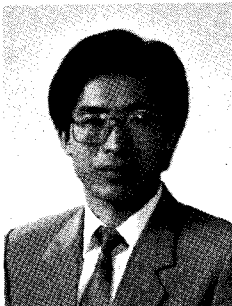


# 넓은 Claim과 좁은 Claim 및 그들에 대한 考察 (完)

(미국 특허 Claim작성실무를  
中心으로)



金元俊  
〈특허청 통신과장〉

## 목 차

1. 서론
2. 미국특허 Claim의 작성방법
3. 넓은 Claim과 좁은 Claim 및 그들의 관계
4. Claim 작성전략
5. 청구범위 해석시 적용되는 기본원칙과 實務
6. 결론

(고딕은 이번호, 명조는 지난호)

### 3. 넓은 Claim과 좁은 Claim 및 그들의 관계

일반적으로 Claim작성의 문제는 특허심판과 특허침해의 판단시에 적용될 수있는 Claim의 해석의 문제와 직결된다. Claim의 해석에 있어서 역사적인 관점은 미국은 주변한정주의이고, 일본이나 독일은 중심한정주의로 해석한다.

미국은 claim해석이 엄격하여 claim를 좁게 해석하는 경향이 있으므로 출원인은 항을 여러개 써서 다변적으로 보호 받으려한다.

그러나 독일, 일본은 해석을 발명의 사상을 중심으로 넓게 해석하려는 경향이 있어서 미국과는 해석의 차이가 있는 것으로 보고 있으나 “nose of wax” 처럼 어느쪽이든 그 해석의 결과는 같은 것이다.

#### 3.1 미국식 claim과 유럽식 claim의 비교

미국의 claim형식은 미국인의 의식구조에서 비롯된 것이며 200여년의 특허제도를 시행하는 과정에서 大法院과 법원의 判例에 의해서 one part form으로 정형화 되었다고 볼 수 있다. 그러나, 유럽, 특히 독일의 claim의 형태는 two part form으로써 종래기술과 신규한 기술적 특징 부분이 분리되게 기재하는 형식이다. 이는 보통 European style 또는 Jepson style claim 이라 부른다.

##### 1) 유럽식 claim

모든 유럽 출원서에는 최소한 한개의 독립 청구항과 보통 몇개의 종속항이 포함된다. 독립 청구항은 그 발명의 특징 모두를 포함하고 그 항은 특허권을 보호 받고자 하는 발명의 대상을 한정한다. 독립 청구항은 특징을 선택적으로 표현해서는 안되는데 그 이유는 보호 받고자하는 권리 범위가 불분명해지기 때문이다.

하나의 독립항은 그 항이 타당할 때는 언제나 two-part form 형태로 쓰여져야 한다. the first part에는 종래기술을 쓰고, 이행구인 “~

으로 특징지워지는 ~에 있어서”(-characterised in that-)에 의해서 the second part와 구분되고 the second part에는 the first part의 특징들에 부과하는 기술적인 특징들(technical features)이 기재 된다.

때로는 one-part form도 사용할 수 있는데 그경우는 만약에 선행기술이 명백히 존재하지 않거나 two-part form이 청구항의 내용을 어색하게 할 경우이다. 예를 들어, 청구항이 연대순으로 기재된 일련의 단계를 포함하는 제조과정이거나 복잡한 상호관련 부분을 가진 전자회로인 경우이다.

EPC 제 84조에 따르면 “청구항들은 명확하고 간결해야 하며 상세한 설명에 의하여 뒷받침 되게 기재되어야 한다.”고 규정되어 있다.

일반적으로 유럽식 Claim의 문체는 다음과 같다.

“[종래 요소 A, B, C]를 가지는 [- 조합]에 있어서, ~를 포함하는 개선점” 전문에 “조합” 혹은 이행구인 “포함하는 개선점”을 반드시 사용하지는 않는다. 그러나 전문은 발명의 명칭을 열거해야 하며, 그 발명으로 인한 개선된 장치 혹은 그 과정의 요소를 밝혀야 한다. 이러한 요소들은 청구된 조합의 일부로 여겨진다. 클레임 본문의 시작은 “포함한다.”라는 단어 보다는 “가지는” “포함하는”과 같은 이행구로 나타난다.

그리고 다음과 같이 다른 형태의 Claim이 사용될 수 있다.

- 그 형태의 [A]와 조합하여 그 가운데 [종래 요소 B와C는 어떤 것을 하기 위해 필요], 개선점은 ~을 포함한다.

- B와C를 가지고 있는 그 형의 개선된 A, 그 가운데 개선점은 ~를 포함한다.

- ...을 가지는 형의 기계에 있어서 개선점은 ~을 포함한다.

