

판례로 배우는 특허실무

특허법 제42조 제4항 제1호 관련 판례

강춘원 특허법률사무소 ■
대표변리사 강춘원 ■

특 허 요 건

제29조(특허요건) ① 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다. <산업상이용가능성>

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 <신규성>

② 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. <진보성>

제42조(특허출원) ③ 제2항에 따른 발명의 설명은 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다. <발명의 설명 기재불비>

1. 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적을 것 <실시가능요건>
 2. 그 발명의 배경이 되는 기술을 적을 것
- ④ 제2항에 따른 청구범위에는 보호받으려는 사항을 적은 항(이하 "청구항"이라 한다)이 하나 이상 있어야 하며, 그 청구항은 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다. <청구범위 기재불비>
1. 발명의 설명에 의하여 뒷받침될 것 <뒷받침 요건>
 2. 발명이 명확하고 간결하게 적혀 있을 것

특허법 제42조 제4항 제1호

제42조(특허출원) ① 특허를 받으려는 자는 다음 각 호의 사항을 적은 특허출원서를 특허청장에게 제출하여야 한다.

1. 특허출원인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
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·청구범위**를 적은 **명세서**와 필요한 도면 및 요약서를 첨부하여야 한다.

③ 제2항에 따른 발명의 설명은 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다. <발명의 설명 기재불비>

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

④ 제2항에 따른 청구범위에는 보호받으려는 사항을 적은 항(이하 "청구항"이라 한다)이 하나 이상 있어야 하며, 그 청구항은 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다. <청구범위 기재불비>

1. 발명의 설명에 의하여 뒷받침될 것<뒷받침 요건>

2. 발명이 명확하고 간결하게 적혀 있을 것

⑤, ⑦ 삭제 ⑥, ⑧, ⑨ 생략

특허청 심사기준 1

<특허법 제42조 제4항 제1호의 취지>

발명의 설명은 기술 공개서로서 역할을 하는바, 발명의 설명에 기재하여 공개하지 않은 발명을 청구범위에 청구항으로 기재하여 특허를 받으면 공개하지 않은 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과가 되므로 이를 방지하기 위해 특허법 제42조제4항 제1호를 규정하였다. [특법42(4)(1), 2004후776, 2003후2072]
여기서 '발명의 설명'이란 특허법 제42조 제2항의 해석상 출원인이 출원서에 첨부하여 제출한 명세서에 기재된 사항 중 청구범위를 제외한 나머지 기재사항을 의미한다.

<특허법 제42조 제4항 제1호의 판단기준>

청구범위가 발명의 설명에 의하여 뒷받침되고 있는지 여부는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 입장에서 청구항에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는가에 의하여 판단한다. [2004후1120]
대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는지는, 청구항과 발명의 설명의 문언상 동일 여부보다는 제42조 제4항 제1호의 취지를 고려하여 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명의 설명으로부터 파악할 수 있는 범위를 벗어난 발명을 청구항에서 청구하고 있는 것은 아닌지를 중점적으로 검토하여 판단한다.

특허청 심사기준 2

<발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 아니한 유형>

- 청구항의 구성과 대응되는 사항이 발명의 설명에 직접적으로 기재되어 있지 않고 암시도 되어 있지 아니한 경우[2003허2188, 2003후2072].
- 발명의 설명과 청구항에 기재된 발명 상호간에 용어가 통일되어 있지 아니하여서 양자의 대응관계가 불명료한 경우[2005허10916, 2006허1926].
- 청구항의 구성이 특정기능을 수행하기 위한 「수단(means)」 또는 「공정(step)」으로 기재되어 있으나 이들 수단 또는 공정에 대응하는 구체적인 내용이 발명의 설명에 기재되어 있지 아니한 경우
- 출원 시 그 기술분야의 통상의 지식에 비추어 보아 청구된 발명의 범위까지 발명의 설명에 기재된 내용을 확장하거나 일반화할 수 없는 경우[2004후1120].
- 발명의 설명에는 발명의 과제를 해결하기 위하여 반드시 필요한 구성으로 설명되어 있는 사항이 청구항에는 기재되어 있지 않아서 해당 기술분야의 통상의 지식을 가진 자가 발명의 설명으로부터 인식할 수 있는 범위를 벗어난 발명을 청구하는 것으로 인정되는 경우[2003후496].

