

# “사정계 심결취소송에서 의견제출기회 미부여”와 관련된 최근 판례 연구



김 준 한

특허심판원/심판행정실 승무반

## 목 차

- 1. 서 론
- 2. 심사 및 심사전치 단계에서의 사례
  - 2-1. 수차례의 의견제출통지시 거절사정의 대상에 관한 사례
  - 2-2. 진보성과 신규성 각각에 대한 거절이유 통지가 필요한 것인지에 관한 사례(Ⅰ)
  - 2-3. 진보성과 신규성 각각에 대한 거절이유 통지가 필요한 것인지에 관한 사례(Ⅱ)
  - 2-4. 거절이유의 대상이 아닌 종속항을 보정하여 독립항에 한정하고 삭제한 경우의 사례
- 3. 심판 단계에서의 사례
  - 3-1. 거절사정의 대상이 아닌 청구항에 대한 기각 심결 사례
  - 3-2. 특허청구범위 기재불비의 각 호에 대한 거절이유와 관련된 사례
  - 3-3. 인용만에 의한 거절에 대하여 주지관용과 결합의 심결 사례
  - 3-4. 거절사정의 인용예와 심결의 인용예가 다른 사례
  - 3-5. 출원발명의 종래기술에 대한 의견제출통지여부에 관한 사례
  - 3-6. 청구항을 명시하지 않은 기재불비 거절에 대해 특정 청구항에을 명시하여 거절을 지지한 심결 사례
  - 3-7. 초록을 들어 진보성으로 거절사정 된 경우 원문을 들어 거절사정을 지지한 사례
- 4. 소송단계에서의 사례
  - 4-1. 의견제출기회가 부여되었으나, 심결에서는 언급되지 않은 청구항에 대한 소송에서의 주장을 지지한 사례
  - 4-2. 소송에서의 새로운 증거에 대한 사례
- 5. 결 론

〈고딕은 이번호〉

## 1. 서 론

사정계 사건의 심결 취소소송에서 준비절차나 심리 과정에서 자주 거론되는 문제 중의 하나가 “심사 및 심판 과정에서 의견제출기회를 주었는가?”라는 문제이다. 정확한 통계는 아니지만 특허법원 설립이후 특실분야 판결문 중에 약 20%가량의 판결문에 의견제출기회의 부여 여부에 대한 판단이 기재되어 있는 것이 현실이다. 그 중에는 의견제출기회 미부여로 판단되어 실제적인 불안 심리는 없이 심결이 취소되는 경우도 있었으며, 이에 대한 문제는 특허청 및 출원인 모두에게 중요한 문제라고 생각된다.

특허청의 입장에서는 심사와 심판을 거치는 동안 가장 기본적인 절차적인 문제를 간과한 것이므로, 의견제출기회 미부여를 이유로 심결이 취소된다면 어떤 면에서든지 비난을 면키 어려운 매우 부끄러운 일이 될 것이며, 출원인 입장에서는 절차적인 문제를 잘 따져 본다면 간단하게 소송에서 승소할 수도 있게 되는 것입니다.

이와 관련된 특허법의 조항을 살펴보면 이 글의 전체적인 내용과 의미에 대하여 알아보자.

특허법 제63조에는 “심사관은 동법 제62조의 규정에 의하여 거절사정을 하고자 할 때에는 그 특허출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견을 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다.”고 규정되어 있으며, 심사전치에서도 심사규정을 준용하여 동법 제174조 제2항에 “거절사정의 이유와 다른 이유를 발견한 경우에는 동법 제62조를 준용”하도록 규정되어 있으며, 동법 제72조 제1항에 “특허이의신청에 관한 심사에 있어서는 특허권자 또는 특허이의신청인이 신청하지 아니한 이유에 대하여도 이를 심사할 수 있다. 이 경우 특허권자 또는 특허이의 신청인에게 기간을 정하여 그 이유에 대하여 의견을 진술할 기회를 주어야 한다.”고 규정되어 있다. 또한, 동법 제170조 제2항에 의하면 거절사정에 대한 심판에서 “거절

사정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에 상기 동법 제62조를 적용”하도록 되어 있어 심판에서도 심판관의 재판에 의하여 거절이유를 통지하여 출원인에게 의견제출의 기회를 부여하도록 하고 있으며, 동법 제136조 제4항 정정심판에 대한 심판에서 “심판관은 정정심판청구가 제1항 각호의 1에 해당하지 아니하거나 제2항 및 제3항의 규정에 적합하지 아니한 경우에는 청구인에게 그 이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다.”고 규정되어 있어 정정을 하여도 아니할 경우에도 청구인에게 의견제출의 기회를 부여하도록 하고 있다.

이처럼, 특허법에서는 심사는 물론이고 심사전치 및 심판 절차에서도 거절사정을 하기 위해서는 반드시 출원인에게 의견제출의 기회를 부여해야 한다고 규정하고 있으며, 출원인에게 의견제출의 기회를 주지 않고 바로 새로운 거절이유에 의하여 거절사정을 한다면 출원인에게 지나치게 가혹하고 또한 심사 및 심판 제도의 신용을 확보하기 어렵기 때문에 이러한 경우에 부당하고 결과적으로는 위법하다는 것이다.

그러나, 심사 실무에 있어서는 거절이유를 해소하기 위하여 단순히 문구의 표현 형식을 수정하여 보정한 때 건에 대하여 거절이유가 동일함에도 불구하고 매번 다시 의견제출의 기회를 부여하는 것은 행정 절차(소송경제)의 경제에 비추어 볼 때 바람직하지 못한 것도 사실일 것이다.

이러한 현실적인 사정에 비추어 이에 대한 대법원의 판단도 “특허법 제63조는 심사관은 제62조의 규정에 의하여 거절 사정하고자 할 때에는 그 특허출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다고 규정하고, 같은 법 제170조에 의하면 거절사정에 대한 심판에서 그 거절사정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에 제62조의 규정을 준용하도록 되어 있는바, 그 규정 취지에 비추어 볼 때 심결 이유는 적어도 그 주지

에 있어서 거절이유통지서의 기재이유와 부합하면 족하다 할 것이다(대법원 1989. 8. 8. 선고 92후 1066 판결 등 참조)와 같이 주지에 있어서 부합한다면 새로이 거절이유를 통지하지 않아도 된다는 판결이 있으며 반면에 “사정의 이유와 다른 이유를 발견한 경우에는 ... (중략) ... 출원인에게 설명 및 선원주의제도에서 야기되는 쉬운 과오를 보정할 기회도 주지 아니하고 곧바로 거절사정함은 출원인에게 지나치게 가혹하다는 데 있다 할 것이니, 거절사정에 있어서 심결 이유는 적어도 주지에 있어서 거절이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 거절이유의 통지를 하여 의견서 제출의 기회를 주어야 한다(대법원 2000. 1. 14. 선고 97후3494 판결)”와 같이 거절이유의 주지에 있어서 다른 경우에는 반드시 출원인에게 의견제출기회를 부여해야 한다는 판결이 있음을 알 수 있다.

그러나, 출원 심사나 심판 실무에 있어 과연 대법원 판결문에서 기재하고 있는 “주지에 있어서 부합한다”는 것이 구체적으로 어떻게 적용될 수 있는지에 대하여는 쉽지 않은 문제이며 아직도 심사나 심판에 있어서 상당한 논란이 되는 부분이기도 하다. 사실, 심사 및 심판에 있어서 실제적인 심사나 심판에 앞서 먼저 고려되어야 할 사항이 바로 절차적인 문제이고 “의견제출기회의 부여” 여부는 그 중에서도 가장 중요한 문제가 아닌가 생각된다.

