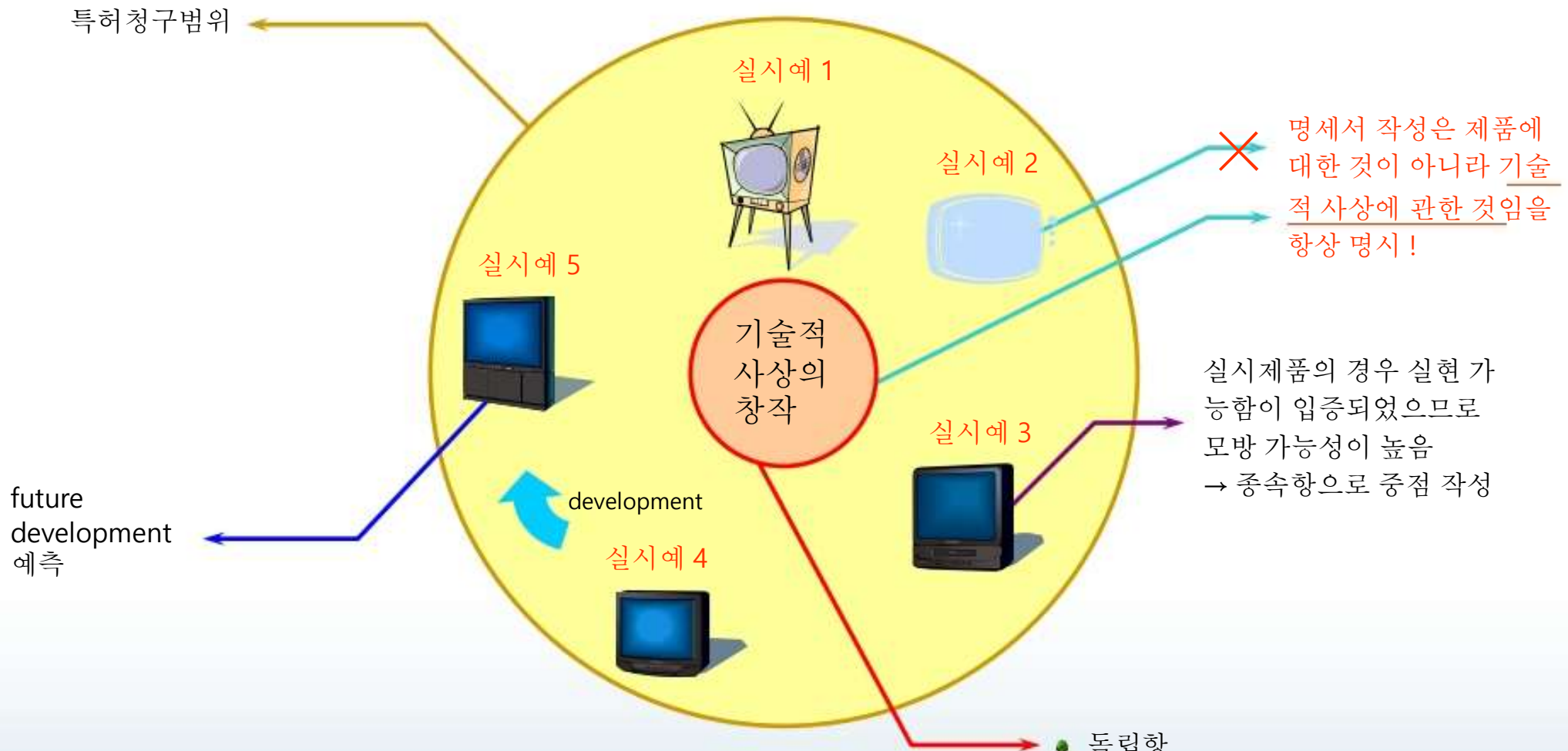


명세서 작성 및 특허청구범위 해석

II. 강한 특허청구항의 창출 및 이해

명세서 작성시의 권리범위

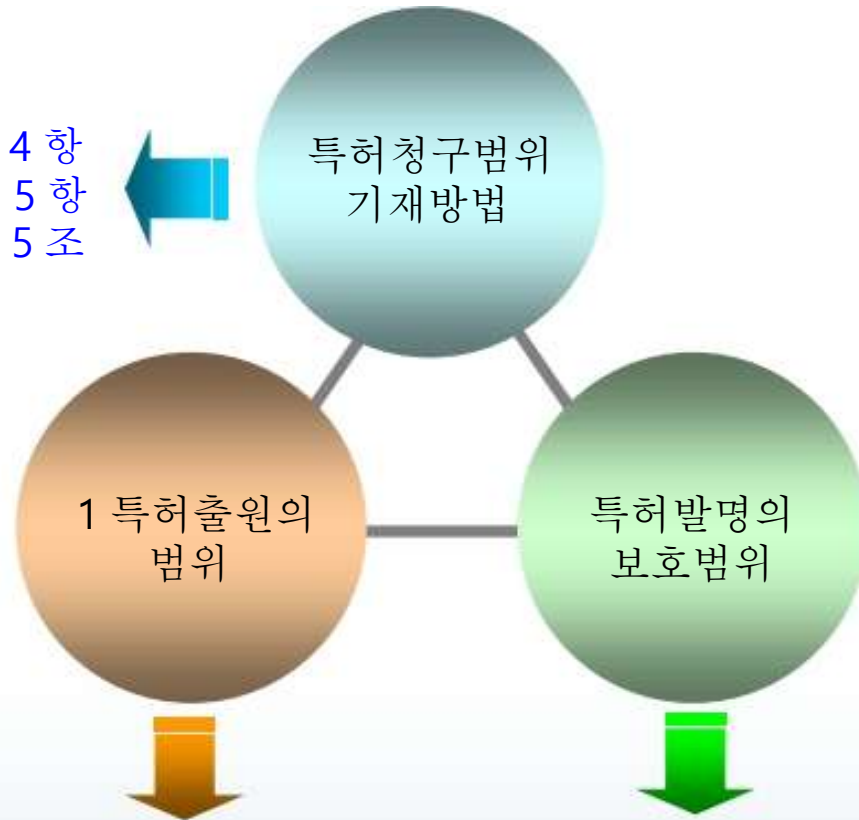


- 실시예가 다양한 경우, 특허 소송시 특허 침해자의 실시 내용이 도면에 표현된 내용과 동일하다는 점을 지적할 수 있어서 유리

