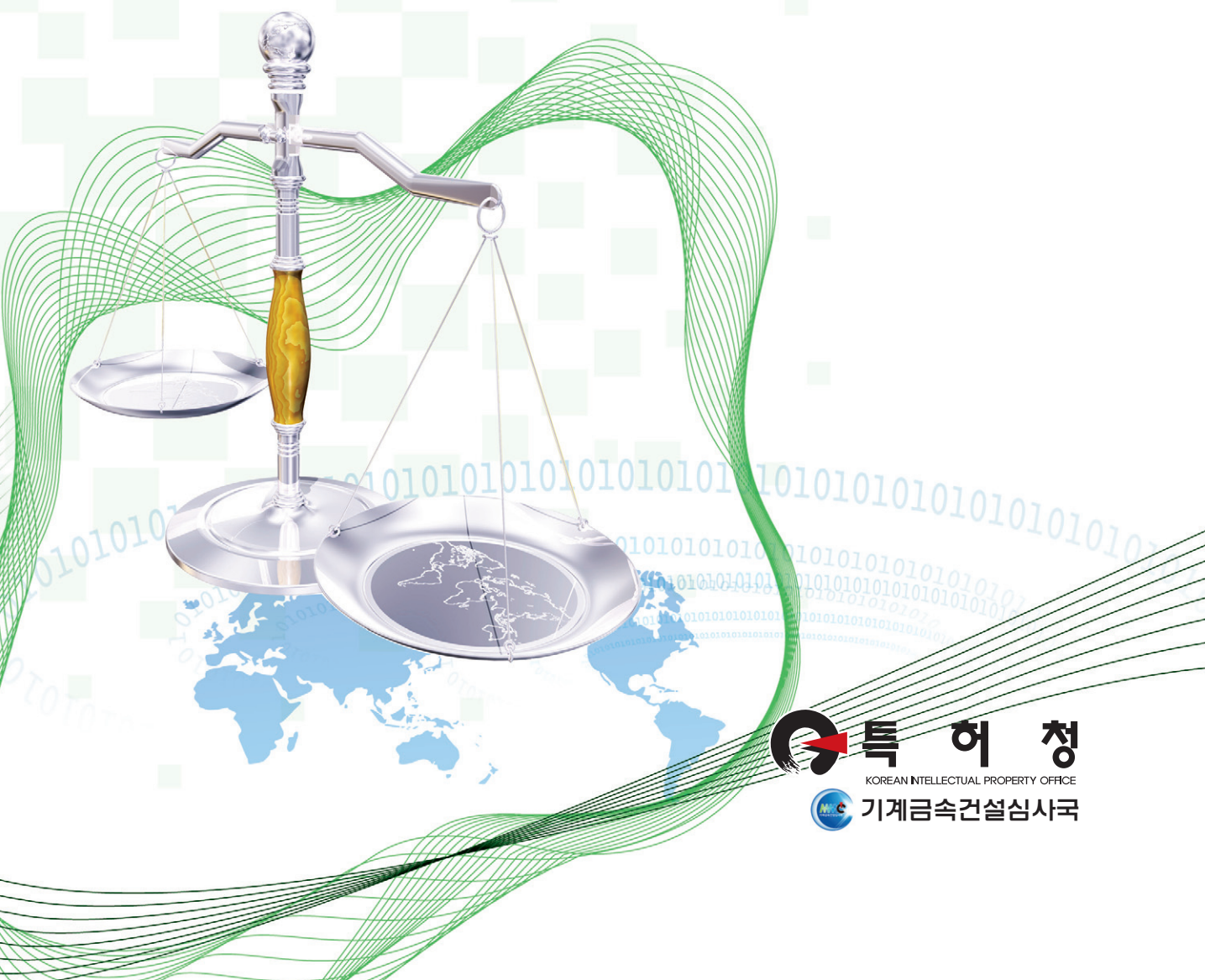


발 간 등 록 번 호

11-1430000-000938-01

명세서 작성요령 및 청구범위 해석



특 허 청

KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE



기계금속건설심사국

발 간 등 록 번 호

11-1430000-000938-01

명세서 작성요령 및 청구범위 해석

2010. 11

제 목 차 례

제1장 명세서 작성 / 1

제1절 출원서	3
1. 출원서류의 의의	3
2. 출원서	4
2.1 관련규정	4
2.2 특허출원서류의 구성	4
2.3 특허출원서 서식(요약서, 명세서, 도면 서식 포함)	7
2.4 특허출원서 작성 방법	8
3. 요약서	10
3.1 관련규정	10
3.2 요약서 지위	10
3.3 요약서 작성방법	11
3.3.1 요약 부분	11
3.3.2 대표도 부분	12
3.4 요약서 예	12
제2절 설명서	13
1. 개 요	13
1.1 관련 규정	13
1.2 명세서 기재 내용 및 기재 순서	13
1.3 발명의 명칭	14
1.4 도면의 간단한 설명	16
2. 발명의 상세한 설명	17
2.1 의의	17
2.2 발명의 상세한 설명 작성 기본원칙	17
2.2.1 관련 규정	17
2.2.2 작성 서식(순서)	18

2.2.3	작성 원칙	18
2.2.4	구체적인 기재방법	24
2.2.5	기술분야별 명세서 기재시 유의사항	34
2.2.6	발명의 상세한 설명 기재불비의 유형	37
2.2.7	특허청구범위와 발명의 상세한 설명간의 관계에서 기재불비 판단	42
3.	도면	46
3.1	도면의 의의	46
3.2	도면의 구체적 작성 방법	46
3.2.1	작도법에 따라 흑백으로 작성	46
3.2.2	도면에 사용되는 도면 부호	47
3.2.3	선의 굵기	47
3.2.4	단면도	47
3.2.5	요철 및 음영 표시	48
3.2.6	도면중의 문자 기재	48
3.2.7	도면의 배치	48
3.2.8	도면의 비율	49
3.2.9	2이상의 용지를 사용하여 하나의 도면을 작성하는 경우	49
3.2.10	도면의 부호 표시	49
3.2.11	사진으로 도면을 대신 할 수 있는 경우	49
3.2.12	전자문서 이용시 유의사항	50
제3절	청구범위	51
1.	청구범위의 의의	51
2.	실체적 요건	51
2.1	관련규정	51
2.2	발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것(특§42④1)	52
2.2.1	규정의 취지 및 판단 기준	52
2.2.2	직접 기재가 없는 경우	53
2.2.3	기재범위를 초과하는 경우	53
2.2.4	과제해결 수단이 기재되어 있지 않은 경우	54
2.2.5	용어가 통일되지 않은 경우	55
2.2.6	규정 적용시 유의 사항	55
2.3	발명이 명확하고 간결하게 기재될 것(특42④2)	56
2.3.1	규정의 취지 및 적용기준	56
2.3.2	발명이 명확하고 간결하게 기재되지 않은 경우	58
2.4	발명을 특정하는데 필요하다고 인정되는 사항을 기재할 것(특§42⑥)	74

3. 특허청구범위의 기재방법	76
3.1 관련 규정	76
3.2 기재방법	76
3.2.1 특허법시행령 제5조제1항	76
3.2.2 특허법시행령 제5조제2항	78
3.2.3 특허법시행령 제5조제4항	80
3.2.4 특허법시행령 제5조제5항	81
3.2.5 특허법시행령 제5조제6항	82
3.2.6 특허법시행령 제5조제7항	84
3.2.7 특허법시행령 제5조제8항	84
3.2.8 기타 청구항 기재방법 관련 유의 사항	85
4. 기타 기재불비	86
4.1 명세서가 국어로 기재되어 있지 않은 경우	86
4.2 외국출원의 번역이 잘못되는 등으로 발명을 이해할 수 없는 경우	86
4.3 명세서 전체를 통하여 용어가 통일되어 있지 않는 경우	86
4.4 관용적으로 사용되고 있지 않은 기술용어 등을 사용한 경우	86
4.5 종래기술로 기재한 발명과 청구항에 기재된 발명이 같은 경우	87
4.6 인용되는 청구항과 인용하는 청구항이 같은 경우	87
4.7 삭제된 청구항을 인용하는 경우	87
4.8 명세서에 상표명을 기재한 경우	87

제2장 청구범위 해석 / 89

제1절 개 요	91
1. 청구범위 해석의 의의 및 필요성	91
1.1 의의	91
1.2 필요성	91
2. 청구항의 유형	93
2.1 물건청구항과 방법청구항	93
2.2 독립항과 종속항	94
2.3 기재 방법별 유형	96
2.3.1 잭슨 타입(Jepson Type)	96
2.3.2 실무에서 많이 사용하는 콤비네이션 타입(Combination Type)	97
2.3.3 마쿠쉬 타입(Markush Type)	98

2.3.4 Product by process 타입	98
2.3.5 기능식 청구항	99
제2절 청구범위 해석 이론	100
1. 주변한정주의(Peripheral Definition)	100
1.1 정의	100
1.2 장·단점	100
2. 중심한정주의(Central Definition)	101
2.1 정 의	101
2.2 장·단점	101
3. 우리법상에서의 해석방법	102
제3절 특허요건 판단시 발명의 특정	103
1. 특허청구범위 해석 기본원칙	103
1.1 청구범위 기재불비 여부 판단	103
1.2 청구범위 해석 기본 원칙	104
2. 특수한 경우의 청구범위 해석	107
2.1 작용·기능 등을 이용하여 물건을 특정하려고 하는 기재가 있는 경우	107
2.1.1 기능·특성을 포함하여 해석하여야 하는 경우	107
2.1.2 기능 작용을 무시하고 그 물건 자체로 해석하여야 하는 경우	107
2.1.3 기능·특성을 가지는 물건 중에서 특정한 물건으로 해석하여야 하는 경우	108
2.2 물건의 용도를 이용하여 물건을 특정하려고 하는 기재가 있는 경우	109
2.2.1 용도의 차이에 따라 구성이 차이가 있는 것으로 특정하여야 하는 경우	109
2.2.2 구성은 동일하지만 용도에 한정이 있는 물건인 경우	109
2.3 제조방법에 의하여 생산물을 특정하려고 하는 기재가 있는 경우	110
2.4 전제부와 청구항 말미의 발명의 주제가 상이한 청구항	112
2.5 기능식 청구항	114
2.6 청구범위에 사용하고 있는 용어를 해석하는 방법	115
3. 선행기술 조사를 위한 발명의 요지 인정	117
3.1 선행기술 조사 대상 출원	117
3.2 독립항에 기재된 발명의 인정	117

3.3 종속항에 기재된 발명의 인정	117
3.4 구성요소가 조합된 청구항의 발명의 인정	118
3.5 상이한 발명의 주제 또는 카테고리의 청구항의 발명의 인정	118
3.6 설명서 및 도면의 선행기술조사	118
제4절 권리범위확인심판 및 침해 판단시 권리범위 해석	120
1. 해석원칙	120
1.1 청구범위 기준의 원칙	120
1.2 발명의 상세한 설명 참작의 원칙	121
1.3 구성요소 완비의 원칙(전요소주의, All Element Rule)	122
1.4 출원경과 금반언의 원칙	124
1.5 공지기술 참작 및 공지기술 제외의 원칙	125
1.6 기능식 청구항	126
1.7 기타 권리범위 해석 원칙	127
2. 특허침해의 유형	128
2.1 문언침해	128
2.2 균등침해	128
2.3 이용발명	129
2.4 선택발명론	130
2.5 생략침해 및 불완전이용론	130
2.6 우회발명	131
 제3장 연습문제 / 133	
출원서 기재 일반	135
청구범위 기재	142
선행기술 및 선행기술조사 범위	149
청구범위 해석	153

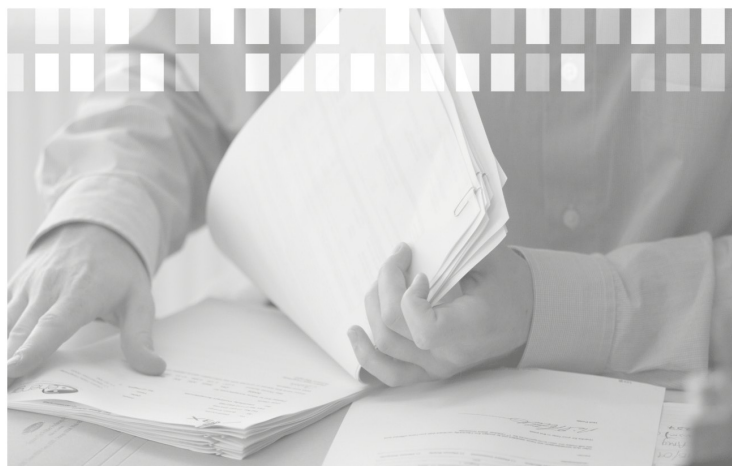
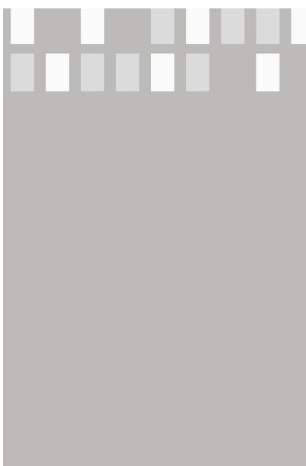
명세서 작성요령 및 청구범위 해석

제1장 명세서 작성

제1절 출원서

제2절 설명서

제3절 청구범위



제1절 출원서

1. 출원서류의 의의

발명을 한 자는 원칙적으로 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있으나(특§33), 발명을 한 것만으로 특허를 받을 수 있는 것은 아니다. 실제로 특허를 받기 위해서는 특허출원서류를 제출하고 후속절차를 이행하지 않으면 안 된다.

한편 특허제도는 발명을 보호 장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술발전을 촉진하여 산업 발전에 이바지함을 목적으로 한다.(법 제1조)

즉, 새로운 기술을 개발하여 그것을 공개한 자에 대하여 일정기간, 일정 조건하에 특허권이 라고 하는 독점권을 부여함으로써 발명의 보호를 도모하는 한편, 제3자에 대해서는 공개에 의하여 발명의 기술내용을 알리고 그 발명을 이용할 기회를 주는 것이다.

따라서, 발명을 한 자가 제출한 출원서 및 이에 첨부하는 서류는 필연적으로 특허를 받고자 하는 기술적 범위를 명확히 기재하여 권리서로서의 역할을 하여야 함과 동시에, 특허를 받고 자하는 기술적 내용을 충분히 공개하기 위한 기술문헌으로서의 역할을 하여야 한다.

특허법 제42조에서는 특허출원에 필요한 서류(출원서류) 즉, 특허출원서, 명세서, 도면 및 요약서에 기재하여야 할 사항과 그 기재방법에 대해 규정하여 특허출원서가 권리요구서로서의 역할 및 기술문헌으로서의 역할을 충분히 수행할 수 있도록 규정하고 있다.

한편, 특허출원 명세서는 출원인과 제3자 사이의 관계에서 권리서로서의 역할과 기술문헌 으로서의 역할뿐 만 아니라 특허청의 심사나 심판에서 특허분류, 선행기술조사 및 심사·심판 대상물로서의 역할을 하므로 이와 같은 기본 자료로서의 역할을 용이하게 할 수 있도록 작성 되어야 한다.

2. 출원서

2.1 관련규정



특허법 제42조 [특허출원]

①특허를 받고자 하는 자는 다음 각호의 사항을 기재한 특허출원서를 특허청장에게 제출하여야 한다.

1. 특허출원인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
2. 특허출원인의 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지(대리인이 특허법인인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명)
3. 삭제 <2001.2.3>
4. 발명의 명칭
5. 발명자의 성명 및 주소
6. 삭제 <2001.2.3>

②제1항의 규정에 의한 특허출원서에는 다음 각호의 사항을 기재한 명세서와 필요한 도면 및 요약서를 첨부하여야 한다.

1. 발명의 명칭
2. 도면의 간단한 설명
3. 발명의 상세한 설명
4. 특허청구범위

2.2 특허출원서류의 구성

특허출원서는 발명의 명칭, 도면의 간단한 설명, 발명의 상세한 설명, 특허청구범위가 기재된 명세서와 도면(필요한 경우에 한함) 및 요약서를 첨부하여야 한다.

다만, 출원서에 첨부되는 서류나 내용의 기재순서 등에 있어서는 특허법 제42조 제2항, 특허법 시행규칙의 서식 및 특허청 내부의 심사관 심사화면 자료에 따라 약간의 차이가 있다.

특허법 제42조	출원서류(시행규칙서식)	심사관 심사화면
<ul style="list-style-type: none"> ·출원서 ·명세서 <ul style="list-style-type: none"> .. 발명의 명칭 .. 도면의 간단한 설명 .. 발명의 상세한 설명 .. 특허청구범위 ·필요한 도면 ·요약서 	<ul style="list-style-type: none"> ·출원서 ·명세서 <ul style="list-style-type: none"> .. 발명의 명칭 .. 기술분야 .. 배경기술 .. 발명의 내용 .. 도면의 간단한 설명 .. 발명을 실시하기 위한 구체적 내용 .. 특허청구범위 ·요약서 ·도면 	<ul style="list-style-type: none"> ·서지사항 ·명세서 <ul style="list-style-type: none"> .. 발명의 명칭 .. 기술분야 .. 배경기술 .. 발명의 내용 .. 도면의 간단한 설명 .. 발명을 실시하기 위한 구체적 내용 .. 부호의 설명 ·특허청구범위 ·요약서 ·도면

위와 같이 특허법 제42조 제2항이나 출원서의 서식 또는 특허청 내 전산 입력자료 간 기재되는 순서가 상이한 경우가 있으므로 관련규정 적용시 주의를 요한다.

예를 들면, 신규사항 추가 금지 규정 적용시 기준이 되는 최초출원 명세서 및 도면은 특허법 및 관련 서식에 따르면 특허청구범위가 포함되나, 특허청 내부의 전산입력 자료(심사관의 심사화면 자료)에서는 심사 편의를 위해 명세서와 청구범위가 별도로 구분하여 표시해주고 있다.

또한, 상기 출원서나 특허청 내 전산자료에서 어느 부분이 특허법 제42조의 발명의 상세한 설명에 해당하는지는 특허법 시행규칙 및 기재요령을 세세히 살펴보아야만 확인할 수 있고, 일부 항목은 작성 순서가 차례대로 기재되어 있지 않다(2010. 1월부터 적용되는 서식은 상세한 설명-도면의 간단한 설명-상세한 설명-도면의 간단한 설명(도면의 부호)의 순서로 기재되도록 되어 있다).

위와 같이 명세서의 작성 순서나 서식이 특허법 제42조의 발명의 상세한 설명과 정확하게 대응되지 않는 이유는 우리와 출원서류에 대한 개념이 상이한 IP5 국가와 공통출원서식 도입 협의시 특허법 개정 없이 특허법시행규칙 및 서식만을 개정하여 IP5의 합의안¹⁾을 반영하는 과정에서 나타난 문제이므로 향후 특허법 제42조 등 관련 규정의 개정이 필요하다. (참고 IP5의 다른 국가의 출원서의 구성²⁾)

1) 출원서식에 관한 IP5합의안과 우리나라 서식 비교

IP5 합의안	개정 한국 서식(10. 1월 부터)	현행 한국 서식
[Description]	[명세서]	[명세서]
[Title of Invention]	[발명의 명칭]	[발명의 명칭] [발명의 상세한 설명] <삭제>
[Technical Field] [0001]	[기술분야] [0001]	[기술분야] <1>
[Background Art]	[배경기술]	[배경기술]
[Citation List]	[선행기술문헌]	<추가>
[Patent Literature]	[특허문헌]	<추가>
[Non Patent Literature]	[비특허문헌]	<추가>
[Summary of Invention]	[발명의 내용]	[발명의 내용]
[Technical Problem]	[발명이 해결하고자 하는 과제]	[발명이 해결하고자 하는 과제]
[Solution to Problem]	[과제를 해결하기 위한 수단]	[과제를 해결하기 위한 수단]
[Advantageous Effects of Invention]	[발명의 효과]	[발명의 효과]
[Brief Description of Drawings]	[도면의 간단한 설명]	
[Description of Embodiments]	[발명의 실시를 위한 구체적인 내용]	[발명의 실시를 위한 구체적인 내용]
[Example 1]	[실시예 1]	[실시예 1]
[Industrial Applicability]	[산업상 이용가능성]	[산업상 이용가능성]
[Reference Signs List]	[부호의 설명]	<추가>
[Reference to Deposited Biological Material]	[수탁번호]	<추가>
[Sequence Listing Free Text]	[서열목록 자유텍스트]	<추가>
[Claims]	[특허청구범위]	[특허청구범위]
[Claim 1]	[청구항 1]	[청구항 1] [도면의 간단한 설명] <이동>
[Abstract]	[요약서]	[도면]
[Drawings]	[도면]	[도 1]
[Fig. 1]	[도 1]	[서열목록]
[Sequence Listing]	[서열목록]	[요약서] <이동>

2) 각국의 특허출원서의 구성

EPO(PCT)	일 본	미 국	중 국
<ul style="list-style-type: none"> - 명세서 - 청구범위 - 도면 - 요약서 	<ul style="list-style-type: none"> - 명세서 - 청구범위 - 도면 - 요약서 	<ul style="list-style-type: none"> - 요약서 - 도면 - 설명서 - 청구범위 	<ul style="list-style-type: none"> - 요약서 - 청구범위 - 설명서(도면)

2.3 특허출원서 서식(요약서, 명세서, 도면 서식 포함)

전자문서 이용가능
[별지 제14호서식]

(앞 쪽)

특허출원서

【출원구분】 ☐특허출원 ☐분할출원 ☐변경출원
☐무권리자의 출원 후에 한 정당한 권리자의 출원

(【창조번호】)

【출원인】
 【성명(명칭)】
 【출원인코드】
 【대리인】
 【성명(명칭)】
 【대리인코드】
 (【도출위임등록번호】)
 【발명의 국문명칭】
 【발명의 영문명칭】
 【발명자】
 【성명】
 【출원인코드】
 (【원출원(무권리자 출원)의 출원번호】)
 (【우선권주장】)
 【출원국명】
 【출원번호】
 【출원일자】
 【증명서류】)
 (【기타사항】 ☐심사청구 ☐심사유예신청 ☐조기공개신청 ☐공개예외적용
☐비생물기탁 ☐서열목록 ☐기술이전희망 ☐국가연구개발사업
☐국방관련 비발출원)
 (【유예희망시점】 심사청구일 후 18개월이 지난 때부터 ()개월)
 위와 같이 특허청장에게 제출합니다.
 출원인(대리인) (서명 또는 인)
 【수수료】 (기초요령 제10호 참조) 면 원
 (【수수료 자동납부번호】)
 【발부서류】 1. 명세서·요약서 및 도면 각 1통
 2. 정당한 권리자임을 증명하는 서류 1통(정당한 권리자의 출원에 한
 정함)
 3. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류
 1통
 4. 그 밖의 법령에 따른 증명서류 1통
 210mm×297mm(보존용지(2중) 70g/m²)

전자문서 이용가능
[별지 제16호서식]

【요약서】

【요 약】

(【대표도】)

210mm×297mm(보존용지(2중) 70g/m²)

전자문서 이용가능
[별지 제15호서식]

【명세서】

【발명(고안)의 명칭】

【기술분야】

【배경기술】

(【선행기술문헌】)
 (【특허문헌】)
 (【비특허문헌】)

【발명(고안)의 내용】

【해결하고자 하는 과제】

【과제의 해결 수단】

【발명(고안)의 효과】

【도면의 간단한 설명】

【발명(고안)을 실시하기 위한 구체적인 내용】

(【실시예】)
 (【산업상 이용가능성】)
 (【부호의 설명】)
 (【수확번호】)
 (【서열목록 자유텍스트】)

【특허(실용신안등록)청구범위】

【청구항 1】

210mm×297mm(보존용지(2중) 70g/m²)

전자문서 이용가능
[별지 제17호서식]

【도 면】

【도 1】

210mm×297mm(보존용지(2중) 70g/m²)

2.4 특허출원서 작성 방법

특허출원서는 특허출원의 본체라 할 수 있는 것으로, 특허출원의 주체(특허출원인) 및 그 절차를 밟는 자(특허출원인 또는 대리인)를 명확히 하고, 특허를 받고자 하는 의사표시를 나타낸 서면이며, 기타의 기재사항에 대한 신고서이다.

출원서의 기재사항은 ① 특허출원인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지), ② 특허출원인의 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지(대리인이 특허법인인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명), ③ 발명의 명칭, ④ 발명자의 성명 및 주소 등이며 그 외에도 출원인코드, 분할, 변경출원인지 여부, 우선권주장 여부, 공지예외 규정 적용 여부, 심사청구 여부 등을 기재하도록 되어 있다.



Tip : 출원서의 서지사항 기재에 흠결이 있는 경우 심사

출원서에 기재된 서지적 사항이나 서식이 잘못되었거나 기재된 사항이 불분명하거나 오기가 있는 경우, 대리인 선임 및 수수료에 흠결이 있는 경우에는 특허법 제46조 규정에 따라 기간을 정하여 특허청장 명의로 보정을 명하고 그 보정 명령에도 불구하고 지정된 기간내 보정을 하지 않은 경우 특허법 제16조 규정에 따라 해당 절차를 무효로 한다. 다만, 아래 경우에는 달리 취급한다.

① 출원인 기재에 흠결이 있는 경우

출원서에 기재된 출원인이 발명자 또는 특허 받을 수 있는 권리를 정당하게 승계 받은 자가 아닌 경우 특허법 제33조 위반으로 거절이유를 통지한다(공동출원 위반의 경우 법 제33조와 법제44조 위반을 동시에 지적하며 거절이유를 통지한다).

② 발명자 기재에 흠결이 있는 경우

발명자를 잘못 기재한 경우에는 원칙적으로 거절이유에 해당하지 않는다. 다만, 그 발명자가 진정한 발명자가 아니고, 출원인이 그 진정한 발명자로부터 특허 받을 수 있는 권리를 정당하게 승계 받지 않은 경우에는 출원인 기재에 흠결이 있는 것과 같은 방법으로 거절이유를 통지한다.

③ 원출원 또는 우선권주장 출원을 잘못 표기한 경우

출원서에 선출원번호 표기에 오기 등이 있는 경우에는 거절이유를 통지하지 않고 보정을 명한다. 원출원등을 잘못 표시한 경우 보정이 불가한 경우가 있으므로 주의 하여야 한다.

④ 기타 출원구분(분할출원인지 또는 변경출원인지 등)이나 공지예외규정 적용에 관한 기재 등에 오기 등이 있는 경우 있는 경우 특허청장 명의로 보정을 명하나 오기라 볼수 없는 경우에는 출원 후 보정이 불가한 경우가 있으므로 유의 하여야 한다.

출원서에 기재된 발명의 명칭은 명세서에 기재된 발명의 명칭³⁾과 동일하여야 한다.

또한 발명자는 특허를 받을 권리를 가지며, 특허중에 발명자로서 기재될 권리를 가지는 자이다. 단, 법인은 발명자로 인정되지 아니한다.

특허에 관한 절차를 밟을 대리인이 있는 경우 그 대리인의 성명이나 주소 등을 기재하여야 하며, 분할출원, 변경출원, 우선권주장이나 공지예외 규정 적용을 신청하고자 하는 경우에는 관련사항을 기재하여야 한다.

변경출원이나 분할출원 및 국내우선권주장 출원의 경우 출원인은 선(원)출원인과 완전히 동일하여야 한다.



특수한 출원의 후출원인의 요건

【판례】 특허법원 2009. 11. 6. 선고 2007허8733 판결 【등록무효(특)】

【판결요지】 원고가 이 사건 특허발명의 원출원에 관하여 우선권을 주장한 1997. 6. 19. 당시에는 이 사건 우선권 기초출원에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자는 원고가 아닌 **약품공업 주식회사이었으므로, 이 사건 특허발명의 원출원에 관한 국내우선권 주장(이하, ‘이 사건 우선권주장’이라고 한다)은 위 법률 규정에서 본 바와 같은 ‘특허출원 시에 선출원에 대하여 권리를 가진 출원인이거나 그 적법한 승계인이거나 한다’는 출원인의 동일 요건을 충족하지 못한다.

이에 대하여 원고는 먼저, 출원인의 동일성 여부는 절차적 사항에 불과할 뿐 발명의 내용을 실질적으로 변경하는 것은 아니므로, 출원 당시 출원인의 동일성 없음을 이유로 우선권 주장을 인정하지 아니하는 것은 발명자 보호에 지나치게 반하는 것이어서 허용될 수 없는 것이므로, 이 사건 우선권 주장이 인정되어야 한다고 주장하나, 구 특허법 제55조 소정의 국내우선권 주장 제도는 선출원된 발명에 포함되는 일련의 발명에 대하여 이를 합치거나 추가해서 하나의 출원으로 정리해서 출원할 수 있도록 하기 위하여 마련한 제도로서 그 목적상 당연히 출원인의 동일이라는 요건을 필요로 하므로 이를 절차적 사항에 불과하다고 할 수 없고, 발명자가 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하면 발명자는 권리를 잃고 양수인만이 그 권리를 취득하게 되므로 이미 권리를 잃은 발명자를 보호할 필요가 있다고 볼 수 없으므로, 위 주장은 받아들일 수 없다.

3) 발명이 명칭 기재방법은 본장 제3절을 참조

3. 요약서

3.1 관련규정



특허법 제42조 및 제43조

제42조 ②제1항의 규정에 의한 특허출원서에는 다음 각호의 사항을 기재한 명세서와 필요한 도면 및 **요약서**를 첨부하여야 한다.

제42조 ⑨제2항의 규정에 의한 요약서의 기재방법등에 관하여 필요한 사항은 산업자원부령으로 정한다.〈개정 1993.3.6, 1995.12.29, 2001.2.3, 2007.1.3〉

제43조(요약서) 제42조제2항의 규정에 의한 요약서는 기술정보로서의 용도로 사용하여야 하며, 특허발명의 보호범위를 정하는 데에는 사용할 수 없다.

3.2 요약서 지위

요약서는 특허법 제42조 제2항의 규정에 따라 출원서에 첨부하도록 규정되어 있다.

요약서는 명세서와 도면을 통하여 공개한 발명 내용의 요약으로서 단지 일종의 기술정보에 불과하며 법률효력을 가지지 아니한다.

즉, 요약서는 특허발명의 보호범위를 정하는 데에는 사용할 수 없다(제43조). 이는 특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여진다는 규정이 별도로 있을 뿐만 아니라(제97조), 요약서는 발명의 보호범위를 정할 때 참작하는 명세서와는 달리 발명의 개요를 나타내는 기술정보로 제출되었기 때문이다.

따라서 요약서에만 기재된 사항은 특허법 제29조 제3항에 규정된 타 출원의 지위를 가질 수 없으며, 보정에 의하여 명세서에 추가하는 것도 허용되지 않는다.

이외에도 우선권주장 출원에서 특허요건 판단일이 소급되지 않으며, 분할출원이나 변경출원의 기초로 할 수 없다.

그러나 요약서가 공개되는 경우 공개된 자료는 선행기술 자료가 될 수 있음은 당연하다.

3.3 요약서 작성방법

요약서에는 발명내용을 문자로 요약하는 **【요약】** 부분, 도면⁴⁾이 있는 경우 발명을 대표할 수 있는 **【대표도】** 및 검색에 유용한 키워드 등이 포함되도록 기재한다.

요약서의 **【요약】** 부분은 발명 또는 고안의 명칭 및 해당 기술분야를 기재하여야 하며, 해결하고자 하는 기술과제, 그 문제를 해결하기 위한 구성을 위주로 명료하게 기재해야 한다. 요약서는 발명을 가장 잘 설명할 수 있는 화학식을 포함할 수 있다.

도면이 있는 특허출원은 출원인이 그 발명 또는 고안의 기술특징을 가장 잘 나타낼 수 있는 하나의 **【대표도】** 를 지정하여 제공한다. 요약서를 기재하는 구체적 방법은 아래와 같다.

3.3.1 요약 부분

【요약】 란에는 발명(고안)의 내용을 용이하게 파악할 수 있도록 다음 내용에 관한 사항을 기재한다.

2007. 7. 1. 이후에 출원된 출원 건인 경우, 기술 분야(30자 내외), 해결하고자 하는 과제(80자 내외), 과제의 해결 수단(250자 내외), 효과 등(50자 내외)을 기재한다. 다만, 발명의 목적 및 구성에 따라 발명의 효과가 발생하는 경우에는 발명의 효과 기재를 생략할 수 있다.

2010.1.1 이후 출원은 발명(고안)의 내용을 용이하게 파악할 수 있도록 (1) 기술분야, (2) 해결하고자 하는 과제, (3) 과제의 해결 수단, (4) 효과 등이 포함되도록 기재하고 요약서는 가능한 한 간결하게 적되, 400자 이내 또는 영어로 번역한 경우 50단어 이상 150단어 이내로 적는다. 다만, 발명의 목적 및 구성에 따라 발명의 효과가 발생하는 경우에는 발명의 효과 기재를 생략할 수 있다.

요약서에 기재된 발명의 설명을 위하여 필요한 경우에는 요약서의 **【대표도】** 에서 사용한 도면부호를 사용하여 발명이나 고안을 설명할 수 있으며, 이 경우에는 구성요소 뒤에 ()를 기재하고 () 안에 도면부호를 기재한다.

요약서의 **【요약】** 부분은 발명을 가장 잘 설명할 수 있는 화학식이나 수화식을 기재할 수 있으나 도면을 포함할 수 없다. 요약서에는 청구범위에 적혀있는 발명의 불확실한 효과나 용도에 관하여 적을 수 없다.

4) 요약서에서 지정하는 대표도의 작성 방법은 본장 3절을 참조

3.3.2 대표도 부분

【대표도】란에는 ‘도면’이 있는 경우에는 발명의 내용을 요약 표현한 ‘도면’으로서 요약서에 게재할 1개의 ‘도면’ 번호를 【대표도】 식별항목 다음 행에 식별기호 없이 ‘제 ○도’와 같이 기재하거나, ‘도면’중에서 ‘대표도’로 사용할 만한 적당한 ‘도면’이 없는 경우에는 새로 작성한 ‘대표도’를 【대표도】 식별항목 다음 행에 이미지로 직접 입력한다.

3.4 요약서 예

【요약서】

【요약】

본 발명은 구근류 절단장치에 관한 것이다. *(발명이 속하는 기술분야)*

종래의 구근류 절단장치는 회전판과 유성기어가 반대방향으로 회전하여 절단됨으로써 구근의 두께가 고르지 못한 문제가 있었다. *(종래기술의 문제점)*

이에 본 발명은 유성기어가 회전판과 동일한 회전방향으로 자전하도록 구성되어 구근의 절단 크기를 동이하게 하는 절단장치를 제공함에 그 목적으로 한다. *(발명의 목적)*

본 발명은 상기한 목적을 달성하기 위하여 베이스(20)와 커버(7), 회전판(30), 안내블록(31), 선기어(34) 및 가변펜스(25)로 이루어지는 구근류 절단장치에 있어서, 상기 커버(7)의 하부 중앙에 고정 구비되면서 그 외주면에 기어가 형성되는 선기어(34)와; 상기 고정안내블록(31)의 각 내측꼭지부에 위치하도록 상기 회전판(30)에 설치되고, 그 기어부(33-1)가 상기 선기어(34)와 치결합되면서 상기 회전판(30)과 함께 공전하는 동시에 상기 선기어(34)를 따라 자전을 하여 그 롤부(33-2)가 구근류를 각 절단유도로(35)로 유도하는 다수의 유성기어를(33)로 구성되는 것을 특징으로 하는 구근류 절단장치이다. *(발명의 구성)*

【대표도】

도 3



Tip : 요약서가 부적절한 경우 취급

출원서에는 요약서를 첨부하여야 한다. 출원서에 요약서가 첨부되지 않은 경우 출원서는 보정명령의 대상이 된다. 또한 요약서가 요약서 작성방법(특허법 시행규칙 별지17호의 서식의 요약서 작성방법)등에 의하지 않고 부실하게 작성된 경우에도 특허법 제46조에 의한 보정명령의 대상이 될 수 있으며, 보정명령에도 불구하고 흠결을 해소하지 못한 경우에는 특허법 제16조의 규정에 따라 당해 출원 절차가 무효로 될 수 있다.

제2절 설명서⁵⁾

1. 개 요

1.1 관련 규정



특허법 제42조 제2항

②제1항의 규정에 의한 특허출원서에는 다음 각호의 사항을 기재한 명세서와 필요한 도면 및 요약서를 첨부하여야 한다.

1. 발명의 명칭
2. 도면의 간단한 설명
3. 발명의 상세한 설명
4. 특허청구범위



Tip : 명세서 작성시 유의 사항

- ① 주어와 술어의 관계를 명확히 할 것
- ② 문장은 가급적 단문으로 기재할 것
- ③ 문체는 현재 시제, 쉬운 평어체(경어체×), 구어체(문어체×)로 기재할 것
- ④ 국어로 기재할 것. 필요시 ()내에 외국어를 병기할 수 있음
- ⑤ 맞춤법에 유의할 것

1.2 명세서 기재 내용 및 기재 순서

특허법 제42조 제2항(실§9의2)은 명세서에 기재할 사항에 대하여,

1. 발명(고안)의 명칭,
2. 도면의 간단한 설명,
3. 발명(고안)의 상세한 설명,
4. 특허(실용신안등록)청구범위라고 기재하고 있으며,

이들 사항을 기재할 순서나 작성방법은 특허법 시행규칙 별지15호 서식에 규정되어 있다.

5) 이 절에서 설명서란 청구범위를 제외한 명세서와 도면을 말한다.

출원 서식에는 발명의 상세한 설명란을 명시적으로 기재되어 있지 않으나 그 작성요령을 살펴보면, 발명의 상세한 설명은 발명의 명칭이나 도면의 간단한 설명(부호의 설명 포함) 청구범위를 제외한 부분으로 발명의 상세한 설명을 구성된다.

1.3 발명의 명칭

발명의 명칭은 그 발명의 내용에 따라 다음과 같이 간단·명료하게 기재하여야 한다.

- (1) 발명의 명칭은 출원서 표지의 발명의 명칭, 보호받고자 하는 기술주제 및 청구항 말미의 기술주제와 일치하여야 한다.

【예】 밸브본체, 레버, 커버 및 밸브축으로 이루어진 가스 개폐밸브를 「가스 개폐밸브」 또는 「개폐밸브」라고 하여야 할 것을 「밸브용 커버」나 「개폐용 밸브에 구비되는 밸브축」이라 하는 것은 부적당하다.

- (2) 발명의 명칭은 막연하거나 장황한 기재를 피하고, 발명의 내용에 따라 간명하게 기재하여야 한다. 발명의 명칭은 가급적 25자 범위를 초과하지 말아야 하고, 특수한 화학 물질발명의 경우 40자까지가 바람직하다.

【예】 「원심탈수기의 탈수통의 진동방지장치」라고 하여야 할 것을 「원심탈수기」또는 「탈수통이 진동을 하지 않고 기동이 원활히 일어나게 한 원심탈수기」라고 하는 것 등은 부적당하다.

- (3) 개인명, 상표명, 상품의 애칭, 극히 추상적인 성능만을 나타내는 표현 또는 「특허」라는 용어를 발명의 명칭에 포함하여서는 안 된다.

【예】 ××(주), 개량된, 개선된, 최신식, 문명식 등

- (4) 특허청구범위에 2이상의 카테고리의 청구항(물건, 제조방법, 제조장치, 사용방법 등)을 기재하는 경우에는 이들 복수의 카테고리를 모두 포함하는 간단·명료한 명칭으로 기재하여야 한다.

【예】 「종이, 그 제조방법 및 제조장치」
「종이 및 그 종이를 이용한 종이컵」

(5) 발명의 명칭은 그 발명이 무엇을 청구하는지 명확히 알 수 있도록 기재하여야 한다.

【예】 발명의 내용이 자동제어장치로서 다방면의 산업분야에 응용되는 경우에는 발명의 명칭을 「자동제어장치」로 기재하여도 무방하지만 온도제어에만 사용되는 경우에는 「자동온도 제어장치」라고 하는 것이 적절하다.

(6) 보정에 의하여 특허청구범위에 기재된 청구대상이 변경되는 경우에는 발명의 명칭도 이에 부합되도록 보정하여야 한다.

(7) 발명의 명칭은 해당 기술 분야에서 통용되는 기술 용어를 사용하여야 한다. 바람직하게는 IPC 내의 용어를 사용하여야 하며, 비 기술 용어를 사용해서는 안 된다.

(8) 발명의 명칭은 청구하고자하는 발명의 카테고리가 명확히 나타낼 수 있도록 기재한다. 발명의 카테고리가 물건인 경우 발명의 명칭 말미를 “물건명, 물질명, 장치명, 품종명, 결합체” 등으로 기재하고, 발명의 카테고리가 방법인 경우 발명의 명칭을 “~방법”으로 기재한다.

즉, 발명의 명칭의 말미를 사용, 구조, 시스템, 용도, 메카니즘 등으로 하거나 명사형을 사용하지 않고 서술형으로 하는 등 발명의 카테고리를 불명확하게 하는 표현은 사용하지 않도록 한다.



