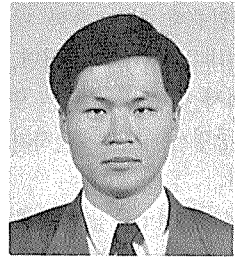


명세서 작성과 관련된 법규의 해설 및 주요 판결의 예(II)



정연용
특허청 심사4국 심사관

제 목	관련법규	해 설	주 요 판 결
청구범위의 기재 불비	<p>특허법 제42조</p> <p>④제2항제4호의 규정에 의한 특허청구범위에는 보호를 받고자 하는 사항을 기재한 항(이하 “청구항”이라 한다)이 1 또는 2 이상 있어야 하며, 그 청구항은 다음 각 호에 해당하여야 한다.</p> <p>1. 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것</p> <p>2. 발명이 명확하고 간결하게 기재될 것</p> <p>3. 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항만으로 기재될 것</p>	<p>[특허청구범위의 중요성]</p> <p>특허 침해사건은 특허 청구범위를 기준으로 판단함</p> <p>[청구범위해석방법론]</p> <p>1. 구성요건론</p> <p>2. 요부설</p> <p>3. 공지사실제외설</p> <p>4. 출원경과 참작설</p> <p>5. 의식적 제외설</p> <p>6. 작용효과 중시설</p> <p>7. 청구범위 우선설</p> <p>[특허청구범위 기재불비로 발생할 수 있는 결과]</p> <p>1. 무효심판청구에 의한 무효</p> <p>2. 소극적 권리범위 확인심판청구에 의한 권리범위에 속하지 않는다는 심결을 받을 염려</p> <p>3. 출원중 거절이유에 해당</p> <p>4. 전문가로부터 불리한 감정서를 받을 우려</p>	<p>▶구 특허법 제8조 제3항에 의하면 특허출원서의 발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적, 구성, 작용 및 효과를 기재하여야 한다라고 되어있고, 제8조 제4항에 의하면 특허청구의 범위에는 명세서에 기재된 사항 중 보호를 받고자 하는 사항을 1또는 2 이상의 항으로 명확하고 간결하게 기재하여야 한다라고 기재되어 있는 바, 이와 같은 규정의 취지는 특허출원된 발명의 내용을 제3자에게 공표하여 그 기술적 범위를 명확하게 하기 위한 것이므로 특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 그 발명과 관련된 기술분야에서 평균적 기술능력을 가진 자라면 누구든지 출원된 발명의 내용을 명확하게 이해하고 이를 재현할 수 있는 정도의 기재가 있으면 충분하다 할 것이고(1992.7.28. 92후49), 동일한 발명사상의 내용이 청구항을 달리하여 중복하여 기재되어 있다고 하더라도 특허청구의 범위가 명확하고 간결하게 기재되어 있어 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진자가 그 내용을 명확하게 이해하고 인식하여 재현할 수 있다면 그 명세서의 기재는 적법하다고 할 것이다.(1995.9.26. 94후1558)</p>

제 목	관련법규	해 설	주 요 판 결
청구범위의 기재 불비	<p>특허법시행규칙 제11조(부적법한 출원서류 등의 반려) ① 특허청장은 법 제 조의 규정에 의한 출원요건 등을 갖추지 아니한 특허출원에 관한 서류, 견본 기타의 물건이 다음 각호의 1에 해당되는 경우에는 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이를 적법한 출원에 관한 서류·견본 기타의 물건으로 보지 아니한다.(개정 92.10.30, 93.12.31)</p> <ol style="list-style-type: none"> 출원 또는 서류의 종류가 불명확한 것인 경우 특허에 관한 절차를 밟는 자의 성명 또는 주소(법인의 경우에는 그 명칭 또는 영업소)가 기재되지 아니한 경우 국어로 기재되지 아니한 경우 명세서(명세서에 발명의 상세한 설명과 특허청구의 범위가 기재되어 있지 아니한 경우를 포함한다) 또는 도면(물건의 발명인 경우에 한한다)을 첨부하지 아니한 경우 국내에 주소 또는 영업소를 가지지 아니하는 자가 법 제5조제1항에 규정된 특허관리인에 의하지 아니하고 특허출원을 한 경우 법 제47조 및 법제50조의 규정에 의한 기간을 경과하여 제출된 보정서류인 경우 법 제52조제1항의 규정에 의한 기간을 경과하여 분할출원을 한 경우 법 제53조제1항 단서의 규정에 의한 기간을 경과하여 변경출원을 한 경우 	<p>5. 침해죄로 고소한 경우 무혐의시에는 무고죄 성립가능</p> <p>(특허청구범위의 보정시 일반적 기재요령)</p> <ol style="list-style-type: none"> 항이 삭제되는 경우 항이 정정되는 경우 항이 신설되는 경우 <p>* 항이 신설되었으나, 정정으로 처리된 보정서는 반려의 사유가 된다. 최초의 출원서의 항번호를 변경해서는 안된다.</p> <p>(특허법 제42조 4항위반의 유형)</p> <ol style="list-style-type: none"> 각 청구항의 기재내용을 기술적으로 이해할 수 없는 불명확성 각 청구항의 내용이 상세한 설명의 목적, 구성, 효과 만으로 기재되어 있는 경우 각 청구항의 기재로부터 파악되는 발명이 장치인지 방법인지 어떤 카테고리에 속하는지 알수 없는 때 발명의 상세한 설명에 기재되지 않는 사항이 기재되어 있을 때 발명의 상세한 발명에 기술적 뒷받침이 없는 사항이 기재되었을 때 발명의 목적달성 및 발명의 효과를 이루기 위하여 필요 불가결하다고 인정되는 기술적 수단이 독립항에 기재되어 있지 않은 때 발명의 목적달성 및 발명의 효과를 이루기 위해서는 각 기술적 수단의 상호관련기재가 불가결하다고 인정되는 경우에 있어서 독립항에 그 상호관련이 기재되어 있지 아니한 때 	<p>▶ 구 특허법(1990.1.13. 법률 제4207호로 개정되기 전)제8조 제2항에서는 “특허출원서에는 ‘1. 발명의 명칭, 2. 도면의 간단한 설명, 3. 발명의 상세한 설명, 4. 