개시(開示)와 실질적 동일

특허청구범위가 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되고 있는지 여부는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 입장에서 **특허청구범위에 기재된** 발명과 대응되는 사항이 발명의 **상세한 설명에 기재**되어 있는지 여부에 의하여 판단하여야 하는바, 출원시의 기술상식에 비추어 보더라도 발명의 **상세한 설명에 개시**된 내용을 특허청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 내지 일반화할 수 없는 경우에는 그 특허청구범위는 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침된다고 볼 수 없다.(2004후1120)

- **개시(開示)**: 기재내용 + 통상의 기술자가 기술상식에 의하여 기재된 것과 다름 없이 인식할 수 있는 사항
- **실질적 동일**: 주지관용기술의 부가, 삭제, 변경에 불과하고 작용 효과의 차이도 없는 것

특허청 심사기준 3

<특허법 제42조 제3항 제1호와 제42조 제4항 제1호의 관계>

특허법 제42조 제3항 제1호는 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자 즉, 평균적 기술자가 청구항에 관련된 발명을 발명의 설명의 기재로부터 쉽게 실시할 수 없는 경우에 적용하고, 같은 법 제42조 제4항 제1호는 청구항에 기재된 발명이 발명의 설명에 기재되어 있지 않거나 발명의 설명에 기재된 내용으로부터 해당 기술분야의 평균적 기술자가 인식할 수 있는 범위를 벗어난 경우에 적용한다.

(1) 청구항에 상위개념의 발명이 기재되어 있고 발명의 설명에는 상위개념에 대한 발명의 기재는 없고 하위개념의 발명에 대한 기재만 있으며, 상위 개념에 관한 발명이 발명의 설명에 기재된 하위개념의 발명으로부터 명확하게 파악되지 않는 경우에는 특허법 제42조 제4항 제1호를 적용한다.

발명의 설명에 하위 개념의 실시예가 일부만 기재되어 있어 청구항의 상위개념에 포함되는 다른 하위개념에 관하여는 쉽게 실시할 수 없다고 볼만한 구체적인 이유가 있는 경우에는 특허법 제42조 제3항 제1호를 같이 적용한다.

특허법 제42조 제4항 제1호의 취지에 대한 대법원 판결

- 유형 A: 발명의 상세한 설명에 기재하지 아니한 사항을 특허청구범위에 기재하여 특허를 받게 되면 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과를 막기 위한 것이다.
(2004후1120, 2004후776, 2006후3588, 2010후2582)
- 유형 B: 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만에 의하여 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이다.(97후2675, 2002후2051)

- 유형 A 판결이 주류적 판례, 2010후2582 판결을 비롯한 최근 대법원 판결까지 이어지고 있는데 비하여 유형 B 판결은 주류적 판례라고 보기 어려움.
- 97후2675 판결은 구 특허법 제42조 제3항 및 제4항 각 호의 기재요건들에 대한 구별 없이 위 기재요건들의 전체적 취지를 판시한 것이기 때문. 오히려 최근 대법원 판결은 유형 B의 실시내용을 특허법 제42조 제3항 제1호의 취지로 실시 (2010후2582, 2012후2586)

제42조 제4항 제1호의 판단기준에 대한 대법원 판결

<유형 1: 특허청구범위의 기재와 발명의 설명에 기재된 발명의 공헌도를 비교하여 판단>

<2003후496 > 이 사건 특허발명의 상세한 설명에서 '크림'에 관하여 위와 같이 기재한 내용에 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 기재는 발명의 상세한 설명에 기재된 발명의 공헌도에 비추어 지나치게 넓은 경우로서 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 아니한다.

