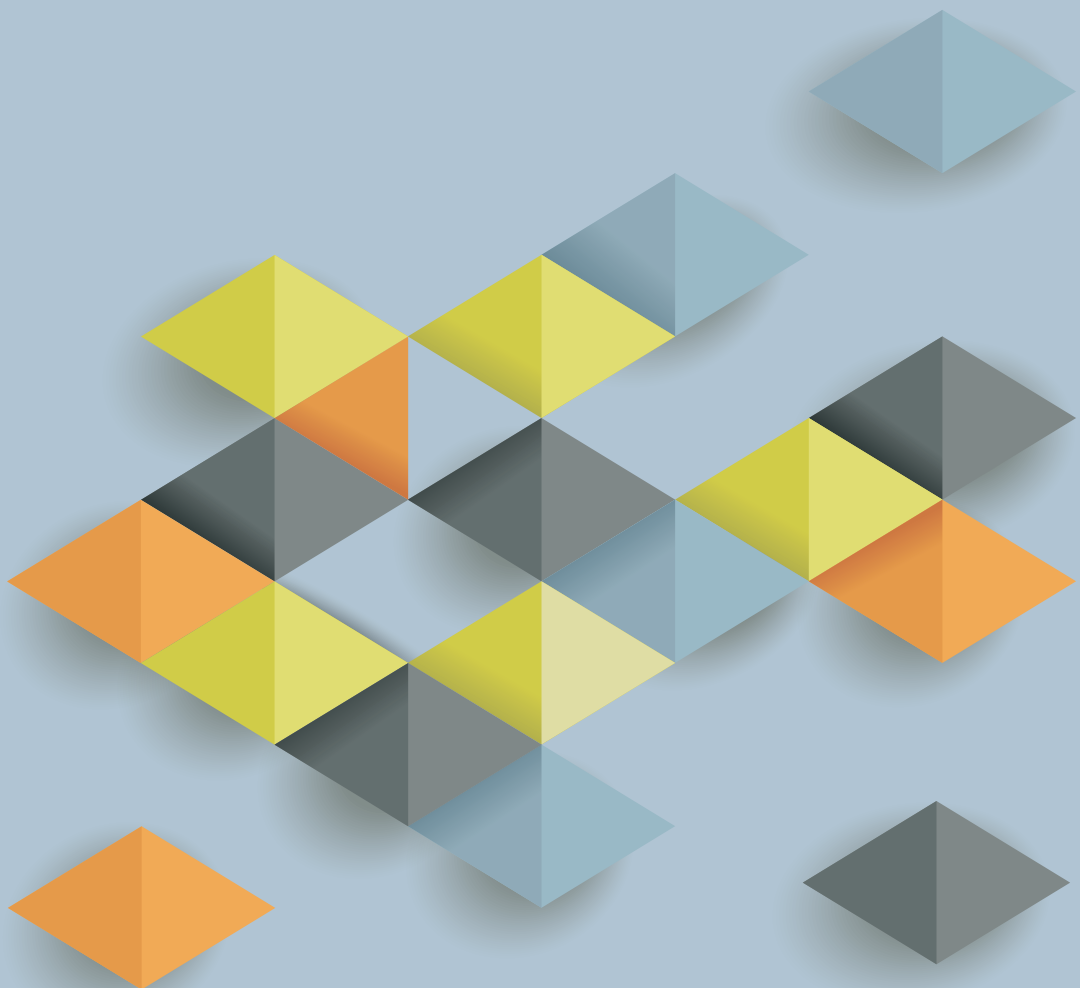


발간등록번호

11-1430000-001649-01



2018년 사무기기기술 분야 주지의 부합 실사례집



특허청

Korean Intellectual Property Office

특허심사1국 사무기기심사과

주지의 부합 실사례집

발 간 사

최근 4차 산업혁명 시대에 대한 기대가 증가하면서 어느 때보다 신기술과 특허에 대한 관심도 높은 상황입니다. 출원인의 시간과 노력이 담긴 발명에 대해 특허를 허락하면 좋겠지만, 아쉽게 특허를 줄 수 없는 경우에는 먼저 그 이유를 설명하고 의견을 들어보는 것은 너무도 당연해 보입니다.

출원인에게 실질적으로 의견제출 기회를 부여했는지 여부를 우리는 '주지의 부합'이라고 하는데, 실제 특허/실용신안 심사에서 다루는 사례들은 매우 다양하고 때때로 매우 복잡하여 이미 통지한 거절이유로 거절하는지 쉽게 판단하기 어려울 때가 많습니다. 또한 법원에서 의견제출기회 부여 여부는 형식적이 아니라 실질적으로 판단해야 한다고 하면서 심사관들의 고민은 더 깊어지는 듯 합니다.

이런 고민을 덜어주고자 특허심사제도과에서는 올해 2월 여러 사례에 대한 판단기준을 도식화한 「주지의 부합 판단 가이드」를 발간했습니다.

그러나 수학 공식을 외워도 직접 문제를 풀어봐야 내 것이 되듯이 주지의 부합 판단기준도 실제 심사에 적용해봐야 그 의미를 이해할 수 있을 것입니다. 판단 가이드 발간 이후에도 「특허제도포탈 심사관 Q&A」의 단골 주제 중 하나가 여전히 주지의 부합이라는 점을 봐도 알 수 있습니다.

그래서 판단가이드의 기준들이 어떻게 심사에 적용되는지 실제 심사 사례를 보여줌으로써 주지의 부합 판단과정에 도움을 주고자 이번에 주지의 부합 실사례집을 발간하게 되었습니다.

이번 실사례집은 심사에 바쁜 심사관들이 심사기준이나 판단가이드 등 다른 책자를 찾아보지 않고도 실제사례를 빠르게 파악하여 이해할 수 있도록 구성했습니다. 구체적으로 심사지침, 판단가이드 또는 특허제도포탈 중 판단의 기초가 된 사항, 실제 보정 사항, 실제 의견제출통지서/거절결정서/보정각하결정서 내용을 발췌하여 정리하였습니다.

모쪼록 바쁜 심사관들의 업무 효율을 높이면서도 심사 일관성을 높여 출원인 만족도를 높이는데 조금이라도 일조하기를 기대합니다.

2018년 12월

사무기기심사과장 유 현 덕

제1장 최초/최후 거절이유 구분

1.	타 청구항에 통지된 기재불비(양립할 수 없는 발명)	3
2.	타 청구항에 통지된 기재불비(결합관계 불명확)	7
3.	보정에 의해 기재불비 발생(양립할 수 없는 발명)	11
4.	필요한 인용발명 조합이 증가한 경우	16
5.	발명 특징이 어려워 기재불비만 1차 통지한 뒤, 신규성·진보성으로 2차 통지하는 경우	23
6.	진보성 통지된 1군의 발명은 삭제하고 타군의 발명만 청구하는 경우	27
7.	청구항의 일부 발명에 대해서만 거절이유를 통지한 뒤, 나머지 발명으로 보정된 경우	33
8.	삭제되었던 청구항에 새로운 발명을 기재한 경우	39
9.	부적절한 거절이유 통지 후 재통지하는 경우	43
10.	무리한 거절이유 통지 후 다시 적절한 거절이유를 통지하는 경우	46
11.	1차 통지시 존재했던 거절이유를 2차로 통지하는 경우	51
12.	공지예외주장의 추가로 인해 2차 통지한 경우	54
13.	청구항을 삭제하는 보정에 따라 그 삭제된 청구항만을 인용하는 청구항의 경우	55
14.	발명의 설명에만 기재되었던 구성을 청구범위에 추가하여 42조3항1호의 거절이유가 발생한 경우	56

제2장 주지의 부합

1.	청구항 신설 및 청구항 정리(1)	58
2.	청구항 신설 및 청구항 정리(2)	63
3.	청구항 신설 및 청구항 정리(3)	66
4.	최초 보정에서 신규사항이 추가되었지만 여전히 동일 인용 발명으로 진보성 부정 가능한 경우	69

제3장 보정승인/각하 판단

1.	구성요소가 변경된 경우 → 각하	71
2.	구성요소 변경 및 신규사항 추가 → 각하	73
3.	청구항 신설 → (원칙) 각하	75
4.	진보성 거절이유 발생 → 각하	76
5.	진보성 거절이유 발생 → 각하	80
6.	2번의 진보성 거절이유로 최초 및 최후통지 후 다시 진보성 거절이유 발생 → 각하	83
7.	기재불비 거절이유 발생 → 각하	88
8.	청구항을 삭제하면서 인용번호를 그대로 둔 경우 → 승인	92
9.	구성요소가 변경된 경우 & 기존 청구항을 이동시키고 인용관계를 정리하면서 인용 청구항 번호를 추가하는 경우	94
10.	신설 청구항을 제외하고 거절하였을 때, 그 청구항을 병합하면서 재심사 청구한 경우	98

제1장 최초/최후 거절이유 구분

1. 타 청구항에 통지된 기재불비(양립할 수 없는 발명) (10-2016-7007672)

◆ 사례요약

(주지의 부합 판단가이드 50번 관련 사례)

일청구항에 통지된 기재불비가 보정에 의해 타 청구항에 존재하게 된 경우

청구항	최초통지	보정	심사처리
1. A	진보성	1. A+B+E	진보성 인정
2. 1 +B	진보성	2. 1 +C	기재불비 최후통지
3. 2 +C	진보성, 기재불비	3. 2 +F	
C에 기재불비가 존재, A와 C는 서로 양립할 수 없는 구성			

➔ ❶ 보정전 청구항 3에 대해 지적한 기재불비 사항이 보정후 청구항 2에 존재하게 된 경우 기재불비의 대상이 달라졌으며, ❷ 거절이유를 통지한 보정전 청구항 3의 발명과 보정후 청구항 2의 발명이 서로 동일하지도 않으므로 바로 거절결정하지 않고 최후통지함

(심사지침서)

5.2.2.1 동일 청구항에 통지된 거절이유를 근거로 거절결정하는 경우

기통지한 거절이유와 동일하더라도 기재불비의 대상 부분이 달라지는 경우 출원인은 이를 인지하지 못하고 보정을 할 수 있어 출원인에게 의견제출기회를 실질적으로 부여하지 않은 것이므로, 특별한 사정이 없는 한 기통지한 거절이유로 거절결정할 수 없다.

◆ 보정사항

보정전 청구범위	보정후 청구범위
【청구항 1】 기록 매체를 반송하는 반송 벨트와, 상기 기록 매체 상으로 잉크를 토출하	【청구항 1】 기록 매체를 반송하는 반송 벨트와, 상기 기록 매체에 잉크를 토출하는 기

<p>는 기록 헤드와, 상기 반송 벨트용 세정부 를 구비하며, 상기 반송 벨트에 의하여 상기 기록 매 체를 반송하는 중에 상기 세정부가 상 기 반송 벨트를 세정하는 제1 세정 모 드와, 상기 반송 벨트에 의하여 상기 기록 매 체를 반송하는 이외의 기간 중에 상기 세정부가 상기 반송 벨트를 세정하는 제2 세정 모드를 갖는 기록 장치.</p>	<p>록 헤드와, 상기 반송 벨트의 세정부 를 구비하며, 상기 기록 헤드에 의한 기록 동작 중 에, 상기 세정부에 의해 상기 반송 벨 트를 세정하는 제1 세정 모드와, 상기 기록 동작 중 이외에, 상기 세정 부에 의해 상기 반송 벨트를 세정하는 제2 세정 모드를 갖고, 상기 세정부는, 상기 반송 벨트에 접촉 하는 접촉부와, 상기 반송 벨트에 가해 진 세정액을 제거하는 제거부를 갖고, 상기 제2 세정 모드는, 상기 기록 동작 중 이외에 상기 반송 벨트를 간헐적으 로 이동시키면서 상기 반송 벨트를 세 정하고 상기 반송 벨트의 세정을 종료 하는 것을 특징으로 하는 기록 장치.</p>
<p>【청구항 2】 제1항에 있어서, 상기 세정부는 상기 세정부가 상기 반 송 벨트와 접촉하고 있는 접촉부와 상 기 반송 벨트에 가해진 세정액을 제거 하는 제거부를 구비하며, 상기 제2 세정 모드에서, 상기 반송 벨 트는 간헐적으로 이동되는 상태로 상기 반송 벨트를 세정한 후에, 상기 반송 벨트의 세정을 종료하는 기록 장치.</p>	<p>【청구항 2】 제1항에 있어서, 상기 반송 벨트를 간헐적으로 이동시키 면서 상기 기록 헤드에 의해 기록하는 기록 모드를 복수 갖고, <u>(구성 C) 상기 제2 세정 모드에 있어서</u> <u>의 상기 반송 벨트의 간헐적 이동 동작</u> <u>은 상기 복수의 기록 모드 중 어느 하</u> <u>나에 있어서의 상기 반송 벨트의 간헐</u> <u>적 이동 동작인 것을 특징으로 하는 기</u> <u>록 장치.</u></p>
<p>【청구항 3】 제2항에 있어서, 상기 반송 벨트가 간헐적으로 이동되는 상태로 상기 기록 헤드가 기록을 실행</p>	<p>【청구항 3】 보정후 내용 생략</p>

<p>하는 복수의 기록 모드가 제공되며, <u>(구성 C) 상기 제2 세정 모드에 있어서</u> <u>의 상기 반송 벨트의 간헐적 이동 동작</u> <u>은 상기 복수의 기록 모드 중에서 어느</u> <u>하나의 상기 반송 벨트의 간헐적 이동</u> <u>동작인 기록 장치.</u></p>	
--	--

◆ **1차 의견제출통지서**(청구항 3의 기재불비 지적)

2. 이 출원은 특허청구범위의 청구항 제3항 내지 제8항의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제4항제2호에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

가. 청구항 3

청구항 1은 ‘기록 매체를 반송하는 이외의 기간’ 에, 즉 기록 매체를 반송하지 않는 기간에 제2 세정 모드를 갖는다고 기재하고 있습니다.

그러나 청구항 1을 인용하는 청구항 3은 ‘상기 제2 세정 모드에 있어서의 상기 반송 벨트의 간헐적 이동 동작은 상기 복수의 기록 모드 중에서 어느 하나의 상기 반송 벨트의 간헐적 이동 동작’ 이라고 기재하고 있습니다.

그런데 기록 모드에서 기록 매체에 기록을 수행하기 위해서는 기록 매체가 반송 벨트를 통해 반송되어야 한다는 것은 통상의 기술자에게 자명합니다. 즉 청구항 3에서 제2 세정 모드는 기록 매체가 반송되는 동안 수행되는 것입니다.

이와 같이 청구항 1, 3은 제2 세정 모드에서 기록 매체의 반송 여부와 관련하여 서로 반대되는 내용을 기재하고 있어, 청구항 3의 제2 세정 모드의 의미를 명확하게 파악할 수 없습니다.

◆ **2차 최후 의견제출통지서** (청구항 2의 기재불비 지적)

이 출원은 특허청구범위의 청구항 제2항 내지 제7항의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제4항제2호의 규정에 의한 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

2017.12.13.자 보정에 의해 청구항 1의 “상기 반송 벨트에 의하여 상기 기록 매체를 반송하는 이외의 기간 중에 상기 세정부가 상기 반송 벨트를 세정하는 제2 세정모드” 는 “상기 기록 동작 중 이외에, 상기 세정부에 의해 상기 반송 벨트를 세정하는 제2 세정 모드” 로 변경되었습니다.

그런데 청구항 1을 인용하는 **청구항 2**는 “상기 반송 벨트를 간헐적으로 이동시키면서 상기 기록 헤드에 의해 기록하는 기록 모드를 복수 갖고, 상기 제2 세정 모드에 있어서의 상기 반송 벨트의 간헐적 이동 동작은 상기 복수의 기록 모드 중 어느 하나에 있어서의 상기 반송 벨트의 간헐적 이동 동작인 것” 이라고 기재하여, 제2 세정 모드는 기록 모드 중 반송 벨트가 간헐적 이동 동작을 할 때 수행된다고 한정합니다.

따라서 아래 표와 같이 청구항 1을 인용하는 청구항 2에는 청구항 1과 양립할 수 없는 구성이 기재되어 있습니다.

청구항 1	청구항 2
기록 동작 중 이외에 수행되는 제2 세정 모드	기록 모드 중 수행되는 제2 세정 모드

따라서 보정후 청구항 2에는 제2 세정 모드가 기록 동작 이외에서 수행되는 것인지 아니면 기록 동작 중 수행되는 것인지 명확하지 않다는 기재불비 사항이 존재합니다. 이러한 청구항 2의 기재불비 사항은 청구항 2를 인용하는 **청구항 3-7**에도 존재합니다.

※ **참고사항**

(1) 발명의 설명 전체를 살펴볼 때 발명의 설명에는 제2 세정 모드가 기록 동작 동작 이외의 기간 중에 수행되는 실시예와, 제2 세정 모드가 기록 동작 기간에 수행되는 실시예가 각각 기재되어 있으며, 이들 실시예는 양립할 수 없습니다.

2. 타 청구항에 통지된 기재불비(결합관계 불명확) (10-2018-0069419)

◆ 사례요약

(주지의 부합 판단가이드 50번 관련 사례)

일청구항에 통지된 기재불비가 보정에 의해 타 청구항에 존재하게 된 경우

청구항	최초통지	보정	심사처리
1. A	진보성	1. A+B+C	진보성 인정 기재불비
6. 1 +B	진보성 기재불비	6. 삭제	기재불비 최후통지
B에 기재불비가 존재			

➔ ❶ 보정전 청구항 6에 대해 지적한 기재불비 사항이 보정후 청구항 1에 존재하게 된 경우 기재불비의 대상이 달라졌으며, ❷ 거절이유를 통지한 보정전 청구항 6의 발명과 보정후 청구항 1의 발명이 서로 동일하지도 않으므로 바로 거절결정하지 않고 최후통지함

(심사지침서)

5.2.2.1 동일 청구항에 통지된 거절이유를 근거로 거절결정하는 경우

기통지한 거절이유와 동일하더라도 기재불비의 대상 부분이 달라지는 경우 출원인은 이를 인지하지 못하고 보정을 할 수 있어 출원인에게 의견제출기회를 실질적으로 부여하지 않은 것이므로, 특별한 사정이 없는 한 기통지한 거절이유로 거절결정할 수 없다.

◆ 보정사항

보정전 청구범위	보정후 청구범위
<p>【청구항 1】 부품을 수납하여 일정 시간 동안 일정량 부품을 피딩(feeding)하는 장착부(31, 32)가 양측으로 장착되는 한 쌍의 장착부(30); 상기 한 쌍의 장착부(31, 32)에 일정</p>	<p>【청구항 1】 앰플을 수납하여 일정 시간 동안 일정량 앰플을 피딩하는 한 쌍의 장착부(31, 32)가 양측으로 각각 장착되는 장착부(30); 상기 한 쌍의 장착부(31, 32)에 일정</p>

<p>거리 이격되고, 상기 장착부(31, 32)에 수납된 한 쌍의 부품(31-1, 32-1)을 수직 또는 수평 단위로 이동시켜, 상기 한 쌍의 부품(31-1, 32-1)을 분리 받아 장착하는 한 쌍의 분리부(40);</p> <p>상기 한 쌍의 분리부(40)에 장착된 한 쌍의 부품(31-1, 32-1)을 원형 회전부(10)의 한 쌍의 회전 스틱(12-1, 12-2) 방향으로 끼워지도록 밀어내는 한 쌍의 연장 막대(26)를 포함하는 구동부(20); 및</p> <p>상기 분리부(40)에 장착된 한 쌍의 부품(31-1, 32-1)이 한 쌍의 회전 스틱(12-1, 12-2)에 끼워져, 프린트부(50)의 프린트 준비를 위한 한 쌍의 부품(31-1, 32-1)이 공급 위치에 순차적으로 위치되도록 일정 각도 만큼 계속 회전하는 원형 회전부(10);로 구성된 한 쌍의 앰플을 동시에 공급하는 듀얼 공급 장치.</p>	<p>거리 이격되고, 상기 장착부(31, 32)에 수납된 한 쌍의 앰플(31-1, 32-1)을 수직 또는 수평 단위로 이동시켜, 상기 한 쌍의 앰플(31-1, 32-1)을 분리 받아 장착하는 한 쌍의 분리부(40);</p> <p>상기 한 쌍의 분리부(40)에 장착된 한 쌍의 앰플(31-1, 32-1)을 수직으로 세워져 설치된 원형 회전부(10)의 돌출 형태의 한 쌍의 회전 스틱(12-1, 12-2) 방향으로 끼워지도록 밀어내는 한 쌍의 연장 막대(26)를 포함하는 구동부(20); 및</p> <p>상기 분리부(40)에 장착된 한 쌍의 앰플(31-1, 32-1)이 한 쌍의 회전 스틱(12-1, 12-2)에 끼워져, 프린트부(50)에 의해 한 쌍의 앰플(31-1, 32-1)에 인쇄가 수행될 수 있도록 한 쌍의 앰플(31-1, 32-1)이 공급 위치에 순차적으로 위치되도록 일정 각도 만큼 계속 회전하는 원형 회전부(10);로 구성되고,</p> <p>상기 한 쌍의 회전 스틱(12-1, 12-2), 장착부(31, 32), 구동박스(22), 및 분리부(40)의 동일한 형상의 한 쌍의 구성요소는 각각 그 높이가 서로 다르며,</p> <p>상기 프린트부(50)에 대응하여 상기 한 쌍의 회전 스틱(12-1, 12-2)에 끼워진 한 쌍의 앰플(31-1, 32-1)의 공급 위치가 상기 프린트부(50)와 수평으로 되는 경우에만 프린트가 완료되며,</p> <p>상기 한 쌍의 장착부(31, 32)는, 역"ㄱ"자 형태로 수직으로 앰플(31-1)을 피딩하는 제1 장착부(31) 및 "-"자 형태로 수평으로 앰플(32-1)을 피딩하</p>
--	--

	는 제2 장착부(32)를 포함하는 것을 특징으로 하는 한 쌍의 앰플을 동시에 공급하는 듀얼 공급 장치.
<p>【청구항 6】 제1항과 제5항에 있어서, 상기 한 쌍의 회전 스틱(12-1, 12-2), 장착부(31, 32), <u>구동박스(22)</u>, 및 분리부(40)의 동일한 형상의 한 쌍의 구성요소는 각각 그 높이가 서로 다른 것을 특징으로 하는 한 쌍의 앰플을 동시에 공급하는 듀얼 공급 장치.</p>	<p>【청구항 6】 (삭제)</p>

◆ **1차 의견제출통지서**(청구항 6의 기재불비 지적)

3. 이 출원은 청구범위의 청구항 제1항 내지 제7항의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제4항제2호에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

(3) 청구항 6은 청구항 1과 5를 인용하며 ‘구동박스(22)’에 대해 기재하고 있으나, 청구항 1에는 구동박스가 기재되어 있지 않아 청구항 1의 구성요소와 청구항 6의 구성요소 사이의 결합관계가 명확하지 않습니다.

◆ **2차 최후 의견제출통지서** (청구항 1의 기재불비 지적)

이 출원은 청구범위의 청구항 제1항, 제3항, 제4항의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제4항제2호에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

2018.10.23.자 보정에 의해 청구범위에 기재불비 사항이 발생했습니다.

구체적으로 **청구항 1**에는 「상기 한 쌍의 회전 스틱(12-1, 12-2), 장착부(31,

32), 구동박스(22), 및 분리부(40)의 동일한 형상의 한 쌍의 구성 요소는 각각 그 높이가 서로 다르며」라고 기재되어 있으나, 구동박스(22)와 다른 구성요소들 사이의 관계를 파악할 수 없습니다. 이러한 기재불비 사항은 청구항 1을 인용하는 **청구항 3, 4**에도 존재합니다.

