

# 사례를 통해 본 정정요건



정재훈

특허심판원 심판8부 심판관  
전 특허청 소송수행관, 심판정책과 서기관

## (목차)

### I. 서론

### II. 정정심판 제도

1. 효력
2. 요건
  - (1) 우선요건
  - (2) 병렬요건

### III. 감축과 관련된 사례 및 주요 논의점

1. 이음쇠 사건
2. 모발촉진기 사건
3. 중합체 사건
4. 울리고머 사건
5. 접착제 사건(日)

### IV. 오기정정과 관련된 사례 및 주요 논의점

1. 파일직물 사건
2. 알킬렌기 사건(日)
3. 히터코일 사건
4. 과자병생지 사건(日)
5. 리모컨 사건

### V. 석명과 관련된 사례 및 주요 논의점

1. 가스버너 사건
2. 시멘트 사건
3. 수지조성물 사건
4. 양모 사건
5. 권취기 사건

## I. 서론

특허·실용신안권은 다른 지적재산권과 달리 명세서 특히, 청구범위에 글로써 표현된 것이 권리의 객체가 된다. 그러나 언어라는 것이 복잡한 기술적 사상을 표현하는데 완벽하지 못하고 명세서를 기술하는 자가 사람이므로 실수가 발생하는 등 발명을 제대로 표현하지 못하는 경우가 많이 발생한다. 이는 직관적으로 권리가 그대로 인식되는 저작권, 디자인권, 상표권 등과 크게 다른 모습을 가진다. 따라서 이러한 이유 때문에 특허·실용신안법에서는 정정심판이라는 제도를 두어 위와 같은 면을 보완해주고 있다. 실무적으로 정정은 크게 무효신청에 대한 방어를 위한 경우와 미흡하게 발생한 권리를 명확하게 하여 라이선스를 하려는 경우에 신청된다. 무효신청이유가 선행기술에 의한 경우에는 권리감축이 필요하고, 기재불비나 라이선스시 권리를 명확하게 할 필요가 있는 경우에는 권리명확이 필요하다.

## II. 정정심판 제도

### 1. 효력

우선 정정이 허가되면 정정된 명세서 및 도면으로 출원·출원공개·등록결정 또는 심결 및 설정등록된 것으로 보는 소급효를 부

여한다. 정정허가된 시점부터 등록 명세서 및 도면이 바뀌는 것이 아니라 처음부터 그렇게 된 것으로 간주하는 것이다.

## 2. 요건

정정은 명세서 및 도면을 대상으로 한다. 청구범위도 명세서의 일부이므로 정정의 대상이 됨은 당연하다. 정정은 등록된 이후에 권리에 수정을 가하는 것이므로 등록전 권리에 수정을 가하는 보정에 비하여 엄격한 요건을 법에서는 요구하고 있다. 이는 근본적으로 등록되어 공시된 권리를 신뢰한 제3자를 보호하기 위한 목적을 가진다.

### (1) 우선요건

정정은 특허청구범위의 감축(1호), 잘못된 기재의 정정<sup>1)</sup>(2호), 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는<sup>2)</sup> 경우(3호) 중의 어느 하나에 해당되어야 한다. 정정된 사항이 위 3가지 중 어디에도 속하지 않으면 그 정정은 이후의 요건을 살필 필요 없이 인정되지 않는다. 이 중 특허청구범위의 감축은 선행기술에 의한 무효를 피하기 위한 목적으로 활용되며, 오기정정 및 석명은 권리명확화를 위한 목적으로 활용된다.

### (2) 병렬요건

정정사항이 위 3가지 요건 중 어느 하나에 해당되면 이후 요건들을 살피는데 이후 요건은 판단시 우선순서가 없고 정정이 적법하려면 모두 만족되어야 한다. 이후 요건은 신규사항 추가 금지, 특허청구범위의 실질적 확장·변경금지<sup>3)</sup>, 출원시 특허받을 수 있을 것<sup>4)</sup>의 3가지 추가 요건이다.