제42조 제4항 제1호의 판단기준에 대한 대법원 판결

<유형 2: 특허청구범위와 발명의 설명의 내용이 일치하여 그 명세서만으로 특허청구범위에 속한 기술구성이나 그 결합 및 작용효과를 일목요연하게 이해할 수 있는지 여부로 판단>

<2004후3362> 이 사건 특허발명의 명세서에 기재된 '선택적으로 접촉한다'는 것은 온구기가 매트리의 끝부분으로 이동할 경우에만 캠에 접촉하게 된다는 의미임을, '회전운동한다'는 것은 온구기가 캠과 접촉시 힌지 결합된 부분이 회전하여 지지판의 끝이 상승한다는 의미임을, 그리고 받침판은 풀리까지 밖에 갈 수 없다고 하더라도 지지판은 얼마든지 그보다 더 바깥쪽까지 갈 수 있어 캠에 접촉할 수 있으므로 위와 같이 상승작용이 있을 수 있음을 이 사건 특허발명이 속하는 기술분야에서 보통 정도의 기술적 이해력을 가진 자가 위 명세서 및 도면의 기재에 의하여 출원시의 기술수준에 특수한 지식을 부가하지 않고서도 정확하게 이해 및 재현할 수 있다고 할 것이고, 나아가 이 사건 특허발명의 특허청구범위와 발명의 상세한 설명의 각 내용에 불일치하는 점이 없어 위 평균적 기술자가 그 명세서만으로 특허청구범위에 속한 기술구성이나 그 결합 및 작용효과를 이해할 수 있다고 할 것이다.

제42조 제4항 제1호의 판단기준에 대한 대법원 판결

<유형 3: 특허청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는지 여부로 판단>

<2012후832> 원심판결 이유에 의하면, 원심은 명칭을 '높은 데이터 레이트 인터페이스'로 하는 이 사건 출원발명(출원번호 제10-2008-7013185호)의 특허청구범위 제8항에 기재된 '전송된 펄스의 위상이 결정되도록 하는 코드'라는 구성에 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 동일하게 기재되어 있어서 위 구성이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되므로 특허법 제42조 제4항 제1호에 반하는 기재불비가 있다고 할 수 없다고 판단하였다. 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당하고, 거기에 상고이유 주장과 같이 특허법 제42조 제4항 제1호에 관한 법리를 오해하고 필요한 심리를 다하지 아니하거나 판단을 누락하는 등의 위법이 없다.

제42조 제4항 제1호의 판단기준에 대한 대법원 판결

<유형 4: 발명의 설명에 개시된 내용을 특허청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 내지 일반화할 수 있는지 여부로 판단>

<2014후2061> 한편, 앞서 본 사정에 의하면 출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 이 사건 제1항 발명에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있고, 발명의 상세한 설명에 개시된 내용을 특허청구범위에 기재된 범위까지 확장할 수 있다고 볼 수 있다. 따라서 특허청구범위가 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않았다고 볼 수 없으므로, 구 특허법 제42조 제4항 제1호에서 규정한 기재요건 위반도 없다.

제42조 제4항 제1호 관련 대법원 판례 유형

선고연도	유형 1	유형 2	유형 3	유형 4
1998	96후1071,1088			
1999		97후2675		
2000		98후232, 249		
2003		2002후2051		
2004	2003후496			
2005		2004후3362		
2006		2003후2072,2089	2004후776	2004후1120
2007			2006후3588	
2009		2009후78		
2010			2008후4998	
2011			2010후2582	
2012			2011후2596	
2014			★2012후832	
2015			2014후1907	
2016				★2014후2061
2017			2014후1631	

2012후832 판결

<특허법 제42조 제4항 제1호의 취지 및 판단 기준 그리고 구 특허법 제42조 제3항 제1호와의 차이를 판시, 그간의 혼란을 명확하게 정리한 매우 의미 있는 판결>