3. 보정에 의해 기재불비 발생(양립할 수 없는 발명) (10-2015-0070960)

◆ 사례요약

(주지의 부합 판단가이드 50번 관련 사례)

일청구항에 통지된 기재불비가 보정에 의해 타 청구항에 존재하게 된 경우

청구항	최소통지	보정	심사처리
1. A	진보성	1. A+B	진보성 인정
3. 1+B		3. 삭제	
7. 1+C		7. 1+C	기재불비 최후통지
C에 기재불비가 존재, B와 C는 서로 양립할 수 없는 구성			

▶ 보정 전 청구범위에는 청구항 3의 A+B발명과 청구항 7의 A+C발명이 각각 존재하여 기재불비가 존재하지 않았으나, 보정후 청구범위에는 서로 양립할 수 없는 구성인 B+C를 포함하는 청구항 1의 A+B+C발명이 존재하여 기재불비가 발생한 경우

◆ 보정사항

보정전 청구범위	보정후 청구범위
<p>【청구항 1】 액체 저장 유닛이며, 일정한 체적을 갖고 액체 탱크로부터 공급되는 액체를 보유 지지할 수 있는 제1 액체 저장 챔버와, 상기 제1 액체 저장 챔버와 연통하는 제2 액체 저장 챔버와, 압력 조정 챔버로서, 압력 조정 유닛의 작동을 통해 상기 압력 조정 챔버의 압력을 변화시키도록 구성된 압력 조정 챔버, 및 상기 제2 액체 저장 챔버 및 상기 압력 조정 챔버를 서로 기밀식으로 구획하도록</p>	<p>【청구항 1】 액체 저장 유닛이며, 일정한 체적을 갖고 액체 탱크로부터 공급되는 액체를 보유 지지할 수 있는 제1 액체 저장 챔버와, 상기 제1 액체 저장 챔버와 연통하는 제2 액체 저장 챔버와, 압력 조정 챔버로서, 압력 조정 유닛의 작동을 통해 상기 압력 조정 챔버의 압력을 변화시키도록 구성된 압력 조정 챔버와, 상기 제2 액체 저장 챔버 및 상기 압력 조정 챔버를 서로 기밀식으로 구획하도록</p>

<p>록 구성되며, 상기 압력 조정 챔버의 압력에 따라서 상기 제2 액체 저장 챔버의 체적을 증감시키도록 변형 가능하게 구성되는 탄성 부재를 포함하고, 상기 탄성 부재는 상기 변형을 통해 상기 제2 액체 저장 챔버의 체적을 증감시킴으로써 상기 제1 액체 저장 챔버의 기포를 제거할 수 있는, 액체 저장 유닛.</p>	<p>록 구성되며, 상기 압력 조정 챔버의 압력에 따라서 상기 제2 액체 저장 챔버의 체적을 증감시키도록 변형 가능하게 구성되는 탄성 부재와, 액체를 토출하도록 구성된 액체 토출 헤드를 보유 지지하도록 구성되며 상기 제1 액체 저장 챔버를 상기 액체 토출 헤드에 접촉하는 유로를 포함하는 <u>액체 유로 부재</u>와, 상기 액체 탱크가 장착되는 <u>조인트 부재</u>, 및 상기 액체 유로 부재와 상기 조인트 부재 사이의 간극을 밀봉하도록 구성된 <u>밀봉 부재</u>를 포함하고, 상기 탄성 부재는 상기 변형을 통해 상기 제2 액체 저장 챔버의 체적을 증감시킴으로써 상기 제1 액체 저장 챔버의 기포를 제거할 수 있으며, <u>상기 액체 유로 부재, 상기 조인트 부재 및 상기 밀봉 부재는 상기 제1 액체 저장 챔버, 상기 제2 액체 저장 챔버 및 상기 압력 조정 챔버를 형성하고, 상기 탄성 부재는 상기 밀봉 부재의 일부인, 액체 저장 유닛.</u></p>
<p>【청구항 3】 제1항에 있어서, 액체를 토출하도록 구성된 액체 토출 헤드를 보유 지지하도록 구성되며 상기 제1 액체 저장 챔버를 상기 액체 토출 헤드에 접촉하는 유로를 포함하는 액체 유로 부재와, 상기 액체 탱크가 장착되는 조인트 부재, 및</p>	<p>【청구항 3】 (삭제)</p>

<p>상기 액체 유로 부재와 상기 조인트 부재 사이의 간극을 밀봉하도록 구성된 밀봉 부재를 더 포함하고, 상기 액체 유로 부재, 상기 조인트 부재 및 상기 밀봉 부재는 상기 제1 액체 저장 챔버, 상기 제2 액체 저장 챔버 및 상기 압력 조정 챔버를 형성하고, 상기 탄성 부재는 상기 밀봉 부재의 일부인, 액체 저장 유닛.</p>	
<p>【청구항 7】 제1항에 있어서, 액체를 토출하도록 구성된 액체 토출 헤드를 보유 지지하도록 구성되며 상기 제1 액체 저장 챔버를 상기 액체 토출 헤드에 접속하는 유로를 포함하는 액체 유로 부재와, 상기 액체 탱크가 장착되는 조인트 부재, 및 상기 액체 유로 부재와 상기 조인트 부재 사이의 간극을 밀봉하도록 구성된 밀봉 부재를 더 포함하고, 상기 액체 유로 부재, 상기 조인트 부재 및 상기 밀봉 부재는 상기 제1 액체 저장 챔버를 형성하고, 상기 탄성 부재는 상기 밀봉 부재와 독립적으로 배열되고, 상기 제2 액체 저장 챔버는 상기 제1 액체 저장 챔버의 전체 높이의 절반에 대응하는 지점 위의 위치에서 상기 제1 액체 저장 챔버와 연통하는, 액체 저장 유닛.</p>	<p>【청구항 7】 제1항에 있어서, 액체를 토출하도록 구성된 액체 토출 헤드를 보유 지지하도록 구성되며 상기 제1 액체 저장 챔버를 상기 액체 토출 헤드에 접속하는 유로를 포함하는 <u>액체 유로 부재</u>와, 상기 액체 탱크가 장착되는 <u>조인트 부재</u>, 및 상기 액체 유로 부재와 상기 조인트 부재 사이의 간극을 밀봉하도록 구성된 <u>밀봉 부재</u>를 더 포함하고, <u>상기 액체 유로 부재, 상기 조인트 부재 및 상기 밀봉 부재는 상기 제1 액체 저장 챔버를 형성하고,</u> <u>상기 탄성 부재는 상기 밀봉 부재와 독립적으로 배열되고,</u> 상기 제2 액체 저장 챔버는 상기 제1 액체 저장 챔버의 전체 높이의 절반에 대응하는 지점 위의 위치에서 상기 제1 액체 저장 챔버와 연통하는, 액체 저장 유닛.</p>

◆ 2차 의견제출통지서(최후)(청구항 7의 기재불비 지적)

이 출원은 청구범위의 청구항 제7항의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제4항제2호에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

2018.03.30.자 보정에 의해 청구항 7에는 기재불비 사항이 발생했습니다. 청구항 1을 인용하는 청구항 7에 기재된 발명은 아래 표에 기재된 것과 같습니다.

청구항 7에 기재된 발명	
청구항 1에 기재된 구성	<p>액체 저장 유닛이며, 일정한 체적을 갖고 액체 탱크로부터 공급되는 액체를 보유 지지할 수 있는 제1 액체 저장 챔버와, 상기 제1 액체 저장 챔버와 연통하는 제2 액체 저장 챔버와, 압력 조정 챔버로서, 압력 조정 유닛의 작동을 통해 상기 압력 조정 챔버의 압력을 변화시키도록 구성된 압력 조정 챔버와, 상기 제2 액체 저장 챔버 및 상기 압력 조정 챔버를 서로 기밀식으로 구획하도록 구성되며, 상기 압력 조정 챔버의 압력에 따라서 상기 제2 액체 저장 챔버의 체적을 증감시키도록 변형 가능하게 구성되는 탄성 부재와, 액체를 토출하도록 구성된 액체 토출 헤드를 보유 지지하도록 구성되며 상기 제1 액체 저장 챔버를 상기 액체 토출 헤드에 접속하는 유로를 포함하는 ① 액체 유로 부재와, 상기 액체 탱크가 장착되는 ② 조인트 부재, 및 상기 액체 유로 부재와 상기 조인트 부재 사이의 간극을 밀봉하도록 구성된 ③ 밀봉 부재를 포함하고, 상기 탄성 부재는 상기 변형을 통해 상기 제2 액체 저장 챔버의 체적을 증감시킴으로써 상기 제1 액체 저장 챔버의 기포를 제거할 수 있으며, ④ <u>상기 액체 유로 부재, 상기 조인트 부재 및 상기 밀봉 부재는 상기 제1 액체 저장 챔버, 상기 제2 액체 저장 챔버 및 상기 압력 조정 챔버를 형성하고,</u> ⑤ <u>상기 탄성 부재는 상기 밀봉 부재의 일부인, 액체 저장 유닛.</u></p>
청구항 7에	제1항에 있어서,

기재된 구성	<p>액체를 토출하도록 구성된 액체 토출 헤드를 보유 지지하도록 구성되며 상기 제1 액체 저장 챔버를 상기 액체 토출 헤드에 접속하는 유로를 포함하는 ① <u>액체 유로 부재</u>와, 상기 액체 탱크가 장착되는 ② <u>조인트 부재</u>, 및 상기 액체 유로 부재와 상기 조인트 부재 사이의 간극을 밀봉하도록 구성된 ③ <u>밀봉 부재</u>를 더 포함하고, ④ <u>상기 액체 유로 부재, 상기 조인트 부재 및 상기 밀봉 부재는 상기 제1 액체 저장 챔버를 형성하고,</u> ⑤ <u>상기 탄성 부재는 상기 밀봉 부재와 독립적으로 배열되고,</u> 상기 제2 액체 저장 챔버는 상기 제1 액체 저장 챔버의 전체 높이의 절반에 대응하는 지점 위의 위치에서 상기 제1 액체 저장 챔버와 연통하는, 액체 저장 유닛.</p>
--------	---

그런데 보정후 청구항 7에 기재된 발명에는 서로 중복된 구성들이 존재하며(①② 액체 유로 부재, ②③ 조인트 부재, ③④ 밀봉 부재, ④⑤ 제1 액체 저장 챔버를 형성하는 요소들), 그리고 서로 양립할 수 없는 구성도 기재되어 있습니다(⑤ 탄성 부재가 밀봉 부재의 일부임 vs ⑥ 탄성 부재는 밀봉 부재와 독립적임).

따라서 보정후 청구항 7에 기재된 발명을 명확하게 특정할 수 없습니다. 끝.

4. 필요한 인용발명 조합이 증가한 경우 (10-2016-0019651)

◆ 사례요약

(주지의 부합 판단가이드 23번 관련 사례)

청구항	재심사 최초통지	보정	심사처리
1. A	D4	1. A+B+C	D4+D2+D3 최후통지
5. 1+B	D4+D2	삭제	
9. 1+C	D4+D3	삭제	

▶ D4+D2+D3의 조합에 대하여 의견제출기회가 부여된 바 없으므로 거절결정할 수 없음

(심사지침서)

5.2.1.2 타 청구항에 통지된 거절이유를 근거로 거절결정하는 경우

(2) 타 청구항 발명 등이 부가되어 보정이 이뤄진 경우

심사대상 청구항이 기통지된 거절이유를 해소하기 위해 타 청구항 또는 발명의 설명에 기재된 구성과 결합하는 보정이 이뤄졌고, 보정된 발명이 심사대상 청구항에 기통지된 인용발명(조합)에 의한 거절이유는 극복하였지만, 타 청구항 발명에 통지된 인용발명(조합)을 사용한 동일 범조항의 거절이유를 극복하지 못한 것으로 판단한 경우 해당 발명에 대해서는 의견제출기회를 충분히 부여한 것으로 간주하여 거절결정할 수 있다. 다만, 보정된 청구항을 거절하기 위해서 기통지된 바 없는 인용발명의 조합을 적용해야 한다면 이는 이전 거절이유통지의 취지와는 다른 새로운 거절이유가 발생한 것으로 보아 심사단계에 따라 최후거절이유 통지 대상으로 하거나, 보정각하 후 이전 명세서로 돌아가 심사를 진행한다.

(예) (보정 전)

청구항 1: A로 이루어진 장치

(인용발명 1 신규성 통지)

청구항 2: A, B로 이루어진 장치

(인용발명 1+인용발명 2 진보성 통지)

청구항 3: A, C로 이루어진 장치

(인용발명 1+인용발명 3 진보성 통지)

(보정 후)

청구항 1: (정정) A, D로 이루어진 장치

(인용발명 1+인용발명 2 진보성 최후거절이유 통지)

청구항 2: (정정) A, E로 이루어진 장치

(인용발명 1+인용발명 2 또는 인용발명 1+인용발명 3 진보성 거절결정 가능)

청구항 3: (정정) A, B, E로 이루어진 장치

(인용발명 1+인용발명 2로 거절결정 또는 **인용발명 1+인용발명2+인용발명 3 진보성 최후거절이유 통지**)

◆ **보정사항**

보정전 청구범위	보정후 청구범위
<p>【청구항 1】 잉크를 저장하기 위한 카트리지 및 상기 잉크를 토출하기 위한 잉크젯 프린터 헤드용 노즐을 포함하는 노즐 패키지; 및 상기 노즐의 좌측 또는 우측에 위치하고, 토출된 잉크를 겔화(gelation)하기 위한 분사액을 분사하는 스프레이;를 포함하고, 상기 노즐 패키지 및 상기 스프레이가 상기 노즐 패키지 및 상기 스프레이의 순서로 상기 잉크 또는 상기 분사액을 토출하거나 분사하고, 상기 노즐 패키지에서 토출된 잉크가 패턴화된 잉크를 형성하고, 상기 스프레이의 분사액이 상기 기관상에 패턴화된 잉크에 분사되어 상기 패턴화된 잉크를 겔화시켜 하이드로겔 구조물을 형성하고, 상기 잉크가 세포외 기질(extracellular matrix)을 모방한 바이오 물질을 포함</p>	<p>【청구항 1】 잉크를 저장하기 위한 카트리지 및 상기 잉크를 토출하기 위한 잉크젯 프린터 헤드용 노즐을 포함하는 노즐 패키지; 및 상기 노즐의 좌측 또는 우측에 위치하고, 토출된 잉크를 겔화(gelation)하기 위한 분사액을 분사하는 스프레이;를 포함하고, 상기 노즐 패키지 및 상기 스프레이가 상기 노즐 패키지 및 상기 스프레이의 순서로 상기 잉크 또는 상기 분사액을 토출하거나 분사하고, 상기 노즐 패키지에서 토출된 잉크가 기관 상에 패턴화된 잉크를 형성하고, 상기 스프레이의 분사액이 상기 기관상에 패턴화된 잉크에 분사되어 상기 패턴화된 잉크를 겔화시켜 하이드로겔 구조물을 형성하고, 상기 잉크가 세포외 기질(extracellular matrix)을 모방한 바이오 물질을 포함</p>

<p>하고, 상기 바이오 물질이 하이드로겔 전구체이고, 상기 분사액이 상기 하이드로겔 전구체를 겔화시키는 하이드로겔 가교물질을 포함하고, 상기 스프레이가 에어브러쉬(airbrush) 또는 분무기를 포함하는 것인, 잉크젯 프린터 헤드 어셈블리.</p>	<p>하고, 상기 바이오 물질이 하이드로겔 전구체이고, 상기 잉크가 광민감성 합성 중합체를 포함하고, 상기 분사액이 상기 하이드로겔 전구체를 겔화시키는 하이드로겔 가교물질을 포함하고, 상기 분사액이 영양공급물질을 포함하</p>
<p>【청구항 5】 제1항에 있어서, 상기 잉크가 광민감성 합성 중합체를 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 잉크젯 프린터 헤드 어셈블리.</p>	<p>고, 상기 스프레이가 에어브러쉬(airbrush) 또는 분무기를 포함하는 것인, 잉크젯 프린터 헤드 어셈블리.</p>
<p>【청구항 9】 제1항에 있어서, 상기 분사액이 영양공급물질을 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 잉크젯 프린터 헤드 어셈블리.</p>	

◆ 1차 의견제출통지서(재심사 최초)

이 출원의 청구범위의 청구항 제1항, 제4항 내지 제6항, 제8항 내지 제13항, 제15항, 제16항, 제20항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

인용발명 2: Essentials of 3D Biofabrication and Translation, Chapter: Chapter 13 - Polymers for Bioprinting, Publisher: Academic Press, Editors: Anthony Atala, James J Yoo, pp.229-248

인용발명 3: W Schuurman, V Khristov, et al, 2011, Bioprinting of hybrid tissue constructs with tailorable mechanical properties, Biofabrication 3 (2011) 021001 (7pp)

인용발명 4: 미국 특허출원공개공보 US2004/0237822호(2004.12.02.)

가. 청구항 1 발명

2018.03.15.자 재심사 보정에 의한 청구항 1 발명은 「노즐 패키지에서 하이드로겔 전구체를 포함하는 잉크를 먼저 분사하여 패턴화된 잉크를 형성하고, 그 다음으로 스프레이에서 하이드로겔 가교물질을 포함하는 분사액을 상기 패턴화된 잉크에 분사하여 하이드로겔 구조물을 형성하는 잉크젯 프린터 헤드 어셈블리」입니다.

또한 출원인은 2018.03.15.자 의견서에서 하이드로겔 전구체 → 하이드로겔 가교물질 순서로 분사하는 것에 기술적 특징이 있다고 주장합니다.

이에 대해 생육 가능한 셀(cell)을 원하는 패턴으로 잉크젯 인쇄에 따라 형성하는 방법에 관한 **인용발명 4**는 노즐(212)로부터 기판(216) 상에 하이드로겔 중합체 용액을 포함하는 유체가 분사되고, 노즐(214)로부터 가교제가 상기 하이드로겔 중합체 용액 위에 분사되어, 기판(216) 상에 가교결합된 하이드로겔층이 형성되는 것을 개시합니다(인용발명 4의 도 4 및 이와 관련된 설명 참조).

인용발명 4에서 가교제는 기판 상의 하이드로겔 중합체 용액 위에 분사되므로, 하이드로겔 중합체 용액 → 가교제 순서로 분사된다는 것을 알 수 있습니다.

다만 청구항 1 발명은 잉크 및 분사액을 각각 노즐 및 스프레이로 분사한다는 점에서, 하이드로겔 중합체 용액 및 가교제를 각각 노즐(212) 및 노즐(214)로 분사하는 인용발명 4와 차이가 있습니다.

그러나 청구항 1 발명의 스프레이와 인용발명 4의 노즐(214)은 모두 가교제를 포함하는 용액을 분사한다는 동일한 기능을 수행하고 스프레이 역시 노즐의 일종이므로 상기 차이는 통상의 기술자가 필요에 따라 쉽게 설계변경할 수 있는 정도입니다.

따라서 청구항 1 발명은 인용발명 4에 의해 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있습니다.

(중략)

다. 청구항 5, 6 발명

청구항 5, 6의 한정사항은 2017.08.21.자 의견제출통지서의 3.나.(2)에서 밝힌 것과

같이 인용발명 2로부터 통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 있습니다.

또한 인용발명 2, 4는 모두 바이오잉크를 사용한 바이오프린팅에 관한 것이고 인용발명 2는 바이오프린팅을 위해 여러 종류의 중합체를 혼합 사용하는 것의 장점을 개시하므로, 인용발명 4의 콜라겐, 알긴산 등의 바이오잉크에 인용발명 2에 나열된 PLGA, PLLA 등의 중합체들 중 하나 이상을 선택하여 추가하는 것은 통상의 기술자에게 쉽습니다.

따라서 청구항 5, 6 발명은 인용발명 2, 4의 결합에 의해 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있습니다.

(중략)

마. 청구항 9, 10 발명

청구항 9, 10의 한정사항은 2017.08.21.자 의견제출통지서의 3.나.(4)에서 밝힌 것과 같이 인용발명 3으로부터 통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 있습니다. 인용발명 3, 4는 모두 바이오잉크를 사용한 바이오프린팅에 관한 것이므로 인용발명 3, 4를 결합하는 것은 통상의 기술자에게 쉽습니다.

따라서 청구항 9, 10 발명은 인용발명 3, 4의 결합에 의해 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있습니다.

◆ 2차 최후 의견제출통지서

이 출원의 청구범위의 청구항 제1항, 제4항 내지 제6항, 제8항 내지 제13항, 제15항, 제16항, 제20항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

인용발명 2: Essentials of 3D Biofabrication and Translation, Chapter:

인용발명 3: W Schuurman, V Khristov, et al, 2011, Bioprinting of hybrid tissue constructs with tailorable mechanical properties, Biofabrication 3 (2011) 021001 (7pp)

인용발명 4: 미국 특허출원공개공보 US2004/0237822호(2004.12.02.)

가. 청구항 1 발명

2018.06.08.자 보정후 청구항 1에 기재된 구성들은 청구항 1, 5, 9의 구성들을 병합한 것입니다. 또한 보정전 청구항 1, 5, 9에 각각 기재된 구성들이 통상의 기술자가 인용발명4, 2, 3으로부터 통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 있다는 점은 2018.04.10.자 의견제출통지서에서 밝힌 것과 같습니다.

따라서 보정후 청구항 1에 기재된 발명(이하 ‘청구항 1 발명’이라 합니다)은 인용발명 2-4의 결합에 의해 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있습니다.

다만 2018.06.08.자 의견서에서 출원인은,

- ① 청구항 1 발명은 스프레이로 분사액을 분사하나 인용발명 4는 노즐로 분사한다는 차이가 있고,
- ② 인용발명 4는 광민감성 합성 중합체 및 영양공급물질에 대해 기재하지 않는다는 점에서 차이가 있으며, 인용발명들을 결합하는 것은 통상의 기술자에게 쉽지 않다고 주장합니다.

그러나 심사관은 2018.04.10.자 의견제출통지서에서,

- ① 청구항 1 발명의 스프레이와 인용발명 4의 노즐(214)은 모두 가교제를 포함하는 용액을 분사한다는 동일한 기능을 수행하고 스프레이 역시 노즐의 일종이므로 노즐 대신 스프레이를 선택하는 것은 통상의 기술자에게 쉽다는 것을 밝혔고,
- ② 광민감성 합성 중합체 및 영양공급물질은 각각 인용발명 2, 3에 개시되어 있다는 것, 그리고 이들의 결합 용이성도 밝혔습니다(아래 표 참조).

<결합 용이성에 대한 2018.04.10.자 의견제출통지서의 검토 발취>
--

“또한 인용발명 2, 4는 모두 바이오잉크를 사용한 바이오프린팅에 관한 것이고 인용발명 2는 바이오프린팅을 위해 여러 종류의 중합체를 혼합 사용하는 것의 장점을 개시하므로, 인용발명 4의 콜라겐, 알긴산 등의 바이오잉크에 인용발명 2에 나열된 PLGA, PLLA 등의 중합체들 중 하나 이상을 선택하여 추가하는 것은 통상의 기술자에게 쉽습니다.”

“인용발명 3, 4는 모두 바이오잉크를 사용한 바이오프린팅에 관한 것이므로 인용발명 3, 4를 결합하는 것은 통상의 기술자에게 쉽습니다.”

따라서 출원인의 주장은 받아들이기 어렵습니다.

(중략)

따라서 청구항 1, 4, 6, 8, 10-13, 15, 16, 20 발명은 인용발명 2-4의 결합에 의해 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있습니다.

