



법무법인(유)
율촌

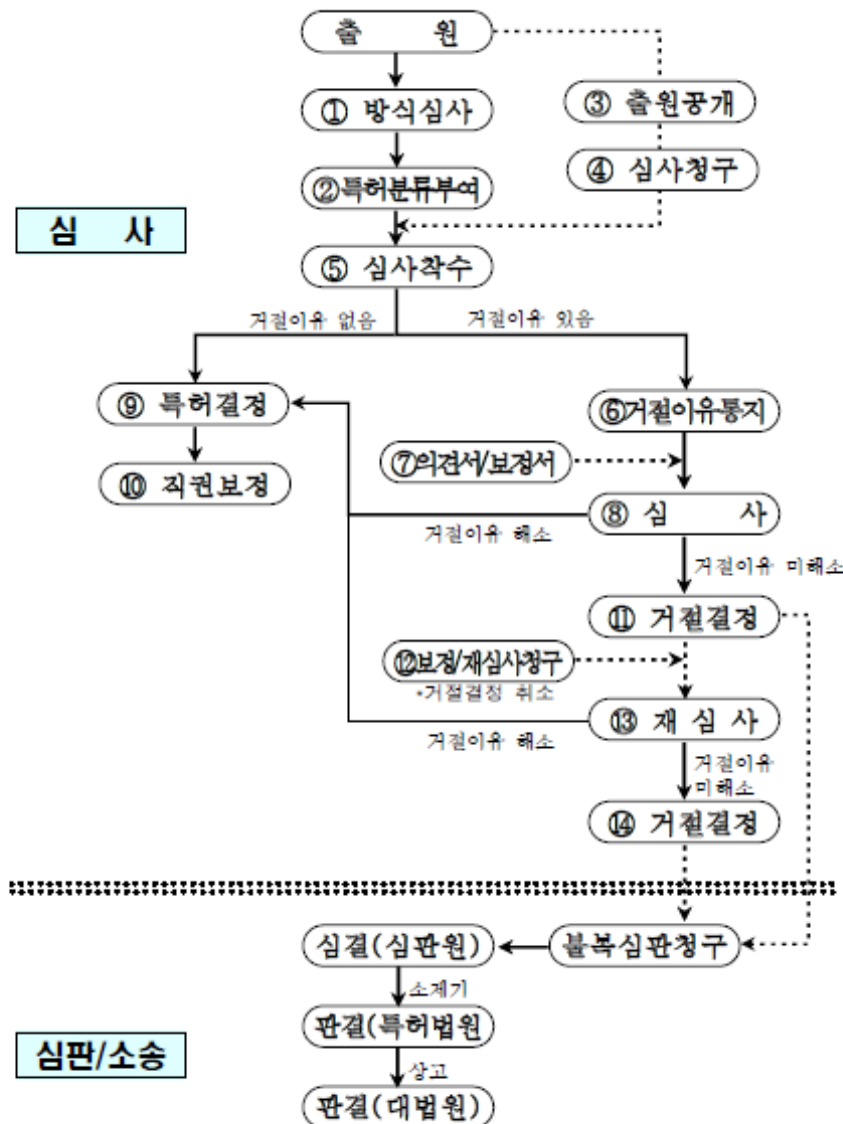
특허출원절차 및 무효사유

2017. 3. 28.

법무법인(유) 율촌
정상태 변호사

I. 특허출원절차

출원 및 심사절차 일반



출원 관련 사이트

[특허로: www.patent.go.kr]

특허로 주요 서비스

- 국내출원신청
- 심판청구
- 제출결과조회
- 통지서수신함
- 특허보관함
- 증명서발급신청
- 증명서수신함
- 수수료납부

공지사항

- [공지] 전자출원SW가 정상 실행되지 않는 현상 관련 안내
- [공지] 정기작업으로 인한 특허로 서비스 일시 중지(35/일)
- [공지] 특허로 서비스 중단 일정 안내(31.(수))
- [공지] 특허청, 나홀로 출원 돕는 안내 사이트 개설
- [공지] 디자인 출원 시 30파일 첨부 안내사항
- [공지] '출원인코드' 명칭변경 안내
- [공지] 디자인 최종판을 이용한 보정서 작성 기능개선 안내
- [공지] 서열목록작성기(2.0)구버전 사용 중단 안내

[키프리스: www.kipris.or.kr]

특허정보넷 키프리스

공지사항 | 검색팁 & 노하우 | KIPRIS 서비스 | 이메일D 전환동의

특허출원서류

특허법 제42조(특허출원)

- ① 특허를 받으려는 자는 다음 각 호의 사항을 적은 **특허출원서**를 특허청장에게 제출하여야 한다.
 1. 특허출원인의 성명 및 주소
 2. 특허출원인의 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지
 3. 발명의 명칭
 4. 발명자의 성명 및 주소
- ② 제1항에 따른 **특허출원서**에는 발명의 설명·청구범위를 적은 **명세서**와 필요한 **도면** 및 **요약서**를 첨부하여야 한다.

특허법 시행규칙 제21조(특허출원서 등) ③제1항제1호에 따른 **명세서**의 발명의 설명에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. <개정 2014.12.30.>

1. 발명의 명칭
2. 기술분야
3. 발명의 배경이 되는 기술
4. 다음 각 목의 사항이 포함된 발명의 내용
 - 가. 해결하려는 과제
 - 나. 과제의 해결 수단
 - 다. 발명의 효과
5. 도면의 간단한 설명
6. 발명을 실시하기 위한 구체적인 내용
7. 그 밖에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명의 내용을 쉽게 이해하기 위하여 필요한 사항

2016-03-08

접수 2016.03.08.

【서지사항】

【서류명】	특허출원서
【출원구분】	특허출원
【출원인】	
【명칭】	주식회사 한화
【특허고객번호】	1-1998-004*****
【대리인】	
【명칭】	한양특허법인
【대리인번호】	9-2000-100005-4
【지정원변리사】	변리사 김연수, 변리사 박경서, 변리사 이재복, 변리사 김철진
【발명의 국문명칭】	소전탄피 및 그 제조방법
【발명의 영문명칭】	COMBUSTIBLE CARTRIDGE CASE AND METHOD OF MANUFACTURING THEREBY
【발명자】	
【성명】	손재완
【성명의 영문표기】	Son Jae Wan
【주민등록번호】	*****
【우편번호】	59747
【주소】	*****



Adobe Acrobat
Document

24-1

특허청구범위

- 특허법 제97조 “특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여진다.”
- **구성요소 완비의 원칙**: 특허청구범위에 기재된 사항은 모두 필수구성요소로 보아야 하고 어느 구성요소 하나라도 이를 제외하고 판단하여서는 안됨(대법원 2001. 6. 15. 선고 2000후617 판결 등)
- **문언중심의 원칙**: 특허청구범위에 기재된 문언(文言)의 의미내용은 특허청구범위에 기재된 문언을 중심으로 해석하여야 함



청구항 1.

청구항 1

액세스 단말로서,

전제부: 발명의 내용을 요약하거나 발명이 속하는 기술분야 내지 사용분야를 표시

처리 유닛(processing unit); (구성 1)

상기 처리 유닛에 동작가능하게(operably) 연결되는 메모리로서, 상기 메모리는 적어도 하나의 부(secondary) 역방향 링크 반송파(carrier)의 전력을 조정하기 위한 명령(instruction)들을 포함하는, **메모리; (구성 2)**

상기 처리 유닛에 동작가능하게 연결되는 **수신 회로; (구성 3)**

상기 수신회로에 동작가능하게 연결되는 **안테나; (구성 4)**

단일 반송파 및 다중-반송파(multi-carrier) 동작들 모두에서 이용되는 전력 증폭기를 포함하는 송신 회로로서, 상기 송신 회로는 상기 처리 유닛 및 상기 안테나에 동작가능하게 연결되는, **송신 회로; (구성 5)** 및

상기 전력 증폭기에 동작가능하게 연결되고, 상기 적어도 하나의 부 역방향 링크 반송파의 전력을 조정하기 위한 **명령들을 실행하도록 적응되는 전력 제어 유닛**을 포함하고,

상기 적어도 하나의 부 역방향 링크 반송파의 전력을 조정하기 위한 명령들은:

특징부: 특허를 청구하는 구체적 기술 구성

역방향 링크 전력 차분(differential)을 계산하기 위한 명령; 및

주(primary) 역방향 링크 반송파 파일럿(pilot)의 전력 레벨을 상기 역방향 링크 전력 차분과 가산(add)하기

위한 명령을 포함하는, **(구성 6)**

액세스 단말.

전환부

종결부: 발명의 종류나 대상을 정의

특허분류(CPC, IPC)

분류기호	F		16	K	1	/	02	구분
분류타이틀	기계 공학	공업 일반	기계 요소	밸브	리프트 밸브		나사 스핀들	
								섹션
								서브섹션
								클래스
								서브클래스
								메인그룹
								서브그룹

CPC의 구조 예

특허분류와 ‘그 발명이 속하는 기술분야’

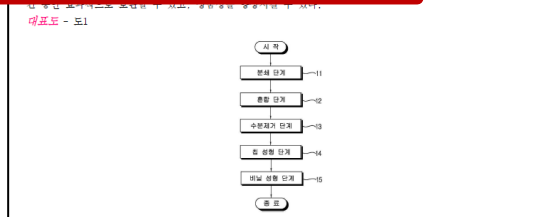
⚖ 대법원 2011. 3. 24. 선고 2009후3886 판결

비교대상발명 2는 ‘슬러지 건조장치’에 관한 것으로 명칭이 “숯을 함유한 비닐의 제조방법”인 특허발명의 특허청구범위 제3항 발명과 기술분야가 같지 않지만, 특정 산업분야에만 적용될 수 있는 것이 아니라 숯이 함유된 비닐이나 플라스틱 용기의 제조과정에서 수분을 제거하려는 과제를 해결하기 위해 별다른 어려움 없이 이용할 수 있는 장치이므로, 이를 특허청구범위 제3항 발명의 진보성을 부정하는 선행기술로 삼을 수 있다

(19) 대한민국특허청(KR)		(45) 공고일자	2008년05월09일
(12) 등록특허공보(B1)		(11) 등록번호	10-0828588
		(24) 등록일자	2008년05월02일
(51) Int. Cl.	(73) 특허인자		
C08F 6/18 (2006.01) B20C 47/12 (2006.01)	이준형		
C08F 8/04 (2006.01)	경기 광주시 살촌읍 살리 현진에비밀아파트		
(21) 출원번호 10-2008-0010109	(72) 발명자		
(22) 출원일자 2008년01월01일	이준형		
실사공정일자 2008년01월31일	경기 광주시 살촌읍 살리 현진에비밀아파트		
(56) 선행기술조사문헌 KR1020080054807 A (지면에 개사)	(74) 대리인		
	박동민		
전체 청구항 수 : 총 5 항		심사관 :	신귀인
(54) 숯을 함유한 비닐의 제조방법			