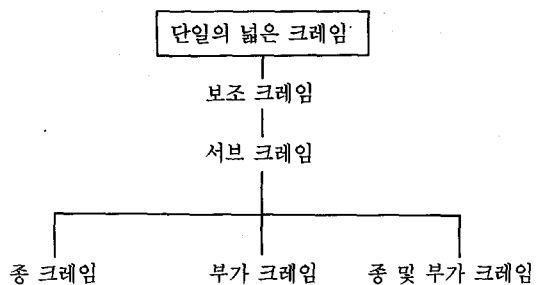
- 종래 구성요소를 가지는 기계, ~점에 있어서 특징지워지는~

## 2) 미국식 Claim

역사적으로 미국 claim system은 영국제도

에 바탕을 두고 있다. Anne 여왕의 통치시대에, 법무차관이 특허하여 이전에 어떤조건 즉, 명세서의 제출을 요구하는 규칙을 만들었다. 그러나 이 같은 법령과 판례하에서는 특별한 claim은 요구하지 않았다. 단지 명세서의 기능의 하나는 신규한 것을 지적해야 되며 그 발명을 공지된 것과 구별해야만 했었다. 1816년 Bovill V. Moore 사건에서 Gibbs 재판장은 특허권자가 실제로는 공지인 것을 새로운 것처럼 청구하고 있었기 때문에 그 특허는 무효라고 판결했다.(사실상 그 특허는 공지된 기술이었다) 결과적으로, 이 사건이 특허에서 특허권포기(disclaimer)를 인정하는 실무의 기원이 되었다. Rex V. Cutler(1 Abbott 225) 사건은 별도로 분리하여 크레임하는 것이 현대적인 크레임의 기능을 수행하는 것으로 인식되었던 최초의 판례이었다. 법원은 “그 특허는 claim의 표현에 한정된다”고 판결했다. 1883년의 영국특허법은 “claim은 특허출원의 필수적인 부분이다”이라고 규정했다. 그러나 바람직한 형태의 크레임은 제시되지 않았다. 결국 영국의 claim 시스템은 현대의 claim 형태로 발전되었다고 볼 수 있는데 일반적으로 영국 claim은 주 크레임(main claim)과 상기 주 크레임에 종속된 하나 이상의 부 또는 종속크레임으로 구성되었다. 오늘날에도 대부분의 영국특허는 일련의 서브크레임(sub claim)이 수반된 하나의 주 claim을 가지고 있고 필요에 따라서 보조 claim들이 때때로 이용되고 있다.

3) 영국의 크레임시스템은 아래와 같은 도표로 나타낼 수 있다.



다른 유럽 국가들은 영국의 발전 방향에 따르고 있었다.

Ex parte Brawn, 235 OG 1355, 1917, CD 22 사건에서, 특허청장 Clay는 독일 및 영국의 크레임 형태에 대해서 다음과 같이 설명하고 있다. “독일에서 사용되고 있는 크레임은 선행기술의 모든 필수구성요소를 충분히 표현하는 전문을 채용하고 있다는 점에서 다르지만, 영국에서 채용되고 있는 크레임 형태와 크게 다르지 않다.”

Evans V. Eaton사건에서 (20 US 356, 5Led 472), 특허, 명세서 및 크레임 시스템의 본질에 관한 고찰에서 “근본적으로는 미국과 영국 특허법은 그 원리는 동일하였다. 사실상, 미국의 국회입법은 영국법원이 확립하였던 원리 및 제도의 단순한 입법화에 불과했다.”고 지적했다.

Grier 판사는 Burr V Duryee(68 US 531. 17 Led 650)의 사건을 지지 하면서 인용하였고 다음과 같은 원칙을 만들었다.

“특허법은 새롭고 유용한 기술, 기계, 제조품, 또는 조성물을 발견하거나 또는 발명한 자에게는 독점권을 부여하고 있다. 법은 명세서는 다른 발명과 구별시킴으로서 그 발명의 원리 또는 특징의 적용을 심사숙고 했던 원리와 여러가지의 실시예를 기재해야 되고, 출원인의 그의 발명 또는 발견으로서 청구하고자 하는부분, 개량 또는 결합을 특별히 지적해야

한다”는 것을 규정하고 있다.

4) 미국 크레임은 다음의 도표로 나타낼 수 있다.

“기본적으로” 크레임의 유럽 및 미국시스템의 유일한 차이점은 미국에서는 복수의 넓은 크레임이 허용되며, 반면에 유럽에서는 일반적으로 허용되지 않고 예외적인 또는 아주 드문 케이스에서만 허용된다는 점이다.

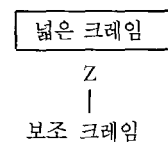
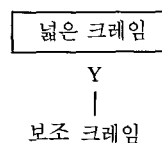
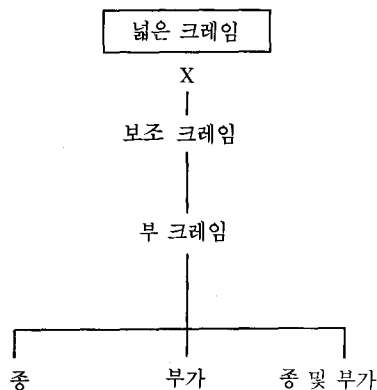
Ex Parte Brown 1917 CD 22, 28 사건에서, 미국에서의 영국 또는 유럽형태의 크레임의 사용을 인정하면서 청장보 Clay는 다음과 같이 설명하고 있다.

“법원이 한셋트의 크레임을 분석하고 구별하는 경우, 어떤 예가 Loggie V Puget, CO로 판결되는 분석방법을 양심적으로든 비양심적으로든 항상 사용해야 한다. 영국 또는 유럽형태의 크레임이 광범위하게 사용되든 그렇지 않든간에, 영국 또는 유럽의 주 및 종속 크레임이 미국 특허 크레임의 진정한 성질과 범위를 분석하기 위한 아주 유용한 방법을 허용하는 사실에는 영향을 미치지 않는다.”

### 3.2 미국 Claim의 형식

현재 미국에서 쓰고 있는 claim의 형태는 다음 3가지로 볼 수 있겠다.

