



집سن형 청구항으로 작성되어진

특허청구범위의 권리해석에 관한 연구



» 조사분석1팀 과장 이 경 환

1. 서론

집سن형 청구항¹⁾은 공지의 물건, 방법 또는 조성물 등으로부터 개량된 부분을 청구하는 경우, 공지기술과 본원 발명을 명확하게 구분하고 나아가 공지기술로부터 개량되거나 신규항 구성요소를 부각시키고자 할 때 사용되는 형식의 청구항이라고 알려져 있다. 통상 ‘~에 있어서’를 앞뒤로 하여 앞에 배치된 문장부분을 전제부라 하고, 뒤에 배치되는 문장부분을 특징부라고 한다.

2005년 등록특허를 기준으로 청구항의 작성 실태를 개략적으로 조사해보면 전체등록특허건수 105,653건 중에서 10,278건이 집سن형 청구항으로 작성된 것으로 조사되어진다. 전체 특허청구범위 중에서 집سن형 청구항의 비중이 9.7% 정도된다.²⁾

기계분야로 대표되는 국제특허분류 F섹션의 경우에는 전체등록특허건수 9,752건 중에서 1,196건이 집سن형 청구항으로 작성되어 기계분야에서 집سن형 청구항이 좀 더 많이 사용되는 것으로 조사되어진다. 기계분야에서는 약 12% 정도가 집سن형 청구항이다.³⁾

보고는 위와 같은 집سن형 청구항이 최근에 어떻게 해석되고 있는가를 우리나라 판례를 중심으로 고찰해 보고 집سن형 청구항의 특허법적 위치를 다시한번 자리매김해 보고자 한다.

2. 본론

특허법원 1999. 7. 1. 선고 98허4425 판결 및 대법원 2001. 12. 24. 선고 99후당2181 판결(이하, 형광등 안정

기 사건)은 특허무효심판에 관련된 것으로서 금반언의 원칙이 적용되고 청구항 1이 집سن형 청구항으로 보정되어 무효된 사례를 보여준다.

상기 사건의 대상건은 최초출원시에, 청구항 1은 격리판 사면돌출구성과 걸림돌 및 끼움공을 그 주요 구성으로 하고 있었고, 청구항 2는 열경화성용제로 함침하는 부분이 더 부가된 것이었다. 이건의 심사과정에서 특허청심사관은 일본공개실용 소55-147719(이하, 인용발명 1)와 일본공개실용 소56-172917(이하, 인용발명 2)를 참증으로 거절이유를 통지하였다.

인용문헌 1과 인용문헌 2를 면밀히 검토하여 보면 대상건과 그 기술 카테고리는 유사하지만, 기술을 이루고 있는 필수구성요건은 달랐고, 사면돌출구성부분과 걸림돌기 및 끼움공관련 부분만 출원건과 매우 유사한 기술이었다.

그럼에도 불구하고, 피고는 거절이유통지에 대한 의견서에서 “사면돌출부 구성은 종래의 기술이다”라는 ‘내용’을 제시하였고, 보정서에서는 청구항 1을 집سن형으로 작성하고 그 전제부에 사면돌출구성을 배치함으로써 “사면돌출부 구성은 종래기술이다”라는 ‘형식’을 갖추었다.

거절이유답변에서, 등록청구항과 인용참증과의 권리범위가 명확하게 차이나게 하기 위하여 청구항 1을 집سن형 청구항으로 보정하는 것이 통용되고 있기는 하다. 하지만, 위 사건의 피고는 자신의 청구항1의 무효를 방지하기 위하여 최초의 심사관의 거절이유에 첨부된 인용참증들을 면밀히 분석하고, 추가적인 선행기술조사를 통하여 당해 기술분야를 분석하여, 사면돌출구성 부분을 집سن형 청구항의 전제부로 작성하지 않아야 했다.