앞에서 소개한 대법원의 판결문에서도 볼 수 있듯이 “주지에 있어서 부합한다”는 의미를 실무에 적용한다면 아마도 각각의 사건에 따라 다르게 나타날 수밖에 없다는 결론에 이르게 될 것이다. 따라서, 각각의 사례에 대한 연구의 필요성을 인식하고 본 자료에서는 최근의 특허법원 및 대법원의 판례를 바탕으로 “의견제출기회 미부여”에 대한 사례를 소개하고자 한다. 소개에 앞서 한가지 당부 드리고 싶은 사항은 소개되는 판결문은 대부분 확정된 것이므로 판결문 전체의 내용에 대한 이해보다는 판결문 속에서 판시하고 있

는 의견제출기회의 부여와 관련된 판단 사항에 대하여 관심을 가지고 대하였으면 한다.

소개되는 사례는 심급별로 심사 및 심사전치단계, 심판단계와 소송단계에서의 의견제출기회 미부여 사례로 나누어 정리되어 있으며, 소송단계에서는 아시는 바와 같이 의견제출기회를 부여할 수 있는 단계는 아니지만 심리범위와 관련되어 발생하는 문제와 관련된 의견제출기회의 부여 문제에 대한 판단이 포함된 판례를 소개하였다. 소개된 판례를 접하면서 거절이유가 인용예를 포함하는 경우와 기재불비인 경우를 나누어 비교하면서 검토한다면 좀더 흥미가 있을 것으로 생각된다.

참고로 소개되는 사례에 대한 이해를 바탕으로 특허청의 심사, 심판관 및 변리사, 특허관계인의 출원 심사, 심판 및 소송 실무에 조금이나마 도움이 되고자 필자의 개인적인 의견을 “판례 적용”라는 제목으로 기재하였다. 그러나, 이에 의견에 이해나 해석을 달리하는 분들이 많을 것으로 생각되며, 이에 대하여 많은 다른 의견을 기대하며 사례를 살펴보자.

## 2. 심사 및 심사전치 단계에서의 사례

특허 출원시 특허요건에 대한 심사를 통하여 출원인에게 특허에 대한 거절이유에 대하여 의견제출의 기회를 부여하는 것은 심사관만의 고유 업무라 할 것이며, 심판에서도 지판을 통하여 심판청구인(출원인)에게 의견제출의 기회를 부여할 수는 있으나 현재 심판에서는 좀처럼 이와 같은 재판이 거의 활용되고 있지 않는 것이 현실이다. 따라서, 특허를 출원한 출원인에게 특허요건을 이유로 의견제출통지를 실질적으로 하게되는 것이 심사단계에서의 심사관만이 할 수 있는 업무이며 이는 출원인의 입장에서 본다면 가장 중요한 특허출원절차라 할 수 있을 것이다. 또한 의견제출의 기회를 부여하는 것은 특허출원의 기본적인

절차적인 문제에 해당되는 것이기 때문에 더욱 중요한 문제이다. 앞으로 살펴보겠지만, 심사 단계에서의 거절 또 거절사정이 그 이후의 심판과 소송에서 얼마나 중요한 역할을 하는지 알 수 있게 될 것이다.

본 절에서는 심사 및 심사전치 단계에서 심사관의 거절이유와 거절사정, 심판 또는 소송에서의 이유 또는 주장이 일치하지 않는 경우 출원인에게 의견제출의 기회가 부여된 것인지에 관한 사례를 소개한다.

## 2-1 수 차례의 의견제출통지시의 거절사정의 대상에 관한 사례 (특허법원 1999. 6. 25. 선고98허10000 판결)

이 사건에서는 출원인이 1차 거절이유에 대한 의견서에 대하여 특허청이 아무런 조치사항을 통보하지 않은 것을 이유로 심결의 위법을 지적하고 있으나, 이를 판단하기 위한 전제에 포함된 내용에 심사단계 및 심판단계에서 의견제출 기회를 부여하지 않은 경우에 대하여 구체적으로 정의하여 기재하고 있으며, 여러 차례의 거절이유가 통지되는 경우 거절사정의 대상은 무엇이 되어야 하며, 그렇다면 거절사정의 이유 이외의 거절이유는 철회된 것인지에 관한 판단이 기재된 판례이다. 심사 또는 심판의 실무에서 가장 많이 접하는 문제일 것으로 생각되며 이에 대한 특허법원의 견해와 판단이 기재된 판례입니다.

### 2-1-1 사건의 절차 진행

#### □ 심사단계

	1차 거절이유	2차 거절이유	거절사정
심사관	진보성, 인용예1	진보성, 인용예2	2차 거절이유와 동일한 이유로 거절사정
출원인	1차 의견서	2차 의견서	거절사정 불복심판청구

#### □ 심판단계

심판청구 이유	(1) 1차 의견에 대하여 의견서를 제출하였으나, 이에 대하여 특허청으로부터 아무런 조치를 통보받지 못하였으니 그 이유에 대한 심리요구. (2) 인용예2에 비하여 진보성이 있음.	
심결 요지	이건고안은 인용예2와 목적, 구성 및 작용효과가 동일하며, 인용예2로부터 극히 용이하게 고안할 수 있음.	심판청구 이유(1)에 대하여는 판단하지 않음.

#### □ 소송단계

원고의 심결 취소 사유	(1) 1차 거절에 대하여 의견서를 제출하였으나, 이에 대하여 특허청으로부터 아무런 조치를 통보 받지 못하였으며, 심판청구시 그 이유에 대한 심리를 요구하였으나 심결에서는 심리하지 않은 위법이 있음. (2) 진보성이 있음.	
피고의 대응	(1) 거절사정에 대한 의견제출의 기회를 부여했으므로 절차상 위법은 없다. (2) 진보성 없음.	

### 2-1-2 판결요지

가. 의견 제출의 기회를 부여하지 않은 경우란?

판결문에서는 “거절이유를 통지하지 아니하고 거절사정을 한 경우, 거절이유를 통지하였다고 하더라도 의견서 제출의 기회를 부여하지 않은 경우, 거절이유를 통지하였다고 하더라도 의견서 제출기간이 경과하기 전에 거절사정한 경우, 거절이유를 통지하였다고 하더라도 거절이유에 없었던 새로운 이유로 거절사정한 경우에는 구 실용신안법 제14조 규정에 위배되어 위법하다 할 것이나, 거절사정 이유와 거절이유가 동

알하고, 그 거절이유를 출원인에게 통지하여 의견서 제출 기회를 부여하였다면 적법하다"고 판시하고 있다. 판결문에서 또한 "특허청의 1차 거절이유가 철회되지 아니하였다 하더라도 특허청이 원고의 1차 의견서에 관하여 조치사항을 통지할 의무는 없고, 통지하지 않았다 하여도 위법하지 않다"고 판시하고 있어 1차 거절이유가 반드시 철회되었기 때문에 2차 거절이유가 통지된 것이 아니라는 것이고, 또한 특허법 제 62조의 거절사정의 이유 중 하나이라도 해당된다면 특허출원을 거절하는 것이므로 1차 거절이유로 거절사정하지 않고 제2차 거절이유를 통지하였다 하더라도 1차 거절이유가 철회된 것으로 볼 수는 없는 것으로 해석된다. 즉, 상기 판시에 따르면 심사관이 출원인에게 의견제출의 기회를 부여하였다면 그 이유로 거절사정할 수 있다는 것으로 해석된다. 현재, 실무나 관행적으로는 최종적인 거절이유를 위주로 거절사정이 이루어지고 있으며 특허법 제62조에서 "심사관은 특허출원이 다음의 각 호의 1에 해당하는 경우에는 그 특허출원에 대하여 거절사정을 하여야 한다"고 규정되어 있으므로, 재차 거절이유를 보내기 이전에 기 통보된 거절이유가 해소되지 않았다면 그 이유로 거절사정을 하는 것이 절차상 적법해 보이나, 해소된 거절이유가 새로운 거절이유에 대한 보정서를 통하여 재발하는 경우도 있으며 이를 또다시 통지할 이유가 없으므로 반드시 최종 거절이유만으로 거절사정하는 것만이 적법한 것은 아니다.

