

# 청구범위의 기재요건



박 성 혁  
조사분석 4팀

특허가출원발명의 기술적 내용을 독점권을 가지는 권리로서 인정받기 위해서는 특정된 기술내용과 출원인이 밝히는 발명의 범위, 정확하게는 발명기술의 기술적 경계가 확정되어 있어야 한다. 독점권 부여와 발명내용의 공개를 목적으로 하는 특허제도의 원활한 운영을 위해서도 특허출원인과 일반 공중 양자의 이익의 형평이 중요한 사안이 될 수밖에 없는데, 일반 공중에게 돌아가는 이익은 발명의 상세한 설명이 주가 되어 표현되는 것이고, 특허출원인의 이익은 특허청구범위로서 표현되는 것이다. 특허청구범위는 독점권을 설정해주는 핵심이 되는 사항이기 때문에, 특허청구범위는 특허권 소유자와 일반 공중에게 미치는 영향이 지대하며 발명내용 이상의 권리범위를 설정해 주면 일반 공중이 불측의 손실을 입을 수 있고, 발명내용을 너무 축소하여 권리를 부여하게 되면 발명자의 발명이익 저하 등의 부작용이 우려되므로 특허청구범위의 설정은 신중하게 해야 한다.

특허청구범위는 특허출원의 가장 핵심적인 부분으로 출원인이 독점권을 요구하는 권리범위를 기술한 것이다. 해당 발명을 선행기술로부터 구별되도록 나타내는 동시에 특허에 의해 보호 받고자 하는 부분의 범위를 정의한 것이라 할 수 있다. 특허청구범위가 과도하게 넓으면 그 권리범위대로 특허를 허여(許與) 받기가 어렵게 되며, 반대로 특허청구의 범위가 과도하게 좁으면 발명에 대한 정당한 권리행사가 어렵게 된다. 따라서 청구하고자 하는

발명의 범위를 신중하게 생각한 후 명확하고 정확한 용어를 선택하여야 한다.<sup>1)</sup>

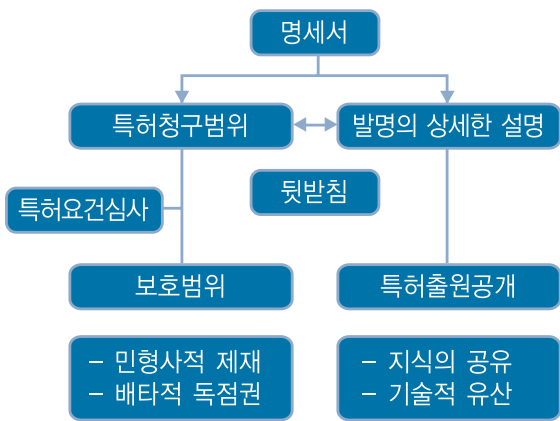
본고에서는 출원인이 보다 넓은 권리범위를 취득하기 위한 특허청구범위 작성 방법을 제시하기 위하여 특허청구범위 작성 전 특허청구범위가 각 주체별로 어떠한 기능과 역할을 수행하고 있는지에 대하여 우선적으로 살펴보고, 특허청구범위 작성 시 기본적으로 요구되는 일반적인 청구범위 기재방법과 작성된 특허청구범위를 유형적으로 분류하여 특허청구범위 해석 시 어떠한 권리범위를 인정할 수 있는지에 대하여 살펴볼 것이다. 또한 특허청구범위 작성 시 법률 및 판례에서 규정하고 있는 기재요건을 살펴봄으로써 출원인이 출원 단계 또는 심판 단계에서의 거절결정 등을 방지할 수 있는 방법에 대해 살펴보고자 하겠다. 즉 특허청구범위의 기능과 역할, 일반적/법률적 청구범위 기재 방법을 차례로 살펴봄으로써 보다 적절한 특허청구범위 작성 방법에 대한 이해를 돕고자 한다.

## 1. 특허청구범위의 기능과역할

특허출원서는 크게 출원서, 요약서, 명세서, 도면으

1) 이철훈, 김인순 공저, "미국특허청구범위 작성과 해석-제1판", 2005

로 구성되며, 명세서에는 발명의 상세한 설명과 특허청구범위 등을 기재하도록 되어 있다. 그 중 특허청구범위는 특허출원서에 가장 중요한 부분으로 출원인의 권리를 요구하는 보호범위적 기능과 법률적 요건 충족을 위한 구성요건적 기능에 만족할 수 있도록 조건에 맞는 명확한 기재가 필요하며, 각 주체별로 특허청구범위가 수행하는 역할을 구분하여 이해할 필요가 있다.



〈그림 1〉 특허명세서의 구성

### 1) 보호범위적 기능과 구성요건적 기능<sup>2)</sup>

- ① 보호범위적 기능이란 출원인이 특허를 청구하고 싶은 범위, 즉 특허권으로서 보호를 요구하는 권리범위를 나타내게 역할을 하게 된다.
- ② 구성요건적 기능이란 발명의 상세한 설명 중에 기재된 발명의 목적, 효과 등을 제외하고 발명의 구성만으로 이루어져야 하며, 그 구성 중 오로지 그 발명의 구성에 없어서는 안 될 사항만으로 구성되어야 한다는 의미로 사용된다.