5. 발명 특정이 어려워 기재불비만 1차 통지한 뒤, 신규성·진보성으로 2차 통지하는 경우 (10-2016-0059621)

◆ 사례요약

발명을 특정하기 어려울 정도의 기재불비가 존재하여 1차로 기재불비를 통지하고, 보정에 의해 발명이 특정되어 2차로 진보성을 통지한 경우

청구항	최초통지	보정	심사처리
1. A+B	기재불비	1. C+B	D1 신규성 최후통지
A에 기재불비가 존재			

▶ C+B는 보정에 의해 특정된 발명된 발명이므로 최후통지

(심사지침서)

5.3.2「최후거절이유통지」로 하여야 하는 경우

(2) 심사가 이루어진 청구항을 보정하여 새롭게 신규성, 진보성 등에 관한 거절이유를 통지하게 된 경우

◆ 보정사항

보정전 청구범위	보정후 청구범위
<p>【청구항 1】 액적을 토출하기 위한 노즐이 구비되는 잉크젯 헤드 및 상기 잉크젯 헤드로 공급하기 위한 상기 액적을 저장하는 레저버(reservoir)를 포함하는 액적 토출 장치에 있어서, 상기 레저버로 상기 액적을 공급할 때 상기 레저버의 설정된 내부 압력이 변화하는 것을 방지하도록 <u>자유 낙하에 의해</u> 상기 레저버로 상기 액적이 공급</p>	<p>【청구항 1】 액적을 토출하기 위한 노즐이 구비되는 잉크젯 헤드 및 상기 잉크젯 헤드로 공급하기 위한 상기 액적을 저장하는 레저버(reservoir)를 포함하는 액적 토출 장치에 있어서, 상기 레저버로 상기 액적을 공급할 때 상기 레저버의 설정된 내부 압력이 변화하는 것을 방지하도록 <u>수위차를 이용한 낙하에 의해</u> 상기 레저버로 상기 액</p>

되게 상기 레저버의 상단에 배치되는 버퍼 레저버를 포함하는 것을 특징으로 하는 액적 토출 장치.	적이 공급되게 상기 레저버의 상단에 배치되는 버퍼 레저버를 포함하는 것을 특징으로 하는 액적 토출 장치.
---	--

◆ 1차 의견제출통지서

이 출원은 발명의 설명의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제3항제1호에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

가. 청구항 1과 관련하여 발명의 설명 0008 등은 버퍼 레저버로부터 레저버로의 액적의 공급은 ‘자유 낙하’에 의한다고 기재하고 있습니다.

또한 청구항 3과 관련하여 발명의 설명 0010 등은 레저버의 내부 압력을 ‘설정된 내부 압력’으로 조절한다고 기재하고 있습니다.

그런데 ‘자유 낙하’라는 것은 초기 속력이 0인 물체가 중력 내에서 자유롭게(다른 힘은 받지 않고) 낙하하는 것을 의미하므로, 레저버의 내부 압력이 조절되는 경우에는 레저버로 액적이 ‘자유 낙하’한다고 볼 수 없습니다. 즉 액적은 중력 외에도 레저버의 조절된 압력에 의한 힘을 추가로 받게 됩니다.

따라서 설정된 내부 압력으로 조절된 레저버로 액적이 자유 낙하한다는 것의 기술적 의미가 무엇인지 이해하기 어렵습니다.

나. 청구항 4와 관련하여 발명의 설명 0034는 “상기 레저버(13)의 설정된 내부 압력이 변화할 경우 상기 압력 컨트롤러(21)가 이를 감지하여 상기 레저버(13)의 변화된 내부 압력이 상기 설정된 내부 압력으로 보상되도록 상기 서보 밸브(19)의 개폐를 진행시키는 구성을 가질 수 있다.”고 기재하고 있습니다.

그러나 발명의 설명에는 압력 컨트롤러가 어떻게 레저버의 내부 압력 변화를 감지할 수 있는 것인지, 또한 서보 밸브(19)가 어디와 연결되어 어디와의 유체 연통을

제어(개방 및 폐쇄 동작)하는지는 기재되어 있지 않습니다. 따라서 서보 밸브(19)를 구비하는 압력 컨트롤러(21)가 어떻게 레저버(13)의 내부 압력을 감지하여 제어할 수 있는 것인지 명확하지 않습니다.

다. 청구항 5와 관련하여 발명의 설명 0036은 “이에, 본 발명의 액적 토출 장치(100)에서 상기 압력 보상부(25)는 상기 레저버(13)의 내부 압력을 보상할 때 상기 압력 컨트롤러(21)를 조력함과 아울러 상기 서보 밸브(19)가 요동치는 것을 방지하도록 압력 조정기(regulator)(23)를 더 구비할 수 있다. 상기 압력 조정기(23)는 상기 레저버(13)의 내부 압력의 음압 상태가 파괴될 경우 상기 레저버(13)의 내부 압력을 감압하는데 사용하도록 구비될 수 있다.”고 기재하고 있습니다.

그러나 발명의 설명에는 압력 조정기의 ‘기능’만을 기재하고 있을 뿐 압력 조정기의 구조 및 레저버와의 연결 구조를 전혀 기재하고 있지 않아, 압력 조정기가 어떻게 압력 컨트롤러와 조력하는지, 레저버 내부 압력의 음압 상태 파괴를 어떻게 방지할 수 있는 것인지 파악할 수 없습니다.

따라서 발명의 설명에는 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있을 정도로 발명이 명확하고 구체적으로 기재되어 있지 않습니다.

※ 참고사항: 위 발명의 설명 거절이유로 인해 청구항 1-5에 기재된 발명의 신규성 및 진보성에 대해서는 판단하지 않았습니다. 끝.

◆ 2차 최후 의견제출통지서

1. 이 출원의 청구범위의 청구항 제1항 내지 제3항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재된 발명이거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명이므로 특허법 제29조제1항제2호에 해당되어 특허를 받을 수 없습니다.

인용발명: 일본 공개특허공보 특개2006-044015호(2006.02.16.)

가. 청구항 1 발명

청구항 1 발명은 ❶ 잉크젯 헤드, ❷ 레저버, ❸ 수위차를 이용한 낙하에 의해 상기 레저버로 상기 액적이 공급되게 상기 레저버의 상단에 배치되는 버퍼 레저버를 포함하는 액체 토출 장치입니다.

이에 대해 인용발명은 ❶ 잉크젯 헤드(11), ❷ 잉크실(31), ❸ 잉크실(31) 상부의 잉크탱크(81)를 포함하는 잉크젯 인쇄장치로서(인용발명의 도 1 및 이와 관련된 설명), 인용발명에서 잉크(85)는 잉크탱크(81)와 잉크실(31)의 잉크분실(35)의 수위차이에 따라 용이하게 잉크실(31)로 흘러듭니다(인용발명의 식별번호 0027).

따라서 청구항 1 발명은 인용발명과 실질적으로 동일합니다.

6. 진보성 통지된 1군의 발명은 삭제하고 타군의 발명만 청구하는 경우

(10-2018-0006166)

◆ 사례요약

진보성 통지된 1군의 발명을 삭제하고 타군의 발명도 진보성이 없는 경우

청구항	최초통지	보정	심사처리
1. A	D1 진보성, 단일성	1. 삭제	
2. B	단일성	2. B	D2 진보성 최초통지

▶ 청구항 2의 B라는 발명은 보정에 의해 발생된 것이 아니므로 진보성 최초통지함

(심사지침서)

5.3.1「최초거절이유통지」로 하여야 하는 경우

(2) 보정되지 않은 보정식별항목(특허법 시행규칙 별지 제9호 서식 기재요령의 식별항목으로서 식별번호 등을 말한다. 이하 같다)에 거절이유가 있는 경우에는 최초거절이유통지한다.

(3) 거절이유통지 후 보정된 발명의 설명 또는 청구범위에 존재하는 거절이유라고 하더라도 그 거절이유가 보정에 의해 발생된 것이 아니라 최초거절이유통지 시에도 발명의 설명 또는 청구범위에 존재하던 거절이유라면 최초거절이유로 통지하여야 한다.

◆ 보정사항

보정전 청구범위	보정후 청구범위
<p>【청구항 1】 전신주(1)와, 상기 전신주(1)에 구성되는 접지선(2) 사이에 구성되어, 상기 전신주(1)와 접지선(2) 사이공간으로 뱀이 타고 올라가는 것을 차단시켜 상기 뱀에 의해 정전사고 발생을 방지하도록 뱀사고 방지를 위한 안전표지판(10)을</p>	<p>【청구항 1】 삭제</p>

<p>포함하고;</p> <p>상기 뱀사고 방지 안전표지판(10)에는 상기 전신주(1)와 접지선(2) 사이에 확고하게 고정된 상태를 유지하도록 지지하는 결속장치(30);</p> <p>를 포함하는 것을 특징으로 하는 안전표지판.</p>	
<p>【청구항 2】</p> <p>전신주(1)의 하방측에 구성되어, 신체에 구애됨이 없이 누구나 전신주(1)의 고유번호를 용이하게 인식 또는 식별함에 따라 위급상황에 대하여 신속하게 대응할 수 있도록 하는 번호철안전표지판(20)(20')을 포함하고;</p> <p>상기 번호철안전표지판(20)(20')은 전신주(1)의 고유번호가 인쇄되거나 또는 스티커방식으로 부착되는 적어도 하나 이상의 번호철부(22)와;</p> <p>안내나 계몽 또는 화살표와 같은 지시내용이 인쇄 또는 스티커방식으로 부착되는 적어도 하나 이상의 지시부(24);</p> <p>및</p> <p>표면에 차량 불빛에 의해 반사됨에 따라 야간과 같이 시계가 불량할 때도 쉽게 인식 또는 식별이 이루어지도록 하는 반사물질(26)을 포함하며;</p> <p>상기 번호철안전표지판(20)(20')에는 위급상황시 위치정보제공이 신속하게 이루어질 수 있도록 식별이 용이한 위치의 전신주(1)에 확고하게 고정된 상태를 유지하도록 지지하는 결속장치(30);</p> <p>를 포함하는 것을 특징으로 하는 안전표지판.</p>	<p>【청구항 2】</p> <p>좌동</p>

◆ 1차 의견제출통지서

1. 이 출원은 아래에 지적한 바와 같이 특허법 제45조 및 특허법 시행령 제6조제2호에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

인용발명 1: 일본 공개특허공보 특개2012-075240호(2012.04.12.)

청구항 1 및 3-5(청구항 1 인용부분) 발명(이하 '제1 발명' 이라 함)은 접지선을 뱀이 타고 올라가지 않도록 접지선을 전신주에 고정시키는 안전표지판을 기술적 특징으로 하고, 청구항 2 및 3-5(청구항 2 인용부분) 발명(이하 '제2 발명' 이라 함)은 번호철부를 전신주의 하측에 위치시켜 용이하게 인식되게 하는 번호철안전표지판을 기술적 특징으로 합니다.

제1-2 발명의 공통된 기술적 특징은 안전표지판을 전신주에 결속장치를 통해 설치한다는 점이며, 이는 인용발명 1의 광고 등의 표시를 실시할 수 있는 전주용 보호 커버가 요철부를 통해 상호 연결되어 전주에 결합되는 구성(도 1, 4 참조)으로부터 진보성이 있는 것으로 인정되지 않습니다.

따라서 청구항 1-5 발명은 1 발명을 1특허출원으로 하고 있지 않은 것으로 판단되므로, 단일성 요건에 위배됩니다.

2. 이 출원의 청구범위의 청구항 제1항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재된 발명이거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명이므로 특허법 제29조제1항제2호에 해당되어 특허를 받을 수 없습니다.

인용발명 1: 일본 공개특허공보 특개2012-075240호(2012.04.12.)

출원발명과 인용발명 1은 모두 안전표지판에 관한 것입니다.

청구항 1 발명과 인용발명 1을 대비하면 아래와 같습니다.

청구항 1 발명		인용발명 1 (도 1, 4 및 단락 [0015]-[0020])	비고
구 성 1	안전표지판	접지선을 수용하고, 외측은 뱀이 커버 외측면을 오르는 것을 방지하도록 돌기가 형성되며, 외측에 광고 등의 표시를 실시할 수 있는 전주용 보호 커버	동일
구 성 2	결속장치	복수의 분할 부재를 상호 연결시켜 전주에 결합시키는 요철부(11d)	동일

따라서 청구항 1 발명은 인용발명 1과 동일합니다.

3. 이 출원의 청구범위의 청구항 제1항, 제3항 내지 제5항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 함)이 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

1. 청구항 1 발명

청구항 1 발명은 위 거절이유 2. 에 기재한 바와 같이 인용발명 1과 동일합니다. 설사 다소의 차이가 있더라도 이는 통상의 기술자가 인용발명 1로부터 쉽게 도출할 사항에 불과합니다.

따라서 청구항 1 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1로부터 쉽게 도출할 수 있습니다.

◆ 2차 최초 의견제출통지서

이 출원의 청구범위의 청구항 제2항 내지 제6항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 함)이 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

1. 청구항 2 발명

청구항 2 발명과 인용발명 5를 대비하면 아래와 같습니다.

청구항 2 발명		인용발명 5 (도 2 및 요약)	비고
구 성 1	번호철부, 지시부, 반사물질, 번호철안전표지판	전주 번호철 공간(31), 인식 표시 색상을 가지는 전주 도색판(3)	차이
구 성 2	결속장치	-	차이

청구항 2 발명은 안전표시판이 지시부와 반사물질을 포함하고(이하 ‘차이 1’ 이라 함), 결속장치를 포함하는(이하 ‘차이 2’ 라 함) 점에서 인용발명 5와 다소 차이가 있습니다. 이하 구체적으로 검토합니다.

(1) 차이 1에 대한 검토

지시부는 인용발명 5의 전주 도색판이 인식 표시 색상을 갖는 구성(요약 참조)으로부터 통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 있습니다.

반사물질에 대응하여 인용발명 2는 공공 구조물의 광고물 부착 방지용 커버가 반사지를 포함하는 구성(청구항 3 참조)을 개시하고 있습니다.

인용발명 5의 전주 도색판과 인용발명 2의 광고물 부착 방지용 커버는 모두 지주에 형성되어 정보를 표시하는 부재로 통상의 기술자라면 인용발명 5의 도색판에 인용발명 2의 반사지를 단순 결합하여 반사물질을 도출함에 기술적 어려움이 없습니다.

(2) 차이 2에 대한 검토

결속장치에 대응하여 인용발명 2는 공공 구조물의 광고물 부착 방지용 커버가 벨트를 통해 공공 구조물에 고정되는 구성(도 1-2 참조)을 개시하고 있어, 통상의 기술자라면 인용발명 5의 도색판에 인용발명 2의 벨트를 단순 결

합하여 결속장치를 쉽게 도출할 수 있습니다.

따라서 청구항 2 발명은 통상의 기술자가 인용발명 2 및 5의 결합으로부터 쉽게 도출할 수 있습니다.

7. 청구항의 일부 발명에 대해서만 거절이유를 통지한 뒤, 나머지 발명으로 보정된 경우 (10-2017-0155433)

◆ 사례요약

(주지의 부합 판단가이드 7번 사례)

하나의 청구항에 발명이 택일적으로 기재되어 있어 하나의 발명에 대해서만 진보성 통지 후 다른 하나의 발명으로 보정한 경우

청구항	최초	보정	심사처리
1. A or B	D1+D2+D3	1. B	D1+D3+D4 최초통지
D1+D2+D3에 의한 진보성 거절이유는 A에 대해서만 성립 D1+D3+D4는 B의 진보성을 부정하기 위해 채택된 선행기술			

▶ B라는 발명은 처음부터 있었던 것으로 거절이유가 통지되지 않았으므로 최초로 통지

◆ 보정사항

보정전 청구범위	보정후 청구범위
<p>【청구항 1】 다수 개의 캡(C) 또는 용기(V)가 연속적으로 이송되도록 하는 이송 유도 유닛(11); 이송 유도 유닛(11)에 형성되어 다수 개의 캡(C) 또는 용기(V)로부터 적어도 하나의 캡(C) 또는 용기(V)를 분리시키는 분리 유닛(111, 112); 적어도 하나의 캡(C)이 위치하는 회전 트레이(24a, 24b, 24c, 24d); 회전 트레이(24a, 24b, 24c, 24d)가 배치되면서 회전이 가능한 베이스 유닛(B);</p>	<p>【청구항 1】 다수 개의 캡(C) 또는 용기(V)가 연속적으로 이송되도록 하는 이송 유도 유닛(11); 이송 유도 유닛(11)에 형성되어 상기 이송 유도 유닛(11)을 따라 이송되는 <u>다수 개의</u> 캡(C) 또는 용기(V)로부터 복수 개의 캡(C) 또는 용기(V)를 분리시키는 분리 유닛(111, 112); <u>각각 복수 개의</u> 캡(C)이 위치하는 복수 개의 회전 트레이(24a, 24b, 24c, 24d); 상기 복수 개의 회전 트레이(24a, 24b,</p>

<p>용기(V) 또는 캡(C)을 회전 트레이(24a, 24b, 24c, 24d)로부터 분리시키거나, 용기(V)와 캡(C)을 결합시키는 1, 2 및 3 클램프 모듈(25a, 25b, 25c); 및</p> <p>1, 2 및 3 클램프 모듈(25a, 25b, 25c)을 선형으로 이동시키는 1, 2 및 3 클램프 이동 유닛(23a, 23b, 23c)을 포함하는 용기 캡 자동 결합 장치.</p>	<p>24c, 24d)가 배치되면서 상기 회전 트레이(24a, 24b, 24c, 24d)와 함께 회전이 가능한 베이스 유닛(B);</p> <p>용기(V) 또는 캡(C)을 회전 트레이(24a, 24b, 24c, 24d)로부터 분리시키거나, 용기(V)와 캡(C)을 결합시키는 1, 2 및 3 클램프 모듈(25a, 25b, 25c); 및</p> <p>상기 베이스 유닛(B)의 위쪽에 배치된 배치 테이블(21)의 정해진 위치에 고정되고 상기 1, 2 및 3 클램프 모듈(25a, 25b, 25c)을 선형으로 이동시키는 1, 2 및 3 클램프 이동 유닛(23a, 23b, 23c)을 포함하고,</p> <p>상기 1, 2 또는 3 클램프 모듈(25a, 25b, 25c)에 각각 결합되는 상하 이동 실린더(27a, 27b, 27c)를 더 포함하는 용기 캡 자동 결합 장치.</p>
---	---

◆ 1차 의견제출통지서

이 출원의 청구범위의 청구항 전항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

인용발명 1: 일본 특허공보 특허제5243853호(2013.07.24.)

인용발명 2: 일본 공개특허공보 특개2017-171339호(2017.09.28.)

인용발명 3: 공개특허공보 제10-2016-0031298호(2016.03.22.)

가. 청구항 1은 아래와 같이 인용발명 1과 대비될 수 있습니다.

구성	청구항 1	인용발명 1	판단
구성1	다수 개의 캡 또는 용기가	다수의 개재(110)를 이송하는	동일

	연속적으로 이송되도록 하는 이송 유도 유닛	띠필름 이송부(60)	
구성2	다수 개의 캡 또는 용기로부터 적어도 하나의 캡 또는 용기를 분리시키는 분리 유닛	띠필름 이송부(60)로부터 하나의 개재(110)를 분리, 흡착하는 개재 흡입부(20)	동일
구성3	적어도 하나의 <u>캡이</u> 위치하는 회전 트레이	용기가 재치되며 회전가능한 용기 재치 플레이트(52)	차이
구성4	회전트레이가 배치되면서 회전이 가능한 베이스 유닛	용기 재치 플레이트(52)가 배치되고, 회전 가능한 회전 테이블(51)	동일
구성5	용기 또는 캡을 회전 트레이로부터 분리시키거나, 용기와 캡을 결합시키는 1,2 및 3 클램프 모듈	개재(110)를 개재 흡입부(20)로 분리시키고, 개재(110)를 용기(200)에 위치시키는 개재 이송부(30)	동일
구성6	1,2 및 3 클램프 모듈을 <u>선형</u> 으로 이동시키는 1,2 및 3 클램프 이동 유닛	개재 이송부(30)를 <u>회전</u> 이동시키는 구동원(단락[0035] 참조)	차이

구성 3과 관련하여, 청구항 1은 인용발명 1과 달리 회전트레이에 캡이 재치되어 있다는 점에서 차이가 있습니다.

그러나 이에 대해 **인용발명 2**에 회전원판부(22)에 캡(C)이 재치되어 용기(B)와 캡(C)을 결합하는 특징이 개시되어 있으며, 캡과 용기를 결합할 때 캡과 용기 중 어떤 것을 회전하는 트레이에 위치시킬 것인지는 통상의 기술자가 필요에 따라 단순 선택할 수 있는 사항입니다.

구성 6과 관련하여, 청구항 1은 인용발명 1과 달리 클램프 모듈을 선형으로 이동시킨다는 점에서 차이가 있습니다.

그러나 이는 통상의 기술자가 **인용발명 3**의 제1 부품(E1)을 파지하여 제2 부품(E2)과 결합시키기 위해 로봇 암(26)(공기 흡입 방식의 그립핑 구조)의 그립 유닛(262)을 수평 이동시키는 작동 실린더(261) 구성(단락[0035] 등 참조)을 바탕으로 쉽게 도출할 수 있는 사항입니다.

또한 인용발명 1 내지 3 모두 캡 또는 부품용 용기 또는 다른 부품과 결합하는 장치에 관한 것이므로 인용발명 2의 캡(C)이 재치된 회전원판부(22) 및 인용발명 3의 그립 유닛(262)을 수평 이동시키는 작동 실린더(261) 구성을 인용발명 1의 개재 장착 장치에 적용하는 것은 통상의 기술자에게 쉽습니다.

따라서 청구항 1은 통상의 기술자가 인용발명 1 내지 3의 결합에 의해 쉽게 발명할 수 있는 것입니다.

◆ 2차 최초 의견제출통지서

이 출원의 청구범위의 청구항 전항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

인용발명 1: 일본 특허공보 특허제5243853호(2013.07.24.)

인용발명 3: 공개특허공보 제10-2016-0031298호(2016.03.22.)

인용발명 4(신규추가):

Youtube 동영상 (<https://www.youtube.com/watch?v=l8K45oVpwvg>) (2014.10.08.)

가. 청구항 1은 아래와 같이 인용발명 1과 대비될 수 있습니다.

구성	청구항 1	인용발명 1	판단
구성1	다수 개의 캡 또는 용기가 연속적으로 이송되도록 하는 이송 유도 유닛	다수의 개재(110)를 이송하는 띠필름 이송부(60)	동일
구성2	이송 유도 유닛을 따라 이송되는 다수 개의 캡 또는 용기로부터 복수 개의 캡 또는 용기를 분리시키는 분리 유닛; 각각 복수 개의 캡이 위치하는 복수 개의 회전 트레이	띠필름 이송부(60)로부터 하나의 개재(110)를 분리, 흡착하는 개재 흡인부(20); 용기가 재치되며 회전 가능한 용기 재치 플레이트(52)	차이
구성3	상기 복수 개의 회전트레이가 배치되면서 상기 회전트레이와	용기 재치 플레이트(52)가 배치되고, 상기 용기 재치 플레	동일

	함께 회전이 가능한 베이스 유닛	이트와 함께 회전 가능한 회전 테이블(51)	
구성4	용기 또는 캡을 회전 트레이로부터 분리시키거나, 용기와 캡을 결합시키는 1,2 및 3 클램프 모듈	개재(110)를 개재 흡입부(20)로 분리시키고, 개재(110)를 용기(200)에 위치시키는 개재 이송부(30)	동일
구성5	상기 베이스 유닛의 위쪽에 배치된 배치 테이블의 정해진 위치에 고정되고 상기 1,2 및 3 클램프 모듈을 선형으로 이동시키는 1,2 및 3 클램프 이동 유닛	개재 이송부(30)를 회전 이동시키는 구동원(단락[0035] 등 참조)	차이
구성6	상기 1,2 및 3 클램프 모듈에 각각 결합되는 상하 이동실린더	개재 이송부(30)의 신축로드(32)에 결합되어, 상기 신축로드를 상하 이동시키는 유체압 실린더(단락[0035] 내지 [0037] 등 참조)	동일

구성 2와 관련하여, 청구항 1은 인용발명 1과 달리 회전트레이에 캡이 재치되어 있으며, **복수 개의** 캡 또는 용기를 분리하고 **각각 복수 개의** 캡이 위치하는 **복수 개의** 회전트레이라는 점에서 차이가 있습니다.

그러나 이는 통상의 기술자가 **인용발명 4**의 캠핑머신에서 회전테이블에 캡이 재치되어, 용기와 캡을 조립(결합)하는 것이 개시되어 있으며, 이송되는 다수 개의 용기로부터 **복수 개(2개)**의 용기를 분리하고, 다수 개의 캡으로부터 **복수 개의** 캡을 분리하며, 한 번에 **복수 개(2개)씩** 캡이 회전테이블 **각각**에 위치한다는 점을 바탕으로 쉽게 도출할 수 있는 사항입니다.

