

# 特許請求의 範圍 作成과 多項制

## 工業所有權중 電子分野 및 美國 클레임을

〈前號에서 계속〉

### 4. 多項클레임이란 무엇인가?

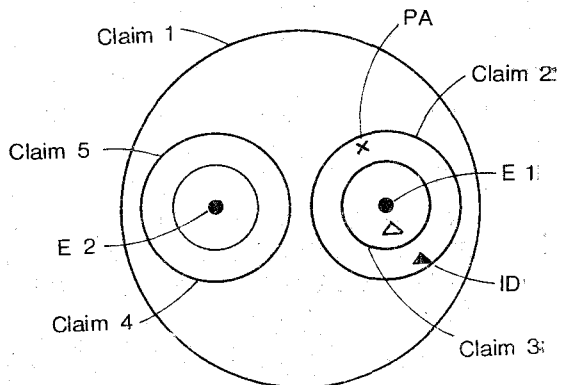
미국의 특허법학자인 Ellis는 “클레임은 發明을 定義한다”고 말하였는데 바꾸어 말하면, 클레임의 作成시 ‘公平하고 타당한 기술적 보호범위를 나타내는 적절한 發明의 定義를 고려하여야 한다는 것이다. 종래의 單項制 사고방식하에는 하나의 發明에는 하나의 特許狀에 허락하지 않는다고 생각하였으나 1981.9.1 시행 특허법 제8조(特許出願)제4항 및 제9조(一發明 一出願) 및 同法시행령 제2조의 3(특허청구범위 기재방식) 및 제2조의 4(1發明 1出願의 要件) 등에 근거를 두는 多項制의 시스템하에서는 出願人은 적당한 수의 클레임에 의해 자신의 發明을 기재할 수 있는 권리를 갖고 있다. 또한 “클레임이 發明을 정의하고 있다”는 관점에서 볼 때 복수의 클레임은 타당한 것으로 判斷된다. 이것이 現行特許法의 다항클레임 제도의 本質이다. 따라서 다항클레임제도는 클레임의 表現形式이 독립항이든가 종속항이든가 어떤 클레임이라도 出願發明의 여러가지 定義를 전부 기재하기 위하여 存在한다고 볼 수 있겠다.

따라서 出願人은 特許出願時에 클레임 할 수 있는 發明의 대상은 가능한 전부 클레임하여 할 것이다. 나중에 審査官이 거절할때에 그들의 클레임을 고집할 것인가 아닌가는 별도의 문제이고 클레임을 作成할 때에는 그와 같은 걱정을 할 필요가 없다. 그 理由는 클레임은 出願前, 審査中, 特許後, 혹은 侵害訴訟時 등에 각각 최적의 클레임이라고 생각하는 것으로 변화하여 가는 것이 통례이다. 특히 생각하고 있지 않았던 從來技術이 어디에서 어떻게 나타날지는 特許出願時에는 예측할 수 없다. 그와같은 예측 불가능한 일들을 미리 고려하여야 하기 때문에 多數의 클레임을 出願時에 기

재하여 놓는 것이 必要하게 되는 것이다. 이것이 다항클레임제도에 있어 가장 重要な 포인트라고 생각된다. 다음 도면의 예를 들어서 왜 다항클레임을 기재하여야 하는지 理由를 說明하고자 한다. 명세서 및 도면에 제1실시에( $E_1$ ) 및 제2실시에( $E_2$ )가 기재되어 있다고 가정한다. 클레임1내지 클레임5중, 클레임1은 독립클레임이고 클레임2 및 3은 제1실시에 종속클레임이며, 클레임4 및 5는 제2실시에 대한 종속클레임이다. 이때 클레임1 내지 5가 모두 허여되어 특허된다고 가정하고 特許後에 X로 表示한 종래기술 PA가 發見되었다고 한다. 이 종래기술 PA를 근거로 무효심판이 청구된다면 클레임1 및 2는 無效가 된다. 그러나, 클레임3 내지 클레임 5는 有效하다.

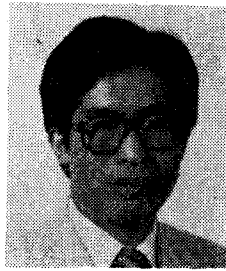
이와 같은 상황에서, 침해물건 ID가 ▲표의 곳에 出現하였다 한다면, 클레임 3 내지 5는 모두 有效하지만, 침해제품 ID에 관계되는 것은 클레임2만이다. 그래서 특허권자는 클레임 3을 基礎로 하여 특허의 侵害를 주장하게 된다.

클레임 3의 有效性이 확실하고 侵害製品 ID가 클레임 3중에 들어있는 것이 (△) 명확하게 審判된다면 통



# 活用(2)

## 中心으로



金元俊  
(特許廳 審査官)

상 侵害者는 特許法 제45조에서 규정하는 特許權의 內容에 의해 침해제품 ID의 生産·使用·販賣·수입 및 확포하는 行위를 정지받게 되는 것이다.