1) 집سن형 청구항은 1910년대에 미국의 자동차엔지니어인 집سن이 최초로 사용한 특허청구범위 형태로서, 미국특허출원건의 청구범위를 구별하기 위하여 사용되는 용어이다. 따라서, 문화적, 어학적인 차이로 인하여 우리나라에서 ‘~있어서’라는 표현을 사용한다고 모두 집سن형 청구항이라고 할 수는 없다.
 2) 한국특허정보원의 특허검색시스템 ‘지격루’에서 다음의 검색식을 이용하여 조사된 사항. 청구항에 ‘있어서’를 포함하는 건을 선택하되, 중축항에서 사용된 ‘있어서’는 제외시킨 검색식임. $\{(\text{not})\langle \text{항에}(\text{ne ar/2})\text{있어서}; 1 \text{예}(\text{ne ar/2})\text{있어서}; \text{항}(\text{ne ar/2})\text{에서}; \text{예}(\text{ne ar/2})\text{있어서})\} @ \text{CL}$
 3) 위의 검색식에 (F@C)를 AND 조합하여 조사된 사항. 국제특허분류를 F 섹션으로 한정시킨 검색식이 됨.

특허법원 2000. 9. 7. 선고 99허9755 판결 및 대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후2712 판결(이하, 안락의자 사건)은 권리범위확인심판에 관한 것으로서, 잽슨형 청구항으로 작성하여 균등론이 적용되지 아니한 사례를 보여준다.

이 판례는 균등침해의 해석에서 청구항에 균등물이 있음에도 불구하고, 이 균등물이 잽슨형 청구항의 전제부에 기술되어 있음을 이유로 고려대상에서 제외하였다. 즉, 잽슨형 청구항의 전제부에 기술되어 있는 구성요소로만 작동가능한 발명은 청구항에서 주장하는 권리에 포함되지 아니므로 (가)호 발명과 비교에서 배제하여 균등론 적용을 하지 않는다는 판례이다.

‘형광등 안정기 사건’ 처럼, 이 사안 역시 잽슨형 청구항의 전제부를 권리해석에서 배제한 결정적인 원인은 금반언의 원칙이었다.

거절이유의 극복을 위하여 수정된 것이 잽슨형 청구항이 아니었다면, 균등론을 적용하여 원고의 (가)호 발명이 자신의 특허청구범위 청구항 1의 권리범위에 속한다는 판결을 이끌어낼 수 있었다고 판단한다. 앞선 판례에서도 보았듯이 거절이유를 극복하기 위하여 잽슨형 청구항의 전제부로 끌어올려진 사항들은 진보성여부의 판단에서 제외되거나 권리범위확인 대상에서 제외되는 것이 일반적이라 하겠다.

‘안락의자 사건’의 등록특허는 전제부가 금반언의 원칙에 의하여 공지의 기술이고 특징부도 어느 정도 균등의 관계가 있는 인용문헌이 있어 특허심판원(2001. 7. 31. 선고 2000당585 판결)에 무효심판청구되었지만 무효되지 않았다.

이것을 해석해보면 전제부와 특징부가 유기적인 구성이 이루어져 있고 그 효과가 인정된다면, 특징부의 신규성을 부정할 수 있는 문헌으로 상기 등록특허가 무효가 될 수 없음을 알 수 있다.

특허법원 2004. 3. 19. 선고 2002허1089 판결 및 특허법원 2004. 2. 20. 선고 2003당2096 판결(이하, 고강력 합성수지끈 사건)은 각각 특허무효심판과 정정심판에 관한 것으로서, 잽슨형 청구항으로 작됐어야 하는 사례를 보여준다.

위 판결은 등록특허 248236이 특허심판원에서 2001. 12. 31. 무효되면서부터 시작되었다. 등록특허가 무효되자 등록특허의 권리자는 특허법원에 무효심판에 대하여

상소함과 동시에 청구범위 정정심판을 병행하여 진행하였다. 즉, 청구범위 정정심판에서 자신의 권리를 보다 구체화하고 명확화하여 등록특허 무효를 극복하려고 하였던 것으로 판단된다. 이를 위하여 선택한 방법이 등록특허청구범위를 잽슨형 청구항으로 바꾸는 것이었다.

최초보정을 통하여 등록특허의 권리자는 등록청구항에서 “~을 필름화시킨 상태에서 이를 6조각으로 가닥을 내고”를 삭제하고 그 대신 앞부분에 “여러 조각으로 가닥난 필름을 꼬아서 형성된 고강력 합성수지 끈에 있어서, 위 필름은...”의 잽슨형 청구항으로 정정하였다.

