

명세서 작성과 관련된 법규의 해설 및 주요 판결의 예(III)



정 연 용
특허청 심사4국 심사관

제 목	관련법규	해 설	주 요 판 결
요지 변경	<p>특허법 제29조 (특허요건) ①산업상 이용 할 수 있는 발명으로서 다 음 각호의 1에 해당하는 것 을 제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있 다.</p> <p>1. 특허출원전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실 시된 발명</p> <p>2. 특허출원전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물 에 기재된 발명</p> <p>②특허출원전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상 의 지식을 가진 자가 제1 항 각호의 1에 규정된 발명 에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것일 때에는 그 발 명은 제1항의 규정에 불구 하고 특허를 받을 수 없다.</p>	<p>[요지변경제도의 취지]</p> <p>인정할 경우, 출원 당초에 포함 되지도 않았던 발명에 대해서도 보정 이후 특허를 받게 한다면 선 원주의에 반하게 되어 법적인정 성을 해친다.</p> <p>[요지변경이 되는 실예]</p> <p>1. 보정후 기술적 사항이 보정전 의 특허청구범위에 기재된 사 항의 범위내가 아닌 경우 [그러나 자명한 사항은 요지 변경이 아님]</p> <p>2. 특허청구범위가 실질적으로 변 경되거나 확장되는 경우</p> <p>3. 미완성 발명을 보정후 완성발 명으로 하는 경우</p> <p>4. 실시불가능한 발명을 실시가 능한 발명으로 보정한 경우</p>	<p>그 보정을 명할 수 있으나, 반드시 구 체적으로 발명실시가 불가능한 이유부분 을 적시하여 보정을 명할 수 있는 의무 는 없다할 것이다. 원심결은 정당하고 심리미진, 이유불비가 있다거나 직권을 남용한 위법 또는 심사를 다하지 아니한 위법이 있다는 논지는 이유없다.(1979. 6.26.79후5)</p> <p>원사정의 이 사건 특허출원에 대한 거 절이유는 본원발명은 그 목적 스테이션 과 다른 스테이션과의 연관된 성립을 위 한 회로의 구체적인 구성과 동작이 불분 명하다는 것임에 대하여, 원심결은 컴퓨 터장치를 추적, 확인, 정보, 호출 등의 특정기능의 실현수단으로 이용한 응용기 기인 본원발명에 있어서 각 다중버튼 전 화기의 추적버튼 및 발광다이오드가 여 섯 개의 도선, 인터페이스장치, 스위칭 회로망, 데이터버스, 통신제어장치, 처리 기, 메모리 등과 연결되는 구체적인 회 로가 명시되지 아니하였고, 상기 특정기</p>

제 목	관련법규	해 설	주 요 판 결
<p>요지 변경</p>	<p>능의 실현과정이 구체적으로 명확하게 기재되어 있지 않으며 그 특정 청구범위의 표현</p> <p>③ 특허출원한 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>④ 항 생략</p> <p>특허법 제30조 (신규성이 있는 발명으로 보는 경우)</p> <p>특허법 제31조 (식물발명특허) 무성적으로 반복생식할 수 있는 변종식물을 발명한 자는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.</p> <p>특허법 제32조 (특허를 받을 수 없는 발명) 다음 각호의 1에 해당하는 발명에 대하여는 제29조 제1항 및 제2항의 규정에 불구하고 특허를 받을 수 없다.</p>	<p>5. 명세서 번역 잘못으로 그 발명 구성을 잘못 기재하여 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진자가 용이하게 실시할 수 없는 발명을 보정하여 발명의 구성요건을 갖춘 경우</p> <p>6. 특허출원일 이후에 미생물을 기탁하고 그 기탁사실을 보정한 경우</p> <p>7. 실시예 및 데이터를 새로이 보정하여 출원당초의 범위내가 아닌 경우</p> <p>[의견서 제출] 출원인은 거절이유통지서를 받으면 그 지정기간(법정기간이 아님)내에 의견서를 제출해야 함.