Tip : 발명의 명칭이 부적절한 경우 취급

발명의 명칭은 출원서 표지, 명세서의 앞부분 및 청구범위의 말미에 기재된다. 발명의 명칭이 서로 다르거나 부적절한 경우, 그러한 이유가 직접적으로 출원발명의 거절이유나 거절결정의 이유가 되지는 않고 특허법 제46조 제2호 규정에 의한 “이 법 또는 이 법에 의한 명령이 정하는 방식에 위반”된 것으로 보아 보정명령의 대상이 되며 보정명령에도 불구하고 보정하지 않는 경우 특허법 제16조 규정에 따라 그 특허출원이 무효로 될 수 있다.

다만, 청구범위 말미의 발명의 명칭(발명의 주제)이 잘못 기재되어 보호받고자 하는 사항이 불분명하게 되는 경우에는 명세서 기재불비로 거절이유가 될 수 있다.

실체심사에서 발명의 명칭이 잘못된 것은 심사관이 발견한 경우에는 통상 거절이유 본문이나 별도의 보정명령을 하지 않고, 참고사항으로 기재한다.

1.4 도면의 간단한 설명

첨부한 도면이 있는 경우 도면의 간단한 설명란에는 도면의 각각에 대하여 각 도면이 무엇을 표시하는가를 기재한다.

부호의 설명란에는 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명을 기재하되, 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명은 청구항에 기재된 모든 구성요소의 명칭과 이에 대응하는 도면 부호를 아래 예시와 같이 기재하여야 한다.

【예】

【도면의 간단한 설명】

도1은 전체를 조립한 평면도

도2는 어느 부분을 보인 정면도

도3은 어느 부분의 종단면도

【부호의 설명】

10: 브라켓,

20: 서스펜션

30: 고정 부쉬

40: 압력실

50: 공압펌프

60: 유압통로

70: 공압제어 밸브



Tip : 도면의 간단한 설명이 부적절한 경우 취급

도면의 간단한 설명란이나 부호의 설명이 부적절한 경우 (특허법 시행규칙 별지 11호의 2, 명세서 작성 방법 위반 등)에 특허법 제46조제2호 규정의 “이 법 또는 이 법에 의한 명령이 정하는 방식에 위반된 경우로 취급되어 보정명령을 받을 수 있으며, 보정명령 후 지정된 기간 이내에 보정하지 않는 경우 특허법 제16조 규정에 따라 그 특허출원이 무효로 될 수 있다.

또한 상기 간단한 설명란이나 부호의 설명이 부적절하게 기재되어 상세한 설명의 기재만으로 청구항에 기재된 발명을 명확하게 이해하고 재현할 수 없는 경우에는 특허법 제42조 제3항 또는 제4항의 거절이유에 해당할 수 있다.

2. 발명의 상세한 설명

2.1 의의

특허제도는 발명을 공개하는 대가로 그 발명을 공개한 자에게 특허권을 부여하는 제도이다. 즉, 특허제도는 발명을 공개함으로써 제3자가 그 발명을 이용할 수 있는 기회를 제공하는 것을 전제로 한 제도이다.

그런데, 발명의 공개는 출원서에 첨부된 발명의 상세한 설명에 의하여 이루어지게 된다.

따라서, 출원서에 첨부되는 발명의 상세한 설명은 청구항에 기재한 발명을 완전하고 명확하게 공개하여 제3자가 용이하게 실시할 수 있도록 하여야 한다.

즉, 특허청구범위의 기재요건은 권리서로서의 요건을 충족하는데 있다면, 상세한 설명의 기재요건은 기술문헌으로서의 역할을 달성할 수 있는지에 달려 있다고 하겠다.

2.2 발명의 상세한 설명 작성 기본원칙

2.2.1 관련 규정



특허법 제42조 제3항

③ 제2항 제3호의 규정에 따른 발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 지식경제부령이 정하는 기재방법에 따라 명확하고 상세하게 기재하여야 한다. <개정 2008.2.29>



특허법 시행규칙 제21조 제3항

③법 제42조제3항에 따른 발명의 상세한 설명에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.
<신설 2007.6.29>

1. 기술분야
2. 해결하고자 하는 과제
3. 과제의 해결 수단
4. 그 밖에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명의 내용을 쉽게 이해하기 위하여 필요한 사항

④ 제3항 각 호의 사항은 해당하는 사항이 없는 경우에는 그 사항을 생략할 수 있다.
<신설 2007.6.29> [전문개정 1998.12.31]

2.2.2 작성 서식(순서)

발명의 상세한 설명의 작성순서는 2007.6.30. 이전 출원, 2007.7.1. 이후 출원과 2010.1.1. 이후 출원으로 서식이 변경되었다.

발명의 상세한 설명 작성 서식 및 순서는 아래와 같다.

2007.6.30. 이전 출원	2007.7.1. 이후 출원	2010.1.1.이후 출원
【명세서】 【발명(고안)의 명칭】 【도면의 간단한 설명】 【발명(고안)의 상세한 설명】 【발명(고안)의 목적】 【종래기술의 문헌 정보】 【기술분야 및 종래기술】 【기술적 과제】 【발명(고안)의 구성】 【발명(고안)의 효과】 【특허(실용신안등록)청구범위】 【청구항 1】	【명세서】 【발명(고안)의 명칭】 【발명(고안)의 상세한 설명】 【기술분야】 【배경기술】 【발명(고안)의 내용】 【해결하고자 하는 과제】 【과제의 해결 수단】 【효과】 【실시를 위한 구체적인 내용】 (【실시예】) (【산업상 이용가능성】) 【특허(실용신안등록)청구범위】 【청구항 1】 【도면의 간단한 설명】	【명세서】 【발명(고안)의 명칭】 【기술분야】 【배경기술】 (【선행기술문헌】) (【특허문헌】) (【비특허문헌】) 【발명(고안)의 내용】 【해결하고자 하는 과제】 【과제의 해결 수단】 【발명(고안)의 효과】 【도면의 간단한 설명】 【실시하기 위한 구체적인 내용】 (【실시예】) (【산업상 이용가능성】) (【부호의 설명】) (【수탁번호】) (【서열목록 자유텍스트】) 【특허(실용신안등록)청구범위】 【청구항 1】

2.2.3 작성 원칙

특허법 제42조 제3항의 규정은 “발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술 분야에 서 통상의 지식을 가진 자⁶⁾가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재 하여야 한다.”라고 규정되어 있다.

6) 「그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자」의 의미 : 명세서 기재요건 여부를 판단 하는 심사예 있어서 「그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자」란 『그 출원이 속하 는 기술분야에서 보통 정도의 기술적 이해력을 가진 자, 즉 평균적 기술자』를 의미하는 것으로 본다.

즉, 발명의 상세한 설명은 명확하고 상세하게 기재하여 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 청구항에 기재된 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 하여야 한다.

여기서 그 발명이 속하는 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자는 평균적 기술자를 말한다.



Tip : 실시요건 판단시 유의사항

(1) 「그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자」의 의미

특허법 제42조 제3항에 있어서 「그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자」란 「그 출원이 속하는 기술분야에서 보통 정도의 기술적 이해력을 가진 자, 즉 평균적 기술자」를 의미하는 것으로 본다.

(2) 「실시할 수 있을 정도」의 의미

① 「실시할 수 있을 정도」는 물건의 발명에서는 그 물건을 제조할 수 있고, 그 물건을 사용할 수 있어야 하며, 방법의 발명에 그 방법을 사용할 수 있고, 물건을 생산하는 방법의 발명에 있어서는 그 방법에 의하여 그 물건을 제조할 수 있을 정도를 말한다.

또한 실시란 물건의 발명이나 방법의 발명에서 청구항에 기재된 발명을 통하여 발명에서 해결하고자 하였던 과제를 해결할 수 있어야 한다. 즉 청구항에 기재된 발명을 상세한 설명의 기재만으로 제조하고, 또한 제조된 발명을 사용할 수 있다고 하더라도 이러한 발명이 상세한 설명에 기재된 발명의 목적을 달성하지 못하거나, 기대하였던 효과를 달성할 수 없다면 그 발명은 실시할 수 있는 것이 아니다.

② 실시 대상이 되는 발명은 「청구범위에 기재된 발명」으로 해석된다. 따라서, 발명의 상세한 설명에만 기재되고 청구항에 기재되어 있지 않은 발명이 실시 가능하게 기재되어 있지 않은 경우에는 특허법 제42조제3항 위반이 되지는 않는다.

다만, 청구범위에 기재된 발명과 직접적 관련은 없으나 발명을 이루는 구성요소를 실시하는데 필요한 사항에 기재불비가 있는 경우 특허법 제42조제3항 위반으로 거절이유 통지 대상이 된다.

(3) 「쉽게 실시할 수 있을 정도」의 의미

「쉽게 실시할 수 있을 정도」는 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 과도한 시행착오나 반복 실험 등을 거치지 않고 그 발명을 정확하게 이해할 수 있고 재현할 수 있을 정도를 말한다.



상세한 설명 기재불비 판단기준 관련 판례

【판례】 대법원 2006.6.27. 선고 2004후387 판결 【취소결정불복(특)】

【판결요지】 구 특허법(1990.1.13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제8조 제3항에서는 ‘... 발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적·구성·작용 및 효과를 기재하여야 한다’고 규정하고 있는바, 이러한 규정의 취지는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것으로서, 구 특허법 제8조 제3항의 규정상 ‘그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도’라 함은 그 발명이 속하는 기술분야에서 보통 정도의 기술적 이해력을 가진 자, 평균적 기술자가 당해 발명을 명세서 기재에 의하여 출원시의 기술수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고서도 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 뜻한다(대법원 2005.11.25. 선고 2004후3362 판결 참조).

(1) 명확하게 기재할 것

발명의 상세한 설명의 내용은 명확하여야 하며, 구체적으로 아래의 조건을 만족하여야 한다.

① 발명의 주제가 명확할 것

발명의 주제란 발명이 적용된 구체적 물건이나 방법으로 통상의 경우 청구범위 말미에 기재된 대상을 말한다. 일반적으로 발명의 주제는 물건발명인 경우 물품명, 물질명, 장치명 등으로 기재되고, 방법발명의 경우에는 제조방법, 사용방법 등으로 기재된다.

발명의 상세한 설명은 선행기술에서 출발하여 발명이 무엇을 하는 것인지, 그리고 어떻게 하는 것인지를 명확하게 나타내어 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 보호를 받고자하는 그 발명의 주제를 확실하게 이해할 수 있도록 기재하여야 한다.

즉, 발명의 상세한 설명에는 발명을 통하여 해결하고자 하는 기술과제와 그 기술과제를 해결하기 위하여 채택한 기술구성이 명시됨과 아울러 그러한 기술구성이 적용된 발명의 주제가 기재되어야 한다.

② 표현하고자 하는 기술적 내용을 정확하게 표현할 것

발명의 상세한 설명에는 발명이 속하는 기술 분야에서 일반적으로 사용하는 기술 용어로 명세서 전체를 통하여 통일되고 일관적으로 사용하여야 하고, 새로운 용어 등은 명세서에서 정의하여 사용할 수 있으나, 이 경우에도 당업자가 용인될 수 있는 범위 내에서 정의하여 사용하여야 한다.

발명의 상세한 설명의 표현은 해당분야의 기술자가 그 발명을 명료하고 정확하게 이해할 수 있도록 발명의 기술내용을 표현하여야 하며, 애매모호하거나 불명확해서는 안 된다.



명세서에 사용하는 용어 관련 판례

【판례】 대법원 2005.9.29. 선고 2004후486 판결 【권리범위확인(소극, 특)】

【판결요지】 특허의 명세서에 기재되는 용어는 그것이 가지고 있는 보통의 의미로 사용하고 동시에 명세서 전체를 통하여 통일되게 사용하여야 하나, 다만 어떠한 용어를 특정한 의미로 사용하려고 하는 경우에는 그 의미를 정의하여 사용하는 것이 허용되는 것이므로, 용어의 의미가 명세서에서 정의된 경우에는 그에 따라 해석하면 족하다(대법원 1998.12.22. 선고 97후990 판결 참조).

【판례】 특허법원 1999.7.1. 선고 98허9840 판결 【정정(특)】

【판결요지】 비록 특허명세서에서 어떠한 용어를 특정한 의미로 사용하려고 하는 경우에 그 의미를 명세서에서 정의하여 사용하는 것이 허용된다 하더라도 그러한 정의와 사용이 당업자에게 이해되고 용인될 수 있는 범위 내에서 그렇다는 것이지 이 건에 있어서와 같이 폴리(아릴-아릴렌 포스페이트) 또는 폴리(아릴-아릴렌 포스포네이트)를 폴리(아릴-아릴렌 하이포 포스파이트)와 같은 다른 화합물까지 포괄하는 용어로 사용하는 것은 화학에 있어서 공인된 물질의 명명법을 무시하고 마음대로 용어 정의를 하는 것에 해당하여 허용될 수 없는 노릇이고, 오히려 이 건 명세서에서 위와 같은 다른 화합물까지 포괄하는 상위개념의 명칭으로 기재하지 아니하고 “폴리(아릴-아릴렌 포스페이트) 또는 폴리(아릴-아릴렌 포스포네이트)”라고 하여 도저히 상위개념이 될 수 없는 구체적 화합물의 명칭으로 기재하고 있는 것을 보면 이 2개의 화합물에 대하여서만 방염제로 청구하고자 한 것으로 봄이 합리적인 해석이라 할 것이므로 원고의 위 주장은 이유 없다.

(2) 상세하게 기재할 것

발명의 상세한 설명은 발명의 이해와 실시에 관련된 필요한 모든 기술내용이 포함 되도록 상세하게 기재하여야 한다.

출원된 발명의 이해와 실시를 위하여 종래기술을 기재하여야 하며, 종래기술이 문헌정보에 의해 공개된 기술인 경우 문헌도 기재하여야 한다(배경기술 기재는 이 절 「2.2.4 구체적인 기재방법」 참조).

발명의 상세한 설명에는 아래의 각 항의 내용이 포함되어야 한다.

① 발명을 이해하는데 도움이 되는 필수적인 내용을 기재할 것

발명을 하는 것은 새로운 기술적 사상을 창작하는 것이므로 발명을 설명함에 있어서는 출원시의 기술수준에 비추어 보아 당해 발명이 어떤 기술적인 의의를 가지는가, 어떤 기술적인 진보를 가져왔는가를 이해할 수 있도록 기재하는 것이 중요하다.

이러한 발명의 내용을 이해하기 위해서는 어떤 기술 분야에서 어떤 미해결 과제가 있고, 어떤 수단을 사용하여 그것을 해결하였는가 하는 설명이 발명의 상세한 설명 중에 기재되어 있을 필요가 있으며, 이는 세계 여러 나라의 명세서 작성에 있어서 일반적으로 채택되고 있는 기재방법이기도 하다.

② 신규성, 진보성 및 산업상 이용 가능성을 확인하는데 필요한 내용을 기재할 것

특허법 시행규칙에서는 발명이 어떤 기술적인 진보를 가져오는 것인지 심사관이 나 제3자가 쉽게 이해할 수 있도록 하는 기재방법으로서 기술 분야, 해결하고자 하는 과제, 과제의 해결수단 및 그 밖에 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명의 내용을 쉽게 이해하는데 필요한 사항을 제시하고 있다.

위 사항들은 반드시 형식적으로 구분하여 기재되어야 하는 것은 아니지만, 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 상세한 설명 전체의 기재로부터 그 사항들을 파악하고 발명의 내용을 명확히 이해할 수 있어야 한다.

한편 특허를 받고자 하는 발명이 특허법 시행규칙 제21조 제3항에 제시된 사항 중 해당하는 사항이 없는 발명인 경우에는 그 사항을 생략할 수 있다.(특칙 §21④)

예를 들어 우연히 신규 물질을 합성하는 방법을 발명하게 된 경우, 발명의 해결하고자 하는 과제와 해결수단을 기재하지 않아도 그 신규물질 또는 합성방법을 이해할 수 있게 기재되었다면 상세한 설명 기재방법을 위반한 것으로 보지 않는다.

③ 발명을 실시하는데 필요한 구체적 내용을 기재할 것

예를 들면, 발명의 기술과제를 해결하기 위하여 채택한 구체적 실시예 등을 기재하여야 한다.

기타 기술적 편견을 극복한 발명에 대해서는 발명의 상세한 설명에 그 발명이 편견을 극복하였다고 인정할 수 있는 이유를 설명하여야 하며, 새로운 기술구성과 편견 간의 차이 및 편견을 극복하기 위하여 채택한 기술수단을 설명하여야 한다.

(3) 실시 가능하게 기재할 것

상세한 설명은 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되어야 한다.

이는 해당 기술 분야에서 보통정도의 기술적 이해력을 가진 평균적 기술자가 출원시 그 발명이 속하는 기술 분야의 기술상식과 상세한 설명에 기재된 사항에 의하여 그 발명을 쉽게 실시할 수 있을 정도로 명확하고 상세하게 기재해야 한다는 것을 의미한다.

실시 가능여부 판단의 대상이 되는 『그 발명』은 해당 출원발명이 해결하고자 하는 과제와 관련된 발명으로서, 청구항에 기재된 발명의 실시와 관한 것이라고 본다.

따라서, 청구항에 기재된 사항으로부터 파악되는 발명을 실시함에 있어서 과도한 시행착오 또는 고도의 실험 등을 필요로 한다면, 발명의 상세한 설명이 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 쉽게 실시할 수 있도록 기재되지 않은 것이다.

심사관이 합리적인 이유를 들어 발명의 상세한 설명의 기재요건에 충분히 달성하지 못한다고 의문을 제기하는 경우, 출원인은 이를 설명하여야 할 책임이 있다.

아래에 열거된 사항은 기술과제를 해결하는 기술수단이 결핍되어 그 발명을 실시할 수 없는 것으로 인정한다.

- ① 발명의 상세한 설명에 단지 임무 및(또는) 가설만을 설명하거나, 단지 소망 및(또는) 결과만을 표현하고 있을 뿐, 그 발명이 속하는 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자가 실시할 수 있는 기술수단을 설명하지 아니한 경우
- ② 발명의 상세한 설명에 해결수단을 설명하였으나, 그 수단을 구체적 구성으로 기재하지 않고 기능적으로 기재하여 그 발명이 속하는 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자에게 그 수단을 발명의 상세한 설명의 기재내용에 따라 구체적으로 실시할 수 없는 경우
- ③ 발명의 상세한 설명에 해결수단을 설명하였으나 그 발명이 속하는 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자가 그 기술수단을 채용하여 발명이 해결하여야 하는 기술과제를 해결할 수 없는 경우
- ④ 출원의 구성요소가 다수의 기술수단으로 구성된 기술방안이지만, 그들 중 어느 하나의 기술수단이라도 그 발명이 속하는 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자가 발명의 상세한 설명에 기재된 내용에 따라 실시할 수 없을 경우
- ⑤ 발명의 상세한 설명에 구체적인 기술방안을 설명하였으나 실험증거를 제공하지 아니하였으며, 그 방안은 실험결과를 통해서만 사실입증이 가능한 경우
예를 들면, 이미 알려진 화합물의 새로운 용도발명에 대하여 일반적으로 발명의 상세한 설명에 실험증거를 제공하여 그가 기술하는 용도 및 효과를 입증하여야 하며, 그렇지 않은 경우 실시 가능조건을 충족하지 못한 것이다.

2.2.4 구체적인 기재방법

【발명(고안)의 상세한 설명】은 원칙적으로 【기술분야】 , 【배경기술】 , 【발명(고안)의 내용】 , 【발명(고안)의 실시를 위한 구체적인 내용】 및 【산업상 이용가능성】 란으로 구분하여 기재하며, 그 내용은 해당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명을 쉽게 이해하고, 또한 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되어야 한다(특칙 별지 제15호 서식).

(1) 기술 분야

특허를 받고자 하는 발명의 기술 분야를 명확하고 간결하게 기재한다.

발명의 기술 분야는 보호를 받고자하는 발명이 속하거나 직접 이용된 구체적인 기술 분야를 가리키는 것으로서, 상위 또는 근접한 기술 분야가 아니며, 또한 발명 그 자체도 아니다.

그 구체적인 기술 분야는 보통 IPC에서 발명 또는 고안의 가장 세부적인 위치와 관련된다.

예를 들면, 자동차용 서스펜션과 관련된 발명에 있어서, 개량된 점은 기존기술의 밸브 구조를 이중의 밸브구조로 변경한 것이다.

그 해당 기술 분야는 ‘본 발명은 자동차에 관한 것으로서, 특히 자동차의 서스펜션과 관련된다.’라고 기재하여야 하며, ‘본 발명은 운송기계와 관련된다.’라고 기재하거나, ‘본 발명은 자동차서스펜션의 2중 밸브구조와 관련된다.’ 또는 ‘본 발명은 2중 밸브구조를 가지는 자동차의 서스펜션과 관련된다.’라고 기재하는 것은 적당하지 아니하다.

(2) 배경기술(종래기술)

발명의 이해, 선행기술 조사 및 심사에 유용하다고 생각되는 종래의 기술을 기재하고, 출원인이 종래기술의 문헌정보를 알고 있는 때에는 이를 함께 기재한다.

특허출원 설명서의 배경기술 부분은 발명에 대한 이해, 검색, 심사에 유용한 종래기술을 기재하여야 하며, 아울러 이들 종래기술이 문헌정보에 의해 공개된 기술인 경우 문헌을 인용하여 기재하여야 한다.

특히, 특허청구범위에 기재된 독립항의 전제부는 특허청구범위에 기재된 발명과 가장 근접한 선행기술 문헌을 인용하여야 한다.

상세한 설명에 인용된 문건은 특허문헌일 수도 있고, 정기간행물, 잡지, 매뉴얼, 책 등과 같은 비 특허문헌일 수도 있다.

특허문헌을 인용하는 경우에는 적어도 특허문헌의 국별, 공개번호, 공개일자를 포함하여야 한다.

비 특허문헌을 인용하는 경우에는 문헌의 명칭 및 상세한 출처를 기재하여야 한다.

문헌 명은 아래 예를 참조 하여 기재한다.

[예] 【특허문헌의 경우】

[문헌1] US 5635683 A (MCDERMOTT, R. M.) 1997.06.03

[문헌2] JP 10-105775 A 1998.04.24, 5쪽, 3-15줄, 도면1

【논문의 경우】

[문헌3] WALTON, Herrmann. 초고주파 양자 이론. 런던 : Sweet 와 Maxwell, 1973, Vol.2, ISBN 5-1234-5678-9, 138-192쪽

이밖에 상세한 설명의 종래기술 부분에는 종래기술에 존재하는 문제점을 지적하여야 하며, 그 지적은 발명이 해결하고자 하는 기술적 과제와 관련되어야 한다.

가능한 경우 이러한 문제점이 존재하는 원인과 이러한 문제점을 해결하는데 있어 직면했던 어려움을 설명하여야 한다.

종래기술이 문헌을 통하여 공개된 경우 인용문헌은 아래의 요구조건을 만족하여야 한다.

- ① 인용문헌은 공개 간행물이어야 하며, 페이퍼 형식 이외에 전자간행물 등의 형식을 포함한다.
- ② 인용문헌의 공개일은 본 출원의 출원일 전이어야 한다. 다만, 인용문헌이 우리나라의 특허문헌이고, 그 출원일이 본 출원의 출원일 전이고, 공개일이 본 출원의 출원일후인 경우에는 그 인용문헌은 확대된 선출원 규정 적용 시 인용문헌으로 사용할 수 있다.
- ③ 외국의 특허문헌 또는 비 특허문헌을 인용하는 경우에는 인용문헌을 공개 또는 발표할 때 사용한 문자로 인용문헌의 출처 및 관련정보를 기재하여야 하며, 필요 시에는 국어로 번역하여 번역문을 괄호 안에 넣어야 한다.

만약 인용문헌이 상기 요구조건을 만족하면 인용문헌의 내용은 공개된 것으로 인정한다. 다만 주의하여야 할 점은 종래기술이지만 공개되지 않은 경우에는 그 내용을 설명서에 명확히 기재하여야 한다.



Tip : 종래기술을 선행기술로 사용할 수 있는 지 여부

심사대상 출원서의 명세서 중에 기재된 종래 기술은 출원인이 그 명세서 중에서 그 종래 기술이 출원전 공지되었음을 밝히고 있는 경우에는 인용발명으로 인용하여 청구항에 기재된 발명의 진보성을 심사할 수 있다(심사지침서 2415). 그러나 거절이유에 인용되는 선행기술은 그 선행기술의 공지나 공연실시 또는 반포성에 의문이 없는 경우에 한하여 인용되어야 하므로 명세서에 종래기술로 기재되었다는 이유만으로 그 기술이 공지된 것으로 보아 선행기술로 인정하여 진보성을 판단하여서는 안 된다(심사지침서 5211).

대법원 2005.12.23. 선고 2004후2031 판결(등록무효(실)판례)에서는 출원서의 종래기술로 기재된 경우 특별한 이유가 없는 한 공지공연히 실시된 것으로 보아야 한다고 판시하여 심사실무와 다른 견해를 취하고 있다.

다만, 심사 실무에서 청구항에 기재된 구성요소 중 출원인이 종래기술로 기재하고 있는 부분은 진보성 판단시 특징부에 비하여 중요도를 낮게 평가하는 경향이 있다.

(3) 발명(고안)의 내용

발명(고안)의 내용은 원칙적으로 **【해결하고자 하는 과제】**, **【과제의 해결 수단】**, **【효과】** 란으로 구분하여 다음과 같이 기재한다.

① 해결하고자 하는 과제

【해결하고자 하는 과제】 에는 특허를 받고자 하는 발명이 과제로 하고 있는 배경 기술의 문제점 등을 기재한다.

발명의 해결하고자 하는 기술과제는 발명을 통하여 해결하고자 하는 선행기술에 존재하는 기술과제를 가리킨다. 특허출원에 기재된 기술방안은 이러한 기술과제를 해결할 수 있어야 한다.

발명을 통하여 해결하고자 하는 기술과제는 아래의 요구조건에 따라 기재하여야 한다.

- (i) 배경기술에 존재하는 결함 및 결점을 지적한다.
- (ii) 직접적이고 가능한 간결한 언어를 사용하여 객관적이고 근거 있게 발명을 통하여 해결하고자 하는 기술과제를 나타내어야 한다.
- (iii) 해결하고자 하는 과제는 하나 또는 다수의 기술과제를 나열할 수 있다. 다만 설명서에 해결하고자 하는 이들 기술과제의 기술해결 방안을 동시에 공개하여야 한다.
- (iv) 하나의 출원에 다수의 발명을 포함하고 있을 때에는 상세한 설명에 나열된 해결하고자 하는 다수의 과제는 하나의 총괄적 발명에 해당하여야 한다.

② 과제의 해결 수단

【과제의 해결 수단】에는 어떤 해결수단에 의해서 해당 과제가 해결되었는지를 기재한다. 일반적으로는 특허를 받고자 하는 발명은 해결수단 그 자체가 된다.

과제를 해결하기 위한 수단에는 발명의 과제를 해결하기 위하여 어떠한 기술적 수단을 채용하였는가를 기재하여야 하며, 이 기술적 수단이 복수의 수단으로 이루어져 있는 경우에는 이들이 서로 어떠한 관계를 가지는가를 기재하여야 한다.

과제를 해결하기 위한 수단을 구체적인 수단 그 자체로 표현하지 않고, 그 수단이 가지는 기능 또는 작용으로 표현하는 기재는 그 외에 발명의 구성을 달리 표현할 적절한 방법이 없거나, 수단 자체로 기재하는 것보다 기능이나 작용으로 기재하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 보다 쉽게 그 발명을 명확히 이해하고 실시할 수 있는 경우에 인정된다.

예를 들면, 컴퓨터 분야 기술은 기술수단의 기능을 명확히 기재하는 것이 기술 수단의 구성을 상세하게 기재하는 것보다 훨씬 적절할 수 있다.

따라서, 과제의 해결수단을 해결수단 자체로 표현하거나 개개의 기술적 수단이 어떤 기능을 하고 있는가, 또한 이들이 어떻게 서로 관련을 가지고 작용하여 그 과제를 해결하고 있는가 등을 기재하여야 한다.

③ 효과

【효과】에는 특허를 받고자 하는 발명이 배경기술과 대비하여 우수하다고 인정되는 사항을 기재한다.

발명의 상세한 설명에는 발명이 배경기술과 비교하여 가지는 유익한 효과를 명료하고 객관적으로 기재하여야 한다. 유익한 효과라 함은 배경기술과 대비되는 발명의 기술특징으로부터 직접적으로 도출되거나, 상기 기술특징으로부터 필연적으로 생산하는 기술효과를 가리킨다.

효과는 발명의 진보성 판단에 있어 중요한 근거가 된다.

일반적으로 효과는 생산성, 품질, 정밀도 및 효율 상승, 에너지, 재료, 공정의 절감, 가공, 조작, 통제, 사용의 간편함, 환경오염의 개선 및 제거, 이질적인 효과의 발생 등으로 나타낼 수 있다.

유익한 효과는 발명 또는 고안의 구조적 특징에 대한 분석과 이론적 설명을 상호 결합하거나, 실험 데이터를 인용하는 방식으로 설명할 수 있으며, 객관적 근거 없이 발명의 효과를 단언해서는 안 된다.

다만, 어떠한 방식을 사용하여 유익한 효과를 설명하든지 간에 선행기술과 비교하여 효과를 설명하여야 하며, 발명과 배경기술과의 차이를 지적하여야 한다.

기계, 전기분야에 있어서, 발명의 유익한 효과는 어떤 경우에는 발명의 구조적 특징과 작용방식을 결합해서 설명할 수 있으나, 화학분야의 발명은 대부분의 실험 데이터를 인용하여 설명한다.

현재 적절한 측량방법이 없거나 맛, 냄새 등과 같이 사람의 감각기관을 의지하지 아니할 수 없는 경우에는 통계방식의 실험결과를 사용하여 유익한 효과를 설명할 수 있다.

실험데이터를 인용하여 효과를 설명하는 경우에는 필요한 실험조건과 방법을 제시하여야 한다.

(4) 발명(고안)을 실시하기 위한 구체적인 내용

발명을 실시하는 최적의 구체적 실시예는 발명의 상세한 설명의 중요한 구성부분이며, 발명을 충분히 공개하여 제3자가 이해하고 이를 이용할 수 있도록 하며, 청구항에 기재된 발명을 뒷받침 하는데 있어서 매우 중요하다.

그러므로, 출원인은 발명의 상세한 설명에 발명을 실시할 수 있다고 인정하는 최적의 구체적 실시예를 상세하게 기재하여야 한다.

발명의 그 발명의 실시를 위한 구체적인 내용을 적어도 하나 이상, 가급적 여러 형태로 기재한다. 필요한 경우 【발명(고안)을 실시하기 위한 구체적인 내용】에는 【실시예】란을 만들어 기재하고, 도면이 있는 경우 도면과 대비하여 그 도면에 대한 설명을 기재한다.

최적의 실시예는 발명을 통하여 해결하고자 하는 기술과제를 해결하기 위하여 채택한 기술수단을 나타내어야 하며, 청구항을 뒷받침하기 위하여 청구항에 기재된 기술특징을 상세하게 설명해야 한다.

① 실시예의 수

특허청구범위가 포괄적으로 기재되어 있을 때에는 그 기재에 의하여 발명의 구체적인 내용을 당업자가 알 수 있는 경우를 제외하고, 그 포괄적 기재에 대응되는 개개의 대표적인 실시예를 기재하여야 한다.

실시예의 수는 발명의 성질, 해당 기술분야, 선행기술의 현황 및 보호를 받고자하는 범위에 따라 결정하여야 한다.

하나의 실시예로써 청구항에 기재된 기술방안을 포괄하여 뒷받침할 수 있는 경우에는 설명서에는 하나의 실시예만을 기재할 수 있으나, 보호를 받고자하는 기술적 범위가 비교적 넓고, 그 기술적 특징을 하나의 실시예로 뒷받침 할 수 없는 경우에는 보호를 받고자 하는 사항을 모두 커버할 수 있도록 충분한 실시예를 기재하여야 한다.

청구항이 수치범위와 관련되는 때에는 양단 수치 부근(최적으로는 양단 수치)의 실시예를 기재하며, 수치범위가 비교적 넓은 때에는 적어도 하나 이상의 중간수치의 실시예를 기재하여야 한다.

② 물건발명과 방법발명의 실시예

물건의 발명에 대한 실시예에는 기계구성, 회로구성 또는 화학성분을 기재하여야 하며, 제품을 구성하는 각 부분 상호간의 관계를 설명하여야 한다.

작동이 가능한 물건에 있어서, 그 구성만을 기재할 경우 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명을 명확히 이해하고 실시할 수 없을 때에는 그 동작과정 및 조작절차를 설명하여야 한다.

방법발명에 대해서는 그 절차를 기재하여야 하며, 다른 파라미터 또는 파라미터 범위를 사용하여 표시할 수 있는 기술조건을 포함하여야 한다.

③ 전제부와 특징부에 대한 설명

구체적 실시예 부분은 가장 근접하는 대비기술과 공유하는 기술특징에 대해서는 일반적으로 상세하게 기술하지 않지만, 발명이 대비기술과 구별되는 기술특징에 대해서는 그 발명이 속하는 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자가 그 기술방안을 실시할 수 있을 정도로 상세하게 기술하여야 한다.

④ 도면과 대비하여 설명

도면을 대비하여 발명 또는 고안의 구체적 실시예를 서술하는 경우에는 사용되는 도면의 부호는 도면에 표시된 것과 일치하여야 하며, 상응하는 구성 요소 뒤에 괄호를 기재하고 괄호 내에 도면 부호를 병기하여야 한다.

도면에 나타난 도면부호는 모두 상세한 설명에서 언급하여 설명되어야 하고, 상세한 설명에서 언급되지 않은 도면 부호는 도면에 기재하여서는 안 된다.

【예】 “3은 4와 5에 접속된다.”와 같이 기재해서는 안 되며, 이 경우에는 “저항(3)은 스위치(4)와 캐패시터(5) 사이에 접속되어 있다.”와 같이 기재하여야 한다.

(5) 산업상 이용가능성

【산업상 이용가능성】은 특허를 받고자 하는 발명이 산업상 이용 가능한 것인지를 여부가 불분명할 때 그 발명의 산업상 이용방법, 생산방법 또는 사용방법 등을 기재한다.

산업상 이용가능성은 명세서의 다른 기재로부터 충분히 유추 가능하므로 별도의 기재가 필요하지 않은 경우가 많다.

(6) 미생물 기탁 관련 사항

【수탁번호】란은 명세서에 적혀 있는 미생물들의 수탁번호들을 별도로 정리하려는 경우에 기재한다.

【서열목록 자유텍스트】란에는 명세서에 첨부된 서열목록에 적혀 있는 자유텍스트를 필요에 따라 반복하여 기재한다.

(7) 기타

- ① 어떤 기술적 수단에 대하여 그 수치를 한정하고 있을 때에는 그 한정 이유를 기재하여야 한다.
- ② 실험 데이터를 이용하여 설명하는 경우에는 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 재현할 수 있을 정도로 시험방법, 시험·측정기구, 시험조건 등을 구체적으로 기재하여야 한다.
- ③ 입수가 곤란한 재료나 소자 등을 사용하는 경우에는 그 제조방법 또는 입수처를 기재하여야 한다.
- ④ 발명이나 대비기술의 설명을 위하여 문헌을 인용하는 경우에는 단순히 문헌명만을 인용하여서는 안 되며, 그 문헌의 내용 중 당해 발명과 관련하여 필요한 사항을 구체적으로 인용하여야 한다.
- ⑤ 화학기호, 수학기호, 원자량, 분자식 등은 일반적으로 널리 사용되고 있는 것을 사용하여야 하며, 기술용어는 당해 기술 분야에서 일반적으로 인정되고 있는 표준용어를 사용하여야 한다.

특히 당해 기술 분야에서 인정된 국제기준이 있는 경우에는 가능한 한 그것을 사용한다.

소수만이 알고 있거나 최근에 출현한 과학기술용어 또는 직접 외래어(번역 음역 사용 가능)를 사용할 수도 있다.

다만, 이 경우 그 의미는 그 발명이 속하는 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자에 있어서 명료하여야 하며, 이해의 착오를 초래해서는 아니 된다.

- ⑥ 기술 용어는 필요시에는 스스로 정의한 용어를 사용할 수 있으며, 이 경우에는 명확한 정의 또는 설명을 기재하여야 한다.

일반적으로 오해를 초래하거나 용어의 혼란을 피하기 위하여 해당 기술 분야에 있어서 기본적인 의미를 가진 용어를 그 기본의미와 다른 의미로 표현하여 사용하여서는 아니 된다.

상세한 설명에 사용하는 기술용어와 부호는 앞뒤가 서로 일치하여야 한다.

- ⑦ 그 발명이 속하는 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자에게 익숙한 기술용어는 국어 형식으로 표현하지 않을 수 있다.

예를 들면, ‘CPU’를 사용하여 ‘중앙처리장치’를 표시할 수 있다.

다만 동일 문장 내에 비 국어적 표현을 연속적으로 사용함으로써, 그 문장이 이해하기 곤란한 경우에는 허용하지 아니한다.

- ⑧ 특허법 및 특허법에 의한 명령이 정하는 경우를 제외하고 당해 발명을 명료하고 완전하게 기재하여야 할 책임은 출원인에게 있으므로 발명이 실시 가능하게 기재되어 있을 때에는 심사관은 그 기재된 내용이 아닌 기재 방법이나 기재 형식이 잘못되었다는 등의 주장을 해서는 안 된다.

- ⑨ 상세한 설명 내에 상품 명칭을 사용하지 아니할 수 없는 경우에는 그 뒤에 그 형식, 규격, 성능 및 제조단위를 표기하여야 한다. 설명서에는 등록상표를 사용하여 물질 또는 제품을 정의하는 것을 피하여야 한다.

출원서에 기재된 발명의 명칭은 명세서에 기재된 발명의 명칭⁷⁾과 동일하여야 한다.

7) 발명이 명칭 기재방법은 본장 제3절을 참조

2.2.5 기술분야별 명세서 기재시 유의사항

(1) 화학분야 물질발명의 명세서

화학물질은 그 존재가 확인되기 위해서는 그 물질의 화학구조가 명세서에 기재되어 있는 것으로는 부족하다.

그 이유는 화학물질은 당연히 유도될 것으로 보이는 화학반응이 실제로는 예상외의 반응으로 진행되는 경우가 많기 때문이다.

따라서 명세서에 개시된 화학반응이 당업자라면 누구나 수궁할 수 있을 정도로 명확한 것이 아닌 한, 화학물질 관련 발명의 명세서에는 그 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진자가 그 화학물질을 재현하여 실시(제조)할 수 있을 정도로 구체적인 제조방법이 필수적으로 기재되어 있어야 한다.



화학물질관련 발명의 명세서 기재 요건 관련 판례

【판례】 특허법원 1999.9.30. 선고 99허3177 판결 【거절결정불복(특)】

【판결요지】 특허법이 화학분야에 관한 발명의 출원명세서에 특별히 실시예를 기재하여야 함을 규정하고 있지는 아니하나, 화학분야의 발명은 다른 분야의 발명과 달리 직접적인 실험과 확인, 분석을 통하지 아니하고는 그 발명의 실체를 파악하기 어렵고 또한 그에 따른 효과를 예측하기 곤란한 경우가 많으므로, 이러한 경우에는 명세서에 특정의 출발물질, 온도, 압력, 유입, 유출량 등 당해 발명을 실시하는데 필요한 구체적인 반응조건과 공정하에서 직접 실시한 결과인 실시예를 기재하는 것이 요구된다고 할 것이다.

(2) 용도(의약)발명의 명세서

기계장치 등에 관한 발명은 발명의 구성으로부터 그 작용과 효과를 명확하게 이해하고 용이하게 재현할 수 있는 경우가 많다.

그러나 화학발명의 경우에는 당해 발명의 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 실험예가 기재되지 않으면 당업자가 그 발명의 효과를 명확하게 이해하고 용이하게 재현할 수 있다고 보기 어렵다.

따라서 화학물질의 용도 발명은 명세서에 발명의 효과를 기재하여야만 발명이 완성되었다고 볼 수 있는 동시에 명세서 기재용건을 충족하였다고 할 수 있다.

특히 의약의 용도발명에 있어서는 그 출원 전에 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 있지 않은 이상, 특정 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험 예로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야 한다.



의학발명 명세서 기재 요건 관련 판례

【판례】 대법원 2007.3.30. 선고 2005후1417 판결 【거절결정불복(특)】

【판결요지】 특허출원서에 첨부하는 명세서에 기재될 ‘발명의 상세한 설명’에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 당해 발명을 명세서 기재에 의하여 출원시의 기술 수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고서도 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있도록 그 목적·구성 및 효과를 기재하여야 하고, 특히 약리효과의 기재가 요구되는 의약의 용도발명에 있어서는 그 출원 전에 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 있지 않은 이상 특정 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험예로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 비로소 발명이 완성되었다고 볼 수 있는 동시에 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있다(대법원 2001.11.30. 선고 2001후65 판결, 대법원 2004.12.23. 선고 2003후1550 판결 등 참조).

(3) 선택발명/ 수치한정발명의 명세서

선택발명이란 상위개념의 선행발명을 하위개념으로 한정한 발명이며, 수치한정발명이란 발명의 구성의 일부가 수량적으로 표현된 발명이다.

