

特許出願公告決定謄本送達後の補正

特許制度의 意義·趣旨 및 補正의 範圍를 집중

(5) 補正의 禁止事項

(a) 特許法 제63조 제2항

特許出願公告後の補正은 앞에서 기술한 바 있는「特許請求範圍의 減縮」誤記의 訂正 및 不明瞭한 點의 釋明의 範圍內에서만 가능하고, 이를 일탈한 補正 즉「特許請求範圍를 擴張하거나 變更」하여서는 아니된다(特許法 63조 2항)

왜냐하면 出願公告되면 그 特許出願은 特許內容이 확정되고 特許法 제91조에 의거하여「...出願公告가 있는 날로부터 特許權이 발생한 것으로 본다」는 臨時保護의 權利가 발생하고, 出願人은 이를 근거로 損害賠償請求, 侵害禁止請求, 信用回復請求 및 臨時保護權利侵害罪로 刑事告訴할 수 있는 막강한 權利를 行使할 수 있는데 權利의 확장 또는 變경을 하게 되면 第三者에게 不測의 손해는 물론 法的安定性을 해치게 되므로 特許請求範圍의 機能과 역할을 보아서 확장이나 變경을 금지시키고 있는 것이다.

따라서 特許請求範圍의 內容이 補正前과 補正後의 內容이 차이가 생기면 아니된다. 이는 變경이나 확장으로 인정하게 된다.

여기서「特許請求範圍」를 확장 또는 變경에 해당하는 경우의 類型을 들면 다음과 같다. (審査一般基準 P. 343)

① 補正前의 特許請求範圍에 기재된 사항에 의하여 구성되는 發明의 實施狀態가 아니었던 것이 補正後의 그것이 될 경우이다. 이의 예는

다음과 같다.

特許請求範圍에 기재된 擇一的 記載의 要素의 附加, 特許請求範圍에 기재된 構成要件의 上位概念으로 變更, 特許請求範圍에 기재된 構成要件의 代替, 特許請求範圍에 기재된 수치범위가 넓어지거나 또는 벗어나거나 하는 경우등을 들 수 있다.

② 그 補正에 의하여 特許請求의 範圍가 감축되는 것이라도 補正前의 特許請求範圍에 기재된 사항에 구성되는 發明의 구체적 目的의 범위를 일탈하여 그 기술적 구성을 變경시킬 경우

③ 特許請求範圍에 기재된 사항에 의하여 구성되는 發明의 對象을 變更시킬 경우에 해당하는 것으로서는 카테고리 變경시키는 補正, 카테고리 變경시키지 않으나 發明의 對象이 變경되는 補正

④ 特許請求範圍의 記載 그 자체는 보정하지 않더라도 發明의 상세한 설명 또는 圖面을 보정하는 것에 의하여 상기 ①~③에 해당되기에 이런 경우도 동일하다.

(b) 明細書 및 圖面의 要旨變更의 禁止

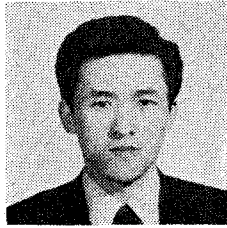
(가) 明細書의 要旨

明細書 및 圖面의 要旨에 대한 定義는 特許法에 명문으로 규정된 것은 없으나 一般通念에 따라 定義를 내리면 다음과 같다.

特許法施行令 제2條제1항에서「特許請求範圍의 기재에 있어서는 發明의 構成에 있어서는 아니되는 사항중 保護를 받고자 하는 사항을 獨立

制度(完)