(19) 대한민국특허청(KR)		(45) 공고일자	2004년09월04일
(12) 등록특허공보(B1)		(11) 등록번호	10-0448647
		(24) 등록일자	2004년08월23일
(51) Int. Cl.	(73) 특허인자		
C02F 11/12	주식회사 포스코		
(21) 출원번호 10-1999-0039272	(65) 공개번호		10-2001-0027501
(22) 출원일자 1999년09월14일	(43) 공개일자		2001년04월06일
(73) 특허인자	대한민국		
	790-300		
(72) 발명자	경북 포항시 남구 괴동동 1번지		
	손연수		
	대한민국		
	790-360		
	경상북도포항시 남구동촌동5번지포항제철소내		
	김희진		
	대한민국		
	790-360		
	경상북도포항시 남구동촌동5번지포항제철소내		
	유동중		
	대한민국		
	790-360		
	경상북도포항시 남구동촌동5번지포항제철소내		
(74) 대리인	송만호		
	유이특허법인		

C08	유기 고분자 화합물; 그 제조 또는 화학적 처리; 그에 따른 조성물
C08J	마무리; 일반적 혼합 방법; 서브클래스 C08B, C08C, C08F, C08G 또는 C08H에 포함 되지 않는 후 처리(가공, 예, 플라스틱의 성형 B29) [2]
C08J-005/00	고분자 물질을 포함하는 성형품의 제조 (바투막의 제조 B01D-067/00 - B01D-071/00) [2]
C08J-005/18	필름 또는 시트(Sheet)의 제조 [2]



C02F	물, 폐수, 하수 또는 오니(슬러지)의 처리(물질에서 화학적인 변화에 영향을 줌으로써 무해하거나 덜 유해한 새로운 화학물질을 만들기 위한 처리 A62D-003/00; 분리, 정화 탱크 또는 필터 장치 B01D; 물, 폐수 또는 하수를 처리하는 수송선박의 세 부장치 예 담수생산 B63J; 부식방지 물질의 첨가 C23F; 방사성 오염액의 처리 G21F-009/04) [3, 2013.01]
C02F-011/00	오니(슬러지)의 처리; 이를 위한 장치 [3]
C02F-011/02	생물학적 처리 [3]
C02F-011/06	산화에 의한 것 [3]
C02F-011/12	탈수, 건조, 농축에 의한 것 [3]

출원의 공개

출원 공개 시점(특허법 제64조 제1항) – 아래 기산점으로부터 1년 6개월 후

- 제1호: 조약에 의한 우선권 주장 출원은 우선권 주장의 기초가 된 출원일
- 제2호: 국내우선권주장 출원은 선출원의 출원일
- 제3호: 둘 이상의 우선권 주장이 있는 때 우선권 주장의 기초가 된 출원일 중 최우선일
- 제4호: 특허출원일로부터
- 단, 분할출원이나 변경출원은 원출원일
- 조기공개신청 가능(특허법 시행규칙 제44조)

출원 공개의 효과(특허법 제65조)

- 경고를 받거나 공개 된 발명임을 안 때부터 설정등록 시까지 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있음. 다만, 보상금지급청구는 당해 특허출원이 설정등록된 후에만 행사 가능함
- 실무상 자기공지에 의한 신규성 또는 진보성의 근거자료가 되기도 함

공개특허공보

공개특허 10-2017-0032452



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2017-0032452
(43) 공개일자 2017년03월22일

- (51) 국제특허분류(Int. Cl.)
G06F 3/01 (2006.01) G08B 6/00 (2014.01)
H01H 3/00 (2006.01) H04L 12/18 (2006.01)
H04M 19/04 (2006.01)
- (52) CPC특허분류
G06F 3/016 (2013.01)
G08B 6/00 (2013.01)
- (21) 출원번호 10-2017-7004925
(22) 출원일자(국제) 2015년08월31일
심사청구일자 2017년02월22일
- (86) 번역문제출일자 2017년02월22일
(86) 국제출원번호 PCT/US2015/047806
(87) 국제공개번호 WO 2016/036671
국제공개일자 2016년03월10일
- (30) 우선권주장
62/044,964 2014년09월02일 미국(US)
62/129,603 2015년03월06일 미국(US)
- (71) 출원인
애플 인크.
미합중국 95014 캘리포니아 쿠파티노 인피니트 부
즈 1
- (72) 발명자
모텔, 존 비.
미국 95032 캘리포니아주 로스 가토스 클로버 웨
이 172
할리, 조나
미국 캘리포니아주 로스 가토스 케네디 로드
15290
(뒷면에 계속)
- (74) 대리인
장덕순, 백만기

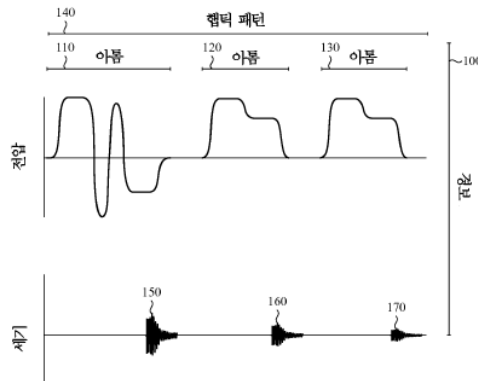
전체 청구항 수 : 총 100 항

(54) 발명의 명칭 햅틱 통지

(57) 요약

본 개시내용의 실시예들은 짧은 양의 시간 내에 짧고, 강렬하며, 또렷한 펄스들을 생성할 수 있는 햅틱 액추에이
터 또는 햅틱 액추에이터를 갖는 디바이스에 관한 것이다.

대표도 - 도1



Adobe Acrobat
Document

햅틱 통지

HAPTIC NOTIFICATIONS

상세정보 공개전문 통합행정정보

통합행정정보

번호	서류명	접수/발송일자	처리상태	접수/발송번호
1	[명세서 등 보정] 보정서 ([Amendment to Description, et.] Amendment)	2017.02.22	보정 승인 간주 (Regarded as an acceptance of amendment)	112017018373284
2	[심사청구] 심사청구(우선심사신청)서 ([Request for Examination] Request for Examination (Request for Preferential Examination))	2017.02.22	수리 (Accepted)	112017018372801
3	[특허출원] 특허법 제 203조에 따른 서면 ([Patent Application] Document according to the Article 203 of Patent Act)	2017.02.22	수리 (Accepted)	112017018212084
4	수리안내서 (Notice of Acceptance)	2017.02.24	발송 처리 완료 (Completion of Transmission)	152017002686738

[출원경과]

심사청구 및 우선심사

특허법 제59조(심사청구)

- ② 누구든지 ..특허출원일부터 3년 이내에 .. 출원심사의 청구를 할 수 있다. (중략)
- ⑤ .. 출원심사의 청구가 없으면 그 특허출원은 취하한 것으로 본다.
[단 심사유예제도를 활용하면 최대 5년까지 유예 가능. 2017. 2. 28. 이전의 특허출원은 종전과 같이 5년 이내 심사청구 가능함]

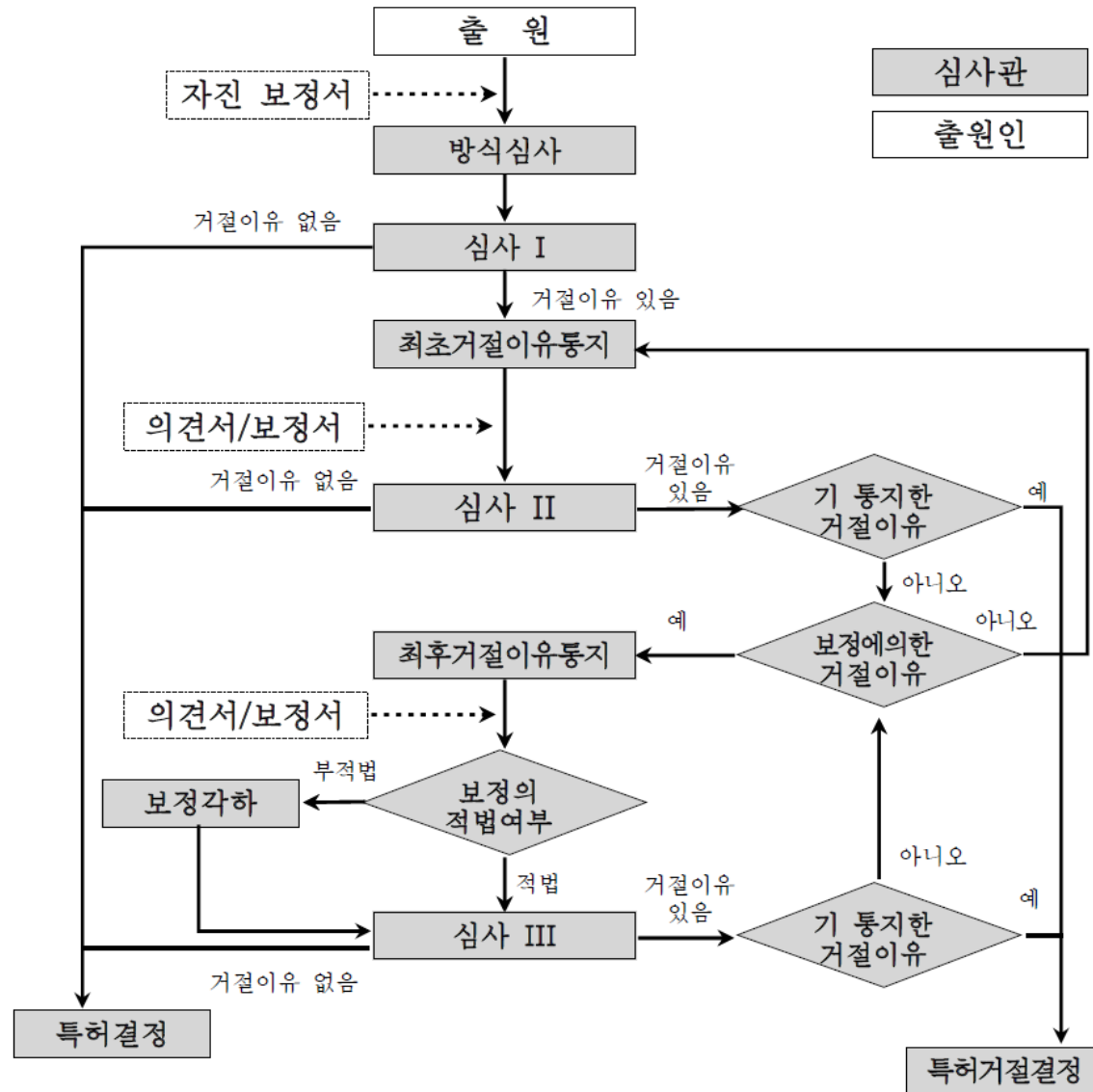
특허법 제61조(우선심사)