- 독립항
- 실시예없이 기술적 사상만 기재하는 경우 내용이 너무 추상적이므로 당업자 실시 不可하여 거절 가능성 ↑ (§ 42 ③)

특허 청구범위 관련 규정

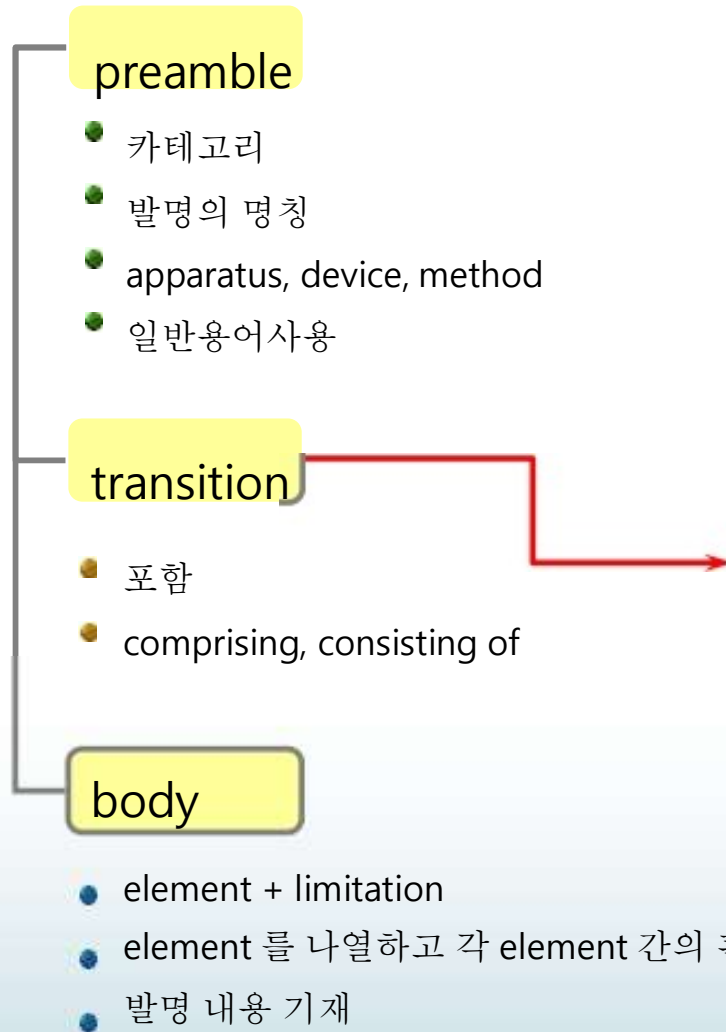
- 일반적인 기재방법 - 특허법 제 42 조제 4 항
- 구체적인 기재방법 - 특허법 제 42 조제 5 항
특허법 시행령 제 5 조



