

IP NEWSLETTER

2018년 4월 발행통권제 120기



뉴스요약

1. 텐센트 펭귄 상표의 취소로부터 보는 저명상표 3년 불사용 취소 리스크 방지방법
2. 최고인민법원에서는 재심을 통하여 마쿠쉬청구항 수정표준을 명확히 하였고 이는 화학특허권에 중대한 영향을 줄 것으로 예상

텐센트 펭귄 상표의 취소로부터 보는 저명상표 3년 불사용 취소 리스크 방지방법

안내글

상표평심위원회: 제1956795호 도안상표 취소에 대한 재심결정서

심판청구인(원 취소심판청구인): 상하이첸귀기업관리유한회사

피심판청구인(원 취소피심판청구인): 텐센트과학기술(선전)유한회사

심판청구인은 제1956795호 도안상표(아래 재심상표이라 함) 취소건에 대하여 상표국의 3년 불사용 취소 [2016]제Y010622호 결정에 불복하여 2017년 1월 20일에 본 위원회에 재심청구를 제출하였다. 본 위원회는 법에 따라 안건을 수리하고 <상표평심규칙> 제6조 규정에 따라 합의체를 결성하여 심사를 진행하였다. 현재 심사는 종결되었다.

내용 생략

피심판청구인이 제출한 증거는 재심상표가 재심기간내에 재심서비스항목을 진실 및 유효하게 상업적으로 사용하였다는 것을 입증할 수 있는 완전한 알리바이를 형성하지 못하였기 때문에 재심서비스항목에서의 재심상표에 대한 등록을 취소한다.

개정전의 <중화인민공화국상표법> 제44조 제4항, <중화인민공화국상표법> 제54조, 제55조 규정에 따라 본 위원회는 아래와 같이 결정한다.

재심서비스항목 즉 광고, 상업관리자문, 상업전문자문, 상업정보, 판매(타인을 대신하여), 회계 서비스

에서의 재심상표등록을 취소한다.

최근 텐센트과학기술(선전)유한회사의 제1956795호 펭귄도안 상표가 “연속 3년 불사용”으로 상표평심위원회로부터 취소 판정을 받았다. 텐센트회사의 해당 펭귄상표는 매우 높은 인지도를 구비하고 있어 연속 3년 불사용으로 취소판정을 받은 이 안건은 이목을 끌었다.

아래 취소받은 유형-제35류과 취소결정서에서 언급한 권리자가 제공한 사용증거 2가지 방면으로부터 평론을 진행할 것이며 상표를 진실 및 유효하게 상업적으로 사용한다는 의미와 광범위한 상표보호를 획득함과 동시에 연속 3년 불사용 취소의 리스크를 방지하는 방법에 대하여 설명하도록 한다.

안건의 대표성:

등록상표의 효력을 유지하는 핵심요소는 사용이며, 저명상표도 예외는 아니다.

상표가 취소된 원인에 대한 사고:

일반 소비자가 텐센트회사 서비스 내용의 성질 및 특징에 대한 이해, 상품과 서비스분류중 제35류 서비스의 특징 및 권리자가 제공한 사용증거에 대한 상표평심위원회의 심사의견을 결합하여 보면 펭귄도안이 제35류 서비스에서 불사용으로 인하여 취소받은 것은 합리성을 구비함을 알수 있다.

텐센트회사의 서비스와 제35류에 포함된 서비스는 연관성을 구비하지만 해당 유형 서비스가 요구하는 속성과 특징을 완전히 구비하는 것은 아니다.

<유사상품과 서비스 구분표>에서 제35류 서비스에 대하여 총체적으로 “광고, 상업경영, 상업관리, 사무처리”라고 서술하였으며 구체적 주석은 아래와 같다.

제35류는 주로 개인 또는 조직이 제공한 서비스를 포함하며 주요목적은 아래와 같다.

