

청구항 작성과 유효성

본 내용은 Akin Gump 법률사무소에 근무하는 Alex Chartov 특허변호사가 98년 1월 27일자 미국연방항고재판소(CAFC) 캘리포니아 支院의 한 판결문을 요약 분석한 글을 번역한 것임.

미국특허 유효성 평가시 美 特許法(U.S.C. §112)에 정의된 “명세서 작성요건”에 의거, 언제 그리고 어떤 상황에서 특허청구항이 무효가 될 수 있는지를 잘 보여주고 있음.

- 저자: Alex Chartov
 - 1976년 Brandeis대학에서 물리학
 - 1980년 Duke대 법대 JD취득
 - 현재 캘리포니아, 뉴욕, 워싱턴D.C.의 변호사
 - MIT 박사과정 수확중
 - Akin, Gump, Strauss, Hauer&Feld법률사무소 근무
 - 연방항고재판소 연보(Federal Circuit Yearbook) 편집인
- 번역: 양윤영(삼성전자 법무팀)

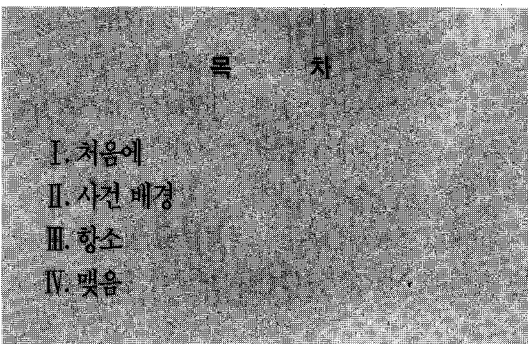
I. 처음에

미국에서 발명을 특허화하기 위해서는 출원자는 미국특허청에 해당 발명을 간결 명료하면서도 정확하게 기술한 명세서를 제출하여야 한다. 이러한 “명세서 작성요건(written description requirement)”을 명시한 이유는 출원인이 출원 당시, 특허로서 보호받고자 하는 것이 구체적으로 어떠한 것인지를 확실히 하려는 의도이다.

미국특허청에 출원하고자 하는 사람은 명확하게 발명을 기술한 명세서를 제출하여야 한다. 이것은 미국특허법 112조 첫번째 구절¹⁾에 다음과 같이 명시되어 있다.

명세서는 발명에 관한 설명 및 또한 그 발명을 이용하고, 제조하는 방법과 절차를, 그 발명과 연관된 분야의 기술을 가진 또는 그 발명과 관련된 분야에 종사하는 어떤 사람이라도 동일한 ...를 이용, 제조할 수 있도록 간결 명료하게, 가장 알맞은 용어를 사용하여 기술되어야 한다.

기술적인 지식이 있는 사람이 특허 청구항²⁾에 정의된 사항을 정확히 이해할 수 있도록 명세서가 기술되어 있다면 특별한 양식을 이용할 필요는 없다. 즉, 출원자는 기술을 지닌 사람에게 출원당시



1) 35U.S.C §112.

2) 청구항은 특허의 끝부분에 위치하며, 절마다 번호가 부여되어 있다. 특허가 허여되어 있는 발명을 구체적으로 정의하고 있는 부분이다.

그 출원자가 주장하고 있는 발명의 소유자라는 사실을 합리적으로 명료하게 전달해야만 하는 것이다. 명세서를 제대로 작성하지 못하면 특허클레임이 무효화될 수도 있다.

최근 미국 연방항고재판소(CAFC³⁾)가 Gentry Gallery, Inc. v. Berklene Corporation⁴⁾ 사건에서 35U.S.C §112에 정해진 명세서 작성 요건을 만족하지 못했을때, 언제, 또 어떤 상황에서 특허청구항이 무효가 될 수 있는지를 결정하는 유익한 예를 보여주고 있다. 이하에 Gentry Gallery 재판 판결을 심층분석하여 미국 특허 유효성 평가에 관심이 있는 사람들에게 도움이 될 만한, 명세서 작성시 유용한 몇가지 사항을 알려 주고자 한다.

II. 사건 배경

Gentry Gallery사건에서 문제가 된 특허⁵⁾는 조립식소파에 관한 것이었다. 두개의 따로 떨어진 안락의자가 같은 방향을 향하고 있는 것이다. 조립식 소파는 일반적으로 직선으로 되어 있는 부분의 양끝에 팔걸이가 있는 "L"자 모양으로 배치된다. 안락의자는 통상 팔걸이 부분에 조절할 수 있는 수단이 있다. 따라서, 직선 양끝에 안락의자를 배치할 때만 조립식소파에서 안락의자를 두개 배치할 수 있었던 것이다. 이 경우, 조립식 소파가 L자 모양이기 때문에 안락의자는 각각 다른 방향으로 놓였다. 그러나, 이렇게 배치하면 각각 양쪽 끝에 있는 안락의자에 앉은 사람들은 고개를 돌려서

TV시청을 해야하는 불편함이 있었다.