첫째, 신규사항 추가 금지 요건은 우선요건의 각호에 따라 적용되는 양태가 다르다. 특허청구범위의 감축 또는 석명인 정정에 대해서는 등록명세서 및 도면에 기재된 사항의 범위 내에서 정정되어야 하고, 오기정정에 대해서는 최초출원 명세서 및 도면에 기재된 사항의 범위 내에서 정정되어야 한다. 오기정정시 최초출원 명세서 및 도면을 기초로 하는 이유는 정정전 기재가 오기인지 아닌지의 판단을 출원경과를 통

해서 객관적으로 하기 위함으로 보인다. 예를 들면 전혀 의도하지 않는 부분에 잘못된 기재가 실수로 들어가 버린 보정서가 제출되어 등록된 경우를 들 수 있다. 이러한 경우 최초 출원명세서에는 제대로 기재되어 있으므로 오기라는 것을 객관적으로 파악할 수 있게 된다.<sup>5)</sup>

두 번째, 변경금지 요건은 등록된 권리가 제3자에 공시되었으므로 제3자의 신뢰이익을 해치지 않기 위한 취지로서 각호에 규정된 모든 정정요건에 적용된다. 쉽게 말하면 정정전에는 침해가 아닌데, 정정으로 인해 갑자기 침해자가 되는 것은 있을 수 없다는 것이다. 이는 권리범위 해석과 직접적인 연관을 가진다. 본 조항은 우선 정정전 권리범위와 정정후 권리범위를 파악하여 권리범위의 변동이 어떤가를 파악하는 것이 쟁점이 된다. 그러나 실무적으로 정정전 기재가 모호한 경우<sup>6)</sup>에는 정정전 권리범위 파악이 어려워 결국 변경되었는지를 판단하는 것이 쉽지 않다.

세 번째, 독립특허요건은 정정후 발명이 출원시 특허받을 수 있어야 한다는 것인데, 이는 정정인정시 하자 없는 권리가 되어야 하는 것과 정정인정시 소급효를 받는 대신 그에 상응하는 반대의무로서 특허요건 테스트를 다시 받아야 한다는 취지도 포함되어 있다. 독립특허요건은 우선요건의 각호중 석명인 정정에 대해서는 적용되지 않는다.<sup>7)</sup>

- 1) 실무상 오기정정이라 한다.
- 2) 실무상 석명이라 한다.
- 3) 실무상 변경금지라 한다.
- 4) 실무상 독립특허요건이라고 한다.
- 5) 물론 특허청구범위를 실질적으로 확장·변경하지 않고 독립특허요건도 만족해야 비로서 정정이 인정된다.
- 6) 실무상 정정전 기재가 모호하여 이를 정정하는 경우가 상당히 많다.
- 7) 석명에 해당하는 정정은 정정전후의 권리가 실질적으로 동일하다고 보아야만 독립특허요건이 적용되지 않는 이유를 설명할 수 있다. 석명의 경우 정정전은 불명료하고 정정후는 명확하므로 불명료한 정정전 권리 파악이 문제시되는데, 청구범위 기재가 모호하면 상세한 설명을 첨착하므로 정정전 발명은 상세한 설명을 첨착해서 합리적으로 파악된다. 이렇게 파악된 정정전 발명과 명확하게 된 정정후 발명이 서로 실질적으로 동일해야 한다.

### III. 감축과 관련된 사례 및 평가

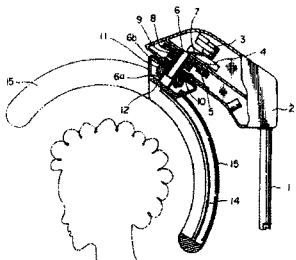
#### 1. 이음쇠 사건

정정 전	정정신청	대판 2005. 4. 15. 선고 2003후2010 판결 (정정)
금속제로 된 이음쇠 몸체(1)의 일측에 형성된 끼움홈(3)에 합성파이프(8)가 끼움 걸림되는 걸림부(4')의 주변에 있어서, 걸림부(4')의 주변에 다수의 링홈(4)을 형성하여 이 링홈(4)에 내열성수지로 된 오링(5)을 끼움함을 특징으로 한 합성파이프의 이음쇠	금속제로 된 이음쇠 몸체(1)의 일측에 형성된 끼움홈(3)내측단에 요홈을 형성하여 이 요홈에 절연링(C)을 먼저 끼움한 다음, 그 끼움홈(3)에 합성파이프(8)가 끼움 걸림되는 걸림부(4')의 주변에 있어서, 걸림부(4')의 주변에 다수의 링홈(4)을 형성하여 이 링홈(4)에 내열성수지로 된 오링(5)을 끼움함을 특징으로 한 합성파이프의 이음쇠	이건 명세서 또는 도면에 불명료한 기재 없어 석명이 아니고, 새로운 구성이 추가됨으로써 등록고안이 한정되어 감축임. 정정부문에 대한 효과가 상세한 설명에 기재되어 있으나, 이는 이견출원의 출원에 앞서 출원한 다른 고안에 대한 설명이어서 이견 고안에 대한 것이 아님. 정정후 고안은 새로운 목적 및 작용효과를 갖게 되었고 제3자에 불측의 손해를 끼칠 우려있어 변경임

