

# 특허의 정정청구 및 존속기간 연장등록 무효심판

## I. 특허의 정정청구

### 1. 의의

특허무효심판절차에서의 특허의 정정청구라 함은 특허권의 설정등록후 특허무효심판이 청구되어 당해 특허권이 무효로 될 우려가 있는 경우에, 무효심판의 피청구인인 특허권자가 무효심결을 회피하기 위하여 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 청구하는 제도를 말한다.(특허법 133의2)

### 2. 취지

특허무효심판이 특허심판원에 계속되어 있는 경우에는 독립하여 정정심판을 청구할 수 없도록 하고(특허법 136①단서), 대신 당해 무효심판절차에서 특허의 정정을 청구하게 하여 심판절차의 신속을 기하도록 하였다. 다만, 특허권의 대세적 효력에 비추어 그 내용에 변동이 생기는 경우에는 제3자에게 불측의 피해를 줄 수 있으므로 정정이 허용되는 범위를 엄격히 제한하고 있다.

### 3. 요건

#### (1) 정정청구를 할 수 있는 자

정정청구를 할 수 있는 자는 특허권자이다. 특허권이 공유인 경우에는 공유자 전원이 공동으로 청구하여

야 한다.(특허법 133의2④ 준용 특허법 139③) 특허권자는 특허권에 대해 전용실시권자, 허락에 의한 통상실시권자, 직무발명에 의한 통상실시권자 또는 질권자가 있는 경우에는 특허권자는 이들의 동의를 얻어야 정정청구를 할 수 있다.(특허법 133의2 준용 특허법 136⑦)

## (2) 특허의 정정의 대상<sup>1)</sup>

명세서 또는 도면의 정정은 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내에서 할 수 있다. 다만, 잘못된 기재를 정정하는 경우에는 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내에서 가능하다.

## (3) 특허의 정정의 범위

### ① 특허청구범위의 감축

특허청구범위의 감축여부는 각 청구항별로 판단하여야 하며, 특허청구범위의 감축에 해당하는 구체적인 예를 들면, i) 택일적으로 기재된 선택요소의 삭제, ii) 상위개념의 기재로부터 하위개념의 기재로의 변경, iii) 구성요소의 직렬적 부가, iv) 청구항의 삭제, v) 다수항을 인용하는 종속항에서 인용항수의 감소, vi) n항 인용형식 종속항을 n-1이하의 종속항으로 변경 등이 있다.

### ② 잘못된 기재의 정정

잘못된 기재의 정정은 특허발명의 명세서 또는 도면 중 오기를 명확한 내용의 자구(字句)나 어구(語句)로 고치는 것을 말한다.

### ③ 분명하지 아니한 기재의 명확화

분명하지 아니한 기재의 명확화란 i) 문리(文理)상 의미가 명확하지 않은 기재를 바로잡는 경우, ii) 그 자체의 기재내용이 다른 부분의 기재와 관련하여 불합리한 관계를 바로 잡는 경우, iii) 발명의 신규성, 진보성을 명확히 하기에 불충분한 기재를 정정하여 특허결정 시의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내에서 명확히 하는 경우 등을 말한다.

### ④ 특허청구범위의 실질적 확장·변경의 불가<sup>2)</sup>

특허권이 설정등록된 이후에 특허청구범위가 확장되거나 변경된다면 권리가 불안정해지고 제3자에게 불측의 손해를 줄 염려가 있기 때문이다. 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 정정으로는 i) 청구항에 기재된 구성요건의 삭제, ii) 청구항에 택일적으로 기재된 요소의 부가, iii) 청구항에 기재된 구성요건을 상위개념으로 변경, iv) 청구항에 기재된 구성요건의 대치, v) 청구항에 기재된 수치범위가 넓어지거나 또는 변경되는 경우, vi) 정정에 의하여 특허청구범위가 감축되는 경우에도 정정전의 청구항에 기재된 사항에 의하여 구성되는 발명의 구체적인 목적의 범위를 일탈하여 그 기술적사항을 변경하는 경우, vii) 청구항의 카테고리의 변경, viii) 청구항의 카테고리는 변경되지 않으나 발명의 대상이 변경되는 경우, ix) 청구항의 기재를 정정하지 않은 경우에도 발명의 상세한 설명 또는 도면을 정정한 결과 상기 i) ~ viii)에 해당되게 되는 경우 등이 있다.