따라서, 여러 차례의 거절이유로 출원인에게 의견제출의 기회를 부여했다면 그 이유 중 어느 이유를 들어 거절사정 하더라도 위법하지 않다는 것으로 해석된다.

#### 나. 거절사정의 이유 이외의 거절이유는 철회된 것인가?

판결문에서는 "원고로부터 1차 의견서가 제출되었으며, 다시 특허청이 1차 거절이유와 그 이유가 다른

2차 거절이유를 통지하고, 이에 대하여 원고로부터 2차 의견서가 제출되었으나, 2차 거절이유와 동일한 사유로 거절사정한 사실은 기초사실에서 본 비와 같으므로 특허청이 적어도 1차 거절이유와 같은 사유로 거절사정하지 아니하였음은 분명하다 할 것이므로 1차 거절이유는 철회한 것으로 보아야 할 것이고..."라고 판시하고 있어 거절사정의 이유 이외의 거절이유는 철회된 것으로 본다"고 하고 있어 거절사정의 이유 이외의 이유는 철회된 것으로 본다"고 해석된다. 즉, 거절사정시의 거절이유 이외의 거절이유는 철회되었다고 봄이 마땅한 것으로 판시하고 있으며, 거절사정 이후의 심사전치 및 심판과정에서 준용되는 심사에 관한 규정인 특허법 제174조 제2항 및 동법 제170조 제2항에 있어서도 거절사정의 이유와 다른 거절이유가 있는 경우에만 동법 제62조를 적용하는 것으로 규정하고 있다.

#### 2-1-3 판례 의견

상기 판례의 요지를 정리하면, 심사관은 수 차례의 거절이유를 통지하고 그 중 어느 이유(복수도 가능)를 들어 거절사정할 수 있으며, 거절사정의 이유 이외의 이유는 철회된 것이므로, 심사전치 또는 심판에서 심사를 준용하는 경우 다시 의견제출의 기회를 부여해야 한다는 것이다.

그러나, 심사전치나 심판의 경우에는 상기 판시와는 달리 거절사정의 이유 이외의 이유가 철회된 것으로 보지 않고, 비록 거절사정의 이유에 포함되지 않은 거절이유도 출원인에게 의견제출의 기회를 부여한 이상 이와 동일한 이유에 대하여는 사정의 이유와 다른 이유라 할지라도 재차 의견제출의 기회를 부여하지 않아도 되는 것으로 해석하기도 한다.

이 경우는 상기 판결문에서 철회란 취소를 의미하는 것으로 장래의 효력을 소멸시키는 것으로 사전적으로 해석될 수 있으나, 실질적으로 의견제출 기회를 부여한 것을 철회한다고 하여도 그 사실 자체는 취소

될 수 없는 것이므로, 거절사정의 이유 이외의 이유가 철회되었다는 의미는 거절사정의 이유에서는 제외된다는 정도로 해석하는 것이 합당할 것으로 생각한다. 왜냐하면, 이미 출원인에게 의견제출의 기회를 부여하였고 다른 이유로 거절사정 되었다 하더라도 출원인은 이미 그 이유에 대하여 알고 있으므로 거절이유에 대한 의견제출의 기회가 부여된 것이 철회되었다고 볼 수 없기 때문이다. 만일 거절사정의 이유 이외의 이유가 철회된 것으로 해석된다면, 여러 차례의 다른 거절이유를 통지 받고 그 중 한가지를 이유로 거절사정 되고 이에 대한 불복심판이 청구된 경우, 심결에서는 거절사정 이유 이외의 이유에 대하여 심사관을 지지하기 위해서도 새로운 거절이유와 동일하게 재차 거절이유를 통지하여 의견제출의 기회를 부여해야 하는 것으로 해석된다. 그러나, 현재의 심판 또는 심사 전치 단계에서는 대체로 이미 통지된 거절이유에 대하여는 단지 거절사정의 이유와 다르다고 해서 재차 거절이유는 통지하고 있지 않으며, 대부분 의견제출의 기회가 부여된 거절이유에 대하여는 모두 심리하고 있는 것이 현실이고, 또한 심결 취소 소송에 있어서도 출원인에게 의견제출의 기회가 부여된 거절이유에 대하여는 이를 거절사정의 이유로 하였거나, 아니면 심결에서 심리의 대상으로 하였는가와는 상관없이 특허받을 수 없는 이유로 주장할 수 있는 것으로 해석하는 경향이 많다. 이 같은 현실은 특허법 제172조의 “심사 또는 특허이의신청에서 밝은 특허에 관한 절차는 거절사정 또는 취소결정에 대한 심판에서도 그 효력이 있다.”는 규정에 의하여, 심사와 심판은 일종의 속심과 같은 관계에 있으므로, 심사에서의 절차적 거절이유의 통지의 효력이 심판에서도 여전히 미치고 있기 때문에 가능한 것으로 해석할 수 있겠다. 따라서, 이 사건 판결문에 기재된 상기 내용은 실질적으로 해당 사건에 있어서 전제적인 또는 부수적인 판단 또는 견해에 해당되는 것으로 이를 전제로 확대하여 해석하는 것에는 논란이 있을 것으로 생각된다.

필자도 후자의 의견에 동의하나, 이 사건 판결문에 명시된 내용 및 이와 관련된 특허법의 규정에 대한 검토에서도 살펴본 바와 같이, 일부 해석에 논란의 여지가 없지 않으며 이에 대한 명확한 판례가 아직 없으므로 이 판결문의 상기 판단을 결코 간과해서는 안될 것으로 생각된다. 따라서, 심사관은 심사단계에서 거절사정을 하는 경우 이미 통지한 거절이유 중에서 조금이라도 거절이유가 해소되었다고 확신하지 않는다면, 이미 통지한 거절이유를 가능한 기재하여 거절사정하는 것이 이후의 절차 진행에 있어서 바람직할 것으로 생각되며 심판에서도 거절사정의 이유 이외의 이유로 거절사정을 지지하는 심결을 하는 경우에는 출원인의 입장에서 충분한 검토가 필요할 것으로 생각된다. 반면에 출원인은 심판청구 또는 소송에서 심사관의 거절사정의 이유 이외의 거절이유에 대하여도 충분한 대비가 필요하다고 하겠다.

**2-2 진보성과 신규성 각각에 대한 거절이유 통지가 필요한 것인지에 관한 사례 (I)(특허법원2000. 5. 19. 선고99허3184 판결)**

일반적으로 신규성 또는 진보성에 대한 심사를 하는 경우, 심사관은 특허법 제29조 제1항 및 제2항을 이유로 거절을 하게되며, 대체로 심사대상의 발명과 인용예가 동일한 경우는 많지 않으므로 진보성을 이유로 거절이유를 통지하는 경우가 일반적이다. 이번에 소개하는 사건에서는 소송단계에서 피고(특허청)가 인용예에 의하여 진보성이 없다고 거절된 출원발명이 신규성이 없다고 주장한 것에 대하여, 원고는 신규성에 대하여는 심사 및 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여받지 못한 새로운 거절이유에 해당되는 것이라고 주장하고 있다. 이번 사례에서는 진보성에 대한 의견제출 통지에 신규성에 대한 의견제출 기회를 부여하고 있는지에 대한 판단이 있는 판례이다.

### 2-2-1 사건의 절차 진행

#### □ 심사 및 심판 단계

심사관	거절이유	거절사정	심 결
심판관	진보성, 인용예	거절이유와 동일한 이유로 거절사정	진보성 없음.
출원인	의견서, 보정서	거절사정불복심판청구	심결취소소송청구

#### □ 소송 단계

원고의 주장	(1) 피고가 소송과정에서 이견발명이 신규성이 없다고 주장하는 것은 새로운 거절이유에 해당되는 것이다. (2) 진보성이 있음.
피고의 주장	(1) 이견발명의 구성은 인용예에 의하여 이미 공지된 구성이다. (2) 진보성 없음.