다음 인용판례는 특허출원서에 포함된 특허청구범위의 작성방법을 제시한 판례이다.

### 대법원 2006. 5. 11. 선고 2004후1120 판결

특허출원서에 첨부된 명세서에 기재된 '발명의 상세한 설명'에 기재하지 아니한 사항을 특허청구범위에 기재하여 특허를 받게 되면 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과가 되므로, 구 특허법 제42조 제4항 제1호는 이와 같은 부당한 결과를 방지하기 위한 규정이라 할 것이다. 따라서 특허청구범위가 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되고 있는지 여부는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 입장에서 특허청구범위에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여야 하는바, 특허출원시의 기술상식에 비추어 보더라도 발명의 상세한 설명에 개시된 내용을 특허청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 내지 일반화할 수 없는 경우에는 그 특허청구범위는 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침된다고 볼 수 없다.

### 2) 각 주체에 따른 특허청구범위의 역할

특허청구범위는 출원인, 특허권자, 특허청 및 제3자의 입장에서 다음과 같이 그 역할을 살펴볼 수 있다.

- ① 출원인의 입장 : 청구범위에 기재된 발명의 출원공개에 대한 대가로써 권리를 요구하는 권리요구서 기능과 제3자의 특허(실용신안등록)출원 시 상기 제3자의 등록을 방지할 수 있는 금지적 역할을 수행한다.
- ② 특허권자의 입장 : 특허출원된 발명의 등록된 경우 청구범위에 기재된 발명에 한하여 제3자의 실시를 금할 수 있는 실시금지적 역할 및 특허출원서에 기재된 청구범위는 특허발명의 보호범위의 판단기준

2) 특허심사기준, "www.kipogokr"

을 제시한다.

아래 인용판례는 특허권자가의 입장에서 살펴본 특허 청구범위의 보호범위 판단기준을 제시한 판례이다.

**대법원 2005. 7. 15. 선고 2003후1109 판결**

특허법 제135조는 특허권자 또는 이해관계인은 특허 발명의 보호범위를 확인하기 위하여 특허권의 권리범 위확인심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있고, 특허 법 제27조 제2호는특허가 방법의 발명인 때에는 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 업으로서 하는 경우에 특허권 또는 전용 실시권을 침해한 것으로 본다는 취지로 규정하고 있 으므로, **특허권자 또는 이해관계인은 그 방법의 실시 에만 사용하는 물건과 대비되는 물건을 심판청구의 대상이되는 발명으로 특정하여 특허권의 보호범위에 속하는지 여부의 확인을 구할 수 있다** 할 것이다.

- ③ 특허청의 입장 : 심사관은 특허출원서의 특허청구 범위가 구성요건적 기능 등을 판단하여 등록여부/ 불수리 여부 판단 대상이 된다.
- ④ 제3자의 입장 : 특허출원서에 기재된 특허청구범위는 제3자의 입장에서 정보제공, 이의신청, 무효심판, 정정무효심판, 권리범위확인심판, 통상실시권 하여심판, 소극적 효력의 제한 대상이 된다.

출원인	권리요구서	금지적 역할 수행	
특허권자	실시금지적 역할	보호범위 판단기준서	
특허청	등록여부/불수리 여부 판단 대상		
제3자	정보제공	소극적 효력의 제한	각종 심판대상

〈표 1〉 주체별 특허청구범위의 역할

**2. 일반적 청구범위 기재방법**

청구항 작성의 첫 번째 단계는 해당 발명을 충분히 이해하는 것이며, 그 다음 단계는 선행기술을 이해하여 선행기술의 범위 밖에 발명자의 신규한 발명을 포함하는 범위를 청구하는 것이다.

일반적으로 많은 실무자들은 청구항을 작성하고 난 뒤, 발명의 상세한 설명을 작성하고 이에 따라 청구항을 최종적으로 수정할 수 있으며, 그 반대로 발명의 상세한 설명을 먼저 작성하고 청구항을 작성하기도 한다. 어떤 방법을 택하는지는 본인의 취향에 달린 것이라고 할 수 있겠지만, 청구항은 발명의 상세한 설명의 골격과 같은 역할을 하며, 발명의 상세한 설명은 그러한 골격에 살을 붙이는 것과 같다고 볼 수 있다.<sup>3)</sup>

이하에서는 일반적 청구범위 기재방법 및 그 예를 살펴보고, 작성된 청구범위를 유형별로 구별하여 작성된 청구항의 해석 시 어떠한 차이점이 있는지 알아보기로 한다.

**1) 청구범위 작성 시 일반적인 고려사항**

- ① 청구항 작성의 첫 번째 단계는 해당 발명을 충분히 이해하는 것이며, 그 다음 단계는 선행기술을 이해하여 선행기술 범위 밖에 발명자의 신규한 발명을 포함하는 범위를 청구항에 기재하는 것이다.

아래 인용판례는 선행기술과 청구항에 기재된 발명과의 비교를 통한 동일성 여부를 판단 방법을 제시하고 있다.

