

특 허 법 원

제 5 - 2 부

판 결

사 건 2022허77 거절결정(특)

원 고 A

피 고 특허청장

소송수행자 정현주

변 론 종 결 2022. 12. 8.

판 결 선 고 2023. 2. 9.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2022. 3. 23. 2021원1032호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 출원발명(갑 제7호증, 을 제1호증)

1) 발명의 명칭: 진소

2) 출원일/ 출원번호: 2018. 4. 24./ 제10-2018-47174호

3) 청구범위(2019. 12. 16.자 보정에 의한 것)

【청구항 1】 진소의 연주에서 음공 구조가 한국악기와 서양악기의 구조가 다르면서 서양악기의 장음계와 단음계와 반음계를 연주할 수 있는 구조.(독립항)(이하 '이 사건 제1항 출원발명'이라 하고 나머지 청구항도 같은 방식으로 부른다)

【청구항 2】 온음과 반음의 연주에 진소의 오른손 장지 손가락으로 음공을 제시한 진소의 모양.(독립항)

【청구항 3】 그림으로 보이는 진소의 모양과 진소의 운지법.(독립항)

4) 발명의 개요

【기술분야】

【0001】 본 발명은 민속 관악기를 12음계로 연주하고 12조성을 원활하게 연주하도록 황종음의 기준을 C음에 체계를 세운 진소에 관한 것이다.

【0002】 본 발명은 한국 전통관악기 통소와 평조 단소와 7음계, 12음계 단소를 근거로 12음계를 원활하게 사용하는 기술과 악보(오선보)의 기준을 국제적 표준에 일치시켜 오선보를 C황종음에 일치되도록 학문의 체계를 세워 장조 음계와 단조 음계 그리고 반음계를 원활히 연주하고 이조와 전조를 자유롭게 연주하도록 음열을 정리한 진소에 관한 것이다.

【0003】 본 발명은 관악기 5음계 단소와 7음계 통소를 결합한 진소를 12음계와 12조성으로 연주하도록 하고 악보(오선보) 사용법은 황종음을 C음에 일치되게 하는 방법에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

【0004】 [예] [특허문헌의 경우]

【0005】 [문헌 1]

【0006】 [문헌 2]

【0007】 한국의 전통 관악기 단소는 12음계를 연주하는 방법이 구조적으로 정착되지 못한 상태에 있었다. 또한 국제적으로 통용되고 있는 오선보의 사용을 혼돈하여 학문을 기준으로 삼아야 할 오선보의

사용법은 기존의 오류로 인하여 체계를 세울 수가 없이 혼돈이 지속되고 있었다.

【0008】 본 발명은 세로로 된 관악기에 단소와 같은 기본 운지법의 음공에서 중심이 되는 황종음을 오선보의 C음에 기준을 삼고 반음씩 차례로 연주 할 수 있도록 하여 12음계의 분명한 연주와 12조성을 원활히 사용하도록 한 것 이다.

【0009】 [문헌 1] 7음계 단소

【0010】 [문헌 2] 12음계 단소

【발명의 내용】

【해결하고자 하는 과제】

【0011】 기존의 5음계 단소는 음공이 5개로 7음계를 연주하지 못하였으나 고안자의 노력으로 음공을 6개로 넓혀 7음계로 사용하다가 이것 역시 부족하여 12음계 단소(정소)를 고안하였으나 12음계 단소는 사이 음과 사이 음으로 이어질 때에 원활하게 연주하는 데 어려움이 발생하여 다시 오른손 장지 손가락에 구멍 하나를 더 형성하여 사이 음과 사이 음을 원활하게 사용하도록 한 것이다.

【0012】 또한 단소는 5음계에서 7음계 12음계 단소로 발전시키었으나 기존 국악 학계(교수 단합)에서는 7음계 단소나 12음계 단소를 배척하여 특허(7음계 12음계)기간이 모두 소멸 될 때까지 사용을 반대하고 지금도 5음계 단소만을 주장하여 교육현장에 접목이 안 되고 있다. 그래도 발명자는 전통문화의 발전을 위하여 12음계 단소의 불편한 점을 해소하고 단소의 이름을 진소라고 하고 진소의 오선보 사용법을 황종음을 오선보의 C음에 기준을 삼도록 하여 독립적인 발명으로 하였다.