클레임의 目的과 관련시켜서 미국의 특허법학자 Robinson은 다음과 같이 말했다. “發明者에게 特許에 의해 보호되는 特許權이나 使用의 界限을 定義하고 일반公衆에게 알려진 技術이나 기구사이에 特許權이 소 멸될 때까지 금지된것에 의해서 그들의 使用에 界限을 긋는 것이 곧 클레임의 임무이다.” 즉, 클레임이란 특허권 존속기간동안에 特許된 것을 제조·使用·판매하는 것들을 다른 사람으로 배타적인 주체의 영역을 定義하는 것이라고 볼 수 있다. 결국 精確한 클레임을 作成하는것이 出願人이 發明을 충분히 보호받기 위해서 필수적인 것이다.

### Ⅲ. 클레임의 形態

#### 1. 클레임의 構造

特許法 제8조 제4항 및 同法 시행령 제2조의 3에서 규정하는 클레임에 대해서 어떤 精確한 構造를 강조하고 있지는 않다. 그러나 特許클레임의 文言的인 作成은 오랜 特許歷史 속에서 상당히 形式化 되어왔다. 주로 미국·西獨 및 英國의 클레임에서 흔히 나타나는 클레임들의 문장 的 構造가 대표적인 표준構造를 보이고 있다. 이 章에서는 美國의 클레임의 構造를 分析하여 우리의 클레임의 위상을 살펴 보고자 한다.

#### 1) 前文(Preamble), 연결부(Transition part), 本文(Body)

클레임 즉, 독립클레임은 典型的으로 3개의 部分으로 되어 있고 多項制의 역사가 오랜 美國特許權의 지

### 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에 관한 判斷
- V. 맺는말  
(고딕은 이번號, 명조는 지난 및 다음號)

침도 이처럼 前文· 連結部· 그리고 本文으로 구성되는 클레임구조를 따를 것을 권고하고 있고, 現在의 實務도 그러한 構造로 쓰는것이 명확성과 간편성을 기할 수 있다고 보고 있으므로 이것을 상세히 소개하고자 한다.

#### (1) 前文(Preamble, Introductory part)

前文(Preamble)에는 發明의 主題를 명료하게 기재 해야 한다. 즉, 前文에는 그 發明이 使用되는 분야를 기재해야 한다. 化學의 혼합물이나 조성물의 경우에 있어서는 그 용도와 함께 發明의 主題를 前文에 쓴다. 機械나 電氣와 같은 形像과 構造로 되어 있는 경우에는 이 發明이 적용되는 일반적 기능과 함께 發明이 속하는 기술대상을 기재하여야 한다. 그러므로 일반적으로 前文에는 그 發明이 속하는 분야의 대상(Category)를 기재하고, 그 용도나 기능을 總괄적으로 기재하는 것이 통상의 기재와 관련하여 본다면, “.....에 있어서,”에 해당하는 부분이 前文이라고 볼 수 있다. 이것은 日本의 클레임인 “.....において,” 부분과 類似한 개념이라 할 수 있겠으나, 美國의 클레임을 읽을 때 이 부분이 모두 公知이다라고 생각하는 관념은 버려야 한다. 왜냐하면 美國 判例에서는 Jepson 형식(후술함)의 改良發明에 대한 클레임은 前文이 限定이라고 보는 判例가 없기 때문이다.

#### (2) 연결부(Transition part)

連結部는 前文과 本文을 잇는 구(Phrase)이다. 連結部는 本文에서 클레임되는 구성요소가 “Open”(비배타적)인지 “Closed”(배타적)인지의 表現을 나타낸다. 本文에서 클레임되는 구성요소가 “Open”인지 “Closed”인지는 클레임 해석에 重要하다. 여기서 “Open”과 “Closed”의 개념을 먼저 살펴보기로 한다. 우리의 클레임에서 “~을 갖는” 또는 “~을 포함하는” 등의 表

現인 美國 클레임의 連結部에 해당한다. 즉 「갖춘다」, 「갖는다」, 「포함한다」 등의 美國 클레임의 表現은 다음 3종류로 大別된다.

- (a) ~Comprising X, Y and Z
- (b) ~Consisting of X, Y and Z
- (c) ~Consisting essentially of X, Y and Z

여기에서 (a)는 비배타적 表現(open terminology)으로 X, Y 및 Z 이외의 요소나 部材를 포함할 가능성을 意味하고 있다. 예를 들면 X, Y, Z만을 갖춘 것은 물론 X, Y, Z 이외에 A, B……등을 갖춘 것도 클레임 범위내에 들어간다. 통상 連結部에 使用하는 Open language는 “Comprise” 또는 “Which comprises”이고 의미상으로 類似한 단어들은 [containing], [including], [having], [characterized by] 등이 있다. 여기서 [characterized by]라는 表現은 유럽식 클레임에서 흔히 볼 수가 있다. 이러한 用語들은 “기재된 구성요소들이 發明(또는 클레임)의 일부만인 것”을 意味한다고 보면 된다.