### 2-2-2 판결 요지

판결문에서는 “일반적으로 동일한 인용예에 기한 출원발명의 신규성 판단과 진보성 판단은 실질적으로 동일하다 할 것이고, 또한 진보성이 없다는 판단이 당연히 신규성이 있다는 것을 전제로 하는 것이라고 단정할 수 없다. 따라서 이 사건 출원발명의 진보성이 없음을 이유로 한 심결의 취소를 구하는 소송에서 신규성이 없다고 주장하는 것이 원고에게 보정의 기회를 박탈하는 것이라고 할 수 없다.”고 기재하고 있다.

이 판결에 따르면 심사관이 진보성이 없다는 거절이유를 통지한 것이 신규성이 있기 때문은 아니라는 것이며, 바꾸어 말하면 신규성이 있는 경우에만 진보성을 판단할 수 있다는 것도 아니라는 것으로 해석된다. 즉, 신규성과 진보성은 각각 나뉘어 판단되는 것이나 실질적으로 동일한 내용에 대한 판단이므로 진보성이 없다는 판단에 신규성이 있음을 전제로 하였다고 볼 아무런 이유가 없으므로 소송에서 피고의 신규성이 없다는 주장이 이 사건에 있어서 신규성에 대한 새로운 거절이유가 아니라는 것이다.

### 2-2-3 판례 의견

상기 판결내용에 따르면, 신규성과 진보성에 대한 판단의 단계 또는 내용에 있어서 실질적으로 동일하다고 판시하고 있으나, 진보성에 대한 거절이유에 반드시 신규성에 대한 거절이유를 포함한다고 판시하고 있는 것은 아니다. 즉, 신규성이 있다는 전제로 진보성에 대한 거절이유가 통지되었다면 이후 신규성이 없음을 주장하는 것이 새로운 거절이유에 해당될 수 있다고 해석될 수도 있으며, 이 사건에서는 진보성에 대한 거절이유 통지에서 신규성이 있다는 전제가 없었기 때문에 이후 소송단계에서 신규성이 없다는 주장이 새로운 거절이유로 인정할 수밖에 없는 아무런 이유가 없으므로 소송에서의 그러한 주장이 가능하다는 것으로 해석된다. 심사지침서에서는 “진보성 판단 대상발명”에 대하여 “청구항에 기재된 발명이 신규성이 없을 경우에는 그 사유만으로도 특허를 받을 수 없으므로 진보성에 대한 판단을 할 필요가 없다”라고 기재되어 있다. 따라서, 신규성에 대한 판단이 진보성에 대한 판단에 전제조건이 된다는 것으로 해석될 수 있다. 즉, 심사관이 진보성으로 거절이유를 통지하였다면 진보성에 대한 판단 이전에 발명의 신규성에 대한 판단이 있었으며, 이에 대한(신규성) 거절이유가 없다고 인정되었으므로 발명의 진보성에 대한 판단에서 거절이유를 통지한 것이라고 심사지침서의 내용을 해석할 수 있다. 실질적인 심사과정에서도 신규한 발명인지 아닌지에 대한 선행기술의 검색과 진보성에 대한 선행기술의 검색이 병행되어 진행되는 것이 현실이며, 출원발명과 동일한 정도의 선행기술을 발견하지 못한 경우에는 진보성에 대한 거절이유를 통지하는 것이 현실이라 하겠다. 물론 그렇다 하더라도 출원발명이 신규성이 있다는 내용의 기재는 하지 않으나, 심사지침서에 따라 신규성에 대한 판단이 전제가 된다면 신규성에 대한 거절이유가 없는 것으로 보는 것이 타당할 것으로 생각된다.

결국, 심사지침서나 실무에 따르면 출원발명의 신규성에 대한 판단이 진보성 판단 이전에 전제된다면,

실질적으로 진보성에 대한 거절이유를 통지한 것에는 신규성이 있다는 전제라고 해석되므로, 이후 심판이나 소송과정에서 단지 신규성의 유무에 대한 거절이유의 기재가 없었다는 이유만으로 신규성을 이유로 거절사정을 지지하는 심결이나 주장을 하는 것이 적법한지는 의문이다. 그러나, 신규성과 진보성에 대한 거절이유에 대한 특정한 경계가 불분명한 것이 사실이며 이에 대한 대법원 판례(대법원 1992. 6. 2. 선고 91마540)에서도 "...그 발명의 신규성의 판단이 선행되는 것이 순서라고 할 것이나, 발명의 신규성과 진보성은 서로 유기적인 관계에 있는 것으로서 구체적인 사례에서는 그 한계나 영역을 명확하게 구분하기 어려운 경우가 많을 것인바..."라고 판시하고 있어 실질적으로 신규성과 진보성에 대한 판단 기준이 모호한 것이 현실인 점을 감안할 때, 비록 심사관이 진보성에 대한 거절사정을 한 경우라도 출원발명과 인용예가 실질적으로 동일한 정도의 발명일 경우라면 심판이나 소송에서 신규성에 대한 판단과 더불어 진보성에 대한 판단 및 주장을 하는 것이 부적법한 것으로 볼 수만은 없을 것으로 생각된다. 이러한 이유로 이 판결문에서는 특허청이 출원발명의 신규성 없음을 주장하는 것을 받아들인 것으로 생각된다.

결론적으로, 심판 또는 소송단계에서 이러한 경우에도 신규성 없음을 이유로 들어 거절사정을 지지하는 주장할 수는 있어 현실적으로는 별 문제가 되지 않으나, 심사관의 거절이유에서 가장 많이 통지되는 진보성과 관련된 문제인 만큼 반드시 생각해 볼 문제라고 생각된다.

### 2-3 진보성과 신규성 각각에 대한 거절이유 통지가 필요한 것인지에 관한 사례

원고 주장	진보성 있음.	재판부의 판단	이건 발명 요지	a, b, c, d를 함유한 조성물에 의한 세정방법.	1. 이 건 발명의 구성이 a, b, c인 경우에는 인용발명이 a, b, c, d이므로 진보성이 있다.(심결과 반대)
피고 주장	진보성 없음.		인용 발명 요지	a, b, c, d를 함유한 조성물에 의한 세정방법.	

2. 그러나, 양 발명은 동일한 구성이므로 이 건 발명은 신규성이 없다.(신규성에 대한 의견제출 기회 미부여)

### (II) (특허법원 2000. 5. 25. 선고 99허5326 판결)

이번에 살펴볼 사례에서는 신규성과 진보성에 대한 거절이유는 각각 개별적인 것으로 진보성에 대한 의견제출통지를 하였다 하더라도 신규성에 대하여는 의견제출통지를 하지 않은 것이므로, 신규성이 없음을 심판 및 소송 단계에서 주장하는 것은 의견제출의 기회를 부여하지 않은 것이므로 절차상 위법한 것이라는 취지의 판결문이다. 이러한 취지는 앞에서 살펴본 사례와는 상반되는 입장이며, 또한 현재 특허청에서 관행적으로 이루어지고 있는 심사절차에 정면으로 배치되는 판결로 보인다. 그러나, 이러한 취지의 판단의 이면에는 심사 및 심판시의 발명의 요지 파악과 관련된 부분이 있으며, 이를 주지하여 이 사건의 판결문을 전체적으로 파악하여 오해 없이 이해하는 것이 좋을 것으로 생각된다.