### ⑤ 출원 시를 기준으로 특허를 받을 수 있을 것

특허청구범위의 감축 또는 잘못된 기재의 정정에 해당하는 정정은 정정 후의 특허청구범위에 기재된 사항이 특허출원을 한 때에 특허를 받을 수 있을 것이어야 한다.(특허법 136④) 단, 특허무효심판상의 정정청구에서는 무효심판이 청구된 청구항을 정정하는 경우에는 이와 같은 독립특허요건은 요구되지 않는다.(특허법 133의2⑤) 이는 무효심판절차 내의 정정청구에서의 절차의 신속을 도모하기 위한 것이다.

## (4) 정정청구의 시기

특허권자는 무효심판청구서의 부분송달후 답변서를 제출할 수 있는 기간 내에(특허법 147①), 당사

1) 정정사항은 무효사유나 직권심리에 의한 의견제출통지서에서 지적된 사항에 한해서만 정정청구를 하여야 하는 것은 아니다.

2) 특허청구범위의 정정이 특허청구범위의 변경에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서는 특허청구범위 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 명세서 전체 내용과 관련하여 실질적으로 대비 판단하여야 한다는 것이 판례의 입장이다. 즉, 판례는 정정 전의 특허청구범위 제8항 및 발명의 상세한 설명 등을 참작하지 아니한 채 정정 전후의 특허청구범위 제1항만을 그 비교대상으로 하여 그 특허청구범위가 실질적으로 변경되었다고 판단한 원심 판결은 위법하다고 판시하였다.(2002후413)

자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유에 대한 직권 심리 후 의견서를 제출할 수 있는 기간 내(특허법 159 ①후단)에 정정청구를 할 수 있다. 아울러, 청구인의 증거서류의 제출로 인하여 정정의 청구를 허용할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 심판장은 기간을 정하여 특허권자에게 정정청구를 하게할 수 있다.(특허법 133의2①)<sup>3)</sup>

#### 4. 절차

##### (1) 정정청구서의 제출

특허권자는 다음의 법정사항을 기재한 정정청구서를 제출하여야 한다. i) 당사자의 성명 및 주소(법인인 경우 그 명칭 및 영업소의 소재지) ii) 대리인이 있는 경우 그 대리인의 성명 및 주소(대리인이 특허법인인 경우 그 명칭, 사무소의 소재지와 지정변리사의 성명) iii) 청구사건의 표시 iv) 청구의 취지 및 이유

또한, 정정청구가 있는 때에는 해당 무효심판절차에서 그 정정청구 전에 수행한 정정청구는 취하된 것으로 본다.(특허법 133의2②) 이는 하나의 무효심판 절차 내에서 복수의 정정청구가 있는 경우, 절차

의 중복 및 복수개의 정정청구에 의해 상호모순되는 정정결정이 가능하므로, 개정법에서는 새로운 정정청구가 있는 경우에는 이전의 절차에서의 정정청구는 취하되는 것으로 규정한 것이다.

##### (2) 정정한 명세서 또는 도면의 첨부

특허발명의 명세서 또는 도면의 정정을 청구하는 때에는 정정청구서에 정정한 명세서 또는 도면을 첨부하여야 한다.(특허법 133의2④ 준용 특허법 140⑤) 명세서 정정 시에는 명세서 전문을 첨부하여야 한다.

##### (3) 부분의 송부

심판장은 정정청구가 있는 때에는 그 청구서의 부분을 심판청구인에게 송부하여야 한다.(특허법 133의2②)

#### 5. 심리 및 결정

##### (1) 부적법한 정정청구의 경우

###### ① 정정불인정이유의 통지 및 의견서 제출기회의 부여

1) 심판관은 정정청구가 그 요건에 위반된다고 인정하는 경우에는 심판청구인에게 그 이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다.(특허법 133의2④ 준용 특허법 136⑤)

2) 한편, 기간을 경과하여 정정청구서를 제출한 경우 특허심판원장은 소명기회를 주고 소명하지 않거나 소명이 적법하지 않은 경우 불수리한다.(특허법 시행규칙 11)

###### ② 특허권자의 의견서 제출 및 보정서 제출

1) 특허권자는 정정불인정이유의 통지에 대한 의견서 제출기간 내에 의견서를 제출하는 외에 정정청구서에 첨부된 정정한 명세서 또는 도면에 대하여 보정할 수 있다.(특허법 133의2④ 준용 특허법 136⑨)<sup>4)</sup>