이와 같은 발명은 선행발명과 비교하여 현저한 효과가 인정되는 경우에 한하여 신규성이나 진보성이 인정된다.

따라서 선택발명이나 수치한정발명의 경우에는 선행발명과 비교하여 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 한다.



선택발명의 명세서 기재 요건 관련 판례

【판례】 특허법원 2005.11.3. 선고 2004허6521 판결 【등록무효(특)】

【판결요지】 선택발명자는 선행발명에 비하여 이질적인 효과를 가지는 선택발명의 경우에는 그 이질적인 효과의 구체적 내용을 기재하고, 동질이면서 현저한 효과를 가지는 선택발명의 경우에는 선행발명에 비하여 우수한 효과를 객관적으로 인식할 수 있는 적어도 하나의 구체적 대비 결과를 명세서에 제시함으로써, 자신이 선택발명의 출원 당시에 실제로 발명의 완성에 이르렀음을 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 알 수 있도록 해야 한다.

따라서 이 사건 제16항 발명의 진보성 유무를 포함한 원·피고의 나머지 주장에 나아가 살펴 볼 필요 없이, 이 사건 제16항 발명은 선택발명으로서 발명의 상세한 설명에 효과의 기재가 불충분하여 명세서 기재요건을 충족하지 못하였으므로, 구 특허법 제8조 제3항, 제69조 제1항 제1호에 따라 그 등록이 무효로 되어야 함에도, 이 사건 심결 중 이 사건 제16항 발명에 대한 부분은 이와 결론을 달리하였으므로 위법하여 취소를 면할 수 없다.

(4) 미생물 기탁대상 발명의 명세서

미생물을 이용한 발명의 경우, 그 미생물을 이용하여야만 그 발명을 실시할 수 있으므로, 그 미생물의 확보가 그 발명의 실시상 필수적인 요건이다.

따라서 당해 미생물을 그 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진자가 용이하게 얻을 수 없는 미생물 발명이라면 출원시 그 미생물을 기탁기관에 기탁하여야 한다

또한 출원 명세서에는 당해 미생물의 기탁번호·기탁기관의 명칭 및 기탁연월일을 기재하는 외에 그 기탁사실을 증명하는 서면을 출원서에 첨부하여야만 그 발명이 완성되었다고 할 수 있는 동시에 명세서 기재요건을 충족하였다고 할 수 있다.



선택발명의 명세서 기재 요건 관련 판례

【판례】 대법원 2005.9.28. 선고 2003후2003 판결 【권리범위확인(소극,특)】

【판결요지】 구 특허법 시행령(1987.7.1. 대통령령 제12199호로 개정되기 전의 것) 제1조 제2항, 제3항, 구 특허법 시행규칙(1987.7.7. 상공부령 제717호로 개정되기 전의 것) 제31조의2 제1항의 규정을 종합하면, 미생물을 이용한 발명에 있어서 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 미생물을 용이하게 입수할 수 없는 경우에는 특허청장이 지정하는 기관에 그 미생물을 기탁하고, 명세서에 당해 미생물의 기탁번호·기탁기관의 명칭 및 기탁연월일을 기재하는 외에 그 기탁사실을 증명하는 서면을 출원서에 첨부하지 아니하면 그 발명이 완성되었다고 할 수 없는 한편, 특허협력조약에 의한 국제출원으로서 특허절차를 위한 미생물 기탁의 국제적 승인에 관한 부다페스트조약에 따라 세계지적소유권 기구 총장이 승인한 국제기탁기관에 기탁한 경우에는 1985.2.26.자 특허청 고시 제85-1호에 의하여 국제특허출원의 출원번역문 제출기간이 경과하였다고 하더라도 그 출원이 공개되기 전까지 그 미생물을 한국과학기술원 또는 사단법인 한국종균협회에 다시 기탁하고 그 기탁증명서를 제출하면 된다.

구 특허법 시행령(1987.7.1. 대통령령 제12199호로 개정되기 전의 것) 제1조 제2항이 정한 ‘기탁사실을 증명하는 서면’은 미생물의 수탁기관이 발행하는 미생물수탁번호통지서나 수탁증 등과 같이 당해 미생물의 기탁사실을 객관적으로 증명하는 서면을 말하는 것이므로, 특허발명의 출원시에 제출된 명세서에 당해 미생물의 기탁번호·기탁기관의 명칭 및 기탁연월일을 기재하였다고 하더라도, 이는 구 특허법 시행규칙(1987.7.7. 상공부령 제717호로 개정되기 전의 것) 제31조의2 제1항의 명세서 기재요건을 충족한 것으로 볼 수 있을 뿐, 이러한 출원서의 제출을 들어 위 시행령 제1조 제2항의 ‘기탁사실을 증명하는 서면’이 제출되었다고 할 수는 없다.

2.2.6 발명의 상세한 설명 기재불비의 유형⁸⁾

(1) 발명의 목적의 기재불비

- ① 발명의 목적이 기재되어 있지 않거나 불명료한 경우
- ② 발명이 속하는 기술분야 및 그 분야의 종래기술이 기재되어 있지 않거나 불명료한 경우

8) 2007.6.30. 이전 출원에 대한 명세서 기재 불비 판단 기준으로 2007.7.1이후 심사실무에서 기재불비 판단 기준도 이와 유사하다.

③ 발명이 이루고자 하는 기술적 과제가 기재되어 있지 않거나 불명료한 경우

☞ 발명의 효과가 기재되지 않았으나 용이하게 파악할 수 있는 경우는 아래 “발명의 목적 및 효과의 기재불비 판단” 참조



심사사례 : 발명의 목적 기재불비

이 출원의 청구범위 제1-2항에는 버클장치에 관한 발명이 기재되어 있으나, 이 출원은 명세서 기재에 있어서 발명의 목적 및 효과가 형식적으로 기재되어 있지 않고, 또한 청구항에 기재된 발명을 통하여 해결하고자 하는 기술적 과제가 무엇인지 알 수 없습니다.

따라서 이 출원 발명은 당업자가 용이하게 실시할 수 있도록 기재하였다고 볼 수 없습니다.

(2) 발명의 구성의 기재불비

① 발명의 목적달성을 위한 기술적 구성이 기재되지 않은 경우

② 발명의 목적을 달성하기 위한 기술적 구성이 불명료한 경우

발명의 목적을 달성하기 위한 개개의 기술적 구성이나 기술적 구성 간 상호결합 관계가 기재되어 있지 않거나 불명료한 경우

③ 발명의 목적을 달성하기 위한 기술적 구성의 기능이 불명료한 경우

발명의 목적을 달성하기 위한 개개의 기술적 구성의 기능이나 기술적 구성 간 상호작용관계가 기재되어 있지 않거나 불명료한 경우

④ 실시예가 불명료한 경우

실시예에 대한 기재가 단지 추상적 기능적으로 기재되어 있을 뿐 구체적인 구성, 재료, 장치, 공정이나 수치 등이 기재되어 있지 아니하여 그 발명을 용이하게 실시할 수 없는 경우



심사사례 : 발명의 구성의 기재불비

사례1: 명세서에 도면의 부호가 누락된 경우

이 출원의 특허청구범위 제1, 2항에는 베어링에 관한 구성이 기재되어 있고, 이 출원 상세한 설명의 식별번호 <11>에는 베어링(14)이 기재되어 있으나, 상기 기재에 대응되는 도면3에서 상기 베어링의 도면부호가 도시되어 있지 않아, 이 출원의 청구항에 기재된 발명이 이 출원이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자(이하 '당업자'라 한다)가 용이하게 실시할 수 없습니다.

사례2: 번역 등이 극히 불량하여 발명의 내용을 이해할 수 없는 경우

이 출원의 발명의 상세한 설명의 식별번호 <14>에 기재된 "이런 유형의 변속기는 토크 감소 단계, 기어단 변경 단계 그리고 토크 형성 단계의 전체 세 단계로 분리될 수 있다"에서는 변속기가 주어이고, 세 단계로 분리될 수 있다가 술어이므로 변속기가 세 단계로 분리될 수 있다고 기재하여 그 구성이 불분명합니다.

식별번호 <15>.....

또한, 이출원 청구범위 제1항은불분명 합니다.

이건 명세서에는 상기 지적한 내용 이외에도 전체적으로 주어와 술어 관계가 불명확한 기재, 단어 사이의 연결 관계가 불명확한 기재, 단어 의미가 불명확한 기재 등으로 이루어져 그 내용조차 파악하기가 곤란한 바, 상기 기재불비 사항 이외에 추가적으로 구체적인 기재불비 사항의 지적은 생략하는 바, 상기 지적 내용을 참고하여 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '당업자'라 한다.) 입장에서, 명세서에 기재된 내용 중 불분명하다고 판단되는 내용에 대하여는 지정한 의견서 제출기간내 모두 보정하시기 바랍니다.

아울러, 보정시 보정 사항이 이 출원의 최초 출원 명세서(우선권 주장의 기초출원 제외)로부터 당업자가 자명하게 파악될 수 있는 범위를 벗어난 경우 신규사항이 추가된 것으로 취급함을 말씀드리니 보정시 유의하시기 바랍니다.

※ 이건 출원 발명의 신규성/진보성등 특허요건에 대하여는 기재불비 사항이 해소된 후 진행할 예정입니다.

사례3: 구성요소간 결합관계(작동관계)가 명확하게 기재되어 있지 않은 경우

청구범위 제4항 내지 제7항에는 청구범위 제4항의 “전면부재”가 구성요소로서 공통적으로 포함되어 있고,

본원 상세한 설명에는 터치패널부(40)의 전면에 투명한 유리 또는 아크릴 등의 재질로 형성된 전면부재(50)가 부착되는 것으로 설명(식별번호50 및 도면3 참조)되어 있으나, 당업자의 통상적인 기술상식으로는 전면부재(50)로 인해서 터치패널부(40)의 작동이 곤란함에도 불구하고 본원 상세한 설명에는 전면부재(50)와 터치패널부(40)가 어떤 결합관계(또는 작용관계)로 결합되어 터치패널부(40)가 작동될 수 있는 것인지에 대한 구체적인 설명이 기재되어 있지 않습니다. 따라서 본원 상세한 설명은 당업자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 발명의 구성요소간 결합관계(또는 작용관계)에 대하여 명확하게 기재되지 않은 것으로 인정됩니다.

사례4: 수치한정의 이유가 기재되어 있지 않은 경우

청구범위 제1항은 “1150~1300℃로 가열시키는 가열단계”를 기재하고 있으나, 상세한 설명 중 이를 뒷받침할만한 수치한정의 이유와 구체적인 이유 내지 상하한치의 임계적 의의를 기재하고 있지 않아 이 출원의 청구항에 기재된 발명을 이 출원이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘당업자’라 한다)가 용이하게 실시할 수 없습니다.(다만 수치한정의 이유가 기재되어 있지 않다면 진보성 판단시 수치한정의 의미를 낮게 평가하여 심사할 수 있다)

(3) 발명의 효과의 기재불비

① 발명의 기술적 효과가 기재되어 있지 않거나 불명료한 경우

발명의 기술적 효과가 형식적으로 기재되어 있지 않고 발명의 상세한 설명으로부터도 파악할 수 없거나, 발명의 효과가 불명료한 경우

② 발명의 효과를 인정할 수 없는 경우

☞ 발명의 효과가 기재되지 않았으나 용이하게 파악할 수 있는 경우는 아래 “발명의 목적 및 효과의 기재불비 판단” 참조


Tip : 발명의 효과의 기재불비 취급사례 [심사관의 거절이유 통지 내용]
사례1: 효과에 대한 기재가 전혀 없는 경우

청구범위 제2항에 기재된 발명과 관련하여 세라믹 입자의 크기의 한정에 따른 임계적 의의 혹은 효과에 대한 기재가 명확하게 기재되지 아니하여 발명이 용이하게 실시될 수 없다고 인정됩니다.

사례2: 효과에 대한 기재가 있으나 신뢰할 수 없는 경우

이 출원 상세한 설명의 [발명의 효과] 등에 기재에 의하면 이 출원 발명은 ‘인체의 유해한 성분인 카드뮴은 모두 제거’된다고 기재 되어 있으나,

이와 같은 이 출원 발명의 효과에 대하여 살펴보면, 이 출원 명세서의 상세한 설명에 출원인의 막연한 주장만 기재되어 있을뿐 카드뮴이 제거된다는 어떠한 이론적인 입증자료나 이를 입증할 객관적인 실험 분석결과 등은 제시되어 있지 아니하여, 이 출원 발명의 효과는 인정되지 않습니다

따라서 이 출원의 청구항에 기재된 발명을 이 출원이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘당업자’라 한다)가 용이하게 실시할 수 없습니다.

(4) 발명의 목적, 구성, 효과의 상호관련에 관한 기재불비
① 발명의 구성, 목적 또는 효과가 상호 대응되지 않는 경우

심사사례 : 발명의 효과의 기재불비

이 출원 발명은 발명의 상세한 설명 중 식별번호 13 내지 17에 기재된 바와 같이... .. ‘플라스틱 기판의 변형없이 안정적인 지지 및 이송이 이루어지도록 할 수 있는 디스플레이 패넬용 플라스틱 기판의 이송장치를 제공’하는 것을 발명의 목적으로 기재하고 있습니다. 또한 이에 대한 해결수단으로 상세한 설명 중 식별번호 23 내지 35에서 ‘가장자리에 홈을 구비한 지지대의 홈에 플라스틱 기판을 개재하고, 지지틀을 상기 지지대의 홈에 삽입함으로써 플라스틱 기판이 고정되는 구성’을 기재하고 있으나, 위와 같은 구성만으로는, 인하여 플라스틱 기판의 변형(처짐) 현상이 나타나는 것이어서, 이견 발명을 통하여 해결하고자 하였던 목적을 달성할 수 없습니다.

따라서, 본원발명의 상세한 설명에는 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 정도로 발명의 목적, 구성 및 효과가 상호 대응하여 기재되었다고 볼 수 없습니다.

② 발명의 목적과 효과가 상호 관련성이 없는 경우

명세서 기재만으로 청구항에 기재된 발명의 구성이나 구성간 결합관계를 명확히 파악할 수 있는 경우에도 발명의 목적이나 효과가 기재되어 있지 않거나 불분명한 경우에는 그 발명을 용이하게 실시할 수 없는 것으로 보아 명세서 기재불비로 판단한다.

다만, 발명의 목적이나 효과에 대하여 직접적 기재가 없더라도 당업자가 명세서 전체로 보아 발명의 목적이나 효과를 파악할 수 있고, 그 발명을 용이하게 실시할 수 있는 경우에는 기재불비로 취급하지 않는다.

2.2.7 특허청구범위와 발명의 상세한 설명간의 관계에서 기재불비 판단

(1) 적용기준

특허법 제42조 제3항은 보호받고자 하는 발명의 실시에 필요한 기술이 충분히 공개될 수 있도록 발명의 상세한 설명의 기재요건을 정하는 것이며, 동조 제4항 제1호는 공개에 기여한 발명의 상세한 설명에 기재된 범위 이내에서 보호받고자 하는 발명을 청구하도록 특허청구범위의 기재요건을 정하는 것이다.

양 규정은 서로 밀접한 관계에 있으므로 명세서 기재에 흠결이 있는 경우 심사의 효율성 및 일관성 유지를 위하여 아래와 같은 기준에 따라 관련 규정을 적용한다.

① 특허법 제42조 제3항은 해당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 청구항에 관련된 발명을 발명의 상세한 설명의 기재로부터 용이하게 실시할 수 없는 경우에 적용한다.

② 특허법 제42조 제4항 제1호는 청구항에 특정된 발명이 상세한 설명에 기재되어 있지 않거나, 상세한 설명에 기재된 내용으로부터 당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인식할 수 있는 범위를 벗어난 경우에 적용한다.

(2) 사례별 적용에

① 청구항에 상위개념의 발명이 기재되고 상세한 설명에 하위개념의 발명이 기재된 경우

청구항에 상위개념의 발명이 기재되어 있고, 발명의 상세한 설명에는 상위개념에 대한 발명의 기재는 없고, 하위개념의 발명에 대한 기재만 있으며, 상위개념에 관한 발명이 발명의 상세한 설명에 기재된 하위개념의 발명으로부터 명확하게 파악되지 않는 경우에는 특허법 제42조 제4항 제1호를 적용한다.

발명의 상세한 설명에 상위개념에 해당하는 하위 개념의 실시예가 일부만 기재되어 있어, 상위개념에 포함되는 다른 하위개념에 관하여는 용이하게 실시할 수 없다고 볼만한 구체적인 이유가 있는 경우에는 특허법 제42조 제3항을 같이 적용한다.

또한, 청구항에 하위개념의 발명이 기재되고, 상세한 설명에 상위개념의 발명이 기재된 경우에도, 청구항에 기재된 하위개념의 발명이 상세한 설명의 기재로부터 명확하게 파악되지 않는 경우에는 특허법 제42조 제4항 제1호를 적용하고, 상세한 설명의 기재로부터 청구항에 기재된 하위개념에 대한 발명을 용이하게 실시할 수 없는 경우에는 특허법 제42조제3항을 같이 적용한다.

【예 1】 청구항에는 가소성물(可塑性物)의 압출성형방법(壓出成形方法)이 기재되어 있으나, 발명의 상세한 설명에는 가소성물의 압출에 적용하는 방법에 대하여는 단순히 언급만 되어 있고, 탄수화물이나 단백질 등을 주성분으로 하는 농수산 가공품의 식용가소성물의 제조방법에 대해서만 세부적으로 기재되어 있어 그 기재된 성형온도나 성형압력 등이 세라믹스나 금속과 같은 다른 가소성물의 압출성형방법 실시예까지 확장될 수 없다고 인정되는 경우 특허법 제42조제3항 위반으로 거절이유를 통지한다.

또한 상세한 설명에 농수산물의 압출 이외에 금속이나 세라믹 등 다른 가소성물의 압출방법에 적용한다는 기재가 없는 경우에는 특허법 제42조 제4항 제1호 위반으로 거절이유를 통지한다.

【예 2】 발명의 상세한 설명에는 “산소 흡수용 조성물에 관한 발명으로 보통의 전해 환원 철보다 빠른 속도로 산소를 흡수할 수 있는 어닐링한 전해 환원 철 미립자를 사용하는 것”으로 기재되어 있으나, 청구항 1은 “중량 99.6%까지의 전해 환원 철 미립자, 전해질 생성을 위해 물과 결합하는 중량으로 약 3.5%까지의 염, ----- 성분을 포함하는 산소 흡수용 조성물”로 기재된 경우, 전해 환원 철 미립자는 어닐링한 전해 환원

철 미립자의 상위개념으로 특허청구범위가 발명의 상세한 설명에 기재된 내용보다 상위개념으로 기재되어있고, 이에 대한 기재가 상세한 설명에 기재되어 있지 않은 경우, 청구항이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않는 것으로 보아 특허법 제42조제4항제1호 위반으로 거절이유를 통지한다.



청구항에 상위개념의 발명이 기재된 경우 선행기술조사

청구항에는 상위개념의 발명이 기재되고 상세한 설명이나 도면에는 하위개념이 기재된 경우 우선 상세한 설명이나 도면에 기재된 발명과 가장 근접한 선행기술을 조사한다. 그러나 상세한 설명에 기재된 하위발명과 유사한 발명이 없는 경우에는 청구항에 기재된 상위개념에 속하는 발명이나 상위개념에 속하는 발명과 유사한 발명을 검색한다. 이는 심사 과정에서 심사관의 거절이유 통지에 대하여 출원인이 청구범위에 기재된 발명을 하위개념으로 보정하거나 구체적 구성을 부가하여 보정할 수 있기 때문이다.

② 마쿠쉬 형식의 청구항

청구항이 마쿠쉬(Markush)형식으로 기재되어 있고, 발명의 상세한 설명에는 청구항에 기재된 구성요소 중 일부의 구성요소에 관한 실시예만이 기재되어 있을 뿐, 다른 구성요소에 대하여는 언급만 있고 실시예가 기재되어 있지 아니하여 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있지 않는 경우에는 특허법 제42조제3항 위반으로 거절이유를 통지한다.

【예】 청구항에는 치환기(X)로 CH₃, OH, COOH가 택일적으로 기재된 치환벤젠의 원료화합물을 니트로화하여 파라니트로치환벤젠을 제조하는 방법이 기재되어 있으나, 발명의 상세한 설명에는 그 실시예로 원료화합물이 톨루엔(X가 CH₃)인 경우에 대해서만 기재되어 있고, 그 방법은 CH₃와 COOH의 현저한 배향성의 상이(相異) 등으로 보아 원료가 안식향산(X가 COOH)인 경우에는 부적절하다고 인정되는 경우에는 특허법 제42조 제3항 위반으로 거절이유를 통지한다.

③ 청구항에 포함된 발명중 일부에 상세한 설명의 실시예를 적용하여 실시할 수 없는 경우

발명의 상세한 설명에 특정의 실시의 형태만이 실시 가능하게 기재되어 있지만, 청구항에 관련된 발명에 포함된 특정한 실시의 형태는 특이점이 있는 등의 구체적인 이유로 상세한 설명에 기재된 실시예로부터 실시할 수 없다고 인정되는 경우 특허법 제42조제3항 위반으로 거절이유를 통지한다.

④ 용어가 통일되지 않은 경우

발명의 상세한 설명과 청구항에 기재된 발명 상호간에 용어가 통일되어 있지 않아서 양자의 대응관계가 불명료한 경우, 청구항에 기재된 발명이 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않는 것으로 보아 특허법 제42조 제4항 제1호 위반으로 거절이유를 통지한다.

3. 도면

3.1 도면의 의의

도면은 명세서의 구성부분으로 발명의 상세한 설명이나 청구범위와 구별된다. 도면은 기능이나 특허법상 지위에 있어서 발명의 상세한 설명과 유사한 기능을 가진다.

즉 도면은 그림을 이용하여 상세한 설명의 문자부분을 보충 설명하여, 제3자가 발명이나 고안의 구성을 직관적, 형상적으로 이해할 수 있도록 하는 작용을 한다.

기계 및 전기기술 분야의 특허출원에 있어서 출원서에 첨부된 도면의 작용은 더욱 명확하다. 그러므로, 설명서의 도면은 발명 또는 고안의 내용을 명료하게 나타내어야 한다.

한편 출원서에 첨부된 도면에 관해 기재된 기술내용은 보정을 통하여 상세한 설명이나 청구범위에 추가할 수 있고, 청구범위 해석 시 참작하게 되며, 분할출원이나 우선권 주장출원의 기초가 된다는 점에서 발명의 상세한 설명과 유사한 기능을 가진다.

특허출원의 경우에는 특허법 제42조 제2항의 규정에 의하면 필요한 경우에 출원서에 도면을 첨부하도록 규정되어 있어, 특허출원에 있어서는 문자를 사용하여 그 기술방안을 명료하고 완전하게 기술할 수 있는 경우에는 도면이 없어도 된다.

그러나, 실용신안등록출원의 경우에는 반드시 도면을 첨부하여야 한다(실§8②).

따라서, 실용신안등록출원의 출원서에 도면이 첨부되어 있지 않을 때에는 이는 부적법한 출원서로 취급하여 출원인에게 반려하여야 한다(실칙§17에서 준용하는 특칙§11).

3.2 도면의 구체적 작성 방법

3.2.1 작도법에 따라 흑백으로 작성

도면은 작도법에 따라 제도용구와 검은색 잉크로 작도하여야 하며, 평면도 또는 입면도를 흑백으로 선명하게 도시하며, 필요한 경우에는 사시도 및 단면도를 사용할 수 있다.

다만, 발명의 내용을 표현하기 위하여 불가피한 경우에 한하여 그레이스케일 또는 컬러 이미지의 도면을 사용할 수 있다.

도면을 컬러로 대신한 경우 컬러 또는 흑백으로 인쇄(컴퓨터 모니터로 보는 경우 포함)하였을 때 선이나 구성 요소가 명확히 구분 되어야 한다.

【예】 발명의 효과를 표현하기 위하여 필수적인 조직표본의 현미경사진
특수섬유 등의 직조상태를 설명하기 위한 그레이스케일 이미지 등

도면은 발명의 내용을 명확히 표현할 수 있도록 세부적으로 작도 하여야 한다.

그러나 청구범위에 기재되지 않은 사항까지 지나치게 세부적으로 작성하여 발명의 구체적 내용을 파악하는데 방해되어서는 안 된다.

3.2.2 도면에 사용되는 도면 부호

‘도면’ 내용의 설명에 사용되는 부호는 아라비아숫자 등을 사용하고, 크기는 가로 3mm × 세로 3mm 이상으로 하며, 다른 선과 명확히 구별할 수 있도록 인출선을 그어야 한다.

동일부분에 대하여 2 이상의 ‘도면’에 부호가 표기될 경우에는 동일부호를 사용해야 한다.

상세한 설명의 문자 부분 중에 언급하지 않은 도면 부호는 도면 중에 나타날 수 없고, 도면 중에 나타나지 않은 도면의 부호는 상세한 설명의 문자 부분에서 언급할 수 없다.

출원서류 중 동일 구성 부분의 첨부도면의 기호는 일치되어야 한다.

3.2.3 선의 굵기

선은 균등하고 뚜렷하며, 충분히 진해야 하고, 채색하거나 고쳐서는 안 된다.

선의 굵기는 실선은 0.4mm 이상(인출선의 경우에는 0.2mm 이상), 점선 및 쇄선은 0.2mm 이상으로 표시한다.

3.2.4 단면도

‘도면’ 내용 중 특정 부분의 절단면을 도시할 경우에는 일점 쇄선으로 절단부분을 표시하고, 그 일점쇄선의 양단에 부호를 붙이며, 화살표로써 절단면을 도시한 방향을 표시한다.

절단면에서는 평행사선을 긋고, 그 절단면중 상이한 부분을 표시하는 절단면에는 방향을 달리하는 평행사선을 긋고, 그것으로 구분이 되지 아니할 때에는 간격이 다른 평행사선을 긋는다.

3.2.5 요철 및 음영 표시

요철(凹凸)을 표시할 경우에는 측면도, 단면도 또는 사시도로 요철 부분을 표현하고, 음영을 나타낼 필요가 있을 때에는 0.2mm 이상의 실선으로 선명하게 표시한다.

3.2.6 도면중의 문자 기재

‘도면’에 관한 설명은 ‘도면’ 내용 중에 기재할 수 없으며, 그 내용은 상세한 설명에 기재하여야 한다. 다만, 도표, 선도 등에 꼭 필요한 표시, 골조도, 배선도, 공정도 등의 특수한 ‘도면’에 있어서 그 부분 명칭이나 절단면을 표시하는 것은 무방하다.

3.2.7 도면의 배치

1페이지에 여러 폭의 도면을 배치할 수 있으며, 되도록 도면은 세워서(발명이 물건인 경우 물건을 통상 사용되는 상태)로 기재하여야 하고, 이 경우 도면 간에는 명확히 분리되어야 한다.

세워서 작도할 경우 폭이 넓어, 뒀어서 작도하는 것이 바람직할 경우에는 세웠을 때 윗면이 좌측으로 배치되도록 도면을 눕혀서 배치하여야 하고 도면의 간단한 설명에 눕혀서 그렸다는 취지를 기재하여야 한다.

1페이지에 2폭 이상의 도면이 있고, 이미 1폭을 뒀어서 배치한 때에는, 그 페이지에는 다른 도면도 뒀어서 배치하여야 한다.

‘도면’은 가로로 하나의 ‘도면’만을 배치할 수 있으며, 식별항목을 제외한 ‘도면’ 내용의 크기는 가로 165mm × 세로 222mm를 초과할 수 없고, ‘도면’ 내용 주위에 테두리선을 사용할 수 없다.

3.2.8 도면의 비율

‘도면’ 내용의 각 구성 요소는 동일한 배율로 작도 하여야 한다. 다만 각 도면을 다른 비율을 사용하는 것이 그 ‘도면’의 내용을 이해하기 위하여 꼭 필요한 경우에는 다른 배율로 도시할 수 있다. 이 경우 도면의 간단한 설명에 그 취지를 기재하여야 한다.

상세도로 나타내고자하는 경우 원도면에 상세하게 나타내고자하는 부분을 표시하고 별도의 도면으로 국부 상세도를 나타낼 수 있다.

3.2.9 2이상의 용지를 사용하여 하나의 도면을 작성하는 경우

1폭의 전체도는 여러 장으로 제작할 수 있으나, 이 경우 ‘도면’을 작성하는 경우에는 이들을 하나로 합쳤을 때 ‘도면’ 중의 일부분이라도 서로 중첩되거나 누락되지 않고 완전한 ‘도면’을 구성할 수 있도록 작성한다.

3.2.10 도면의 부호 표시

도면의 총수가 2이상인 경우, 아라비아 숫자로 번호를 기입하여야 하고 번호 앞에는 “도”자를 기재한다. 예를 들면 【도1】 , 【도2】 등으로 기재한다. 그 번호는 상응하는 도면의 정 윗쪽에 기재하여야 한다.

3.2.11 사진으로 도면을 대신 할 수 있는 경우

공정 설계도나 청사진 또는 사진을 도면으로 대용하여 사용할 수 없다.

다만, 결정구조, 금속조직, 섬유의 형상, 입자의 구조, 생물의 형태, 오실로스코프 등과 같이 별지 제16호 서식(기재요령2)의 제도법에 따라 작도하기가 극히 곤란한 경우 또는 사진으로 실시예를 보다 명확하게 표현할 수 있는 경우 이들을 표현한 사진으로 도면을 대용할 수 있다.

이 경우, 사진은 명료한 것으로 공보에 게재할 수 있는 것에 한하여 인정하며, 컬러사진은 필수적인 경우에 한하여 인정한다.

3.2.12 전자문서 이용시 유의사항

- (1) 도면 내용의 이미지 포맷은 해상도 300 내지 400dpi(300dpi 권장)의 흑백 TIFF (Tagged Image File Format)로 한다.
- (2) 발명(고안)의 내용을 표현하기 위하여 반드시 필요한 경우에는 그레이스케일 또는 컬러 이미지의 입력이 허용되며, 이들의 이미지 포맷은 300 내지 400dpi(300dpi 권장)의 JPEG(Joint Photographic Experts Group)로 한다.
- (3) ‘도면’ 내용의 이미지는 ‘삽입그림’형태로 완전히 삽입저장하며, ‘객체 연결 및 삽입’(OLE) 또는 ‘동적 자료교환’(DDE)형태로 연결되어서는 안 된다.



잘못된 도면이 첨부된 경우의 취급

명세서 작성시 착오로 출원된 내용과 상이하거나, 다른 출원의 도면을 첨부하여 출원된 경우 도면을 새로 추가하여 보정하는 경우 최초출원 명세서 및 도면에 기재된 범위를 벗어나 신규사항 추가로 되는 경우가 많다.

이 경우 보정서에 새로운 도면을 추가하기 보다는 출원 후 기간 등을 고려하여 우선권주장제도 등을 이용하는 것이 바람직하다.

제3절 청구범위

1. 청구범위의 의의

특허청구범위는 출원인인의 입장에서 권리요구 부분이며, 특허청 입장에서는 특허요건 판단의 주요 부분이고, 제3장의 입장에서는 출원인이 독점 배타권을 갖는 권리범위이므로 특허출원 및 특허권의 핵심 부분이라 하겠다.

특허청구범위가 그 기재 요건을 충족시키지 못한 때는 제3자가 부당하게 그 권리에 의하여 제약을 받을 수 있을 뿐만 아니라, 권리자 자신도 특허를 받을 수 없게 되거나 불필요한 분쟁에 대처하여야 하며, 특허청 입장에서는 불필요한 심사·심판 노력을 투입하게 하므로 출원인은 특허청구범위 기재에 충분히 유의할 필요가 있다.

이에 특허법 제42조 제4항 각호에는 청구항을 기재하는 실체적 방법(발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것, 발명이 명확하고 간결하게 기재될 것)을 규정하고 있고, 동조 제8항에는 청구항을 기재하는 방식(대통령령으로 위임)을 규정하여, 청구범위가 권리요구서로서의 역할을 충분히 할 수 있도록 하고 있다.

2. 실체적 요건

2.1 관련규정



특허법 제42조 [특허출원]

④제2항제4호의 규정에 의한 특허청구범위에는 보호를 받고자 하는 사항을 기재한 항(이하 “청구항”이라 한다)이 1 또는 2이상 있어야 하며, 그 청구항은 다음 각 호에 해당하여야 한다.

〈개정 2007.1.3〉

1. 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것
2. 발명이 명확하고 간결하게 기재될 것
3. 삭제 〈2007.1.3〉

⑥제2항제4호의 규정에 따른 특허청구범위를 기재할 때에는 보호받고자 하는 사항을 명확히 할 수 있도록 발명을 특정하는데 필요하다고 인정되는 구조·방법·기능·물질 또는 이들의 결합관계 등을 기재하여야 한다. 〈신설 2007.1.3〉

2.2 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것(특§ 42④1)

2.2.1 규정의 취지 및 판단 기준

(1) 규정의 취지

일반적인 청구항은 상세한 설명에 기재된 발명의 실시예를 포괄할 수 있도록 기재하나, 출원인의 입장에서는 상세한 설명에 기재된 기재범위를 초과하여 권리를 받고자한다.

그러나, 특허제도는 발명을 공개하는 대가로 공개한 발명에 대하여 독점 배타권을 부여하는 제도이므로 ‘발명의 상세한 설명’에 기재하지 아니한 사항을 특허청구범위에 기재하여 특허를 받게 되면, 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과가 되므로, 법 제42조 제4항 제1호는 이와 같은 부당한 결과를 방지하기 위한 규정이다.

(2) 판단 기준

청구항에 기재된 발명과 동등하거나 상응하는 발명이 상세한 설명에 기재되어 있는지 또는 상세한 설명에 기재된 기재범위를 초과하였는지 여부로 판단한다.



청구범위 기재불비 관련 판례

【판례】 대법원 2006.5.11. 선고 2004후1120 판결 【거절결정(특)】

【판결요지】 특허출원서에 첨부된 명세서에 기재된 ‘발명의 상세한 설명’에 기재하지 아니한 사항을 특허청구범위에 기재하여 특허를 받게 되면 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과가 되므로, 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제42조 제4항 제1호는 이와 같은 부당한 결과를 방지하기 위한 규정이라 할 것이다. 따라서 특허청구범위가 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되고 있는지 여부는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 입장에서 특허청구범위에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여야 하는바, 출원시의 기술상식에 비추어 보더라도 발명의 상세한 설명에 개시된 내용을 특허청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 내지 일반화할 수 없는 경우에는 그 특허청구범위는 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침된다고 볼 수 없다....

2.2.2 직접 기재가 없는 경우

청구항에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 직접적으로 기재되어 있지 않고, 암시도 되어 있지 않는 경우 청구항에 기재된 발명이 상세한 설명에 의하여 뒷받침된다고 할 수 없다

【예 1】 : 청구항에는 구체적인 수치한정을 하고 있으나 발명의 상세한 설명에는 그 수치에 대하여 전혀 기재되어 있지 않는 경우

【예 2】 : 청구항에는 초음파모터를 이용한 발명에 대해서만 기재하고 있으나, 발명의 상세한 설명에는 초음파모터를 이용한 발명에 대해서는 전혀 기재되어 있지 않고 직류모터를 이용한 발명만이 기재되어 있는 경우

다만, 발명의 상세한 설명에는 그 실시예로 직류모터에 대해서 기재하고 있으나 직류모터만이 아니라 다른 모터도 이용할 수 있다는 기재가 있고, 출원당시의 기술상식에서 판단했을 때 초음파모터를 이용한 실시도 가능한 경우에는 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되는 것으로 인정할 수 있다.

2.2.3 기재범위를 초과하는 경우

출원시의 기술상식에 비추어 발명의 상세한 설명에 기재된 내용을 청구항에 기재된 범위까지 확장 내지 일반화 할 수 없는 경우, 청구항에 기재된 발명이 상세한 설명에 의하여 뒷받침된다고 할 수 없다.

다만 출원시의 당해 기술 분야의 기술상식에 의해 상세한 설명에 기재된 내용을 청구항에 기재된 범위까지 확장할 수 있는 경우는 제외한다.

【예1】 청구항에 기재된 구성의 일부를 특정기능을 수행하기 위한 「수단(means)」 또는 「공정(step)」으로 기재되어 있으나, 이들 수단 또는 공정에 대응하는 구체적인 구성이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있지 않는 경우

【예2】 청구항에는 원하는 성질에 의하여 정의된 화합물을 유효성분으로 하는 특정 용도의 치료제로서 청구되어 있지만, 발명의 상세한 설명에는 청구항에 포함된 일부의 구체적인 화합물에 대해서만 해당 치료제로서 유용성이 확인되어 있고, 이를 벗어나는 청구항에 포함된 화합물에 대해서는 그 유용성이 출원시 당해 기술 분야의 통상의 지식으로도 인정될 수 없는 경우

【예3】 청구항에는 ‘고주파 전기에너지를 사용하여 물질에 영향을 주는 방법’을 청구하고 있으나, 상세한 설명에는 단지 ‘고주파 전기에너지를 이용하여 기체중의 먼지를 제거하는 방법’만을 기재하였을 뿐 다른 물질에 영향을 주는 방법에 대해서는 설명을 하지 않은 경우

【예4】 청구항에는 ‘냉동시간 및 냉동정도를 제어하여 식물종자를 처리하는 방법’과 같이 그 포괄범위가 비교적 넓은 청구항을 기재하고 있지만, 상세한 설명에는 단지 하나의 식물종자를 처리하는데 적합한 방법만을 공개하였을 뿐 기타종류의 식물종자의 처리방법에 대해서는 언급하지 아니한 경우

【예5】전달력 증가를 위한 기구가 상세한 설명에 기재되어 있으나, 청구항에는 전달력 가변기구를 기재하고 있어 전달력이 감소되는 것까지 포함함으로써 발명의 상세한 설명을 벗어난 발명을 청구하는 경우

【예6】기능·특성 등을 수치한정 함으로써 물(예를 들면, 고분자조성물, 플라스틱필름, 합성섬유 또는 타이어)을 특정하고자 하는 발명에 있어 청구항에 기재된 수치범위 전체에 걸치는 충분한 수의 구체적인 예가 나타나 있지 않고 게다가, 발명의 상세한 설명의 다른 곳의 기재 또는 출원 시의 기술 상식에 비추어 보더라도 해당하는 구체적인 예로부터 청구항에 기재된 수치범위 전체에까지 확장 내지 일반화할 수 있다고 할 수 없는 경우

【예7】청구항에는 ‘합성수지성형물의 성질을 변경하는 방법’이 기재되어 있으나, 상세한 설명에는 열가소성수지의 실시예에 대해서만 언급되어 있는 경우

2.2.4 과제해결 수단이 기재되어 있지 않은 경우⁹⁾

발명의 상세한 설명에 기재된 발명의 과제를 해결하기 위한 수단이 청구항에 기재되어 있지 않아 발명의 상세한 설명에 기재된 범위를 벗어난 발명을 청구하는 경우, 청구항에 기재된 발명이 상세한 설명에 의하여 뒷받침된다고 할 수 없다.

【예1】 발명의 상세한 설명에는 오로지 정보단말에 의한 데이터형식이 다르기 때문에 데

9) 2007.1.3 특허법 개정으로 구특허법 제42조제4항제3호가 삭제됨에 따라 발명의 목적 달성을 위한 필수 구성 요소가 기재되지 않은 경우 특허법 제42조 제4항 제1호를 적용한다. 경우에 따라 발명의 목적 및 구성 효과가 대응되지 않는 것으로 보아 법 제42조 제3항의 적용도 가능하다.

이터전송에 불편한 점이 있다고 하는 하나의 과제만을 해결하기 위해서, 데이터 전송에 앞서 프로토콜(protocol) 변환처리를 하는 것만이 발명으로서 기술되어 있지만 청구항에는 데이터형식의 변환에 관한 내용이 반영되어 있지 않는 경우

2.2.5 용어가 통일되지 않은 경우

발명의 상세한 설명과 청구항에 기재된 발명 상호간에 용어가 통일되어 있지 않아서 양자의 대응관계가 불명료한 경우, 청구항에 기재된 발명이 상세한 설명에 의하여 뒷받침된다고 할 수 없다

【예1】 워드프로세서에 있어 청구항에 기재된 「데이터 처리 수단」이 발명의 상세한 설명 중의 「문자 크기 변경 수단」, 「행 간격 변경 수단」 또는 그 양쪽을 가리키는 것인가가 불명확한 경우

2.2.6 규정 적용시 유의 사항

- (1) 유의할 점은 청구항에 기재된 발명이 도면에는 기재되어 있으나, 상세한 설명에 기재되지 않은 경우 거절이유 대상으로 하고 있다.¹⁰⁾
- (2) 청구항은 발명의 상세한 설명에 기재된 하나 또는 복수의 구체적인 예에 대하여 확장 내지 일반화하여 기재할 수 있다.

발명의 상세한 설명에 기재한 범위를 벗어나지 않는 범위 내에서 확장 내지 일반화할 수 있는 정도는 각 기술 분야의 특성에 따라 다르고, 타당한 범위는 사안에 따라 판단되며, 이 판단에 있어서는 특정한 구체적인 예에 얽매어 필요 이상으로 제한적으로 해석하지 않도록 유의한다.