**대법원 2003. 5. 16. 선고 2001후3156, 3163 판결**

구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것) 제36조 제1항에서 규정하는 발명의

3) 이철훈, 김인순 공저, "미국특허청구범위 작성과 해석-제1편" 2006

동일을 판단하는 데에는 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하여 판단하되 발명의 효과도 참작하여야 할 것인 바, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 주지 관용기술의 부가, 삭제, 변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도에 불과하다면 양 발명은 서로 동일하다고 하여야 할 것이다(대법원 2001. 6. 1. 선고 98후1013 판결 참조).

- ② 청구항 기재의 명확성을 위해 청구범위는 발명의 목적을 실시할 수 있을 정도로 구성요소를 명확하고 충분히 기재하여 하며, 청구범위에 기재되는 각 구성요소들은 그 상호간의 결합관계가 유기적 혹은 논리적으로 이루어져야 하고, 복수의 구성요소가 상호 아무런 작용을 하지 않는 것이 결합(주합<sup>4)</sup> 또는 집합)되어 있다든지 하는 것은 소위 유기적인 결합으로 볼 수 없다고 할 것이다.
- ③ “청구항 작성은 하나의 기술이다.” 옳은 청구항도 없으며 최상의 청구항도 존재하지 않는다. 즉 발명이 포괄적 기재, 경쟁 물품 및 방법의 포괄, 선행기술의 회피, 불필요한 한정, 회피 등 청구항의 문언적 범위는 물론 균등범위의 해석과 관련된 법원이 해석방법을 미리 숙지하고 이를 감안하여 작성하여야 하여야 한다.
- ④ 미완성 발명 : 미완성 발명이란 명세서 기재불비와 구별되며, 그 발명의 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 반복 실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있을 정도까지 구체적, 객관적으로 구성되어 있지 아니한 발명이며, 미완성 여부는 발명의 상세한 설명에 의해 판단된다.

아래 인용판례는 완성된 발명을 정의함으로써 미완성 발명을 판별할 수 있는 방법을 제시하고 있다.

### 대법원 2004. 10. 28. 선고 2002후2488 판결

특허를 받을 수 있는 발명은 완성된 것이어야 하는데, 완성된 발명이란 그 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 반복 실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있을 정도까지 구체적, 객관적으로 구성되어 있는 발명으로서, 그 판단은 특허출원의 명세서에 기재된 발명의 목적, 구성 및 작용효과 등을 전체적으로 고려하여 출원 당시의 기술수준에 입각하여 판단하여야 하고(대법원 1994. 12. 27. 선고 93후1810 판결 참조), 특허출원의 명세서에 발명의 내용이 그 정도까지 기재되어 있지 아니하다면 그 발명은 완성되었다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수도 없으며, 이러한 특허요건에 관한 규정은 특별한 사정이 없는 한 특허법 제31조의 식물에 관한 발명에도 적용된다.

## 2) 권리범위 확장을 위한 청구범위 작성

특허청구범위의 작성에 관한 것은 그 형태(다항제, 단항제)에 관계없이 설명된다. 특허청구범위의 작성과 해석은 상호 보완관계에 있다. 그러나 양자의 영역은 상당한 차이가 있다고 볼 수 있다. 특허출원의 단계에서는 특허 받기 위한 것이므로 ‘작성’의 면이 중요하다. 그러나 특허청구범위는 결국 해석을 받기 위해서 작성되는 것이라고 볼 수 있으므로 청구범위의 작성과 해석을 명확히 구분되는 별도의 개념으로 보기에 곤란한 면이 있다.<sup>5)</sup>

- ① 청구범위(독립항)는 그 권리범위를 선행기술이 허용하는 한 넓게 기재, 즉 독립항의 청구범위에 기재되는 발명의 구성요소의 수를 최대한 감축하여 기재함

<sup>4)</sup> 주합(湊合, aggregation)이란 복수개의 구성요소로 이루어진 발명에 있어, 그 결합의 형태가 특허성 있는 결합과 특허성 없는 결합으로 구별되는데 여기서 후자를 주합이라 한다. 주합은 복수개의 구성요소 각각이 자기의 독자적인 기능을 하고 있을 뿐 이를 구성요건의 결합 후에도 상호간에 어떠한 영향을 끼치거나 상호작용이 없는 상태의 결합을 의미한다.

<sup>5)</sup> 특허심사기준, “www.kipogokr”

으로서 발명의 구성요소의 수를 최대한 줄인다. 즉 발명을 이루는 구성요소의 수가 적을수록 그 발명이 미치는 범위는 넓어진다.<sup>6)</sup>

ex) [A+B+C+D+E+F]의 경우 유사한 기능을 발휘하는 영역을 한데 묶어 [(AB)+(CD)+(EF)]의 구성하고, 같이 묶인 그룹을 [X+Y+Z]로 하여 특허청구범위를 기재함으로써 권리범위를 보다 넓게 주장할 수 있다.

- ② 구성요소를 구체화하지 않고 그 분야의 일반적인 용어로서 기재함으로써 청구범위의 권리범위가 확장되도록 기재한다.

ex) 회전력을 전달하는 장치(톱니 바퀴, 벨트, 체인 등)를 직접 기재하기 보다는 상기 단어를 모두 포함할 수 있는 동력전달장치와 기재하여 기술적 영역을 최대한 넓게 기재한다.