구성 5와 관련하여, 청구항 1은 인용발명 1과 달리 클램프 이동 유닛은 클램프 모듈을 **선형으로** 이동시키며, 상기 클램프 이동 유닛이 베이스 유닛의 위쪽에 고정되어 있다는 점에서 차이가 있습니다.

그러나 이는 통상의 기술자가 **인용발명 3**의 제1 부품(E1)을 파지하여 제2 부품(E2)과 결합시키기 위해 로봇 암(26)(공기 흡입 방식의 그립핑 구조)의 그립 유닛(262)

을 수평 이동시키는 작동 실린더(261) 및 회전하는 색인테이블(22)의 위쪽에 배치된 플레이트의 정해진 위치에 상기 작동 실린더가 고정된 것(단락[0045] 및 도 2, 3a 등 참조)을 바탕으로 쉽게 도출할 수 있는 사항입니다.

또한 인용발명 1, 3, 4는 모두 캡 또는 부품(개재)을 용기 또는 다른 부품과 결합하는 장치에 관한 것이므로 인용발명 4의 회전테이블에 ‘캡’이 재치된 것, 다수 개의 캡 또는 용기로부터 복수 개의 캡 또는 용기를 분리하여 한 번에 복수 개씩 캡을 회전테이블 각각에 위치시키는 특징 및 인용발명 3의 그림 유닛(262)을 수평 이동시키는 작동 실린더(261) 구성 및 작동 실린더의 위치를 인용발명 1의 개재를 용기에 장착하는 장치에 적용하는 것은 통상의 기술자에게 쉽습니다.

따라서 청구항 1은 통상의 기술자가 인용발명 1, 3, 4의 결합에 의해 쉽게 발명할 수 있는 것입니다.

8. 삭제되었던 청구항에 새로운 발명을 기재한 경우 (10-2012-0001917)

◆ 사례요약

(주지의 부합 판단가이드 34번 관련 사례)

청구항	최초	1차 보정	심사처리	재심사보정	심사처리
1. A	D1+D2	1. A+E	거절	1. A+E+B	D1+D2 최후통지
19. 삭제항		19. 1+B	제외		

청구항 9는 심사착수 전 자진보정으로 삭제된 청구항임

- ▶ 삭제되었던 청구항에 '정정' 형식으로 발명을 기재한 경우에는 그 항에 대한 심사청구료가 추가되므로, 청구항 19는 신설 청구항으로 취급하여 이전에 거절이유가 통지된 바 없는 발명이므로 거절할 수 없음
- ▶ A+E+B 발명(1차 보정 시 청구항 19 발명)에 대한 D1+D2 진보성 거절이유는 재심사 보정 전의 1차 보정에 의해 발생한 것으로서 보정승인하고 최후통지함

◆ 보정사항

보정전 청구범위	1차 보정후 청구범위	재심사 보정후 청구범위
<p>【청구항 1】 양면 발광형의 발광 소자를 포함한 화소를 포함하는 제 1 표시부와; 광 산란성의 액정층을 포함하는 제 2 표시부와; 상기 제 1 표시부와 상기 제 2 표시부 사이의 셔터형상의 차광 수단을 포함하고, 상기 제 1 표시부는 상기 양면 발광형의 발광 소자</p>	<p>【청구항 1】 양면 발광형의 발광 소자를 포함한 화소를 포함하는 제 1 표시부와; 광 산란성의 액정층을 포함하는 제 2 표시부와; 상기 제 1 표시부와 상기 제 2 표시부 사이의 셔터형상의 차광 수단으로서, 상기 셔터형상의 차광 수단은 개구부를 포함하는 차광층과 가동 차광층</p>	<p>【청구항 1】 양면 발광형의 발광 소자를 포함한 화소를 포함하는 제 1 표시부와; 광 산란성의 액정층을 포함하는 제 2 표시부와; 상기 제 1 표시부와 상기 제 2 표시부 사이의 셔터형상의 차광 수단으로서, 상기 셔터형상의 차광 수단은 개구부를 포함하는 차광층과 가동 차광층</p>

<p>가 비발광 상태일 때에 투광성을 갖고, 상기 제 2 표시부는 상기 광 산란성의 액정층이 투과 상태일 때에 투광성을 갖는, 표시 장치.</p>	<p>(movable light-blocking layer)을 포함하는, 상기 셔터 형상의 차광 수단을 포함하고, 상기 제 1 표시부는 상기 양면 발광형의 발광 소자가 비발광 상태일 때에 투광성을 갖고, 상기 제 2 표시부는 상기 광 산란성의 액정층이 투과 상태일 때에 투광성을 갖고, 상기 가동 차광층이 상기 개구부와 중첩되지 않을 때에 상기 제 1 표시부를 상기 제 2 표시부의 백라이트로서 사용함으로써, 상기 제 2 표시부는 영상을 표시하는, 표시 장치.</p>	<p>(movable light-blocking layer)을 포함하는, 상기 셔터 형상의 차광 수단을 포함하고, 상기 제 1 표시부는 상기 양면 발광형의 발광 소자가 비발광 상태일 때에 투광성을 갖고, 상기 제 2 표시부는 상기 광 산란성의 액정층이 투과 상태일 때에 투광성을 갖고, 상기 가동 차광층이 상기 개구부와 중첩되지 않을 때에 상기 제 1 표시부를 상기 제 2 표시부의 백라이트로서 사용함으로써, 상기 제 2 표시부는 영상을 표시하고, <u>상기 제 1 표시부는 트랜지스터를 포함하고, 상기 트랜지스터는 산화물 반도체막을 포함하는, 표시 장치.</u></p>
<p>【청구항 19】 삭제</p>	<p>【청구항 19】 제 1 항, 제 2 항, 및 제 10 항 중 어느 한 항에 있어서, <u>상기 제 1 표시부는 트랜지스터를 포함하고, 상기 트랜지스터는 산화물 반도체막을 포함하는, 표시 장치.</u></p>	<p>【청구항 19】 삭제</p>

◆ **거절결정서** (청구항 19를 제외하고 거절)

이 출원의 특허청구범위의 청구항 제1항 내지 제2항, 제4항, 제7항, 제9항 내지 제13항, 제17항 내지 제18항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라 함)가 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

(구체적 거절이유 생략)

◆ **재심사 최후 의견제출통지**

이 출원의 특허청구범위의 청구항 제1항 내지 제2항, 제4항, 제7항, 제9항 내지 제13항, 제17항 내지 제18항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라 함)가 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

인용발명 1: 공개특허공보 제10-2009-0100920호(2009.09.24.)

인용발명 2: 일본 공표특허공보 특표2010-517072호(2010.05.20.)

출원발명과 인용발명 1은 모두 투명 표시 장치에 관한 것입니다.

1. 청구항 1 발명

청구항 1 발명과 인용발명 1을 대비하면 아래와 같습니다.

청구항 1 발명		인용발명 1 (도 6 및 단락 [0044])	비고
구 성 1	제1 표시부	양면 발광형의 발광 소자를 포함하는 투명 컬러 OLED(200B)	동일
구 성 2	제2 표시부	액정층, 표시패널을 포함하는 TFT-LCD(300B)	동일
구 성 3	서터 형상의 차광 수단	투명 컬러 OLED 전면에 형성되고 액정층, 표시패널을 포함하는 TFT-LCD(300A)	차이

청구항 1 발명은 셔터 형상의 차광수단이 제1 표시부와 제2 표시부 사이에 형성되고(이하 ‘차이 1’ 이라 함), 셔터 형상의 차광 수단이 차광층과 가동 차광층을 포함하며(이하 ‘차이 2’ 라 함), 가동 차광층이 개구부와 중첩되지 않을 때 제1 표시부를 제2 표시부의 백라이트로서 사용하고(이하 ‘차이 3’ 이라 함), 제1 표시부가 트랜지스터를 포함하고, 트랜지스터는 산화물 반도체막을 포함하는(이하 ‘차이 4’ 라 함) 점에서 인용발명 1과 다소 차이가 있습니다. 이하 구체적으로 검토합니다.

(중략)

(4) 차이 4에 대한 검토

제1 표시부가 트랜지스터를 포함하고, 트랜지스터가 산화물 반도체막을 포함하는 구성에 대응하여 인용발명 1은 제1 표시부로 양면 발광형의 발광 소자를 포함하는 투명 컬러 OLED를 사용하는 구성(도 6 및 단락 [0044] 참조)을 개시하고 있고, 투명 컬러 OLED 형성에 산화물 반도체막을 포함하는 트랜지스터를 사용하는 것은 통상의 기술자에게 널리 알려진 사항에 불과합니다.

따라서 청구항 1 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1-2의 결합으로부터 용이하게 발명할 수 있습니다.

9. 부적절한 거절이유 통지 후 재통지하는 경우

◆ 사례요약

청구항	1차 통지	1차 보정	2차 통지	2차 보정	3차 통지
1. A	D1	1. A+B+C	①신규사항추가 ②D1+D2+D4+D5 최후통지	1. A+B	D1+D2+D4+D5 최후통지
<ul style="list-style-type: none"> • C는 신규사항 • A+B는 D1+D2+D4+D5에 의해 진보성 부정 가능하나 A+B+C는 D1+D2+D4+D5에 의해 진보성 부정할 수 없음 • 부적절한 2차 통지: 신규사항에 해당하는 C에 대해서는 제외하고 진보성 판단한 후 거절이유 통지 <p>▶ 2차 통지 시 A+B+C 중 A+B는 D1+D2+D4+D5에 의해 진보성이 부정된다는 점을 밝힌 바 있으나, 청구항에 기재된 구성요소인 C를 배제하고 진보성을 판단하는 것은 부적절하므로, 2차 보정의 A+B에 대해 다시 한 번 의견제출기회를 부여함 A+B에 대한 진보성 거절이유는 보정에 의해 발생했으므로 3차 통지 역시 최후통지함</p>					

◆ 보정사항

보정전 청구범위	1차 보정후 청구범위	2차 보정후 청구범위
<p>【청구항 1】</p> <p>태양전지, 및 상기 태양전지에 부착된 변색 윈도우를 포함하는 스마트 윈도우를 포함하되, 복수의 상기 스마트 윈도우는, 소정 부착물에 부착되고, 상기 복수의 스마트 윈도우 각각의 변색 윈도우는, 상기 태양전지에 의</p>	<p>【청구항 1】</p> <p>소정 부착물에 부착되며, 각각이 태양전지, 및 상기 태양전지에 부착된 변색 윈도우를 포함하는 복수의 스마트 윈도우; 및 상기 복수의 스마트 윈도우의 변색 윈도우들에서 방출되는 컬러들이 광고 이미지를 구성하도록, 상기 태양전지에 의해 생산</p>	<p>【청구항 1】</p> <p>소정 건물에 부착되며, 각각이 태양전지, 및 상기 태양전지에 부착된 변색 윈도우를 포함하는 복수의 스마트 윈도우; 및 상기 복수의 스마트 윈도우의 변색 윈도우들에서 방출되는 컬러들이 광고 이미지를 구성하도록, 상기 태양전지에 의해 생산</p>

<p>해 생산된 전력을 저장하는 ESS(Energy Storage System)로부터 전력을 공급받아 소정의 컬러를 방출하는 것을 특징으로 하는 광고 시스템.</p>	<p>된 전력을 저장하는 ESS(Energy Storage System)로부터 상기 복수의 스마트 윈도우의 변색 윈도우 각각으로 공급되는 전력량을 제어하는 컨트롤러를 포함하며, 상기 복수의 스마트 윈도우 각각의 변색 윈도우는, 상기 컨트롤러의 제어하에 상기 ESS로부터 전력을 공급받아 소정의 컬러를 방출하되, (신규사항) <u>상기 컨트롤러는, 상기 광고 이미지의 해상도가 상기 복수의 스마트 윈도우의 해상도보다 큰 경우, 다른 부착물과 관련된 타 컨트롤러와 협력하여 상기 광고 이미지 중 일부가 상기 복수의 스마트 윈도우를 통해 표시되도록 하고, 상기 광고 이미지 중 나머지는 상기 다른 부착물의 스마트 윈도우들에 표시되도록 하고, 상기 컨트롤러는, 상기 소정 부착물에 위치하는 카메라에 의해 촬영된 사람 관련 이미지를 획득한 경우, 상기 획득한 사람 관련 이미지가 상기 광고</u></p>	<p>된 전력을 저장하는 ESS(Energy Storage System)로부터 상기 복수의 스마트 윈도우의 변색 윈도우 각각으로 공급되는 전력량을 제어하는 컨트롤러를 포함하며, 상기 복수의 스마트 윈도우 각각의 변색 윈도우는, 상기 컨트롤러의 제어하에 상기 ESS로부터 전력을 공급받아 소정의 컬러를 방출하되, 상기 컨트롤러는, 다른 건물과 관련된 타 컨트롤러와 협력하여 상기 광고 이미지 중 일부가 상기 복수의 스마트 윈도우를 통해 표시되도록 하고, 상기 광고 이미지 중 나머지는 상기 다른 건물의 스마트 윈도우들에 표시되도록 하고, 상기 컨트롤러는, 상기 소정 건물에 위치하는 카메라에 의해 촬영된 사람 관련 이미지를 획득한 경우, 상기 획득한 사람 관련 이미지가 상기 광고</p>
--	--	--

	이미지로서 상기 복수의 스마트 윈도우를 통해 표 시되도록 하는 것을 특징 으로 하는 광고 시스템.	
--	---	--

10. 무리한 거절이유 통지 후 다시 적절한 거절이유를 통지하는 경우

◆ 사례요약

(주지의 부합 판단가이드 10번 관련 사례)

청구항	1차 통지	1차 보정	2차 통지
3. A	D1	3. A+B	D1+D2 최초통지
5. 3+B	D1	5. 삭제	

청구항 1의 A를 D1으로 진보성 거절이유 통지는 적절
 청구항 3의 A+B를 D1으로 진보성 거절이유 통지는 무리한 거절이유에 해당

▶ 처음부터 A+B에 대해 D1+D2에 의한 거절이유를 통지했어야 하므로, 2차 통지는 최초로 통지

◆ 보정사항

보정전 청구범위	보정후 청구범위
<p>【청구항 3】 횡방향으로 길게 형성되며 양측에 벨크로(7)가 배치된 제 1매트(3)와; 일측에만 벨크로(9)가 배치되는 제 2매트(5)와; 제 1 및 제 2매트(3,5)를 연결하는 제 1연결수단(11)과; 종방향으로 길이가 길고 일측에만 벨크로가 배치된 제 3매트(20)와; 종방향으로 길이가 길고 양측에 벨크로가 배치된 제 4매트(22)와; 그리고 제 3 및 제 4매트(20,22)를 연결하는 제 2연결수단(28)을 포함하는 매트 조립체.</p>	<p>【청구항 3】 횡방향으로 길게 형성되며 양측에 벨크로(7)가 배치된 제 1매트(3)와; 일측에만 벨크로(9)가 배치되는 제 2매트(5)와; 제 1 및 제 2매트(3,5)를 연결하는 제 1연결수단(11)과; 종방향으로 길이가 길고 양측에 벨크로가 배치된 제 3매트(20)와; 종방향으로 길이가 길고 일측에만 벨크로가 배치된 제 4매트(22)와; 그리고 제 3 및 제 4매트(20,22)를 연결하는 제 2연결수단(28)을 포함하며, 제 1 및 제 2연결수단(11,28)은 탄력성을 갖는 벨크로를 포함함으로써, 제 1</p>

	<p>내지 제4매트(3,5,20,22)의 사이가 벌어지거나 다른 위치에 배치되는 경우, 탄력성에 의하여 당김으로써 정위치에 결합시킬 수 있는 매트 조립체.</p>
<p>【청구항 5】 제 1항 내지 제 3항중 어느 한 항에 있어서, 제 1 및 제 2연결수단(28)은 탄력성을 갖는 벨크로를 포함함으로써, 제 1 내지 제4매트(3,5,20,22)의 사이가 벌어지거나 다른 위치에 배치되는 경우, 탄력성에 의하여 당김으로써 정위치에 결합시킬 수 있는 매트 조립체.</p>	<p>【청구항 5】 삭제</p>

◆ 1차 최초 의견제출통지서

2. 이 출원의 청구범위의 청구항 제1항 내지 제5항에 기재된 고안은 아래와 같이 그 출원 전에 이 고안이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)이 극히 쉽게 고안할 수 있는 것이므로 실용신안법 제4조제2항에 따라 실용신안등록을 받을 수 없습니다.

(중략)

3) 청구항 3

청구항 3의 제1 매트, 제2 매트, 제1 연결수단, 제3 매트, 제4 매트, 제2 연결수단을 포함하는 매트조립체는 인용고안의 수벨크로테이프(V1)가 형성된 제1 매트판(1), 수벨크로테이프(V1)이 형성된 제2 매트판(1), 제1 매트판과 제2 매트판을 연결하는 제1 연결띠(2), 수벨크로테이프(V1)가 형성된 제3 매트판(1), 수벨크로테이프(V1)이 형성된 제4 매트판(1), 제3 매트판과 제4 매트판을 연결하는 제1 연결띠(2)를 포함하는 매트조립체와 대응합니다(식별번호 [0036]-[0040], 도면 1 참조).

다만, 청구항 3은 인용고안과 대비할 때, 위 1).과 2).에 기재된 차이점들을 가지며, 이 차이점들은 위 1).과 2).에서 지적한 것과 마찬가지로의 거절이유를 가

집니다.

따라서 청구항 3은 인용고안에 의해 극히 쉽게 고안할 수 있습니다.

(중략)

5) 청구항 5(청구항 1 내지 3 중 어느 한항 인용)

청구항 5는 벨크로를 갖는 제1,2 연결수단을 통해 제1 내지 제4 매트가 탄력적으로 당겨져 정위치결합되는 것인데, 이와 관련하여 인용고안에 벨크로를 가지며 신축가능한 제1,2 연결띠(2)를 제1 내지 제4 매트판에 배치하는 특징이 나타나 있고(식별번호 [0039],[0055], 도면 2f 참조), 인용고안의 위 연결띠와 출원고안의 위 연결수단이 기능과 효과에 있어 별 차이가 없는 점을 고려할 때, 청구항 5의 위 특징은 통상의 기술자가 인용고안의 제1 내지 제2 매트판에 배치되는 제1,2 연결띠로부터 극히 쉽게 도출할 수 있습니다.

따라서 청구항 5는 인용고안에 의해 극히 쉽게 고안할 수 있습니다.

◆ 2차 최초 의견제출통지서

1. 이 출원의 청구범위의 청구항 제3항, 제4항에 기재된 고안은 아래와 같이 그 출원 전에 이 고안이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’ 라고 한다)이 극히 쉽게 고안할 수 있는 것이므로 실용신안법 제4조제2항에 따라 실용신안등록을 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

가. 인용고안들

- 1) 인용고안 1: 공개특허공보 제10-2014-0075243호(2014.06.19.)
- 2) 인용고안 2: 등록특허공보 제10-1638571호(2016.07.11.)

나. 판단

이 건 출원고안과 인용고안 1,2는 모두 매트에 관한 기술로 기술분야가 동일합니다.

1) 청구항 3

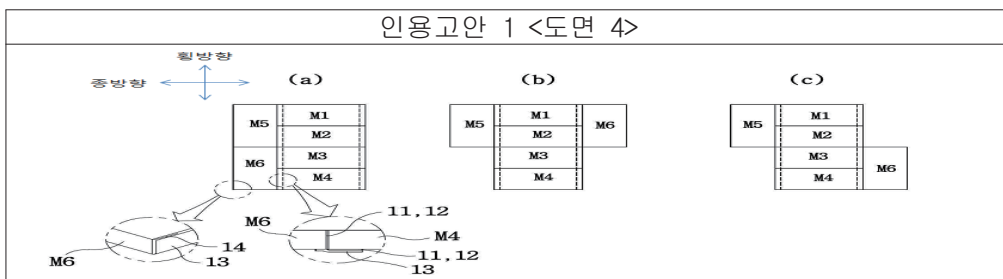
청구항 3의 제1 매트, 제2 매트, 제1 연결수단, 제3 매트, 제4 매트, 제2 연

결수단을 포함하는 매트조립체는 인용고안 1의 횡방향으로 길게 형성되며 양측에 벨크로(11)가 배치된 제1 매트(M1,M2,M3), 제1 매트 일측에 연결부(10)로 연결되는 제2 매트(M4), 제1 매트와 제2 매트를 연결하는 연결부(10), 종방향 양측에 벨크로(12)가 배치된 제3 매트(M5), 종방향 양측에 벨크로(12)가 배치된 제4 매트(M6), 제2 매트와 제4 매트를 연결시키는 접착날개(3)를 포함하는 매트조립체와 대응합니다(식별번호 [0014]-[0018], [0022], 도면 4 참조).

다만, 청구항 3은 벨크로가 제2,4 매트 일측에만 배치되고, 제3,4 매트가 종방향으로 길며(이하 ‘차이 ①’ 이라 한다), 제1,2 매트와 제3,4 매트를 각각 연결하되 탄력성의 벨크로를 갖는 제1,2 연결수단에 의해 제1 내지 제4 매트가 당겨져 정위치 결합되는 점(이하 ‘차이 ②’ 라 한다)에서 인용고안 1과 차이가 있습니다.

살피건대, 상기 차이 ①은 인용고안 1에 제1 매트와 연결되는 제2 매트의 연결부가 나타나 있고, 종방향 양측에 벨크로가 형성된 제3,4 매트가 나타나 있으며, 인용고안 1의 연결부와 동일하게 연결기능을 제공하는 벨크로 또한 나타나 있는 점을 고려할 때, 위 차이 ①은 통상의 기술자가 인용고안 1의 벨크로를 제2,4 매트 일측에 단순히 배치함에 있어 제3,4 매트 종방향 길이를 단순히 설계 변경하여 극히 쉽게 도출할 수 있습니다.

그리고 상기 차이 ②는 인용고안 1에 제2 매트와 제4 매트를 연결하는 접착날개가 나타나 있고, 인용고안 2에 벨크로를 가지며 신축가능한 제1,2 연결띠(2)가 나타나 있으며(식별번호 [0039],[0055], 도면 2f 참조), 인용고안 1의 접착날개와 인용고안 2의 연결띠가 이격된 매트를 연결하는 동일한 기능을 가지는 점을 고려할 때, 위 차이 ②는 통상의 기술자가 인용고안 1의 제1 내지 제4 매트에 인용고안 2를 단순히 배치하여 극히 쉽게 도출할 수 있습니다.



따라서 청구항 3은 인용고안 1,2에 의해 통상의 기술자가 극히 쉽게 고안할 수 있습니다.

2) 청구항 4(청구항 3 인용)

청구항 4는 제1 내지 제4 매트가 탄성체와 커버를 포함하는 것인데, 이와 관련하여 인용고안 1에 제1 내지 제4 매트가 스폰지 재질의 쿠션재와 외피를 포함하는 것과 실질적으로 동일합니다.

따라서 청구항 4는 인용고안 1,2에 의해 통상의 기술자가 극히 쉽게 고안할 수 있습니다.

11. 1차 통지시 존재했던 거절이유를 2차로 통지하는 경우

(10-2017-0146676)

◆ 사례요약

청구항	1차 통지	1차 보정	2차 통지
1. A	진보성	1. A+B	기재불비 최초통지
6. 1+B	진보성	6. 삭제	
A+B에 기재불비가 존재함, A와 B는 양립할 수 없는 구성			

▶ 처음부터 A+B에 대한 기재불비 거절이유를 통지했어야 하므로, 2차 통지는 최초로 통지

(심사지침서)

5.3.1「최초거절이유통지」로 하여야 하는 경우

(3) 거절이유통지 후 보정된 발명의 설명 또는 청구범위에 존재하는 거절이유라고 하더라도 그 거절이유가 보정에 의해 발생된 것이 아니라 최초거절이유통지 시에도 발명의 설명 또는 청구범위에 존재하던 거절이유라면 최초거절이유로 통지하여야 한다.

