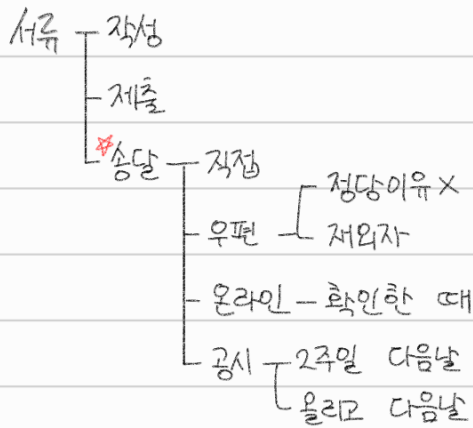


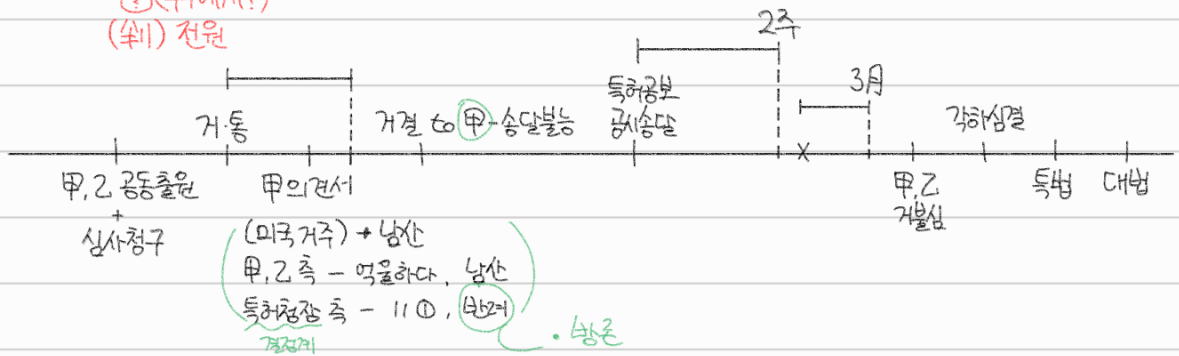
Part 1. 절차총칙



허: 특별
후, 다: 대법
연도
2003 호 182
거절결정(특)

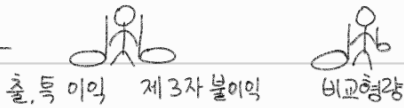
219 ① 송달할 수 없는 때

② (누에게?)
(위) 전원



②

A → B → C ∴ A → C



if X → 부정적 ∴ X no

특허청장: 원래 반역 사유였다 주장

→ 위: 반역하지 않고 절차 진행, 이후 절차상 하자 주장 불가

특허청장: 공동출원인 중 1인 송달불능 → 다른 공동출원인도 불능

→ 위: 주장 부적합, 공동출원인 전원 송달불능 → 공시송달 실시

대표자 각자대표

11 ① 대표자 선임 - only 대표자
출, 존, 통, 신, 청, 우, 불, 보

2008 호 1647

거절결정(특)



part 1. 절차총칙 (조문)

part 2. 거절이유 (취)

part 3. 출원 + side 절차 (조문 + 취)

part 4. 심사 공개 (조문 + 취)

part 5. 특실질 (조문)

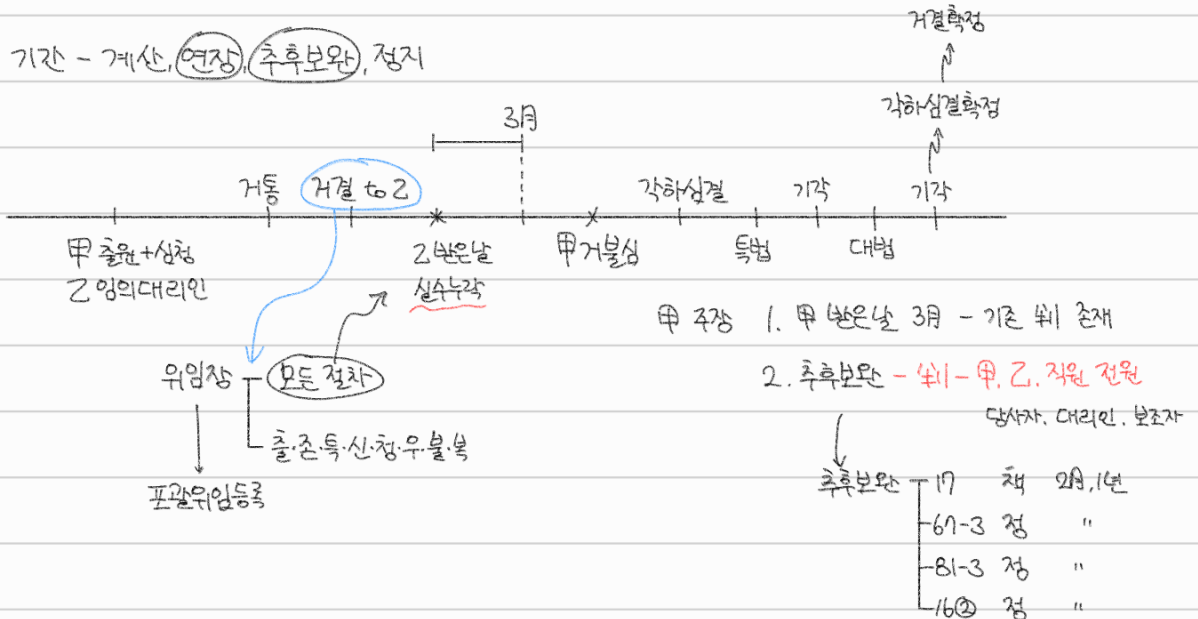
part 6. 배타권 침해실체 (취)

part 7. " 절차 (취)

part 8. pct (조문)

2019학 4853

거절결정(실)



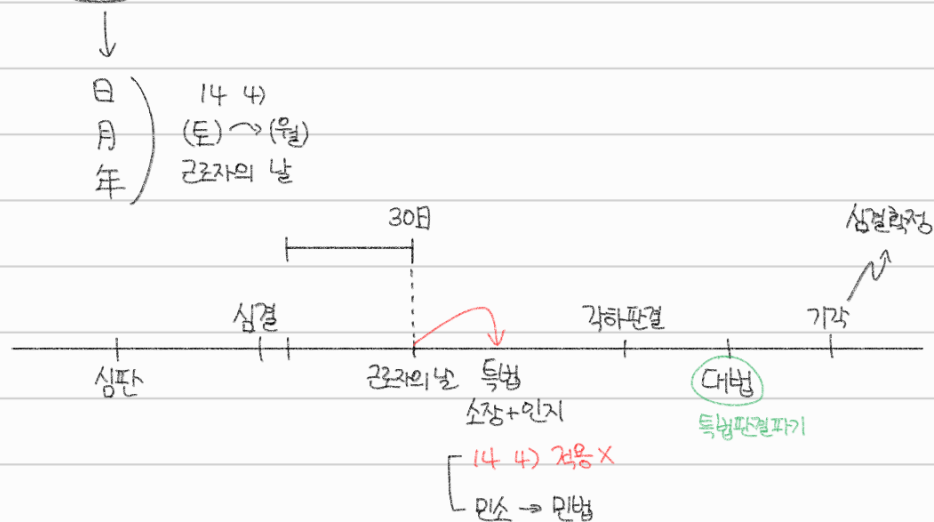
제 11조 '특허에 관한 절차를 밟은 자가 책임을 질 수 없는 사유'

취: ① 본인, 대리인, 대리인의 보조인 ② 주의하였음에도 그 기간을 준수할 수 없었던 사유

2013학 1573

등록무효(실)

기간 - 계산, 연장, 추후보완, 정지



취: 14 4) '특허에 관한 절차'에 '심결 또는 결정에 대한 소' 포함 X

2001후 1044

취하 포기

거절결정(특)

출원

특허권

청구항별 취하

X

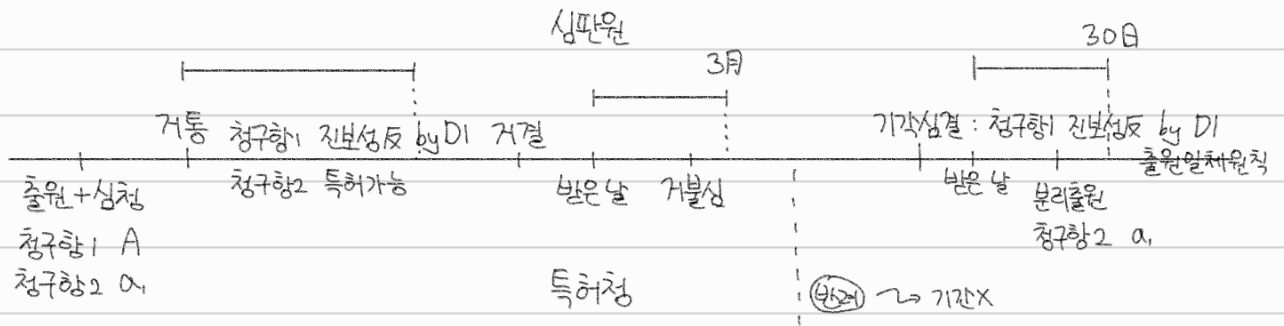
X

청구항별 포기

only 등록료

아무때나

각색



청구항1 취하

취하서 → 보정서 → 보정기간 X

취하

- 절차종료 전 - 출원
- 시기제한
- 불가

보정 - 기간 - 4개

취하: 일부 취하 신질적 목적 보정 → 보정기간 경과 후 제출된 출원 취하서 반려
→ 결과적으로 정당

80후 414

무효, 반려

특허출원서

사규 11 ① 11) 절차 밟을 권리 X → 25, 33①本, 44, 33①但

재외자 권능능력

특허청 직원

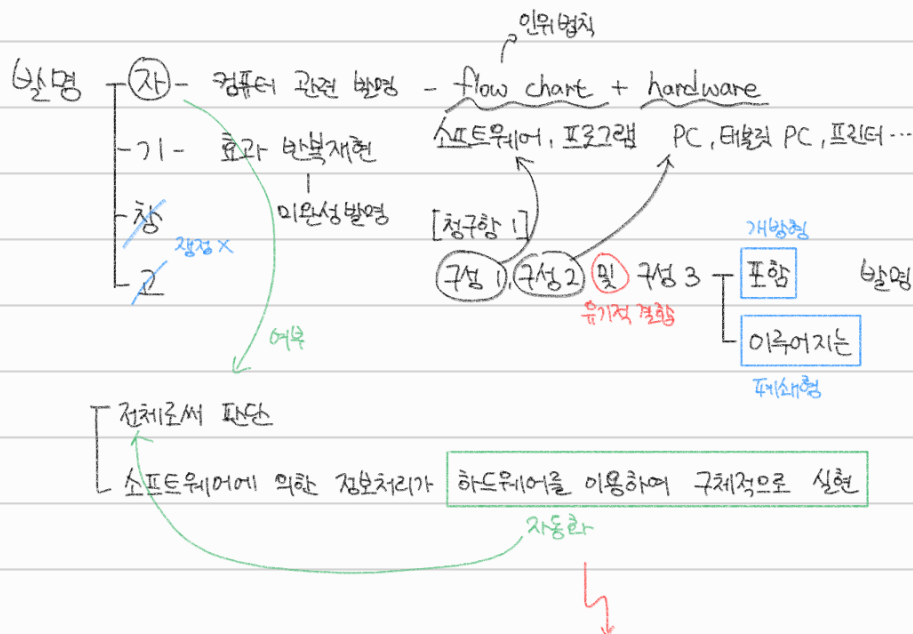
반려처분주소

취하: ↳ 반려 X, 속리 → 심사

Part 2.

거절이유

21) → 29①本 29②, 29③-①
 人 → 기재 → 심결심 → 산이 → 신·진·선·확 → 범위 → 오역 → 불특허 → 조약
 33①本 발설 - 42③ 1), 2) 29①本 29①각호 36①-③
 44 청구범위 - 42④ 1), 2), ⑧, 45
 25 재외자, 외국인, 비동맹국 청구항 2 이상 기재명상
 33①但 특허청, 심판원 직원



2001 후 3149

거절결정(특)

생활쓰레기 분리기 관련 발명 → [결론] : 하드웨어 이용 정도↓, 자동화 아니다.

특허법상 발명의 판단 기준 청구항에 기재된 발명이 자연법칙 이외의 법칙, 인위적인 결정 또는 약속, 수학적 공식, 인간의 정신활동에 해당하거나 이를 이용하고 있는 경우에는 특허법상의 발명에 해당하지 아니한다.
 그리고 특허법상의 발명에 해당하기 위한 자연법칙 이용여부는 청구항 전체로 판단

2007 후 265

거절결정(특)

야 하는바, 특히 정보기술을 이용하여 영업방법을 구현하는 이른바 영업방법(business method) 발명에 해당하기 위해서는 컴퓨터상에서 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있어야 하고(대법원 2003. 5. 16. 선고 2001후3149 판결 등 참조), 한편 출원발명이 자연법칙을 이용한 것인지 여부는 청구항 전체로서 판단하여야 하므로, 청구항에 기재된 발명의 일부에 자연법칙을 이용하고 있는 부분이 있더라도 청구항 전체로서 자연법칙을 이용하고 있지 않다고 판단될 때에는 특허법상의 발명에 해당하지 않는다.

것이고, 또한 위 거절이유통지서에서 밝힌 거절이유와 특허거절결정 및 심결의 이유는 세부적인 표현내용에서 일치한다고는 할 수 없다 하더라도, 모두 이 사건 제1항 발명이 특허법 제29조 제1항 본문의 '산업상 이용할 수 있는 발명'이라고 할 수 없다는 주된 취지에서 서로 부합한다 할 것이므로, 그 심결의 이유가 원고에게 별도의 의견진술의 기회를 부여하여야 할 새로운 거절이유라고 할 수 없다. 따라서 원심판결에는 이 부분 상고이유에서 주장하는 바와 같은 거절이유

2017 허 943
거절결정(특)

과 같은 자연법칙에 어긋나는 발명은 특허법 제29조 제1항 본문에서 규정하고 있는 발명의 요건을 충족하지 못한다(대법원 1998. 9. 4. 선고 98후744 판결 등 참조).

2017 후 523
등록무효(특)

(71)

2010反 → 2910本

↑

미완성 발명

vs

42(3) 1)

발명자

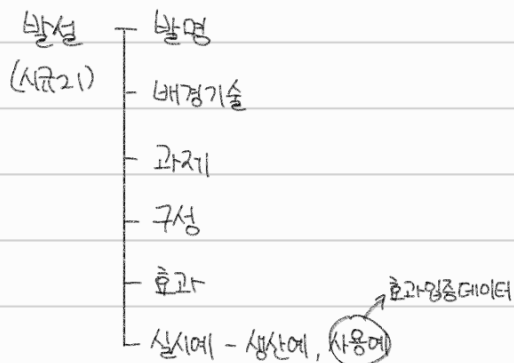
동상의 기술자

효과 반복재현 X

효과 반복재현 X - 명확이해, 용이재현 X

명세서 (도, 기) + 출원시 기술상식

명세서 + 출원시 기술상식
(도, 기)

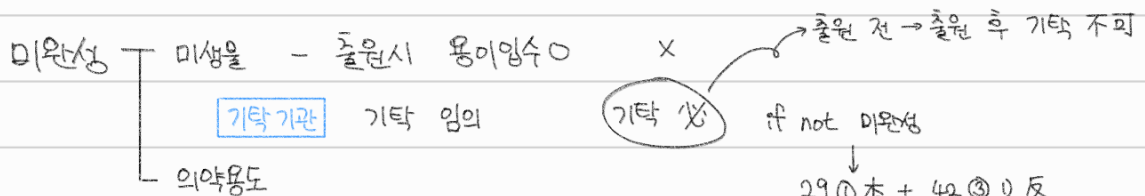


반복 실시

할 수 있고, 발명이 목적하는 기술적 효과의 달성 가능성을 예상할 수 있을 정도로 구체적, 객관적으로 구성되어 있으면 발명은 완성

실시예에 한정되어

인정되는 것은 아니다(대법원 2013. 2. 14. 선고 2012후3312 판결, 대법원 1993. 9. 10. 선고 92후1806 판결)



특허청

(주) 출

(기) 출

(서) 출원서

추지, 명세서

수탁번호

증명서류

국내소재지 예외

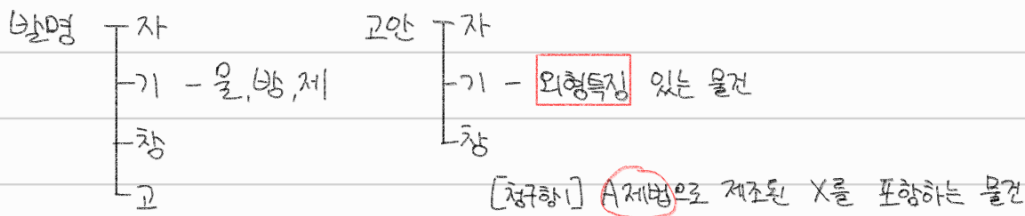
46反 부정명령

기탁 절차무효

(16)

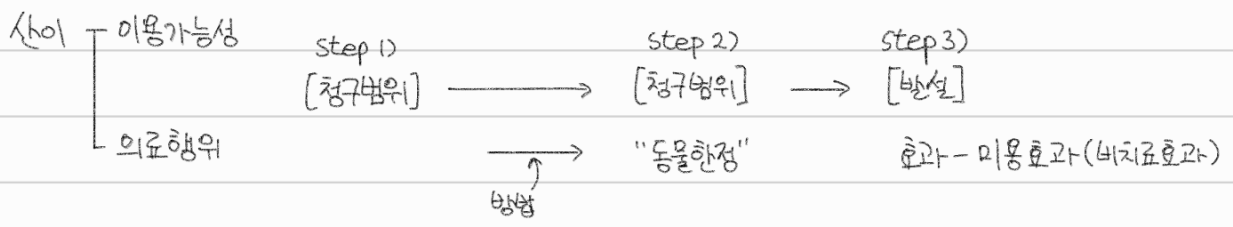
출원 거절

2004후 2499
등록무효(실)



은 별론으로 하고, 생산방법에 관한 기재를 제외하면 아무런 기술적 특징이 없어 이를 실용신안법 제4조 제1항의 물건의 형상·구조 또는 그 조합에 관한 기술사상이라고 볼 수 없는 경우가 아닌 한 등록청구범위에 물건의 생산방법을 구성요소의 일부로 기재하고 있다는 사유만 가지고 곧바로 실용신안법 제31조 제1항에 의하여 그 청구항이 무효라고 볼 수는 없다.

90후 250
거절결정(특)
방법발명
(동물한정)



동물용의약이나 치료방법 등의 발명은 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 특허의 대상이 될 수 있는바, 출원발명이 동물의 질병만이 아니라 사람의 질병에도 사용할 수 있는 의약이나 의료행위에 관한 발명에 해당하는 경우에도 그 특허청구범위의 기재에서 동물에만 한정하여 특허 청구함을 명시하고 있다면 이는 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 특허의 대상이 된다고 할 것이다.

→ 동물용 의약
현재는 특허이

2003후 6104
거절결정(특)
방법발명
(미용행위)

인체를 필수 구성요건으로 하는 발명, 즉 사람의 질병을 진단, 치료, 경감하고 예방하거나 건강을 증진시키는 의료행위에 관한 발명은 산업에 이용할 수 있는 발명이라 할 수 없으므로 특허의 대상이 될 수 없다 할 것이다(대법원 1991. 3. 12. 선고 90후250)

이러한 모발의 웨이브방법에 관한 발명은 인체를 필수 구성요건으로 하고는 있지만, 의료행위가 아니라 미용행위에 해당한다 할 것이고, 그 발명을 실행할 때 반드시 신체를 손상하거나 신체의 자유를 비인도적으로 구속하는 것이라고도 볼 수 없으므로 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공공의 위생을 해할 염려가 있는 발명이라고도 할 수 없다 할 것이다.

따라서 모발의 웨이브방법에 관한 이 사건 출원발명은 특허법 제29조 제1항 본문 소정의 산업상 이용할 수 있는 발명에 속한다 할 것이다.

2018후 3062
거절결정(특)
치료효과와
비치료효과가
모두 나타나는
경우

인간을 수술하거나, 치료하거나, 진단하는 방법, 즉 의료행위의 발명은 산업상 이용가능성이 없으므로 특허의 대상이 될 수 없으며(대법원 1991. 3. 12. 선고 90후250 판결 참조), 인간을 치료하는 방법에는 직접적 치료방법 뿐만 아니라 치료를 위한 예비적 처치방법, 건강상태를 유지하기 위한 처치방법, 인체가 질병에 걸릴 가능성을 방지 또는 감소시키는 예방방법 및 간호방법도 포함된다(대법원 2018. 12. 13. 선고 2018후3062 판결 참조).

인체를 처치하는 방법이 치료효과와 미용효과 등의 비 치료효과를 동시에 가지는 경우에 치료효과와 비치료효과를 구별 및 분리할 수 없으면 그러한 방법은 치료방법에 해당하므로 산업상 이용가능한 것으로 인정되지 않는다.

어느 정도의 건강증진효과가 수반된다고 하더라도 그것이 비치료적인 목적과 효과를 달성하기 위한 과정에서 나타나는 부수적 효과인 경우에는, 치료방법에 해당한다고 볼 수 없다.