【0013】 해결 과제

【0014】 1 해결하고자 하는 과제 -- 진소로 12음계가 연주되게 하는 일

【0015】 2 과제의 해결 수단 -- 민속 악기에서 모양이나 연주법에서 전통방법을 유지 하면서 12음계만이 아니라 12조성을 연주하게 하는 일

【0016】 3 한국의 고유한 정간보를 그대로 적용하면서 국제적으로 통용되고 있는 오선보를 바르게 접목시키는 일

【과제의 해결수단】

【0017】 【발명의 효과】

【0018】 【도면의 간단한 설명】

【0019】 제1도는 전체를 조립한 평면도와 오선보의 관련도 (독립항)

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

【0020】 이 란에는 그 발명(고안)이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명(고안)이 어떻게 실시되는지를 쉽게 알 수 있도록 그 발명(고안)의 실시를 위한 구체적인 내용을 적어도 하나 이상, 가급적 여러 형태로 기재합니다. 필요한 경우에는[실시 예] 란을 만들어 기재하고, 도면이 있으면 그 도면을 인용하여 기재합니다.

도면에서 보이는 바와 같이 취구를 입술에 밀착시키어 소리를 발생시키면 바로 아래의 얇은 막이 형성된 청공에서 소리가 떨리고 청공 아래 뒤 구멍은 왼손의 엄지 손가락으로 막고, 앞면의 첫 번째 구멍을 왼손의 검지 손가락으로 막고, 그 아래 두 번째 구멍은 왼손의 장지 손가락으로 막고, 그 아래 네

째 구멍은 왼손의 약지로 막고, 그 아래 다섯째 구멍은 오른손 검지 손가락으로 막고 그 아래 여섯번째 구멍은 오른손 장지로 막고, 그 아래 일곱번째 겹으로 된 구멍은 오른손 약지 손가락으로 모두 막는다.

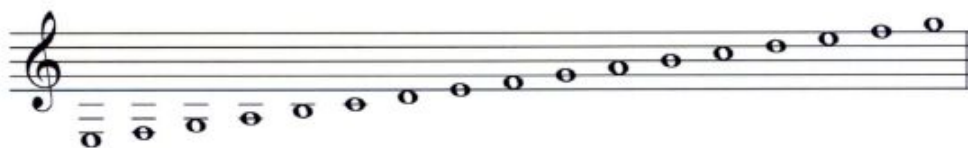
【도 1】

진소 실크로드 (온음)

