



특허 명세서 작성법

김 시 호 교수

메일: jurist4024@gmail.com

특허 청구범위의 청구항 작성 실습

발명의 명칭 유의사항

1. 발명의 내용을 고려하여 범주(category)가 구분되도록 간단하고 명료하게 기재한다.
2. 막연하거나 장황한 기재를 피하고 발명의 내용에 따라 간결하고 명료하게 기재하여야 한다.

(예) '원심탈수기의 탈수통의 진동방지장치'라고 하여야 할 것을 '원심탈수기' 또는 '탈수통이 진동을 하지 않고 기동이 원활히 일어나게 한 원심탈수기'라고 하는 것 등은 부적당하다.

3. 인명, 상표, 상품의 별칭, 극히 추상적인 성능만을 나타내는 표현 또는 '특허'라는 용어 등을 발명의 명칭에 포함하여서는 안 된다.

(예) OO(주), 개량된, 개선된, 최신식, 문명식 등

4. 발명의 명칭은 그 발명이 무엇을 청구하는지 명확히 알 수 있도록 기재하여야 한다.

(예) 발명의 내용이 자동제어장치로서 다방면의 산업분야에 응용되는 경우에는 발명의 명칭을 '자동제어장치'로 기재하여도 무방하지만 온도제어에만 사용되는 경우에는 '자동 온도 제어장치'라고 하는 것이 적절하다.

특허청구범위의 청구항 작성 실습

도면의 간단한 설명

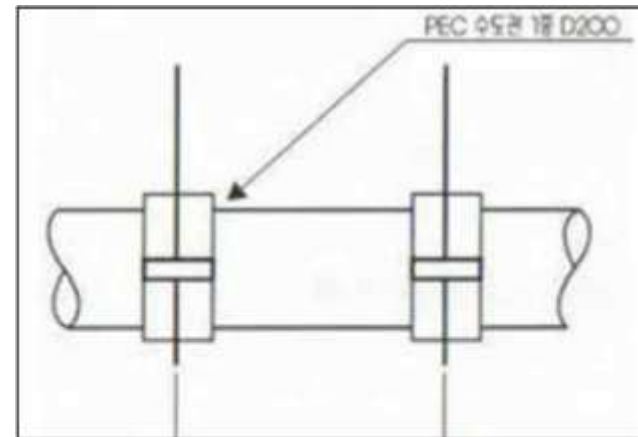
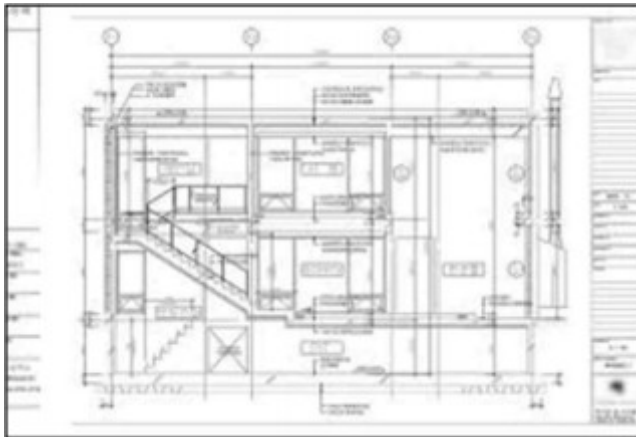
도면 각각에 대하여 각 도면이 무엇을 표시하는가를 기재한다.

(예) 【도면의 간단한 설명】

도 1은 전체를 조립한 평면도

도 2는 어느 부분을 보인 정면도

도 3은 어느 부분의 종단면도



특허 청구범위의 청구항 작성 실습

기술분야

특허를 받고자 하는 발명의 기술분야를 명확하고 간결하게 기재하여야 하며, 가능한 한 관련 되는 기술분야를 적어도 1개 이상 기재하여야 한다. 그러나 명시적 기재가 없더라도 평균적 기술자가 기술상식으로 그 발명이 속하는 기술분야를 이해할 수 있을 때에는 기재하지 않아도 무방하다. 출원인이 발명이 속하는 국제특허분류(IPC)를 알고 있는 경우에는 참조하여 기재할 수 있다.

