

# 일본에서의 특허출원에 관한 10개의 제안

•RYUKA•  
with Free Vision

2015년 4월 27일

This information is provided for general informational purposes only, and is not intended as legal advice. Because every case is unique, readers should not take any action, or refrain from acting based on this information without first consulting their own attorneys. The law is constantly developing, and this information may not be updated with each and every development. The mere presentation of this information does not create an attorney-client relationship with RYUKA IP Law Firm. RYUKA IP Law Firm specifically and wholly disclaims liability for this information.

# 가장 중요한 3개의 제안

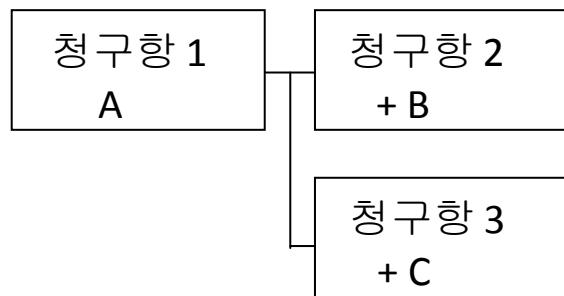
# 제안 1: 다중 종속관계의 다중 레이어를 마련

각 청구항은 모든 가능한 청구항에 종속되어야 함.

1. 더 넓은 보호가 달성됨.
2. 더 많은 청구항이 심사될 것임.  
∴ 청구항 1 또는 특별한 기술적 특징이 있는 청구항에 종속되는 청구항이 심사되기 때문.
3. 보정 가능한 범위가 확대됨.

# 풍부한 청구항 종속관계가 보정의 범위를 확대함

거절결정 후에는, 청구항에서 이미 존재하고 있던 구성요소만이 추가적으로 한정보정될 수 있음.



C가 청구항 2에 대하여, 그리고 B는 청구항 3에 대하여 새로운 구성요소이기 때문에, 거절결정 후에는, 청구항 2+3 ( $A+B+C$ )은 허용되지 않음.

# US 및 JP/EP에 진입하는 PCT 출원에 대하여는 어떠한가?

당소는 다중 종속관계의 다중 레이어의 작성을 제안함.  
왜냐하면, 나중에 종속관계를 추가하는 것은:

종속관계를 감소시키는 것보다 더 어렵고, 또한  
신규사항을 도입하게 될 수도 있음.

US에서의 청구항 종속관계는 PCT 출원의 계속출원을  
통해 변경시킬 것.

## 제안 2: 소프트웨어 프로그램 청구항을 작성

“프로그램”은 일본에서 발명의 대상이 될 수 있음.  
⇒ 매체 청구항을 프로그램 청구항으로 변환.

∴ 인터넷을 통한 프로그램의 판매:  
프로그램 청구항의 직접침해, 하지만  
소프트웨어 매체 청구항의 직접침해는 아님.

# 프로그램 청구항의 형태

- 컴퓨터에서 단계 A, 단계 B, 단계 C ... 를 실행시키기 위한 프로그램
- 컴퓨터를 수단 A, 수단 B, 수단 C ... 로서 작동시키기 위한 프로그램
- 컴퓨터에서 기능 A, 기능 B, 기능 C ... 를 구현시키기 위한 프로그램

## 제안 3: 후행 출원에서 인용된 경우, 분할출원을 고려

- 본건 출원은 후행 출원인이 특허받고자 했던 사항을 개시하고 있을 수 있음.  
⇒ 후행 출원과 동일한 청구항을 고려.
- 후행 출원의 실시예는 후행 출원인의 제품 계획을 나타내고 있을 수 있음.  
⇒ 그 실시예를 커버할 수 있는 청구항을 고려.

등록결정을 받으면, 당소는 우리의 출원이 인용된 후행 출원이 있는지를 조사함.

다음 3개의 제안

## 제안 4: 제품이 외국에서 제조된다면, “생산 방법” 청구항으로 변환

Ex. “유리 표면의 연삭 방법,” or “용접 방법”

→ 생산 방법(제조 방법) 청구항을 채택.

- 청구항의 보호범위가 해당 방법에 의해 생산된 제품에까지 미침.
- 해당 제품이 외국에서 제조된 것일지라도, 그 제품의 수입, 판매, 사용은 특허 침해를 구성함.

평15(와)14687 (도쿄 지방 법원, 2004.5.28.)

소45(와)7935 (도쿄 지방 법원, 1970.11.26)

Cf. 단순 방법 청구항:

- 단지 그 방법의 사용만이 특허 침해를 구성함.
- 해당 제품이 외국에서 제조된다면, 비침해.

# 하지만, 방법 청구항은 종종 “제조 방법”으로 인정되지 않음

“그 발명은 맨홀의 **절단 방법**에 관한 것으로서, 절단 방법에 해당하는 것이지, 물건의 제조 방법에 해당하는 것이 아니다”  
평16(네)4518 (도쿄고등재판소, 2005년 2월 24일)

“제조 방법에 의해 생산된 것이, 제품에 해당되기 위해서는, 그 제품이 독립적으로 판매되어야 한다.” “청구항 발명은 **단지 제품의 부분**에 해당하며, 따라서 그 청구항 발명은 해당 제품의 제조 방법으로 인정되지 않는다.”

