

특허청구범위



김현호

연세대학교 전자공학과 졸업
명지대학교 겸임교수
국제지식재산연구원 강사
기업기술가치평가사
(현) 특허법인 맥 대표 변리사

I. 서설

1. 의의

특허청구범위라 함은 출원인이 명세서의 상세한 설명 중 보호받고자 하는 사항을 기재한 것으로서 발명자에게 가장 큰 이해관계가 걸린 부분일 뿐만 아니라 심사관의 입장에서도 특허권을 허여하는 범위를 결정하는 판단기준이 된다. 따라서 특허법은 특허청구범위의 기재요건 및 방법에 대해 법정화하고 있다. (法 42④, ⑤, 施行令 5 등)

2. 제도적 취지

특허청구범위제도는 특허제도의 연혁에 비추어

논리적으로 반드시 존재하여야 하는 제도는 아니며, 발명자의 권리주장을 용이하게 하고 특허권의 권리범위의 한계를 명확하게 하기 위한 현실적인 필요성에 의하여 생겨난 경험적인 제도이다.¹⁾ 따라서 특허청구범위의 개념, 기재방식, 해석방법 등은 나라마다 그 실정과 산업정책에 따라 차이가 있게 됨은 당연한 것이다. 그러나 각국 간의 경제 및 기술교류가 급속도로 확대되고 있는 현대에 있어서는 특허청구범위 제도의 통일화가 절실히 요청되고 있어 다수의 국가가 특허청구범위에 관한 규정을 두고 있다.

II. 특허청구범위 보호범위적 역할 (機能)

1) 특허법은 특허발명의 보호범위의 판단기준이

1) 특허청구범위제도는 미국에서 1799년에 최초로 시행되었는데, 최초의 claim은 Dearborn 특허claim이었고, claim이라는 용어는 1807년의 Jennings 특허에서 처음 사용되었다. 그러나 진정한 의미에 있어서의 claim은 1811년의 Fulton의 증기선에 관한 특허에서였다고 한다. : 이수완, 발명과 특허청구범위와의 관계(), 월간 공업소유권 제29호 62면.

특허청구범위에 기재된 사항임을 명백히 하고 있으며(法 97), 이에 따라 특허청구범위에는 「보호받고자 하는 사항」을 기재하여야 한다.(法 42④) 판례도 특허청구범위에는 보호를 받고자 하는 사항을 청구항으로 기재하도록 하고 있다.²⁾

2) 특허청구범위에 청구항으로 기재된 사항은 발명의 상세한 설명에 개시한 발명 중 출원인이 스스로의 의사에 의하여 특허권으로 보호를 받고자 하는 사항으로 선택하여 기재한 사항이므로, i) 청구항의 기재가 불명료하거나 기술용어의 의미·내용이 불명확한 경우에 발명의 상세한 설명 또는 도면의 기재를 참작할 수는 있으나, ii) 특허청구범위의 기재를 벗어나 발명의 상세한 설명에 개시된 발명의 목적, 구성, 효과로부터 청구항에 기재된 발명을 파악해서는 안 된다. 이러한 특허청구범위의 역할(기능)을 보호범위적 역할(기능)이라고 하며 특허청구범위의 제1역할(기능)이라고도 한다. 특허청구범위의 이러한 역할(기능)때문에 출원인은 특허청구범위의 작성에 신중하여야 하며, 제3자는 특허청구범위에 기재된 발명을 정당한 권한없이 업으로 실시하여서는 안된다.

III. 특허청구범위 기재내용

현행 특허법 제42조 제4항 및 제6항은 특허청구범위의 기재내용에 있어서 다항제(독립항·종속항을 불문한다)를 명백히 하고 있으며, 이와 함께 i) 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것, ii) 발명이 명확하고 간결하게 기재될 것, iii) 발명을 특정하는데 필요한 사항을 다양한 표현수단으로 기재할 것을 명문화하고 있다. 따라서 구체적으로 청구항을 기재하기 위해서는 상기의 세 가지 관점에

유의하여야 한다.