分析한다



李 秀 雄
〈辨 理 士〉

目 次

1. 意義 및 趣旨
2. 補正의 範圍
3. 特許 후의 補正制度

〈고딕은 이번號, 명조는 지난號〉

特許請求範圍로서 기재하고...」라고 규정되어 있고, 特許法 제10조의 3에서는 「出願公告決定謄本送達前에 출원서에 최초로 첨부한 明細書 또는 圖面에 기재된 사항의 範圍內에서 特許請求範圍를 增加, 減少 또는 변경하는 보정은 明細書의 要旨를 변경하지 아니한 것으로 본다」라고 한 규정, 그리고 特許法제8조제4항에서는 「特許請求範圍는 明細書에 기재된 사항중 보호를 받고자 하는 사항을 1 또는 2 이상의 項으로 명확하고 간결하게 기재하여야 한다」라고 하였고, 뿐만 아니라 同法제57조에서는 「特許發明의 保護範圍는 特許出願書에 첨부한 明細書의 特許請求範圍에 기재된 사항으로 한다」라는 규정의 내용을 판단하여 볼 때 明細書의 要旨는 發明의 構成에 없어서는 아니되는 사항만을 기재한 特許請求範圍의 內容, 즉 기술적 사항이라고 하겠다.

圖面은 출원한 發明(發明品등)을 이해하기 쉽게 하기 위한 것으로서 明細書에 포함시켜 해석하면 족하다고 본다.

(나) 明細書의 要旨와 發明의 要旨

明細書의 要旨와 發明의 要旨는 同意語이다. 즉 明細書는 發明의 內容을 상세히 기술한 技術文獻으로서, 또는 技術內容中에서도 發明의 構成에 없어서는 아니되는 기술적사항을 기재한 發明의 要旨를 特許法上의 用語로 불리워 온 것이다. (日本吉勝幸朔特許法概說 P. 202)

(다) 明細書 및 圖面의 要旨變更

(i) 意 義

明細書 및 圖面의 要旨變更이라 함은 明細書 및 圖面을 보정한 내용이 明細書 및 圖面의 중요한 부분인 特許請求範圍의 技術的 事項을 변경하는 것, 즉 特許請求範圍를 확장하거나 변경하는 것을 말한다. 또한 特許請求範圍에 기재한 技術的 사항이 최초로 첨부한 明細書 또는 圖面に 기재하지 않은 事項을 特許請求範圍로 하는 것은 明細書의 要旨를 변경한 것으로 한다. 즉 보정된 技術的 事項이 출원서에 최초로 첨부한 明細書 또는 圖面に 기재한 事項의 範圍內가 아니면 아니된다.

따라서 要旨變更을 판단할 경우에는 보정된 明細書나 圖面을 판단의 대상으로 하여야 하고 어디까지나 補正前, 즉 출원서의 최초로 첨부한 明細書 및 圖面을 가지고 대비판단하여야 한다. 여기서 「기재된 事項의 範圍內」란 字句한자한자까지 동일하게 기재되어 있는 것을 말하는 것이 아니고 出願時에 있어서 그 發明이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 補正前의 明細書의 記載로 보아서 自명한 사항도 「기재된 사항의 範圍內」로 본다.

(ii) 要旨變更의 類型

明細書 및 圖面의 補正이 要旨變更인가의 여부의 판단은 각 事案에 따라 상이할 것이나 그 대표적인 類型을 몇가지 예시하여 보기로 한다.

補正된 特許請求範圍가 要旨變更으로 된 경우와 要旨變更으로 되지 아니하는 경우

特許請求範圍가 보정되지 아니하고 要旨變更으로 되는 경우와 要旨變更으로 되지 아니하는

경우등으로 나누어 설명한다.

補正된 特許請求範圍가 要旨變更으로 되는 경우

보정된 特許請求範圍에 기재된 내용이 보정전의 特許請求範圍의 내용중에 포함될 만한 것이라도 그 보정된 技術의 事項이 補正前의 特許請求範圍에 「기재된 事項의 範圍內」가 아닌 것이 될 때에는 要旨變更으로 본다. 즉 보정된 내용이 補正前의 內容과 비교하여 自明하지 않은 경우에는 要旨變更으로 보게 된다.