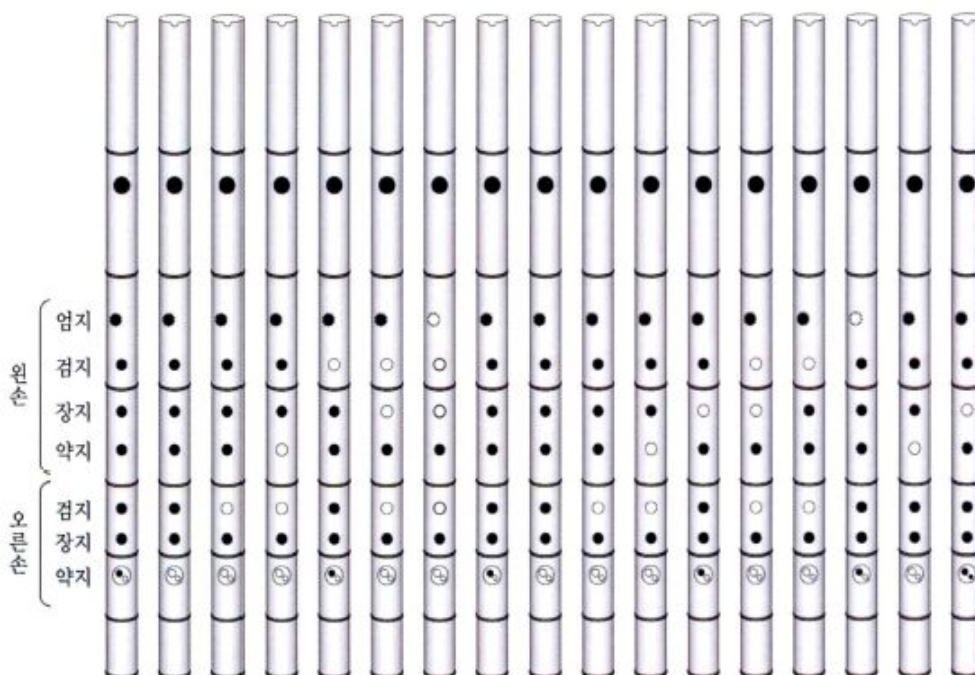
www.songdanso.com

	막기	열기
앞	●	○
뒤	●	○

민요마을
063-854-1990



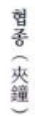
고선 (姑洗)	중려 (仲呂)	임종 (林鍾)	남려 (南呂)	응종 (應鍾)	황종 (黃鍾)	태주 (汰族)	고선 (姑洗)	중려 (仲呂)	임종 (林鍾)	남려 (南呂)	응종 (應鍾)	청황종 (淸黃鍾)	청태주 (淸汰族)	청고선 (淸姑洗)	청중려 (淸仲呂)	청임종 (淸林鍾)
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



진소 실크로드 (사이음)

민요마을

	막기	열기
앞	●	○
뒤	●	○



유빈(劉賓)

이칙(夷則)

무射(無射)

대려 (大呂)

협종 (狹鐘)

유빈(漢賓)

이칙 (渎則)

무역(漚射)

청대려 (淸大呂)

청협종 (淸鐘)

청유빈(淸賓)



【0021】 기존의 관악기는 소리 나는 구멍이 소리의 높이에 따라 차례로 열거나 닫도록 하는데 비하여 잔소에서는 왼손 악지와 오른손 장지 손가락은 소리를 높이 연주해도 구멍을 닫도록 하는 것은 기존의 전통 연주법을 그대로 보존하면서 12음 연주법을 동시에 연주하도록 함에 있다.

- 5 -

나. 이 사건 심결의 경위

1) 특허청 심사관은 2019. 5. 16. 원고에게 이 사건 출원발명의 청구항 전항은 명세서 기재요건을 충족하지 못하였고, 또한 선행발명들에 의하여 신규성과 진보성이 부정된다는 취지로 의견제출통지를 하였다.

2) 이에 대하여 원고는 2019. 12. 16. 명세서등 보정서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2020. 3. 18. 보정된 청구항 제1항 내지 3항은 명세서 기재요건을 충족하지 못하여 특허법 제42조 제4항 제2호의 규정에 위배된다는 이유로 최후거절이유통지를 하였다.

3) 이에 대하여 원고는 2020. 10. 5. 의견서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2021. 2. 17. 원고의 의견서에도 불구하고 이 사건 출원발명의 청구항 전항은 위 최후의견제출통지서상의 거절이유를 해소하지 못하였다는 이유로 이 사건 출원발명에 대하여 거절결정(이하 '이 사건 거절결정'이라 한다)을 하였다.

4) 이에 불복하여 원고는 2021. 4. 26. 특허심판원 2021원1032호로 이 사건 거절결정의 취소를 구하는 거절결정불복심판을 청구하였으나, 특허심판원은 2022. 3. 23. '이 사건 제1항 내지 제3항 출원발명은 특허법 제42조 제4항 제2호의 규정을 충족하지 못하여 특허를 받을 수 없으므로, 이 사건 출원을 거절한 원결정은 적법하다'는 취지로 원고의 위 심판청구를 기각하는 내용의 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1, 3 내지 5, 7 내지 11, 13호증, 을 제1 내지 4호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고 주장의 요지

이 사건 제1항 내지 제3항 출원발명은 아래와 같은 이유로 발명이 명확하고 간결하게 기재되어 있는 것으로 특허법 제42조 제4항 제2호에 위배되지 않는다. 따라서 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

1) 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라고 한다)은 이 사건 출원발명의 명세서 기재를 참작하면 이 사건 제1항 출원발명의 '한국 악기와 서양악기의 구조가 다르면서 서양악기의 장음계와 단음계와 반음계를 연주할 수 있는 구조'라는 기재만으로 진소의 음공 구조를 명확히 알 수 있다.