1. 제64조에 따른 출원공개 후 특허출원인이 아닌 자가 업(業)으로서 특허출원된 발명을 실시하고 있다고 인정되는 경우
2. 대통령령으로 정하는 특허출원으로서 긴급하게 처리할 필요가 있다고 인정되는 경우

구 분		기산일	차라기간	근거 규정	비 고
분류심사	분류확정		착수시	규정§9②	변경신청없이 착수시 확정간주
일반 심사	심사착수	심사청구일	심사청구 순서	특칙§38 규정§20	심사협력형 조사납품건 예외
우선심사	우선심사 여부 결정	우선심사신청서 이송일	7일	규정§59①	
		보완기간만료일/ 보완서류이송일	7일	규정§59②③	늦은 만료일
	선행기술 조사 의뢰	결정서 발송일	15일	규정§86①	
	심사착수	결정서 발송일	2월/4월	규정§66①	늦은 만료일
		선행기술조사결과 이송일	1월		
		예비심사 신청일	2월/4월		
		보정서 이송일	1월	규정§66②	
심사유예	심사착수	심사유예시점/ 출원서류이송일	3월	규정§21조의2	늦은 만료일
분할출원 변경출원	심사착수	심사청구일	3월	규정§21①	늦은 만료일
		서류이송일	2월		
취소환송 재심사 청구	다시 심사착수	서류이송일	1월	규정§55①	
	중간서류 (취소환송)	지정기간만료일/ 중간서류이송일	2월	규정§55⑤	늦은 만료일
지정기간 연장	승인 여부 결정	연장기간 초과 연장신청서 이송일	2주	규정§23조의2	기간경과 후 자동연장승인

[심사관의 심사 착수 기간]

심사의 진행



거절이유

거절이유 (특허법 제62조)

1. 제25조[외국인의 권리능력]·제29조[특허요건]·제32조[공서약속위반 등]·제36조제1항부터 제3항까지(선원주의) 또는 제44조[공동출원]에 따라 특허를 받을 수 없는 경우
2. 제33조제1항 본문[발명자/승계인]에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 같은 항 단서[특허청 직원 등]에 따라 특허를 받을 수 없는 경우
3. 조약을 위반한 경우
4. 제42조제3항·제4항·제8항 [명세서 기재불비] 또는 제45조 [1발명 1출원주의]에 따른 요건을 갖추지 아니한 경우
5. 제47조제2항에 따른 범위를 벗어난 보정인 경우 [신규사항 추가]
6. 제52조제1항에 따른 범위[최초 명세서 또는 도면]를 벗어난 분할출원인 경우
7. 제53조제1항에 따른 범위[최초 명세서 또는 도면]를 벗어난 변경출원인 경우

무효사유(특허법 제133조)

1. 제25조, 제29조, 제32조, 제36조제1항부터 제3항까지, 제42조제3항제1호 또는 같은 조 제4항을 위반한 경우
2. 제33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 제44조를 위반한 경우. 다만, 제99조의2제2항에 따라 이전등록된 경우[모인출원 등]에는 제외한다.
3. 제33조제1항 단서에 따라 특허를 받을 수 없는 경우
4. 특허된 후 그 특허권자가 제25조에 따라 특허권을 누릴 수 없는 자로 되거나 그 특허가 조약을 위반한 경우
5. 조약을 위반하여 특허를 받을 수 없는 경우
6. 제47조제2항 전단에 따른 범위를 벗어난 보정인 경우
7. 제52조제1항에 따른 범위를 벗어난 분할출원인 경우
8. 제53조제1항에 따른 범위를 벗어난 변경출원인 경우

거절이유의 통지

심사관은 특허거절결정을 하고자 할 때에는 거절이유를 통지하고 의견서 제출 기회를 주어야 함 (특허법 제63조)

- 심사관의 실수를 예방하고, 출원인에게 실수를 보정할 기회를 주지 않고 곧바로 거절하는 것은 지나치게 가혹하기 위한 목적 [대법원 2000후3227 판결]

심사관은 원칙적으로 심사 과정에서 발견된 모든 거절이유를 일괄하여 통지하고, 심사 진행을 촉진하기 위해 상호 모순되는 거절이유(기재불비+진보성)도 같이 통지함 (특실심사사무처리규정 제22조 제1항)

보정서 등에 대하여 다시 심사한 결과 거절이유가 있고 그 거절이유가 이미 통지한 거절이유인 경우에는 다시 거절이유를 통지하지 않고 거절 결정함

거절이유의 통지

거절결정불복심판단계에서 거절이유 통지 및 보정 가능(특허법 제170조)

심결취소소송의 위법판단의 기준시점 및 심리범위: 결정계 사건은 심판절차에서 심리판단된 위법사유만으로 제한됨(이른바 '제한설')

- 대법원 2001후1617 판결: 심결의 취소소송단계에서 특허청은 심결에서 판단되지 않은 것이라고 하더라도 **거절사정의 이유와 다른 새로운 거절이유에 해당하지 않는 한** 심결의 결론을 정당하게 하는 사유를 주장·입증할 수 있[다].
- 특허법원 2006허6884 판결: 을 제8호증은 .. 그 기재 내용이 **주지의 것이라고 보기 어렵고, 이 사건 최초의 거절이유통지부터 심결이 내려질 때까지** 특허청이 .. 을 제8호증에 기하여 의견서제출통지를 하지 않았으므로, 이 사건 심결취소소송에서 을 제8호증에 의한 진보성 흠결 주장을 할 수 없다.

최초 거절이유통지와 최후 거절이유통지 – 신규성 및 진보성

- 법조항이 동일하고, 인용발명의 조합(종류와 개수)이 동일하면 거절결정
- 새로운 인용발명의 조합을 적용해야 한다면 최후거절이유통지(또는 보정각하)
- 거절이유를 통지하지 않은 청구항에 대하여는 최초거절이유통지

청구항	보정 전	보정 후 특허청 심사
청구항 1	A (인용발명 1 신규성 통지)	A+D (인용발명 1+인용발명 2 진보성 최후거절이유 통지)
청구항 2	A+B (인용발명 1+인용발명 2 진보성 통지)	A+E (인용발명 1+인용발명 2 진보성 거절결정)
청구항 3	A+C (인용발명 1+인용발명 3 진보성 통지)	A+B+E (인용발명 1+인용발명 2 진보성 거절결정) 또는 (인용발명 1+인용발명 2+인용발명 3 진보성 최후거절이유 통지)
청구항 4	A+G (진보성 미통지)	A+G+F (인용발명 1+인용발명 2 진보성 최초거절이유 통지)

최초 거절이유통지와 최후 거절이유통지 – 기재불비

- 기재불비의 대상 부분이 달라지면 거절결정은 불가능(최초 또는 최후 거절이유 통지)
- 기재불비의 대상 부분이 실질적으로 동일하고 거절이유가 동일한 경우 거절결정

	보정 전	보정 후 특허청 심사
1	A (A에 기재불비 1 통지)	A'+D (D에 기재불비 1 있는 경우 최후거절이유 통지)
2	A+B (B에 기재불비 2 통지)	A'+B+D (B에 기재불비 2 있는 경우 거절결정)
3	A+C (기재불비 미통지)	A'+C (C에 기재불비 2 있는 경우 최초거절이유 통지)
4	A+E (A에 기재불비 1 통지)	B+E (B에 기재불비 2 있는 경우 최후거절이유 통지)
5		(신설) A (A에 기재불비 1 있는 경우 거절결정)

명세서의 보정

특허법 제47조(특허출원의 보정)

- ① 특허출원인은 제66조에 따른 **특허결정의 등본을 송달하기 전까지** 특허출원서에 첨부한 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다. 다만, 제63조제1항에 따른 거절이유통지(이하 "거절이유통지"라 한다)를 받은 후에는 다음 각 호의 구분에 따른 기간(제3호의 경우에는 그 때)에만 보정할 수 있다.
 - 1. 거절이유통지(거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유에 대한 거절이유통지는 제외한다)를 최초로 받거나 제2호의 거절이유통지가 아닌 거절이유통지를 받은 경우: 해당 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간
 - 2. 거절이유통지(제66조의3제2항에 따른 통지를 한 경우에는 그 통지 전의 거절이유통지는 제외한다)에 대한 **보정에 따라 발생한 거절이유**에 대하여 거절이유통지를 받은 경우: 해당 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간 **[최후 거절이유통지]**
 - 3. 제67조의2에 따른 재심사를 청구하는 경우: 청구할 때
- ② 제1항에 따른 명세서 또는 도면의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 하여야 한다. (중략) **[신규사항 추가 금지]**
- ③ 제1항 제2호 및 제3호에 따른 보정 중 청구범위에 대한 보정은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 할 수 있다. **[최후 거절이유통지에 대한 보정은 매우 엄격함]**
 - 1. 청구항을 한정 또는 삭제하거나 청구항에 부가하여 청구범위를 감축하는 경우
 - 2. 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우
 - 3. 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우
 - 4. 제2항에 따른 범위를 벗어난 보정에 대하여 그 보정 전 청구범위로 되돌아가거나 되돌아가면서 청구범위를 제1호부터 제3호까지의 규정에 따라 보정하는 경우
- ④ 제1항제1호 또는 제2호에 따른 기간에 보정을 하는 경우에는 각각의 보정절차에서 **마지막 보정 전에 한 모든 보정은 취하된 것으로 본다.**

명세서의 보정 - 신규사항 추가 금지(특허법 제47조 제2항)

1

'최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항'이란 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나, 명시적인 기재가 없더라도 통상의 기술자라면 **출원시의 기술상식에 비추어 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항**을 의미함[대법원 2005후3130, 특허법원 2006허11244]

2

분할출원이나 변경출원의 경우 분할출원서나 변경출원서를 기준으로 판단하고 원출원이 기준이 아님 (특허법 제47조 제1항 본문)

3

상위개념→하위개념: 최초 명세서 등에 그 **하위개념이 개시되어 있거나**, 출원시의 기술상식을 참작하여 통상의 기술자에게 **그 상위개념이 바로 하위개념으로 인식될 정도가 아니면 신규사항에 해당함.**

4

하위개념→상위개념: 그 상위개념 중에서 최초 명세서 등의 하위개념과 비교하여 **발명의 과제해결 여부 또는 효과 달라지는 부분이 포함되면 신규사항에 해당함**

명세서의 보정 — 신규사항 추가 금지(특허법 제47조 제2항)