- (3) 출원 시의 기술 상식을 참작해도 발명의 상세한 설명에 개시된 내용을 청구항에 관계된 발명의 범위까지 확장 내지 일반화하는 것을 할 수 없다고 판단되는 경우 심사관은 거절이유통지서에 그 판단의 근거를 제시함으로써 확장 내지 일반화할 수 없다고 생각한 이유를 설명한다.

10) 대법원 2006. 10. 13. 선고 2004후776 판결 **【등록무효(특)】**, 도면은 실시예 등을 구체적으로 보여줌으로써 발명의 구성을 더욱 쉽게 이해할 수 있도록 해주는 것으로서 도면이 첨부되어 있는 경우에는 도면 및 도면의 간단한 설명을 종합적으로 참작하여 발명의 상세한 설명이 청구항을 뒷받침하고 있는지 여부를 판단할 수 있다.(심사지침서 4118 page 참조)

(4) 발명의 과제를 해결하기 위한 수단이 청구항에 반영되어 있지 않고, 그 결과 발명의 상세한 설명에 기재한 범위를 벗어나 특허를 청구한 것이 되는 것으로 판단되는 경우, 심사관은 발명의 상세한 설명에 기재된 발명의 과제 및 해결 수단을 제시함으로써 그 이유를 설명하고 출원인이 거절이유를 회피하기 위한 보정의 방향에 대하여 이해할 수 있도록 한다.

또한, 발명의 상세한 설명에 복수의 과제가 기재되어 있는 경우에는 그 중 선택된 하나의 과제에 대응되는 수단이 청구항에 반영되어 있을 필요가 있다.



심사사례 : 법제42조제4항제1호 청구범위 기재불비

사례1. 상세한 설명에 상응한 기재가 없는 경우

청구범위 제2항은 “최소 900℃에서 10시간 이상 유지 후 수냉 담금질을 행하고 이후 최소 660℃에서 10시간 이상 유지 후 공냉 뜨임을 행하는 조질 열처리를 행하는 것”을 기재하고 있으나, 이는 상세한 설명에 직접적으로 기재되어 있지 않고 상응하는 기재도 없으므로, 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침된다고 볼 수 없습니다.

사례2. 용어가 통일되어 있지 않은 경우

이 출원의 청구범위 제1항에 기재된 ‘브레이크-작동 케이블(41)’은 상세한 설명 식별기호 <21>, <22>, <23> 등에 기재된 ‘가요성 케이블(41)’과 동일한 것으로 파악되나 그 용어의 사용에 통일성이 없어 상기 청구항은 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침되는 것으로 볼 수 없습니다.

사례3. 상세한 설명에 구체적 수단이 기재되어 있지 않은 경우

청구항 제1항에 있어서, ‘체결수단’은 구체적 구성을 기재하지 않고 단순히 ‘수단’으로만 기재되어 있고, 발명의 상세한 설명에도 구체적 구성을 기재하지 않고 ‘체결수단’으로만 기재되어 있어 청구범위 제1항은 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되고 있지 않습니다.

2.3 발명이 명확하고 간결하게 기재될 것(특42④2)

2.3.1 규정의 취지 및 적용기준

(1) 규정의 취지

청구항의 기재가 불명확하거나 그 기재내용이 간결하지 않은 발명에 대하여 특허권이 부여되면, 발명의 보호범위가 불명확하여 특허발명의 보호범위를 결정하는 권리서로서의 역할을 다할 수 없다.

또한 특허분류, 선행기술조사, 신규성이나 진보성 등 특허요건의 판단도 불가능하거나 어렵게 된다.

따라서, 특허법 제42조 제4항 제2호는 이와 같은 문제를 방지하기 위한 규정이라고 할 수 있다.

(2) 적용기준

① 청구항에 기재된 발명이 명확하고 간결하게 기재되어 있는가의 여부는 원칙적으로 청구항의 기재 기준을 기준으로 판단하며, 발명의 상세한 설명 및 도면의 기재, 출원시의 기술상식 등을 참조하여 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 기술상식¹¹⁾도 고려하여 판단하여야 한다.

그러나 청구항의 재를 무시하고 상세한 설명이나 도면 등 다른 부분의 기재 내용에 의해서만 판단해서는 안 되며, 반대로 청구항에 기재된 사항은 반드시 고려하여야 한다.

② 청구항이 명확하고 간결하게 기재되어 있는지 여부는 청구항마다 하나의 발명으로 하여 판단한다.

③ 청구항의 기재가 그 자체로 명확한 것으로 인정되는 경우에는 명세서 또는 도면 중에 청구항의 용어에 관한 정의 또는 설명이 있는가를 검토하고 그 정의 또는 설명에 의하여 오히려 청구항의 기재가 불명확하게 되지 않는가를 판단한다. 예를 들면, 청구항의 용어에 대하여 그 통상의 의미와 모순되는 명시적인 정의가 되어 있을 때나 청구항의 용어가 가지는 통상적인 의미와 다른 의미로 정의가 되어 있을 때에는, 특허를 받고자 하는 발명이 불명확하게 기재된 것이다.

11) 기술상식이란 당업자에게 일반적으로 알려져 있는 기술(기술상의 이론, 경험칙을 포함한다)을 말한다. 따라서 기술상식에는 당업자에게 일반적으로 알려져 있는 것인 한 실험, 분석, 제조 방법 등도 포함된다. 당업자에게 일반적으로 알려져 있는 것인가는 그 기술을 기재한 문헌의 수만으로 판단되는 것은 아니고 그 기술에 대한 당업자의 주목 정도도 고려하여 판단된다. 또한 기술상식은 주지·관용 기술보다도 넓은 개념의 용어이다.

(「주지기술」이란 그 기술분야에 있어 일반적으로 알려져 있는 기술로서 예를 들면 이에 관하여 상당히 다수의 공지 문헌이 존재하거나 또는 업계에 알려져 있거나 또는 예시할 필요가 없을 정도로 알려져 있는 기술을 말한다. 또 「관용기술」이란 주지기술로서 자주 이용되고 있는 기술을 말한다)

- ④ 청구항의 기재가 그 자체로서 명확하지 않은 경우에는 명세서 또는 도면 중에 청구항의 용어에 관한 정의 또는 설명이 있는지 여부를 검토하고, 그 정의 또는 설명을 출원 시의 기술 상식을 고려하여 청구항 중의 용어를 해석함으로써 청구항의 기재가 명확한지 여부를 판단한다.

그 결과, 청구항의 기재로부터 특허를 받고자 하는 발명이 명확하게 파악될 수 있다면 특허를 받고자 하는 발명이 명확하게 기재된 것이 있다.

- ⑤ 발명이 간결하게 기재되어야 한다는 취지는 청구항의 기재 그 자체가 간결하여야 한다는 것이며, 그 발명의 개념이 간결하여야 한다는 것은 아니다.

2.3.2 발명이 명확하고 간결하게 기재되지 않은 경우

(1) 청구항의 기재내용이 불명확한 경우

예를 들면, 청구항 기재 중의 오기나 불명확한 기재 등과 같이 국어로서 표현이 부적절하여 발명이 불명확하게 된 경우

다만, 불명확한 부분이 경미한 하자에 불과하고, 다른 명세서서의 기재불비가 없으며, 신규성이나 진보성 등 특허요건을 모두 충족한 경우로서, 그 하자에 의해서는 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명이 불명확하지 않거나, 발명의 상세한 설명이나 도면, 출원시의 기술상식 등에 의하여 발명을 명확하게 파악될 수 있는 경우에는 발명이 불명확한 것으로 취급하지 않는다.



심사사례 : 법제42조제4항제2호 청구범위 기재불비

사례1: 상호 모순된 기재가 있는 경우

이 출원의 특허청구범위 제1항에는 “제1 확산 방지막이 복층으로 형성”된다고 한정하고 있으나, 제1항을 인용하는 제2항에는 “상기 제1확산 방지막이 SiN, SiC 또는 SiCN 중 어느 하나로 형성”된다고 기재하고 있어, 복층으로 형성한다는 독립항과 서로 모순되는 내용을 청구하고 있습니다.

따라서 청구범위 제2항은 청구항이 명확하게 기재되었다고 할 수 없습니다.

사례2: 청구항의 구성을 기능적으로 기재하여 구체적 구성을 알 수 없는 경우

이 출원의 청구항 1에 기재된 발명은 『일정 시간이 지나면 배고픔 표시로서 배가 훌쩍하게 줄어들고, 센서를 이용하여 밥 먹임 동작을 하면 배가 불룩하게 나와 배부름 표시를 하도록 하는 구성을 가지는 것을 특징으로 하는 인형 완구』에 관한 것으로 발명의 구성을 구체적인 구성요소 및 구성요소간 결합 관계로 기재하지 않고, 단순히 발명 전체를 기능이나 작용적으로만 기재하고 있습니다.

그러나 이 출원의 청구항1에 기재된 구성은 이 출원의 상세한 설명에 그 구성이 구체적으로 기재된 것도 아니고, 이 출원 당시 범용성이 있는 기술도 아니어서 상기와 같은 기재만으로도 그 구성을 명확하게 알 수 없으므로, 이 출원의 청구항1은 보호받고자 하는 사항이 명확하게 기재되었다고 할 수 없습니다.

(2) 발명을 특정하기 위한 사항의 내용에 모순이나 결함이 있는 경우**① 성분의 합이 100%를 초과하는 경우**

【예1】 「40~60 중량%의 A 성분, 30~50 중량%의 B 성분 및 20~30 중량%의 C 성분으로 된 합금」은 세 가지 성분중의 (A)의 최대 성분량과 나머지 두 가지 성분(B, C)의 최소 성분량의 합이 100%를 초과하고 있어 기술적으로 옳바르지 않은 기재를 포함하고 있다.

(3) 구성의 기술적 의미나 구성 간 기술적 관련을 이해할 수 없는 경우**① 발명을 특정하기 위한 사항이 어떤 기술적 의미를 가지는 것인가를 이해할 수 없는 경우에는 신규성·진보성 등의 특허요건판단의 전제가 되는 발명을 파악할 수 없어 제42조 제4항 제2호 위반이 된다.**

【예1】 청구항에 기재된 발명: 「X 연구소 시험법에 따라 측정된 점도가 a~b인 성분 Y를 포함하는 접착용 조성물」

설명: 발명의 상세한 설명 중에는, X 연구소 시험법의 기술적 정의나 시험방법이 나타나 있지 않고 또 출원시의 기술상식도 아니다

- ② 발명을 특정하기 위한 사항이 어떤 기술적 의미를 가지는 것인가를 이해할 수 없는 경우에는 신규성·진보성 등의 특허요건판단의 전제가 되는 발명을 파악할 수 없어 제42조 제4항 제2호 위반이 된다.

【예1】 청구항에 기재된 발명: 「출발물질 A로부터 중간생성물 B를 생산하는 제1 공정 및 중간 생성물 C를 출발물질로 하여 최종생성물 D를 생산하는 제2 공정으로 되는 최종생성물 D의 제조방법」

설명: 제1공정의 생성물(B)과 제2공정의 출발물질(C)이 상이하고 게다가 명세서 및 도면의 기재 및 출원 시의 기술상식을 고려하여 「제1공정」 및 「제2공정」이라는 용어가 의미하는 것을 해석한다 하여도 그러한 관계가 명확하지 않다.

【예2】 청구항에 기재된 발명: 「특정한 엔진을 탑재한 자동차가 주행하고 있는 도로」

설명: 자동차를 주행하는 것은 도로가 가지는 본래 기능이고, 「특정한 엔진을 탑재한 자동차가 주행하고 있는 도로」라고 하는 것은 특정한 자동차 엔진을 탑재한 자동차가 도로상 주행하고 있다는 것에 지나지 않아 도로가 본래 가지는 기능 외에 자동차와 도로와의 아무런 기술적 관련이 없어 보호 받고자 하는 발명이 불분명하다.



심사사례 : 법제42조제4항제2호 청구범위 기재불비

이 출원의 청구항 1(청구항 1을 인용하고 있는 청구항 2도 포함됨)의 기재 내용중 “승강 유닛(2)” 및 “핑거(1)”에 있어서, 승강유닛에는 단지 공작물 “안착홈 및 걸림부”가 형성된다고만 기재되어 있고, 핑거에는 “두부홈, 지지핀, 작동핀, 작동핀실린더”가 설치된다고만 기재되어 있을 뿐 승강유닛을 이루는 “안착홈 및 걸림부”의 구체적인 위치관계 및 상호결합관계가 기재되어 있지 않고, 핑거를 이루는 “두부홈, 지지핀, 작동핀, 작동핀실린더”의 구체적인 위치관계 및 상호결합관계가 기재되어 있지 않아 이 출원의 청구항 1 및 청구항 2는 그 기재가 불명확합니다.

(4) 청구항에 기재된 발명의 카테고리가 불명확한 경우

특허를 받고자 하는 발명이 속한 카테고리(물건의 발명, 방법의 발명)가 불명확하기 때문에 또는 어느 카테고리라고 할 수 없도록 기재되어 있기 때문에 발명이 불명확하게 되는 경우

특허법 제94조에 「특허권자는 업으로서 특허발명의 실시를 할 권리를 독점한다.」고 하고 제2조 제3호에서는 「실시」를 물건의 발명, 방법의 발명으로 구분하여 정의하고 있다.

이들을 고려하면 상기와 같이 발명의 카테고리가 불분명한 발명에 특허를 부여하는 것은 권리의 범위가 불명확하게 되므로 적절하지 않다. 이하는 발명이 불명확하게 되는 일례이다.

【예1】 청구항의 말미가 「~하는 방법 또는 장치」, 「~하는 방법 및 장치」, 「~하는 방법 또는 물품(명)」 등으로 기재하여 청구항에 기재된 발명의 카테고리가 불분명한 경우¹²⁾

【예2】 작용, 기능, 성질, 목적, 효과만이 기재되어 있고 발명의 구성이 기재되어 있지 않아 그 발명이 「물건」이나 「방법」의 어느 쪽에 해당하는 발명인지 불분명한 경우

【예3】 청구항의 말미가 물건명(물질명)이나 방법으로 기재되지 않고 서술형으로 기재된 경우, 예를 들면 청구항 말미가 “.....특징으로 하는 것이다.” 또는 “.....특징으로 함” 등으로 기재되어 있어 청구항에 기재된 발명이 방법에 관한 발명인지 물건에 관한 발명인지 그 카테고리가 불분명한 경우이다.

【예4】 청구항의 말미를 물건명(물질명)이나 방법으로 기재되지 않고 카테고리가 불분명하게 하는 용어로 이용하여 기재된 경우, 예를 들면, ...구조, ...시스템, ...메카니즘, ...작용, ...이용, ...사용, ..., 용도, ...방식 등으

12) 하나의 청구항내에 2이상의 카테고리의 발명이 기재된 경우 법 제42조5항 및 시행령 제5조제2항의 “청구항은 발명의 성질에 따라 적정한 수로 기재되어야 한다”는 규정을 위배한 것으로 볼 수도 있다.

로 기재된 경우 다만 이와 같은 기재에도 불구하고 그 카테고리가 명확한 경우에는 허용될 수 있다.

예를 들어 설명하면, ① 「구조」는 그 사전적 의미가 ‘물건을 짜이름’으로 이러한 기재만으로는 짜이루어진 물건에 관한 발명인지 물건을 짜이르는 방법에 관한 발명인지 그 카테고리가 불분명하고,

「시스템」의 사전적 의미는 ‘통일된 체계, 방법, 복합적인 기계장치’를 의미하므로 청구하고 있는 발명이 물건(장치)에 관한 발명인지 방법에 관한 발명인지 그 카테고리가 불분명하며,

「메커니즘」의 사전적 의미는 ‘사물의 작용 원리나 구조’로서 청구하고 있는 발명이 방법에 관한 발명인지 물건에 관한 발명인지 그 카테고리[장치인지 또는 원리(자연 법칙)인지]가 할 수 있다.

비록 발명을 전체적으로 파악할 때 그 카테고리가 명확한 경우에도 보호받고자 하는 발명이 방법에 관한 발명인 경우에는 청구항 말미를 “방법”으로, 보호받고자 하는 발명이 물건에 관한 발명인 경우에는 “물건명(물건명, 물질명, 장치명, 결합체 등)”으로 기재하는 것이 바람직하다.



심사사례 : 법 제42조제4항제2호 청구범위 기재불비

사례1: 청구항의 말미가 구조/시스템/메카니즘등으로 기재된 경우

이 건 출원의 청구항1 내지 청구항3의 말미에서 청구하고 있는 ‘구조’는 그 사전적 의미가 “부분이나 요소가 어떤 전체를 짜 이룸, 또는 그렇게 이루어진 열개”로서 이 건 출원의 발명이 방법에 관한 것인지 물건에 관한 것인지 발명의 카테고리(링기어의 연결 방법인지 용접 방식으로 결합된 링 기어인지 여부)가 무엇인지 알 수 없어 발명의 구성이 불분명합니다.

사례2: 청구항의 말미가 서술형인 경우

특허청구범위에는 보호받고자 하는 발명의 구성을 명확하고 간결하게 기재하여야 하나, 이 건 출원의 청구항1은 발명의 구성이 서술적으로 기재되어 있을 뿐만 아니라 청구하고 있는 발명의 카테고리(배달용품 주머니를 청구하는 건지, 배달용품 주머니 제작방법을 청구하는 것인지 여부)가 무엇인지조차 알 수 없어 이 건 발명의 구성이 불분명합니다.

사례3: 내용은 방법적으로 기재하고 말미가 물건인 경우

본원의 청구범위 제1항은 전제부에 ‘제작함에 있어서’로 기재되어 있을 뿐만 아니라, 강판 케이스를 만드는 단계와 결합부착하는 단계로 기재되어 있어 방법에 관한 것으로 인정되나, 청구범위의 말미는 물건(강판타일 및 강판기와)으로 기재되어 있어, 제1항은 방법에 관한 것인지 또는 물건에 관한 것인지 불명확합니다.

(5) 하나의 청구항에 성질이 다른 다수개의 발명이 포함되어 있는 경우

발명을 특정하기 위한 사항이 선택요소나 병렬요소로 표현되고 있고 그 선택요소나 병렬 요소 상호간에 유사한 성질 또는 기능을 가지지 않기 때문에 발명이 불명확하게 된 경우로 그 선택요소 상호간에 유사한 성질 또는 기능을 보유하지 않는 경우에는 제42조 제4항 제2호 위반으로 한다.

다만, 청구항에 기재된 선택요소나 병렬 요소가 상이하다고 하더라도 발명의 구성이 명확한 경우에는 제외한다.

예를 들면 청구항에 「특정부품 또는 해당부품을 조립하는 장치」 「특정전원을 가진 송신기 또는 수신기」 등이다.¹³⁾

(6) 청구항의 구성요소가 단순히 나열된 경우

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

발명을 이루는 구성요소가 다수개인 경우, 이들 구성요소가 적절히 결합되는 경우에 발명의 목적이 달성되는 경우가 많다.

그러나 청구항에 발명을 이루는 다수 개의 구성요소가 단순히 나열식으로 기재되어 있을 뿐, 구성 요소간 결합 관계나 작용관계가 나타나지 않은 경우 발명이 불분명하게 된다.

13) 하나의 청구항내에 성질이 다른 2이상의 선택요소가 기재된 경우 법제42조5항 및 시행령 제5조제2항의 “청구항은 발명의 성질에 따라 적절한 수로 기재되어야 한다”는 규정을 위배한 것으로 볼 수도 있다.

(7) 청구항에 발명의 구성을 불명확하게 하는 표현이 기재되어 있는 경우

다만, 이러한 표현을 사용하더라도 그 의미가 발명의 상세한 설명에 의해 명확히 뒷받침되며 발명의 특정(特定)에 문제가 없다고 인정되는 경우에는 허용할 수 있다.

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

※ 「A 및/또는 B」는 「A 및 B」인 경우와 「A 또는 B」인 경우를 함께 기재한 것이므로, 발명이 「A 및 B」인 경우와 「A 또는 B」인 경우 모두에 대해 각각 특허법 제42조제4항제1호 및 제2호 위반 여부를 판단한다.

또한 위의 「및/또는」이 하나의 청구항에서 이질적인 복수의 발명을 청구하는 경우인지 여부(청구항이 발명의 성질에 따라 적절한 수로 기재되었는지 여부(특령§5②))에 대해서도 판단한다.

【예2】 「주로」, 「주성분으로」, 「주 공정으로」, 「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



심사사례 : 법 제42조제4항제2호 청구범위

이 출원의 청구항1에 기재된 “사용자 선택에 따라”라는 기재가 있어 사용자의 선택이 이견 발명의 필수 구성인지 여부가 불분명합니다.

이 건 출원의 청구항2와 청구항3에서 비교의 기준이나 정도가 불분명한 ‘유사하게’라는 표현이 사용되고 있으므로 발명의 구성이 불분명합니다.

이 출원의 청구범위 제2항에 기재된 “예를 들어 (중간생략) 변속 상황과 같은 선택된 작동인자에 따라”와 제3항, 제7항에 기재된 “(예를 들어) ~와 같은 선택된 작동 인자에 따라”의 표현은 임의 부가적 사항 또는 선택적 사항에 대한 기재로 발명의 구성이 불분명합니다.

이 출원의 청구범위 제27항, 제31항에 기재된 ‘가공하기 쉬운’과, 청구범위 제28항에 기재된 ‘방열성 및 내열성이 높은’, 청구범위 제35항, 제57항에 기재된 ‘거의’, 및 청구범위 제45항, 제48항, 제50항, 제55항에 기재된 ‘근접하여’는 비교의 기준이나 정도가 불명확한 표현으로 발명의 구성이 불분명합니다.

【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 이중으로 수치한정을 한 경우

(8) 청구항 도면이나 형상을 직접 기재한 경우

청구항에는 도면이나 형상을 직접 기재할 경우, 청구범위가 불분명해지므로 허용되지 않는다. 다만 청구하고 있는 발명의 구성을 언어로 표현하는 것보다 도면이나 형상으로 표현하는 것이 더 발명을 명확하게 하는 경우는 허용된다.

(9) 청구항에서 상세한 설명이나 도면을 대용하는 경우

- ① 청구항의 기재가 발명의 상세한 설명 또는 도면의 기재 대용하여 청구범위가 불명확하게 된 경우 발명의 상세한 설명 또는 도면의 기재를 대용해서는 안 된다.

【예1】 「도면 1에 표시된 자동굴착기구」 등의 대용기재를 포함하는 청구항, 일반적으로, 도면은 다의적으로 해석되고 애매한 의미를 가지는 것으로 적절하지 않다.

- ② 다만 언어로 표현하기 어려운 형상 등에 대하여는 상세한 설명 또는 도면의 기재를 대용하여 발명이 명확하게 되는 경우 허용된다.

【예2】 합금에 관한 발명에 있어 합금 조성성분의 상호간에 특정한 관계가 있고 그 관계가 수치 또는 문장에 의한 것과 동등할 정도로 도면의 인용에 의하여 명확하게 나타낼 수 있는 경우

예를 들면 청구항을 「도면 1에 보이는 점A(), 점B(), 점C(), 점D()로 둘러싸인 범위내의 Fe·Cr·Al 및 x %이하의 불순물로 된 Fe·Cr·Al 내열 전열용 합금」으로 기재하는 경우이다.

(10) 지시의 대상이 불명확하여 발명의 구성이 불명확한 경우

【예1】 청구항에 여러 가지 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

【예2】 청구항에 “상기”라는 용어가 기재되어 있으나, “상기”라는 용어의 앞부분(다른항을 인용하고 있는 경우 피 인용항 포함)에 동일 구성 요소가 기재되지 않은 경우

【예3】 청구항에 구성요소A가 기재되어 있고, 그 구성요소A의 앞부분에 그 구성요소와 동일한 명칭의 구성요소A가 기재되어 있으나 뒤에 기재된 구성 요소앞에 “상기”라는 용어를 기재하지 않아 앞의 구성요소A와 뒤에 기재된 구성요소A가 동일한 구성요소인지 여부가 불분명한 경우 다만 도면 부호를 병기하는 등으로 그 구성요소가 동일한 구성요소로 인정할 수 있는 경우에는 발명이 불분명한 것으로 취급하지 않는다.



심사사례 : 법제42조제4항제2호 청구범위 기재불비

사례1: “그” 등 지시하는 것이 무엇인지 불분명한 경우

이 출원의 청구항 4에 기재된 ‘그 선단면에 대하여’에서의 ‘그’가 지시하는 것이 무엇인지가 불분명하고, ‘내측으로 단차진’에서의 ‘내측’이 지시하는 방향이 불분명합니다.

사례2: “상기”란 표현이 있으나 이전에 그러한 표현이 없는 경우

이 출원의 청구항 9 내지 11은 “상기 플라스마”라는 인용형식의 기재를 포함하고 있으나 상기 청구항들이 인용하고 있는 제1항 또는 같은 항의 앞에는 “플라스마”라는 구성이 기재되지 않아 “상기”가 지시하는 대상이 불명확합니다.

※ 상기란 표현을 사용하지 않아 그 구성이 불분명한 경우에도 거절이유 통지

사례3: “상기”란 표현에 해당하는 구성이 2이상인 경우

이 건 출원의 청구범위 제1항, 제2항에 기재된 ‘상기 제어 장치’가 지칭하는 것이 ‘전자 제어 장치’인지 ‘검출 장치를 갖는 제어 장치’인지 지시의 대상이 불명확하여 발명의 구성이 불분명합니다.

(11) 서로 다른 구성 요소에 대하여 동일용어를 사용하는 경우

청구항에 서로 다른 기능을 수행하는 구성 요소가 있으나, 이들 구성요소에 대하여 동일한 표현의 명칭을 사용하고 있는 경우

구성요소 명칭 앞에 기능을 한정하는 용어를 추가하거나, 도면에 사용된 부호에 의하여 명확하게 구별된 경우 발명이 불분명한 것으로 취급하지 않을 수 있다.

**심사사례 : 법 제42조제4항제2호 청구범위 기재불비**

사례1: 청구항 1에는 서로 다른 기능을 수행하는 복수의 동일한 표현의 용어들이 기재되어 있어 청구항에 기재된 발명의 구성이 불분명합니다.

사례2: 따라서 이들 구성을 도면에 사용된 부호에 의하여 명확하게 구별되도록 기재하거나, 각각의 기능을 한정한 다른 명칭의 용어를 사용하여 기재하시기 바랍니다.

(12) 화학물질 발명을 화학구조식에 의하여 특정하지 않은 경우

화학물질의 발명에서 청구항이 화학물질명 또는 화학구조식에 의해서 기재되어 있지 않는 경우

다만, 화학물질명 또는 화학구조식으로 특정(特定)할 수 없는 경우에는 물리적·화학적 성질에 의하여 특정할 수 있으며, 물리적·화학적 성질에 의해서도 특정할 수 없는 경우에는 제조방법을 부가하여 특정 가능한 경우에 한하여 발명을 특정하기 위한 수단의 일부로 제조방법을 기재할 수 있다.

(13) 물건청구항을 기능이나 특성으로 특정한 경우

한편 청구항의 구성을 기능이나 특성으로 한정하는 기재를 포함하는 경우는 발명의 구성이 불분명한 경우가 있다.

다만 발명의 구성을 기능이나 특성으로 표현한 경우라도 발명의 구성이 전체로서 명료하다고 보이는 경우 허용된다.

【예1】 상세한 설명이나 도면에 당해 기능이나 특성 등을 가지는 구체적인 물건(예 화합물질)의 구조(화학물질명 또는 화학 구조식)가 기재되어 있고, 실질적

으로 상세한 설명이나 도면에는 구체적인 물건만 기재되어 있고 다른 구조의 물건이 기재되지 않은 것으로 인정될 때에는, 청구항을 구체적인 물건으로 기재하여야 한다.

만일 이와 같은 경우 청구항을 그 물건이 가지는 기능이나 특성으로 그 물건의 구성을 특정하는 경우 그 청구항은 불명확한 것으로 취급한다.

【예2】 상세한 설명 또는 도면에 그 결과물을 얻을 수 있는 구체적인 기능을 수행하는 수단이 기재되어 있고, 실질적으로 당해 구체적인 수단만 기재되어 있다고 인정할 수 있는 경우에는, 그 구체적인 수단으로 청구하고 있는 물건을 특정해야 한다.

만일 포괄적 기능만으로 청구항에 기재된 물건을 특정한 경우 그 청구항은 불명확한 것으로 본다.



청구항의 기능적 한정 관련 판례

【판례】 대법원, 1998. 10. 18. 선고 97후1344

【판결요지】 특허법 제42조제4항에 의하면, 특허출원서에 첨부되는 명세서의 기재에 있어서 특허청구범위의 청구항은 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되고, 발명이 명확하고 간결하게 기재되며 발명의 구성에 없어서는 아니 되는 사항만으로 기재되어야 하고, 같은 법 제62조제4호에 의하면, 그러한 요건을 갖추지 아니한 경우 이는 특허출원에 대한 거절 이유가 되도록 되어 있는 바, 이 점에서 특허청구범위에는 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어는 원칙적으로 허용되지 아니하고, 발명의 기능이나 효과를 기재한 이른바 기능적 표현도 그러한 기재에 의하더라도 발명의 구성이 전체로서 명료하다고 보이는 경우가 아니면 허용될 수 없다 할 것이다.

(14) 물건청구항을 제조방법으로 특정한 경우

“..... 방법으로 제조된 물건”, “.... 장치로 제조된 물건” 등의 형식으로 물건에 관한 청구항을 기재하는 방식은 특허를 받고자 하는 물건의 구성을 적절히 기재하기 어려운 경우(신규한 물건 등)에 한하여 예외적으로 인정되다(product by process claim).

이와 같은 형식으로 청구한 물건의 구성을 구체적 구조 등으로 기재할 수 없거나 용이하게 기재할 수 있음에도(예를 들면, 불가능하고 곤란하지는 않지만 이해하기

어려워지는 정도가 큰 경우 등이 고려될 수 있다) 물건의 구조로 그 구성을 기재하지 않고 방법적으로 기재한 경우에는 물건의 구성이 불분명한 것으로 보아 법 제42조제4항 제2호 위반으로 취급한다.

그러나, 청구항이 제조방법에 의한 물건의 구성을 특정한 경우 당업자가 출원 시의 기술상식을 고려하여 그 제조방법에 의해 제조된 구체적인 물건의 구성을 상정할 수 있는 경우 발명의 구성이 명확한 것으로 취급한다.

그러나, 당업자가 출원 시의 기술상식을 고려하여 그 제조 방법에 의하여 제조된 구체적인 물건의 구성을 상정할 수 없는 경우 발명의 구성을 명확하다고는 할 수 없다.

다만, 그 제조방법에 의하여 제조된 구체적인 물건의 구성을 상정할 수 없는 경우라도, ① 당해 제조방법에 의한 물건의 특정 이외에는 명세서 또는 도면에 기재된 발명을 적절하게 특정할 수 없는 것이 이해될 수 있고,

또한 ② 당해 제조방법에 의하여 제조된 물건과 비교되는 물건의 구성이나 효과를 출원시의 기술수준에서 설명하는 경우 발명의 구성이 명확하지 않다고는 할 수 없다.

예를 들면, 실험예의 제시 또는 논리적 설명에 의하여 당해 제조방법에 의하여 제조된 물과 유사한 공지의 물과의 관계(동일, 상이)를 보이고 있는 경우(예를 들면, 유사한 제조방법에 의하여 제조된 공지의 물과의 비교를 보이는 것 등) 등이 있다.

①, ②의 요건을 충족시키는 경우 발명의 구성이 불분명한 것으로 취급하지 않는다.



방법적으로 한정된 청구항 관련 판례

【판례】 대법원 2007. 5. 11. 선고 2007후449 판결

【판결요지】

물건의 발명의 특허청구범위는 특별한 사정이 없는 한 발명의 대상인 물건의 구성을 직접 특정하는 방식으로 기재하여야 하므로, 물건의 발명의 특허청구범위에 그 물건을 제조하는 방법이 기재되어 있다고 하더라도 그 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이 없는 이상 당해 특허발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서는 그 제조방법 자체는 이를 고려할 필요 없이 그 특허청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 그 출원 전에 공지된 발명 등과 비교하면 된다.

(15) 마쿠쉬(Markush)형식 등 택일적 형식으로 기재된 청구항

① 특허를 받고자 하는 발명의 구성에 없어서는 안되는 사항으로, 상호 유사한 성질 또는 기능을 가지는 2이상의 구성요소가 있는 경우에는 이들 구성요소를 마쿠쉬(Markush)형식 등 택일적 형식으로 하여 하나의 청구항에 기재할 수 있다.

② 택일적 형식에 의한 기재가 화학물질에 관한 것일 경우에 다음 (i)(ii)의 요건을 모두 만족하면 그 구성요소는 유사한 성질 또는 기능을 가지는 것으로 볼 수 있다.

i) 모든 구성요소가 공통되는 성질 또는 활성(活性)을 가지며,

ii) 모든 구성요소가 중요한 화학구조요소를 공유¹⁴⁾하고 있거나, 또는 모든 구성요소가 그 발명이 속하는 기술 분야에서 하나의 그룹으로 인식되는 화학물질 군¹⁵⁾에 속할 경우

(16) 청구항에 기재된 발명이 간결하지 않은 경우

① 청구항에 동일 내용이 중복되어 기재되어 있고 기재가 필요 이상으로 장황한 경우

동일한 내용이 중복적으로 기재되어 있는 등 청구항의 기재가 너무 장황하여 보호를 받고자 하는 발명의 구성에 없어서는 아니 되는 사항이 불명확한 경우

다만, 청구항에는 발명을 특정하기 위하여 필요하다고 인정되는 사항을 기재한다고 하는 제42조 제6항의 취지에서 보아 동일 내용의 사항이 중복되어 기재되어 있는 경우라도, 그 중복이 과도한 때에 한하여 필요 이상으로 장황하게 기재된 것으로 취급한다.

14) 「모든 구성요소가 중요한 화학구조요소를 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.

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

② 마쿠쉬 형식의 청구항

마쿠쉬 형식으로 기재된 화학물질의 발명 등과 같은 택일적 형식에 의한 기재에 있어 선택요소의 수가 대량인 결과 청구항에 기재된 간결성이 현저하게 손상되고 있는 때, 청구항에 기재된 간결성이 현저하게 손상되고 있는지 아닌지를 판단할 때는 이하에 유의한다.

- i) 선택요소끼리 중요한 화학구조 요소를 공유하지 않는 경우에는 중요한 화학구조 요소를 공유한 경우보다도 선택요소의 수가 보다 적게 되어 선택요소가 대량으로 된다.
- ii) 선택요소의 표현형식이 조건부 선택형식과 같은 복잡한 것인 경우에는 그렇지 않는 경우보다도 선택요소의 수가 적어 선택요소가 대량으로 된다.

③ 발명에 구체적 수단이 기재되어 있지 않은 경우

청구항에 하나의 기술적 수단만이 기재되어 있고, 그 기술적 수단이 기능적 또는 작용적으로 기재되어 있는 경우

④ 발명의 구성과 관련 없는 사항이 기재된 경우

판매 지역, 판매원 등에 관한 기재가 있는 결과, 전체로서 기술적이 아닌 사항이 기재되어 있는 것으로 되는 경우(간결하게 기재되지 않은 유형)

(주) 상표명을 이용하여 물을 특정하려고 하는 기재를 포함하는 청구항에 관해서는 적어도 출원일 이전으로부터 출원 당시에 걸쳐 그 상표명으로 특정된 물이 특정한 품질, 조성, 구조 등을 가지는 물이었던 것이 당업자에 있어 명료하지 않을 때는 발명이 불명확하게 되는 것에 주의한다.



심사사례 : 법 제42조제4항제2호 청구범위 기재불비

이 출원의 청구범위 제1항의 “~~상기 오버헤드 호이스트가 상기 하우스징 유닛 내부에 하우스징된 상기 다수의 저장 빈들 중 선택된 하나의 빈으로부터 적어도 하나의 재료에 직접 액세스하도록, 상기 저장 빈 하우스징 유닛의 일부가 적어도 부분적으로 개방되고, 상기 오버헤드 호이스트는 트랙을 따른 순차적인 수송을 위해 상기 다수의 저장 빈들 중 선택된 하나의 빈으로부터 상기 제품 제조 설비 내부에서 소정의 위치로 적어도 하나의 재료에 직접 액세스 하도록 구성된, 자동식 재료 처리 시스템”에서 동일한 내용이 중복으로 기재되어 있어 청구항의 기재가 너무 장황하여 보호를 받고자 하는 발명의 구성에 없어서는 아니 되는 사항이 불명확하고, 어떻게 오버헤드 호이스트가 선택된 하나의 빈으로부터 재료에 직접 액세스 하는 것인지에 대한 구성과 구성요소간 유기적 결합관계가 불명확합니다.



청구항 작성 Tip

- ① 발명의 상세한 설명에 기재된 범위를 초과하여 청구하지 말 것
 - 발명이 상세한 설명에 직접적 기재된 경우(암시된 사항은 직접적으로 기재)
- ② 결합관계 및 작동관계를 명확하게 기재할 것
 - 장치나 물품발명은 복수의 구성요소간 결합 및 작동관계에 의해 성립
 - 단순히 구성요소를 열거하여서는 안 되고 그 결합관계나 및 작동관계를 기재
- ③ 발명의 구성을 불분명하게 하는 용어를 사용하지 말 것
 - 바람직하게는, 약, 정도, 소망에 따라, 거의 등의 용어
 - 지시대상이 없거나 지시대상이 불분명한 표현
- ④ 기능적 표현 사용시 각별히 유의할 것
 - 청구범위는 수단이나 공정 등 기능적 표현을 기재할 수 있음
 - 이 경우에도 청구항에 기재된 발명을 제3자가 명확히 이해하고 그 기능을 수행할 수 있는 발명들을 쉽게 실시할 수 있어야 함
- ⑤ 물건발명을 제조방법으로 특정시 유의할 것
 - “...방법으로 제조된 물건”은 물건만의 구성으로 발명 특정
 - 방법적 기재를 사용하는 것이 보다 더 물건의 구성을 명확하게 나타낼 수 있는 경우 등을 제외하고 물건발명은 방법적 기재를 하지 말 것

⑥ 발명의 주제(대상) 및 카테고리를 명확하게 기재할 것

- 일반적으로 카테고리는 청구항 말미의 발명의 주제(명칭)로서 구분하며,
- 청구항 말미가 물품, 물질, 장치, 설비명인 경우에는 물건 발명으로,
- 청구항의 말미가 ~방법인 경우에는 방법 발명으로 취급
- 청구항 말미가 서술형으로 끝나거나, 시스템, 구조, 용도, 사용, 메카니즘 등인 경우에는 카테고리가 불분명 할 수 있으므로 제한적인 경우에만 사용
- 종속항 기재시 인용하는 항과 인용되는 항의 카테고리나 발명의 주제가 다른 경우 유의

⑦ 독립항/ 종속항을 적절히 선택하여 기재할 것

- 독립항은 특허요건(진보성 등)을 충족하는 범위 내에서 권리범위가 가장 넓도록 기재: 필수적이지 아니한 구성이나 한정 및 결합관계 등은 과감히 제거
- 종속항은 형식적으로 독립항을 인용하면서 내용적으로 독립항의 구성을 부가하거나 한정하는 형식으로 기재
- 형식적으로 다른항을 인용하면서, 내용적으로 종속항이 아닌 경우 가급적 독립항 형식으로 기재

⑧ Combination/ Jepson Type 청구항

- 원천발명이나 조합발명은 구성요소 열거형(Combination)으로 기재
- 개량발명은 전제부(종래기술)와 특징부(개량부)로 구분하여 기재

⑨ 종래기술과 동일한 기술을 청구하지 말 것

- 종래기술과 동일 또는 실질적으로 동일 기술은 청구항에서 제외

⑩ 권리범위는 축소하면서 진보성 판단에 영향을 미치지 않는 기재는 삭제

- 의미 없는 수치한정 사항을 기재하는 경우
- 청구항을 구체적 구성으로 기재하여야 할 것을 상위개념이나 기능적 표현으로 기재하는 경우
- 특별한 이유 없이 물건의 발명을 방법(사용)적으로 기재하는 경우(방법청구항을 인용하여 물건청구항을 기재하는 경우)
- 청구항에 기재된 구성과 카테고리(발명의 주제)가 상이한 경우

⑪ 도면 부호를 기재할 것

- 도면이 첨부된 경우 청구항에 도면 부호를 반드시 병기할 것
- 도면 부호를 병기하지 않은 경우 발명의 내용 파악에 시간이 소요되고 기재불비 발생하기 쉬움(청구항에 도면부호를 기재하더라도 특별한 사정이 없는 한 청구범위는 도면의 실시예로 한정되지 않음)

⑫ 청구범위 기재 유예제도는 이용하지 말 것



Combination Type 청구항과 Jepson Type 청구항 비교

구 분	Combination Type	Jepson Type
기재 형식	구성 열거부+발명주제 (a+b+c로 이루어진 물건)	전제부+특징부+발명주제 (a+b로 이루어진 물건에 있어서, c를 부가한 것을 특징으로 하는 물건)
기재불비 여부 판단 (구성요소간 결합관계)	종래기술을 포함하여 구성요소간 결합관계를 명확히 기재 필요	전제부의 구성은 열거하는 형태로 기재하고 특징부의 구성은 결합관계를 명확히 기재
진보성 판단	발명 특징의 비중을 구성 a, b, c에 동일하게 두고 진보성 판단	전제부 구성(a, b)에 대하여는 비중을 낮게, 특징부 구성c에 대하여는 비중을 높게 두고 진보성 판단
권리범위 해석	청구항에 구성요소 및 구성요소간 결합관계를 포함하여 청구항에 기재된 모든 사항을 모두 필수 구성으로 인정하여 확인대상발명과 비교 판단(생략발명은 권리범위 부정)	

통상 공지된 구성의 조합발명이나 개척발명은 열거형하고 기재하고, 개량발명은 Japson형으로 기재한다. 개량발명은 선행기술조사가 완전하게 된 경우라면, 선행기술조사에서 나타난 공지기술을 기재하고 공지된 기술로부터 개선된 점을 부각하여 잼슨형으로 기재하는 것이 기재불비판단, 진보성판단 및 권리범위 해석시 유리할 수 있다. 다만, 개량발명이라고 하더라도 선행기술 조사가 완벽하지 못하다면, 열거형으로 기재하는 것도 가능하다.

