

특 허 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2022허121 거절결정(특)
원 고 A

피 고 특허청장
소송수행자 노석철

변 론 종 결 2023. 5. 2.

판 결 선 고 2023. 6. 22.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2022. 10. 24. 2022원717호 사건에 관하여 한 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 출원발명

- 1) 발명의 명칭: 쌀가루를활용한 도우넛¹⁾
- 2) 출원일/ 출원번호: 2019. 12. 17./ 제10-2019-0170285호
- 3) 청구범위(2022. 3. 7. 보정에 의한 것)

【청구항 1】 본 발명은 제과제빵제조,즉석제조판매업의생산성가치를높이고 시장성확보에 도움이되는 제품이 될 수 있다.

4) 발명의 내용

㉠ 기술분야

[0001] 제과제빵제조,즉석제조판매

㉡ 발명의 배경이 되는 기술

[0002] .

㉢ 해결하고자 하는 과제

[0003] 쌀을활용한 재료를이용하여 가볍고 부드러운 도우넛을 만들수있는방법이다.

[0004] 쌀가루를활용한 도우넛

[0005] 1)반죽(단위:그램)

[0006] 1)강력분 300

[0007] 2)물 200

[0008] 3)우유 200 4)설탕 10 5)생이스트 10

[0009] ※물온도 35 도씨로 데워서 혼합

[0010] 2)강력분 650 제빵용 쌀가루 150

[0011] 설탕 125

1) 이 사건 출원발명의 발명의 명칭, 청구범위, 발명의 설명은 이 사건 출원발명의 명세서(을 제1호증) 기재대로 기재한다.

[0012] 무염버터 60

[0013] 소금 15

[0014] 계량제 10 분유 10

[0015] 생이스트 25

[0016] 계란 4개

[0019] 유산균(플레인요플레) 10

(계량)

1차계량
1)물과우유를 35도 데워준다.
2)생이스트 10그램,설탕10그램을 물에녹인다.
3)강력분을 이스트녹인물에 잘섞어준다.

2차계량
1)강력분,제빵용쌀가루,버터,소금,계량제,분유,생이스트 를순서대로 계량한다.
2)계란,유산균을 다음으로 계량한다.

(공정)

[0020]	1) 1차 계량,반죽
	2) 1차 발효: 28~29도씨 20분
	3) 2차 배합,반죽
	4) 2차 발효:30~40분
	5) 분할: 50그램
	6) 중간발효: 10분
	7)성형:충전물을 반죽에 둥글게싸서 만든다.
	8) 3차발효: 10~20
	9)튀김: 180도씨 예열온도에튀긴다.

㉠ 과제의 해결수단

[0021] .

㉡ 발명의 효과

[0022] 쌀가루를 이용하여 밀가루의 텁텁한 맛이적고,배합비율(양)의 특성으로식감이 부드럽고,보존시간이 길다.

㉢ 발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0023] .

나. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2019. 12. 17. '쌀가루를활용한 도우넛'이라는 명칭의 이 사건 출원발명을 출원하였는데, 특허청 심사관은 2021. 10. 5. 원고에게 "① 이 사건 출원발명 명세서의 발명의 설명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라고 한다)이 이 사건 출원발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되어 있지 않다. ② 이 사건 출원발명 명세서의 발명의 설명에 이 사건 출원발명의 배경이 되는 기술이 적혀 있지 않다. ③ 이 사건 출원발명의 청구항은 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 않는다. ④ 이 사건 출원발명의 청구항이 명확하게 적혀 있지 않다. 따라서 특허법 제42조 제3항 제1호, 같은 항 제2호, 같은 조 제4항 제1호, 같은 항 제2호에 따라 특허를 받을 수 없다."라는 거절이유가 포함된 의견제출통지를 하였다.

2) 원고는 2021. 10. 15. 이 사건 출원발명의 명세서를 보정하는 내용의 보정서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2022. 3. 2. "특허법 제42조 제3항 제1호, 제2호, 제4항 제1호, 제2호 위반의 거절이유가 해소되지 않았다."라는 이유로 이 사건 출원발명에 관하여 특허거절결정을 하였다.

3) 원고는 2022. 3. 7. 이 사건 출원발명의 명세서를 보정하는 내용의 보정서를 제출하면서 재심사를 청구하였으나, 특허청 심사관은 2022. 3. 17. "2021. 10. 5.자 거절이유가 해소되지 않았다."라는 이유로 재심사 거절결정을 하였다.

