

## 자신의 발명과 특허권리범위는 다를 수밖에 없다

반용병 기술서기관

2007.01.25.

### 1. 특허청구범위

특허의 보호범위는 발행된 특허에 기재된 내용 중 청구범위 (claims) 에 의하여 정하여집니다. 특허는 새로이 개발된 발명을 일반에게 공개하고, 발명자에게는 배타권(monopoly)을 주는 제도로서 공개는 특허 명세서 (specification) 에 기재된 내용에 의해 이루어지고, 배타권은 명세서의 일부인 청구범위에 의해 한정됩니다. 그러므로 명세서에 기재된 내용은 청구범위로서 한정되는 실제 특허권의 범위보다 넓을 수 있습니다. 침해 주장이 있을 때에는 청구범위에 한정된 기술적 발명에 문제의 제품이 포함되는 지를 가장 먼저 판단하여야 합니다.

청구범위는 기술적인 발명의 내용을 글로서 표현한 것이므로 침해하였다고 주장하는 제품과 직접 비교되는 것이 아니며, 청구범위의 해석이 필요합니다. 특허청구범위의 해석은 원칙적으로 특허 명세서의 기재 내용과 출원 심사 과정의 서류(prosecution history)을 포함하는 일차적 증거 자료(intrinsic evidence) 에 기초하며, 필요에 따라 특허권자 및 전문가의 증언(testimony) 과 특허에 포함되지 않은 종래 기술(prior art)을 포함하는 2차적 증거 자료(extrinsic evidence)를 검토하여 이루어집니다.

청구범위의 해석에 대한 중요한 기준으로서 마크맨(Markman) 사건의 대법원 판례(supreme court decision)가 있으며, 이 판례는 소송 절차로서 청구범위의 해석의 세부적인 과정에 실질적인 표준을 제시하였습니다. 판례의 중요 내용은 청구범위의 해석은 전문지식이 필요한 문제로서 배심원(jury) 보다는 법원의 고유 권한 (purview of the court) 에 속한다는 것입니다. 이 판례 이후 특허 침해 소송에 있어서 대개 소송의 초기 단계에서 마크맨 공청회(Markman hearing)를 가짐으로서 청구범위의 내용을 해석하게 되었으며, 공청회에서는 발명자(inventor), 특허변호사(patent attorney) 와 같은 전문가(expert)의 증언이 중요한 역할을 합니다.

특허소송에 있어서 청구범위해석 절차의 완료는 소송의 결과에 직접적으로 중대한 영향을 미치게 되며, 대부분의 경우에 마크맨 공청회 결과 유리한 입장을 갖게 된 소송 당사자는 약식 판결(summary judgement)을 신청(file a motion)하여 막대한 비용과 시간이 소모되는 재판(trial) 절차를 거치지 아니하고 소송을 이길 수 있게 되거나, 화해(settlement)를 이끌어 내어 소송을 피할 수 있게 됩니다.

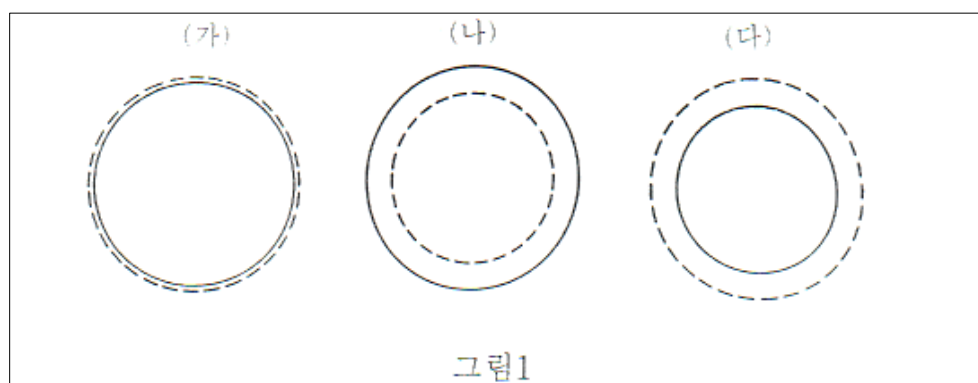
이 같은 특허소송에 있어서 청구범위 표현의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않으며, 특허출원 당시에 소송 절차를 고려한 청구범위의 작성이 중요하며, 특허 분쟁이 발생할 때에는 청구범위 해석 과정을 유리하게 이끌 수 있는 전문 지식이 중요합니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사

