

# 特許請求의 範圍 作成과 多項制

## 多 制에 있어 發明의 說明과 클레임과의

(前號에서 계속)

### 3. 클레임 作成時의 일반적 留意事項

出願인은 클레임 作成時에 “發明한 것만큼 保護받는다”는 基本原則에 따라서 保護가능한 것을 모두 클레임 할 것인가 아닌가를 확실히 하여야 한다. 定式으로 多項클레임을 作成하기전에 裝置의 作用, 機能, 動作, 特徵, 利點을 모두 열거하고 그 다음에 이들의 作用 또는 機能의 각각에 대하여 넓은 클레임과 좁은 클레임을 作成하면 매우 바람직 할 것이다. 만약, 하나의 要素에 새로움이 있는 것이라면 그와 같은 單一要素에 대한 클레임도 作成하여야 한다. 特別한 機能이나 특징사항에 대하여 클레임을 作成할 때에는 거기에 관련하는 裝置나 要素는 될 수 있는 한 넓게 기재하여야 한다. 특징사항에 관련하지 않는 것은 일체 클레임에 포함시켜서는 안된다. 만약 그와 같은 構成要素를 잘못된 클레임에 포함시켜 버리면, 保護範圍를 불필요하게 限定시켜 버리기 때문이다. 또한 타당하다고 생각되는 한 될 수 있는 한 많은 클레임을 作成하여야 한다. 그러나 부당하게 많은 수의 클레임을 하여서는 안된다. 결국 적당한 클레임의 수는 出願發明의 내용이나 性質에 좌우되는 것이지만 항상 出願인의 희망하는 保護대상을 남김없이 클레임하여야 할 것이다.

### 4. 클레임 作成의 基本原則

19세기 중엽에 英國의 Coryton은 特許權에 대

하여 흥미있는 말을 하였는데 “特許權은 一般公衆에 대한 公開과 特許權者에 대한 獨占權으로 되는 契約의 結果로 발생한다”는 것이다. 즉, 現行特許法 第1條에서 명확하게 주장되고 있는 特許制度의 原理인 技術公開과 獨占權의 부여에 대한 것을 간단 명료하게 나타내는 말이다. 따라서 明細書와 클레임간의 관계는 무엇이며 어떤 原則에 의하여 作成하는 것이 좋은 클레임인가에 대해서 다음과 같이 열거해 볼 수 있겠다.

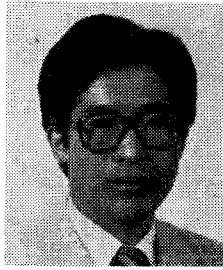
1) 명세서는 出願인이 자신의 發明으로 여기는 發明의 主題(Subject Matter)를 명확히 지적하고 구별되게 請求하는 하나 또는 둘 이상의 청구하므로 終結하여야 한다. 즉, 出願인은 자신이 최초라고 하는 發明에 대한 主題를 명확하게 定義하여야 할 의무가 있는 것이다.

2) 明細書에 기재된 모든 것은 請求된 主題의 정확한 境界를 定義하기 위해서 모든 클레임에서 使用된 용어에 비추어 명확하고 完全하며 모순이 없어야 한다. 즉 클레임의 해석은 公開된 明細書에 비추어 해석되기 때문에 클레임의 기재는 明細書와 대응되고 명료하게 表現되어야 하는 것이다.

3) 클레임에는 發明의 目的이나 기능이 아닌 “技術構成”을 기재하여야 한다. 이것은 클레임의 本質은 構成關係, 즉, 構成要素들 간의 相互 연결關係를 말하기 때문이다. 즉 “構成要素들간의 유기적인 결합關係의 기재”가 클레임이라고 말할 수 있다. 따라서 상호연결關係는 좀더 적극적인 用語를 使用하는 것이 理想的이다. 또, 유기적인 연결이 결여되었다면 그 클레임은 不

# 活用(完)

## 關聯性



金元俊

〈特許廳 審査官〉

明瞭한 클레임이 되어 버린다. 특히 電子回路판계를 클레임 할때에는 적극적 또는 직접적인 用語를 쓰는 方法인데 “제1입력단자, 제2입력단자, 제1 출력단자……”등과 같이 入出力단자를 구별하여 使用하는 것이 바람직하다. 또하나의 예로는 신호를 命名하여 신호의 종류가 구별될 수 있게 정확히 기재하여 使用하는 것이 좋다. 즉 상호연결관계를 맺어줄 單語를 찾아야 하며 어떤 연결관계의 用語를 쓰면 文章이 간단해질까 하고 생각 해야 것이며 이 用語가 적합하다고 생각 되면 그 構成要素의 수순과 골격이 모두 들어나게 되는 것이다.