무효심판에서 제시되었던 선행문헌들을 면밀히 분석한 결과 기술의 분야를 “여러 조각으로 가닥난 필름을 꼬아서 형성된 고강력 합성수지 끈”으로 하는 것이 선행문헌들에 대비하여 등록특허 248236을 최대한 부각화하는 것으로 판단하였을 것이라 짐작한다.

하지만 이것은 권리를 확대하는 요지변경이라는 지적을 심판부로부터 받게 된다. 이에 “6조각으로 가닥난 필름을 꼬아서 형성된 고강력 합성수지 끈에 있어서...”라고 2차적인 보정을 시도하였으나 최초심판청구 취지에 어긋나는 요지변경이라 하여 심판부에 의하여 2차적인 보정은 받아들여지지 않았다.

만약, 최초의 정정심판심판청구서에서 “6조각으로 가닥난 필름을 꼬아서 형성된 고강력 합성수지 끈에 있어서...”라는 보정을 하였다면, 청구항의 정정이 인정되고, 등록권이 무효처리되지 않았을 가능성이 있다. 그러나 발명의 상세한 설명부분에서 6조각이라는 기술의 특수성이 많이 부각되어 기술되어 있지 않아, 역시 어려운 소송이 되었을 것으로 판단한다.

비록 잽슨방식의 전제부도 발명의 구성요소로 판단되기는 하지만, 종래기술의 한정이라는 의미도 있으므로, 보다 특징부를 강조하게 된다고 판단된다.

특허법원 2001. 6. 15. 선고 99허9267 판결은 무효심판(이하, 디지털 노래반주 시스템용 플래시카드 사건)에 관한 것으로서, 잽슨형 청구항의 전제부와 특징부가 단순 주합으로 무효된 판례를 보여준다.

이 사건은 앞서 언급되었던 ‘안락의자 사건’의 무효심판과 상반된 모습을 보여주고 있다. ‘안락의자 사건’의 무효심판은 전제부와 특징부의 유기적인 결합에 의하여, 비록, 전제부와 특징부에 관련된 선행문헌들이 다수 발견

되었음에도 불구하고 무효되지 않았음에 비하여 이 사건은 전제부와 특징부가 단순 주합으로 취부되어 무효가 된 사건이다. 기본적으로 잽슨형 청구항은 2부분으로 표시되기 때문에, 위의 사례처럼 단순주합으로 판명되기 가능성이 청구항보다 쉽다. 특히 전제부는 전제부대로 특징부는 특징부대로 독립적인 성격이 나타나도록 작성하는 경우에는 더욱 그러하다.

특허법원 2000.11. 16. 선고 2000허2460 판결(이하, 레이크보호장치 사건)은 실용등록무효심판에 관한 것으로서, 잽슨형 청구항의 전제부를 공지로 보지 아니한 판례를 보여준다.

즉, 잽슨형 청구항의 전제부에 작성되어 있는 기술이라고 하여 모두 공지의 기술로 이해하여서는 안됨을 보여주는 판례이다. 당 사건에도 전제부의 기술은 출원당시 공지의 상태의 것이 아니었고, 앞서 언급된 ‘형광등 안정기 사건’에서도 전제부의 기술은 공지의 상태가 아니었다. 판례에서 실시하고 있는 것처럼 잽슨형 청구항의 전제부는 명확한 증거가 있지 않은 경우에는 통상의 청구항에 나열되어 있는 구성요소처럼 다루어야 한다.

잽슨형 청구항의 전제부에는 종래의 기술이나 배경기술이 올 수도 있지만 특징부를 강조하기 위하여 전제부가 사용되기도 하고, 동일인에 의한 연속적인 출원이 있을 때에도 전제부가 사용되기도 하는 등 여러 가지의 가능성이 있다는 점을 간과해서는 안된다.

특허법원 2002. 9. 6. 선고 2002허1355 판결(이하, 가스미터기용 커버 사건)은 권리범위확인심판에 관한 것으로서, 잽슨형 청구항의 특징부만 (가)호 고안과 같을 때에 (가)호 고안은 등록특허의 권리를 침해하지 않음을 보여주는 판례이다.