1. 상업기업의 경영 또는 관리에 도움을 주는것,
2. 공상기업의 업무활동 또는 비즈니스 인텔리전스의 관리에 도움을 주는것,
3. 광고부서가 각 상품 또는 서비스에 대하여 서비스를 제공하는것, 즉 여러가지 전달방식을 통하여 대중들에게 홍보하는것.

특히 본 유형은 아래 내용을 포함한다.

- 각 상품(수송 제외)을 분류하여 고객으로 하여금 편이하게 열람하고 구매할 수 있도록 한다. 이러한 서비스는 소매상점, 도매상점, 무인판매대, 통신판매 리스트 또는 전자매체(예를 들어 웹사이트 또는

홈쇼핑 방송)를 통하여 제공할 수 있다.

- 등록, 초록, 창작, 편집 또는 서면통신 및 기록 체계화, 수학편집 또는 자료통계에 관련한 서비스.
- 광고업체의 서비스 및 설명서 또는 샘플을 직접적으로 또는 우편으로 배포하는 서비스. 본 유형은 기타 서비스에 대한 광고(예를 들어 은행대출 또는 라디오광고)와 관련될 수 있다.

널리 알려진바와 같이 텐센트회사의 주요제품(예를 들어 위챗, QQ 등)은 대중들에게 통신교류 플랫폼을 제공하는 것이다. 인터넷 경제가 고도로 발달한 시장 배경하에 상기 플랫폼은 대중들이 상업경영 관리 직능을 실현하는 과정에서 중요한 작용을 발휘하고 있다. 때문에 텐센트회사의 서비스내용과 제35류 서비스 사이에 연관성이 있다는 것을 부정할 수 없다. 하지만 상기 서비스는 단지 상업경영과 관리 직능을 실현하는 일종의 수단 또는 방식으로써 텐센트회사가 직접적으로 타인의 상업경영 또는 관리에 참여하여 실질적인 상업보조를 제공하였다고 취급하기에는 부족하다. 때문에 상기 서비스가 제35류 서비스가 구비하여야 할 속성과 특징을 완전히 구비하였는지 여부에 대하여서는 검토해 보아야 한다.

지정서비스 내용 선택의 결함은 권리자가 사용증거를 제공하는데 어려움을 가져왔다.

피취소상표는 제1956795호 펭귄도안 상표이며, 해당 상표가 지정한 구체적인 서비스내용은 아래와 같다.

- 1.광고, 2.상업관리자문, 3.상업전문자문, 4.상업정보, 5.판매(타인을 대신하여), 6.직업소개소, 7.컴퓨터 서류관리, 8.컴퓨터 데이터베이스 정보 체계화, 9.컴퓨터 입력 서비스, 10.회계

피취소상표의 지정서비스 내용은 제35류의 대부분 유사군을 포함하였다. 이는 해당 유형에서 될수록 광범위한 보호를 획득하려는 출원인의 목적을 알 수 있다.

하지만 상기 구체적인 서비스항목 중의 회계, 상업관리자문서비스, 상업전문자문 등은 대중들 기억속의 텐센트회사의 서비스와는 현저한 차이가 있으며 선정을 시작하여서부터 권리자가 사용증거를 수집 및 제공하는데 일정한 정도의 어려움과 장애를 가져왔다.

또한, 피취소상표가 지정한 서비스 이외에 제35류 표준 서비스중에 동일한 보호범위를 형성할 수 있는 권리자 업무와 더욱 접근하는 기타 서비스가 있지만 권리자는 지정하지 않았다. 예를 들어, 웹사이트를 통하여 상업정보를 제공, 통신매체에서 광고시간을 임대, 타인을 대신하여 전기통신 서비스를 예약하는 등 서비스가 있다. 만약 권리자가 서비스항목의 선택에 있어서 더욱 신중하였다면 최소한 일부

분 서비스의 취소는 방지할 수 있었다.