또한 (b)는 배타적 表現(Closed terminology)으로 X, Y 및 Z 이외에는 포함하지 않는 것을 意味한다. 즉, 어떤 클레임에서는 本文에 기재된 구성요소만으로 特定된 主題가 구성되어야 할 경우가 있다. 예를 들어 化學의 物質特許의 경우 구성되는 物質이 본문의 구성요소로 기재된 것만이 아닐 경우 다른 성질을 갖게 되고 소기의 目的을 달성할 수 없는 경우가 발생할 수 있다. 이런 경우 연결부는 “Closed” 用語를 使用해야 한다.

“Closed” language로는 “Consisting of”가 주로 使用되는데 어떤 클레임이 구성요소 X와 Y로 하여 “Consisting”으로 請求하였다면, 이 클레임은 구성요소 X, Y 및 Z로 된 提訴된 침해품을 일지 않고 侵害로 보지 않는다. 그러므로 “Consisting”이란 用語는 어떤 부가요소를 허락하지 않는 엄격하게 한정된 化學분야의 클레임의 작성시에 使用된다. 그러나 이 用語에 어느 정도의 융통성을 부여하고 엄격하게 한정하지 않도록 하기 위해 “Consisting essentially of”라는 (c)의 형식의 구를 使用한다. 이 경우는 클레임된 구성요소가 포함되는 것으로 본다. 그러나 이 제3의 구성요소는 “클레임과의 관계에서 物의 근본적이고 新規한 特徵에 영향을 주는 부가된 不特定 구성요소를 배제하는 것으로” 例判는 말하고 있다(162 U.S.P.Q 221 C.C. P.A 1969). 이상에서 살펴본 바와 같이 美國의 클레임에서는 機械·電氣·電子분야의 클레임과 化學분야

의 클레임 또는 클레임의 내용에 따라서 적절한 用語가 적용되고 있음을 알 수 있다. 따라서 우리의 클레임에서 使用되는 用語는 좀 더 다양하고 정확하게 구분이 되는 적절한 言語가 研究되어야 할 것이다.

(3) 本文(Body)

클레임의 본문은 방법·機械·構造物을 만드는 工程이나 要素, 또는 造成物을 만드는 化學 또는 物理的인 物質을 기재한 부분이다. 方法·機械 또는 製造品에 관한 것의 本文의 기재사항은 前文에 기재된 結合이 구성되기 위해서 工程이나 요소가 어떠한 相互관계나 協동관계를 가는지에 대한 설명을 포함한다. 예를 들어 결합 클레임(Combination claim)의 本文은 “(a) 결합을 구성하는 구성요소들, (b) 前文에 기재된 기술적 主題를 구성하는 결합의 각 구성요소들이 서로 어떤 관계를 갖고 유기적으로 作動하는가의 기재”로 구성이 된다.

2) 예(미국특허 제4,602,218호의 제1클레임)

前文·連結部·本文이 하나의 독립클레임에서 어떻게 表現되고 있는가의 실례를 들어보고자 한다.

Preamble: Circuitry for controlling the magnitude of a radio frequency (RF) signal in response to control signals.

Transistor: comprising: (or which comprises)

Body: means, having variable output, for amplifying the RF signal to an output magnitude and for obtaining saample of said amplified RF signal; means, coupled to said means for obtaining a sample, for nonlinearly amplifying……: means, .

상기 예에서의 같이 통상 前文은 Comprising:(또는 which comprise)로 기재되는데 이 앞부분이 前文이 뒷부분이 本文이다. 그러나 우리말로 번역하면 어순이 바뀌기 때문에 우리의 클레임은 美國 클레임과는 다른 형태로 나타나게 될 것이다. 이 예에서는 發明의 主題를 “제어신호들에 응답하며 RF신호의 크기를 제어하는 회로”로 명료하게 表現하고 있다. 이처럼 클레임 文章을 명료하게 하려면 “(a) 무엇이 (b) 어떤 構成관계로 (c) 어떤 機能(또는 動作)을 하며 (d) 어떻게 그 機能을 하는가?”의 4가지 의문을 풀 수 있다면 충분할 것이다. 그래서 클레임 작성자는 이 4가지의 의문을 항상 염두에 두어야 한다.

