

명세서 또는 도면의 보정



김현호

연세대학교 전자공학과 졸업
명지대학교 겸임교수
국제지식재산연구원 강사
기업기술가치평가사
(현) 특허법인 맥 대표 변리사

I. 의의

실체보정이라 함은 출원명세서 또는 도면의 내용이 불명확하거나 미비한 점이 있는 경우에 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위내에서 그 흠결을 치유하기 위하여 출원인이 행하는 보충·정정을 말한다. 실체보정의 경우에는 절차보정(방식보정)의 경우와는 달리 특허청장의 직권보정은 인정되지 않으며 출원인의 자의에 의한 보정(자진보정)만이 인정된다.

II. 시기

1. 원칙

특허출원인은 출원공개일 또는 제3자 심사청구의 취지를 통지받은 날부터 3월이 되는 날 중 먼저 만료되는 날까지 또는 특허법 제66조의 규정에 의한 특허결정의 등본을 송달하기 전까지 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면에 대하여 자진보정을 할 수 있다.

2. 거절이유통지를 받은 경우

(1) 최초거절이유통지를 받은 경우

1) 특허출원인은 심사관으로부터 최초거절이유통지를 받은 경우 그 거절이유통지에 대한 의견서 제출기간 이내에 명세서 또는 도면에 대해 보정을 할 수 있다.(法 47① I)¹⁾

1) 특허법 제47조 제1항 제1호에서의 의견제출기간이란 특허법 제63조 규정에 의한 의견제출기간에 한정되므로 특허법 제36조 제6항 규정에 의한 협의명령기간 또는 특허법 제46조 규정에 의한 보정기간 등은 여기에 해당되지 않는다.

2) 여기서 의견서제출기간은 2개월 이내로 지정하되 이 기간은 지정기간이므로 출원인의 지정기간연장신청이 있는 경우 횡수의 제한 없이 연장이 가능하나(法 15②), 심사관은 필요한 경우 지정기간 연장을 허용하지 않을 수 있다.

(2) 최후거절이유통지를 받은 경우

1) 최초거절이유통지에 대응하여 제출된 보정에 대하여 거절이유가 존재할 경우에 이에 대한 거절이유통지를 최후거절이유통지라고 하는데, 출원인은 최후거절이유통지를 받은 경우에는 최후거절이유통지에 의한 의견서제출기간 이내에 보정을 할 수 있다.(法 47 ①II)

2) 다만, 이 의견서제출기간 내의 보정할 수 있는 범위는 후술하는 바와 같이 더욱 제한된다는 점에서 최초거절이유통지를 받은 경우와 차이가 있다.²⁾

(3) 특허거절결정에 대한 심판을 청구하는 경우

1) 특허출원인은 특허법 제132조의 3의 규정에 의한 특허거절결정에 대한 심판을 청구하는 경우에는 그 심판의 청구일부터 30일 이내에 명세서 또는 도면에 대해 보정을 할 수 있다.(法 47①III)

2) 특허거절결정에 대한 불복심판청구기간(法 132의 3)은 일정요건이 충족되는 경우 연장이 가능하나(法 15 ①), 보정을 할 수 있는 기간은 법정기간으로서 심판 청구 후 30일 이내에서 할 수 있고 연장은 불가하다.

III. 범위

1. 자진보정(法 47①본문) 또는 최초거절이유통지에 대응한 보정(法 47① I)의 경우

(1) 의의

1) 자진보정(法47①본문) 또는 최초거절이유통지에 의한 의견서제출기간 내(法47① I) 명세서 또는 도면의 보정은 「특허출원인은 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내에서 보정을 할 수 있다.(法 47②)」라고 규정하여 신규사항추가를 금지하고 있다.

2) 그 이유는 i) 신규사항을 추가하는 보정을 인정하면 명세서 또는 도면이 불충분한 채로 출원을 하여 후에 보정을 하는 출원인에 비하여 최초출원 시에 보다 완벽한 명세서 또는 도면을 작성하기 위한 노력을 기울인 결과 늦게 출원한 출원인이 불리하게 되는 출원인 간의 형평성 문제와, ii) 제외국의 보정제도는 신규사항추가의 금지를 규정하고 있어 제도의 국제적인 조화를 도모하기 위해서이다.