</p> <p>[거절이유의 명시이유]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 거절이유의 창조불능 2. 심사의 통일 및 거절납발을 방지함 <p>[심사상 제출요구 가능한 경우]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 심사관이 참고자료 등의 서류 또는 물건의 제출이 필요한 때 2. 견본, 모형 또는 실험성적증명서를 필요로 하는 경우 3. 견본 또는 모형의 제출 및 보완 	<p>도 상황하고 조잡하여 특허권의 효력이 미치는 범위를 명확하게 파악하기 곤란하다하여 원사정의 거절이유와 다른이유로 출원인의 항공심판청구를 기각하고 있음을 알 수 있다.</p> <p>그렇다면 원심은 위 특허법 조항 소정의 규정에 의하여 이사건 특허출원인에게 의견서 제출의 기회를 주어야 할 것임에도 불구하고 기록을 살펴보아도 원심에서 위 절차를 밟은 흔적을 찾아볼 수 없으니 위 규정을 위배한 원심결은 위법하다 할 것이므로 이 점을 지적하는 논지는 이유있다.(1989.9.12. 88후523)</p> <p>구 특허법(1990.1.13 법률 제4207호로서 개정되기 전의 것) 제82조제2항은 심사관은 특허출원이 제1항 각호의 1에 해당하는 거절이유가 있다고 인정하여 거절사정을 하고자 할 때에는 그 출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서 제출의 기회를 주어야 한다고 규정하고 같은 법 제124조에 의하면 거절사정에 대한 항고심판에서 그 거절사정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 제82조의 규정을 준용하도록 되어있어 특허출원을 거절하려면 심사관이 그 거절이유를 통지하도록 하고 있는 바, 위 각 규정의 취지는 특허의 대상인 발명은 자연법칙을 이용한 신규성있는 고도의 기술적 사상의 창작을 말하는 것이므로 특허받을 수 있는 발명에 해당하는지 여부의 판단에는 고도의 전문지식을 요하고 심사관이라하여 그와 같은 지식을 두루 갖출 수는 없으므로 이로인한 과오를 예방하고, 또 출원인에게 설명하여 선원주의제도에서 야기되기 쉬운 과오를 보정할 기회도 주지않고 곧바로 거절사정함은 출원인에게 지나치게 가혹하다는데 있다할 것이니 거절사정에 있어서 심결이유는 적</p>

제 목	관련법규	해 설	주 요 판 결
요지 변경	<p>1. 원자핵 변환방법에 의하여 제조될 수 있는 물질의 발명</p> <p>2. 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명</p> <p>특허법 제33조 (특허를 받을 수 있는 자) ① 발명을 한 자 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다. 다만, 특허청 직원은 상속 또는 유증의 경우를 제외하고는 재직중 특허를 받을 수 있는 권리를 가질 수 없다. ② 2인 이상이 공동으로 발명한 때에는 특허를 받을 수 있는 권리는 공유로 한다.</p> <p>특허법 제36조 (선원) ① 동일한 발명에 대하여 다른 날에 2이상의 특허출원이 있는 때에는 먼저 특허출원한 자만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다. ② 동일한 발명에 대하여 같은 날에 2이상의 특허출원이 있는 때에는 특허출원인의 협의에 의하여 정하여진 하나의 특허출원만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다. 협의가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없는 때에는 어느 특허출원인도 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 없다.</p>	<p>[경미한 보정과 발명자의 추가]</p> <p>1. 출원서류의 경미한 보정은 출원인이나 대리인이 특허청에 직접출두하여 서류의 난외에 정정자수를 기재한 다음 날인한다. 