1. 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것 (法 42④ I)

(1) 규정의 취지

- 1) 특허청구범위의 기재내용이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것이라 함은 특허청구범위의 기재는 발명의 상세한 설명에서 공개하고 있는 발명의 범위를 벗어나서는 안 된다는 취지이다.
- 2) 특허를 받고자 하는 발명의 구성이 발명의 상세한 설명으로 뒷받침되지 않는 경우에는 특허를 받을 수 없게 되며, 특허되더라도 특허발명의 보호범위로 해석될 수 없다.
따라서 청구항의 기재에서 파악되는 보호받고자 하는 발명은 발명의 상세한 설명에 의하여 당업자가 쉽게 그 실시를 할 수 있을 정도로 그 발명의 목적·구성 및 효과가 뒷받침되어야 한다.³⁾

(2) 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않는 유형

- ① 청구항에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 직접적으로 기재되어 있지 않고, 암시도 되어 있지 않는 경우

- ◀예1▶ 청구항에는 구체적인 수치한정을 하고 있으나 발명의 상세한 설명에는 그 수치에 대하여 전혀 기재되어 있지 않는 경우
- ◀예2▶ 청구항에는 초음파모터를 이용한 발명에 대해서만 기재하고 있으나 발명의 상세한 설명에는 초음파모터를 이용한 발명에 대해서는 전혀 기재되어 있지 않고 직류모터를

2) 특허권의 권리범위 내지 실질적 보호범위는 특허출원서에 첨부한 명세서의 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 다만 그 기재만으로 특허의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수는 있으나, 그 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 특허범위의 확장해석은 허용되지 아니함은 물론 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한적으로 해석할 수 없다.(大判 1993. 10. 12. 선고 91후1908)

3) 이와 관련하여 실무상 화학 관련분야에 문제로 되는 경우가 있다. 즉 발명의 상세한 설명에는 기재되어 있지 않고 특허청구범위에는 기재되어 있는 경우 등이다. 이 경우에는 발명의 상세한 설명과 특허청구범위 간의 「용어의 일치성」 또는 특허청구범위 기재의 명확성 등을 참고로 하여 보원적으로 해석하여서 형식적인 용어에 구애됨이 없이 처리하는 것이 일반적인 실무이다. 그러나 특허청구범위의 확장해석이나 실질적인 변경을 가져와서는 안된다.

이용한 발명만이 기재되어 있는 경우. 다만, 발명의 상세한 설명에는 그 실시 예로 직류모터에 대해서 기재하고 있으나 직류모터만이 아니라 다른 모터도 이용할 수 있다는 기재가 있고 출원당시의 기술상식에서 판단했을 때 초음파 모터를 이용한 실시도 가능한 경우에는 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되는 것으로 인정할 수 있다.

- ② 발명의 상세한 설명과 청구항에 기재된 발명 상호 간에 용어가 통일되어 있지 않아서 양자의 대응관계가 불명료한 경우
- ③ 청구항에 기재된 사항이 특정기능을 수행하기 위한 「수단(means)」 또는 「공정(step)」으로 기재되어 있으나 이들 수단 또는 공정에 대응하는 구체적인 구성이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있지 않은 경우

2. 발명이 명확하고 간결하게 기재될 것(法 42④II)

(1) 규정의 취지

청구항의 기재가 불명확하거나 그 기재내용이 간결하지 않은 발명에 대하여 특허권이 부여되면 발명의 보호범위가 불명확하여 특허발명의 보호범위를 결정할 수 없으며, 또한 특허요건의 판단 등도 불가능하게 된다. 다만, 발명이 간결하게 기재되어야 한다는 취지는 청구항의 기재 그 자체가 간결하여야 한다는 것이며, 그 발명의 개념이 간결하여야 한다는 것은 아니다.