#### 2-3-1 사건의 절차 진행

##### □ 심사 및 심판 단계

	거절이유 및 거절사정	심 결	
		이건 발명의 구성 a, b, c를 함유한 조성물에 의한 세정방법	인용예의 구성 a, b, c, d를 함유한 조성물에 의한 세정방법
심사관 심판관	인용예로부터 당업자 용이 발명가능. 조성물에 의한 세정방법	진보성 없음.	
출원인	거절사정 불복 심판 청구	심결 취소 소송 청구	

##### □ 소송 단계



### 2-3-2 판결 요지

판결문에서는 “특단의 사정이 없는 한 발명의 신규성이 없다는 것과 진보성이 없다는 것은 원칙적으로 특허를 받을 수 없는 사유로 독립되어 있는 것이라고 할 것인데, 출원발명에 대한 최초 거절이유통지부터 이 사건 심결이 내려질 때까지 특허청이 원고에게 출원발명이 신규성이 없다는 이유로 의견서 제출 통지를 하여 원고로 하여금 출원발명의 명세서를 보정할 기회를 부여한 바 없고(피고 소송수행자는 이 사건 변론 종결 시까지도 출원발명이 케톤 화합물을 포함하고 있기 때문에 신규성이 없다는 주장을 하지 않고 있다”고 하여 신규성과 진보성에 대하여는 각각에 대하여 의견제출의 기회가 부여되어야 한다는 취지의 설시를 하고 있다.

또한 “이 사건에 있어서는 이 법원이 출원발명의 요지를 제대로 파악한 결과(출원발명의 요지를 확정하는 것은 법원의 전권사항에 속하는 것이다.) 신규성이 없다고 인정된다고 하더라도 출원인에게 그 발명의 요지를 보정할 기회를 주지 않은 채 곧바로 이와 다른 이유로 출원발명의 출원을 거절한 이 사건 심결의 결론이 그 결과에 있어서는 정당하다고 하여 이 사건 심결을 그대로 유지하는 것은 당사자에게 불측의 손해를 가하는 것으로 부당하다고 보여지므로 출원발명의 요지를 잘못 인정하고 그에 따른 진보성 판단도 잘못된 이 사건 심결을 취소함이 상당하다.”고 하여 특허청에서 심사 및 심판 과정에서 이권발명의 요지를 잘못 인정한 상태에서 한 의견제출 통지는 실질적으로 출원인에게 의견제출의 기회를 부여한 것으로 볼 수 없으므로, 심결과 같이 이권발명이 특허를 받을 수 없다는 결론이 같다고 하여도 심결을 정당하다고 할 수 없다고 판사하고 있다.

### 2-3-3 판례 의견

현재 이 사건은 상고되어 대법원에 계류 중인 사건이다. 아직, 판결이 확정된 것이 아니므로 향후 대법

원의 판단 결과를 지켜봐야 할 것이지만, 이 사건의 판결문에 기재된 바와 같이 단지 진보성에 대한 의견제출 기회를 부여하였다고 신규성에 대한 의견제출의 기회를 부여한 것으로 볼 수는 없다는 취지의 판결은 아니라고 생각된다.

이 판결의 전체적인 취지는 어떤 발명의 요지를 잘못 파악한 경우 예를 들어 이권발명의 구성이 a, b, c, d임에도 a, b, c로 파악하여 의견제출기회를 부여하였다면 실질적으로 이권발명에 대하여는 의견제출의 기회를 부여한 것으로 볼 수 없다는 것이라고 생각된다. 물론, 상기 판결문의 요지에서도 살펴 본 바와 같이 신규성과 진보성은 독립된 것이며 출원인에게 신규성이 없다는 이유로 의견제출의 기회를 부여한 바가 없다고 전제하고 있어 이와 같은 해석에 쉽게 동의할 수 없는 면이 있다고 생각된다. 만일 이 사건의 판결문이 이 같은 취지로 이해되어 대법원에서 지지 받게 된다면 현재의 진보성에 대한 특허청의 거절이유 통지의 관행은 잘못된 것이 되는 결과가 발생할 것이고, 앞으로는 항상 진보성과 신규성에 대한 의견제출의 기회를 함께 들어야 하는 경우가 발생할 수도 있지 않을까 걱정되는 면도 없지 않다.

그러나, 특허법원의 판결문 중에는 앞에서 살펴본 2-2의 사건뿐만 아니라 진보성이 없다는 거절이유로 심결에서 지지 받은 사건에 대하여 진보성 이전에 신규성 조차 없음을 이유로 심결을 지지한 판례(특허법원 2000. 9. 7. 선고 99허6176)도 있으며 이 판결문에서는 “신규성이 없는 발명으로서 구 특허법 제6조제1항제2호에 해당하는 것으로서 특허 받을 수 없는 것이며, 신규성이 없을 정도의 발명이라면 진보성도 없는 것이 명백하다 할 것이다.”라고 판사하고 있어 진보성이 없음을 이유로 거절된 경우에도 신규성이 없음을 이유로 거절사정을 지지하는 심결이 정당하다고 할 수 있다는 사례도 있다.

또한, 2-2 사건에서도 살펴본 바와 같이 어떤 발명에서는 신규성과 진보성이 문제가 되는 구성들이

복합적으로 나타나는 경우가 많이 있어, 이러한 경우에는 신규성과 진보성을 구분하여 판단하는 것이 현실적으로 곤란한 점이 있을 수 있다는 취지의 판례(대법원 1992. 6. 2. 선고 91마540)도 있으며 이 판결문에서는 "...그 발명의 신규성의 판단이 선행되는 것이 순서라고 할 것이나, 발명의 신규성과 진보성은 서로 유기적인 관계에 있는 것으로서 구체적인 사례에서는 그 한계나 영역을 명확하게 구분하기 어려운 경우가 많을 것인바..."라고 판시하고 있어 현실적으로 진보성에 대한 거절이유 통지에 대한 특허청의 심사관행을 지지하고 있는 것으로 해석된다.

따라서, 이 사건의 판결 내용을 진보성에 대한 거절이유를 통지하는 경우 신규성에 대한 의견제출 기회를 부여하지 않은 것이라는 의미로 해석할 수만은 없을 것으로 생각된다. 이 사건에 대한 대법원의 해석을 관심을 가지고 지켜볼 필요가 있다고 생각된다.

### 2-4 거절이유의 대상이 아닌 종속항을 보정하여 독립항에 한정하고 삭제한 경우의 사례(특허법원 2001. 5. 18. 선고 99허3641 판결)

이 사건에서는 심사관이 거절이유에서 지적하지 않은 종속항의 구성을 거절사정에 대한 불복심판 청구 시 거절대상의 항인 독립항에 부가 한정된 보정서를 제출하여 심사전치 되었으나, 심사관은 그대로 원사정을 유지하였고 심판에서도 원사정을 지지하는 기각 심결을 한 사례에 대한 특허법원의 판단에 관한 사건이다. 즉, 의견제출의 기회가 전혀 부여되지 않은 종속항의 구성을 상기 종속항의 독립항에 상기 구성을 부가 한정하고 상기 종속항을 삭제하는 보정을 한 경우 과연 상기 독립항에 대하여 의견제출의 기회를 부여한 것으로 볼 수 있는가에 대한 판례이다.

#### 2-4-1 사건의 절차 진행

#### □ 심사단계

심사관	거절이유	거절사정	심사전치
	청구항 1, 8, 11-14, 17항에 대하여 진보성, 인용에	거절이유와 동일한 이유로 거절사정	거절사정의 이유와 동일한 이유로 원사정유지
		거절사정불복심판청구 (최종 보정서)	
		(청구항1)+	
출원인	의견서 및 보정서	청구항 1 (청구항15) 부가한정	
		청구항 15 (종속항) 삭제	

#### □ 심판단계

심판청구 이유	(1) 청구항 1항은 거절이유의 대상이 아닌 청구항 15항 이므로 의견제출의 기회를 부여하지 않고 거절사정한 것이므로 절차상 위법함. (2) 인용에 비하여 진보성이 있음.	
심결 요지	진보성 없음.	심판청구이유 (1)에 대하여는 판단하지 않음.

#### □ 소송단계

원고의 심결 취소 사유	(1) 심사전치와 심판에서, 청구항1에 대하여 의견제출의 기회를 부여하지 않고 거절사정한 것이므로 절차상 위법함. (2) 진보성이 있음.
피고의 대응	(1) 특허법 제174조제2항에 의하여 사정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 것에 해당되지 않으므로 거절이유를 다시 부여할 필요 없다. (2) 진보성 없음.