특허청구의 범위’를 기재한 명세서 및 필요한 도면을 첨부하여야 한다”고 규정하고 있고, 그 제3항에서는 “제2항 제3호의 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”라고 규정하고 있는바, 이는 그 출원에 관한 발명이 속하는 기술분야에서 보통 정도의 기술적 이해력을 가진 자, 즉 평균적 기술자가 당해발명을 명세서 기재에 의하여 출원시의 기술수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고서도 그 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도의 설명이 필요하다고 할 것이므로, 특허출원의 명세서가 위와 같은 요건을 구비하지 못한 것이라면 이는 구 특허법 제69조 제1항 제1호에 의하여 특허무효의 사유가 된다고 할 것이다(1995.7.14, 94후654)</p> <p>원심판결 이유에 의하면 원심은 이 사건 특허발명은 포장도로의 난-슬림(미끄럼 방지) 시공방법에 관한 것으로서 아스팔트 또는 콘크리트 노면에 일정한 간격을 두고 다수의 처리구역을 형성하여 무기질 입자를 접촉시킴에 있어서 에폭시 수지(수지)에 불소수지(수지)를 첨가하여 불소-에폭시 변성수지로 변성시킨 점착제를 통상적인 경화제와 혼합하여 처리구역에 도포(도포)하고 그 위에 4-7메쉬의 제철(제철)슬래그 입자를 살포하여 로울러로 압착하고 자연 경화(경화)시키는 것을 그 기술적 구성의 요지로 하고 있으므로, 이 사건 특허발명은 불소-에폭시 변성수지 점착제에 제강슬래그(제철슬래그의 오기로 판단된다)를 사용하는 점에 특징이 있다고 하면서 그 명세서에 의하면 선행기술로 에폭시 수지와 폴리우레탄 수지의 사용을 기재하고 있고, 또한 종래기술의 문제점으로 지적된 내열성(耐熱性), 내한성(耐寒性) 및 흡수성(吸收性)을 해결하기 위한 것이므로, 불소-에폭시 변성수지의 성분 및 조건 수단으로써 불소-에폭시 변성수지 점착제를 선택하여 보다 강력하게 노면에 점착되게 함과 동시에 기후변화에 대한 저항성을 향상시킨 것이므로 불소-에폭시 변성수지의 성분 및 조건 등을 구체적으로</p>

제 목	관련법규	해 설	주 요 판 결
청구범위의 기재 불비	<p>9. 법 제90조제2항의 규정에 의한 기간을 경과하여 특허권의 존속기간의 연장 등록출원을 한 경우</p> <p>② 특허청장은 제1항의 부적법한 출원에 관한 서류·결본 기타의 물건을 그 출원인 또는 제출인에게 그 이유를 명시하여 반려하여야 한다.</p> <p>특허법 제85조 (특허원부) ① 특허청장은 특허청에 특허원부를 비치하고 다음 각호의 사항을 등록한다.</p> <p>1. 특허권의 설정, 이전, 소멸, 처분의 제한 또는 존속기간의 연장</p> <p>2. 전용실시권 또는 통상실시권의 설정, 보전, 이전, 변경, 소멸 또는 처분의 제한</p> <p>3. 특허권, 전용실시권 또는 통상실시권을 목적으로 하는 질권의 설정, 이전, 변경, 소멸 또는 처분의 제한</p> <p>② 제1항의 규정에 의한 특허원부는 그 전부 또는 일부를 자기테이프 등으로 작성할 수 있다.</p> <p>③ 제1항 및 제2항에 규정된 것외의 등록사항 및 등록절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.</p> <p>④ 특허발명의 명세서 및 도면 기타 대통령령이 정하는 서류는 특허원부의 일부로 본다.</p>	<p>8. 독립항에 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항과 함께 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항이라고는 인정되지 않는 기술적 수단이 기재되어 있을 때</p> <p>9. 2이상의 항을 인용한 종속항에 있어서 직접 또는 간접 인용하여 다수종속형식으로 기재됨에 따라 그 기재내용이 기술적으로 이해될 수 없을 때</p> <p>[미국특허명세서 작성] 제112조제1항</p> <p>1. 서면 기재요건 청구되는 주제가 명세서에 기재되는 것이며, 출원서를 제출할 때 그가 청구된 발명을 생각하는 것 자체를 뜻함.</p> <p>2. 발명을 제작하고 사용하는 실사가능성</p> <p>3. 최선의 실시예 (best mode)</p> <p>제112조제2항 명세서는 출원인이 발명이라고 생각되는 주제를 특별히 지적하고 구분하여 청구하는 하나 또는 그 이상의 청구항으로 귀결되어야 한다.</p> <p>[거절사례의 예]</p> <p>1. 모호하고 비한정적임 간접적인 한정, 선행 근거의 불비</p> <p>2. 기재불비 주요요소간의 유기적 관계의 생략</p> <p>3. 기능적인 기재 충분한 성의없이 발명의 기능을 열거</p>	<p>특정하지 아니하였다 하여 그 발명을 용이하게 실시할 수 없을 정도의 명세서 기재불비라고는 인정되지 아니한다고 인정 판단하였다. 그런데 기록에 의하면, 포장도로의 미끄럼 방지 시설 시공에 골재로서 제철이나 제강슬래그의 사용이 공지되어 있었고, 한편 이 사건 특허출원서의 명세서중 불소-에폭시 변성수지 접착제에 관한 기재 부분을 살펴 보면, 먼저 특허청구의 범위에서는 “에폭시 수지에 불소수지를 첨가하여 불소-에폭시 변성수지로 변성시킨 접착제를 경화제와 혼합한다”라고만 기재되어 있고, 또한 발명의 상세한 설명과 실시예에서는 “본 발명에 사용되는 불소-에폭시 변성수지 접착제는 에폭시 수지에 내열성과 내한성이 우수하고 흡수성이 전혀없는 불소수지를 가하여 변성시킨 일종의 수지 혼합물인 2액형 접착제”라고 기재하고 있을 뿐이다. 그러므로 살피건대, 이 사건 특허발명은 제철슬래그를 노면에 적절히 접착시키기 위한 불소-에폭시 변성수지 접착제에 그 특징이 있다고 할 것인데, 이 사건 특허출원명세서에는 각종의 다양한 에폭시수지와 불소수지 중에서 어떠한 구조와 성분을 지닌 수지를 선택한 것인지, 에폭시와 불소수지의 조성비율을 어떻게 할 것인지, 에폭시와 불소수지의 변성 조건인 압력, 온도, 시간에 대한 언급이 없고, 양 물질을 섞기 위하여 이를 저어주는 방법 등에 대한 언급이 없으므로 이 사건 불소-에폭시 변성수지 접착제는 특정 되었다고 할 수 없고, 양 물질을 섞기 위하여 이를 저어주는 방법 등에 대한 언급이 없으므로 이 사건 불소-에폭시 변성수지 접착제는 특정되었다고 할 수 없고, 따라서 그 출원에 관한 발명이 속하는 기술분야에서 보통 정도의 기술적 이해력을 가진 자, 즉 평균적 기술자가 당해 발명을 명세서 기재에 의하여 출원서의 기술수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고서도 그 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도의 설명이 있다고 할 수 없어 이 사건 특허는 구 특허법 제69조 제1항 제1호에 의하여 무효라고 할 것이다.</p> <p>그럼에도 불구하고 이 사건 특허출원의 명세서에 불소-에폭시 변성수지의 성분 및 조건 등을 구체적으로 특정하지 아니하였다 하여 그 발명을 용이하게 실시할 수 없을 정도의 명세서 기재불비라고는 인정되지 아니한다고 판단한 원심심결에는</p>

