

# 명세서 작성과 관련된 법규의 해설 및 주요 판결의 예( I )



정연용  
특허청 심사4국 심사관

## 1. 의 의

많은 출원인들은 이미 1980년 에 도입된 다항제 제도가 본래의 취지에 맞게 운영되지 못하기 때문에 우리 다항제에 대해 실무 운영면에서 개선할 점이 있다는 일부 여론이 있다.

특허권의 보호를 정하는 발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 해석된다. 특허청구범위관 출원인(발명자)의 발명을 정확히 지적하고, 발명의 경계선을 구별되게 정의한 것이다. 따라서 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항을 명확하고 간결하게 기재해야 한다. 가장 적절한 청구범위는 사람과 시간에 대하여 상대적으로 변화하는 것에 따라 대응해야 한다. 즉 출원인, 심사관, 심판관, 법관, 침해자, 실시권자 등이 판단하는 청구범위는 각

각 다른 관점에서 해석할 수 있는 특징이 있다. 또 출원전, 심사중, 특허후 혹은 침해소송시 등에 각각 최적의 청구범위라고 생각하는 것도 해석을 달리할 수 있다.

특히 생각하고 있지 않았던 종래기술이 언제, 어디서, 어떻게 나타날지 명확히 출원시에는 예측할 수 없다. 그러므로 출원 후, 발명에 가까운 종래기술이 발견될 때는 최적의 청구범위라도 변화할 수 있는 것이다. 그러나 새로운 청구범위를 보정하는 시기가 법률상으로 제한되어 있으므로 이와같은 것을 고려해서 다수의 청구항으로 미리 기재할 필요가 있다. 또 침해물건이 어떠한 형태로 어디에서 나타날 지도 출원시에는 예측하기 어렵다. 따라서 어떤 청구항이 최적으로 작성되는가는 침해물건이 어떻게 등장하느냐에 따라서 변할 수 있는 것이다.

## \* 참고사항

1991년부터 1993년 말까지의 미국 특허청 등록건의 출원국가별 평균항수는 미국이 5.6항, 일본이 4.8항, 유럽이 4.3항, 한국이 1.4항이며, 1991년부터 1994년말까지의 한국 특허청 공고건의 출원국가별 평균항수는 미국이 10.6항, 일본이 6.2항, 유럽이 7.3항, 한국이 2.1항으로 국내 출원인들은 거의 대부분 독립항 1항, 종속항 1항 정도의 청구범위를 기재하고 있는데 비해서 선진국의 경우는 보통 독립항이 3항 이상이며, 독립항이 20항인 경우도 적지 않다.

그러나 약간의 표현상 차이에 지나지 않는 것과 같은 청구항을 복수개로 기재하는 것은 바람직하지 못하다. 이는 지나친 출원비용

의 증가로 연결되고, 출원인과 대리인은 심사되어진 후 중간처리에 많은 곤란을 느끼게 된다. 그 결과 전체적으로 특허획득에 대한 비용이 증가하기 쉽다. 이와는 반대로 청구항의 수가 너무 지나치게 적으면 불이익이 되는 일이 많다.

이처럼, 특허청구범위를 어떻게 쓸 것인가? 작성된 청구범위를 어떤 기준에 의해 올바르게 해석해야 하는가? 등의 의문점에 대하여

많은 특허 출원인들은 명쾌한 답안을 소망하고 있다. 이에 대하여 본 글은 엔지니어 측면에서 어렵게만 생각되는 명세서 작성과 관련한 법규를 정리해서 해설하고 이에 따른 주요 판결을 모아 정리해서 엮어 하나의 조그마한 등본이 되고자 한다. 물론 일부는 대기업에서 그 동안 강의를 해왔던 내용과 중복이 되기도 하나, 최근 대법원 판결을 중심으로 새로 편집을 하였고, 구성면에서 우선 대

법원 판례에서 많이 언급되고 있는 구특허법을 신특허법 조항과 용이하게 비교토록 하고, 상세한 설명의 기재불비(특허법 제42조, 제3항), 특허 청구범위의 기재불비(특허법제42조제 4, 5항), 요지변경(특허법 제46내지 49조), 거절사정(특허법 제62조), 특허발명의 보호범위(특허법 제97조) 등의 순서로 고찰하여 특허출원의 실무에 일조토록 하였다.