### 3) 청구항 유형(기계 내지 장치, 방법, 조성물, 제조물 청구항)

- ① 켈슨(Jepson) 형태의 청구항: '전제부 + 특징부'로 이루어지며 개량발명을 청구하는 경우에 많이 사용되는 청구항 형태로 A와 B가 공지 기술이고 C가 신규사항으로 부가된 것일 때, "A+B로 구성된...장치에 있어서, C를 포함하여 구성된 것을 특징으로 하는 장치"로 기재된다.

- ② 프로덕트 바이 프로세서(Product-by-Process) : 제법에 의한 생산물로 표현(권리범위 협소)로 작성되는 청구항 형태로서 제법에 의해 생산된 생산물이 신규하여 물건의 구조로 기재가 불가능한 경우 방법적으로 청구하는데 화학관계의 발명에 있어서 물건(Product)가 신규하여 그 물건을 한정할 수 없는 경우 사용되는 청구항 형식을 Product-by-Process라 부른다.

아래 인용판례는 화학분야의 특허출원서 작성 방법에 대한 판례로 실시예 기재 필요성을 설명하고 있다.

#### 특허법원 1999. 9. 30. 선고 99하3177 판결

특허법이 화학분야에 관한 발명의 출원명세서에 특별히 실시예를 기재하여야 함을 규정하고 있지는 아니하나, 화학분야의 발명은 다른 분야의 발명과 달리 직접적인 실험과 확인, 분석을 통하지 아니하고는 그 발명의 실체를 파악하기 어렵고 또한 그에 따른 효과를 예측하기 곤란한 경우가 많으므로, 이러한 경우에는 명세서에 특정의 출발물질, 온도, 압력, 유압, 유출량 등 당해 발명을 실시하는데 필요한 구체적인 반응조건과 공정하에서 직접 실시한 결과인 실시예를 기재하는 것이 요구된다고 할 것이다.

- ③ Markush 형태의 청구항 : A,B,C 및 D로 구성된 군에서 선택한 하나..(화학분야), 택일적인 표현은 허용되지 않고 있지만 화학분야의 발명의 청구항에 한하여 특별히 허가되는 경우가 있는데 일반식에 대한 치환제 정의 시 사용되는 청구항 형태이다.

- ④ 신규 용도 청구항(New Use Claim) : 공지의 물질의 의도되지 않은 새로운 용도 발견에 관련된 청구항 형식이다.

아래 인용판례는 용도발명의 특허출원서 작성 시 특허청구범위에 용도에 관한 설명의 필요성을 제시하는 판례이다.

#### 대법원 2004. 12. 23. 선고 2003후1550 판결

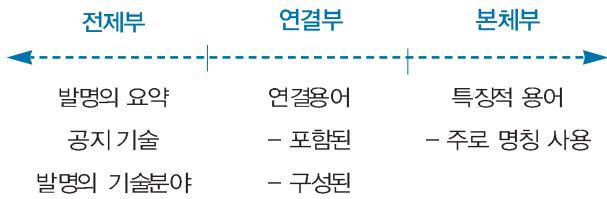
의약의 용도발명에 있어서는 특정 물질이 가지고 있는 의약의 용도가 발명의 구성요건에 해당하므로, 발명의 특허청구범위에는 특정 물질의 의약용도를 대상 질병 또는 약효로 명확히 기재하여야 한다.

<sup>6)</sup> 이철희, "특허청구범위 분석"

- ⑤ Means Plus Function : 구조 또는 물질의 직접적 인용 없이 구성요소를 특정 기능을 수행하는 수단 또는 단계로 표현된 청구항 형식이다.

#### 4) 청구항 구성 요소의 기재형식

특허청구범위(다항으로 기재되어 있는 경우에는 하나의 청구항을 의미)는 단일의 문장으로 기재하고 전제부, 연결부, 본체부 순의 기재 형식으로 작성된다. 원칙적으로 정규출원은 하나 이상의 특허 청구항을 기재하여야 하며, 각 청구항은 완전한 하나의 단문(Single sentence)이 되어야 함을 원칙으로 하고 있다.<sup>7)</sup>



##### (1) 전제부(Preamble)

- ① 전제부에는 발명의 기술분야, 발명의 공지기술 또는 발명의 요약 등을 기재하는 것으로 통상 문맥을 매끄럽게 하기 위한 것이고, 청구하고자 하는 내용의 대략적 정의를 포함하여 작성되어 있다.  
ex) “에 있어서”, 통상 연결부로 사용되는 Comprising 또는 Consisting of 전까지 문구, 대표적인 쥘슨형 청구항(Jepson type claim)
- ② 전제부가 청구범위에 미치는 영향을 판단해 보면 전제부가 청구항 범위를 한정하게 되는 경우와 그렇지 않고 단순히 의도된 용도 또는 목적을 기술하는데 불과하여 청구항 범위에 영향을 주지 않는 경우로 구분되며, 그 구분은 명세서와 출원경과를 고려하여 결정된다.
- ③ 전제부가 청구범위를 한정하는 경우 발명의 특허되었거나 특허성 여부에 별 하자가 없다면 전제부에

권리범위에서 제외되나, 상당수 판결은 “전제부는 청구범위를 한정하지 않는다”라고 해석하며 이는 청구항의 보호범위를 결정하는 것은 원칙적으로 전제부의 역할이 아니라 본체부의 역할이기 때문이라고 설명하고 있다.