- \* 감축이지만 새로운 목적 및 작용효과가 생겼는지 여부로서 변경여부를 판단함.
- \* 판결에서는 제3자에 불측의 손해를 끼칠 우려가 무엇인지에 대해서는 아무런 실시가 없었으나, 절연링(c)이 정정 후 발명의 전용품이라면 절연링(c) 생산업자는 정정인정에 의해 간접침해자가 될 수 있어 불측의 피해를 받을 수 있다.

#### 2. 모발촉진기 사건

정정 전	정정신청	대판 2001. 12. 11. 선고 99후2815 판결 (정정무효)
어떤 종류의 적외선을 조사하는 만곡된 조사요소와, 상기 요소를 지지하며 또한 상기 요소로부터 조사되는 적외선을 반사시키는 반사기와, 상부에 상기 반사기가 배치되어 상기 반사기의 피벗지지 운동을 위해 회전 가능하게 지지된 회전부재, 및 상기 회전부재를 작동시키는 구동부재로 구성되어 있는 것을 특징으로 하는 모발처리촉진장치	어떤 종류의 적외선을 조사하는 만곡된 조사요소와, 상기 요소를 지지하며 또한 상기 요소로부터 조사되는 적외선을 반사시키는 반사기와, 상부에 상기 반사기의 일단이 피벗 가능하게 지지되어 있는 회전부재 및 상기 회전부재를 작동시키는 구동부재를 구비하며, 상기 반사기가 상기 회전부재의 회전시 피사술자의 머리의 정상부, 양측부 및 후부를 따라 이동하도록 상기 회전부재의 회전축을 중심으로 편심회전되는 것을 특징으로 하는 모발처리촉진장치	정정은 반사기가 지지되는 부위를 한정하고, 반사기의 운동방식을 구체화한 것이므로 감축에 해당하고, 피사술자 머리영역을 한정된 부분은 결과를 구체적으로 부연한 것에 불과하고, 반사기의 회전영역이 확대되지 않으므로 변경이 아니다.



15:반사기/14:조사요소/6a:회전투브/12:회전브라켓

→ 정정전에는 반사기가 지지되는 부위가 한정되지 않았으며 반사기가 피벗지지 운동을 한다고만 넓게 청구되어 있었는데, 정정하면서 반사기의 지지부위를 한정하고 반사기의 피벗지지 운동 범위를 피스슬자의 두부분으로 한정하는 것이다. 반사기의 운동방식을 구체화한 경우가 감축이라고 판시하였는데, 이는 뒤에서 설명하는 V.1. 가스 버너사건 및 2. 고무제품 사건에서 석명이라고 판단한 것과 다르다.

### 3. 중합체 사건

정정 전	정정신청	특허법원 99. 7. 1. 선고 98허9840 판결(정정)/미상고
방염제로서 폴리(아릴-아릴렌 포스페이트) 또는 폴리(아릴-아릴렌 포스포네이트)를 함유함을 특징으로 하는, 방향족 폴리카보네이트(A), 스티렌-함유 공중합체 및/또는 스티렌-함유 그래프트 중합체(B) 및 방염제(C)를 함유하는 중합체 혼합물.	방염제로서 하기 일반식의 폴리(아릴-아릴렌 포스페이트) 또는 폴리(아릴-아릴렌 포스포네이트)를 함유함을 특징으로 하는, 방향족 폴리카보네이트(A), 스티렌-함유 공중합체 및/또는 스티렌-함유 그래프트 중합체(B) 및 방염제(C)를 함유하는 중합체 혼합물.  $  \begin{array}{c}  \text{O} \\  \parallel \\  \text{R}_1-(\text{O})_m-\text{P}-\text{O} \\    \\  \text{R}_2 \\  \end{array}  \left[  \begin{array}{c}  \text{O} \\  \parallel \\  \text{X}-\text{O}-\text{P}-(\text{O})_n \\    \\  \text{R}_3 \\  \end{array}  \right]_n  \begin{array}{c}  \text{O} \\  \parallel \\  \text{R}_4 \\  \end{array}  $	하기 일반식에 의해 표현되는 화합물에 폴리(아릴-아릴렌 포스페이트) 및 폴리(아릴-아릴렌 포스포네이트)와는 전혀 상이한 다수의 화합물도 포함되어 감축하는 것이 아니라 변경한 것임 <sup>8)</sup> 또한, 하기 일반식에 의해 표현되는 화합물이 넓어지게 되어 정정후 기재가 불명료하게 되고 폴리~ 포스포네이트)를 제외한 나머지 화합물이 방염제로서 효과가 있는지에 대해 명세서에 아무런 기재가 없어 독립특허요건에 위배됨