3) 무효심판 청구인은 요지변경 여부에 관계없이 청구이유를 자유롭게 보정할 수 있으므로 무효심판 청구 시 제출하지 않았던 새로운 무효의 증거를 제출할 수 있으나, 피청구인은 답변서 제출기간 및 직권 심리에 의한 의견서 제출기간 내에만 정정청구를 하도록 규정되어 있었는 바, 개정법은 청구인으로부터 새로운 무효의 증거가 제출되는 경우에 심판장이 정정청구가 필요하다고 인정하는 경우라면 특허권자에게 기간을 정하여 정정청구를 할 수 있게 한 것이다. 이는 특허권자에게도 정정청구를 통한 방어기회를 평등하게 부여하기 위한 것으로 해석된다.

4) 정정청구서의 보정은 정정청구의 동일성을 유지하는 한도 내에서 보정을 인정한다는 것을 말한다. 정정청구하지 아니한 사항을 정정하는 경우에는 청구의 취지가 변경된 것에 해당되며, 종래의 정정사항에서 정정의 내용을 변경하여 동일성을 훼손하는 경우에는 원칙적으로 정정청구의 취지가 변경된 것으로 본다. 따라서, 정정청구하지 아니한 청구항의 삭제는 새로이 정정사항을 추가하는 것으로 보정을 인정할 수 없다. 한편, 청구항의 정정된 구성요소를 상위개념에서 하위개념으로 변경하거나 정정된 수치범위를 더욱 축소하거나 선택적 구성요소를 삭제하는 보정이나, 정정청구된 청구항을 보정에 의해 청구항 자체를 삭제하는 경우와 정정사항을 삭제하여 등록명세서의 내용대로 유지하는 보정은 청구의 취지를 변경한 것으로 보지 아니한다.

- 2) 한편, 기간을 경과하여 정정청구명세서 등의 보정신청서를 제출한 경우 특허심판원장은 소명기회를 주고 소명하지 않거나 소명이 적법하지 않은 경우 불수리한다.(특허법 시행규칙 11)

### ③ 정정청구의 불채택

- 1) 특허권자가 제출한 의견서 또는 보정에 의해서도 정정청구를 인정할 수 없는 경우에는 별도의 각하결정은 하지 않고 무효심결의 이유란에 정정청구를 채택할 수 없는 이유를 기재하고 정정청구를 채택하지 않는다.<sup>5)</sup>
- 2) 따라서, 정정청구에 대해서는 불복의 대상이 없기 때문에 독립하여 불복할 수 없다.

## (2) 적법한 정정청구의 경우

### ① 정정의 소급효

정정청구가 그 요건에 적합한 경우에는 정정한 명세서 또는 도면에 의하여 무효심판의 심리를 진행한다. 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 행한 정정이 확정된 때에는, 그 정정 후의 명세서 또는 도면에 의하여 특허출원·출원공개·특허결정 또는 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 본다.(특허법 133의2④ 준용 특허법 136⑧)

### ② 특허청장에게 통보

특허발명의 명세서 또는 도면에 대한 정정이 확정된 경우에 특허심판원장은 그 내용을 특허청장에게 통보하여야 한다.(특허법 133의2④ 준용 특허법 136⑩)

### ③ 특허공보에 게재

특허청장은 특허심판원장으로부터 상기의 통보를 받은 때에는 이를 특허공보에 게재하여야 한다.(특허법 133의2④ 준용 특허법 136⑪)

## 6. 정정심판과의 관계

- (1) 특허무효심판이 특허심판원에 계속되고 있는 경우에는 독립하여 정정심판을 청구할 수 없고(특

허법 136①단서), 무효심판절차에서 정정청구를 하여야 한다.(특허법 133의2)

- (2) 그러나 소송단계(특허법원 또는 대법원)에서는 독립하여 정정심판을 청구할 수 있으므로, 소송단계에서 이해관계인이 새로운 무효사유를 제출할 경우 특허권자도 이에 대응하여 정정심판을 청구함으로써 특허권자의 이익을 보호할 수 있다.

## II. 특허권의 존속기간 연장등록의 무효심판

### 1. 서설

#### (1) 의의

- 1) 특허권의 존속기간 연장등록의 무효심판이란 연장등록 무효사유(특허법 134① 각 호)에 해당함을 이유로 연장된 존속기간의 무효를 청구하는 심판을 말한다.
- 2) 특허무효심판은 특허권 자체의 무효를 청구하는 심판이지만, 특허권의 존속기간 연장등록의 무효심판은 원래의 존속기간 중의 특허권은 인정하되 연장된 존속기간만을 무효시키는 점에서 차이가 있다.