- 1 수치범위 추가/변경/감축: 새로운 수치범위가 최초 명세서 등에 기재되어 있지 않고, **최초 명세서 등의 기재로부터 자명하지 않은 경우에는 신규사항 추가에 해당함**.
- 2 실시예 또는 시험예의 추가: 일반적으로 신규사항 추가에 해당함
- 3 발명의 새로운 효과를 추가하는 보정: 일반적으로 신규사항 추가에 해당함
- 4 주지관용기술이더라도 그것이 통상의 기술자가 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있는 사항이 아니라면, 신규사항 추가에 해당함 (특허법원 2008허1235 판결)

보정범위 – 최초거절이유: 신규사항 추가 금지(특허법 제47조 제2항)

보정 또는 정정 전후	법원의 판단
‘시공석을 덮는 덮개망’, ‘시공석을 고정시키는 연결유닛’ → ‘각각의 시공석을 일부가 돌출 되도록 덮는 덮개철망’, ‘각각의 시공석을 일부가 돌출 되도록 고정시키는 연결유닛’	이 사건 특허발명의 명세서 등을 전체적으로 살펴보다도, 각각의 시공석이 덮개철망 위로 일부씩 돌출되거나 연결유닛을 각각의 시공석의 일부가 돌출되도록 고정한다는 취지의 기재는 찾아볼 수 없[다] (대법원 2014. 2. 27. 선고 2012후3404 판결) → 신규사항
‘터레일과 고정레일 사이에 존재하는 눈을 감지할 수 있는 센서 (또는 눈을 감지하기 위한 인디케이터)’ → ‘눈감지센서는 리액턴스 방식으로 작동되는 센서로서 한 쌍의 금속성판 사이에 눈이 존재하면 유전율의 변화로 한 쌍의 금속성판으로 형성된 평행판 축전기의 정전용량이 변하게 되고, 이에 따른 교류회로의 전류변화 값을 측정하는 것’	“이 사건 특허발명의 상세한 설명에는 이 사건 특허발명의 실시예에 필요한 센서들의 구현방법, 센서들과 제어부간의 통신수단, 그리고 각 구성요소간의 결합관계 및 상호작용에 관한 내용이 구체적으로 기재되어 있지 아니하여 , 통상의 기술자가 발명의 상세한 설명의 기재에 의하여 출원시의 기술 수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고서도 이 사건 특허발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도로 기재되어 있다고 보기 어렵다” (대법원 2007. 2. 8. 선고 2005후3130 판결) → 신규사항
“접촉 볼록부는 돌출한 볼록 곡면 을 갖고 오목부의 폭방향 단면은 V자 형상인 커넥터” → “접촉 볼록부는 돌출한 볼록 형상부 를 갖고 오목부의 폭방향 단면은 V자 형상인 커넥터”로 보정한 경우	‘볼록 형상부’는 ‘볼록 곡면’을 포함하는 상위개념으로 볼 수 있는데, 볼록 형상부 중에서 모따기면의 기울기가 오목부의 경사면 기울기와 같은 경우에는 전기 접촉이 달라져서 볼록 곡면을 전제로 한 최초명세서 등의 효과와 상이한 효과를 가져오므로 , .. (특허법원 2006허11244 판결) → 신규사항
“핫멜트 접착제를 120~220℃ 로 가열하여 용융한다” 및 “핫멜트 접착제가 접착되는 PE시트 압출온도는 160℃~180℃ 이다” → “ 120~160℃의 열융점 을 지닌 핫멜트 접착제”	핫멜트 접착제는 120~220℃에서 액체 상태이어야 하고 PE시트 압출온도 160~180℃에서 용융되어야 하며, 이 압출온도에서 용융되기 위해서는 핫멜트 접착제의 열융점이 그보다 낮아야 함은 자연법칙상 자명하다. (특허법원 2009허900 판결) → 신규사항이 아님

청구범위의 감축(특허법 제47조 제3항 제1호)

청구항의 한정

- 수치범위의 축소: 10~50 → 20~30
- 상위개념으로부터 하위개념으로의 변경
- 택일적으로 기재된 요소의 삭제: 'A 또는 B' → A
- 다수항을 인용하는 청구항에서 인용항의 수를 감소

청구항의 삭제

발명의 설명 또는 청구범위에 기재되어 있던 새로운 기술적 사항을 직렬적으로 부가

- 'A+B' → 'A+B+C'

청구범위의 감축(특허법 제47조 제3항 제1호)

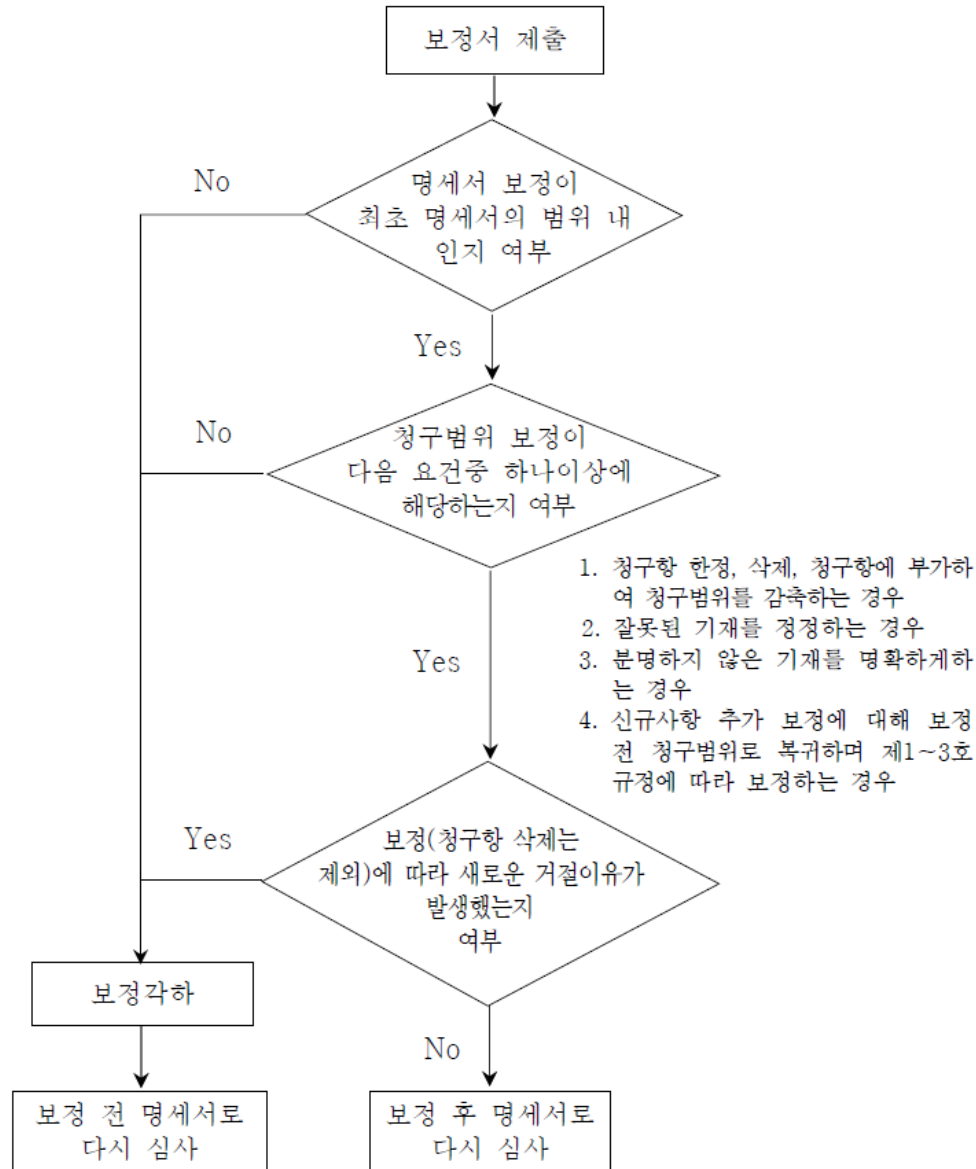
청구범위의 감축이 아닌 사례

- 수치범위의 확장: 10~50 → 10~70
- 수치범위의 변경: 20~30 → 50~60
- 하위 개념의 기재를 상위 개념의 기재로 변경: 스프링으로 지지되는 .. → 탄성체로 지지되는 ..
- 구성요소의 치환: 볼트로 결합된 .. → 핀으로 결합된 ..
- 직렬적 구성요소를 삭제: A+B+C → A+B

보정범위- 최후거절이유통지: 신규사항을 삭제하기 위한 보정 (특허법 제47조 제3항 제4호)

구분	보정내용 및 심사방향	
사례	[심사착수전] 청구항 1 : A+B로 이루어진 장치 청구항 2 : A+B+C로 이루어진 장치 [최초거절이유통지] 청구항 1은 인용발명에 의해 진보성 없음 [최초보정후의 명세서] 청구항 1 : A+B+D로 이루어진 장치 (D는 신규사항, 진보성은 인정됨) 청구항 2 : A+B+C로 이루어진 장치 [최후거절이유통지] 청구항 1의 D는 신규사항임	
예1	[최후보정후의 명세서] 청구항 1 : A+B로 이루어진 장치 청구항 2 : A+B+C로 이루어진 장치	보정인정: 신규사항 D 삭제 거절결정: 청구항 1은 진보성 흠결
예2	[최후보정후의 명세서] 청구항 1 : A+b로 이루어진 장치 (b는 B의 하위개념, 진보성은 인정됨) 청구항 2: A+B+C로 이루어진 장치	보정인정: 신규사항 D 삭제, 청구항 1은 청구범위 감축 (상위개념->하위개념) 특허결정: 청구항 1, 2 모두 거절이유 없음
예3	[최후보정후의 명세서] 청구항 1 : 삭제 청구항 2 : A+B+C로 이루어진 장치	보정인정: 청구항 삭제 특허결정: 청구항 2는 거절이유 없음
예4	[최후보정후의 명세서] 청구항 1 : A+B+E로 이루어진 장치 (A+B+E는 최초 명세서 등의 범위 내 발명이고 진보성은 인정됨) 청구항 2: A+B+C로 이루어진 장치	보정인정: 신규사항 D 삭제, 청구항 1은 청구범위 감축 (구성요소의 부가) 특허결정: 청구항 1, 2는 모두 거절이유 없음

보정서 제출 이후의 심사 프로세스



보정각하 – 심사 사례

- 특허법 제51조(보정각하) ① 제47조 제1항제2호[최후거절이유통지] 및 제3호[재심사청구]에 따른 보정이 같은 조 제2항 또는 제3항을 위반하거나 그 보정(..)에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정하면 결정으로 그 보정을 각하하여야 한다.
- “그 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 경우”: 해당 **보정서의 제출로 인해 전에 없던 거절이유가 발생한 경우**(해당 보정에 의해 기재불비가 새로 발생하거나 신규성 또는 진보성 거절이유가 새롭게 발생한 경우 등)를 의미함.