발명특허는 두개의 안락의자 사이에 콘솔(Console: 작은 테이블)을 설치함으로써 안락의자를 같은 방향으로 배치할 수 있게 하였다. 두개의 안락의자 등받이조절 장치를 콘솔에 설치함으로써 안락의자가 소파의 양끝 부분에 놓일 필요가 없어진 것이다. 따라서, 두개의 안락의자가 동일선상에 배치될 수 있게 되었으며, 동시에 두사람 모두 같은 방향을 보면서, 기대어 휴식을 취할 수 있게 된 것이다.

가장 권리범위가 넓은 첫번째 청구항은 다음과 같이 기술되었다.

조립식 소파 구성:

조립식 소파의 이중 안락의자에서 한쌍의 안락의자가 평행으로 배치되었다.

한쌍의 안락의자사이에 고정 콘솔을 배치한 이중 안락의자 소파, 콘솔과 안락의자는 합쳐져서 단일구조를 갖는다. 그 콘솔은 안락의자의 팔걸이 부분을 포함한다. 안락의자를 서로 떼어 놓을 때 팔걸이는 고정되어 있다. 그리고 각각의 안락의자를 위한 등받이조절장치 한쌍이 이중 안락의자 소파부분에 탑재되어 있다.

첫번째 청구항에서, "등받이조절장치"가 반드시 "콘솔(Console)" 위에 위치해야 한다고 기술하지 않았다. 그러나 "등받이조절장치"가 반드시 "콘솔" 위에 놓여져야 한다는 사항이 첫번째 청구항과는 독립적인 몇몇 다른 청구항에는 기술되어져 있다.

본 사건의 판사 재판은 35U.S.C §112의 첫번째

3) 연방항고재판소의 재판결과는 미국내 모든 특허분쟁에 효력을 미친다고 법으로 구성되어 있음. 28U.S.C. §1295(a), 따라서 연방항고재판소(The U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, Federal Circuit, Fed. Cir. 또는 CAFC라고도 함)는 일반적으로 특허법과 관련된 문제에 있어서는 가장 중요한 법원으로 여겨지고 있음.

4) 45 USPQ2d 1498(Fed. Cir, 1998)

5) 미국 특허번호 5,066,244.

구절하에서 첫번째 청구항의 유효 여부에 관한 것이었다.

피고는 첫번째 청구항이 35U.S.C §112의 첫번째 구절에 의거 무효라고 주장하였다. 첫번째 청구항에서 조립식소파에서 등받이조절장치 위치가 콘솔(Console)에 한정되어 있지 않고 그러한 조립식소파에 대한 사항이 적절하게 특허명세서에 나타나 있지 않다고 주장하였다. 피고는 다음을 증거로서 제시하면서 광범위한 첫번째 청구항이 적절하게 기술되지 못하였다고 주장하였다. (1) 본 특허는 단순히 소파가 콘솔위에 등받이조절장치를 가지고 있다고 기술하였다. (2) 본 특허는 발명의 목적이 2개의 안락의자에 필요한 등받이조절장치를 탑재한 콘솔이 있는 조립식소파를 제공하는 것이라고 기술하고 있다. 그리고 (3) 본 발명은 안락의자를 평행으로 배치한 소파를 만들 때 발생하는 문제점을 콘솔위에 등받이조절장치를 배치함으로써 해결하였다고 증명하였다.

특허권자는 발명의 명세서에 게시된 것은 단지 그 발명중에서 가장 좋은 부분만이라고 응답하였다. 또한 특허법에 따르면 하나의 광범위한 청구항을 적절히 지지하기 위해서, 주장된 발명중 한 가지만 구체화되어 있어도 된다고 주장하였다. 그러므로, 등받이조절장치가 콘솔위에 놓인다고 표현한 것은 등받이조절장치를 콘솔위가 아닌, 다른 곳에 배치한 소파로까지 넓게 해석될 수 있다는 것이다.

1심은 특허권자의 주장을 받아들여 35U.S.C. §112 첫번째 구절⁶⁾에 의거 유효하다고 판결하였다. 이에 피고는 항소하였다.

III. 항 소

항소심에서 CAFC는 하나의 특허청구항의 범위가 특허명세서에 나타난 발명의 좋은 부분 즉 발명자가 선호하는 부분으로 반드시 한정되지 않는다고 하였다. 그러나 CAFC는 만약 특허명세서에 발명을 좁게 제시하였다면 특허청구항의 범위가 한정될 수도 있다고 하였다. 좀더 구체적으로 살펴보면 CAFC는 §112 첫번째 구절의 명세서 작성요건 조항은 특허명세서에 제시된 발명과 다른 별개의(Distinct) 발명을 정의하고 있는 청구항은 법 조항에 어긋난다고 판결하였다. 그리고 또한 CAFC는 특허명세서에 제시된 것보다 첫번째 청구항이 넓게 작성된 이유로 다음 4가지를 들었다.