(2) 마쿠쉬 형식 등 택일적으로 기재된 경우

- 1) 특허를 받고자 하는 발명의 구성으로 상호 유사한 성질 또는 기능을 가지는 2 이상의 구성요소가 있는 경우에는 이들 구성요소를 마쿠쉬(Markush) 형식 등 택일형식으로 하여 하나의 청구항에 기재할 수 있다.
- 2) 택일형식에 의한 기재가 화학물질에 관한 것일 경우에는 i) 모든 구성요소가 공통되는 성질 또는 활성

(活性)을 가지며, ii) 모든 구성요소가 중요한 화학구조요소를 공유⁴⁾하고 있거나, 또는 모든 구성요소가 그 발명이 속하는 기술분야에서 일군(一群)의 것으로 인식되는 화학물질군⁵⁾에 속할 경우에는 그 구성요소는 유사한 성질 또는 기능을 가지는 것으로 볼 수 있다.

(3) 발명이 명확하고 간결하게 기재되지 않는 유형

① 청구항의 기재내용이 불명확한 경우

다만, 불명확한 부분이 경미한 기재의 하자이며, 그 하자에 의해서는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명이 불명확하지 않거나 또는 발명의 상세한 설명이나 도면, 출원시의 기술상식 등에 의하여 발명이 명확하게 파악될 수 있는 경우에는 발명이 불명확한 것으로 취급하지 않는다.

② 청구항에 각 구성요소가 단순히 나열되어 있을 뿐으로 그 결합관계가 기재되어 있지 않아서 발명이 불명확한 경우

③ 청구항에 기재된 발명의 카테고리(카테고리)가 불명확한 경우

④ 동일한 내용이 중복으로 기재되어 있는 등 청구항의 기재가 너무 장황하여 보호를 받고자 하는 발명의 구성이 불명확한 경우

⑤ 청구항에 발명의 구성을 불명확하게 하는 표현이 기재되어 있는 경우

다만, 이러한 표현을 사용하지 않고서는 당해 발명을 간단명료하게 나타낼 수 있는 적절한 표현이 없고 그 의미가 발명의 상세한 설명에 의해 명확히 뒷받침되며 발명의 특정(特定)에 문제가 없다고 인정되는 경우에는 허용할 수 있다.

◀예1▶ 「소망에 따라」, 「필요에 따라」, 「특히」, 「예를 들어」, 「및/또는」 등의 자구(字句)와 함께 임의 부가적 사항 또는 선택적 사항이 기재된 경우

◀예2▶ 「주로」, 「주성분으로」, 「주공정으로」, 「적합한」, 「적량의」, 「많은」, 「높은」, 「대부분의」, 「거의」, 「대략」, 「약」 등 비교의 기준이나 정도가 불명확한 표현이 사용된 경우

◀예3▶ 「...을 제외하고」, 「...이 아닌」과 같은 부정적 표현이 사용된 경우

4) 「모든 구성요소가 중요한 화학구조 요소를 공유한다」는 것은 복수의 화학물질이 그 화학구조의 대부분을 점유하는 공통되는 화학구조를 가지고 있는 경우, 또는 복수의 화학물질이 그 화학구조의 적은 부분만을 공유할 경우에도 그 공유하고 있는 화학구조가 구조적으로 현저한 부분을 구성하고 있는 경우를 의미한다.

5) 「일군의 것으로 인식되는 화학물질군」이란 구성요소로 기재된 화학물질군의 각각이 청구항에 기재된 발명에서는 동일하게 작용하리라는 것이 그 기술분야의 지식에 의하여 예상되는 화학물질군을 말한다. 즉 이 화학물질군에 속하는 화학물질 중 어느 것을 선택하여도 동등한 결과를 얻을 수 있는 경우를 의미한다.

◀예4▶ 수치한정발명에서 「… 이상」, 「… 이하」, 「0~10」과 같이 상한이나 하한이 불명확한 수치한정이나 0을 포함하는 수치한정을 한 경우(다만, 0을 포함하는 성분이 필수성분이 아니라 임의 성분인 경우에는 제외) 또는 「120~200℃, 바람직하게는 150~180℃」와 같이 하나의 청구항 내에서 이 중으로 수치한정을 한 경우