상기 식에서, R1, R2, R3, R4는 각각 독립적으로 선택된 아릴 그룹이고(단, R1, R2, R3, R4는 할로젠 원자 또는 알킬 그룹으로 치환될 수 있음), X는 아릴렌 그룹이며, m1, m2, m3, m4는 각각 독립적으로 0 또는 1이며, n은 1 내지 3이다.

\* 상기 판결에서는 "상위개념을 하위개념으로 정정하되 하위개념의 발명이 선택발명이 되어 특허성을 가지게 되고 또 그 하위개념의 발명이 특허명세서에 기재가 되어 있지 않는 경우에는 그러한 정정은 특허청구의 범위를 실질적으로 변경하는 경우에 해당한다 할 것이나, 그렇지 아니하고 특허청구의 범위에 기재된 상위개념의 발명을 명세서에 기재된 하위개념의 발명으로 감축하여 정정하는 것은 특허청구의 범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하지 아니하고 제3자에게 예측하지 못하는 손해를 줄 염려가 없다 할 것이어서 허용되어야 할 것이고, 이에 관한 피고의 주장은 특허법상 정정심판의 제도적 의의를 이해하지 못한 독자적 주장에 불과하다 할 것이다."라고 원칙론을 설시하였다.

### 4. 올리고머 사건

정정 전 1항	정정신청 1항	특허법원 2005. 10. 28. 선고 2005허2441 판결(정정무효) * 미상고 확정
(a) 알릴에스테르 올리고머 20~90중량%,	(a) 말단에 결합된 알릴기 및 하기 구조식 I 내지 III으로 표시되는 적어도 하	* 감축판단 (a)정정: 상위개념에서 하위개념으로의

8) 각호요건(감축, 오기정정, 석명)중 어디에도 해당되지 않아 정정불허된다고 판단하는 것이 적절해 보임.

정정 전 1항	정정신청 1항	특허법원 2005. 10. 28. 선고 2005허2441 판결(정정무효) * 미상고 확정
(b) 디알릴 프탈레이트, 디알릴 이소프탈레이트, 디알릴 테레프탈레이트, 디알릴 아디프에이트, 트리알릴 (이소)시안우레이트 및 트리알릴 트리멜리테이트 중에서 선택된 적어도 한가지의 다 알릴에스테르모노머 10~80중량%, 및 (c) 비닐 벤조에이트, 알릴벤조에이트, 페닐(메타)아크릴레이트 및 벤질(메타)아크릴레이트 중에서 선택된 적어도 한가지의 일관능 중합성 모노머 40중량% 까지를 혼합시켜 형성된 30℃에서 점도가 200~50,000cP이고 30℃에서 굴절률이 1.50~1.57인 알릴에스테르 올리고머 조성물.	나의 반복단위를 갖는 알릴에스테르 올리고머 20~90중량%, (b) 디알릴 프탈레이트, 디알릴 이소프탈레이트, 디알릴 테레프탈레이트, 디알릴 아디프에이트, 트리알릴 (이소)시안우레이트 및 트리알릴 트리멜리테이트 중에서 선택된 적어도 한가지의 다 알릴에스테르 모노머 10~80중량%를 혼합시켜 형성된 30℃에서 점도가 200~5,000cP이고 30℃에서 굴절률이 1.50~1.57인 알릴에스테르 올리고머 조성물.  구조식 I, II, III (생략)	감축임 (c)정정 : (c)성분 혼합비를 볼때 (b),(c)성분의 최저성분의 합이 100%가 되려면 (c)성분이 0%가 되어야 하므로 필수 구성이 아닌 임의구성이므로 이를 삭제한 것에 해당하여 감축임 / 5000cP는 수치범위 감소로서 감축  * 변경판단 (a)성분에 새로 포함된 유형의 알릴에스테르 올리고머는 정정전에 포함되는 하위개념이라 하더라도 그것이 정정전의 명세서에 전혀 기재되지 않았고 자명하다고 볼 수 없어, 정정전의 상위개념중 최초명세서에 뒷받침되지 않은 부분을 정정에 의해 새롭게 추가하는 것으로서 확장 또는 변경임. <sup>9)</sup>  * 독립특허요건 판단 (a)정정에 의해 상세한 설명에 뒷받침되지 않은 기재불비가 발생하여 출원시 특허받을 수 없음