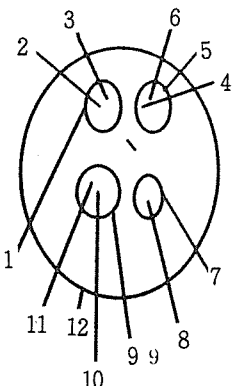
제 목	관련법규	해 설	주 요 판 결
청구범위의 기재 불비	<p>특허법 제42조</p> <p>④제2항제4호의 규정에 의한 특허청구범위에는 보호를 받고자 하는 사항을 기재한 항(이하 “청구항”이라 한다)이 1 또는 2 이상 있어야 하며, 그 청구항은 다음 각 호에 해당하여야 한다.</p> <p>1. 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침 될 것</p> <p>2. 발명이 명확하고 간결하게 기재될 것</p> <p>3. 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항만으로 기재될 것</p> <p>⑤제2항제4호의 규정에 의한 특허청구범위의 기재방법에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.</p> <p>⑥제2항의 규정에 의한 요약서의 기재방법 등에 관하여 필요한 사항은 상공자원부령으로 정한다.(개정 93.3.6)</p> <p>특허법 시행령 제5조 (특허청구범위의 기재방법)</p> <p>①법 제42조 제5항의 규정에 의한 특허청구범위의 청구항(이하 “청구항”이라 한다)의 기재에 있어서는 독립청구항(이하 “독립항”이라 한다)을 기재하고, 그 독립항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 종속청구항(이하 “종속항”이라 한다)으로 기재할 수 있다. 이 경우 필요한 때에는 그 종속항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 다른 종속항을 기재할 수 있다.</p> <p>②독립항은 발명의 성질에 따라 적절한 수로 기재하여야 한다.</p>	<p>[미국특허명세서상 발명공개의 의무]</p> <p>특허법 제112조</p> <p>1. 교환이론</p> <p>2. 발명의 최선의 실시형태</p> <p>3. 개량특허의 방지</p> <p>4. 불완전한 공개예방</p> <p>— New Matter의 추가불가</p> <p>— 특허무효</p> <p>5. 발명분야의 통상의 지식을 가진자가 과도한 노력을 들이지 않고서도 특허출원서에 포함되어 있는 정보로부터 실용모델을 제작할 수 있는 정도로 충분한 정보를 기재해야 함.</p> <p>[특허 청구범위 기재시 유의할 점]</p> <p>— 다기계 협범위의 원칙</p> <ul style="list-style-type: none"> • 기재나 용어의 하나하나에 대해서 쓸데없는 한정이 되지 않는가의 여부 • 보다 넓은 개념의 용어 사용여부를 검토 <p>— 발명이 아닌 것을 불포함</p> <ul style="list-style-type: none"> • 상세한 설명에 뒷받침이 될 것 • 극히 추상적이 되지 아니하도록 명료하게 기재할 것 <p>— 발명의 상세한 설명에 그 기능을 완전히 달성할 수 있는 구체적 수단을 기재</p> <p>— 가급적 쉽게 기재</p> <ul style="list-style-type: none"> • 청구범위 기재의 내용을 이해하기 쉽게 도면에서 사용한 부호를 괄호로 붙여 사용하는 것이 바람직하며, 이는 도면기재의 것에 제한하는 것은 아님 	<p>특허출원 명세서의 기재에 관한 법리를 오해함으로써 심결결과에 영향을 미친 위법을 저지른 것이다.(1996.1.26 94후 1459)</p> <p>▶ 구 특허법(1990.1.13 제4207호로 개정되기 전)제8조 제3항에 의하면 특허출원서에 첨부하여 제출하여야 하는 명세서에 기재될 “발명의 상세한 설명”에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적, 구성, 작용 및 효과를 기재하도록 규정되어 있고, 같은 조 제4항에 의하면 그 명세서에 기재될 “특허청구의 범위”는 명세서에 기재된 사항 중 보호를 받고자 하는 사항을 1 또는 2 이상의 항으로 명확하고 간결하게 기재하도록 규정되어 있는바, 이와 같은 규정의 취지는 특허출원된 발명의 내용을 제3자에게 공표하여 그 기술적 범위를 명확하게 하기 위한 것으로서, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진자가 용이하게 실시할 수 있을 정도라고 함은, 특허출원 당시의 기술 수준을 기준으로 하여 그 발명과 관련된 기술분야에서 평균적인 기술능력을 가진자이면 누구든지 특허출원된 발명의 내용을 명확하게 이해하고 이를 재현할 수 있을 정도를 일컫는 것이므로, 그 발명이 이용하고 있는 어떤 기술수단이 특허출원 당시의 기술수준에 속하는 범용성이 있는 것으로서 그 구성을 명시하지 아니하더라도 이해할 수 있는 것일 때는 구대여 그 기술수단의 내용을 기재할 필요가 없다고 할 것이다.</p> <p>(1987.9.29 84후54)</p> <p>이 사건의 경우 출원인이 특허출원서에 첨부하여 제출한 명세서와 그 후에 보정한 명세서에 기재된 “발명의 상세한 설명”과 “도면의 간단한 설명”을 기록에 의하여 살펴보면 (i) 위 가위취부틀(36)에 가위(33)와 테이프롤름편(34)이 결합되는 구성은 물론 기어로부터 전달되는 동작관계까지 기재되어 있어(기록 제67장 7행 내지 9행, 제74장 5행 내지 14행 참조), 그 기재내용에 의하여 가위취부틀(36)에 가위(33)와 테이프롤름편(34)의 상호관계와 작용을 충분히 이해할 수 있는 것으로 보이고 (ii) 로드(71)가 래치취부틀(73)과 어떤 구성으로 연결되어 있는지에 관한 기재내용이 불명확하고 도면에도 잘 나타나 있지 않지만 래치취부틀(73)은 로드(71)의 동작에 따라서 왕복동작을 하는 것으로 기재되어 있어(기록</p>