4) 클레임에는 두개 이상의 수단(Means)을 기재해야 한다. 즉 클레임은 構成要素의 상호유기적인 관계를 기재한 것이기 때문에 두개 이상의 構成要素가 나타나야 할 것이다.

5) 클레임은 發明의 單一性의 요건에 맞게 기재되어야 한다. 特許法 시행령 第2條의 4(1發明1出願의 要件)에 의한 發明의 대상(Category)이 發明의 主題와 관련시켜서 기재되어야 한다. 또한 그 主題는 特許法 제9조와 동법시행령에서 규정하고 있는 物件, 方法, 裝置 또는 이들의 條項중 어느 하나에 속하지 않으면 안된다. 그래서 特許를 받으려고 하는 特許出願의 각 클레임은 그 클레임이 어떤 범주(Category) 즉 物의 클레임인지 方法의 클레임인지를 明白하게 지적하여야 한다. 예를들어 그 클레임이 物의 클레임이라고 가정할때, 어떤 物에 관한 클레임인지를 特定하여야 하며 그 클레임에 지적된 物이 新規하고 有用하여야 한다.

# 論壇解說

## 目次

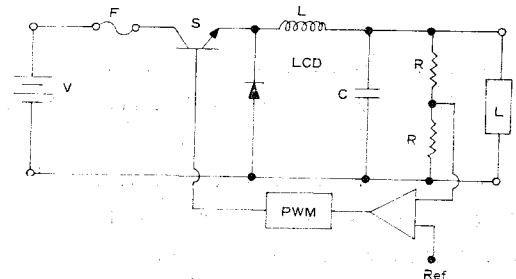
- I. 머리말
- II. 多項制의 기본 概念
- III. 클레임의 形態
- IV. 多項制에 있어서 發明의 상세한 說明과 클레임과의 關聯性
- V. 맺는말  
〈고딕은 이번號, 명조는 지난 號〉

6) 종속 클레임은 先行하는 독립클레임 또는 종속 클레임을 기술적으로 限定하고 具體化하는 클레임이다. 여기서 기술적으로 限定하는 方法은 앞장에서 설명하였듯이 두 가지가 있다. 하나는 先行 클레임중의 하나 또는 그 이상의 구성요소를 구체적으로 特定하여 技術적으로 限定하는 (Modifying) 方法이고 또 하나의 限定하는 方法은 先行클레임에 기재되고 있지 않았던 구성요소를 종속클레임으로 새롭게 추가하는 (Adding) 方法이다. 예를들면, 先行클레임에는 . B, C의 構成要素가 기재되어 있다고 하면 종속클레임에 構成要素 D를 부가하는 것이다.

### 5. 多項클레임의 作成 및 解釋(例)

이제까지 多項클레임에 관한 것을 分析했으므로 이제 실제로 實務의인 觀點에서 살펴보고자 한다. 다음은 스위칭전압 조정기(Switching Voltage Regulator)에 관한 것을 다항클레임 한 예와 이에 대한 해석방법을 간단히 소개한 것이다. 여기서 꼭 염두에 두어야 할 점은 審査官이 클레임을 審査하는 觀點은 오직 클레임만을 읽고 明細書에 상세한 圖面을 보지 않고서도 그것

〈例 : 스위칭 電壓 調整기 回路〉



을 스케치(Sketch) 했을때 圖面과 明細書에 나타난 發明의 主題 내지 주요구성요소가 명확히 再現될 수 있어야 한다는 것이다.