(2) 신규사항의 의미

1) 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어나는 사항을 신규사항이라 한다. 당업자가 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면(이하 “최초 명세서 등”이라 한다)에 기재된 사항에 의하여 판단한 결과 자명한 사항은 신규사항이 아니다.

2) 여기서 자명한 사항이란 그 사항 자체를 직접적으로 표현하는 기재는 없으나 당업자가 최초 명세서 등의 기재내용으로 보아 기재되어 있었던 것으로 인정할

2) 이러한 최후거절이유통지제도는 보정의 결과 새로운 신규사항이 추가될 때마다 거절과 보정의 반복으로 인한 절차의 지연을 방지하기 위해 도입한 것인데, 신규사항의 추가를 거절이유로 하는 경우 전번 거절이유는 해소되었으나 보정으로 새로운 신규사항이 추가되면 다시 거절이유를 통지하여야 하며, 이러한 상황이 반복되는 경우에 거절이유통지의 횡수제한을 하지 않으면 이론적으로는 거절이유통지와 보정이 끊임없이 계속되어 심사지연 및 업무과중의 우려가 있기 때문이다.

수 있는 사항을 말한다.

(3) 판단대상

적법한 보정인가의 여부는 보정된 명세서 또는 도면 전체가 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면을 기준으로 신규사항을 추가여부에 의해 판단된다. 따라서 보정된 명세서 또는 도면 중 어떤 곳에도 신규사항을 추가하는 보정은 허용되지 아니한다.

(4) 판단방법(「기재된 사항의 범위 안」)

1) 명세서 또는 도면을 보정한 결과가 신규사항 추가가 되는가의 여부는 보정된 명세서 또는 도면에 기재된 사항이 최초 명세서 등에 「기재된 사항의 범위 안」에 있는지 여부를 판단하여 결정한다.

2) 여기서 「기재된 사항의 범위 안」이란 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 외형상의 완전동일을 말하는 것은 아니며, 당업자가 최초 명세서 등의 기재로 보아 자명한 사항도 기재된 사항의 범위 안으로 간주한다.

(5) 구체적인 판단방법

- i) 우선권주장의 기초가 된 선출원은 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 해당되지 않으므로 신규사항의 추가 여부 판단의 기초로 사용할 수 없다.
- ii) 요약서는 명세서 또는 도면에 해당하지 않으므로 신규사항 추가여부를 판단하는 기준이 되는 최초 명세서 등에 포함되지 아니한다.
- iii) 미완성발명을 완성시키는 보정을 한 경우 그 보정은 신규사항을 추가한 것으로 된다.
- iv) 잘못된 기재를 정정하는 경우 또는 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우, 최초 명세서 등에 기재된 사항의 범위 안의 것

으로 인정되는 정도의 보정은 신규사항의 추가가 아니다.

- v) 명세서 및 도면 중에 상충하는 2개 이상의 기재 중 어느 것이 올바른지가 최초 명세서 등의 기재로부터 당업자에게 자명한 경우에는 올바른 기재로 일치시키는 보정은 신규사항 추가가 아니다.
- vi) 도면이나, 청구범위에 기재된 사항에 근거하여 발명의 상세한 설명을 보정한 사항이 당업자에게 자명한 사항인 경우에는 그 보정은 신규사항의 추가가 아니다.
- vii) 의료행위 관련 발명의 대상이 사람인지 동물인지가 명시되어 있지 아니한 경우, 그 발명이 특정 동물만을 대상으로 하는 것은 아닌 것이 자명할 때 사람에게 해당하는 부분을 삭제하기 위하여 한정하는 보정은 신규사항이 추가된 것으로 보지 않는다.³⁾
- viii) 수처한정의 범위를 변경하는 보정, 발명의 구성요소를 상위개념 또는 하위개념으로 변경하는 보정, 도면의 보정, 실시 예를 추가하는 보정, 발명의 목적이나 효과를 추가하거나 변경하는 보정 등으로서 그 보정된 사항이 최초로 출원된 명세서 등의 기재로부터 자명하지 않은 경우에는 신규사항 사항의 추가이다.
- ix) 단지, 선행기술 문헌명을 명세서에 추가하는 보정은 신규사항 추가로 보지 않는다. 다만, 그 선행기술문헌에 포함된 사항에 근거한 보정이나, 당초 인용되어 있지만 그 문헌 중에만 기재되어 있고 최초 명세서에는 기재되어 있지 않았던 사항을 추가하는 보정은 그 보정된 사항이 최초로 출원된 명세서 등의 기재로부터 자명하게 도출할 수 없는 사항인 경우에는 신규사항 사항의 추가로 인정된다.