특허법 제42조 제4항 제1호는 특허청구범위에 보호받고자 하는 사항을 기재한 청구항이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것을 규정하고 있는데, 이는 특허출원서에 첨부된 명세서의 발명의 상세한 설명에 기재되지 아니한 사항이 청구항에 기재됨으로써 출원자가 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과를 막으려는 데에 취지가 있다. 따라서 특허법 제42조 제4항 제1호가 정한 위와 같은 명세서 기재요건을 충족하는지 여부는, 위 규정 취지에 맞게 특허출원 당시의 기술 수준을 기준으로 하여 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라 한다)의 입장에서 특허청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여야 하고, 규정 취지를 달리하는 특허법 제42조 제3항 제1호가 정한 것처럼 발명의 상세한 설명에 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여서는 아니 된다.

2014후2061 판결

<발명의 설명에 개시된 내용을 특허청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 내지 일반화할 수 있는지 여부가 판단수단이라고 판시>

구 특허법 제42조 제4항 제1호는 특허청구범위에 보호받고자 하는 사항을 기재한 청구항이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것을 규정하고 있는데, 이는 특허출원서에 첨부된 명세서의 발명의 상세한 설명에 기재되지 아니한 사항이 청구항에 기재됨으로써 출원자가 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과를 막으려는 데에 취지가 있다. 따라서 구 특허법 제42조 제4항 제1호가 정한 위와 같은 명세서 기재요건을 충족하는지는 위 규정 취지에 맞게 특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 특허청구범위에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는지에 의하여 판단하여야 하므로, 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 발명의 상세한 설명에 개시된 내용을 특허청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 또는 일반화할 수 있다면 그 특허청구범위는 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침된다고 볼 수 있다

형식적/실질적 뒷받침 요건

<2012후832, 2014후2061>

특허청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여야

- '형식적 뒷받침 요건': 청구범위에 기재된 사항이 발명의 설명에 그대로 기재되어 있기만 하면 '뒷받침 요건'을 충족하는 것으로 보는 것
- '실질적 뒷받침 요건' ★ : 청구범위에 기재된 사항이 발명의 설명에 그대로 기재되어 있는지 여부와 함께(또는 그 여부와 상관없이), 발명의 설명에 실질적으로 공개되어야 '뒷받침 요건'을 충족하는 것으로 보는 것

- 무효심판청구인: 발명의 설명에 기재된 사항을 특허청구범위에 기재된 범위까지 확장 또는 일반화 할 수 없다는 '실질적 뒷받침 요건'을 주장
- 특허권자: 특허청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있다는 '형식적 뒷받침 요건'을 주장하는 것이 일반적 실무경향

실질적 뒷받침(판례 1)

<대법원 2016. 5. 26. 선고 2014후2061 판결>

통상의 기술자가 발명의 상세한 설명에 기재된 사항에 의하여 이 사건 제1항 발명에 기재된 물건을 생산·사용할 수 있고 그 효과의 발생을 충분히 예측할 수 있는 이상, 발명의 상세한 설명에서 에어포켓 현상의 원인이나 돌출부를 통하여 위 현상이 완화될 수 있는지에 대한 이론적 근거까지 구체적으로 밝히지 않았더라도 구 특허법 제42조 제3항에서 규정한 기재요건은 충족되었다고 볼 수 있다.

나. 구 특허법 제42조 제4항 제1호의 기재요건 충족 여부
한편, 앞서 본 사정에 의하면 출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 이 사건 제1항 발명에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있고, 발명의 상세한 설명에 개시된 내용을 특허청구범위에 기재된 범위까지 확장할 수 있다고 볼 수 있다. 따라서 특허청구범위가 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않았다고 볼 수 없으므로, 구 특허법 제42조 제4항 제1호에서 규정한 기재요건 위반도 없다.