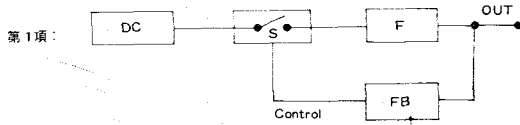
○特許請求範圍(Claim)

1. 直流 入力 電壓수단(V), 上記 入力電壓수단에 연결된 제어가능한 스위치수단(S), 上記 제어가능한 스위치 수단에 연결된 필터수단(LCD), 上記필터 수단에 연결된 출력수단, 出力電壓 조정을 위해 上記出力수단과 스위치 수단에 연결된 饋환(Feed Back)수단으로 構成된 것을 특징으로 하는 스위칭 電壓 조정기.

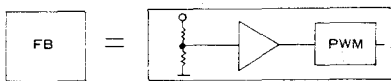
2. 第1項에 있어서, 上記 饋환수단이 [저항에 의한 전압분압기와 차동증폭기와 펄스폭변조기(PWM)]로 구성된 것을 특징으로 하는 스위칭 전압조정기.

3. 第2項에 있어서, 上記 入力전압 수단과 전기스위치 수단 사이에 퓨즈를 연결한 것을 특징으로 하는 스위칭 電壓조정기.

○클레임의 解釋



第2項: 第1項 + 饋환수단(한정)



第3項: 第2項 + 퓨즈

IV. 多項제에 있어서 發明의 상세한 설명과 클레임과의 關聯性

1. 基本原則

클레임은 開示된 發明에 대한 獨占權보호를 구하는 대상을 特定하는 것이므로 特許法 8條4項에 의한 特許出願에 관한 發明의 判斷은 클레임만으로 파악함이 原則이고 이에 符合되는 상세한 설명은 그만으로 만족하나 별도의 發明이 成立될 수 있는 技術의인 事項까지 開示되는 경

우에 例外的으로 特許法6條의 2의 적용에 있어서 상세한 설명에 기재된 發明의 判斷이 必要한 때가 있다. 또한 클레임에 기재된 獨立項을 限定하거나 구체화할 수 있는 縱屬項에 관한 效果가 처음부터 상세한 설명에 기재하지 않았는데도 이를 추가(실시예등)로 補正하거나 특히 獨立項이 삭제되는 경우가 縱屬項이 獨立項으로 기재했을 경우에 要旨變更의 여부를 判斷하게 된다.

2. 特許發明의 範圍의 解釋

特許發明의 범위는 特許出願書에 첨부한 明細書의 클레임에 따라 決定된다. (特許法 57條). 그러나 우리나라 大法院은 이 規定을 다소다르게 解釋하였다. 즉 發明의 범위가 特許出願書에 첨부한 明細書의 클레임에 의해서뿐만 아니라 發明의 상세한 說明과 圖面에 의해서도 決定되어야 한다는 立場을 취한 바 있었다. D製藥 對 F. Hoffmann-La Roche & Co, Ltd 사건에서 大法院은 特許發明의 범위는 特許出願書에 첨부된 明細書의 “請求範圍”란에 기재된 것에 한하지 아니한다고 判示하였다(大判, 1973. 7. 19, 72 후 42). 그러나 多項制下에서의 明細書와 클레임간의 關聯성에 意味를 부여한다면 發明의 보호범위는 클레임에 기재된 것으로 하되 단지 클레임 해석에 따른 불명료한 점 또는 疑點등을 참고하기 위해서만 明細書 상세한 설명이나 圖面을 參照할 수 있다는 것으로 이해해야 할 것이다. 즉, “클레임이란 發明者가 發明한 것만을 보호 받을 수 있도록 하는 명확한 境界線을 긋는다는 기본 원칙은 결코 바꾸어서는 안된다”는 것이다. 다시 말해서 애매모호한 境界線을 명료하게 하기위한 수단으로 명세서 상세한 설명이나 도면을 參照해서는 아니될 것이다. 왜냐하면 그로 인해서 이미 設定된 클레임이 확장 또는 축소될 우려가 있기 때문이다.

特許發明의 권리 범위확인에 관한 D製藥 對 F. Hoffmann-La Roche & Co, Ltd 사건에서 大法院은 特許證에 첨부된 明細書와 圖面に 종래의 技術이 포함되어 있는 경우에 發明의 범위는 종래의 技術에 까지 확장되어서는 아니되며, 또한

特許明細書에 기재된 몇가지 예는 이미 국내의에서 頒布된 바 있으므로 그러한 종래 技術은 特許發明의 범위 밖에 있는 것이라고 判示하였다. (大判, 197512.9, 74후34).