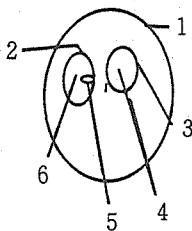
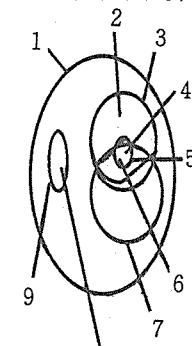
제 목	관련법규	해 설	주 요 관 결
보정 및 요지변경	<p>③종속항은 독립항 또는 다른 종속항을 한정하거나 부가하여 구체화하는데 필요한 수로 기재하여야 한다.</p> <p>특허법 제43조 (요약서) 제42조의 2항의 규정에 의한 요약서는 기술정보로서의 용도로 사용하여야 하며, 특허발명의 보호범위를 정하는 데에는 사용할 수 없다.</p> <p>특허법 제44조 (공동출원) 제33조제2항의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 전원이 공동으로 특허출원을 하여야 한다.</p> <p>특허법 시행규칙 제13조(서류등의 보정) 법 제56조, 법제47조법 제50조, 법제141조 또는 제29조의 규정에 의하여 보정을 하고자 하는 자는 별지 제5호서식의 보정서에 다음 각호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다.(개정 93.12.31)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 보정서 부분 1통 2. 보정내용을 증명하는 서류 2통 3. 대리인의 경우 그 대리권을 증명하는 서류1통 	<p>④종속항은 그 종속항이 속하는 독립항과 그 독립항의 다른 종속항 중에서 1 또는 2 이상의 항을 인용하여야 하며, 이 경우 인용되는 항의 번호를 기재하여야 한다.</p> <p>⑤2이상의 항을 인용하는 종속항은 인용되는 항의 번호를 택일적으로 기재하여야 한다.</p> <p>⑥2이상의 항을 인용하는 종속항은 2이상의 항이 인용된 다른 종속항을 인용할 수 없다.</p> <p>⑦독립항 또는 다른 종속항을 인용하는 종속항은 인용되는 독립항 또는 다른 종속항보다 먼저 기재하여서는 아니된다.</p> <p>⑧각 청구항은 항마다 행을 바꾸어 기재하고, 그 기재하는 순서에 따라 아라비아숫자로 일련번호를 붙여야 한다.</p> <p>[미국특허심사관은 특허심사시 스케치한후 심사] 이유 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 광범위한 청구항에 관한 이전기술에 대한 검색을 계획함. 2. 특정청구항에 대한 종래기술에 대한 검색을 행하는 동안 기억보조수단 3. 검색이 행해진 뒤 청구항에 대해 기술을 적용하는데 보조하기 위함 4. 기재불비처럼 청구항에서의 기술적 결합을 즉시 인식하기 위함 <p>방법 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 개략도 2. 주요단어의 열거 3. 청구항에서의 주요단어를 밀출치기 4. 선행청구항과 다른 부분의 청구항을 겹쳐 봄 	<p>제67장 12행 내지 제68장 3행, 제75장 2행 내지 제76장 11행 참조), 로드(71)에 의하여 래치취부틀(73)이 왕복동작을 하는 정도의 기술적 구성은, 본원발명과 관련된 기술분야에서 평균적인 기술능력을 가진자이면 누구든지 편, 축 등의 기본적인 기계요소에 의하여 간단히 연결할 수 있는 것으로 보이고, (iii) 가위(33)의 내측에 체착된 굵어올림편(33)도 테이프에 도포된 접착제의 찌꺼기가 가위(33)의 밑날에 붙을 경우 굵어올림편에 따른 역효과를 방지할 수 있다고 기재되어 있어(기록 제80장 14행 내지 제81장 2행 참조), 가위(33)의 내측에 체착되어 있다는 기재만으로도 그 구성위치를 알 수 있는 것이고 굵어올림편(33)이 복잡한 구성과 특별한 기술을 요하는 구성물이 아닌 만큼, 가위(33)의 내측에 체착되어 가위(33)에 붙은 테이프 접착제의 찌꺼기를 굵어낸다는 정도의 설명만으로도, 본원발명과 관련된 기술분야에서 평균적인 기술능력을 가진 자가 충분히 실시할 수 있는 정도라고 보이며 (iv)보정된 명세서에 기재된 “특허청구의 범위”의 내용이 다소 장황하기는 하지만, 본원발명은 테이프의 이송, 절단 및 공급이 일관적으로 이루어지고 테이프의 송출길이 및 공급량을 자유로이 조절할 수 있으며, 테이프의 이송에 따른 테이프와 이송부의 부착 및 테이프의 말림 등의 역효과를 제거하는 것을 특징으로 하는 등 효율적인 기계구성에 의한 공정으로 능률적인 테이프의 송출, 절단 및 공급 시스템을 제공하는 것을 목적으로 하는 접착 테이프 절단공급기로서, 각 구성물의 결합으로 이루어진 송출, 절단, 공급시스템 전체가 본원발명의 요지에 해당된다고 볼 수 있으므로 전체시스템의 많은 구성요소들의 상호결합관계를 기재하자니 그 내용이 다소 장황하게 보일 수도 있겠지만, 그렇다고 하여 “특허청구의 범위”의 기재가 특허법 제8조 제4항에 위반된 것이라고 보기는 어렵다.(1992.7.28, 92후49)</p> <p>▶이건 특허출원 당시 시행되던 구 특허법(1990.1.13. 제4207호로 개정전) 제8조 4항은 특허출원서에 기재하여야 하는 특허청구의 범위는 명세서에 기재된 사항 중 보호를 받고자 하는 사항을 1 또는 2 이상의 항으로 명확하고 간결하게 기재하여야 한다. 제5항은 제4항 이외의 특허청구의 범위의 기재에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로</p>

제 목	관련법규	해 설	주 요 판 결
