

特許明細書の記載と特許發明の構成要件



徐 大 錫
(辯 理 士)

1. 明細書の意義

發明公開 : 特許制度의 목적은 좋은 發明을 사회에 널리 알려서 이용할 기회를 마련하여 産業發展을 도모하는 동시에 그 發明公開의 代價로 발명자에게 特許權이라는 獨占權을 줌으로써 發明獎勵를 도모하는 것이다.

明細書는 발명한 技術內容을 完全公開한 技術文獻인 동시에 特許發明의 技術範圍를 명시한 權利書인 것이다.

技術文獻 : 공개한 발명에 속하는 技術分野에서의 通常知識을 가진 자(당업자)가 그 발명을 틀림없이 이해하고 또 실시할 수 있을 정도로 기재되어야 하는 것이다.

여기에서 실시할 수 있을 정도라 함은 반드시 商業的으로 生産可能한 設計나 仕様書와 같은 것을 말하는 것은 아니고, 적어도 그 발명을 재현하는 데 필요한 조건을 빠뜨려서는 안되는 것이다.

權利書 : 權利로써 보호될 범위가 명확해야 하므로 特許請求 범위는 확실히 발명의 說明을 상세하게 기재하여야 하는 것이다.

用語 : 明細書는 韓國語로 작성되어야 함은 물론이다. 이와 같은 것은 우리나라 사람은 다 알고 있겠으나, 혹 외국인 중에는 가령 영어로 우리나라에 出願하여 두면 出願日이 그것으로 확정되고, 후일 필요할 때에 번역문은 제출되는 것으로 생각하는 사람이 있기 때문이다. 왜냐하

면 우리나라의 제도에 있어서 외국인이 特許 등에 대한 出願 申請을 할 때에 委任狀·國籍證明讓渡證은 當事者 國文으로 작성된 것 혹은 外國語로 서명된 것들이 유효한 것으로 미루어 明細書까지도 그와 같이 생각할 법한 것이다. 따라서 明細書 등은 韓國語로 記載 作成하여야 할 것을 규정(特施規第3條)하고 있는 것이다.

2. 明細書の記載事項

명세서는 特許制度上 중요한 역할을 하는 것이므로 법률(신평특허법 제8조 및 동시행령 제1조)에 그 記載事項을 다음과 같이 정하고 있다.

- (1) 發明의 名稱
- (2) 圖面의 간단한 설명(圖面이 있는 경우)
- (3) 發明의 상세한 설명
- (4) 特許請求의 범위

各 記載事項에 대한 설명에 앞서 법률상 特許對象이 되는 발명의 종류는 다음과 같이 3종류로 구분됨을 알아야 한다.

- ㉠ 物의 發明
- ㉡ 方法의 發明
- ㉢ 物을 생산하는 方法發明

明細書作成에 앞서 작성하고자 하는 발명이 어느것에 해당하는 발명인가를 결정짓고 시작하여야 한다. ㉠㉡㉢ 어느 발명이라 할지라도 법률에서 정한 記載事項 (1)(3)(4)는 반드시 기재하여야 한다.

또한 「方式」의 형식으로 되는 발명도 있는데 이 「方式 發明」은 주로 통신이나 制御關係의 技術分野에서 出願되는 수가 많으나 「物의 發明」의 形式으로 취급, 特許되는 것이 통례이다.

다음에 법률상으로 규정한 明細書의 기재사항을 설명하기로 한다.

(1) 發明의 名稱

발명의 명칭은 발명의 標題로서 發明分類, 整理, 調査 등을 용이하게 할 수 있게 記載하여야 하는 것이다. 이것은 特許權利의 限界 등을 意味하는 것은 아니나, 극단적인 表現을 하였을 경우 明細書의 해석상 불리한 경우가 없다고만 볼 수는 없는 것이다.

명칭의 기재에 대하여 구체적으로 말하면 너무 막연한 명칭 또는 반대로 지나치게 구체적으로 길게 기재하는 것을 피하여야 하며, 발명의 내용에 따라 簡明하게 기재하는 것이 좋다.

(2) 圖面의 간단한 설명

명세서에 도면이 첨부되어 있는 경우에 한하여 圖面說明이 필요한 것이다. 그 구체적인 說明方法은 「제1도는 평면도, 제2도는 측면도, 제3도는 제1도의 단면도」라든가 「제1도는 원리도, 제2도는 공정도」 이와 같이 기재하는 것이다.