### 3. 外國의 立法例

클레임의 해석시 明細書 및 圖面의 참작 여부에 관해서는 現行 서독 特許法 14條(1978.1.1 이후 改正法) 및 유럽특허조약 69條 제1항의 규정에서 클레임에 관한 해석규정을 명확하게 立法하였다. 즉 「特許發明의 보호범위는 特許出願서에 첨부한 明細書의 클레임에 기재된 사항으로 한다. 그럼에도 불구하고 發明의 상세한 설명 및 圖面은 클레임의 해석을 위해 參작될 수 있다」고 規定하였다. 同規定에 따른 「EPC 69條의 해석에 관한 議定書」에다 同條의 해석지침을 별도로 두어서 클레임 해석의 정확성과 신중함을 기하도록 하고 있다. 즉, 設定된 클레임은 「고무줄처럼 늘었다 줄었다」하는 것이 아니므로 特許權者를 위한 公正한 保護와 일반공중에 대해서는 法的 安定性을 보장함으로써 特許制度의 근본적인 目的과 취지에 부합되도록 하고 있는 것이다. 이처럼 클레임이란 作成도 중요하지만 이에 대한 해석의 規定도 간단하지가 않다. 따라서 審査 또는 審判실무에서 흔히 나타나는 클레임의 해석문제는 우리들의 폭넓은 知識을 갖출때 定立이 되고 統一된 해석이 가능할 것으로 여겨진다.

## V. 맺는 말

이제까지 살펴본 클레임의 本質은 결국 「發明한 것만큼 보호받고 보호해주는」 特許制度의 기본목적과 일맥상통한다. 사실 特許明細書를 作成할 때에 가장 난해한 것이 적절한 클레임의 作成이라고 본다. 특히 電子回路나 전기적인 시스템, 화학공정등의 복잡한 發明에서 클레임을 한다는 것은 特許專門家에게 있어서 극히 어려운 일이고 일반기술자들에게는 더욱더 힘든 작업이라고 생각되며, 이 多項制度에 의한 클레임의 審査 및 審判역시 매우 난해한 業務分野라고 본다. 그러나 多項制가 導入된지 7년이 지난 현재까지 이 分野의 國內 研究報告書나, 判例 등이 많지 않고 이 制度에 대한 논의도 활발하지 못하며, 審査處理의 一貫性이 결여되거나 명세서 作成이 統一되지 못한점등이 실질적인 문제점으로 제기되고 있음을 필자는 솔직히 지적하고 싶다.

따라서, 現實의 문제점을 克服하기 위해서는 多項制의 本質과 制度의 運用에 대한 깊은 研究와 구체적인 活用이 폭넓게 인식 될때에 特許制度는 더욱 發展될 것으로 보며 特許行政의 公平性과 신뢰성이 향상되는 밑거름이 될 것으로 確信한다. (☞)

## 韓國發明特許協會 캠페인

### 特許管理專擔部署設置 및 職務發明補償制度實施 勸奨

特許管理專擔部署 設置와 職務發明補償制度 實施는 비단 大企業뿐만 아니라 大企業과의 競爭에서 이기고 나아가 中堅企業 또는 大企業으로 跳躍하려는 中小企業에게는 더욱 必要한 制度인 것입니다.

날로 熾烈해지는 國內外 競爭與件속에서 企業經營戰略의 要諦는 持續的인 自體 研究開發을 통한 技術革新과 新製品 開發이 되어야 함을 감안할 때 企業의 經營實情에 맞는 特許管理專擔部署 設置 및 職務發明補償制度의 採擇과 效率의 運用은 큰 도움이 될 것임을 確信합니다. 아울러 이미 이 制度들을 採擇하여 實施하고 있는 企業은 制度의 改善 및 補償金의 引上等 制度運營을 더욱 活性化 함으로써 어려운 經濟環境 속에서 企業의 繁榮을 기하고 나아가 國家産業發展을 위한 積極的이고 獻身的인 參與가 있기를 期待합니다.

貴社의 無窮한 發展을 祈願합니다.