- 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 청구항의 구성 [1]



- comprising – open type, 열거한 구성요소 외에 열거하지 않은 다른 구성요소도 권리에 포함됨
- consisting of – closed type, 언급된 구성요소만 포함되고, 인용되지 않은 것은 권리에 포함되지 않음
- consisting essentially of – 열거된 구성요소만을 포함하는 경우에만 보호범위에만 속하고 그 이외의 것을 포함하는 것은 보호범위에 속하지 않음 다만, 주요하지 않은 구성요소를 더 포함하는 경우에는 여전히 보호범위에 속함

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.

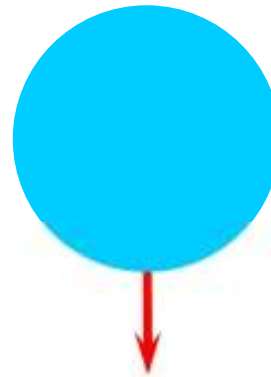
유럽 청구항 작성 예

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).

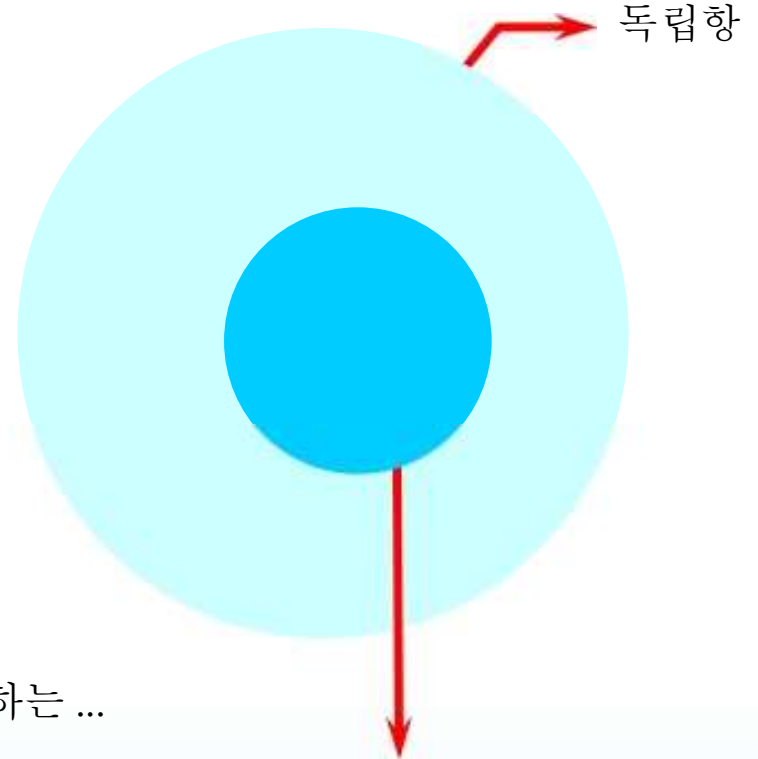
특허 청구항의 구성 [2]