발명의 배경이 되는 기술

배경기술은 특허를 받고자 하는 발명에 관한 것이어야 한다.

출원인은 발명의 설명의 【발명의 배경이 되는 기술】 항목에 배경기술의 구체적 설명을 기재해야 하고, 가급적 그러한 배경기술이 개시된 선행기술문헌 정보도 기재해야 한다.

기존의 기술과 전혀 다른 신규한 발상에 의해 개발된 발명이어서 배경기술을 특별히 알 수 없는 경우에는, 인접한 기술분야의 종래기술을 기재하거나 적절한 배경기술을 알 수 없다는 취지를 기재함으로써 해당 발명의 배경기술 기재를 대신 할 수 있다.

특허 청구범위의 청구항 작성 실습

발명의 내용

【해결하고자 하는 과제】

특허를 받고자 하는 발명이 해결하고자 하는 기술적 과제를 기재한다.

【과제의 해결 수단】

어떤 해결수단에 의해서 해당 과제가 해결되었는지를 기재한다. 일반적으로는 청구항에 적혀 있는 발명 그 자체가 해결수단이 되므로 청구항에 적혀 있는 발명을 기재한다.

【발명의 효과】

특허를 받고자 하는 발명이 종래기술과 대비하여 우수하다고 인정되는 특유의 효과를 기재한다. 출원발명의 유리한 효과가 명세서에 기재되는 경우 그 발명의 진보성의 존재를 추인하는 하나의 요소가 될 수 있으므로 출원인이 아는 한도 내에서 충분히 기재할 필요가 있다.

특허 청구범위의 청구항 작성 실습

발명 실시의 구체적 내용

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

그 발명의 평균적 기술자가 그 발명이 어떻게 실시되는지를 쉽게 알 수 있도록 그 발명의 실시를 위한 구체적인 내용을 적어도 하나 이상, 가급적 여러 형태로 기재한다.

발명을 실시하기 위한 구체적 내용으로 발명의 구성 자체만 아니라 그 기능에 관해서도 기재할 필요가 있다. 실제로 기술분야에 따라 기능을 기재하는 것이 구성을 상세하게 기재하는 것보다 훨씬 적절할 수 있다. 예를 들어, 컴퓨터 분야의 경우 개개의 기술적 수단이 어떤 기능을 하는지와 이들이 서로 어떤 관련성으로 작용하여 그 과제를 해결하는지 등을 기재하는 것이 유리할 수 있다.

필요한 경우에는 【실시예】란을 만들어 그 발명이 실제로 어떻게 구체화되는가를 나타내는 실시예를 기재한다. 실시예는 가능한 한 여러 가지로 기재한다.

특허 청구범위의 형태

(1) 콤비네이션(combination) Type

구성요소를 병렬로 나열하여 기재(전술한 방식을 혼합)

[예시]

~ A, ~ B 및 ~ C를 포함하는 ... 장치.

(2) 잭슨(Jepson) Type

전제부와 특징부로 나누어 기재, 중국(강제), 대만,독일,EP(권고)

[예시]

... 장치에 있어서, ~ 하는 것을 특징으로 하는 ... 장치.

※ 콤비네이션 타입의 청구항이 잭슨 타입 보다 권리면에서 유리하게 해석되어 선호함.

특허청구범위 작성의 일반 원칙

- 발명이 명확하고 간결하게 기재
- 발명의 필수적인 구성요소 만이 포함되도록 기재
- 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침 되도록 기재
- 독립항은 적절한 수로
- 종속항은 한정하거나 부가하여 구체화
- 다중인용종속항

예시

- 【청구항 1】 (독립항)
- 【청구항 2】 청구항1에 있어서 (종속항)
- 【청구항 3】 청구항 2에 있어서 (종속항의 종속항)
- 【청구항 4】 (독립항)
- 【청구항 5】 청구항 4에 있어서 (종속항)

특허청구범위의 작성 순서

(1) Simple is the best

① 종래기술과 구분되는 한도 내에서 가장 넓은 청구항을 작성한다.

