



特許請求範圍의 補正과 發明의 要旨認定

〈日本高裁 1982年 2月 27日 判決, 1978年(行ケ) 第127號〉

1. 事件概要

原告가 特許出願을 한 發明은 空氣를 取入口로 들여와 노즐로서 噴霧水を 噴射하고 空氣와 噴霧水와의 接觸에 의해 熱交換을 하는 蒸發式 熱交換器에 관한 것이다.

原告는 本件에 관하여 拒絶査定에 대한 審判을 請求함에 있어서 그 特許請求範圍를 補正하러 前記의 噴霧水가 外形부채形, 斷面卵形의 形狀이라는 要旨를 限定하고 明細書中の 發明의 詳細한 說明 및 圖面에 관해서는 補正을 하지 않았다.

原告는 그 審判請求가 成立되지 않는 要旨의 審決을 받은 것으로 그 取消을 要求하고 本訴를 請求하였다.

2. 判決要旨

判決은 原告가 拒絶査定에 대한 審判을 請求함에 있어서 補正을 한 請求範圍中の 「斷面卵形의 噴霧水を 噴射하여」라고 하는 文言은 出願當初의 명세서 中에는 청구범위에서도, 發明의 상세한 설명에 있어서도 一切 사용되어 있지 않고 겨우 出願當初의 圖面 12圖에 斷面이 細長의 紡錘形 噴射水의 形狀이 記載되어 있는데 불과하다.

이와 같은 출원의 經過에서 보면 原告가 청구범위에서 한 補正은 第1에 명세서의 要旨를 變更하는 것으로하여 却下되는 것이나 경우에 따라서는 第2에 前記의 12圖에 기재된 形狀을 가지고 斷面卵形의 形狀이 기재되어 있다고 하여 特許法 第41條의 規定에 의해 明細書의 要旨가

變更되지 않았다고 取扱하더라도 斷面卵形의 噴霧水を 噴射하는 것이 明細書의 發明의 詳細한 說明에 發明의 構成에 빠지지 않는 事項으로 記載되어 있지 않기에 (本件出願의 他圖面에는 斷面圖形의 噴霧水의 形狀도 記載되어 있다) 때문에 特許法 第36條 5項의 規定에 의하여 明細書의 記載不滿을 이유로 拒絶되는 것이라 생각되며 第3에 最小限 本件의 청구범위에 기재된 斷面卵形의 噴霧水와는 되도록 出願當初의 圖面 12圖에 기재된 斷面이 細長의 紡錘形噴霧水의 形狀程度를 指摘하는데 지나지 않는다고 解釋되는바 審決은 周知例로 하여 引用한 文獻에 기재된 噴霧水의 斷面도 이 程度의 形狀을 하고 있다고 認定하기 때문에 이 周知例를 들어 噴霧水의 形狀을 斷面卵形으로 하는 것은 噴霧裝置에서 周知技術이라고 하는 審決의 判斷은 틀림이 없다고 判示하여 原告의 提訴를 棄却하였다.

3. 論評

特許나 實用新案의 出願係屬中에 請求範圍를 補正하는 것은 자주 있으나 그때에는 明細書의 發明의 詳細한 說明 및 圖面에 관해서도 訂正 또는 削除할 것이 있으면 이것을 訂正 또는 削除하고 請求範圍와 發明의 詳細한 說明 및 도면이 正確히 對應하도록 補正할 필요가 있다.

또한 重要한 것은 出願當初의 明細書圖面의 記載中 重要한 部分은 當初請求範圍와 관계없이 明細書本文中에 그 部分의 構成 및 效果를 明記하는 것이 좋다.