

명세서 작성 및 특허청구범위 해석

김 시 호 교수

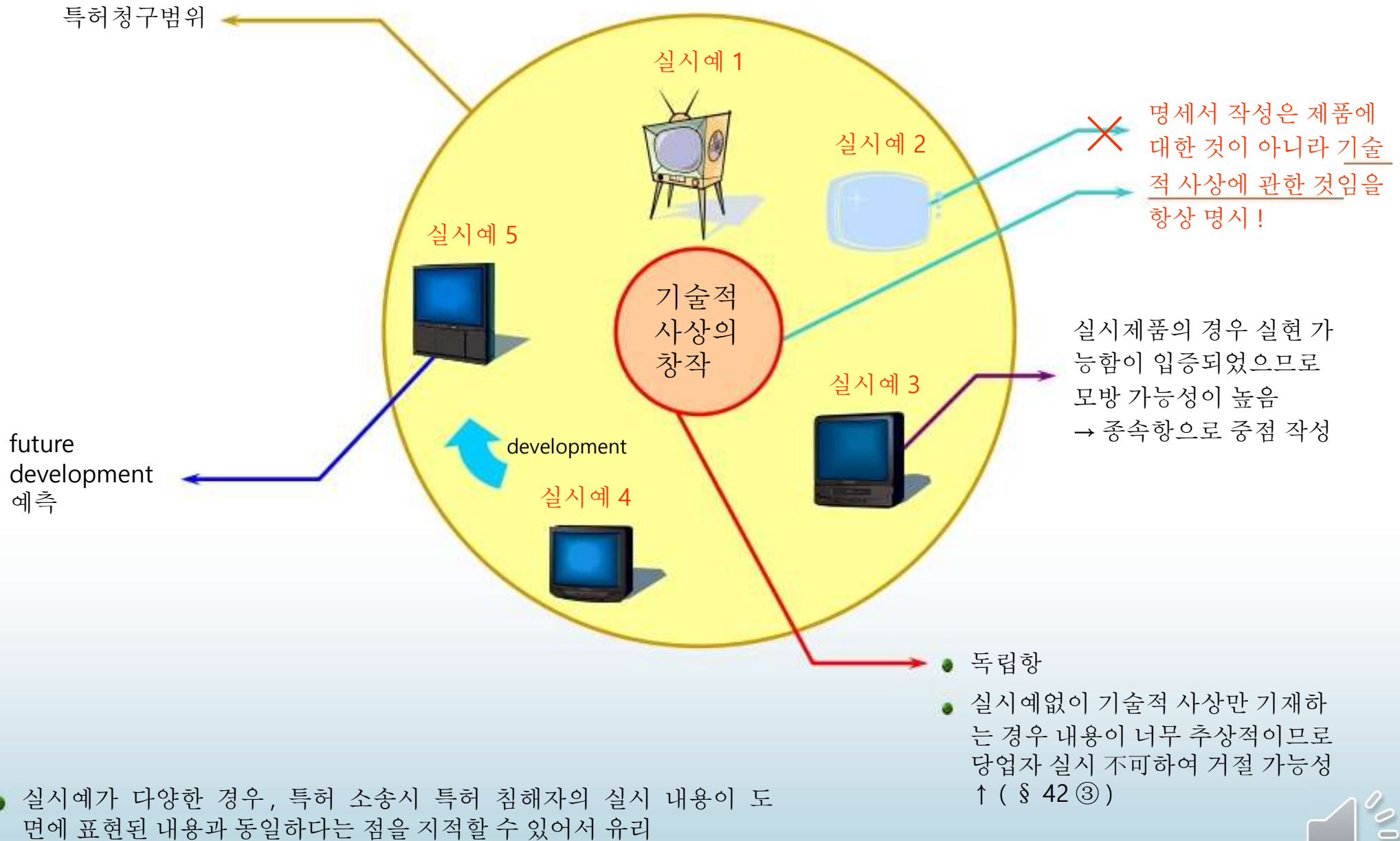
메일: jurist4024@gmail.com



II. 강한 특허청구항의 창출 및 이해

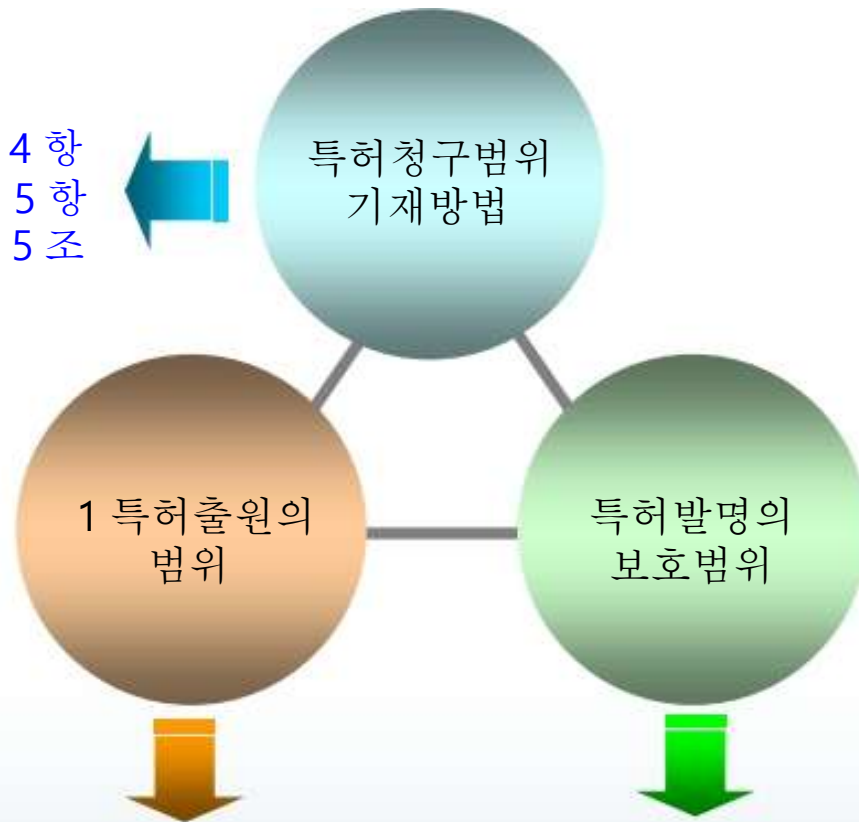


명세서 작성시의 권리범위



특허청구범위 관련 규정

- 일반적인 기재방법 - 특허법 제 42 조제 4 항
- 구체적인 기재방법 - 특허법 제 42 조제 5 항
특허법 시행령 제 5 조



- 1 출원으로 할 수 있는 발명의 범위
- 특허법 제 45 조 및 특허법 시행령 제 6 조

- 특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의해 정해짐
- 특허법 제 97 조



특허 청구범위의 작성 형식

➤ **Combination Type(요소 열거 방식) - 미국식**

- (A) 와 ...(B)와 ...(C)를 포함하는...장치 (방법)
- 종래 구성요소와 신규구성 요소가 함께 열거

➤ **Jepson Type(Two Part Form) - 유럽식**

- (전제부) 에 있어서 , (특징부) 로 이루어 진 것을 특징으로 하는
- 종래 구성요소는 전제부에 , 신규 구성요소는 특징부에 언급됨

➤ **Markush Type(화학 분야)**

- 그룹에서 일부를 선택 .
- A, B, C, D, E 로 이루어진 그룹에서 선택된 적어도 하나 이상의 ** 를 포함하는 조성물



미국 청구항 작성 예

1. An electric power steering apparatus for an automobile comprising:
a steering shaft connected to a steering wheel of the automobile;
a pinion shaft having an upper end connected to the steering shaft;
a torque sensor for sensing torque generated by rotation of the steering shaft;
an electronic control unit adapted to receive an electrical signal from the torque sensor;
a motor, driving of the motor being controlled by the electronic control unit;
a reduction mechanism having a worm shaft and a worm wheel, the worm shaft having a worm formed on an outer peripheral surface of the worm shaft, the worm shaft being contained in a housing, the worm wheel being formed on a side of the steering shaft, the reduction mechanism being driven by the motor;
a support member for enclosing an end-side outer peripheral surface of the worm shaft; and
an elastic member for applying elastic force to the support member in a direction slanted away from an axial direction of the worm shaft.