평15(와)860 (오사카지방재판소, 2004년 4월 27일)

“제조 방법 청구항은 화학적 또는 물리적 특성 또는 형태를 **변화시켜야 한다**”

평13(와)3764 (도쿄지방재판소, 2003년 11월 26일)

# “생산 방법” 청구항으로 취급되기 위한 제안

제품을 “제조/생산하는 방법”임을 명시할 것.

제조되는 제품이 **물건의 부분이 아니어야 함**.

→ 무엇인가를 형성하거나 변경하기 위한 단순 방법으로 취급될 수 있음.

제품이 **변화되어야 함**.

불충분: 레지스트에 의해 웨이퍼를 도포하고, 레지스트를 노출하는 단계를 포함하는 웨이퍼를 제조하기 위한 방법.

충분: 레지스트 및 웨이퍼를 에칭하는 단계를 포함

## 제안 5: 당신의 내부 비용을 감소시키기 위해 지시를 단순화

PCT 국내단계 진입 시, 당소의 필요사항은 단지:

PCT 출원번호

번역료를 낮추기 위한 영문 명세서

파리 루트에 있어서, 출원인과 발명자 정보는  
당소에 US 양도증을 송부하는 것으로 충분함.

## 제안 6: 출원절차 비용을 감소시키기 위한 출원절차를 자동화

- OA 응답이 US/EP에서 이루어진 것으로 충분하다면, 그 응답을 당소에 맡김.
- 분할출원이 제출되지 않는다면, 등록료 납부를 당소에 맡김.

# 아시아 출원인에 대한 제안

## 제안 7: 선행기술에 대한 설명을 실시예 부분으로 이동

- 일반적 기술은 당신의 발명의 한 부분으로서 설명.
- 다른 기술은 대안적인 해결 수단으로서 설명.

**종래기술 항목에서는, 다음과 같이 단순히 기술:**

Ex. 2001-12345는 “(인용)”라고 기재하고 있다.  
(출원인의 인정이 없음)

Cf. \*\*\*\*에서는, \*\*\*\*\*가 개시되어 있다.  
(출원인의 인정이 있음)

모든 공지 문헌이 필요한 것이 아님. 2개 또는 3개로 충분.

## 이유:

“종래기술”에서 설명된 사항은 본건 발명의 부분이 아닌 것으로 가정됨.

- “종래기술”의 기재는 청구항 보호범위를 제한함.
- 종래기술 항목의 기재에 근거한 보정은 진보성을 주장함에 있어 설득력이 떨어짐.
- 더 많이 기재할수록, 더 많이 제한됨.

선행기술의 문제점이 설명되면, 본건 발명은 같은

문제점을 가지 않는 것으로 해석되는 경향.

- 선행기술의 문제점에 대한 기재는 발명의 보호범위를 제한.

## 제안 8: 한정에 의해 달성되는 특별한 효과가 없다면, 청구항 발명의 한정적인 명칭을 피할 것

청구항이 한정됨에서도 불구하고, 특허의 획득에는 도움이 되지 않음.

Ex. “보조적 배터리”

어떠한 배터리로서도 특징을 발휘할 수 있는 구성요소이지만, 보조적 배터리로서의 특유한 특징이 없는 경우.

→ 청구항 발명의 특유한 특징을 달성하기 위한 구성요소를 추가할 것; 또는 청구항 발명의 명칭을 넓힐 것.

또한, 한정에 의해 달성되는 특유의 효과가 없는 경우, 청구항 구성요소의 한정적 명칭을 피할 것

청구항이 한정됨에서도 불구하고, 특허의 획득에는 도움이 되지 않음.

Ex. 청구항 문언 내에서 아무것도 운반하지 않는 “운반부”

제안: 구성요소에 대한 설명을 추가할 것, 또는  
청구항 구성요소의 명칭을 넓게 작성할 것.

# 제안 9: 발명의 목적, 요약 및 효과에 대한 자세한 설명을 피할 것

이들 항목에서 기재된 사항은 발명의  
보호범위를 한정함, 왜냐하면:

발명의 목적,

발명의 요약, 및

발명의 효과는:

청구항 발명의 것임을 의미.

# “발명의 \*\*\*” 항목의 기재는 청구항의 보호범위를 한정함

## 1. 도쿄 지방 법원, 평10(와)30302

청구항 용어 “하부”가 발명의 효과 항목에 기술된 설명을 참조하여 한정됨.

## 2. 오사카 지방 법원, 평08(와)13483

청구항 용어 “자연석”이 발명의 목적 항목에 기술된 설명을 참조하여 한정됨.

## 제안 10: 바람직한 실시예 부분에서 “발명” 또는 “본건 발명”이라는 기재를 피할 것

“발명” 또는 “본건 발명”은 청구항 발명을 의미함.

Ex. 본건 발명에 의하면, (효과)가 발휘된다.

→ 청구항 발명이 그 효과를 발휘하는 것으로 해석됨.

제안:

제 1 실시예에 의하면, ... 가 발휘된다.

→ 반드시 청구항을 한정하는 것이 아님.