## 2. 구·신 특허법 및 특허법 시행령의 대비표

내 용	구 법	신 법
특허요건	§ 29	§ 6
신규성	§ 29 ①	§ 6 ①
공지, 공연실시	§ 29 ① 1	§ 6 ① 1
간행물 기재	§ 29 ① 2	§ 6 ① 2
관용수단의 치환, 부가, 삭제 재료변환, 균등물 치환 형상, 수 배열의 한정이나 변경 수치의 한정 또는 변경	§ 29 ②	§ 6 ②
진보성	§ 29 ②	§ 6 ②
공지, 공연실시 간행물 기재 공지기술의 전용, 치환, 형상 또는 용도변경 공지기술의 수치 한정	§ 29 ① 본문	§ 6 ① 본문
산업상 이용	§ 29 ① 본문	§ 6 ① 본문
발명자, 출원인	§ 44	§ 29
공동출원	§ 62 2	§ 82 1 2
무권리자의 출원	§ 133 ① 2	§ 69 ① 2
특허를 받을 수 있는 자	§ 33	§ 2
선원의 특례	§ 29 ③	§ 6 ②
발명동일		
발명자 또는 출원인 동일		
식물발명	§ 31	§ 3
특허를 받을 수 없는 발명	§ 32	§ 4
음식물, 기호물, 의약, 화학물질		§ 4-1
공서양속	§ 32-2	§ 4-3

내 용	구 법	신 법
원자핵변환에 의한 제조물품	§ 32-1	§ 4-2
선원	§ 36	§ 11
외국인의 권리향유	§ 25	§ 40
조약위반의 출원	§ 62-3	§ 82 ① 3
조약위반의 특허	§ 133 ① 3	§ 69 ① 3
특허후의 조약위반	§ 133 ① 4	§ 69 ① 4
명세서의 기재불비	§ 42	§ 8
상세한 설명의 기재불비	§ 42 ③	§ 8 ③
청구범위의 기재불비	§ 42 ④	§ 8 ④
청구범위의 기재방식 불비	§ 42 ⑤	§ 8 ⑤
요지변경		
특허출원의 범위	§ 45	§ 9
물건 또는 방법에 관한 1독립항	특시령 § 6 ① 1	특시령 § 24 ① 1
물건에 관한 1독립항의 경우, 그 생산방법, 사용방법, 취급방법, 생산	특시령 § 6 ① 2	특시령 § 24 ① 2
기계 장치 등에 관한 1독립항		
방법에 관한 1독립항의 경우, 그 실시예 직접 사용하는 기계, 장치에	특시령 § 6 ① 3	특시령 § 24 ① 3
관한 1독립항		
동일한 발명범주에 관한 2이상의 독립항	특시령 § 6 ②	특시령 § 24 ②

### 3. 명세서 작성과 관련한 법규의 해설 및 주요 판결

#### 가. 상세한 발명의 기재불비

관 련 법 규	해 설	주 요 판 결
<p>특허법 제42조(특허출원)</p> <p>①특허를 받고자 하는 자는 다음 각호의 사항을 기재한 특허출원서를 특허청장에게 제출하여야 한다.</p> <p>1. 특허출원인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭·영업소 및 대표자의 성명)</p> <p>2. 특허출원인의 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소</p> <p>3. 제출년월일</p> <p>4. 발명의 명칭</p> <p>5. 발명자의 성명 및 주소</p> <p>6. 제54조 제3항 및 제55조 제2항에 규정된 사항(우선권 주장을 하고자 하는 경우에 한하여 기재한다)</p>	<p>[특허법 제42조 제3항 위반의 유형]</p> <p>발명의 상세한 설명에 기재된 발명의 목적, 구성, 효과는 서로 관련되어야 한다. 물론 발명의 목적, 구성, 효과 중 어느 것의 기재가 불비한가 반드시 정한 것은 아니나, 특허법 제42조 제3항의 위반으로 되는 것은 당연하다.</p> <p>1. 발명의 목적의 기재불비</p> <p>2. 발명의 구성의 기재불비</p> <p>3. 발명의 효과의 기재불비</p>	<p>▶ 구 특허법(1973. 12. 31법률 제2658호)제 82조는 현행특허법(198012.31. 제3325호)제82조와는 달리 특허거절사정 사유를 구체적으로 규정함바 없어서 이를 특허법 각 조항에 비추어 개별적으로 판단할 수 밖에 없는 바 구 특허법 제8조에 의하면 “특허를 받고자 하는 자는 대통령령이 정하는 바에 의하여 특허출원서를 특허국장에게 제출해야 한다”고 규정하고 있고 동법시행령 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 그 실시를 할 수 있을 정도로 그 발명의 목적, 구성, 작용 및 효과를 설명한 것이어야 한다.”라고 규정하고 있어 특허출원에는 “발명의 상세한 설명”의 기재가 그 요건으로 되어 있으므로 특허출원의 명세서가 위와 같은 요건을 구비하지 못한 것이라면 이는 특허거절사정의 사유가 된다고 보아야 한다(83. 2. 22, 81후 67, 84.6.12, 82후53)</p> <p>▶ 금속의 주괴인 잉고트에는 각종 개별금속의 잉고트와 합금의 잉고트가 있고 그 함유량에 따라서 합금의 성</p>