증거의 형식내용이 불충분하다:

상기 내용과 같이 권리자의 핵심 서비스내용이 제35류 서비스의 요구에 적합하지 않더라도 사정된 서비스항목에서 전부 취소된 결과는 뜻밖이었다. 권리자는 최소한 “광고, 상업정보, 판매(타인을 대신하여)”등 서비스항목에 대하여 상표등록을 유지할 가능성이 있다. 취소된 상표가 지정서비스에서 “전부 취소”된 원인은 권리자가 제공한 증거에 문제가 발생한 것으로 예측한다.

상표평심위원회의 취소결정으로부터 권리자가 제공한 사용증거에는 아래와 같은 문제가 존재할 가능성이 있다.

재심상표를 드러내지 못함,

증거는 일방적인 자체제작 증거,

증거형식이 임의성이 강하고 간접적인 증거가 결핍하며 증명력이 약하다.

상표 불사용 취소에서 취소된 상표는 사용증거에 나타나야 한다. 취소된 상표는 펙킨도안은 모두에게 익숙하지만 메신저로 사용하는 QQ앱 이외에는 사용이 적으며 권리자가 광범위하게 사용하지 않는 상업경영관리 서비스에는 더욱 적게 사용되고 있다. 또한 상업관례에 따라, 통상 홍보자료 이외에 상업활동에서의 계약서, 수표, 영수증 등은 거의 문자방식으로 상표에 대하여 서술하고 있으며 상표도안을 직접적으로 첨부하는 경우는 드물다.

때문에 출원인이 사용증거를 수집하고 준비하는 과정에 겪은 어려움을 공감할 수 있지만 지나친 일방적인 자체제작 증거, 계약서/영수증 등 간접적인 증거의 결핍, 증거형식이 임의적이고 연관성이 결핍한 것은 아쉬울 수 밖에 없다. 상기 결함은 서비스상표 사용증거 제출에 있어서 공통적으로 존재하는 문제이지만 사용증거의 수집과 편성이 더욱 면밀하였다면 일부분 서비스에서의 등록은 유지될 가능성이 있다.

펙킨도안 상표의 취소에 의하여 발생할 수 있는 결과:

저명상표인 펙킨도안 상표가 이렇게 취소되었다 하더라도 권리자는 지나치게 걱정할 필요는 없다.

우선, 상표평심위원회의 취소결정은 최종결정이 아니며, 상표권리자는 법에 따라 지식재산권법원에 행정소송을 제기할 수 있다.

둘째, 취소결정이 효력을 발생한다 하더라도 권리자는 여전히 펑귄도안 상표를 사용할 수 있다. 상표법 규정에 따라 우리 나라 상표등록은 자진등록원칙을 적용하고 있다. 일부 상품에 대하여 상표강제등록을 적용하는 이외에 제35류의 기타 상품과 서비스의 미등록상표에 대하여서도 마찬가지로 사용할 수 있다.

또한 펑귄도안 상표가 제35류 서비스에서의 등록이 취소된 후 해당 도안은 여전히 상표법의 보호를 받을 수 있다.

상표평심위원회가 취소결정에서 논술한 바와 같이, 텐센트 펑귄도안 상표는 2006년에 이미 법원으로 부터 관련 대중들이 인지하는 정도에 도달하였다고 인정받았다. 또한, 상표국도 2009년에 해당 상표가 제38류의 정보전달, 컴퓨터 단말기 통신, 전세계 컴퓨터 네트워크와의 전기통신 연결을 제공하는 서비스에서의 QQ상표는 이미 관련 대중들이 인지하는 정도에 도달하였다고 인정하였다. 때문에 최소한 제 38류 서비스에서 텐센트 펑귄상표는 저명상표에 도달하였다.

일반인의 일상생활과 밀접한 관계가 있는 서비스에서의 저명상표로써 텐센트 펑귄도안 상표에 대한 보호를 대중의 일상생활과 밀접한 관계가 있는 제35류 상업경영관리 등 서비스에도 적용하는 것은 충분한 필요성과 합리성을 가진다. 그러므로 제35류의 상표전용권을 상실하더라도 텐센트회사는 여전히 상표법 제13조 등 관련 규정에 따라 타인이 동일 또는 유사 상표를 등록하거나 사용하는 것을 금지할 수 있다.