유럽 청구항 작성 예

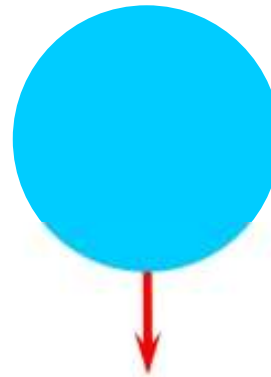
1. An electric power steering apparatus for an automobile comprising: a steering shaft (102) connected to a steering wheel of the automobile; a pinion shaft (104) having an upper end connected to the steering shaft (102); a torque sensor (121) for sensing torque generated by rotation of the steering shaft (102); an electronic control unit (123) adapted to receive an electrical signal from the torque sensor (121); a motor (130), driving of the motor being controlled by the electronic control unit (123); a reduction mechanism (140) having a worm shaft (210) and a worm wheel (303), the worm shaft (210) having a worm formed on an outer peripheral surface of the worm shaft (210), the worm shaft (210) being contained in a housing (301), the worm wheel (203) being formed on a side of the steering shaft (102), the reduction mechanism (140) being driven by the motor (130); **characterized by** a support member (303) for enclosing an end-side outer peripheral surface of the worm shaft (210); and an elastic member (305) for applying the elastic force to the support member (303) in a direction slanted away from an axial direction of the worm shaft (210), wherein the elastic member (305) is positioned at an angle relative to the axial direction of the worm shaft (210) and is adapted to apply elastic force to the worm shaft (210) in the axial direction of the worm shaft (210) to deflect the worm shaft (210) towards the worm wheel (203), wherein the support member (303) has a slanted surface (307) formed on a side of the support member (303) and has a support groove (308) formed on the slanted surface (307), and an upper end of the elastic member (305) is in the support groove (308).



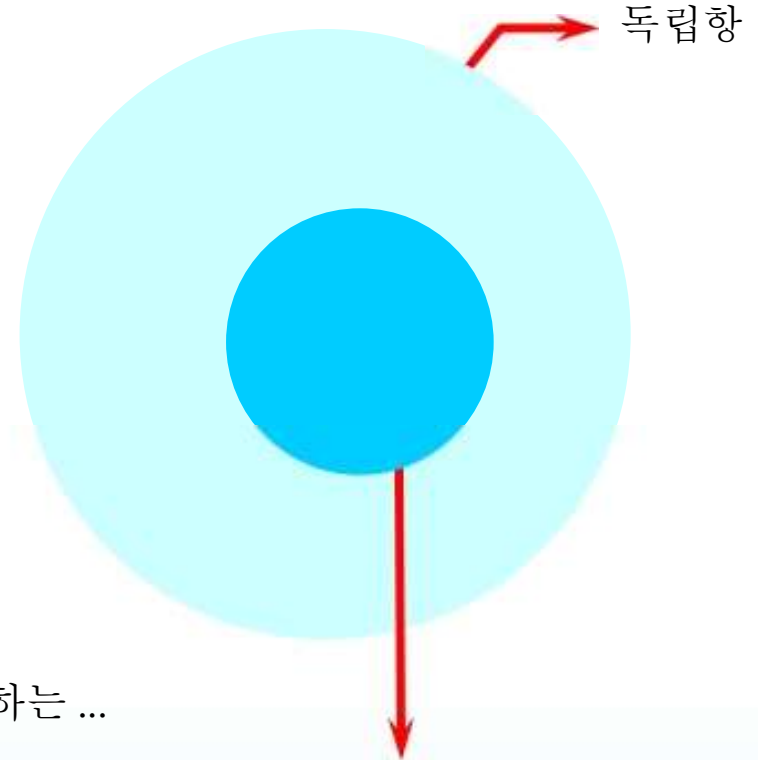
특허 청구항의 구성 [2]

독립항

- A
- 발명기본개념
- picture claim 도 고려



+



독립항을 부가하는 종속항
ex) 제 1 항에 있어서, ...을 더 포함하는 ...

종속항

- $A + \alpha$ 또는 $A + B + C$
- 독립항을 부가하거나 한정
- 발명기본개념의 patentability, scope definition 에 대한 한정

독립항을 한정하는 종속항
ex) 제 1 항에 있어서, 상기...는



다항제 기재요령

▶ 종속항의 기재요령

- 인용하는 항의 기술적 사항을 한정하거나 부가하여 구체화할 것 - 인용하는 항의 구성요소를 감소하거나 다른 구성요소로 치환하는 것은 인정하지 않음
- 작성례
 - 1. A+B+C 를 포함하는 장치
 - 2. 제 1 항에 있어서, 상기 A 는 A'인 것을 특징으로 하는 장치
(기술적 사항의 한정) (O)
 - 3. 1 항에 있어서, D 를 추가로 포함하는 장치
(기술적 사항의 부가 (구성요소의 추가)) (O)
 - 제 1 항에 있어서, 상기 A 대신 D 를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치
(구성요소의 치환) (X)
 - 제 1 항에 있어서, 상기 A 가 없는 것을 특징으로 하는 장치
(구성요소의 감소) (X)