2) 종래의 12음계 단소의 모양에서 오른손 검지 손가락이 수행하는 동작이 많은 반면에 오른손 장지 손가락은 아무런 동작이 없이 단순히 악기를 지탱하는 것이어서, 이 사건 제2항 출원발명의 '오른손 장지 손가락으로 음공을 제시한 진소의 모양'은 오른손 장지 손가락에 대한 음공을 형성함으로써 오른손 검지 손가락의 동작을 나누어 연주할 수 있도록 하여 음계의 연결을 부드럽게 하도록 한 것이다. 따라서 이 사건 제2항 출원발명은 오른손 장지 손가락에 음공을 형성한 진소의 모양을 명확하게 기재하고 있다.

3) 통상의 기술자라면 어떤 관악기이든 악기의 모양과 운지법만으로도 해당 악기의 구조와 연주법을 충분히 이해할 수 있다. 따라서 이 사건 제3항 출원발명은 명확하고 간결하게 기재되어 있다.

나. 피고 주장의 요지

1) 이 사건 제1항 출원발명에는 '서양악기의 장음계와 단음계와 반음계를 연주할 수 있는 구조'가 어떤 구조인지 특정되지 않아 명확하지 않다.

나아가 이 사건 출원발명의 명세서의 발명의 설명을 참고하더라도, 진소의 구멍의

개수만 제시되어 있을 뿐 진소의 총 길이, 음공의 위치·크기·형태 등에 대한 기재가 누락되어 있어 '서양악기의 장음계와 단음계와 반음계를 연주할 수 있는 구조'를 특정할 수 없으므로, 발명이 명확하고 간결하게 기재되어 있지 않다.

2) 이 사건 제2항 출원발명에 기재된 '제시한'의 사전적 의미¹⁾에 비추어 보면, '오른손 장지 손가락으로 음공을 제시한 진소의 모양'의 기술적 의미가 무엇인지 명확하지 않다.

3) 이 사건 제3항 출원발명의 '진소의 모양' 또는 '운지법'이 물건 발명인지 방법 발명인지 특정되지 않을 뿐만 아니라, 발명의 대상이 2개인 복수로 기재되어 있으므로 발명의 대상이 불명확하다.

또한 발명의 대상을 한정하는 '그림'이 무슨 그림을 지칭하는지 기재되어 있지 않고, '그림으로 보이는 진소의 모양과 진소의 운지법'이 어떤 기술적 특징을 의미하는지 특정되지 않는다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 이 사건 제1항 내지 제3항 출원발명이 특허법 제42조 제4항 제2호에 위배되는지 여부

1) 판단기준

특허법 제42조 제4항 제2호는 청구범위에는 발명이 명확하고 간결하게 적혀야 한다고 규정하고 있다. 그리고 특허법 제97조는 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다고 규정하고 있다. 따라서 청구항에는 명확한 기재만이 허용되고, 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어는 원칙적으로 허용되지 아니한다.

1) "1. 어떠한 의사를 말이나 글로 나타내어 보이게 하다. 2. 검사나 검열 따위를 위하여 물품을 내어 보이게 하다."

또한 발명이 명확하게 적혀 있는지 여부는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 발명의 설명이나 도면 등의 기재와 출원 당시의 기술상식을 고려하여 청구범위에 기재된 사항으로부터 특허를 받고자 하는 발명을 명확하게 파악할 수 있는지에 따라 개별적으로 판단하여야 하고, 단순히 청구범위에 사용된 용어만을 기준으로 하여 일률적으로 판단하여서는 안 된다(대법원 2017. 4. 7. 선고 2014후1563 판결 참조).

2) 이 사건 제1항 출원발명의 특허법 제42조 제4항 제2호 위배 여부

이 사건 제1항 출원발명은 아래와 같은 사실 및 사정에 비추어보면, 발명이 명확하고 간결하게 기재되어 있지 않아 특허법 제42조 제4항 제2호의 규정을 충족하지 못하여 특허를 받을 수 없다.

가) 이 사건 제1항 출원발명에는 '음공 구조'가 '한국악기와 서양악기의 구조와 다르면서, 서양악기의 장음계와 단음계와 반음계를 연주할 수 있는 구조'라고 기재되어 있는데, 이는 진소의 음공 구조 또는 진소의 구조에 관한 것으로 보인다.