출처: <http://www.parkandsutton.com/>

## 2. 발명과 특허

일반적으로 개인이나 기업이 새로운 발명을 하게 되면, 이를 특허제도하에서 보호받고 이를 권리화하여 독점배타적으로 행사하고자 한다. 그런데, 특허출원하면서 명세서를 작성하게 되는 데, 대부분 자신의 발명을 글로 표현하여 설명 기재하는 것이 쉬운일은 아니다. 특히 화학분야의 기술은 기계나 장치처럼 도면으로 볼수 있거나 사진으로 확인할수 있는 것이 아니라 실험을 하는 과정이나 분석방법에 따라 눈에 보이지 않는 물질(소재)에 대한 발명이기 때문에, 더욱 이를 기술공개 목적과 권리획득이라는 명문하에 제3자에게 자신의 발명을 글로 설명하는 것은 매우 어렵고 조심스러운 일임에는 분명하다.



앞의 그림1은 자신의 발명의 범위와 특허청구범위(또는 권리범위)를 비교해서 그려본 것이다. 여기서 실선의 원영역이 자신이 연구개발한 발명의 범위이고 점선부분의 원영역이 특허청구범위 또는 권리범위라고 한다면, (가)는 실선과 점선이 일치함을 보여주고 있는 바, 이것이 올바른 특허청구범위 영역이며 이것이 바람직하다.

하지만, 대부분의 발명이 (가)의 형상보다는 (나) 또는 (다)에 해당한다. (나)처럼 자신의 발명영역보다는 명세서 특허청구범위 작성을 소극적으로 하여 실제로 보호받을수 있는 영역 또는 범위가 점선의 원부분이 되어 버리거나, 아니면 (다)처럼 자신의 발명영역보다 과대보장하여 특허보호범위는 더 넓게 작성되도록(의도적일 수 있고 아닐 수도 있다) 된 경우도 있는 것이다. 일반적으로 (나)경우는 개인발명가나 국내기업들이 작성하는 할 때 빈번하고 (다)경우는 외국기업들이 전문적으로 애용(?)하는 청구범위작성법이라고 볼 수도 있다.

또 다른 시각으로는 특허청구범위 작성법보다는 특허청구범위해석에 관한 그림이라고 할 수 있는 데, 발명가 자신이 뜻한 그대로 자산의 기술내용을 특허청구범위에 기재하였다고 해도 제3자가 다른 식으로 해석한다면 이는 또 다른 문제가 생기게 되는 것이다.


다음은 미국순회연방법원(CAFC)의 2006년 case이며, 여기에서는 단순한 단어의 의미 해석에 결과가 달라졌음을 알 수 있다.

*사건명 : Ortho-McNeil Pharm. v. Caraco Pharm. (Fed. Cir. 2006).*

Ortho의 특허권은 트라마돌(Tramadol)과 아세트아미노펜이 약 1:5의 비율로 결합된 진통제에 관한 것이다. 피고 Caraco의 약품은 1: 8.67의 비율을 가지고 있다. 하급법원은 특허권의 청구항들을 해석하고 침해가 없는 것으로 결론을 내렸다.