보정 및 요지변경	<p>특허법 제46조 (절차의 보정) 특허청장 또는 심판장은 특허에 관한 절차가 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 기간을 정하여 보정을 명할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 제3조 제2항 또는 제6조의 규정에 위반된 경우 2. 이 법 또는 이 법에 의한 명령이 정하는 방식에 위반된 경우 3. 제82조의 규정에 의하여 납부하여야 할 수수료를 납부하지 아니한 경우 <p>특허법 제141조 (심판청구서의 각하와 즉시항고) ①심판장은 심판청구서가 제140조 제1항 및 제3항 내지 제5항의 규정에 위반되는 경우에는 기간을 정하여 그 흠결의 보정을 명하여야 한다. 제82조의 규정에 의한 수수료를 납부하지 아니하는 경우에도 또한 같다.</p> <p>특허법 제48조 (요지변경) 출원공고 결정등본의 송달전에 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위안에서 특허청구범위를 증가, 감소 또는 변경하는 보정은 그 요지를 변경하지 아니하는 것으로 본다.</p>	<p>[보정서 제한의 이유] 명세서, 도면 등의 보정을 언제든지 자유롭게 한다면 보정된 사항은 특허출원시에 제출된 것으로 보기 때문에 제3자와의 선우원 관계를 해칠 수 있으며 또 심사처리의 원활한 수행을 기할 수 없으므로 일정한 조건하에서 내용적, 시기적으로 제한한다.</p> <p>[출원전 결정등본송달전의 보정]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 출원일로부터 1년 3월내 는 언제나 보정가능 - 상기 기간이후는 명세서의 요지를 변경하지 않는한 보정가능하고, 다음의 시기에만 가능하다. <ol style="list-style-type: none"> 1. 특허출원인이, 심사청구를 하는 경우 그 심사 청구와 동시에 2. 제3자의 심사 청구가 있다는 사실을 특허청장으로부터 통지를 받은 날로부터 3월내 3. 거절이유에 대한 의견서 제출기간내 4. 거절사정 불복항고 심판을 청구하는 경우 그 청구일로부터 30일내 	<p>정한다고 규정하고 있고, 당시 시행되던 구 특허법시행령(1990.8.28, 제13078호로 개정전) 제2조의3 제1항은 법 제8조 제4항의 규정에 의한 특허청구의 범위의 기재에 있어서는 발명의 구성에 있어서는 아니되는 사항 중 보호를 받고자 하는 사항을 독립특허청구의 범위(이하 독립항이라고 한다.)로서 기재하고, 그 독립항을 기술적으로 한정하고 구체화하는 사항을 종속 특허청구의 범위(이하 종속항이라고 한다.)로서 기재한다. 이 경우에 필요한 때에는 그 종속항을 기술적으로 한정하고 구체화하는 종속항을 기재할 수 있다고 규정하고 있어 위의 종속항은 인용되는 타 청구항에 기재되어 있는 요소자체를 보다 기술적으로 한정하고 구체화하는 청구항(소위 내적부가)만이 이에 해당하고 그렇지 아니한 경우에는 구 특허법 제8조제5항의 규정을 충족하지 못하는 것으로 보아야 하며 특허출원에 있어 청구범위가 다항인 경우 하나의 항이라도 거절이유가 있는 경우에는 그 출원은 거절되어야 한다 할 것이다.(1992.2.25. 91후 578)</p> <p>▶제2항에 대한 특별규정이라 하겠고 따라서 발명특허출원은 그 출원서, 명세서 및 도면에 관하여는 위 제3항에 의하여 출원공고전에 한하여 그 보완이 허용된다.(1987.7.7 83후 50)</p> <p>▶보정이라 함은 명세서 등의 서류에 흠결이 있거나 불비한 점이 있는 경우에 이를 명료하게 정정하여 명세서 등의 명확화를 기하기 위한 것을 말하며 그 보정을 허용하지 않는다면 출원인의 불이익만을 초래하는 결과가 되고 행정절차만 복잡하게 하기 때문에 이러한 것을 방지하기 위하여 인정된 제도이며, 위에서 규정하고 있는 요지의 변경이라 함은 명세서에 기재된 특허청구의 범위를 증가, 감소 또는 변경함을 말하는 것으로서 최초에 출원된 명세서와 그후에 보정된 명세서를 상호 비교하여 최초에 출원된 특허청구의 범위에 새로운 요지가 추가 변경되는 등 그 내용에 동일성을 인정할 수 없는 정도의 실질적인 변화를 가져온 것을 뜻하며 따라서 그 정도에 이르지 아니한 변경이라면 요지의 변경에 해당하지 않는다고 보아야 한다.(1987.5.12. 84후 125)</p> <p>▶출원인은 1981.5.16 본원발명의 특허출원을 한 후 1985.4.19 특허청심사관으로부터 본 출원은 도면의 간단한 설명란에만 제7도까지의 도면설명을</p>

제 목	관련법규	해 설	주 요 관 결
보정 및 요지변경	<p>특허법 제49조 (명세서 등의 보정과 요지변경) 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면에 관하여 출원공고결정등본의 송달전에 한 보정이 명세서 또는 도면의 요지를 변경하는 것으로 특허권의 설정등록이 있는 후에 인정된 때에는 그 특허출원은 그 보정서를 제출한 때에 특허출원한 것으로 본다.</p> <p>특허법 제47조 (출원공고결정전의 보정) ① 특허출원인은 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면의 요지를 변경하지 아니하는 범위안에서 제2항 및 제50조의 경우를 제외하고는 다음 각호의 1에 해당하는 날부터 1년 3월 이내에 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다.(개정 93.12.10)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 특허출원일 2. 제54조 제1항의 규정에 의한 우선권주장을 수반하는 특허출원에 있어서는 그 우선권주장의 기초가 된 출원일 3. 제55조 제1항의 규정에 의한 우선권주장을 수반하는 특허출원에 있어서는 동항에서 규정하는 선출원의 출원일 4. 제54조 제1항 또는 제55조 제1항의 규정에 의한 2이상의 우선권주장을 수반하는 특허출원에 있어서는 해당 우선권 주장의 기초가 된 출원일중 최선일 	<p>[출원공고 결정등본 송달후의 보정]</p> <p>－ 임시보호의 권리가 발생되고 특허존속기간의 기산점이 되므로 특허청구범위를 사실상 확장하거나 변경해서는 안되며 다음에 한해 보정가능하다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 특허청구범위의 감축 2. 오기의 정정 3. 