2001 후 2801
거절결정(특)

[청구항 1] X세포를 포함하는 A질병 치료용 조성물
[발명] 사람 비장 추출

~~출원 후~~ ~~논문~~ 되지 ...
↓

출원 후 기술발전 보완 X

라도 특허법이 요구하는 산업상 이용가능성의 요건을 충족한다고 하는 법리는 해당발명의 산업적 실시화가 장래에 있어도 좋다는 의미일 뿐 장래 관련기술의 발전에 따라 기술적으로 보완되어 장래에 비로소 산업상 이용가능성이 생겨나는 경우까지 포함하는 것은 아니라할 것인바, 원

신규성

1. 29① 각호지위 특정 - A+B

출원 전 공지·공연실시 반관계·정보
우선권 주장일 당시 전

특특정 다수인(발명내용)인식 [☆] _{= 비밀유지의무無}

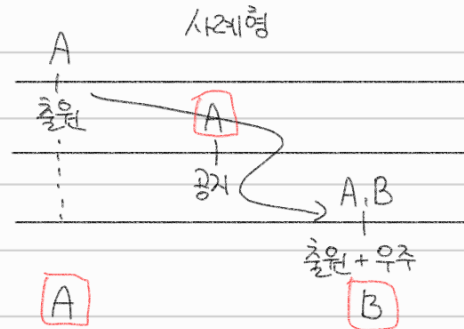
2. 청구항 특정 - A+B+C

구분	구성	항	DI	대비
3. 대비	1	A	A	동
	2	B	B	동
	3	C	-	차

4. 동일성 판단

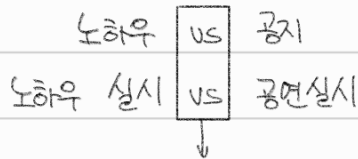
C 있는거나 마찬가지(실질적 동일) - 신규성 X

[공지·공연실시
노하우(영업비밀) 부이형
A
A
출원



D ₁ or 항	신규 X	신규 O 정보 X	정보
문언동일	실질적동일	차이	신용차이 특허차이

29 ① 각호지위



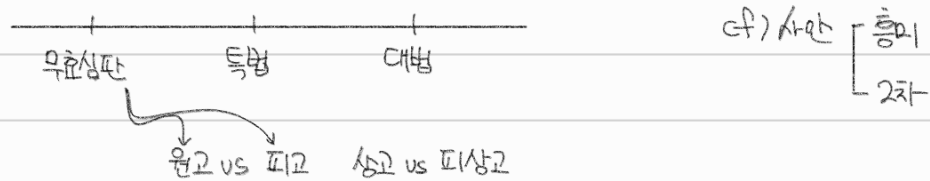
- 불특정 다수인 — 비밀유지의무 無자
- 발명 내용
- 인식可

2005 히 2328

등록무효(특)

공지·공연실시

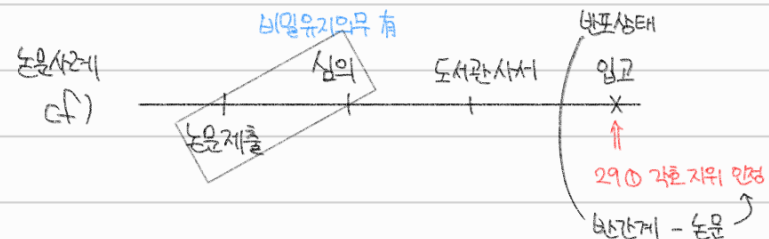
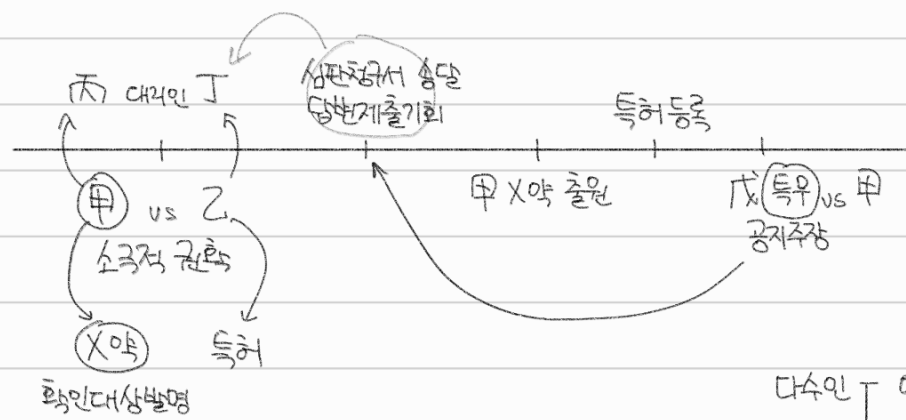
서 '공지된 발명'이라 함은 반드시 불특정다수인에게 인식되었을 필요는 없다 하더라도 적어도 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여져 있는 발명을 말하고(대법원 1983. 2. 8. 선고 81후64 판결, 1996. 6. 14. 선고 95후19 판결 참조), '공연히 실시된 발명'이라 함은 발명의 내용이 공연히 알려진 또는 불특정다수인이 알 수 있는 상태에서 실시된 발명을 말한다 할 것이고(대법원 1992. 10. 27. 선고 92후377 판결 참조), '불특정다수인'이라 함은 일반 공중을 의미하는 것이 아니고 발명의 내용을 비밀로 유지할 의무가 없는 사람이라면 그 인원의 많고 적음을 불문하고 불특정 다수인에 해당된다 할 것이다.



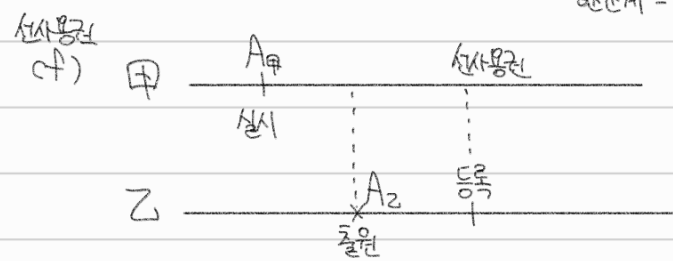
2013 히 1818

등록무효(특)

공지·공연실시



- 다수인
- 이유없다. 배치
 - 논문 사례 X
 - 심사용권 X



95 19

거절결정(특)

반포된 간행물

특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 특허출원 이전에 출원발명을 간행물에 발표한 경우에 신 규정 의제 규정이 적용되기 위하여는 우선 위 간행물에의 발표로 인하여 출원발명이 국내에서 공지되었거나 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 기재된 발명으로 되어야 하고(성질상 간행 물에의 발표로 인하여 출원발명이 공연히 실시된 발명이 될 수는 없다 할 것이다), 여기에서 '공 지되었다'고 함은 반드시 불특정다수인에게 인식되었을 필요는 없다 하더라도 적어도 불특정다수인 이 인식할 수 있는 상태에 놓여져 있음을 의미하며, '반포된 간행물'이라 함은 불특정 다수의 일반

내용이 공지된다고 보기는 어렵고, 일반적으로는 논문이 일단 논문심사에 통과된 이후에 인쇄 등의 방법으로 복제된 다음 공공도서관 또는 대학도서관 등에 입고되거나 주위의 불특정다수인 에게 배포됨으로써 비로소 일반공중이 그 기재내용을 인식할 수 있는 반포된 상태에 놓이게 되 거나 그 내용이 공지되는 것이라고 봄이 경험칙에 비추어 상당하다고 할 것이다.

29 ① 각호지위

공지 · 공연 실시

반간계

논문

가타로그 - 반포 "사실상 추정" - 입증 책임
(배부)

특허발명 ①

A

출원

1년 6월

29 ① 각호지위

출원공개

등록

등록공개

②

A

등록

1년 6월

29 ① 각호지위

등록

등록

다)

특결

받은날

특허료

특허원부

상장등록

(생성)

명세서 종래기술

청구항 전체부

다)

甲

A

출원

특허료

특허원부

29 ① 각호지위

A ≠ A'

A'는 A로부터

쉽게발명되

甲

A'

출원

문헌동일 상정동일 차이 진보차이

불특정 다수인 - 비밀누설죄 - 출원발명

발명내용

인식 가능

반포

29 ① 각호지위

등록

등록

91쪽 1410

등록무효(특)

카타로그

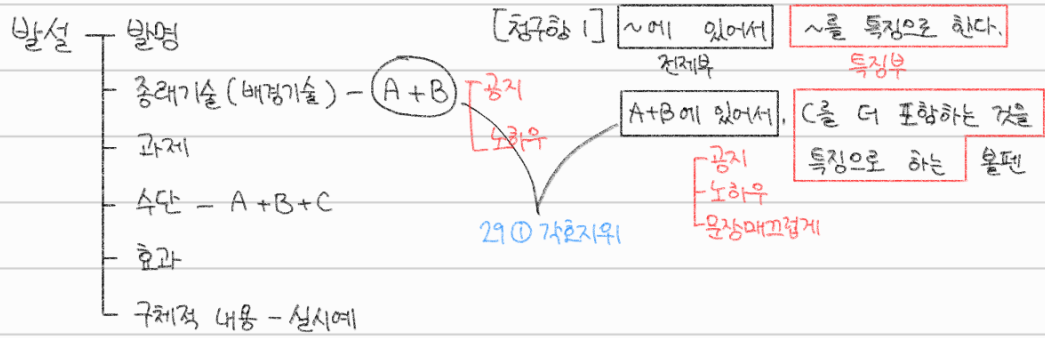
라 하겠으며 제작한 카타로그를 배부, 반포하지 아니하고 사장하고 있다는 것은 경험칙상 수긍할 수 없는 것이어서 카타로그의 배부범위, 비치장소 등에 관하여 구체적인 증거가 없다고 하더라도 그 카타로그가 반포, 배부되었음을 부인할 수 없으므로(당원 1985.12.24. 선고 85후47 판결 참조) 이 사건에 있어 인용발명이 심판청구인에 의하여 본건 발명 출원전에 국내에 반입되었음이 명백한 이상 강제5호증(카타로그) 역시 본건 발명의 출원 전에 반포되었다 볼 것이고 따라서 위

2009허4812

등록무효(실)

태에 놓이게 된다고 봐야 할 것이어서, 고안의 설정등록일 이후에는 당해 고안의 내용이 공지되었다고 봄이 타당하다. 또한 실용신안제도는 영업비밀 보호제도와는 달리 창작한 기술적 사상

등록공고 X 설정등록



step 1) 종래기술, 전제부 기재사항만으로는 29① 각호 지위 X

step 2) 출원인이 공지 자인 → 사실상 공지 추정 → 29 ① 각호 지위 0 / (다) 29① 각호지위 ⇒ 신규성·진보성

step 3) 사실과 다른 경우 복명 가능 → 입증책임자가 입증해야

29 ① 각호 지위 0

부정하는자가 입증책임
심사관 무관심판정구인

변론주의

다) 판사 → 주장·입증책임 분배 → 주장 입증책임자 패소 → 자백, 입증책임 경감
(자백판결, 의제자백)

사실관계 수집 → 법 적용 → 결론

2013 후 3기

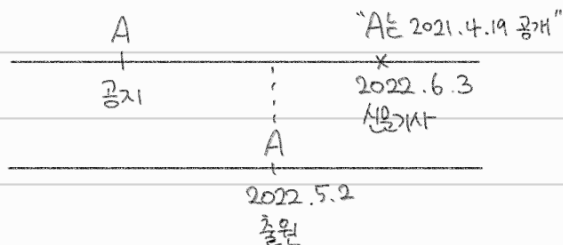
등록목표(실)

전원합의제

그렇다면 명세서의 전체적인 기재와 출원경과를 종합적으로 고려하여 출원인이 일정한 구성요소는 단순히 배경기술 또는 종래기술인 정도를 넘어서 공지기술이라는 취지로 청구범위의 전제부에 기재하였음을 인정할 수 있는 경우에만 별도의 증거없이도 전제부기재 구성요소를 출원 전 공지된 것이라고 사실상 추정함이 타당하다. 그러나 이러한 추정이 절대적인 것은 아니므로 출원인이 실제로는 출원 당시 아직 공개되지 아니한 선출원발명이나 출원인의 회사 내부에만 알려져 있었던 기술을 착오로 공지된 것으로 잘못 기재하였음이 밝혀지는 경우와 같이 특별한 사정이 있는 때에는 추정이 번복될 수 있다.

2006 후 2660

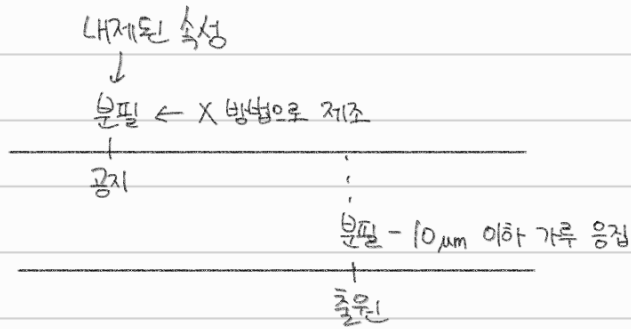
정정(특)



명'에서 '특허출원 전'의 의미는 발명의 공지 또는 공연 실시된 시점이 특허출원 전이라는 의미이지 그 공지 또는 공연 실시된 사실을 인정하기 위한 증거가 특허출원 전에 작성된 것을 의미하는 것은 아니므로, 법원은 특허출원 후에 작성된 문건들에 기초하여 어떤 발명 또는 기술이

취소청구를 기각하는 것은 허용되고, 한편 정정의견제출통지서에 기재된 증거가 아니라도 정정거절이유를 보충하는 것이라면 새로운 정정거절이유라고 할 수 없으므로, 특허법원이 그 중

간행물인 을 제3호증 외에도 이 사건 특허발명의 우선권주장일 후에 작성된 갑 제6, 7호증, 을 제6호증을 증거로 채용한 것은 위 법리에 따른 것으로 옳고, 거기에 상고이유로 주장하는



신규성	선원	확신	vs	진보성
1. 29① 각호지위 (특정)	선원지위	확신지위		1. 29① 각호지위 특정 + 선택
2. 청구항 특정	"	"		2. "
3. 대비	"	"		3. "
4. 동일성 판단	"	"		4. 관련성 판단

DI vs 출원

문면동일 : 실질동일 : 차이 : 관련차이

2003후412

• 발명 - (효과) - (구성)

• DI A+B 출 A+B+C

구성	청	DI	대비
1	A	A	동
2	B	B	동
3	C	↓	차

$\alpha + \beta$ 효과 α 효과

D2
B+C
 β 효과

진보성 → 2:1 비교

특허법 제29조 제1항의 발명의 동일성 여부의 판단은 특허청구범위에 기재된 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하여 판단하되 그 효과도 참작하여야 할 것인바, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제 해결을 위한 구체적 수단에서 주지 관용기술의 부가, 삭제, 변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 양 발명은 서로 동일하다는

2004허5160

특허발명이 신규성을 상실하였다고 하기 위해서는 그 특허발명과 선행발명을 1 대 1로 비교하여 선행발명에 그 특허발명의 모든 구성이 나와 있어야 하고 그 특허발명의 구성이 2개 이상의 선

2005후3017

므로, 대비되는 두 발명이 각각 물건의 발명과 방법의 발명으로 서로 발명의 범주가 다르다고 하여 곧바로 동일한 발명이 아니라고 단정할 수 없다.

항 발명은 방법의 측면에서, 비교대상발명 제1항은 장치의 측면에서 각각 포착한 것에 불과한 것으로서, 그와 같은 카테고리의 차이에 따라 기술사상이 달라진다고 볼 수 없을뿐만 아니라 양 발명의 효과도 아무런 차이가 없다고 할 것이므로, 양 발명은 그 카테고리의 차이(방법발명과 장치발명)에 불구하고 동일한 발명이라 할 것이다.

진보성 - 예측공간 효과 - 구성공간성 - 대응
 공간성 - 효과현저성 - 이질적, 양적현저

95학 880

된 기술에 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 보다 나은 새로운 작용효과가 있는 것으로 인정되어 출원된 기술이 선행 기술보다 현저하게 향상 진보된 것으로 판단되는 때에는 기

88학 769

대한 확립된 판단기준은 없으나 적어도 특허등록된 기술의 작용효과가 선행기술의 작용효과에 비하여 현저하게 향상 진보된 것인 때에는 기술의 진보발전을 도모하고자 하는 특허제도의 목적

2012학 8928

상발명 1, 2에 비하여 현저한 효과를 발휘하지 못한다 하더라도 무릇 종래기술과 전혀 다른 새로운 해결수단을 창작한 때에는 그 새로운 해결방법의 제공에 의한 기술의 풍부화가 인정되어 발명의 진보성이 긍정될 수 있는 것이므로(대법원 2000. 2. 11. 선고 97후2224 판결, 대법원 2000. 12. 22.

2007학 6034

선행기술문헌이 그 선행기술을 참작하지 않게끔 가르친다면, 즉 통상의 기술자로 하여금 그 발명에 이르도록 하는 것을 단념케 한다면 그 선행기술문헌이 특허발명과 매우 가깝게 닮았어도 당해 특허발명의 진보성이 부정되지 않지만, 단지 선행기술이 열등한 것으로 표현하였다고 하

2007학 3660

서는, 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이 및 통상의 기술자의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기하여 파악한 다음, 이를 기초

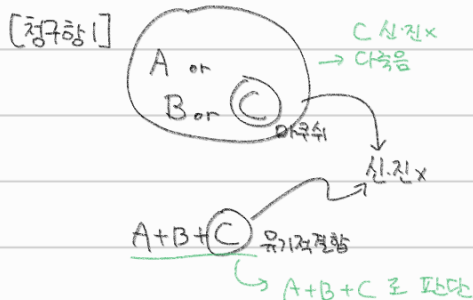
할 수 있는지를 살펴보아야 하는 것이다. 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 용이하게 발명할 수 있는지를 판단하여서는 아니된다(대법원 2007. 8. 24. 선고 2006후138 판결 참조).

2003학 1512

선고 2000후3234 판결 참조), 이와 달리 발명의 진보성 판단은 국내의 기술수준을 고려하여 국내에 있는 당해 기술분야의 전문가의 입장에서 판단하여야 한다는 상고이유의 주장은 독자적 견해에 불과하여 받아들일 수 없다.

아니하는 이 사건에서, 설령 피고들이 이 사건 특허발명의 실시에 의하여 상업적으로 성공을 거두었다고 하더라도 그 점만으로 이 사건 특허발명의 진보성을 인정할 수는 없으므로, 원심이 이

2005학 1844



이와는 달리 1개의 실용신안등록 청구범위 중 일부가 공지기술의 범위에 속하는 등 실용신안등록무효의 사유가 있는 경우에는, 그 공지기술 등이 다른 진보성이 인정되는 부분과 유기적으로 결합된 것이라고 인정되지 아니하는 한 그 항 전부에 관하여 무효로 하여야 하고, 그 실용신안등록 청구범위의 항 중 일부에 관하여만 무효라 할 수는 없다(대법원 1994. 4. 15. 선고 90후1567 판결).

2008학 4837

안과 작용효과가 다른 것만으로는 부족하고, 그 작용효과가 인간생활에 필요한 것이고 실용신안의 구성을 통하여 그러한 작용효과가 충분히 의미 있는 정도로 달성될 수 있어야 할 뿐 아니라

신규성	진보성
1. 29 ① 각로 지위 + 특정	+ 선택
2. 청구항 특정	"
3. 대비	"
4. 동일성 판단	관련성 판단

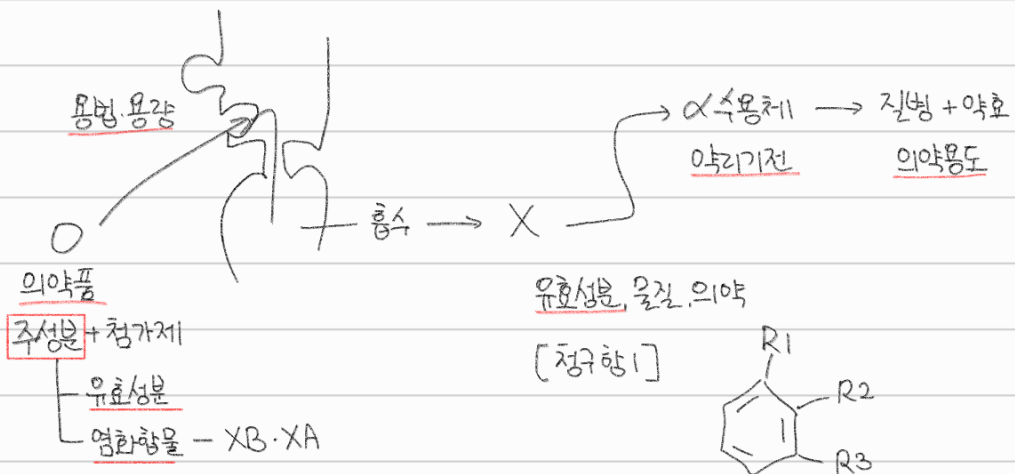
주선행
↓

구성	청구항1	D1	대비
1	A	A	동
2	B	B	동
3	C		차

+D2 +D3 ---

여측, 불리 효과 — 구성관련성
 — 효과현재성 — 이질, 양적현재
 — 저해요인, 상업적 성공, 외국심사

cf) 기재 + 출원시 기술상식 — 기재X + 출원시 기술상식
 — 기재O + 출원시 기술상식



[청구항1] 유효성분 X 포함하는 α-숙용 β-숙용 조성물 → 의약품도 발명
 구성1 구성2
 효과

[청구항1] 프레가발린 포함하는 통증치료용 조성물

D1 프레가발린 → α-숙용체 저해
 +
 D2 α-숙용체 저해 → 통증치료

구성	청구항1	주선행 D1	대비
1	프	프	통
2	동	α4	② → +D2 α4 → 통

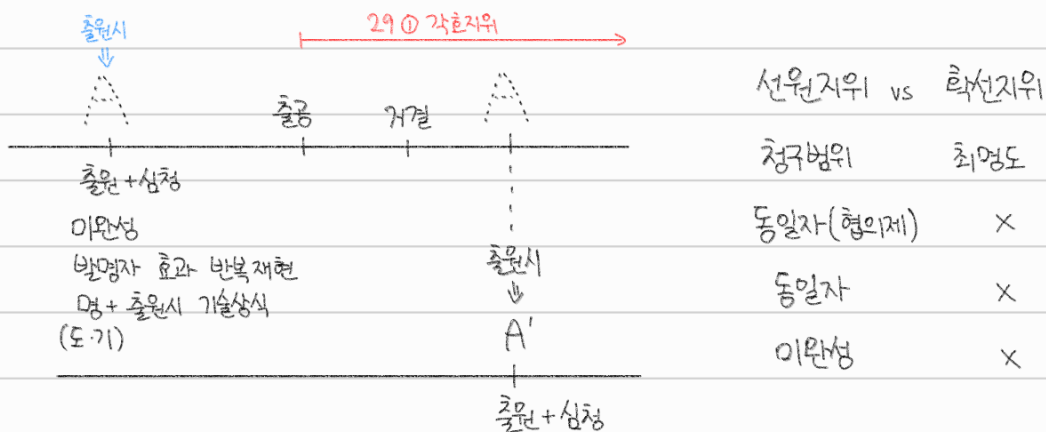
2013 후 2873

의 근거가 될 수 있는 일부 기재만이 아니라 그 선행문헌 전체에 의하여 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라고 한다)이 합리적으로 인식할 수 있는 사항을 기초로 대비 판단하여야 한다. 그리고 위 일부 기재부분과 배치되거나 이를 불확실하게 하는 다른 선행문헌이 제시된 경우에는 그 내용까지도 종합적으로 고려하여 통상의 기술자가 해당발명을 용이하게 도출할 수 있는지를 판단하여야 한다.

2009 후 3886

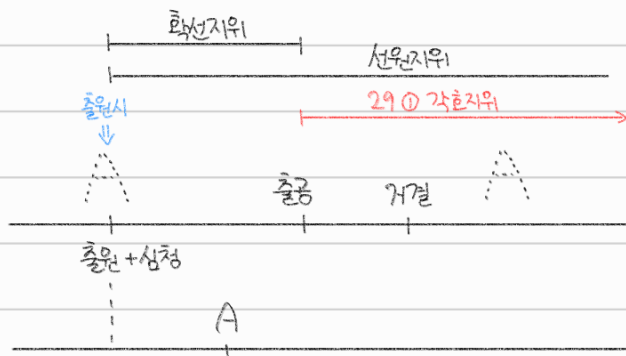
하기 어렵다 하더라도, 문제가 된 비교대상발명의 기술적 구성이 특정 산업분야에만 적용될 수 있는 구성이 아니고 당해 특허발명의 산업분야에서 통상의 지식을 가진 자가 특허발명의 당면한 기술적 문제를 해결하기 위하여 별다른 어려움 없이 이용할 수 있는 구성이라면, 이를 당해 특허발명의 진보성을 부정하는 선행기술로 삼을 수 있다(대법원 2008. 7. 10. 선고 2006후2059 판결 등 참조).

