

특허청구범위 축소 보정의 제한



공영민 변호사
한얼국제특허사무소

I. 서

특허권은 특허청구범위에 의하여 보호되므로, 출원인은 가급적 특허청구범위를 넓게 작성하는 경우가 많다. 특허 유기화학 분야에서 새로운 신물질에 대한 특허출원 시, 실제 제조된 신물질은 물론 그 주변 화합물까지 범위를 확장하여 특허청구범위를 작성하는 경우가 많다. 그러나 특허청구범위가 넓을수록 특허심사 과정에서 유사한 선행문헌이 조사될 확률이 높아지게 된다.

이러한 사실을 고려하여, 일반적으로 특허청구범위를 축소하는 보정은 당연히 허용된다는 전제하에 특허출원 시 넓게 특허청구범위를 작성하고 추후 조사된 선행문헌과 문제되는 경우 특허청구범위를 축소한다는 전략으로 출원되는 사례가 많다. 그러나 특허청구범위를 축소하는 보정이라 하더라도 반드시 허용되지 않는 경우가 많으므로, 이하에서 보정제도와 특허청구범위를 축소하는 보정이 허용되지 않는 경우를 살펴본다.

II. 명세서 보정에 관한 규정

1. 보정 제한 규정

동일한 발명이 2 이상 출원되었을 때 어느 출원인에게 특허권을 부여할 것인가 하는 것은 특허제도의 가장 기본적인 문제라 할 수 있다. 이에 대해 선출원주의와 선발명주의로 크게 대별되며, 선출원주이란 발명의 이루어진 시기에 관계없이 특허청에 먼저 출원한 발명에 권리를 부여하는 제도이고, 선발명주의는 출원의 순서와 상관없이 먼저 발명한 출원인에게 권리를 부여하는 제도이다.

먼저 발명한 자에게 권리가 부여된다는 선발명주의가 이상적으로는 가장 바람직하지만, 발명의 시기의 불분명성, 행정적 절차의 불편함 등 실질적으로 이를 제도화하기 힘든 측면이 있어 미국을 제외한 모든 국가가 선출원주의를 취하고 있다.¹⁾

선출원주의 하에서는 출원의 시기가 중요하기 때문에, 발명을 하게 된 이후 출원까지 시간을 단축하는 것이 중요하게 된다. 이로부터 많은 문제점이 생기게 되는데, 대표적

으로 출원 시 명세서의 내용에 불비한 사항이 포함되는 것이다. 이러한 선출원주의의 결점을 보완하여 명세서의 내용에 불비가 있는 경우에는 그 내용의 하자를 출원일로 소급하여 치유하게 하는 보정제도를 함께 운영하고 있다.

그러나 보정을 무제한 허용하게 되면, 출원 후 명세서에 새로운 내용 등을 추가하는 등 선출원주의의 원칙을 침해할 소지가 있고, 또한 보정은 당초의 출원일로 소급하여 효과가 발생하는 것이므로 제3자와의 관계 등을 고려하여 보정 시기 및 보정 범위 등을 엄격히 제한하여 보정을 허용하고 있다.

이러한 취지로, 보정의 허용범위는 선출원주의로 운용되는 특허법상 피할 수 없는 제한 규정이며, 대표적으로 한국과 유럽은 다음과 같은 보정 제한의 규정을 두고 있다.

한국 특허법 제47조 제2항

명세서 또는 도면의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내에서 이를 할 수 있다.

유럽 특허법 제123조 제2항

The European patent application or European patent may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed.

상기 규정 모두 '최초'로 출원된 명세서 또는 도면의 범위 내에서만 보정이 가능하다고 지적하고 있는데, 이 '최초'라는 용어는 보정 제도가 선출원주의를 보완하는 제도임을 설명함과 동시에, 보정의 제한 또한 선출원주의의 범위에 있다는 것을 함축적으로 나타낸다.

2. 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면의 의미

상기 보정의 제한 규정에 따라, 보정은 특허출원서에 최

초로 첨부된 명세서 또는 도면의 범위 내에서만 가능하다. 여기서 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면이란 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 외형상 완전하게 동일한 것만 의미하는 것이 아니라, 최초 명세서 등의 기재로 보아 자명한 사항도 이러한 범위 안으로 간주한다. 예컨대, 명세서 내에는 발명의 구성을 기재하여 놓았는데, 이 부분이 특허청구범위에는 기재되어 있지 않은 경우 특허청구범위에 그 내용을 추가하는 보정은 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면내의 보정으로 볼 수 있다.