2. 최후거절이유통지에 대응한 보정(法 47①II) 또는 특허거절결정에 대한 심판청구 시의 보정(法 47①III)의 경우

(1) 의 의

- 1) 최후거절이유통지에 의한 의견서 제출기간 내(法 47①II) 또는 특허거절결정에 대한 심판청구일로부터 30일 이내(法 47①III)의 명세서 또는 도면의 보정의

3) (예) "포유동물의 치료방법"을 "사람 이외의 포유동물 치료방법" 또는 "가축의 치료방법"으로 보정한 경우

경우에는 신규사항추가금지(法 47②)라는 보정의 범위는 만족해야 함은 물론이고, 최후거절이유통지 이후의 보정범위의 제한(法 47③④)도 만족해야 한다.

2) 이는 이미 행해진 심사결과를 유효하게 활용하여 심사촉진을 도모한다는 측면에서 최후거절이유통지제를 도입함에 따라 보정범위를 제한하지 않으면 심사관이 후속처리를 할 수 없기 때문이다.⁴⁾

(2) 특허법 제47조 제3항의 경우

최후거절이유통지에 의한 의견서제출기간(法 47①Ⅱ) 내 및 거절결정불복심판청구일로부터 30일 이내(法 47①Ⅲ)에 할 수 있는 보정 중 특허청구범위에 대한 보정은 i) 특허청구범위를 감축하는 경우, ii) 잘못된 기재를 정정하는 경우, iii) 심사관이 거절이유통지에 의해 지적한 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우에 한해 할 수 있다.(法 47③)

① 특허청구범위를 감축하는 경우

i) 청구항의 삭제

청구항을 삭제하는 것은 청구범위의 감축에 해당되므로 적법한 보정으로 인정한다. 또한 청구항을 삭제한 후 삭제된 청구항을 인용하는 다른 청구항의 인용번호를 변경하거나 인용내용을 추가하는 보정은 잘못된 기재를 정정하는 것으로 보아 이를 인정한다.

ii) 택일적으로 기재된 요소의 삭제

다수의 구성요소가 택일적으로 기재된 경우 그 중 일부를 삭제하는 보정은 청구범위의 감축에 해당되어 적법한 보정으로 인정된다. 예를 들면 「A 또는 B,」라고 하는 택일적 기재 요소 중 A를 삭제하거나 B를 삭제하는 경우이다.

iii) 상위개념의 기재로부터 하위개념의 기재로의 변경⁵⁾

상위개념으로부터 하위개념의 기재로 감축하는 보정은 원칙적으로 적법한 보정으로 허용이 된다. 예로서 필기구를 만년필로 보정하는 경우이다.

iv) 구성요소의 직렬적 부가

새로운 구성요소를 직렬적으로 부가함으로써 발명이 한정되는 경우이다. 예를 들면 “A에 B를 부착시킨 병따개”라는 기재를 “A에 B를 부착시키고 다시 B에 C를 부착시킨 병따개”로 하는 것과 같은 경우이다. 이 때 C의 부가가 신규사항 추가금지에 저촉되지 않아야 한다. 그러나, 병렬적 부가의 경우 예컨대 “볼트”를 “볼트 또는 리벳”으로 하는 것으로 기재요소를 택일적으로 부가하는 것을 말하며 이러한 보정은 청구범위를 확장하는 것으로 인정되지 않는다.

v) 다수항을 인용하는 종속항에서 인용항수를 감소

다수의 다른 항을 인용하는 청구항에서 인용의 일부를 삭제하는 것은 선택적 구성요소를 삭제하는 경우와 같이 청구범위를 감축하는 보정이다.

vi) 수치범위의 축소

당초청구항에 기재된 범위 내에서 수치한정의 범위를 축소하는 보정은 청구범위를 축소하는 경우이다.