## 2. 特殊한 形態의 클레임

### 1) Japson type claim

改良發明의 新規한 點을 종래 기술과 구별하여 명료하게 表現하는 클레임의 한 形式이다. 機構, 機械 또는 電氣·電子와 관련한 改良發明의 경우 대부분이 結合發明(Combination invention)으로 되는 경우가 많은데 이 경우에 종래의 結合에 對해 새로운 구성요소를 부가 함으로써 예기치 못했던 效果 또는 結果가 발생하였을 경우 特許를 받을 수 있는 結合發明이 된다.

통상 改良發明은 主題의 公知部分을 기재한 前文(Preamble)과 改良된 點을 구체적으로 기재한 本文(body)으로 構成된 특수한 클레임 形態로 請求하는 것이다. 이 Japson형 클레임의 기원은 Ex parte Japson (1917 C.D. 62) 사건의 判決부터이다. 이 클레임의 形態는 다음과 같다.

“公知의 요소(X, Y, Z)를 가지고 있는……에 있어서, (X, Y 그리고 Z)와 신규한 요소(N)의 結合” 이 이러한 形式의 클레임은 EPO를 비롯한 유럽의 각국에서 일반적으로 使用되고 있기 때문에 유럽식 클레임(European style claim)이라고도 한다. 機械나 電氣에 대한 發明에 있어서, 公知의 結合에 新規한 改良要素를 부가하거나 수식할 場合に만 Japson 形式의 클레임을 使用하여야 한다. 그러나 통상적인 機械, 電氣 그리고 化學 실무에서는 Japson 形態의 클레임은 권장되지 아니한다. 이 形式의 클레임은 發明者가 特許性에 對해서 의존하고 있는 特定한 改良을 명확히 드러내 보이는 것이다. 그러나 만약 發明者가 先行技術의 범위를 확실히 파악하지 못한 때에는 法院이 無效로 判斷하는데 對해 그의 클레임을 불필요하게 노출시킨 수 있다. 참고로 美國에서는 Japson type의 클레임을 쓸 때는 “Comprising”을 使用하지 않고 다음과 같은 形式을 쓴다.

1) In a [주제] having [종래 구성요소 A, B, ……], the combination with [A] of [신규한 구성요소 D]… (종래의 구성요소중 A를 신규한 D로 개량)

2) An improved A of the type having a B and a C, wherein the improvement comprises……

3) In a [주제] having [종래의 구성요소들], the improvement which comprises [신규한 구성요소] 또는 A [주제] having [종래의 구성요소들], characterized in that……

\* characterized in that 또는 characterized by는 獨逸 등 유럽에서 많이 사용되지만 美國에서는 널리

사용되지 않는것 같다.

### 2) Markush claim

이 클레임 形式은 化學의 場合に만 使用될 수 있는 클레임 形式이다. 이 形式은 Ex Parte Markush 사건 (1925 C.D.126)에 對해 化學에 관련된 發明의 선택적 表現이 필요한 場合に 인정된 클레임이다. 그 形式은 다음과 같다.

“A [material] selected from the group consisting of A, B, C, ……and X”

여기서 A, B, C……와 X는 均등물이 되지 않으면 안된다는데 유의하여야 한다. 따라서 이 클레임은 化學發明의 場合に 出願人인 둘 또는 2 이상의 다른 物質의 均등물을 주장하는 場合に 使用되는 形式이다.

또 Markush 클레임에 있어서는 “Consist of” 대신에 “Comprising”의 表現을 使用하지 않는다. 그리고 종래의 “R은 a, b, c 및 d로부터 된 group에서 선택된 (R is selected from the group consisting of a, b, c and d)이라”고 하는 것 같은 表現 대신에 “R은 a, b, c 또는 d이다.”라고 하는 表現도 적절한 markush 클레임으로 許與되고 있다.

### 3) Label claim

클레임의 本文이 技能이나 構造的 한정없이 構成要素의 나열로만 된 클레임을 말한다. 化學관계의 物質 特許가 그 예이다. 예를 들어 어떤 사람이 新規한 혼합물 X를 發見하고 그것이 항생제로서 특히 효험이 있었다면 다음과 같이 클레임 한다.

“A disinfectant comprising X.”

이런 形式을 label claim이라 한다.

ex) 美特許 제1,359,156호: Graphite Mold “A mold formed of compressed flaked graphite.”

### 4) 종속 클레임의 形式

美國의 종속 클레임은 우리의 同一하다고 본다. 즉, 引用하는 項을 갖춘 클레임은 복수項을 引用할 수 없고 선택적으로 引用해야 하고, 또한 2 이상을 引用한 종속항을 引用하여 2 이상의 項을 하는 종속항도 기재할 수 없다. 종속항의 클레임에는 세가지 形式이 있다.

#### 1. 限정의 경우

Circuitry in accordance with (또는 as recited in) claim 1 wherein said means for nonlinearly amplifying further comprises a logarithmic amplifier.

#### 2. 구성요소 추가 的 경우

A stool as recited in claim 1, (further) including ……

(계속)