앞서 소개되었던 ‘안락의자 사건’에서는 잽슨형 청구항의 전제부를 사용한 경우 권리침해에 해당되지 않았으나, 본 판례는 잽슨형 청구항의 특징부를 사용한 경우임에도 권리침해에 해당되지 않았다. 이와 같이 특징부의 기술을 사용함에도 권리침해에 해당하지 않는 것은 현존하는 특허의 대다수가 기존 기술의 조합임을 감안하였을 때 이해될 것이다. 이러한 측면으로 보았을 때, 잽슨형 청구항의 전제부와 특징부는 서로 동일한 지휘를 가지고 있음을 알 수 있다.

나고야 지방재판소 1999. 12. 22. 선고 평성7(와)4290 호 판결(이하, 편면플판지 하부로올러 사건)은 간접침해 사건에 관한 것으로서, 잽슨형 청구항의 전제부 구성이 간접침해를 구성한 사례를 보여준다.

재판부는 ‘제조된 해당 부분’을 ‘그 구성의 일부로 하여 제조된 물건’이, 해당 발명의 구성요건을 충족한 경우에는 위의 부분제조는 간접침해를 구성한 것이된다는 판결을 하였다. 위의 판결에서 ‘제조된 해당 부분’은 피고가 하부로올러를 제조한 것을 의미하고, ‘그 구성의 일부로 하여 제조된 물건’은 피고의 하부로올러를 이용하여 완성된 물건을 의미한다. 피고의 하부로올러로 완성된 물건이 원고의 특허청구범위의 권리를 충족시킨다는 판결이다.

잽슨형 청구항 전제부의 구성요소도 함부로 사용해서 안된다는 결론이 나온다. 물론, 전제부만으로 동작되는 물품을 판매하는 경우에는 침해가 성립되지 않을 것이다. 말 그대로 종래 공지기술의 사용이 되기 때문이다. 그러나 전제부와 특징부가 결합된 특허발명의 경우에는 그 전제부의 구성요소를 사용할 때 간접침해의 가능성을 염두해두어야 한다.

참고로, 피고의 하부로올러는 원고의 특허제품에서 사용되다가 수명이 다한 로올러를 재생시킨 재생로올러였다. 따라서, 재생된 하부로올러는 원고의 특허제품에 사용될 수 밖에 없는 증거가 있었으므로 간접침해가 성립되었다.

3. 결 론

본고는 잽슨형 청구항은 어떻게 해석되어지는가를 살펴 보았고, 권리해석에서 다음과 같은 사항을 알 수 있었다.

잽슨형 청구항을 해석할 때에는 전제부와 특징부를 따로 분리하여 해석하지 않았다. 전제부의 구성요소도 권리범위를 이루는 한 요소이므로, 잽슨형 청구항 전제부의 구성요소를 사용하는 경우 간접침해에 해당될 수 있었다. 물론, 전제부만으로 동작되는 물품을 판매하는 경우에는 침해가 성립되지 않았다. 말 그대로 종래 공지기술이 사용됐기 때문이다. 특징부만으로 작동되는 물품 또한 전제부와 특징부의 조합으로 작동되는 발명에 침해되는 것이 아니었다. 특징부만의 물품이 나타내는 작용효과와 전제부와 특징부의 유기적인 구성으로 나타내는 작용효과가 다

르기 때문이었다.

그렇다면, 출원인들이 우려하는 ‘전제부와 특징부의 해석상 분리’는 무엇을 의미하였는가? 이것은 신규한 부분 또는 진보한 부분을 특징부로 한정하느냐 아니냐에 관한 문제였다. 즉, 잽슨형 청구항으로 작성되었다는 것은 단지 형식만 갖추었을 뿐이므로 신규한 부분과 진보한 부분에 대한 신규성 및 진보성을 판단할 경우, 별다른 물증이 없으면 전제부까지 고려해야 한다는 결론이었다.

기본적으로 잽슨형 청구항을 해석할 때에는 전제부를 공지의 기술로 보지 않지만, 전제부로 인하여 청구범위가 보다 상세화, 구체화, 특징화되어 해석되었다. 앞서 언급된 ‘안락의자 사건’, ‘형광등 안정기 사건’은 전제부가 공지의 기술로 보아졌지만, ‘폐수여과기의 레이크보호장치 사건’에서는 전제부를 공지의 기술로 보지 아니하였다. 또한, 앞서 언급되었던 ‘고강력 합성수지 끈 사건’에서 전제부를 ‘6가닥’으로 한정하고 발명의 상세한 설명부분에서 ‘6가닥’ 기술분야를 중심으로 발명의 내용을 전개하여 청구항을 뒷받침하였다면 이 사건은 무효되지 않았다고 판단되었다. 상세화, 구체화, 특징화하지 않고, 최초 특허청구범위를 그 발명이 가질 수 있는 권리범위보다 넓게 작성하면, 그 권리의 방어가 되지 않음을 보였다.