4) 원고는 2022. 3. 25. 특허심판원 2022원717호로 거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구하였으나, 특허심판원은 2022. 10. 24. "이 사건 출원발명 명세서의 발명의 설명은 통상의 기술자가 이 사건 출원발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되어 있지 않고 이 사건 출원발명의 배경이 되는 기술이 적혀 있지 않다. 이

사건 출원발명의 청구범위는 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 않고 명확하게 적혀 있지 않다. 따라서 이 사건 출원발명은 특허를 받을 수 없다."라는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1호증, 을 제1호증, 변론 전체의 취지

2. 원고의 주장

원고는 2022. 8. 23. 특허심판원에 심판사건의견서를 제출하였음에도, 특허심판원은 이를 반영하지 않고 원고가 2022. 3. 7. 제출한 보정서에 따라 이 사건 심결을 한 위법이 있다.

3. 판단

가. 이 사건 심판절차에 절차적 위법이 있는지 여부

특허거절결정에 대한 심판에서 특허출원인은 특허거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우 해당 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간에만 보정할 수 있다(특허법 제170조 제1항, 제47조 제1항 제1호, 제2호).

갑 제2, 3호증 및 변론 전체의 취지에 의하면, 원고는 이 사건 심판청구 후인 2022. 4. 22. 특허심판원에 보정서를 제출하였고, 이에 대하여 특허심판원은 2022. 5. 9. '거절결정에 대한 불복심판을 청구하는 경우 명세서 등 보정서를 제출할 수 없으므로 원고가 제출한 서류를 반려하고, 이에 관하여 의견이 있는 경우 2022. 6. 1.까지 의견을 제출할 수 있으며, 거절결정 불복심판을 청구한 이유에 관한 보정은 심판사건보정서로 제출하여야 한다'는 내용의 서류반려이유를 통지한 사실,²⁾ 원고는 2022. 8. 23. 특허심판원에 '심판사건의견서'로 이 사건 출원발명의 명세서 중 청구범위, 발명의 설

2) 원고가 2022. 11. 29. 제출한 보정서에 첨부한 '서류반려이유통지서' 참조.

명을 변경하는 내용의 서류를 제출한 사실,³⁾ 특허심판원은 원고가 2022. 3. 7. 재심사를 청구하면서 보정한 청구범위 및 발명의 설명으로 이 사건 출원발명에 관하여 판단한 사실을 인정할 수 있다.

위 인정사실에 의하면, 원고가 2022. 8. 23. 특허심판원에 제출한 심판사건의견서에는 이 사건 출원발명의 거절결정에 관한 의견이 기재되어 있지 않았고, 원고의 2022. 8. 23.자 보정은 보정할 수 있는 기간에 한 것이 아니어서 특허심판원이 이를 반영하지 않고 판단하였다고 하더라도(특허심판원이 2022. 5. 9. 원고가 제출한 서류를 반려하면서 보정할 수 있는 기간에 관하여 안내한 이상 원고의 2022. 8. 23.자 서류를 반려한다거나 이를 반영하지 않은 이유에 관하여 별도로 판단하지 않았다고 하더라도) 이 사건 심결에 절차적 위법이 있다고 할 수 없다. 원고의 주장은 이유 없다(원고는 이 사건 변론종결 후인 2023. 5. 17. 이 사건 출원발명의 명세서를 보정한다는 내용의 보정신청서를 제출하였으나, 거절결정불복심판청구를 기각하는 심결의 취소소송에서는 명세서를 보정할 수 없으므로, 이에 관하여 별도로 판단하지 않는다).

나. 이 사건 출원발명의 발명의 설명이 특허법 제42조 제3항 제1호의 요건을 충족하는지 여부

특허법 제42조 제3항 제1호는 발명의 설명은 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적어야 한다고 규정하고 있다. 이는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이므로, 위 조항에서 요구하는 명세서 기재의 정도는 통상의 기술자가 출원 시의 기술 수준으로 보아 과도한 실험이

3) 원고가 2022. 11. 29. 제출한 보정서에 첨부한 '심판사건의견서 접수증' 참조.

나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 명세서의 기재에 의하여 해당 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 말한다(대법원 2021. 1. 14. 선고 2017다231829 판결 참조).

이러한 법리에 비추어 이 사건에 관하여 본다. 이 사건 출원발명의 발명의 설명에는 「(계량)」 항목의 '1차 계량' 단계로 "1)물과우유를 35도 데워준다., 2)생이스트 10그램,설탕10그램을 물에녹인다., 3)강력분을 이스트녹인물에 잘섞어준다."고 기재되어 있다(문단번호 [0020]). 그런데 여기서 '물'과 '우유'를 별도로 데우는 것인지 또는 '물과 우유'를 혼합하여 데우는 것인지, 별도로 데운다면 우유를 어느 단계에 혼합하는지 쉽게 알 수 없다. 또한 이 사건 출원발명의 발명의 설명에는 「(공정)」 항목에 "1) 1차 계량,반죽, 2) 1차 발효: 28~29도씨 20분, 3) 2차 배합,반죽, 4) 2차 발효:30~40분, 5) 분할: 50그램, 6) 중간발효: 10분, 7) 성형:충전물을 반죽에 둥글게싸서 만든다., 8) 3차 발효: 10~20, 9) 튀김: 180도씨 예열온도에튀긴다."고 기재되어 있다(문단번호 [0020]). 그런데 이러한 기재만으로는 2차 발효, 중간 발효, 3차 발효의 그 대상 및 조건을 쉽게 알 수 없고, 3차 발효의 단위도 명확하게 기재되어 있지 않다.