또한 심사관이나 제3자 입장에서도 발명을 잼슨형 타입으로 기재하는 것이 유리하다.

2.4 발명을 특정하는데 필요하다고 인정되는 사항을 기재할 것(특§ 42⑥)

특허법 제42조 제6항은 특허청구범위에 보호받고자 하는 사항을 명확히 하는데 필요하다고 인정되는 구조·방법·기능·물질 또는 이들의 결합관계 등을 기재하도록 규정하고 있다.

이는 기술이 다양화됨에 따라 물건(장치)의 발명에 대해서 물리적인 구조나 구체적인 수단보다는 그 장치의 작용이나 동작방법 등에 의하여 발명을 표현하는 것이 바람직한 경우가

있으므로, 발명이 명확하게 특정될 수 있다면 출원인의 선택에 따라 자유롭게 발명을 기재할 수 있다는 점을 명확히 한 것이다.

예를 들면 「물건의 발명」인 경우에 발명을 특정하기 위한 사항으로서 물건의 결합이나 물건의 구조의 표현형식을 이용할 수 있을 뿐 아니라 작용·기능·성질·특성·방법·용도와 그 밖의 다양한 표현 방식을 이용하는 것도 가능하다.

마찬가지로 「방법(시계열적 요소를 포함하는 일정한 행위 또는 동작)의 발명」의 경우도 발명을 특정하기 위한 사항으로서 방법(행위 또는 동작)의 결합의 표현형식을 이용할 수 있을 뿐 아니라 그 행위 또는 동작에 사용한 물건과 그 밖의 표현형식을 이용하는 것도 가능하다.

그러나 발명의 구성을 구조·방법·기능·물질 또는 이들 결합관계를 이용하여 기재하는 경우 모두 인정된다는 의미가 아니라 이와 같은 형식으로 기재하는 것은 허용하되 여전히 청구항의 기재는 특허법 제42조 제4항의 요건을 충족하여야 하는 것이다.

3. 특허청구범위의 기재방법

3.1 관련 규정



특허법 제42조 [특허출원]

⑧제2항제4호의 규정에 의한 특허청구범위의 기재방법에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
〈개정 2007.1.3〉

3.2 기재방법

3.2.1 특허법시행령 제5조제1항

(1) 관련 규정



특허법 시행령 제5조 제1항

①법 제42조제8항에 따른 특허청구범위의 청구항(이하 “청구항”이라 한다)을 기재할 때에는 독립청구항(이하 “독립항”이라 한다)을 기재하여야 하며, 그 독립항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 종속청구항(이하 “종속항”이라 한다)을 기재할 수 있다. 이 경우 필요한 때에는 그 종속항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 다른 종속항을 기재할 수 있다.
〈개정 2006.9.28, 2007.6.28〉

(2) 적용기준

① 독립항의 기재 형식

독립항은 다른 청구항을 인용하지 않는 형식, 즉 독립형식으로 기재한다. 다만, 독립항의 경우에도 동일한 사항의 중복기재를 피하기 위하여 발명이 명확하게 파악될 수 있는 범위 내에서 다른 청구항을 인용하는 형식으로 기재할 수 있다.

【예1】 청구항○의 방법으로 제조된물건

【예2】 하여 청구항○의 물건을 제조하는..... 방법

【예3】 청구항○의 방법으로 제조된 물건을 이용하여 하는 방법

【예4】 청구항○의 장치로 제조된 물건

【예5】 청구항○의 물건을 포함하고....구성을 추가로 포함하는 다른 물건

【예6】 청구항○의 방법을 포함하고....방법을 추가로 포함하는 다른 방법

② 종속항의 기재 형식

종속항은 독립항 또는 다른 종속항을 인용하여 기재하는 형식의 청구항으로 인용되는 항의 특징을 모두 포함하며, 인용되는 항의 기술적 사항을 한정하거나 또는 부가하여 구체화하는 청구항이다.

따라서, 다음과 같은 청구항은 종속항이라 할 수 없으며 독립항으로 취급하며, 상기와 같은 청구항이 특허법시행령 제5조 제1항의 규정에 위배되었다고 할 수 없다.

i) 인용되는 항의 구성요소를 감소시키는 형식으로 기재하는 경우

ii) 인용되는 항에 기재된 구성을 다른 구성으로 치환하는 형식으로 기재하는 경우

【예1】

【청구항 1】 청구항 1항의 기어전동기구를 구비한 ... 구조의 동력전달장치

【청구항 2】 청구항 1에 있어서, 기어전동기구 대신 벨트전동기구를 구비한 동력 전달 장치

구성요소를 생략하거나 치환하는 발명은 경우에 따라서, 보호받고자 하는 발명보다 간결하게 표현할 수 있는 경우도 있지만, 경우에 따라서는 구성을 생략(또는 치환)한 것인지 부가한 것인지 불분명한 경우도 있으므로, 이와 같은 경우에는 특허법 제42조 제4항 제2호의 발명이 명확하게 기재되지 않는 것으로 취급한다.

③ 독립항을 구체화하거나 한정하는 항을 독립항으로 기재한 경우

특허법시행령 제5조제1항에서는 “독립항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 청구항은 종속항으로 기재할 수 있다.” 라고 규정하고 있다.

이 규정은 독립항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 청구항은 모두 종속항 형식으로 기재하여야 한다는 규정이 아니므로, 독립항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 청구항도 독립항 형식으로 기재할 수 있다.

따라서 상기와 같은 청구항이 특허법시행령 제5조 제1항의 규정에 위배되었다고 할 수 없다.

다만, 상기와 같이 발명을 기재하는 경우, 심사관은 심사에서 청구항마다 신규성이나 진보성을 판단하여야 하고, 발명의 단일성을 판단하여야 하며(특히 보정시 양 발명의 단일성을 다시 판단), 발명을 통하여 보호받고자 하는 사항이나, 권리 범위 해석이 있어서도 바람직하지 않은 측면이 있다.

따라서, 상기와 같이 기재하는 경우 비록 보호 받고자 하는 발명의 구성이 명확하다고 하더라도 당초 독립항을 구체화 하거나 한정하는 독립항의 구성과 중복하여 기재하여야 하므로 중복되는 구성이 과도하게 많은 경우에는 특허법 제42조 제4항 제2호의 발명이 간결하게 기재되지 않는 것으로 취급할 수 있다.

3.2.2 특허법시행령 제5조제2항

(1) 관련 규정



특허법 시행령 제5조 제2항

②청구항은 발명의 성질에 따라 적정한 수로 기재하여야 한다. <개정 2003.6.13>

(2) 적용기준

청구항은 발명의 성질에 따라 적정한 수로 기재하여야 한다. 발명의 단일성을 만족하는 경우라도 청구항이 적정한 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 말하며, 이는 2이상의 항을 인용하는 종속항이 2이상의 항을 인용한 다른 청구항을 인용한 경우와 같은 혼란을 야기하므로 배제하는 것으로 한다.

【예4】하나의 청구항내에 그 성질이나 기능을 달리하는 구성을 선택적으로 부가하거나 한정하는 경우



심사사례 : 법 제42조제8항 청구범위 기재방법 기재불비

사례1: 동일한 청구항을 중복 기재한 경우

이 출원의 특허청구범위 제3항과 제24항은 청구하는 내용이 동일하므로, 이 출원의 특허청구범위는 발명의 성질에 따라 적절한 수의 청구항으로 기재되지 않았습니다.

사례2: 하나의 청구항에 여러 발명을 기재한 경우

출원의 특허청구범위 제24항과 제25항은 화합물, 방법, 조성물 또는 용도를 하나의 청구항에 기재하고 있으나, 이는 발명의 성질에 따라 적절한 수로 기재한 것이 아니어서 특허법 제42조제8항 및 동법시행령 제5조제2항의 규정에 의한 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

본원발명의 청구항 제1항의 말미에는 “고무칩을 포설한 선체 프레임과 플레이트”라고 기재되어 있으나 이는, 선체의 ‘프레임(Frame)’이라는 구성과 ‘플레이트(Plate)’라는 구성을 발명의 대상으로 기재하고 있으므로 하나의 청구항에 2개의 물(物)을 청구하는 것으로 인정되는 바, 상기 청구항 제1항은 발명의 성질에 따라 청구항을 적절한 수로 기재하고 있지 아니하므로 청구항 기재방법에 위배됩니다.

3.2.3 특허법시행령 제5조제4항

(1) 관련 규정



특허법 시행령 제5조 제4항

④종속항을 기재할 때에는 독립항 또는 다른 종속항중에서 1 또는 2 이상의 항을 인용하여야 하며, 인용되는 항의 번호를 기재하여야 한다. <개정 1999.6.30>

(2) 적용기준

종속항은 1 또는 2 이상의 청구항을 인용하여야 하며, 이 경우 인용되는 항의 번호를 기재하여야 한다.

【예1】 잘 기재한 예

【청구항 3】 청구항1에 있어서, ... 하는 방법

【청구항 4】 청구항1 내지 청구항3 중 어느 하나의 항에 있어서, ... 장치

【예2】 잘못 기재한 예

【청구항 3】 상기항에 있어서, ... 하는 방법

【청구항 4】 상기항 중 어느 하나의 항에 있어서, ... 장치



심사사례 : 법 제42조제8항 청구범위 기재방법 기재불비

사례1: 이 출원의 청구범위 제4항에는 “전기한 청구항들 중 어느 한 항에 있어서”라는 기재가 있으나, 청구항을 인용하고자하는 경우에는 인용하는 청구항의 번호를 기재하여야 하는 바, 이 출원의 청구항 4는 청구항 기재방법에 위배 됩니다.

사례2: 이 출원의 특허청구범위 제4-6,9,11,12,14-17,19,20,22,27,63,64항은 인용하는 청구항의 항 번호를 기재하지 아니하고 “선행하는 ~항”과 같이 기재하고 있습니다.

3.2.4 특허법시행령 제5조제5항

(1) 관련 규정

**특허법 시행령 제5조 제5항**

⑤2이상의 항을 인용하는 청구항은 인용되는 항의 번호를 택일적으로 기재하여야 한다.
 <개정 2003.6.13>

(2) 적용기준

2이상의 항을 인용하는 항은 하나의 항이 선택되도록 항의 번호를 기재하여야 한다.

【예1】 인용하는 청구항을 택일적으로 기재한 예

- ① 청구항 1 또는 청구항 2(중 어느 하나의 항)에 있어서, ... 장치
- ② 청구항 1 내지 청구항 3중 어느 하나의 항에 있어서, ... 장치
- ③ 청구항 1, 청구항 2 또는 청구항 3(중 어느 한 항)에 있어서, ... 장치
- ④ 청구항 1, 청구항 2 또는 청구항 3중 어느 하나의 항에 있어서, ... 장치

※ 심사실무에서 “청구항 1, 청구항 2 또는 청구항 3에 있어서”와 같이 기재하는 형식은 청구항을 택일적으로 기재한 것으로 취급한다. 그러나 이와 같은 청구항도 경우에 따라 택일적으로 기재되었는지 여부가 불분명한 경우가 있으므로 “청구항 1, 청구항 2 또는 청구항 3중 어느 한 항에 있어서”와 같은 형식으로 기재하는 것이 바람직하다.

【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

**심사사례 : 법 제42조제8항 청구범위 기재방법 기재불비**

청구항 제9항은 인용되는 항의 번호를 택일적으로 기재하고 있지 아니하므로 특허청구범위의 기재방법에 위배된 것입니다(택일적으로 기재하고 있는 예로서 ‘제6항 내지 제7항 중 어느 하나의 항에 있어서’ 등으로 기재할 수 있음).

3.2.5 특허법시행령 제5조제6항

(1) 관련 규정



특허법 시행령 제5조 제6항

⑥2 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. <개정 2006.9.28>

(2) 적용기준

2이상의 항을 인용하는 청구항은 2이상의 항을 인용한 다른 청구항을 인용할 수 없다.

① 20이상의 항을 인용하는 청구항이 20이상의 항을 인용한 다른 청구항을 인용한 경우

이 규정의 취지는 하나의 청구항을 해석함에 있어서 다수의 다른 청구항을 참조하여야 하는 어려움을 방지하기 위한 것이다.

【예】 청구항 4는 2이상의 항을 인용하는 종속항으로서 2이상의 항을 인용한 다른 청구항(청구항 3)을 인용하고 있어 청구범위 기재방법에 위배된다.

【청구항 1】 장치

【청구항 2】 청구항1 에 있어서, 장치

【청구항 3】 청구항 1 또는 청구항 2중 어느 하나의 항에 있어서, 장치

【청구항 4】 청구항 2 또는 청구항 3중 어느 하나의 항에 있어서, 장치

② 다중 인용항이 다른 다중 인용항의 기초가 된 경우

2 이상의 항을 인용한 청구항에서 그 청구항의 인용된 항이 다시 하나의 항을 인용한 후에 그 하나의 항이 결과적으로 2 이상의 항을 인용한 경우(특령 §5⑥ 위배)

【예】 청구항 5는 2이상의 항을 인용하는 종속항으로서, 2이상의 항을 인용하고 있는 제3항을 인용한 제4항을 인용하고 있어 청구범위 기재방법에 위배된다.

【청구항 1】 장치

【청구항 2】 청구항 1에 있어서, 장치

【청구항 3】 청구항 1 또는 청구항 2중 어느 하나의 항에 있어서, 장치

【청구항 4】 청구항 3에 있어서, 장치

【청구항 5】 청구항 2 또는 청구항 4중 어느 하나의 항에 있어서, 장치

【청구항 6】 청구항 5에 있어서, 장치

상기와 같은 경우 청구항 제4항은 청구항 제3항만 인용하고 있다고 하더라도 제3항이 2이상의 청구항을 인용하고 있어 실질적으로 2이상의 항을 인용하는 경우와 같으므로 제5항은 특허법 제42조제8항 위반이다.



심사사례 : 법 제42조제8항 청구범위 기재방법 기재불비

사례1: 2이상의 항을 인용하는 항을 간접적으로 인용하는 경우

이 출원의 특허청구범위 제15항은 2이상의 항을 인용하는 청구항으로 실질적으로 2이상의 항이 인용된 청구항 13(청구항 13은 2이상의 항을 인용하고 있는 청구항 12를 인용하고 있음)을 인용하고 있으므로 청구범위 기재방법에 위배됩니다.

사례2: 2 이상의 항을 직접적으로 인용하는 경우

이 출원의 청구범위 제4항은 2이상의 항을 인용하는 종속항으로서 2이상의 항을 인용한 다른 청구항(청구항3)을 인용하고 있어 청구범위 기재방법에 위배됩니다.

마찬가지로 청구범위 제5항과 제6항도 2이상의 항을 인용하는 종속항으로서 2이상의 항을 인용한 다른 청구항(청구항3, 청구항4, 청구항5)을 인용하고 있어 청구범위 기재방법에 위배됩니다.

3.2.6 특허법시행령 제5조제7항

(1) 관련 규정



특허법 시행령 제5조 제7항

⑦인용되는 청구항은 인용하는 청구항보다 먼저 기재하여야 한다. <개정 2003.6.13>

(2) 적용기준

인용되는 청구항을 인용하는 청구항보다 먼저 기재하여 보다 용이하게 청구항에 기재된 발명을 파악하기 위한 것이다.

청구항에서 자신의 청구항과 같은 번호의 청구항을 인용하는 경우 특허법 제42조제4항 또는 특허법시행령 제5조 제7항 위반이다.



심사사례 : 법 제42조제8항 청구범위 기재방법 기재불비

사례1: 인용하는 항과 인용되는 항의 번호가 같은 경우

본원은 청구항 제9항은 제9항을 인용하고 있어서 특허청구범위의 기재방법이 불비한 것으로 판단됩니다.

사례2: 뒤 번호항을 인용하는 경우

청구항 제19항은 청구항 제51항을 인용하고 있어, 인용되는 청구항은 인용하는 청구항보다 먼저 기재되어야 하는 규정을 충족하지 못합니다. 따라서 청구항 제19항을 인용하고 있는 청구항 제20항 내지 제25항도 상기 규정을 충족하지 못하는 것으로 인정됩니다.

3.2.7 특허법시행령 제5조제8항

(1) 관련 규정



특허법 시행령 제5조 제8항

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

(2) 적용기준

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


심사사례 : 법 제42조제8항 청구범위 기재방법 기재불비
사례1: 청구항의 번호가 빠진 경우

이 출원은 청구항 제22항 다음에 제23항이 빠진 채 제24항이 기재되어 있어 “각 청구항은 그 기재하는 순서에 따라 아라비아숫자로 일련번호를 붙여야 한다”는 상기 규정에 위배됩니다.

청구범위 제11항은 2개 있으므로, 각 청구항은 항마다 행을 바꾸어 기재하고, 그 기재하는 순서에 따라 아라비아숫자로 일련번호를 붙여야 한다는 규정을 충족하지 못합니다.

사례2: “청구항”이란 용어 이외에 다른 용어를 붙인 경우

본원발명의 특허청구범위 제4항 내지 제6항은 “화학식4”, “화학식5”, “화학식6”으로 기재되어 있어 특허청구범위 기재방법에 위배되므로, 각각 “청구항4”, “청구항5”, “청구항6”으로 수정하여야 합니다.

3.2.8 기타 청구항 기재방법 관련 유의 사항

(1) 청구항은 개조식으로 기재할 수 있다.

개조식으로 청구항을 기재하는 것이 발명의 이해에 도움이 되는 경우에는 다음 예와 같이 기재할 수 있다.

【예시】

【청구항 1】 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) 재 가열된 재료를 소입 처리하는 제4공정

4. 기타 기재불비

4.1 명세서가 국어로 기재되어 있지 않은 경우

출원인 등이 제출한 서류가 국어로 제출되지 않은 경우 특허법시행규칙 제11조 규정에 위배되어 반려 대상이 된다. 다만 출원서나 명세서의 일부가 국어와 외국어를 혼용하고 있는 경우에는 특허법 제46조 위반으로 보정을 명하도록 한다.

4.2 외국출원의 번역이 잘못되는 등으로 발명을 이해할 수 없는 경우

외국어 출원을 국어로 출원하는 경우(파리협약에 의한 우선권 주장 출원 등) 번역이 불비하여 제1국 출원의 내용과 다르거나 명세서의 기재내용이 불명확한 경우 번역이 잘못되었다는 이유가 직접적으로 거절이유가 되는 것이 아니다.

이 경우 명세서의 기재불비 여부는 우리나라에 출원된 출원서의 명세서만으로 기재불비 여부가 판단되며 기재불비가 있는 경우 특허법 제42조 제3항 또는 제4항이 적용된다.

심사관의 거절이유 통지에 대하여 출원인이 보정서를 제출한 경우, 신규사항 추가 여부는 우리나라에 출원한 출원서에 최초로 첨부된 명세서(도면 포함)와 보정서를 비교하여 신규사항 여부를 판단하므로 ① 제1국의 최초 명세서에만 기재되고 국내출원의 최초 명세서에 기재되지 않은 기술내용을 추가하거나, ② 번역 등이 불비하여 우리나라에 출원된 당초의 명세서에 기재된 사항만으로는 실시가 불가하였던 발명이 실시가 가능하게 된 경우에는 신규사항 추가로 될 가능성이 많다.

4.3 명세서 전체를 통하여 용어가 통일되어 있지 않는 경우

상세한 설명내의 용어가 통일되지 않은 경우에는 특허법 제42조 제3항 위반으로 거절이유가 통지되며, 상세한 설명과 청구범위에 기재된 기술용어가 다르거나 청구범위에 기재된 기술용어가 서로 다른 경우 특허법 제42조 제4항 위반이다.

4.4 관용적으로 사용되고 있지 않은 기술용어 등을 사용한 경우

관용적으로 사용되고 있지 않은 기술용어 또는 학술용어에 대하여 발명의 상세한 설명에서 정의하지 않고 사용하고 있어서 그 의미가 불명확한 경우 또는 한글로 이해하기 어려운

용어에 대해 ()안에 한자 또는 원어를 병기하지 않아 발명을 명확하게 파악하기 곤란한 경우 특허법 제42조 제3항 또는 제4항 위반이다.

4.5 종래기술로 기재한 발명과 청구항에 기재된 발명이 같은 경우

출원인이 상세한 설명에서 종래기술로 기재한 발명을 근거로 거절하는 경우에는 특허법 제42조 제4항 및 제8항 위반에 해당되지 않으나, 종래기술이 공지된 경우 특허법 제29조로 거절이유가 된다.

한편, 이와 같은 경우 청구범위에 기재된 기술은 종래기술이므로 발명의 상세한 설명에서 제시한 기술적 과제를 해결하기 위한 발명의 구성이 기재되어 있지 않고, 발명을 통하여 달성하고자 한 효과도 달성하지 못한 것이므로 특허법 제42조 제3항에 위배될 수 있다.

4.6 인용되는 청구항과 인용하는 청구항이 같은 경우

청구항에서 자신의 청구항과 같은 번호의 청구항을 인용하는 경우 특허법 제42조 제4항 또는 특허법시행령 제5조 제7항 위반이다.

4.7 삭제된 청구항을 인용하는 경우

보정에 의하여 삭제된 청구항을 인용하는 경우 특허법 제42조 제4항 위반이다.

4.8 명세서에 상표명을 기재한 경우

명세서에 상표명을 기재하는 것은 원칙적으로 허용하지 않으나 상표명을 기재하더라도 그 상표명의 물건을 용이하게 입수할 수 있고, 그 상표명의 품질이나 조성 등의 변화로 발명의 내용이 변경될 가능성이 적으며, 그 상표명의 물건을 명확히 확정할 수 있는 경우에는 예외적으로 상표명을 기재할 수 있다.

상표명을 불가피하게 인용하고자 하는 경우에는 규격이나 기능 등을 명확히 기재하여 발명의 구성을 특정할 수 있도록 해야 한다.

명세서 작성요령 및 청구범위 해석

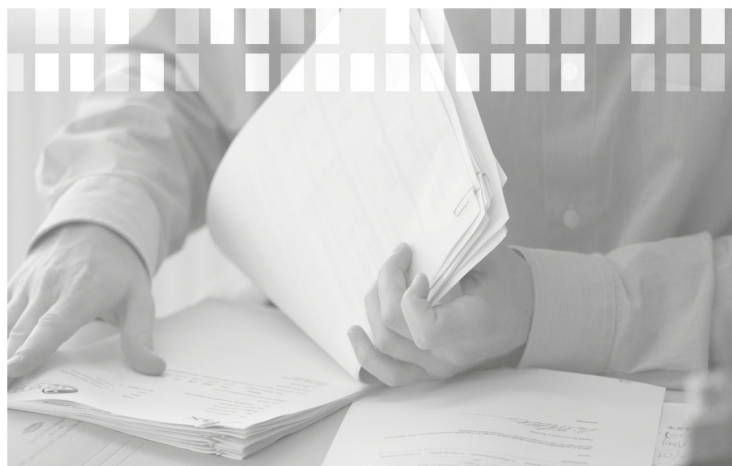
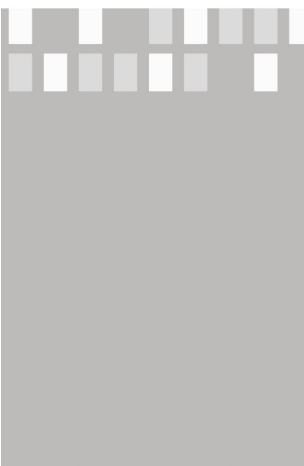
제2장 청구범위 해석

제1절 개 요

제2절 청구범위 해석 이론

제3절 특허요건 판단시 발명의 특정

제4절 권리범위확인심판 및 침해 판단시 권리범위 해석



제1절 개 요

1. 청구범위 해석의 의의 및 필요성

1.1 의의

특허출원서에 첨부되는 명세서에는 발명의 상세한 설명과 특허청구범위가 기재되어야 하고 필요에 따라 도면이 첨부되어야 한다.

특허청구범위는 특허로서 보호받고자 하는 사항을 기재하는 것으로 권리를 받기전 심사 시에는 특허요건의 판단 대상이 되며, 특허후에는 특허무효심판에서 무효 여부를 심리할 때에 심사 대상으로 될 뿐 만 아니라 권리범위확인심판이나 침해시에는 특허된 권리의 범위를 정하는 기준이 된다.

따라서 특허청구범위를 정확히 해석하여 그 내용과 범위를 확정하고, 다른 선행 공지기술이나 침해대상물과 비교하는 것은 특허성을 판단하여 특허를 허여하는 단계나 특허침해를 판단하는 소송의 단계에서 지극히 중요한 작업이다.

1.2 필요성

특허청구범위의 해석이 필요한 경우는 크게 ① 발명의 성립성, 신규성 및 진보성 등 특허요건을 판단하는 경우와 ② 침해대상물이나 권리범위확인심판에서의 확인대상발명이 등록된 권리에 속하는 지 여부를 판단하는 경우이다.

그러나 특허청구범위는 유체물과는 달리 문자로서 보호를 받고자 하는 사항을 기재한 무체물로서 일종의 기술적 사상이어서 그 기술적 사상이 미치는 범위를 명확하게 해석하여 정하는 것이 쉽지 않다.

더욱이 특허청구범위는 특허법 제42조 제4항의 규정에 따라 상세한 설명에 의하여 뒷받침되고, 명확하고 간결하게 기재하도록 규정하여 특허청구범위 해석에 별 어려움이 없어야 할 것이나, 심사시에 특허출원인은 자기가 청구범위에 기재된 기술적 범위를 축소 해석하여

보다 쉽게 특허를 받고자 하는데 비하여 특허 후에는 공개한 발명보다 더 많은 범위를 보호 받고자 하고, 제3자는 특허요건 판단시에는 특허권리범위를 보다 넓게 해석하여 거절결정이나 무효가 되기 쉽도록 주장하고 권리 행사시에는 그 권리범위를 축소 해석하고자 하여 그 범위를 정하는 것이 용이하지 않다.

특히 실제 출원되어 등록되는 특허청구범위는 상세한 설명에 뒷받침되지 않거나 명확하고 간결하게 기재되지 않은 경우가 많아 특허청구범위의 해석이 필요로 하는 경우가 거의 대부분이라고 할 수 있다.

특허청구범위를 정확히 해석하는 것은 특허성과 특허침해 판단에 있어서 가장 중요한 작업이라고 할 수 있다.

특허청구범위의 해석이 판단자¹⁶⁾에 따라서 달라지면 출원인이나 특허권자로서는 자신의 발명에 대한 적절한 보호를 받지 못하게 되고, 법적 안정성과 예측 가능성이 저하되어 결과적으로 발명을 보호, 장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지하고자 하는 특허법의 목적을 달성할 수 없게 된다.

따라서, 특허청구범위를 정확히 그리고 일관되게 해석하기 위한 여러 가지 기준이나 방법론을 정립하는 것은 지극히 중요하다 하겠다.

또한, 특허청구범위를 해석한다는 것은 단순히 특허청구범위에 기재된 문언의 의미를 탐구하는데 그치는 것이 아니라 특허발명의 특허요건을 판단하고 보호범위를 확정하는 작업까지 포함하는 의미로 사용되어 특허청구범위는 해석과 적용이라는 문제까지 포함한다 하겠다.

특허청구범위 해석은 법률문제(question of law)이고 사실문제(question of fact)가 아니다.

16) 판단자로서는 예컨대 특허청 심사관, 심판관, 법관, 선행기술조사관 등을 들 수 있다.

2. 청구항의 유형

청구범위는 그 유형(카테고리)에 따라서 물건청구항과 방법청구항으로 구별하며, 다른항을 인용하며 한정·부가하는지 여부에 따라 독립항과 종속항으로 구별할 수 있다.

또한 청구항을 기재하는 형식에 따라 전제부와 특징부를 나누어 기재하는 잭슨 타입(Jepson Type)과 전제부와 특징부로 구별하지 않고 열거형(Combination Type)으로 기재하는 형식, 마쿠쉬 타입(Markush Type), Product by process 타입이 있고 청구항에 기재된 구성요소 이외에 다른 구성을 포함하는지 여부에 따라 개방형 청구항과 폐쇄형 청구항으로 나눌 수 있다.

2.1 물건청구항과 방법청구항

청구항은 성질에 따라 2가지 기본 카테고리, 즉 물의 청구항과 활동의 청구항으로 구분하며, 간단하게 물건청구항과 방법청구항이라고 한다.

물건청구항은 기술을 적용하여 생산한 물(제품, 설비)을 포함하며, 방법청구항은 시간을 매개로한 활동(방법, 이용)을 포함한다.

물건청구항에 속하는 것에는 물품, 물질, 재료, 공구, 장치, 설비 등의 청구항이 있으며, 활동청구항에 속하는 것에는 제조방법, 사용방법, 통신방법, 처리방법 및 제품을 특정용도에 사용하는 방법 등의 청구항이 있다.

일반적으로 청구항의 카테고리는 청구항 말미에 기재된 발명의 주제로서 구분한다.

즉 청구항 말미가 상기에서 언급한바 같은 물품, 물질, 재료, 공구, 장치, 설비명인 경우에는 물건청구항으로 취급하며, 청구항의 말미가 ~방법인 경우에는 방법청구항으로 취급한다.

청구항의 말미가 물건(물질, 장치)명이나 ~방법이 아니라 서술형으로 끝나거나, 시스템, 구조, 용도 메카니즘 등인 경우에는 청구항의 전체 기재와 상세한 설명 및 도면을 참작하여 그 기술 주제 및 카테고리를 확정하도록 한다.



청구항의 카테고리를 확정하는 이유

청구항의 카테고리를 명확히 확정하는 목적은 청구항을 통하여 보호 받고자하는 사항을 명확히 특정하기 위함이다.

일반적으로 보호 받고자하는 사항은 청구항에 기재된 모든 기술적 특징을 고려하여야 하는데, 이들 각 특징으로 한정하는 기술적 사항은 최종적으로 그 청구항의 말미에 기재된 발명의 주제에 반영된 구성이다.

예를 들면, 물건청구항을 구조적 특징이나 파라메타 특징을 결합하여 특정하는데 이와 같은 한정으로 발명의 구성을 명료하게 표현할 수 없을 때에는 방법적 한정을 이용하여 특정할 수 있다.

그러나, 방법적 한정을 포함하는 물건청구항의 보호 주제는 물건자체의 구성이므로, 그러한 경우 방법적으로 한정하는 사항이 보호를 받고자하는 물품 자체에 대하여 어떠한 영향을 발생하였는가에 따라 결정된다.

또한 보호를 받고자하는 주제의 명칭에 용도를 한정하는 사항을 포함하는 물건청구항에 있어서, 그 종의 용도한정은 그 물건청구항의 보호를 받고자하는 범위를 확정할 때에 고려하여야 한다.

예를 들면, 발명의 주제 명칭이 ‘씻물주조에 이용하는 주형’인 청구항 중에서 ‘씻물주조에 이용하는’의 용도는 발명이 주제인 ‘주형’에 대해 한정하는 효과를 가진다.

또한, ‘얼음성형에 이용하는 플라스틱 모형’에 있어서, 그 용점은 ‘씻물주조에 이용하는 주형’의 용점보다 크게 낮으므로 상기 청구항의 보호를 받고자 하는 범위 내에 포함되지 않는다.

그러나 ‘...에 이용하는’의 한정이 보호를 받고자하는 제품 또는 설비 자체에 영향을 주지 않는다면, 신규성이나 진보성을 구비하는지 여부의 판단에 대하여 영향을 주지 않는다.

예를 들면, ‘...에 이용하는 화합물X’ 중의 ‘...에 이용하는’ 이 화합물X 자체에 어떠한 영향을 미치지 않는다면 그 화합물X가 신규성, 진보성을 구비하는지 여부를 판단할 때에 용도한정은 영향을 발휘하지 않는다.

2.2 독립항과 종속항

특허청구범위의 청구항(이하 ‘청구항’이라 한다)은 독립청구항(이하 ‘독립항’이라 한다)과 독립항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 종속청구항(이하 ‘종속항’이라 한다)이 있다.

독립항은 발명의 기술방안을 전체적으로 나타내어야 하며 기술과제를 해결하기 위한 필수적인 기술특징을 기재하여야 한다.

필수적인 기술특징은 발명이 그 기술과제를 해결하기 위하여 없어서는 아니되는 기술특징을 가리키며, 그 필수적인 기술특징의 집합은 발명의 기술방안을 구성하는데 충분하여야 하며, 배경기술에 서술된 다른 기술방안과 구별될 수 있어야 한다.

어떠한 기술특징이 필수적인 기술특징인지 여부를 판단할 때에는 해결하고자 하는 기술과제를 기점으로 하여 발명의 상세한 설명에 서술한 모든 내용을 고려하여야 하며, 단순히 최적 실시예 내의 기술특징을 필수적인 기술특징으로 직접 인정하여서는 아니 된다.

청구범위에 있어서 독립항은 가장 넓은 발명의 보호를 받고자 하는 범위를 가진다.

한편, 특허법시행령 제5조제1항의 규정에 의하면 “독립항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 종속청구항”이라고 정의하고 있다.

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.

독립항을 기술적 내용의 측면에서는 부가하거나 한정하고 있다 하더라도 형식적으로 인용하고 있지 않다면 종속항이라 할 수 없으며, 독립항을 형식적으로는 인용하고 있다 하더라도 독립항을 한정하거나 부가하지 않는 경우(예: 청구항 O에 있어서 A의 구성 요소를 B로 치환하는 물건)에는 종속항이라고 할 수 없다.



독립항과 종속항의 기재

특허법시행령 제5조제1항에서는 “독립항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 청구항은 종속항으로 기재할 수 있다” 라고 규정하고 있다.

이 규정은 독립항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 청구항은 모두 인용하는 형식으로 기재하여야 한다는 규정이 아니므로 독립항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 청구항도 독립항 형식으로 기재할 수 있다.

2.3 기재 방법별 유형

2.3.1 잭슨 타입(Jepson Type)

출원인이 발명의 독립항을 기재하고자하는 경우에는 전제부에 발명의 주제와 가장 근접하는 선행기술이 공유하는 필수적인 기술특징을 기재하고 특징부에 그 발명이 선행기술과 구별되는 기술적 특징을 기재하는 잭슨 타입(Jepson Type)으로 청구항을 기재하는 것이 바람직하다.

독립항을 두 부분으로 나누어 기재하는 목적은 공중이 독립항의 전체 기술특징에서 어느 부분이 발명과 선행기술이 공유하는 기술특징이고, 어느 부분이 선행기술과 구별되는 기술특징인지를 명확하게 인식할 수 있게 하는데 있는 것으로, 이와 같은 형식의 전제부와 특징부로 나누어 발명을 명확하고 간결하게 표현할 수 있다.

(1) 전제부

‘~에 있어서’ 라는 형식으로 기재하며 보호를 받고자 하는 발명의 주제명칭 및 발명의 주제와 가장 근접하는 선행기술이 공유하는 필수적인 기술특징을 기재한다.

(2) 특징부

‘~ 특징으로 하는 ***’의 형식으로 기재하며 발명이 가장 근접한 선행기술의 기술특징과 구별되는 점을 기재한다.

이러한 특징부와 전제부에 기재된 특징은 서로 결합하여 발명 또는 고안의 보호를 받고자하는 범위를 한정하게 된다.

독립항의 전제부의 기재에 있어서 발명의 주제와 가장 근접하는 선행기술이 공유하는 필수적인 기술특징이라 함은 보호를 받고자하는 발명의 기술 구성과 가장 근접하는 선행기술이 공유하는 기술 구성을 가리킨다.

독립항의 전제부에는 발명의 기술방안의 주제를 명시하고, 발명의 기술구성이 선행기술과 밀접한 관련이 있으면서 공유하는 필수적인 기술특징만을 기재하면 된다.

예를 들면, 카메라와 관련된 발명에 있어서 그 발명의 요점이 카메라의 커튼식 셔터에 있는 경우에는 청구항의 전제부는 단지 ‘커튼식 셔터로 구성되는 카메라에 있어서, ...’라고 하면 되며, 기타의 공유특징(예를 들면, 렌즈 및 파인더 등 카메라의 구성품) 모두를 전제부에 기재할 필요는 없다.

독립항의 특징부에는 가장 근접하는 선행기술과 구별되는 발명의 필수적인 기술특징을 기재하여야 한다.

이들 기술특징은 전제부의 기술특징과 결합하여 발명 또는 고안의 전체적인 필수적인 기술특징을 구성하여 독립항의 보호를 받고자 하는 범위를 한정하게 된다.

다만 잽슨 타입으로 청구항을 기재하기에 부적합한 경우에는 독립항은 전제부와 특징부를 나누지 아니할 수 있다. 예를 들면 아래와 같은 경우이다.

- (1) 개척성 발명
- (2) 상태가 동등한 공지기술을 전체적으로 조립하여 형성한 발명으로, 그 발명의 요점이 조합 자체에 있는 경우
- (3) 공지방법의 개량발명에 있어서 그 개량부분이 어떤 물질 또는 재료를 생략하거나, 어떤 물질 또는 재료를 다른 어떤 물질 또는 재료로 대체하거나, 어떤 절차를 생략하는데 있는 경우
- (4) 공지 시스템의 부품을 대체하거나 그 상호관계를 변화시키는 공지발명의 개량.

2.3.2 실무에서 많이 사용하는 콤비네이션 타입(Combination Type)

특허출원을 살펴보면, 앞에서 언급한 잽슨 타입의 청구항 보다는 전제부 없이 곧바로 본체부를 기재하는 형식이 많이 사용된다.

즉 전제부 없이 본체부 + 연결부 + 종결부(청구항 말미)의 형식이다.

본체부는 발명의 구성요소와 구성 요소간 결합 관계를 설명하는 부분으로 ‘~로 된 구성요소 A, ~로 된 구성요소 B, ~로 된 구성요소 C’등의 형식으로 많이 기재된다.

연결부는 청구항 말미인 종결부와 연결하는 부분으로 ‘~로 이루어지는’, ‘~로 구성되는’, ‘~를 포함하는’, ‘~를 특징으로 하는’, ‘~를 구비하는’ 등의 형식으로 기재된다.

종결부는 발명의 주제를 나타내는 부분으로 ‘~물건명’(재료, 장치, 시설, 결합체, 조성물 등 포함) 이나 ‘~하는 방법’으로 기재한다.

일반적으로 개방형의 청구항은 ‘포함’, ‘포괄’, ‘주로 ...으로 구성되는’ 으로 표현하는 방식을 사용하는 것이 적합하며, 이런 청구항 중에 기재되지 않은 구성이나 방법절차를 더 포함하는 것으로 해석된다.

폐쇄형 청구항은 ‘...으로 구성되는’으로 표현하는 방식을 사용하는 것이 적합하며, 일반적으로 이런 청구항 중에 기재한 것 이외에 다른 구성부분이나 방법 절차를 포함하지 않는 것으로 해석된다.

다만, 실무적으로 그 청구항이 개방형 청구항 인지 폐쇄형 청구항인지는 상기 용어에 의해 구별되지 않은 경우가 더 많으므로 발명의 목적이나 작용효과 등을 참작하여 청구범위를 해석하여야 할 것이다.

2.3.3 마쿠쉬 타입(Markush Type)¹⁷⁾

이 청구범위 기재방식은 화학분야의 청구범위 기재에서 자주 찾아 볼 수 있는 기재방식으로, 기재형식은 ‘~에 있어서, ~상기 구성요소 A는 a, b, c, d, e, f, g 중의 어느 것으로 선택되는 것을 특징으로 하는 화합물’ 등과 같이 기재되며, 여기서, 그룹 a, b, c, d, e, f, g는 성질이나 속성이 서로 유사한 그룹이어야 한다.

마쿠쉬 타입은 화학분야에서나 이용되는 기재방식으로 특히, 약품화학분야의 청구범위 기재에서 많이 찾아볼 수 있다.

2.3.4 Product by process 타입

이 기재방식은 구성요소가 생산 공정(Process)으로 기재된 방법청구항이 있을 때, 그러한 청구항의 방법으로 생산된 물건(생산물)을 청구범위에 기재할 때 쓰이는 형식이다. 예를 들면, ‘~하는 A단계, ~하는 B단계, ~하는 C단계를 거쳐 만들어지는 무슨 물건’의 형식이다.