나) 그리고 이 사건 출원발명의 명세서에는 진소는 입술을 밀착하여 소리를 발성하는 취구, 발성된 소리가 떨리는 취구 아래의 청공, 왼손의 엄지, 검지, 장지, 약지, 오른손의 검지, 장지, 약지로 막는 구멍 6개로 구성되는 음공을 갖는다고 기재되어 있다(갑 제7호증 식별번호 [0020], 도 1, 도 2). 즉, 진소의 (음공)구조를 설명하는 음공의 개수, 각 음공의 상대적인 위치 및 각 음공의 기능이나 연주 시 대응 손가락 등이 기재되어 있다.

그런데 "진소"라는 악기 자체가 통상의 기술자에게 널리 알려져 있는 것으로 보이지는 않는데,²⁾ 이와 같은 명세서의 진소의 (음공)구조가 이 사건 출원 당시의 기술상식에

해당한다고 보기 어렵다.

그렇다면 이 사건 제1항 출원발명에는 위와 같은 진소의 (음공)구조와 관련된 아무런 기재가 없는바, 진소의 (음공)구조를 구성하는 구성요소 및 이들의 상호 관계를 명확하게 알 수 없다.

다) 한편 한국악기와 서양악기에 여러 종류의 (관)악기가 포함되는 것은 기술상식인데, 이 사건 출원발명의 명세서에는 진소의 (음공)구조와 대비하는 서양악기 및 서양악기 (음공)구조에 관해서는 아무런 기재가 없다.

따라서 이 사건 제1항 출원발명의 '음공 구조가 한국악기와 서양악기의 구조가 다른서'라는 특징의 기술적 의미도 명확하게 파악하기 곤란하다.

라) 다른 한편, 을 제5호증의 2의 기재에 의하면, 관악기는 만족스러운 음을 얻기 위해서는 관대의 길이, 지공³⁾의 위치와 크기, 두께, 취구 안쪽의 길이, 닫힌 지공에서의 저항 등을 고려하여 제작하여야 한다는 것은 이 사건 출원발명의 출원 당시의 기술상식이다. 그런데 이 사건 제1항 출원발명에는 위와 같은 음공 구조에 관한 사항에 관해서는 특별한 기재가 없다.

그렇다면 이 사건 제1항 출원발명이 어떻게 '서양악기의 장음계⁴⁾와 단음계⁵⁾와 반음계⁶⁾를 연주할 수 있는 구조'에 해당하는지 그 기능도 명확히 알 수 없다.

마) 정리하면, 이 사건 제1항 출원발명에는 진소의 (음공)구조를 구성하는 구성요소와 이들의 상호 관계가 명확하게 기재되어 있지 않다는 점, 명세서의 기재 및 출원 시

2) 네이버, 구글 등에서 "진소"로 검색을 하더라도 악기와 관련된 검색결과가 나오지 않는다.

3) 이 사건의 음공에 해당한다.

4) 장음계 長音階 : 온음계의 하나. 셋째와 넷째 사이의 음정과 일곱째와 여덟째 사이의 음정은 반음(半音)이고, 그 외 각 음의 사이는 온음정을 이루는 음계이다. 단음계와 함께 근대 서양 음계의 핵심을 이룬다(네이버 표준국어 대사전).

5) 단음계 短音階 : 온음계의 하나. 둘째와 셋째 사이, 다섯째와 여섯째 사이의 음정은 반음이고, 그 외 다른 음 사이의 음정은 온음을 이루는 음계이다. 계명으로 '라' 음을 주음(主音)으로 한다(네이버 표준국어 대사전).

6) 반음계 半音階 : 열두 개의 반음으로 이루어지는 음계. 이웃하고 있는 각 음의 음정이 모두 반음으로 되어 있다. 보통 온음계의 파생형으로서 임시로 쓰며 화성적 반음계와 임의적 반음계가 있다(네이버 표준국어 대사전).