◆ 보정사항

보정전 청구범위	보정후 청구범위
<p>【청구항 1】</p> <p>(중략)</p> <p>상기 기본산란패턴(320)과 보조산란패턴(420)은, 상기 기본도광판(300)과 보조도광판(400)의 하면으로 각각 상기 광원(100)의 빛을 방출시키기 위해 상기 광원(100)의 빛이 산란되도록 상기 광원(100)으로부터 조사되는 빛의 진행방향과 동일한 방향의 선형으로 형성되며,</p>	<p>【청구항 1】</p> <p>(중략)</p> <p>상기 광원(100)으로부터 조사되는 빛의 진행방향과 동일한 방향의 선형인 기본산란패턴(320)이 형성된 사각판형상의 기본도광판(300)과, 상기 기본도광판(300)의 하면에 적층되어 상기 기본도광판(300)의 하면으로 방출되는 빛을 입사받아 산란시키기 위해 상기 기본도광판(300)의 하면을 통해 방출되는 빛</p>

<p>상기 입사패턴(430)은, 상기 기본도광판(300)의 하면을 통해 방출되는 빛을 입사받아 상기 보조도광판(400)의 하면으로 산란되도록 상기 기본도광판(300)의 하면과 밀착되는 상기 보조도광판(400)의 상면에 상기 기본도광판(300)의 하면을 통해 방출되는 빛의 진행방향과 동일한 방향으로 형성되어 구성되는 음영이 표현된 이미지를 표출할 수 있는 조명장치.</p>	<p>의 진행방향과 동일한 방향으로 형성된 입사패턴(430)이 형성되고, 상기 광원(100)의 빛을 입사받아 산란되도록 상기 광원(100)으로부터 조사되는 빛의 진행방향과 동일한 방향의 선형인 보조산란패턴(420)이 형성된 사각판형상의 보조도광판(400)과,</p> <p>(중략)</p> <p>상기 기본도광판(300)과 보조도광판(400)은, 서로 다른 색온도를 갖는 광원(100)의 색광을 혼합하여 외부로 노출되는 보조도광판(400)의 하면으로 혼합된 색상을 발현시키기 위해 서로 상이한 방향의 기본산란패턴(320)과 보조산란패턴(420)이 각각 형성된 기본패턴 이미지(310)와 보조패턴이미지(410)가 중첩되도록 적층되고,</p> <p>상기 광원(100)의 빛이 선택적으로 발광하도록 상기 광원(100)을 제어하기 위한 제어부(600)를 포함하여 구성되는 음영이 표현된 이미지를 표출할 수 있는 조명장치.</p>
<p>(청구항 6은 간접적으로 청구항 1 인용)</p> <p>【청구항 6】</p> <p>청구항 5에 있어서,</p> <p>상기 기본도광판(300)과 보조도광판(400)은, 상기 서로 다른 색온도를 갖는 광원(100)의 색광을 혼합하여 외부로 노출되는 보조도광판(400)의 하면으로 혼합된 색상을 발현시키기 위해 서로 상이한 방향의 기본산란패턴(320)과 보조산란패턴(420)이 각각 형성된 기본패턴이미지(310)와 보조패턴이미지</p>	<p>【청구항 6】</p> <p>삭제</p>

(410)가 중첩되도록 적층되는 음영이 표현된 이미지를 표출할 수 있는 조명 장치.	
--	--

◆ 1차 최초 의견제출통지서 (진보성만 통지, 기재 생략)

◆ 2차 최초 의견제출통지서 (기재불비 통지)

이 출원은 청구범위의 청구항 전항의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제4항제2호에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

. **청구항 1**의 3~9번째 줄에는 ‘기본도광판(300)에는 광원으로부터 조사되는 빛의 진행방향과 동일한 방향의 선형인 기본산란패턴(320)이 형성되는 구성’ 이 기재되어 있고, ‘보조도광판(400)에는 광원으로부터 조사되는 빛의 진행방향과 동일한 방향의 선형인 보조산란패턴(420)이 형성되는 구성’ 이 기재되어 있는 반면, 20~24번째 줄에는 ‘기본산란패턴과 보조산란패턴이 서로 상이한 방향으로 형성되는 구성’ 이 기재되어 있으므로 발명을 특정할 수 없습니다. 즉, **청구항 1**은 각각 하나의 구성인 ‘기본산란패턴 ‘과’ 보조산란패턴 ‘이 서로 동일한 방향으로 형성되는 구성과 서로 상이한 방향으로 형성되는 구성이 동시에 기재되어 있어서 그 형상이 서로 상충됩니다. 참고로, **청구항 1**의 기본산란패턴과 보조산란패턴이 각각 도면 1-2에서 보는 바와 같이 서로 직교하는 여러 개의 패턴이 형성되는 구성을 포함하는 것이라면 이러한 구성적 특징(광원의 위치도 명확화 필요)이 기재되어 있어야 한다고 판단됩니다.

따라서 **청구항 1**은 발명이 명확하게 기재된 것으로 볼 수 없으며, 이를 인용하는 **청구항 2-6**에도 같은 거절이유가 있습니다.

12. 공지에외주장의 추가로 인해 2차 통지한 경우 (20-2017-0001101)

◆ 사례요약

청구항	1차 통지	2차 통지
1. A	D1	D2 최초통지
1차 통지 후 출원인은 출원서를 보정하여 D1에 대한 공지에외주장을 함 , 명세서 보정은 이루어지지 않음		

▶ 공지에외주장의 추가라는 명세서 보정 외적인 요인에 의해 발생한 것이므로 최초로 통지함

(심사지침서)

5.5.3 특허법 제30조 규정의 적용에 있어서 유의사항

(8) 2015. 7. 29. 이후의 출원에 대해서는 특허법 제30조제3항의 규정에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 출원시 출원서에 공지사실을 기재하지 않았다 하더라도 명세서 등 보정가능기간 및 등록결정을 송달받은 후 3개월(단, 설정등록 이전)이내에 공지에외 주장을 보완할 수 있다는 점을 고려하여 거절이유 통지시 가능한 한 모든 거절이유를 한꺼번에 지적하도록 한다.

한편, 출원인이 공지에외주장을 보완하여 지적된 거절이유를 해소하였고, 이에 따라 다른 공지된 문헌을 근거로 새로 거절이유를 통지하고자 한다면 **최초의견제출통지**로 한다.

13. 청구항을 삭제하는 보정에 따라 그 삭제된 청구항만을 인용하는 청구항의 경우 (10-2017-0041350)

◆ 사례요약

청구항	1차 보정	심사처리
1. A	1. A+B+F	
2. 1+B	2. 삭제	
5. 1+C	5. 1+C	
6. 1+D	6. 1+D	
12. 2+E	12. 2+E	기재불비 최후통지

청구항 12가 인용하는 청구항 2는 모두 삭제되어 있고 따라서 청구항 1, 5 등 중 어느 항을 인용하려고 한 것인지 명확하지 않으므로 기재불비 최후통지

(심사지침서)

4. 발명이 명확하고 간결하게 기재될 것

1 이상의 항을 인용하는 청구항으로서 그 인용되는 청구항 전부가 삭제되어 있는 경우에는, 어느 항을 인용하고자 하는 지 알 수 없고 발명을 명확하게 파악하기 곤란하므로 제42조제4항제2호 위배에 해당하는 것으로 본다.

14. 발명의 설명에만 기재되었던 구성을 청구범위에 추가하여 42조3항 1호의 거절이유가 발생한 경우 (10-2017-0018203)

◆ 사례요약

(주지의 부합 판단가이드 1번 관련 사례)

청구항	최초통지	1차 보정	심사처리
A	D1	A+B	42조3항1호 최후통지
B라는 구성에 대한 발명의 설명 기재내용은 실시가능요건 위배			

(주지의 부합 판단가이드)

42조3항1호 규정은 '청구항에 기재되어 있는 발명'의 실시가능요건에 관한 것이고, 42조3항1호 규정 위배는 1차 보정에 의해 발생한 것이므로 최후로 통지

◆ 보정사항

보정전 청구범위	보정후 청구범위
<p>【청구항 1】 에스컬레이터용 의자에 있어서, 좌석부; 상기 좌석부 전방 모서리에 하방으로 설치되고, 높이조절 수단이 구비된 한 쌍의 앞바퀴 프레임; 상기 앞바퀴 프레임의 측면으로 돌출된 제1 조작레버; 상기 좌석부 후방 모서리에 하방으로 설치되고, 높이조절 수단이 구비된 한 쌍의 뒷바퀴 프레임; 상기 뒷바퀴 프레임의 측면으로 돌출된 제2 조작레버; 상기 앞바퀴 프레임과 상기 뒷바퀴 프레임의 하단에 각각 결합되고, 브래킷,</p>	<p>【청구항 1】 에스컬레이터용 의자에 있어서, 좌석부; 상기 좌석부 전방 모서리에 하방으로 설치되고, 높이조절 수단이 구비된 한 쌍의 앞바퀴 프레임; 상기 앞바퀴 프레임의 측면으로 돌출된 제1 조작레버; 상기 좌석부 후방 모서리에 하방으로 설치되고, 높이조절 수단이 구비된 한 쌍의 뒷바퀴 프레임; 상기 뒷바퀴 프레임의 측면으로 돌출된 제2 조작레버; 상기 앞바퀴 프레임 및 뒷바퀴 프레임의 하부에 각각 결합되는 브래킷과, 상</p>

<p>고정대, 내측 휠 및 외측 휠을 포함하는 바퀴; 및 상기 좌석부의 일측면에 직각으로 설치되는 등받이;를 포함하는 것을 특징으로 하는 에스컬레이터용 의자.</p>	<p>기 브래킷에 회전 가능하게 결합되며 외주면에는 복수의 외측돌기가 형성되는 내측 휠과, 상기 내측 휠의 외측면에 결합되며 상기 내측 휠의 직경보다 큰 직경으로 형성되는 외측 휠 및 상기 브래킷에 결합되되 상기 외측돌기에 밀착되는 멈춤돌기에 의해 상기 내측 휠과 외측 휠의 회전을 정지시키는 고정대를 포함하는 바퀴; 및 상기 좌석부의 일측면에 직각으로 설치되는 등받이;를 포함하는 것을 특징으로 하는 에스컬레이터용 의자.</p>
--	--

◆ 2차 의견제출통지서(최후)

2. 이 출원은 발명의 설명의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제 42조제3항제1호에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

청구항 1의 외측돌기가 형성되는 내측 휠과 멈춤돌기를 포함하는 고정대의 작동 구조에 대해 발명의 설명 [0027]-[0028]에 내측휠이 자체 하중에 의해 하방으로 이동하여 외측휠과 함께 회전하고, 에스컬레이터 상에서는 내측휠이 상부면에 의해 상방으로 이동하게 되어 고정대의 멈춤돌기에 밀착하게 되어 정지하는 것으로 기재되어 있습니다.

그러나 내측휠의 외측면에 외측휠이 견고히 결합되는데(문단 [0025]), 어떤 구성과 결합관계에 의하여 내측휠이 상하방으로 이동 가능하고, 외측돌기와 멈춤돌기에 의해 내외측휠이 정지하는지 명확하지 않습니다.

따라서 발명의 설명에는 통상의 기술자가 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되어 있지 않습니다.

제2장 주지의 부합

1. 청구항 신설 및 청구항 정리(1) (1020140185671)

◆ 사례요약

(주지의 부합 가이드)

- 출원인에게 의견제출의 기회가 실질적으로 부여되었는지 여부는 원칙상 심사의 대상이 된 청구항과 같은 번호의 청구항을 비교하여 판단한다. 다만, 보정에서 청구항의 **항정리가 이루어져서 청구항 번호가 달라진 경우, 모든 청구항에 대하여 보정전의 청구항이 보정후의 어떤 청구항으로 보정되었는지 명확히 특정할 수 있다면**, 명확히 특정되는 다른 번호의 청구항에 통지된 신규성, 진보성에 대한 거절이유를 근거로 거절이유가 해소되었는지 판단할 수 있다.

(주지의 부합 판단가이드 37번 사례 관련)

청구항	최초	1차 보정	판단	심사처리
1. A	D1	1. A+C	D1	거절
5. 1 +B (A+B)		5. 삭제		거절
6. 1 +C (A+C)		6. 삭제		거절
		9. A+B		거절

- 보정전 청구항 6을 청구항 1로 보정하고 보정전 청구항 5를 청구항 9로 보정한 것이 명백하므로, 청구항 1 및 9는 출원인에게 의견제출의 기회가 실질적으로 부여된 것으로 보아 거절결정함

◆ 재심사 보정사항

보정전 청구범위	보정후 청구범위
【청구항 1】 (구성 A) 인쇄장치로서, 프린터 유닛과,	【청구항 1】 (구성 A+C) 인쇄장치로서, 프린터 유닛과,

<p>상기 프린터 유닛을 제어하도록 구성된 제어 유닛과, 전원 스위치가 오픈된 경우에, 상기 인쇄장치를 제1 전력 상태에서부터 제2 전력 상태로 이행시키도록 구성된 이행 유닛과, 상기 프린터 유닛으로부터 소정 시간을 취득하도록 구성된 취득 유닛을 구비하고, 상기 전원 스위치가 온된 경우에, 상기 제어 유닛은, 상기 전원 스위치의 오프로부터 상기 전원 스위치의 온까지의 스위치 오프 시간과, 상기 취득 유닛에 의해 취득된 상기 소정 시간을 비교하여, 상기 스위치 오프 시간이 상기 소정 시간보다 길면, 상기 프린터 유닛의 초기화처리를 실행한 후에 상기 인쇄장치를 상기 제2 전력 상태에서부터 상기 제1 전력 상태로 이행시키고, 상기 스위치 오프 시간이 상기 소정 시간보다 짧거나 상기 소정 시간과 같으면, 상기 프린터 유닛의 초기화처리를 실행하지 않고, 상기 인쇄장치를 상기 제2 전력 상태에서부터 상기 제1 전력 상태로 이행시키는 인쇄장치.</p>	<p>유저에 의해 조작되는 전원 스위치와, 상기 프린터 유닛으로부터 소정 시간을 취득하도록 구성된 취득 유닛과, 상기 전원 스위치가 온된 경우에, 상기 전원 스위치의 오프로부터 상기 전원 스위치의 온까지의 스위치 오프 시간과 상기 취득 유닛에 의해 취득된 상기 소정 시간을 비교하도록 구성된 비교 유닛과, 상기 비교 결과, 상기 스위치 오프 시간이 상기 소정 시간보다 길면, 상기 프린터 유닛이 상기 프린터 유닛의 <u>토너 교반 처리</u>를 실행하게 하고 상기 인쇄장치를 제1 전력 상태에서부터 제2 전력 상태로 이행시키고, 상기 비교 결과, 상기 스위치 오프 시간이 상기 소정 시간보다 짧으면, 상기 프린터 유닛의 상기 토너 교반 처리를 실행하지 않고 상기 인쇄장치를 상기 제1 전력 상태에서부터 상기 제2 전력 상태로 이행시키도록 구성된 제어 유닛을 구비하는 인쇄장치.</p>
<p>【청구항 6】 (구성 C) 제 1항에 있어서, 상기 <u>초기화처리</u>는 상기 프린터 유닛에서 사용할 <u>토너를 교반하는 동작</u>을 포함하는 인쇄장치.</p>	
<p>【청구항 5】 (구성 B) 제 1항에 있어서,</p>	

<p>상기 초기화처리는 상기 프린터 유닛의 <u>드럼을 회전시키는 동작</u>을 포함하는 인쇄장치.</p>	
	<p>【청구항 9】 (신설) (구성 A+B)</p> <p>인쇄장치로서, 프린터 유닛과, 유저에 의해 조작되는 전원 스위치와, 상기 프린터 유닛으로부터 소정 시간을 취득하도록 구성된 취득 유닛과, 상기 전원 스위치가 온된 경우에, 상기 전원 스위치의 오프로부터 상기 전원 스위치의 온까지의 스위치 오프 시간과 상기 취득 유닛에 의해 취득된 상기 소정 시간을 비교하도록 구성된 비교 유닛과, 상기 비교 결과, 상기 스위치 오프 시간이 상기 소정 시간보다 길면, 상기 프린터 유닛이 상기 프린터 유닛의 <u>드럼 회전 처리</u>를 실행하게 하고 상기 인쇄장치를 제1 전력 상태에서부터 제2 전력 상태로 이행시키고, 상기 비교 결과, 상기 스위치 오프 시간이 상기 소정 시간보다 짧으면, 상기 프린터 유닛의 상기 드럼 회전 처리를 실행하지 않고 상기 인쇄장치를 상기 제1 전력 상태에서부터 상기 제2 전력 상태로 이행시키도록 구성된 제어 유닛을 구비하는, 인쇄장치.</p>

◆ 거절결정서

3. 보정내용 및 의견내용 검토

가. 보정후 청구항 1, 신설된 청구항 9에 기재된 발명(이하 ‘출원발명’ 이라 합니다)

표현을 달리했을 뿐 보정후 청구항 1은 보정전 청구항 6과 실질적으로 동일하고, 신설된 청구항 9는 보정전 청구항 5와 실질적으로 동일합니다.

따라서 보정후 청구항 1, 9에 기재된 발명에 대해서는 상기 의견제출통지서의 2. 가. 및 나.의 거절이유가 적용됩니다.

다만 출원인은 출원발명의 “상기 프린터 유닛으로부터 소정 시간을 취득하도록 구성된 취득 유닛” 과 그로 인한 효과(비교 유닛이 프린터마다 적절한 비교를 할 수 있음)는 인용발명으로부터 통상의 기술자가 용이하게 도출할 수 없다고 주장합니다.

출원발명에서 취득 유닛이 프린터 유닛으로부터 취득하는 ‘소정 시간’ 은 스위치 오프 시간과의 비교를 통해 초기화 처리를 수행할지 여부를 결정하기 위한 기준값, 즉 임계값입니다.

이에 대해 인용발명은 아래 <표 1>과 같이, 프린터 장치(4)가 판단하는 임계값을 콘트롤러(1)가 저장하여 사용하는 제1 실시예(식별번호 0077)와, 콘트롤러(1)가 자신의 특성에 맞춘 임계값을 사용하는 제2 실시예(식별번호 0078)를 모두 개시합니다. 즉 인용발명은 임계값을 프린터 장치(4)로부터 취득하는 경우를 하나의 실시예로서 개시합니다.

(참고로 이건 명세서 식별번호 0033은 프린터 장치(4)로부터 취득한 설정 시간을 미리 취득하여 불휘발성 메모리에 기억시키는 것을 기재하고 있는데, 이는 인용발명의 식별번호 0077에 기재된 프린터 장치가 판단한 임계값을 미리 콘트롤러의 비휘발성 메모리에 저장하는 것과 동일한 방식입니다.)

<표 1>

[0077]

또한, 상기 S408에서, 전원 Off 기간이 임계값보다 긴 경우, 프린터 장치(4)가

통상 기동하므로, 콘트롤러(1)은 고속으로 기동할 필요가 없다. **프린터 장치(4)**가 판단하는 임계값을 미리 **콘트롤러(1)의 비휘발성 메모리(105)에 저장**하여 두었다가, 전원 On 되었을 때에(S405), Off 기간이 그 임계값을 초과하는지 여부를 판정한다. 그리고, Off 기간이 그 임계값을 초과하는 경우에는, 콘트롤러(1)의 고속 기동을 정지한다. 따라서, 프린터 장치(4)의 기동에 콘트롤러(1)의 기동을 맞추도록 구성해도 괜찮다.

[0078]

또한, 콘트롤러(1)이 자신의 특성에 맞춘 임계값을 가지며, 상기 S405에서 전원 Off 기간을 계산하고, 콘트롤러(1)의 고속 기동을 중지하고, 통상 기동하도록 구성해도 괜찮다. 이 경우, 상기 S406로 프린터 장치(4)에 고속 기동 정지를 통지하고, 프린터 장치(4)도 통상의 기동을 실시하도록 한다.

또한 인용발명은 아래 <표 2>와 같이 프린터 장치(4)의 특성에 따라 임계값을 정하며, 이러한 임계값이 여러 단계로 정해질 수 있다는 점도 개시합니다.

<표 2>

[0068]

S409에서는, 프린터 장치(4)의 CPU(41)는, 상기 S406로 통지된 전원 Off 기간이 임계값을 초과하는지 여부를 판정한다. 또한, 본 실시예에서는, 이 임계값을 8 시간으로 하고 있다. **상기 임계값은, 프린터 장치(4)의 특성에 따라 정해진 임의의 시간에 좋다.** 또한 임계값은 여러 단계가 존재하는 구성이어도 괜찮다.

이와 같이 출원발명의 프린터로부터 임계값을 취득하여 프린터마다 적절한 비교를 할 수 있다는 구성과 효과는 모두 인용발명에 개시된 사항이므로 출원인의 주장은 받아들일 수 없습니다.

2. 청구항 신설 및 청구항 정리(2) (1020150078436)

◆ 사례요약

(주지의 부합 판단가이드 35번 관련 사례)

- 보정전 청구범위: 청구항 1-10 → 보정후 청구범위: 청구항 1-15
즉 보정에 의해 물리적으로 **5개 항이 증가**되었음
- 출원인은 의견서에서 7개 항이 신설되었다고 주장함
- 심사관은 출원인 주장을 수용하지 않고, **보정전후 청구항을 대비하여 4개 항이 신설**된 것으로 판단하고, 이들 4개 항을 제외하고 거절결정한 사례

※ 보정에서 청구항의 항정리가 이루어져서 청구항 번호가 달라진 경우, 심사관이 보정전의 청구항이 보정후 어느 청구항인지 명확히 특정할 수 있고, 신설된 청구항이 무엇인지도 명확히 특정할 수 있었던 경우, 신설된 청구항이 무엇인지에 대해 출원인과 심사관의 의견이 서로 상이해도 심사관은 출원인 의견에 구애받지 않고 심사한 사례임

◆ 의견서(출원인 주장)

또한, **신설** 청구항 2 내지 7 및 보정 후 청구항 12는 다음과 같이 명세서에 의해 뒷받침됩니다.

신설(보정) 청구항 번호	지지 개소
2	본원 명세서의 <0033> 단락
3	본원 명세서의 <0033> 단락, 도 3의 "ST8"
4	본원 명세서의 <0033> 단락, 도 3의 "ST8"
5	본원 명세서의 <0016> 및 <0033> 단락
6	본원 명세서의 <0031> 및 <0032> 단락
7	본원의 도 3의 "ST7"
12	본원 명세서의 <0066> 단락

◆ 거절결정서

2. 보정서 및 의견서 내용

가. 보정내용

출원인은 보정서를 통해 청구항 1에 아래 표와 같이 일부 한정사항을 삭제하고 발명의 설명에 기재된 내용을 바탕으로 한정사항을 추가하는 보정을 하였습니다.

또한, **청구항 11 내지 15가 신설**되면서, 청구항 2 내지 5 및 7은 각각 발명의 설명에 기재된 구성으로 대체되었고, 청구항 6은 보정 전 청구항 1의 일부 한정사항으로, 청구항 8 내지 13은 각각 보정 전 청구항 2 내지 6 및 8의 구성으로 대체되었습니다.

그리고 청구항 14는 보정 전 청구항 9의 구성에 발명의 설명에 기재된 내용을 바탕으로 한정사항이 추가된 구성으로 대체되었고, 청구항 15는 보정 전 청구항 10의 구성으로 대체되었습니다.

상기와 같이 출원인은 보정을 통해 5개의 항을 신설하면서 이에 대한 수수료를 납부하였고, 의견서에는 청구항 2 내지 7 및 12의 구성을 신설한 것으로 기재되어 있으나, 이 중 청구항 2 내지 5 및 7의 구성이 실질적으로 신설된 것으로 판단되는 바, 아래에서는 청구항 2 내지 5 및 7을 보정에 의해 신설된 청구항으로, 청구항 6과, 청구항 8 내지 15는 각각 보정 전 청구항 1 내지 6과, 청구항 8 내지 10이 보정된 청구항으로 보고 판단하였습니다.

