

特許出願公告決定謄本送達後の補正

同制度의 意義·趣旨 및 補正의 範圍를 집중

1. 意義 및 趣旨

明細書 및 圖面 등의 補正은 原則적으로 出願公告決定前에 하여야 하나, 예외적으로 發明內容의 明確化, 出願人의 利益圖謀 및 부득이한 경우 등을 고려해서 한정적으로 出願公告決定後에 있어서도 明細書나 圖面을 補正할 수 있게 하였다. 출원된 發明이 심사 후 출원공고 되면 완전 特許權이 발생함으로 出願인은 이때부터 권리행사를 할 수 있다.

그러나 제3자는 이에 대하여 出願公告期間中에 제3자로부터 特許異議申請이 있다거나, 特許廳 審査官의 職權調査에 의해 직권으로 拒絶理由를 통지할 경우에 이에 대한 效果的인 對處方案을 出願인에게 부여하지 않는다면 出願인에게 지대한 손해를 끼치게 되므로 出願人은 效果的인 對處方案의 하나로 出願公告決定後에도 明細書나 圖面 등을 보정하게 한 것이다.

2. 補正의 範圍

出願公告는 特許廳 審査官의 엄격하고 公定한 審査를 거쳐 拒絶理由를 발견하지 못할 경우에 취해지는 조치로서 發明內容이 확정되던 假保護의 權利가 발생한 상태이므로 확정된 내용을 無制限으로 明細書나 圖面을 보정한다면 行政節次의 複雜化는 물론 審査의 지연을 초래하게 되므로 그 補正의 範圍를 아주 제한적으로 한정하여 허용하고 있다.

따라서 特許法 제10조의 2 제3항의 규정이 바로 出願公告決定後에도 明細書나 圖面을 보정할 수 있는 범위이다.

이 규정에 의하면 「特許出願人은 拒絶理由에 대한 意見書나 特許異議申請에 대한 答辯書를 제출하는 경우 또는 拒絶査定不服抗告審判을 請求하는 경우에는 그 意見書나 答辯書의 提出期間內 또는 拒絶査定不服抗告審判請求日로부터 30日 以內에 特許出願書에 添附한 明細書 및 圖面을 補正할 수 있다. 다만, 出願公告決定謄本送達後에는 第63條 第1項 各號에 해당하는 경우에 한한다」라고 하였다.

이 규정에 따라 補正할 수 있는 범위에 대하여 구체적으로 상세히 설명하면 다음과 같다.

(1) 特許異議申請 등의 통지를 받은 경우

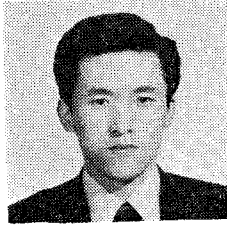
出願公告決定謄本送達後의 明細書 및 圖面의 補正은 원칙적으로 제3자로부터 特許異議申請을 받았거나 審査官으로부터 拒絶理由通知書를 받았을 경우에 한하여 補正할 수 있다.

즉 出원공고후 特許異議申請이 있으면 出願人은 이에 대하여 答辯書를 제출하여야 하며, 이 答辯書 提出時에 별도로 明細書나 圖面을 補正하면 되고, 拒絶理由 通知書를 特許廳으로부터 받았을 때에는 意見書를 제출하여야 하는데 이때 意見書와 같이 明細書 등을 補正하여 補正書를 제출하면 된다.

물론 明細書나 圖面의 補正의 必要性이 없으면 補正할 필요가 없다. 그러나 特許異議申請書나 거절이유통지서에는 出願公告된 發明을 거절

制度(1)

分析한다



李秀雄
〈辨理士〉

시키기 위한 증거자료들이 많이 첨부되어 있기 때문에 그證據資料들을 면밀 검토한 후證據資料와 동일유사한 내용이 출원 공고된發明에 내포되어 있다면 저촉되는 부분을特許請求範圍에서 삭제하는補正을 한다면特許를 득할 수 있다. 그러나 저촉되는 부분이 있는데도 불구하고 삭제하지 않는다면 그 출원 공고된發明은 최종적으로 거절될 것이다.