이와 동시에, 해당 상표가 취소된 후 권리자는 제35류에서 펑귄도안 또는 해당 도안을 포함한 상표 표장에 대하여 다시 등록출원을 제출하는 등 기타 구제방법을 사용할 수 있다.

총평:

제35류는 상표분류에서 매우 중요한 유형이다. 거의 모든 상업경영기업은 운영과정에서 해당 유형의 서비스와 직접 또는 간접적으로 연관이 발생하게 된다. 텐센트회사는 중국 인터넷 부가가치 서비스 제공업체의 선두주자로서 경영하는 업무는 필연코 제35류 서비스와 연관성이 있다. 권리자가 아직 규정에 부합되는 사용증거를 제공하지 않았더라도 해당 상표가 실제로 사용하지 않았거나 실제로 사용할 의도를 구비하지 않았다고 인정하기에는 불충분하다.

상표 불사용 취소제도의 목적은 방치해 놓은 상표를 정리하고 권리자의 상표사용을 감독하는 것이며 상표권리자에게 벌칙을 주는 것이 아니고 타인이 시장경쟁에서 이용할 수 있는 일종의 수단으로 되어서는 더욱 안된다. 상표 불사용 취소에 대한 심사가 사실에 중점을 두고 증거에 의거하는 전제하에 이미 생성된 시장질서, 상표질서에 대하여서도 충분히 존중하고 고려하여야 한다.

만약 텐센트 기업 도안 상표가 제35류에서 취소되었을 경우, 상표소유자는 다시 등록출원을 제출하거나 저명상표보호 등 수단을 통하여 권리를 유지할 수 있지만 유지비용은 증가되고 효력은 감소될 것이다. 이는 타인이 동일한 시장에서 유사상표를 사용하여 소비자에게 혼동을 줄 수 있다. 이러한 상황은 상표법의 입법취지와 불사용취소 제도의 설립취지와 모순된다.

산유 상표변리사 Zhiling Liu

최고인민법원에서는 재심을 통하여 마쿠쉬청구항 수정표준을 명확히 하였고 이는 화학특허권에 중대한 영향을 줄 것으로 예상

2017년 4월 1일에 시행한 신특허심사안내 제4부분 제3장 4.6.2절에서는 “청구항 수정의 구체적인 방식은 통상 청구항 삭제, 기술방안 삭제, 청구항에 대한 한정, 명백한 잘못에 대한 정정에 한하며”, “기술방안의 삭제는 동일한 청구항에서 병렬된 2종류 이상의 기술방안 중 한개 또는 한개 이상을 삭제하는 것을 말한다.”라고 규정하였지만 어떠한 경우가 상기 규정에 해당하는지에 대하여서는 구체적으로 설명하지 않았다. 이는 화학분야에서 마쿠쉬청구항의 수정 문제에 관련하여 논란을 불러일으켰다.

특허법에서는 마쿠쉬청구항을 “한개항의 청구항에 여러개의 선택가능한 요소를 병렬하여 한정하는 것”이라고 정의를 내렸다. 화학분야에서 통상 동족체, 동족원자, 이성질체 등을 같은 유형으로 분류할 수 있으며 같은 유형의 화합물은 통상 동일하거나 유사한 화학속성을 가진다. 예를 들어, 화합물 A(R-C1) 중 C1를 F로 대체할 경우 화합물 B(R-F)를 얻을 수 있고 대부분의 경우 화합물 A와 화합물 B는 유사한 구조 및 속성을 가진다. 만약 발명자가 화합물 A를 공개하였고 본 분야의 기술자가 공공연하게 화합물 B를 떠오릴 경우 발명자가 특허보호를 신청할 때 화합물 B도 해당 청구항 보호범위내에

포함시키는 것을 허락한다. 이것이 바로 마쿠쉬청구항의 유래이다. 간단히 말하면 화학분야에서 마쿠쉬청구항의 이러한 독특한 작성방식은 출원인이 화학통식을 이용하는 방식으로 대량의 유사한 구조와 성질을 구비한 구체적 화합물을 개괄함으로써 광범위한 보호범위를 획득할 수 있으며 마쿠쉬청구항이 중요한 지위에 있도록 하였다.