도면 중에 先行技術을 표시하는 도면이 있을 때에는 「제×도는 종래의 ×××(物品名) 사면 또는 단면도」라 기재하면 된다.

(3) 發明의 상세한 설명

발명의 상세한 설명은 出願者의 立場에 설 때 特許請求範圍에 기재되어 있는 사항의 意義를 명확히 하는 이른바 特許請求範圍의 解說欄으로서의 기능을 다할 수 있게 기재하여야 하는 것이다(特許法 第57條 참조). 동시에 特許局 입장에서는 발명의 기술적 내용을 완전하게 공개하는 技術文獻으로서의 기능을 다할 수 있게 기재되어야 할 것이다. 또한 當업자의 입장에서는 當업자간에 누구나 發明內容을 정확하게 이해할 수 있고, 그것에 의하여 용이하게 실시될 수 있는 정도로 기재되어야 할 것을 바라는 것이다. 그러므로 발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속

하는 기술분야에서의 通常知識을 가진 자라면 용이하게 실시할 수 있는 정도로 발명의 目的, 構成, 效果를 기재하지 않은 특히는 無效로 하기로 한 것이다(特許法 第69條 1項 5號 참조).

이와 같이 발명의 설명에다가 발명의 목적, 구성, 효과를 상세히 설명하게 되면 발명 전체를 뚜렷하게 설명하게 된다는 것은 오랜 동안의 명세서 작성 경험에 의하여 파악하게 된 것이다. 다시 말해서 어떠한 발명이든 반드시 목적(必要性)이 있게 마련이며, 발명의 목적을 해결하기 위한 구체적인 技術手段은 發明構成이 되는 것이고 그 기술적 수단으로 인한 효과도 반드시 따르게 마련인 것이나 그 효과가 技術적으로 새롭고 향상된 것과 그렇지 못한 것이 있을 것이다. 이렇게 발명의 목적, 구성, 효과는 서로 關聯이 있다.

그러므로 발명의 목적, 구성, 효과의 설명은 서로 대응되는 것이므로, 서로 다른 점, 또는 모순이 있어서는 特許發明의 構成要件을 갖추지 못하게 되는 것이다. 즉 명세서의 不備, 未完成發明 등으로의 出願은 거절되며, 特許의 無效原因이 된다.

① 發明의 目的

발명의 목적 설명에는 발명이 해결하고자 하는 問題點, 産業上의 利用分野 등을 先行技術과 관련하여 기술적인 것을 기재하는 것이다. 즉 발명은 얻고자 하는 기술적인 欲求(必要性)가 있게 마련이다. 先行技術로서는 그 욕구를 이룰 수 없는 문제점이 있기 때문이다. 그러므로 이 문제점을 해결하기 위하여서는 先行技術이 극복하여야 할 문제점을 기재해야 한다.

그러기 위하여서는 많은 技術文獻을 조사하여 出願發明과 比較對照하여야 할 것이다.

또한 발명의 利用分野를 기재하여야 하는 것은 발명이 산업상 이용될 수 있는지의 여부를 확실히 하기 위한 것일 뿐만 아니라 결과적으로 목적을 확실히 하기 위하여서이다.

② 發明의 構成

발명의 구성, 설명에 있어서는 앞에서 설명한 문제점, 즉 발명의 목적을 해결하기 위하여 어

며한 技術手段을 강구한 것인지를 그 作用(作動)과 함께 기재하면 된다.

物の發明 : 機械, 器具, 裝置, 部品, 回路 등의 發明 중 構造體에 관한 發明인 경우는 그 구조체를 구성하고 있는 單位部材, 그 단위부재의 材質 혹은 形狀, 各 單位部材들의 結着狀態 등을 기재하며, 回路에 관한 發明은 回路를 구성하고 있는 各 素子와 그들의 接續關係를 기재한다. 또 器具, 部品들 중에서 單體(例: 보울트, 너트 등)로 되는 것은, 그 材質과 形狀을 기재하며 組成物의 發明에 있어서는 材料의 配合, 積層, 用途 혹은 性質 등을 기재해야 한다.