##### (2) 연결부(Transition)

- ① 청구항은 일반적으로 전제부와 일련의 구성요소로 구성된 본체부를 연결하는 연결부 형식을 취하며, 크게 개방형(Open-ended), 폐쇄형(Close-ended), 반폐쇄형(Semi close-ended) 연결부 나눌 수 있다.  
ex) “으로 구성된 것을 특징으로 하는”, “을 포함한 것을 특징으로 하는”, “을 수행하는 것을 특징으로 하는” 등
- ② 개방형 연결부 : Comprising(포함하는)은 해당 발명의 청구항에 기재된 구성요소 이외에 추가적인 구성요소를 갖는 발명도 해당 발명에 포함되는 것을 해석된다.(Including, Containing Characterized by 등)  
ex) Comprising A+B는 “A+B+C+?와 같이 열거된 A와 B외에 추가적은 다른 구성요소를 포함하는 조성을 그 보호범위로 보며, 제3자가 “A+B+C+D”로 구성된 (가)호 발명을 실시하더라도 위 청구항을 침해하는 것으로 볼 수 있다.
- ③ 폐쇄형 연결부 : Consisting of(구성되는)는 원칙적으로 청구항에 나열된 구성요소만으로 이루어진 발명만이 그 권리범위에 포함된 것으로 해석된다.(Constituting)  
ex) 종래 기술이 구성요소 A,B,C를 포함하고, 본 발명의 A,B,D를 포함할 때, 종래 기술과 차별화시키기 위해 연결부 사용되며, 이 경우 (가)호 발명이 A,B,D,E로 구성된 경우라도 권리범위에서 배제되는 것으로 해석된다.
- ④ 반폐쇄형 연결부 : Consisting essentially of(필수적으로 포함하여 구성되는)는 개방형과 폐쇄형 중간에 위치하여 본체부에 열거된 구성요소 외에

7) 특허심사기준, 'www.kipogokr'

도 언급되지 않은 구성요소를 추가적으로 포함할 수 있다.

( 3 ) 본체부(Body)

- ① 본체부는 발명의 구성요소를 언급하고 이들 구성요소들이 구조적으로, 물리적으로 또는 기능적으로 서로 어떻게 연결되어 발명을 이루는지 보여주며, 청구항이 불명확하지 않도록 확인하는 것을 주요 역할로 하고 있다.
- ② 구성요소는 발명을 이루는 주된 구조적 부분을 일컫는데 청구항 해석 시는 청구발명을 한정하는 역할을 한다. 또한 구성요소를 작성함에 있어 용어 선택이 중요한데 이는 어떤 용어를 선택하는지에 의해 청구범위의 폭이 달라진다. 용어 선택은 특히 기능식 청구항에서 중요한 쟁점이 된다.
- ③ 구성요소의 배치와 연결에 있어, 배치라 함은 발명이 작용하는 물체에 대한 근접의 정도에 따라 구성요소를 나열하는 것을 의미하고, 연결(Tying)이라 함은 구성요소의 단순한 나열이 아닌 구성요소들이 어떻게 연결되어 있는지를 기재하고 있어야 하는가의 문제이다.
- ④ 불명확성의 다양한 표현으로 부정적 한정(다수의 판례가 부정적 한정(다수의 판례가 부정적 한정의 사용을 부적절하다고 판단-발명한 것을 구체적으로 정의하는 대신에 발명하지 않은 것을 제외시킴으로써 발명을 주장하는 것), 택일적 표현(마쿠쉬 그룹), 정도 비교를 나타내는 용어를 들 수 있다.(About, Essentially, Similar, Relatively, Type, Like, Comparable, Superior)

3. 법률 규정에 따른 청구범위 기재 형식

특허법 제42조(특허출원), 제45조(특허출원의 범위) 및 시행령 제53조(특허청구범위의 기재방법) 규정을 통해 법률이 규정하고 있는 특허출원서의 특허청구범위 기재요건과 판례에서 제시하고 있는 특허청구범위 기재요건

을 비교하고, 법률 규정에 위반된 경우 어떠한 처분을 행하는지에 관하여 살펴보도록 한다.

1) 제42조에 따른 청구범위 기재요건

제42조 (특허출원)

- ④ 제2항제4호의 규정에 의한 특허청구범위에는 보호를 받고자 하는 사항을 기재한 항(이하 "청구항"이라 한다)이 1 또는 2이상 있어야 하며, 그 청구항은 다음 각 호에 해당하여야 한다. <개정 2007. 1. 3>
  1. 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것
  2. 발명이 명확하고 간결하게 기재될 것
  3. 식제 <2007. 1. 3>
- ⑥ 제2항제4호의 규정에 따른 특허청구범위를 기재할 때에는 보호받고자 하는 사항을 명확히 할 수 있도록 발명을 특정하는데 필요하다고 인정되는 구조·방법·기능·물질 또는 이들의 결합관계 등을 기재하여야 한다. <신설 2007. 1. 3>

( 1 ) 발명의 상세한 설명의 의하여 뒷받침될 것(제42조 4항 1호)

청구항의 기재에서 파악되는 보호 받고자 하는 발명은 발명의 상세한 설명에 의하여 당업자가 용이하게 그 실시를 할 수 있을 정도로 그 발명의 목적, 구성 및 효과가 뒷받침되어야 한다.

ex) 청구항에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 직접적으로 기재되어 있지 않고, 암시도 되어 있지 않는 경우, 발명의 상세한 설명과 청구항에 기재된 발명 상호간에 용어가 통일되어 있지 않아서 양자의 대응관계가 불명료한 경우, 특정기능을 수행하기 위한 수단(Means) 또는 공정(Step)으로 기재되어 있으나 이들 수단 또는 공정에 대응하는 구체적인 구성이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있지 않은 경우 등은 거절이유에 해당한다.