17) 마쿠쉬 타입 청구범위 기재 사례 : 1개 이상의 비시클로-오르토에스테르기 또는 스피로-오르토에스테르기를 함유하는 제1 화합물을 포함하는 코팅 조성물로서, 상기 코팅 조성물은 이소시아네이트기, 에폭시기, 아세탈기 및 알콕시실란기로 이루어진 군으로부터 선택되는 2개 이상의 히드록실-반응성 기를 함유하는 제2 화합물을 포함하는 것을 특징으로 하는 코팅 조성물.

이와 같은 청구항은 특허요건 판단이나 권리범위 해석시 그 해석이 달리될 수 있으므로 특별한 경우를 제외하고 이와 같은 형식으로 청구범위를 기재하는 것은 삼가해야 한다.

2.3.5 기능식 청구항

기능식 청구항이란 발명의 구성의 일부를 구체적 구성으로 기재하지 않고, 기능을 수행하는 수단을 발명을 이루는 구성으로 포함하여 기재하는 청구항을 말한다.

이와 같은 청구항은 특허법 제42조 제6항의 규정에 따라 발명을 명확하게 나타낼 수 있다면 얼마든지 허용되기는 하지만, 이러한 경우에도 특허법 제42조 제4항 등 명세서 기재 요건을 충족하여야 한다.

기능식 청구항은 경우에 따라 발명의 구성을 기재하기 편리한 측면이 있으며 전기회로에 관한 발명 등 일부 발명의 경우 기능식으로 기재하는 것이 구체적 구성으로 기재하는 것보다 발명을 보다 잘 이해할 수 있는 경우도 있다.

그러나 많은 경우 기능적 표현으로 인하여 발명의 실질적 내용을 명확하게 이해할 수 없게 되어 청구범위가 불분명하여지는 경우가 발생할 뿐만 아니라, 설령 이와 같은 형식으로 특허결정된다고 하더라도 발명의 실체적 내용이 아닌 기재 형식에 관한 문제로 불필요한 분쟁을 야기할 수 있으므로 유의하여야 한다.

제2절 청구범위 해석 이론

특허청구범위 해석의 방법은 크게 대륙법계의 중심한정주의적 사고방식과 영미법계의 주변한정주의적 사고방식이 존재하며, 발명자의 보호를 위한 청구범위의 해석태도로서 구성요소의 균등물에 대해서까지 보호범위를 인정하는 균등론이 주장되어 지고 있다.

1. 주변한정주의(Peripheral Definition)

1.1 정 의

주변한정주의는 주로 영미법계에서 유래된 청구범위의 해석방법으로서, “특허청구범위에서 출원인 스스로가 한계를 정한 보호영역에만 충실하게 보호해준다는 해석방법”이다.

즉 특허청구범위에 기재된 문언에 충실하게 권리범위를 해석하는 것이다. 다시 말하면 출원인의 발명내용 중 스스로가 정한 권리영역(영역의 광범을 출원인이 인지함이 없이 기재했다하여도)외에 이를 확대해석하지 않는다는 해석방법이다.

그러므로 특허청구범위의 해석에 관해서 주변한정주의를 택하고 있는 제도하에서는 특허청구범위의 작성은 출원인이 소망하는 최대의 넓은 청구범위로 기재할 수 밖에 없다.

즉 특허청구범위가 가장 상위개념의 구성요소의 결합으로 기재되어야 제대로 된 권리를 얻을 수 있다.

그러나 당해 발명의 기술적인 영역을 출원인이 쉽게 정할 수 없으므로 자칫 그 영역을 벗어나서 특허청구범위가 특정되지 않았고 명확하지 않다는 이유로 거절되는 경우가 많이 있을 수 있다.

1.2 장 · 단점

출원인이 발명의 영역을 특허청구범위에 명확하게 한계지어 기재하므로 일반 제3자가 발명의 기술내용과 그 권리범위를 명확하게 파악할 수 있는 이점이 있다.

반면에 특허청구범위에 기재된 문언에 충실하게 해석함으로써 출원인이 잘못 확정한 영역에 의해서 거절될 확률이 높다.

그러므로 출원인은 특허청구범위를 작성하는데 많은 노력을 기울여야 하는 단점이 있다. 또 출원인(발명자)의 발명을 실질적으로 충분히 보호해주지 못하는 결함이 있다.

2. 중심한정주의(Central Definition)

2.1 정 의

주변한정주의하의 특허청구범위는 발명을 실질적으로 보호한다는 측면보다는 권리범위를 명확하게 확정지어 기재함으로써 제3자에게 불측의 손실을 주지 않고, 또한 그 발명의 권리 실체를 용이하게 파악할 수 있도록 하는 측면이 강했다고 볼 수 있다.

반면에 독일을 중심으로 하는 대륙법계 유럽국가들이 택하고 있는 중심한정주의는 “청구범위에 기재한 발명의 기술적 사상인 기술요부가 출원인이 구현한 가장 적합한 모델로 인정하고, 그 밖의 동일목적·동일효과를 구현하는 모델까지도 출원인의 발명내용에 포함되는 것으로 확장해석을 허용”하고 있다.

그러므로 중심한정주의하에서의 특허청구범위의 기재에 대해서는 다음과 같은 특징을 가지고 있다.

첫째, 출원인이 발명의 내용에 그 구성요소를 최대한까지 넓혀서 기재할 이유가 없다.

둘째, 균등물에 의한 실시예를 일일이 기재하지 않아도 그에 대한 보호가 보장된다.

셋째, 출원인이 특허청구범위를 기재함에 있어서 보호받을 권리범위의 광협에 대하여 고민하지 않고 본인이 적당하다고 여기는 발명의 실시예 하나 정도만 기재해도 된다.

2.2 장 · 단점

그러므로 주변한정주의하에서의 특허청구범위와 비교해 볼 때 보호받고자 하는 권리범위가 좁게 기재되어도 그 해석은 최대한 넓은 범위로 해석해주므로 출원인이 특허청구범위를 기재하는 데 대한 노력을 경감시켜주는 이점이 있다.

그러므로 명세서상에 나타나는 발명의 실시예 하나 정도만 특허청구범위로 기재하면 충분하다.

그러나 중심한정주의하의 특허청구범위는 특허청구범위에 기재된 사항만으로는 일반공중이 그 특허권을 인식할 수 없으므로 불측의 피해를 입을 수도 있다.

그 결과 특허권의 권리범위에 대한 다툼이 특허권자와 일반공중 사이의 끊이지 않는 중대한 문제점이 있다.

이러한 이유로 미국이 당초의 중심한정주의에서 현재의 주변한정주의로 돌아섰다.

3. 우리법상에서의 해석방법

1980년 종래 특허법은 대륙법계 법률을 계수한 우리나라 특허법에서는, 특허청구범위의 해석과 적용에 관한 특허청의 실무나 대법원의 판결경향은 중심한정주의적 경향을 띄어 왔었다.

그러나 1980년 개정특허법에서는 주변한정주의적 입장에 더 적합한 미국식 다항제를 도입하였고, 이에 따라 특허청구범위의 기재도 명확하고 간결하게 발명의 구성에 없어서는 아니 되는 사항만으로 기재할 것을 요구하여 발명의 보호범위는 특허청구범위의 기재에 한정되는 것으로 해석할 수 있는 입법론적 근거를 마련하였다.

한편 심사 심판에서의 특허청 실무와 최근 특허법원이나 대법원의 판결 경향을 살펴보면, 거절결정인 사건이나 무효사건과 같이 주로 특허요건 판단시에는 주로 청구범위의 에 기재된 문언적 의미에 비중을 두고 해석하는 경향이 강하다.

그러나 권리범위 확인심판이나 특허침해 판단시 권리범위 해석은 청구범위의 문언적 의미를 기준으로 해석하면서도 상세한 설명이나 도면에 나타난 실시예를 참작하고, 균등물까지 그 권리범위를 확장하고 있다.

따라서 현행 우리특허법 상에서는 주변한정주의와 중심한정주의적 해석 방법이 조화를 이룬다고 하겠다.

제3절 특허요건 판단시 발명의 특징

1. 특허청구범위 해석 기본원칙

출원된 발명이 특허를 받거나 특허된 발명이 무효되지 않기 위해서는 청구범위에 기재된 발명이 신규성이나 진보성 등 발명의 실체적 요건을 갖추어야 하고, 보호받고자 하는 사항이 명확하여야 하는 등 특허요건을 충족하여야 한다.

이와 같이 출원된 발명이나 특허등록된 발명이 특허요건을 갖추었는지를 판단하기 위해서는 청구범위에 기재된 발명의 명확한 파악이 선행되어야 한다.

특허법 제42조 제4항은 특허청구범위에는 보호를 받고자 하는 사항을 청구항으로 기재하도록 하고 있으므로, 특허청구범위에 청구항으로 기재된 사항은 특허법 제42조 제4항 및 제8항의 청구범위 기재방법에 따라 발명의 상세한 설명에 개시한 발명 중 출원인이 스스로의 의사에 의하여 특허권으로 보호를 받고자 하는 사항으로 선택하여 기재한 사항이다.

따라서, 특허요건 판단시 청구범위에 기재된 발명의 파악은 출원인이 자신의 의사에 의하여 선택한 특허청구범위의 기재를 존중하여 각 청구항에 기재된 사항에 근거하여 이루어져야 하는바, 청구범위에 기재된 발명의 파악은 아래의 원칙에 의한다.

1.1 청구범위 기재불비 여부 판단

청구범위 기재에 일부 불분명한 기재가 있는 경우 이를 이유로 청구범위가 불분명하다고 볼 것인지 여부에 관하여 출원단계에서의 판단과 등록된 이후 판단은 약간의 차이가 있다.

즉, 등록전 심사단계에서는 청구범위가 일부 명확하게 기재되지 않은 경우 대체로 기재불비로 판단하여, 신규성이나 진보성 등 발명의 실체적 요건을 판단하지 않는 경향이 있는데 대하여, 특허등록된 권리에 대하여는 가급적 청구범위가 유효하게 기재된 것으로 판단하여 발명을 특정한 후 신규성이나 진보성을 판단하는 경향이 있다.

위와 같이 청구범위 기재불비 판단에 있어서 등록 전과 등록 후 차이가 있는 이유는 출원 명세서에서는 기술문헌이나 권리서로서의 역할을 하는 것으로 명세서에 흠결이 있는 상태로 등

록되면, 명세서 기재불비를 이유로 불필요한 분쟁이 야기될 수 있을 뿐만 아니라, 특허출원 심사 단계의 경우 거절결정을 받게 되기까지는 심사관이 당해 기재불비 사항에 대하여 적어도 1회 이상 출원인에게 거절이유를 통지하여 보정의 기회를 주기 때문이다.

이에 대하여, 등록된 특허의 경우 이미 심사관이 심사를 거쳐 청구범위 기재에 흠결이 없다고 판단하여 등록결정하고, 이에 출원인이 등록료를 납부하여 유효한 권리로 성립한 이상, 청구범위 이외에 명세서의 다른 기재를 참작하여 청구범위가 명확하게 작성되었다고 보는 것이 법률적 안정성 측면이나 행정의 일관성 측면에서 타당하기 때문이라고 이해된다.



등록 전 · 후 기재불비여부 판단 관련 판례

【판례】 대법원 1996.6.14. 선고 95후1159 판결 【거절결정불복(특)】

【판결요지】 위와 같은 명세서 기재의 오류는 당해 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 극히 용이하게 알 수 있는 것이어서 그 오기에도 불구하고 평균적 기술자라면 누구나 이 사건 발명을 정정된 내용에 따라 명확하게 이해하고 재현할 수 있는 정도에 불과한 것이라고 하더라도 이를 가리켜 명세서의 기재불비가 아니라고 할 수는 없으므로, 이와 배치되는 논지는 받아들일 수 없다.

【판례】 특허법원 2007.12.27. 선고 2007허5888 판결 【권리범위확인(적극,실)】

【판결요지】 특등록고안의 범위는 등록청구의 범위에 기재된 것 뿐만 아니라 고안의 상세한 설명과 도면의 간단한 설명의 기재 전체를 일체로 하여 그 고안의 성질과 목적을 밝히고 이를 참작하여 그 고안의 범위를 실질적으로 판단하여야 할 것이므로, 실용신안 출원된 고안의 내용이 통상의 기술자에 의하여 용이하게 이해되고 재현될 수 있다면 부분적으로 불명확한 부분이 있다고 하더라도 적법한 청구범위의 기재라고 보아야 한다(대법원 2002.2.5. 선고 2001후3057 판결 참조).

1.2 청구범위 해석 기본 원칙

청구항의 기재가 명확한 경우에는 청구항에 기재된 문언적 의미를 충실히 반영하여 청구항에 기재된 대로 발명을 특정한다.

특허청구범위의 기재가 명확하고 그 기재에 의하여 발명의 내용을 정확하게 파악할 수 있는 경우에 이 「특허청구범위」에 전혀 기재되어 있지 않고 「발명의 상세한 설명」에만 기재

되어 있는 사항을 포함하여 당해 발명의 내용을 이해하는 것은 출원 발명의 요지 인정에 있어서 허용되지 않는 것이다.

이에 대하여 침해시 권리범위 해석은 청구항에 기재된 발명이 문언적으로 명백하다고 하더라도 출원경과나 명세서의 다른 기재를 참작하여 권리범위를 축소하여 해석하는 경우도 있다.

① 청구범위에 기재된 문언대로 해석한 경우



청구범위 해석 관련 판례

【판례】 특허법원 2009. 11. 5. 선고 2009허2623 판결 【등록무효(특)】

【판결요지】 발명이 특허를 받을 수 없는 사유가 있는지 여부를 판단함에 있어서 특허청구범위의 기재만으로 권리범위가 명백하게 되는 경우에는 특허청구범위의 기재 자체만을 기초로 하여야 할 것이지 발명의 상세한 설명이나 도면 등 다른 기재에 의하여 특허청구범위를 제한 해석하는 것은 허용되지 않는다 할 것이다(대법원 2009. 7. 9. 선고 2008후3360 판결 참조).

【판례】 대법원 2005.11.24. 선고 2003후2515 판결 【등록무효(특)】

【판결요지】 특허청구범위의 기재가 명확히 이해될 수 있고 누가 보더라도 그 기재가 오기임이 발명의 상세한 설명의 기재에 비추어 보아 명확하다고 할 수 없는 경우에는, 특허등록의 유·무효 판단을 위한 특허발명의 요지를 인정함에 있어서 특허청구범위의 기재를 기초로 하여야 할 뿐, 발명의 상세한 설명의 기재에 의하여 보완 해석할 수는 없다(대법원 2001.9.7. 선고 99후734 판결, 2004.12.9. 선고 2003후496 판결 등 참조).

② 청구범위에 기재된 문언대로 해석하는 것이 명백히 불합리한 경우



청구범위 해석 관련 판례

【판례】 특허법원 1999.3.12. 선고 98허6926 판결 【거절결정불복(실)】

【판결요지】 출원된 실용신안이 그 출원전에 공지공용된 고안으로부터 신규성이나 진보성을 갖추고 있는지에 대한 고안성의 심사는 등록청구의 범위에 기재된 사항에 대하여 이루어져야 할 것이다. 다만 등록청구의 범위에 기재된 사항의 기술적인 의미가 일의적으로 해석될 수 없다거나 그 기재가 오기임이 명세서로부터 명백한 경우에만 명세서의 고안의 상세한 설명을 참작할 수 있다 하겠다.

【판례】 특허법원 2009. 7. 2. 선고 2008허10535 판결 **【등록무효(특)】**

【판결요지】 특허청구범위에 기재된 사항의 해석은 그 문언의 일반적인 의미내용을 기초로 하면서도 그 의미가 불명확하거나 문언 그대로의 해석이 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리한 경우에는 출원된 기술사상의 내용, 발명의 상세한 설명 및 도면 등을 참작하여 그 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 하여야 한다(대법원 2007. 11. 29. 선고 2006후1902 판결, 대법원 1998. 4. 10. 선고 96후1040 판결 등 참조).

이 사건에 관하여 보면, 이 사건 특허발명의 청구항 제1항의 ‘베이스 플레이트 상에 고정된 샤프트’라는 기재는 그 문언 자체만 가지고 보면 피고 주장과 같이 샤프트가 베이스 플레이트 위에 꼭 붙어 있거나 박혀 고정되어 있는 것으로 이해될 여지도 있으나, ... 명세서의 도면 3(별지 1 참조)에는 샤프트가 베이스 플레이트 상에 위치가 고정되어 회전가능하게 결합되는 구조로 표시되어 있는 점을 참작하면, 청구항 제1항의 ‘베이스 플레이트 상에 고정된 샤프트’라는 기재는 ‘베이스 플레이트 위에 위치가 고정되어 회전가능하게 결합되는 샤프트’로 해석하는 것이 객관적·합리적이고, 발명의 상세한 설명도 이에 부합한다 할 것이다.

2. 특수한 경우의 청구범위 해석

2.1 작용·기능 등을 이용하여 물건을 특정하려고 하는 기재가 있는 경우

2.1.1 기능·특성을 포함하여 해석하여야 하는 경우

청구항 중에 작용, 기능, 성질 또는 특성(이하, ‘기능·특성 등’이라고 한다.) 등을 이용하여 물건을 특정하려고 하는 기재가 있는 경우에는 다른 의미 내용으로 해석해야 하는 경우를 제외하고 원칙적으로 그 기재는 그러한 기능·특성 등을 가지는 모든 물건을 의미하고 있다고 해석한다.

예를 들면, 「열을 차단하는 층을 갖춘 벽재」는 「단열이라고 말하는 작용 내지는 기능을 가지는 층」이라고 하는 「물건」을 갖춘 벽재라고 해석한다.



성질이나 특성에 의해 한정된 청구범위 해석 관련 판례

【판례】 대법원 2004.4.28. 선고 2001후2207 판결 【거절결정불복(특)】

【판결요지】 성질 또는 특성 등에 의하여 물건을 특정하려고 하는 기재를 포함하는 출원발명의 신규성 및 진보성을 판단함에 있어서 그 출원발명의 특허청구범위에 기재된 성질 또는 특성이 발명의 내용을 한정하는 사항인 이상, 이를 발명의 구성에서 제외하고 간행물에 실린 발명과 대비할 수 없으며, 다만 간행물에 실린 발명에 그것과 기술적인 표현만 달리할 뿐 실질적으로는 동일·유사한 사항이 있는 경우 등과 같은 사정이 있을 때에 그러한 출원발명의 신규성 및 진보성을 부정할 수 있을 뿐이다(대법원 2002.6.28. 선고 2001후2658 판결 참조).

2.1.2 기능 작용을 무시하고 그 물건 자체로 해석하여야 하는 경우

그 기능·특성 등이, 그 물건이 고유하게 갖고 있는 것인 경우에는, 그 기재는 물건을 특정하는 데는 도움이 되지 않는 것으로 그 물건자체를 의미하고 있는 것이라고 해석한다.

【예1】 「항암성을 가진 화합물 X」

항암성이 화합물 X의 고유의 성질이라고 하면 「항암성을 가진」의 기재는 물건을 특정하는데 도움이 되지 않는 것이다.

따라서, 청구항에 기재된 「화합물 X」 그 자체를 의미하고 있는 것이라고 해석하고, 화합물 X가 공지인 경우에는 신규성이 부정된다.

다만, 화합물 X가 항암성을 가지는 것을 새로이 발견한 용도 발명이라면 용도를 참작하여 특허요건을 판단한다.

【예2】 「고주파수 신호를 컷트하고 저주파수 신호를 통과시키는 RC 적분회로」

「고주파수 신호를 컷트하고 저주파수 신호를 통과시키는」 점은 「RC 적분 회로」가 고유하게 가지는 기능이기 때문에, 일반적인 「RC 적분 회로」를 의미하고 있는 것이라고 해석한다.

그러나, 「 \cdots Hz 이상의 고주파수 신호를 컷트하고, \cdots Hz 이하의 저주파수 신호를 통과시키는 RC 적분 회로」라고 하는 청구항의 경우는 일반적인 「RC 적분 회로」가 고유하게 가지는 기능에 의한 특징이 아니라 「일반적인 RC 적분 회로 중 특정한 주파수 특성을 가지는 것」을 의미하고 있는 것이기 때문에 물건의 특징에 도움이 되는 기재이므로 발명특정시 고려하여야 한다.

2.1.3 기능·특성을 가지는 물건 중에서 특정한 물건으로 해석하여야 하는 경우

또한, 출원 시의 기술 상식을 고려하면, 그러한 기능·특성 등을 가지는 모든 물건 중에서 특정한 물건을 의미하고 있다고 해석하여야 하는 경우가 있다.

예를 들면 「목재의 제1부재와 합성수지제의 제2부재를 고정하는 수단」이라고 하는 청구항의 기재에 있어서는 「고정하는 수단」은 모든 고정 수단 중 용접 등과 같이 오로지 금속에만 사용되는 고정 수단을 의미하고 있지 않은 것은 분명하다.



기능·특성에 의한 물건의 특정 청구항의 취급

기능·특성 등에 의하여 물건을 특정하려고 하는 기재를 포함한 청구항은 그 구성이 불분명하여 인용발명과의 대비가 곤란한 경우가 있다.

그런 경우에는, 인용발명의 대응하는 물건과의 엄밀한 일치점 및 차이점의 대비를 하지 않고 양자를 유사한 물건으로 판단한다. 출원인이 의견서·실험 성적 증명서 등에 의하여 양자가 유사한 물건으로 판단에 관하여 반론, 석명하여야 한다.

2.2 물건의 용도를 이용하여 물건을 특정하려고 하는 기재가 있는 경우

청구항 중에 어떤 물건을 그 용도에 의하여 특정하려고 하는 기재가 있는 경우 용도 한정 발명에는 명세서 및 도면의 기재와 출원시의 기술 상식을 고려하여 ① 선행기술과 대비하여 용도의 차이에 따라 구성이 차이가 있는 것으로 발명을 특정하는 경우 ② 선행기술과 구성은 동일하지만 오로지 그 용도로만 사용하는 물건으로 발명을 특정한 경우와 그 용도로만 사용하는 물건으로 보지 않고 용도에 한정이 없는 그 물건 자체로 파악하는 경우가 있다.

다만, 상기 어느 쪽에 해당하는지를 판단할 수 없는 경우는 제42조 제4항 제2호 위반이 될 수 있다.

2.2.1 용도의 차이에 따라 구성이 차이가 있는 것으로 특정하여야 하는 경우

예를 들면 「~의 형상을 가진 크레인용 훅」이 크레인에 이용하는 데에 특히 적합한 크기나 강성 등을 보유하는 구조의 훅을 의미하고 있다고 해석되는 경우에는 동일한 형상의 「납시용 훅 (납시 바늘)」과는 구조면에서 상이한 물건을 의미한다고 해석한다.

또한, 「수상 착수용 비행기」란 오로지 수상 착수에 사용될 수 있는 특유의 구조를 갖고 있다고 하는 점에서 「비행기」와는 다른 것을 의미한다고 해석되는 경우에는, 전자는 후자에 의하여 신규성이 부정되지 아니한다. 다만, 진보성 판단시 전용 가능성 판단 등은 별도의 문제이다.

2.2.2 구성은 동일하지만 용도에 한정이 있는 물건인 경우

예를 들면 「특정한 조성을 가진 반지용 합금」이라고 하는 청구항이, 반지에 이용하는데 특히 적합한 구조를 가졌다고 볼 수 없고 동일한 조성을 가진 공지인 합금이 선행기술로 공지된 경우에는, ① 당업자가 명세서 및 도면의 기재 그리고 그 기술 분야의 출원 시의 기술 상식을 고려하여 오로지 반지의 용도만으로 이용하는 합금을 의미하고 있다고 해석되는 때에 한하여, 동일한 조성의 합금으로 신규성이 부정되지 않으나, ② 당업자가 명세서 및 도면의 기재 그리고 그 기술 분야의 출원 시의 기술 상식을 고려해도 오로지 반지용 합금에 이용되는 물건을 의미하고 있다고는 해석되지 않는 경우는, 선행기술에 의해 그 신규성이 부정된다.

2.3 제조방법에 의하여 생산물을 특정하려고 하는 기재가 있는 경우

제조방법에 의하여 생산물을 특정하려고 하는 기재가 있는 경우 청구항 중에 제조 방법에 의하여 생산물을 특정하려고 하는 기재가 있는 경우에는 그 기재는 최종적으로 얻어진 생산물 자체를 의미하고 있는 것이라고 해석한다.

따라서 청구항에 기재된 제조방법과는 다른 방법에 의해서도 동일한 생산물을 제조할 수 있고 그 생산물이 공지인 경우는 당해 청구항에 관계된 발명은 신규성이 부정된다.

이처럼 해석하는 이유는, 생산물의 구조에 의하여 물건 발명을 특정하는 경우와 제조 방법에 의하여 동일한 물건을 특정하는 경우로 구별하여 발명을 보호하는 것은 적절하지 않기 때문이다.

따라서 출원인 스스로의 의사로, 「오로지 A의 방법에 의해 제조된 Z」와 같이, 특정한 방법에 의하여 제조된 물건만으로 한정하려고 하는 것이 명백한 경우라도, 이처럼 해석한다.

다만, 생산물의 구조에 의해서는 그 생산물을 표현할 수 없고, 제조 방법에 의해서만 생산물을 더 정확히 그 물건을 표현하는 경우에는 생산방법을 물건발명 특정에 포함한다.

【예1】 「제조방법 P(공정 p1, p2, ...및 pn)에 의하여 생산된 단백질」

예1의 경우 제조방법 Q에 의하여 제조된 공지의 특정 단백질 Z가, 제조 방법 P에 의하여 제조된 단백질과 동일한 물건인 경우에는, 방법 P가 신규인지 아닌지에 관계 없이 신규성이 부정된다.

【예2】 「용접에 의하여 철재 부재 A와 니켈재 부재 B를 고착해서 이루어진 이중 구조 패널」

예2의 경우 가령 용접 이외의 방법으로 용접에 의하여 고정된 이중 구조 패널과 동일한 구조의 물건을 얻을 수 있는 것으로 하면, 그것이 공지인 경우에는 신규성이 부정되지만 통상은 용접에 의하여 고착되는 물건과 동일한 구조의 물건은 다른 방법으로는 얻을 수 없기 때문에 용접이라고 하는 방법을 사용한 이중 구조 패널의 발명이 공지가 아니면 신규성은 부정되지 않는다.



제조방법에 의한 생산물 특정 청구항 취급

제조방법에 의한 생산물의 특징을 포함한 청구항에 있어서는 그 생산물 자체가 구조적으로 어떤 것인가를 결정하는 것이 극히 곤란한 경우가 있다. 그러한 경우에 있어 당해 생산물과 인용발명이 대응하는 물건과의 엄밀한 일치점 및 차이점의 대비를 하지 않고 양자가 유사한 물건으로 일단의 합리적인 의심을 품는 경우에는 진보성이 부정되는 것으로 판단한다.

이하에서 일단의 합리적인 의심을 품는 것이 당연한 경우의 예를 나타낸다.

- ① 청구항에 관계된 발명과 출발 물질이 유사하여 동일한 제조공정에 의하여 제조된 물건의 인용발명을 발견한 경우
- ② 청구항에 관계된 발명과 출발 물질이 동일하고 유사한 제조공정에 의하여 제조된 물건의 인용발명을 발견한 경우
- ③ 출원 후에 청구항에 관계된 발명의 물건과 동일하다고 인정된 물건의 구조가 판명되고, 그것이 출원 전에 공지된 발명으로부터 용이하게 발명할 수 있었던 것이 발견된 경우
- ④ 본원의 명세서 또는 도면에 실시의 형태로서 기재된 것 또는 이것과 유사한 것에 관한 진보성을 부정하는 인용 발명이 발견된 경우



방법적으로 기재한 물건청구항의 청구범위 해석 관련 판례

【판례】 대법원2009.9.24. 선고 2007후4328판결 【등록취소(특)】

【판결요지】 물건의 발명의 특허청구범위는 특별한 사정이 없는 한 발명의 대상인 물건의 구성을 직접 특정하는 방식으로 기재하여야 하므로, 물건의 발명의 특허청구범위에 그 물건을 제조하는 방법이 기재되어 있다고 하더라도 그 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이 없는 이상 당해 특허발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서는 그 제조방법 자체는 이를 고려할 필요 없이 그 특허청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 그 출원 전에 공지된 발명 등과 비교하면 된다(대법원 2006. 6. 29. 선고 2004후3416 판결, 대법원 2009. 3. 26. 선고 2006후3250 판결 등 참조).

【판례】 특허법원 2008.4.17. 선고 2007허7198 판결 【거절결정불복(특)】

【판결요지】 이와 같은 알루미늄합금 형상물의 표면 상태가 구체적으로 어떠한지는 물리화학적으로 뚜렷하게 드러나 있지 않아 위와 같은 침지공정을 거친 알루미늄합금 형상물이라고 표현하는 것 이외에는 달리 의도하는 형태의 알루미늄합금 형상물을 표현할 방법이 없으므로, 청구항 1 발명에서는 알루미늄합금 형상물을 위와 같은 침지공정을 거쳤다는 제조방법에 의해서 특정할 수밖에 없는 특별한 사정이 있다고 할 것이다.

따라서 피고가 청구항 1 발명의 진보성을 판단함에 있어서 고려하지 말아야 한다고 주장하는 청구항 1 발명에서의 앞서 본 각 기재는 모두 청구항 1 발명의 구성요소로 고려되어야 하므로, 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

【판례】 특허법원 2008.10.24. 선고 2008허101 판결 【거절결정불복(특)】

【판결요지】 이 사건 제16항 발명의 청구범위 기재에 의하면 제16항 발명은 물질발명 내지 물질의 용도발명이 분명하고 방법발명이 아니므로(돼지의 질병 치료 및 예방의 방법은 청구항 1 내지 10에서 별도로 청구하고 있다), 원고가 주장하는 ‘백신의 투여시기 및 투여 횟수’는 이 사건 제16항 발명의 구성으로 볼 수 없다. 그리고 원고가 주장하는 현저한 효과 역시 발명의 구성으로 볼 수 없는 ‘특별한 방법’으로 인한 효과에 의한 것일 가능성을 배제할 수 없으므로 제16항 발명의 현저한 효과는 제16항 발명의 조성물과 비교대상발명의 조성물을 동일한 방법으로 투여한 실험결과에 의하여 인정될 수 있을 것이나 이러한 실험결과를 인정할 아무런 자료가 없다.

2.4 전제부와 청구항 말미의 발명의 주제가 상이한 청구항

일반적인 명세서의 청구범위 기재에 있어서, 청구항의 전제부에 기재된 발명의 주제는 보호받고자 하는 발명과 가장 근접한 선행기술이 기재하게 되므로 청구항 말미의 기술주제와 일치하게 된다.

그러나 일부 청구항에 있어서는 전제부와 청구항 말미의 기술주제가 상이한 경우가 있는데, 이는 인용되는 항의 카테고리나 발명의 주제가 상이하여 불가피한 경우도 있지만, 출원인의 무지나 착오로 상이하게 되는 경우가 있다.

이와 같이 전제부와 청구항 말미의 기술주제가 상이한 청구항에 있어서 신규성이나 진보성 판단시 발명의 특징은 청구항 말미의 기술주제를 중심으로 발명을 특정하여 특허요건을 판단한다.



전제부와 말미의 기술주제가 상이한 청구항의 해석 관련 판례

【판례】 대법원 2005.12.23. 선고 2005후285 판결 【권리범위확인(적극,실)】 18)19)

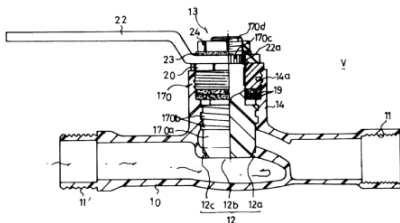
【판결요지】 이 사건 등록고안은 밸브축을 포함하는 압력게이지 보호용 개폐밸브를 대상으로 하지 않고 압력게이지 보호용 개폐밸브에 구비되는 밸브축을 대상으로 하고 있음이 청구범위의 기재에 의하여 명백하므로 그 명세서의 도면으로부터 유추할 수 있는 구성을 추가하여 권리범위를 파악할 것이 아니다. 같은 취지에서 이 사건 등록고안이 1997.7.9. 공고된 실1997-6916호 실용신안공보에 게재된 고안에 의하여 개시된 바 있으므로 그 신규성이 부정된다.

【판례】 특허법원 2008.4.25. 선고 2007허11999 판결 【등록무효(특)】

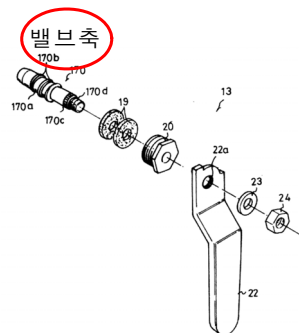
【판결요지】 이 사건 제3항 발명의 청구범위는 ‘케이블의 양 끝단에 마련된 것으로서, ---로 이루어진 것을 특징으로 하는 케이블 장력조절장치’의 형식으로 구성되어 있으므로, 전단부 부분은 발명의 대상인 ‘케이블 장력조절장치’의 일부 구성요소로 기재된 것이 아니라 케이블 장력조절장치를 수식하는 구조로 기재되어 있고, 전단부 이후에 기재된 부분(이하 ‘후단부’라 한다)은 모두 케이블 장력조절장치를 구성하는 개개의 구성요소를 이루는 것이며, 케이블 장력조절장치에 대한 관계에서 케이블은 장력조절장치의 사용대상 내지 용도이므로, 이 사건 제3항 발명은 케이블에 사용되는 ‘장력조절장치’만을 대상으로 한 것이고, ‘케이블과 장력조절장치’ 양자 모두를 대상으로 한 것이라고 볼 수 없다.
*청구항 3: 다수의 강선(12)이 심선(11)에 꼬여 감긴 케이블(10)의 양 끝단에 마련된 것으로서, 상기 케이블(10)의 끝단이 삽입되는 통공(21a, 21b)이 형성되고, ... 외연결부재(40)로 이루어진 것을 특징으로 하는 케이블 장력조절장치.

18) 청구항 1: 상하부에 나사부(11, 11')가 형성되고, ... 개폐레버(22)로 구성되는 압력게이지 보호용 개폐밸브에 있어서, 상기 밸브축(170)을 형성하되, ... 특징으로 하는 압력게이지 보호용 개폐레버에 구비되는 밸브축(170).

19) [도면]



밸브축이 밸브에 결합된 결합상태도



밸브축의 결합상태 분해사시도

2.5 기능식 청구항

특허청구범위에는 기능적 표현을 사용하여 보호받고자 하는 발명의 구성을 기재할 수 있다.

이와 같이 청구항에 기능적 표현이 있는 경우 신규성이나 진보성 등 특허요건을 판단함에 있어서는 그 기능이 수행하는 모든 구성으로 발명을 특정한 후 특허요건을 판단해야 한다.

한편 심사 단계에 있어서 기능식 청구항에 대하여 위와 같이 발명을 특정한 후 신규성이나 진보성을 이유로 거절결정할 수도 있지만, 기능적 표현으로 인하여 청구항이 불분명한 경우 청구범위 기재불비를 이유로 거절될 수도 있다.



기능식 청구항의 청구범위 해석 관련 판례

【판례】 특허심판원 2007.12.17. 선고 2007원5629 판결 【거절결정불복(특)】

【판결요지】 청구범위를 발명의 구성으로 기재하지 아니하고 기능적 표현으로 기재하면 청구범위가 불명확해지는 문제점이 있다. 또한, 특허법 제42조 제3항은 발명의 상세한 설명에 발명의 목적, 구성 및 효과를 기재하도록 하고, 같은 조 제4항은 청구범위에는 발명을 명확하고 간결하게 기재하되, 발명의 구성에 없어서는 아니 되는 사항만을 기재하도록 규정하고 있다. 따라서, 청구항의 기능적 표현은 그러한 기재에 의하더라도 발명의 구성이 전체로서 명료하다고 인정되는 경우에만 허용된다(대법원 1998.10.2. 선고 97후1337 판결).

이 때 기능적 표현에 의하더라도 발명의 구성이 전체로서 명료하다고 인정되는 경우라고 함은, ① 종래의 기술적 구성만으로는 발명의 기술적 사상을 명확하게 나타내기 어려운 사정이 있어 청구항을 기능적으로 표현하는 것이 필요한 경우, ② 발명의 상세한 설명과 도면의 기재에 의하여 기능적 표현의 의미 내용을 명확하게 확정할 수 있는 경우(대법원 2001.6.29. 선고 98후2252 판결 참조)를 가리킨다.

【판례】 특허법원 2008.8.22. 선고 2007허9798 판결 【등록무효(특)】

【판결요지】 BM 발명이나, 컴퓨터 관련 발명 등에 있어서는 발명의 특성상 특허청구범위를 구체적인 구조의 기재만으로 표현하여 작성하기 어려운 경우가 있으므로, 발명의 목적 또는 효과 등을 달성하기 위하여 필요한 구조 또는 구성을 구체적으로 기재하지 않고 기능 또는 작용효과 등을 나타내는 용어를 사용하여 표현하는 경우가 많은바, 이와 같이 발명을 특정하기 위한 사항이 작용, 기능, 성질 또는 특성에 의하여 표현된 이른바 ‘기능식 청구항’의 경우에 있어서는 발명의 상세한 설명이나 도면 등을 참작하여 그 발명이 추구하는 목적 또는 효과를 위한 기술적 구성 및 권리범위를 확정하여야 할 것이고, 다만, 이 경우에도 발명의 기술적 구성을 발명의 상세한 설명이나 도면에 나타나 있는 실시예 등으로 한정하여 해석해서는 안되고 발명의 상세한 설명 등의 참작을 통해 드러나는 기술사상으로부터 파악되는 기술적 구성 모두를 포함하는 넓은 개념으로 보아야 한다.

2.6 청구범위에 사용하고 있는 용어를 해석하는 방법

청구항의 기재가 명확하더라도 청구항에 기재된 용어발명 특정사항의 의미 내용이 명세서 및 도면에서 정의 또는 설명되어 있는 경우에는 그 용어를 해석함에 있어서 그 정의 또는 설명을 고려한다.

즉, 명세서의 기술용어는 학술용어를 사용하여야 하고 그 용어는 그 용어가 가진 보통의 의미를 해석함에 있어서 사전류 등에서 정의 또는 설명을 참고하는 것도 필요하지만, 그것만으로 이해 내지 해석하려고 하는 것은 타당하지 않고 먼저 당해 명세서 또는 도면의 기재에 의하여 사용되고 있는 기술용어의 의미 또는 내용을 참작하여 이해 내지 해석해야 한다.

또한, 청구항의 기재가 명확하지 않아서 이해가 곤란하지만 명세서 및 도면의 기재 및 출원 시의 기술상식을 고려하여 청구항 중의 용어를 해석하면 청구항의 기재가 명확해지는 경우에는, 그 용어를 해석함에 있어서 이들을 고려한다.

즉, 특허청구범위의 기재에 사용되고 있는 기술 용어가 통상의 용법과 다르고 그 취지가 「발명의 상세한 설명」에 기재되어 있거나, 「특허청구범위」에 기재되어 있는 사항이 불명확하여 이해 곤란하고 그것의 의미 내용이 「발명의 상세한 설명」에서 명확하게 되어있다고 할 수 있는 경우 등에는 이들 용어, 기재를 해석함에 있어서 「발명의 상세한 설명」의 기재를 참작해야 하는 것은 말할 필요도 없다.



용어해석과 관련한 청구범위 해석 판례

【판례】 대법원2009.7.23.선고 2007후4977판결 【거절결정(특)】

【판결요지】 특허출원된 발명의 특허청구범위에 기능, 효과, 성질 등에 의하여 발명을 특정하는 기재가 포함되어 있는 경우에는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 그러한 기능, 효과, 성질 등을 가지는 모든 발명을 의미하는 것으로 해석하는 것이 원칙이나, 다만, 특허청구범위에 기재된 사항은 발명의 상세한 설명이나 도면 등을 참작하여야 그 기술적 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 특허청구범위에 기재된 용어가 가지는 특별한 의미가 명세서의 발명의 상세한 설명이나 도면에 정의 또는 설명이 되어 있는 등의 다른 사정이 있는 경우에는 그 용어의 일반적인 의미를 기초로 하면서도 그 용어에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 용어의 의미를 객관적, 합리적으로 해석하여 발명의 내용을 확정하여야 한다.

3. 선행기술 조사를 위한 발명의 요지 인정

선행기술조사시 발명의 요지 인정은 신규성이나 진보성 판단시 발명의 특정 방법과 원칙적으로 동일하다.

그러나 선행기술 조사시 발명의 인정은 신규성이나 진보성 판단시 청구범위 인정 보다는 청구범위의 문언적 기재에 한정 하지 않고 발명의 상세한 설명이나 도면을 참작하여 출원서에 기재된 발명을 보다 실질적이고 구체적으로 파악하여 발명을 특정한 후 선행기술 조사를 하여야 한다.

그 이유는 선행기술 조사시 청구항에 기재된 발명은 보정을 통하여 변경되기 때문이다.

3.1 선행기술 조사 대상 출원

선행기술조사의 근거가 되는 출원서류는 통상 출원인이 출원일에 제출한 최초 명세서(도면이 있는 경우에는 도면 포함)이나, 출원인이 특허법 제47조 제1항의 규정에 따라 자진 보정서를 제출한 경우에는 보정된 명세서가 선행기술 조사를 위한 대상 명세서가 된다.