하지만 고도의 개괄적 서술과 광범위한 보호범위는 마쿠쉬청구항의 무효 가능성도 증가시켰다. 늘 무효심판절차를 직면하기 때문에 무효심판절차에서 특허권자가 마쿠쉬청구항 중의 선택가능한 요소들에 대하여 삭제식 수정을 진행할 수 있는지 여부에 대하여 이론계와 실무계에서는 논쟁이 있다. 일부 관점은 마쿠쉬청구항은 전반적 기술방안에 해당하고 선택가능한 요소를 모두 삭제하여야 하며 선택 삭제하여서는 안된다고 인정한다.(아래 전반적 기술방안 관점이라함) 또한 기타 일부 관점은 마쿠쉬청구항의 선택가능한 요소는 병렬된 기술방안에 해당하기 때문에 기술방안의 삭제방식을 적용할 수 있다고 인정한다. 즉, 동일한 청구항의 병렬된 두개 이상의 선택가능한 요소중 한개 또는 한개 이상을 삭제할 수 있다.(아래 병렬 기술방안 관점이라함)

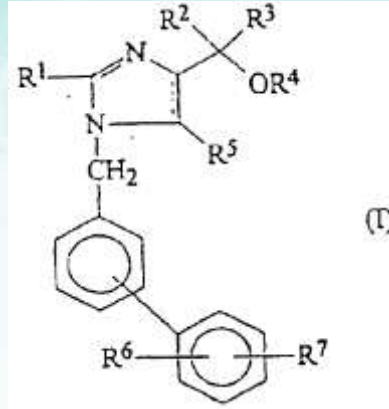
실무중에서 특허재심위원회와 1심법원(북경시제1중급인민법원과 북경지식재산권법원을 포함하며 현재 특허재심과 무효행정소송은 모두 북경지식재산권 법원에서 관할 하는 것으로 수정하였다.)은 “전반적 기술방안” 관점을 지지하는 경향이며, 북경시고급인민법원은 “병렬 기술방안” 관점을 지지하는 경향이다. 무효심판 및 후속 행정구제 절차에서 재판기관의 관점상의 충돌과 논쟁이 크기 때문에 다수 안건의 심사결과가 여러차례 반복되었다. 이는 무형중에 당사자의 소송부담과 비용을 증가시켰다.

2017년 12월, 최고인민법원은 드디어 재심안건 “(2016) 최고법행재제41호”건에서 무효안건에서의 마쿠쉬청구항에 대한 수정표준을 명확히 함으로써 10여년간의 논쟁을 매듭지었다. 이는 각 재판기관의 관점의 불일치로 인하여 안건이 오랜 시간이 걸리는 사법절차의 중대한 난제를 해결하였다.

해당 재심안건은 최고인민법원에서 재판을 진행하여 여러차례의 논의와 조사연구를 거쳐 3년만에 최종판결을 내렸다. 아래 역사적 의의를 가지는 중요한 이 안건에 대하여 토론하도록 한다.

(2016) 최고법행재제41호 판결은 제일삼공주식회사의 발명명칭이 “고혈압증을 치료 또는 예방하는 의약조성물의 제조방법”인 특허번호 97126347.7건의 발명특허와 관련된다. 해당 특허의 등록공고에 기재한 청구항은 아래와 같다.

1. 일종의 고혈압증을 치료 또는 예방하는 의약조성물을 제조하는 방법이며 해당 방법은 항고혈압제와 약물에서 받아들일수 있는 매체 또는 시너와 혼합하는 것을 포함한다. 그 중 항고혈압제는 적어도 한개는 아래와 같은 식(I)의 화합물 또는 약용 염 또는 에스테르(ester)이다.