(2) 明細書 및 圖面과 관계없는 내용의 補正

出願公告後의 補正은 明細書나 圖面의 內容을 보정하는 것이므로 이 明細書, 圖面과 관계없는 補正 예를 들면 出願人이 外國人의 權利能力이 있는가의 여부에 관한 보정(特許法 40조), 거절이유인 特許法 제80조 제1항 제2호(特許를 받을 수 있는 權利를 承繼할 수 없는 자 또는 特許를 받을 수 있는 權利를 冒認한 자에 의하여 特許出願이 된 때), 제3호(條約에 반한 때)의 규정에 해당하는 보정은 할 수 없다고 본다(特許廳 審査基準 p338).

뿐만 아니라 特許法 제6조(特許要件) 위반을 이유로 하는 特許異議申請의 理由 또는 거절이유에 대하여 그發明의 新規性·進歩性を 명확하게 하기 위한 구체적 필요성을 결여한 補正과 또 同法 제8조제3항(발명의 상세한 설명에는 그發明이 속하는 技術分野에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그發明의 目的·構成·作用 및 效果를 기재하여야 한다), 제4호(特許請求의 範圍는 明細書에 기재

된 사항중 보호를 받고자 하는 事項을 1 또는 2 이상의 項으로 명확하고 간결하게 기재하여야 한다) 위반을 이유로 하는 特許異議申請의 理由 또는 거절이유에 대하여 明細書 등의 불비된 점과 관계없는 보정은 할 수 없다고 본다.

(3) 特許異議申請이 없이 할 수 있는 補正

위 (1)항에서 기술한 바와 같이 出願公告決定 謄本送達 후의 明細書 및 圖面의 補正은 特許異議申請이나 拒絕理由通知書가 있는 경우에 한하여 할 수 있다고 하였으나, 다음과 같은 경우에는 위의 사항이 없다 하더라도 明細書나 圖面을 보정할 수 있다고 본다.

出願公告決定謄本送達前의 補正은 特許出願日로부터 1년 3월내에 하기로 되어 있으므로 出願公告된發明이 特許出願로부터 1년 3월 이내에 해당한다면 特許法 제63조 제1항 각항의 범위내에서 보정할 수 있다고 본다.

(4) 特許法 제63조 제1항의 內容

特許出願公告決定謄本送達後의 補正의 範圍는 特許法 제63조제1항에 규정되어 있으므로 이 규정내용을 근거로 하여 구체적으로 설명하면 다음과 같다.

동 규정에 의하면 「特許權者는 特許發明의 明細書나 圖面に 불완전한 것이 있을 때에는 다음各號의 1에 해당하는 경우에 한하여 그 明細書 또는 圖面의 訂正許可審判을 청구할 수 있다.

- 1호 特許請求範圍의 減縮
- 2호 誤記의 訂正
- 3호 不明瞭한 기재의 釋明

제2항 : 위 제1항의 경우에는 特許請求範圍을 확장 또는 변경할 수 없다.

제3항 : 위 제1항 제1호의 경우에는 「訂正 후의 特許請求範圍에 기재된 事項이 特許出願 當時에 特許를 받을 수 있는 것이어야 한다」라고 규정되어 있으므로 위의 규정에 반하거나 일탈하면 정당한 보정이라 할 수 없으므로 同法 제4항에 의거하여 거절을 면치 못할 것이다.

(a) 補正範圍의 解釋基準

特許出願公告決定謄本送達後의 補正은 원칙적인 補正制度의 例外로서 인정하는 제도이므로 상기 補正範圍를 너무 엄격하고 타이트하게 해석할 때에는 補正의 不實을 가져올 수 있고 또한 出願人에게 不利한 조치를 유발할 수 있고 또 너무 해석의 확장을 인정하거나 濫用할 경우에는 제3자에게 불측의 손해를 입힐 수 있으므로 本規定을 해석응용할 때에는 이러한 상충관계에 있는 利害集團間의 利害關係를 원활히 조정할 수 있는 범위내에서 해석하는 것이 바람직하다고 본다.