따라서 이 사건 출원발명의 발명의 설명은 통상의 기술자가 이 사건 출원발명을 정확하게 이해할 수 있고 재현할 수 있을 정도로 명확하고 상세하게 적혀 있지 않으므로, 특허법 제42조 제3항 제1호의 요건을 충족하지 못한 기재불비의 위법이 있다.

다. 이 사건 출원발명의 발명의 설명이 특허법 제42조 제3항 제2호의 요건을 충족하는지 여부

특허출원서의 발명의 설명에는 그 발명의 배경이 되는 기술을 적어야 한다(특허법 제42조 제3항 제2호) 그런데 이 사건 출원발명 명세서의 발명의 설명에는 이 사건 출

원발명의 배경이 되는 기술에 관하여 기재되어 있지 않다. 따라서 이 사건 출원발명의 발명의 설명에는 특허법 제42조 제3항 제2호의 요건을 충족하지 못한 기재불비의 위법이 있다.

라. 이 사건 출원발명의 청구범위가 특허법 제42조 제4항 제1호의 요건을 충족하는지 여부

특허법 제42조 제4항 제1호는 청구범위에 보호받고자 하는 사항을 기재한 청구항이 발명의 설명에 의하여 뒷받침될 것을 규정하고 있는데, 이는 특허출원서에 첨부된 명세서의 발명의 설명에 기재되지 아니한 사항이 청구항에 기재됨으로써 출원자가 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과를 막으려는 데에 취지가 있다. 따라서 특허법 제42조 제4항 제1호가 정한 명세서 기재요건을 충족하는지는 위 규정 취지에 맞게 특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 청구범위에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는지에 의하여 판단하여야 하므로, 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 발명의 설명에 개시된 내용을 청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 또는 일반화할 수 있다면 청구범위는 발명의 설명에 의하여 뒷받침된다(대법원 2020. 8. 27. 선고 2017후2864 판결 등 참조).

이 사건 출원발명의 청구항에는 "본 발명은 제과제빵제조, 즉석제조판매업의 생산성 가치를 높이고 시장성 확보에 도움이 되는 제품이 될 수 있다"라고 기재되어 있다. 그러나 이러한 발명과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있지 않다. 따라서 이 사건 출원발명의 청구범위에는 특허법 제42조 제4항 제1호의 요건을 충족하지 못한 기재불비의 위법이 있다.

마. 이 사건 출원발명의 청구범위가 특허법 제42조 제4항 제2호의 요건을 충족하는지 여부

특허법 제42조 제4항 제2호에서 특허출원의 청구범위는 발명이 명확하고 간결하게 적혀 있어야 하고, 제97조에서 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다고 규정하고 있다. 따라서 청구항에는 명확한 기재만이 허용되고, 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어는 원칙적으로 허용되지 않는다. 또한 발명이 명확하게 적혀 있는지 여부는 통상의 기술자가 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 2021. 12. 30. 선고 2019후10296 판결 등 참조).

앞서 본 바와 같이 이 사건 출원발명의 청구항에는 "본 발명은 제과제빵제조, 즉식 제조판매업의 생산성 가치를 높이고 시장성 확보에 도움이 되는 제품이 될 수 있다"라고 기재되어 있다. 그런데 이러한 기재만으로는 통상의 기술자가 특허를 받고자 하는 발명을 명확하게 파악할 수 없다. 따라서 이 사건 출원발명의 청구범위에는 특허법 제42조 제4항 제2호의 요건을 충족하지 못한 기재불비의 위법이 있다.

바. 소결론

이 사건 출원발명은 명세서의 발명의 설명이 통상의 기술자가 이 사건 출원발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되어 있지 않고 이 사건 출원발명의 배경이 되는 기술이 적혀 있지 않다. 또한 이 사건 출원발명은 청구범위가 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 않고 명확하게 적혀 있지 않다. 따라서 이 사건 출원발명은 특

허를 받을 수 없다. 이와 결론이 같은 이 사건 심결은 정당하다.

4. 결론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각한다.

재판장 판사 이형근

판사 임경옥

판사 윤재필