첫번째 형태는 여러 구성요소와 구절이 콤파로 분리되는 긴 문장으로 구성되는데, 이것이 가장 일반적인 형태이다.



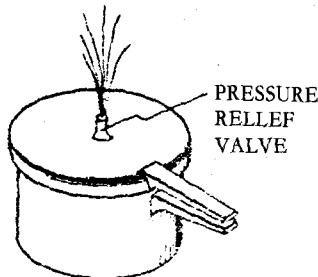
두번째 형태는 다른 구성요소가 일반적으로 번호 또는 문자로 구분되어 나열되어지고 하나의 전문으로 구성된 형식이다.

세번째 형태는, 최근에 자주 사용되고 있는 유럽식 claim이다. 전문은 공지된 요소, 단계, 조성물 등을 쓰고, "characterized by" 또는 "the improvement comprising"와 같은 이행구는 전문다음에 오고 본문은 발명을 구성하는 선행기술과 다른 특정요소를 쓴다.

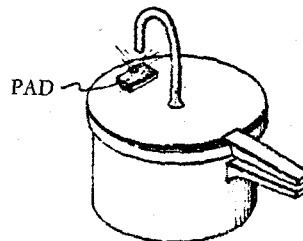
문법적으로, 미국 claim은 "What is claimed is....."로 시작되는 명사절이다. claim에서 나타나는 여러가지 작용은 positioned, coupled, cooling, mixing, coating 등등과 같은 분사와 동명사로 표현된다.

이런 3가지 claim형식에 의해서, 압력밥솥에 대한 발명을 가지고 고찰해 보고자 한다.

아래의 압력밥솥은 뚜껑을 가진 통상의 냄비를 닮았다. 이 뚜껑과 냄비는 뚜껑을 약간 회전시켜서 조립과 분리가 가능하게 하는 내부 잠금플랜지를 갖는다. 이 뚜껑에는 조절밸브가 있다. 요리의 압력에 필요한 압력을 초과할 때, 밸브는 열리고 밥솥 안에 있는 증기는 윗방향으로 방출되어지고 이 것이 때때로 부엌천장을 변색시켰다. 자주 손상되는 부엌천장을 보고 불쾌감을 느낀 주부 Smith는 안전밸브에 U자형의 튜브를 고안했다. 이 튜브의 배출구는 아래로 향하게 했다. 뚜껑의 윗부분에 놓여진 판으로 향하게해서 그 판에서 증기의 힘을 흡수한다.



OLD



NEW

### 1) 제1형식 claim 예

① 윗부분이 오픈되어있고 손잡이를 가지고 있는 콘테이너, 비틀어서 열려지는 잠금 플랜지를 갖는 상기 콘테이너의 윗쪽 테두리, 손잡이를 갖는 뚜껑, 상기 콘테이너의 잠금 플랜지에 대응하는 비틀어서 열려지는 잠금 플랜지와 손잡이를 갖는 상기 뚜껑, 상기 뚜껑의 윗부분위에 놓인 패드, 뚜껑의 표면으로부터 위쪽으로 향하여 뻗어있는 관부분을 갖고 뚜껑에 놓인 조절밸브, 아래방향으로 구부러져 있고 상기 패드로 향하여 인접하게 설치되어있는 상기 관부분의 고정되지 않은 단부를 구비하여 조절밸브를 통하여 압력밥솥으로부터 배출되는 증기가 패드를 때리도록 하는 것을 특징으로하여 식표품을 빠르게 요리하기 위한 압력밥솥

### 2) 제2형식 claim 예

① 식표품을 빠르게 요리하기 위한 압력밥솥에 있어서,

a) 윗부분이 오픈되어있고 손잡이를 가지고 있는 콘테이너,

b) 비틀어서 열려지는 잠금 플랜지를 갖는 상기 콘테이너의 윗쪽 테두리,

c) 상기 콘테이너의 잠금 플랜지에 대응하는 비틀어서 열려지는 잠금 플랜지와 손잡이를 갖는 상기 뚜껑,

d) 상기 뚜껑의 윗부분위에 놓인 패드,

e) 뚜껑의 표면으로부터 위쪽으로 향하여 뻗어있는 관부분을 갖고 뚜껑에 놓인 조절밸브,

f) 아래방향으로 구부러져 있고 상기 패드로 향하여 인접하게 설치되어 있는 상기 관부분의 고정되지 않은 단부,

g) 여기서 조절밸브를 통하여 압력밥솥으로부터 배출되는 증기가 패드를 때리도록 구성된 압력밥솥

### 3) 제3형식 claim 예

① 윗부분이 오픈되어있고 손잡이를 가지고 있는 콘테이너, 비틀어서 열려지는 잠금 플랜지를 갖는 상기 콘테이너의 윗쪽 테두리, 손잡이를 갖는 뚜껑, 상기 콘테이너의 잠금 플랜지에 대응하는 비틀어서 열려지는 잠금 플랜지와 손잡이를 갖는 상기 뚜껑, 뚜껑의 표면으로부터 위쪽으로 향하여 뻗어있는 관부분을 갖고 뚜껑에 놓인 조절밸브로 구성되어지는 식료품을 빠르게 요리하기위한 압력밥솥에 있어서, 상기 뚜껑의 윗부분위에 놓인 패드, 패드에 증기를 배출하도록 아래방향으로 구부러져 있는 단부로 구성되게 개량된 것을 특징으로하는 압력밥솥

### 3.3 넓은 claim과 좁은 claim

미국의 특허법은 오직 하나의 발명만을 하나의 특허출원서에 청구하는 것을 허용하지만 특허는 종종 여러 claim(범위가 서로 다르다. 즉, 발명이 청구되어지는 특이점)을 포함한다. 만약 넓은 claim이 어떤이유로 무효가 되더라도, 좁은 claim 또는 claim들은 여전히 유효할 수도 있다. 만약 claim이 넓은 claim에 존재하지 않는 요소를 포함하거나, 넓은 claim의 특징이 더욱 정확하게 기술되어진다면 claim은 더욱 좁아진다.