또한 명세서에 그 내용이 명확하게 기재되어 있지 않은 경우라 하더라도, 문맥상 명확한 오기임이 자명한 경우 또는 동일한 의미로 사용되는 용어로 판단되나 그러한 용어가 명세서 전반에 걸쳐 통일되어 있지 않아 하나의 용어로 통일하는 경우에도 이러한 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면내의 보정으로 볼 수 있다.

한편, 심사과정에서 선행문헌 등이 조사되어 이로부터 특허청구범위 일부에 거절이유가 존재하는 경우, 출원인은 특허청구범위 일부를 삭제하여 나머지 발명의 내용에 대해서는 특허를 도모할 수 있다. 특히 특허청구범위에서 청구하는 내용을 좁혀 특허를 도모하는 경우가 많다. 다만, 이 때에도 보정제도의 규정이 적용되는데, 특허청구범위를 감축하는 경우가 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면내의 보정의 범위 내로 볼 수 있는지가 문제된다.

상식적으로 범위를 감축하는 보정은 당연히 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면내의 보정의 범위 내로 생각하기 쉬우나, 특허법의 해석상 특허청구범위를 감축하는 보정이라 하여 반드시 최초로 첨부된 명세서 또는 도면내의 보정의 범위 내로 판단하는 것은 아니다. 왜냐하면, 특허법상 특허청구범위를 감축하는 보정이 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면내의 보정의 범위 내로 본다는 규정도 없을 뿐만 아니라, 특허청구범위를 감축하는 보정이 새로운 발명으로 해석되어 선출원주의의 원칙에

1) 각국의 특허제도를 통일하여 실제심사 또한 통일화하려는 특허실체법조약(SPLT, Substantive Patent Law Treaty)에 있어, 미국의 선발명주의는 특허제도의 국제적 통일에 있어 가장 큰 문제점으로 지적되어 왔다. 그러나 최근 미국의 경우도 선발명주의를 포기할 의사를 밝힌 바 있다.

벗어나는 경우도 있을 수 있기 때문이다.

이에 화합물 출원과 관련하여 특허청구범위를 감축하는 보정, 특히 일부 치환기를 삭제하는 보정이 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면 내의 보정의 범위 내로 볼 수 없다고 판시한, 유럽 판례를 통하여 이를 보다 자세히 검토해 보기로 한다.

III. 일부 치환기 삭제 보정에 관한 유럽 판례 분석

1. 화학발명의 특수성

화학물질이란 화학적 방법 즉 화학반응에 의해 제조될 수 있는 물질을 말하는데, 특히 유기화합물이란 탄소와 수소 및 비금속원소(산소, 질소, 염소, 플루오르 등)로 구성된 화합물을 말한다. 그런데 유기화학 분야에서는 화합물의 구조를 변형하는 것이 통상적인 연구분야이고, 이에 따라 실제 사용되는 화합물을 모방한 화합물이 제조될 가능성이 매우 높다고 할 수 있다. 이러한 이유로 유기화합물에 대한 특허출원 시에는 핵심적인 화합물을 고려하여 그 구조의 범위를 확장하여 기재하는 경우가 많다.

그러나 특허청구범위가 확장됨에 따라, 조사될 선행문헌의 범위 또한 넓어지게 되는바, 선행기술에 따른 신규성 또는 진보성이 문제될 가능성이 높아진다. 이러한 경우 특허청구범위를 감축하는 보정을 통하여 신규성 또는 진보성을 극복하게 되는데, 이 경우 특허청구범위를 감축하는 보정이 보정제한 규정하에 허용되는 것인지 문제된다.

이하에서는 특허청구범위에서 일부 치환기를 삭제하여 특허청구범위를 감축하는 경우에 대해, 이러한 보정이 보정제한 규정을 위배하지 않는지를 판시한 유럽 판례를 검토해본다.

2. 사건의 개요

(1) 특허출원 번호 및 공개번호

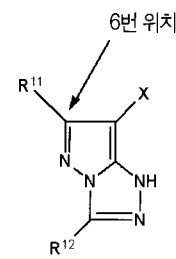
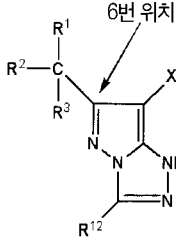
유럽특허출원번호 제85111246.6호에 대해 특허청 심사과정에서는 등록결정이 되었으나 제3자에 의하여 이의신청이 제기되었다.²⁾

(2) 이의 신청 및 쟁점

이의신청인은 심사과정에서 제시되지 않았던 선행기술을 제시하여 신규성 및 진보성이 없다는 취지의 이의신청을 하였으며, 이에 출원인은 특허청구범위를 감축하는 보정을 제출하면서 이에 대응하였다.