#### 2-4-2 판결 요지

판결에서는 "거절이유통지서의 내용 중에 언급되지 않았던 제1항의 종속항인 제15항을 삭제하고 제1항을 제15항의 내용으로 한정하는 보정을 하였으

나 그 이후 심사전치단계나 심판단계에서 다시 거절 이유의 통지가 없이 이 사건 심결은 위 제1항이 인용 발명에 의해 진보성이 인정되지 않는다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하였음은 위에서 본 바와 같다." 고하면서 원고 지적하고 있는 절차상의 문제를 전제 한 후에 "심판청구서에 정정된 이 사건 출원발명 청구 범위 제1항과 그 정정되기 전의 청구범위 제1항을 구체적으로 비교하여 보면, 정정전의 청구범위 제1항의 기재사항 중에는 "상기 제1소자의 상기 제1 광출사면과 그 대향면 중 적어도 한쪽 면은 상기 광입사면을 통해 입사한 입사광이 이 광의 방향에 경사진 방향으로 상기 제1광출사면을 통해 집중적으로 출사되도록 하는 지향기능을 가지고 있으며"라고 기재된 부분이 있었는데, 정정된 청구범위 제1항에는 "상기 제1소자로부터 출사된 광의 방향은 상기 제1소자의 상기 광입사면으로부터의 광의 방향에 대한 법선에 대해 45도 이상이고 90도 보다 작은 각도를 형성"한다는 부분이 추가되었다."고 기재하고 있어 정정 전과 정정 후의 청구범위 제1항을 대비하였다.

그리고, 정정 후의 청구범위 제1항이 더욱 부가한 정된 것이라고 인정하였으며, "그러나 이 사건 심결은 이러한 정정에도 불구하고 청구범위 제1항이 인용 발명에 비하여 진보성이 없다고 판단하고 있는바, 이와 같은 경우에는 새로운 거절이유를 발견한 경우에 해당된다고 할 수 없다."고 판시하고 있다.

### 2-4-3 판례 의견

청구항 제1항이 실질적으로 청구항 제15항과 동일하고 청구항 제15항은 거절대상이 아니라는 출원인의 주장만 본다면, 일견 판결 내용에 쉽게 수긍하지 못할 수도 있을 것으로 생각한다.

그러나, 출원인의 주장하고 있는 청구항의 관계를 생각하지 말고 단지 청구항 제1항의 보정이라는 점에서 생각해 본다면 판결문을 이해하는 도움이 될 것으로 생각한다. 일반적으로, 진보성에 대한 거절이유

를 극복하기 위한 보정이란 청구범위를 부가 또는 한정하거나 삭제하는 것이 일반적이며, 이 사건의 청구범위 제1항도 이러한 맥락에서 일반적인 보정과 같은 경우로 볼 수 있을 것이다.

즉, 출원인은 특허청구범위 제1항의 출사각을 45도 내지 90도로 한정하여 보정하였고, 심사전치 단계에서 심사관은 보정된 특허청구범위 제1항이 상기와 같이 한정되었다고는 하나 여전히 인용예에 의하여 진보성이 없다고 판단하였다.

그렇다면, 특허법 제174조제2항에서 규정된 거절사정의 이유와 다른 이유를 발견한 것으로 볼 수 없으므로, 거절이유를 재차 통지할 이유도 없는 것이다. 심판 단계에서도 같은 이유에서 거절이유를 통지할 이유가 없다.

이러한 경우는 청구항이 많은 출원의 경우 종종 발생할 수 있는 문제이며, 이 사건의 판결 내용만 본다면 심사시 조금은 안심이 되는 점도 있으나 종속항에 대하여도 자세히 살피는 주의를 기울여 해서는 안 될 것으로 생각된다.

반면에 출원인의 입장에서는 비록 거절대상이 아니었던 종속 청구항을 삭제 한정하여 보정하였다 하더라도 그 보정의 범위가 거절사정의 범위에 포함될 정도의 보정이라면 주지에 있어서 부합하는 것으로 의견제출의 기회를 부여할 필요가 없다는 것이므로 이 같은 판례를 주지하여 대응하는 것이 필요할 것이다.

여기서, 만일 출원인이 거절사정불복 심판청구시 보정서에서 청구범위 제1항을 삭제하고 종속항 제15항에 청구항 제1항을 부가하여 보정하였고, 심사전치 단계에서 청구항 제15항에 대하여 원사정을 유지하였다면 소송에서 그에 대한 법원의 판단이 어떻게 됐을지 흥미롭다.

## 3. 심판 단계에서의 사례

심판 단계에서 거절사정의 이유와 다른 이유로 심결을 하는 경우 소송에서 심결의 이유가 심사 또는 심판단계에서 의견제출의 기회가 부여된 것인지에 관한 사례이다.

### 3-1 거절사정의 대상이 아닌 청구항에 대한 기각 심결 사례(특허법원2000. 2. 3. 선고98허10659 판결)

심사 실무에서 거절사정을 한 경우 심판 청구시 거절사정의 이유를 극복하기 위하여 거절사정된 청구항을 모두 삭제하고 새로운 청구항을 신설하는 경우가 많이 있는데 이때 새로이 신설된 청구항이라 할지라도 거절사정된 청구항과 실질적으로 동일한 경우가 종종 발생하는데 이 경우 의견제출기회를 다시 부여해야 하는지에 관하여 논란의 여지가 많다.

이 사건에서는 심판에서 거절사정의 대상이 아닌 청구항에 대한 심결이 적법한 것인지, 또한 거절이유나 거절사정이유와 거절사정을 유지하는 심결의 거절이유가 서로 같은 것인지에 대한 판단은 어떻게 이루어지는지에 대한 판단이 있는 판례이다.

#### 3-1-1 사건의 절차 진행

##### □ 심사단계

	거절이유	거절사정	심사전치
심사관	청구항 2항에 대하여 진보성, 인용예	거절이유와 동일한 이유로 거절사정	거절사정의 이유와 동일한 이유로 원사정유지
출원인	의견서 및 보정서	거절사정불복심판청구 최종 보정서	
	청구항 2'항	청구항 2'항 청구항 6항 (신설)	

##### □ 심판단계

심판청구 이유	청구항 2'항은 인용예에 비하여 진보성이 있음.
심결 요지	청구항 6항은 인용예에 비하여 진보성 없음.
비 고	거절사정은 청구항 2로 되었으나, 청구항 6항은 심판청구시 보정서에서 신설된 청구항으로 심사 단계에서 의견제출통지를 부여하지 않았음.

##### □ 소송단계

원고의 심결 취소 사유	(1) 심판에서, 청구항 6항에 대하여 의견제출의 기회를 부여하지 않고 심결한 것이므로 절차상 위법함. (2) 진보성이 있음.
피고의 대응	(1) 이견발명의 청구항 6항과 2항은 실질적으로 동일한 항이므로, 특허법 제170조제2항에 의하여 사정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 것에 해당되지 않으므로 거절이유를 다시 부여할 필요 없다. (2) 진보성 없음.

#### 3-1-2 판결문 요지

가. 거절사정의 대상이 아닌 청구항에 대하여 거절사정을 유지하는 심결을 하는 것이 적법한가?

판결문에서는 “특허청구의 범위가 여러 개의 항으로 되어 있는 경우에는 그 하나의 항에라도 거절이유가 있다면 그 출원은 전부가 거절되어야 한다는 것이므로, 거절사정에 대한 심판에서도 다수의 청구항 중 어느 하나에라도 거절이유가 있는 경우에는 특허출원 전체에 대한 거절사정을 유지하는 심결을 하여야 하는 것이고, 이 경우에 어느 청구항을 이유로 거절사정을 유지하는 심결을 할 것인지는 특허심판원의 재량에 맡겨져 있는 것이어서, 당초에 거절사정의 이유가 되지 아니하였던 다른 청구항에 거절이유가 있음을 이유로 거절사정을 유지하는 심결을 할 수도 있는 것이 이 경우 반드시 당초에 거절이유가 통지되거나

거절사정의 이유가 된 청구항만을 대상으로 하여야 한다거나 그러한 청구항에 대한 판단이 반드시 심결에 포함되어야 하는 것은 아니라고 할 것이다."라고 판시하고 있어 거절이유 또는 거절사정의 대상이 아닌 청구항을 대상으로 거절사정을 유지하는 심결이 위법하지 않은 것이라고 하면서, 단지 이 경우 다른 청구항에 대한 거절이유가 당초의 거절이유와 다른 것이라고 인정되는 경우에는 새로운 거절이유를 통지해야 한다고 하였다.