~~ 종락 ~~

[참고사항]

1) 보정된 청구항 2 내지 4(상기 보정에 의해 발명의 설명에 기재된 구성으로 대체됨)에 추가된 반송 제어 유닛이 사행 교정을 실행하는 특징과 관련하여, 인용발명 1(도 1 및 단락 [0030]~[0032] 참조)에는 선행 시트(P1)의 후단이 사행 교정 후단(305)의 접촉면(305c)을 통과하기 전에 후행 시트(P2)를 상기 접촉면에 접촉시켜 사행 교정을 실행하는 것이 개시되어 있습니다.

또한 인용발명 1에는 상기 사행 교정 수단 대신 LF롤러대의 협지부를 이용해 사행을 교정할 수 있다는 것이 개시되어 있는 바, 이로부터 통상의 기술자가 인용발명 1에서 LF롤러대를 이용해 기록 시트의 사행을 교정하는 경우, 선행 시트의 후

단이 LF롤러대를 통과하기 전 후행 시트를 LF롤러대의 협지부에 접촉시켜 사행 교정을 실행하도록 구성함으로써 청구항 2 내지 4에 부가된 기술적 특징을 도출하는데 기술적 어려움이 있다고 볼 수 없습니다. 따라서 청구항 2 내지 4는 통상의 기술자가 인용발명 1로부터 쉽게 발명할 수 있는 것입니다.

2) 보정된 청구항 5(상기 보정에 의해 발명의 설명에 기재된 구성으로 대체됨)에 부가된 반송 유닛 및 반송 제어 유닛의 특징은, 통상의 기술자가 인용발명 1(도 1 및 단락 [0030]~[0032] 참조)에서 정지 상태의 LF롤러대(301)의 협지부에 기록 시트의 선단을 접촉시켜 사행을 교정하는 것으로부터 용이하게 도출할 수 있는 것입니다. 따라서 청구항 5는 통상의 기술자가 인용발명 1로부터 쉽게 발명할 수 있는 것입니다.

3) 보정된 청구항 7(상기 보정에 의해 발명의 설명에 기재된 구성으로 대체됨)에 부가된 반송 제어 유닛의 특징은, 통상의 기술자가 인용발명 1(도 1 및 단락 [0030]~[0032] 참조)의 제어 수단(512)이 급송 롤러(102)와 LF롤러대(301)사이에서 선행 시트(P1)의 후단과, 후행 시트(P2)의 선단이 서로 중첩되도록 기록 시트의 반송을 제어하는 것으로부터 용이하게 도출할 수 있는 것입니다. 따라서 청구항 7은 통상의 기술자가 인용발명 1로부터 쉽게 발명할 수 있는 것입니다.

또한 청구항 8 및 9(상기 보정에 의해 각각 보정 전 청구항 2 및 3에 기재되어 있던 구성이나 보정된 청구항 7을 인용하고 있음)은 각각 인용하는 항의 보정 사항을 포함하고 있으나, 상기 청구항 8 내지 9에 부가된 기술적 구성에 대해 실질적으로 보정된 사항이 없으며, 이는 전번 의견제출통지서를 참조하면 통상의 기술자가 인용발명 1로부터 쉽게 발명할 수 있는 것입니다.

그러나 전번 의견제출통지서에서는 (신설된 청구항인) 상기 청구항 2 내지 5, 청구항 7 내지 9에 대한 거절이유를 지적하지 않아 청구항 2 내지 5, 청구항 7 내지 9는 이번 거절대상에서 제외되었습니다. 따라서 청구항 2 내지 5, 청구항 7 내지 9는 특허법 제29조제2항의 거절이유를 가지고 있습니다.

3. 청구항 신설 및 청구항 정리(3) (1020150028915)

◆ 사례요약

(주지의 부합 판단가이드 35번 관련 사례)

- 보정전 청구범위: 청구항 1-9 → 보정후 청구범위: 청구항 1-14
즉 보정에 의해 물리적으로 **5개 항이 증가**되었음
- 출원인은 의견서에서 5개 항이 신설되었다고 주장하여 보정전후 청구항 대응 관계를 제시함
- 심사관 판단 결과도 출원인 주장과 동일하여 5개 항을 제외하고 거절결정함

◆ 의견서(출원인 주장)

본 출원인은, 본원의 청구범위에 있어서, 본 발명의 특징적 구성이 더욱 명확해지도록, 청구항을 전체적으로 보정하면서 일부 청구항을 추가하였습니다.
보정 전후의 청구항의 대응관계는 다음과 같습니다.

보정전 청구항	보정후 청구항
1	1
	2 신설
	3 신설
	4 신설
	5 신설
2	6
3	7
4	8
5	9
6	10
7	11
	12 신설
8	13
9	14

◆ 거절결정서

2. 보정서 및 의견서 내용

가. 보정내용

출원인은 보정서를 통해 청구항 1에 발명의 설명에 기재된 내용을 바탕으로 아래 표와 같이 한정사항을 부가하는 보정을 하였습니다.

또한, 청구항 10 내지 14가 신설되면서, 청구항 2 내지 5 및 12는 각각 발명의 설명에 기재된 구성으로 대체되었고, 청구항 6 내지 11은 각각 보정 전 청구항 2 내지 7의 구성으로 대체되었습니다.

그리고 청구항 13은 보정 전 청구항 8의 구성에 발명의 설명에 기재된 내용을 바탕으로 한정사항이 부가된 구성으로 대체되었고, 청구항 14는 보정 전 청구항 9의 구성으로 대체되었습니다.

상기와 같이 출원인은 보정을 통해 5개의 항을 신설하면서 이에 대한 수수료를 납부하였고, 의견서에서 청구항 2 내지 5 및 12의 구성을 신설한 것으로 기재하고 있으며, 이에 따라 청구항 2 내지 5 및 12의 구성이 실질적으로 신설된 것으로 판단되는 바, 아래에서는 청구항 2 내지 5 및 12를 보정에 의해 신설된 청구항으로, 청구항 6 내지 11과, 청구항 13 및 14는 각각 보정 전 청구항 2 내지 9가 보정된 청구항으로 보고 판단하였습니다.

~~ 중략 ~~

[참고사항]

1) 청구항 5(상기 보정에 의해 발명의 설명에 기재된 구성으로 대체됨)에 부가된 구성은 반송 제어 유닛이 급송 롤러와 반송 롤러 사이에서 겹침 상태를 형성하는 것을 특징으로 하고 있으나, 이와 같은 구성은 통상의 기술자가 인용발명 1(Fig.2, 3, 10 및 단락 [0042]~[0057], [0100]~[0123] 참조)의 반송 제어 프로그램이 용지 공급 롤러(44)와 레지스트 롤러(45)사이에서 선행 용지의 후단과 후행 용지의 선단이 겹쳐지도록 제어하는 것으로부터 용이하게 도출할 수 있는 것입니다. 따라서 청구항 5는 통상의 기술자가 인용발명 1로부터 쉽게 발명할 수 있는 것입니다.

그런데 전번 의견제출통지서는 이 거절이유를 지적하지 않아 **(신설된)** 청구항 5는 이번 **거절대상에서 제외**되었습니다. 따라서 청구항 5는 특허법 제29조제2항의 거절이유를 가지고 있습니다.

2) 상기 보정에 의해 신설된 청구항 12에 부가된 구성은 통상의 기술자가 인용발명 1(Fig.2, 3, 10 및 단락 [0042]~[0057], [0100]~[0123] 참조)의 반송 제어 프로그램이 선행 용지의 후단과 후행 용지의 선단이 겹치는 상태를 형성하는 것으로

부터 용이하게 도출할 수 있는 것인 바, 청구항 12는 통상의 기술자가 인용발명 1로부터 쉽게 발명할 수 있는 것입니다.

그런데 전번 의견제출통지서는 이 거절이유를 지적하지 않아 (신설된) 청구항 12는 이번 거절대상에서 제외되었습니다. 따라서 청구항 12는 특허법 제29조제2항의 거절이유를 가지고 있습니다.

4. 최초 보정에서 신규사항이 추가되었지만 여전히 동일 인용발명으로 진보성 부정 가능한 경우 (10-2017-0009444)

◆ 사례요약

청구항	최초통지	1차 보정	판단	심사처리
1. A	D1	1. A+B	D1으로 여전히 진보성 없음	① 거절결정, 또는 ② 신규사항 추가로 최후통지 (심사관 재량)
B는 신규사항임				

(특허제도포탈 2018.1.26.자 Q&A 관련)

아래 2가지 방안 중에서 심사관 재량사항으로 선택 가능하지만, 거절이유가 여전히 해소되지 않았으므로, 바로 거절결정하는 것이 심사의 효율성 면에서 더 타당

① 의견제출통지서의 거절이유가 보정에 의하여 해소되지 않았으므로 거절결정 (다만, B가 신규사항임을 참고사항으로 기재)

② B가 신규사항에 해당하므로 신규사항 추가에 대하여 최후의견제출통지서를 발송
(사무기기심사과 품질관리협의체 협의 결과)

○ 해당 건이 거절결정되어 불복할 경우 심판, 법원단계에서는 다툼의 이익이 없는 추가된 신규사항(B)에 대하여 진보성 인정여부를 다투어야 하는 상황이 발생하므로,

- ① 추가된 신규사항이 진보성을 다룰 정도이면 최후통지하여 청구항 정리 후 종결
- ② 추가된 신규사항이 주지관용기술 수준으로 자명하게 도출 가능한 구성이라면 거절결정

◆ 보정사항

보정전 청구범위	보정후 청구범위
<p>【청구항 1】</p> <p>실린더와 피스톤으로 구성되고 압축 반발력을 가지는 스프링 체와 그 스프링 체의 상 하부에 연결되는 상 하부 중첩식 프레임, 상부 프레임에 고정되는 안장, 인체에 착용하는 벨트로 구성되어, 앉을 때의 신체에 의한 중력을 스프링</p>	<p>【청구항 1】</p> <p>실린더 내부를 두 격실로 분리하는 피스톤을 가지며, 상기 두 격실 간 압축 가스 이동으로 발생하는 힘을 상기 피스톤에 연결된 피스톤 로드를 통하여 제공하는 가스실린더와;</p> <p>상기 가스실린더의 상부에 배치되는 상</p>

<p>체에 압축 저장하였다가, 일어날 때 그 저장된 반발력을 이용하여 인체의 부하를 줄여주는 것을 특징으로 하는 중첩식 외다리 휴대용 작업의자.</p>	<p>부 프레임 및 상기 가스실린더의 하부에 배치되며 상기 피스톤 로드를 통하여 연결되고 상기 피스톤의 이동에 연동되어 이동되는 하부 프레임을 갖는 중첩식 프레임과; 상기 상부 프레임에 연결되어, 사용자가 안착되는 안장과; 상기 안장에 안착된 사용자에게 체결되는 벨트와; 상기 상부 프레임의 상부에 배치되며, 상기 안장에 안착된 사용자가 앉은 위치에서 상기 가스실린더 내에서 가스가 이동한 힘을 저장하도록 상기 피스톤 로드와 함께 이동된 상기 하부 프레임의 이동을 제한하고 사용자가 일어날 때 상기 가스실린더에 저장된 힘을 발산하도록 상기 하부 프레임의 이동 제한을 해제하는 트리거(trigger)를 포함하는 것을 특징으로 하는 중첩식 외다리 휴대용 작업의자.</p>
--	--

◆ 2차 의견제출통지서(최후)

이 출원은 명세서 또는 도면의 보정이 아래에 지적한 바와 같이 특허법 제47조제2항에 따른 범위를 벗어난 보정이므로 특허를 받을 수 없습니다.

발명의 설명에서 ‘스프링체’를 ‘가스실린더’로 보정하고, 청구항 1에서 “실린더 내부를 두 격실로 분리하는 피스톤을 가지며, 상기 두 격실 간 압축가스 이동으로 발생하는 힘을 상기 피스톤에 연결된 피스톤 로드를 통하여 제공하는 가스실린더”를 추가하는 보정을 하였으나, 이는 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어나는 신규사항에 해당합니다(참고로 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에는 실린더와 피스톤으로 구성되고 압축 반발력을 가지는 스프링 체에 대한 기재만 있습니다). 끝.

제3장 보정승인/각하 판단

1. 구성요소가 변경된 경우 → 각하 (1020150189251)

◆ 사례요약

(주지의 부합 판단가이드 64번 사례)

청구항	재심사 보정	심사처리
A+B	A+C	보정각하 후 거절

구성요소를 일부 삭제하고 새로운 구성요소를 추가한 경우 : 특허법 제47조제3항 규정 위반으로 보정각하

◆ 재심사 보정사항

보정전 청구범위	보정후 청구범위
<p>【청구항 1】 (구성 A) 렌즈(1)가 끼워지는 안경테(30)의 양측 끝에 후방으로 굴절되게 구비되는 것으로, 그 끝 중간에 걸림턱(32)이 돌출되게 형성되고, 걸림턱(32)에 접하는 부위에 안내구멍(a)이 형성되는 엔드플레이트(31)와; 엔드플레이트(31) 끝에 선단이 절첩 가능하게 연결되는 것으로, 그 선단부 중간에 걸림턱(32)이 수용될 정도의 폭으로 개방부(b)가 형성되고, 개방부(b) 상부쪽과 하부쪽에 각기 엔드플레이트(31) 끝이 밀착되어 이동을 제한하도록 하는 절곡 돌출부(c)가 형성되는 안경다리(40)와; 안경다리(40)의 개방부(b)를 형성하기 위해 절개시킨 부분을 회전 반경으로 만곡시켜 형성한 것으로, 안내구멍(a)에 이동 가능하게</p>	<p>【청구항 1】 (구성 A) 렌즈(1)가 끼워지는 안경테(30)의 양측 끝에 후방으로 굴절되게 구비되는 것으로, 그 끝 중간에 걸림턱(32)이 돌출되게 형성되고, 걸림턱(32)에 접하는 부위에 안내구멍(a)이 형성되는 엔드플레이트(31)와; 엔드플레이트(31) 끝에 선단이 절첩 가능하게 연결되는 것으로, 그 선단부 중간에 걸림턱(32)이 수용될 정도의 폭으로 개방부(b)가 형성되고, 개방부(b) 상부쪽과 하부쪽에 각기 엔드플레이트(31) 끝이 밀착되어 이동을 제한하도록 하는 절곡 돌출부(c)가 형성되는 안경다리(40)와; 안경다리(40)의 개방부(b)를 형성하기 위해 절개시킨 부분을 회전 반경으로 만곡시켜 형성한 것으로, 안내구멍(a)에 이동 가능하게</p>

<p>삽입되도록 되는 판스프링(41)으로 이루어지는 것에 있어서, 엔드플레이트(31)의 걸림턱(32)이 안경다리(40)의 개방부(b)를 향하여 돌출되게 형성되고, (구성 B) 상기 걸림턱(32)의 폭은 개방부(b)의 상하 내면에 기밀하게 접촉되면 삽입되는 정도의 폭으로 형성되는 것을 특징으로 하는 안경테와 안경다리의 연결구조체.</p>	<p>삽입되도록 되는 판스프링(41)으로 이루어지는 것에 있어서, 엔드플레이트(31)의 걸림턱(32)은 선단이 엔드플레이트(31)의 선단보다 돌출되고, (구성 C) 외 측면이 엔드플레이트(31)의 외 측면보다 돌출되게 형성되는 것을 특징으로 하는 안경테와 안경다리의 연결구조체.</p>
---	--

◆ 보정각하결정서

2. 보정요건 검토

가. 보정내용

출원인은 2017. 10. 31. 보정(최후)에 의해 ‘걸림턱의 폭은 개방부의 상하 내면에 기밀하게 접촉되면서 삽입되는 정도의 폭으로 형성되는 구성’을 **삭제**하고, ‘걸림턱 외측면이 엔드플레이트의 외측면보다 돌출되게 형성되는 구성’을 청구항 1에 **추가**하였습니다.

나. 특허법 제47조제2항 및 제47조제3항

상기 2017. 10. 31. 보정(최후)은 본 출원서의 최초로 첨부된 명세서에 기재된 사항에 해당하여 특허법 제47조제2항 규정을 만족합니다. 그러나 상기 보정(최후)은 특허법 제47조제3항 각호의 어디에도 해당하지 않는 보정이므로 특허법 제47조제3항 규정에 위반됩니다.

2. 구성요소 변경 및 신규사항 추가 → 각하 (1020150182674)

◆ 사례요약

(심사지침서)

1.1 신규사항 추가 금지

(1) 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어나는 사항을 '신규사항'이라 한다. 여기서 최초로 첨부된 명세서 또는 도면(이하 '최초 명세서 등'이라 한다)에 기재된 사항이란 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나, 명시적인 기재가 없더라도 통상의 기술자라면 출원서의 기술상식에 비추어 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있는 사항을 말한다.[2005후3130, 2006허11244] 즉, 통상의 기술자가 최초 명세서 등에 기재된 사항에 의하여 판단한 결과 직접적으로 표현하는 기재는 없으나 기재되어 있다고 자명하게 이해할 수 있는 사항은 신규사항이 아니다.

(주지의 부합 판단가이드 64번)

청구항	재심사 보정	심사처리
A+B	A+C	보정각하 후 거절

청구범위의 구성요소를 일부 삭제하고 새로운 구성요소를 추가한 경우: 특허법 제47조제3항 규정 위반으로 보정각하

추가된 새로운 구성요소가 최초 출원시 첨부된 명세서에 기재된 사항을 벗어난 경우: 특허법 제47조제2항 규정 위반으로 보정각하

◆ 재심사 보정사항

최초 명세서	1차 보정서(거절시 명세서) (2017.09.19.자 보정서)	재심사 보정서 (2018.01.22.자 보정서)
상기 잉크 챔버의 상부면을 덮도록 제공되는 압전 플레이트; 상기 압전 플레이트와 연결되도록 제공되는 <u>피에조 압전 소자</u>	상기 잉크 챔버의 상부면을 덮도록 제공되는 압전 플레이트; 상기 압전 플레이트와 연결되도록 제공되는 <u>전력 인가용</u> 세라믹 소자	상기 잉크 챔버의 상부면을 덮도록 제공되는 압전 플레이트; 상기 압전 플레이트와 연결되도록 제공되는 <u>전원선</u>

◆ 보정각하결정서

심사관은 2017.09.19.자 보정서와 관련하여 2017.11.22.자 거절결정서에서 “이건 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에는 피에조 압전 소자가 압전 플레이트에 전력을 인가하기 위한 구성요소라는 점이 전혀 기재되어 있지 않았으며, 압전 플레이트에 피에조 압전 소자를 연결하여 압전 플레이트에 전력 인가를 위한 구성요소로 사용하는 것이 출원 시 통상의 기술자에게 자명한 사항이라고 볼 근거도 없습니다.” 고 참고사항으로 이미 안내한 바 있습니다.

그러나 출원인은 2018.01.22.자 보정서에서 ‘전력 인가용 세라믹 소자’를 ‘전원선’으로 다시 변경하는 보정을 한 후, 동일자 의견서에서 「전원선이 압전 플레이트와 외부 전력을 연결한다는 것은 당업자는 물론 일반인도 충분히 이해할 수 있는 사항」이므로 신규사항의 추가가 아니라고 주장합니다.

그러나 ① 최초 명세서에는 압전 플레이트와 피에조 압전 소자가 연결된다는 것만 기재되어 있었을 뿐 피에조 압전 소자의 역할은 전혀 기재되어 있지 않았으며, ② 압전 소자를 배선으로 사용하는 것은 통상의 기술자에게 자명하지도 않으므로, 통상의 기술자가 최초 명세서에 기재되어 있던 압전 물질들(압전 플레이트, 압전 소자 박막 및 피에조 압전 소자) 중에서 피에조 압전 소자만이 통상의 압전 소자가 아닌 전력 인가를 위한 배선이라고 해석할 근거는 없습니다.

따라서 **최초 명세서**의 ‘피에조 압전 소자’를 2018.01.22.자 보정서에서와 같이 ‘전원선’으로 변경하는 것은 출원 발명의 내용을 변경하는 것으로서 최초 명세서에 기재된 범위를 벗어난 것으로서 **특허법 제47조제2항 규정 위반**입니다.

설령 ‘전원선’의 부가가 신규사항추가가 아니라는 출원인 주장을 인정한다고 가정해도, 2017.09.19.자 보정서의 청구항 1, 9의 구성요소인 ‘전력 인가용 세라믹 소자’를 삭제하는 보정은 청구범위를 감축하는 것이 아니므로 **특허법 제47조제3항 제1호 규정을 위반**한 것입니다.

따라서 2018.01.22.자 보정은 특허법 제51조 규정에 따른 적법한 보정이 아니므로, 해당 보정은 각하합니다.

3. 청구항 신설 → (원칙) 각하 (1020150033041)

◆ 사례요약

(심사지침서)

(4) 다음과 같은 경우는 특허법 제47조제3항제1호에 해당되지 않는 보정으로 취급한다.

- ① **청구항을 신설**하거나 **택일적으로 기재된 구성요소를 추가** 또는 **인용항을 추가**하여 청구범위에 발명을 추가하는 경우[2006원1610]
다만, 청구항을 신설하였다고 하더라도 청구항을 정리하면서 발생하는 불가피한 경우는 제외한다.

◆ 재심사 보정사항

보정전 청구범위	보정후 청구범위
【청구항 1~25】	【청구항 1~25】
	【청구항 26】 (신설)

◆ 보정각하결정서

2. 보정사항 및 보정요건의 만족 여부

재심사 보정에 의해 청구항 26이 **신설**되었습니다. 이러한 청구항의 신설은 항 정리 등에 따른 불가피한 것도 아니며, 특허법 제47조제3항 제1호 내지 제3호 중 어디에도 해당하지 않습니다.

따라서 청구항 26을 신설하는 보정은 특허법 제47조제3항 규정을 위반하는 것이므로 특허법 제51조제1항 규정에 따른 보정각하 대상입니다.

