이다.

27) 예를 들면

청구항 1: 영상신호를 통하는 시간축 신장기를 구비한 송신기.

청구항 2: 수신한 영상신호를 통하는 시간축 압축기를 구비한 수신기.

청구항 3: 영상신호를 통하는 시간축 신장기를 구비한 송신기와 수신한 영상신호를 통하는 시간축 압축기를 구비한 수신기를 가지는 영상신호 전송장치.

과 같은 청구범위의 발명에 대하여 우리나라, 일본 및 PCT에서는 하나의 출원으로 출원하는 것이 허용되는 반면, 미국은 청구항 1, 3 또는 청구항 2, 3 중의 하나의 그룹을 선택하도록 명령할 수 있다.

(2) 우리나라, 일본 및 PCT는 청구항의 발명간에 분류나 검색범위가 다르다는 이유로 발명의 단일성을 부정할 수 없으나²⁸⁾, 미국은 청구항간의 발명의 분류나 검색범위가 다른 경우 발명의 단일성을 부정하여 한정을 요구할 수 있다.

(3) 신규물질과 그 제조방법을 포함한 출원에서 신규물질이 다른 제조방법에 의해 제조될 수 있는 경우 구별되는 발명으로 간주되어 한정요구가 행해진다. 또한 물과 장치의 발명에서도 장치가 다른 물의 제조에 사용될 수 있거나 물이 다른 장치로 제조될 수 있는 경우 구별되는 발명으로 간주되어 분할하여야 하는²⁹⁾ 반면, 우리나라, 일본 및 PCT는 일반적으로 하나의 출원으로 출원할 수 있다.

우리나라, 일본 및 PCT 규정의 차이점을 정리하면 다음과 같다.

(1) PCT는 물과 그 물을 생산하는 방법 및 그 물의 용도에 관한 청구항의 조합이 인정되는 반면, 우리나라와 일본은 위 규정 중 물의 용도에 관한 청구항이 포함될 수 있는지에 대해서는 규정하고 있지 않다.³⁰⁾

(2) 우리나라와 일본은 하나의 출원에 (가)물 및 그 물을 생산하는 방법, (나)방법 및 그 방법을 실시하는 장치나 수단 및 (다)물 및 그 물의 생산방법 및 그 방법을 실시하기 위한 장치나 수단에 관한 청구항들의 조합을 포함하는 것을 허용하는지 여부에 대하여 규정하고 있지 않으나, PCT는 원칙적으로 허용되지 않는 것으로 규정하고 있다.

(3) 우리나라는 직렬적인 종속 계열의 청구범위에 있어서 속에 해당되는 청구항의 특별한 기술적 특징이 선행기술에 비하여 개선된 것이 아닌 것으로 밝혀진 경우 허용되는지가 명확하지 않으나 일본에서는 허용되고 있고 PCT에서는 허용되지 않는다.

또한,

청구항 1: 질화규소에 탄화 티탄을 첨가하여 이루어진 도전성 세라믹.

청구항 2: 질화규소에 질화 티탄을 첨가하여 이루어진 도전성 세라믹.

의 종속 관계의 청구범위에 대하여 우리나라, 일본 및 PCT에서는 발명의 단일성이 있는 것으로 하여 허용되는 반면, 미국은 탄화 티탄의 실시예와 질화티탄의 실시예의 2개의 구별되는 청구항(종)이 있으므로 어느 하나의 실시예(청구항)를 선택하도록 명명할 수 있다. 이 경우 출원인은 청구항 1, 2의 상위(속)에 해당하는 청구항을 추가하거나 청구항 1, 2 중의 어느 하나의 청구항을 선택하면 된다.

28) 1969년에 마련된 PCT 규칙 초안에서는 규칙 13.5로서 "(a) 국제출원이 종래 해결되지 않은 기술문제에 대한 복수의 해결방법을 청구한 경우에는 발명의 단일성 요건을 충족하는 것으로 일반적으로 인정될 수 있다. (b) 국제출원의 각각의 청구범위가 명백히 별개의 기술 분야에 대한 검색을 필요로 하는 경우 그 발명이 하나의 총괄적 발명사상을 형성하도록 관련된 아닌 것임을 의미한다."라는 규정이 마련되어 있었으나, 1970. 3. 개최된 준비회의에서 (a)에 대해서는 미국이, (b)에 대해서는 독일이 각각 반대하여 모두 삭제되었다(橋本良郎, 特許協力條約逐條解説, 일본 發明協會, 1979., 341면 참조).

29) 미국의 이러한 심사관행이 미국의 발명의 단일성 인정범위가 우리나라, 일본 또는 PCT에 비해 상당히 좁다고 하는 주된 이유일 것이다.