⑥ 지시의 대상이 불명확하여 발명의 구성이 불명확한 경우

◀예▶ 청구항에 여러가지 종류의 기어가 기재되어 있고 그 중 어느 특정기어를 지시할 때 「상기 평기어」, 「전기 베벨기어」 등과 같이 지시의 대상을 명확히 기재하지 않고 「상기 기어」, 「전기 기어」 등과 같이 기재한 결과 어느 기어를 지시하는지가 불명확한 경우

⑦ 청구항에 서로 다른 기능을 수행하는 복수의 동일한 표현의 기술용어가 있을 경우에 각각의 기능을 한정하여 기재하거나, 또는 도면에 사용된 부호에 의하여 명확하게 구별되도록 기재되어 있지 않아서 보호를 받고자 하는 발명의 구성이 불명확한 경우

3. 발명을 특정하는데 필요한 사항을 다양한 표현 수단으로 기재할 것(法 42⑥)

- 1) 특허청구범위를 기재할 때에는 보호받고자 하는 사항을 명확히 할 수 있도록 발명을 특정하는데 필요하다고 인정되는 구조·방법·기능·물질 또는 이들의 결합관계 등을 기재하여야 한다.
- 2) 구특허법 제42조 제4항 제3호는 「특허청구범위는 필수구성요소만으로 기재되어야 한다」고 규정하고 있었는데, 권리행사의 실체가 되는 특허청구범위를 작성함에 있어서 출원인은 자유롭게 발명의 보호받고자 하는 범위를 특정할 수 있어야 하는 것임에도 불구하고, 구특허법에서는 출원인에게 특허청구범위를



발명의 필수적 구성요소만으로 특정하여야 하는 부담을 지우고 있었다.

3) 또한 해당 조문은 기능식 청구항의 심사에 있어서, 그 기재가 전체로서 명료하여 보호의 필요가 인정되는 경우에도 기능식 청구항은 구성이 아니라 기능 및 작용으로 기재된 것이라 하여 확일적으로 거절을 내릴 수 있는 근거가 될 수 있다는 문제점이 있었다.⁶⁾

4) 이에 2007년 개정법은 해당 조문을 삭제하고 「발명을 특정하는데 필요하다고 인정되는 사항을 다양한 표현수단으로 기재하여야 함」을 규정한 제42조 제6항을 신설한 것이다.

또한 개정법은 제42조 제6항을 거절이유, 정보제공사유, 무효사유에서 제외함으로써 청구범위 작성에서의 바람직한 지침의 정도로만 남겨두었다. 한편, 비록 구법 제42조 제4항 제3호는 삭제되었으나, 출원인이 필수구성을 누락한 경우에 발명이 명확하게 파악되지 않는다면 제42조 제4항 제2호에 의한 제재가 가능할 것이다.⁷⁾

6) 구법 제42조 제4항 제3호는 거절이유에 해당됨에도 불구하고, 실무상 이를 거의 적용하지 않는 등 사문화된 규정으로 인식되었었다.

7) 다만, 구특허법 제42조 제4항 제3호는 보호범위의 판단의 대원칙인 구성요소 원리의 원칙의 근거규정으로서도 의미를 가졌다는 점에서, 해당 조문의 삭제가 향후 판례의 보호범위의 판단에 있어서 어떠한 영향을 주게 될 지를 주목할 필요가 있을 것이다.

IV. 특허청구범위 기재방법

1. 관련 법규정

특허법 제42조 제8항은 특허청구범위의 기재방법에 대하여 특허법시행령에 위임하고 있고, 특허법시행령 제5조에서는 특허청구범위의 독립항 및 종속항의 기재방법에 대하여 다음과 같이 규정하고 있다.