즉, 심결에서의 거절대상 청구항에 대한 거절이유가 통지한 거절이유 또는 거절사정의 대상인 청구항에 대한 거절이유와 같은 것인 경우에 한 한다고 하였다.

#### 나. 청구항 6항에 대한 심결의 거절이유는 새로운 거절이유인가?

판결문에서 "이건 심결이 청구항 제6항에 대한 거절이유로 삼은 사유가 당초의 거절이유통지서나 거절사정에서 거절이유로 삼은 사유와 다른 거절이유에 해당하는 것으로 인정되는 경우에는 이 건 심결은 거절이유 통지에 관한 위 구 특허법(현 특허법 제170조제2항)의 규정을 위반한 것이어서 위법하다고 할 것이다. 그리고 거절이유 통지서나 거절사정의 거절이유와 거절사정을 유지하는 심결에서 든 거절이유가 서로 다른 것인지의 여부를 판단함에 있어서는 각 거절이유는 구체적인 청구항에 대한 것이므로 그 거절이유의 내용을 대상이 된 청구항과의 관계에서 파악하여야 할 것인바"라고 판시하고 있어 결국 거절이유나 거절사정의 이유와 다른 이유를 들어 심결에서 거절사정을 지지하는 경우에는 의견제출기회를 부여함이 마땅하고, 이 사건의 경우도 거절이유나 거절사정의 대상이 아닌 청구항 제6항을 심결에서 거절의 대상으로 하고 있기 때문에 심결에서의 청구항 제6항에 대한 거절이유와 심사에서의 거절이유와 거절사정의 대상이었던 청구항 제2항에 대한 거절이유를 대

비하여 새로운 거절이유 인지를 판단해야 한다는 취지이다.

그리고, 심결에서의 청구항 제6항에 대한 거절이유와 심사시의 청구항2항에 대한 거절이유와 거절사정의 이유가 동일한지 아닌지에 관한 판단은 청구항 제2항과 청구항 제6항에 대한 발명의 카테고리, 기술 구성 등을 대비하여 실질적으로 청구범위 제2항과 제6항이 동일한 것인지에 관계를 살펴봄으로서 가능하다는 것이다. 특허법원은 이 사건의 판결문에서 청구범위 제2항과 제6항의 구성을 구체적으로 대비하여 심결에서의 거절이유와 심사시의 거절이유와 거절사정의 이유가 실질적으로 동일한 것인지에 대하여 구체적으로 살펴보고 있다.

그 결과 판결문에서 "청구항 제6항의 한정부분인 제3 자성박막의 수직자기 이방성정수가  $1 \times 10^6 \text{ erg/cm}^2$  이하라는 구성은 당초 거절사정의 대상이었던 청구항 제2항에는 없었다가 심판청구 후의 보정에 의하여 신설되면서 새로이 부가된 것이어서 청구항 제6항의 가장 중요한 특징이라고 할 것이므로, 양 발명은 그 구체적인 구성이 다른 것이라고 할 것이다."라고 청구항 제2항과 제6항의 기술구성을 구체적으로 대비하여 상이한 기술구성을 인정하였고, "따라서 출원인이 종래의 청구항인 청구항 제2항에 대하여 심사관으로부터 인용발명으로 인하여 진보성을 인정할 수 없다는 거절이유통지 및 같은 취지의 거절사정을 받은 후 위와 같이 종래의 청구항과는 발명의 카테고리나 구성이 다르고 종전에 없었던 특징적인 한정을 부가하는 청구항 제6항을 신설한 이상, 특허심판원이 종래의 청구항인 제2항을 이유로 하지 아니하고 신설된 청구항인 제6항이 특허될 수 없는 것이라는 이유로 거절사정을 유지하는 심결을 하려면 구 특허법 제134조의 규정에 따라서 심판청구인에게 거절이유를 통지하여 의견서를 제출할 기회를 부여하여야 하는 것이다."라고 청구항 제2항과 청구항 제6항은 실질적으로 상이한 구성이므로 심결의 청구

항 제6항에 대한 거절이유는 심사시의 거절이유나 거절사정의 이유와 다른 거절이유이므로 실질적으로 의견제출의 기회를 부여한 것이 아니라고 판단하였다.

**3-1-3 판례 의견**

거절사정 또는 심사전지 때 거절이유 또는 거절사정의 대상이었던 청구항을 삭제하고 그와 실질적으로 동일한 청구항을 신설하는 경우, 지금까지도 그에 대한 처리에 대하여 심사나 심판에서 일관된 입장을 보이지 못하고 있는 것이 사실이다.

이 사건의 판결로 새로 신설된 항이라 할 지라도 이미 거절이유가 통지된 항과 실질적으로 동일하다고 판단된다면 그 청구항에 대하여 거절사정 또는 원사정을 유지하는 것이 위법하다고 볼 수 없다는 취지의 판결이라고 생각된다. 물론 심판단계에서도 마찬가지로 적용된다.

따라서, 심사시 대상이 되었던 청구항이 삭제되고 새로운 항이 신설되었다 하더라도 반드시 다시 거절이유를 통지할 필요는 없으므로, 신설된 항이 이미 거절이유를 통지한 항과 실질적으로 동일한지에 대하여 살펴볼 필요가 있으며, 이에 대한 대비도 필요할 것으로 생각된다. 반면에 출원인의 입장에서는 비록 거절 대상의 청구항을 삭제하였다 하더라도 그와 실질적으로 동일한 청구항을 신설한 경우에는 비록 신설되었다 하더라도 거절이유통지 없이 바로 거절사정 또는 거절사정을 지지하는 삼결이 가능하다는 것을 명심하여야 할 것이다.

**3-2 특허청구범위 기재불비의 각 호에 대한 거절이유와 관련된 사례. (특허법원 2000. 3. 24. 선고 99허4033 판결)**

**3-2-1 사건의 절차 진행**

□ 심사단계

	거절이유		거절사정		심사전지
심사관	청구항 제1항	“제2도와 제3도의 각기 다른 케이스에 제4도 원통형(6)에 상하단 끝부위에”	청구항 제1항		원사정유지
	청구항 제2항	“제5도 원통형(8)과 원통형(9)과 같이”	청구항 제2항	“선명도를 조정할 수 있게 고안되”(8-4-2)	
	청구항 제3항	“제9, 9', 9"도와 같이”	청구항 제3항	“카메라 자체의 렌즈와 결합하여 선명도를 조정할 수 있다.”(8-4-2)	
	청구항 제4항	“제9, 9', 9"도와 같이”	청구항 제4항	“탈착식으로, 용도에 따라 사용할 수 있는 것을” 등(8-4-2)	
	청구항 1-3항이 실용신안법 제8조제4항 “청구범위가 명확하게 기재되어있지 않음.”		청구항 1-4항이 실용신안법 제8조제4항 “청구범위가 명확하고 간결하게 기재되어있지 않음 등.”(8-4-2)		
출원인	의견서 및 보정서		거사불복심판청구, 최종보정서		
	청구항 1', 2', 3'항 (보정), 청구항 4항 (신설)		청구항 1", 2", 3", 4'항 (보정)		

□ 심판단계

심판청구 이유	청구항 1", 2", 3"항은 보정에 의하여 명확하고 간결하게 기재되었음.
심결 요지	(1) 청구항 제2항은 구성요소간의 결합관계가 불명료하여 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 없다(8-4-2) (2) 청구항 제3항은 상세한 설명에 의하여 뒷받침 되지 아니할 뿐만 아니라 하나의 고안이라 할 수 없다.(8-4-1) (3) 청구항 제4항은 구성의 결합관계는 상세한 설명의 어느 부분에도 이와 관련되어 명확하게 기재되어 있지 않다.(8-4-1)
비 고	- 심결요지(1)에서는 거절이유에서 지적된 기재부분을 모두 삭제보정된 청구항 제2항에 대하여 거절이유를 지지하는 심결임. - 심결요지(2)는 거절이유에서는 실용신안법 제8조제4항제2호였으나, 심결에서는 동법 제8조제4항제1호에 대한 것임. - 심결요지(3)은 거절사정서 신설된 청구항에 대한 것으로 의견제출의 기회를 부여한 것이 아니다.