30) 이러한 차이는 PCT에서는 물의 용도에 관한 발명을 인정하는 반면 우리나라와 일본은 용도에 관한 발명을 인정하지 않은 데서 비롯된 것으로 판단된다.

IV. 검토 및 고찰

위에서 살펴본 바와 같이 우리나라의 발명의 단일성 규정과 일본 및 PCT의 단일성 규정은 개념적으로는 대체로 일치하지만 규정에 사용된 용어에 있어 차이가 있고, 발명의 단일성 판단방법에 대한 실무관행도 차이가 있음을 알 수 있다. 이하에서는 이들 차이점에 대하여 검토 및 고찰해보기로 한다.

1. 선행기술로부터 개선된 기술적 특징(특별한 기술적 특징)

(1) 앞(주 8)에서 언급한 바와 같이 PCT 규칙 13.1의 “define a contribution which each of the claimed inventions makes over the prior art”이라는 문구에 대하여 특허법시행령에서는 “선행기술로부터 개선된 것”이라 해석하고, 심사지침서에서는 특별한 기술적 특징에 대하여 “특별한 기술적 특징은 각 발명에서 전체로 보아 선행기술과 구별되는 개선된 부분”이라고 정의한 다음, “특별한 기술적 특징은 발명의 단일성을 판단하기 위하여 특별히 제시된 개념으로서 선행기술에 비해 신규성과 진보성을 구비하게 되는 기술적 특징이다.”고 설명하고 있는바, 이로부터 “선행기술로부터 개선된 기술적 특징”은 “선행기술에 비하여 신규성과 진보성을 가지는 기술적 특징”으로 해석하고 있음을 알 수 있다.

일반적으로 독립항은 비교적 상위 개념의 용어를 사용하여 넓게 기재하고 있어 독립항에 기재된 발명에 진보성이 없는 경우가 많으므로 “기술적 특징이 선행기술에 비하여 신규성과 진보성을 가져야 한다.”는 요건을 적용하게 되면 단일성 요건이 너무 엄격하여 이를 충족할 수 없는 경우가 많아지게 된다.

뿐만 아니라 청구항의 발명에 진보성이 있는지를 판단하는 기준은 그 변동 폭에 있어서 청구항의 발명에 신규성이 있는지를 판단하는 기준의 변동 폭보다 비교적 넓을 뿐만 아니라 그 기준도 기술 분야 및 심사관에 따라 다를 수 있으므로 발명의 단일성 판단에 있어 일관성이 결여될 우려가 크다.

또한, 심사관이 어떤 특허출원에 대하여 심사를 할 때 그 출원에 거절이유가 있는 경우 모든 거절이유를 동시에 통지하는 것이 원칙인데, 위와 같이

독립항의 발명에 진보성이 없는 경우 심사관은 발명의 단일성을 만족하지 못한다는 거절이유와 독립항의 발명에 진보성이 없다는 거절이유를 모두 통지하여야 하지만 심사관은 이러한 경우 통상적으로 발명의 단일성이 없다는 거절이유에 대해서는 통지하지 않고 진보성이 없다는 거절이유만을 통지하는 것이 심사관행이다.

따라서 발명의 단일성 판단에 있어 일관성을 유지하고 현재의 심사관행을 유지한다는 측면에서 신규성(동일성)을 기준으로 하는 것이 바람직하다고 생각하며, 이러한 측면에서 “선행기술로부터 개선된”이라는 표현 대신에 “선행기술과 구별되는³¹⁾”이라는 표현을 사용하는 것이 더 적절하다고 생각한다.

(2) 신규성을 기준으로 발명의 단일성을 판단하는 경우에도 문언적 동일성이 그 기준이 되어야 하는지 아니면 실질적 동일성이 기준이 되어야 하는지도 아울러 논의되어야 할 것이다.

특허법 제62조에 규정된 바에 따르면 발명의 단일성이 결여된 경우 거절이유는 될 수 있으나, 이의신청이유 및 무효이유가 되지 않으며, 또한 발명의 단일성을 요구하는 이유는 출원인 및 특허청의 절차상의 편의를 도모하기 위한 규정으로서 발명의 실체에 흠결이 있는 것은 아니고, 단지 2 이상의 출원으로 하여야 할 것을 1출원으로 한 절차상의 흠결에 불과한 것으로, 발명의 단일성을 만족하지 않는 출원이 그대로 특허 등록된다 하더라도 제3자의 이익을 직접적으로 해하는 것은 아니기 때문에 가급적 발명의 단일성을 폭넓게 인정하는 것이 바람직하므로 문언적 동일성이 그 판단기준이 되어야 마땅하다.