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]

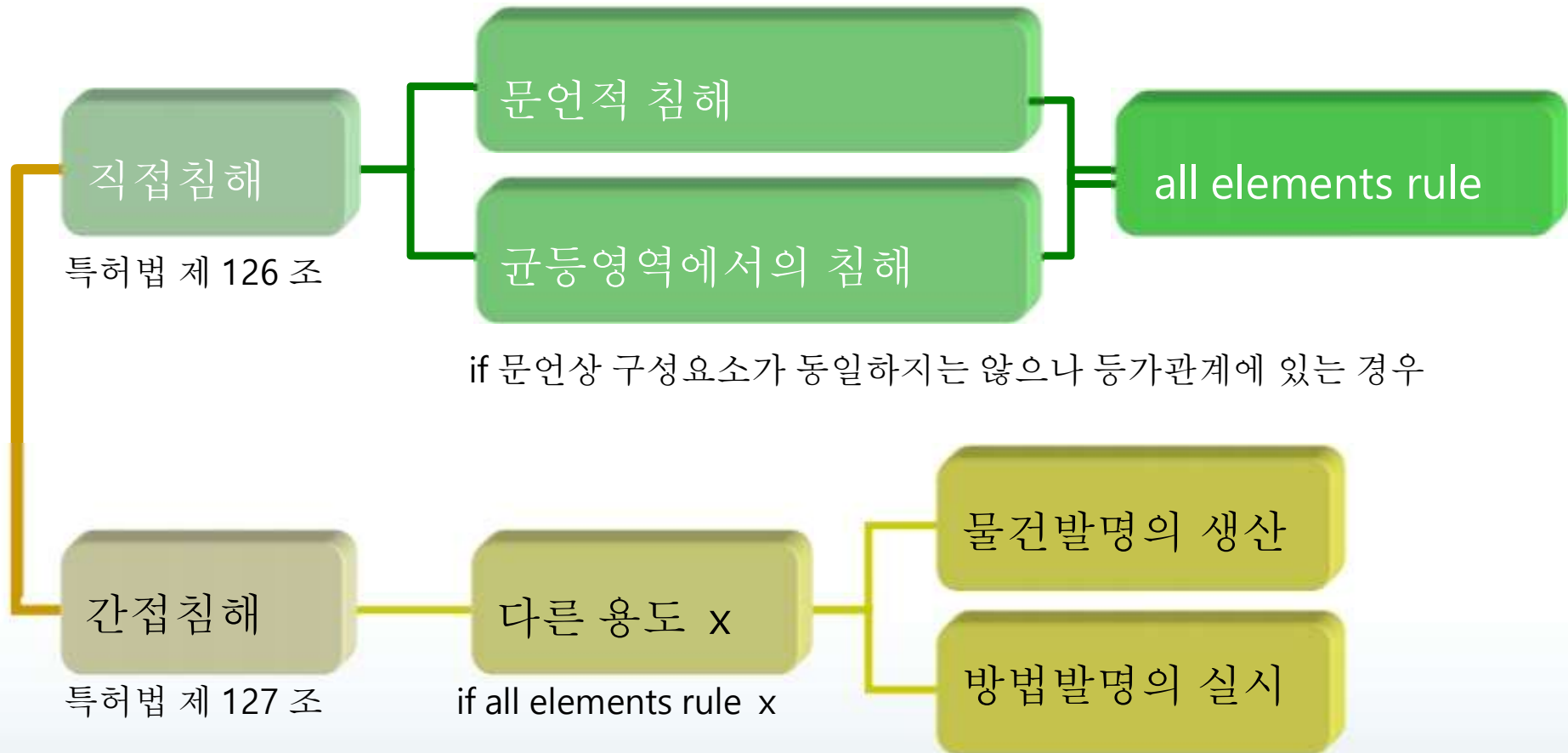
▶ 출원경과 참작의 원칙

- 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

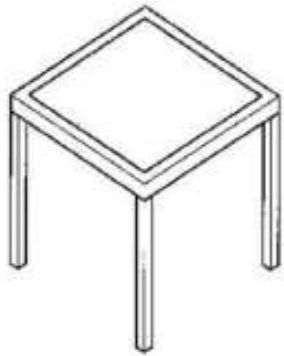
▶ 공지기술 (기술수준) 참작의 원칙

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

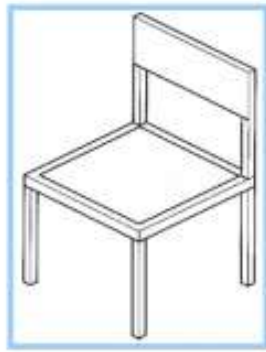
특허침해의 유형



특허회피설계의 예



종래기술



등록특허

등록특허의 청구항 1

사람의 엉덩이를 걸치기 위한 **사각형의 나무로** 된 밑판,
상기 밑판에 부착되어 밑판을 지면으로부터 공중에 떠받치는 **네 개의 다리**, 및
상기 밑판의 **한 변에 직각으로** 부착되어 상기 밑판 위에 앉은 사람의 등을 지지하는 등판을 포함하는 의자.

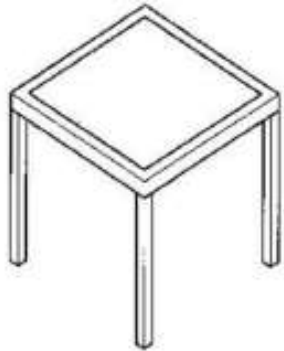
NO 가 하나라도 있으면 특허침해가 성립되지 않을 가능성이 높음

N O	구성요소	내용		YES/NO
1	밑판	사람의 엉덩이를 걸치는가?		
		사각형의 나무로 되어 있는가?		
2	다리	밑판에 부착되어 있는가?		
		밑판을 지면으로부터 공중에 떠받치는가?		