#### 1) 넓은 Claim의 종류

① Generic 형태 : species를 포괄하는 genus를 정의하며, 개척발명을 정의하는데 적절하다.

② 독립 형태 : 전체부와 분리된 크레임은 공통의 특징을 가지고 있지 않다.

③ 중첩 형태 : 2개의 크레임에서, 한 크레임의 하나의 특징요소가 다른 크레임에서 보

다 넓은 경우나, 다른 특징요소가 제2의 크레임에서 보는 제1의 크레임에서 좁게 표현되는 몇가지 특징요소를 가진 형태이다.

④ 부가 및 중첩형태 : 양 크레임에서 공통이 되는 하나의 특징. 부가된 특징을 가지고 있거나, 그러한 부가된 특징을 생략한 크레임에서 보다 넓은 공통된 특징을 정의하는 하나의 크레임이다.

Generic 크레임의 정의는 MPEP 806.04(d)에서 다음과 같이 설명하고 있다. “예를들어 제1도, 제2도 및 제3도에 각각 예시된 3개의 species 크레임을 기재한 출원에 있어서 Generic 크레임은 이들 도면의 각각을 포함해야 하지만, 크레임이 이처럼 해석되는 사실이 Generic 크레임이 된다고 단정할 수는 없다. Generic 크레임이 수개의 species에 공통이 되는 하나의 요소 또는 부결합 요소만을 정의할 수도 있다. 기하학적 용어에 존재하는 정밀도를 가지고서 Generic 크레임을 정의한다는 것은 불가능하다. 일반적으로 Generic 크레임은 species 크레임에서 기재된 요소 외에 중요하지 않은 요소를 포함해야 되고, 그 범위내에서 species의 각각에 포함된 구성을 포괄해야 된다.”

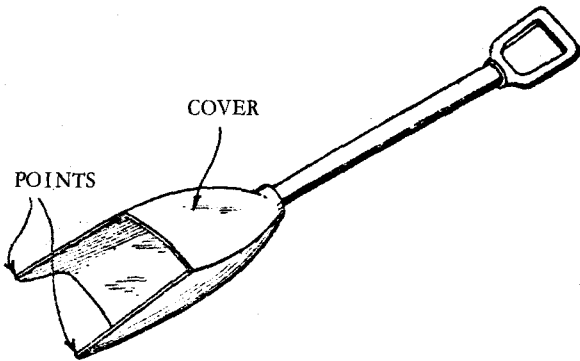
#### 2) Claim 작성사례

만약 팬의 앞모서리가 포인트형태로 돌출된 모서리부분을 갖는 삼이 사용된다면, 난로구석에 쌓인 재는 더욱 효율적으로 청소될 수 있다. 더욱이 삼의 손잡이에 가까운 삼의 일부분이 재가 흩어지지 않도록 커버가 씌워진다.

삼에 대한 넓은 claim은 아래와 같다.

① 손잡이가 부착된 뒤로 늘어진 부분과 앞쪽 모서리를 갖는 팬을 포함하는 난로구석의 재를 제거하기 위한 삼에 있어서, 앞쪽모서리에 포인트가 형성된 측면부를 갖도록 개량한 난로용 삼

“길어진 모서리에 덮개를 포함하도록 하기 위해서”를 감안한다면 좁은 Claim은 쓸 수 있다.



② 손잡이가 부착된 뒤로 늘어진 부분과 앞쪽 모서리를 갖는 팬을 포함하는 난로구석의 재를 제거하기 위한 삽에 있어서, 앞쪽모서리에 포인트가 형성된 측면부, [삽에서 재가 흩어지는 것을 방지하도록 하는 덮개]가 포함되도록 개량한 난로용 삽

### 3) 독립claim과 종속claim

독립claim은 claim의 범위와 의미를 결정하기 위해 다른 claim에 의존하지 않는다. 종속claim은 독립claim이나 다른 종속claim으로부터 유도되어진다. 이 종속claim을 읽는 사람은 청구된 것을 파악하기 위해서 이 종속claim과 이것이 의존하는 claim도 읽어야 한다.

상기 난로의 재를 제거하는 삽의 예에 있어서 덮개의 변형을 기술하는 claim은 claim 1에 "종속"될 것이다. 즉, 재의 흩어짐을 방지하기 위한 삽의 덮개에 대한 종속claim의 작성은 다음과 같다.

① claim 1의 삽에 있어서, [재의 흩어짐이 방지되는 특징을 갖는, 늘어진 부분에 대한 덮개]를 포함한다.

### 4) 속 claim과 종 claim(Generic and Species claims)

발명이 여러 개의 실시예로 구성될 경우에, claim에서 사용되는 전문용어는 하나의 속의 claim에서 모든 실시예를 포함하도록 해야 한다. 그래서, 그 특허가 다른 발명으로 작성되지 않도록 해야 한다. 속의 claim에 부가하여, 종의 claim은 일반적으로 포함된다. 이들 claim은 각각의 설명된 실시예를 명확하게 하

고, claim에 종속된다.