그러나 출원발명이 선행기술과 문언적으로 동일한 경우는 거의 없으므로 문언적 동일을 그 기준으로 하는 경우에는 지나치게 발명의 단일성 인정 폭이 넓게 되고, 이 때문에 기술적으로 관련이 적은 발명들이 하나의 출원에 포함될 수 있어 심사부담이 증가하게 되는 문제가 있으므로 선행기술에 단순히 주지관용의 기술을 부가, 삭제 또는 전환하여 구성한 것, 또는 선행기술에 대하여 새로운 효과를 가지지 않으면서 단순히 형상변경 또는 설계변경한 것 등이 포함되는 실질적 동일을 그 기준으로 하는 것이 적절하다고 생각한다.

31) 선행기술과 구별된다는 의미는 선행기술과 다른 것을 의미한다 할 것이고, 선행기술과 다르게 되면 그 출원이 공개되는 경우 또 다른 선행기술로 되어 결국 선행기술에 기여하게 되므로 “선행기술과 구별된다”는 표현과 “선행기술에 기여한다”는 표현 중 어느 것을 사용하여도 별다른 차이가 없으나 “선행기술과 구별된다”는 표현이 “선행기술에 기여한다”는 표현에 비해 그 의미 전달이 더 쉽다고 생각한다.

2. 발명의 카테고리가 다른 청구항의 조합의 조합

특허청 심사지침서에는 단일성 판단 사례로서 카테고리가 다른 청구항의 조합에 대한 발명의 단일성 판단기준 및 사례를 제시하면서 청구항의 조합이 허용되는지에 대해서는 설명하고 있지 않은데 심사관행은 발명의 단일성 요건을 충족하기만 하면 청구항의 조합의 조합을 허용하고 있다.³²⁾

이렇게 되면 발명의 단일성 허용범위가 너무 넓게 확대되는 결과를 초래하게 되고, 이에 따라 선행기술 검색범위 및 심사부담이 급격하게 증가하는 문제점이 있다.

그러나 특허청에 출원되는 특허출원을 살펴보면 실제로 이러한 조합을 구비하거나 반복되는 출원이 거의 없고, 그간 이에 대하여 전혀 제한하지 않고 있었으므로 이러한 제도를 도입하게 되면 오히려 혼란스러울 수 있으므로 현행과 같이 이들의 조합을 허용하는 것이 바람직하다고 생각한다.

3. 종속 관계를 가지는 청구항에 있어서 속에 해당하는 청구항의 발명에 신규성이 없는 경우

종속 관계를 가지는 청구항 간에 상위 청구항(속)의 발명에 신규성이 없으면 하위 청구항(종)의 발명들간에는 발명의 단일성이 없게 되는데 이 경우에도 반드시 발명의 단일성이 없음을 통지하여야 하는지에 대하여 생각해 볼 필요가 있다.

특허청의 심사지침서에는 이러한 경우의 처리방법에 대하여 명시적으로 설명하고 있지 않으나, 발명의 단일성 관련 규정에 따라 심사관은 당연히 발명의 단일성이 결여되었음을 통지하여야 하지만 실제로 통지하는 경우는 그리 많지 않은데 출원인이 특허를 받기 위해서는 어차피 청구범위를 감축하는 보정을 하게 될 것이고 그 과정에서 자연스럽게 발명의 단일성 결여가 치유될 것이므로 이러한 경우에 대해서는 굳이 발명의 단일성 결여를 통지할 필요는 없다고 본다.

4. 발명의 단일성이 없는 경우의 심사절차

32) 앞에서 밝힌 바와 같이 PCT에서는 허용되지 않는다.

특허청 심사지침서에는 발명의 단일성이 없는 경우의 심사절차에 대하여 “출원된 2 이상의 발명 중 당해 심사관이 담당하는 기술분류가 아닌 관계로 선행기술조사가 어려운 경우에는 특허청구범위에 기재된 2 이상의 발명 중 당해 심사관이 담당하는 기술분류에 속하는 발명 및 그 특정발명과 관계에서 1특허출원의 범위에 포함되는 발명에 대해서만 선행기술조사 및 특허요건에 대한 심사를 하고 그 결과 발견된 거절이유 및 발명의 단일성 결여의 거절이유를 동시에 통지한다.”고 설명하고 있다.