이때 정정한 부분이 많을 때는 정정된 새로운 명세서를 제출해야 한다.</p> <p>2. 출원인 착오로 출원서류에 발명자가 누락됐을 경우 출원인이 거절사정되거나 특허사정되기전까지 누락된 발명자를 추가할 수 있다.</p> <p>[보정할 필요가 있는 경우] - 선행기술 또는 실시불가능한 사항을 포함하는 이유로 청구된 발명의 범위가 과도한 경우</p>	<p>어도 그 주지에 있어서 거절이유통지서의 기재이유와 부합하여야 하고, 항고심판에서도 그 거절사정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 거절이유의 통지를 하여 의견서 제출의 기회를 주어야 할 것이다.</p> <p>(1989.8.8. 88후950)</p> <p>그런데 기록에 의하면, 이 사건 특허의 출원당시 특허청구의 범위는 9개항이었는데, 초심에서 그중 제1항에 관하여 Si침투시간, 확산처리조건 등에 대하여 구체적으로 특정하지 아니하였다는 거절이유통지서가 통지된 후, 출원인의 의견서 제출에도 불구하고 특허청구의 범위에서 박강판의 재질 및 처리조건을 특정하고 있지 아니하다는 이유로 거절사정하였고, 원심에 이르러 출원인은 특허청구의 범위 9개항을 일부 정정하는 한편 7개항을 추가하여 모두 16개항으로 정정하였는데, 원심결은 첫째 특허청구범위 제1항에서 박강판의 재질과 관련하여 박강판에 Si성분비의 한계영역을 특정 명확하게 하지 아니하였고, 둘째 제5항, 제7항, 제13항, 제15항에서의 확산처리의 소요온도 범위가 불명확하며, 셋째 제8항에서의 박강판 냉각온도와 냉각속도가 불명확하다는 등 세가지의 거절이유로 초심의 거절사정 조치를 정당하다고 판단하였다.</p> <p>살피컨대, 원심결이 거절이유로 삼은 위 세가지의 이유중 둘째 및 셋째의 이유에 관하여는 원심에 이르기까지 출원인에게 거절이유를 미리 통지하여 의견서 제출의 기회를 준 흔적을 찾아볼 수 없으니 이는 위법 제82호 제2항, 제134조를 위반한 것이 분명하다 하겠고, 위 첫째 이유에 관하여 보면, 원심결이 거절의 이유로 삼은 바는 요컨대 이 사건 특허발명의 대상물건인 박강판의 재질이 특정되지 아니하였다는 것이</p>

제 목	관련법규	해 설	주 요 판 결
거절사정	<p>③특허출원에 대한 발명과 실용신안등록출원에 대한 고안이 동일한 경우 그 특허출원과 실용신안등록출원이 다른 날에 출원된 것일 때에는 제1항의 규정을 준용하고, 그 특허출원과 실용신안등록출원이 같은 날에 출원된 것일 때에는 제2항의 규정을 준용한다.</p> <p>④특허출원 또는 실용신안등록출원이 무효 또는 취하된 때에는 그 특허출원 또는 실용신안등록출원은 제1항 내지 제3항의 규정을 적용함에 있어서는 처음부터 없었던 것으로 본다.</p> <p>⑤발명자 또는 고안자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리 또는 실용신안등록을 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자가 한 특허출원 또는 실용신안등록출원은 제1항 내지 제3항의 규정을 적용함에 있어서는 처음부터 없었던 것으로 본다.</p> <p>⑥특허청장은 제2항의 경우에는 특허출원인에게 기간을 정하여 협의의 결과를 신고할 것을 명하고 그 기간내에 신고가 없는 때에는 제2항의 규정에 의한 협의는 성립되지 아니한 것으로 본다.</p> <p>특허법 제44조 (공동출원) 제33조 제2항의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 전원이 공동으로 특허출원을 하여야 한다.</p>	<p>- 청구해야 할 발명의 범주(방법/장치)의 파악방법이 잘못된 경우</p> <p>- 발명의 내용설명이 불명료하여 오해가 발생될 우려가 있는 경우</p> <p>[청구범위의 증가, 감소, 변경]</p> <p>- 청구범위의 증가 특허청구항의 수를 늘리는 것과 특허청구범위 자체를 확장하는 것을 말함</p> <p>- 청구범위의 감소 특허청구항의 수를 줄이는 것과 특허청구범위 자체를 감축하는 것을 말함</p> <p>- 청구범위의 변경 카테고리를 변경하는 것을 포함하여 청구범위의 증가 및 감소를 제외한 것을 뜻함.