예 : 요리용 강판

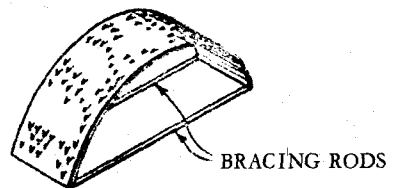
만약 통상의 평판형 금속의 요리용 강판이 반원이나 반구형으로 만들어진다면, 사용자 손마디에 대한 부상위험없이 음식은 갈아질 수 있다. 보여진 실시예는 각각 장점을 갖는다. <그림 1>의 것은 부엌에서 적은 공간을 차지하고 <그림 2>의 것은 지지대가 필요없고 형상을 유지하기 위해 오직 완전한 구슬선만이 필요하기 때문에 제조하기가 쉽다.

이 요리용 강판에 대한 전형적인 Generic claim은 아래와 같이 쓸 수 있다.

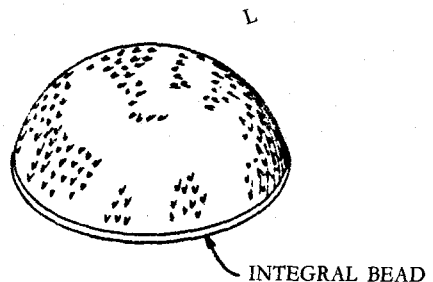
① 금속판으로 구성된 직립의 갈개요소를 구비한 금속판으로 된 요리용 강판에 있어서, 금속판의 연속적인 굴곡과 굴곡된 형태를 유지하는 수단을 개선한 것을 특징으로 하는 금속판으로 된 요리용 강판

각 실시예에 대한 Species claim은 다음과 같이 쓸 수 있다.

② claim 1에 있어서, 굴곡은 [반원]이고 형태를 유지하는 수단은 [굴곡된 형태를 유지하기 위해 반원의 단부를 연결하는 지지대]로 구성된 금속판으로 된 요리용 강판.



<그림 1>



<그림 2>

③ claim 1에 있어서, 굴곡은 [반구]이고 형태를 유지하는 수단은 [반구의 모서리에 완전한 구슬선]으로 구성된 금속판으로 된 요리용 강판.

## 4. Claim 작성 전략

미국 특허출원시 먼저 생각해야 할 점은 開拓발명(Pioneer invention)인 경우에는 가능한 Claim의 범위를 넓게 잡아서 창과같은 공격용 명세서를 작성하여 침해자들이 자신의 발명을 모방하지 못하게 하여야 한다. 改良발명인 경우에는 좁게 청구범위를 작성함으로써 방패와 같은 명세서를 작성하여야 侵害訴訟에 휘말리지 않게 된다.

즉, 소송을 면하는 클레임과 청구된 발명에 대한 이익을 포기하지 않고 특허권 침해를 피할 수 있는 그런 클레임을 준비한 것이다.

### 4.1 넓은 권리범위 확보

클레임은 선행기술에 대해 파악하지도 않고 명세서에서 설명된 발명의 개념을 구체화할 수 있는 모든 가능한 것을 포함하도록 작성되어야 한다. 클레임이 보호범위를 넓게 하는데 두가지 테크닉이 이용될 수 있다.

첫번째로, 클레임은 발명의 내용이 허가될 만큼 특허 받을 수 있는 발명의 여러 category로 잡아야 한다. 예를들면, 간단한 물품 발명에 대하여 고려되지 않으면 안되는 클레임인 경우는,

- (1) 그 물품
- (2) 그 물품을 생산하는 과정
- (3) 그 물품을 사용하는 과정도 claim 해야 한다.

두번째 테크닉은 하나의 출원 내에 각기 다른 범위의 클레임을 포함하는 것이다. 넓은 클레임은 출원서에 알려진 선행기술에 비추어 허가된 발명에 대해 가장 광범위한 정의를 청구하는 것을 확보하는 내용이 포함되어야 한다. 좁은 클레임은 그 발명에 대해 특별한 실시예를 묘사하는데 주로 사용된다.

### 4.2 도면 클레임의 구상

넓고, 중간과 그리고 좁은 범위의 클레임을 얻는데는 3단계 접근법이 이용될 수 있다. 클레임을 작성하는데 권장할만한 첫 단계는 도면 클레임을 쓰는 것이다. 그런데 이 도면 클레임은 발명의 특별한 실시예를 위한 그림이나 모델의 모든 특징을 상세히 묘사한다. 이 좁은 클레임은 비교적 도안하기 쉽다. 다음에는 불필요한 제한이나 요소를 제거함으로써 넓은 클레임에 그림 클레임을 집어넣는 것이다. 세번째 단계는 요소를 추가하거나 훨씬 더 상세히 요소를 묘사함으로써 그 넓은 클레임을 중간 범위의 클레임으로 고쳐쓰는 것이다. 그런 클레임은 그 발명의 특별한 실시예를 위해 그 발명의 모든 특징들을 단순히 묘사한 것이다. 각 요소에 대한 묘사는 다음의 것들을 포함할 수 있다.

- 1) 부요소들에 대한 묘사와 그 요소 자체와의 결합
- 2) 크기, 모양, 기하학을 포함한 요소의 물리적 특징을 상세히 묘사.
- 3) 특별한 요소를 구성하기 위해 사용된 물질과 그들의 물리적, 화학적 구조
- 4) 그 단계의 적정 지속, 온도와 같은 과정 단계에서 우선 조건에 대한 상세한 설명.