실질적 뒷받침(판례 2)

<특허법원 2017. 7. 21. 선고 2014허6056 판결>

이 사건 특허발명의 명세서에는 청구항 3의 화학식 I과 그 각 치환기가 모두 제시되어 있을 뿐만 아니라, 청구항 3의 화합물이 속하는 옥심 에스테르 화합물의 일반적 제조방법이 기재되어 있다. 아울러, 이 사건 특허발명의 명세서에는 청구항 3에 해당하는 구체적인 화합물들이 실시예 1~3, 6, 8, 9에 제시되어 있는 가운데, 그 중 실시예 1에는 특정 화합물을 제조하는 방법이 구체적으로 설명되어 있고, 같은 방법에 의하여 나머지 실시예들에 개시된 화합물들도 제조할 수 있다는 취지의 기재도 있다. 위와 같은 이 사건 특허발명의 명세서의 기재에 비추어 볼 때, 청구항 3의 보호범위에 속하는 화합물들은 기본적으로 옥심 에스테르 화합물의 일반적인 제조방법을 기준으로, 실시예 1에 제시된 방법에 준하여 제조한다는 취지로 이해할 수 있으므로, 결국 청구항 3은 뒷받침 요건을 충족하고 있다고 보아야 한다.

뒷받침 요건 사례 1(2003후496)

<p>발명의 설명</p>	<p>“팔소 대신 <u>보존성이 우수한 크림</u>류로 대치함으로써...”(제1면), “팔소에 다량 함유된 수분을 미생물 번식 원인으로 파악하고 이를 방지하기 위한 수단을 강구하던 중 <u>보존성이 우수한 크림</u>류를 떡소로 대치한 결과 미생물에 의한 변패를 현저히 감소시킬 수 있었다.”(제2면), “본 실시 예에서는 <u>크림</u>류, 특히 땅콩크림을 제조하여 떡소로 이용하였으며...”(제3면의 ‘떡소 제조공정’)</p>
<p>청구 범위</p>	<p>청구항 1. 미분 15~20중량% 및 옥수수전분5~10중량%에 대하여 에스지에스텔 0.5중량%, 솔비톨 1.5~3.5중량%, 식염 0.5중량% 및 주정 0.5중량%으로 이루어진 첨가제 3~5중량%를 혼합하고 정백당 20~25중량%중 절반을 배합하여 110℃에서 15~20분 간 증자한 후, 나머지 정백당을 투입함과 동시에 맥아엿 45~55중량%를 혼합하여 110℃에서 10~15분간 증자한 생지완 떡소로서 <u>크림</u>을 이용하여 떡을 제조하는 단계와 제조된 떡에 가공초코렛 용융액을 도포한 후 냉각하느 외피도포단계로 이루어진 외피가 도포된 떡의 제조방법.</p> <p>청구항 3. 제1항에 있어서, 상기 크림을 <u>땅콩크림</u>인 것을 특징으로 하는 외피가 도포된 떡의 제조방법.</p> <p>청구항 6. 제4항에 있어서, 상기 떡소는 <u>땅콩크림</u>인 것을 특징으로 하는 외피가 도포된 떡.</p> <p>(청구항 2, 4, 5 기재생략)</p>

뒷받침 요건 사례 1(2003후496)

이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1, 2, 4, 5항에는 모두 떡소로서 "**크림**"을 이용하거나 "**크림**"을 주입한다고만 기재되어 있을 뿐이며 이를 특별히 한정하는 기재는 없고, 이 사건 특허발명의 기술분야와 같은 떡류를 포함한 과자류에서 '**크림**'이라고 함은 우유에서 분리한 지방분 또는 이것을 원료로 하여 다른 재료를 배합한 식품을 의미함을 알 수 있으며, 팔소보다 수분 함량이 많은 크림은 떡소로 사용하지 않는다는 것이 그 분야의 기술상식이라고 볼 만한 사정도 없다.

그러므로 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1, 2, 4, 5항에 기재된 "**크림**"은 수분 함량과 관계없이 우유에서 분리한 지방분 또는 여기에 다른 재료를 배합한 식품이라는 의미로 그 분야의 평균적 기술자에게 명확히 이해되는 용어에 해당할 뿐, 발명의 상세한 설명의 항목에 있는 기재 등을 참작하지 아니하면 이해할 수 없는 용어라거나 그 기재가 오기임이 발명의 상세한 설명의 기재에 비추어 보아 명확하다고 할 수 없다.