그 중 R1는 1개~6개의 탄소원자를 구비하는 알킬기(alkyl group)를 대표, R2과 R3은 동일하거나 상이하지만 각각 1개~6개의 탄소원자를 구비하는 알킬기(alkyl group)를 대표, R4는 수소원자 또는 1개~6개의 탄소원자를 구비하는 알킬기(alkyl group)를 대표, R5는 카르복실기(carboxyl), 식COOR5a기 또는 -CONRB9R기를 대표한다. 그 중R8R9는 동일하거나 상이하며 각각 수소원자, 1개~6개의 탄소원자를 포함한 아직 대체되지 않은 알킬기(alkyl group), 1개~6개의 탄소원자를 포함한 이미 대체된 알킬기(alkyl group), 해당 알킬기(alkyl group)는 카르복실기(carboxyl)에 의해 대체되거나 해당 알킬기부분의 1개~6개 탄소원자를 포함한 알콕시카르보닐기(Alkoxy kareubonilgi)에 의해 대체되거나, 또는 R8과 R9가 모두 2개~6개 탄소원자를 포함한 이미 대체된 알킬렌(alkylene)을 대표하며 해당 알킬렌(alkylene)은 알킬기부분의 1개~6개 탄소원자를 포함한 알콕시카르보닐기(Alkoxy kareubonilgi)에 의해 대체된다. 그리고 R5a는 1개~6개의 탄소원자를 포함한 알킬기(alkyl group)를 대표하며, alkanoyloxyalkyl 그 중의 알카노일(alkanoyl)부분과 알킬기부분은 각각 1개~6개 탄소원자를 포함한다. alkoxy-carbonyloxyalkyl 그중의 alkoxy부분과 알킬기부분은 각각 1개~6개 탄소원자를 포함한다. (5-methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)methyl, 또는 2 - Benzo[c]furanones, R6은 수소원자를 대표하며 R7은 카르복실기(carboxyl) 또는 Tetrazole-5-yl를 대표한다.

무효과정에서 특허권자는 청구항 1의 "또는 약용으로 할 수 있는 염 또는 에스테르"중의 "또는 에스

테르"를 삭제하였고 청구항 1에서 R4에 대하여 내린 정의 "1개~6개의 탄소원자를 구비하는 알킬기"를 삭제하였으며, 청구항 1에서 R5에 대하여 내린 정의 중 카르복실기와 식COOR5a기 (그중 R5a는 (5-methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)메틸) 외의 기타 기술방안도 삭제하였다.

재심위원회는 청구항 1중의 "또는 에스테르"를 삭제하는 수정에 대하여 인정하였지만 기타 수정은 특허법시행세칙 제68조의 관련 규정에 부합되지 않는다고 인정하여 해당 수정본에 대하여 수리하지 않았다. 결국 특허권자는 오직 청구항 1중의 "또는 에스테르"만을 삭제할 것을 명확히 표시하여 재심위원회는 해당 서류에 기초하여 무효결정을 내렸다.

1심법원(북경시제1중급인민법원)은 상기 수정표준을 지지하였으며 제일삼공주식회사가 해당 마쿠쉬 청구항 중의 마쿠쉬요소에 대한 삭제는 병렬 기술방안에 대한 삭제와는 직접적으로 동일하지 않으며 특허법시행세칙 제68조의 관련규정에 부합되지 않는다고 인정하였다.