2006 후 1951



된 것뿐만 아니라, 미완성 발명 또는 자료의 부족으로 표현이 불충분하거나 일부내용에 오류가 있다고 하더라도 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명의 출원 당시 기술상식을 참작하여 기술내용을 용이하게 파악할 수 있다면 선행기술이 될 수 있다(대법원 1997. 8. 26. 선고 96후

2011 후 1746



하여 판단하여야 하고(대법원 1994. 12. 27. 선고 93후1810 판결 등 참조), 특허법 제29조 제3항에서 규정하는 이른바 확대된 선원의 지위는 문제의 선출원 발명이 완성된 발명임을 전제로 하는 것이므로 성질상 미완성발명은 위 규정에 의한 확대된 선원의 지위를 가질 수 없다(대법원 2002. 9. 6.

미생물의 기탁번호, 기탁기관의 명칭 및 기탁 연월일을 기재하여야 하는 바, 그 규정취지는 극미의 세계에 존재하는 미생물의 현실적 존재를 확인하여 발명의 완성을 담보하고 그 미생물을 재차 입수하여 산업상 이용할 수 있는 가능성을 확보하기 위한 것이라고 할 것이다(당원 1989.8.8. 선고

파라미터 발명

[청구항] ③ $< \frac{b+c}{a} < ⑤$ 인 조건 만족하는 조성물

42(범위)

2017후1298

42③1)

· 발설 쉽게 실시 가능하도록 기재

- 생산 - 용이재현
- 사용 - 효과 명확이해

[파라미터 발명 쉽게 실시 기재요건]

특허법 제42조 제3항 제1호는 발명의 설명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라고 한다)이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적어야 한다고 규정하고 있다(이 사건에 적용되는 2014. 6. 11. 법률 제12753호로 개정되기 전의 구 특허법에도 일부 표현은 다르지만 동일한 취지로 규정되어 있다). 이는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이다. 물건의 발명의 경우 그 발명의 '실시'란 그 물건을 생산, 사용하는 등의 행위를 말하므로, 물건의 발명에서 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 발명의 설명에 기재된 사항에 의하여 물건 자체를 생산하고 이를 사용할 수 있고, 구체적인 실험 등으로 증명이 되어 있지 않더라도 통상의 기술자가 발명의 효과의 발생을 충분히 예측할 수 있다면, 위 조항에서 정한 기재요건을 충족한다고 볼 수 있다(대법원 2011. 10. 13. 선고 2010후2582 판결, 대법원 2016. 5. 26. 선고 2014후2061 판결 등 참조).

- | | |
|-------------|-----------------|
| 1. | 1. |
| 2. | 2. |
| *3. (대비) 환산 | 3. |
| 4. 구체적 실시태양 | 4. (공관성) 기술적 의미 |
| | 예측공관효과 수치한정 진보성 |

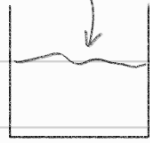
[파라미터 발명 신규성]

새롭게 창출한 물리적, 화학적, 생물학적 특성 값을 이용하거나 복수의 변수 사이의 상관관계를 이용하여 발명의 구성요소를 특정하는 이른바 '파라미터 발명'과 이와 다른 성질 또는 특성 등에 의해 물건 또는 방법을 특정하고 있는 선행발명을 대비할 때, 특허발명의 청구범위에 기재된 성질 또는 특성이 다른 정의 또는 시험·측정방법에 의한 것으로 환산이 가능하여 환산해 본 결과 선행발명의 대응되는 것과 동일하거나 또는 특허발명의 명세서의 상세한 설명에 기재된 실시형태와 선행발명의 구체적 실시형태가 동일한 경우에는, 달리 특별한 사정이 없는 한 양 발명은 발명에 대한 기술적인 표현만 달리할 뿐 실질적으로는 동일한 것으로 보아야 할 것이므로, 이러한 특허발명은 신규성이 부정된다. 반면, 위와 같은 방법 등을 통하여 양 발명이 실질적으로 동일하다는 점이 증명되지 않으면, 신규성이 부정된다고 할 수 없다.

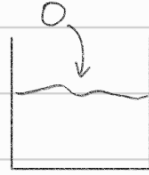
ex) D1

[청구항1]

의약품 O



pH 1.2 용액
1-3 시간



pH 6.5 용액
20-30분

cf)

구성관련성

효과현저성 - 이질, 양적현저

ex) D1

A+B

줄

X+B

줄

X+B+C

[파라미터 발명 진보성]

파라미터 발명이 공지된 발명과 파라미터에 의해 한정된 구성에서만 차이가 있는 경우, 발명의 명세서 기재 및 출원 당시 통상의 기술자의 기술 수준을 종합하여 보았을 때 파라미터가 공지된 발명과는 상이한 과제를 해결하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고, 그로 인해 특유한 효과를 갖는다고 인정되는 경우에는 진보성이 부정되지 않는다.

한편, 파라미터의 도입 자체에 대하여는 위와 같은 기술적 의의를 인정할 수 없더라도 발명이 새롭게 도입한 파라미터를 수치로 한정하는 형태를 취하고 있는 경우에는, 한정된 수치범위 내에서 현저한 효과의 차이가 생기거나, 그 수치한정이 공지된 발명과는 상이한 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고 그 효과도 이질적인 경우라면, 진보성이 부정되지 않는다 (대법원 2010. 8. 19. 선고 2008후4998 판결 등 참조).

반면, 파라미터가 공지된 발명과는 상이한 과제를 해결하기 위한 기술수단으로서의 의의를 갖고 그로 인해 이질적인 효과 등 특유한 효과를 갖는 경우에는 진보성이 부정되지 않을 수 있는데, 이에 해당하기 위해서는 파라미터가 공지된 발명과는 상이한 과제를 해결하기 위한 기술수단으로서의 의의를 갖고 파라미터와 이질적인 효과 등 특유한 효과 사이에 인과관계가 있다는 것이 명세서에 구체적으로 기재되어 있거나 통상의 기술자가 명세서의 기재로부터 위와 같은 기술수단으로서의 의의 및 인과관계를 추론할 수 있어야 한다.

즉, 특허발명이 그 출원 전에 공지된 발명이 가지는 구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 경우에 있어, 그 특허발명의 과제 및 효과가 공지된 발명의 연장선상에 있고 수치한정의 유무에서만 차이가 있는 경우에는 그 한정된 수치 범위 내에서 현저한 효과의 차이가 생기지 않는다면 통상의 기술자가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하여 진보성이 부정되고, 한정된 수치범위 내에서 이질적이거나 현저한 효과의 차이가 생기는 경우에는 진보성이 부정되지 않는 것으로 보아야 한다.

환산이 가능하여 환산해 본 결과 인용발명의 대응되는 것과 동일·유사하거나 또는 특허발명의 명세서의 설명에 기재된 실시형태와 인용발명의 구체적 실시형태가 동일·유사한 경우에는, 달리 특별한 사정이 없는 한, 양 발명은 발명에 대한 기술적인 표현만 달리할 뿐 실질적으로는 동일·유사한 것으로 보아야 할 것이므로, 이러한 특허발명은 신규성 및 진보성을 인정하기 어렵다.

D1

[청구항 1]

Case 1) A + B
수치한정 + 추가적구성
20% 80%

A + B + C + ... 정성적
60-70% 1-5% 10-12%

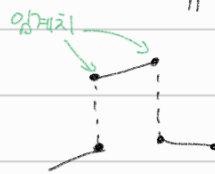
나) 진보성
수치한정
구성관련성
효과현저성

Case 2)
수치한정 → 이질

A + B + ... 이질
60-70% 1-5%

정성적 기재

Case 3)
수치한정 → 양적현저

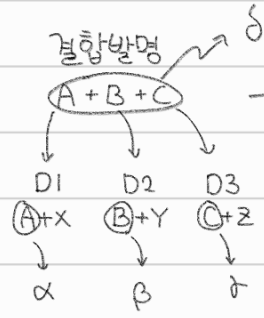


양적현저

정성적 기재

양적적 의미 ← 정량적 기재

2005후 3284



→ 사후적 고찰 금지 →

2이상 선행 결합 증거 - 기재 + 출원시 기술상식
효과 예측가능 증거 - "

를 판단함에 있어서는 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 할 것이며, 이 때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 할 것이다.

여러 선행기술문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단함에 있어서는 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 당해 특허발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나 그렇지 않더라도 당해 특허발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라고 한다)가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 당해 특허발명의 진보성은 부정된다고 할 것이다.

에 있어, 특허발명의 유리한 효과가 발명의 설명에 기재되어 있지 아니하더라도 통상의 기술자가 상세한 설명의 기재로부터 유리한 효과를 추론할 수 있을 때에는 진보성 판단을 함에 있어서 그 효과도 참작하여야 하는 것(대법원 2002. 8. 23. 선고 2000후3234 판결 참조)과 마찬가지로, 특허발명과 대비되는 선행발명의 효과 역시 명시적으로 기재된 효과뿐만 아니라 통상의 기술자가 선행발명으로부터 예측할 수 있는 효과까지 함께 고려하여 판단하여야 한다(대법원

특허발명이 선행발명에 비하여 현저한 효과가 있는지 여부를 판단함에 있어서, 명세서에 기재되어 있지 아니하거나 통상의 기술자가 명세서 기재로부터 예측할 수 있는 효과가 아닌 것은 고려할 수 없다(대법원 1997. 5. 30. 선고 96후221 판결).

2009 후 1299

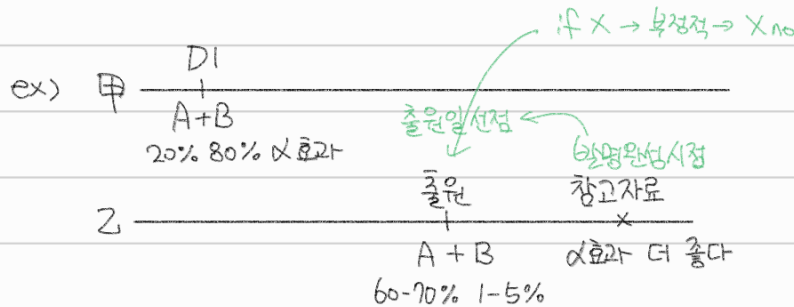
Cf) 효과기재 방법

정성적 기재

정량적 기재

어떠한 출원발명이 그 출원 전에 공지된 발명이 가지는 구성요소의 범위를 수치로서 한정하여 표현한 경우에는 그 출원발명에 진보성을 인정할 수 있는 다른 구성요소가 부가되어 있어서 그 출원발명에서의 수치한정이 보충적인 사항에 불과한 것이 아닌 이상, 그 한정된 수치범위 내에서 이질적이거나 현저한 효과의 차이가 생기지 않는다면 그 출원발명은 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하여 진보성이 부정된다고 할 것이고(대법원 1993. 2. 12. 선고 92다40563 판결, 대법원 2005. 4. 15. 선고 2004후448 판결 등 참조), 그 출원발명이 공지된 발명과 과제가 공통되고 수치한정의 유무에서만 차이가 있는 경우에는 그 출원발명의 명세서에 한정된 수치를 채용함에 따른 현저한 효과등이 기재되어 있지 않다면 특별한 사정이 없는 한 그와 같이 한정된 수치범위 내에서 현저한 효과의 차이가 생긴다고 보기 어렵다(대법원 1994. 5. 13. 선고 93후657 판결, 대법원

2008 후 4998



표현한 경우에 있어, ① 그 특허발명의 과제 및 효과가 공지된 발명의 연장선상에 있고 수치한정의 유무에서만 차이가 있는 경우에는 그 한정된 수치범위 내에서 현저한 효과의 차이가 생기지 않는다면 그 특허발명은 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라 한다)가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하여 진보성이 부정된다(대법원 1993. 2. 12. 선고 92다40563 판결, 대법원 2007. 11. 16. 선고 2007후 1299 판결 등 참조). 다만, ② 그 특허발명에 진보성을 인정할 수 있는 다른 구성요소가 부가되어 있어서 그 특허발명에서의 수치한정이 보충적인 사항에 불과하거나, ③ 수치한정을 제외한 양 발명의 구성이 동일하더라도 그 수치한정이 공지된 발명과는 상이한 과제를 달성하기 위한 기술 수단으로서의 의의를 가지고 그 효과도 이질적인 경우라면, 수치한정의 임계적 의의가 없다고

2011 후 2015

한정의 유무 또는 범위에서만 차이가 있는 경우에는, 그 한정된 수치범위가 공지된 발명에 구체적으로 개시되어 있거나, 그렇지 않더라도 그러한 수치한정이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라고 한다)가 적절히 선택할 수 있는 주지·관용의 수단에 불과하고 이에 따른 새로운 효과도 발생하지 않는다면 그 신규성이 부정된다. 그리고 한

재하는 경우 외에도 통상의 기술자가 선행문헌의 기재내용과 출원시의 기술상식에 기초하여 선행문헌으로부터 직접적으로 그 수치범위를 인식할 수 있는 경우도 포함된다. 한편 수치한정이

의의

29 ① 각호 지위

출원

상위개념

하위개념 선택

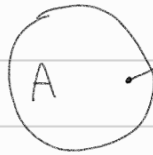
[발설]

A는 질병약효 있다.

[실시에]

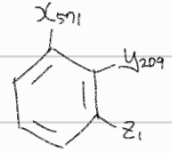
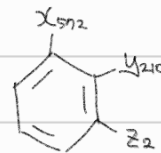
α_2 제조예

α_2 사용예



α_{133}

[참구항1]



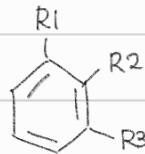
or

α_{132}

[참구항1]

α_{102}

α_{133}



$R_1 = x_1 \dots x_{1033}$

$R_2 = y_1 \dots y_{213}$

$R_3 = z_1 \dots z_{20}$

"모두가" 정보

α_1, β_1

과도 등등 하나라도
언어 처리면 신.진 인정

2008 후 3469

신규성

2010 후 3424

2008 후 736

개시 or 개시 마친까지
출원시 기술상식
동일 or 실질적 동일

지보성

예측 불가 효과

구성근관성 - ①, ②, ③

정성적

효과현저성 - 이질

정성적

양적현저 - 정성적 + 정량적

정량적 데이터 출원 후
참고자료로 제출 가능
(비교실험 데이터)

"특허무건" 명백하다

2006 후 6303

c.f) 선택발명

[발설] $\alpha_{133}, \alpha_{132}$

심장병 치료효과 더 좋다 - 정성적 기재

α_{133}

100

정량적 기재

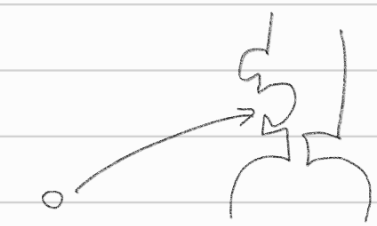
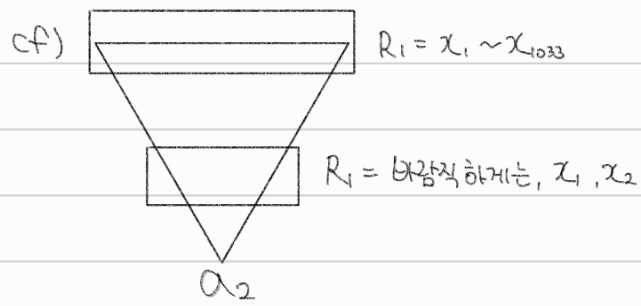
α_{132}

99

세포 동물, 임상실험 데이터

내용 α_2-50 vs α_{133} 100 - 비교실험 데이터
 α_{132} 99

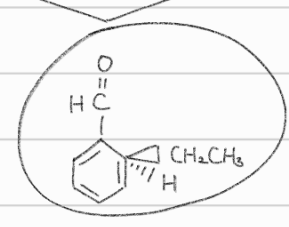
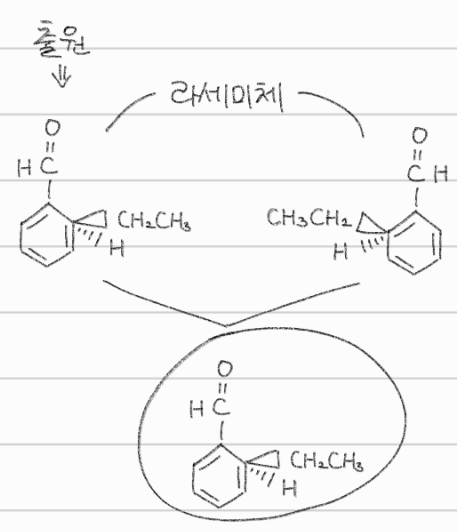
2019 후 10609



의약품, 품목, 제제

주성분 + 첨가제

- 유효성분
- 염화칼륨



29 ① 각호 지위

2002 후 1935

· 라세미체 - 효과현저성

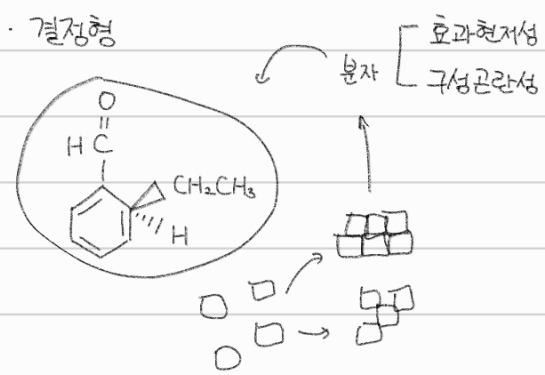
· 수치한정 (ase 2.3) - 효과현저성

2010 후 2872

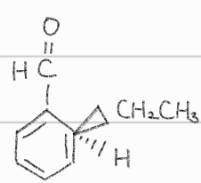
· 결정형

· 선택 - 효과현저성
 - 구성관련성

2018 후 10923

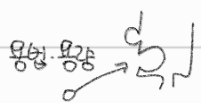


· 염화합물 - 효과현저성

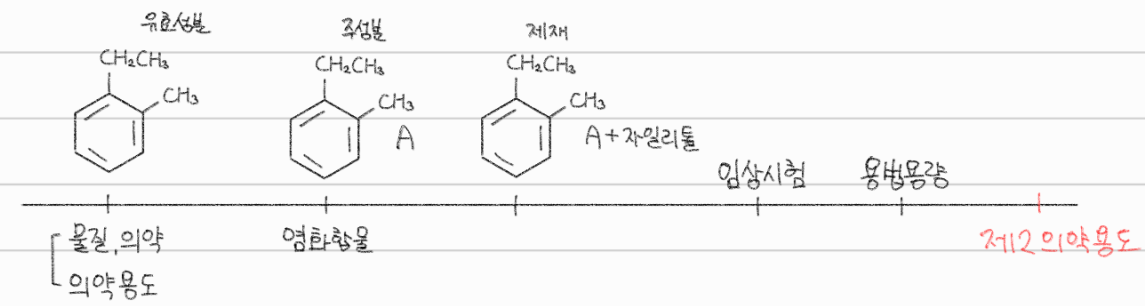


2014 후 2702

용법·용량 - 효과현저성



2016 후 502



D1 이매티닙 GIST 치료
+ 임상시험 초기결과 흥미
D2
+
D3

→ [청구항1] 이매티닙 포함 GIST 치료용 조성물
 여중요

프로그램 발명

(컴퓨터 관련 발명) 구성
↓
[청구항1] flow chart + 하드웨어
구성1 구성2

발명
↓
방법 - 방법

기록매체

장치

기록매체 저장된 프로그램(앱)

} 물건

1. 29① 각호지위

2. 청구항 특징

3. 대비

4. 동일성, 관련성

2012 후 3664

[청구항1] X 포함 심장병 치료용 조성물 → 심장병 치료제

유료성분
구성1

질병 약효
의약품도
구성2

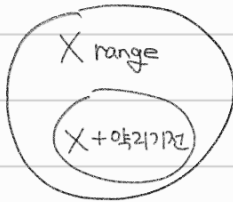
Case 2)

[청구항1] X 포함 α수용체 저해용 조성물

구성1

약리기전
구성2

↓
심장병 치료



Case 1)

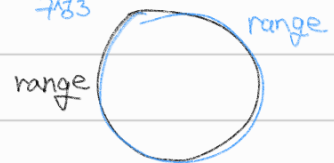
[청구항1] X 포함 α수용체 저해하여

구성1

구성2

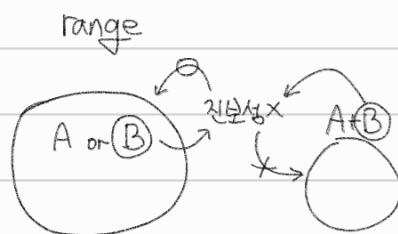
심장병 치료하는 조성물

구성3

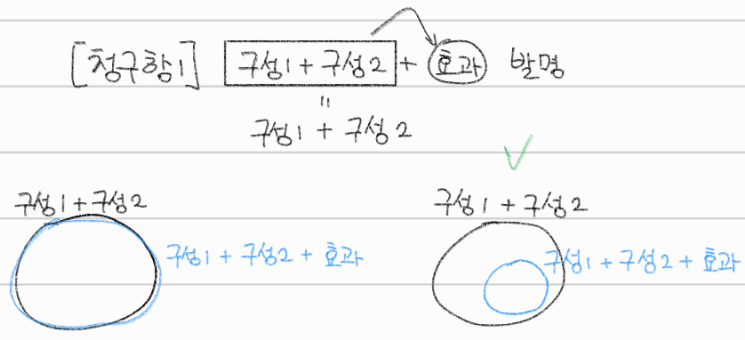


약리기전 | Case 1) 구성인정여부
| Case 2) 42④ 2) 명함여부

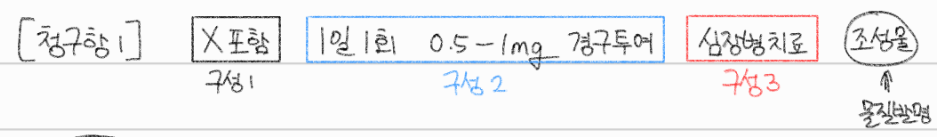
구성	청구항1	DI	대비
1	X	X	동
3	심장병치료	심장병치료	동



2001 후 2209



2014 후 768



구 1) 방법·용량 = 의료행위 → 구성인정 X

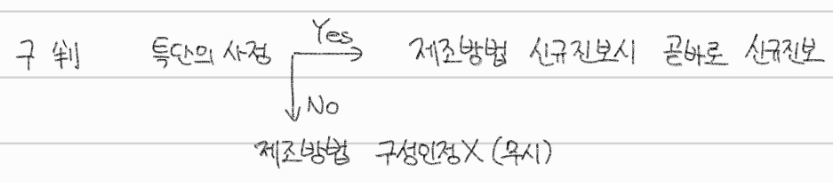
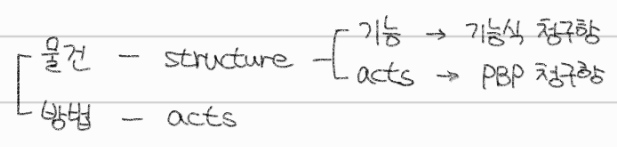
최신 1) 방법·용량 = 의료행위 X → 구성인정 O