사례

청구항 1 : A+B로 이루어진 장치
 [최후거절이유통지] 청구항 1은 인용발명1에 의해 진보성 없음
 [최후보정후의 명세서]
 청구항 1 : A+b로 이루어진 장치
 (인용발명1에 의해 여전히 진보성 없음)

판단

[보정인정] 청구항 1에 대한 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것은 아니므로 보정은 인정됨

[거절결정] 청구항 1(A+b)은 인용발명1에 의해 진보성 없으므로 거절결정

청구항 1 : A+B로 이루어진 장치
 [최후거절이유통지] 청구항 1은 인용발명1에 의해 진보성 없음
 [최후보정후의 명세서]
 청구항 1 : A+B+C로 이루어진 장치
 (인용발명1에 대하여는 진보성이 인정되나 인용발명1 및 인용발명2에 의해 진보성 없음. **인용발명2는 C의 부가로 인해 추가로 필요**)

[보정각하] 청구항 1에 대한 **보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것이므로 보정 각하**

[거절결정] 청구항 1(A+B)은 인용발명1에 의해 진보성 없으므로 거절결정

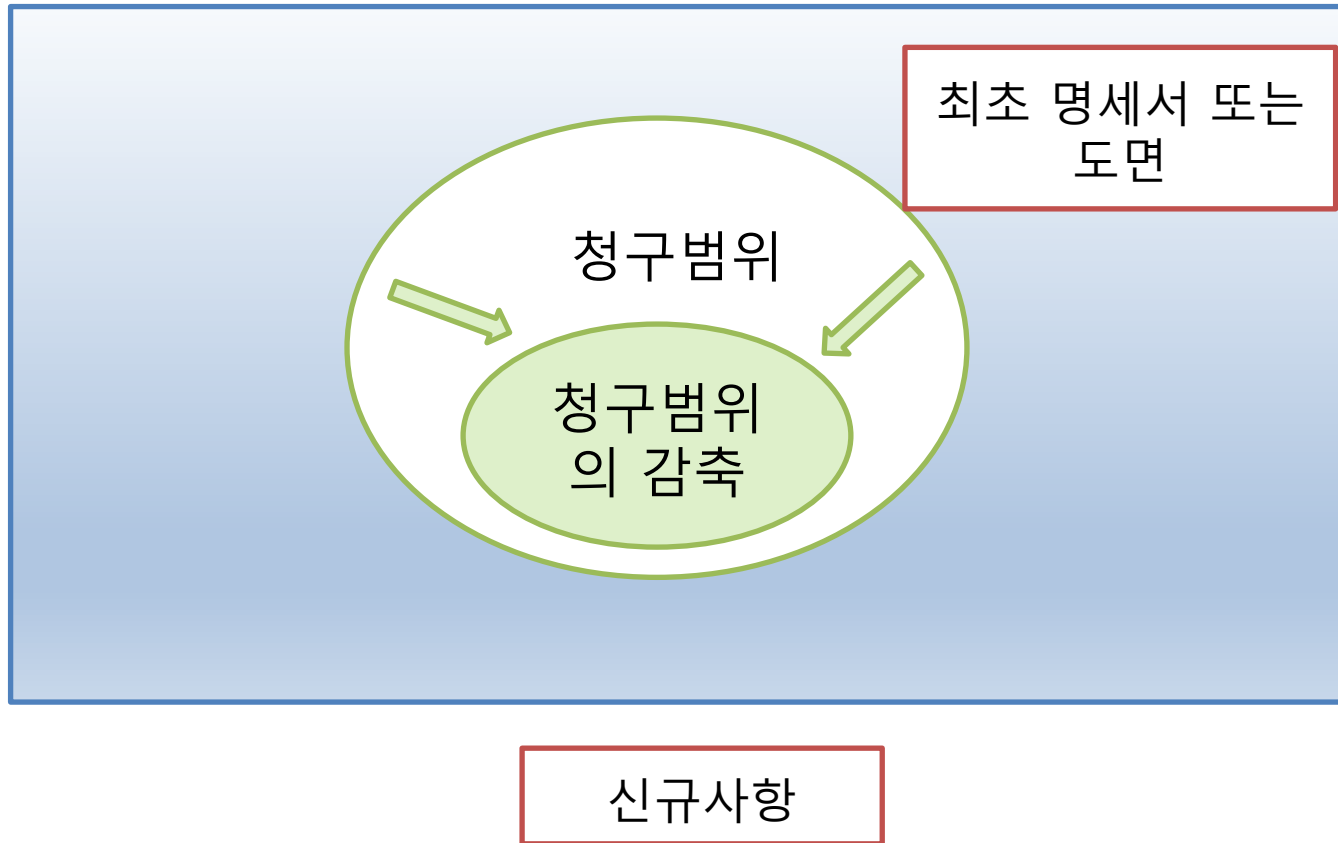
보정과 출원경과 금반언

대법원 2004다51771 판결

특허출원인 내지 특허권자가 특허의 출원 . 등록과정 등에서 특허발명과 대비대상이 되는 제품(대상제품)을 특허발명의 특허청구범위로부터 의식적으로 제외하였다고 볼 수 있는 경우에는, 대상제품은 특허발명의 보호범위에 속하지 않게 되는 것이고, .. '자력이 부여된 마그네트로 버저를 완성하는' 피고 제품은 원고가 이 사건 특허발명의 출원 . 등록과정에서 이 사건 특허발명이 인용발명에 의하여 **진보성이 부정된다는 거절이유를 극복하기 위하여 이 사건 특허발명의 특허청구범위로부터 의식적으로 제외하였던** 것에 해당하여 이 사건 특허발명의 보호범위에 속하지 아니한다.

대법원 2005후1011 판결

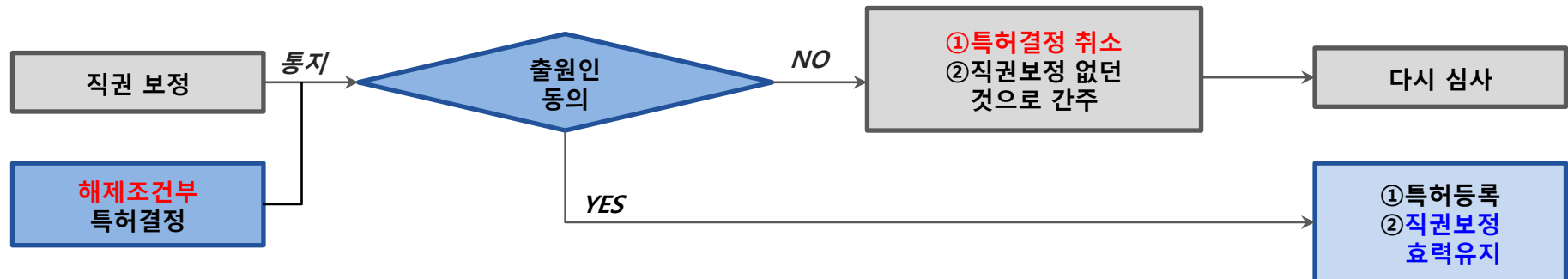
이의신청 심사과정에서 특허권자인 원고는 이 사건 특허발명의 청구범위 중 **"중간부분은 제1레버를 지나서 제2레버로 연장되어"**라는 부분을 **"중간부분은 직접 제1레버에 고정되어 안내되고 수평하게 연장되며 제2레버에 고정되고 안내되어"**로 정정함으로써 이 사건 특허발명의 청구범위에서 **가이드 풀리를 사용하는 구성을 의식적으로 제외하였음**을 알 수 있는바, 그렇다면 확인대상발명의 **"케이블을 상하부 가이드롤러로 안내하여 제1작동레버에 고정하는 구성"**은 이 사건 특허발명의 출원 및 이의신청과정에서 의식적으로 제외된 것이[다].



직권보정 제도(2017. 3. 개정)

제도 취지

- 사소한 기재불비로 특허절차가 지연되거나 거절되는 경우를 방지
- 출원인이 직권보정에 동의하지 않으면 특허결정을 취소한다는 조건으로, 사소한 오타자 외에도 거절이유에 해당하는 기재불비 사항도 명백히 잘못 기재된 경우 심사관이 직권보정함
- 출원인이 동의하지 않으면, 의견서를 이송받은 후 1개월 이내에 다시 심사 착수함

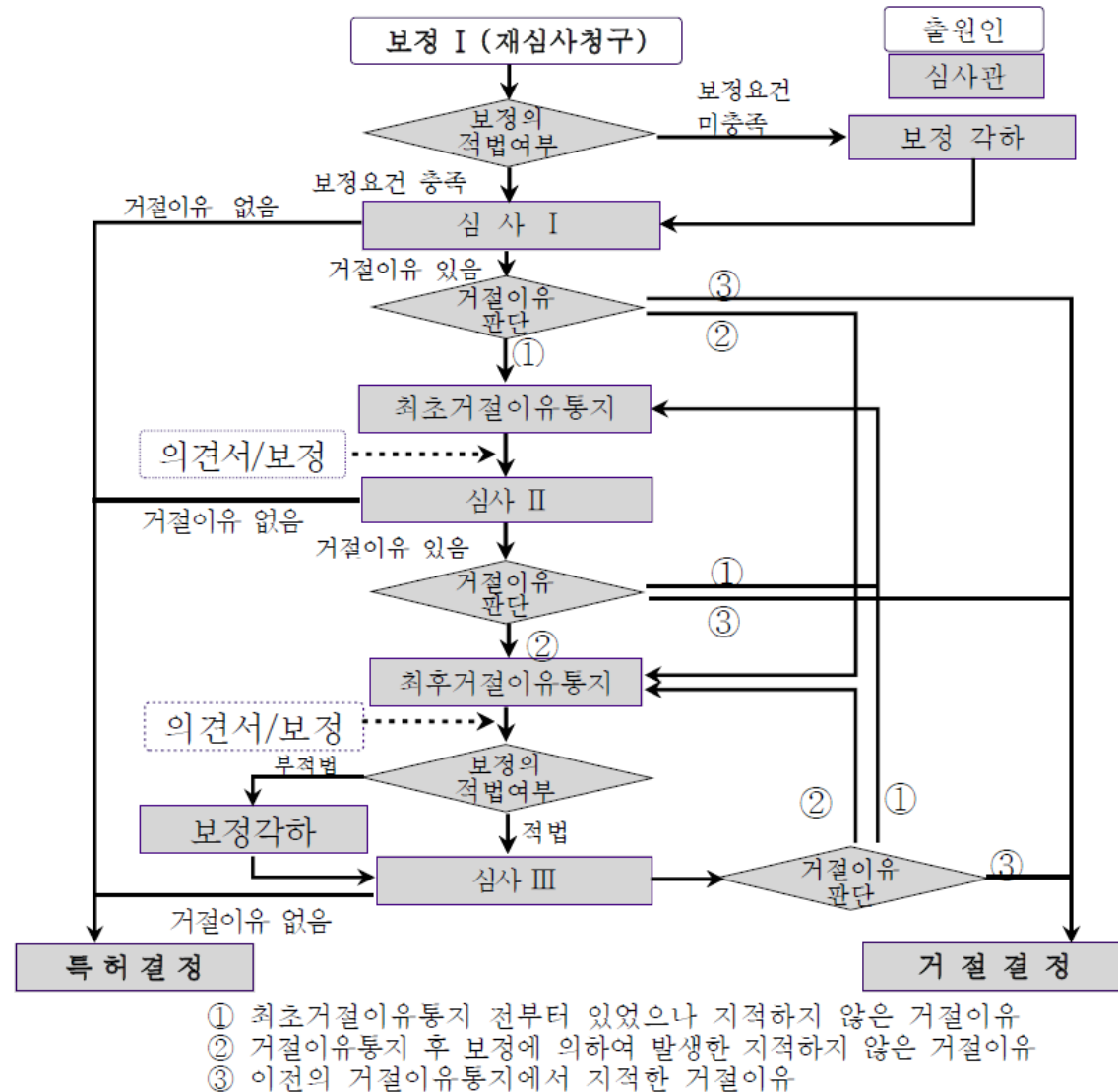


(통지예)

1. 발명의 설명 중 식별번호 <20>의 둘째 줄; "...전달하 신호..."; "...전달하는 신호..."; 명백한 탈자 수정
2. 청구항 제3항의 셋째줄; "...반도체 기억장치"; "...반도체 기억장치"; 명백한 오타 수정

재심사 제도(2009. 7. 1.)