\* 상기 판결에서는 “정정 전의 특허청구범위에 기재된 상위개념을 하위개념으로 감축하는 정정의 경우 정정 전후의 특허청구범위만을 기준으로 한다면 형식적으로는 특허청구범위의 감축에 해당하더라도 만일 그 하위개념이 정정 전의 특허발명의 명세서에 전혀 개시되어 있지 않고 또 그 명세서상 자명하다고 볼 수도 없는 경우에는 그 정정은 정정 전의 상위개념 중 최초 명세서에 의해 뒷받침되지 않는 부분을 정정에 의해 추가하는 것으로서 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당한다”고 설시하였다.

5. 접촉제 사건

정정 전	정정신청	日최고재 91.3.19. 선고 87행즈109 판결
o 상세한 설명에 접촉제를 사용하는 예가 기재됨 - 청구항은 고정부재라고 기재되어 있음	상세한 설명에 접촉제를 사용하는 부분만을 삭제	특허청구범위의 고정부재에 접촉제가 포함된다고 해석할 수 없어 특허청구범위가 감축된 것이다.

\* 청구항을 정정하지 않고도 1호인 특허청구범위의 감축에 해당한 사례이다.10)

9) 도식화하면 【상세한 설명 a1,a2,a3 / 청구항 A】에서 청구항 A를 A'로 정정한 것으로서 A에는 a1,a2,a3,a4,a5,a6 ...이 모두 포함되고 A'에는 a1,a2,a3,a4,a5가 포함되는 경우로서 A'에 포함되는 a4,a5는 기술적으로 a1,a2,a3와 다를 경우이다.

10) 본 최고재 판결에 대해서 일본의 마키노 도시야키 변호사는 ‘특허청구범위가 고정부재인 이상, 접촉제를 고정부재로부터 제외 시킬려면 청구항에 그 취지를 기재해야 하므로 본건의 정정은 각호에 해당되지 않는 것’이라고 비판하고 있음(특허소송연구 1999년 제1집 p87)

## IV. 오기정정과 관련된 사례 및 평가

### 1. 파일직물 사건

정정 전	정정신청	대판 76. 8. 24. 선고 75후5 판결 (정정)
지경사4본, 파일경사8본을 기본조직으로 구성한 파일직물의 구조	지경사4본, 파일경사4본을 기본조직으로 구성한 파일직물의 구조	오기정정으로 본다 하더라도 변경임 <sup>11)</sup>

\* 관련사건(권리범위확인)으로 75후8 판결에서는 이건(지경사 4본 / 파일경사 8본)과 확인대상발명(지경사 4본 / 파일경사 4본)을 대비하였는데 양자는 완전히 효과가 다르고, 이건의 파일경사 8본이 파일경사 4본의 오기라고 볼 아무런 근거가 없다고 판시하고 있다. → 이건은 각호에 해당되지 않는다는 이유로 정정불허하는 것이 타당함. 75후5 판결에서 “오기정정으로 본다 하더라도”와 같이 실시하고 있다고 하여 이건을 오기정정으로 보기는 어렵다.

### 2. 알킬렌기 사건

정정 전	정정신청	대판 07. 12. 14. 선고 07후41(행소)1호 판결
A는 분지를 가지는 알킬렌기	A는 분지를 가질 수 있는 알킬렌기	권리자 입장에서는 오기임이 분명하다 하여도 제3자와 관계에서는 도저히 동일하게 논할 수 없음. 본건 정정은 형식적 및 실질적으로 특허청구범위를 확장하는 것임

\* 상세한 설명에는 A는 분지를 가지는 알킬렌기와 A는 분지를 가지지 않는 알킬렌기 모두 기재되어 있어 정정전 발명은 전자만을 청구한 것이 너무나 명백하다.<sup>12)</sup> → 정정전 기재는 오기가 아니다.