아래 인용판례는 청구항 기재요건에 대한 판시로 '용이하게 실시할 수 있을 정도'에 있어, 그 기준을 제시하고 있다.

#### 대법원 2005. 11. 25. 선고 2004후3362 판결

특허법 제42조 제3항은 발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적·구성 및 효과를 기재하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제4항은 청구항은 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것 등을 규정하고 있는 바, 이러한 규정의 취지는 **특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것으로서, 특허법 제42조 제3항의 규정상 '그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도'라 함은 그 출원에 관한 발명이 속하는 기술분야에서 보통 정도의 기술적 이해력을 가진 자, 평균적 기술자가 당해 발명을 명세서 기재에 의하여 출원시의 기술수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고서도 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 뜻하는 것이며(대법원1999. 7. 23. 선고 97후2477 판결 참조), 나아가 특허법 제42조 제4항의 규정상 '특허청구범위가 상세한 설명에 의하여 뒷받침되고 있는지 여부'는 특허출원 당시의 기술 수준을 기준으로 하여 그 발명과 관련된 기술분야에서 평균적 기술 능력을 가진 사람의 입장에서 볼 때, 그 특허청구범위와 발명의 상세한 설명의 각 내용이 일치하여 그 명세서만으로 특허청구범위에 속한 기술구성이나 그 결합 및 작용효과를 일목요연하게 이해할 수 있는가에 의하여 판단하여야 할 것이다(대법원 2003. 8. 22. 선고 2002후2051 판결 참조).**

#### (2) 발명이 명확하고 간결하게 기재될 것 (제42조 4항 2호)

발명의 목적이나 효과를 나타내는 내용을 기재하거나, 구성요소의 기능을 장황하게 설명하거나 또는 불필요한 용어를 과다하게 기재하는 것을 배척하기 위해서이다. 다만, 발명이 간결하게 기재되어야 한다는 취지는 청구항의 기재 그 자체가 간결하여야 한다는 것이며, 그 발명의 개념이 간결하여야 한다는 것은 아니다.

ex) 카테고리 불명료(물건 발명, 방법 발명, 물건을 생산하는 방법의 발명의 어느 범주에 속하는지 불명료할 때), 물건의 발명에 있어서 기술적 수단이 방법적으로 표현되어 있을 때, 방법의 발명에 있어서 그 발명의 기술적 수단이 물건으로 표현되어 있을 때, 부정적 표현, 총괄적 표현, 상위개념에 의한 표현, 정도 및 범위를 나타내는 어구 등은 발명이 명확하고 간결하게 기재되지 않은 유형들의 예시이다.

아래 인용판례는 특허청구범위가 특허발명의 보호 범위에 의해 정해지므로 특허청구범위에 기재된 발명은 명확하고 간결하게 기재되어야 한다고 판시하고 있다.<sup>8)</sup>

#### 특허법원 2004. 12. 17. 선고 2004허2314 판결

특허법 제42조 제4항은 특허청구범위에는 보호를 받고자 하는 사항을 기재한 항(청구항)이 1 또는 2 이상 있어야 하며 그 청구항은 다음 각호에 해당하여야 함을 규정하고, 그 제2호는 "발명이 명확하고 간결하게 기재될 것"을 요구하고 있는 바, 그 의미는 **특허발명의 보호범위가 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 점(특허법 제97조)에 비추어 원칙적으로 청구항에는 명확한 기재만이 허용되는 것이고 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어는 원칙적으로 허용되지 아니한다는 취지**이지(대법원 1998. 10. 2. 선고 97후1337판결 참조), **특허출원 명세서 전체의**

<sup>8)</sup> 법제처, "www.moleg.go.kr"



기재로부터 발명의 필수구성요소를 추출한 후 청구항에 기재된 발명에 그러한 구성요소가 누락되지 않도록 기재하여야 한다는 취지로는 보이지 않으며(피고가 참고 자료로 제출한 심사기준은 현행 심사기준이 아닌 것으로 보인다), 같은 항 제3호가 청구항에는 “발명의 구성에 없어서는 아니 되는 사항만으로 기재될 것”을 요구하고 있는 것도 청구항에 기재된 구성요소는 다른 사정 유무에 불구하고 모두 필수구성요소로 파악되어야 하므로 특허발명의 권리범위를 해석함에 있어서 사후에 청구항에 기재된 구성요소 중 일부를 필수구성요소가 아니라고 주장할 수 없다는 취지로 해석할 것이지, 출원발명의 필수구성요소를 출원 명세서의 다른 부분의 기재에 근거하여 파악하고 이를 청구항에 모두 기재할 것으로 요구하고 있는 것이라고는 볼 수 없다.