불명확한 기재의 석명 또한 보정할 시기도 제한적인데 다음과 같다. <ol style="list-style-type: none"> ① 거절이유에 대한 의견서 제출기간내 ② 이의신청에 대한 답변서 제출기간내 ③ 거절사정불복항고 심판을 청구하는 경우 그 청구일로부터 30일내 <p>[특허권 설정후의 보정]</p> <p>－ 특허법 제136조에 의한 정정심판을 청구하는 경우</p> <p>[실시예를 보충하는 경우의 요지변경 여부]</p> <p>－ 미국의 경우 신규사항(new matter)라고 하여 그 사항에 대한 출원일은 그 보충일로 한다.</p> <p>－ 일본은 출원당초의 명세서에 기재된 사항의 범위내인지 여부에 따라 정함</p> <p>－ 이는 미국과 일본의 발명에 대한 견해의 상위개념 차이에서 발생한 것이다.</p>	<p>기재하고 있을 뿐 명세서 말미에 본원발명의 상세도면이 첨부되어 있지 아니하여 발명의 목적달성을 위한 구체적인 기술적 구성을 파악할 수 없으며, 그에 따른 작용효과 또한 인정할 수 없다는 이유로 거절이유 통지를 받은 뒤 의견서 제출기간내인 1984.9.19에 보정서를 제출하면서 당초의 출원당시에 도면의 간단한 설명란에만 도면의 표시를 기재하고 그 첨부를 누락하였던 제1도 내지 제7도의 도면을 첨부하였음이 명백하므로 원심으로서는 본원발명의 최초에 출원된 명세서와 그 후에 보정된 위 1984.9.19자 보정은 요지의 변경에 해당되므로 이를 채택할 수 없다고 판단한 원심결은 요지변경에 관한 법리오해와 심리미진의 위법이 있다고 할 것이니 이 점을 지적하는 논지는 이유 있다.(1987.8.25. 86후112)</p> <p>▶ 출원인은 1981.5.21 본원발명의 특허출원을 한 후 1984.4.19 특허청심사관으로부터 본 출원은 도면의 간단한 설명란에만 제17도까지의 도면설명을 기재하고 있을 뿐 명세서 말미에 본원발명의 상세도면이 첨부되어 있지 아니하여 발명의 목적달성을 위한 구체적인 기술적 구성을 파악할 수 없으며 그에 따른 작용효과 또한 인정할 수 없다는 이유로 거절이유 통지를 받은 뒤 의견서 제출기간내인 1984.9.19에 보정서를 제출하면서 당초의 출원당시에 도면의 간단한 설명란에만 도면의 표시를 기재하고 그 첨부를 누락하였던 제1조 내지 제7조의 도면을 첨부하였음이 명백하므로 원심으로서는 본원발명의 출원명세서와 그 후 보정서에 기재된 특허청구의 범위보다 어떤 사항이 어떻게 달라짐으로서 그 동일성이 인정될 수 없는 정도의 실질적인 변화를 가져왔는지의 여부를 심리하여야 할 것임에도 불구하고 원심이 이에 대한 심리를 하지 아니하고 위와 같이 판시한 것은 요지변경에 관한 법리오해와 심리미진의 위법이 있다 할 것이므로 이 점을 지적하는 논지는 이유 있다.(1989.2.28 86후113)</p> <p>▶ 특허법 제10조의 3의 규정은 최초의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위내에서 특허청구의 범위를 변경하는 보정이 명세서의 요지변경에 해당하지 아니하는 것으로 본다 취지이고, 최초의 명세서 및 도면만으로 발명의 요지가 불명하거나 새로운 보정이 요지의 변경에 해당되어 특허를 받을 수 없는 경우에는 그 적용이 없다.(1989.12.12. 88후28)</p>

제 목	관련법규	해 설	주 요 판 결
보정 및 요지변경	<p>②특허출원인은 제1항 각호의 1에 해당하는 날부터 1년 3월을 경과한 후 출원공고결정등본의 송달전에 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 그 요지를 변경하지 아니하는 범위안에서 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 제59조의 규정에 의한 출원심사의 청구와 동시에 보정하는 경우 2. 제60조제3항의 규정에 의한 통지를 받은 날부터 3월 이내에 보정하는 경우 3. 제63조의 규정에 의한 의견서제출기간내에 보정하는 경우 4. 제167조의 규정에 의한 거절사정에 대한 항고심판의 청구일로부터 30일 이내에 보정하는 경우 <p>특허법 제62조 (거절사정) 심사관은 특허출원이 다음 각호의 1(이하 "거절이유"라 한다)에 해당하는 경우에는 그 특허출원에 대하여 거절사정을 하여야 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 제25조, 제29조, 제31조 내지 제33조, 제36조 제1항 내지 제3항 또는 제44조의 규정에 의하여 특허할 수 없는 경우 2. 무권리자에 의하여 특허출원된 경우 3. 조약의 규정에 위반된 경우 4. 제42조 제3항 내지 제5항 또는 제45조에 규정된 요건을 갖추지 아니한 경우. 	<p>특허법 제50조 (출원공고결정후의 보정) ① 특허출원인은 출원공고결정등본의 송달후에 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다. 다만, 그 보정은 제136조제1항 각호의 1에 해당하는 경우에 한한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 제63조의 규정에 의한 거절이유의 통지를 받고 그 거절이유의 통지를 받고 그 거절이유에 관하여 의견서 제출기간내에 보정하는 경우 2. 제70조의 규정에 의한 특허이의신청이 있는데 그 특허이의 신청이유에 관하여 제72조제1항의 규정에 의한 답변서제출기간내에 보정하는 경우 3. 제62조제3항의 규정을 적용하는 경우 4. 제2항의 규정을 적용하는 경우 <p>②분할출원에 있어서 제조의 규정에 의한 우선권을 주장하는 자는 동조제4항의 규정에 의한 서류를 동조동항에서 규정하는 기간에 불구하고 분할출원을 한 날부터 3월 이내에 특허청장에게 제출할 수 있다. (신설 93.12.10)</p>	<p>▶구실용신안법시행규칙(1973.12.31) 제7조에 의하여 실용신안등록에 관한 출원, 청구 기타의 절차에 준용되는 구 특허법시행규칙(1973.12.31)제15조 제2항과 제3항을 대비하여 보면 위제 3항은 같은 제2항에 대한 특별규정이라 할 것이어서 실용신안출원인은 출원서, 명세서, 도면에 관하여는 위 제3항에 의하여 그 출원공고 전에 한하여 그 보완이 허용된다고 할 것이고, 이는 출원공고후의 결정에 따라 거절사정되어 항고심판이 계속중에 있는 경우에도 동일하게 해석하여야 한다. (1987.7.7.83후 50)</p> <p>▶거절사정에 대한 항고심판청구가 있으면 항고심판소는 그 심판청구가 부적법하여 특허법 제127조에 의하여 심판청구를 각하하는 경우를 제외하고는 거절사정의 당부에 대하여 심리판단하고 그 결과에 따라 항고심판청구의 인용여부를 정하여야 할 것이므로 항고심판청구인이 구 특허법 제10조의2 제3항 소정의 30일의 기간이 지난 뒤에 제출한 발명의 명세서 설명과 특허청구의 범위에 관한 보정서는 채택할 것이 못된다는 이유만으로 항고심판청구를 기각한 원심결은 심리를 다하지 아니한 위법이 있다.