### 3. 히터코일 사건

정정 전	정정신청	대판 '07. 6. 1. 선고 2006후2301 판결(무효)
스위칭 트랜지스터(Q4)에 연결되어 있는 히터코일(Ra)	스위칭 트랜지스터(Q4)에 연결되어 있는 히터 릴레이코일(Ra) 또는 코일(Ra)	명세서 및 도면 전체를 볼 때 정정전 기재가 명백한 오기로 볼 아무런 근거를 찾을 수 없어 오기정정이 아니고 정정으로 인해 새로운 구성 및 효과를 가지므로 변경에 해당

\* 본건 정정은 각호 어디에도 해당되지 않기 때문에 변경까지 판단할 필요는 없다.

11) 각호요건(감축, 오기정정, 석명)중 어디에서도 해당되지 않아 정정불허한다고 판단하는 것이 적절해 보임

12) 우리나라라면 각호요건(감축, 오기정정, 석명)에 해당되지 않는다고 하여 정정불허함

4. 과자 병생지 사건

정정 전	정정신청	日최고재 72.12.14. 선고 소41(행쯔)46 판결
과자 제조시 병생지의 냉장온도를 3~5 화씨로 기재됨	화씨를 섭씨로 정정	화씨 기재는 명료하고, 섭씨와 화씨의 차이가 현저함에도 명세서 전체로 일관하여 화씨로 기재되어 있고, 당업자가 당연하게 섭씨로 보는 것이 당연하고 할 사정이 없어, 상기 정정은 변경임

\* 본건에서 3~5 화씨는 섭씨로 하면 영하 15~16도이므로 냉장온도가 될 수 없는데도, 당업자가 화씨를 당연하게 섭씨로 볼 근거(명세서의 기재 및 당업자의 사정)가 없다고 하여 변경으로 판시한 것으로 보인다. 즉, 당업자가 본건의 화씨를 섭씨로 일의적으로 인식할 사정이 없다고 본 것이다.

5. 리모콘 사건

- 구성정의를 잘못하여(정의대로 하면 작동불능) 이를 고치는 정정

정정 전	정정신청	대판 09. 5. 28. 선고 09후498 판결 (무효)
상세한 설명에 외피신호검출회로는 고역통과증폭기, 외피신호추출부, 비교기로 구성된다고 정의되어 있음	상세한 설명의 외피신호검출회로의 정의에서 비교기를 빼고, 비교기는 히스테리시스 비교기에 대한 예이다 라고 정정함	* 등록명세서 도면 등을 볼 때 외피신호검출회로에 비교기가 포함되지 않는 것을 시사하는 부분이 나와 있고, 비교기가 외피신호검출회로에 포함되면 작동불능이므로 비교기를 외피신호검출회로의 한 부분이라는 것은 히스테리시스 비교기의 오기임을 당업자가 쉽게 알 수 있다. 이렇게 정정해도 특허청구범위가 실질적으로 확장/변경된다고 볼 수 없다.
청구항 1 — 외피신호검출회로 히스테리시스 비교기 — 특징으로 하는 적외선 리모콘 수신기	* 청구항은 정정하지 않음	

\* 특허법원에서는 외피신호검출회로에서 비교기를 빼면 제1항에 외피신호검출회로의 구성이 줄어들어 특허청구범위를 실질적으로 확장하게 되어 정정인정하지 않았다.

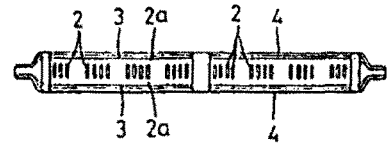
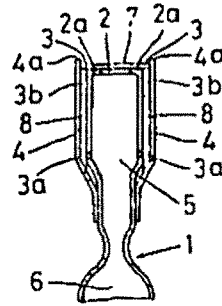
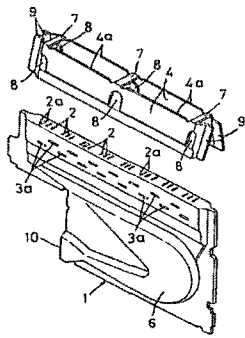
→ (고역통과증폭기+외피신호추출부+비교기) + 히스테리시스 비교기로 하면 작동불능이 된다는 점에 대해 특허법원에서는 판단하지 않음