다항제 기재요령

▶ 종속항의 기재요령

- 2 이상의 항을 인용하는 종속항은 인용되는 항의 번호를 택일적으로 기재해야 함
 - 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,장치 (O)- 택일적 기재
 - 제 1 항 및 제 2 항에 있어서,장치 (X)
- 2 이상의 항을 인용하는 종속항은 2 이상의 항을 인용한 다른 청구항을 인용할 수 없음
 - 1.장치 (O)
 - 2. 제 1 항에 있어서, ...장치 (O)
 - 3. 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서, ...장치 (O)
 - 4. 제 2 항 또는 제 3 항에 있어서, ...장치 (X)
- 인용되는 독립항 또는 다른 종속항 보다 먼저 기재할 수 없음
- 카테고리가 상이한 독립항 또는 다른 종속항을 인용할 수 없음
 - 1.방법
 - 2. 제 1 항에 있어서,장치 (X)



III. 특허청구범위 해석



권리범위 해석의 일반원칙 [1]

➤ 특허청구범위의 기재사항 기준의 원칙 (법 제 97 조)

- 특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여 진다

➤ 발명의 상세한 설명 참작의 원칙

- 특허청 구범위 에 기재된 내용 의 의미를 정확 히 이해하기 위 해 발명의 상세 한 설명 및 도면의 기재 를 참작
- 특허청구범위에 기재된 사항만으로 특허의 기술구성을 알 수 없거나 그 보호범위를 확정할 수 없는 경우에는 발명의 상세한 설명이나 도면 등을 참고로 권리범위를 확정
- 특허청구범위의 확장해석은 불허



권리범위 해석의 일반원칙 [2]

▶ 출원경과 참작의 원칙

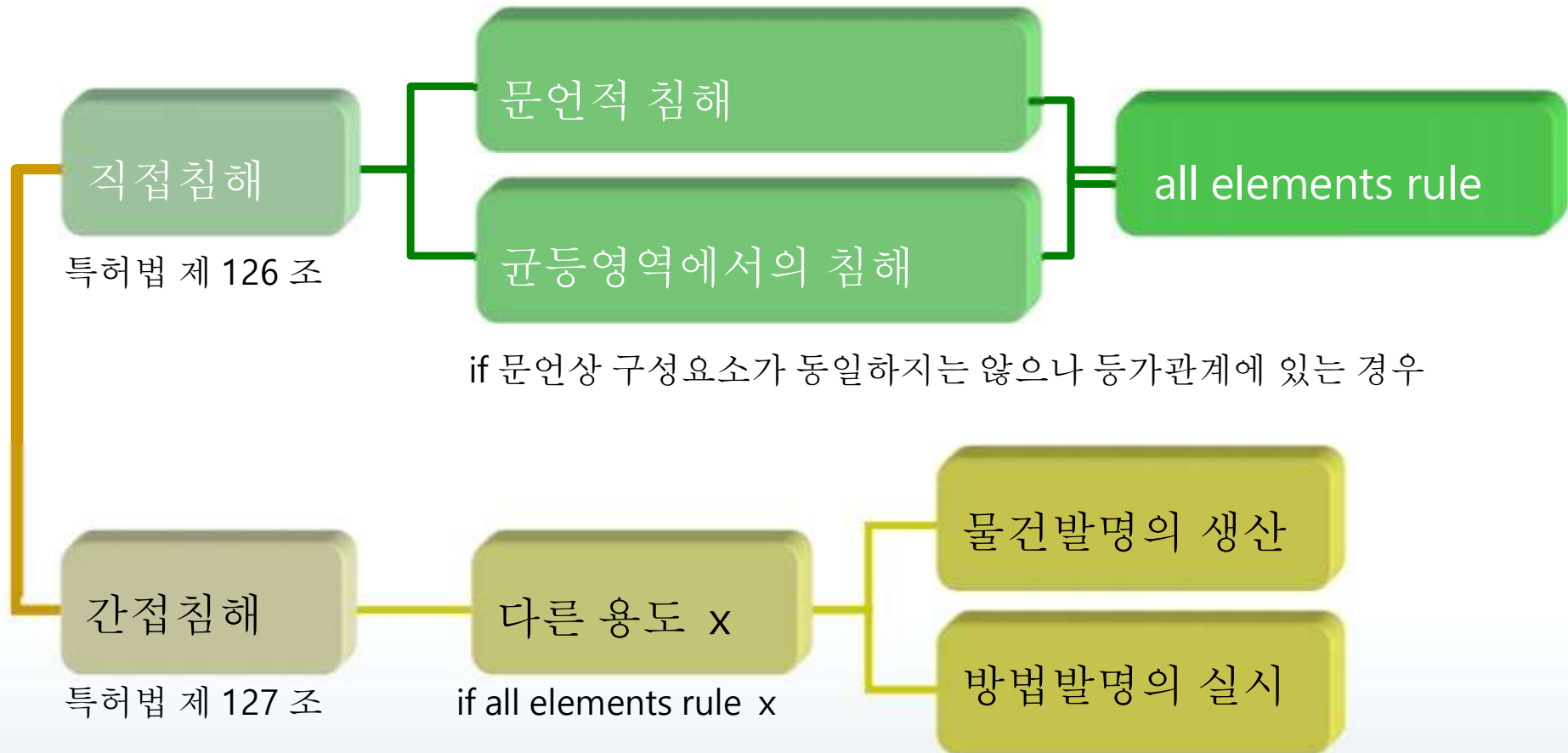
- 특허청구범위의 용어의 의미를 명확히 이해하기 위해 출원으로부터 특허에 이르기까지의 과정을 통해 출원인이 표시한 의사 또는 특허청이 표시한 견해를 참작
- 출원인 스스로 용어의 의미를 한정하거나 공지의 기술로 전제한 경우 이에 반한 해석이나 주장은 허용되지 않음 – 출원포대 금반언의 원칙