기술상식을 참고하더라도 청구항에 기재된 진소의 (음공)구조의 기능이나 특징을 명확히 알 수 없다는 점에서 이 사건 제1항 출원발명은 명확하고 간결하게 기재되어 있지 않다.⁷⁾

3) 이 사건 제2항 출원발명의 특허법 제42조 제4항 제2호 위배 여부

이 사건 제2항 출원발명은 아래와 같은 사실 및 사정에 비추어보면 발명이 명확하고 간결하게 기재되어 있지 않아 특허법 제42조 제4항 제2호의 규정을 충족하지 못하여 특허를 받을 수 없다.

가) 이 사건 제2항 출원발명의 청구항 말미는 '진소의 모양'으로 기재되어 있다. 그런데, '겉으로 나타나는 생김새 또는 모습'이라는 '모양'의 사전적 의미에 비추어 보면, '진소의 모양'은 도 1 또는 도 2에 도시된 바와 같다고 할 것이다.

그럼에도 이 사건 제2항 출원발명에는 '온음과 반음의 연주에 진소의 오른손 장지 손가락으로 음공을 제시한 진소의 모양'이라고 기재되어 있을 뿐이어서, 도 1, 2에 도시된 바와 같이 진소의 모양(생김새 또는 모습)을 특정할 수 있는 직접적인 기재가 있다고 보기 어렵다.

나) 또한, 이 사건 제2항 출원발명의 '온음과 반음의 연주에 진소의 오른손 장지 손가락으로 음공을 제시한'이라는 기재와 문언적으로 동일한 기재를 명세서에서 찾아 볼 수 없어서 '제시한'의 의미가 무엇인지 알 수 없다는 점, 그리고 '제시한'이라는 용어의 사전적 의미가 '1. 어떠한 의사를 말이나 글로 나타내어 보이게 하다. 2. 검사나 검열 따위를 위하여 물품을 내어 보이게 하다'라는 점에 비추어 보더라도, 위 '온음과 반음

7) 원고는 이 사건 제1항 출원발명과 관련하여 변론종결 후 2022. 12. 27. 제출한 요약쟁점보충서면에서 "본 발명은 민속 관악기를 12음계로 연주하고 12조성을 원활하게 연주하도록 황종음의 기준을 C음에 체계를 세운 진소에 관한 것이다. 심사관의 이해 부족으로 거절결정되었다."는 취지로 주장한다. 그런데, 이와 같은 주장에도 불구하고 여전히 이 사건 제1항 출원발명의 진소의 (음공) 구조가 어떻게 구성되어 있기 때문에 "민속 관악기를 12음계로 연주하고 12조성을 원활하게 연주"하는 것인지, "황종음의 기준을 C음에 체계를 세운 진소"의 (음공)구조가 어떻게 구성되어 있다는 것인지 불명확하다는 점은 변함이 없다.

의 연주에 진소의 오른손 장지 손가락으로 음공을 제시한'이라는 기재의 기술적 의미나 진소의 모양과 관련한 의미를 명확히 파악하기가 곤란하다.

다) 이 사건 제2항 출원발명에는 진소의 모양을 특징하는 직접적인 기재가 없다는 점, 사전적으로 그 의미가 불명확하거나 명세서를 참고하더라도 기술적으로 여러 의미로 해석될 수 있는 용어가 사용되어 청구항의 기재 자체가 불분명하다는 점에서 이 사건 제2항 출원발명은 발명이 명확하고 간결하게 기재되어 있지 않다.

라) 이와 관련하여, 원고는 "종래의 12음계 단소의 모양에서 오른손 검지 손가락이 수행하는 동작이 많은 반면에 오른손 장지 손가락은 아무런 동작이 없이 단순히 악기를 지탱하는 것이어서, 이 사건 제2항 출원발명의 '오른손 장지 손가락으로 음공을 제시한 진소의 모양'은 오른손 장지 손가락에 대한 음공을 형성하여 오른손 검지 손가락의 동작을 나누어 연주하게 함으로써 음계의 연결을 부드럽게 하도록 한 것이다. 따라서 이 사건 제2항 출원발명은 오른손 장지 손가락에 음공을 형성한 진소의 모양을 명확하게 기재하고 있다."는 취지로 주장한다.⁸⁾