補正된 特許請求範圍가 要旨變更으로 되지않는 경우

보정된 特許請求範圍가 보정전 特許請求範圍에 기재된 사항의 範圍內라면, 즉 自明한 사항이라면 要旨變更으로 보지 않는다.

特許請求範圍의 보정은 아니나 要旨變更으로 되는 경우

최초에 첨부한 明細書의 內容에 없었던 事項이 附加·變更됨으로 인하여 特許請求範圍가 실질적으로 변경되거나 擴張되는 경우이다.

特許請求範圍가 보정되지도 않고 또 要旨變更으로 인정되지 않는 경우

이 경우는 明細書나 圖面이 보정도 되지 않은 상태에서 要旨變更이 있을 수 있겠느냐에 관한 논법으로서, 최초의 出願書에 첨부한 明細書의 실질적인 내용으로 볼 때 發明의 構成에 없어서는 아니되는 사항이 아닌 지엽적인 사항, 즉 작용효과등에 관한 사항을 보정하여도 特許請求範圍에 기재된 기술적 사항이 실질적인 변경이 없을 때에는 보정전의 特許請求範圍와의 내용이 대차 없으므로 要旨變更으로 볼 수 없다.

未完成의 發明을 補正하여 完成발명이 된 경우

未完成의 發明이라 함은 發明으로서 完全性を 갖추지 못한 發明을 말하며, 完全한 발명이 되지 못하기 때문에 未完成部分에 대하여는 새로운 기술을 첨가하여야만 完全한 발명으로서 特許를 받을 수 있으므로 이는 要旨變更이 된다고 할 수 있다. 물론 特許請求範圍는 변함이 없고 發明의 상세한 설명부분에 技術的 事項을 첨가한 경우도 여기에 해당한다고 본다.

實施 및 데이터를 보충한 경우

出願係屬中에 發明이 完成發明이긴 하나 좀더 發明의 具體性を 띠고 작용효과를 명확하게 하기 위해서 實驗데이터를 추후에 보충하였을 경우에 이것이 要旨變更이 되는가의 여부에 대해서는 異論(化學이나 醫藥係統의 發明에서는 實施例를 추가함으로써 출원당초의 未完成發明이 完成發明으로 되는 경우가 있음)이 있으나 實施例라 실험데이터는 發明의 構成에 없어서는 아니되는 필수불가결한 요소는 아니므로 要旨變更이 아니라고 본다.

그러나 美國의 法制下에서는 이점을 엄격하게 해석하고 있다. 實施例의 補充은 新規事項이라고 하여 그에 대한 出願日은 그 補充日로 한다 (日本 特許法概說 P. 207)

實施不可能한 發明을 實施可能한 發明으로 보정할 경우

최초의 出願書에 첨부한 명세서에 기재된 내용만으로는 實施가 불가능한 發明을 추후에 보정함으로써 實施可能의 發明으로 되었다면 이는 要旨變更이라 아니할 수 없다. 大法院의 判例도 實施不可能 發明은 無效임을 면치 못한다고 판시하고 있다. (大法院 80 후 39, 1985. 4. 9 權利範圍確認, 내용: 登錄考案은 實施不可能한 考案인데 반하여 (가)호 考案은 作用效果가 실시가능한 考案으로 상이한 것으로 판단됨 및 79 후 91, 1980. 5. 27 實用新案登錄無效, 75 후 85, 1980. 4. 10)

번역의 잘못된 경우

外國特許出願事件에 있어서 明細書의 번역 잘못으로 그 發明構成을 잘못 기재하여 그 發明이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 없는 發明을 보정하여 發明의 構成要件을 갖추었다면 그 發明은 要旨變更으로 된다고 본다 (大法院 82 후 53, 84. 6. 12 拒絶査定, 내용: 專門技術用語의 不使用과 그 번역의 잘못으로 그 發明이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진자가 용이하게 실시할 수 없다면 그 출원은 당연히 기각되어야 함). 그러나 번역된 明細書에 專門用語의 不使用과 문맥의 미숙 不明瞭한 기재의 發明 등에 관한 보정은

要旨變更이 될 수 없다고 본다.