(b) 特許請求範圍 減縮의 解釋

特許請求範圍은 出願人이 特許를 받고자 하는 부분 즉 權利를 주장하여 타인 침해하지 못하도록 설정한 區域이므로 그 記載에 있어서는 發明의 構成에 없어서는 아니되는 사항중 보호를 받고자 하는 사항을 獨立特許請求範圍로 기재하고 그 獨立特許請求範圍를 기술적으로 한정하고 구체화하는 사항을 從屬特許請求範圍로서 기재하기로 되어 있으므로 하나의 特許請求範圍에 여러 項이 기재되어 있다. 물론 하나의 項으로 기재하든 관계 없다.

따라서 特許請求範圍의 減縮은 特許請求範圍의 各項에 기재된 發明의 構成에 없어서는 아니되는 사항에 대하여 감축시키는 것으로 본다.

그런데 문제는 特許請求範圍에 기재된 項目數를 삭제하는 것도 特許請求範圍의 減縮의 範圍에 해당하는 가이다.

特許廳의 審査一般基準(韓國發明特許刊, 審査一般基準 P 347 1985. 11. 15)에 의하면 特許請求範圍에 기재된 項을 삭제하는 補正은 特許法 제

10조의 2, 제3항의 규정에 반하지 않는다고 기재되어 있다.

또 하나의 예는 최근 特許廳 審判所에서 訂正 許可審判에 관한 흥미로운 審決이 하나 있다.

그 審決의 要旨는 「...訂正 許可審判의 趣旨는 1개 발명의 明細書나 圖面에 불완전한 것이 있는 경우에 이를 訂正함으로써 그 發明의 保護範圍 解釋을 명확히 하거나 無效事를 제거함으로써 그 發明의 無效됨을 방지하는 것이라 할 것인바 多項制制度下에서 특허가 허여된 이件 發明의 特許請求範圍의 各項은 항목마다 별개의 독립된 發明으로 성립되는 것이므로 실사 1개항의 발명에 無效事由가 있다 하더라도 그 項의 發明만이 無效가 될 뿐이지 이로 인하여 나머지 다른 項의 發明들이 유효한 權利로 존속하는 것에는 하등의 영향을 미칠 수 없는 것이라 할 것이므로 이 건 審判請求에서와 같이 1개항의 발명전부를 삭제하는 것은 特許法 제63조 제1항 제1호에서 규정하는 「特許請求範圍의 減縮」에는 해당되지 아니하는 것이라 할 것이다」라고 심결하였다(85심 841, 1986. 8 審決, 訂正許可審判請求事件).

本人은 위 審決이 적법 타당한 審決이라고 본다. 왜냐하면 特許請求範圍의 記載에 있어서 多項制를 채용하고 있는 現行法下에서는 特許請求範圍의 各項마다 독립된 權利를 가지고 있기 때문에 特許法 제69조 제2항에서는 「特許請求範圍의 項이 2 이상인 경우에는 그 特許請求範圍의 項마다 無效로 할 수 있다」고 규정하고 있는데 이를 訂正許可審判請求事由의 하나인 「特許請求範圍의 減縮」에 해당한다는 논지는 성립할 수 없다.

따라서 위 審決은 공정하고 적법한 審決이라 아니할 수 없다.

그러나 審査過程에서는 다르다고 판단된다.

審査基準에도 審査係留中에 特許請求範圍의 項을 삭제하는 補正은 特許法 제63조 제1항 제1호의 「特許請求範圍의 減縮」에 해당한다하여 허용하고 있는데 이는 出願人 자신이 자기의 權利를 포기하는 것은 어디까지나 自由이고, 위 訂正許可審判은 特許權者가 特許請求範圍를 減縮

하는 것이 아니고 第3자인 利害關係인이 審判을 청구한 것이기 때문에 審査時와 特許權이 설정된 경우와는 事案이 다르다고 판단된다.