V. 석명과 관련된 사례 및 평가

1. 가스버너 사건

정정 전	정정신청	대판 '06. 7. 28. 선고 04후3096 판결 (무효)
가스버너 본체(1)의 상면에 주화염구멍(2)을 형성하고, 이 주화염구멍(2)의 양측에 부화염구멍(3)을 형성한 것에 있어서, 가스버너 본체(1)의 상면에 주화염구멍(2)과 부화염구멍(3)과의 사이에 부	가스버너 본체(1)의 상면에 주화염구멍(2)을 형성하고, 이 주화염구멍(2)의 양측에 부화염구멍(3)을 형성한 것에 있어서, 가스버너 본체(1)의 상면에 주화염구멍(2)과 부화염구멍(3)과의 사이에	정정1은 명세서 도면을 볼때 오기정정이 명백 정정전 “부화염구멍(3)의 외측에 위치한 측면(4):에서” 외측에 위치한 “이라는 기재의 의미가 분명하지 않아 측면자체

정정 전	정정신청	대판 '06. 7. 28. 선고 04후3096 판결 (무효)
화염구멍부(2a)를 형성하고, 부화염구멍(3)의 외측에 위치한 측판(4)을 가스버너 본체(1)의 상면에서 상측으로 돌출시켜서 된 가스버너.	무화염구멍부(2a)를 형성하고, 가스버너 본체(1)의 양측에 측판(4)을 설치하여 부화염구멍(3)을 형성하되, 측판(4)을 가스버너 본체(1)의 상면에서 상측으로 돌출시켜서 된 가스버너.	가 부화염구멍(3)을 형성하는 것과 부화염구멍(3)을 가스버너의 다른 부분에 의해 형성하고 그 외측에 측판(3)을 설치하는 것 모두를 포함하는 것으로 해석될 수 있어 불명료한 기재이나, 이진 명세서 전체를 보면 위 기재는 전자만을 의미함이 명백하므로, 전자로 정정한 정정2는 석명이고, 정정으로 인하여 등록청구범위가 실질적으로 변경되지 않음



\* 정정2는 판결에서 언급한 바와 같이 부화염구멍을 형성하는 구성이 넓게 청구된 것을 줄이는 청구범위 감축으로 볼 여지도 있음. 감축으로 보면 독립특허요건이 적용되고 석명으로 보면 독립특허요건이 적용되는 큰 차이가 있다.<sup>13)</sup>

## 2. 고무제품 사건

정정 전	정정신청	대판 05. 9. 9. 선고 04후1182 판결 (무효)
고무제품과 시멘트를 결합하는 구조에 있어서, 고무제품의 하부에 다수의 시멘트 결합부를 형성하고, 상기 시멘트 결합부와 시멘트를 결합하는 것을 특징으로 하는 시멘트가 결합된 고무제품.	고무제품과 시멘트를 결합하는 구조에 있어서, 고무제품의 하부에 다수의 시멘트 결합부를 형성하고, 상기 시멘트 결합부에 시멘트가 양생에 의해 결합하는 것을 특징으로 하는 시멘트가 결합된 고무제품.	시멘트와 고무제품의 결합관계가 총괄적 상위개념으로 기재된 것을 양생이란 결합수단을 추가 기재하여 이를 명확히 한 것이므로 청구범위의 실질적 변경에 해당하지 않음 * 양생결합의 상세한 조건들을 상세한 설명에서 기재되어 있음

\* 정정전 권리에 정정후 권리가 포함되므로 청구범위의 감축에도 해당된다고 볼 수 있으나 대법원에서는 이러한 정정을 명확히 한 것으로 보고 있다.

13) '06. 10. 1. 무효심판청구사건부터 무효심판에서의 정정청구시 무효대상 청구항을 정정하면 독립특허요건이 적용되지 않기 때문에, 감축인지 석명인지의 구별이 큰 의미를 가지지 않지만 독립된 정정심판에서는 독립특허요건 적용으로 여부로 인해 그 구별이 매우 중요하다.