- ① 특허법 제42조 제8항에 따른 특허청구범위의 청구항을 기재할 때에는 독립항을 기재하여야 하며, 그 독립항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 종속항을 기재할 수 있다.⁸⁾ 이 경우 필요한 때에는 그 종속항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 다른 종속항을 기재할 수 있다.
- ② 청구항은 발명의 성질에 따라 적절한 수로 기재하여야 한다.⁹⁾¹⁰⁾
- ③ 삭제(99. 6. 30)
- ④ 종속항을 기재할 때는 독립항 또는 다른 종속항 중에서 1 또는 2 이상의 항을 인용하여야 하며, 인용되는 항의 번호를 기재하여야 한다.
- ⑤ 2 이상의 항을 인용하는 청구항은 인용되는 항의 번호를 택일적으로 기재하여야 한다.
- ⑥ 2 이상의 항을 인용한 청구항에서 그 청구항의 인용된 항은 다시 2 이상의 항을 인용하는 방식을 사용하여서는 아니 된다. 2 이상의 항을 인용한 청구항에서 그 청구항의 인용된 항이 다시 하나의 항을 인용한 후에 그 하나의 항이 결과적으로 2 이상의 항을 인용하는 방식에 대하여도 또한 같다.
- ⑦ 인용되는 청구항은 인용하는 청구항보다 먼저 기재하여야 한다.

⑧ 각 청구항은 항마다 행을 바꾸어 기재하고, 그 기재하는 순서에 따라 아라비아숫자로 일련번호를 붙여야 한다.

2. 독립항과 종속항의 구별

(1) 개요

특허청구범위의 청구항(이하 “청구항” 이라 한다)은 독립청구항(이하 독립항이라 한다)과 독립항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 종속청구항(이하 종속항이라 한다) 이 있다. 특허법 시행령 제5조 제1항의 규정에 의하면 “독립항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 종속청구항” 이라고 정의하고 있다.

(2) 독립항과 종속항의 구별

1) 종속항은 독립항을 “한정하거나 부가하여 구체화” 하는 “종속청구항” 을 말한다. 여기서 “독립항을 한정하거나 부가하여 구체화” 한다는 의미는 구성요소의 부가나 상위개념을 하위개념으로 한정함으로써 발명을 구체화하는 것을 말하며 종속청구항이란 의미는 당해 청구항의 발명의 내용이 다른 항에 종속된다는 의미로 다른 항의 내용변경에 따라 당해 청구항의 발명의 내용이 변경되는 항을 말한다. 따라서 여기서 종속이란 의미는 인용이란 의미와 같으므로 종속항은 독립항 또는 타종속항을 “인용” 하여 “한정하거나 부가하여 구체화” 하는 “청구항” 을 의미한다.

2) 독립항을 기술적 내용의 측면에서는 부가하거나 한

8) 종속항은 그 종속항과 카테고리가 상이한 독립항 또는 다른 종속항을 인용하여 기재하여서는 아니되는 바 이는 인용되는 청구항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 것으로 볼 수 없기 때문이다.

9) 청구항이 중복하여 기재된 경우에 실무상 이를 이유로 거절이유가 통지된다. 그러나 대법원은 이러한 거절결정에 대하여, 청구항이 중복하여 기재되어 있다고 하더라도 특허청구의 범위가 명확하고 간결하게 기재되어 있다면 명세서의 기재는 적법하다고 판시하였다.(94후1558)

10) 발명의 단일성을 만족하는 경우라도 청구항이 적절한 수로 기재되지 않은 경우는 하나의 청구항에 카테고리가 다른 2 이상의 발명이 기재된 경우, 청구하는 물이 2 이상인 경우, 동일한 청구항을 중복하여 기재하는 경우, 청구항내 다수의 청구항을 중복하여 인용하는 경우 등으로 다음과 같은 경우이다.

예1: 하나의 청구항에 2이상의 물이 기재되어 있는 경우 : ...고분자 화합물 및 그 고분자 화합물을 이용한 컨택트 렌즈

예2: 동일한 청구항을 중복하여 기재하는 경우(실질적으로 동일하나 표현을 달리한 경우는 인정하도록 한다)

예3: 청구항 내에서 2이상의 항을 인용하고 그 인용한 청구항 내에서 다시 다수의 항을 인용하는 경우, 예를 들어 「청구항○ 또는 청구항○의 방법으로 제조되는 청구항○ 또는 청구항○의 물건」과 같은 것을 말한다.