3.2 독립항에 기재된 발명의 인정

선행기술조사는 주로 출원의 청구범위에 초점을 맞춰 진행하며 상세한 설명 및 도면의 내용을 참고한다. 심사관은 먼저 독립항에 기재된 구성을 선행기술조사의 주제로 하여야 하며, 독립항의 기술적 특징을 중심으로 발명을 인정한다.

선행기술조사는 청구범위의 문자의 표면적 의미에 대해서만 한정해서는 아니 된다.

3.3 종속항에 기재된 발명의 인정

독립항의 기술구성에 대하여 선행기술조사를 진행하여 그 기술구성이 신규성 또는 진보성을 상실하게 하는 인용발명을 찾은 경우에는, 그 독립항을 더욱 한정하거나 부가하는 종속항의 기술구성이 신규성 및 진보성을 구비하였는지 여부를 평가하기 위하여, 종속항에 기재된 발명을 특정하여 선행기술조사를 계속하여야 한다.

그러나, 그 한정이나 부가한 기술적 특징이 공지 상식범위에 속하는 경우에는 더 이상 선행기술조사 할 필요가 없다.

선행기술조사결과 독립항이 한정하는 기술방안이 신규성 및 진보성을 구비하는 경우에는 일반적으로 그 종속항을 한정하는 기술방안에 대하여 더 이상 선행기술조사 할 필요가 없다.

3.4 구성요소가 조합된 청구항의 발명의 인정

청구항의 기술적 특징이 A, B 및 C의 요소의 조합인 경우에는, 우선 A+B+C와 관련된 기술방안에 대하여 선행기술조사를 진행하고, 만약 그 신규성이나 진보성을 평가하기 위한 대비 문건을 선행기술조사하지 못하면 A+B, B+C, A+C의 부분 조합 및 A, B, C, 각각의 요소에 대한 선행기술조사를 진행한다.

3.5 상이한 발명의 주제 또는 카테고리의 청구항의 발명의 인정

하나의 출원에 다수의 상이한 발명의 주제 또는 카테고리(제품, 방법, 설비 또는 용도)의 청구항을 포함하고 있는 경우에는 심사관은 모든 상이한 발명의 주제 또는 카테고리의 청구항에 대하여 각각 발명을 인정한 후 조사를 진행하여야 한다.

어떤 경우에는 출원이 비록 한가지 발명의 주제 또는 카테고리의 청구항만을 포함하고 있다 할지라도 관련된 다른 발명의 주제 또는 카테고리에 대하여 선행기술조사를 진행할 필요가 있을 수 있다.

예를 들면, 화학방법의 청구항에 대하여 선행기술조사를 진행할 때에 그 방법청구항 자체에 대하여 선행기술조사를 진행하는 이외에 그 진보성을 평가하기 위하여 그 방법을 이용하여 제조한 최종제품에 대해서도 그 제품이 명확하게 공지된 경우를 제외하고는 선행기술조사를 진행하여야 한다.

3.6 설명서 및 도면의 선행기술조사

심사관은 청구범위에 발명에 대하여 선행기술조사를 진행하는 외에, 어떤 경우에는 상세한 설명 및 도면에 기재된 발명에 대하여 추가적인 선행기술조사를 진행하여야 한다.

특히 청구범위에 기재된 발명의 모두 또는 대부분이 신규성이나 진보성이 부정되는 경우에는 선행기술조사 범위를 상세한 설명이나 도면의 세부내용까지 확대할 필요가 있다.

그 이유는 선행기술조사시 청구항은 최종적인 청구항이 아니어서 심사관이 선행기술조사 결과를 첨부하여 거절이유를 통지하는 경우, 그 거절이유를 해소하기 위하여 출원인은 최초 출원 명세서 및 도면의 범위내에서 보호를 받고자 하는 발명을 더욱 한정하거나 부가하기 때문이다.

예를 들면, 전기회로와 관련된 출원에 있어서 그 청구항에 기재된 기술구성은 단지 전기회로의 기능 및 작용방법에 관한 것이나 상세한 설명 및 도면에는 중요한 트랜지스터의 회로에 대하여 상세하게 기재된 있는 경우에는, 심사관은 청구항에서 한정하는 전기회로의 기능 및 작용방법에 대하여 선행기술조사를 진행하여야 할 뿐만 아니라 그 트랜지스터의 회로를 발명으로 인정하여 선행기술조사를 하여야 한다.

이렇게 함으로써 출원인이 이후 보정을 통하여 그 트랜지스터의 회로를 청구항에 기재한다 할지라도 심사관은 추가 선행기술조사를 할 필요가 없게 된다.

그러나, 설명서에 기재된 기술방안들이 청구항이 한정하는 기술방안과 단일성이 없는 발명의 내용인 경우에는 선행기술조사를 진행할 필요가 없다.

왜냐하면 보정을 통하여 단일성을 구비하지 못한 발명내용을 보호를 받고자하는 출원의 주제로 하여 청구범위에 기재하는 것은 허용되지 아니하기 때문이다.

제4절 권리범위확인심판 및 침해 판단시 권리범위 해석

1. 해석원칙

1.1 청구범위 기준의 원칙

청구범위 기준의 원칙은 권리범위 해석에 있어서 가장 중요한 원칙으로 특허요건 판단 시나 침해여부 판단시 모두 적용되는 기본 원칙이다.

즉 발명의 기술적 범위나 권리범위는 명세서의 기재내용 중 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이다.

그러나 그 기재만으로는 특허의 기술구성을 알 수 없거나 알 수 있더라도 그 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 청구범위에 발명의 상세한 설명이나 도면 등 명세서의 다른 기재부분을 보충하여 명세서 전체로서 특허의 기술적 범위 내지 권리범위를 확정하여야 하는 것이지만, 그 경우에도 명세서 중의 다른 기재에 의하여 청구범위를 확장 해석하는 것은 특허권을 확장 해석하는 것이어서 허용될 수 없다는 것으로 청구범위의 기재와 상세한 설명의 기재가 모순일 경우 청구범위가 우선한다.

만약, 상세한 설명에만 기재되어 있고 청구범위에 기재되지 않은 사항은 특허발명의 기술적 범위에 속하지 않는다.



청구범위기준의 원칙

【판례】 대법원 2003.5.16. 선고 2001후3262 판결 【권리범위확인(적극,실)】

【판결요지】 실용신안권의 권리범위 내지 실질적 보호범위는 실용신안 등록출원서에 첨부한 명세서의 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 다만 그 기재만으로는 실용신안의 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 실용신안권 범위의 확장 해석은 허용되지 않는다(대법원 1998.4.10. 선고 96후1040 판결, 2002.4.12. 선고 99후 2150 판결 등 참조).

1.2 발명의 상세한 설명 창작의 원칙

청구범위의 해석을 위하여 보충적으로 상세한 설명 또는 도면을 창작하여야 한다는 것(특허법 규정에 의해 인정된 것이 아니라 해석상, 논리상 인정된 원칙)으로 청구범위에 기재되어 있더라도 상세한 설명에 의해 뒷받침되지 않으면 보호되지 않는다.

다만, 청구범위의 기재가 불명료 또는 명백한 오기가 있을 때는 상세한 설명의 기재를 창작하여 불명료성을 제거하여 보완적으로 해석할 수 있으나 이 경우도 확장해석은 할수 없다.

청구범위가 상세한 설명보다 넓은 경우는 상세한 설명에 개시된 범위 내에서, 청구범위보다 상세한 설명의 기재내용이 더 넓은 경우에는 청구범위에 기재된 범위 내에서 보호된다.



상세한 설명을 창작하여 권리범위를 해석한 사례

【판례】 특허법원 2009. 7. 16. 선고 2008허6208 판결 【권리범위확인(특)】

【판결요지】 특허권의 권리범위는 특허출원서에 첨부된 명세서의 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이므로, 특허발명의 권리범위 판단을 위한 청구범위 해석에 있어서 청구범위의 기재가 명확히 이해될 수 있는 경우에는 청구범위 외의 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수 없지만, 청구범위 기재만으로 특허의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 하여 그 기술적 구성의 의미나 범위를 확정할 수 있다.

다만, 명세서를 다른 기재에 의한 보충을 하더라도 이를 확정할 수 없는 경우에는 당해 특허발명은 특허법 제42조 제4항의 기재불비에 해당한다고 할 것이지만, 원칙적으로 특허심판원의 등록무효심판에 의하여 당해 특허가 무효임이 확정되지 않은 상태에서 다른 절차에서 그 무효를 판단·선언할 수 없으므로, 권리범위확인 사건을 심리하는 특허심판원이나 법원으로서의 특허발명의 기술사상, 명세서의 기재, 출원인의 의사 및 제3자에 대한 법적 안정성 등을 두루 참작하여 명세서의 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되는 범위 내에서 당해 특허발명의 권리범위를 제한해석할 수 있다.

【판례】 특허법원 2003.8.29. 선고 2002허7513 판결 【권리범위확인(적극,실)】

【판결요지】 “특허청구범위의 기재는 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되어야 하므로 특허청구범위의 기재가 발명의 상세한 설명에서 기재된 발명의 공헌도에 비추어 지나치게 넓은 경우에는 그러한 기재는 구 실용신안법(1998.9.23. 법률 제5577호로 전문 개정되기 전의 것) 제8조 제4항에 위배되어 부적법하고, 그러한 하자가 있는 채로 특허된 경우에도 그 기술적 범위의 해석에 있어서는 특허청구범위에 기재된 발명을 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되는 부분에 한정하여야 한다.

【판례】 대법원 2009.4.23. 선고 2009후92판결 【권리범위확인(실)】

【판결요지】 등록실용신안의 권리범위는 실용신안등록출원서에 첨부한 명세서의 실용신안등록청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지고, 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 원칙적으로 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없지만, 청구범위에 포함되는 것으로 문언적으로 해석되는 것 중 일부가 고안의 상세한 설명의 기재에 의하여 뒷받침되고 있지 않은 경우 등과 같이 청구범위를 문언 그대로 해석하는 것이 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리할 때에는, 출원된 기술사상의 내용과 명세서의 다른 기재 및 출원인의 의사와 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 등록실용신안의 권리범위를 제한 해석하는 것이 가능하다(대법원 2003. 7. 11. 선고 2001후2856 판결, 대법원 2008. 10. 23. 선고 2007후2186 판결 등 참조).

【판례】 특허법원 2004.7.23. 선고 2003허5026 판결 【권리범위확인(적극, 실)】

【판결요지】 “이 사건 등록고안의 명세서의 작용효과는 청구범위의 각 구성요소 전부가 유기적으로 결합하여서만 만들어 낼 수 있는 것으로서, 각 소요 회로 소자나 회로의 원리 자체는 이 사건 등록고안의 출원 전에 공지된 바 있다고 하더라도 위 회로 소자를 아무런 어려움 없이 단순히 결선하기만 하면 곧바로 가질 수 있는 효과가 아니므로, 위 각 소요 회로 소자의 결합관계, 그리고 그 결합관계를 구체화하는 각 회로 소자들 사이의 결선관계는 위 작용효과에서 중요한 기술적 의의를 가지므로 이 사건 등록고안의 청구범위도 위 회로 소자들의 결선관계까지 상세하게 기술하고 있고, 이를 실시함에 있어서도 위 회로도들 참작하지 아니한다면 전후 결선관계에 따라 지나치게 다양한 형태의 보호회로가 가능하고 그 작용효과도 천차만별일 것이어서 이 사건 등록고안의 청구범위는 청구범위의 문언에 기재되어 있는 위 각 구성요소뿐 아니라 각 회로 소자가 위 회로도들과 같이 결선된 것까지를 참고하여 그에 한정하여 파악하여야 할 것이다.”

1.3 구성요소 완비의 원칙(전요소주의, All Element Rule)

복수의 구성요소를 가지는 발명의 특허침해를 판단함에 있어 청구범위에 기재된 구성요소 전부를 실시하는 경우만을 침해로 인정한다는 원칙이다.

또한 이러한 구성요소 완비의 원칙은 그 구성요소가 청구항의 전제부에 기재되어 있든 후반부에 기재되어 있든 관계없이 모두 적용된다.



복수의 구성요소로 이루어진 발명의 권리범위를 해석한 사례

【판례】 대법원 2001.6.15. 선고 2000후617 판결 【권리범위확인(소극,특)】

【판결요지】 특허발명의 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 그 각 구성요소가 유기적으로 결합된 전체로서의 기술사상이 보호되는 것이지, 각 구성요소가 독립하여 보호되는 것은 아니므로, 특허발명과 대비되는 (가)호 발명이 특허발명의 청구항에 기재된 필수적 구성요소들 중의 일부만을 갖추고 있고 나머지 구성요소가 결여된 경우에는 원칙적으로 그 (가)호 발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다(대법원 2000.11.14. 선고 98후 2351 판결 참조).

【판례】 특허법원 2004.12.28. 선고 2004허4518 판결 【권리범위확인(소극,실)】

【판결요지】 “실용신안법은 실용신안 등록청구범위의 청구항은 고안의 구성에 없어서는 아니 되는 사항만으로 기재하도록 규정하고 있고[구 실용신안법(1993.12.10. 법률 제4596호로 개정되기 이전의 것, 이하 같다) 제8조 제4항 제3호], 고안의 구성에 없어서는 아니 되는 사항으로서 어떠한 사항을 등록청구범위에 기재할 것인지는 출원인의 자유에 맡겨져 있으며, 출원인은 출원 후에도 출원공고결정등본의 송달 전에는 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내에서 등록청구범위를 증가·감소 또는 변경하는 보정을 할 수 있으나, 출원공고결정등본 송달 후에는 등록청구범위의 확장적 변경이 허용되지 않는 점[구 실용신안법 제11조에 의하여 준용되는 구 특허법(1993.12.10. 법률 제4594호로 개정되기 이전의 것) 제47 내지 50조], 등록고안의 기술적 범위는 그러한 등록청구범위에 기재된 사항에 의하여 정해지는 점(실용신안법 제29조에 의하여 준용되는 특허법 제97조) 등에 비추어 볼 때, 고안의 구성에 없어서는 아니 되는 사항의 하나로 등록청구범위에 기재하였음에도 권리행사의 단계에서 그 사항은 당해 고안의 구성요소 중 비교적 중요하지 않은 사항이라고 하여 이를 무시하는 것은 사실상 등록청구범위의 확장적 변경을 사후에 인정하는 것이 되어 허용될 수 없다.

이 사건 등록고안의 청구범위에 기재된 ‘원형홈(17)’은 그것이 청구범위의 전제부 또는 특징부의 어느 곳에 기재되어 있는지 여부, 이 사건 등록고안에서 중요한지 여부 및 이를 생략하는 것이 용이한지 여부 등에 관하여 살필 필요도 없이 이 사건 등록고안의 필수적 구성요소의 하나라 할 것이므로, 이를 이 사건 등록고안의 권리범위 해석에 있어 제외할 수는 없다.”

1.4 출원경과 금반언의 원칙

특허청구범위의 용어의 의미를 명확히 이해하기 위하여 출원으로부터 특허에 이르기까지의 과정을 통하여 출원인이 표시한 의사 또는 특허청이 표시한 견해를 참작하여야 한다는 원칙으로, 출원인 스스로 의식적으로 용어의 의미를 한정하였거나 공지의 기술로 전제된 경우에는 이에 반하는 해석이나 주장을 하는 것은 허용되지 아니한다.

이는 특허소송에 있어 출원인이 심사과정에서 수행한 행위와 모순되는 주장을 하는 것을 금지하는 원칙으로 출원인이 거절을 피하기 위하여 한 보정행위에 구속력을 부여하여, 감축한 부분에 대하여는 권리주장을 못하도록 하고 있는 것으로 균등론과 금반언 원칙이 모두 적용될 수 있는 경우에는 절대적 원칙인 금반언 원칙이 상대적 원칙인 균등론에 우선한다.



금반언의 원칙을 적용하여 권리범위를 해석한 사례

【판례】 특허법원 2009. 10. 8. 선고 2009허2333 판결 【권리범위확인(실)】

【판결요지】 실용신안권자가 등록고안의 출원·등록과정 등에서 확인대상고안을 등록고안의 청구범위로부터 의식적으로 제외하였다고 볼 수 있는 경우에는 확인대상고안이 등록고안의 보호범위에 속한다고 주장하는 것은 금반언의 원칙에 위배되므로 허용되지 아니한다. 그리고 확인대상고안이 등록고안의 출원·등록과정 등에서 등록고안의 청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는지 여부는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 등록될 때까지 특허청의 심사관이 제시한 견해, 출원인이 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도 등을 참작하여 판단하여야 할 것인바(대법원 2007. 2. 23. 선고 2005도4210 판결 참조), 이와 같은 법리는 무심사에 의해 선등록된 후에 기술평가가 이루어지는 경우에도 마찬가지로 적용된다고 할 것이다.

【판례】 대법원 2006.6.30. 선고 2004다51771 판결 【손해배상(지)】

【판결요지】 특허출원인 내지 특허권자가 특허의 출원·등록과정 등에서 특허발명과 대비대상이 되는 제품(이하 ‘대상제품’이라 한다)을 특허발명의 특허청구범위로부터 의식적으로 제외하였다고 볼 수 있는 경우에는, 대상제품은 특허발명의 보호범위에 속하지 않게 되는 것이고, 특허권자가 대상제품을 제조·판매하고 있는 자를 상대로 대상제품이 특허발명의 보호범위에 속하여 그 권리가 침해되고 있다고 주장하는 것은 금반언의 원칙에 위배되어 허용되지 아니한다. 그리고 대상제품이 특허발명의 출원·등록과정 등에서 특허발명의 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는지 여부는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해 및 특허출원인이 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 특허출원인의 의도 등을 참작하여 판단하여야 한다(대법원 2002.9.6. 선고 2001후171 판결 참조)

앞에서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, ‘자력이 부여된 마그네트로 버저를 완성하는’ 피고 제품은 원고가 이 사건 특허발명의 출원·등록과정에서 이 사건 특허발명이 인용발명에 의하여 진보성이 부정된다는 거절이유를 극복하기 위하여 이 사건 특허발명의 특허청구범위로부터 의식적으로 제외하였던 것에 해당하여 이 사건 특허발명의 보호범위에 속하지 아니한다 할 것이다.

1.5 공지기술 참작 및 공지기술 제외의 원칙

공지기술 참작의 원칙은 권리범위를 정함에 있어서 출원 당시의 기술수준을 고려하고 그 작용, 효과를 살펴야 한다는 것이다.

특허발명은 출원시의 기술수준, 즉 공지기술에 비하여 개량진보를 가져와 산업의 발달에 기여한 것에 대한 대가로 특허권이 부여되는 것이기 때문에 출원시의 기술수준에 대한 개량진보의 정도를 고려하여 특허발명의 보호범위를 결정한다는 것으로 개량진보의 정도가 큰 발명의 보호범위는 넓게 해석, 개량진보의 범위가 좁은 발명의 보호범위는 좁게 해석한다.

공지기술 제외의 원칙은 특허청구범위에 기재된 발명이 공지사실 그 자체일 때는 공지사실이 특허발명의 기술적 범위에 속하지 않는다는 것이다.

이 경우 공지기술일 경우 별도의 무효심판 없이도 공지기술 부분은 발명의 보호범위에서 제외한다는 원칙이다.



공지기술 제외의 원칙을 적용하여 권리범위를 해석한 사례

【판례】 대법원 2005.12.23. 선고 2005후285 판결 【권리범위확인(적극, 실)】

【판결요지】 청구범위의 기재만으로 권리범위가 명백하게 되는 경우에는 청구범위의 기재 자체만을 기초로 하여야 할 것이며, 한편 실용신안권은 신규의 고안에 대하여 부여되는 것으로 실용신안권 권리범위확인심판 청구사건에서 그 권리범위를 정함에 있어서는 출원 당시의 기술수준이 당연히 고려되어야 할 것이므로, 등록고안의 전부가 출원 당시 공지된 것이었다면 그 권리범위를 인정할 근거가 상실되어 그 등록고안에 대한 무효심판이 확정되기 전이라도 권리범위를 인정할 수 없다(대법원 1983.7.26. 선고 81후56 전원합의체판결 참조).

같은 취지에서 이 사건 등록고안이 1997.7.9. 공고된 실1997-6916호 실용신안공보에 게재된 고안에 의하여 개시된 바 있으므로 그 신규성이 부정되고, 따라서 이 사건 등록고안은 그 등록무효심판과 관계없이 권리범위를 인정할 수 없는 것이므로 확인대상고안이 이 사건 등록고안의 구성요소를 갖추고 있는지 구체적으로 대비할 필요도 없이 확인대상고안은 이 사건 등록고안의 권리범위에 속하지 아니한다고 한 원심의 판단은 정당하다.

1.6 기능식 청구항

발명의 구성을 기능적으로 기재한 기능식청구항에 대하여 권리범위확인심판이나 침해 판단시 권리범위 해석은 명세서 기재불비 판단이나 신규성이나 진보성 판단시 청구범위 해석과 차이가 있다.

즉, 권리범위 확인심판이나 침해 판단시 기능식청구항의 권리범위 해석은 주로 상세한 설명을 참작하여 상세한 설명에 의하여 뒷받침되는 범위내에서 그 권리범위가 인정된다.



기능식 청구항의 권리범위를 해석한 사례

【판례】 특허법원 2009. 4. 15. 선고 2008허7584 판결 【권리범위확인(특)】

【판결요지】 특허청구범위가 기능적 표현으로 기재되어 있어 그 기재만으로 발명의 기술적 구성을 알 수 없는 경우에는 발명의 상세한 설명이나 도면 등 명세서의 다른 부분의 기재를 보충하여 명세서 전체로서 특허발명의 기술내용을 실질적으로 확정할 수가 있다(대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072 판결 등 참조). 그리고 기능적 표현으로 된 청구항의 권리범위는 청구항에 기재된 기능을 수행하는 모든 구성을 포함하는 것이 아니라, 청구항의 기재와 발명의 상세한 설명 및 도면에 의하여 명확히 확정할 수 있는 구성만을 포함하는 것으로 한정 해석하여야 한다.

【판례】 대법원 2007.6.14. 선고 2005후834 판결 【권리범위확인(소극, 특)】

【판결요지】 특허발명의 권리범위를 판단함에 있어서는, 특허청구범위에 기재된 용어의 의미가 명료하더라도, 그 용어로부터 기술적 구성의 구체적인 내용을 알 수 없는 경우에는 그 발명의 상세한 설명과 도면의 기재를 참작하여 그 용어가 표현하고 있는 기술적 구성을 확정하여 특허발명의 권리범위를 정하여야 한다. 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항, 제5항, 제13항(이하 '이 사건 제1항, 제5항, 제13항 발명'이라 한다)에 기재된 완충기라는 용어는 인라인스케이트 등이 주행할 때 휠 액슬에 가하여지는 충격을 흡수한 후 이를 영구자석에 전달하지 않는 구성을 의미함이 분명하나, 완충기라는 용어는 기능적 표현으로서 그 용어 자체만으로는 기술적 구성의 구체적인 내용을 알 수 없으므로, 그 발명의 상세한 설명과 도면을 참작하여 보면, 이 사건 특허발명의 상세한 설명에는 완충기의 재질에 대하여는 아무런 기재가 없고, 그 구조에 대하여는 '완충기의 원주상에 탄력성이 양호한 재질로 이루어진 완충날개들이 구비되고, 완충날개들과 영구자석의 사이에는 외부충격으로부터 완충작용을 확실하게 하기 위한 완충공간이 이루어진 구성'만이 기재 내지 도시되어 있어서, 이 사건 제1항, 제5항, 제13항 발명의 완충기가 표현하고 있는 기술적 구성은 완충날개를 가진 구조나 그와 유사한 구조일 것이다. 따라서 위와 같은 이 사건 제1항, 제5항, 제13항 발명의 완충기에 해당하는 구성을 가지고 있지 않은 원심판시의 확인대상발명은 이 사건 제1항, 제5항, 제13항 발명의 권리범위에 속하지 않는데도, 이와 달리 판단한 원심에는 특허발명의 권리범위 판단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.

1.7 기타 권리범위 해석 원칙

청구범위의 해석은 내부증거(상세한 설명, 청구범위, 도면, 출원경과 기록)에 의하여야 하고, 이러한 내부증거는 해석의 보충자료인 외부증거(전문가 증언, 사전, 논문 등)에 우선한다는 원칙이다(내부증거 우선의 원칙).

방법적 기재를 포함하는 물건의 발명에 있어서 특허요건 판단시 청구범위 해석은 특별한 사정이 없는 한 방법적 기재를 제외하고 발명을 특정하여 특허요건을 판단하나 권리범위 확인심판시 권리범위 해석은 방법적 기재를 포함하여 해석하여야 한다.



방법적 기재를 포함하는 물건 발명의 청구범위 해석 사례

【판례】 특허법원 2006.11.1. 선고 2005허10947 판결 【권리범위확인(소극,특)】

【판결요지】 물건발명의 특허청구범위는 특별한 사정이 없는 한 발명의 대상인 물건의 구성을 직접 특정하는 방식으로 기재하여야 하는 것이 원칙이나, 그 청구범위에 물건을 제조하는 방법이 물건의 특성에 영향을 주는 구성요소로 명확히 기재되어 등록된 경우 그 효력범위를 정하는데 있어서는 그 물건을 제조하는 방법을 그 발명의 필수적 구성요소로 보아 그 한정된 제조방법에 의해 만들어져 그 특정된 성질이나 특성을 가지는 물건에만 효력이 미치는 것으로 해석하여야 할 것이고, 특정된 성질이나 특성을 가지는 물건이란 일정한 형태를 가지고 있어 외관상 그 형태를 달리하는 경우 뿐만 아니라, 물리적으로 그 성질을 달리하거나 화학적 분석에 의해 구별될 수 있는 경우도 포함되는 것으로 보아야 할 것이다.

2. 특허침해의 유형

특허침해의 유형에는 특허발명의 구성과 확인대상발명의 구성이 완전히 동일한 문언침해와 구성의 일부가 균등물에 해당하는 균등침해를 비롯하여, 여러 형태가 있다.

침해의 유형과 침해여부 판단 원칙은 아래와 같다.

유형	특허발명의 구성	확인대상발명의 구성	판례 태도
문언침해	A+B+C	A+B+C	o(침해로 인정)
균등침해	A+B+C	A+B+C'	o(침해로 인정)
이용침해	A+B+C	A+B+C+D	o(침해로 인정)
	A+B+C	A+B+C'+D	o(침해로 인정)
생략침해	A+B+C	A+B	x(침해 부정적)
불완전이용침해	A+B+C	A+B+D	x(침해 부정적)
선택침해	A+B+C	㉓+B+C	x(침해 부정적)
우회침해	A+B+C	A+㉔+B+C	o(침해로 인정)

2.1 문언침해

침해대상물이 특허발명의 청구범위의 모든 구성요소를 그대로 가지고 있는 경우로 하나라도 생략되거나 변형되어 있으면 문언침해에 해당하지 않는다.

그러나 문언침해에 해당한다고 하더라도 특허발명이 전부 공지인 경우에는 그 자체로 권리범위를 인정할 근거를 상실하므로 침해대상물은 침해로 되지 아니한다.

2.2 균등침해

한 발명이 [A+B+C]이고, 다른 발명이 [A+B+C']일 때, C와 C'을 비교하여 문언상은 동일하지 않지만 서로 등가관계에 있는 구성요소인 경우에는 균등한 것으로 보아 침해로 인정하는 이론이다.

즉 청구범위를 해석함에 있어 청구범위의 문언기재에 의한 문리해석의 범위를 넘어 문언과 균등 내지 등가의 발명도 보호범위에 속한다는 것으로 아래 요건을 충족하는 경우 두 구성요소가 실질적으로 균등한 것으로 평가한다.

- (i) 양 발명의 기술적 사상 내지 과제의 해결원리가 공통하거나 동일.
- (ii) 확인대상발명의 치환된 구성요소가 특허발명의 구성요소와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타냄.
- (iii) 치환하는 것 자체가 당업자 수준에서 당연히 용이하게 도출 가능할 정도로 자명한 것.
- (iv) 확인대상발명이 당해 특허발명의 출원시에 이미 공지된 기술이거나 그로부터 당업자가 용이하게 도출해낼 수 있는 것이 아님.
- (v) 당해 특허발명의 출원절차를 통하여 확인대상발명의 치환된 구성요소가 특허청구범위로부터 의식적으로 제외되지 않음(대법원 2000.7.28. 선고 97후2200 판결).

2.3 이용발명

특허법 제98조는 특허권자가 선원 특허발명을 이용하여 특허받은 경우에는 선원 특허권자의 동의를 얻지 아니하고는 자기 특허발명을 업으로서 실시할 수 없다고 규정되어 있다.

즉 기본발명의 구성요소를 모두 그대로 가지고 있고 새로운 구성요소를 부가하여 특허성을 취득한 경우에는 자기의 특허발명을 업으로 실시할 수 없는데, 그 이유는 기본발명의 특허청구범위의 구성요소를 모두 가지고 있음에도 다른 부가적인 요소로 인하여 특허성을 취득한다는 이유로 특허침해를 구성하지 아니한다고 보면, 기본발명의 특허권자에게 너무 불합리한 결과를 초래하기 때문이다.

한편, 선행권리에 대하여 제3자가 기본발명을 이용하여 실시하는 경우에는 문언침해는 사실상 나타나지 않으며, 대부분이 이용관계에 있는 침해이다.

2.4 선택발명론

선택발명이란 화학분야에서 종종 논의되고 있는 발명으로서 선행발명이 상위개념으로 기재된데 비하여 선택발명은 하위개념으로 기재된 관계에 있고, 선행발명의 명세서에 구체적으로 개시되어 있지 않아 선행발명이 인식하지 못하였으며, 선행발명이 지적한 효과에 비하여 우수한 작용효과를 가져오는 발명을 말한다.

예를 들면 선행발명 A의 명세서 본문에는 a1, a2에 대하여만 기재되어 있고, 후에 A의 개념에 포함되는 a3을 선택하여 a1이나 a2에 비하여 뛰어난 작용효과를 얻는 a3을 선택발명으로 한 경우, 선택발명은 문언침해를 구성하는 동시에 요소를 한정하여 선택함으로써 특허성을 취득하게 되는 경우이므로 이용침해에 해당한다.

즉 선택발명이 기본발명보다 작용효과가 뛰어나 별개의 특허발명이 될 수는 있으나, 이용발명이란 별개의 특허성을 취득하는 것을 전제로 하는 개념이므로, 따로 특허성을 취득하지 못하는 범위내의 발명만이 특허침해로 되는 것이 아니다.

다만, 예외적으로 형식적으로는 구성요소가 중복되는 것처럼 보이지만 기본발명과 실질적으로 전혀 다른 방식으로 과제를 해결하거나 전혀 이질적인 결과를 초래하여 기본발명의 기술적 사상을 이용하고 있는 것으로 볼 수 없을 때에는 특허침해를 부정할 수도 있을 것이나, 이는 매우 이례적인 경우에 속한다 할 것이다.

2.5 생략침해 및 불완전이용론

침해대상물이 특허발명의 구성요소 중 비교적 중요성이 낮은 구성요소를 생략하여 특허발명의 소기의 작용효과보다 열악한 효과를 가져올 때 이를 개악발명 또는 불완전이용발명이라 한다. 특허발명과 같은 효과를 달성하고 있는 경우에도 불완전이용으로 보기도 한다.

본질적으로 중요하지 않은 요소만 생략한 채 그 특허발명의 기술적 사상을 그대로 이용하는 경우에 특허침해로 되지 않는다면 특허권자의 보호에 소홀하고 침해자는 부당한 이득을 얻게 되므로 특허침해를 긍정하여야 한다는 긍정론도 있으나 우리나라의 경우 특허청구범위에 기재된 구성요소는 모두 필수적 구성요소로 보아야 하는데, 이들 구성요소를 다시 중요한 요소와 비중요한 요소로 나누어 특허침해를 판단하는 것은 특허청구범위의 기준의 원칙에 맞지 않고 법적 안정성을 해친다는 이유로 대부분 부정론을 취하는 것이 최근 판례의 태도이다.

2.6 우회발명

일반적으로 특허발명과 기본적으로 동일한 기술적 사상에 기초하고, 특허청구범위의 구성요소에 객관적으로 무용한 물질 또는 공정을 부가하여 우회의 길을 취하지만 결국 동일한 내용으로 귀결되는 관계에 있는 발명은 침해로 본다.

우회발명을 특허발명의 보호범위에 속하지 아니하는 것으로 보아 그 실시행위를 침해가 아닌 것으로 방치하게 된다면 발명보호를 목적으로 하는 특허법의 목적에 반하게 된다. 따라서, 우회발명은 특허발명과 등가로 보아 특허발명의 보호범위에 속한다고 판단하여야 할 것이다.

명세서 작성요령 및 청구범위 해석

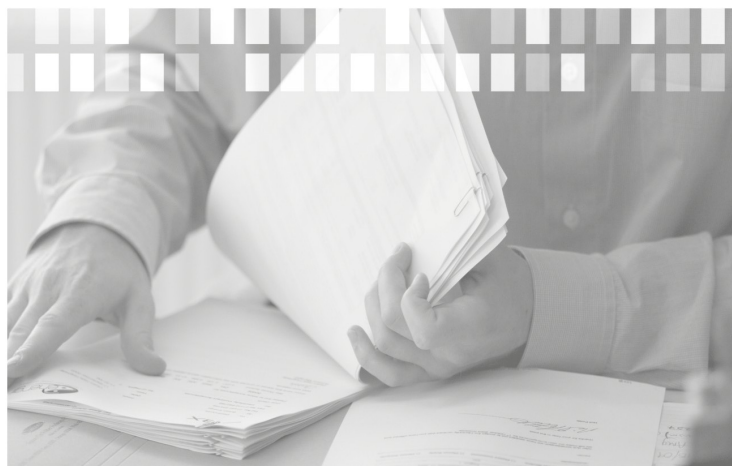
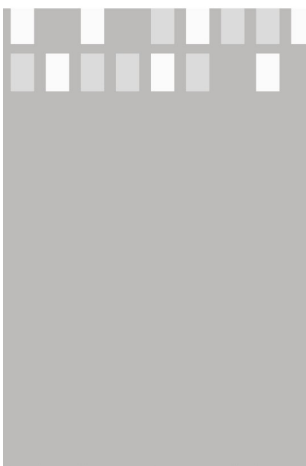
제3장 연습문제

출원서 기재 일반

청구범위 기재

선행기술 및 선행기술조사 범위

청구범위 해석



〈 출원서 기재 일반 〉

1. 다음 출원서류에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 특허출원서는 특허출원의 주체 및 그 절차를 밟는 자(특허출원인 또는 대리인)를 명확히 하고, 특허를 받고자 하는 의사를 나타낸 서면이며, 기타 기재사항에 대한 신고서이다.
- ② 출원서에 출원인의 성명이 기재되어 있지 않거나 명세서가 첨부되어 있지 않은 경우 반려 대상이다.
- ③ 명세서에는 발명의 명칭, 도면의 간단한 설명, 발명의 상세한 설명 및 특허청구범위가 기재되어야 한다.
- ④ 출원서에 요약서가 첨부되지 않거나 부실하게 작성된 경우 보정명령 대상이며 보정 명령에도 불구하고 지정된 기간 이내에 적절한 보정이 없는 경우 그 출원을 무효처분 할 수 있다.
- ⑤ 요약서에만 기재된 기술내용은 확대된 선원의 지위를 가질 수 없으며, 보정에 의하여 명세서에 추가하는 것도 허용되지 않고, 공개되어도 선행기술 자료가 될 수 없다.

2. 다음 중 특허출원 명세서에 기재할 사항이 아닌 것은?

- ① 발명의 명칭
- ② 도면의 간단한 설명
- ③ 청구범위
- ④ 도면
- ⑤ 기술분야

3. 특허출원서 기재사항이 아닌 것은?

- ① 특허 출원인의 성명 및 출원인 코드
- ② 대리인 성명 및 대리인 코드
- ③ 발명의 국문 명칭 및 영문 명칭
- ④ 대표 도면
- ⑤ 우선권주장

4. 특허출원서에 기재할 사항 및 작성 방법에 대해 규정하고 있는 특허법 조항은?

- ① 제41조 ② 제42조 ③ 제43조 ④ 제44조 ⑤ 제45조

5. 발명의 명칭 및 도면의 간단한 설명과 관련한 설명으로 틀린 것은?

- ① 발명의 명칭은 출원서나 명세서에 기재하여야 하는 사항으로 그 발명의 내용을 간단 명료하게 표현할 수 있도록 기재하여야 한다.
- ② 보정에 의하여 특허청구범위에 기재된 청구대상이 변경되는 경우에는 명세서에 기재된 발명은 물론 출원서에 기재된 발명의 명칭도 이에 부합되도록 보정하여야 한다.
- ③ 출원서에 기재된 발명의 명칭과 명세서에 기재된 발명의 명칭이 다른 경우 특허청장 명의를 보정명령을 받게되며 보정명령에도 불구하고 보정하지 않는 경우 그 특허출원은 무효로 될 수 있다.
- ④ 명세서에 발명의 명칭이 부적합한 경우 심사관의 거절이유통지시 다른 거절이유와 함께 발명의 명칭이 부적절하다는 취지의 통지를 받을 수 있다. 이 경우 심사관은 바람직한 발명의 명칭을 출원인에게 제안할 수 있다(심사관의 경우 조사보고서에 부적절한 내용을 조사보고서에 기재한다).
- ⑤ ④의 통지에도 불구하고 발명의 명칭이나 도면의 간단한 설명을 보정하지 않은 경우 그 출원은 거절결정 된다.(발명의 명칭이 명백히 부적절한 경우)

6. 특허법 제42조제3항의 발명의 상세한 설명의 기재와 관련한 설명으로 틀린 것은?

- ① 실무상 기재불비 여부를 판단하는 당업자는 “그 출원이 속하는 기술분야에서 보통 정도의 기술적 이해력을 가진 자, 즉 평균적 기술자”로 진보성 판단에 있어서의 당업자와 다른 것으로 이해되고 있다.
- ② 발명의 상세한 설명에만 기재되고 청구항에 기재되어 있지 않는 발명이 실시 가능하게 기재되어 있지 않을 경우에도 특허법 제42조 제3항 위반이 된다.
- ③ 「실시할 수 있을 정도」는 물건의 발명에서는 그 물건을 제조할 수 있고, 그 물건을 사용할 수 있어야 하며, 방법의 발명에 있어서는 그 방법을 사용할 수 있고, 물건을 생산하는 방법의 발명에 있어서는 그 방법에 의하여 그 물건을 제조할 수 있을 정도를 말한다.
- ④ 「용이하게 실시할 수 있을 정도」는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 과도한 시행착오나 반복 실험 등을 거치지 않고 그 발명을 정확하게 이해할 수 있고 재현할 수 있을 정도를 말한다.
- ⑤ 발명의 내용에는 「해결하고자하는 과제」, 「과제의 해결수단」 및 「효과」에 대하여 기재하여야 한다.

7. 명세서의 기재와 관련한 설명으로 틀린 것은?

- ① 발명의 실시를 위한 구체적인 내용에는 발명의 과제 해결을 위한 기술적 수단(구성)을 작용과 함께 기재하여야 하며, 필요한 경우 당업자가 용이하게 그 발명을 실시할 수 있도록 실시예를 기재하여야 한다.
- ② 심사관은 발명이 실시 가능하게 기재되어 있을 때에는 그 기재된 내용이 아닌 기재 방법이나 기재 형식이 잘못되었다는 등의 주장을 해서는 안 된다.
- ③ 명세서 기재만으로 청구항에 기재된 발명의 구성이나 구성간 결합관계를 명확히 파악할 수 있는 경우에도, 발명의 목적이나 효과를 알 수 없는 경우에는 명세서 기재불비로 판단된다.
- ④ 발명의 해결하고자 하는 과제나 효과에 대한 기재가 명세서에 직접적으로 기재되지 않은 경우 기재불비로 취급된다.
- ⑤ 발명의 목적이나 효과가 명확하게 기재되어 있더라도 발명의 구성이 목적 또는 효과와 상호 대응되지 않거나, 발명의 목적과 효과가 상호 관련성이 없는 경우에도 기재불비로 취급된다.

8. 특허청구범위와 발명의 상세한 설명의 기재불비에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 법 제42조제4항제1호는 청구범위에 기재된 발명이 발명의 상세한 설명에 기재되지 않은 경우에 적용하고, 법 제42조제3항은 청구범위에 기재된 발명을 발명의 상세한 설명의 기재만으로 용이하게 실시할 수 없는 경우에 적용된다.
- ② 청구항에 기재된 발명이 상세한 설명에 전혀 기재가 없어 그 발명을 용이하게 실시할 수 없는 경우 법 제42조제3항과 제4항제1호 위반이 동시에 지적되어 거절이유가 통지할 수 있다.
- ③ 청구항에 상위개념의 발명이 기재되어 있고 발명의 상세한 설명에는 상위개념에 대한 발명의 기재는 없고 하위개념의 발명에 대한 기재만 있으며, 상위개념에 관한 발명이 파악되지 않는 경우에는 법 제42조제4항제1호를 적용된다.
- ④ 청구항이 마쿠쉬 형식으로 기재되어 있고 발명의 상세한 설명에는 일부의 구성요소에 관한 실시예 만이 기재되어 있는 경우에는 법 제42조제3항 위반으로 거절이유를 통지될 수 있다.
- ⑤ 발명의 상세한 설명과 청구항에 기재된 발명 상호간에 용어가 통일되어 있지 않아 양자의 대응관계가 불명료한 경우 특허법 제42조제3항 위반으로 거절이유가 통지된다.