不明瞭한 기재·誤記등의 補正 경우

發明의 상세한 설명중에 發明의 構成要件이나 作用效果의 記載內容이 不明瞭하여 내용을 파악하기 어려운 경우 또는 誤記가 있는 發明을 명확하게 誤記를 正정하는 보정은 要旨變更이라 할 수 없다.

出願公告後 特許法제8조제5항 위반의 경우

審査官은 出願公告 후 特許法제8조제5항의 要件을 충족하지 않은 것을 발견하여 出願인에게 거절 이유 통지한 경우에 出願인은 同法 제63조 제1항 各號의 사항에 대해서만 보정할 수 있고 發明의 상세한 설명등 기타사항에 대해서는 보정할 수 없게되는 불합리한 점이 없지 않으므로 特許請求範圍의 項의 整理에 부수하는 發明의 상세한 설명에 관한 표현상의 정리도 보정할 수 있다 (審査便覽 30. 25).

이러한 경우 特許請求範圍의 多項制에서 종종 일어나며, 예를들면 獨立特許請求範圍를 감축 또는 삭제하는 경우에는 從屬請求範圍만 남게 되는데, 종속청구범위가 1개라면 문제는 간단하나, 여러개인 경우, 여러개인 경우에는 상호 병렬적 관계에 있는 從屬項을 각각 獨立項을 각각 獨立項으로 보정함에 있어서 發明의 상세한 설명의 상기 從屬項에 관한 설명부분을 독립항에 관한 설명으로 보정하여야 하는 부득이한 경우가 생겨도 보정 못하는 경우가 발생한다. 따라서 이러한 경우에는 發明의 상세한 설명부분도 보정할 수 있게 하고 있다.

(iii) 要旨變更의 取扱

① 出願係屬中

出題係屬중에 있는 發明의 明細書와 圖面을 要旨變更하였을 때에는 거절되고, 出願公告中에 있는 發明일 경우에는 第3者의 異議申請에 의해서 또는 審査官의 職權에 의해 거절시킬 수 있다.

② 特許後의 取扱

特許廳 審査官은 보정된 明細書나 圖面이 적법한 것으로 판단하고 이를 특허 허여한 후 第3者가 要旨變更임을 발견하였을 때에는 어떻게 취급할 것인가에 대해서 日本法과 비교하여 설

명하기로 한다.

特許法 제69조의 규정은 無效事由를 열거한 규정인바, 이 無效事由에는 明細書나 圖面을 要旨變更하였다 하여 無效事由로 한다는 규정이 없으므로 현행법하에서는 無效審判을 청구할 수 없을 뿐만 아니라 特許法 제63조제1항에 의한 明細書나 圖面의 訂正許可審判도 청구할 수 없다. 혹자는 訂正許可審判을 청구할 수 있다고 하나, 利害關係인이 訂正許可審判을 청구하기 위해서는 동법제1항의 사유에 한해서 인정되고, 특히 제1호 特許請求範圍의 減縮을 하는 訂正許可審判인 경우에는 減縮되는 부분이 不特許事由(特許法제4조), 特許要件(新規性, 進歩性여부), 제8조제3항 및 제4항(發明의 내용을 용이하게 실시하지 않은 경우, 特許請求範圍를 명확하고 간결하게 기재하지 않은 경우) 제11조(先願主義)에 해당하여야만 訂正許可審判을 청구할 수 있다고 본다. 물론 要旨變更된 부분이 상기 사유에 해당한다면 訂正許可審判을 청구할 수 있다고 본다. 그러나 特許請求範圍가 要旨變更된 사유 그 하나만으로서의 訂正許可審判을 청구할 수 없다.

그러나 日本特許法 제40조는 다음과 같이 규정하고 있다.