② 잘못된 기재를 정정하는 경우

잘못된 기재를 정정하는 경우란 정정 전의 기재내용과 정정 후의 기재내용이 동일함을 객관적으로 인정할 수 있는 경우로서, 명세서 또는 도면의 기재가 오기인 것이 명세서의 기재 내용으로 보아 자명한 것으로 인정되거나, 주지의 사항 또는 경험칙으로 보아 명확한 경우에 그 오기를 정확한 내용의 자구나 어구로 고치는 것을 말한다.

③ 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우(심사관이 지적한

4) 최후거절이유통지제도의 도입과 관련하여 최후거절이유통지 후 특허청구범위의 보정을 제한하지 않으면 심사관이 후속처리를 할 수 없는데, 구체적으로 보면 최후거절이유통지 후 보정으로 청구항이 신설되거나 변경되었을 경우 신설 청구항이나 변경된 청구항에 대하여 심사관이 심사를 한 결과 선행기술에 의한 거절이유가 있는 경우에는 다시 거절이유통지를 할 수 없고, 이 경우 최후거절이유통지시의 거절이유가 해소되었다면 특허거절결정을 할 수 없다는 문제점이 발생한다.

5) 상위개념의 기재로부터 하위개념의 기재로의 감축은 원칙적으로 특허청구범위를 변경하지 않는 것으로 허용한다. 다만, 상위개념에서 하위개념으로의 보정에 의해 선택발명과도 같은 효과가 생기는 경우에는 특허청구범위의 변경의 가능성이 있을 것이다.

또한, 심사관이 필기구에 대한 출원(상세한 설명에는 연필, 만년필, 볼펜을 실시예로 기재)을 연필에 관한 선행기술로 최후거절이유통지를 하고 이에 대하여 출원인이 필기구를 만년필로 보정하였고 그 후에 심사관이 만년필에 관한 선행기술을 찾은 경우에는 전번 최후거절이유통지의 최후성을 취소하고 만년필에 관한 선행기술로서 다시 최후거절이유통지를 하게 된다.

경우에 한함)

i) 취지

심사관이 지적한 기재불비를 시정하기 위한 보정은 심사 대상을 변경하는 것이 아니고, 또 이것을 인정하지 않으면 출원인이 거절이유에 대응하기가 곤란하기 때문에 이와 같은 보정은 인정한다. 특허법 제42조에 근거한 최후거절이유통지로 지적된 특정 개소의 기재불비의 거절이유를 해소하기 위한 보정이 여기에 해당된다. 여기서 기재불비의 특정개소를 청구항 전반에 대하여 지적하지 않고 어구를 지적한 경우에는 그 청구항 내의 어구와 관련한 사항에 대하여만 보정할 수 있다.

ii) 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우

분명하지 않은 기재란 문리상 그 자체 의미가 분명하지 않은 기재로 청구항의 기재 그 자체가, 문언상 의미가 불명료한 것, 청구항 자체의 기재 내용이 다른 기재와의 관계에 있어서 불합리한 것 또는, 청구항 자체의 기재는 명료하지만 청구항에 기재한 발명이 기술적으로 정확하게 특정되지 않고 불명료한 것 등을 말한다.

特許法 47③, 47④ I 違反 事例

청구항을 신설하거나 선택적 구성요소나 인용 항을 추가하는 보정은 발명을 신설하는 보정으로 특허법 제47조 제3항의 각 호의 어느 경우에도 해당하지 않는 것으로 하여 보정각하한다. 또한 이는 특허법 제47조 제4항 제1호에도 위배된다.