- 거절결정등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 명세서 또는 도면을 보정하면 심사관이 보정된 출원을 다시 심사하는 제도
- 2009. 6. 30. 이전 출원에 대하여는 종래 심사전치 제도가 적용됨
- 재심사가 청구된 경우 종전 특허거절결정은 취소된 것으로 봄 (특허법 제67조의2 제3항 본문)
- 보정범위는 최후거절이유통지 경우와 동일함 (특허법 제51조 제1항)



포지티브심사 제도 (2014)

제도 취지

- 심사관이 거절이유 통지 시 보정방향을 제시하여 출원인이 적정한 권리를 신속하게 확보하도록 함

적용대상 출원

- 발명의 내용을 이해할 수 있는 경우
- 충분한 선행기술검색을 한 경우 (기재불비 등으로 불가한 때는 제외)
- 선행기술과 구별되는 기술적 특징이 있는 경우

포지티브심사 제도 (2014)

신규성 또는 진보성 관련 보정 방향 제시 방법

- 상기 거절이유 1.에서 지적한 청구항 1-5의 진보성 거절이유 관련입니다. 청구항 6에 기재된 구성 중 “상기 제 2 단계에서, 상기 ○○○는 상승상태를 유지”하는 구성에서 인용발명과 차이점이 있고, 상기 구성을 통해 기판의 수축 과정을 줄여 기판의 매우 얇은 경우에도 파손의 위험이 없이 ○○○를 통해 안전하게 운반할 수 있는 기술적 효과를 가질 것으로 판단됩니다. 따라서 청구항 6에 기재된 상기 구성을 청구항 1에 부가하는 보정을 하면 진보성에 대한 거절이유가 해소될 수 있을 것으로 판단됩니다.

기재불비 관련 보정 방향 제시 방법

- 청구항 1에 기재된 ‘초고속’ 용어를 삭제하거나, 발명의 설명 식별번호 [0123]에 기재된 “초고속”에 대한 정의 규정인 “○○~○○의 처리 속도”로 명확히 표현하면 특허받을 수 있을 것으로 판단됩니다.

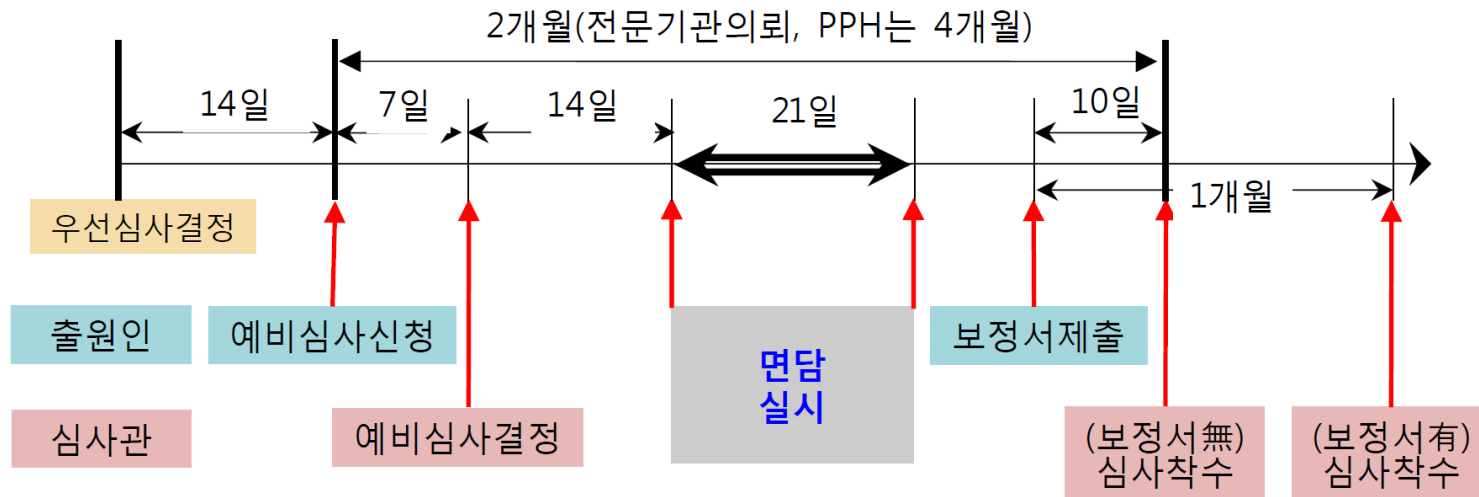
예비심사 제도(2014)

제도 취지

- 심사착수 전에 출원인 등과 심사관이 대면 면담을 통해 심사의견을 교환하여 정확한 심사 및 조속한 권리화를 도모하기 위한 제도

예비심사 대상

- 우선심사 결정된 출원 중 高 난이도 특허분류에 해당하는 출원

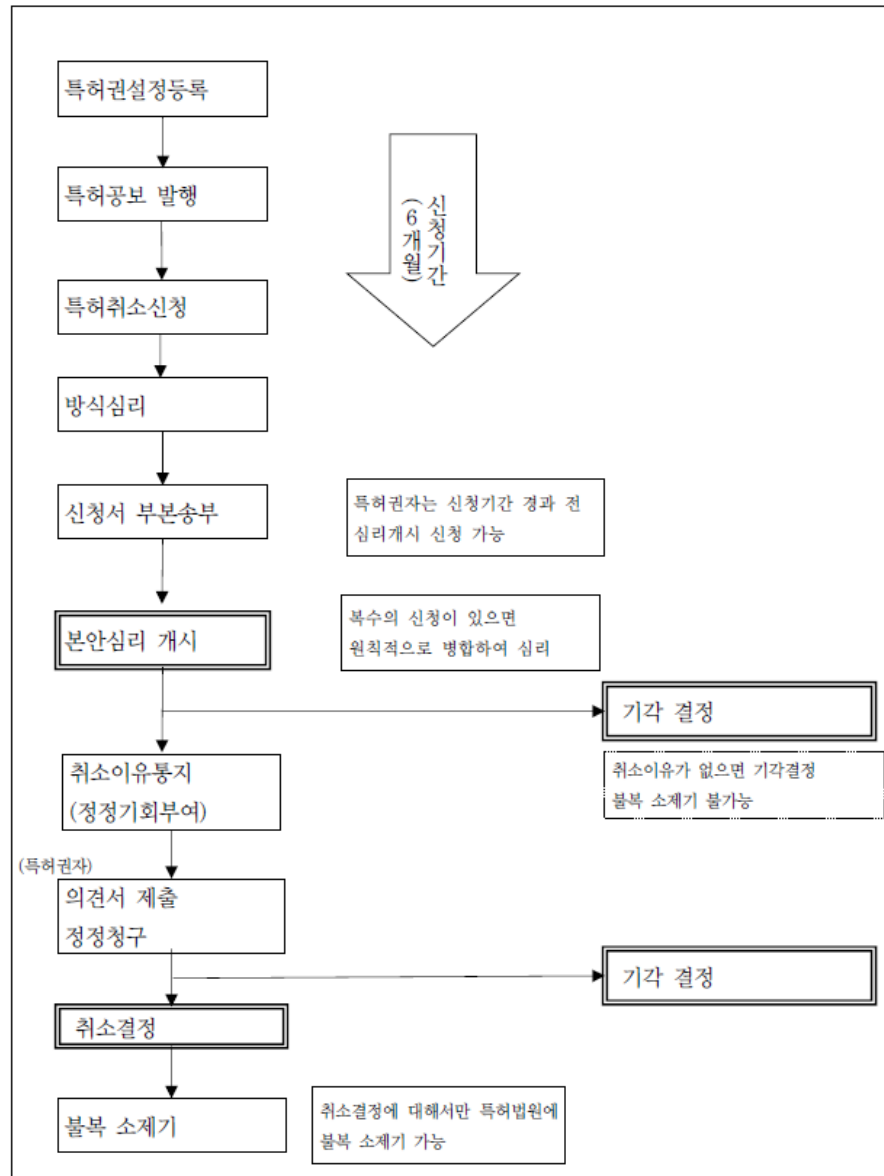


특허취소 신청 제도(2017. 3.)

- 특허 부여 후 6개월 내에 공중에게 특허의 재검토를 요구하는 기회를 부여하고, 제3자의 신청이 있는 경우 등록특허를 신속히 재검토하여 하자가 있는 특허를 조기에 시정함으로써 권리의 안정성을 도모하는 것을 목적으로 마련된 제도
- 3명 또는 5명의 심판관으로 구성된 합의체가 심리하여 결정(특허법 제132조의7)

	특허취소신청	무효심판
제도 취지	특허권의 조기 안정화	당사자간의 분쟁해결
절차	결정계 절차 (특허청과 특허권자)	당사자계 절차 (심판청구인과 특허권자)
청구인 적격	누구나	이해관계인 또는 심사관
신청/청구 기간	설정등록일부터 등록공고 후 6개월 까지(권리 소멸 후에는 불가)	설정등록 후 언제나 (권리 소멸 후에도 가능)
취하	청구항 별로 가능 결정등본이 송달되기 전 * 취소이유 통지 후에는 불가능	청구항 별로 가능 심결이 확정되기 전 * 답변서 제출 후에는 상대방의 동의 필요
취소/무효 이유	법 제29조(신규성, 진보성, 확대된 선행) 법 제36조(선출원)	법 제133조제1항(신규성, 진보성, 기재 불비, 모인출원, 공동출원 위반, 권리항유 위반, 조약 위반 등)
심리방식	서면심리	서면심리 및 구술심리
복수 사건의 심리	(원칙) 병합 심리	(원칙) 사건별 심리
결정 · 심결	취소결정, 기각 또는 각하 * 취소결정 전에 취소이유 통지	무효, 기각 또는 각하
불복 소재지	· 취소결정, 신청서 각하에 대해서는 특허청장을 피고로 특허법원에 불복 · 기각, 합의체의 각하 결정에 대해서는 불복불가	청구인 및 피청구인 모두 상대방을 피고로 하여 특허법원에 제소 가능

특허취소 신청 제도(2017. 3.)