하지만, 특허청구범위해석에 있어 항소심에서, 연방순회법원은 1차적 증거자료(intrinsic evidence)를 먼저 조사함으로써 “약 1:5”의 개념이 쟁점중에 하나였으며, 특허명세서에서 Ortho는 “약(about)”라는 단어를 반복적으로 사용했다. 다시 말해, 약 1:1, 약 1:5, 약 1:19에서 약 1:5 그리고 약 1:1600

을 포함하는 비율들을 공개했다.

<p><b>CAFC: Meaning of "About"</b></p> <p><i>Ortho-McNeil Pharm. v. Caraco Pharm.</i> (Fed. Cir. 2006).</p> <p>Ortho's patent covers a pain-relief combo of tramadol and acetaminophen with a ratio of "about 1:5." Caraco's drug has a ratio of 1:8.67. The lower court construed the claims and found no infringement.</p> <p><b>Claim Construction:</b> On appeal, the Federal Circuit construed the term "about 1:5" by first looking at the intrinsic evidence. In the patent and claims, Ortho had used the term "about" repeatedly: disclosed ratios included about 1:1, about 1:5, about 1:19 to about 1:5, and about 1:1600.</p> <p>The court reasoned that the term must have a narrow meaning in this patent because a broad meaning would leave other claimed ratios meaningless. The court also noted that the literal meaning of the term should be narrowly construed because Ortho "could have easily claimed a [broader] range of ratios"</p> <p>An expert testified that the statistical range should be 1:3.6 to 1:7.1 based on a confidence interval constructed from the data in the patent, and the Federal Circuit agreed. (The patent discussed the importance of 95% CI).</p> <p><b>Literal Infringement:</b> The Federal Circuit found that there could be no literal infringement because the upper claimed bound for the ratio was 1:7.1 while Caraco's ratio was 1:8.67.</p> <p><b>Doctrine of Equivalents:</b> No DOE because Ortho cancelled claims with broader range during reissue. Interestingly, the Court made this ruling based on vitiation rather than prosecution history estoppel:</p>	
--	--

일반적으로 ‘약’이라는 단어는 무슨 의미를 가질까? 대충 그런 정도 범위라고 보면 되는데, 이 단어를 쓰고 안쓰고의 차이는 과연 무얼까? 범위의 넓고 좁음에 영향을 미친다는 것이 이 판결의 중요성이 있다.

좀 더 살펴보면, 법원은 그 개념이 이 특허에서 좁은 의미로 해석되어야 한다고 추론했다. 왜냐하면, 넓게 해석하는 것은 청구된 다른 비율들을 무의미하게 만들기 때문이었다. 또한, 법원은 “Ortho가 좀 더 넓은 범위의 비율들을 쉽게 청구할 수 있었음에도 그렇지 못한 것에 주목하여, 그 개념의 문언적(literal) 의미도 좁게 이해되어야 한다고 했다. 전문가는 특허에 있는 데이터로부터 이해되는 신뢰 구간에 근거하여 그 통계적인 범위는 1:3.6에서 1:7.1이 되어야 한다고 증언했고, 순회법원은 그것을 인용했다.(그 특허는 95% CI의 중요성을 논의했다)

먼저 1차적으로 문언 그대로 청구범위를 해석했다. 즉 연방순회법원은 그 상위의 비율 범위에 대해 청구된 것의 경계도 1:7.1 이며, Caraco의 비율은 1: 8.67이기 때문에, 문언적인 침해의 가능성도 없다고 했다.

한편으로 균등론(Doctrine of Equivalent) 시각에서 보면, Ortho가 재발행(reissue) 동안 보다 넓은 범위를 가진 청구항들을 삭제했기 때문에 균등론이 적용될 여지도 없다고 했다. 흥미롭게도, 법원은 이러한 결정이 심사 금반원보다 오히려 손상(vitiation)에 근거한 것이라고 하였다.