= 제약회사 연구투자 결과물

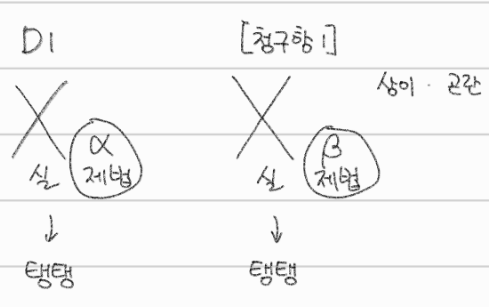
2011 후 927

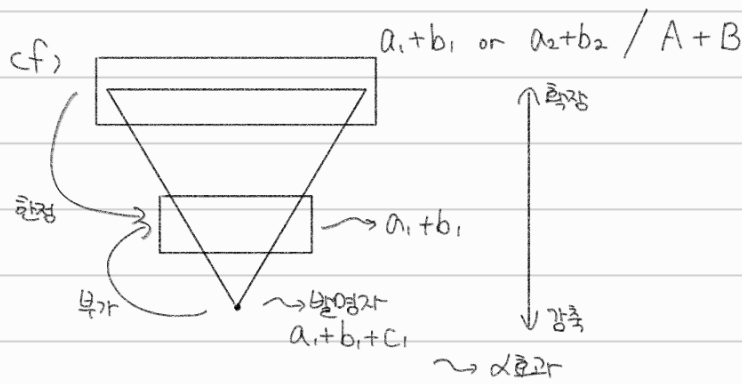
PBP [청구항1] α 방법으로 제조된 물건

Product By Process



최신 1) 제조방법 포함 물건 성질 파악





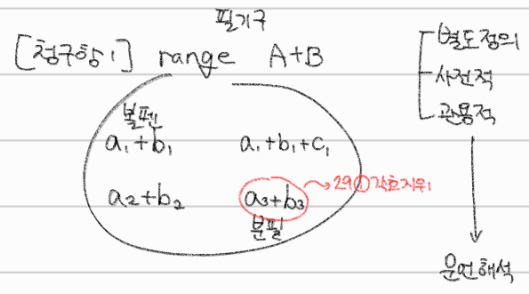
2007 후 807
99 후 734
2006 허 9104
2004 후 2260

[청구항1] $A+B$ / a_1+b_1 or a_2+b_2

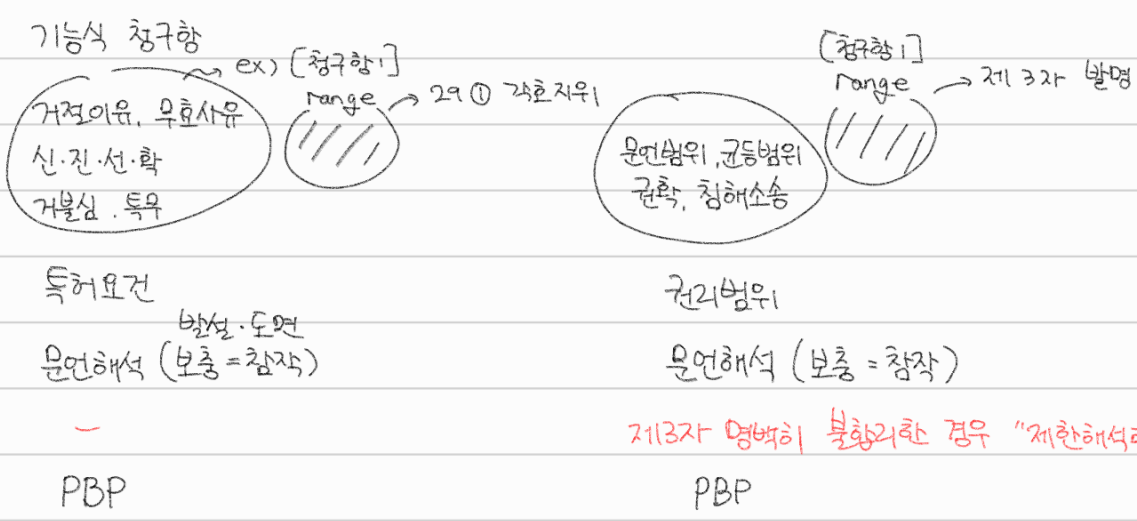
[청구항2] 제 1항에 있어서, A가 a_1 , B가 b_1 인

[청구항3] 제 2항에 있어서, C 더 포함

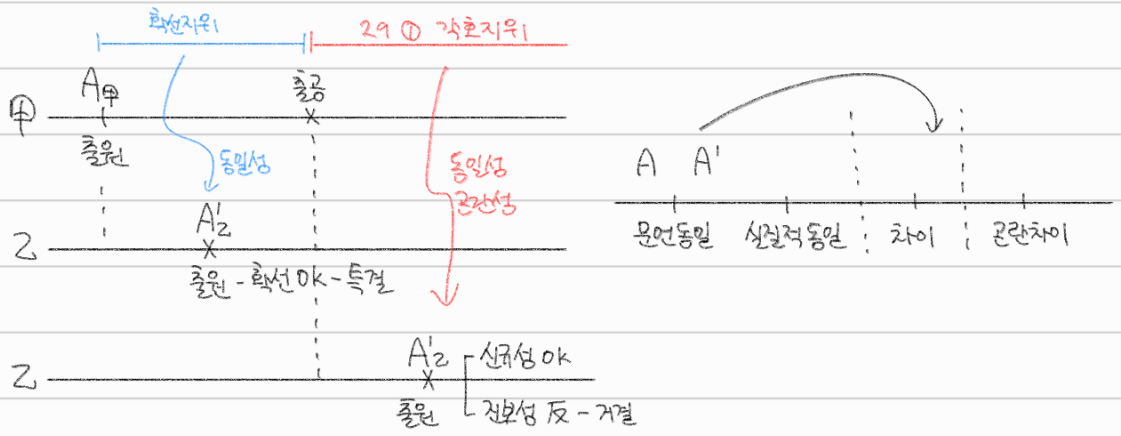
[발명] 발명
배경기술
과제 α 효과 α'' 효과 α''' 효과
숙단(구성) $A+B$, 바람직하게는 a_1+b_1 , 더 바람직하게는 $a_1+b_1+c_1$
효과 α 효과
실시예



2007 후 4977
2014 허 1952
2017 다 231829
98 후 2856
2017 다 209761
2014 후 2269
2013 후 1726



98 허 1110
 2001 후 1624
 2011 후 2819



2001 후 2197
 2002 후 1973

동일인 동일자 동일발명 2공원 등록
 ┌ 어느 하나 포기 - 36㉡ 무효사유 극복 x
 └ 어느 하나 무효 - " " 0

~~장치~~ → ~~실용~~
~~방법~~ → ~~특허~~ 36㉡

특許권지위

선원지위

최명도

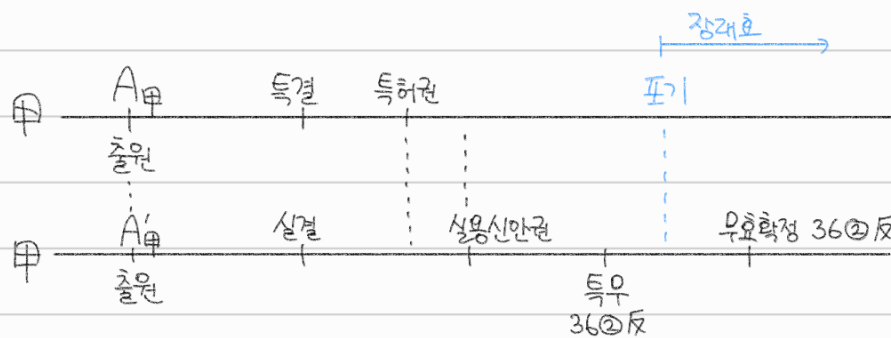
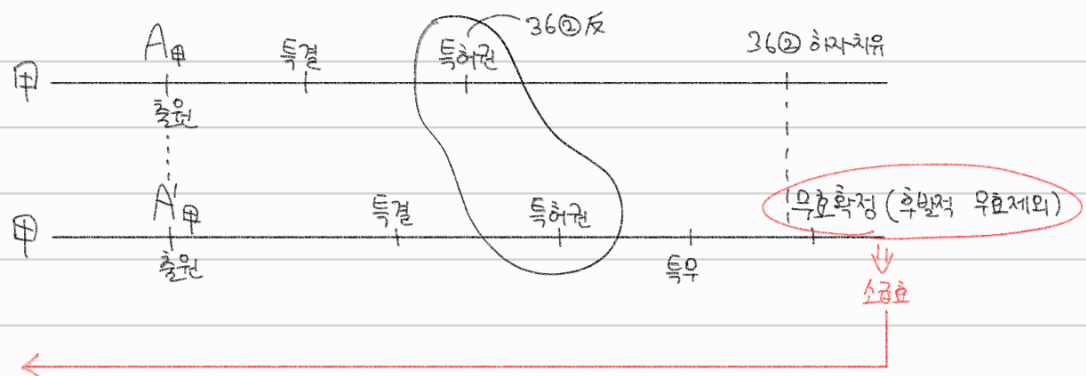
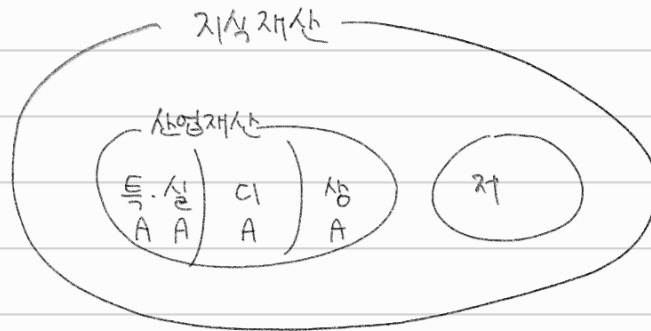
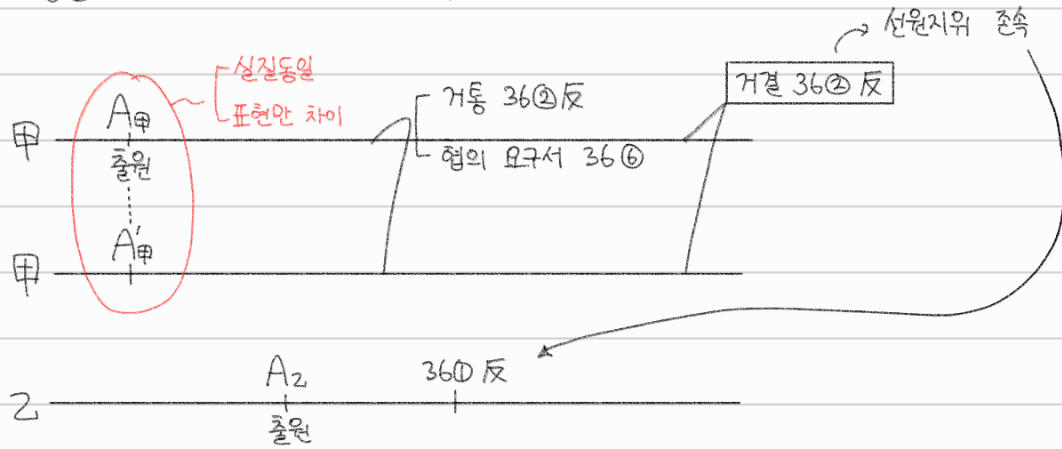
청구범위

동일인 X

O

동일자 X

O (형의제) → 36②



42 ③, ④, ⑧, 45 → 기재불비

발설	42 ③ 1) 쉽게 실시	청구범위	42 ④ 1) 뒷받침
	42 ③ 2) 배경 기술		42 ④ 2) 명확
			42 다항제
			45 단일

42 ③ 1)	42 ④ 1)
(발명) 쉽게 실시 생·사	발설 뒷받침
청구항 (공개)	(공개)
실시예 有 無	ctrl C + ctrl V 有 無

다) 미완성 vs 쉽게 실시 효과반복재현

신규 vs 진보 D1 vs D2

쉽게 실시 vs 뒷받침 - 공개 동일 차이 진보차이

ex) [발설] 배경기술 - 우유마시면 키 크다. [청구항1] 커피 포함하는 키 성장용 조성물

기제 - 우유마셔도 키 안 컸다.

구성 - 커피 마신다

효과 - 키 크다.

실시예 - 아이스 아메리카노 마신 결과 80% 키 10cm 컸다.

range
 아아 다아
 라아

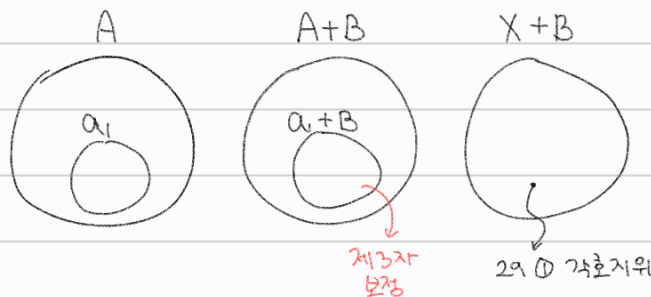
사례형

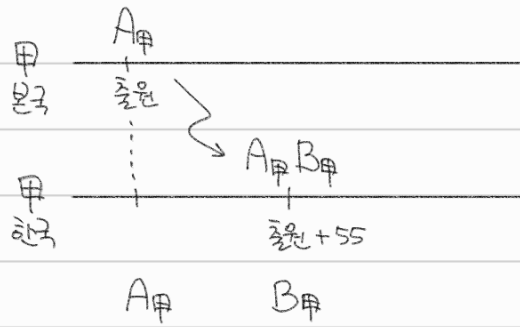
[청구항1] $A+B$ - 독립항

[청구항2] 제 1 항에 있어서, A가 a 인 - 1항 종속항 by 한정

[청구항3] 제 1 항에 있어서, C 더 포함 - 1항 종속항 by 추가

[청구항4] 제 1 항에 있어서, A가 X인 - 독립항 by 보정





승계 실시 { 생산 - 용이 재현 - 미생물
 { 사용 - 명확 이해 - 화학·약학

☆ → α수용체 선택적 경합제
 ~ Σ

α 수용체 저해 → 심장병 치료
 약리기전

[☆는 심장병치료
 실시예 x

마이크 - 음성인식부 + 손잡이

[청구항] X가 특징인 음성인식부 포함 마이크
개방형

[발설] X가 특징인 음성인식부

기재 + 출원시 기술상식

기탁 + 출원시 용이입수

출원시 용이입수 0 X

명세서 입수방법

기탁

(주) 출

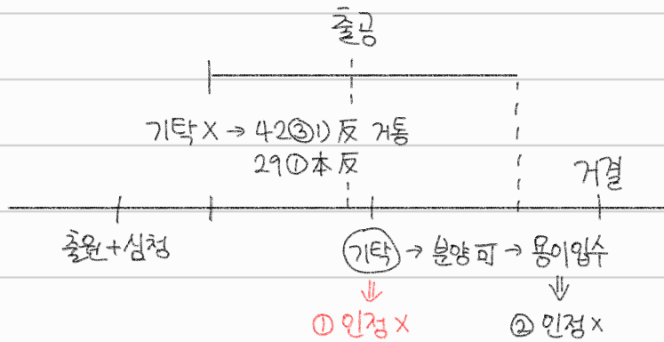
(기) 출

(서) 출원서 취지, 증명서류
명세서 수탁번호

→ 보정명령 46反 → 기탁절차 무효시 (16)

→ 국내 소재지 기탁기관
생각시

↓
[42③1] 反 출원거절
[29①本] 反



144p 1b. I

[청구항1] 1-100°C preferably 5-20°C
A such as a₁ or a₂

vs [청구항1] 1-100°C

[청구항2] 5-20°C

152p III

[청구항1] 구성 1, 구성 2 및 구성 3 포함

1-50% 2-10% 20-30%

개방형 발명
미달은 OK
초과만 NO

이유(경험...) 기재불비

모든 최대 100% 미달
모든 최소 100% 초과
하나 최소 나머지 최대 100% 미달
하나 최대 나머지 최소 100% 초과

42④2) 反

153p IV

"불명확" → 명세서 + 출원시 기술상식

ex) [청구항1] A+B or C

[발설] A+B or A+C 이다.

155p VI

"오기" + "연밀히 검토" → 42④2) 反

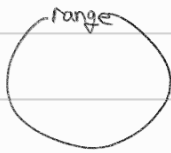
42③1) 反

42④1) 反

기재불비

156p IX

[청구항1] 가나다 [청구항1] 가나다



[청구항2] 거너더 [청구항2] 거너더

157p 1)

1. 2차시행 → 공유 [절차
재산권]

특발권 0% 출원 - 33①本 反 - 무권리자, 모인자

특발권 10% 출원 - 44 反

II

발명자 - 공동발명



승계인 - 계약 + [출원 전 - 출원 대항요건
출원 후 - 명의변경 존속발생요건]

명시
묵시

→ 이종양도

II

각색 甲 當舖계약 乙 丁
발명자 乙

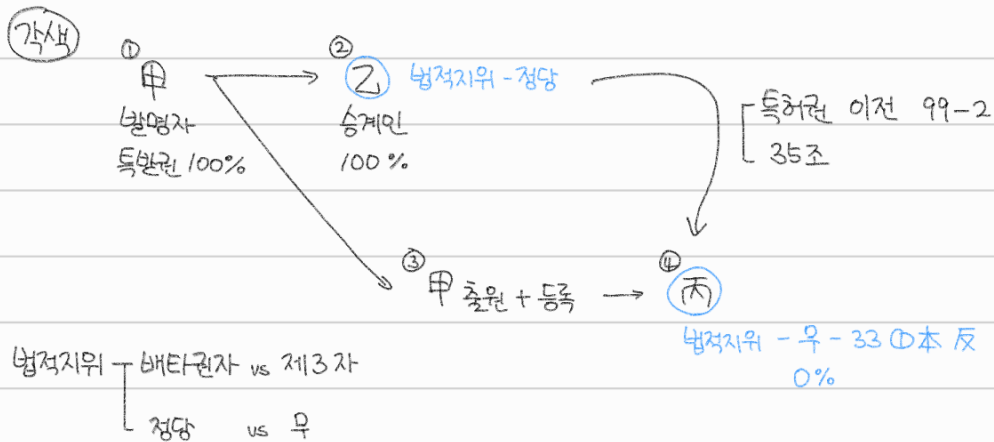
甲, 乙 공동출원 - 乙 법적지위? - 공유자

158p 18

단일성 ([청구항 1] A+B [청구항 2] B+C [청구항 3] C+A)
[청구항 1] A
[청구항 2] A+B
경 6 1) OK
경 6 2) 反 → if A 신규 정보 X
경 6 1) 反

161p 19-1 I

38 ① 출원 전 승계 - 먼저 출원시 대항력



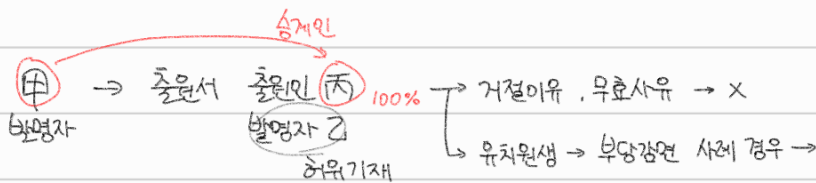
162p II

A → A' B
출원 + 특허
33 ① 本 反

III

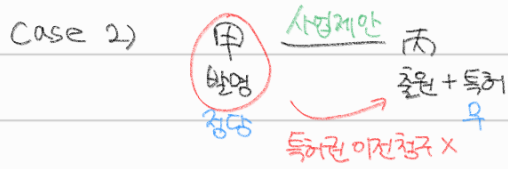
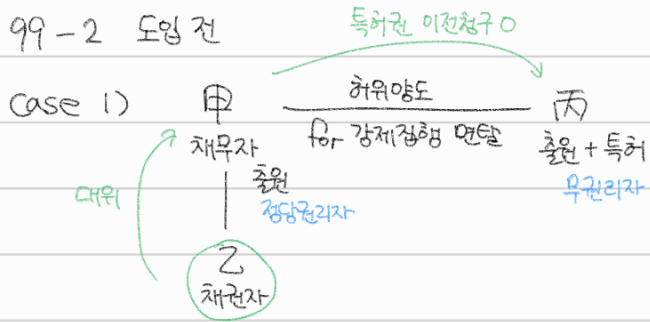
IV

V



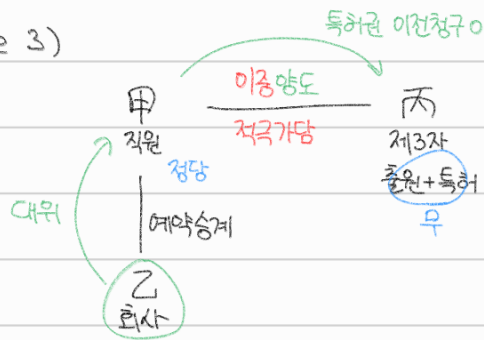
168p VI

99-2 도입 전

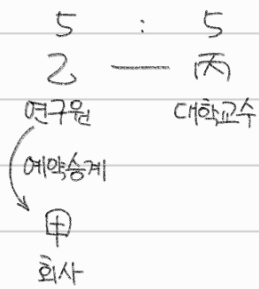


170p VII

Case 3)

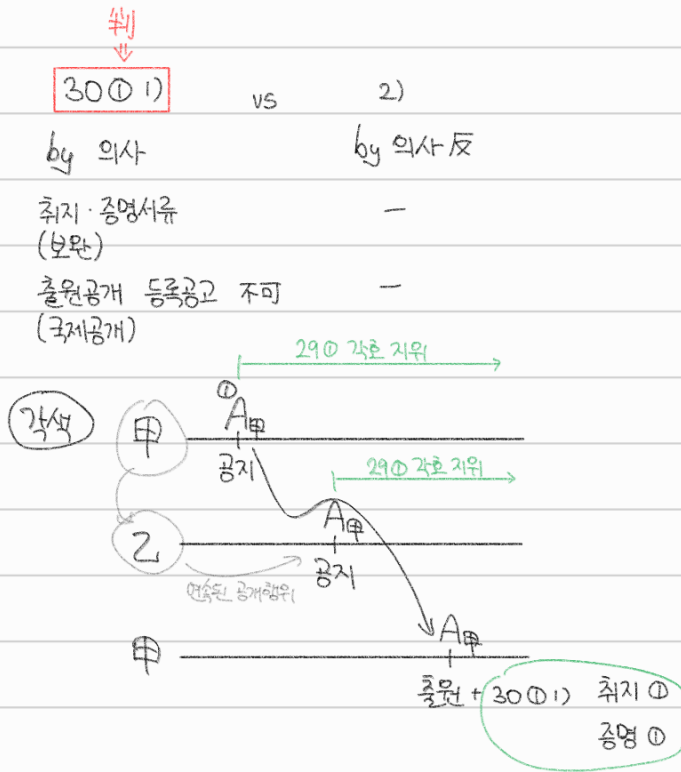


4) 99-2 도입



Part 3 출원절차

179p 20. I



절차 완료

(주)

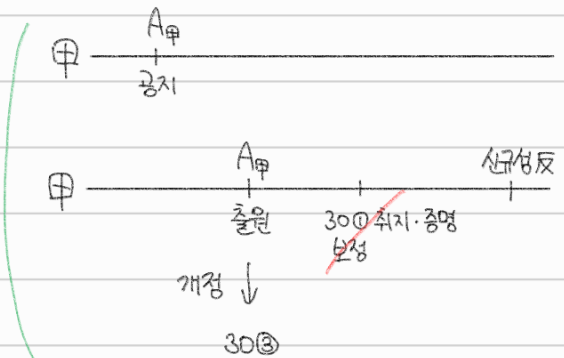
(기)