</p>	<p>고, 초심도 박강판의 재질이 특정되지 아니하였음을 거절의 이유로 하고 있음이 분명한 바, 항고심판에서 초심에서의 거절사정의 이유와 동일한 사유로 거절하는 경우에는 다시 거절이유 통지를 할 필요는 없는 것이므로 이 점에 관한 원심결에 절차상의 위법이 있다고 할 수 없다 하겠으나, 한편 기록에 의하면, 출원인이 원심에서 보정한 청구범위 제1항에서 박강판에 Si: 0-4.0%란 의미는 원료박강판의 재질이 Si 함유량이 4.0% 이하이면 Si이 함유되지 아니하더라도 Si침투처리조건이 본원발명의 재현이 가능한 조건이 된다는 뜻의 기재임에도 원심결이 박강판의 Si성분의 함유유무에 따라 Si성분비의 한계영역을 특정 명확하게 하는 것이라고 할 수 없어 박강판의 재질이 특정되지 아니하였다는 취지로 판단한 것은 심리미진으로 인하여 심결에 영향을 미친위법을 범한 것이라고 할 것이다.</p> <p>따라서 결국 원심결의 위에서 본위법은 심결의 결과에 영향을 미친 것이고 이 점을 지적하는 논지는 이유있다.</p> <p>그러므로 나머지 상고 이유에 대한 판단을 생략하고 원심결을 파기환송하기로 한다.(1994.6.28. 92후1066)</p>

제 목	관련법규	해 설	주 요 관 결
<p>특허의 보호 범위</p>	<p>특허법 제97조 (특허발명의 보호범위) 특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여 진다.</p> <p>특허법 제97조 당해 특허발명의 보호범위의 문언적 해석이 침해 여부의 열쇠이다.</p> <p>특허법 제127조 다음의 행위는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다.</p> <p>1. 특허가 물건의 발명에 대한 것일 때에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 업으로 생산, 양도, 대여, 수입 또는 전시하는 행위</p> <p>2. 특허가 방법의 발명에 관한 것일 때에는 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 업으로 하는 생산, 양도, 대여, 수입 또는 전시하는 행위</p> <p>[역균등론이란] 발명의 실질적인 보호를 위해 확장해석하는 균등론의 해석수법에 대한 역으로 제3자의 보호를 위하여 축소해석 하는데 사용되므로 역균등론이라고 한다. - 출원경과 창작의 원칙 - 실시에 요지설</p>	<p>[특허권 보호범위의 변천]</p> <p>구 특57조) 특허발명의 기술적 범위는 특허출원서에 첨부한 명세서의 특허청구범위에 기재된 내용에 의하여 정한다. 1980년 특57조]</p> <p>구 특57조)보호범위는기재된 사항으로</p> <p>1990년 현 특97조) 특허발명의 보호범위는 “특허출원서에 첨부한 명세서의(“...”삭제)” 특허청구범위에 기재된 사항에 의해서 정하여 진다.</p> <p>* “기재된 사항에 의하여” - 문언해석 : 제3자에 대한 법적 안정성 중시 - 균등론적 해석 : 확대해석</p> <p>[균등의 요건]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 목적의 동일성 2. 구성의 동일성 3. 효과의 동일성 4. 치환의 자명성 5. 예측의 가능성 <p>* 상기 5가지 요건에 합당하면 그 발명은 균등하다고 할 수 있는 기술적 범위이다.</p>	<p>▶본원발명의 특허출원 당시 시행되던 구 특허법 제10조의2 제2, 3항에 의하면, 특허출원인은 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서의 요지를 변경하지 아니한 범위안에서 그 출원일로부터 1년 3개월이내에는 특허출원서에 첨부한 명세서 및 도면을 보정할 수 있고, 그 후라도 출원공고 결정등본의 송달 후가 아닌 한 거절이유에 대한 의견서나 특허이의 신청서에 대한 답변서를 제출하는 경우 또는 거절사정 불복항고 심판청구일로부터 30일 이내에 특허출원서에 첨부한 명세서 및 도면을 보정할 수 있으며, 같은 법 제10조의3에 의하여 (가)호 발명은 