方法의 發明 : 機械, 器具, 裝置 등의 사용방법에 관한 發明에서는 機械, 器具, 裝置 등을 조작하는 順序 및 條件, 操作對象이 되는 機械, 器具, 裝置 등의 配置, 또 化合物·組成物 등을 사용하여 物을 처리하는 方法發明에 있어서는 被處理物의 處理順序 및 條件 등을 기재하는 것이다.

物을 生産하는 方法發明 : 機械, 器具, 裝置, 部品, 組成物 化合物 등 製造方法의 發明에서는 그 發明에 의하여 이루어지는 生産物, 生産工程 溫度, 壓力, 時間 등과 같은 生産條件, 생산에 사용되는 機械, 器具, 裝置, 生産物의 用途 등을 기재해야 한다.

이상 여러 종류의 發明 중 어느 것이나 技術的手段說明에는 當該發明에 대하여 필요한 技術的事項은 반드시 기재되어야 하는 것이다. 그리고 發明에 있어서 필요한 技術적 사항은 發明構成要件이 되는 것이며, 또한 發明의 필요한 技術적 사항을 特許請求의 범위에 기재하여야 하는 것이므로 이와 관련하여 發明構成要件이 되는 이유가 되게 發明의 필요한 技術적 사항을 作用과 더불어 詳細하게 기재하여 發明구성요건을 뚜렷하게 하여야 한다.

또한 發明에 대한 구성요건에 포함되지 않는 技術적 수단이라 할지라도 그 發明을 실시하는데 技術적으로 밀접한 관계가 있는 사항은 반드시 설명하여 놓아야 한다.

그리고 圖面을 첨부한 경우는 도면을 인용하면서 도면과 설명을 對比하기 쉽게 圖面符號를 사용 發明구성을 설명하여야 한다.

實施例 : 發明의 구성을 설명할 때에는 반드시 特許請求의 범위에 기재하고 있는 發明의 構成要件이 실제로 어떻게 구체화되는가를 例示적으로 기재하여 發明내용을 구체적으로 파악하기 쉽게 기재해야 한다.

實施例의 기재는 특허청구의 범위에 기재하고 있는 發明構成要件에 대하여 특정한 機構, 條件組成 등을 구체적으로 기재하며, 필요한 경우에는 구체적인 數値를 들어서 설명하여야 하는 것이다.

또한 實施例는 出願者가 가장 좋은 결과를 가져온다고 생각하는 예를 될 수 있는 한 많이 例擧하는 것이 바람직하다. 일반적으로는 유사한 내용의 것을 여러 개 기재하고 있는 것을 혼히 볼 수 있다. 그리고 發明構成이 극히 구체적인 경우에는 發明내용이 정확하게 이해되고 發明을 쉽게 再現할 수 있을 것이므로 굳이 實施例의 기재가 필요없는 경우도 있다.

③ 發明의 效果

發明의 效果설명에 있어서는 發明에 의하여 생기는 특유의 效果, 즉 發明構成要件만으로 생기는 技術적으로 유리한 점을 先行技術과 구별되게 뚜렷하게 구체적으로 기재하여야 한다.

發明의 效果는 特許性을 판단하는 데 중요한 부분이 되므로 명확한 效果를 충분히 기재해 놓아야 한다.

그리고 效果를 定量的으로 기재하는 경우 實驗 데이터를 예거하여 先行技術의 예와 發明에 의거한 예를 對比하여 선행기술과의 차이를 명확하게 표시하여 놓는 것이 바람직한 것으로, 效果를 확인하는 데 절대적인 경우가 많다.

(4) 特許請求의 範圍

특허청구의 범위는 發明의 상세한 설명(圖面 포함)에 의하여 技術을 공개한 代價로 어느 정도의 技術範圍를 排他的인 獨占權으로 청구하는 것을 기재하는 事項欄인 동시에 發明의 상세한 설명에 기재한 技術적 수단 중 發明이 달성하고자 하는 목적, 所望하는 效果를 거두는 데 필요한 技術的事項을 기재하는 欄이기도 하다(特許法 第57條).

3. 特許發明의 構成要件

特許法施行令 第1條 第5項에서「特許請求의 범위는 발명의 구성에서 필요한 技術的인 事項만을 기재하여야 한다」는 뜻을 規定하고 있는 것이다. 同令에서 規定한「특허청구의 범위에 기재한 사항」을 발명구성요건이라 한다.