「特許請求範圍의 減縮」에 해당하는 예를 몇가지 들어보기로 한다.

① 構成要件중의 一部 삭제

特許請求範圍가 하나의 項으로 된 特許請求範圍에 있어서 「통상의 손톱깎기에 있어서 손톱깎기 일측에 귀히비개가 부착되고 반대편측에는 오돌오돌한 돌기가 형성된 칼이 부착된 손톱깎기」를 「손톱깎기 일측에 귀히비개가, 반대편측에는 칼이 부착된 손톱깎기」로 보정한 경우(즉, 오돌오돌한 돌기를 삭제).

② 擇一的으로 기재된 경우

「귀히비개의 일측에는 칼이나 귀히비개를 부착시키고 타측에는 요지를 부착한 것」을 귀히비개의 일측에는 칼을 타측에는 요지를 부착한 경우」로 보정하는 경우

(c) 誤記의 訂正

特許法 제63조 제1항 제2호의 규정인 「誤記의 訂正」이란 明細書의 內容中 또는 圖面에 명시된 부호중 틀린 字句나, 語句, 또는 불비한 字句나 語句를 말하며, 訂正이란 틀린 字句나 語句, 不備한 字句 등을 本來의 字句나 語句로 바르게 고치는 것을 말한다.

이의 예를 들어보면 다음과 같다.

「감기약의 제조방법에 있어서 오스피린 6g과 테라마이신 10m²를 혼합한 것」을 아스피린 6g과 테라마이신 10g 를 혼합한 것」으로 보정하는 경우(즉 오스피린을 아스피린으로, 10m² 를 10g으로 訂正)

(D) 不明瞭한 記載의 釋明

不明瞭한 記載의 釋明이란 明細書 및 圖面の 內容이 불명확하거나 표현이 정확하지 않아서 내용을 잘 이해할 수 없는 것을 명료하게, 명확하게 하고 또 당해 發明의 新規性, 進歩性을 명확하게 함에 있어서 불충분한 기재를 정정하여 당해 發明의 新規性, 進歩性을 명확하게 하여 당업계에 종사하는 자로서 통상의 지식을 가진 자라면 용이하게 인식할 수 있게끔 하는 것이 不明瞭한 記載의 釋明이라 한다.

따라서 本號의 類型은 다음 3가지로 요약할 수 있다(審査一般基準 p342).

① 그 自體의 記載內容이 명백하지 않은 記載를 訂正할 경우

② 그 自體의 記載內容이 다른 기재와의 관계에 있어서 불합리한 점이 있는 記載를 정정한 경우

③ 당해 發明의 新規性, 進歩性을 명확하게 함에 있어서 불충분한 기재를 정정하여 당해 發明의 新規性, 進歩性을 보다 명확하게 할 경우.

<계속>

(案) 工業所有權 相談室 運營 (內)

- ◎ 相談日時: 每日 10:00~16:00
(土요일은 10:00~12:00)
- ◎ 相談料: 無料
- ◎ 相談依頼者: 本會 會員企業(非會員인 경우 特請에 限함)
- ◎ 相談分野 및 範圍
 - 1) 出願·異議申請·登錄節次 및 要領
 - 2) 工業所有權紛爭의 豫防 및 事後處理
 - 3) 社內 特許管理要領·職務發明補償制度 運用方案

- 4) 工業所有權 實施斡旋 및 活用
- 5) 企業內 工業所有權專擔機構設置方案
- 6) 其他 工業所有權에 관한 諸般事項
- ◎ 結果處理
 - 1) 相談依頼會員社에 直接 回答
 - 2) 相談에 關聯되는 秘密事項은 保障되며 公開 가능한 事項은 本會 會誌 또는 文庫輯으로 刊行 配布
- ◎ 相談處: 本會 發明振興部 및 調査資料部
(557-1077~8, 568-8263·8267)