1. 청구항을 신설하는 경우

청구항을 신설하는 보정은 원칙적으로 특허법 제47조 제3항 또는 제4항 제1호의 요건을 만족하지 못한 것으로 하여 보정각하한다. 다만, 청구항을 신설하였다고 하더라도 아래 예와 같이 항 정리에 따른 불가피한 경우에는 제외한다. 이 경우 항을 정리하였음을 명확히 표시하여야 한다.

예)

○보정전

청구항 1: 구성요소 A, B, C로 이루어진 물건

청구항 2: 청구항 1에 있어서 구성요소 A는 a1, a2, a3 중 하나로 이루어진 물건

○보정후

청구항 1: 삭제

청구항 2(정정): 구성요소 a1, B, C로 이루어진 물건

청구항 3(청구항 2 정정): 구성요소 a2, B, C로 이루어진 물건

청구항 4(청구항 2 정정): 구성요소 a3, B, C로 이루어진 물건

2.택일적으로 기재된 구성요소의 추가하는 경우

아래 예와 같이 택일적으로 기재된 구성요소의 추가하는 보정은 특허법 제47조 제3항 또는 제4항 제1호의 요건을 만족하지 못한 것으로 하여 보정각하한다.

예) 당초: Fe 또는 Al로... → Fe, Al 또는 Cu로....

3. 인용항의 추가하는 경우

아래 예와 같이 인용항의 추가하는 보정은 특허법 제47조 제3항 또는 제4항 제1호의 요건을 만족하지 못한 것으로 하여 보정각하한다.

예) 당초: 청구항1에 있어서... → 청구항1 또는 청구항2에 있어서....

(3) 제47조 제4항의 경우

최후거절이유통지에 의한 의견서제출기간 내(法 47① II) 및 거절결정불복심판청구일로부터 30일 이내(法 47① III)에 할 수 있는 명세서 또는 도면의 보정은 i) 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 아니할 것, ii) 보정후 특허청구범위에 기재된 사항이 특허출원을 한 때 특허를 받을 수 있을 것을 충족한 경우에 한한다.(法 47④)

① 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 아니할 것

i) 취지

특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 보정을 인정하지 않는 이유는 명세서의 상세한 설명이나 청구범위에 대한 보정이 특허법 제47조 제2항 및 제3항의 요건을 충족하는 보정이 있다 하더라도 그 보정에 의하여 특허청구범위를 실질적으로 확장시키거나 변경시킴으로써 심사관이 다시 선행기술조사를 하여야 하는 부담이 발생하는 경우를 방지하여 심사의 신속한 진행을 도모하기 위한 것이다.

ii) 실질적 확장 · 변경의 의미

1) 명세서를 보정함에 있어서 『실질적으로 청구범위를 확장하거나 변경한다』라 함은 청구범위에 기재된 발명의 구성에 대하여 그 내용, 범위, 성질 등을 확장하거나 변경하는 것으로 보정 전과 보정 후에 특허권의 효력이 미치는 한계에 차이가 발생하는 것을 말한다.

2) 청구범위를 실질적으로 확장 또는 변경하는 보정은 i) 청구범위의 기재자체를 보정함에 의해 특허권의 효력이 미치는 범위를 확장 또는 변경하는 경우와 ii) 청구범위를 전혀 보정하지 않더라도 상세한 설명 또는 도면의 기재를 보정함에

의해 간접적으로 특허권의 효력이 미치는 범위를 확장 또는 변경하는 경우를 포함하고 있다.

iii) 실질적 확장 · 변경의 판단

- 1) 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서는 청구범위 자체의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함한 명세서 및 도면의 전체의 기재 내용을 실질적으로 대비하여 그 확장이나 변경에 해당하는지 여부를 판단하여야 한다.
- 2) 따라서, 구성요소의 삭제, 청구항의 추가 등과 같이 일반적으로 청구범위 확장에 해당하는 경우 및 발명의 대상의 변경, 구성요소의 치환 등과 같이 일반적으로 청구범위의 변경에 해당하는 경우 뿐만 아니라 외견상 청구범위가 감축된 것으로 보이지만 실질적으로는 발명의 구체적인 목적이나 특허발명의 보호범위가 변경되어 다른 내용의 발명이 되는 경우에는 보정을 인정할 수 없다.
- 3) 또한, 청구항 자체를 보정하지 않더라도 실시 예의 추가 등과 같이 상세한 설명 또는 도면의 기재 변경하거나 추가함에 따라 청구범위가 실질적으로 확장 또는 변경될 수 있다.
- 4) 청구범위의 실질적 확장 · 변경 여부를 판단함에 있어서 각 청구항별로 판단한다.