또, 청구항 6을 제외하면, 보다 넓게 “포함하는” 청구항들이 삭제되었다. 결국, 그렇게 뚜렷하게 약 1:5의 비율을 청구했기 때문에, Ortho는 지금 균등론을 통해 그 파라미터들이 특허에서 명확하게 정의한 그 명확한 구간들(confidence intervals) 밖의 비율들을 포함할 만큼 충분히 넓다고 주장할 수 없다는 결론에 다다른 것이다. (출처 : Patent-O, 역 : 조영철 변리사)

이 사례는 발명가의 자신의 의도대로 결론되어진 것으로 보여지지는 않는다. 출원과정과 심사진행과정에서 보정등으로 인해 원하지 않은 기술내용이 삭제되고 따라서 “약”이라는 단어의 의미가 나중에는 좁게 해석되어 버리는 상황까지 물리게 되지 않았나하는 생각이다.

미국뿐만 아니라 국내에서도 이러한 경우에 많이 존재한다. 그런데, 판결결과에 너무 묻혀버려서 재판과정중에서 다툴이 있는 이러한 내용들이 세세히 알려지지 못하고 있는 실정이 매우 안타깝다.

결국, 자신의 발명과 특허청구범위(또는 권리범위)는 다를 수밖에 없다면 어떻게 대처해야할까? 정답은 없겠지만, 이렇게 조언하고 싶다. 우선 특허출원 건수를 늘리기 위한 조잡한 특허를 우수한 발명처럼 가장하여 출원하지 말고 진정 이 사회에 이바지할수 있는, 인류의 생활을 풍족하게 할수 있는 그런 멋진 발명을 할 수 있도록 노력하고, 이를 특허명세서에 기재할 때에도 매우 신중을 기해서 연구개발에 들이는 노력이상 시간과 비용을 투자할 필요가 있는 것이다. 올바른 특허청구범위 작성이야말로 추후 사소한 분쟁의 여지를 줄일 수 있고 자신의 발명에 대한 권리를 멋지게 행사할 수 있는 것이다.

다음은 오래전에 인터넷 특허블로그사이트에서 본 내용이다. 이는 특허출원을 위해서 변리사가 발명자로부터 좋은 특허명세서를 작성하기 위해서 대화하는 기법이라고 할 수 있다. 발명자들은 너무 자신만의 발명에 푹 빠져 있

기 때문에 너무 좁은 면만 볼 수밖에 없다. 그래서 변리사는 문제해결을 위한 목적과 그 기술적 해결수단 등등을 나름대로 잘 이해하고 재편성 해줄수 있는 전문가다운 능력이 있어야 한다. 아무튼 쌍방간의 폭넓은 대화가 중요하며 이를 바탕으로 기초적인 사항부터 미래의 방향까지 함께 고민하는 그런 자세가 필요한 것이지만, 국내에는 이런 환경이 만들어지지 못하고 있는 것이 너무 안타깝다.

Nov 11, 2004

### Patent Drafting Tip: Focusing on the problem

One role of the patent attorney is to help the inventor think more broadly. One way to accomplish this is by thinking about an "objective" of the invention -- what problem is being solved by the invention?

These days, many practitioners believe that explicitly stating the objectives of the invention is taboo. However, even if you do not write about the objectives, they should be at the heart of your thinking during the patent drafting process. [Russ Krajec](#), a Colorado based patent agent has [written about his methodology](#):

I try to focus on the problem being solved by the invention and to include every possible embodiment that could be used to solve the problems of the brand new field. . . . In a crowded field, the problem may be pretty narrow. For example, if the invention was a lower cost version of a common item, the problem solved is cost reduction. By looking at the invention from a 'problem solved' standpoint, I can more easily identify other solutions to the lower cost solution. These other solutions give the patent much more commercial value, since it cuts a much wider swatch to protect the basic concept, which is cost reduction.

Krajec notes that his problem-centric approach also helps overcome the potential for easy work-arounds and results in a stronger, more valuable patent.

-----  
Posted by Dennis Crouch in [Claim Drafting Tips](#) | [Permalink](#)

END.