정하고 있다 하더라도 형식적으로 인용하고 있지 않다면 종속항이라 할 수 없으며, 독립항을 형식적으로 인용하고 있다 하더라도 독립항을 한정하거나 부가하지 않는 경우(예: 청구항 O에 있어서 A의 구성요소를 B로 치환하는 물건)에는 적법한 종속항이라고 할 수 없다.

3. 독립항의 기재방법

(1) 독립항의 의미

독립항은 다른 청구항을 인용하지 않은 독립형식으로 기재하며, 발명의 성질에 따라 적절한 수로 기재하여야 한다. (施行令 5①,②) 다만, 독립항의 경우에도 동일한 사항의 중복기재를 피하기 위하여 발명이 명확하게 파악될 수 있는 범위 내에서 다른 청구항을 인용하는 형식으로 기재할 수 있다.¹¹⁾¹²⁾

- ◀예1▶ 청구항○의 방법으로 제조된물건
- ◀예2▶ 하여 청구항○의 물건을 제조하는..... 방법
- ◀예3▶ 청구항○의 방법으로 제조된 물건을 이용하여 하는 방법

(2) 독립항은 청구항 중 1 또는 2 이상의 항을 인용가능

다른 청구항을 인용하는 독립항은 독립항 또는 종속항(2 이상의 항을 인용한 청구항 제외) 중 1 또는 2 이상의 항을 인용할 수 있다. 구체적인 예는 다음과 같다.

- ◀예1▶ 청구항○ 또는 청구항○의 방법으로 제조된 물건
- ◀예2▶ 청구항○ 내지 청구항○ 중 어느 하나의 항의 방법으로 제조된 물건

(3) 개조식으로 기재가능

독립항은 그 발명을 명확하고 간결하게 기재하여야 하며, 개조식으로 기재하는 것이 발명의 이해에 도움이 되는 경우에는 다음과 같이 기재할 수 있다.

- ◀예▶ 다음의 각 공정으로 이루어지는 금속재료 가공방법
 - (가) 금속재료를 800-850℃에서 가열하는 제1공정
 - (나) 가열된 재료를 단조하는 제2공정
 - (다) 단조된 재료를 600℃로 재가열하는 제3공정
 - (라) 재가열된 재료를 소입 처리하는 제4공정

4. 종속항의 기재방법

(1) 종속항의 의미

- 1) 종속항은 독립항 또는 다른 종속항을 인용하여 기재하는 형식의 청구항으로서 인용되는 항의 특징을 모두 포함하며, 인용되는 항의 기술적 사항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 청구항이다.
- 2) 따라서 i) 인용되는 항의 구성요소를 감소시키는 형식으로 기재하는 경우, ii) 인용되는 항에 기재된 구성을 다른 구성으로 치환하는 형식으로 기재하는 경우에는 종속항이라 할 수 없으며, 독립항으로 취급한다. 예를 들어 다음과 같이 기재한 경우를 말한다.

- ◀예▶【청구항1】 치차전동기구를 구비한...구조의 동력전달장치
 【청구항2】 제1항에 있어서, 치차전동기구 대신 벨트전동기구를 구비한 동력전달 장치

- 3) 한편 특허법시행령 제5조를 보면, 종속항에는 독립항 또는 다른 종속항 중에서 1 또는 2 이상의 항을 인용하

11) 判例는 “제 1항에 있어서”라는 표현으로 타 항을 인용한 항이 인용된 항의 전제부만을 인용한다고 해석 시에는 독립항으로 판단하였다. 또한, 권리범위 확인 및 침해소송에 있어서는 이러한 전제조건까지 포함하여 본원발명의 보호범위를 판단한다 하였다.

12) 예 1 : 청구항○의 방법으로 제조된물건
 예 2 : 하여 청구항○의 물건을 제조하는..... 방법
 예 3 : 청구항○의 방법으로 제조된 물건을 이용하여 하는 방법
 예 4 : 청구항○의 장치로 제조된 물건

여야 하며, 이 경우 인용되는 항의 번호를 기재하도록 하여 출원인의 특허청구범위의 작성 시 종속항의 기재보다 용이하게 하였다.