4. 진보성 거절이유 발생 → 각하 (1020160155284)

◆ 사례요약

재심사 보정에 의해 청구항 발명의 진보성 부정을 위해 기존의 인용발명에 **새로운 선행기술을 추가**가 필요해진 경우

◆ 재심사 보정사항

보정전 청구범위	보정후 청구범위
<p>【청구항 1】 (구성 A) 를 형태로 걸지를 공급하는 제1공급부; 상기 걸지의 사이에 구비되는 공간구획부를 공급하는 제2공급부; 상기 걸지를 상부 걸지와 하부 걸지로 양분하는 절단부; 및 상기 절단부에 의해 양분된 상부 걸지와 하부 걸지의 사이에 상기 공간구획부를 개재한 상태로 열융착하는 열융착부를 포함하며, 상기 제2공급부는 상기 공간구획부를 상기 걸지의 일측 가장자리에 일치되도록 공급하고, 상기 걸지와 상기 공간구획부의 사행을 방지하는 사행방지부가 구비되고, 상기 걸지와 상기 공간구획부에는 마킹이 형성되며, 상기 사행방지부는 상기 제1공급부와 상기 절단부 사이에 구비되어 상기 걸지와 상기 공간구획부의 마킹을 통해 상기 걸지와 상기 공간구획부의 가장자리 일치여부를 감지하는 제1감지부 및</p>	<p>【청구항 1】 (구성 A) 를 형태로 걸지를 공급하는 제1공급부; 상기 걸지의 사이에 구비되는 공간구획부를 공급하는 제2공급부; 상기 걸지를 상부 걸지와 하부 걸지로 양분하는 절단부; 및 상기 절단부에 의해 양분된 상부 걸지와 하부 걸지의 사이에 상기 공간구획부를 개재한 상태로 열융착하는 열융착부를 포함하며, 상기 제2공급부는 상기 공간구획부를 상기 걸지의 일측 가장자리에 일치되도록 공급하고, 상기 걸지와 상기 공간구획부의 사행을 방지하는 사행방지부가 구비되고, 상기 걸지와 상기 공간구획부에는 마킹이 형성되며, 상기 사행방지부는 상기 제1공급부와 상기 절단부 사이에 구비되어 상기 걸지와 상기 공간구획부의 마킹을 통해 상기 걸지와 상기 공간구획부의 가장자리 일치여부를 감지하는 제1감지부 및</p>

<p>상기 절단부와 상기 열융착부 사이에 구비되어 양분된 상기 겉지의 마킹을 통해 상부 겉지와 하부 겉지의 일치여부를 감지하는 제2감지부를 포함하는 것을 특징으로 하는 포장지 제조장치.</p>	<p>상기 절단부와 상기 열융착부 사이에 구비되어 양분된 상기 겉지의 마킹을 통해 상부 겉지와 하부 겉지의 일치여부를 감지하는 제2감지부를 포함하고,</p>
<p>【청구항 2】 (구성 B) 제 1항에 있어서, 상기 제2공급부에서 공급된 상기 공간구획부의 폭은 상기 겉지의 절반 이하이고; 상기 공간구획부는 상기 절단부에 의해 양분된 겉지 중 어느 하나에 포개져 이송되는 것을 특징으로 하는 포장지 제조장치.</p>	<p>(구성 B) 상기 제2공급부에서 공급된 상기 공간구획부의 폭은 상기 겉지의 절반 이하이고, 상기 공간구획부는 상기 절단부에 의해 양분된 겉지 중 어느 하나에 포개져 이송되며,</p>
	<p>(구성 C) 외부충격으로부터 내용물을 보호하면서 내용물로부터 상기 겉지를 보호하도록 열융착에 의해 내부에 일체로 형성되는 강성강화부를 구비하고, 상기 강성강화부는 복수의 관통홀이 형성된 플라스틱으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 포장지 제조장치.</p>

◆ 보정각하결정서

1. 보정사항 및 보정요건의 만족 여부

가. 보정사항

출원인은 2018. 05. 11.자 재심사를 위한 보정서에서 청구항 2, 4 및 5를 삭제하고, 청구항 1에 상기 삭제된 청구항 2의 구성을 병합하면서 발명의 설명에 기재된 내용을 바탕으로 “외부충격으로부터 내용물을 보호하면서 내용물로부터 상기 겉지

를 보호하도록 열융착에 의해 내부에 일체로 형성되는 강성강화부를 구비하고, 상기 강성강화부는 복수의 관통홀이 형성된 플라스틱으로 이루어지는 것을 특징으로 하는”이라는 한정사항을 부가하는 보정을 하였습니다.

나. 특허법 제47조 제2항 및 제3항 만족여부

상기 재심사를 위한 보정에 의해 청구항 1에는 보정 전 청구항 1의 구성에 청구항 2의 구성과, 발명의 설명(단락 [0039])에 기재된 내용을 바탕으로 한정사항이 부가되었으며, 이는 본 출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 및 도면에 기재된 것이고, 청구범위를 감축한 것이므로 특허법 제47조제2항 및 제47조제3항의 규정을 만족합니다.

다. 특허법 제51조 제1항 만족여부

상기 2018. 05. 11.자 재심사를 위한 보정에 의해 다음과 같이 새로운 거절이유가 발생하였으므로, 상기 보정은 특허법 제51조제1항의 규정에 위배됩니다.

상기 재심사를 위한 보정에 의해 청구항 1(취소 간주된 2018. 04. 11.자 거절결정서에서 인용발명 1 및 2에 의하여 진보성이 부정되었던 항임)에는 삭제된 청구항 2의 구성이 병합되면서, 발명의 설명에 기재된 내용을 바탕으로 한정사항이 부가되었습니다.

이에 재심사를 위하여 보정된 청구항 1의 구성을 살펴보면, 우선, 재심사 보정 전 청구항 1 및 2의 구성에 대해서는 전번 거절이유 및 2018. 04. 11.자 거절결정서에서 검토한 바와 같습니다.

다음, 발명의 설명에 기재된 내용을 바탕으로 청구항 1에 부가된 한정사항을 살펴보면, 청구항 1은 공간구획부에 외부충격으로부터 내용물을 보호하면서 내용물로부터 상기 겹지를 보호하도록 열융착에 의해 내부에 일체로 형성되는 강성강화부를 구비하는 것을 특징으로 하고 있습니다.

이에 대해 인용발명 1(도 6 및 단락 [0034] 참조)에는 상부 외대용 필름(1A) 및 하부 외대용 필름(1B) 사이에 칸막이용 필름(2)을 열융착하여 이중봉투를 형성하는 방법이 개시되어 있습니다.

상기 인용발명 1에서 외부 충격으로부터 내용물을 보호하고, 내용물에 의해 봉투가 손상되지 않게, 봉투의 소재가 충분한 강성을 갖도록 하는 것은 통상의 기술

자가 봉투 형성 시 기본적으로 고려해야할 기술적 과제이고, 강성을 강화할 봉투의 부위를 결정하는 것은 통상의 기술자가 내용물의 종류 및 형태를 고려하여 쉽게 선택 가능한 것입니다.

또한 일본 공개특허공보 특개소61-024430호(1986.02.03.)(이하 ‘인용발명 4’라 함)에는 열가소성 합성수지 필름인 봉투 소재대(F)에 열용착성을 갖는 경질의 바닥보강판(A)을 열용착하여 봉투(B)를 형성하는 방법이 개시되어 있습니다.

상기 인용발명 4의 바닥보강판은 내용물에 의해 봉투가 손상되지 않도록 봉투 소재대의 강성을 강화하기 위한 것으로, 청구항 1의 강성강화부와 기술적 공통점을 갖는 것인 바, 통상의 기술자가 인용발명 1의 이중봉투에서 칸막이용 필름의 강성을 강화하기 위해, 인용발명 4와 같이 칸막이용 필름에 보강판을 열용착함으로써 상기 청구항 1의 기술적 특징을 도출하는데 기술적 어려움이 있다고 볼 수 없습니다.

한편, 청구항 1의 강성강화부는 복수의 관통홀이 형성된 플라스틱으로 이루어지는 것을 특징으로 하고 있으나, 플라스틱은 열용착성을 갖는 경질의 소재 중 하나로 통상의 기술자가 상기 인용발명 4의 보강판의 소재로 쉽게 선택 가능한 것입니다.

또한 보강판에 복수의 관통홀을 형성하는 것은 통상의 기술자가 필요한 보강판의 강성 또는 무게에 따라 쉽게 적용 가능한 정도의 기술적 사항이며, 이와 같은 보강판의 구조로 인해 통상의 기술자가 예측 가능한 범위를 벗어나는 효과가 발생하는 것도 아닙니다.

따라서 청구항 1은 통상의 기술자가 인용발명 1, 2, 4에 의하여 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 것이므로, 특허법 제29조제2항에 따른 거절이유가 있습니다. 그리고 이는 종전에 통지된 바 없는 인용발명들의 결합에 따른 거절이유이므로 보정에 의해 발생한 새로운 거절이유에 해당합니다.

5. 진보성 거절이유 발생 → 각하 (1020160078825)

◆ 사례요약

(주지의 부합 판단가이드 69번) 보정으로 새로운 인용발명조합이 필요하게 된 경우

청구항	거절	재심사 보정	판단	심사처리
1. A+B	D1+D4	1. A+B+C+D	D1+D2+D3+D4	보정각하 후 거절
2. 1 +C	D1+D2+D4	2. 삭제		
3. 1 +D	D1+D3+D4	3. 삭제		

◆ 재심사 보정사항

보정전 청구범위	보정후 청구범위
<p>【청구항 1】 (구성 A) 제품 포장 실링시 제품의 갯수별로 콘베이어 높이를 조정하여 실링 작업을 함으로써 실링 미스(miss)를 현격히 줄일 수 있도록 하기 위해, 구동모터의 구동과 컨베이어벨트의 회전 이동에 의해 작동되며, 제품을 넣고 실링하기 위해 포장지를 일측으로 이동 시킴과 아울러 포장지에 제품을 담은 후에는 타측으로 이동시키는 컨베이어 구동부; 컨베이어 구동부의 하단부에 설치되며, 포장지 실링시 제품의 갯수에 맞게 컨베이어 구동부가 센터라인에 위치하도록 조정하는 컨베이어 높낮이 조절부; 및 컨베이어 구동부의 일측에 설치되며, 포장지의 입구를 긴밀히 밀폐 처리하는</p>	<p>【청구항 1】 (구성 A) 제품 포장 실링시 제품의 갯수별로 콘베이어 높이를 조정하여 실링 작업을 함으로써 실링 미스(miss)를 현격히 줄일 수 있도록 하기 위해, 구동모터의 구동과 컨베이어벨트의 회전 이동에 의해 작동되며, 제품을 넣고 실링하기 위해 포장지를 일측으로 이동 시킴과 아울러 포장지에 제품을 담은 후에는 타측으로 이동시키는 컨베이어 구동부; 컨베이어 구동부의 하단부에 설치되며, 포장지 실링시 제품의 갯수에 맞게 컨베이어 구동부가 센터라인에 위치하도록 조정하는 컨베이어 높낮이 조절부; 및 (구성 C) 상기 컨베이어 높낮이 조절부는 구동벨</p>

<p>포장지 실링부;가 포함되되, (구성 B) 상기 포장지 실링부에는, 지지대에 조립 설치된 구동모터의 구동에 의해 포장지 실링 전에 실링 부위의 주름을 펴주는 주름방지부재;가 포함됨을 특징으로 하는 포장 설비 자동화 기계의 실링 장치.</p>	<p>트와 구동풀리를 회전시키는 구동모터; 구동풀리의 회전에 의해 정역 회전하는 이송스크류; 및 이송스크류에 체결되며, 상단에 설치된 컨베이어 구동부의 높낮이를 선택적인 위치인 센터라인에 위치시키는 승하강부재;가 포함되고, (구성 A) 상기 컨베이어 구동부의 일측에 설치되며, 포장지의 입구를 긴밀히 밀폐 처리하는 포장지 실링부;가 포함되되,</p>
<p>【청구항 2】 (구성 C) 청구항 1 에 있어서, 상기 컨베이어 높낮이 조절부는, 구동벨트와 구동풀리를 회전시키는 구동모터; 구동풀리의 회전에 의해 정역 회전하는 이송스크류; 및 이송스크류에 체결되며, 상단에 설치된 컨베이어 구동부의 높낮이를 선택적인 위치인 센터라인에 위치시키는 승하강부재;가 포함됨을 특징으로 하는 포장 설비 자동화 기계의 실링 장치.</p>	<p>(구성 B) 상기 포장지 실링부에는, 지지대에 조립 설치된 구동모터의 구동에 의해 포장지 실링 전에 실링 부위의 주름을 펴주는 주름방지부재; (구성 D) 구동실린더가 조립 설치되는 지지대; 구동실린더의 하단에 조립 설치되며, 포장지의 입구를 눌러서 긴밀히 밀폐 처리하는 실링부재; 및 실링부재의 상단에는 지지대를 따라 수직 상하작동을 서포트 해주는 가이드부재;가 포함됨을 특징으로 하는 포장 설비 자동화 기계의 실링 장치.</p>
<p>【청구항 3】 (구성 D) 청구항 1 에 있어서, 상기 포장지 실링부는, 구동실린더가 조립 설치되는 지지대; 구동실린더의 하단에 조립 설치되며, 포장지의 입구를 눌러서 긴밀히 밀폐 처리하는 실링부재; 및 실링부재의 상단에는 지지대를 따라 수직 상하작동을 서포트 해주는 가이드부재;가 포함됨을 특징으로 하는 포장 설비 자동화 기계의 실링 장치.</p>	

◆ 보정각하결정서

2. 보정서 내용

출원인은 2018.04.04.자 보정서를 통하여 청구항 2, 3을 삭제하고, 삭제된 청구항 2, 3의 한정사항을 청구항 1에 병합하는 보정을 하였습니다.

3. 보정요건의 만족여부

가. 보정이 특허법 제47조 제2항 및 제3항을 위반하는지 여부

상기 보정은 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면의 기재된 사항의 범위에 포함되고, 청구범위를 감축하는 경우에 해당하여 특허법 제47조제2항, 제3항의 규정을 만족합니다.

나. 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생하는지 여부

재심사 보정전 청구항 1은 2018.03.15.자 거절결정서에서 **인용발명 1, 4**에 의하여 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있다는 이유로 거절결정되었습니다. 그리고 재심사 보정에 의하여 청구항 1에 병합된 보정전 청구항 2, 3의 한정사항은 전번 거절이유에 기재한 바와 같이 인용발명 1의 구동기구, **인용발명 2**에서 나선형 축으로 구성되어 벨트 컨베이어(48)의 높이를 조절하는 승강장치(51), **인용발명 3**의 구동 수단(80)이 설치되는 활동 대좌(70), 슝 시트(40, 50) 및 정향로드(41, 51)로부터 용이하게 도출 가능하며, 인용발명 1 내지 4는 기술분야가 동일하고, 높낮이 조절 수단, 실링 수단의 세부 구성은 통상의 기술자가 용이하게 변경하여 구성할 수 있는 것이므로, 인용발명 2, 3의 구성을 인용발명 1에 적용하는데 별다른 어려움이 없습니다.

따라서 청구항 1은 통상의 기술자가 인용발명 1 내지 4에 의하여 쉽게 발명할 수 있으므로, 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것입니다.

다. 소결

앞서 살펴본 바와 같이 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생하였으므로, 특허법 제51조 제1항의 보정요건을 만족하지 못합니다.

6. 2번의 진보성 거절이유로 최초 및 최후통지 후 다시 진보성 거절이유 발생 → 각하 (1020167008755)

◆ 사례요약

청구항	최초통지	1차 보정	최후통지	2차 보정	판단	심사처리
1. A	D1~D3	1. A+B	D1~D4	1. A+B+C	D1~D5	보정각하 후 거절
B 및 C의 부가는 공지기술의 단순 조합에 해당함						

최후통지 후 2차 보정에 의한 A+B+C발명은 D1~D5에 의해 진보성이 없다는 새로운 거절이유가 존재하므로 특허법 51조1항 규정에 따라 보정각하함

(심사지침서)

2. 보정각하 요건

(1) 최후거절이유통지에 대한 의견서 제출기간의 보정 또는 재심사를 청구하면서 하는 보정이 특허법 제47조제2항 및 제3항의 규정을 위반하거나 그 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정되는 때에는 특허법 제51조제1항에 따라 보정을 각하하여야 한다.

◆ 보정사항

보정전 청구범위	1차 보정후 청구범위	2차 보정후 청구범위
<p>【청구항 1】 잉크의 액적을 토출하도록 구성된 노즐을 구비한 노즐 플레이트; 상기 노즐이 연통하는 액실, 및 상기 액실 내에 압력을 발생하도록 구성된 압력 발생 유닛을 포함하는 기록 헤드; 및 상기 압력 발생 유닛에 인가될 신호를 발생하도록 구성된 신호 발생 유닛을 포함하는 잉크젯 기록 장치에 의해 수행되고, 상기 잉크의 액적이 상기 신호</p>	<p>【청구항 1】 잉크의 액적을 토출하도록 구성된 노즐을 구비한 노즐 플레이트; <u>상기 잉크가 토출되는 상기 노즐 플레이트의 표면 상에 구비된 발수막</u>; 상기 노즐이 연통하는 액실, 및 상기 액실 내에 압력을 발생하도록 구성된 압력 발생 유닛을 포함하는 기록 헤드; 및 상기 압력 발생 유닛에 인가될 신호를 발생하도록 구성된 신호 발생 유닛을</p>	<p>【청구항 1】 잉크의 액적을 토출하도록 구성된 노즐을 구비한 노즐 플레이트; 상기 잉크가 토출되는 상기 노즐 플레이트의 표면 상에 구비된 발수막; <u>상기 발수막의 표면을 와이핑하기 위한 와이퍼 블레이드</u>; 상기 노즐이 연통하는 액실, 및 상기 액실 내에 압력을 발생하도록 구성된 압력 발생 유닛을 포함하는 기록 헤드; 및 상기 압력 발생 유닛</p>

<p>에 따라 상기 압력 발생 유닛에 의해 발생된 압력의 작용에 의해 토출되게 하는 잉크젯 기록 방법으로서,</p> <p>상기 잉크는 25℃에서 18.0 mN/m 내지 27.0 mN/m의 정적 표면 장력을 갖고,</p> <p>상기 잉크는 노즐 플레이트 상에서 50° 이상의 상기 후퇴 접촉각을 갖고,</p> <p>상기 신호는 일 인쇄 단위 사이클 이내에 2단계 방식으로 상기 노즐 내로 잉크를 인입하기 위한 2단계 인입 펄스를 갖고,</p> <p>상기 잉크젯 기록 방법은 상기 2단계 인입 펄스의 작용에 의해 노즐 출구 부근에 위치한 잉크를 상기 노즐 내로 인입하고, 이에 의해 미리 결정된 위치에 메니스커스를 형성하는 단계를 포함하는 것인 잉크젯 기록 방법.</p>	<p>포함하는 잉크젯 기록 장치에 의해 수행되고, 상기 잉크의 액적이 상기 신호에 따라 상기 압력 발생 유닛에 의해 발생된 압력의 작용에 의해 토출되게 하는 잉크젯 기록 방법으로서, <u>상기 발수막은 퍼플루오로알킬 체인(perfluoroalkyl chain)을 포함하는 폴리머를 포함하고,</u></p> <p>상기 잉크는 25℃에서 18.0 mN/m 내지 27.0 mN/m의 정적 표면 장력을 갖고,상기 잉크는 노즐 플레이트 상에서 50° 이상의 상기 후퇴 접촉각을 갖고,상기 신호는 일 인쇄 단위 사이클 이내에 2단계 방식으로 상기 노즐 내로 잉크를 인입하기 위한 2단계 인입 펄스를 갖고,상기 잉크젯 기록 방법은 상기 2단계 인입 펄스의 작용에 의해 노즐 출구 부근에 위치한 잉크를 상기 노즐 내로 인입하고, 이에 의해 미리 결정된 위치에 메니스커스를 형성하는 단계를 포함하는 것인 잉크젯 기록 방법.</p>	<p>에 인가될 신호를 발생하도록 구성된 신호 발생 유닛을 포함하는 잉크젯 기록 장치에 의해 수행되고, 상기 잉크의 액적이 상기 신호에 따라 상기 압력 발생 유닛에 의해 발생된 압력의 작용에 의해 토출되게 하는 잉크젯 기록 방법으로서,</p> <p>상기 발수막은 퍼플루오로알킬 체인(perfluoroalkyl chain)을 포함하는 폴리머를 포함하고, <u>상기 잉크는 물, 안료(pigment), 플루오로 계면 활성제와 실리콘 계면 활성제 중에서 적어도 하나의 계면 활성제, 및 수용성 유기 용제를 포함하고,</u></p> <p>상기 잉크는 25℃에서 18.0 mN/m 내지 27.0 mN/m의 정적 표면 장력을 갖고, 상기 잉크는 노즐 플레이트 상에서 50° 이상의 상기 후퇴 접촉각을 갖고, 상기 신호는 일 인쇄 단위 사이클 이내에 2단계 방식으로 상기 노즐 내로 잉크를 인입하기 위한 2단계 인입 펄스를 갖고, 상기 잉크젯 기록 방법은 상기 2단계 인입 펄스의 작용에 의해 노즐 출구 부근에 위치한 잉크를 상기 노즐 내로 인입하고, 이에 의해 미리 결정된 위치에 메니스커스를 형성하는 단계를 포함하는 것인 잉크젯 기록 방법.</p>
---	---	---

◆ 2차 최후 의견제출통지서

이 출원의 특허청구범위의 청구항 제1항, 제2항, 제4항 내지 제8항, 제10항 내지 제12항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2

항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

. 보정후 청구항 1 발명

2018.01.15.자 보정에 의해 청구항 1에는 『노즐 플레이트의 표면 상에 퍼플루오로알킬 체인을 포함하는 폴리머를 포함하는 발수막이 구비』 된다는 점(부가구성)이 추가되었습니다.

그러나 **인용발명 4**는 잉크젯 기록 헤드에서 토출구 부재(100)의 토출구(13)가 개구된 외표면에 발수층(12)을 형성하며, 발수층(12) 재료로서 퍼플루오로알킬기를 가지는 화합물을 이용하는 것을 개시합니다(인용발명 4의 식별번호 0014-0032, 도 4).

또한 인용발명 1의 발액성 처리나 인용발명 3의 발수 처리는 불소계 화합물을 사용하고, 인용발명 4의 발수층 재료 역시 불소계 화합물인 퍼플루오로알킬기를 이용하므로, 인용발명 4의 발수층 재료인 퍼플루오로알킬기를 인용발명 1 또는 3의 발수 처리 시 채택하는 것은 통상의 기술자에게 용이합니다.

또한 보정후 청구항 1의 부가구성 외의 구성들은 보정전 청구항 1의 구성들과 실질적으로 동일하므로, 이에 대한 검토는 2017.11.14.자 의견제출통지서의 2.가.로 대신합니다.

따라서 보정후 청구항 1 발명은 인용발명 1-4의 결합에 의해 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 있습니다.

◆ 보정각하결정서

1. 심사이력

가. 2017.11.14.자 의견제출통지서에서 청구항 1-12는 인용발명 1-3에 의해 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있다는 진보성 거절이유를 통지했습니다.

나. 출원인은 2018.01.15.자 보정서 및 의견서를 제출하였으며(1차 보정), 이에 대해 2018.05.01.자 최후의견제출통지서에서 청구항 1, 2, 4-8, 10-12는 인용발

명 1-4에 의해 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있다는 진보성 거절이유를 통지했습니다.

다. 출원인은 2018.06.29.자 보정서 및 의견서를 제출하였습니다(2차 보정).

2. 2018.06.29.자 보정서에 의한 보정의 적법성 판단

2018.06.29.자 보정(이하 ‘2차 보정’이라 합니다)에 의해 독립 청구항 1, 7에는 ① 와이퍼 블레이드 및 ② 잉크 조성(상기 잉크는 물, 안료(pigment), 플루오로 계면 활성제와 실리콘 계면 활성제 중에서 적어도 하나의 계면 활성제, 및 수용성 유기 용제를 포함함)이 부가한정되었습니다.

따라서 2차 보정 후 청구항 1, 2, 4-8, 10-12에 기재된 발명(이하 ‘출원발명’이라 합니다)은 2차 보정 전 청구항 1, 2, 4-8, 10-12에 기재된 발명에 구성 ① 및 ②를 부가한 것과 동일합니다.

출원발명의 구성 ①과 관련하여 잉크젯 인쇄장치에서 잉크젯 헤드의 노즐면을 닦아내기 위한 메인テナンス 장치(유지회복기구)로서 와이퍼 블레이드를 사용하는 것은 출원 시 주지관용기술입니다.

또한 출원발명의 구성 ②와 관련하여 **인용발명 5**(첨부5의 일본 공개특허공보 특개2013-15 1593호(2013.08.08.))는 잉크젯 잉크가 물, 안료, 불소계 또는 실리콘계 경계면 활성제A, 물에 녹는 유기용제를 포함하는 것을 개시합니다(인용발명 5의 청구항 1, 2 등).

인용발명 1-4는 모두 잉크젯기록장치에 관한 것이고 인용발명 5는 잉크젯 기록용 잉크에 관한 것이므로, 인용발명 1-4 중 어느 하나의 잉크젯기록장치에서 사용되는 잉크로서 인용발명 5의 잉크젯 잉크를 채택하는 것은 통상의 기술자에게 용이합니다.

또한 2차 보정에 의해 부가된 구성 ①, ②를 제외한 출원발명의 나머지 구성들에 대한 검토는 상기 2018.05.01.자 최후의견제출통지서의 기재내용으로 대신합니다.

따라서 2차 보정후 청구항 1, 2, 4-8, 10-12에 기재된 발명에는 인용발명 1-5의 결합에 의해 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 있다는 **새로운 거절이유**가 존재합니다. 따라서 2018.06. 29.자 2차 보정은 특허법 제51조 규정에 따라 각하합니다. 끝.

