



4) 청구범위

【청구항 1】 어류 정액 또는 알의 해동공정, 효소분해공정, 멸균공정, 분자량 저감공정, 침전공정 및 건조과립공정을 포함하는 어류 정액 또는 알로부터 DNA 단편 혼합물을 제조하는 방법에 있어서(이하 '전체부 구성'이라 한다), 효소분해공정은 용액의 pH 7.0~7.4, 43~47℃ 온도범위에서 진행하고; 멸균공정은 초산을 이용해 100~109℃의 온도에서 10~30분간 진행하며; 그리고, 분자량 저감공정은 pH 4.0~4.4, 온도 68~72℃ 조건에서 진행하는 것(이하 '특정부 구성'이라 한다)을 특징으로 하는 어류 정액 또는 알로부터 DNA 단편 혼합물의 제조방법(이하 '이 사건 제1항 발명'이라 하고, 아래 청구항들도 같은 방법으로 칭한다).

【청구항 2】 제1항에 있어서, 상기 어류는 송어 또는 연어 중에서 선택된 1종 이상인 것을 특징으로 하는 어류 정액 또는 알로부터 DNA 단편 혼합물의 제조방법.

【청구항 3】 제1항의 제조방법에 의해 얻어진 다음 특성을 지니는 DNA 단편 혼합물.

- 다 음 -

분자식 평균 : $C_{9.83}H_{12.33}N_{3.72}O_{6.01}PNa$

분자량 : 50 ~ 1500 kDa

물리적 형태 : 흰색의 결정형 파우더

용해도 : 물과 알칼리에 난용성이며, 알콜에 난용성이며, 에테르와 아세톤에 불용성

입자크기 : 1mm 이하

특허법원 판결요지

특허발명의 최초 명세서의 청구항 제3항과 발명의 상세한 설명에는 '용해도: 물과 알칼리에 거의 녹지 않으며, 알콜에 매우 조금 녹으며, 에테르와 아세톤에 불용성'이라고 기재되어 있었으나, 피고는 이 사건 특허발명 출원 과정에서 심사관의 의견제출통지서에 기재된 거절이유를 극복하기 위해 '거의 녹지 않으며'와 '매우 조금 녹으며'를 '난용성'으로 보정하였다.

특허의 청구범위와 발명의 상세한 설명에 사용된 용어를 반드시 업계의 행정 준칙에서 정한 용어의 정의에 따라 기재하여야만 하는 것은 아니고, 특허출원인은 스스로 사전편

찬자(his own lexicographer)가 되어 새로운 의미를 나타내는 용어를 정의하고 사용할 수 있다고 할 것이다.

이 사건에서 피고는 최초 명세서에 기재된 '거의 녹지 않으며'와 '매우 조금 녹으며'의 의미를 벗어나지 않는 대응되는 기재로 '난용성'이라는 용어를 선택하여 사용한 것으로 보이고, '난용성'이라는 용어 자체에 위 당초 기재에 포함되어 있지 않은 별다른 기술적 사항이 추가되었다고 보이지 않는다. 따라서 이러한 보정이 구 특허법 제47조 제2항 규정을 위반하여 신규사항을 추가한 것이라고 보기 어렵다.

그런데 제3항 발명의 청구범위에는 '난용성'의 구체적인 의미나 범위에 관한 기재는 없고, 구 대한약전, 일반 화학 교과서와 두산백과 등의 관련 문헌이나 자료를 참고하는 통상의 기술자는 보통 용매 1L당 10g에서 1g 녹는 용질은 '녹기 어렵다'로, 1g에서 0.1g 녹는 용질의 경우 '매우 녹기 어렵다'로 파악하고, 이 두 가지 경우를 통칭하여 '난용성'으로 인식할 것으로 보이는 반면, 용매 1L당 0.1g 보다 적게 녹는 용질은 '거의 녹지 않는다'로 파악하고 '불용성'으로 인식하게 될 것으로 보인다.

그러나 피고는 특허출원의 최초 명세서에 기재된 '거의 녹지 않으며'와 '매우 조금 녹으

며'의 기재를 모두 '난용성'이라는 동일한 용어를 선택하여 보정하였는데 그럼에도 명세서에는 '난용성'의 의미에 관하여 정의한 기재가 없을 뿐만 아니라, 오히려 피고는 답변서에서 "이 사건 특허명세서의 용해도 관련 용어는 구 대한약전에서 정의한 용해도에 관한 용어와는 무관하고, 구체적으로 보정 전 알콜에 대한 용해도를 나타내는 '매우 조금 녹으며'라는 기재는 구 대한약전 통칙 제29항에서 규정하고 있는 용해도에 관한 용어가 아니다."라고 주장하고 있으며, 나아가 위 용해도 관련 기재가 제3항 발명의 DNA 단편 혼합물에 공통으로 내재된 특성을 단순히 표현하고 있다고 볼만한 특별한 사정도 없다.

따라서 제3항 발명의 청구범위 중 '난용성' 기재 부분은 제3항 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 기재에 해당한다.

또한 제3항 발명의 청구범위에 기재된 '**분자식 평균**'은 그 분자식의 내용과 분자량의 크기에 비추어 볼 때 '**실험식 평균**'의 의미를 가지고 있음에도 '분자식 평균'이라는 용어로 사용된 것으로 보인다. 따라서 제3항 발명 중 '분자식 평균: C_{9.83}H_{12.33}N_{3.72}O_{6.01}PNa' 기재 부분은 이 사건 제3항 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 기재에 해당한다.

변리사24년/변호사16년, 특허심판소송, 민형사소송, 손해배상, One-Stop Service

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com