實質的 擴張 · 變更 事例

1. 발명을 추가하는 경우

- 청구항의 신설
- 태일적으로 기재된 구성요소의 추가
- 인용항의 추가

2. 청구범위가 당초 범위를 벗어난 경우

- 하위개념의 기재로부터 상위개념의 기재로의 변경
예) 스프링으로 지지되는..... →탄성체로 지지되는 ...
- 직렬적 구성요소의 삭제
예) A, B, C, D 로 구성된 자동차 → A, B, C 로 구성된 자동차
- 수치범위의 확장
예) 10° - 50℃의 온도에서... → 10° - 70℃의 온도에서
- 구성요소의 치환

예) 볼트로 결합시킨... → 리벳으로 결합시킨

○ 수치범위의 변경

예) 10° - 20℃의 온도에서... → 30° - 50℃의 온도에서....

○ 카테고리의 전환

예) 단계로 구성된 A하는 “방법” → 수단으로 구성된 A하는 “장치”

○ 보호받고자 하는 대상의 변경

예) A를 특징으로 하는 변속기 → A를 특징으로 하는 변속기를 장착한 자동차.

3. 청구범위를 감축하였으나 청구범위가 변경된 경우

청구범위는 감축되었으나 특허권의 효력이 미치는 범위가 변경된 보정은 인정할 수 없다. 다만, 청구범위가 감축됨에 따라 그 내용, 범위, 성질 등이 변경되어 특허권의 효력이 미치는 한계에 차이가 있다고 하더라도 보정 후 청구범위에 기재된 발명이 보정 전 청구범위에 기재된 발명의 구체적인 목적의 범위 내에 있는 경우에는 청구범위가 변경된 것으로 보지 않는다.

○ 상위개념에서 하위개념으로 보정하여 청구범위를 축소한 경우 상위개념을 하위개념으로 변경하거나 수치범위를 축소하여 청구범위를 감축하는 보정은 일반적으로 발명의 구체적 목적 범위 내에 있어 변경에 해당하지 않는 것으로 인정한다. 다만, 상위개념에서 하위개념으로 변경하거나 수치범위를 축소한 결과 선택 발명 또는 수치한정 발명과도 같은 효과가 나타나는 경우에는 청구범위의 변경으로 인정될 여지가 있다. 아울러, 하위개념으로 변경하거나 수치범위를 축소하였다 하더라도 당초 명세서의 상세한 설명에 이와 같은 하위개념의 발명이 기재되어 있지 않은 경우에는 신규사항 추가에 해당될 것이다.

○ 구성요소를 부가하여 청구범위를 축소한 경우

일반적으로 구성요소를 직렬적으로 부가하여 청구범위를 감축하는 보정은 비록 구성요소가 직렬적으로 부가된 발명이 당초 명세서의 상세한 설명에 기재되어 있다고 하더라도 보정전 청구범위에 기재된 발명의 구체적 목적의 범위를 벗어난 보정에 해당되는 경우에는 청구범위를 실질적으로 변경한 것으로 본다.