□ 소송단계

원고의 심결 취소 사유	거절사정의 이유를 전부 삭제한 청구범위를 심판청구서 제출하였으나, 심결은 사정의 이유와 다른 이유로 원사정을 유지하여 의견제출의 기회를 부여하지 않은 것이므로 절차상 위법함.
피고의 대응	(1) 실용신안법 제35조에서 준용하는 특허법 제170조제3항의 사정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 것에 해당되지 않는 실질적으로 동일한 거절이유이므로 의견제출의 기회를 다시 부여할 필요 없다. (2) 거절사정서에서 “~ 등”으로 포괄적으로 기재하고 있어 심결의 거절이유를 모두 포함하도록 기재되어 있다.

의견제출기회 부여 여부와 관련된 판례를 정리하면  
서 특히 기재불비에 대한 거절이유와 관련된 판례의  
경우 진보성에 대한 거절이유와 비교할 때 좀더 구체  
적으로 거절이유를 한정하여 해석하는 경향이 있음을  
알 수 있다.

즉, 진보성에 관한 거절이유의 경우에는 인용예가  
상이하지 않은 경우라면 대체로 주지에 있어서 부합  
하는 것으로 인정하는 경우가 많이 있으나, 기재불비  
에 관한 거절이유의 경우에는 구체적으로 기재불비의  
이유가 무엇인지에 관하여 자세히 대비하여 심사판이  
거론하였던 구체적인 내용과 차이가 있다면 주지에  
있어서 부합하지 않는 것으로 인정하는 경우가 많이  
있다.

이 사건에서는 거절이유가 특허법 제42조제4항  
경우라 할지라도 구체적으로 심사판이 지적한 부분이  
나 이유와 심결의 이유가 다른 경우의 판례이다.

3-2-2 판결문 요지

가. 동일한 법조항이라도 내용에 차이가 있는 경우  
에 대하여

판결문의 내용을 요약 정리하면, 심사판은 구성요  
소가 명확하고 간결하게 기재되어 있지 않다는 이  
유로 거절사정 하였으며 출원인은 청구범위의 거절사  
정의 이유로 지적되었던 구성요소A를 삭제하여 거절  
이유를 해소하려고 하였음에도 불구하고, 이 사건 심  
결에서는 구성요소B에 대하여 구성요소간의 결합관  
계가 불명료하다는 취지로 원 사정을 유지하였던 사  
실은 위에서 본바와 같으므로, 당초 거절사정의 이유  
로 지적되었던 구성요소A를 삭제한 새로운 청구범위  
에 대하여 한 거절이유는 거절사정에서 언급되지 않  
은 새로운 거절이유에 해당한다 할 것이라고 설시하  
고 있다.

즉, 동일한 청구항에 동일한 법조항 및 각 호 실용신안법 제8조제4항제2호라 할 자라도 구체적으로 지적하고 있는 거절이유가 상이한 경우에는 의견제출의 기회를 부여해야 한다는 취지이다.

#### 나. 실용신안법 제8조제4항제1호와 제2호의 차이에 대하여

판결문에서는 “1998. 6. 30.자 최초거절이유와 1998. 10. 6.자 거절사정 모두 청구범위가 명확하고 간결하게 기재되고 있지 아니하다는 실용신안법 제8조제4항제2호의 규정에 위배된다는 취지를 기재하고 있음에 대하여, 이 사건 심결에서는 심결의 대상이 된 제2차 보정된 청구범위 중 “소형렌즈를 하나로 묶어 결합 설치하거나 소형렌즈 중 어느 것 하나를 제거하여도 동일한 고안이다.” 및 “기어는 탈착식으로”라는 기재는 거절사정과 달리 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 아니한다는 제8조제4항제1호의 규정에 위배된다고 판단하고 있어 거절이유를 달리하고 있다.”라고 판사하고 있어 실용신안법 제8조제4항의 청구범위 기재불비의 거절이유를 각 호로 나누어 구체적으로 해석하고 있음을 알 수 있다.

#### 다. “~ 등”이라는 거절이유가 포괄적인 것인가에 대하여

판결문에서는 “거절사정서에서 “~ 등”이라는 방법으로 거절이유를 포괄적으로 기재를 하였다고 해서 구체적으로 지적하지 않은 부분에 대하여도 거절이유를 통지하여 의견서 제출의 기회를 주었다고는 할 수 없으므로 피고의 이 부분의 주장도 이유 없다.”라고 하여 기재불비에 관한 거절이유의 기재에 있어서 관행적으로 행해지고 있는 “~ 등”과 같은 기재를 포괄적인 거절이유로 인정할 수 없다는 판례이다.

### 3-2-3 판례 의견

이 사례 이외에도 기재불비와 관련된 유사한 사례

로는 특허법원 2000. 6. 23. 선고 99허7964호 사건이 있으며, 거절사정의 이유와 심결의 구체적인 기재불비의 이유가 상이하므로 결과적으로 의견제출의 기회를 부여하지 않았다고 판단한 사례이다. 이 판결문의 내용을 살펴보면, 거절사정의 이유는 청구항 제2항의 A라는 구성이 정확한 표현으로 되어 있지 않다고 하였으나, 심결에서는 청구항 제2항의 구성요소 B가 정확하게 특정되지 못했다는 이유를 들어 거절사정을 지지하였으므로, 심결의 이유와 거절사정시의 거절이유와는 그 대상 및 의미가 전혀 상이하여 그 주지에 있어서 서로 부합되는 것으로 볼 수 없어 의견제출의 기회를 부여한 것으로 볼 수 없다는 취지의 판시를 하였다.

이렇듯, 기재불비의 경우에는 심사관이 거절이유에 기재한 구체적인 기재불비 이유가 매우 중요시되는 것이므로, 이후의 거절사정이나 심판에서 심사관이 통지한 구체적인 거절이유와 상이한 이유를 들어 거절 사정하거나 심결을 한다면 주지에 있어서 부합하지 않는 것으로 절차상 위법하게 되는 것이다. 따라서, 특허청에서는 기재불비에 관한 거절이유에 있어서는 좀더 포괄적으로 거절이유를 통지하는 것이 이후의 심판이나 소송에서 심리의 범위가 넓어지게 되는 점이 있어 바람직한 점도 있으나, 출원인 입장에서는 좀더 구체적인 거절이유가 필요할 것으로 생각된다. 청구범위의 기재불비에 대하여 구체적으로 거절이유를 작성하는 경우는 각 호의 사항에 대하여 충분히 검토하여 가능하면 여러 각도에서 거절이유를 통지할 필요가 있는 것으로 생각된다.

또한, 판결문에서 판시한비와 같이 “~ 등”과 같은 거절이유의 기재가 거절이유의 범위를 좀더 포괄적으로 할 수 있지 못하기 때문에 가능하면 지양하도록 하는 것이 바람직할 것으로 생각된다. 출원인의 입장에서는 기재불비에 대한 거절이유의 경우 심사관이 지적하고 있는 부분을 구체적으로 한정하여 대응해도 될 것이다. (다음호에 계속)