한 예로, 다음 그림 A는 흔드는 장치(shaker)를 묘사하는 도면 클레임이다. 이 그림 클레임은 문자 그대로 그림 B에서 보여준 요소 모두를 묘사하고 있다는 점을 주목하라.

결론적으로 Claim를 넓게 쓰기 위해서는 우선 4가지의 기본 개념이 필요하다. 1) Claim의 구성요소의 갯수를 줄이는 것이다. 그것은 Claim 구성요소가 적을수록 많은 장치에 效力이 크게 미치기 때문이다. 2) 구성요소의 용어는 넓은 의미의 용어를 사용한다. 주로 “means(장치, 수단)를” 사용하는 경우가 많다. 예 : 의자 → 앉는 장치, 나선기어, V벨트 → 에너지 전달 장치, 트랜지스터, 진공단 → 증폭장치 3) 新規하고 진보적인 구성요소가 강조 될 수 있게 여러가지 category를 기술한

다. 4) 불필요한 요소와 불필요한 제한은 제거해야 한다.

#### 4.3 상업적인 상황의 고려

어떠한 Claim을 출원서에 기재해야 하는가를 결정하는데 중요하게 고려해야 할 또 다른 것은 그의 발명에 관련된다고 생각되는 상업적 상황이다. 미국에서는 직접침해를 입증하는 편이 간접침해를 입증하는 편보다 낫다. 그 이유는 간접침해에 의한 불법행위는, 직접침해의 경우에는 나타날 수 없는 항변을 수반하므로, 직접침해 경우에는 필요치 않은 증거를 필요로 하기 때문이다.

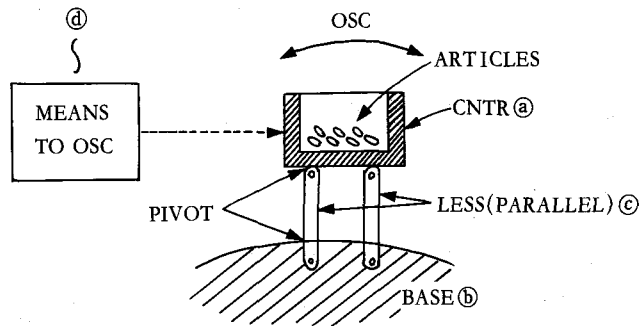
예를들면, 발명자 또는 그의 양수인이 자동차의 유리창의 와이퍼를 제작 판매하고 다시 개량된 와이퍼를 발명한 경우, 와이퍼를 자동차와 결합된 것만을 청구하는 것은 현명치 못하다.

소비자 측면에서 구입하는 소비자만이 실시하는 공정은 반드시 필요한 경우를 제외하고는 청구범위에 포함해서는 안된다.

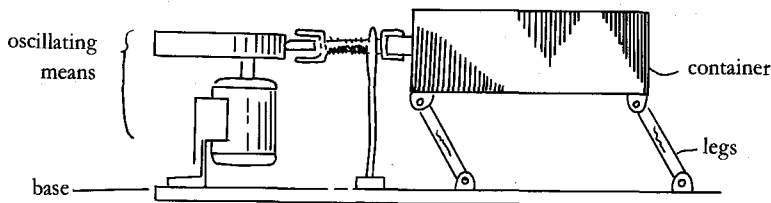
예를들면, "Placing food in said microwave oven and causing microwave radiation to pass through said food(식품을 상기 마이크로파오븐에 넣어서, 마이크로파의 방사를 식품에 투과하는)"이라고 하는 공정은, 소비자만이 실시하는 것이고, 그 소비자가 유일한 직접 침해자라고 하는 것으로 되기 때문이다.

#### 4.4 불필요한 제한과 성분의 제거

가능한한 광범위한 클레임을 작성하기 위해서 클레임의 전문, 이행구, 본문에서 인용된 불필요한 요소와 불필요한 제한을 제거하여야 한다. 클레임은 신규하고 진보적인 요소들의 요점기술을 포함해야 한다. 다음예는 그림 A 도면 클레임(picture claim)에 존재하는 불필



<그림 A : Picture claim>



<그림 B : shaker>



요한 제한과 요소들을 모두 제거하는 과정을 보여준다.

### 1) 전문에서

일반적으로, 만약 전문이 목적 또는 의도된 사용을 단순히 주장하고 클레임의 나머지부분이 발명을 완전하게 정의한다면 전문에서 인용된 용어는 클레임의 범위에 영향을 주지 않는다. 그러나, 만약 클레임이 전문과 독립하여 읽혀질 수 없고 전문이 클레임에 의미를 주기 위해 읽혀지고 발명을 설명하는 본질적인 것이라면 전문은 클레임의 범위를 제한 할 수 있다.

클레임의 본문에 부가적인 구조적 제한인 용어는 전문으로부터 제거되어야 한다. 그러므로 그림 클레임의 전문은 “흔들거리는 물체에 대한 기구”라고 읽히도록 수정되어야 한다.

### 2) 이행구에서

클레임의 이행구로부터 제한요소를 제거하는 것은 쉽다. 일반적으로 “포함한다.”와 같은 개방적 이행구는 모든 클레임에 대하여 사용된다.

작성자가 좁은 클레임을 요구하는 선행기술을 알 경우에, 오직 좁고 폐쇄된 이행구가 사용된다. 그러므로 더 넓은 클레임을 얻기 위해 그림 클레임의 이행구에서 “구성된다.” 대신에 “포함된다.”라는 말로 대체하는 것이 좋다.