4. 기타 상세한 설명이나 도면만을 보정하여 청구범위를 실질적으로 확장 · 변경하는 경우

- 미완성 발명을 완성하는 경우
- 새로운 실시형태나 실시예를 추가하는 경우
- 기타 상세한 설명 기재내용의 보정에 의해 청구항에 기재된 사항의 해석에 영향을 주어 청구항의 내용이 실질적으로 확장 · 변경된 경우

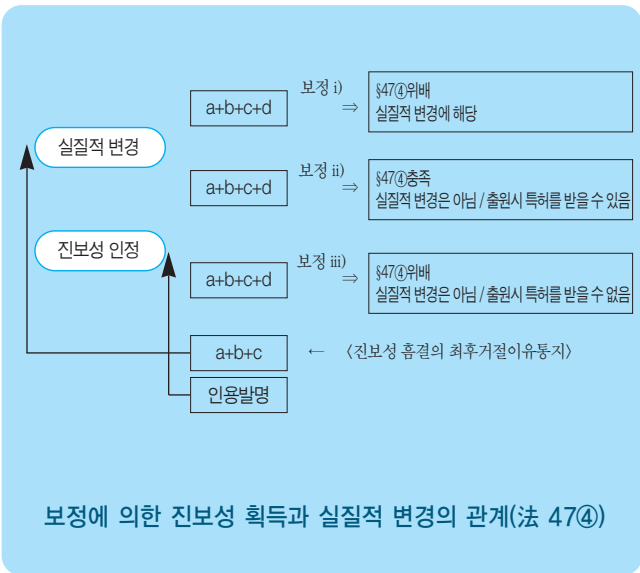
6) 보정에 의하여 기재불비가 발생되거나 보정된 발명이 진보성이나 신규성으로 특허를 받지 못하는 경우를 예로 들 수 있다.

② 특허출원 시 특허를 받을 수 있을 것

1) 보정후 특허청구범위에 기재된 사항이 특허출원 시 특허를 받을 수 있어야 한다는 규정은 최후거절이유통지 이후의 명세서의 상세한 설명이나 청구범위의 보정이 특허법 제47조 제2항, 제3항 및 제4항 제1호의 요건을 충족하더라도 보정된 명세서를 재심사한 결과 특허출원 시 특허를 받을 수 없는 경우라면⁶⁾ 심사관은 다시 거절이유를 통보하지 않고 보정각하를 한 후 최후거절이유 통지 시 심사대상명세서로 거절결정을 할 수 있도록 하기 위한 것으로 심사의 신속한 진행을 도모하기 위한 것이다.

2) 여기서 특허를 받을 수 없는 경우란 특허법 제62조 각 호에 해당하는 경우를 말한다. 예를 들어 최후거절이유통지 이후 보정이 특허법 제47조 제2항, 제3항 및 제4항 제1호의 요건을 충족시켰다고 하더라도 이러한 보정에 의하여 기재불비 등을 발생시켜 청구범위에 기재된 발명이 특허를 받을 수 없는 발명이라면 그 보정은 각하한다.

3) 이 규정에서 “보정 후 특허청구범위에 기재된 사항”이란 “보정된 청구항에 기재된 사항”을 의미한다. 따라서 이 규정은 보정을 하고자 하는 청구항만을 대상으로 하고, ①최후거절이유통지 이후 보정을 하였으나 여전히 거절이유를 해소하지 못한 경우 및 ②최후거절이유통지 이후 보정을 하여 거절이유를 해소하였으나 그 보정으로 새로운 거절이유가 발생한 경우에 한해 적용한다.



IV. 절차

1. 보정서의 제출

실체보정을 하는 경우에는 법령에 정해진 서식의 보정서에 보정된 사항을 표시하여 제출하여야 한다. 전자서면에 의해서도 제출이 가능함은 이미 설명한 바 있다.

2. 수수료의 납부 및 위임장 등의 제출

1) 특허청장의 보정명령에 의하여 행하는 절차보정 및 명세서 또는 도면에 대해 실체보정(다만, 특허거절결정에 대한 심판청구 후의 보정서는 제외한다)를 서면으로 제출하는 경우 소정의 수수료를 납부하여야 한다.

2) 통상의 임의대리인의 경우 위임장에 보정행위에 대하여 기재하지 않은 경우 원칙적으로 보정서 제출시 별도의 위임장을 서면으로 증명하여야 한다. 그러나, 보정하는 행위는 출원인에게 유익한 행위라 인정되므로 특별히 위임장의 기재사항에 보정행위를 제한하는 경우가 아니라면 통상의 임의대리인은 자유롭게 보정할 수 있다고 본다. 다만, 포괄위임대리인임을 특허청에 등록한 경우에는 별도의 위임장을 제출할 필요가 없다.

