

반용병 사무관
특허청 심사3국
유기화학심사담당관실

알기쉬운 특허청구범위 작성법

1. 서론

특허제도라 함은 발명이라고 하는 지금까지 세상에 존재하지 않았던 새롭고, 유용한 기술을 사회에 제공함으로써 인간사회의 기술적 자산을 증가시켜 생활을 보다 풍부하게 한 사람에 대하여 그 기술내용을 개시하여, 타인이 이용할 수 있는 기회를 부여한 대가로서 일정한 제한, 예를 들면 기간적 제한이나 내용적 제한 등과 함께 업으로서 그 발명을 실시함에 있어 독점배타적 권리를 부여하고, 발명을 장려하여 산업발달에 기여하고자 하는 것이다.

여기서 언급하고 있는 독점배타적인 특허권은 사회에 대하여 지금까지 없었던 새로운 기술적 자산을 제공한 자에게 보상하고 장려하는 것이기 때문에 그 권리의 내용은 발명자가 개시하여 공중이 이용 가능하게 된 기술적 범위내에 그쳐야 한다. 그러나 이 범위에 대하여 발명자는 넓게 가질려고 하는 속성이 있고 일반 공중은 이에 대해 제한을 받기 때문에 청구범위 해석을 통해 그 한계를 보다 좁혀 보고자 하는 차이가 있을 뿐이다. 아무튼 권리범위에 대한 경계선을 구분하는 직업에서 우선적으로 중요한 것은 자신의 발명의 기술적 사상을 글로써 표현하는 특허청구범위 작성에 있다.

그러나 많은 일반공중들은 발명에 대한 전문적인 기술에 관심이 있을 뿐, 이것을 권리화하는 데에 있어서 특히 명세서 작성에 등한시하는 경향이 있으며 또 다른 한편으로는 발명을 특정하는 청구범위 기재방법에 있어서 어려움을 호소하는 경우가 종종 있다. 따라서 필자는 특허청구범위 작성의 중요성을 강조함과 동시에 일반인들이 이해하기 쉬운 사례를 통하여 특허청구범위 작성법을 소개하고자 한다.

2. 본론

명세서를 작성함에 있어서 해당기술에 대한 이해도 있어야 하지만 글로써 이를 표현하는 작업은 더 힘든 일이라고 볼 수 있다. 왜냐하면 발명자가 쓴 내용을 객관적으로 제3자가 이해함에 있어서, 같은 영역의 권리범위라고 인정할 경우는 거의 없다고 보기 때문이다. 서로의 입장차이도 있고 기술내용을 글로써 표현함에 언어

가 충족시키지 못하기 때문이다. 그렇다고 이 세상에 존재하지도 않았던 새로운 제품을 일반공중에게 소개함에 있어서 일일이 불건을 보여줄 수도 없는 것이 아닌가? 그래서 대부분의 사람들이 어떻게 기재하는 것이 가장 바람직한 것일까에 대한 많은 고민을 하고 있는 실정이다.

(1) 특허청구범위의 의미

발명자 자신은 자기의 발명이 매우 뛰어난 것으로 믿고 있다고 할지라도 출원된 발명이 모두 특허가 되는 것은 결코 아니다. 그 발명이 특허될 수 있는 충분한 자격, 즉 특허요건을 갖추고 있다고 객관적으로 인정될 수 있을 때 비로소 특허 받을 수 있게 되는 것이다. 이 특허요건은 각국의 특허제도에 대한 인식이나 산업정책, 공익상의 문제 등 여러 요인에 의해 각국마다 다를 수 있으나, 세계 각국의 특허심사에 있어서 공통적으로 고려되고 있는 기본적인 특허요건으로서는 신규성, 진보성, 산업상 이용가능성이 있는데, 이들을 통칭하여 특허의 3요소라고 한다. 그리고 특허명세서(또는 특허청구범위)를 작성할 때에는 이들 특허요건의 의미를 충분히 파악하고 출원하는 발명이 이 특허요건을 갖추고 있다는 것을 명확히 알 수 있도록 기재하여야 한다.