9. 도면에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 도면은 명세서에 기재된 발명의 구성을 보다 잘 이해할 수 있도록 보충하여 주는 기능을 가지는 것이다.
- ② 최초 출원시 제출한 도면에만 기재되고 발명의 상세한 설명이나 청구범위에 기재되지 않은 사항을 보정에 의해 상세한 설명이나 청구범위에 추가하더라도 신규사항 추가에 해당되지 않는다.
- ③ 출원된 내용과 상이하거나, 다른 출원의 도면을 첨부하여 출원된 출원을 보정하여 올바른 도면이 새로이 제출되면, 그 도면은 당초 첨부되지 않은 도면을 추가 한 것으로 보고 신규사항 추가금지 규정 등이 적용된다.
- ④ 물질의 발명도 도면을 첨부하지 않은 경우에는 부적법한 출원서로 취급하여 출원인에게 반려된다.
- ⑤ 실용신안등록출원의 경우 출원서에 도면이 첨부되어 있지 않을 때에는 출원서가 반려된다.

10. 명세서 내용 중 발명의 상세한 설명 작성 방법이 아닌 것은?

- ① 특허를 받고자 하는 발명 중 노하우로 보호를 받고자 하는 발명은 일정한 요건을 충족한 경우 그 발명이 노하우라는 취지를 출원 명세서에 기재하고 그 발명에 관하여 개괄적 내용만 기재한 후 세부적 기재를 생략할 수 있다.
- ② 발명의 상세한 설명에 기재한 사항만으로 당업자가 청구항에 기재된 발명을 용이하게 실시할 수 있도록 기재하여야 한다.
- ③ 도면이 첨부된 경우 도면을 인용하여 발명의 상세한 설명을 기재하여야 한다.
- ④ 발명의 상세한 설명에는 청구항에 기재된 발명을 상세하고 명확하게 기재하여야 한다.
- ⑤ 청구항에 기재된 발명과 동일하지는 않으나 관련 있는 발명이라면 실시가능 요건을 충족하여야 하나, 청구항에 청구하고 있는 발명과 전혀 관련 없는 발명이라면 실시 가능요건을 충족하지 않더라도 상세한 설명 기재불비에 해당되지 않는다.

11. 명세서 중 [발명의 상세한 설명] 부분에 있어서, 원칙적으로 구분하여 기재하여야 할 부분이 아닌 것은(2007.7.1. 이후 출원)?

- ① 기술 분야 ② 배경기술 ③ 발명의 내용
④ 청구범위 ⑤ 발명의 실시를 위한 구체적인 내용

12. 발명(고안)의 내용 중 원칙적으로 구분하여 기재하여야 하는 항목은
(2007.7.1. 이후 출원)?

㉠ 실시예 ㉡ 과제의 해결수단 ㉢ 해결하고자 하는 과제 ㉣ 효과 ㉤ 발명의 구성

- ① ㉠, ㉡, ㉢, ㉣ ② ㉠, ㉡, ㉢, ㉤ ③ ㉠, ㉢, ㉤
④ ㉠, ㉡, ㉣, ⑤ ㉡, ㉢, ㉣, ㉤

13. 특허법 제42조제3항의 발명의 상세한 설명의 기재와 관련한 설명으로 틀린 것은?

- ① 상세한 설명의 기재불비 판단은 기술문헌으로서의 역할을 할 수 있는지에 의하여 결정된다고 하겠다.
② 발명의 실시를 위한 구체적인 내용에는 실시예를 반드시 기재할 필요는 없으나, 발명의 실시예를 기재하지 않으면 발명의 실시가 어려운 경우에는 기재하여야 한다.
③ 발명의 실시예를 도면과 함께 기재한 경우에는 발명의 상세한 설명에서 도면을 인용하여 실시예를 설명하여야 한다.
④ 산업상 이용 가능성은 모든 출원에 대하여 기재하는 것이 아니라 기재의 필요성이 있는 경우에 한하여 기재한다.
⑤ 발명의 명칭과 도면의 간단한 설명은 현행 특허법상 발명의 상세한 설명의 일부를 구성하지 않으며, 명세서의 전반부에 기재한다.

14. 발명의 상세한 설명과 관련 하여 기재불비 사항이 아닌 것은?

- ① 발명을 통하여 해결하고자 하는 과제(발명의 목적)는 기재되어 있지 않지만, 명세서 전체로 보아 당업자가 그 과제를 파악할 수 있는 경우
② 발명이 속하는 기술 분야 및 그 분야의 배경기술(종래기술)이 기재되어 있지 않은 경우 (개척발명의 경우에는 기재 불필요)
③ 발명이 이루고자 하는 기술적 과제를 해결하고자 하는 구체적 해결수단이 기재되어 있지 않거나 불명료한 경우
④ 발명의 효과가 기재되어 있지 않거나 불명료한 경우

15. 명세서의 기재와 관련한 설명으로 틀린 것은?

- ① 발명의 구성에는 발명의 과제 해결을 위한 기술적 수단(구성)을 작용과 함께 기재하여야 하며, 필요한 경우 당업자가 용이하게 그 발명을 실시할 수 있도록 실시예를 기재하여야 한다.
- ② 실시예를 기재하는 경우 실시예는 청구항에 기재된 발명을 실시하는 데 필요한 최적예, 비교예, 응용례 등을 기재하여야 한다.
- ③ 명세서 기재만으로 청구항에 기재된 발명의 구성이나 구성간 결합관계를 명확히 파악할 수 있는 경우에도 발명의 목적이나 효과를 알 수 없는 경우에는 명세서 기재불비로 취급된다.
- ④ 발명의 실시를 위한 구체적인 내용에는 실시예를 기재하여야 하며, 실시예를 기재한 경우 도면을 첨부하여야 한다.
- ⑤ 발명의 구성이 목적이나 효과가 명확하게 기재되어 있더라도 발명의 구성이 목적 또는 효과와 상호 대응되지 않거나, 발명의 목적과 효과가 상호 관련성이 없는 경우에도 기재불비로 취급한다.

16. 도면의 기재와 관련하여 틀린 것은?

- ① 물건의 구조나 결합과 관련한 물건의 발명이라도 반드시 도면을 첨부하여야 하는 것은 아니다. 다만, 실용신안의 경우 도면을 첨부하지 않은 경우 반려 대상이 된다.
- ② 사진으로 도면을 대신할 수 있으나, 이 경우에도 발명(실시예)의 구성을 명확히 알 수 있어야 한다.
- ③ 도면은 흑백으로 작성되어야 하며, 도면에 사용된 도면 부호는 상세한 설명에서 설명되어야 하고, 상세한 설명에서 언급된 도면부호는 도면에 모두 기재되어야 한다. 여러 도면에 동일부분을 표시할 경우 동일 도면 부호를 사용하여야 한다.
- ④ 도면에는 원칙적으로 문자를 기재하여 발명의 내용을 명확하게 설명할 수 있다. 이 경우 해당 구성요소에 인출선을 긋고 구성요소의 기능이나 구성 요소간 결합관계 등을 설명할 수 있다.
- ⑤ 도면은 세워서 도시하여야 하며, 부득이 누이는 경우 상면이 좌측을 향하도록 도시하여야 한다.

17. 다음 명세서에 관한 설명으로 틀린 것은(2개)?

- ① 발명의 구성을 상세한 설명의 문자부분에서 충분히 설명하더라도 별도로 도면을 첨부하는 것은 무방하다.
- ② 당업자가 용이하게 얻을 수 없는 미생물 관련 발명의 경우 미생물 기탁은 명세서의 필수적 기재요건으로 심사 실무에서 미생물 기탁하지 않은 경우 기재불비(또는 미완성)로 취급된다.
- ③ 약품발명 등 화학발명과 같이 발명의 구성만으로 발명의 효과를 알 수 없는 경우에는 상세한 설명에 발명의 효과를 기재하여야 한다. 화학발명의 경우 발명의 구성이 명확하게 기재되었다면, 출원후 발명의 효과를 추가하는 보정은 신규사항 추가에 해당되지 않는다.
- ④ 발명의 상세한 설명에 기재된 발명과 특허청구범위에 기재된 발명과는 상호 일치하여야 한다. 즉, 상세한 설명에 기재된 발명은 모두 청구범위에 기재하여야 한다.
- ⑤ 최초 출원서에 첨부된 도면에만 기재되고, 명세서에 기재되지 않은 사항이라도 출원후 보정에 의하여 발명의 상세한 설명이나 청구범위에 문자로 기재하는 것은 허용된다.

18. 출원서류등 특허청에 제출한 서류의 반려와 관련된 사항으로 틀린 것은?

- ① 특허법시행규칙 제11조제1항의 각호 1 규정은 예시규정으로 제출된 서류에 중대한 흠결이 있어 보정할 수 없는 서류에 적용한다.
- ② 실용신안등록 출원서에 도면이 첨부 되지 않은 경우 반려대상이나, 특허출원의 경우에는 물건에 관한 발명이라도 도면을 첨부하지 않았다고 하여 반려되는 것은 아니다.
- ③ 출원서에 발명의 상세한 설명을 기재하지 않은 명세서를 첨부한 경우에는 반려대상이나 청구범위를 기재하지 않은 명세서를 첨부한 경우에는 반려 대상이 아니다.
- ④ 서류제출인이 소명기간 이내에 소명서 또는 반려요청서를 제출하지 아니하거나 제출한 소명의 내용이 이유 없다고 인정되는 때에는 소명기간이 종료된 후 출원서류 등을 반려하여야 한다.
- ⑤ 특허법시행규칙 제8조의 규정에 의하여 제출 명령을 받은 서류를 정당한 소명 없이 소명기간 내에 제출하지 아니한 경우는 소명기회를 부여하지 않고 반려이유를 기재하여 즉시 출원서류 등을 반려하여야 한다.

〈 청구범위 기재 〉

19. 청구범위에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 청구항에 기재된 발명은 청구항의 문언적 의미대로 파악하되, 청구항의 기재가 불명료하거나 불명확한 경우에 발명의 상세한 설명, 도면 또는 요약서의 기재를 참작할 수는 있으나, 특허청구범위의 기재를 벗어나 청구항에 기재된 발명을 파악해서는 안 된다.
- ② 청구항에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 직접적으로 기재되어 있지 않고, 암시도 되어 있지 않는 경우에는 특허법 제42조제4항제1호의 요건을 충족하지 못한 것으로 취급한다.
- ③ 특허청구범위에는 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어는 원칙적으로 허용되지 아니하나, 발명의 기능이나 효과를 기재한 이른바 기능적 표현도 그러한 기재에 의하더라도 발명의 구성이 전체로서 명료하다고 보이는 경우에는 허용된다.
- ④ 청구항에 각 구성요소가 단순히 나열되어 있을 뿐으로 그 결합관계가 기재되어 있지 않아서 발명이 불명확한 경우에는 특허법 제42조제4항제2호의 요건을 충족하지 못한 것으로 취급한다.
- ⑤ 종전 특허법 제42조제4항제3호의 「... 만」의 의미는 특허권이 부여된 후에 특허청구범위에 기재된 사항의 일부는 보호를 받고자 하는 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항이 아니라고 하는 주장을 방지하기 위한 것이다.

20. 다음중 특허법 제42조제4항제1호에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 청구항에 기재된 발명이 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않는 경우 특허법 제42조제4항제1호의 요건을 충족하지 못한 것으로 취급된다.
- ② 특허법 제42조제4항제1호의 취지는 공개하지 않은 발명에 대하여 특허권을 부여할 경우 특허제도의 취지에 반하기 때문이다.
- ③ 청구항에 기재된 발명이 상세한 설명에 의하여 뒷받침 되지 않는 경우란, 청구항에 기재된 발명과 동등하거나 상응하는 발명이 청구항에 기재되지 않은 경우에 적용하므로, 비록 청구항에 기재된 발명과 문언적으로 동일한 발명이 상세한 설명에 기재되지 않은 경우라도 특허법 제42조제4항제1호 위배에 해당하지 않을 수 있다.
- ④ 청구항에 기재된 발명이 상세한 설명에 기재되어 있지만, 그 발명을 상세한 설명의 기

재만으로 그 발명을 실시할 수 없다면 특허법 제42조제4항제1호의 요건을 충족하지 못한 것으로 취급한다.

- ⑤ 상세한 설명에 기재되지 않은 발명을 청구항에 기재한 경우 특허법 제42조제4항제1호 이외에 특허법 제42조제3항의 요건을 충족하지 못한 것으로 취급될 수도 있다.

21. 다음 중 특허법 제42조제4항제1호의 요건을 충족하지 못한 경우로 취급되는 것은(심사 실무를 기준으로 판단)?

- ㉠ 청구항에 기재된 발명을 통하여 해결하고자 하는 과제를 해결할수 없는 경우
 ㉡ 청구항에 기재된 발명과 동등하거나 상응하는 발명이 도면에만 기재되고 상세한 설명에 기재되어 있지 않은 경우
 ㉢ 청구항에 기재된 발명의 용어와 상세한 설명에 기재된 발명의 용어가 일치하지 않는 경우
 ㉣ 청구항에는 발명의 기술적 범위가 상세한 설명에 기재된 내용을 초과하며, 상세한 설명에 기재된 내용을 청구항에 기재된 범위까지 확장내지 일반화 할 수 없는 경우
 ㉤ 청구항에 기재된 발명의 구성 및 구성 요소간 결합 관계가 불분명한 경우
 ㉥ 상세한 설명에 기재된 해결하고자 하는 과제의 해결수단이 청구항에 기재되어 있지 않은 경우

- ① ㉠, ㉡, ㉢, ㉣, ㉤, ㉥ ② ㉠, ㉡, ㉢, ㉤ ③ ㉠, ㉢, ㉤
 ④ ㉡, ㉢, ㉣, ㉥ ⑤ ㉡, ㉢, ㉣

22. 다음중 특허법 제42조제4항제2호에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 특허법 제42조제4항제2호는 청구항에 기재된 발명은 보호를 받고자 하는 발명을 명확하고 간결하게 기재될 것을 요구하고 있다.
 ② 특허법 제42조제4항제2호의 취지는 청구항에 기재된 발명이 불명확하고 간결하지 않을 경우 발명의 보호범위가 불분명하게 되어 권리서로서의 기능을 다할 수 없게 되기 때문이다.
 ③ 발명을 명확하게 기재하여야 한다는 의미는 원칙적으로 청구항을 문언적으로 해석하여 청구항에 기재된 발명을 명확하게 이해할 수 있어야 한다는 의미이다.
 ④ 발명을 간결하게 기재하여야 한다는 의미는 청구항의 기재가 간결하여야 할 뿐만 아니라, 발명의 개념이 복잡하지 말아야 한다는 의미이다.
 ⑤ 청구항에 기재된 발명을 문언적으로 해석할 경우 다의적으로 해석될 경우 발명은 명확하다고 할 수 없다.

23. 다음 중 특허법 제42조제4항제2호의 요건을 충족하지 못한 경우로 취급되지 않는 경우는?

- ① 청구항에 기재된 내용이 불분명하거나, 발명을 특정하기 위한 사항의 내용이 모순이나 결함이 있는 경우
- ② 구성의 기술적 의미나 구성간 기술적 관련을 이해할 수 없는 경우
- ③ 발명의 목적 달성을 위하여 필수적으로 필요한 구성이 누락된 경우
- ④ 청구항의 카테고리가 불분명한 경우
- ⑤ 청구항의 구성 요소가 단순히 나열되어 있는 경우

24. 다음 청구범위 기재 중 특허법 제42조제4항제2호의 요건을 충족하지 못한 경우로 취급되지 않는 경우는?

- ① 삭제된 항을 인용하는 종속항의 경우
- ② 청구항에는 구성요소가 단순히 나열되어 있으나, 상세한 설명 및 도면에는 구성요소간 결합관계가 명확히 나타나 있는 경우
- ③ 청구항에 도면이나 형상을 직접 기재한 경우(발명의 구성을 언어로 표현 하는 것보다 는 도면이나 형상으로 표현하는 것이 더 명확한 경우에 해당 되지는 않음)
- ④ 청구항에 화학식 및 수학식이 포함된 경우
- ⑤ 지시의 대상이 불분명한 경우

25. 청구항의 기재방법에 대한 설명으로 맞는 것은?

- ① 다른 항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 청구항은 독립항 형식으로 기재하여서는 안 되며, 다른 항을 인용하여 기재하여야 한다.
- ② 2이상의 항을 인용하는 독립항이 2이상의 항을 인용한 다른 청구항을 인용하는 경우 특허법 제42조제8항(시행령 제5조제6항)에 위배된 것으로 취급한다.
- ③ 독립항은 다른항을 인용하는 형식으로 기재할 수 없다
- ④ 하나의 청구항에 “... 고분자 화합물 및 그 고분자 화합물을 이용한 컨택트 렌즈” 형식으로 기재한 청구항은 법 제42조제4항제2호에 위배된 것으로 취급한다.
- ⑤ “..... 방법으로 제조된 물건”, 등의 형식으로 물건에 관한 청구항을 기재하는 방식은 특허를 받고자 하는 물건의 구성을 적절히 기재하기 어려운 경우(신규한 물건 등)에 한하여 예외적으로 인정한다.

26. 다음 독립항과 종속항에 관한 설명으로 맞는 것은?

- ① 다른 항을 인용하면서 인용하는 항의 구성을 치환하거나 삭제하는 항은 종속항이다.
- ② 다른항의 기술적 특징을 한정하거나 부가하는 항은 종속항으로 기재하여야 한다.
- ③ 다른항을 인용하고 인용하는 항과 기술적 주제가 동일하면 독립항이다.
- ④ 종속항은 형식적으로 다른 항을 인용하고 내용적으로 인용되는 항의 구성을 한정하거나 부가하는 항을 말한다.
- ⑤ 인용하는 항과 인용되는 항의 카테고리가 상이한 경우에도 인용하는 항은 종속항이라 할 수 있다.

27. 다음 독립항과 종속항에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 하나의 출원명세서의 청구범위에는 1독립항만을 기재하는 것이 아니라 발명 또는 고안의 성질에 따라 독립항은 적절한 수로 기재할 수 있다. 다만, 가장 넓은 보호범위를 독립항으로 하여 발명의 주제별로 하나의 독립항만 기재하는 것이 바람직하다.
- ② 독립항은 다른항을 인용하지 않는 형식으로 기재하여야 한다.
- ③ 독립항이 진보성이 인정되면 원칙적으로 그 종속항은 당연히 진보성이 인정된다.
- ④ 특허출원의 경우 종속항을 기재하지 아니한 독립항만으로 청구범위를 기재하는 것은 문제되지 않는다.
- ⑤ 독립항 사이에 발명의 단일성이 인정되면 종속항 사이에는 발명의 단일성이 인정된다.

28. 인용되는 항의 구성을 치환하거나 삭제한 청구항에 관하여 바르게 설명한 경우는?

- ① 인용되는 항이 신규성이나 진보성이 인정되면 인용하는 항의 신규성이나 진보성이 인정된다.
- ② 상기와 같은 항은 특허법 시행령 제5조 제1항에 위배된 것으로 취급된다.
- ③ 상기와 같은 항은 독립항으로 취급되며, 이와 같이 기재되었다는 이유만으로 청구항 기재 방법의 위배에 해당되지 않는다.
- ④ 인용되는 항의 구성을 치환하는 경우는 인정되나, 인용되는 청구항의 구성을 삭제하는 청구항은 인정되지 않는다.
- ⑤ 인용되는 항의 구성을 삭제하는 경우는 인정되나, 인용되는 청구항의 구성을 치환하는 청구항은 인정되지 않는다.

29. 다음중 인용항을 기재함에 있어서 청구항의 번호를 택일적으로 기재한 경우에 해당하지 않는 경우는?

- 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, ...
- ⑤ 청구항 1 및 청구항 2 또는 청구항 3에 있어서, ... 장치

30. 특허청구범위의 기재방법에 관한 설명이다. 옳지 않은 것은?

- ① 종속항은 독립항만을 1 또는 2 이상 인용하여야 한다.
- ② 2 이상의 항을 인용하는 청구항은 인용되는 항의 번호를 택일적으로 기재하여야 한다.
- ③ 2 이상의 항을 인용하는 청구항은 2 이상의 항이 인용된 다른 청구항을 인용할 수 없다.
- ④ 독립항 또는 다른 종속항을 인용하는 종속항은 인용되는 독립항 또는 다른 종속항보다 먼저 기재할 수 없다.
- ⑤ 청구항은 개조식으로 기재할 수 있다.

31. 청구범위의 기재방법 중 항상 거절이유에 해당하는 경우는?

- ① 청구항에는 발명의 구성을 불명료하게 하는 표현인 ‘필요에 따라’, ‘소망에 따라’, ‘일반적으로’, ‘등’, ‘특히’, ‘적절한’ 등의 용어를 기재하는 경우
- ② 발명의 구성을 직접적으로 기재하지 않고 특정기능을 수행하기 위한 수단 또는 공정으로 기재한 경우
- ③ 청구항을 개조식으로 기재한 경우
- ④ 청구항에서 도면이나 상세한 설명을 대용한 경우
- ⑤ 인용하는 항을 인용되는 항보다 먼저 기재한 경우

32. 다음은 잘못 기재된 청구범위이다. 잘못된 이유와 관련 규정을 기재하시오.

- 【청구항 1】 물건 X 및 물건 X을 이용한 물건 Y
 【청구항 2】 청구항 1에 있어서,물건 X
 【청구항 3】 청구항 1 및 청구항 2에 있어서,물건 X
 【청구항 4】 청구항 3에 있어서,물건 X
 【청구항 5】 청구항 2 또는 청구항 4에 있어서,물건 X
 【청구항 6】 상기항중 어느 하나의 항에 있어서,..... ..물건 X
 【청구항 7】 청구항 6에 있어서 구성 요소 B는 도 3의 형상인 것을 특징으로 하는 물건 X
 【청구항 8】 청구항 9에 있어서,..... ..물건 X
 【청구항 9】 청구항 8에 있어서,..... ..물건 X

33. 다음에 기재된 청구항 중 올바르게 기재되지 않은 청구항을 고르고 그 이유를 간략히 서술하시오.

- 【청구항1】 다음의 각 공정으로 이루어지는 금속재료 가공방법.
 금속 재료를 600~850℃에서 가열하는 제1공정, 가열된 재료를 단조하는 제2공정,
 단조된 재료를 600~700℃로 재가열하는 제3공정, 재가열된 재료를 소입처리하는
 제4공정.
 【청구항2】 청구항1에 있어서, 상기 제1공정은 700~800℃에서 가열하고 바람직하게는 750~
 800℃로 가열하는 것을 특징으로 하는 금속재료 가공방법.
 【청구항3】 청구항1 및 청구항2에 있어서, 상기 제3공정은 650℃로 재가열하는 것을 특징으로
 하는 금속재료 가공방법.
 【청구항4】 청구항1 내지 청구항3의 어느 한 항에 있어서, 상기 제1공정은 특히 750℃로 재가열
 하는 것을 특징으로 하는 금속재료 가공방법.
 【청구항5】 상기 청구항1의 방법으로 제조된 금속재료.

34. 다항제에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 독립항이 보정되면 이를 인용하는 종속항도 보정된 효과가 미친다.
- ② 심사시 청구항마다 특허요건을 심사하여 청구항마다 특허요건을 판단한다.
- ③ 심사시 거절이유가 통지된 후 보정된 경우, 보정에 의하여 거절이유를 해소한 청구항에 대하여는 등록결정되고, 거절이유를 해소하지 못한 청구항에 대하여는 거절결정된다.

- ④ 일반적으로 종속항이 신규성이나 진보성을 구비하지 못했다면 그 독립항은 신규성이나 진보성을 구비하지 못한다.
- ⑤ 거절이유가 있는 경우에는 심사관은 거절이유가 있는 청구항을 특정하여 그 거절이유를 출원인에게 구체적으로 통지하여 의견제출기회를 주어야 한다.

35. 1특허출원의 범위에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 1 특허출원의 범위에 관한 특허법 제45조의 규정은 상호 기술적으로 밀접한 관계를 가지는 발명에 대하여 그들을 하나의 출원서로 출원할 수 있도록 하는 제도이다.
- ② 일반적으로 1출원의 범위는 출원인의 입장에서는 넓은 것이 유리하고 제3자나 특허청의 입장에서는 좁은 것이 유리하다.
- ③ 발명의 단일성은 각 청구항에 기재된 발명들 사이에 「특별한 기술적인 특징」을 포함하는 기술적 관계가 존재하는가에 달려있다. 「특별한 기술적인 특징」은 「청구범위에 기재된 발명이 전체적으로 보아 선행기술과 구별되는 것」을 말한다.
- ④ 상세한 설명에만 기재되고 청구항에 기재되지 않은 발명도 보정에 의하여 청구범위에 포함될 수 있으므로 발명의 단일성 충족 여부를 판단하는 대상이 된다.
- ⑤ 독립항이 발명의 단일성에 대한 요건을 만족하는 경우에는 이들 독립항에 종속된 종속항은 발명의 단일성이 만족된다.

36. 1특허출원의 범위에 관한 현행 규정에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 마쿠쉬 방식으로 기재된 청구항의 경우에 있어서, 택일적 사항들이 「유사한 성질 또는 기능」을 갖는 경우에는 발명의 단일성의 요건이 만족된다.
- ② 중간체들의 주요한 구조적 요소가 동일하다면, 하나의 최종생성물을 생산하기 위하여 서로 다른 공정에 사용되더라도 이들 중간체는 1출원으로 할 수 있다.
- ③ 특정한 독립항이 발명의 단일성의 요건을 만족되었을 경우에도, 보정에 의하여 그 독립항이 삭제되거나 또는 발명의 내용이 변경된 경우 발명의 단일성의 요건이 만족되지 않게 될 수 있다.
- ④ 발명의 단일성 판단은 통상 선행기술 조사후 판단하나 경우에 따라 선행기술조사 전에도 판단할 수 있다.
- ⑤ 발명의 단일성판단에 있어서 선행기술과 구별되는 기술적 특징이란 공통적인 기술적 특징이 “신규성” 있는 경우를 의미하고 진보성까지 구비하여야 하는 것은 아니다.

〈 선행기술 및 선행기술조사 범위 〉

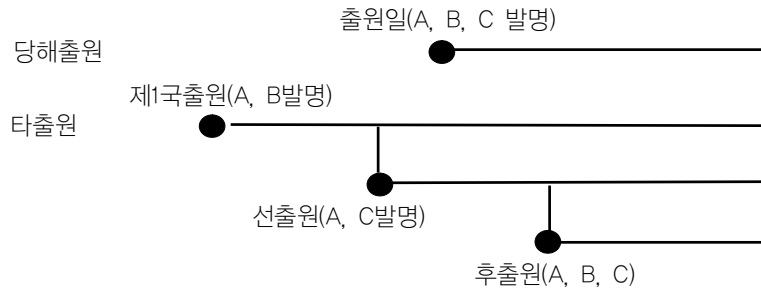
37. 다음중 2006. 9. 30. 이전 실용신안 선등록 출원의 선행기술로 사용할 수 없는 발명은?

- ① 실용신안등록출원되어 설정등록은 되었으나 등록공고가 발행되지 않은 출원서에 기재된 발명
- ② 미국의 국립대학의 내부 전산망에 게재된 자료로 대학 구내에 설치된 컴퓨터로만 확인할 수 있는 발명
- ③ 공장 견학자가 확인할 수 있는 기계내부에 실시된 발명(실제로 공개된 경우는 없음)
- ④ 외국의 유명 고대 건축물에 실시된 발명
- ⑤ 출원 직전 공개된 자료에 기재된 발명(실질적으로 공개된 발명을 보고 출원한 것이 아니라 인정되는 경우)

38. 특허법 제29조제1항제2호(특허출원전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 재되거나 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통하여 공중이 이용 가능하게 된 발명)의 설명으로 틀린 것은?

- ① 간행물에는 마이크로필름이나 CD-ROM 형태의 자료는 물론 플로피 디스크, 슬라이드, 프리젠테이션 또는 OHP용 자료 등도 포함된다.
- ② 간행물에 발행시기가 발행년도 만이 기재되어 있을 때에는 그 연도의 초일을 발행시기로 본다.
- ③ 카탈로그는 배부범위, 비치장소에 관하여 구체적인 증거가 없더라도 선행기술자료로 사용할 수 있다.
- ④ 대통령령이 정하는 전기통신회선이 아닌 전기통신회선을 통하여 공개된 발명도 국내에서 발명에 대한 접근이 가능하다면 선행기술로 사용할 수 있다.
- ⑤ 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통하여 공개된 발명이라도 공중이 접근하여 이용 가능한 경우에만 선행기술로 사용할 수 있다.

39. 특허법 제29조 제3항과 관련한 아래의 사례에서 제1국출원(외국출원, 청구항에 A, B발명기재)을 기초로 조약에 의한 우선권주장출원(선출원, A, C 발명기재)을 하고 이 선출원만을 기초로 국내우선권주장출원(후출원, A, B, C 발명기재)을 한 경우 당해출원의 타출원으로 선행기술이 될 수 있는 발명은?



- ① A, B, C 발명 ② A, C 발명 ③ C 발명 ④ B 발명 ⑤ A 발명

40. 특허법 제29조제3항의 타출원의 선행기술의 지위(확대된 선원의 지위)와 관련한 설명으로 틀린 것은?

- ① 당해출원과 타출원의 판단은 출원일의 전후가 아닌 출원시점(시·분)의 전후로 판단하며, 타출원이 출원후 출원공개 또는 등록공개 되면 이후 무효나 취하되더라도 타출원은 확대된 선원의 지위를 갖는다.
- ② 파리협약의 동맹국 또는 PCT 계약국에 출원을 한 후 그 출원이 공개되면 우리나라에 우선권주장출원을 하지 않더라도 그 출원은 확대된 선원의 지위를 갖는다.
- ③ 특허법 제29조제3항은 발명자나 출원인이 같은 경우에는 적용하지 않으며, 출원인이나 발명자가 복수인 경우에는 완전히 일치하여야 하고, 일치 시점은 당해출원의 출원한 때이다.
- ④ 이중출원이나 분할출원이 타출원이 되는 경우 출원일 소급효는 인정되지 않으나, 우선권주장출원의 경우에는 선출원 또는 제1국출원에 기재된 발명의 출원일은 소급된다.
- ⑤ 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재되어 있는 발명이 보정에 의하여 삭제되더라도 그 발명은 확대된 선원의 지위를 갖는다.

41. 2006. 6. 30이전 출원의 특허법 제36조제2항 및 제3항의 선행기술의 지위(선출원 또는 경합출원의 지위)와 관련한 설명으로 틀린 것은?

- ① 실무상 특허법 제36조를 적용하는 경우는 출원인이 동일한 경우가 가장 많다.
- ② 경합출원이 거절결정되거나 포기 또는 등록된 경우 협의할 수 없는 상태가 되어 심사대상 출원에 기재된 발명을 삭제하는 보정 등을 하지 않는 경우 그 출원은 특허를 받을 수 없게 된다.

- ③ 경합출원이 공개이전에 거절결정이나 포기되는 경우에도 선원권이 있으므로 이후에 심사되는 출원은 특허를 받을 수 없다.
- ④ 제36조 제2항 및 제3항의 적용에 있어 분할출원과 이중출원의 출원일은 소급되지 않는다.
- ⑤ 동일한 발명이 특허 또는 실용신안등록되어 있는 경우로 출원인과 등록권자가 다른 경우에는 협의는 불가하나 특허법 제36조제2항 또는 제3항의 규정에 의한 거절이유통지시에 특허권자 또는 실용신안권자에게도 등록된 발명과 같은 발명이 같은날 출원되었다는 사실을 통지한다.

42. 출원 명세서에 기재된 종래기술의 선행기술 사용과 관련하여 맞는 것은(심사 심판 실무를 기준으로 한다)?

- ① 출원명세서에 기재된 종래기술은 특별한 사정이 없는 한 공지 또는 공연히 실시된 자료로 보아 선행기술로 사용할 수 있다.
- ② 출원명세서에 기재된 기술중 명세서에서 공지사실을 밝히고 있는 경우 선행기술로 사용할 수 있다.
- ③ 종래기술이 문헌자료인 경우에만 선행기술로 사용할 수 있다.
- ④ 출원이 우선권 주장 출원이 아닌 경우 선행 기술로 사용할 수 있다.
- ⑤ 공지·공연히 실시되지 않은 기술이라도 명세서에 기재된 이상 선행기술로 사용할 수 있다.

43. 심사관의 선행기술 조사범위와 관련한 설명으로 틀린 것은?

- ① 보정이 있는 경우 선행기술조사 대상 명세서는 원칙적으로 최종 보정사항이 반영된 명세서이다. 다만, 신규사항 추가가 명백한 경우 신규사항이 추가된 기술적 사항을 제외하고 최초 출원서에 첨부된 명세서와 도면에 기재된 기술적 사항을 기준으로 선행기술 조사를 한다.
- ② 선행기술 조사는 명세서에 기재된 청구범위에 기재된 발명을 기준으로 실시하되, 보정의 가능성을 감안하여 선행기술 조사 범위를 발명의 상세한 설명, 도면 및 요약서의 범위로 확대한다.
- ③ 선행기술 조사를 위한 발명의 특정시 가능한 한 발명의 상세한 설명이나 도면의 기재 사항을 참작하여 청구범위에 기재된 발명을 명확히 특정하여 선행기술 조사를 실시한다.

- ④ 검색을 위한 색인어는 청구범위에 기재된 용어 이외에 심사관이 명세서 전체를 통하여 파악된 색인어로서 검색한다.
- ⑤ 명세서에 종래기술로 기재된 사항이라도 공지·공연 실시가 명백하지 않은 한 선행 기술 조사를 실시한다.

44. 선행기술 조사범위를 확대할 필요성이 있는 경우로서 틀린 것은?

- ① 청구항에 기재된 발명이 특허요건을 갖추지 못한 경우에는 선행기술 조사범위를 확대한다. 특히 청구항에 기재된 발명 모두가 신규성이나 진보성 등 특허요건을 갖추지 못한 경우 상세한 설명이나 도면에 기재된 기술적 사항까지 선행기술 조사범위를 확대한다.
- ② 청구항에 기재된 발명이 신규사항 추가가 명백한 경우에는 선행기술 조사범위를 확대한다. 이는 심사관의 거절이유통지에 대응하여 청구항이나 명세서를 최초 출원명세서나 도면에 기재된 범위로 축소하기 때문이다.
- ③ 청구항에 기재된 발명의 구성이 구체적이지 못한 경우 선행기술 조사범위를 확대한다. 예를 들면 청구항을 기능이나 작용적으로 기재한 경우, 상세한 설명이나 도면에 기재된 구체적 실시예까지 선행기술 조사범위를 확대한다.
- ④ 청구항에 기재된 발명은 특허요건을 충족하나, 청구항에 기재된 발명과 발명의 단일성의 요건을 충족하지 못하는 발명이 발명의 상세한 설명이나 도면에 기재된 경우 이들 발명에 대하여도 선행기술 조사범위를 확대한다.
- ⑤ 출원인의 무지나 착오로 청구항에 발명의 주제를 잘못 기재한 경우 명세서 전체로부터 파악되는 발명의 범위까지 선행기술 조사범위를 확대한다.

45. 청구항에는 포괄적인 발명이 기재되고 상세한 설명 및 도면에는 그 하위개념의 구체적 발명이 기재된 경우 선행기술 조사범위에 관하여 설명 하시오.

46. 심사관이 발명의 상세한 설명이나 도면의 범위까지 선행기술 조사범위를 확대하여야 하는 경우에 대하여 설명하시오.

〈 청구범위 해석 〉

47. 청구범위와 관련한 설명으로 틀린 것은(심사·심판 실무)?

- ① 특허청구범위는 명세서에 반드시 기재하여야 할 부분으로 명세서에 기재하지 않은 경우 반례대상이 된다.
- ② 특허청구범위에는 특허로서 보호받고자 하는 사항을 기재하는 것으로 심사시 특허요건의 판단 대상이 된다.
- ③ 특허청구범위는 권리범위확인심판이나 특허침해소송에서는 특허된 권리의 보호범위를 정하는 기준이 된다.
- ④ 선행기술 조사시 특허청구범위는 보정의 가능성을 고려하여 상세한 설명이나 도면에 기재된 사항까지 검색범위를 확대하는 경우가 종종 있다.
- ⑤ 심사시 특허청구범위를 문언적으로 해석하여 불분명한 경우 기재불비를 이유로 거절 이유를 통지한다.

48. 심사 심판실무에서 ①선행기술 조사시 발명의 특정 ②신규성이나 진보성 판단시 발명의 특정 및 ③침해나 권리범위확인 심판에서의 권리범위 해석의 차이점을 약술 하시오.

49. 청구항의 유형에 대하여 설명하시오.

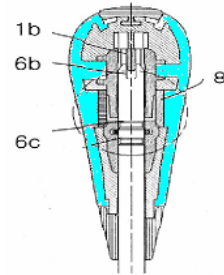
50. 주변 한정주의와 중심한정주에 대하여 약술하고 우리법상 해석 방법에 대하여 설명하시오.

51. 신규성이나 진보성 판단시 상세한 설명의 참작 원칙과 침해 판단시 상세한 설명의 참작 원칙을 비교하여 설명 하시오.

52. 아래와 같은 발명에 대하여 선행기술 조사시 발명의 특정방법과 신규성이나 진보성 판단방법 및 침해에서의 권리범위 해석방법에 관하여 논하시오.

청구항1: 하단이 개방되며 중공부를 가지는 노브와, ...코어와, ...인서트와, ...스커트를 가지는 자동차용 변속레버의 노브 결합구조에 있어서, 상기 노브와 로드사이에는... 스냅핏 돌기부(1c)와 탄성클립(9)을 수용하도록 한데 특징이 있는, 자동차용 변속레버의 노브 조립 구조.

* 청구범위 제2항과 제3항은 제1항은 1항의 구성중 노브에 관한 구성은 언급하지 않고 다른 구성 요소를 한정

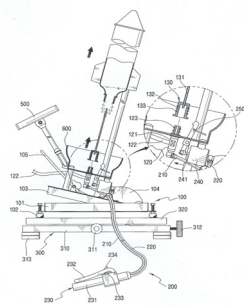


53. 기능이나 작용 등을 이용하여 물건을 특정하는 청구항의 취급에 대하여 논하시오

54. 아래와 같은 발명에 대하여 선행기술 조사시 발명의 특정 방법과 신규성이나 진보성 판단방법 및 침해에서의 권리범위 해석방법에 관하여 논하시오.

청구항 1: 물로켓의 발사각을 조절할 수 있는 발사대(100) 물로켓의 발사를 제어하는 발사수단(200); 물로켓의 발사방향을 조절하는 방향조절수단(300) 을 포함하는 물로켓 발사 장치

청구항 2, 3, 4: 제1항에 있어서,
상기발사대(발사수단, 방향조절수단)는 ...포함하여 구성됨을
특징으로 하는 물로켓 발사 장치



55. 방법적 기재를 이용하여 물건을 특정하는 청구항의 취급 및 발명의 특정방법을 논하시오.

56. 물건의 용도를 이용하여 그 물건을 특정하려는 청구항의 발명특정 방법을 예를 들어 설명하시오.

57. 독립항과 종속항의 선행기술 조사에 대하여 논하시오.

58. 잭슨타입의 청구항의 선행기술 조사에 관하여 설명하시오.

59. 다음중 선행기술 조사범위와 관련한 설명으로 맞는 것은?

- ① 심사관이 판단하여 독립항이 진보성을 구비한 경우 종속항도 진보성을 구비하므로 종속항에 대한 추가 선행기술 조사는 불필요하다.
- ② 다중 종속항의 요건을 위배한 청구항은 불특허 대상이므로 선행기술조사를 할 필요가 없다.
- ③ 잭슨타입 청구항의 경우 전제부에 기재된 구성은 선행기술 조사를 할 필요가 없다.
- ④ 발명의 단일성 요건을 충족하지 못하는 청구항에 대하여도 청구항마다 선행기술조사를 실시하여야 한다.
- ⑤ 조성물 발명에서 조성물의 합이 100%를 초과하는 발명에 대해서는 선행기술조사를 할 필요가 없다.

60. 침해시 권리범위 해석방법에 대하여 설명 하시오.

Ⅰ 편 찬 Ⅰ

- 총 괄 : 특허청 기계금속건설심사국 국 장 이재훈
- 위 원 : 특허청 일 반 기 계 심 사 과 과 장 이상철
서기관 이진욱

Ⅰ 감 수 Ⅰ

- 특허청 심사품질담당관 서기관 임해영
- 특허청 특허심사정책과

Ⅰ 발 행 Ⅰ

- 특허청 기계금속건설심사국
- 특허청 직무발명연구회

Ⅰ 참고자료 Ⅰ

이상철, 조문별·쟁점별 특허판례 4판, 금강인쇄정보, 2009년 4월
이상철, 선행기술조사이론, 특허청, 한국특허정보원, 2007년 12월