☆ (서)

set 1) 30 ③ —————>

set 2) 연속된 공개행위 (췌) → I

set 3) 분·분 우주 자동승계 → 52 ④



183p 21. I

다) 기재 + 출원시 기술상식

최명도

보정 분할 분리 변경

신규사항 추가 X 0 0 0 0

거절 청구범위 내 0

보정각하

1. 취지

심사관 업무과중

2. 내용

$\left(\begin{array}{c} \text{최후} \\ \text{재심사} \end{array} \right) + \begin{array}{c} \text{41㉔} \\ \text{41㉔} \\ \text{51㉔} \end{array} \right] \text{심사관적 X}$

3. 51㉔ 취지

보정 - 거동 반복

4. 51㉔ 괄호 취지

[보정 - 거동 반복 우려↓
 출원인 이익

5. case 1, 2, 3 / 4 취지

[청구항 1] A $\rightsquigarrow$ [청구항 1] 29㉔反 $\rightsquigarrow$ 재심사 청구 (=보정)

[청구항 2] 제 1항에 있어서, B 더 포함

[청구항 1] 삭제

[청구항 2] 제 1항에 있어서, B 더 포함

1차용

42㉔ 2) 反 by 보정case 1) 청구항 삭제 $\rightsquigarrow$ 42㉔ 2) 反case 2) 청구항 삭제 + 항 잘못 변경 $\rightsquigarrow$ 42㉔ 2) 反case 3) 청구항 삭제 + 택밀적 기재 누락 $\rightsquigarrow$ 경 5 反

case 4) 청구항 삭제 + 무관한 보정

ex) [청구항 1] A

[청구항 2] 제 1항에 있어서, B 더 포함

[청구항 3] 제 2항에 있어서, C 더 포함

[청구항 4] 제 3항에 있어서, C가 c인

↓

[청구항 1] A+B

[청구항 2] 제 1항에 있어서, C 더 포함

[청구항 3] 제 1항에 있어서, C가 c인

188p IV

$A+B$
 $42\oplus 2)$ 反 거동 $\rightarrow$ 극복보정 - by 보정 새로운 거절이유
 $A+B$ (=발명보정)
 $\downarrow$
 거절이유有 (ex) 신·진 反

189p V

보정각하 사유
 - 예고통지 X, 단독발록 X
 - 번복 X

Case 4)

[청구항 1] $A+B$

삭제한 청구항 직접 인용

[청구항 2] 제 1항에 있어서, A가 a인

[청구항 3] 제 1항에 있어서, C 더 포함

삭제 청구항과 무관 $\rightarrow$ [청구항 4] α 단계, β 단계 포함하는 $a+B$ 제조 방법

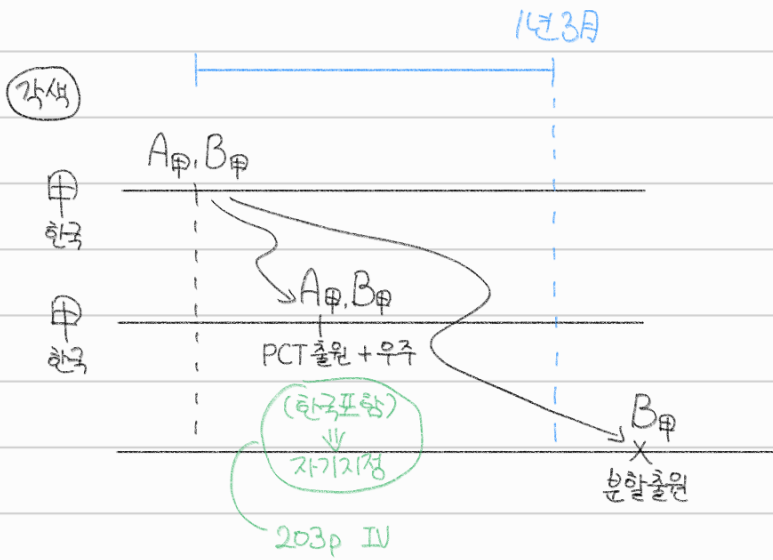
$\downarrow$ 청구항 1 2 反
 (보정)

[청구항 1] 삭제
 [청구항 2] $A+B$ 에 있어서, A가 a인
 [청구항 3] $A+B$ 에 있어서, C 더 포함
 [청구항 4] α 단계,

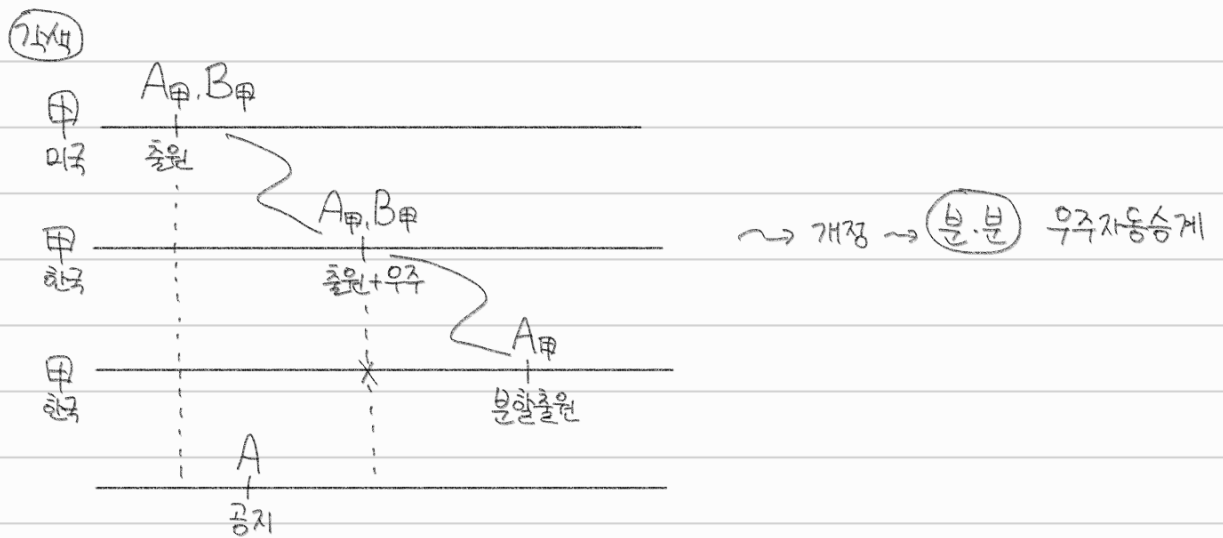
$\rightarrow$ 구성불명확 $\rightarrow 42\oplus 2)$ 反
 $\rightarrow$ 발명불명확

(부) 청구항 삭제 행위 있더라도
 이와 무관한 보정으로
 거절이유 발생 시
 $\downarrow$
 심사관 업무 과정
 [51① 관련 해당 X]
 $\downarrow$
 보정각하 + 거절

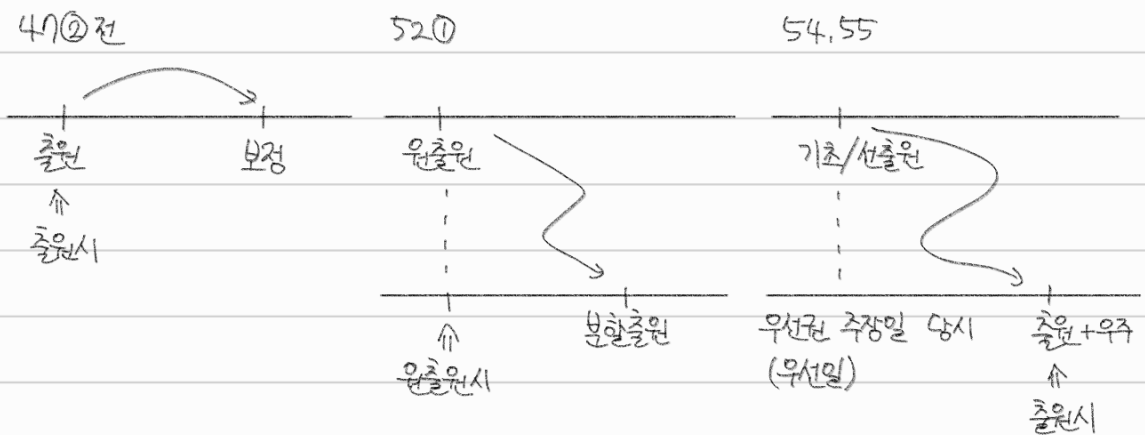
193p III



194p I

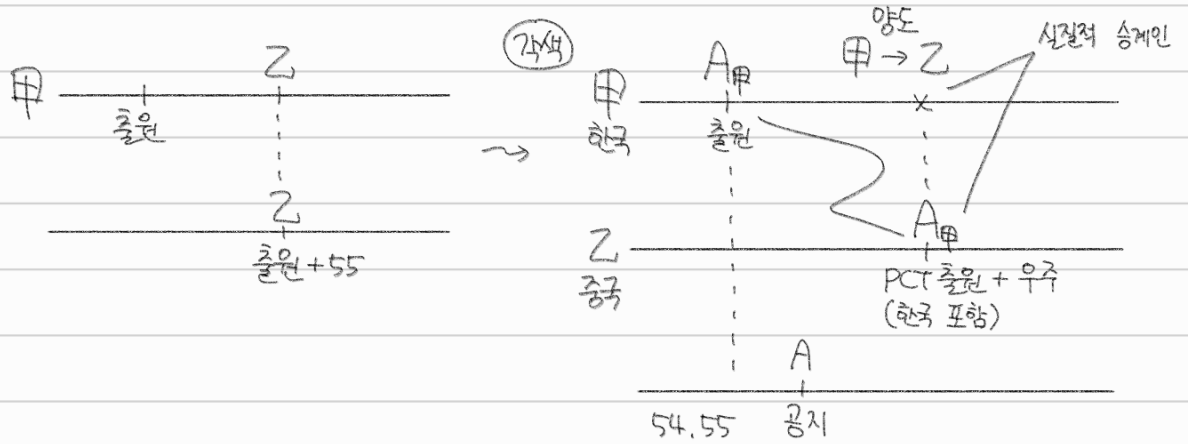


195p II



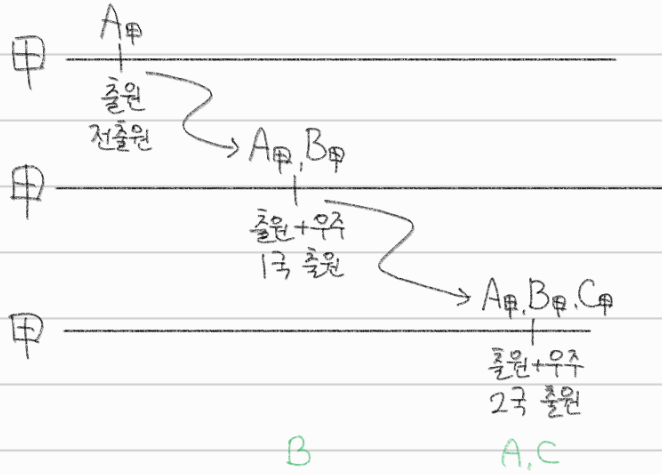
196p III

국내우주 조약우주
(주) 선출원인, 실질적승계인 우주승계인

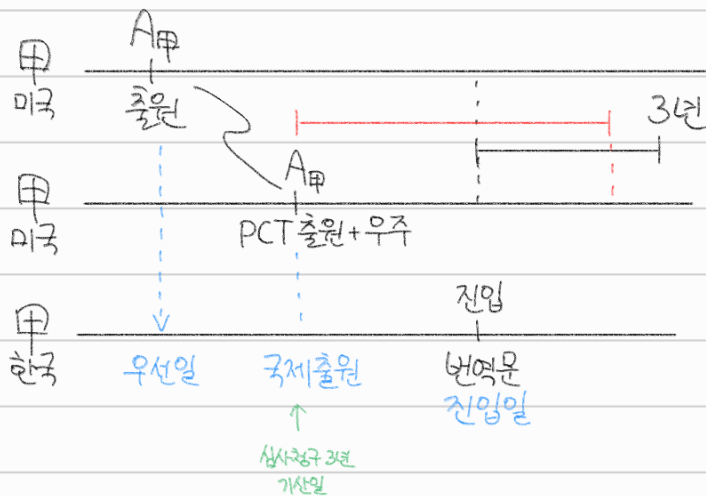


206p V

이중우선권 주장 방지



209p 25. I



210p I

(각색)

다른

거절이유

거동

거절/기각심결/기각판결

구성	청구항1	D1	대비
1	A	A	동
2	B	B	동
3	C		차

구성	D2	대비
1		차
2	B'	차
3	C	동

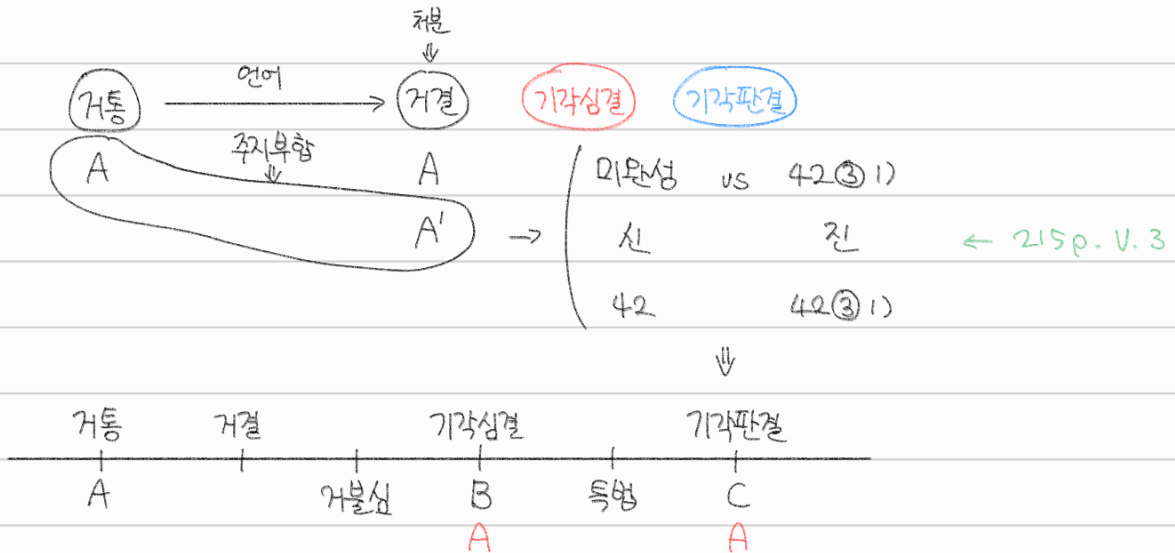
↳ D2 B'+C

Part 1. 절차종착

Part 2. 거절이유

Part 3. 출원절차

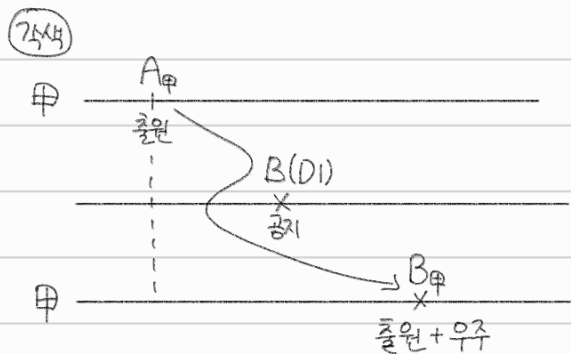
Part 4. 심사·공개



case 1) 우선행발명

case 2) 우선권주장

211p II



거통

거결 (기각심결, 기각판결)

B는 신규성 反 by DI

동일발명 X → 우주효력 X → 출원일 기준

DI는 29① 각호지위 X

신규성 反 by DI

212p III.1

case 3) 1항 진보성 反 by DI 거통 → 2항 추가보정 → 1항 2항 진보성 反 by DI

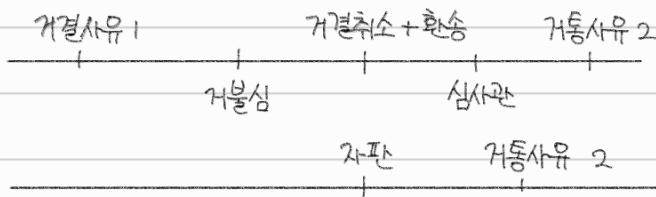
III. 3

상표

거동 → 거결 → 기각심결
A, B A B

특허법

거불심 [재판] [특결심결]
[환송] [거동]

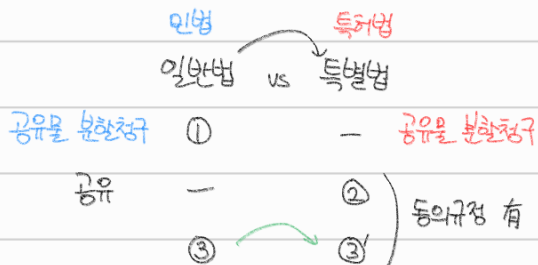


219p VII

case 4) 1항 진보성 反 by DI 거동 → 1항 진보성 反 by DI D2
알데하이드 기각판결 알데하이드 = $\text{C}=\text{H}$

Part 5 특실, 진

219p 21 I



1. 공유 법적성질

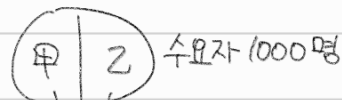
공유 vs 합유 → 공유 ∴ 동업관계 X

2. 공유지분 양도시 동의 필요 취지

타공유자 불이익 방지

3. 공유물 분할청구 타공유자 불이익 → 문제 X

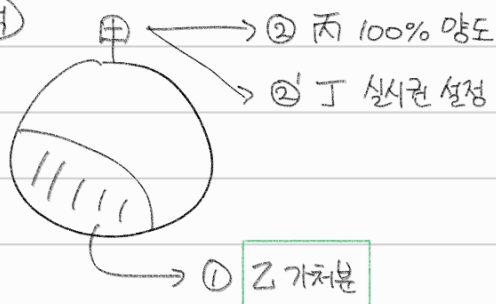
4. 민법 공유물 분할청구 준용
민법 현물분할
대금 분할

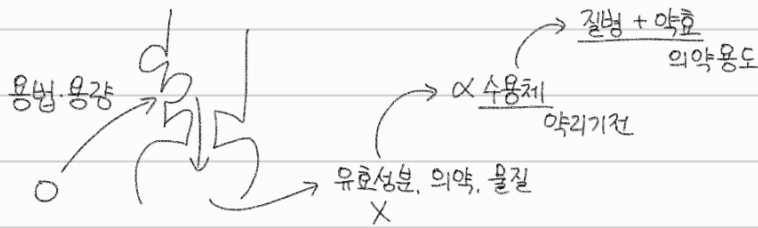


100개 생산 ← 공장 ← 공장 → 1개 생산 → 丙 10,000개 생산

223p III

각색





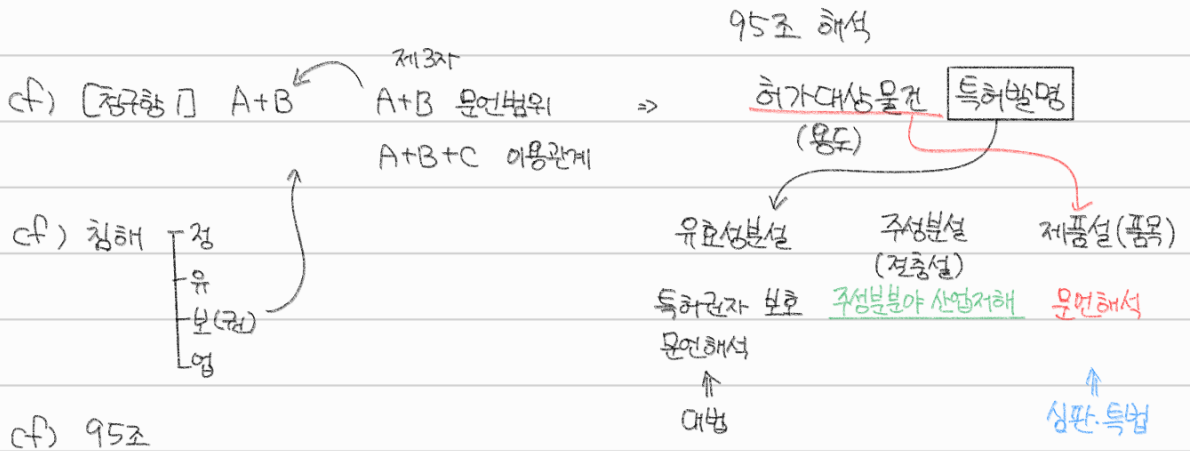
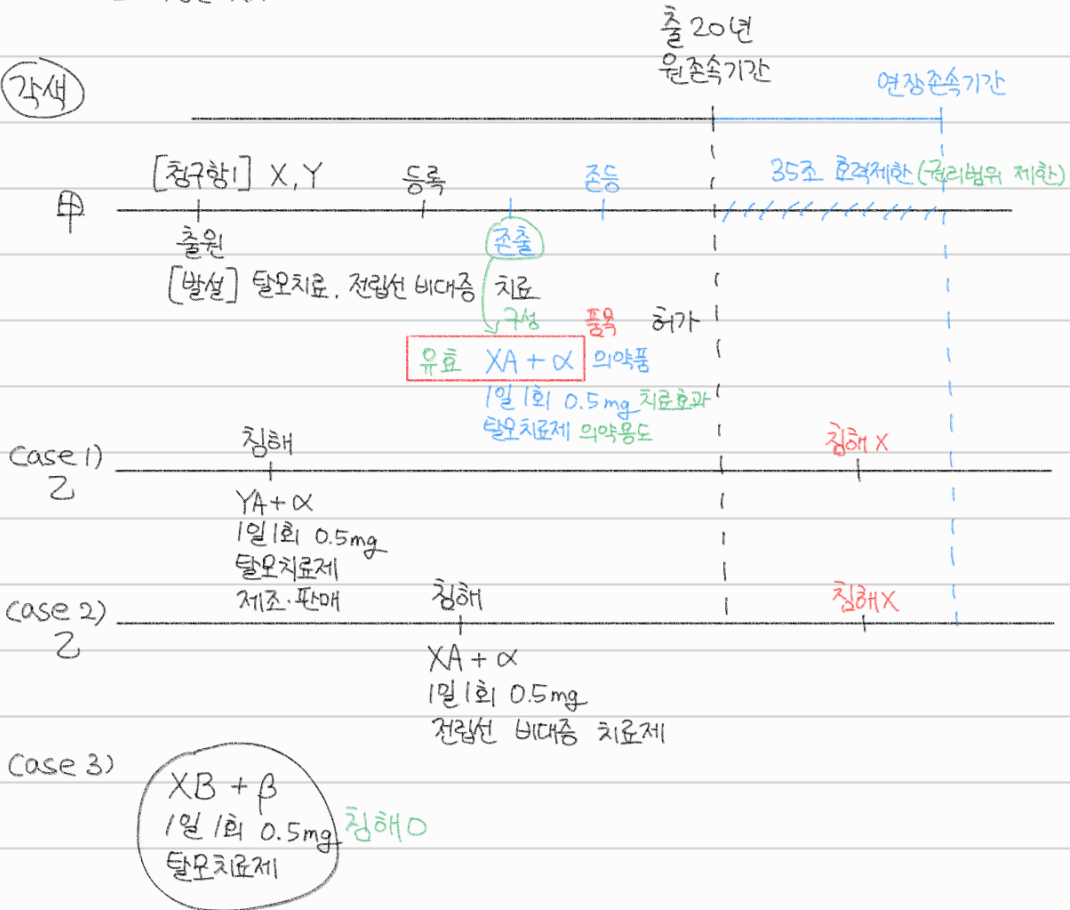
품목(제품), 의약품, 제제

주성분 + 첨가제

- 유효성분 X
- 염 화합물 XA

227p II

각색



허가대상물건에 관한 특허발명

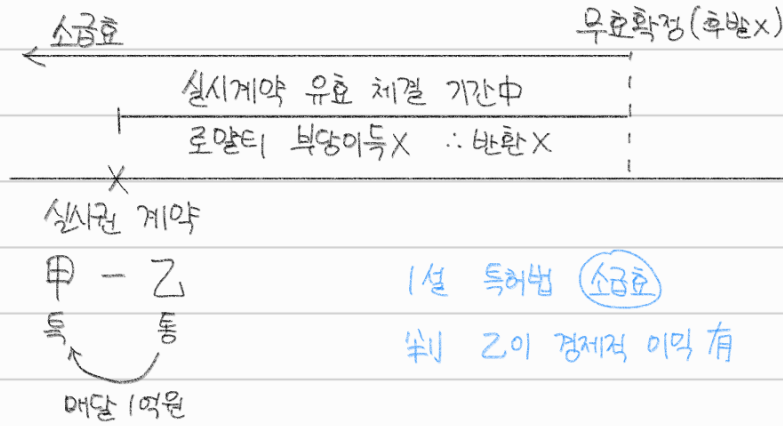
case 1) (용도)

case 2)

유효성분 + 치료효과 + 용도

염 변경 쉽다.