관 련 법 규	해 설	주 요 판 결
<p>제54조(조약에 의한 우선권 주장)</p> <p>①조약에 의하여 대한민국 국민에게 특허출원에 대한 우선권을 인정하는 당사국 국민이 그 당사국 또는 다른 당사국에 특허출원을 한 후 동일발명을 대한민국에 특허출원하여 우선권을 주장하는 때에는 제29조 및 제36조의 규정을 적용함에 있어서 그 당사국에 출원한 날을 대한민국에 특허출원한 날로 본다. 대한민국 국민이 조약에 의하여 대한민국 국민에게 특허출원에 대한 우선권을 인정하는 당사국에 특허출원한 후 동일발명을 대한민국에 특허출원한 경우에도 또한 같다.</p> <p>②제1항의 규정에 의하여 우선권을 주장하고자 하는 자는 우선권 주장의 기초가 되는 최초의 출원일부터 1년 이내에 특허출원하지 아니하면 이를 주장할 수 없다.</p> <p>③제1항의 규정에 의하여 우선권을 주장하고자 하는 특허출원이 특허출원서에 그 취지, 최초로 출원한 국명 및 출원의 연월일을 기재하여야 한다.</p> <p>④제3항의 규정에 의하여 우선권을 주장한 자는 최초로 출원한 국가의 정부가 인정하는 특허출원의 연월일을 기재한 서면, 발명의 명세서 및 도면의 등본을 다음 각호에 해당하는 날 중 최선일부터 1년 4월 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다.</p> <p>1. 조약 당사국에 최초로 출원한 출원일</p>	<p>[기재불비의 주요 유형]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 장황함(PROLIXITY)</li> <li>2. 모호하고 불명료함 (VAGUE / INDEFINITE)</li> <li>3. 불완전함 (INCOMPLETE)</li> <li>4. 인쇄물(PRINTED MATTER)</li> <li>5. 주합(AGGREGATION)</li> <li>6. 공지요소와의 결합, 과도한 청구(OVER CLAIMING)</li> <li>7. 불명확한 근거, 지지</li> <li>8. 추상적인 연결관계</li> <li>9. 불명확한 형용사</li> <li>10. 도면 참조부호는 반드시 괄호 안에</li> <li>11. 필연적으로 뒤따르는 기능설명에 WHERE BY 구문 가능</li> <li>12. MEANS FOR 구문의 경우 불명료하고 너무 넓지 않다면 사용 유효</li> </ol> <p>[요약서의 취지]</p> <p>기술정보로서의 용도로 사용할 수 있도록 의무화한 것임 청구하는 발명의 개요, 즉 발명의 기술분야, 해결하고자 하는 문제와 해결의 요점과 주요한 용도를 간결하게 10줄~20줄 정도로 기재하도록 하여(영문의 경우는 50~150 단어 정도이다.) 그 성질상 당업자가 한 번에 보아서 그 발명의 기술적인 내용을 알 수 있어야 한다.</p>	<p>질 또한 크게 달라지므로 이를 명시하지 않으면 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라도 어떤 금속의 잉고트인지를 알지 못함이 경험칙상 명백하니 발명구성에서 주요부로 하는 원료자재를 단순히 잉고트라고만 기재한 경우에는 설사잉고트에 관한 입장강도, 내력, 신장률, 브리넬경도에 관한 숫자가 명시되었다 하더라도 그것으로서는 어떤 금속인지 특정되지 않으므로 그 같은 발명 특허는 실시 할 수 없어 무효이다(83.10.25, 82후 37)</p> <p>▶ 이 사건 특허출원 명세서에서 발명의 실시를 위한 선결조건이 디스크상에 악곡이 수음되어 있는가의 여부를 감지하는 광학적 효과를 설명함에 있어 광원에서 반사된 비임을 포착하는 감지장치와 포착된 인텐시브(강도)를 전기적 신호로 바꾸는 장치 또는 방법이 도면에 도시 또는 구체적으로 기재되어 있지 아니하고, 감지장치에서 MA에 펄스(전기적 신호)를 인가하기 위한 상호유기적인 접속방법도 명세서 및 도면에 표시되어 있지 아니하며 픽업암이 디스크상에 up된 상태와 down된 상태에서 생기는 광원의 디스크에 대한 언급도 없다면 본원발명의 실시를 위한 구성도 불명하고 작용 및 효과도 인정하기 어려워 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 발명의 상세한 설명을 기재하고 있지 않다 할 것이다.(83.12.28. 80후 49)</p> <p>▶ 화학물질의 제조과정(수단)에 있어서 촉매를 사용하는 것과 사용하지 않는 것은 그 기술사상을 현저히 달리하는 것이므로 촉매 사용에 대한 언급이 없는 특허 제조방법과 촉매를 사용하여 행하는 제조방법은 비록 출발물질과 생성물질이 같다고 하더라도 후자의 촉매사용이 작용효과상의 우월성을 얻기 위한 것이 아니라 무가치한 공정을 부가한 것에 지나지 않는다고 인정되는 경우를 제외하고는 서로 다른 방법이라 할 것이며 따라서 후자의 방법은 전자 특허의 권리범위의 영위밖에 있는 것이라고 하지 아니할 수 없고 또 가사촉매의 사용이 특허출원 당시 이미 공지된 것이어서 그 기술분야에 종사하는 자라면 용이하게 예측할 수 있는 것이었다 하더라도, 특허청구의 범위나 상세한 설명에 그 촉매의 사용에 대한 언급이 없었던 이상, 그 특허가 촉매의 사용을 당연한 전제로 하고 있었던 것이라고 할 수도 없으니 같은 견해하의 원심판단은 정당하고, 거기에 논지가 주장하는 바와 같은 범리의 오해가 있다고 할 수 없다. 논지도 이유없다(85. 4. 9. 83 후85)</p>