그런데 이 사건 특허발명의 상세한 설명에서 '크림'에 관하여 위와 같이 기재한 내용에 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 기재는 발명의 상세한 설명에 기재된 발명의 공헌도에 비추어 지나치게 넓은 경우로서 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 아니한다.

뒷받침 요건 사례 1(2003후496)

다만, 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제3, 6항은 떡소를 땅콩크림으로 한정한 떡 및 그 제조방법에 관한 발명인데, 그 발명의 상세한 설명에는 떡소로 땅콩크림을 사용한 떡이 통상적인 팥을 사용한 떡에 비해 보존성 등이 좋다는 내용의 실시 예가 기재되어 있고, 기록에 의하면 땅콩크림의 수분 함량은 2% 내외에 불과함을 알 수 있으므로 그 특허청구범위의 기재는 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되고 있다고 할 수 있으며 달리 명세서의 기재요건에 어긋난다고 볼 만한 점이 없다.

그렇다면, 이 사건 특허발명의 상세한 설명의 항목에만 기재되어 있는 '팥소 대신 보존성이 우수한 크림류를 이용한다.'는 취지의 사항을 들어 이 사건 특허발명의 특허청구범위에서 말하는 '크림'을 위와 같이 한정하여 해석한 원심판단 중 그 특허청구범위 제1, 2, 4, 5항에 관한 부분에는 특허청구범위의 해석 및 명세서의 기재요건에 관한 법리를 오해한 위법이 있으므로 상고이유 중 이 점을 지적하는 부분은 이유있고, 그 나머지 청구항에 관한 주장 부분은 이유없다.

뒷받침 요건 사례 1(2004후1120)

<p>발명의 설명</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 명세서에 기재된 용어의 정의를 참작하면, ‘<u>콜라게나제-3 선택적 억제제</u>’는 ‘<u>콜라게나제-1 효소에 비해 콜라게나제-3 효소 활성 억제에 대해 100배 이상의 선택성을 나타내고 MMP-13/MMP-1 형광 분석법에 따른 IC50 결과로 정의된 100nM 미만의 역가를 갖는 억제제</u>’를 의미하는 것으로 이해되므로, 이는 ‘발명의 상세한 설명’에 구체적으로 열거된 16가지 화합물뿐만 아니라 위와 같은 <u>요건을 충족하는 모든 화학물질</u>을 지칭하는 것 • 16가지 화합물 중 <u>2가지 화합물</u>이 <u>콜라게나제-3에 선택적인 억제 활성</u>을 갖고 이러한 성질에 의해 주로 연골내의 콜라게나제 활성을 실질적으로 억제하여 <u>골관절염 등의 치료·예방에 효과가 있다는 내용</u> 및 위 <u>2가지 화합물과 콜라게나제-3에 대한 선택적 억제 활성이 없는 화합물</u>의 각 약리효과를 구체적인 수치로 <u>대비한 실험 결과</u>가 기재되어 있을 뿐이고 나머지 14가지 열거된 화합물이나 그 밖에 위와 같이 정의된 ‘<u>콜라게나제-3 선택적 억제제</u>’에 속하는 <u>화학적 구조를 특정할 수 없는 수많은 화학물질</u>에 대하여는 그 약리효과에 관하여 아무런 기재가 없다.
<p>청구 범위</p>	<p>청구항 1. 콜라게나제-3을 억제하는데 효과적인 양의 <u>콜라게나제-3 선택적 억제제</u> 또는 그의 약학적으로 허용 가능한 염, 및 약학적으로 허용 가능한 담체를 포함하는, 콜라게나제-3을 선택적으로 억제함으로써 포유동물의 <u>골관절염, 류마티스성 관절염 또는 암을 치료 또는 예방하기 위한 약학 조성물</u>(청구항 2~5 기재생략)</p>

뒷받침 요건 사례 1(2004후1120)