236p 28. I



237p II

효력 - 질 - 특 - 설·이()·포·처

전 - 설·이()·변·소()·처

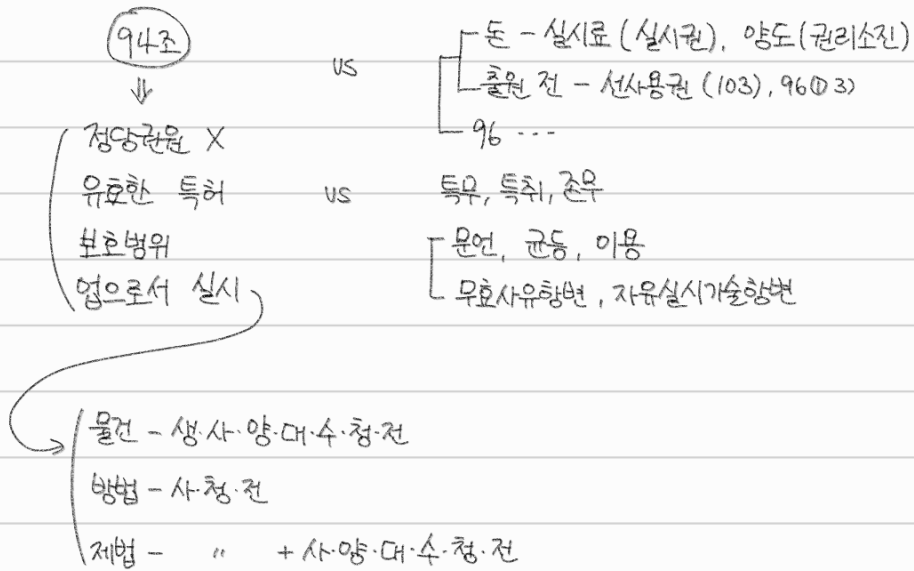
대항 - 질 - 통 - 설()·이·변·소·처

전용실시권 계약 → 등록 → 효력 → 동의없이 생산·판매

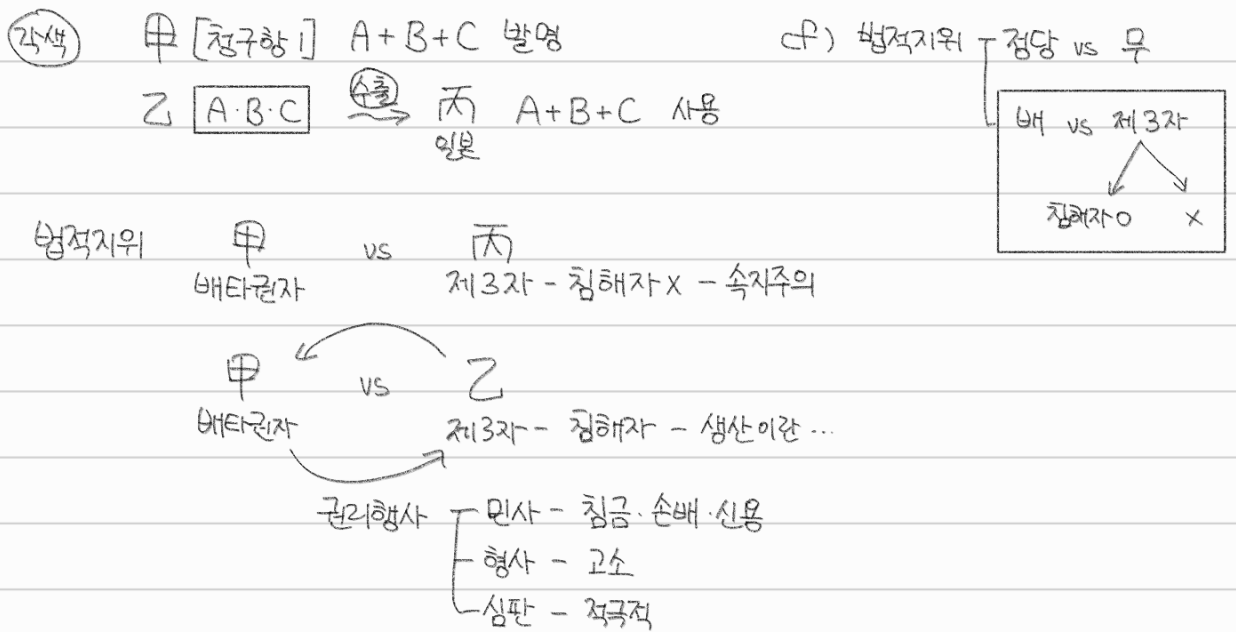
범위 { 지역
기간
내용 - 생산·판매 / 특허권자 사전 동의요

대가

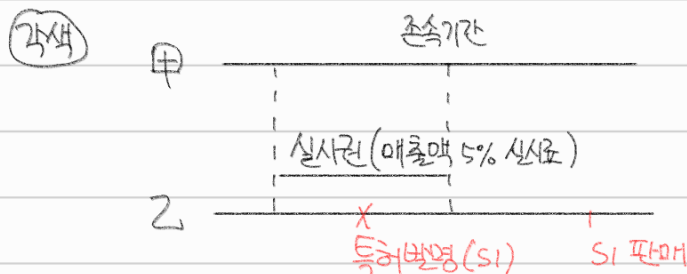
Part 6. 침해실체



238p 29. I



241p II

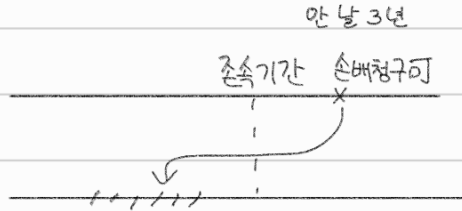


243p III

침금 · 권리소멸 후 不可

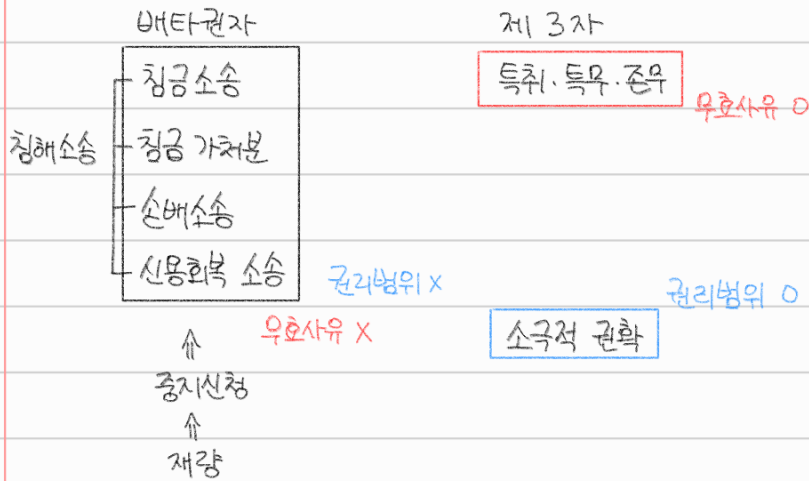
손배 권리소멸 후 可 + 소멸시효 전

장래
권확 권리소멸 후 不可



Part 7.

IV



1심 지방법원	특법	대법
X	0	0
심판원	특법	대법
0	0	0

V

침금소송 - 침해입증 - 침해금지 + 폐기

침금가처분 - 침해소멸

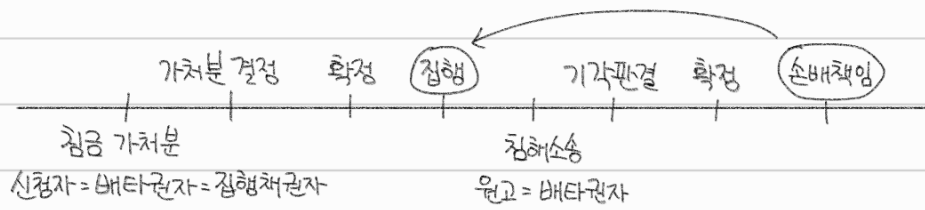
보전 필요성

(피보전 권리)

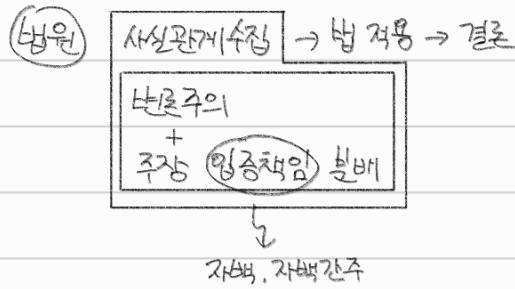
침금 청구권 + 폐기

The diagram shows a flowchart. It starts with '침금가처분 - 침해소멸'. Below this is '보전 필요성'. Below that is '(피보전 권리)'. Below that is '침금 청구권 + 폐기'.

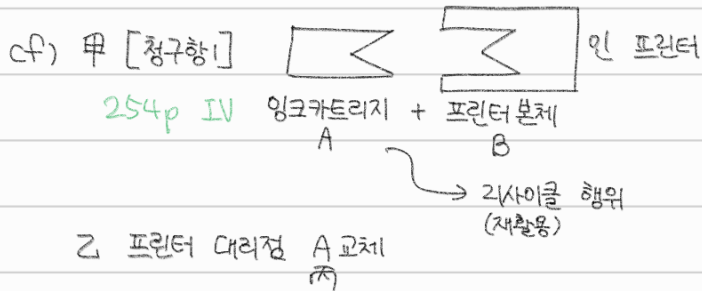
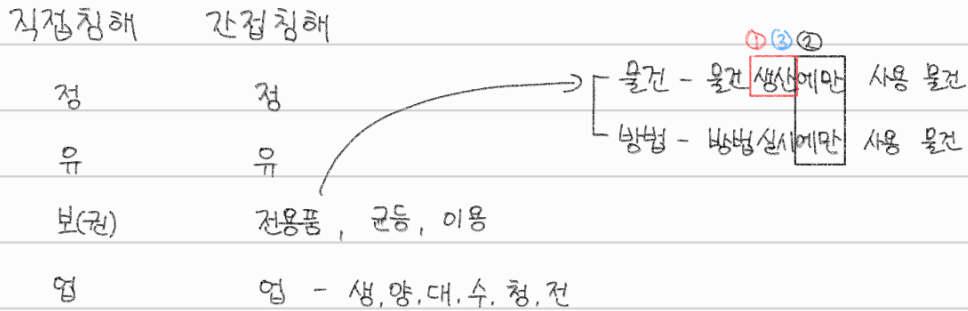
244p VI



245p VII



248p II



ㄱ) 甲 [청구항1] $A+B+X$ 패드
 ㄴ $A+B$ 패드 $\rightarrow$ 반도체 공정 $\rightarrow A+B+X$

[청구항1] $A+B+C$

① $A \rightarrow$ 공업적 생산 $\rightarrow$ 가공, 수리 $\rightarrow$ 구성요소 완비

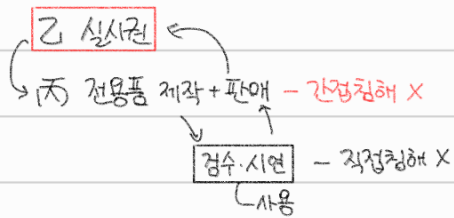
② $A \rightarrow A+B+C$ (100만원 프린터)
 $A \rightarrow A+X$ (50만원)
 $A+X \rightarrow$ 타용도 (연필 1,000원)
 실험적 가능성, 시장적 가능성, 실시성

③ A 국내생산 $\rightarrow$ 전량수출 $\rightarrow$ 중국 $A+B+C$ 생산 $\rightarrow A$ 간접침해 $\times$

$\therefore$ 생산 = 국내생산

24p 30. I

甲 [청구항 1] A단계 + B단계 미장방법



253p III

甲 [청구항 1] A+B+C

A: 전용품

제 3 자

전용품

직접침해
관리범위

121조 특허발명 생산에만
사용 물건

확대

A → A+B+C → 121

A+X → A+B+C+X 이용

A' → A'+B+C 균등

↓
간접침해

256p V

더 나은 효과
타용도

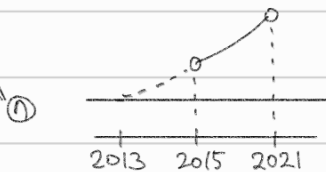
128조 ① 고 과 과

침양

② $[(\text{침양} - \text{공제}) \leq \text{Max}] \times \text{배이} + (\text{공제} + \text{Max 초과} + \text{실시권 不可}) \times \text{합조}$

④ 침해자 이익액 = 침양 × 침이

⑤ 합조 - (침양 × 단가) × 5% / ⑥ $\frac{+X}{///}$ → 고, 중과 X → 감액可



⑧⑨ X 3배 ⑩의

사실심 변론종결시
 법원 - 사실관계수집 → 법 적용 → 결론
 변론주의 - 주장·입증책임분배 - 경감
 (자백·자백간주)

128 ① 고·과 + 침해 + 손해발생 + 인과관계 + 손해액 → 배타권자 책임
 ↓ ↓ ↓
 경감 경감 경감
 ↓ ↓ ↓
 130 128 조화무관 128 ②-⑦

260p IV

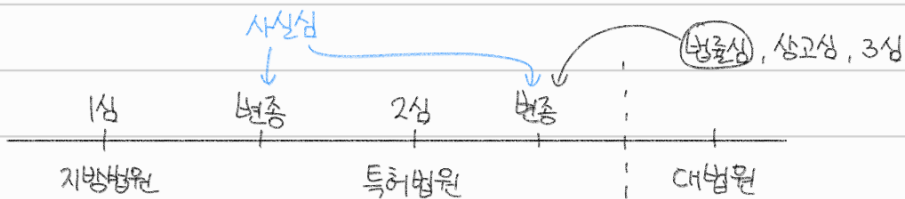
① 변리사 감정	침금	
② 설명서	손배	고의과실
③ 지시	신용	"
+ ④ 권리	손배증액	고의

구법 (判) → 현행법

128 ⑤ 128 ⑤
 통상실시로 합리적 실시로

甲 乙
 배타 통상
 丙
 침해

264p III



265p VII

128 ④ 침해자 이익액

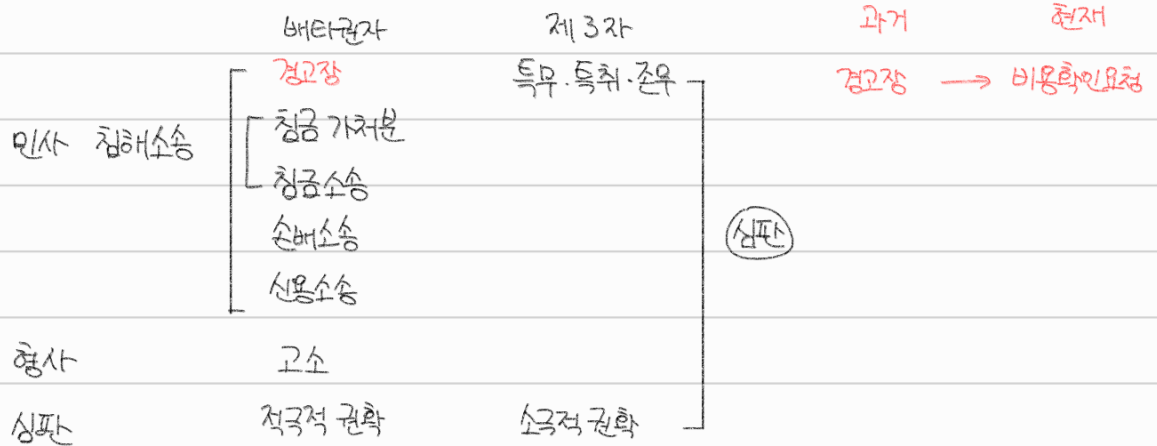
한계이익 - 고정비용 = 순이익
 세탁기 - 100만원
 () - 모터 - 침해품 - 한계이익 × 기여율

VIII

267p 32. I

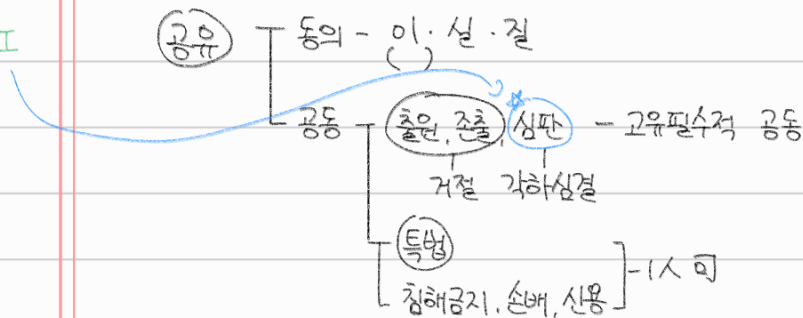
- 보상금 청구권 - 함로 / 128 적용 X
- 직무발명 보상금 - 보상금 / 128 적용 X

II

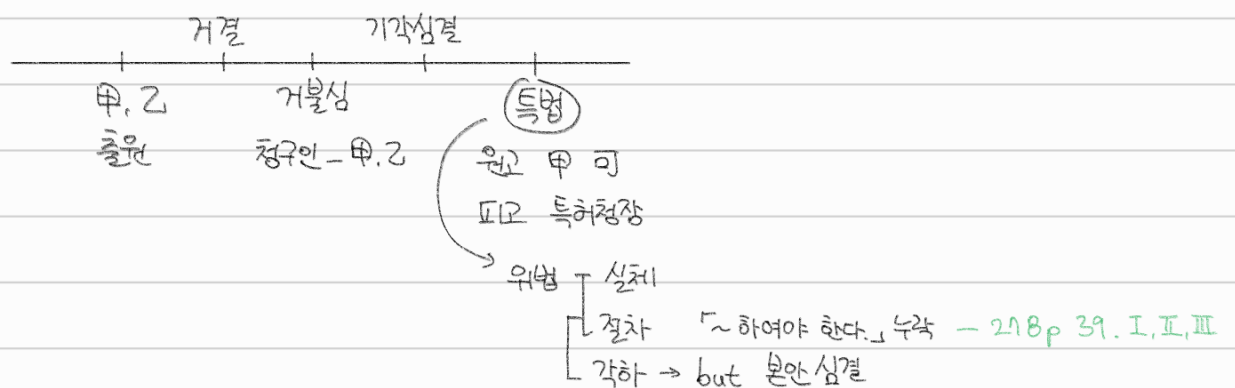
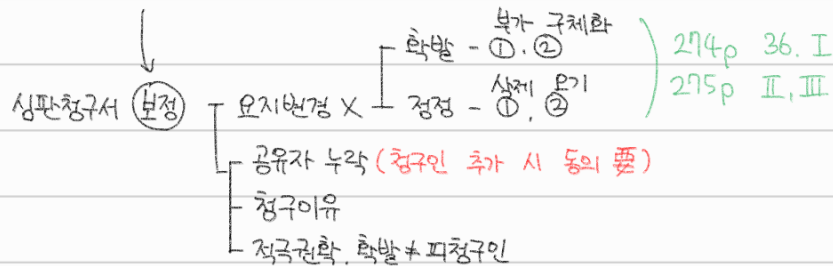