#### (2) 제도적 취지

특허권의 존속기간 연장등록의 무효심판제도는 존속기간 연장등록 출원심사의 완전·공정성에 대한 사후적 보장제도로서, 선의의 제3자 보호와 산업발전이라는 특허제도의 목적에 따라 부당한 연장등록을 규제 및 정리하기 위한 것이다.

5) 특허발명은 하나의 기술사상에 기초한 것인 만큼 비록 복수항에 걸친 정정을 구하였다 하더라도 이는 일체로서 정정을 구하는 취지라고 해석되므로, 그 일부항에 정정불허사유가 존재하는 한 이 사건 특허발명의 정정은 진보성이 있는 것인지 여부에 대하여 나아가 불필요도 없이 전체로서 허용될 수 없는 것이라고 할 것이다.(99허2174)

## 2. 연장등록 무효사유

특허권의 존속기간 연장등록의 무효사유(특허법 134①)는 연장등록출원의 거절이유(특허법 91①)와 실질적으로 동일하며, 다음에 열거된 사항에 한한다.

- i) 그 특허발명을 실시하기 위하여 제89조의 허가 등을 받을 필요가 없는 출원에 대하여 연장등록이 된 경우
- ii) 그 특허권자 또는 그 특허권의 전용실시권 또는 등록된 통상실시권을 가진 자가 제89조의 허가 등을 받지 아니한 출원에 대하여 연장등록이 된 경우
- iii) 연장등록에 의하여 연장된 기간이 그 특허발명을 실시할 수 없었던 기간을 초과하는 경우
- iv) 당해 특허권자가 아닌 자의 출원에 대하여 연장등록이 된 경우
- v) 제90조 제3항(공유인 경우)의 규정에 위반한 출원에 대하여 연장등록이 된 경우

## 3. 청구요건 및 절차

### (1) 청구인

특허권의 존속기간 연장등록의 무효심판을 청구할 수 있는 자는 이해관계인 또는 심사관이다. 구체적인 내용은 특허무효심판의 경우와 같다.

### (2) 피청구인

특허권의 존속기간 연장등록의 무효심판에 있어서 피청구인은 특허권자이다. 특허권자는 현재 특허등록원부에 특허권자로 등록되어 있는 자이어야 한다. 특허권자가 공유인 경우 전원을 피청구인으로 하여야 한다.

### (3) 심판청구의 대상

특허권의 존속기간 연장등록출원이 연장등록된 경우에 그것이 특허법 제134조 제1항의 무효사유에 해당되면 연장등록의 무효심판을 청구할 수 있다. 특허권의 존속기간 연장등록의 무효심판의 청구대상은 「연장등록」자체이다.

### (4) 심판청구절차

특허무효심판의 청구절차에 관한 규정이 준용되므로 i) 특허권의 존속기간 중은 물론 특허권이 소멸된 후에도 특허권의 존속기간 연장등록의 무효심판을 청구할 수 있고, ii) 연장등록 무효심판이 청구되면 심판장은 그 취지를 당해 특허권의 전용실시권자 기타 특허에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 통지하여야 한다.(특허법 134②)


## 4. 심리

특허권의 존속기간 연장등록의 무효심판에 대한 심리는 구술심리 또는 서면심리로 한다. 다만, 당사자가 구술심리를 신청한 때에는 서면심리만으로 결정할 수 있다고 인정되는 경우 외에는 구술심리를 하여야 한다.(특허법 154 ①) 구체적인 내용은 특허무효심판의 경우와 동일하다.

## 5. 연장등록 무효심결의 효력

1) 연장등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 그 연장등록에 의한 존속기간의 연장은 처음부터 없었던 것으로 본다.(소급효 인정) 그러므로 특허권의 존속기간은 원래의 존속기간만료시에 소멸하게 된다.(특허법 134③본문)

2) 다만, 연장된 기간이 실제 그 특허발명을 실시할 수 없었던 기간을 초과하였다는 이유(특허법 134①Ⅲ)로 연장등록을 무효로 하는 심결이 확정된 때에는, 그 「초과하여 연장된 기간에 대해서만」 연장이 없었던 것으로 본다.(특허법 134③단서) **민국발명진흥회**



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