(1989.11.10 88후1380)</p> <p>특허법 제8조에 의하면 "특허를 받고자 하는 자는 대통령령이 정하는 바에 의하여 특허출원서를 특허국장에게 제출하여야 한다"라고 규정하고 있고, 이에 따른 그 당시 동법시행령(1975.6.14) 제1조 제2항 제3호에는 특허출원서에는 "발명의 상세한 설명"을 기재한 명세서를 첨부하도록 하고 있고 동시행령 제1조 제4항에는 "제2항 제3호의 발명의 상세한 설명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적, 구성, 효과를 설명한 것이어야 한다."라고 규정하고 있어 특허출원에는 발명의 상세한 기재가 그 요건으로 되어 있으므로 특허출원의 명세서가 위와 같은 요건을 구비하지 못한 것이라면 이는 특허거절사정의 사유가 된다고 보아야 할 것이다.(현 특허법 제82조 제1항제1호) 따라서 위 개정전 특허법 제8조, 동시행령 제1조 제4항이 특허거절사정의 근거조항이 될 수 없다는 논지는 채용할 수 없고 나아가 심판청구인들이 제출한 본원 출원명세서, 보정서와 항고심판청구 이유서 등 1건 기록에 의하면 본원 출원명세서에는 원심결기재와 같이 전문기술용</p>

제 목	관련법규	해 설	주 요 판 결
거절사정	<p>특허법 시행령 제6조 (1특허출원의 요건)</p> <p>①법 제45조 제2항의 규정에 의한 1특허출원의 요건은 다음 각호의 1에 해당하여야 한다.</p> <p>1. 물건 또는 방법에 관한 1 독립항을 기재한 출원 2. 물건에 관한 1 독립항을 기재한 경우에 다음 각목의 독립항을 선택하여 기재하거나 모두 기재한 출원</p> <p>가. 그 물건을 생산하는 방법에 관한 1 독립항 나. 그 물건을 사용하는 방법에 관한 1 독립항 다. 그 물건을 취급하는 방법에 관한 1 독립항 라. 그 물건을 생산하는 기계, 기구, 장치 기타의 물건에 관한 1 독립항 마. 그 물건의 특정성질만을 이용하는 물건에 관한 1 독립항 바. 그 물건을 취급하는 물건에 관한 1 독립항</p> <p>3. 방법에 관한 1 독립항을 기재한 경우에 그 방법의 실시예 직접 사용하는 기계, 기구, 장치 기타의 물건에 관한 1 독립항을 기재한 출원</p>	<p>[보호범위에 대한 개념]</p> <p>1. 기술적 범위 : 출원서에 첨부한 명세서의 청구범위에 기재된 사항에 따라 구성되는 발명의 범위(일본 특허법 제70조, 1980년 이전의 한국법)</p> <p>2. 보호범위 : 특허의 효력이 미치는 범위(1980년 이후의 현 한국법) (기술적, 시간적, 지역적 보호범위 등)</p> <p>(다수항을 작성하는 이유)</p>  <p>1. 청구범위 1 2. 실시예 1 3. 침해품 1 4. 종래 기술 5. 청구범위 3 6. 실시예 2 7. 청구범위 4 8. 실시예 3 9. 청구범위 5 10. 실시예 4 11. 침해품 2 12. 청구범위 1</p>	<p>어의 불사용과 그 번역의 잘못으로 본원발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진자가 용이하게 실시할 수 없다고 보여지므로 같은 취지에서 원심결이 이 사건 특허출원은 위 특허법 제8조, 동시행령 제1조 제4항의 요건을 충족하지 못한다고 한 판단은 정당하고 거기에 특허법의 법리를 오해하여 특허출원서 기재사항에 관한 법률 해석 적용을 잘못 하였거나 또는 소론이 지적하는 바와 같은 심리미진이나 이유불비의 위법이 없으므로 논지는 모두 그 이유없다.(1984.6.12. 82후53)</p> <p>▶ 특허법 제82조 제2항은 심사관은 특허출원이 제1항 각호에 해당하는 거절사유가 있다고 인정하여 거절사정을 하고자 할 때에는 그 출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서 제출의 기회를 주어야 한다고 규정하고 같은 법 제134조에 의하면 거절사정에 대한 항고심판에서 그 거절사정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 제82조의 규정을 준용하도록 되어 있어 특허출원을 거절하려면 심사관이 그 거절이유를 통지하도록 하고 있는 바, 위 각 규정의 취지는 특허의 대상인 발명은 자연법칙을 이용한 신규성있는 기술적 사상의 창작으로서 고도의 것을 말하는 것이므로, 특허받을 수 있는 발명에 해당하는지 여부의 판단에는 고도의 전문지식을 요하고, 심사관이라 하여 그와 같은 지식을 두루 갖출 수는 없으므로 이로 인한 과오를 예방하고, 또 출원인에게 설명 및 선원주의의 제도에서 야기되기 쉬운 과오를 보정할 기회도 주지 아니하고 곧바로 거절사정함은 출원인에게 지나치게 가혹하다는 데 있다할 것이니 심결이유는 적어도 그 주지에 있어서 거절이유 통지서의 기재이유와 부합하여야 할 것이고 항고심판에서는 그 거절사정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우가 아니라면 위 거절이유의 통지는 필요치 않다고 할 것이다.(1988.8.8 88후950)</p> <p>▶ 항고심판청구인들이 제출한 이견출원명세서 보정명세서와 항고심판 청구이유서에 의하여도 설명이 산만하여 이견 발명의 요지를 파악할 수 없고 항고 심판청구이유서에 첨부된 개략도는 부호에 대한 설명이 없고 구체적으로 어떤 회로에 의하여 실현할 것인가 등 회로작용에 대한 설명기재가 없어 실시 불가능하다고 보여진다할 것이므로 같은 취지의 원심결 이유설시는 수긍되어 정당하고 결</p>

제 목	관련법규	해 설	주 요 관 결