## 2) 다항제 기재방법

특허청구범위는 그 기재형식에 따라 단항제와 다항제로 구분되는데, 다항제라 함은 특허청구범위를 기재함에 있어 그 특허청구범위를 2이상의 항으로 기재할 수 있도록 하는 것을 말한다. 발명보호의 적정화와 다항제를 도입함으로써 기술적 범위가 보다 명확화라는 장점이 있으며, 상대적으로 특허청구범위의 항수의 과다로 번잡성 및 심사에 어려움이라는 단점을 가지고 있다.

특허청구범위의 기재에 관하여 독립항과 종속항으로 구별하고 각 적정수로 기재하도록 한 취지는 발명자의 권리범위와 일반인의 자유기술영역과의 한계를 명확히 구별하고 나아가 특허분쟁의 경우 특허침해여부를 명확히 하고 신속하고 표현할 수 있도록 함에 있다고 할 것이며, 독립항이란 특허발명으로서 보호되어야 할 범위를 넓게 포섭하기 위하여 발명의 구성을 광범위하게 기재하

고 종속항은 그 범위 속에서 구체화된 태양을 제시하여 주어 그 독립항을 기술적으로 한정하고 구체화한 사상을 기재하여야 한다고 볼 것이다.<sup>9)</sup>

### 제42조(특허출원)

⑧ 제2항제4호의 규정에 의한 특허청구범위의 기재방법에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

〈개정 2007. 1. 3〉

### 시행령 제5조(특허청구범위의 기재방법)

① 법 제42조제5항에 따른 특허청구범위의 청구항(이하 “청구항”이라 한다)을 기재할 때에는 독립청구항(이하 “독립항”이라 한다)을 기재하여야 하며, 그 독립항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 종속청구항(이하 “종속항”이라 한다)을 기재할 수 있다. 이 경우 필요한 때에는 그 종속항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 다른 종속항을 기재할 수 있다.〈개정 2006. 9. 28〉

② 청구항은 발명의 성질에 따라 적정한 수로 기재하여야 한다.〈개정 2003. 6. 13〉

③ 삭제 〈1999. 6. 30〉

④ 종속항을 기재할 때에는 독립항 또는 다른 종속항 중에서 1 또는 2 이상의 항을 인용하여야 하며, 인용되는 항의 번호를 기재하여야 한다.〈개정 1999. 6. 30〉

⑤ 20이상의 항을 인용하는 청구항은 인용되는 항의 번호를 택일적으로 기재하여야 한다.

⑥ 2 이상의 항을 인용한 청구항에서 그 청구항의 인용된 항은 다시 2 이상의 항을 인용하는 방식을 사용하여서는 아니 된다. 2 이상의 항을 인용한 청구항에서 그 청구항의 인용된 항이 다시 하나의 항을 인용한 후에 그 하나의 항이 결과적으로 2 이상의 항을 인용하는 방식에 대하여도 또한 같다.〈개정 2006. 9. 28〉

⑦ 인용되는 청구항은 인용하는 청구항보다 먼저 기재

9) 천호남, “특허법”

하여야 한다. <개정 2003. 6. 13>

- ⑧ 각 청구항은 항마다 행을 바꾸어 기재하고, 그 기재하는 순서에 따라 아라비아숫자로 일련번호를 붙여야 한다.

- ① 독립항이란 1특허출원의 대상이 되는 발명의 카테고리를 대상으로 타청구항을 인용하지 않고 기재한 청구항으로 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항 중 보호를 받고자 하는 사항을 기재한 청구항을 말한다.
- ② 종속항이란 독립항을 기술적으로 한정하고 부가하여 구체화하는 사항을 말하며, 독립항의 상세한 부분을 권리로 하기 위해 기재한 청구항을 말한다. 종래에는 독립항과 종속항과의 관계를 '기술적으로 한정하고 구체화 하는 'and 개념', 즉 內的附加 개념만을 인정하다가 현행법은 '한정하거나 부가하여 구체화' 라고 하는 'or 개념', 즉 外的附加 개념을 포함시키고 있다.<sup>10)</sup>

아래 인용판례는 독립항과 종속항의 구별 방법에 대한 판례로서, 독립항과 종속항의 구분은 청구항의 문언이 나타내고 있는 기재형식에 의해서만 판단하여서는 안된다고 판시하고 있다.

#### 대법원 2005. 11. 10. 선고 2004후3546 판결

실용신안의 등록 청구범위에 있어서 다른 청구항을 인용하지 않는 청구항이 독립항이 되고 다른 독립항이나 종속항을 인용하여 이를 한정하거나 부가하여 구체화하는 청구항이 종속항이 되는 것이 원칙이지만, 독립항과 종속항의 구분은 단지 청구항의 문언이 나타내고 있는 기재형식에 의해서만 판단할 것은 아니므로(대법원 1998. 4. 10.

선고 96후1040 판결 참조), 인용하고 있는 청구항의 구성 일부를 생략하거나 다른 구성으로 바꾼 청구항은 이를 독립항으로 보아야 할 것이고, 이 사건에 있어 이 사건 제2항 내지 제5항 고안은 기재형식에 있어서는 "제1항에 있어서"라는 표현을 사용하여 그 기재형식에 있어서는 마치 이 사건 제1항 고안의 종속항인 양 기재되어 있으나 고안의 내용에 있어서는 이 사건 제1항 고안의 체결볼트로 체결하는 구성을 생략하고 있으므로 이를 독립항으로 보아야 한다는 상고이유의 주장은 수긍이 된다.