出願書에 첨부한 明細書 또는 圖面에 대하여 出願公告決定謄本送達前에 한 補正이 이들의 요지를 변경한 것이 特許權設定의 登錄이 있을 후에 인정되었을 때에는 그 特許出願은 그 보정에 대하여 보정서를 제출한 때에 한 것으로 본다 하였다. 즉 要旨變更된 發明이 特許후에 발견되었을 때에는 그 出願日은 뒤로 늦춰 補正書提出日로 인정하기로 한 것이다. 이는 要旨變更으로 인한 제3자의 被害를 최소한으로 줄이기 위해서이다.

利害關係인은 本件特許를 無效審判請求하거나 先使用權(特許法 17조)을 주장할 때에는 補正書提出日을 기준으로 하여 주장할 수 있다.

우리나라는 要旨變更의 경우에 日本과 같이 이를 구제하는 수단이 전혀 존재하지 않는바 善意의 제3자를 보호하는 측면에서 또는 先出願主

義를 관찰하기 위해서 日本法 제40조와 같은 제도를 도입할 필요가 있다고 본다.

③ 日本特許法 제54조의 補正却下

우리나라 特許法에는 出願公告決定謄本前 또는 후에 明細書나 圖面을 要旨變更하였다 하여 이를 거절하다는 明文規定도 없고 또한 補正却下한다는 규정도 없다. 실무상으로는 이를 거절시키고 있다. 그런데 日本特許法제54조에는 다음과 같이 규정하고 있다.

出願書에 첨부한 明細書 또는 圖面에 대하여 出願公告決定謄本送達後에 한 補正이 제64조(보정의 범위, 우리 特許法 제10조의2, 3항)의 규정에 위반하고 있는 것이라고 인정할 때에는 審査官은 決定에 의해 보정을 却下할 수 있다고 하였다.

(c) 特許請求範圍의 附加등 禁止

特許法 제10조의 3의 규정에 의하면 「出願公告決定謄本の 送達前에 출원서에 최초로 첨부한 明細書 또는 圖面에 기재된 사항의 범위내에서 特許請求範圍를 增加·減少 또는 變更하는 補正은 明細書의 要旨를 변경하지 않은 것으로 한다」라고 규정되어 있다. 그러면 發明의 상세한 설명에 기재된 내용을 出願公告決定謄本送達後에 特許請求範圍에 삽입, 추가 또는 項의 追加도 要旨變更이 아니라고 할 것인가? 이 규정의 내용은 어디까지나 出願公告決定謄本送達前에 하는 補正이므로 증가, 감소 또는 變更을 허용하나 出願公告決定謄本送達後에는 要旨變更으로 취급된다.

(d) 特許出願당시에 特許를 받을 수가 없도록 한 補正의 禁止.

特許法 제63조제3항에 의하면 特許請求範圍를 減縮하는 補正을 하였을 때 補正後의 特許請求範圍에 기재된 사항이 特許出願 當時에 特許를 받을 수 있는 것이어야 한다」라고 규정하였으므로 보정된 特許請求範圍의 內容이 不特許事由(特許法 제4조)에 해당하거나, 新規性 및 進歩性(同法 6조)이 없거나, 先出願의 內容과 저촉

되는 경우(同法 6조의 2), 先願主義(同法 11조)에 위배되는 경우 또 發明의 상세한 설명을 용이하게 기재하지 않은 경우 特許請求範圍를 잘못 기재(同法 8조제3항, 4항)한 경우에는 特許를 받을 수 없으므로 그 補正은 特許法 제63조제3항의 규정에 위배되어 거절을 면치 못한다.

따라서 特許請求의 範圍의 減縮은 特許出願 當時에 특허를 받을 수 있는 것이어야 한다.