② 가능한 한 넓은 보호범위를 획득할 수 있는 포괄적인 청구항을 작성한다.

특허청구범위는 구체적인 실시예가 아닌 “기술적 사상” 자체를 청구하는 것으로서, 상세한 설명에 기재된 실시예들을 포괄하는 넓은 개념으로 작성하며, 실시예나 도면에 한정되는 표현은 삼가한다.

➔ 청구항 작성시 매우 구체적이고 한정적인 표현은 권리범위를 축소하게 됨.

(2) 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항만으로 기재

청구항에 목적, 작용, 효과만 기재하고 구성에 대한 기재를 생략해서는 안된다.

즉, 발명의 구성만으로 기재하며, 목적, 작용, 효과 등은 기재할 필요가 없다.

특허청구범위의 작성 순서

(3) 각 구성요소는 그 구성요소간의 구조적 관계를 명확하게 기재

[작성예]

몸체부 및 덮개부를 포함하는 수납케이스(X) : 구성요소만 단순히 나열

몸체부 및 상기 몸체부의 상부에 결합되는 덮개부를 포함하는 수납케이스(O)

<구성요소의 기재 형태>

“어디에 설치되어(또는 무엇과 결합되어) 무엇을 하는 ~”

→ “[구조적 관계] + [기능] + 구성요소” 으로 기재

→ 구조적 관계는 수동형, 기능적 관계는 능동형 문장으로 기재

특허청구범위의 작성 순서

(4) 용어의 일치

① 청구항의 동일 구성요소에 대한 용어 일치

② 청구항에 기재되는 용어는 상세한 설명에 기재된 용어와 일치

다만, 청구항에서 구성요소의 용어로서 "수단(means)"을 사용하는 경우에는 그 수단에 대한 용어개념을 발명의 상세한 설명에서 구체적인 실시예로서 기재한다.

(5) 불명료한 용어의 기재는 원칙적으로 피한다.

① 자구(字句)와 함께 임의부가적 또는 선택적 표현

소망에 따라, 필요에 따라, 소정의, 특히, 예를 들어, 및/또는, 또는

→ 또는(OR) : 국내는 엄격한 제한 없지만, 미국은 원칙적으로 불인정.

예외적으로, 균등물인 경우 허용 (예) rods or bars, 원 또는 타원

특허청구범위의 작성 순서

② 비교의 기준이나 정도가 불명확한 표현

주로, 주성분으로, 주공정으로, 적합한, 적당한, 적량의, 많은/적은, 큰/작은, 높은/낮은, 두꺼운/얇은, 대부분의, 거의, 대략, 약, 등

→ “A 보다 높은(낮은) B”와 같이 상대적인 표현은 가능

③ 부정적 표현

...을 제외하고, ...이 아닌

④ 수치한정 표현

... 이상, ... 이하 : 상한이나 하한이 불명확한 수치한정

0~10% : 0을 포함하는 수치한정

120~200℃, 바람직하게는 150~180℃ : 이중으로 수치한정

특허청구범위의 작성 순서

(6) 수치한정 발명

청구항에 수치한정을 청구하는 경우에는 상세한 설명에 수치한정에 대한 임계적 의의를 뒷받침할 충분한 실험 결과가 기재되어 있어야 함.

(7) antecedent 규칙 준수

- ① 처음 나오는 구성 요소는 그냥 명칭(영어에서는 a 사용)만 기재
- ② 인용되는 요소는 "상기(said, the)" 사용
- ③ 선행 요소가 복수개이면 인용할 때도 복수개로 인용

(8) 청구항에는 참조부호를 기입하지 않는 것이 일반적임

단, 유럽 출원의 경우 괄호안에 참조부호 표기

특허 청구범위의 작성 순서

(9) 하나의 청구항에는 하나의 발명만 기재

하나의 청구항에 20이상의 발명이 기재되어 있어서는 안된다.