		4개인가?		
3	등판	밑판의 한 변에 직각으로 부착되어 있는가?		

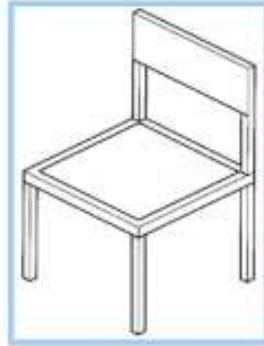


회피설계 제품의 탄생

청구항 작성전략 1



종래기술



등록특허



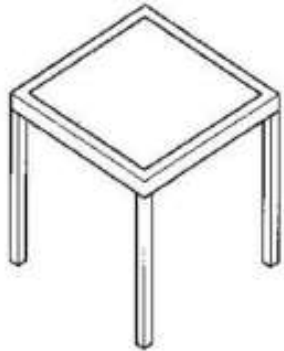
경쟁사 제품

경쟁제품을 클레임할 청구항 작성전략 1 - 불필요한 한정을 피할 것

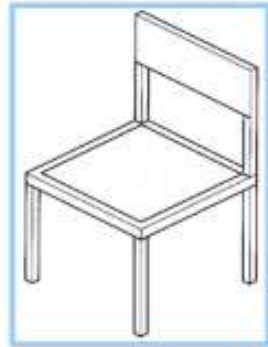
청구항 1

사람의 엉덩이를 걸치기 위한 밀판;
상기 밀판에 부착되어 상기 밀판을 지면으로부터 공중에
떠받치는 다리; 및
상기 밀판 또는 상기 다리에 부착되어 상기 밀판 위에 앉
은 사람의 등을 지지하는 등판
을 포함하는 의자.

청구항 작성전략 2



종래기술



등록특허 (실시예)

등록청구항 1

사람의 엉덩이를 걸치기 위한 밑판;
상기 밑판에 부착되어 상기 밑판을 지면으로부터 공중에 떠받치는 다리; 및
상기 밑판 또는 상기 다리에 부착되어 상기 밑판 위에 앉은 사람의 등을 지지하는 등판
을 포함하는 의자.

누가 특허를 침해했나?



확인대상발명 1



확인대상발명 2



확인대상발명 3

경쟁제품을 클레임할 청구항 작성전략 2 - 최소구성요소로 작성할 것

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

감사합니다.