3. 特許후의 補正制度

지금까지 기술한 것은 特許出願이 심사를 거쳐 出願公告決定謄本送達後부터 特許權이 設定되기까지의 明細書 및 圖面の 補正制度이고, 本項에서는 特許設定후에 있어서의 보정제도에 관한 것이다. 特許權이 發生된 상태에서는 特許法 제63조제1항에 의거하여 明細書 및 圖面을 정정하는 訂正許可審判을 청구할 수 있는 길 이외에는 일체 존재하지 않는다. 이는 審判에 의해 權利關係를 신중히 다루어 보자는 취지이다.

이하 訂正許可審判制度에 대하여 기술하고자 한다.

(1) 意義

訂正許可審判은 特許權의 內容인 明細書 및 圖面の 內容이 완전치 못하거나 誤記의 事項이 있는 경우 特許請求範圍의 內容中에 特許要件(新規性, 進歩性 및 産業上 利用可能性)에 저촉되거나, 不特許事由(特許法 제4조)에 해당하는 사항이 있을 때에 特許權者는 미리 訂正許可審判을 청구하여 삭제하는 것이 좋다. 왜냐하면 特許內容中에 特許無效事由에 해당하는 사항이 있을 때에는 타인으로부터 特許無效審判을 청구할 우려가 있기 때문이다.

(2) 制度的 目的

이 審判制度는 特許의 內容인 明細書 및 圖面의 內容을 명확하게 정정하여 權利範圍의 限界를 분명히하여 特許權의 行使에 단전을 기하고 明細書 및 圖面의 不實記載로 인한 不利益을 최소화하도록 줄여보자는 취지이기도 하다.

(3) 訂正許可審判請求

訂正許可審判請求는 그 特許權에 대하여 利害關係있는 사람은 누구나 할 수 있다.

(4) 訂正의 範圍

- ① 特許請求範圍의 減縮(特許法 제63조항1호)
- ② 誤記의 訂正(2호)
- ③ 不明瞭한 기재의 釋明(3호)

④ 特許請求範圍의 擴張 또는 變更의 禁止(2항)

(5) 效 果

明細書 및 圖面이 審判官에 의하여 訂正할 것 이라는 審決이 확정되었을 때에는 그 뜻을 명기 하여 새로운 特許證을 발급하여야 한다(特許法 63조 7항). 따라서 明細書 및 圖面은 正정된 것으로 보고 차후에 이에 대한 분쟁등은 訂正된 明細書에 의하여 다루어진다. <※>

(案) 本會 發明振興事業 (內)

本會는 發明振興事業을 積極 推進하여 登錄된 權利가 企業化 됨으로써 技術革新을 바탕으로 國家産業發展에 寄與하고자 다음과 같은 事業을 展開하고 있아오니 많은 參與바랍니다.

- ◎ 發明獎勵館의 發明品無料展示 및 企業化 斡旋
- ◎ 優秀發明 試作品 製作 支援
- ◎ 優秀發明者, 發明有功者, 優秀特許管理企業 選定表彰
- ◎ 海外展示出品의 積極 支援
- ◎ 海外 出願에 對한 補助金 支援
- ◎ 優秀發明의 金融支援推薦
 - 創業資金支援 推薦(45歲 未滿)
 - 企業化資金 投·融資 推薦
- ◎ 發明의 保護 및 紛爭 仲裁
- ◎ 發明特許品 流通販賣展示會 開催
- ◎ 企業과 發明家 結緣 (申請接受)
 - 姓名 및 住民登錄番號
 - 住所 및 電話番號
 - 公告, 登錄番號 및 日字
 - 發明考案의 명칭을 적어 보낼 것.

※ 기타 자세한 것은 本會 發明振興部(557-1077~8)로 문의 바랍니다

韓國發明特許協會 캠페인	新 刊 案 內
<p>질서는 나라자랑 친질은 나의자랑 이웃끼리 나눈온정 밝아오는 우리사회 정직앞에 불신없고 공정앞에 불평없다 에너지는 국력이다 아껴써서 애국하자</p>	<p>CIP와 商標戰略 辨理士 金 延 洙 著 가 격 : 8,000원 판매처 : 韓國發明特許協會 資料販賣센터</p>