(3) 출원인의 보정

출원이 보정한 내용은 다음과 같았으며, 이를 뒷받침하기 위하여 명세서의 기재에 대하여 실시예로 기재되어 있

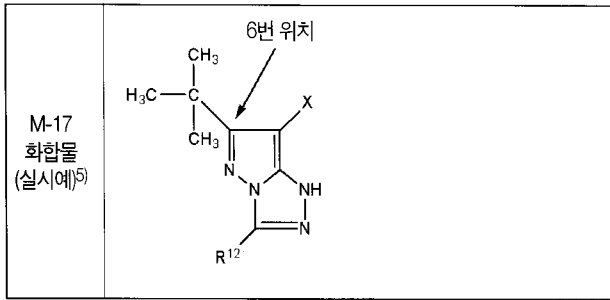
(보정전)	 <p>R¹¹은 -C(R¹R²R³) 알킬 그룹이고; R¹은 직쇄 또는 가지쇄 또는 사이클릭 알킬 그룹이고; R² 및 R³는 각각 수소, 할로젠, 알킬그룹, 아릴그룹, 헤테로사이클릭 그룹, ... 이고;⁴⁾ (하략)</p>
(보정후)	 <p>R¹은 직쇄 또는 가지쇄 또는 사이클릭 알킬 그룹이고; R² 및 R³는 각각 알킬그룹이고; (하략)</p>

2) 출원인은 Fuji Photo Film Co., Ltd 였고, 이의신청인은 Konica Corporation 이었다.

3) 실제 청구항 및 M-17 화합물은 더욱 복잡하나 사례의 설명을 위하여 쟁점이 되었던 부분만으로 기재하였다.

4) 실제 청구항에서 R² 및 R³는 매우 다양한 치환기가 기재되어 있었으며, 여기서는 사례의 설명을 위하여 5개만 기재하였다.

5) 실제 M-17 화합물은 더 복잡한 화학구조를 가지고 있으나, 여기서는 사례의 설명을 위하여 M-17 화합물 중 관련되는 부분만 기재하였다.



는 M-17 화합물을 그 근거로 제시하였다. 보정 전후의 청구항 및 M-17은 다음과 같다.³⁾

상기 보정내용을 검토해보면, 출원인은 보정전 R²와 R³의 정의에서 알킬그룹을 제외한 나머지 치환기를 삭제한 것이다. 이에 대하여 출원인은 특허청구범위를 감축한 보정은 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면 내의 보정의 범위 내인 것이고, 또한 보정된 R²와 R³는 실시예로 기재된 M-17 화합물에 의하여 뒷받침 되는 것이므로, 보정 제한 규정을 위배하지 않는 것이라는 주장을 하였다.

반면 이의신청인은, 명세서는 R² 및 R³가 알킬그룹을 포함한 다양한 치환기가 될 수 있다는 것이 기재되어 있을 뿐, 알킬그룹으로 한정된다는 명시적인 기재가 없으므로 이는 보정제한 규정에 위배되고, 또한 M-17 화합물은 R² 및 R³가 각각 메틸이긴 하나, 이로부터 R² 및 R³가 알킬그룹으로 한정된다고 볼 수는 없는 것이므로 보정 제한 규정을 벗어나므로 보정이 허용될 수 없다고 주장하였다.

(4) 일부 치환기 삭제에 관한 유럽 판례의 판시내용

상기의 쟁점에 관하여, 유럽 판례는 특허청구범위를 감축하는 보정의 경우에도 보정 제한 규정이 적용되는 것이라는 전제하에, 상기와 같은 보정은 보정제한 규정을 벗어난 보정이라고 판시하였다.

유럽 판례는 상기와 같은 결론을 도출하기 위하여 다음과 같은 논리를 도출하였다.

1) 보정제한의 의미

특허법상 보정제한 규정을 두는 이유는, 심사과정에서 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면의 범위 내의 범위 이외의 사항이 추가하는 부당한 이득을 가지는 것을 방지하고, 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면을 참조하는 제3자의 법적 안정성을 침해하지 않기 위한 것이라고 전제

하였다.

즉, 특허출원서가 제출된 이후에 새로운 사항이 추가되는 것은 선출원주의 원칙을 침해하는 것이고, 제3자는 최초 출원된 명세서를 참조하여 후속발명 또는 실시를 도모하게 되는데, 출원인이 출원후 새로운 사항을 추가하게 되면 이러한 제3자의 이익을 침해하는 결과가 되기 때문이라고 판시하였다.

