

# 특허출원 명세서 작성은 단순한 기술 아닌 예술

글 | 강백용 \_ 법무법인 세창 변호사 bykang@sechanglaw.com

**특**허권은 기술적 사상의 창작물(발명)을 일정기간 독점적, 배타적으로 소유 또는 이용할 수 있는 권리이다. 특허권이 부여되면 일정 기간 동안 특허권자를 제외한 다른 사람은 특허권자의 동의 없이 업으로서 그 특허발명을 생산, 사용, 양도, 대여, 수입, 양도 및 대여의 청약행위를 하는 것이 금지된다. 만약 그와 같은 행위가 있을 때에는 특허권자는 그 행위자를 상대로 특허권 침해를 원인으로 한 민형사상 소송을 제기할 수 있는 강력한 구제수단을 행사할 수 있다. 그러나 이러한 특허권의 효과는 법에 의하여 창설적으로 부여되는 것으로서 법률적 보호로부터 유래하는 것이기에 권리자의 청구와 국가기관에 의한 적격성 심사를 거쳐 등록이라는 권리화 절차를 거쳐야만 획득할 수 있다.

## 발명의 내용·범위 특정하는 명세서 등 작성

특허권을 부여받는 것은 권리자가 자신이 권리화하고자 하는 발명의 내용과 범위를 특정하는 명세서(특허청구범위) 등을 작성하여 국가기관(특허청)에 권리의 설정을 요구하는 것으로부터 시작되는데 이를 출원이라 한다. 특허를 받고자 하는 자는 특허출원서를 특허청장에게 제출하여야 하고, 특허출원서에는 특허출원인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지), 특허출원인의 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지, 발명의 명칭, 발명자의 성명 및 주소가 기재되어야 한다. 그리고 여기에 발명의 명칭, 도면의 간단한 설명, 발명의 상세한 설명, 특허청구범위가 기재된 명세서와 도면 및 요약서가 첨부되어야 한다. 이 중 명세서는 그 기재사항을 통하여 기술공개의 수단이 됩

과 동시에 기술적 권리의 범위를 공시하는 역할을 하기에 특허출원에 있어 가장 중요한 서류라고 할 수 있고, 1852년 영국특허법이 채택한 이후 오늘날에는 국제적으로 보편적인 제도가 되었다.

명세서는 발명의 명칭, 도면의 간단한 설명, 발명의 상세한 설명, 특허청구범위로 구성되는데, '발명의 명칭'은 당해 출원의 분류, 정리, 조사 등을 손쉽게 하기 위하여 기재하는 것이므로 발명내용을 간단히 요령 있게 기재해야 한다. 그러나 예를 들어 '내연기관의 점화전'을 간단히 '내연기관'이라고 쓰거나 '고주파가열장치의 전극'을 단순히 '고주파가열장치'로 쓰거나, '동식물의 지방에서 비누를 제조하는 방법'을 단순히 '비누를 제조하는 방법'이라고 쓰거나 '요소수지 성형품의 제조방법'을 단순히 '요소수지의 제조방법'으로 하는 것 등은 그 기재가 적절한 것으로 취급되지 않는다.

'도면의 간단한 설명' 부분은 발명의 내용을 이해하기 쉽게 하기 위해 도면이 첨부된 경우에 필요한 것으로서, 특허출원의 경우, 예를 들어 화학분야 발명에 있어서는 도면이 불필요한 경우가 대부분이므로 '도면의 간단한 설명' 부분도 요구되지 아니한다. 이 부분에서는 첨부한 '도면'에 대하여 각각의 '도면'이 무엇을 표시한 것인가를 간단히 기재하면 되고, 첨부한 도면의 상세한 설명은 발명의 상세한 설명 부분에서 하면 된다.

명세서의 구성부분 중 '발명의 상세한 설명 부분'과 '특허청구 범위'는 그 중에서도 가장 중요한 부분이라고 할 수 있다. 발명이 있는 경우 발명자는 이를 특허로 출원하여 그 공개의 대가로 일정기간 특허권이 부여한 독점배타적 권리를 누릴 것인지, 아니면 이를 공개하지 아니하고 영업비밀로 관리하면서 그 경제적 가치를 독

접적으로 향유할 것인지 여부를 선택할 수 있는데, 특허출원을 하는 경우 그 기술내용의 공개는 바로 명세서의 발명의 상세한 설명 부분을 통하여 이루어진다. 따라서 발명의 상세한 설명은 특허권자가 특허권이라는 독점배타권을 부여받는 반대급부로서 일반 대중에게 자신의 기술을 공개하는 기술자로서의 성격을 갖게 된다.