그러나 하나의 출원에 포함되는 발명에 단일성이 없다 하더라도 아주 관련 없는 발명인 경우는 거의 없을 것이고, 당초 국제적 조화를 도모하기 위하여 PCT 규정을 참고하여 개정하였으므로 PCT의 심사실무와 조화를 이루는 것이 바람직하므로 PCT에서와 같이 청구범위 중 최초로 기재된 1군의 발명에 대해서만 선행기술조사 및 특허요건에 대한 심사를 하고 그 결과 발견된 거절이유 및 발명의 단일성 결여의 거절이유를 동시에 통지하는 것이 바람직하다고 생각한다.

V. 마치며

본고에서는 발명의 단일성과 관련된 우리의 규정 및 실무를 살펴보고, 나아가 일본, 미국, PCT 등 외국의 규정 및 실무와 비교하였다. 그러한 연구를 통하여 (1) 선행기술로부터 개선된 기술적 특징은 진보성이 아닌 신규성의 개념으로 판단되어야 하고 그러므로 “선행기술로부터 개선된”이라는 표현은 “선행기술과 구별되는”이라는 표현이 더 적절하다는 점, (2) 선행기술과 구별되는지 여부는 문언적으로 동일한지 여부가 아닌 실질적 동일성을 그 기준으로 하여야 한다는 점, (3) 카테고리가 다른 청구항의 조합을 허용하는 현 심사실무가 유지되어야 한다는 점, (4) 상위개념 청구항이 신규성을 결여하여 거절이유를 통지하는 경우 동 청구항과의 단일성이 결여된 하위개념 청구항에 대하여는 굳이 단일성 관련 거절이유를 통지하지 않아도 된다는 점, (5) 단일성을 결여한 출원이라도 청구범위 중 최초로 기재된 1군의 발명에 대하여는 특허성 판단을 하고 그 결과 발견된 거절이유와 단일성 거절이유를 동시에 통지하여야 한다는 점 등을 제시하였다.

본고는 그 논의의 범위를 단일성에 국한하였으나 그러한 논의와 자연스럽게 관련되는 쟁점이 있다. 이하 그러한 쟁점을 소개하며 향후의 연구를 기약한다.

(1) 대형출원을 단일성이 아닌 다른 방법으로 통제할 필요성에 대하여 연구되어야 한다. 단일성만으로는 청구항의 숫자가 아무리 많아도 그 청구항들이 단일성 요건을 구비하기만 하면 통제할 수가 없다. 최근 미국은 독립항과 종속항의 개수를 각각 5개 및 25개로 한정하는 것에 관련하여 검토를 하고 있다. 이러한 한정을 두는 경우, 단일성 요건을 만족하는 대형출원을 원천적으로 막을 수 있고 나아가 심사관이 단일성 관련 판단을 할 필요가 획기적으로 줄어든다. 다만, 이러한 제한을 두는 경우 PCT 국제출원을 통하여 국내단계로 진입하는 출원에 대한 처리와의 괴리를 어떻게 극복할 것인지에 대한 연구도 부가적으로 필요할 것이다.

(2) 단일성 거절이유의 적용이 강화되어야 한다. 우리 심사관의 경우 단일성으로 거절을 하는 비율이 외국의 그것에 비하여 매우 낮다고 짐작된다. 심사관이 발명의 단일성이 만족되지 않는다는 이유의 거절이유를 잘 하지 않는 경우 출원인은 많은 발명을 하나의 출원으로 묶어서 출원하고자 하는 유혹을 더욱 느끼게 된다. 이러한 유혹을 차단하기 위하여 특허청 심사관들이 발명의 단일성에 대하여 더욱 엄격하게 심사하여 발명의 단일성 결여를 이유로 거절이유를 통지하거나 거절결정하는 비율을 더욱 높여야 하며, 이를 뒷받침할 수 있는 심사평가지침의 운용도 고려할 필요가 있을 것이다.

주제어: 특허, 청구항, 발명의 단일성, 총괄적 발명개념, 선행기술

Abstract

A Study on Unity of Invention

Lee, Moonwook

Jung, Chaho

Principally, only one invention can be claimed in one patent application. However, because it may be convenient and desirable to permit an applicant to file an application including one or more inventions, that is, a group of inventions, linked to form a single inventive concept, in view of cost reduction and document classification, most patent laws include the requirements for unity of invention, and if any application meets the requirements for unity of invention, the application is accepted to include more than one inventions.

The requirements for unity of invention in most patent laws are similar in concept, but are slightly different in practice, that is, methods for judging whether an application meets the requirements for unity of invention.

This paper deals with judgement methods of unity of invention in several countries, comparisons between requirements for unity of invention in the patent laws of the countries, and then differences in patent examination practices related to unity of invention in the countries.

Key words

patent, law, application, claim, examination, unity of invention, judgement method, a single inventive concept, PCT