따라서 그 종속항이 속하지 않는 다른 독립항 또는 종속항 중에서도 인용을 할 수 있다고 해석된다.¹³⁾ 다만, 다른 독립항은 동일 카테고리 내의 인용으로 제한되는 것으로 본다.

(2) 2 이상의 항을 인용하는 경우 항 번호의 택일적 기재

2 이상의 항을 인용하는 종속항은 인용되는 항의 번호를 택일적으로 기재하여야 한다. 이하 2 이상의 항을 택일적으로 기재한 예이다.

- ◀예1▶ 인용하는 청구항을 택일적으로 기재한 예
 - ① 청구항 1 또는 청구항 2에 있어서, ... 장치
 - ② 청구항 1 내지 청구항 3중 어느 하나의 항에 있어서, ... 장치
 - ③ 청구항 1, 청구항 2 또는 청구항 3중 어느 한 항에 있어서, ...장치
 - ④ 청구항 1, 청구항 2 또는 청구항 3에 있어서, ... 장치
- ◀예2▶ 인용되는 항의 번호를 택일적으로 기재하지 않은 예
 - ① 청구항 1, 청구항 2에 있어서, ... 장치
 - ② 청구항 1 및 청구항 2 또는 청구항 3에 있어서, ... 장치
 - ③ 청구항 1 및 청구항 2 또는 청구항 3 어느 한 항에 있어서, ... 장치

(3) 다중청구항을 다중종속항으로 인용의 금지

2 이상의 항을 인용한 청구항에서 그 청구항의 인용된 항은 다시 2 이상의 항을 인용하는 방식을 사용하여서는 아니 된다. 2 이상의 항을 인용한 청구항에서 그 청구항의 인용된 항이 다시 하나의 항을 인용한 후에 그 하나의 항이 결과적으로 2 이상의 항을 인용하는 방식에 대하여도 또한 같다.

(4) 인용되는 청구항을 먼저 기재할 것

독립항 또는 다른 종속항을 인용하는 종속항은 인용되는 독립항 또는 다른 종속항보다 먼저 기재하여서는 아니 된다.

(5) 상이한 카테고리를 가진 항의 인용 금지(施行令 5④ 위반)

종속항은 그 종속항과 카테고리가 상이한 독립항 또는 다른 종속항을 인용하여 기재하여서는 안된다. 즉 동일 카테고리를 가진 항의 인용은 가능한 것으로 해석된다.

- ◀예▶ 청구항 3 및 청구항 4는 다른 카테고리에 속하는 청구항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 것으로 인정되지 아니한다.
 - 【청구항 1】 ... 방법
 - 【청구항 2】 청구항 1에 있어서, ... 방법
 - 【청구항 3】 청구항 2에 있어서, ... 물건
 - 【청구항 4】 청구항 2 또는 청구항 3에 있어서, ... 방법(또는 물건)

(6) 종속항을 기술적으로 한정하는 방법

종속항을 기술적으로 한정하는 방법은 독일이나 일본의 특허실무에서 사용하는 내적 부가(內的附加, modifying or detail)방법 · 외적 부가(外的附加, adding or incorporating)방법이 있다.¹⁴⁾

- ① 내적 부가방법(內的附加方法)
 - 1) 내적 부가방법이란 선행하는 청구항의 1 또는 2 이상의 구성요소를 구체적으로 특정하여서 기술적으로 한정하는 방법을 말하며, 구체적인 예를 들면 다음과 같다.

- ◀예▶【청구항 1】미끄러짐을 최소화하기 위한 방지수단(A)을 가지고 있는 판과 상기 판을 차량의 바퀴에 부착시키는 수단(B)을 가지고 있는 미끄러짐 방지장치
 - 【청구항 2】제1항에 있어서, 상기 방지수단(A)은 돌출부(A1)

13) 예를 들어, “제○항에 있어서, …하는 방법”, “청구항○ 내지 청구항○ 중 어느 하나의 항에 있어서, … 장치” 등으로 기재된다.