- 다. 나머지 14가지 화합물의 화학적인 구조가 모두 위 2가지 화합물과 동일성의 범주에 속하여 그와 동등한 효과를 가질 것으로 예측된다는 특별한 사정도 찾아볼 수 없고 그 밖의 화학물질의 경우에는 화학적인 구조조차 특정할 수 없어 위 2가지 화합물과 동일성의 범주에 속하는지 여부조차 전혀 확인할 수 없으므로, 위 2가지 화합물을 제외한 나머지 모든 화학물질이 위 2가지 화합물과 동일한 정도의 임상적 상관관계를 나타낼 것이라고 예측할 수 없고, 출원 당시의 기술 수준으로 보아 동일한 임상적 상관관계를 나타낼 것으로 예측된다고 볼 만한 자료도 없다.
- 라. 이 사건 제1항 발명의 '콜라게나제-3 선택적 억제제'는 그 명세서에서 용어의 정의와 기준 및 확인방법이 기재되어 있으나, 이는 어떠한 화합물이 결과적으로 '콜라게나제-3 선택적 억제제'에 속하는지의 기준 및 확인방법만 제시하고 있을 뿐, 이러한 기재만으로는 사전에 그러한 화합물에 어떠한 것들이 포함되고 그에 속하는 모든 화합물들이 그와 같은 효과를 갖는지에 관하여 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침된다고 볼 수 없다.

뒷받침 요건 사례 3(2005허6498)

<p>발명의 설명</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u><1단계></u> 불화질소(NF3)와 아르곤(Ar) 가스를 1600w(RF power)에서 일정 시간 동안 세척하는 단계 ▪ <u><2단계></u> SiH4 및 N2 및 NH3 가스를 800w(RF power)로 30초 동안 체임버 내부를 순화시키는 단계 ▪ <u><3단계></u> SiH4 및 H2 가스를 500w(RF power)로 120초 동안 체임버 내부를 순화시키는 단계 <p>➤ 종래기술: <1단계>+<2단계> 체임버 세척방법</p> <p>➤ 이 사건 출원발명: <1단계>+<2단계>+<3단계> 체임버 세척방법</p>
<p>청구 범위</p>	<p>청구항 1. 체임버의 내부를 세척하는 단계 <u><1단계></u>, 체임버의 내벽에 실리콘막을 형성하는 단계 <u><3단계></u> 를 포함하는 체임버 세척방법. (청구항 2~5 기재생략)</p>

뒷받침 요건 사례 3(2005허6498)

	발명의 상세한 설명		특허청구범위
1단계	불화질소(NF3) 및 아르곤(Ar)가스를 160w(RF power)에서 일정시간 동안 챔버를 세척하는 단계;	대응 ↔	챔버의 내부를 세척하는 단계,
2단계	SiH4, N2 및 NH3 가스를 800w(RF power)로 30초 동안 상기 챔버 내부를 순화시키는 단계;		??
3단계	SiH4 및 H2 가스를 500w(RF power)로 120초 동안 상기 챔버 내부를 순화시키는 단계	대응 ↔	챔버의 내벽에 실리콘막을 형성하는 단계를 포함하는 챔버 세척방법

뒷받침 요건 사례 4(2013허6899)

발명의 설명

[표 1]

	원료	SSA		Hg		평균 입자경 μm
		Langmuir m ² /g	BET m ² /g	20~1000nm	세공용적 7.5~15000nm	
실시예 1	페놀 수지	2390	1860	0.0185	0.04	300
실시예 2	페놀 수지	2100	1720	0.0272	0.06	430
실시예 3	페놀 수지	2100	1670	0.0142	0.04	280
실시예 4	페놀 수지	1930	1560	0.0185	0.06	410
실시예 5	이온교환 수지	1630	1250	0.2437	0.42	350
비교예 1	피치	2050	1540	0.0750	0.11	350
비교예 2	피치	2100	1650	0.0850	0.15	350

나머지 열경화성 수지(페놀수지와 이온교환수지를 제외한 나머지 열경화성수지)를 탄소원으로 하는 구형상 활성탄의 경우에는 아무런 실험결과의 기재가 없다.