심사관 직권 재심사 제도(2017. 3.)

제도 취지

- 특허결정 이후에도 심사관이 **명백한 거절이유**를 발견하면 다시 심사할 수 있도록 함으로써 하자 있는 특허가 등록되는 것을 사전에 방지하기 위하여 마련된 제도(특허법 제66조의3)

직권 재심사 요건

- 특허권이 설정등록되거나 취하, 포기되지 않을 것
- 배경기술 기재요건, 청구범위 기재방법, 1발명1출원주의 위반은 직권 재심사 대상이 아님

특허결정 후 명백한
하자 발견

직권 심사 재개
(특허결정 취소)

보정을 통한 하자 치유
(청구범위 확장 · 변경 가능)

관련 통계

2017년 2월의 지식재산 통계 동향

지식재산권의 최신 정보를 한 눈에 쉽게 볼 수 있도록
인포그래픽으로 표현한 지식재산 통계 동향입니다.



출원 35,400 / 누적 68,539건 전년 동기대비 3.0% 증가

💡 당월 건수

단위 : 건



- 디자인 및 상표는 단순디자인, 단위 상표 기준
- 출원은 PCT, 마드리드, 헤이그 등 국제 출원지원신청·지정국 거소를 포함

📊 1-2월 누적 건수

단위 : 건



등록 24,565 / 누적 47,318건 전년 동기대비 5.8% 증가

💡 당월 건수

단위 : 건



📊 1-2월 누적 건수

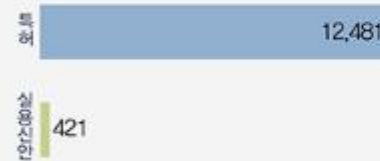
단위 : 건



심사청구 12,902 / 누적 25,203건 전년 동기대비 3.5% 증가

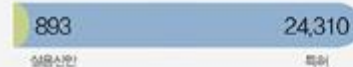
💡 당월 건수

단위 : 건



📊 1-2월 누적 건수

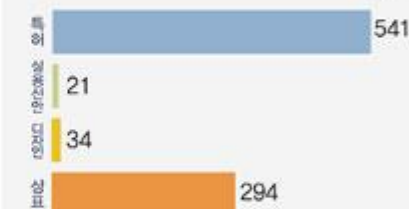
단위 : 건



심판청구 890 / 누적 1,713건 전년 동기대비 8.2% 감소

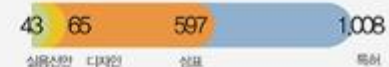
💡 당월 건수

단위 : 건



📊 1-2월 누적 건수

단위 : 건



관련 통계

표 VII-4-2 특허 1차심사처리 현황

(단위 : 건)

구 분	계	등록결정	의견제출 통지	기타 통지	취하·포기	심사처리기간
2008년	95,504 (100.0%)	12,190 (12.8%)	79,461 (83.2%)	505 (0.5%)	3,348 (3.5%)	12.1개월
2009년	94,300 (100.0%)	7,682 (8.1%)	83,280 (88.3%)	491 (0.6%)	2,847 (3.0%)	15.4개월
2010년	125,633 (100.0%)	11,276 (9.0%)	110,822 (88.2%)	573 (0.4%)	2,962 (2.4%)	18.5개월
2011년	174,283 (100%)	17,280 (9.9%)	153,326 (88.0%)	676 (0.4%)	3,001 (1.7%)	16.8개월
2012년	163,246 (100%)	17,115 (10.5%)	141,890 (86.9%)	477 (0.3%)	3,764 (2.3%)	14.8개월
2013년	181,871 (100%)	18,713 (10.3%)	158,828 (87.3%)	431 (0.2%)	3,899 (2.1%)	13.2개월
2014년	166,915 (100%)	15,798 (9.5%)	146,913 (88.0%)	879 (0.5%)	3,325 (2.0%)	11.0개월
2015년	164,773 (100%)	10,433 (6.3%)	149,484 (90.7%)	947 (0.6%)	3,909 (2.4%)	10.0개월

표 VII-4-21 연도별 심판처리기간 현황

(단위 : 건)

연 도	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년
특허·실용	10.2	10.2	9.7	9.4	7.2
상표·디자인	8.2	7.4	6.8	7.3	6.4
계	9.5	9.0	8.5	7.9	6.9

관련 통계

표 VII-4-22 특허법원 소제기 및 판결 현황

(단위 : 건, %)

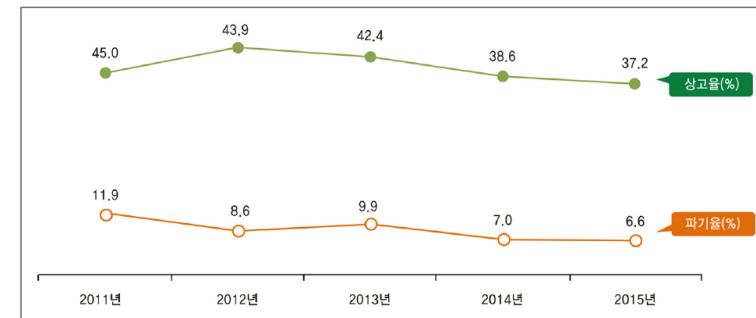
연 도	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년
소제기 가능 심결	7,267	6,930	6,816	6,567	6,347
소제기	1,254	1,145	1,044	954	873
제소율(%)	17.3	16.5	15.3	14.5	13.8
판결건수	1,237	1,183	1,025	971	817
취소 판결	280	270	214	247	198
취소율(%)	22.6	22.8	20.9	25.4	24.2



표 VII-4-23 대법원 상고제기 및 선고 현황

(단위 : 건, %)

연 도		'11	'12	'13	'14	'15
특허법원 판결		1,039	972	811	736	646
상고	건 수	408	427	344	284	240
	상고율(%)	39.3	43.9	42.4	38.6	37.2
대법원 선고		369	419	372	315	257
파기	건 수	44	36	37	22	17
	파기율(%)	11.9	8.6	9.9	7.0	6.6



* 특허법원 판결건수 : 전체 판결건수 중에 인용, 기각, 각하를 의미

주요 무효 사유



법무법인(유)
율촌

침해소송과 특허 무효 사유

신규성 흠결

- 대법원 1983. 7. 26. 선고 81후56 판결: 그 등록된 특허발명의 전부가 출원 당시 공지공용의 것인 경우 .. 그 권리범위를 인정할 수 없다.

진보성 흠결

- 대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 판결: “특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 특허발명의 진보성이 부정되어 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다.”

발명의 실시가능성이 없는 경우

- 대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후235 판결: 특허출원 당시 발명의 구성요건의 일부가 추상적이거나 불분명하여 그 발명 자체의 기술적 범위를 특정할 수 없을 때에는 .. 그 권리범위를 주장할 수 없는 것이[다.]”

침해소송과 특허 무효 사유

명세서 기재요건을 충족하지 못하는 경우

- 대법원 2004. 10. 28. 선고 2000다69194 판결 (방론으로 권리 남용설을 최초로 설시): 특허의 무효심결이 확정되기 이전이라고 하더라도 당해 특허에 무효사유가 있는 것이 분명한 때에는 그 특허권에 기초한 금지와 손해배상 등의 청구는 .. 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다.

신규사항 추가 금지 규정에 위반된 경우

- 서울중앙지방법원 2008. 2. 20. 선고 2006가합51992 판결
- 서울중앙지방법원 2012. 8. 24. 선고 2011가합63647 판결

산업상 이용가능성(특허법 제29조 제1항)

특허법 제2조 제1호

- "발명"이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도(高度)한 것을 말한다.

특허법 제29조 제1항

- 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.

대법원 2001후3149 판결

- 명칭을 "생활쓰레기 재활용 종합관리방법"으로 하는 출원발명은 전체적으로 보면 그 자체로는 실시할 수 없고 관련 법령 등이 구비되어야만 실시할 수 있는 것으로 관할 관청, 배출자, 수거자 간의 약속 등에 의하여 이루어지는 인위적 결정이거나 이에 따른 위 관할 관청 등의 정신적 판단 또는 인위적 결정에 불과하므로 자연법칙을 이용한 것이라고 할 수 없으며, 그 각 단계가 컴퓨터의 온 라인(on-line) 상에서 처리되는 것이 아니라 오프 라인(off-line) 상에서 처리되는 것이고, 소프트웨어와 하드웨어가 연계되는 시스템이 구체적으로 실현되고 있는 것도 아니어서 이른바 비즈니스모델 발명의 범주에 속하지도 아니하므로 이를 특허법 제29조 제1항 본문의 "산업상 이용할 수 있는 발명"이라고 할 수 없다.

산업상 이용가능성(특허법 제29조 제1항)



청구항 1.

배출자 신상정보가 입력된 바코드스티커와, 배출 쓰레기가 표시된 달력지는 관할 관청에서 각 배출자에게 배포하고 각 배출자들은 정해진 규정에 의해 정확하게 분리된 쓰레기를 규정 쓰레기 봉투에 담아서 배출하되 반드시 배출자 신상정보가 입력된 바코드스티커를 쓰레기 봉투에 부착하여 배출하며, 수거자는 배출된 쓰레기를 요일별로 정확하게 분리수거하여 집하장으로 이송하여 재활용 쓰레기와 매립, 소각될 쓰레기를 선별하여 처리과정을 거치며, 잘못 분류된 쓰레기 봉투는 전면에 부착된 바코드를 판독하여 해당 배출자에게 시정명령을 지시하는 각 과정에서 얻어지는 자료들을 축적한 통계로 생활쓰레기를 종합관리하도록 하는 **생활쓰레기 재활용 종합관리 방법**.

미완성발명(특허법 제29조 제1항)

대법원 2003후1550 판결

- 약리효과의 기재가 요구되는 의약의 용도발명에 있어서는 .. 특정 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험 예로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 비로소 발명이 완성되었다고 볼 수 있는 동시에 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있다.