촉매로서 요오드 및 상전이 촉매 테트라페닐포스포늄 브로마이드를 사용하고, 본건 특허는 용매로서 디메틸술폰사이드 또는 에탄올을 사용함에 비하여 (가)호 발명은 불활성유기 용매로 피리딘을 사용하며, 반응온도와 가열시간에 있어서도 본건 특허는 섭씨 135-140도에서 2시간 동안 반응함에 비하여 (가)호 발명은 110-115도에서 3시간 동안 반응하고, 그 작용효과에 있어서 본건 특허는 수율 71.9%임에 비하여 (가)호 발명의 수율은 87.5%에 이르므로 (가)호 발명은 본건특허와 상이한 발명이고, 인용발명은 선행발명의 특허요지에 새로운 기술적 요소를 가하는 것을 말하지만(요지공통설 또는 그대료설), 화학방법의 발명에는 그대료설을 바로 적용할 수 없고 구체적, 개별적으로 판단해야 하는 바, 이 사건에서는 (가)호 발명이 촉매로서 요오드와 (가)호 발명이 촉매로서 요오드와 상전이 촉매 테트라페닐 포스포늄 브로마이드를 부가하였을 뿐만 아니라 반응용매, 반응온도, 가열시간 등 전반적인 처리수단이 다르고 수율 등 작용효과상에도 각별한 차이가 있어 (가)</p>

제 목	관련법규	해 설	주 요 관 결
<p>특허의 보호 범위</p>	<p>[특허청구범위의 유형]</p> <p>1. 나열형 COMMA(,)로 기술적 수단을 나열하는 형태</p> <p>2. 기술적 수단의 구분형 구성요소(또는 기술적 수단)을 번호나 문자로 명확하게 구분하여 작성한 형태</p> <p>3. 개량기술형 중해기술과 개량기술을 명확히 구분하여 작성되는 형태로 개량기술 특허에 사용됨</p> <p>4. JABSON형 상기의 (1~3) 유형보다 청구범위 해석시 좁게 해석되는 유형으로 나열된 구성요소로 구성된 것에 한해서만 권리범위에 속한다고 간주되며, 주로 화학제품에 대한 청구범위 기재시 많이 사용됨</p> <p>- CONSIST OF 또는 - CHARACTERIZED BY 등</p> <p>특허법 제128조 (손해액의 추정 등)</p> <p>특허법 제129조 (생산방법의 추정) 물건을 생산하는 방법의 발명에 관하여 특허가 된 경우에 그 물건이 특허출원전에 국내에서 공지된 물건이 아닌 때에는 그 물건과 동일한 물건은 그 특허된 방법에 의하여 생산된 것으로 추정한다.</p>	<p>[미국의 특허청구범위 해석원칙]</p> <p>1. 특허권침해판단의 가장 기본적인 해석법리는 침해판단이 특허청구범위에 의하여 지배된다.</p> <p>2. 특허권 침해판단의 주요판례인 Graver Tank사건에서 연방대법원은 피고의 장치가 특허권을 침해하는지, 아닌지를 결정하기 위해서는 우선적으로 클레임의 문헌에서 단서를 찾아야 한다. 만일 피고장치가 분명하게 클레임의 문헌에 해당한다면 특허권 침해로 해석되어 침해판단은 종료된다고 판시</p> <p>3. Graham사건에서 대법원은, 발명은 클레임의 관점뿐만 아니라 특허청관점에서 출원포대(File Wrapper) 또는 출원경과의 관점까지도 고려하여 해석해야 함을 판시</p> <p>4. CAFA가 생기기 이전에 특허권침해를 가장 상세하게 논한 판결은 Autogiro Co. 사건인데 여기서 침해판단은 특허명세서 및 선행기술을 검토할 필요성을 강조한다. 즉, 클레임의 적절하고 체계적인 해석의 필요성이 있다는 것은 자명하다. 클레임은 특허출원서류 그밖의 부분 및 특허출원시의 상황과 관련지어서 가장 좋은 해석이 된다.</p>	<p>호 발명은 본건 특허의 이용발명에 해당되지 아니하는 바, 따라서 (가)호 발명은 본건특허와 상이하고, 또 본건특허의 이용발명에 해당되지도 아니하여 (가)호 발명은 본건특허의 권리범위에 속하지 아니한다고 판단한 다음, 심판청구인의 이 사건 권리범위 확인청구를 기각한 초심결을 파기하고 심판청구를 인용하고 있다.</p> <p>2) 구 특허법 제57조에 의하면 특허권의 권리범위 내지 실질적인 보호범위는 특허명세서의 여러 기재내용중 특허청구의 범위에 기재된 사항에 의하여 정하여진다할 것이나, 특허명세서의 기재중 특허청구의 범위의 항의 기재가 극히 애매모호하거나 추상적, 총괄적인 표현방식에 따라 기재되어 있는 경우 이것만으로는 특허의 기술구성을 알 수 없거나 설사 알 수 있다 하더라도 그 기술적 범위를 확정할 수 없는 것이므로 이러한 경우 특허의 기술적 범위 내지 그 권리범위를 정함에 있어서는 특허청구의 범위에 발명의 상세한 설명이나 도면 등 명세서의 전체로서 그 기술적 범위를 실질적으로 확정하여야 하고 특허청구의 범위에 관한 기재에만 구애될 수 없는 것이다.