첫째, 특허명세서에서는 콘솔이 등받이조절장치를 위한 유일한 장소라고 분명히 명시되어 있다. 특허명세서에는 등받이조절장치가 콘솔의 위표면, 측면 또는 앞면에 배치될 수 있다고 기술되어 있다. 그러나, 특허명세서에는 등받이조절장치가 다른 곳에 배치될 수 있다는 점이 기술되어 있지 않다. 등받이조절장치가 콘솔위 말고 다른 곳에 위치할 수 있다고 암시되어 있지도 않고 또한 기술되어 있지도 않은 것이다.

둘째, 콘솔을 사용한 유일한 목적이 등받이조절장치를 두기 위한 것이다. 특허명세서에는 발명의 목적이 안락의자를 조절하기 위한 장치를 수용하는 콘솔과 안락의자 사이에 배치한 콘솔을 두는 것이라고 되어 있다. 특허명세서에는 콘솔을 배치한 다른 목적이 설명되어 있지 않다. 따라서 CAFC는 등받이조절장치를 콘솔 위 말고 다른

6) Gentry Gallery, Inc. v. Berkline Corp., 1939 F. Supp. 98, 41 USPQ2d 1345(D. Mass, 1966).

곳에 배치시키는 것은 발명의 목적을 벗어나는 것이라고 결론지었다.

셋째, 최초 출원시, 출원서에 가장 넓게 작성된 청구항이 명세서의 좁은 해석과 일치한다. 최초 출원시, 출원서에 가장 넓게 작성된 청구항에는 “한쌍의 안락의자를 독립적으로 의자를 뒤로 젖혔다가 바로 세울 수 있도록 하기 위하여 중앙 콘솔위에 등받이조절장치를 둔 소파”라고 기술되어 있다.

이후에 특허권자는 등받이조절장치가 콘솔위에만 위치할 필요는 없다는 좀더 넓은 범위의 청구항으로 보정하였다.

넷째, 재판에서 특허권자는 경쟁업자가 등받이조절장치를 콘솔위에 다른곳에 배치시켰다는 사실을 알기 이전에는 등받이조절장치를 콘솔이외의 곳에 배치시키는 것에 대해 고려하지 않았다고 인정하였다(CAFC는 특허권자가 후에 보정한 사항이 최초 출원시 적절하게 기술하였다면, 출원진행 중인 출원서에 범위가 좀더 넓은 청구항을 추가할 수도 있기 때문에 세번째와 네번째 사유는 해당되지 않는다고 인정하였다).

따라서 CAFC는 전체적으로 볼 때, 특허명세서에는 등받이조절장치를 콘솔에 둔 소파에 한정되어 있다고 결론지었다. CAFC는 명세서 작성요건에 부합하기 위해서, 특허명세서는 해당분야의 통상의 기술을 가진자가 특허권자가 고안한 발명이 어떠한 것인지를 명확하게 인지할 수 있어야 한다고 하였다. 따라서, 만약 통상의 기술을 가진자가 특허명세서를 읽은 후, 등받이조절장치 위치가 중요하지 않다고 이해한다면, 첫번째 청구항은 명세서 작성 요건 조항을 만족시키는 것이 될 것이다. 그러나 CAFC는 특허명세서를 읽은 통상의 기술을 가진 사람이 콘솔위에 위치한 등받이조절장치

의 위치가 중요할 뿐만 아니라, 발명에 있어서 본질적인 부분이라고 이해할 것이 분명하다고 결론지었다.

CAFC는 일반적으로 특허권자가 특허명세서에 제시된 어떤 특정 청구항보다 넓은 범위의 클레임을 가질 수도 있다고 인정하였다. 따라서 만약 특허권자가 발명의 한 요소가 되는 부분의 정확한 위치를 고려하지 않았을때, 특허권자는 발명에 기술된 좁은 범위 즉 정확한 위치를 없애고, 얼마든지 넓게(선행기술 범위내에서) 청구항을 작성할 수 있다.⁷⁾ 그러나, 본 Gentry사건에서 CAFC는 특허권자가 콘솔의 위치가 본 발명에서 중요한 부분이라고 여겼으며, 또한 특허명세서에 등받이조절 장치의 위치를 콘솔로 한정된 것이 분명하다고 하였다.