<p>거절사정</p> <p>특허법 제25조 (외국인의 권리능력) 제외자 중 외국인인 다음 각호의 1에 해당하는 경우를 제외하고 특허권 또는 특허에 관한 권리를 향유할 수 없다.</p> <p>1. 그 자가 속하는 국가에서 대한민국 국민에 대하여 그 국민과 동일한 조건으로 특허권 또는 특허에 관한 권리의 향유를 인정하는 경우</p> <p>2. 대한민국이 그 외국인에 대하여 특허권 또는 특허에 관한 권리의 향유를 인정하는 경우에는 그 자가 속하는 국가에서 대한 경우에는 그 자가 속하는 국가에서 대한민국 국민에 대하여 그 국민과 동일한 조건으로 특허권 또는 특허에 관한 권리의 향유를 인정하는 경우</p> <p>3. 조약 및 이에 준하는 것(이하 “조약”이라 한다)에 의하여 특허권 또는 특허에 관한 권리의 향유를 인정하고 있는 경우</p>	<p>특허법 제25조 (특허요건) ① 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것을 제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.</p> <p>1. 특허출원전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명</p> <p>2. 특허출원전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 기재된 발명</p>	<p>[불완전한 다수의 청구항]</p>  <p>1. 종래 기술 2. 청구범위 2 3. 청구범위 2 4. 실시예 1 5. 침해품 1 6. 실시예 2</p> <p>[안정한 다수의 청구항]</p>  <p>1. 청구범위 1 2. 종래기술 2 3. 청구범위 2 4. 실시예 1 5. 청구범위 4 6. 침해품 7. 청구범위 3 8. 청구범위 5 9. 실시예 2</p> <p>[요지변경제도의 취지] 인정할 경우, 출원 당초에 포함되지도 않았던 발명에 대해서도 보정 이후 특허를 받게 한다면 선원주의에 반하게 되어 법적 안정성을 해친다.</p>	<p>국 명세서에 대한 보정이 되어 있지 않은 것에 귀착된다 할 것이나 이 점에 관한 원심결 이유에 잘못이 없다. 특허법 시행규칙 제43조는 심사관이 출원을 거절하고자 할 때에는 그 거절이유를 상세히 기재한 문서로 출원인에게 통지하여야 한다고 규정하고 있으나, 명세서상 발명의 목적, 구성, 효과가 내용불명이어서 이 분야에 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있지 아니하여 명세서의 기재요건을 충족하지 못하였다는 이유이상으로 더 구체적으로 발명실시가 불가능하다는 이유로 적시하여 통지할 필요까지는 없다 할 것이고 또 명세서의 보정은 출원인이 자발적으로 할 수 있음은 물론 특허청장, 심사관 등은 그 보정을 명할 수 있으나, 반드시 구체적으로 발명실시가 불가능한 이유부분을 적시하여 보정을 명할 수 있는 의무는 없다 할 것이다. 원심결은 정당하고 심리미진, 이유불비가 있거나 직권을 남용한 위법 또는 심사를 다하지 아니한 위법이 있다는 논지는 이유없다. (1979.6.26 79후5)</p> <p>원사정의 이 사건 특허출원에 대한 거절이유는 본원발명은 그 목적 스테이션과 다른 스테이션과의 연관된 성립을 위한 회로의 구체적인 구성과 동작이 불분명하다는 것임에 대하여, 원심결은 컴퓨터장치를 추적, 확인, 경보, 호출 등의 특정기능의 실현수단으로 이용한 응용기기인 본원발명에 있어서 각 다중버튼 전화기의 추적버튼 및 발광다이오드가 여섯 개의 도선, 인터페이스장치, 스위칭 회로망, 데이터버스, 통신제어장치, 처리기, 메모리 등과 연결되는 구체적인 회로가 명시되지 아니하였고, 상기 특정기능의 실현과정이 구체적으로 명확하게 기재되어 있지 않으며 그 특허청구범위의 표현도 장황하고 조잡하여 특허권의 효력이 미치는 범위를 명확하게 파악하기 곤란하다하여 원사정의 거절 이유와 다른 이유로 출원인의 항고심판청구를 기각하고 있음을 알 수 있다.</p> <p>그렇다면 원심은 위 특허법 조항 소정의 규정에 의하여 이 사건 특허출원인에게 의견서 제출의 기회를 주어야 할 것임에도 불구하고 기록을 살펴봐도 원심에서 위 절차를 밟은 흔적을 찾아 볼 수</p>

제 목	관련법규	해 설	주 요 판 결
요지변경	<p>②특허출원전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 제1항 각호의 1에 규정된 발명에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것일 때에는 그 발명은 제1항의 규정에 불구하고 특허를 받을 수 없다.</p> <p>③특허출원한 발명이 당해 특허출원을 한 날전에 특허출원 또는 실용신안등록출원을 하여 당해 특허출원을 한 날후에 출원공개 또는 출원공고된 타특허출원 또는 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명 또는 고안과 동일한 경우에 그 발명에 대하여는 제1항의 규정에 불구하고 특허를 받을 수 없다.</p> <p>④항 생략</p>	<p>[요지변경이 되는 실예]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 보정후 기술적 사항이 보정전의 특허청구범위에 기재된 사항의 범위내가 아닌 경우[그러나 자명한 사항은 요지변경이 아님] 2. 특허청구범위가 실질적으로 변경되거나 확장되는 경우 3. 미완성 발명을 보정후 완성발명으로 하는 경우 4. 실시불가능한 발명을 실시가능한 발명으로 보정한 경우 5. 명세서 번역 잘못으로 그 발명 구성을 잘못 기재하여 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진자가 용이하게 실시할 수 없는 발명을 보정하여 발명의 구성 요건을 갖춘 경우 6. 특허출원일 이후에 미생물을 기탁하고 그 기탁사실을 보정한 경우 7. 실시예 및 데이터를 새로이 보정하여 출원당초의 범위내가 아닌 경우 	<p>없으니 위 규정을 위배한 원심결은 위법하다 할 것이므로 이 점을 지적하는 논지는 이유있다. (1989.9.12. 88후523)</p>