특허청구범위는 출원인이 특허권으로서 권리를 확보하고자 요망하는 범위라고 말할 수 있는데, 이는 출원발명이 특허된 경우에 특허권의 내용은 특허청구범위에 기재된 사항에 기초하여 정해지기 때문이다.

그리고 앞서 설명한 바와 같이 특허제도는 발명이라고 하는 이제까지 세상에 존재하지 않았던 새롭고 유용한 기술을 사회에 제공한 자에게 발명을 장려하고 보상하는 것으로서 굳이 공중의 기술적 자산의 자유스런 이용을 제한하고, 출원인에게 독점배타적 권리를 부여하는 것이기 때문에 특허청구범위는 당연히 출원명세서 중에 당업자가 실제로 이용가능한 정도로 개시되어 있는 발명의 범위로 한정되는 것이다.

(2) 사례를 통한 특허청구범위 작성법

특허청구범위에는 명세서에 기재된 사항 중 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항만을 1 또는 2이상의 항으로 명확하고 간결하게 기재하여야 한다고 특허법에 명시되어 있다. 이 경우 청구범위에는 다수의 독립항과 다수의 종속항으로 기재할 수 있으며, 이 종속항은 타 청구항을 한정하거나 부가하여 구체화될 수 있는 사항을 기재하여야 한다. 또한 발명의 보호범위적 기능과 발명의 구성요건적 기능을 수행할 수 있도록 발명의 상세한 설명에 기재된 발명범위보다 넓지 않게 보호를 요구하는 사항은 빠짐없이 기재할 필요가 있음을 주지하고 그 기재방법에 주의를 요하여야 한다.

이번 사례를 통해 통상적인 청구범위 기재방법을 이해하고 그 기재가 잘못된 경우에 발명자의 의도와는 다르게 청구범위가 해석되어 버리는 점에 대해서 중점을 두어 설명하고자 한다.

〈사례1〉

가장 많이 접하는 사례로서 포크에 대한 내용이다. 이는 박대진의 “특허청구범위의 작성과 회피설계”라는 책에서 소개되고 있는 것으로 쟁반에 놓여 있는 고기 조각을 손에 기름을 묻히지 않고 입으로 가져갈 수 있는 먹기 위한 도구 즉 “포크”에 대한 특허청구범위를 작성하는 것이다.

다음은 포크를 청구함에 있어 a), b), c), d), e)를 필수구성요소로 기재하고 있고 각 구성요소간의 유기적인 결합관계를 명확하게 기재하여야함을 설명하고 있다.

제1항. 쟁반에 놓여진 고기조각을 입으로 옮길수 있도록 손으로 잡을 수 있는 먹기위한 도구에 있어서,

- a) 다수의 길고 평행인바,
- b) 상기 평행바에서 연장되는 사각형판의 중심부
- c) 폭이 좁은 사각형판으로 형성되며, 그 일단이 상기 중심부에 연장되는 긴 손잡이부
- d) 상기 평행바, 중심부 및 긴 손잡이부가 동일평면상에 놓이며
- e) 평행바와 긴 손잡이부가 중심부의 타측에서 연장되는 것

여기서 주의해야 할점은 평행바와 긴 손잡이부 사이에 상호관계를 나타내는 e) 구성요소에 관한 것인데, 이 요소를 부가하지 않는 형태의 청구항을 기재한다면 원하고자하는 모양과는 다른 엉뚱한 형태의 포크를 청구할 수 있게 됨을 알아야 할 것이다.

〈사례2〉

이 사례는 필자가 특허청구범위 작성방법을 일반인들에게 보다 쉽게 이해할 수 있도록 강의한 내용중에 하나이다. 일반인들에게 기계나 화학분야에 대한 전문적인 발명사례를 들다보면 공감을 하지 못하는 경우가 대부분이었다. 그래서 쉬운 내용으로 발명의 명칭이 “나의 이상형”이라는 주제는 택하게 되었는데, 좀 비약적인 면이 없지 않지만 특허청구범위의 의미와 작성방법에 대한 이해에는 많은 도움을 줄 수 있었다.

일반적으로 “나의 이상형”을 제3자에게 설명하기 위해서는 보통 000연예인을 예를 들면서 자기 의사를 표현한다. 이것을 특허청구범위형식에 따라 적어보면 다음과 같다. 참고로 여기에 적는 내용은 정답이라고 할 수는 없겠지만 한가지 예

로 이해해주었으면 한다.