잽슨형 청구항의 전제부가 특허발명의 필수적인 구성요소로 해석되므로, 청구항을 보정하고자 할 때 전제부의 요지변경도 허용되지 않음을 보였다. 이것은 조합 청구항이나 기능식 청구항을 잽슨형 청구항으로 개조할 때에도 명심해야 할 사항이다. 잽슨형 청구항으로 보정함으로써 권리범위를 축소하고 있다고 생각할 수 있으나, 오히려 권리범위가 확장된 결과가 될 수 있었다. 잽슨형 청구항의 전제부는 단순히 특허청구범위를 한정시키는 것으로만 해석하지 말고, 전제부의 구성을 발명의 필수구성요소 중의 하나로 해석해야 하였다.

거절이유에 대한 답변서를 작성할 때, 선행문헌과의 차별을 위해 잽슨형 청구항의 전제부에 구성요소를 밀어 넣는 것을 신중히 해야 하였다. 처음에는 선행기술과의 차별성이 드러나 쉽게 등록은 되지만, 인정받게 되는 권리가 작아 사용할 수 없는 권리가 되거나 무효심판의 대상이 되기 때문이었다. 기술정보조사⁴⁾ 등을 통하여, 선행문헌의 구성요소와 권리화하고자 하는 구성요소와의 균등 여부를 따져보고 이에 따라 전제부의 구성요소로 책정하

는 노력이 필요함을 알아내었다.

잽슨형 청구항의 전제부와 특징부는 분리하여 해석되지는 않지만 주함으로 판정될 가능성이 타형식의 청구항보다 높다는 것을 알 수 있었다. 기본적으로 잽슨형 청구항은 2부분으로 표시되기 때문에, 위의 사례처럼 단순주함으로 판명되기가 기능식 청구항보다 쉬웠다. 특히 전제부는 전제부대로 특징부는 특징부대로 독립적인 성격이 들어나도록 작성하는 경우에는 더욱 그러하였다. 유기적인 구성으로 상호 인과관계가 드러나도록 작성해야 확실한 권리설정이 됨을 알 수 있었다.

잽슨형 청구항의 경우 일반적인 청구항에 비하여 권리범위가 명확하게 주어지므로, 최초 특허청구범위를 작성하기 위해서도 발명기술에 대한 정확한 선행기술조사와, 그 조사된 선행기술과 발명기술의 면밀한 권리범위분석이 필요함을 보였다. 조합 청구항이나 기능식 청구항의 작성으로는 선행문헌과의 기술대비 및 권리대비가 되지 않거나, 제3자에 의한 침해나 무효소송이 우려되는 경우에는 잽슨형 청구항을 채택하는 것이 바람직함을 알 수 있었다.

이상과 같이 잽슨형 청구항은 진부한 특허청구범위의 작성 형태가 아닌 우리나라와 같이 개량형 발명이 많은 국가에서는 선택적으로 활용할만한 특허청구범위 작성형태임을 확인하며 보고를 마치고자 한다. 

■ 참고문헌

1. 국내문헌

- 이창훈, 김민순. 2005. 미국특허청구범위 작성과 해석. 서울: (주)한빛지적소유권센터.
- 이경란. 1996. 특허청구범위에 기재된 기능적 표현의 해석에 관한 연구. 석사학위논문, 연세대학교 특허법무대학원.
- 박대진. 1996. 특허청구범위의 작성과 해석에 대한 소고. 석사학위논문, 연세대학교 특허법무대학원.
- 최진욱. 2004. 기능식 청구항에 관한 제문제. 석사학위논문, 연세대학교 법무대학원.

2. 해외문헌

- 中山信弘 外2人. 2004. 特許判例百選. 東京: 有斐閣.

3. 관련 검색

- <http://www.kipris.or.kr>
- <http://www.lawnb.com>

4) FI(Patent Map)보다 작은 규모의 선행기술조사를 일함.