관 련 법 규	해 설	주 요 판 결
<p>2. 그 특허출원이 제55조 제1항의 규정에 의한 우선권주장을 수반하는 경우에는 그 우선권주장의 기초가 되는 출원의 출원일</p> <p>3. 그 특허출원이 제3항의 규정에 의한 타의 우선권주장을 수반하는 경우에는 그 우선권주장의 기초가 되는 출원의 출원일</p> <p>⑤제3항의 규정에 의하여 우선권을 주장한 자가 제4항의 기간내에 동항에 규정된 서류를 제출하지 아니한 경우에는 그 우선권주장은 효력을 상실한다.</p> <p>제55조(특허출원등에 의한 우선권 주장)</p> <p>①특허를 받고자 하는 자는 다음 각호의 1에 해당하는 경우를 제외하고는 그 특허출원한 발명에 관하여 그 자가 특허나 실용신안 등록을 받을 수 있는 권리를 가진 특허출원 또는 실용신안등록출원으로 먼저한 출원(이하 "선출원"이라 한다)의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명을 기초로 하여 우선권을 주장할 수 있다.</p> <p>1. 그 특허출원이 선출원의 출원일부터 1년을 경과하여 출원된 경우</p> <p>2. 선출원이 제52조제2항의 규정에 의한 분할출원이나 제53조제2항의 규정에 의한 변경출원 또는 실용신안법 제11조의 규정에 의하여 준용되는 제52조제2항의 규정에 의한 분할출원이나 실용신</p>	<p>[방식심사에 의한 불수리 사항]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>출원 또는 서류의 종류가 불명인 경우</li> <li>출원인, 대리인 등 절차를 밟는 자의 성명, 주소 미 기재</li> <li>국어로 기재하지 않은 출원서류</li> <li>국내 주소, 영업소를 기재하지 않은 자의 국내특허 관리인에 의하지 않는 출원</li> <li>소정기간을 경과하여 제출된 보정서</li> <li>소정기간 경과하여 제출되는 분할출원, 변경출원</li> <li>명세서에 발명의 상세한 설명, 청구범위가 기재안된 경우</li> <li>도면(물건 발명의 경우)이 첨부되지 않은 경우</li> </ol> <p>[거절이유외의 조항]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>특 제33조 특허를 받을 수 있는 자의 자격</li> <li>특 제31조 식물발명 특허</li> <li>특 제32조 특허를 받을 수 없는 발명</li> <li>특 제2조 1호 발명의 정의</li> <li>특 제29조 제1, 제2항 특허요건으로서의 신규성 및 진보성</li> <li>특 제29조 제3, 제4항 특허요건</li> <li>특 제42조 제3내지 5항 발명의 상세한 설명 기재 방법, 청구범위의 기재 방법</li> <li>특 제45조 1발명 1출원의 원칙</li> <li>특 제36조 선원주의</li> </ol>	<p>▶ 구 특허법(1980.12.13, 제3325호 이전)제8조 및 같은법 시행령(1981.7.30. 