청구 범위

청구항 1. **열경화성 수지**를 탄소원으로 하여 제조되고, 직경이 .01~1mm 이며, 그리고 랑뮤어의 흡착식에 의해 구해지는 비표면적이 1000m²/g 이상 인 구형상 활성탄으로 되는 것을 특징으로 하는 경구투여용 흡착제.
(청구항 2~15 기재생략)

뒷받침 요건 사례 4(2013허6899)

페놀수지에 대하여는 특허청구범위가 상세한 설명에 의하여 뒷받침된다고 보더라도, “페놀수지가 갖고 있는 어떤 화학구조나 물리적.화학적 성질 때문에 페놀수지를 탄소원으로 하여 구형상 활성탄을 제조하는 경우 이 사건 특허발명에서 수치로 한정된 범위 내의 직경과 비표면적(직경 0.01~1mm, 랑뮤어 흡착식에 의해 구해지는 비표면적 1000m²/g 이상)을 가지면서 동시에 높은 선택 흡착율을 갖는지”와 “페놀수지가 갖는 그러한 화학구조나 물리적.화학적 성질을 나머지 열경화성수지도 공통적으로 갖는 것인지”가 밝혀지지 않은 이 사건에서는 페놀수지를 제외한 나머지 열경화성수지 모두가 페놀수지와 동일성의 범주에 속하여 위 수치한정 범위 내의 직경.비표면적 및 동등한 효과를 가질 것으로 예측된다는 특별한 사정이 있다고 보기 어려우므로, 발명의 상세한 설명에 개시된 페놀수지에 관한 내용을 특허청구범위에 기재된 나머지 열경화성 수지 전체범위까지 확장 내지 일반화할 수 없다고 할 것이어서, 이 사건 특허발명의 특허청구범위는 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않는다고 할 것이다.

(이온교환수지의 경우에는 1가지의 실험 결과가 기재되어 있으나, 위 실험 결과는 산화.환원 처리를 거친 구형상 활성탄에 대한 것인 점, 선택 흡착율이 2.1로서 비교예 1의 선택흡착율 1.7에 비하여 현저히 좋은 효과가 있다고 보기 어려운 점 등에 비추어 보면, 위와 같은 기재만으로는 이온교환수지를 탄소원으로 하는 특허청구범위가 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않는다고 할 것이다.)

Key Point

✓ 뒷받침 요건에 대한 판단은

청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이
발명의 설명에 기재되어 있는지 여부로 판단.

✓ 판단수단으로서 발명의 설명에 개시된 내용을
특허청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장
내지 일반화할 수 있는지 여부.

강춘원 특허법률사무소



주소: 서울특별시 강남구 테헤란로 146, 현익빌딩 1306호

Tel: 010-9049-5828

Fax: 02-569-7872

E-mail: ip@cwk.co.kr

Home: www.cwk.co.kr

카톡id: kpatent

Blog: blog.naver.com/kpatent9

Work Experience

박사특채 1기 심사관, 특허청 약품화학
약무서기관, 특허청 약품화학
약품화학심사과장, 특허청
기술심리관, 특허법원
수석심판관, 특허청 특허심판원 심판7부
장기 국외훈련(미국) 로펌, 연방항소법원
수석심판관, 특허청 특허심판원 심판6부
생명공학심사과장, 특허청
특허심사정책과장, 특허청
특허심사기획과장, 특허청
UAE경제부 파견근무(특허심사대행단장)
수석심판장, 특허심판원 심판6부
특허법인 DKP 대표변리사
강춘원 특허법률사무소 대표변리사

Publications

특허관례백선(박영사): 공역
특허법 주해(박영사): 공저
특허관례연구 제1,2,3판(박영사): 공저

Education

약학사, 중앙대학교
약학석사, 중앙대학교
약학박사, 중앙대학교
법학석사, 충남대학교

Awards

대통령 표창, 대통령
우수 심판관 표창, 특허청장
근정포장, 대통령