Part 1. 심판·소송

272p 35. I



- [141 보정명령 → 서 각하결정
- [141 보정명령 → 각하심결



$$\text{甲} \rightarrow \text{乙}$$

심판

심판원장 방식 심판장

(반려) → 무효 담당지정 141 → 각하심결

심판청구

방식 **본안 → 무효사유** **여고통지X** **심결**

↓
무효심판

방식 **본안 - 정정요건** **감·찰·명** **정정불인정 예고통지 - 무효사유** **심결**

↓
2정정심판

특칙
실학변
독립특허요건

심판장구서 각하결정

심판

심판제결기회 can

심종

각하심결

심판

심판제결기회 must

심종

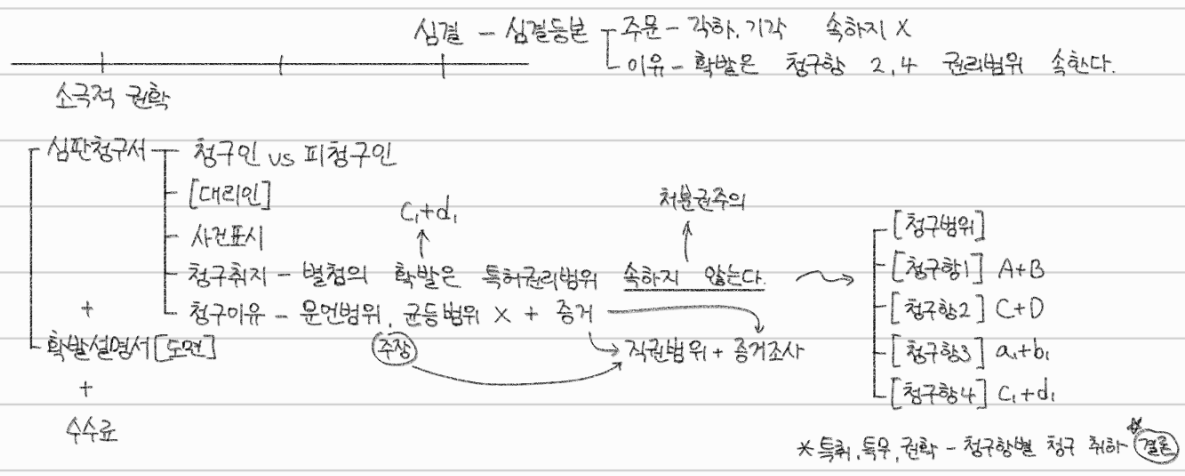
불안심결

심판

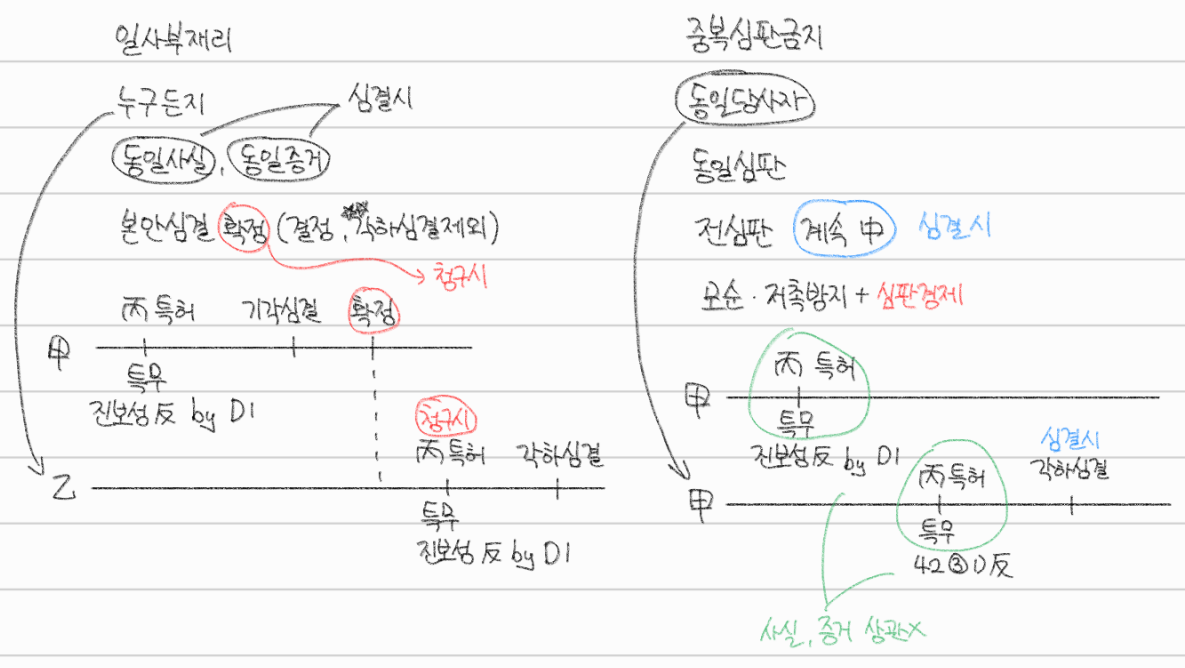
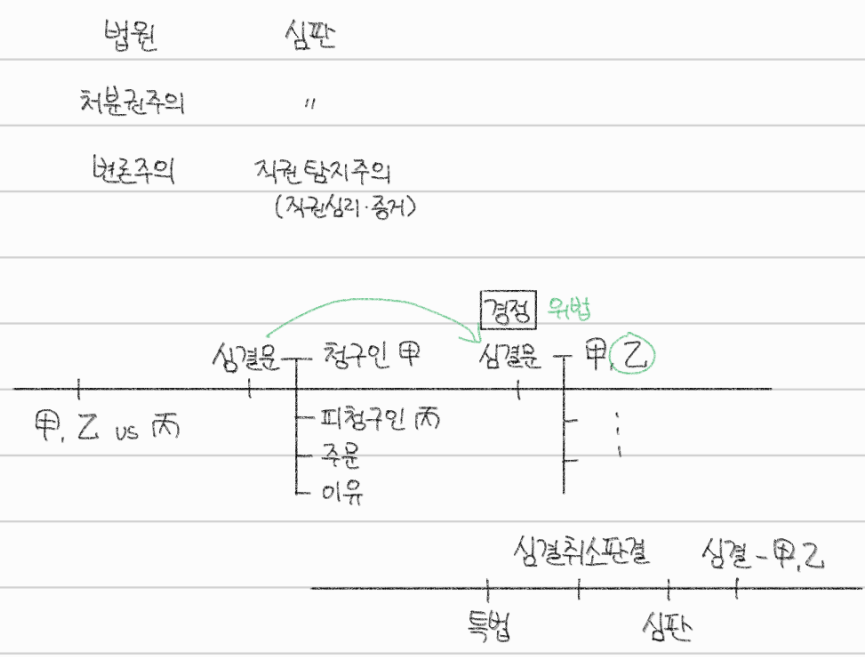
직접심리 can → 의견제출기회 must

작권증거 can → "

284p 40. I, II



286p V



* 심판청구적법요건

소 적법요건

심판청구이익

소 이익

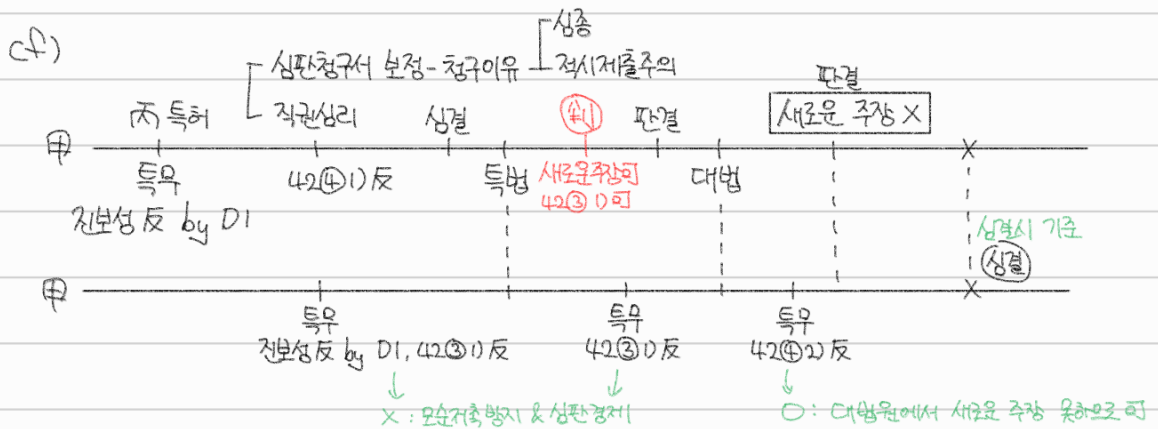
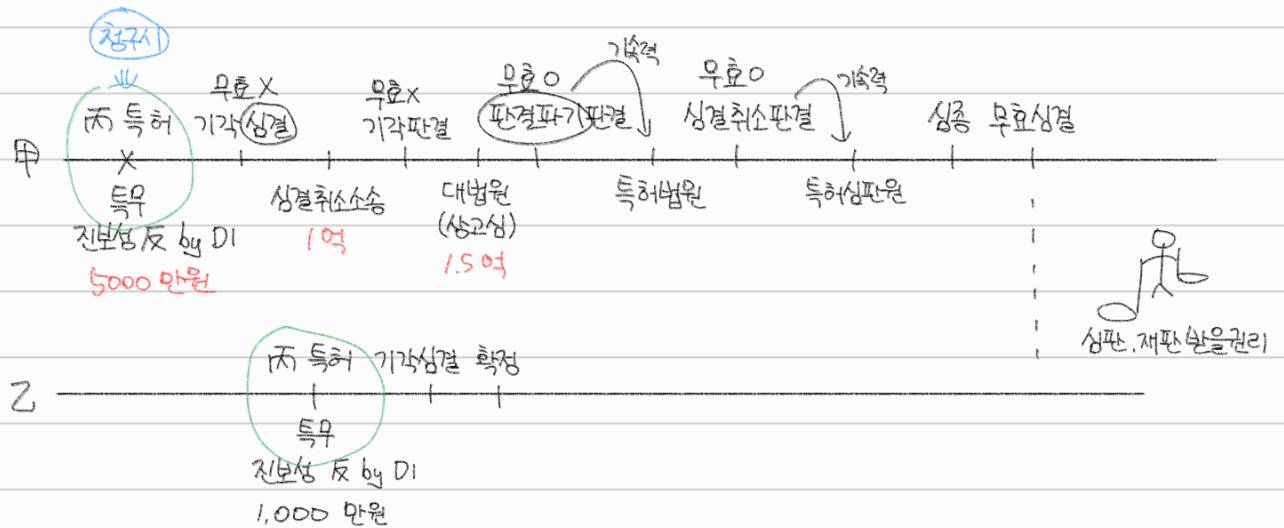
각하심결

각하판결

↓
심결시

↓
변론종결시

* 민사복재리 (청구시)



일사부재리

중복심판금지

심판청구적합요건

"

모순·저촉방지

모순·저촉방지 + 심판경제

누구든지

동일당사자

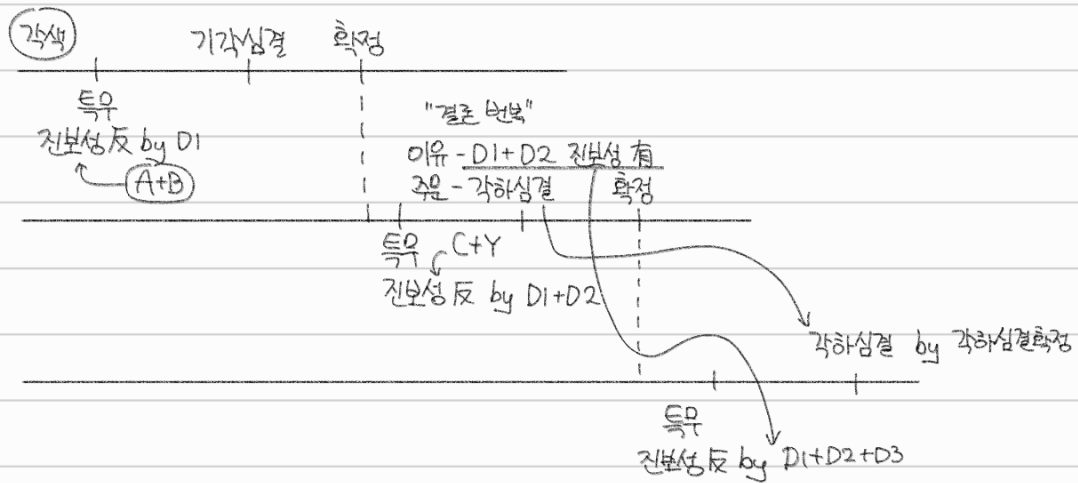
동일사실·증거

동일심판

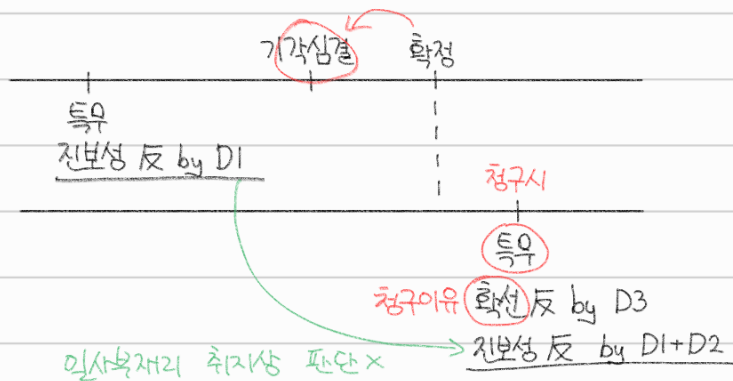
본안심결확정 → 청구시

전심판 계속 중 → 심결시

288p 41. I

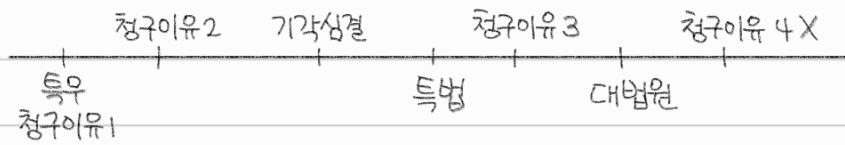


294p VII

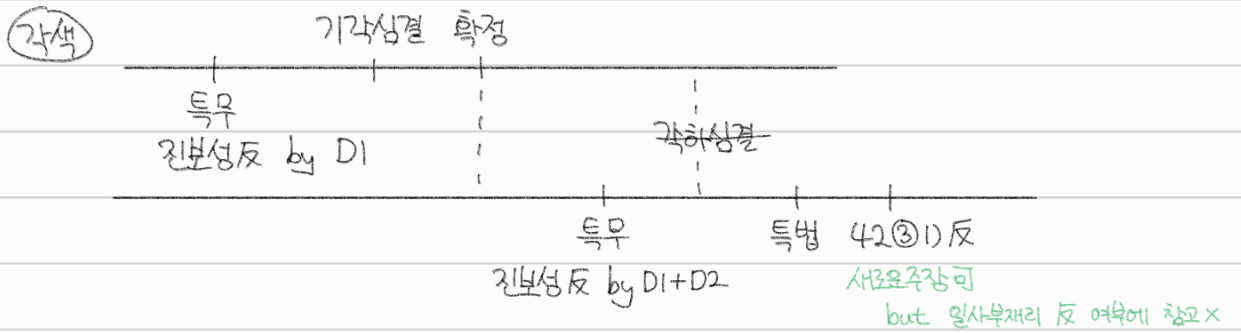


일사부재리	기판력
(f) 심판	법원
청구취지	청구취지
청구이유	청구원인

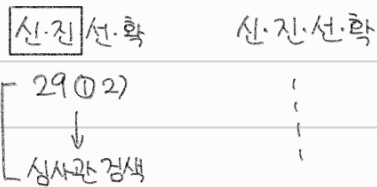
cf) 새로운 무효사유 可



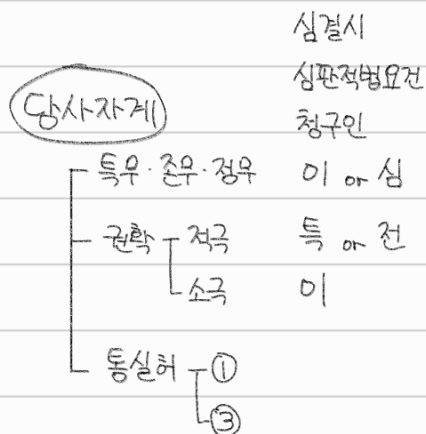
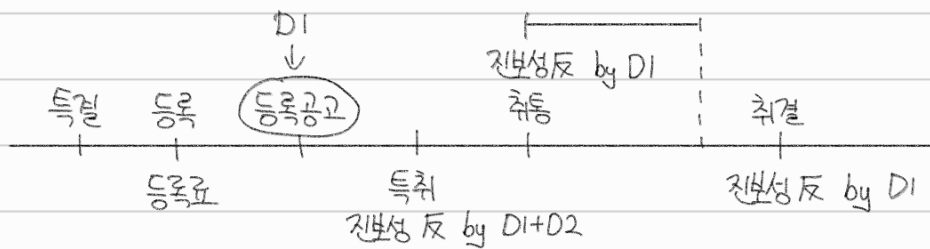
295p VIII
IX



특취 vs 특무



305p 4-2 I



307p III

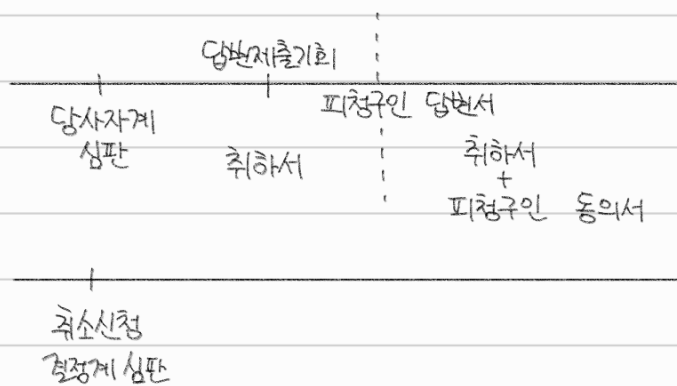
심판	법원
청구시	소 제기시
심결시	사실심 변론종결시

직권당지주의 (직권심리·증거) 변론주의 - (자백) 자백간주 (의제자백)

심판청구 적법요건 (심판청구 이익) 소 적법요건 (소 이익)

* 각하심결 각하판결

308p V



답안지

1. 문제요지
2. 의의
3. 판단기준 - 확설 / 취법 / 검토 ^{2설}
4. 구체적 판단
5. 결론

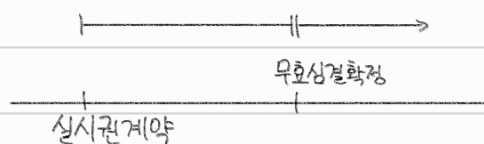
309p VI

정
유
보
업
= 침해 (특허법)

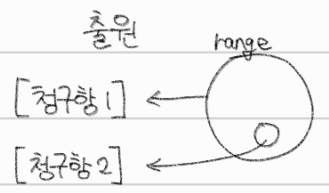
1설 신의칙反 - 이해관계 = 특허권 대항 or 연려 - 실시권자는 실시권 범위에서는

VS

2설 신의칙 무관 - 이해관계 = 실시권 법률상 불이익 or 연려 - 아무런 제한 없는 실시권 아닌 이상 (특허법, 민법 ...) 범위 { 지역, 기간, 내용 - 생·사·양·대·수·창·전 } 대가 제조판매 or 장래 이해관계 인정 가능



312p 42-1 I

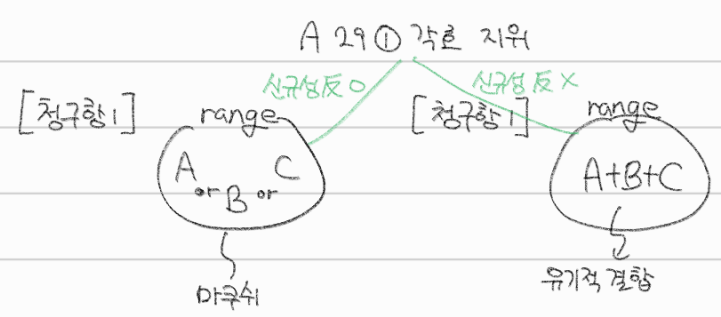


특허권

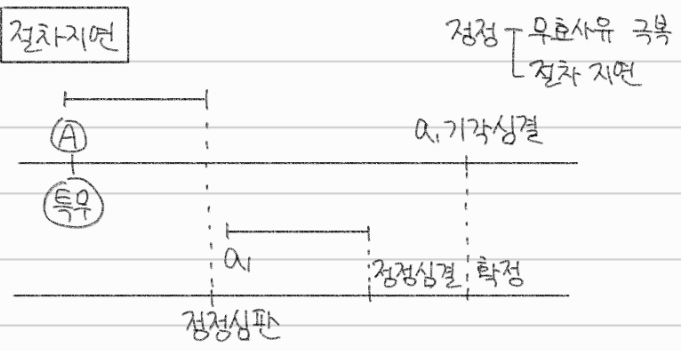
청구항 1 신규성 反
↓
출원 거절 (출원일채원칙)

청구항 1 신규성 反
↓
청구항 1 무효
↳ 특허 등록 관행 - 청구항 변

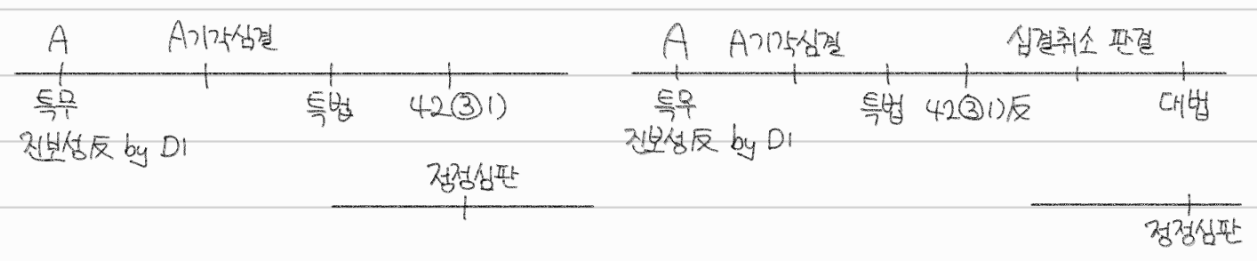
II



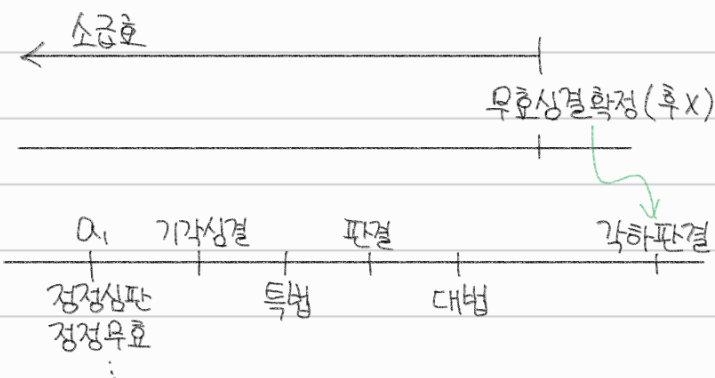
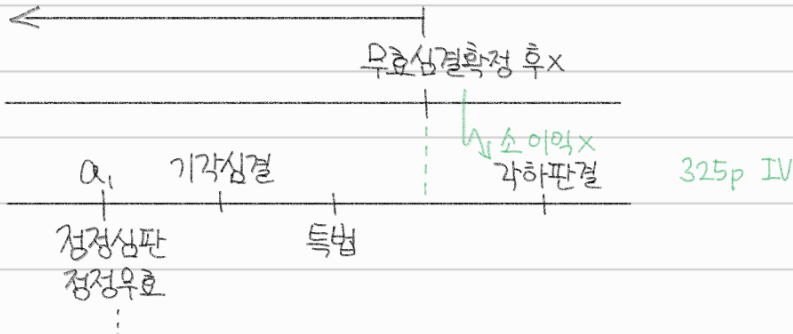
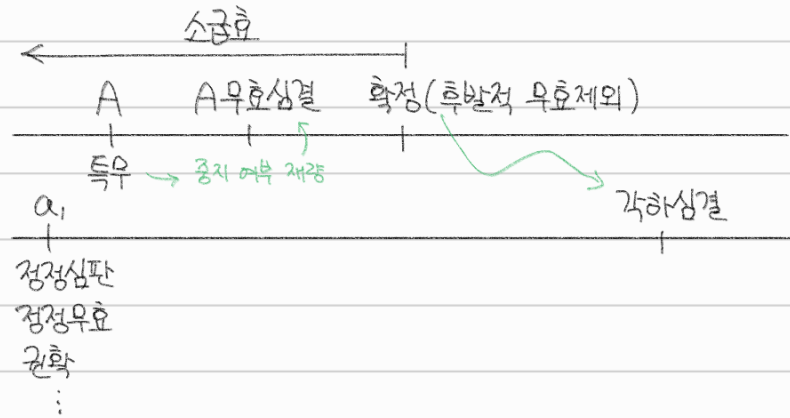
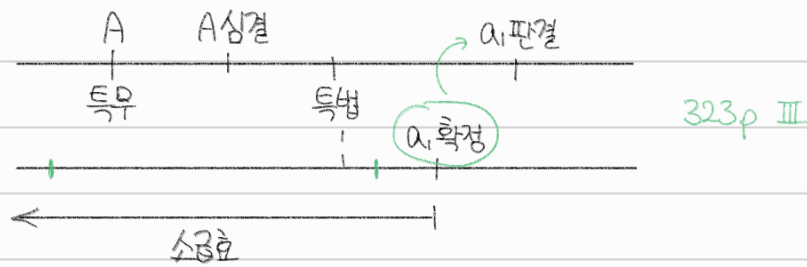
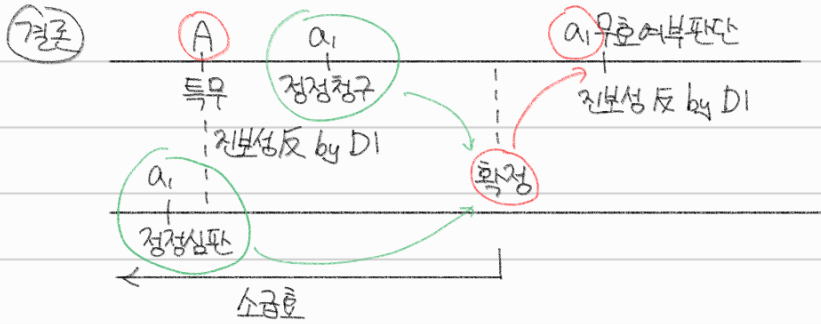
전차지면