10428호로 개정전)제1조 제4항에 의하면 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진자가 용이하게 그 실시를 할 수 있을 정도로 그 발명의 목적, 구성, 효과를 설명하도록 하고 있는데 위 규정의 취지는 출원한 발명의 내용을 제3자에게 공표하여 그 기술적 범위를 명확하게 하기 위한 것이고 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진자가 용이하게 그 실시를 할 수 있을 정도로 함은 출원당시의 기술수준을 기준으로 하여 그 발명과 관련된 기술분야에서 평균적 기술능력을 가진자이면 누구든지 출원한 발명의 내용을 명확하게 이해하고 이를 재현할 수 있는 정도를 일컫는 것이므로, 그 발명이 이용하고 있는 어떤 기술수단이 출원 당시의 기술수준에 속하는 범용성이 있는 것으로서 그 구성을 명시하지 아니하더라도 이해가 가능한 것일 때는 구태여 그 기술수단의 내용을 기재할 필요가 없다고 할 것이다. 일반적으로 컴퓨터는 제어장치, 논리, 연산장치, 기억장치, 입출력장치로 구성되어 있고, 그 기계적 설비인 하드웨어는 독자적인 작업수행 능력이 없고 소프트웨어인 프로그램의 작업수행 지시에 따라 특정목적에 위한 제어, 논리 및 연산, 기억 등의 기능을 발휘하는 것이어서 하드웨어 자체는 범용성이 있다고 할 것이므로, 컴퓨터를 기능실현수단으로 이용한 장치발명의 출원에 있어서 그 장치에 고유한 독자적인 작업 수행능력을 갖도록 특별히 고안된 하드웨어를 사용한다면 모르되 위와 같이 범용성이 있는 하드웨어를 사용하는 경우에는 하드웨어 자체의 구성에 관한 상세한 설명을 특허출원서에 일일이 기재하지 아니하더라도 컴퓨터와 관련된 기술분야에서 평균적 기술능력을 가진자이면 하드웨어의 기능을 능히 이해할 수 있다고 보는 것이 타당하다(1985.5.28.84후43)</p> <p>특허청구범위의 기재방법에 관한 특허법 및 같은법 시행령의 위 각규정은 특허청구범위는 특허출원자로 하여금 특허권으로서의 보호를 요구하는 범위를 명확히 하게 하고 일반공중의 입장에서는 당해 특허권의 효력이 미치는 한계영역을 설정하여 주는 등 발명의 기술적 범위를 결정하는 것으로서 장래 권리의 행사에 있어 극히 중대한 영향을 주는 사항이므로 그 기재를 특정, 명확히 할 필요가 있다는 데에 그 취지가 있다 할 것이니, 발명이 복수이어서 보호받고자 하는 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항이 다수인 경우에는 그 사항마다 분리하여 별개의 항으로 기재하여야 하고 이를 위배한 때에는 특허를 허용 할 수 없다고 보아야 할 것이다.(1989.6.27. 88후967)</p>