</p> <p>(1973.8.31, 72후43 참조)</p> <p>본건 특허의 청구범위가 포함하고 있는 물질은 상당히 광범위한 부분에까지 이른다고 할 것이고 한편 (가)호 발명을 본건특허의 청구범위내에서 지적한다면, 그 특허청구의 범위 제4항, 즉 (제1항에 있어서 생성된 화합물이 7-피페라지노-6-플루오르-1-사이클로프로필-4-옥소-1, 4-디하이드로퀴놀린-3-카복실산)에 있어서 생성하는 염이 염산염이라면, 이것이 바로 (가)호 발명의 사이프로 플루옥사신 염산염이 되는 것이므로, (가)호 발명에</p>

제 목	관련법규	해 설	주 요 판 결
특허의 보호 범위	<p>특허법 제130조 (과실의 추정) 타인의 특허권 또는 전용 실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추 정한다.</p> <p>특허법 제131조 (특허권자 등의 신용회 복) 법원은 고의 또는 과실에 의하여 특허권 또는 전용 실시권을 침해함으로써 특 허권자 또는 전용실시권자 의 업무상의 신용을 실추 하게 한 자에 대하여는 특 허권자 또는 전용실시권자 의 청구에 의하여 손해배 상에 갈음하거나 손해배상 과 함께 특허권자 또는 전 용실시권자의 업무상의 신 용회복을 위하여 필요한 조치를 명할 수 있다.</p>	<p>5. 결국 미국에서는 명세서참작 의 원칙, 공지기술 또는 기술수 준참작의 원칙 및 출원경과 참 작의 원칙이 특허청구범위의 해 석에 기본적 원칙이 된다.</p> <p>[독일의 특허청구범위 해석원 칙]</p> <p>1. Reich재판소의 오래전 판례 는 발명의 대상과 보호범위 로 구분하는 이분법을 취해 왔다. 즉, 법원은 특허청구범 위의 문구에 구애되지 않고 기술수준을 참조하여 보호범 위를 확장하는 것과 특허청 이 그 발명이 공지였음에도 불구하고 잘못으로 특허가 된 경우에는 공지사실을 포 함하지 않도록 보호범위를 감축하여 해석할 수 있다고 판시</p> <p>2. Lindenmeir는 발명의 직접 대상, 발명의 대상, 일반적 발명사상(추상개념)으로 분 류하여 제창한 3분법은 발명 의 직접대상은 발명의 상세 한 설명과 특허청구범위에 포함된 문언 그 자체를 뜻하 고, 발명의 대상은 일견 명백 한 특허법적 균등을 포함하 여 모든 해석수단의 도움에 의하여 해석된 것을 말하며, 일반적 발명사상이란 명백하 지 않은 특허법적균 등을 가 미하여 해석된 것으로 구체 적 해결방법을 포함하지 않 고 해결원리만 포함한 것을 말한다.</p>	<p>있어서의 출발물질, 반응물질, 목적물 질이 본건특허에서 말하는 출발물질, 반응물질, 생성물질과 동일범위에 속하 는 것이라 할 것이나, 본건특허의 특허 청구범위에 발명의 상세한 설명 등 명 세서 전체를 참작하여도 본건특허에는 촉매사용에 대한 언급된 부분을 찾을 수 없는 한편, (가)호 발명은 촉매로서 요오드 및 테트라페닐 포스포늄 브로마 이드를 사용하고 있는 바, 이와 같이 화학물질의 제조과정(수단)에 있어서 촉매를 사용하는 것과 사용하지 않는 것은 그 기술사상을 현저히 달리하는 것이므로, 촉매사용에 대한 언급이 없 는 특허 제조방법과 촉매를 사용하여 행하는 제조방법은 비록 출발물질과 생 성물질이 같다고 하더라도, 후자의 촉 매사용이 작용효과상의 우월성을 얻기 위한 것이 아니라 무가치한 공정을 부 가한 것에 지나지 않는다고 인정되는 경우를 제외하고는, 서로 다른 방법이 라 할 것이며, 또 가사촉매의 사용이 특허출원 당시 이미 공지된 것이어서 그 기술분야에 종사하는 자라면 용이하 게 예측할 수 있는 것이었다 하더라도 특허청구의 범위나 상세한 설명에 그 촉매의 사용에 관한 언급이 없었던 이 상, 그 특허가 촉매의 사용을 당연한 전제로 하고 있었던 것이라도 할 수 없 는 것이므로(1985.4.9. 83후85), 비록 본건특허와 (가)호 발명의 출발물질, 반응물질, 목적물질이 동일하다 하더 라도 촉매를 사용한 (가)호 발명은 본건 특허와는 상이한 발명이라 할 것인 바, 원심은 이러한 취지로 판단하면서도 본 건특허의 실시예11을 지적하여 양 발명 의 용매, 반응온도, 가열시간 까지를 비 교한데 있어 미흡한 점이 있기는 하나 결론으로서 본건특허와 (가)호 발명이 상이한 발명이라고 판단한 것은 정당하 다. 논지는 이유 없다. (1991.11.26. 90후1449)</p>