特許請求範圍의 作成: 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는 技術的手段(發明構成) 중 발명의 목적, 구성, 效果上으로 볼 때 技術的인 關聯性이 서로 부합된 필연적인 技術的인 事項이 定해지게 마련이다. 특허청구의 범위에는 이것을 記載해야 한다. 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는 발명의 목적, 구성, 效果에 의하여 필연적으로 정해지는 技術적 사항을 법률에서는「發明構成에 필요한 사항」이라 한다. 이상과 같은 記載類形의 특허청구 범위를 中心限定形이라 한다.

中心限定形: 請求範圍의 記載形上 中心限定形은 西獨에서 그 源을 일으켜 日本과 우리나라에서 널리 사용되고 있는 形으로서 特許構成에 필요한 技術적 사항을 내세우는 記載形을 말한다. 이 記載形은 해석상 主觀이 加味될 염려가 있다. 따라서 新法 第57條의 立法을 企圖해본 것이다.

周邊限定形: 이 記載形은 美國에서 起源한 것으로 英國, 캐나다, 오스트레일리아 등에서 通用된다. 이 청구범위는 發明對象物 전체를 구성하는 요소를 열거하여 그 상호간의 有機的인 關係를 명기하는 形式으로 기재하여 特許發明의 周邊을 한정함으로써 후일 侵害裁判이 있을 때에 控訴를 될 수 있는 한 확장되게 해석하지 못하게 함과 동시에 公衆은 特許公報의 기재내용을 比較的인 완전히 특허발명의 技術적 범위를 미리 예측할 수 있게 한 것이다.

混合形: 이 記載形은 周邊限定形을 가미한 中心限定形이라 할 수 있다. 특히 우리나라는 新法에 中心限定形을 강조하였으나, 발명의 前提概念에 해당하는 부분을 周邊限定形으로 記載하고 발명에 필요한 技術적 사항을 중심한정형으로 기재한 경우는 결과적으로 발명의 技術要旨

를 객관화한 것이 되므로 법률에 위배되지 않는 것이다.

우리나라의 특허청구범위의 記載形은 중심한정형에 속하는 것이므로, 특허청구의 범위를 작성하려면 發明構成에 필요한 技術적 사항을, 다시 말해서 필요한 技術적 사항을 빠짐없이 완전한 發明構成要件을 기재하여야 한다. 그러나 發明構成에 필요한 사항 중 일부를 빠뜨릴 수도 있고, 필요한 사항 이외의 技術적 사항을 더 기재하는 수도 있다.

그러나 위와 같은 작성은 不適當한 것이므로 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는 목적, 작용, 效果를 檢討할 때 필요한 技術적 사항이 일부 빠지거나 여분의 技術的인 사항을 기재하여 出願審査段階에서 明細書의 不備라는 拒絕理由通知를 받거나 기재내용의 오해로 特許發明의 技術範圍에 대한 분쟁을 자초하는 경우가 생길 수도 있다.

留意事項 I: 特許請求範圍의 기재에 있어서 그 첫머리에「본문에 詳記하고 도면에 표시한 바와 같이」, 「본문에 상기한 바와 같이」라는 慣用語를 기재하는 예가 있으나 이와같은 字句는 不必要하다. 또 末尾에다가「...의 改良」이라든가「...의 構造」라는 語句도 불필요한 것이다.

또한 文章에 形容·副詞句 등을 많이 사용하여 文章을 修飾化하면 理解하기 힘들거나 오해하기 쉬워서 不利한 것이다.

그리고 특허청구의 범위에 수식이나 化學構造式 등의 記號로 發明構成要件의 일부를 表示하는 경우는 반드시 記號說明을 기재하여야 한다.

留意事項 II: 明細書 전체를 통하여 같은 部分品에 대하여 같은 名稱과 같은 符號를 사용할 것과 發明構成의 上位 또는 下位概念을 좌우하는 名稱 및 用語가 문제되는 수가 있다. 가령 발명의 목적 및 效果는 상위개념으로 하고 실제 발명의 技術的인 구성은 하위개념으로 기재한 明細書에 있어서 상위개념의 技術적 사항을 특허청구범위에 기재하면 發明構成要件이 成立할 수 없게 되어 있다.