관 련 법 규	해 설	주 요 판 결
<p>안법 제10조제2항의 규정 에 의한 변경출원인 경우</p> <p>3. 선출원이 그 특허출원시 에 포기, 무효, 또는 취하 된 경우</p> <p>4. 선출원이 그 특허출원시 에 사정 또는 심결이 확 정된 경우</p> <p>②제1항의 규정에 의한 우 선권을 주장하고자 하는 자 는 특허출원시 특허출원서에 그 취지 및 선출원의 표시를 하여야 한다.</p> <p>제42조 ②제1항의 규정에 의한 특허출원서에는 다음 각호의 사항을 기재한 명세 서와 필요한 도면 및 요약서 를 첨부하여야 한다.</p> <p>1. 발명의 명칭 2. 도면의 간단한 설명 3. 발명의 상세한 설명 4. 특허청구범위</p> <p>③제2항제3호의 규정에 의 한 발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야 에서 통상의 지식을 가진 자 가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적, 구 성 및 효과를 기재하여야 한 다.</p> <p>특허법 제42조 ③제2항제3 호의 규정에 의한 발명의 상 세한 설명에는 그 발명이 속 하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적·구성 및 효과를 기재하여야 한다.</p>	<p>10. 특 제25조 외국인의 능 력</p> <p>11. 특허를 받을 수 없는 권 리를 승계할 수 없는 자, 또는 특허를 받을 수 있는 권리를 모인 한 자에 의하여 특허출원된 때</p> <p>12. 조약에 위반한 때 [거절사정의 사유]</p> <p>1. 거절이유를 반복할 수 없 는 경우</p> <p>2. 이의신청결과 이유가 있 다고 이의결정을 한 경우</p> <p>* 출원공고후에도 직권에 의해 거절사정될 수 있 음. 단, 거절이유는 반드 시 통지하고 의견서 제출 의 기회를 주어야 함.</p> <p>[거절사정에 대한 불복] 거절 사정을 받은 날로부터 30일내 거절사정 불복고심 판을 청구할 수 있으며, 보 정서를 제출하면 거절사정을 한 심사관이 재심사를 함.</p>	<p>출원인이 당초 제출한 본원발명의 명세서에 중간균주인 MW-6643의 구체적인 선발방법이 기재되어 있지 아 니하므로 원심이 미생물의 돌연변이 생성에 있어서는 일반화학 반응과는 달리 동일한 실시방법으로 언제나 동일한 변이주를 얻을 수 있다는 보장이 없고 설사 수 많은 반복실험을 통하여 동일한 변이주를 얻을 수 있다 고 하여도 이는 실험자에게 과도한 부담을 지게 하는 것이므로 그와 같이 실시 가능한 확률이 대단히 적을 때에는 용이하게 실시할 수 있도록 개시되었다고 할 수 없다고 판시한 것은 정당하고, …(1990.3.13. 89후 1998)</p> <p>외국어어음성 청취력을 향상시키는 것을 주된 목적으로 한다는 음성기록 매체의 기록방법에 관한 출원발명에 대하여 그 명세서에 상세한 설명이 없다는 등의 이유로 거절사정을 한것은 정당하다.(1990.3.13 89후98)</p> <p>▶ 구 특허법(1986.12.31 제3891호로 개정되기 전의 것) 제8조 제3항에서 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도라고 함은 특허출원당시의 기술수준으로 하여 그 발명과 관 련된 기술분야에서 평균적인 기술능력을 가진자(당업 자)이면 누구든지 특허출원된 발명의 내용을 명확하게 이해하고 이를 재현할 수 있는 정도를 일컫는 것이다 (1992.7.28.92후49)할 것인데 기록에 의하면 본원발명 은 그 특허청구의 범위 제1항(독립항)에서 일정한 구 조적 특성을 가지는 고체흡수물질을 규정하고 위 고체 흡수 물질에 관하여 다시 그 종속항인 제5항에서 합성 또는 천연탄화수소화합물의 열분해로부터 유도되는 순 수탄소함유화합물로 부터 선택된 것을 같은 종속항인 제8항에서 분자구조가 히드라진에대하여 반응성이 있는 관능기를 갖지 않는 중합체로부터 선택되는 것으로 한 정하고 위 제5항에 대한 종속항인 제11항에서 다시 그 물질을 카본블랙으로 한정하고 있는 바, 위 규정형식이 나 본원발명의 명세서 전체를 아울러 볼 때 위 기술이 속하는 분야인 정제업에 종사하는 통상의 지식을 가진 자가 위 특허청구의 범위 제5항에 기재된 ‘순수탄소함 유화합물’을 원심판단과 같이 ‘순수탄소로 된 화합물’이 아니라 ‘분자중에 탄소를 함유하는 화합물’로 파악되리 라고는 보여지지 않는다(원심과 같이 해석하면 ‘순수’ 탄소로 규정한 의미가 없을 것이다.)</p> <p>따라서 원심의 위 판단에는 특허명세서 기재사항의 해 석을 잘못하고 명세서 기재요건에 관한 법리를 오해하 여 심결결과에 영향을 미쳤다 할 것이다. 주장은 이유 있다.(1993.4.13 92후1233)</p>