V. 적법한 보정의 효과

특허법에는 특허출원에 대한 실체보정이 적법한 경우 그 보정한 내용이 원출원시 소급적용한다는 명문의 규정은 없지만, 출원보정제도와 유사한 특허정정심판의 확정심결의 효과규정(法 136(8))을 유추적용하여 적법한 실체보정의 소급효를 인정하는 것이 타당하다.

VI. 부적법한 보정의 효과

1. 보정기간을 경과하여 보정서를 제출한 경우

실체보정을 할 수 있는 시기를 경과하여 보정서를 제출한 경우에는 불수리사유가 된다.(施規 11) 특히 거절이유 통지를 받은 후 의견서제출기간이나 특허거절결정에 대한 심판청구일로부터 30일을 경과하여 보정서를 제출한 경우가 해당될 것이다.

2. 보정범위가 부적법한 경우

(1) 거절결정 등

신규사항추가금지(法 47②)를 위반하여 보정을 한 경우 심사관은 거절이유통지를 하여 의견서 제출기회를 부여하고(法 63①), 흠결이 치유되지 않으면 그 특허출원에 대하여 거절결정을 하여야 한다.(法 62) 또한 특허출원이 있는 때에는 누구든지 신규사항추가금지(法 47②)를 위반했다는 이유로 정보제공을 할 수 있다.(法 63의 2)

(2) 보정각하

1) 최후거절이유통지에 대한 의견서 제출기간 내 보정 또는 거절결정불복심판청구일로부터 30일 이내 보정이 신규사항추가금지(法 47②), 최후거절이유통지 이후의 보정 범위의 제한(法 47③④) 위반인 경우에 심사관은 결정으로 그 보정을 각하하여야 하며(法 51 ①), 이때에는 의견서제출기회를 주지 않는다.(法 63① 단서, 法 174① 준용 51①)

2) 출원인은 이러한 보정각하결정에 대해 별도로 불복할 수 없으며, 이후 특허거절결정에 대한 불복심판의 심리 중에 보정각하결정이 부당함을 함께 다룰 수 있다.(法 51③) 한편, 특허거절결정에 대한 불복심판에서 심판관이 한 최후거절이유통지에 대한 보정이 부적법한 경우에는 심판관이 보정각하결정을 하게 된다.(法 170① 준용 51①)

3) 그러나 심사단계에서 최후거절이유통지에 대한 보정이 보정각하의 대상이 되더라도 불구하고 심사관이

이를 간과하여 심사전치 또는 심판단계에서 발견된 경우 심사관 또는 심판관은 이에 대해 보정각하를 하지 않고 거절이유를 통지한다.(法 174①②, 170①) 이는 심사단계에서 한 보정이 적법한 것이라 믿고 이를 전제로 심판절차를 진행하고 있는 출원인의 이익을 보호하기 위함이다.

3. 부적법한 보정이 간과되어 등록된 경우

1) 신규사항추가금지(法 47②) 위반의 경우에는 특허무효사유(法 133①)이다.

2) 최후거절이유통지이후의 보정범위제한(法 47③④) 위반의 경우에는 형식적 하자에 불구하고, 일반인의 이익을 해하지 않으므로 별도의 제재조치를 취하지 않는다. 다만, 특허청구범위에 기재된 사항이 특허출원시 특허를 받을 수 있을 것(法 47④II)에 위반된 경우에는 다른 특허요건흠결을 이유로 특허무효사유(法 133①)가 인정될 것이다. 예를 들면, 최후거절이유통지에 따른 보정 결과출원시 기준으로 진보성 위반이 되어 보정이 인정되어서는 아니됨에도 불구하고 그대로 특허된 경우 법 제47조 제2항 위반이 아닌 진보성 위반(法 29②)으로 특허무효사유가 된다는 의미이다.

발명특허 2008. 7