▶ 공지기술 (기술수준) 참작의 원칙

- 등록된 특허발명의 전부가 출원 당시 공지, 공용인 경우 특허무효 심결의 유무에 관계없이 권리범위를 인정하지 않음 – 대법원 1983. 7. 26. 선고 81 후 56



특허침해의 유형



문언침해의 해석

➤ ALL ELEMENT RULE

- 특허청구범위에 기재된 발명의 모든 구성요소를 포함해야 함 - 주변한정주의,
청구범위에 기재된 모든 구성요소는 필수구성요소를 간주되어야 함

➤ 문언적 침해 판단의 3 원칙

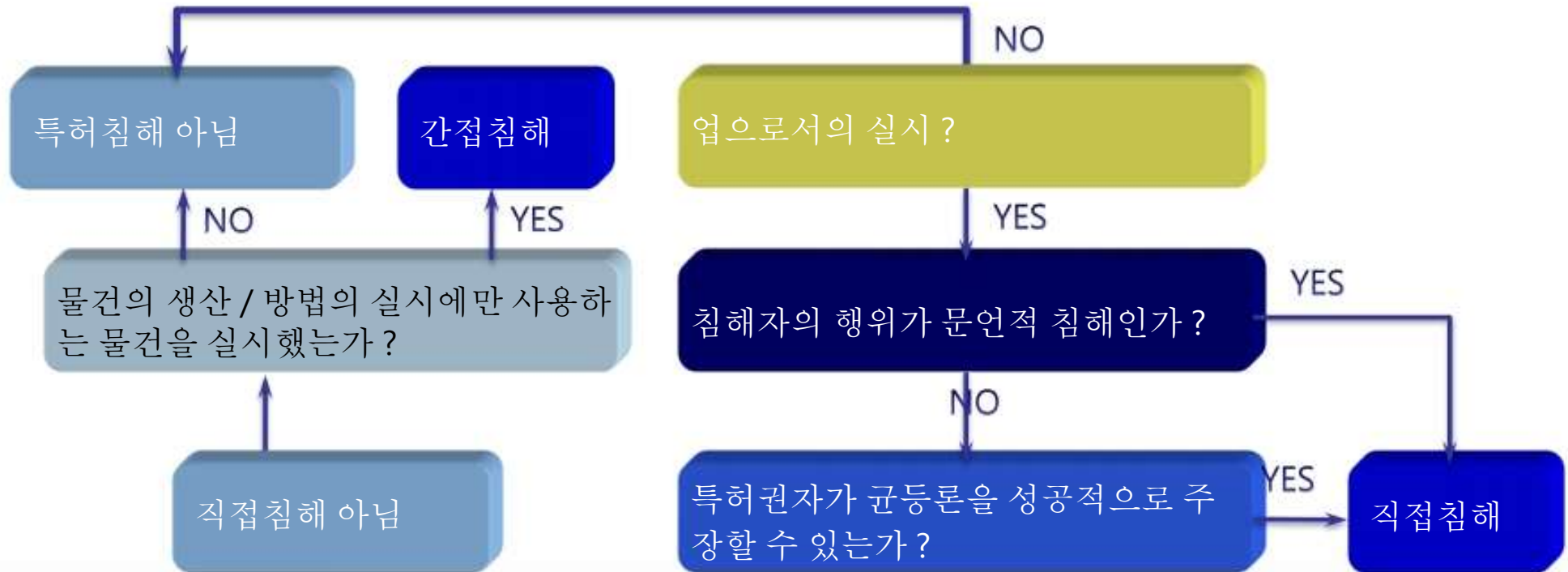
- 청구항의 구성요소가 A+B+C 라 가정
 - ① Rule of Exactness : 실시품이 A+B+C 인 경우 - 침해
 - ② Rule of Addition : 실시품이 A+B+C+D 인 경우 - 침해
 - ③ Rule of Omission : 실시품이 A+B 인 경우 - 비침해