한편 특허청구범위는 특허로서 보호받고자 하는 사항을 기재한 부분으로서, 특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정해진다. 이와 관련해 대법원도 특허권의 권리범위 내지 실질적인 보호범위는 특허명세서의 여러 기재내용 중 특허청구의 범위에 기재된 사항에 의하여 정해지는 것이 원칙이고, 그 기재만으로는 특허의 기술구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 그 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 특허청구의 범위에 발명의 상세한 설명이나 도면 등 명세서의 다른 기재부분을 보충하여 명세서 전체로서 특허의 기술적 범위 내지 권리범위를 확정해야 하는 것이지만, 그 경우에도 명세서 중의 다른 기재에 의하여 특허청구범위를 확장 해석하는 것은 특허권을 확장하는 것이어서 허용될 수 없다고 판시한 바 있다.

### 명세서 중 '발명의 상세한 설명 부분'이 가장 중요

'발명의 상세한 설명 부분'을 기재할 때는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재하여야 하고, 발명의 기술분야, 해결하고자 하는 과제, 과제의 해결 수단, 그 밖에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명의 내용을 쉽게 이해하기 위하여 필요한 사항 등이 기재되어야 한다. 특허법 시행규칙의 서식은 발명의 상세한 설명 부분에는 기술분야, 배경기술, 발명의 내용(해결하고자 하는 과제, 과제의 해결 수단, 효과), 발명의 실시를 위한 구체적인 내용(실시 예), 산업상 이용가능성 순서로 기재하도록 규정하고 있다.

구체적인 기재방법에 대하여 살펴보면, 기술분야란에는 특허를 받고자 하는 발명의 기술분야를 명확하고 간결하게 기재하여야 하고, 배경기술란에는 발명의 이해, 조사 및 심사에 유용하다고 생각되는 종래의 기술을 명시하고, 특허를 받고자 하는 자가 종래기술의 문헌 정보를 알고 있는 때에는 그 문헌의 명칭, 발간일, 종래기술이 기재된 페이지 등의 정보를 기재한다.

발명의 내용란은 원칙적으로 해결하고자 하는 과제, 과제의 해결 수단 및 효과란으로 구분하여 기재한다. 여기서 해결하고자 하

는 과제란에는 특허를 받고자 하는 발명이 과제로 하고 있는 종래 기술의 문제점을, 과제의 해결 수단란에는 특허를 받고자 하는 발명에 의하여 어떻게 해당 과제가 해결되었는지를, 효과란에는 특허를 받고자 하는 발명이 종래의 기술과 비교하여 우수하다고 인정되는 사항을 기재한다.

그리고 발명을 실시하기 위한 구체적인 내용란에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명이 어떻게 실시되는지를 쉽게 알 수 있도록 그 발명의 실시를 위한 구체적인 내용을 적어도 하나 이상, 가급적 여러 형태로 기재하되, 필요한 경우에는 실시예란을 만들어 기재하고, 도면이 있으면 그 도면을 인용하여 기재한다.

산업상 이용가능성란은 특허를 받고자 하는 발명이 산업상 이용가능한 것인지 여부가 불분명할 때 그 발명의 산업상 이용방법, 생산방법 또는 사용방법 등을 기재하는 부분이다. 대부분의 경우 산업상 이용가능성은 명세서의 다른 기재 사항으로부터 충분히 유추 가능하므로 별도의 기재는 필요하지 않다.

마지막으로 '특허청구범위'에는 보호를 받고자 하는 사항을 기재한 항(청구항)이 1 또는 2 이상 있어야 하며, 그 청구항은 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되어야 하고, 발명이 명확하고 간결하게 기재되어야 한다. 그리고 특허청구범위를 기재할 때에는 보호받고자 하는 사항을 명확히 할 수 있도록 발명을 특정하는 데 필요하다고 인정되는 구조·방법·기능·물질 또는 이들의 결합관계 등을 기재해야 한다.

특허청은 제출된 발명이 아무리 근본적이고 획기적인 것이라고 하더라도 권리자가 설명 및 요구한 권리범위 이외에는 인정하지 아니하므로 권리자는 애초부터 자신의 발명을 적절하게 설명하고 합당한, 그리고 원하는 만큼의 권리범위를 스스로 설정해야 한다. 그리고 그 기재내용에 따라 특허침해에 대한 보호의 범위가 달라지므로 명세서의 작성은 단순한 기술이 아니라 예술이라고까지 여겨지기도 한다. 물론 이러한 작업이야 고도의 전문성을 요구하기에 전문가인 변리사나 변호사에 의하여 이루어지는 것이 바람직하지만, 발명자와의 원활한 의사소통과 상호이해가 있어야 훌륭한 명세서가 작성될 수 있으므로 발명자로서도 명세서의 기본적인 구조에 대해서는 숙지하고 있는 것이 도움이 될 것이다. ㉔



글쓴이는 서울대 법과대학을 졸업했다. 제43회 사법시험에 합격해 사법연수원을 수료했으며, 구 철도청, 건설교통부, 과학기술부, 해양수산부 등 국가기관과 다수 회사의 법률 자문을 맡고 있다.