예를 들어, 나의 이상형이 그림1의 “맥라이언”이라면 다음과 같이 적을 수 있다.



(그림 1) 맥라이언

즉 나의 이상형은 “제1항, 맥라이언(MEG RYAN)과 같은 얼굴을 가진 여자”라고 할 수도 있겠지만, 이는 너무 주관적이면서 총괄적인 표현이므로 이 보다는 좀 더 구체적이고 기술적이면서 구성적 요소로 표현한 독립항 제1항을 다시 적어보면,

여기에는 얼굴에 포함될 수 있는 5개의 필수구성요소가 기재되어 있으며, 따라서 막연히 “맥라이언”이라고 하는 것보다 더 구체적이고 특정되어져 있다고 볼

11항. 지구에서 가장 아름답고 섹시한 얼굴모양에 있어서, (a)두개의 눈 (b)코 (c)입 (d)두개의 귀 (e)머리털로 구성됨을 특징으로 하는 여자의 얼굴.

수 있다. 따라서 이렇게 기재하는 것이 서로의 취향이 다른 사람이나 “맥라이언”을 전혀 모르는 사람에게 보다 객관적으로 이해될 수 있는 기재방법이 된다.

그리고 독립항 제1항을 부가하거나 한정하는 종속항의 청구범위를 적어보면(특허법 제42조제5항 및 동법시행령 제5조제1항),

12항. 제1항에 있어서, 머리털은 금발임을 특징으로 하는 여자의 얼굴.

13항. 제1항에 있어서, 머리털에 노란색 머리핀이 부착되어 있음을 특징으로 하는 여자의 얼굴.

그러나, 이 정도의 청구범위 기재로는 만족할 수가 없다. 왜냐하면 자신의 이상형인 “맥라이언”의 얼굴을 상대방에게 전달 표현하기에는 제1항, 제2항, 제3항만으로는 좀 부족한 감이 없지 않다. 맥라이언이 가지고 있는 외면적인 미모를 완벽하게 전달하기 위해서는 그녀의 눈의 세부적인 모양이나 코의 높낮이, 나아가서는 입술의 모양등에 대한 좀 더 세부적인 설명이 보충될 수 있는 기재를 추가하면 되리라고 생각된다.

또한 이러한 세부적인 기재이외에 더 중요한 사항이 있다. 즉 구성적 요소들간의 상호결합관계가 유기적 혹은 논리적으로 이루어져야 한다는 것이다. 복수의 구성요소가 상호 아무런 작용을 하지 않는 것이 결합되어 있다든지 하는 것은 소위 유기적인 결합으로 볼 수 없고, 또한 육지와 섬처럼 하나 또는 복수개의 구성요소가 결합되지 않고 떨어져서 구성요소가 나열식으로 기재된 경우도 역시 유기적이거나 논리적인 결합이 아니다. 다시 말하면 유기적 결합이라는 것은 결합되는

특허 탐구

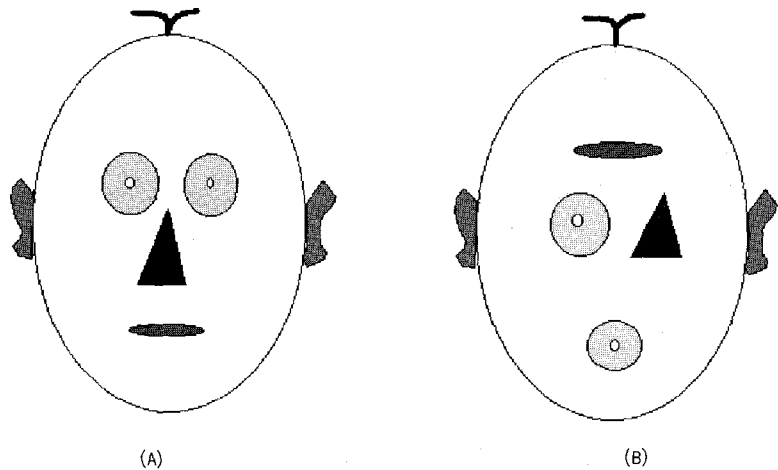
구성요소간에 상호 작용이 있는 소위 특허성 있는 결합을 의미하므로 매우 중요하다.