2심법원(북경시고급인민법원)은 해당 수정표준에 대하여 반대하였다. 마쿠쉬청구항은 한개항의 청구항에 여러개의 선택가능한 요소를 병렬하여 한정하는 것이기 때문에 마쿠쉬청구항이 화합물과 관련될 경우 이러한 화합물들은 병렬선택관계이며 매개의 화합물은 한개의 독립적인 기술방안이라고 인정하였다. 마쿠쉬청구항이 병렬 기술방안중의 특수유형에 해당된다고 인정하며 한개 또는 여러개의 변량을 삭제하는 것을 통하여 특허권 보호범위를 축소하였으며 이는 대중의 이익에 손해를 미치지 않았기 때문에 특허권자가 관련 선택항을 삭제하는 것을 허락하여야 한다고 주장하였다. 하지만 마쿠쉬청구항이 등록될 경우 해당 청구항이 포함한 화합물은 모구 합성되는 것은 아닌 것을 고려하여 수정한 청구항이 명세서에 기재하지 않은 구체적인 화합물이 아닌 범위내에서 수정을 허락하였다. 그렇지 않을 경우 마쿠쉬청구항의 선택발명이 존재하는 기초를 상실하게 된다.

이에 대하여 (2016) 최고법행재41호판결에서는 "화학발명의 특수성과 마쿠쉬청구항에 대하여 최초 작성시 특허출원인이 최대한도의 권리보호범위를 획득하기 위하여 모든 구조방식을 될수 있는 한 한개항의 청구항에 기재할 가능성이 있는 것을 감안하여 무효단계에서 마쿠쉬청구항의 수정에 대하여 반드시 엄격하게 한정하여야 한다. 마쿠쉬청구항에 대하여 수정을 허락하는 원칙은 수정으로 하여 새로운 성능과 작용을 가지는 한개 종류 또는 한개의 화합물을 생기게 해서는 안되며 이와 동시에 개별안건의 요소도 충분히 고려하여야 한다.

만약 특허출원인 또는 특허권자가 임의의 변량 또는 임의의 선택항을 삭제하는 것을 허락할 경우, 해당 삭제내용이 청구항 보호범위를 축소하고 대중의 이익에 손해를 미치지 않더라도 이로 인하여 새로운 권리 보호범위를 발생할지 여부에 대하여 불확정성이 존재하기 때문에 대중도 안정적인 결과를 기대할 수 없을 뿐만 아니라 특허권 확립제도의 안정에도 불리하다."

최고인민법원의 상기 판결을 통하여, 통상 무효과정에서는 마쿠쉬청구항 중의 한개 또는 여러개의 변량을 삭제하는 것을 허락하지 않는다는 것을 명확히 하였다. 물론 이론방면에서의 토론과 논쟁은 사법판결에 의하여 멈추지 않을 것이지만 해당 판결은 사법심판표준의 통일에 대하여 중요한 의의가 있으며 출원인/특허권자도 법률행위에 대하여 비교적 안정적인 결과를 기대할수 있게 되었다.

또한 무효과정에서 수정을 허락하지 않는 원칙은 마쿠쉬청구항의 작성에 대하여 더욱 높은 요구를 제출하게 될 것이다. 마쿠쉬청구항이 화학분야, 특히 의약분야에서 비교적 보편적이기 때문에 특허변리사는 더욱 중요시하여야 한다.

작성에 대한 제안

마쿠쉬청구항에 대하여 작성할 경우, 아래 내용에 유의하여야 한다.

1. 종속 청구항을 충분히 이용하여 여러층의 보호범위를 작성하여야 한다. 무효절차에서 독립 청구항에 대하여 수정을 진행할 수 없을 경우 종속 청구항을 이용하여 다중의 방어선을 구축할 수 있다.
2. 명세서에서 기재한 구체적 화합물을 종속 청구항으로 작성할 수 있다. 이럴 경우 수정을 진행할 수 없는 마쿠쉬청구항이 무효되더라도 구체적 화합물은 여전히 보호받을 수 있다. 가능하다면 명세서에 될수록 많은 구체적 화합물과 실험데이터를 기재하여 더욱 큰 보호범위를 뒷받침할 수 있으며 출원인이 진정으로 보호하려는 구체적 화합물도 공개하지 않을 수 있다.

산유 파트너/베데랑 특허변리사 Dongcheng PANG