

[출원경과금반언] 청구범위의 감축 보정이 없는 경우에도 출원경과 금반언 원칙상 의식

적 제외 인정 가능: 대법원 2017. 4. 26. 선고 2014후638 판결



1. 법리 - 특허발명의 출원과정에서 어떤 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외된 것인지 여부 판단기준

“특허발명의 출원과정에서 어떤 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외된 것인지 여부는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해 및 출원인이 출원과정에서 제출한 **보정서**와 **의견서** 등에 나타난 출원인의 의도, 보정이유 등을 참작하여 판단하여야 한다(대법원 2002. 9. 6. 선고 2001후171 판결 참조).

따라서 출원과정에서 청구범위의 감축이 이루어졌다는 사정만으로 감축 전의 구성과 감축 후의 구성을 비교하여 그 사이에 존재하는 모든 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외되었다고 단정할 것은 아니고, 거절이유통지에 제시된 선행기술을 회피하기 위한 의도

로 그 선행기술에 나타난 구성을 배제하는 감축을 한 경우 등과 같이 보정이유를 포함하여 출원과정에 드러난 여러 사정을 종합하여 볼 때 출원인이 어떤 구성을 권리범위에서 제외하려는 의사가 존재한다고 볼 수 있을 때에 이를 인정할 수 있다.

그리고 이러한 법리는 청구범위의 감축 없이 의견서 제출 등을 통한 의견진술이 있었던 경우에도 마찬가지로 적용된다."

## 2. 대법원 판결요지

### 가. 심사경과

발명의 명칭: 강판 포장용 받침대 + 최초 출원 청구범위 기재: 하부 받침대의 단면모양이 '속이 빈 사다리꼴' + 심사관 거절이유: 비교대상발명에 위와 같은 단면모양 개시되어 있음 + 출원인 의견서: 청구범위의 하부받침대와 상부받침대의 단면 모양을 '**하부면이 상부면보다 넓은 속이 빈 사다리꼴의 단면모양**'으로 한정 보정 + '비교대상발명 1의 설치 프레임(상부받침대)은 홈부가 형성된 부분이 아래로 향하면서 베이스 프레임(하부받침대)과 결합되어 있는 반면에 이 사건 제1항 발명의 **상부받침대는 홈부가 형성된 부분이 상부에 형성되어 있어** 하부받침대에 용접될 때 그 접촉면을 넓혀 결합력을 강화시킴으로써 구조적인 안정감을 향상시키고 있다'는 취지의 의견서를 제출한 사안

## 나. 판단요지

“① **확인대상발명**의 ‘**상부면이 하부면보다 넓은 사다리꼴**’ 하부받침대 단면모양은 비교대상발명들을 회피하기 위한 의도로 위 구성을 배제하는 감축이 이루어졌다고 볼 수는 없으나,

이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에 ‘하부면이 상부면보다 넓은 사다리꼴의 단면모양’은 하부받침대의 지면과의 지지면적을 넓게 하여 구조적인 안정성을 얻을 수 있다고 기재되어 있어 애초에 ‘하부면이 상부면보다 넓은 사다리꼴의 단면모양’을 전제로 하고 있었던 점, 이 사건 보정은 청구범위를 이러한 발명의 상세한 설명에 부합하도록 한정하는 것인 점 등을 종합하면,

이 사건 특허발명의 출원인에게 **이 사건 보정에 의하여 확인대상발명과 같은 ‘상부면이 하부면보다 넓은 사다리꼴’ 단면모양의 구성을 이 사건 제1항 발명의 권리범위에서 제외하려는 의사가 존재한다고 볼 수 있고,**

② 이 사건 특허발명의 출원인은 **의견서 제출**을 통하여 **상부 받침대의 홈**이 상부에 형성되어 하부받침대와의 결합면적을 넓혀 결합력을 강화시킨다는 취지로 주장함으로써 상부 받침대의 홈이 하부에 형성되어 있는 비교대상발명 1과 **차별화**하여, 확인대상발명과 같

은 '흠이 하부에 형성되어 있는' 상부받침대 구성 역시 이 사건 제1항 발명의 권리범위에  
서 제외하였다고 평가할 수 있음”

3. 실무적 시사점: 선행발명을 회피하기 위한 보정은 아니더라도 의견서 등에서 특허청  
구범위에서 제외하는 의사를 확인할 수 있다면 의식적으로 제외한 것으로 해석한다는 의  
미

변리사23년/변호사 15년, 특허심판소송, 민형사, 손해배상, One-Stop Service

T. 02-591-0657 E. [kkh@kasanlaw.com](mailto:kkh@kasanlaw.com) H. [www.kasanlaw.com](http://www.kasanlaw.com)