### 3) 1특허출원 기재방법

특허청구범위의 기재형식이 다항제라 하여 그것이 2이상의 발명까지도 1출원으로 할 수 있는 것을 의미하는 것은 아니며, 다만 1출원으로 할 수 있는 발명의 단일성이 인정되는 범위(1군의 발명)내에서 그 특허청구범위를 1 또는 2이상의 항으로 기재할 수 있음을 의미한다.

1발명 1출원의 원칙은 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 1군의 발명에 대하여 1특허출원함으로써 다항제의 의하여 보다 효율적으로 운용될 수 있으며, 관련기술을 하나의 특허권으로 취득함으로써 출원인의 편익을 도모하고, 동시에 관련기술을 제3자로 하여금 이동가능하게 하는 한편 심사의 신속, 적정화 및 통일화 추세에 부응하기 위해 본 규정을 두고 있다.<sup>11)</sup>

#### 제6조 (1군의 발명에 대한 1특허출원의 요건)

법 제45조제1항 단서의 규정에 의한 1군의 발명에 대하여 1특허출원을 하기 위하여는 다음 각호의 요건을

10) 특허심사기준, "www.kipogakr"

11) 천호남, "특허법"

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.

한국은 물의 발명(기계/기구/장치 등의 발명, 물질의 발명, 조성에 특징이 있는 발명), 방법의 발명(목적 달성하기 위한 수단이 시계열적인 처리), 물을 생산하는 방법의 발명으로 크게 구분되며, 미국은 방법(Process), 기계(Machine), 제조품(Manufacture), 결합체(또는 조성물)(Composition of matter), 재료(Material), 재료의 새로운 용도(new use)발명으로 구분되어 특허청구범위에 기재된 각각의 발명이 기술적 특징(선행기술에 비하여 개량된 부분)을 공통적으로 영위하고 있고, 상기 기술적 특징은 선행기술에 비하여 개선된 경우 청구범위에 기재된 복수의 발명은 1특허출원범위에 포함된다고 할 수 있다. 위에 기재된 요건 위반 시 거절이유에 해당하나 분할출원을 통해 거절이유를 해소할 수 있다.

아래 인용판례는 다항제와 1특허출원발명의 보다 효율적으로 이용될 수 있도록 1특허출원발명의 범위를 넓게 인정하고자 하는 취지의 판례이다.

**특허법원 1999. 1. 14. 선고 98허5145 판결**

특허법 제45조 제1항은 “특허출원은 1발명을 1특허출원으로 한다. 다만, 하나의 총괄적발명의 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 제6조 제1항은 “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”고 규정하고 있다. 원래 특허법은 일발명일출원주의(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. 이러한 관점에서 보면 “하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 1군의 발명”에 해당하는가 여부는 각 청구항에 기재된 발명들 사이에 하나 또는 둘 이상의 동일하거나 또는 대응하는 특별한 기술적 특징들이 관련된 기술관계가 존재하는가(즉, 기술적으로 밀접한 관계가 존재하는가)에 달려있고, 특별한 기술적 특징이란 각 발명에서 전체적으로 보아 선행기술과 구별되는 개량부분을 말한다 할 것이다.


**4) 특허청구범위 기재방법 위반의 효과**

특허법 제42조 4항에 위반된 경우로서 특허청구범위가 1항 이상 기재되어 있지 아니한 경우, 발명의 상세한

설명에 의하여 뒷받침 되지 아니하거나 또는 명확하고 간결하게 기재되지 아니한 경우에는 거절이유, 무효사유, 침해죄로 고소한 경우 무혐의 시에는 무고죄가 성립될 수 있다.

특허법 제42조 8항에 위반된 경우로서 특허법 제42조 8항에서 정한 다항제 기재방식에 위반된 경우 거절이유가 되나, 무효사유로는 되지 않는다.(특허이의신청 사유도 되지 않음)

특허법 제45조에 위반된 경우로서 특허법 제45조에서 1특허출원범위 기재방법에 위반된 경우 거절이유가 되나, 무효사유로는 되지 않는다. 제42조 8항과 제45조의 다항제 기재방법과 1특허출원범위 기재방법 위반인 경우 심사 단계에서 그 흠결을 발견한 경우 거절시킴

으로써 심사의 편의를 도모하고, 거절 시 출원인에게 거절사유를 통보하여 보정 또는 분할출원을 유도할 수 있으며, 후에 등록된 경우 무효사유에서 제외시켜 출원인을 보호하고 있다. 즉 다항제와 1특허출원범위 기재 방법은 실체적 문제가 아닌 형식적인 문제로 받아들여지고 있다. 

#### ■ 참고 문헌

- 이창훈, 김인순 공저, "미국특허청구범위 작성과 해석-제1판", 2005
- 천효남, "특허법"
- 이철희, "특허청구범위 분석"
- 법제처, "www.moleg.go.kr"
- 특허심사기준, "www.kipog.or.kr"