그러나, ① 이 사건 제2항 출원발명에 사용된 "제시한"이라는 용어는 그 자체로 불명확하거나 명세서에 비추어 보더라도 복수의 의미를 갖는 것이므로 원고의 주장처럼 청구범위를 제한하여 해석하기 곤란하다는 점, ② 설령 원고 주장처럼 장지 손가락에 대한 음공을 형성한다는 것으로 제한 해석하더라도 이는 진소의 음공 구조의 일부에 관한 것이지 진소의 모양에 해당하지 않는다고 보이는 점, ③ 원고가 주장하는 오른손 장지 손가락에 대한 음공을 형성하는 것은 음계의 연결을 부드럽게 하기 위한 것이므

8) 원고는 이 사건 제2항 출원발명과 관련하여 변론종결 후 2022. 12. 27. 제출한 요약쟁점보충서면에서 "12음계 단소는 사이 음과 사이 음으로 이어질 때에 원활하게 연주 하는데 어려움이 발생하여 다시 오른손 장지 손가락에 구멍 하나를 더 형성하여 사이 음과 사이 음을 원활하게 사용하도록 한 의미를 혼돈한 것입니다."라고 주장하는데, 이는 "오른손 장지 손가락으로 음공을 제시한"이라는 기재의 의미가 오른손 장지 손가락에 대한 음공을 형성한 것이라는 앞선 주장과 동일한 주장이므로 역시 이유 없다.

로 연주법이나 운지법에 관한 기술적 의미를 갖는 기재로 보일 뿐 진소의 모양과 관련된 기재로 보이지 않는다는 점 등을 고려하면, 이 사건 제2항 출원발명은 진소의 모양이 명확하고 간결하게 기재되어 있다고 보기 어려워 원고의 이 부분 주장은 받아들이기 어렵다.

4) 이 사건 제3항 출원발명의 특허법 제42조 제4항 제2호 위배 여부

이 사건 제3항 출원발명은 아래와 같은 사실 및 사정에 비추어보면 발명이 명확하고 간결하게 기재되어 있지 않아 특허법 제42조 제4항 제2호의 규정을 충족하지 못하여 특허를 받을 수 없다.

가) 이 사건 제3항 출원발명의 말미는 진소의 모양과 진소의 운지법⁹⁾인데, 진소의 모양은 사전적으로 진소의 겉으로 나타나는 생김새 또는 모습을 의미하고, 운지법은 악기를 연주할 때 손가락을 쓰는 방법이므로, 권리범위로서 청구하는 발명이 물건발명과 방법발명으로 서로 다른 범주의 2개의 발명을 청구하고 있다.

따라서 권리범위로서 청구하는 발명이 무엇인지 특정하기 곤란하므로 이 사건 제3항 출원발명은 명확하고 간결하게 기재되어 있지 않다.

나) 이 사건 제3항 출원발명에는 진소의 모양과 진소의 운지법 각각 구성하는 구성요소와 이들의 상호 관계가 전혀 기재되어 있지 않다. 따라서 청구범위의 기재만으로 진소의 모양과 진소의 운지법을 명확하게 특정하기 어렵다.

다) 따라서 이 사건 제3항 출원발명은 진소의 모양과 진소의 운지법으로 서로 다른 카테고리의 2개 발명을 청구하고 있다는 점, 청구항에는 각 발명을 구성하는 구성요소와 이들의 상호 관계가 기재되어 있지 않다는 점, 청구한 자체의 기재만으로는 진소의

9) 운지법 運指法 : 악기를 연주할 때에 손가락을 쓰는 방법.

모양과 진소의 운지법을 명확하게 특정할 수 없다는 점에서 이 사건 제3항 출원발명은 발명이 명확하고 간결하게 기재되어 있지 않다.

나. 소결

앞에서 살펴본 바와 같이, 이 사건 제1항 내지 3항 출원발명은 특허법 제42조 제4항 제2호의 규정을 충족하지 못하여 특허를 받을 수 없다. 특허출원에서 특허청구범위가 둘 이상의 청구항으로 이루어진 경우에 어느 하나의 청구항이라도 거절이유가 있으면 그 출원은 일체로서 거절되어야 하는데, 이 사건 제1항 내지 3항 출원발명 전체에 거절이유가 있으므로 이 사건 출원을 거절한 이 사건 심결에 원고가 주장하는 위법사유가 없다.

4. 결 론

따라서 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 김동규

판사 우성엽

판사 임영우