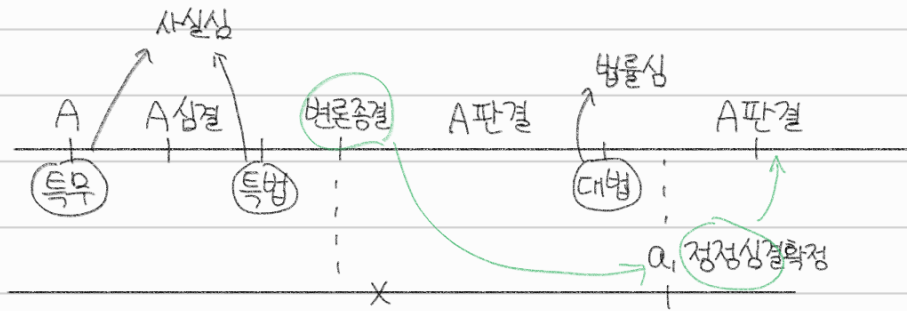


- step 1) [특무 심판문 계속 中 정정심판 不可
정정청구 도입, 단 청구시기 제한
- step 2) 특무 심판문 계속 X, 정정심판 可
- step 3) 특법 변론종결 후 상항 → 개점추진 → 判



소급효 vs 소급효





무효사유 극복 기회
출·특 보호
제3자 불이익
절차 지연

특우

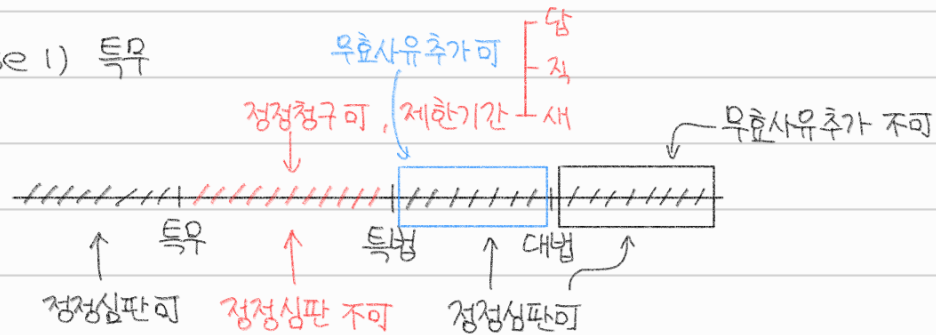
step 1) 정정청구 도입 → 정정심판 기한 제한 → 심판원 중

step 2) 정정심판 가능 (∴ 새로운 무효사유 추가 가능) 특허법원

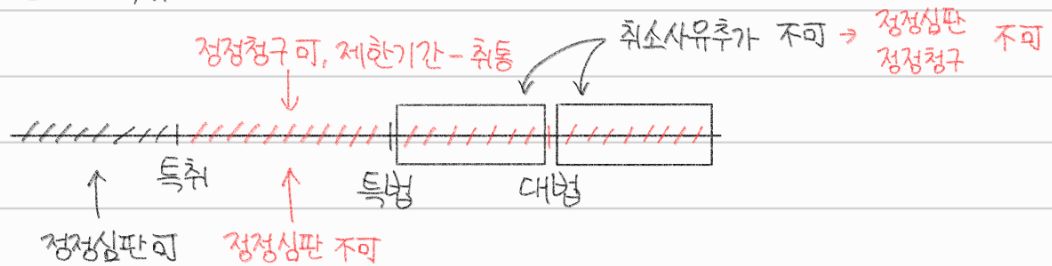
step 3) 개정 취지 → 무산 (헌법 136 ②) → 취 대법원

재심사유 존하는 위법 x
정정 전 명도로 심리

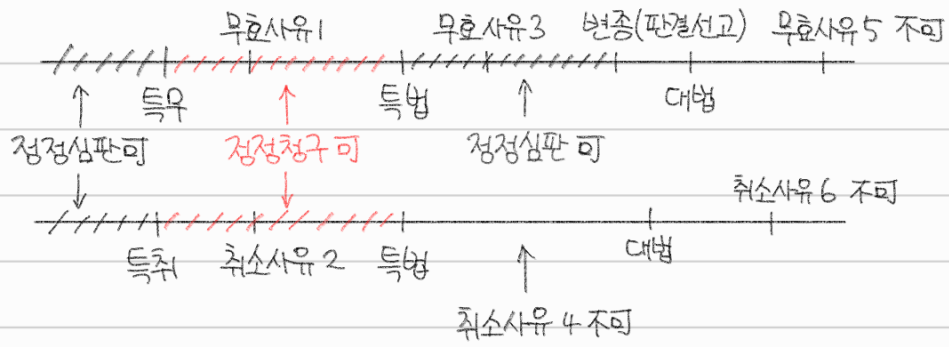
Case 1) 특우



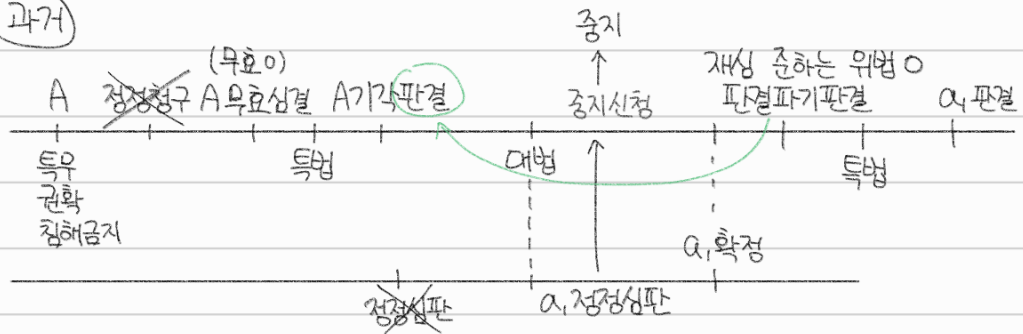
Case 2) 특취



Case 3)



과거



최신

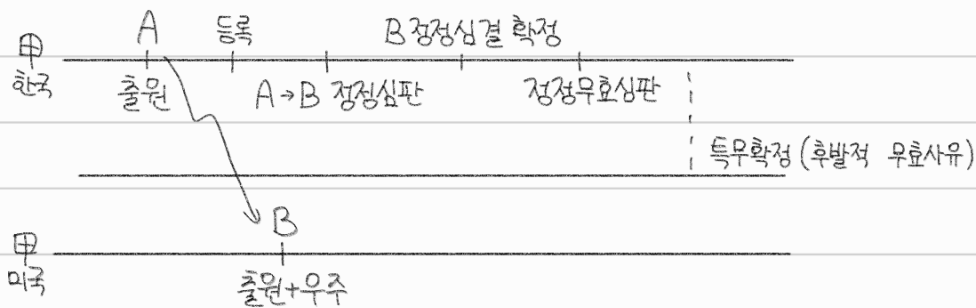
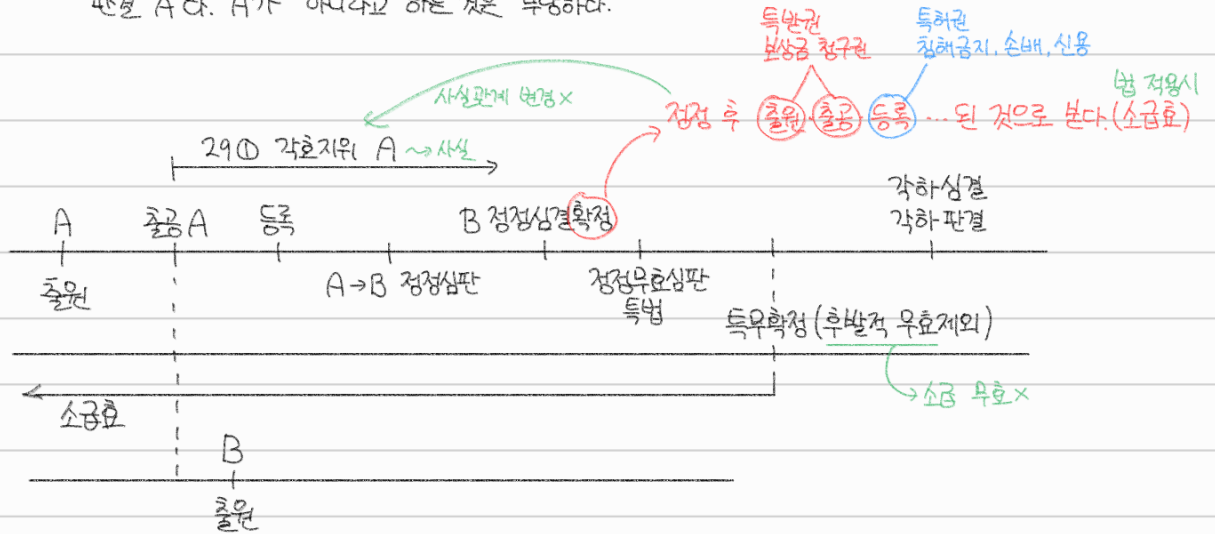


327p VI

$A \rightleftharpoons A$ 아는데

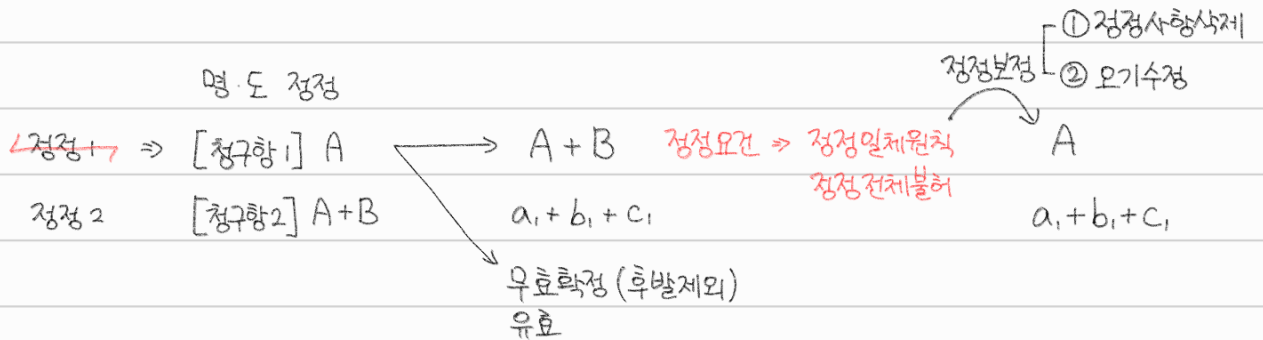
甲 Z

판결 A다. A가 아니라고 하는 것은 부당하다.



326p V

명·도 정정



정정요건

정정심판

정정청구

감·찰·영

"

특 취

"

실화변금지

"

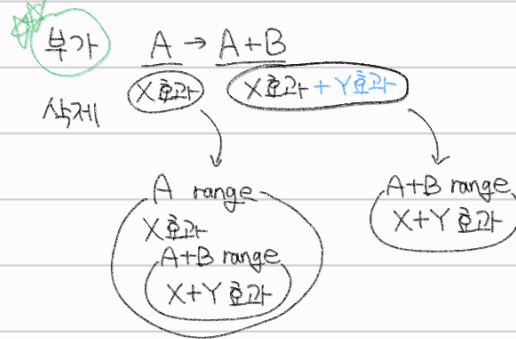
독립특허요건

무효·취소 청구항 제외

감촉

328p 44 I

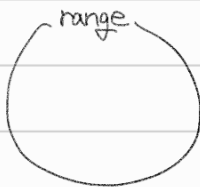
실질적 변경 - 효과 변경 - 한정 (상위 → 하위)



[청구항 1] $A \rightarrow$ [청구항 1] X

[청구항 2] X

[청구항 2] 삭제



42(4)2 反

보정

정정

42(4)2 OK

의약품도

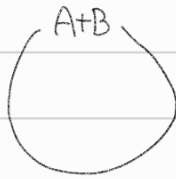
[청구항 1] X 포함 심장병 치료용 조성물

↓ 정정 약리개선

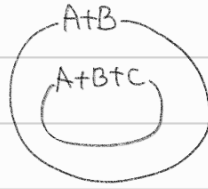
[청구항 1] X 포함 α수용체 저해 심장병 치료용 조성물

331p III

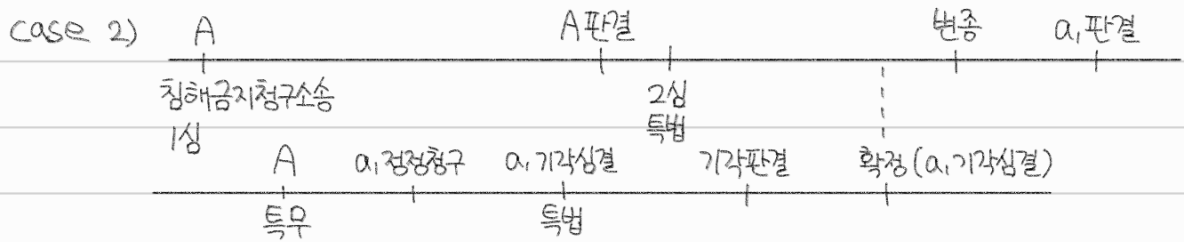
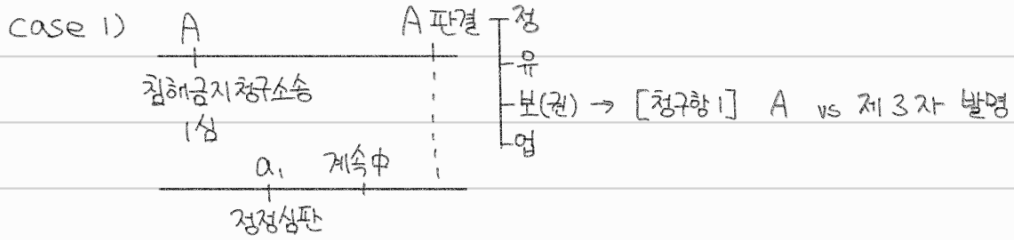
[청구항1] $A+B \rightarrow$ [청구항1] $A+B$



[청구항2] $A+B+C$



333p V
VI



무효사유 attack vs 정정 defence



- 341p XII

~~[칭구형]~~ A or B or C

~~[정규형 2]~~ 제 1항에 있어서, A가 a_1 , C가 C_1 or C_2



[참고항 2] 제 1항에 있어서, A가 a_1 , C가 c_2 인
42(4)2/8

[청구항]

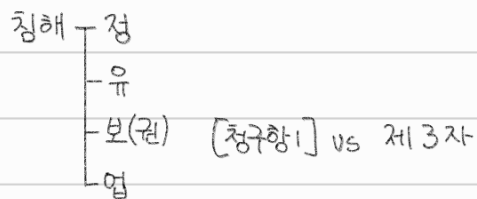
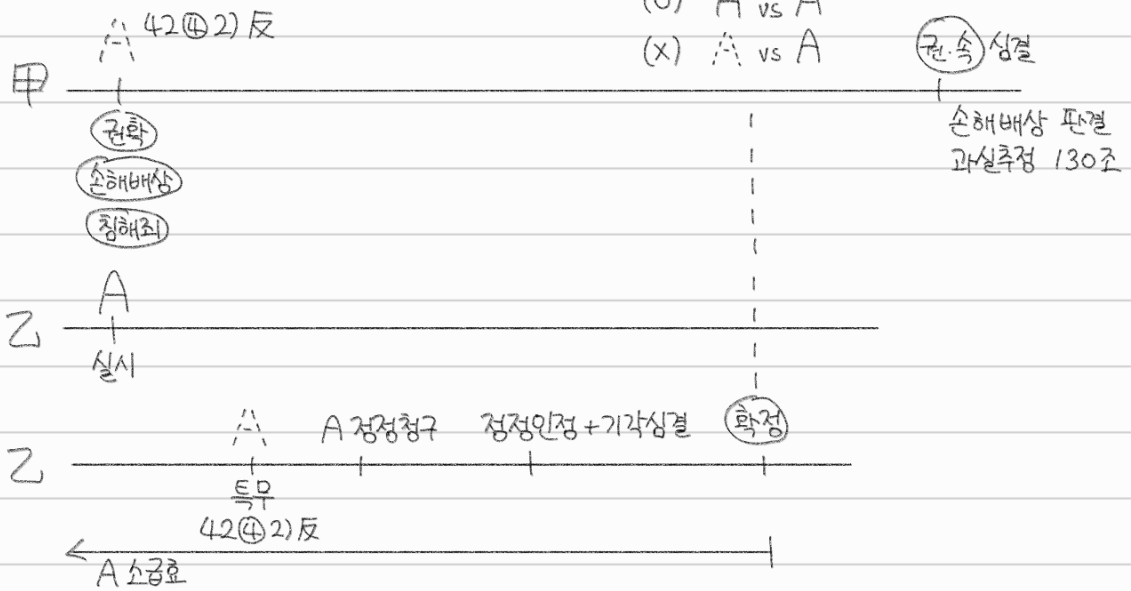
[정규항 2] 제1항에 있어서 A가 α_1

c) $A \text{ or } B \text{ or } C \rightarrow A \text{ or } B$ 감축
 $A + B + C \rightarrow A + B$ 확장

정정확정 → 소급효

청구항 제3자

형법에서는 적용 X



ㄱ) 무효사유 有 특허권 → 제한

△ vs A → 침해 X

A vs A → 침해 O

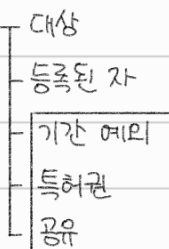
정정소급효 → 변종 후 상급심

특무, 권확, 침해소송

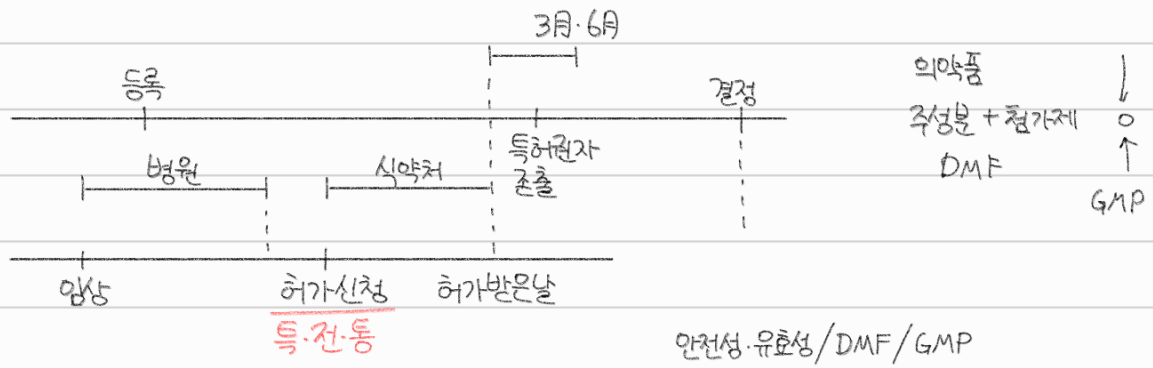
침해죄

허가 등 존속무효

5개

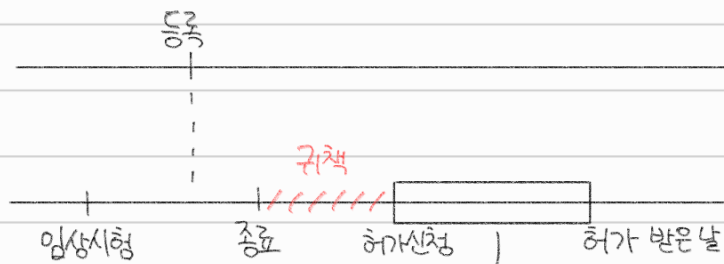


~ 등록지연 3개

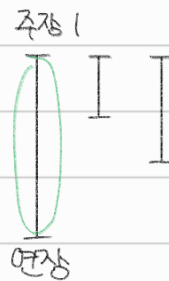
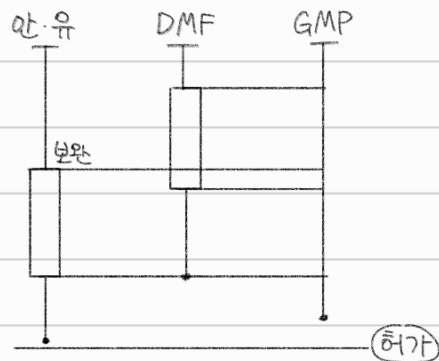


345p I

허가 등 연장기간 = '등록 후' 임상시험기간 + 허가서류 검토기간 - 허가신청인 귀책지연



3개 부서

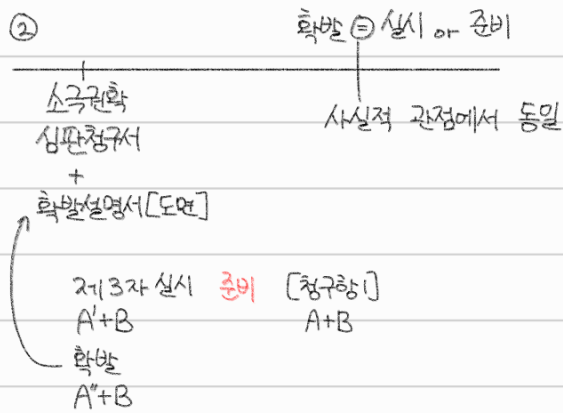
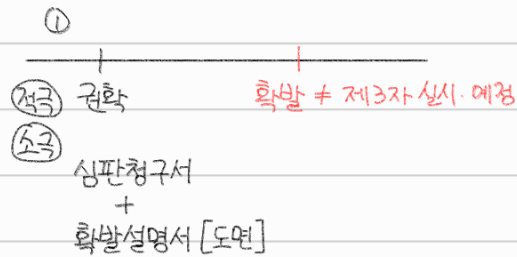


특허청
보완기간 중첩 제외

침해대상제품

침해의심제품

↑
제3자 발명



이해관계

확발실시 아 준비

각하심결

210

소명

심결시

침해금지

全

변론종결시

손해배상

소멸(장래)

핵심 특징

$$\frac{1}{2} \frac{1}{120} (A' + B + C + D)$$

[청구항1] A+B

step 1) 심판 → 비밀제한 → 확보

step 2) 확장대비 - 특허 대응 구성 $\rightarrow A' + B$
+ [일부누락 $\rightarrow A'$

step 3) 다른 것과 구별

$$A' + B$$