틀린예의 잉크병은 단순히 폐쇄부, 보조용기, 볼밸브, 덮개라는 구성요소를 나열만 하고 있을 뿐, 그들간의 상호결합관계가 없으므로 각각의 요소들이 어떤 식으로 형성되어 작용되는 것인지 이것만으로는 전혀 알 수가 없기 때문에 바람직하지 못한 청구범위 기재방법이 되는 것이다.

(틀린 예) 폐쇄부, 보조용기, 볼밸브, 덮개로 이루어진 보조용기가 부착된 잉크병

(바른 예) 병의 상부에 폐쇄부와 이 폐쇄부보다 약간 큰 보조용기를 일체로 형성하고 상기 폐쇄부에 볼밸브를 유동적으로 장치하고 덮개를 씌운 보조용기가 부착된 잉크병

이러한 유기적 결합관계가 없다면, 발명을 특정하였다고 할 수가 없는데 마찬가지로 위에서 예를 들고 있는 “나의 이상형”을 가지고 설명하면 다음과 같다. 독립항 제1항은 (a)(b)(c)(d)(e)라는 구성요소들을 단순히 나열식으로 기재하고 있고 각각의 유기적인 관계에 대한 설명이 없는 기재라고 판단되는 바, 따라서 이러한 청구기재만으로는 그림2에 보여지는 나의 이상형(A),(B)모두가 해당된다. 즉 제1항에 기재된 내용으로만 보면 그림2의 (A),(B) 모두를 만족시키게 되고, 본인이 원하는 자기의 이상형(A)와는 거리가 먼 (B)도 청구되고 있다고 보면 된다.



(그림 2) 각 구성요소간의 유기적 결합관계 유무

따라서 구성요소간의 상호결합관계, 구체적으로는 얼굴에서의 각각의 위치등을 아래의 제4항 내지 제6항과 같이 명확하게 표현 기재하여야 만이 본인이 진정 원

하는 나의 이상형 (A)를 설명할 수 있는 것이다.

제4항. 제1항에 있어서, 눈과 눈사이의 거리는 5cm인 것을 특징으로 하는 여자의 얼굴

제5항. 제1항에 있어서, 코는 정가운데 위치함을 특징으로 하는 여자의 얼굴

제6항. 제1항에 있어서, 입은 코밑에 위치함을 특징으로 하는 여자의 얼굴.

3. 결 론

아무리 훌륭한 발명이라고 하여도 그 내용이 명세서 중에서 적절히 표현되지 않는다면 제3자는 이것을 정확히 평가할 수 없게 된다. 그 결과 심사시에는 심사관이 발명의 가치를 알 수 없어 특허요건을 결여한 발명으로 오인하여 거절하는 수도 있을 것이다. 따라서 출원인으로서 가장 중요한 문제는 자신의 발명을 가능한 제3자(1차적으로 심사관)로부터 높은 평가를 받을 수 있도록 명세서를 어떻게 작성할 것인가 하는 점이다. 그래서 특허청구범위의 중요성이 강조되는 것이며, 발명자들은 발명을 완성함에도 최선을 다하여야 하겠지만 청구범위 작성에도 매우 신중을 기하여야 한다.

특허청구범위 기재방법에 있어 발명을 특정하기 위한 필수구성요소와 그것들간의 상호 유기적인 결합관계에 대한 의미는 이번 사례를 통해 그 중요성을 재차 확인할 수 있었다. 아무튼 자신의 고귀한 발명을 출원명세서를 통해 적절히 기재함으로써 확실한 독점배타적인 권리를 보상받기를 바라며 이 글을 마치고자 한다.

참고문헌

- (1) 송영식의, 지적소유권법(제7전정판) 상편, 육법사, 2001
- (2) 배용철, 새천년 특허법 논술, 한빛지적소유권센터, 2000
- (3) 특허청, 심사지침서
- (4) 박대진, 특허청구범위의 작성과 회피설계, 한빛지적소유권센터, 1997
- (5) 한국발명진흥회, 지식재산권제도 개론, 2001

발특2002/6