제 목	관련법규	해 설	주 요 판 결
<p>특허의 보호 범위</p>	<p>특허법 제132조 (서류의 제출) 법원은 특허권 또는 전용 실시권의 침해에 관한 소송에 있어서 당사자의 신청에 의하여 타당사자에 대하여 당해 침해행위로 인한 손해의 계산을 하는 데에 필요한 서류의 제출을 명할 수 있다. 다만, 그 서류의 소지자가 그 서류의 제출을 거절할 정당한 이유가 있을 때에는 그러하지 아니한다.</p> <p>실용신안법제30조 (침해로 보는 행위) 등록실용신안에 관한 물품의 생산에만 사용하는 물건을 업으로서 생산, 양도, 대여,수입 또는 전시하는 행위는 실용신안권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다.</p>	<p>[일본의 특허청구범위의 해석원칙]</p> <p>1. 일본에서는 기술적 범위와 보호범위 및 권리범위와의 관계에 대하여 동일하다는 학설과 동일하지 않다는 설이 대립되고 있으나 대체로 뒤양스의 차이일 뿐이라는 것이 지배적이다.</p> <p>2. 일본의 특허법은 우리나라 특허법과 동일한 체계를 이루고 있기 때문에 우리나라에서의 특허발명의 보호범위에 관한 이론과 별차가 없으나, 일본에서는 이론적으로 일찍부터 발달해 왔고, 심결 및 판결의 축적이 풍부하여 특허 보호범위의 이론이 정당한 특징을 갖는다.</p> <p>[영국의 특허청구범위 해석원칙]</p> <p>1. 영국에서는 특허가 침해되었는가 아닌가의 판단은 하나의 청구범위를 일단 구성요건 또는 기술적 수단으로 분해하고 침해로 주장되는 것이 이들 요건을 구비하는가의 여부로 결정된다.</p> <p>2. 청구범위의 해석방법은 계약서의 해석과 같은 방법으로 행하여 엄격하게 하고 있다. 청구범위의 문언의 의미가 명확하면 명세서중의 실시예나 도면을 참조하여 청구범위의 의미를 확장하든가, 제한하든가의 해석은 하지 않는다.</p>	<p>1) 원심결의 이유를 기록에 비추어 보면, 심판청구인이 실시하는 (가)호 발명은 피심판청구인이 이 사건 특허와 그 반응물질에 따른 기술적 구성이 다르며, 서로 추구하는 발명의 특징에 상이성이 있는 독립된 별개의 발명이라고 인정하고, 우회발명이 아니라고 인정하여, (가)호 발명은 이 사건 특허의 권리 범위에 속하지 아니한다고 판단한 원심의 설시이유를 수긍할 수 있고, 거기에 소론과 같이 단항제하에서 특허청구범위의 해석에 관한 법리를 오해하거나 개척발명과 그 보호범위에 관한 원칙을 위반한 위법 또는 심리미진의 위법이 있다고 할 수 없다.</p> <p>2) 특허권의 권리범위 내지 실질적인 보호범위는 특허명세서의 여러 기재내용 중 특허청구의 범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고 그 기재만으로는 특허의 기술구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 그 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 특허청구의 범위에 발명의 상세한 설명이나 도면 등 명세서의 다른 기재부분을 보충하여 명세서 전체로서 특허의 기술적 범위 내지 권리범위를 확정하여야 하는 것이지만(1991.11.26. 90후 1449), 그 경우에도 명세서 중의 다른 기재에 의하여 특허청구범위를 확장 해석하는 것은 특허권을 확장하는 것이어서 허용될 수 없는 것이고(1988.10.11. 87후 107), 이와같은 법리는 특허가 특허청구의 범위에 관하여 단항제를 채택하던 당시에 등록된 것이거나, 개척발명에 관한 것이라고 하여도 마찬가지다.</p>