14) 김원준, 특허청구범위의 다항제에 관한 올바른 이해를 위하여(III), 월간 공업소유권 제34호 114~115면 참조. [미국에서 사용되는 속과종(genus&species) 관계 및 부결합(sub-combination) · 결합(combination) 관계도 있다.]

를 가지고 있는 미끄러짐 방지장치
 【청구항 3】제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 부착수단(B)은
 체인(B1)으로 되어 있는 미끄러짐 방지장치

2) 이러한 형식의 청구항은 선행청구항의 구성요소를 상위개념으로 보고 종속항의 표현은 하위개념으로 보고 있다. 따라서 종속항 제2항이 갖는 의미는 「미끄러짐 방지장치가 돌출부(A1)로 된 A와 B로 구성된 미끄러짐 방지장치」라는 뜻으로 해석이 된다.

② 외적 부가방법(外的 附加方法)

1) 외적 부가방법은 청구항에 기재되어 있지 않은 구성요소를 종속항에 새롭게 추가시키는 방법으로, 구체적인 예를 들면 다음과 같다.

◀예▶【청구항 1】수평지지부재(A)와 이 수평지지부재의 동일평면에 연결된 3개의 수직지지부재(B)로 된 탁자
 【청구항 2】제1항에 있어서, 수평지지부재(A)에 동일평면상에 연결되는 제4의 수직지지부재(C)를 갖는 탁자

2) 이상에서 살펴본 두 가지의 경우 이외에 두 가지의 기술적 한정방법을 동시에 표현하는 것도 가능하고, 한쪽의 기술적 한정만을 포함하는 것도 가능하다. 이러한 종속항은 독립항으로도 표현될 수 있으나 불필요한 기재의 반복을 피하고 실질적으로 청구항이 「구분」 될 수 있게 기재함으로써 심사나 심판 또는 특허침해문제를 다루는 데 있어서 상호 편의성을 제공한다는 데에 그 존재 의의가 있다.

V. 특허청구범위 기재방법 위반의 효과

1. 특허법 제42조 제4항에 위반된 경우

특허등록 전에는 거절이유(法 62IV), 정보제공사유(法

63의 2)가 된다. 한편, 특허법 제42조 제4항의 규정은 특허출원에 있어 형식적 기재방식에 관한 것이라기보다는 발명의 실체 및 출원인이 보호받고자 하는 사항에 관한 것으로서, 특허청구범위가 이 규정을 만족하지 못하는 경우에는 특허청구범위의 해석에 있어서 자의적인 해석이 가능하게 되어 출원인 및 제3자의 법적 지위가 불안정해지므로, 특허법은 특허등록 이후라도 특허무효사유(法 133① IV)로 규정하여 무효로 할 수 있도록 하고 있다.

2. 특허법 제42조 제8항에 위반된 경우

특허청구범위의 청구항의 기재방법에 대해 위반한 경우에는 특허등록 전에는 거절이유가 되나, 이는 형식적인 것으로서 발명의 실체와는 크게 관계가 없으므로 특허등록이 된 이후에는 별도로 특허무효사유가 되지 않는다.

3. 특허청구범위의 일부청구항이 거절이유대상이 된 경우

심사관은 출원된 발명의 특허청구범위가 다항일 경우에는 다항제의 취지에 따라서 각 항을 하나의 독립된 발명의 지위로 인정하여 항마다 심사를 하여야 하며, 각 청구항마다 거절에 필요한 선행기술자료를 검색하고 거절이유를 통지할 때에는 항별로 나누어 그 거절이유를 기재하여 통지하여야 한다.

그러나 특허청 심사실무에서는 비록 하나의 항이라도 거절이유가 있는 경우 그 해당 청구항이 아닌 그 출원 전체를 거절하고 있다.¹⁵⁾

발명특허 2008, 6

15) 이를 강학상 출원일체의 원칙(all or nothing)이라고 한다. 등록 전에는 일단 엄격한 심사를 거쳐 하나의 청구항이라도 거절이유가 해소되지 않은 경우 출원 전체를 거절결정시키지만, 등록 후에는 하자있는 청구항만을 일부 무효시킴으로써 특허권자의 보호에 만전을 기하고 있다.