따라서, 청구항의 범위가 명세서에 게시된 내용보다 넓게 작성될 수 없기 때문에 특허명세서에 좁게 제시된 내용은 청구범위를 한정하는 것으로 작용한다. CAFC는 특허명세서가 등받이조절장치가 콘솔위만이 아니라는 주장을 지지하지 못한다고 결론지었다. 재판소는 1심에서 특허권자에게 등받이조절장치가 콘솔위에 위치하지 않아도 청구항에 대하여 권리가 있다고 한 것은 명백한 잘못이라고 판결지었다. 결국, CAFC는 첫번째 청구항이 35U.S.C. §112의 첫번째 구절하에서 유효하다고 한 판결을 반복하였다.

IV. 맺 음

미국내에서 유효한 특허를 획득하고 또한 그 특허가 명세서 작성요건에 부합하는 유효 특허를 얻

7) Ethicon Endo-Surgery, Inc. v. United States Surgical Corp., 93 F. 3d 1572, 40 USPQ2d 1019(Fed. Cir. 1993).

고자 하는 회사나 개인들은 본 Gentry Gallery 사건을 다음 사항을 주의깊게 고려하면서 연구하면 될 것이다.

(1) 특허명세서에 해당 발명이 하나의 특정 구성요소에 한정되고 있음을 암시하거나 기술되어 있지는 않는가?

Gentry Gallery 사건에서 CAFC는 특허명세서에 등반이조절장치가 콘솔위에 위치한다고 명시되어 있고, 등반이조절장치가 다른 곳에 위치할 수 있다는 점을 기술하지도, 암시하지도 않고 있다고 판결하였다. 만약 최초 출원시 그 출원서가 다음 중 한가지 만이라도 포함하고 있었다면 아마도 CAFC는 다른 결론을 내렸을 수도 있었다. (a) 콘솔위의 등반이조절장치 위치는 하나의 예로서 제시된 것이다. (b) 본 발명은 등반이조절장치가 콘솔위에 위치한다는 부분에 한정되지는 않는다. (c) 등반이조절장치 위치는 다른 곳이 될 수도 있다. 또한 만약 최초 출원시 특허출원서에 등반이조절장치가 콘솔위에 위치하지 않는다는 것을 최소한 하나라도 예시하였다면 CAFC가 다른 결론을 내렸을 것이다.

(2) 특허명세서에 본 발명의 목적이, 발명을 어느 하나의 특정 구성요소에 한정한다는 것을 암시하거나 기술하고 있지는 않는가?

Gentry Gallery 사건에서 CAFC는 특허명세서에서 콘솔이 단지 등반이조절장치를 탑재하기 위한 것 이외, 콘솔과 관련해서 다른 목적이 있다는 사실을 기술하지 않았다. 발명의 목적을 명확하게 기술한 모든 특허출원서는 무의식적으로 발명의 범위를 한정하지 않도록 작성되어야 한다.

(3) 특허출원서가 출원이 진행되면서 명세서 범위가 더 넓어지고 있는가, 아니면 좁아지고 있는가?

Gentry Gallery 사건에서 CAFC는 최초 출원된 특허출원서에 있는 클레임은 분명히 등반이조

절장치가 콘솔위에 위치해야 한다고 기술되어 있기 때문에 출원진행중에 범위가 축소되었다는 결론에 도달하였다. 출원에 앞서 특허출원서에 사용된 단어를 하나 하나 주의깊게 검토하여 혹시라도 무심코 발명을 제한하는 단어나 어구가 사용되었는지 확인하는 것이 좋다.

(4) 비록 실제로 전부 시험되지 않았을지라도, 청구항에 해당 발명에서 생각될 수 있는 여러 가지 가능성이 모두 포함되어 있는가?

Gentry Gallery 사건에서 CAFC는 명세서에서 좁게 해석하였는데, 이것은 경쟁회사가 콘솔의 위치를 바꾸기 전까지는 등반이조절장치를 콘솔이외의 곳에 배치하는 것에 대해서 생각해보지 않았다고 특허권자는 인정하는데 일부 원인이 있을 수 있다. 물론 출원서를 준비하고 출원 시점에서 발명의 여러가지 가능성을 예측하기는 어렵다. 그럼에도 불구하고, 경쟁자처럼 생각하는 습관을 들이는 것이 좋다. 해당 발명으로 얻을 수 있는 것이 무엇인지, 또한 발명에서 제시된 청구항을 침해하지 않으면서 같은 결과를 얻을 수 있는지 의문을 제기해 보는 것이 좋다. 그렇게 함으로써, 해당 발명에서 가능한 모든 사항을 명확하게 포함하는 방향으로 청구항을 수정해야 한다. 그리고 명세서와 도면도 같은 방향으로 수정되어야 한다.

Gentry Gallery 사건에서 CAFC가 제시한 몇 가지 지침과 본 기사에서 밝힌 몇가지 지침을 고려하면 35U.S.C. §112 첫번째 구절의 명세서 작성요건 조항과 관련하여 다소간의 통찰력을 갖게 될 것이다. **발특9807**