2) 특허청구범위가 감축되는 경우에도 허용여부

또한 이러한 보정제한 규정은 특허청구범위를 감축하는 경우에도 마찬가지로 적용되는 것이며, 화합물의 일부 치환기의 정의를 삭제하는 경우에도 적용되는 것이라고 판시하였다. 특허청구범위를 감축하는 보정은 범위가 줄어드는 것이므로 당연히 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면 내의 적법한 보정으로 생각하기 쉽지만, 판례는 분명하게 감축하는 보정의 경우에도 보정 제한 규정이 적용된다고 판시하였다.

3) 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면 내에 대한 판단

이에 따라 출원인에 의해 보정된 보정 후의 청구항의 내용이 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면 내에 기재되어 있는지가 판단되었다. 즉, 본 사례에서는 보정 후의 청구항의 내용, 보다 구체적으로는 “R² 및 R³는 각각 알킬그룹”이라는 내용이 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면 내 인지가 판단되었다.

먼저 명세서 전반에 걸쳐 R²와 R³는 알킬그룹을 포함한 다양한 치환기가 될 수 있다는 기재가 있을 뿐, “R² 및 R³는 각각 알킬그룹”이라고 제한한 설명은 명시적(explicitly)으로 기재되어 있지 않다고 판시하였으며, 이는 출원인도 인정하였다.

다만, 이러한 제한 설명이 명세서로부터 암시적(implicitly)으로는 기재되어 있는지가 주요 쟁점으로 판단되었다. 이에 출원인은 M-17 화합물이 기재되어 있고 이의 효과가 뛰어난 것으로 기재되어 있고, M-17 화합물에서 R² 및 R³는 메틸이므로 이로부터 보정된 “R² 및 R³는 각각 알킬그룹”이 뒷받침되는 것이라는 주장을 하였다.

그러나 이에 대하여, 판례는 R² 및 R³가 알킬그룹만으로 보정됨에 따라 전체 화학식에서 6번 위치에 치환되는 것은 3차 알킬이 되는 것이고, 3차 알킬인 경우가 특별한 의미를 가진다는 것은 M-17 화합물만으로는 유추될 수 없는 것이

므로, M-17 화합물에 의하여 “R² 및 R³는 각각 알킬그룹” 이 암시적으로 기재되어 있다고 볼 수는 없다고 판시하였다.

나아가, 출원인은 화합물 출원에서 선행문헌과의 차이 점을 두기 위하여 일부 치환기를 삭제하는 보정은 통상적으로 이루어지는 보정이라는 주장을 하였다.

그러나 이에 대해서도, 그러한 보정이 일반적으로 허용 되는 경우가 아니라는 전제하에, 치환기의 일부를 삭제함에 따라 ‘특별한 의미의 구체적인 조합(a particular combination of specific meanings)’이 도출되지 않아야 한다고 판시하였다. 이에 본 사례에서는 “R² 및 R³는 각각 알킬그룹” 으로 보정됨에 따라 전체 화학식에서 6번 위치에 치환되는 것은 필수적으로 3차 알킬이 되는 것이어서, 이는 특별한 의미의 구체적인 조합으로 보정된 것이기에 이러한 보정은 허용되지 않는다고 판시하였다.

즉, 특허청구범위가 감축되는 보정이라 하더라도, 그러한 보정은 반드시 허용되는 것이 아니라고 전제하였으며, 그러한 감축에 대한 내용이 명세서에 명시적으로 기재되어 있거나 또는 특허청구범위가 감축되는 보정이 ‘특별한 의미의 구체적인 조합(a particular combination of specific meanings)’을 도출하지 않는 경우가 아니라면, 특허청구범위를 감축하는 보정은 특허출원서에 최초로 첨부된 명세

서 또는 도면 내의 적법한 보정으로 볼 수 없다고 판시한 것이다.

IV. 결

강력한 특허권을 위하여 출원인은 가급적 특허청구범위를 넓게 작성하는 경우가 많다. 그러나 특허청구범위가 유사한 선행문헌이 조사될 확률이 높아지므로 특허를 받을 수 있는 확률은 적어지게 된다.

그런데 선행문헌이 조사되더라도 특허청구범위를 축소하면 해결된다는 전제하에 특허청구범위를 넓게 작성하는 경우가 많은데, 앞서 살펴본 사례와 같이 특허청구범위를 축소하는 경우에도 엄격한 제한이 따르게 된다. 그러므로, 출원인은 가장 합리적인 범위로 특허청구범위를 넓게 작성하는 것이 바람직하고, 또한 넓은 특허청구범위를 보다 한정된 종속항을 기재함으로써 추후 특허청구범위의 축소를 대비할 수 있다.

결론적으로, 넓은 범위의 특허청구범위를 작성할 때에는 이를 더욱 한정된 내용에 대해서도 함께 기재하는 것이 매우 중요한 사항임을 고려하여야 할 것이다.