~을 포함하는 ~장치 또는 방법(x)

(10) 청구항 내에서 순서대로 서수 기재

청구항 내에서 제 1 및 제 2 모터의 언급없이 제3모터를 바로 기재하는 경우(x)

(11) 완성품을 함께 청구

실시권 교섭시 거래 단위가 커지는 효과가 있음

[작성예]

나노필터 및 이를 구비하는 정수기

특허 청구범위의 작성 순서

(12) 침해물, 회피실시 고려

침해자의 입장에서 회피실시할 수 있으리라고 생각되는 것을 청구한다.

(13) 방법 청구항 보다 물건/장치 청구항의 클레임 작성

실제 분쟁시 (제조)방법에 대한 침해입증이 어렵다는 것을 감안하여 전략적으로 (제조)물건 청구항을 클레임하는 것이 바람직하다.

(14) 방법 청구항 작성시 개요식(outline)형식을 활용

[작성예]

(a)코팅하는 단계;

(b)가열하는 단계;

특허청구범위의 작성 순서

(15) 마르쿠쉬(markush) 타입 청구항

화학 또는 재료에 있어서 균등물을 다수 청구할 필요가 있을 때 사용

[작성예]

[예1] A, B, C 및 D로 구성된 군 중에서 선택된 어느 하나(의 방법)에 의해
~ 하는 ~

R is a material selected from the group consisting of A, B, C and D

[예2] A, B, C 또는 D 중 어느 하나(의 방법)에 의해 ~ 하는 ~

R is A, B, C or D

특허청구범위 작성의 핵심

기술 용어	특허 표현
스프링	탄성체
상승	돌출 (혹은 이동)
두개의	적어도 두개의
상향, 하향	제1방향, 제2방향 (혹은 제1방향의 반대 방향)
좌,우	제1측, 제2측 (혹은 제1측의 반대 측)
물	유체, 용액
가스	유체
구리	도전성 금속
건전지	전원
전화기, 휴대폰, 무전기	통신장치

Chapter.

특허청구범위의 작성 실습

[실습 1] 의자

청구범위

[청구항 1]

앉아 있을 때 사람의 몸을 걸치는 도구로서,
사람의 엉덩이를 걸치기 위한 **밀판** ;
상기 밀판에 부착되어 밀판을 지면으로부터
공중에 떠받치는 **다리** ; 및
상기 밀판의 한 변에 부착되어 상기 도구에
앉은 사람의 등을 지지하는 **등받침** 으로 구성
된 의자.



사례연습

청구범위:

- (a) 엉덩이를 걸치기 위한 밑판과,
- (b) 상기 밑판에 결합되어 상기 밑판을 지지하는 다리와,
- (c) 상기 밑판의 일 측에 결합되는 등 받침을 포함하는 의자.



Chapter.

특허명세서 작성 실습

특허명세서 작성 실습

명세서의 외부 공개

공개특허공보

- 특허심사 유무와 별개로 발간
- 특허출원 후 1년 6개월이 경과되거나 출원인의 조기공개신청에 의해 발간
- 선행기술자료(또는 인용참증)로 활용

등록특허공보

- 특허심사를 통과하여 특허권이 인정되어 발간
- 특허침해여부 검토 대상



특허명세서의 양식

【요약서】

【요약】

【대표도】

【색인어】

【명세서】

【발명의명칭】

【도면의간단한설명】

【발명의상세한설명】

【발명의목적】

【발명이 속하는 기술분야 및 그분야의 종래기술】

【발명이 이루고자 하는 기술적과제】

【발명의구성및작용】

【발명의효과】

【특허청구범위】

【도면】

【도1】

Thank You for Listening



동아대학교 지식재산교육선도대학 사업단