IV. 균등론 침해 및 간접침해



특허침해판단 과정



균등침해의 판단

균등론

특허권자가 보호받을 권리범위를 확정하기 위해 특허청구범위의 문언이 가장 중요

- 언어의 표현상 한계
- 기술발전에 따라 출원
- 등록이 이루어질 당시 존재하지 않은 기술이나 물질 등장

특허법의 입법목적 (특허기술의 보호를 통한 발명의 진흥) 달성의 필요성

균등론



균등침해의 판단

균등론 적용의 목적

- 종래의 특허발명과 비교, 기술적으로 개량된 부분 없는 경우
- 미미한 설계변경 or 수정한 경우

특허침해를 회피하려는 경쟁자들로부터 특허권자를 구제

균등론의 보호범위

단순히 청구범위의 문언 기재에 의한 문리해석의 범위를 넘어
문언과 균등, 등가의 발명

특허침해 성립의 예

특허발명의 구성과 침해대상물의 구성 비교시 침해대상물이 문언상으로
특허발명의 구성요건과 완전히 일치하지 않지만 두 구성요소가 실질적으로
균등한 것으로 평가되는 경우



한국에서의 균등침해의 판단

➤ 대법원 2000. 7. 28. 97 후 2200 권리범위 확인심판

- (가) 호 발명이 특허발명과 출발물질 및 목적물질은 동일하고 다만 반응물질에 있어서 특허발명의 구성요소를 다른 요소로 치환한 경우라 하더라도 다음의 경우에 해당하면 균등론 침해라 판결
 - ① 양 발명의 기술적 사상 내지 과제의 해결원리가 공통하거나 동일하고,
 - ② (가) 호 발명의 치환된 구성요소가 특허발명의 구성요소와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며,
 - ③ 그와 같은 치환이 당업자에게 용이하게 도출할 수 있을 정도로 자명하며,
 - ④ (가) 호 발명이 공지기술과 동일하거나 공지기술로부터 당업자가 용이하게 도출할 수 있는 것이 아니고,
 - ⑤ (가) 호발명의 치환된 구성요소가 출원경과 중에 의식적으로 제외되지 않은 경우



금반언의 원칙

금반언의 원칙

균등론과 관련 청구항을 해석하는 일반적인 원칙

유의사항

- 특허출원인이 심사관의 거절에 응하여 자신의 청구항을 수정, 청구항의 일부 포기함 ⇒ 청구항의 권리 범위를 제한한 경우
후일 특허출원인이 청구항의 권리범위를 원래대로 해석하여 이미 포기했던 권리범위를 다시 주장할 수 없음

효 력

- 특허소송에 있어 출원인이 심사과정에서 수행한 행위와 모순되는 주장을 하는 것을 금지하는 원칙
- 출원인이 거절을 피하기 위해 한 보정행위에 구속력을 부여, 감축한 부분에 대하여 권리를 주장 못하게 한 사법상의 원칙



감사합니다.