7. 기재불비 거절이유 발생 → 각하 (1020150141537)

◆ 사례요약

재심사 보정에 의해 발명의 설명이나 특허청구범위에 기재불비 사항이 발생한 경우

◆ 재심사 보정사항

보정전 청구범위	보정후 청구범위
<p>【청구항 1】 압출 프레임에 조명을 내장하여 이루어지는 간판용 프레임에 있어, 삼각형상의 외형 프레임(F)을 압출 성형하여 이루되, 일변(1)과 교차하는 다른 일변(2)으로 이루고 상기 교차하는 두 변(1, 2)을 대각으로 연결하는 빗변(3)으로 이루되, 빗변(3)의 장축 방향 중심점에는 개구부(4) 천공하며 천공한 개구부(4) 내면에는 요입 홈(5)을 길이 방향으로 길게 형성하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 간판용 테두리 장식 프레임.</p>	<p>【청구항 1】 압출 프레임에 조명을 내장하여 이루어지는 간판용 프레임에 있어, 삼각형상의 외형 프레임(F)을 압출 성형하여 이루되, 일변(1)과 교차하는 다른 일변(2)으로 이루고 상기 교차하는 두 변(1, 2)을 대각으로 연결하는 빗변(3)으로 이루되, 빗변(3)의 장축 방향 중심점에는 개구부(4) 천공하며 천공한 개구부(4) 내면에는 복수의 요입 홈(5)을 길이 방향으로 길게 형성하고, <u>제 1, 2 베이스(16, 18) 중 어느 하나에 조명등(71)을 결합하여 이루어지는 데 그 결합 위치에 따라 간판에 간접 조명 형태 변화가 발생하도록 이루어지는 것을 특징으로 하는 간판용 테두리 장식 프레임.</u></p>
<p>【청구항 6】 청구항 2에 있어서, 상기 요입 홈(5)에 끼워 결합하는 반사 갓(10)을 별도 형성하여 선택적으로 조명등(71)을 결합하여 이루되, 상기 반사 갓(10)은 상기 개구부(4)를</p>	<p>【청구항 6】 청구항 1에 있어서, 상기 요입 홈(5)에 끼워 결합하는 반사 갓(10)을 별도 형성하여 선택적으로 조명등(71)을 결합하여 이루되, 상기 반사 갓(10)은 상기 개구부(4)를</p>

<p>연하여 폐쇄하는 갓(12)으로부터 개구부 내측으로 연장하여 형성한 지주부(14)와, 상기 갓(12)의 내측 근접 위치에서 지주부 양단으로 돌출하여 형성한 제 1 베이스(16)와, 상기 지주부(14)의 종단에서 양단으로 돌출하여 형성한 다수의 요입 홈(5) 중 하나의 요입 홈(5)에 끼워져 결합되는 제 2 베이스(18)가 일체로 압출 성형되어 이루어지며, 상기 제 1, 2 베이스(16, 18) 중 어느 하나에 조명등(71)을 결합하여 이루어지는데 그 결합 위치에 따라 간판에 간접 조명 형태 변화가 발생하도록 이루어지는 것을 특징으로 하는 간판용 테두리 장식 프레임.</p>	<p>연하여 폐쇄하는 갓(12)으로부터 개구부 내측으로 연장하여 형성한 지주부(14)와, 상기 갓(12)의 내측 근접 위치에서 지주부 양단으로 돌출하여 형성한 제 1 베이스(16)와, 상기 지주부(14)의 종단에서 양단으로 돌출하여 형성한 다수의 요입 홈(5) 중 하나의 요입 홈(5)에 끼워져 결합되는 제 2 베이스(18)가 일체로 압출 성형되어 이루어지며, 상기 제 1, 2 베이스(16, 18) 중 어느 하나에 조명등(71)을 결합하여 이루어지는데 그 결합 위치에 따라 간판에 간접 조명 형태 변화가 발생하도록 이루어지는 것을 특징으로 하는 간판용 테두리 장식 프레임.</p>
---	---

◆ 보정각하결정서

3. 보정요건의 만족여부

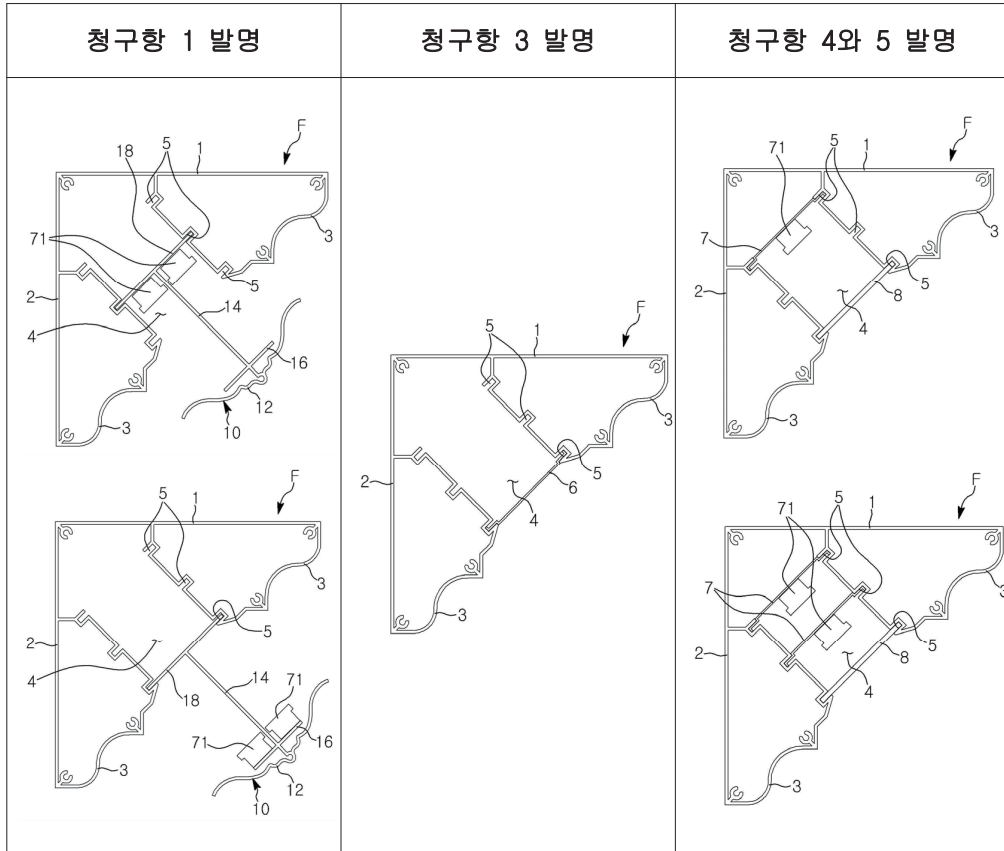
가. 보정이 특허법 제47조제2항에 위반되는지 여부

청구범위에 기재된 구성들을 부가한 2017.12.28.자 상기 보정은 특허법 제47조제2항의 요건을 충족합니다.

나. 보정이 특허법 제47조제3항 각호의 어느 하나에 해당되는지 여부

청구항 1 발명에 **청구항 2 발명**의 요입홈 수와 **청구항 6 발명**의 조명등 설치구조를 부가하고, **청구항 2 발명**을 삭제한 2017.12.28.자 상기 보정은 청구항을 한정, 삭제하거나 청구항에 부가하여 청구범위를 감축한 것이므로 특허법 제47조제3항제1호에 해당합니다.

~ 표 삽입을 위한 여백 ~



다. 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생하였는지 여부

그러나 2017.12.28.자 보정에 따른 **청구항 1 발명**의 구성을 살펴보면, ‘제1 및 제2 베이스 중 어느 하나에 조명등이 결합’ 되는데, 제1 및 제2 베이스 (16, 18)는 종속항인 **청구항 6 발명**에 정의되어 있습니다. 또한, **청구항 1 발명**은 [도 4] 또는 [도 5]의 구조를 갖는데, 종속항들인 **청구항 3 발명**은 [도 1] 그리고 **청구항 4와 5 발명**은 [도 2]의 구조를 설치되어 도면 대비표에서 보는 바와 같이 실시할 수 없는 설치구조를 갖게 됩니다.

즉, 2017.12.28.자 보정서(재심사)의 **청구항 1 발명**에는 제1 및 제2 베이스 (16, 18)의 정의가 기재되어 있지 않으므로 다른 구성요소들과의 결합 또는 연결관계가 불명확합니다. 따라서 **청구항 1 발명**과 그 종속항들인 **청구항 3 내지 5, 및 9 발명**은 그 발명이 명확하게 기재된 것으로 볼 수 없으므로 **특허법 제42 조제4항제2호**에 따른 요건을 충족하지 못합니다.

그리고 **발명의 설명**에 제1 및 제2 베이스가 장식패널(6), 베이스패널(7) 및 광학산패널(8)과 어떤 형태로 결합 또는 연결되는지에 대해서 기재되어 있지 않아서 이 출원의 **발명의 설명**은 통상의 기술자가 이 발명을 쉽게 실시할 수 있을 정도로 명확하고 상세하게 기재되어 있지 않으므로 **특허법 제42조제3항제1호**에 따른 요건을 충족하지 못합니다.

특히, **청구항 3 내지 5 발명**은 제1 및 제2 베이스와 장식패널, 베이스패널 및 광학산패널 사이의 결합 또는 연결관계도 불명확합니다.

8. 청구항을 삭제하면서 인용번호를 그대로 둔 경우 → 승인

(10-2011-0007582)

◆ 사례요약

(주지의 부합 판단가이드 78번)

청구항을 삭제하면서 인용번호를 그대로 둔 경우

청구항	재심사 보정	심사처리
1. A	1. A+B+α	보정승인
2. 1 +B	2. 삭제	
3. 1 +C	3. 삭제	
9. 3 +D	9. 3 +D	

※ 보정승인 후 심사절차

- ① 만약 청구항 9가 '삭제된 청구항만을 인용하며 선행 청구항이 1개인 경우'에 해당하고(청구항 2-8이 삭제되고 청구항 1, 9만 남아있다면), 다른 거절이유가 없다면 청구항 9를 "1 +D"로 **직권보정**하고 **등록**함
- ② 만약 청구항 9가 '삭제된 청구항만을 인용하며 선행 청구항이 1개인 경우'에 해당하지 않고(청구항 2, 3이 삭제되고 청구항 1, 4-9가 남아있다면), 다른 거절이유가 없다면 보정을 승인하고 기재불비로 **최후 거절이유**를 통지함
- ③ 만약 기통지한 거절이유가 해소되지 않았다면 보정을 승인하고 **거절결정**함

◆ 재심사 보정사항

보정전 청구범위	보정후 청구범위
【청구항 1】 발광 소자; 상기 발광 소자를 구동하기 위한 구동 집적회로 소자; 상기 발광 소자에서 발생된 열을 방출	【청구항 1】 발광 소자; 상기 발광 소자를 구동하기 위한 구동 집적회로 소자; 상기 발광 소자에서 발생된 열을 방출

<p>하기 위한 히트싱크; 및 상기 구동 집적회로 소자와 상기 발광 소자 사이의 열적 간섭을 차단하기 위한 열 차단부를 포함하고, 상기 구동 집적회로 소자는 상기 열 차단부 상에 배치된 발광 다이오드 조명 장치.</p>	<p>하기 위한 히트싱크; 상기 히트싱크 상에 위치하는 인쇄회로 기판; 및 상기 구동 집적회로 소자와 상기 발광 소자 사이의 열적 간섭을 차단하기 위한 열 차단부를 포함하고, 상기 발광 소자 및 상기 구동 집적회로 소자는 상기 인쇄회로기판 상에 실장되며, 상기 구동 집적회로 소자는 상기 열 차단부 상에 배치되고, 상기 열 차단부는 상기 인쇄회로기판과 상기 구동 집적회로 소자 사이에 배치되고, 상기 발광 소자는 상기 열 차단부로부터 이격되어 상기 인쇄회로기판 상에 실장된 발광 다이오드 조명 장치.</p>
<p>【청구항 3】 청구항 1에 있어서, 상기 히트 싱크 상에 위치하는 인쇄회로기판을 더 포함하고, 상기 발광 소자 및 상기 구동 집적회로 소자는 상기 인쇄회로기판 상에 실장되며, 상기 열 차단부는 상기 인쇄회로기판과 상기 구동 집적회로 소자 사이에 배치된 발광 다이오드 조명 장치.</p>	<p>【청구항 3】 (삭제)</p>
<p>【청구항 9】 청구항 3에 있어서, 상기 열 차단부는 상기 인쇄회로기판에 비해 열전도율이 낮은 재료로 형성된 발광 다이오드 조명 장치.</p>	<p>【청구항 9】 청구항 3에 있어서, 상기 열 차단부는 상기 인쇄회로기판에 비해 열전도율이 낮은 재료로 형성된 발광 다이오드 조명 장치.</p>

9. 구성요소가 변경된 경우 & 기존 청구항을 이동시키고 인용관계를 정리하면서 인용 청구항 번호를 추가하는 경우 (10-2011-0131846)

◆ 사례요약

(주지의 부합 판단가이드 57번 및 64번 관련 사례)

거절결정된 청구항	재심사 보정	각하사유 존재여부	심사처리
1. A	1. A+F	없음	보정각하
2. 1+B	2. 1+B	없음	
3. 삭제	3. 2+D	있음	
5. 2+C	5. 1 내지 4+C	있음	
7. 5+D+E	7. 삭제	없음	

▶ 재심사 보정전 청구항 7은 재심사 보정후 청구항 3에 대응하며, A+B+C+D+E로부터 A+F+B+D로 변경하는 것은 청구범위 감축으로 볼 수 없으므로 특허법 47조제3항제1호에 해당하지 않음

▶ 청구항 5의 인용 청구항을 청구항 2로부터 청구항 1 내지 4로 증가시킨 것은 청구범위 감축으로 볼 수 없으므로 특허법 47조제3항제1호에 해당하지 않음

◆ 재심사 보정사항

보정전 청구범위	보정후 청구범위
【청구항 1】 기재 생략	【청구항 1】 기재 생략
【청구항 2】 제 1 항에 있어서, (중략) 디스플레이 장치.	【청구항 2】 제 1 항에 있어서, (중략) 디스플레이 장치.
【청구항 3】	(삭제되었던 청구항 3에 보정전 청구항 7의 일부 구성만 기재) 【청구항 3】

<p>삭제</p>	<p>제 2 항에 있어서, 전극 접속부를 가지면서 상기 디스플레이 패널의 상면에 배치되며 상기 디스플레이 패널에 표시되는 좌안 영상과 우안 영상을 투과시키거나 차단시키기 위한 광투과 영역과 광차단 영역을 포함하는 배리어 패널; 및 상기 배리어 패널의 전극 접속부에 접속되며 상기 타이밍 제어부의 제어에 따라 상기 배리어 패널에 상기 광투과 영역과 상기 광차단 영역을 형성하는 배리어 구동부를 더 포함하는, 디스플레이 장치.</p>
<p>【청구항 5】 제 2 항에 있어서, 상기 커버부는, 상기 가이드 프레임을 수납하고, 상기 카메라 장착부를 포함하는 상기 가이드 측벽을 감싸는 배면 케이스; 및 상기 카메라 모듈에 중첩되는 카메라 홀을 포함하며 상기 디스플레이 패널의 전면 가장자리 부분과 상기 패널 구동부 및 상기 배면 케이스의 측면을 감싸는 전면 케이스를 포함하는, 디스플레이 장치.</p>	<p>(인용 청구항 추가) 【청구항 5】 제 1 항 내지 제 4 항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 커버부는, 상기 가이드 프레임을 수납하고, 상기 카메라 장착부를 포함하는 상기 가이드 측벽을 감싸는 배면 케이스; 및 상기 카메라 모듈에 중첩되는 카메라 홀을 포함하며 상기 디스플레이 패널의 전면 가장자리 부분과 상기 패널 구동부 및 상기 배면 케이스의 측면을 감싸는 전면 케이스를 포함하는, 디스플레이 장치.</p>
<p>【청구항 7】 제 5 항에 있어서, 전극 접속부를 가지면서 상기 디스플레이 패널의 상면에 배치되며 상기 디스플레이 패널에 표시되는 좌안 영상과 우안 영상을 투과시키거나 차단시키기</p>	<p>【청구항 7】 삭제</p>

<p>위한 광투과 영역과 광차단 영역을 포함하는 배리어 패널; 및</p> <p>상기 배리어 패널의 전극 접속부에 접속되며 상기 타이밍 제어부의 제어에 따라 상기 배리어 패널에 상기 광투과 영역과 상기 광차단 영역을 형성하는 배리어 구동부를 더 포함하며,</p> <p>상기 전극 접속부를 포함하는 상기 배리어 패널의 전면 가장자리 부분은 상기 전면 케이스에 의해 덮이는, 디스플레이 장치.</p>	
--	--

◆ 보정각하결정서

2. 보정서 내용

가. 청구항 1에 청구항 4의 특징 구성을 부가였습니다(이하 ‘보정 1’ 이라 함).

나. 보정전 청구항 7(보정전 청구항 5 발명을 인용함)의 특징 구성 중 일부를 청구항 3으로 옮기는 항정리를 수행하면서 청구항 2를 인용하도록 변경하였습니다(이하 ‘보정 2’ 라 함).

다. 보정전 청구항 12(보정전 청구항 7 또는 11을 인용함)의 특징 구성을 청구항 4로 옮기는 항정리를 수행하면서 청구항 3(보정전 청구항 7의 일부 구성을 옮겨 기재한 항)을 인용하도록 변경하였습니다(이하 ‘보정 3’ 이라 함).

라. 청구항 5 발명은 보정전 청구항 2를 인용하는 것에서 청구항 1 내지 4 중 어느 한 항을 인용하는 것으로 변경하였습니다(이하 ‘보정 4’ 라 함).

마. 청구항 7-12 발명은 삭제하였습니다(이하 ‘보정 5’ 라 함).

3. 보정요건의 만족 여부

가. 특허법 제47조제2항 만족여부

보정 1-5은 최초 출원된 명세서 또는 도면에 기재된 내용을 단순히 옮겨 기재하거나 인용하는 항을 변경하거나, 또는 청구항을 삭제한 보정으로 특허법 제47조제2항의 규정을 만족합니다.

나. 특허법 제47조제3항 만족여부

(1) 보정 1 및 5는 청구항을 삭제하거나 청구범위를 감축하였으므로 특허법 제47조제3항제1호에 해당하여 특허법 제47조제3항의 규정을 만족합니다.

(2) 보정 2는 인용하는 청구항이 변경되면서 실질적으로 청구범위가 변경되었으므로 청구항을 한정 또는 삭제하거나 청구항에 부가하여 청구범위를 감축하는 경우에 해당되지 않으며, 특허법 제47조제3항제2호 내지 제4호에도 해당되지 않아, 특허법 제47조제3항의 규정을 만족하지 않습니다.

(3) 보정 3은 위 ‘3. 나. (2)’ 에서 검토한 보정 2의 청구범위의 변경 내용을 포함하고 있습니다. 따라서 청구항을 한정 또는 삭제하거나 청구항에 부가하여 청구범위를 감축하는 경우에 해당되지 않으며, 특허법 제47조제3항제2호 내지 제4호에도 해당되지 않아, 특허법 제47조제3항의 규정을 만족하지 않습니다.

(4) 보정 4는 인용하는 청구항의 번호가 추가되어 실질적으로 청구범위가 확대되었습니다. 따라서 청구항을 한정 또는 삭제하거나 청구항에 부가하여 청구범위를 감축하는 경우에 해당되지 않으며, 특허법 제47조제3항제2호 내지 제4호에도 해당되지 않아, 제47조제3항의 규정을 만족하지 않습니다.

10. 신설 청구항을 제외하고 거절하였을 때, 그 청구항을 병합하면서 재심사 청구한 경우 (10-2012-0067337)

◆ 사례요약

(주지의 부합 판단가이드 33번 관련 사례)

청구항	최초	1차 보정	거절	재심사 보정	심사처리
1. A	D1	1. A+D	D1	1. A+D+E+F	보정승인후 최후
2. 1+B		2. 1+B		2. 1+B	
...		
7. 1+C		7. 1+C		7. 1+C	
		8. 1+E (신설)	제외	8. 삭제	

(심사지침서)

5.2.1.2 타 청구항에 통지된 거절이유를 근거로 거절결정하는 경우

“보정에 의해 신설된 항의 경우는 이전에 거절이유가 통지된 바 없으므로, 신설된 항의 발명이 거절이유가 통지되었던 타 청구항의 발명과 동일(실질적인 동일 포함)한 경우가 아니라면 의견제출기회를 부여하여야 하며...”

(주지의 부합 판단가이드)

청구항 1은 거절결정에서 제외되었던 청구항 8의 구성요소를 병합한 것으로 출원인에게 의견제출기회가 실질적으로 부여되지 않은 것으로 취급하여 보정을 승인하고 최후 거절이유로 통지하는 것이 바람직함

◆ 보정사항


심사시 청구범위	보정후 청구범위	재심사 보정후 청구범위
【청구항 1】 지지부와; 상기 지지부에 장착된 광 원과; 상기 지지부에 고정되어 있는 커버와;	【청구항 1】 지지부; 상기 지지부에 장착된 광 원; 상기 지지부에 고정되고, 곡면 형상으로 형성되는	【청구항 1】 지지부; 상기 지지부에 장착된 광 원; 상기 지지부에 고정되고, 곡면 형상으로 형성되는

<p>상기 커버 외부에 있는 피사체의 광 이미지를 촬영하는 카메라 모듈을 포함하는 카메라 모듈이 설치된 램프.</p>	<p>커버; 및 상기 커버의 내측면에 결합되고, 상기 커버 외부에 있는 피사체의 광 이미지를 촬영하는 카메라 모듈을 포함하되, 상기 커버는 상기 카메라 모듈과 오버랩되는 영역에 형성되는 렌즈 형상부를 포함하고, 상기 렌즈 형상부는 곡면 형상으로 형성되는 카메라 모듈이 설치된 램프.</p>	<p>커버; 및 상기 커버의 내측면에 결합되고, 상기 커버 외부에 있는 피사체의 광 이미지를 촬영하는 카메라 모듈을 포함하되, 상기 커버는 상기 카메라 모듈과 오버랩되는 영역에 형성되는 렌즈 형상부를 포함하고, 상기 렌즈 형상부는 곡면 형상으로 형성되고, <u>상기 렌즈 형상부의 곡면 곡률은 상기 커버의 곡면 곡률과 상이하고,</u> 상기 렌즈 형상부의 곡면 곡률은 상기 커버의 곡면 곡률보다 크게 형성되는 카메라 모듈이 설치된 램프.</p>
<p>【청구항 7】 청구항 1에 있어서, 상기 카메라 모듈은, 케이스와; 렌즈가 내장된 렌즈 하우징과; 상기 렌즈를 통한 광 이미지를 촬상하는 이미지 센서가 실장된 인쇄회로기판을 포함하고 있는 카메라 모듈이 설치된 램프.</p>		
	<p>【청구항 8】 (신설) 청구항 1에 있어서, <u>상기 렌즈 형상부의 곡면 곡률은 상기 커버의 곡면 곡률과 상이한</u> 카메라 모듈이 설치된 램프</p>	<p>【청구항 8】 (삭제)</p>

편찬위원

총괄	사무기기심사과	과장	유현덕
간사	사무기기심사과	사무관	한지혜
참여	사무기기심사과	기술서기관	강택중
		사무관	강민석
		사무관	박금옥
		사무관	진재영
		사무관	정향남
		심사관	황재연
	심사관	이성희	
	심사관	김대홍	

특허청 심사관의 교육자료로 자체 제작된 것으로, 별도의 허락이 없는 한 내부용도로만 사용할 수 있음을 알려드리며 무단배포는 금합니다.

이용허락 유형	표시 마크	이용허락범위
[제4유형] 제1유형+상업적 이용금지+변경금지	 <p>공공누리 공공저작물 자유이용허락</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 출처 표시 - 비상업적 이용만 가능 - 변형 등 2차적 저작물 작성 금지