### 3) 본문에서

클레임의 본문으로부터 불필요한 요소들을 제거하기위해, 그림 클레임의 각 요소를 조심스럽게 읽는 것이 필요하고, 요소가 발명의 발명적 개념을 정의하는 데 본질적인지를 먼저 결정해야 한다. 예를들어, 만약 클레임이 운전대 둘레를 감싸는 것이라는 요소를 포함하고 기계가 감싸는 것이 없이도 작동한다고 알려졌다면, 이것은 과도하게 클레임을 제한하기때문에 “감싸는 것”이라는 것은 클레임으로부터 제거되어야 한다.

모든 불필요한 요소가 제거되어진 후에, 클

레임에 남아 있는 요소들이 충분히 상호연관되어야 한다는 것이 중요하다.

단단한, 부드러운, 긴, 둥근 또는 세개와 같은 모든 불필요한 부사나 수학적 지시는 가능한 한 생략하는 것이 좋다.

또한 각 단어는 불필요한 제한을 피하도록 조심스럽게 선택되어야 한다. 상기 그림 클레임은 불필요하게 클레임을 제한하는 여러개의 단어와 구를 갖는다. 예로, “속이 비고 직각인”구절은 그릇의 형태를 불필요하게 제한한다. 원 또는 구의 그릇은 균등물이다. 모터는 가솔린 또는 디젤에 의한 것일 수도 있으므로 불필요하게 모터를 전기모터로 한정하거나 발명이 네개의 다리를 가질 필요는 없다. 발명은 3개 또는 5개의 다리를 가지고 등가적으로 잘 동작할 수 있다. 그러므로 4라는 수는 생략되어야 하고 복수의 다리으로써와 같이 “복수”라는 단어를 갖도록 대치되어야 한다.

금속 또는 청동과 같은 불필요한 부가적 말은 생략되어야 한다. 유(類)의 하위개념인 종(種)개념을 기술하는 언어는 또한 클레임의 범위를 제한한다. 예를들어, “물체를 담는 속이 비고 직각인 그릇은 “용기”로써 더욱 넓게 기술될 수 있다. 그래서 클레임은 구형과 원형용기로 기술된다. 유사하게 “지지체”는 용기를 지지하는 데 사용되는 평행한 다리와 스프링으로 기술된다.

결국, 미국 명세서는 구체적이고 길게 쓰는 것이 좋고, Claim은 일반적이고 짧게 표현해야 권리범위가 넓어 지게 되는 것이다. 本章의 설명을 마무리 하기 위해 상기 <그림 B>에 대한 Claim을 작성한다면 다음과 같이 2가지 형식으로 쓸 수 있을것이다.

① (a) 물품의 용기 :

(b) 베이스 :

(c) 베이스에 대해서 용기가 흔들릴 수 있도록, 한쪽 끝은 용기에,

다른 쪽 끝은 베이스에 선회할 수 있게 각각 연결된 복수개의 다리 : 그리고

(d) 물품을 흔들기 위해서 다리 위에 놓은

용기를 흔드는 수단을 포함하는, 물품을 흔들기 위한 장치.

(전 문) 1. Apparatus for shaking articles,  
(이행구) which comprises :

[본문]

(a) a container for th articles :

(b) a base :

(c) a plurality of parallel legs,  
each of which is connected pivotally at one end to the container and at the other base, to support the container for oscillating movement with respect to the base : and

(d) means for oscillating the container on the legs to shake the articles.

동일한 청구범위를 single paragraph 형식으로 표현하면 다음과 같다.

① A. 물품의 용기, 베이스, 베이스에 대해서 용기가 흔들릴 수 있도록, 한쪽 끝은 용기에, 다른쪽 끝은 베이스에 선회할 수 있게 각각 연결된 복수개의 다리, 그리고 물품을 흔들기 위해서 다리위에 놓인 용기를 흔드는 수단을 포함하는 물품을 흔들기 위한 장치

① A. Appartatus for shaking articles which comprises a container for the articles, a base, a pluarlity of parallel legs, each of which is connected pivotally at one end to the container and at the other end to the base, to support the container for oscillating movement with respect to the base, and means for oscillating the container on the legs to shake the articles.

## 5. 청구범위 해석시 적용되는 기본원칙과 實務

### 5.1 기본원칙

특허권 침해의 문제는 침해대상물이 특허권자의 특허발명의 권리범위에 속하는가 안속하는가를 판단하는 문제이다. 기본원칙으로는 특허발명의 권리범위를 판단하는 기준은 “특허청구의 범위”에 기재된 사항이다. 이 기본

적 원칙에 따라 권리범위의 해석을 하되 1) 그동안의 판례등을 참작하여 법률문제와 사실 문제에 입각하여 판단하고, 2) 다음 5가지 원칙을 적용한다.

#### 1) 특허청구의 범위 기재원칙

특허발명의 권리범위가 되는 것은 “특허청구의 범위”에 기재된 사항이다. 그러나, 특허청구의 범위에 기재된 사항에만 국한하여 권리범위를 해석하여서는 안된다.

#### 2) 발명의 상세한 설명과 도면 참작원칙

특허청구의 범위의 해석시에 발명의 상세한 설명과 도면을 참작하여 불명료한 점을 명확하게 이해하여야 한다. 발명의 상세한 설명에 기재된 목적·구성 및 효과를 참작하고 그 구체적인 실시예 등을 참작하여 특허 청구의 범위가 권리의 요지로 하고 있는 것이 무엇인가를 명확히 파악한다.