대법원 91후1656 판결

- 재조합 dna기술과 같은 유전공학관련 발명에 있어서 외래유전자는 원칙적으로 유전암호인 **염기서열로 특정**되어야 하고, 염기서열로 특정할 수 없을 때에 한하여 외래유전자의 기능, 이화학적 성질, 기원, 유래, 제조법 등을 조합시켜 특정할 수 있으나, 어느 경우라도 발명으로서 완성되었다고 하려면 기술기재 정도가 그 기술분야에 있어서 통상의 지식을 가진 자가 **명세서에 기재된 바에 따라 반복 실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있을 정도로 구체적, 객관적으로 개시**되어 있어야 하고, 그 외래유전자의 취득이 가능하여 산업상 이용할 수 있어야 할 것이다.

미완성발명(특허법 제29조 제1항)

특허법원 2000허7038 판결

- 미완성 발명과 명세서 기재불비는 법적 근거가 상이한 거절사유일 뿐 아니라, 미완성 발명에 해당되는 경우에는 보정에 의해서도 그 하자를 치유할 수 없고, 그와 같은 이유로 거절된 경우에는 선원으로서의 지위도 인정되지 않는 것임에 반하여, 명세서 기재불비에 해당되는 경우에는 보정에 의하여 그 하자를 치유할 수 있는 경우도 있고 그 출원에 선원으로서의 지위도 인정되는 것이어서 법률적 효과가 상이하므로, 양자의 거절사유를 혼용할 수 없다

신규성(특허법 제29조 제1항)

특허법 제29조 제1항

1. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서
공지(公知)되었거나 공연(公然)히 실시된 발명
2. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 **반포된 간행물에 게재되었거나
전기통신회선을 통하여 공중(公衆)이 이용할 수 있는 발명**

국내외 공지, 공연실시

- **공지:** 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여져 있음을 의미한다.
[대법원 2000후1238 판결]
- **공연실시:** 불특정 다수인이 알 수 있는 상태에서 실시함으로써 당해
기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 고안의 내용을 용이하게 알 수 있는
상태에 있어야 한다(대법원 94후1688 판결)

신규성(특허법 제29조 제1항)

공지 또는 공연 실시 인정 판례

위 하도급계약의 전후에 걸쳐 인용발명 3의 **도면과 샘플이 비밀로 유지되지 아니하여** 공사 실무자들이나 관계인들이 자유롭게 열람할 수 있는 상태에 있었고 인용발명 3의 구성에 대한 **비밀 유지의무를 부담하고 있지도 않았고, 비밀로 유지하는 조치를 취한 바도 없었으므로** .. [대법원 2000후1290 판결]

비록 위 동방침구제작소의 종업원들에게는 묵시적인 비밀유지의무가 인정된다 하더라도, 위 종업원들 이외에 위 **동방침구제작소를 방문하는 관련 업자들나 외국의 한의사들 등 불특정 다수인이** 위 자동침연마기의 기계적인 구성과 그 작동과정을 손쉽게 볼 수 있었으므로 .. [특허법원 98허4449 판결]

부정 판례

서울지하철건설에 따른 지장통신시설 보호 및 복구에 있어 본건 등록고안과 비슷한 전선보호관을 사용하기로 체신부를 비롯한 정부기관 및 그 산하단체 등 6개처의 실무자들 사이에 **합의서를 작성한 것만으로는** 이를 배부 또는 분포된 것으로 볼 수 있다거나 그 내용상의 고안이 공지된 것이라고 볼 수는 없다. [대법원 84후9 판결]

당업자가 **고속도로에 설치된 그 시설물[속도감지 시스템]**을 보고, 이 사건 제1항 발명의 구성에 관하여 공간적, 시간적인 수치 한정의 기술내용을 용이하게 파악할 수 있다고 볼 만한 증거가 없으므로, .. 한국도로공사는 .. 신의 칙상 **비밀유지의무가 있다** ..

신규성(특허법 제29조 제1항)

특허발명과 비교대상발명의 대비

- 특허청구범위에 기재된 모든 구성요소가 한 개의 비교대상발명에 모두 존재하면 신규성이 없음

비교대상발명	특허발명	판단
빨간 볼펜	볼펜	신규성 부정
지우개가 달린 연필	연필	신규성 부정
A 10%, B 25%로 된 조성물	A 2~10%, B 11~25%인 조성물	신규성 부정

진보성(특허법 제29조 제2항)

특허법 제29조 제2항

- 특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있으면 그 발명에 대해서는 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다.

특허출원 전

- 우선권 주장

그 발명이 속하는 기술분야

- 특허분류(CPC, IPC)

진보성(특허법 제29조 제2항)

통상의 지식을 가진 사람

- 출원전의 해당 기술분야의 기술상식을 보유하고 있고, 출원발명의 과제와 관련되는 **출원전의 기술수준에 있는 모든 것을 입수하여 자신의 지식으로 할 수 있는 자**로서, 실험, 분석, 제조 등을 포함하는 연구 또는 개발을 위하여 통상의 수단을 이용할 수 있으며, 공지의 재료 중에서 **적합한 재료를 선택하거나 수치범위를 최적화(最適化)하거나 균등물(均等物)로 치환하는 등 통상의 창작능력을 발휘할 수 있는 특허법상의 상상의 인물** [특허법원 2008허8150 판결]

비교대상발명에 의하여 쉽게 발명

- 심사지침서: 통상의 기술자가 특허출원전 공지 등이 된 발명으로부터 동기 유발에 의해 또는 **통상의 창작능력의 발휘를 통하여 청구범위에 기재된 발명을 쉽게 생각해 낼 수 있는지 여부**
- 대법원 2007후1527 판결: 기술적 **구성의 곤란성을 중심으로** 목적의 특이성 및 효과의 현저성을 참작하여 종합적으로 진보성이 부정되는지 여부를 판단한다.

기재불비 – 발명의 설명(특허법 제42조 제3항)

특허법 제42조 제3항

- ③ 제2항에 따른 발명의 설명은 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 그 발명이 속하는 기술분야에서 **통상의 지식을 가진 사람이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적을 것**
 2. 그 발명의 배경이 되는 기술을 적을 것

통상의 지식을 가진 사람이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록

- 쉽게 실시: 그 발명이 속하는 **기술분야의 평균적 기술자가** 해당 발명을 명세서 기재에 의하여 **출원 시의 기술수준으로** 보아 **특수한 지식을** 부가하지 않고도 **과도한 시행착오나 반복 실험** 등을 거치지 않고 그 발명을 정확하게 이해하고 재현하는 것[대법원 2004후3362 판결]

기재불비 – 발명의 설명(특허법 제42조 제3항)

화학물질 발명

- 화학발명은 다른 분야의 발명과 달리 직접적인 실험과 확인, 분석을 통하지 아니하고는 발명의 실체를 파악하기 어렵고, 화학분야의 경험칙상 화학이론 및 상식으로는 당연히 유도될 것으로 보이는 화학반응이 **실제로는 예상외의 반응으로 진행되는 경우가 많은 것이므로**, .. 구체적인 제조 방법이 필수적으로 기재되어 있어야 할 것.. [특허법원 2000허6370 판결]

의약품의 용도 발명

- 기재가 요구되는 의약의 용도발명에 있어서는 .. 특정 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 **시험예로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만** 비로소 발명이 완성되었다고 볼 수 있는 동시에 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있다[대법원 2005후1417 판결]

기재불비 – 청구범위(특허법 제42조 제4항)

특허법 제42조 제4항

1. 발명의 설명에 의하여 뒷받침될 것
2. 발명이 명확하고 간결하게 적혀 있을 것

발명의 설명에 의하여 뒷받침될 것

- 특허법 제42조 제4항 제1호의 취지는 특허출원서에 첨부된 명세서의 발명의 상세한 설명에 기재되지 않은 사항이 청구항에 기재됨으로써 출원자가 **공개하지 않은 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과를 막기 위한 것**[대법원 2004후776 판결]
- 대법원 2003후496 판결: 이 사건 특허발명의 상세한 설명에서 '크림'에 관한 기재에 의하면, 여기에서는 수분 함량이 적어도 떡(생지)보다 낮아서 떡(생지)으로 수분 이행을 초래하지 아니하는 '크림'만을 떡소로 하는 떡의 구성 및 효과를 설명하고 있다고 보인다. 따라서 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1, 2, 4, 5항의 기재('크림')는 **발명의 상세한 설명에 기재된 발명의 공헌도에 비추어 지나치게 넓은 경우로서 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 아니한다.**

기재불비 – 청구범위(특허법 제42조 제4항)

발명이 명확하고 간결하게 적혀 있을 것

- 특허법 제42조 제4항 제2호의 취지는 같은 법 제97조의 규정에 비추어 청구항에는 명확한 기재만이 허용되는 것으로서 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어는 원칙적으로 허용되지 않으며, 나아가 특허청구범위의 해석은 명세서를 참조하여 이루어지는 것에 비추어 특허청구범위에는 발명의 상세한 설명에서 정의하고 있는 용어의 정의와 다른 의미로 용어를 사용하는 등 결과적으로 청구범위를 불명료하게 만드는 것도 허용되지 않는다는 것이다.
[대법원 2003후2072 판결]



법무법인(유)
율촌

감사합니다.



법무법인(유) 율촌

서울특별시 강남구 테헤란로 518, 12층 (대치동)
Tel: 02-528-5200 Fax: 02-528-5228 E-mail: mail@yulchon.com

베트남 (호치민 사무소)

Unit 03, 4th Floor, Kumho Asiana Plaza, 39 Le Duan St., Ben Nghe Ward,
Dist.1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: +84 8 3911 0225 Fax: +84 8 3911 0230 E-mail: hcmc@yulchon.com

베트남 (하노이 사무소)

27th floor, East Wing, Lotte Center Hanoi, no. 54 Lieu Giai street, Cong Vi ward,
Ba Dinh district, Hanoi.
Tel: +84-4-3837-8200 Fax: +84-4-3837-8230 E-mail: hanoi@yulchon.com

중국 (북경 사무소)

1209, 12F, South Tower C, Raycom InfoTech Park, No. 2, Ke Xue Yuan Nan Lu,
Haidian District Beijing, 100190, P.R. China
Tel: +86-10-8567-0828/0768 Fax: +86-10-8567-0738 E-mail: Beijing@yulchon.com

미얀마 (양곤 사무소)

Unit 6, 7F, Tower 1, HAGL Myanmar Centre Tower, 192, Kabar Aye Pagoda
Road, Bahan Township, Yangon, Myanmar
Tel: +95-1-934-5323 Fax: +95-1-934-5324 E-mail: yangon@yulchon.com

러시아 (모스크바)

12th Fl. White Gardens Business Center, 7 Ulitsa Lesnaya, Moscow, Russian
Federation, 125047
Tel: +7 495 510 5200 Fax: +7 495 510 5228 E-mail: moscow@yulchon.com