#### 3) All Elements rule의 적용

Claim에 기재된 모든 구성요소는 동등한 weight로 취급하고 전체를 가지고서 판단한다. 예를들어 Jepson type의 Claim에서 전문부(공지요소)와 본문부(신규한 부분)에 기재된 요소는 모두 구성요소로 놓고 판단한다.

#### 4) File Wrapper Estoppel(금반언의 원칙)

특허출원인이 심사과정에 있을때는 권리범위를 축소 해석하여 특허사정을 받고, 특허허여 후에는 권리범위를 확대 해석하게 되는 경우 출원파일을 검토하여 상기 사실을 증거로 특허권자의 권리범위 해석의 확대를 방지할 수 있다.

#### 5) Doctrine of Equivalent

특허청구의 범위에 기재된 사항과 동일한 기능, 동일한 방법, 동일한 결과를 갖는 요소에 대하여는 권리범위에 속한다고 보는 것이 균등의 원칙이다. 이 균등의 원칙의 적용을 받기 위해서는 발명의 상세한 설명에 이들의 사실을 인식하고 기재하지 않으면 인정받기는 어렵다고 본다. 개척발명은 균등물을 넓게 보고 개량발명에 대한 균등론의 적용은 좁게 보는 것이 세계각국의 일반적 통례이다.

## 5.2 특허침해 판단의 Points

1) Claim의 모든 구성요소는 동등한 weight로 보고 All element rule을 적용한다.

2) Claim을 문헌적으로 해석하고 주요 구성요소를 나열하거나 스케치한다.

3) 구성요소와 침해품을 대비하여 침해품의 구성요소가 Claim에 모두 들어 있는가? 를 살펴본다.

4) 동일한 기술분야, 동일한 Problem, 동일한 Solution인 경우에 침해를 따질 수 있다. 하지만 기술분야가 다르다면 침해가 아니다.

예를들어, 트랜지스터와 IC칩의 구성요소가 같아도 그 기술분야가 다르다고 판단되면 침해를 구성하지 못하는 것이다.

## 5.3 미국의 유럽의 Claim 해석의 觀點

독일, 유럽, 일본, 한국에서 주로 많이 사용되는 Jepson type claim은 two-part form으로 되어 있다. 이 style은 발명이 해결하고자 하는 과제(problem)와 그것을 해결하는 수단을(solution) 분리, 종래기술과 신규한 구성이 구분되게 작성하는 것이다.

그러나, 미국에서 사용하는 one-part form은 body안에 종래기술이 있을 수 있다는 점에서 two-part form과 다르다.

이러한 형식차이는 그 나라 고유의 사고 방식과 특허제도 발달과정에서 나왔을 뿐 청구범위를 해석할 경우 그 결과는 같다.

미국이 이러한 one-part form을 사용한 배경에는 미국인들의 사고 방식이 청구범위 전체로 해석하는데 있다. 즉, 이행구 이전에 종래기술을 쓰건, 안쓰건 그건 출원인의 자유의지에 달려 있다는 것이다.

결국, 유럽식이나 미국식이나 단지 형식의 구별일 뿐 청구범위를 해석하는 경우에는 모든 구성요소(all elements)를 가지고 한다는 것에는 변함이 없다. 즉, 청구범위 그 본質은 같은 것이다.

## 6. 결론

이상 살펴보았듯이, 미국에 특허출원을 할 경우에 발명의 내용이 개척발명인 경우는 Claim을 넓게 쓰는 것이 유리함을 알 수 있다. 이러한 경우의 대표적인 예를 든다면 유명한 반도체 IC 관련 발명자인 Jack Kilby의 미국 특허 제3,138,743호의 claim이다.

「전기적 결선을 행하는 데에는 금으로 된 와이어를 사용하는 대신 다른 방법으로 결선이 이루어질 수 있으며, 그 방법을 예를들어... 산화실리콘층이 반도체회로 wafer위에 증착될 수도 있으며... 금과 같은 재료가 필요한 전기적 결선이 행해지기 위해 산화층위에 올려놓여지게 된다.」 이 발명의 Claim은 무척 넓기때문에 나중에 출원된 이 기술분야의 모든 발명은 이용자측 관계에 놓이게 되거나 침해소송의 대상이 되는 것이다.

또한 개량발명 내지 小發明인 경우에는 침해소송을 감안해서 가능하면 좁은 claim으로 작성하는 것이 바람직하다. 그러나, 아무리 좋은 발명을 내놓고도 paper patent로 된다면 특허침해의 대상으로 거론도 되지 못하고 아무도 거들떠보지 않는 특허가 된다는 것을 유의해야 할 것이다.

이처럼 미국의 claim system은 오랜 전통과 역사를 가지고 발전해 왔으며 주로 법원의 판례에 따라 합리적이고 논리적인 방향으로 전개되어 오늘날의 claim의 실무로 된 것임을 알 수 있겠다.

특히, 미국 특허청 심사관은 claim마다 심사하고 항별로 철저히 거절을 해서 claim의 범위를 종래기술과 명확하게 경계를 긋는다는데 심사의 목표를 두고 있다. 이러한 심사의 관행은 대법원이나 CAFC의 법관들의 판례를 따르고 있고 또 그 방향으로 발전해가고 있다. 이것은 특허의 심사와 심판의 핵심은 곧 claim이기 때문이다. ♣