### 3. 수지조성물 사건

정정 전	정정신청	대판 89. 3. 28. 선고 87후63 판결 <sup>14)</sup> (정정)
<p>다가(多價) 알콜이나 이들의 유도체를 하기 일반식의 1가(一價) 산과 다가 알콜의 하이드록시기를 기준으로 하여 30~70몰% 또는 다가 알콜과 유지로부터 유도된 지방산과의 유도체를 다가알콜의 하이드록시기의 30~70몰% 되게 반응 시킴에 의하여 수득한 40~90중량부의 하나나 그 이상의 올리고머(1)와 분자내 적어도 한 개의 중합성 이중결합을 가진 10~60중량부의 중합성 단량체(2)로 구성된 수지 조성물.</p> <p><chem>HOOC-(X)-C(=O)-O-C6H4</chem> (식중에서 X는 2-3 탄소원자를 가진 <math>\alpha, \beta</math>-불포화 탄화수소임)</p>	<p>다가알콜 및 일반식 <chem>HOOC-(X)-C(=O)-O-C6H4</chem> (단, X는 탄소수 2 또는 3의 <math>\alpha, \beta</math>-불포화 탄화수소기)로서 표시되는 1염기산을 에스테르화하여 얻어지는 올리고머(i) 또는 다가알콜, 다가알콜의 하이드록시기에 대하여 30~70몰%의 유지로부터 유도된 지방산 및 다가알콜의 하이드록시기에 대하여 30~70몰%의 일반식 <chem>HOOC-(X)-C(=O)-O-C6H4</chem> (단, X는 탄소수 2 또는 3의 <math>\alpha, \beta</math>-불포화수소기)로서 표시되는 1염기산을 에스테르화하여 얻어지는 올리고머(ii) 40~90 중량부 및 분자내에 적어도 1개 이상의 중합성 2중 결합을 갖는 중합성 단량체 10~60중량부를 함유하여 이루어진 수지 조성물</p>	<p>본건 상세한 설명 기재 내용은 파악이 되나 청구범위 내용을 파악할 수 없는 것은 발명의 요지가 불명한 것이 아니라 청구범위 기재가 불명료한 것이고, 이와 같이 청구범위를 정정하거나 석명하는 것이 변경되었는지 여부를 판단함에 있어서는 청구항 자체의 형식적 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 명세서 전체 내용과 관련하여 실질적으로 대비하여 판단하고 독립특허요건을 판단해야 하는데, 원심은 이렇게 심리하지 않아 심리미진과 판단유탈로서 파기<sup>15)</sup></p> <p>→ 석명에는 해당되나, 변경에 대해서는 기준만 실시하고 이 사건에 대해서는 적용하지 않음</p>
<p>문장이 너무 이상하여 조성물의 성분과 비율을 파악할 수 없을 정도의 기재불비임</p>	<p>수지조성물의 성분과 비율이 명료하게 해석됨</p>	<p>석명에서는 독립특허요건이 적용되지 않으므로, 독립특허요건까지 판단해야 한다고 실시한 부분은 잘못</p>

\* 판결문에는 “오기를 정정하고 기재상의 불비를 해소하여 바르게 하는 오류의 정정은 허용하는 것이라고 보아야 할 것이고 이와 같은 오류의 정정에는 특허청구의 범위에 관한 기재 자체가 명료하지 아니한 경우 그 의미를 명확하게 하던가 기재상의 불비를 해소하는 것과 발명의 상세한 설명과 특허청구의 범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우 이를 통일하여 모순이 없는 것으로 하는 것도 포함되는 것이라고 해석하여야 할 것이다”고 실시하였다.

→ 본건은 권리범위 파악이 불가능한 현저한 기재불비 청구항을 상세한 설명에 제대로 기재된 발명대로 정정한 사안이다. 이를 석명이고 변경이 아니라고 보게 되면, 독립특허요건이 적용되지 않아 특허요건 테스트를 받지 못한 채로 소급효가 부여되는 불합리한 결과에 이르고, 보정과 정정의 범위가 동일하게 되는 문제를 가진다.

### 4. 양모사건

정정 전	정정신청	특허법원 98. 9. 17. 선고 98허2214 판결 /미상고 확정
<p>섬도가 16.43<math>\mu</math>이하의 양모원료를 선별하는 단계; 상기 선별된 원료의 공급량을 조정하고</p>	<p>섬도가 16.43<math>\mu</math>이하의 양모원료를 선별하는 단계; 상기 선별된 원료의 공급량을 조정하고</p>	<p>출원시의 대리인의 증언에 따르면 보정하다 잘못된 부분이 들어간 것을 고치는 것이므로 오기정정이다. 그리고 내</p>

14) 본 판결은 석명과 변경의 판단 기준에 대한 리딩 판례로 평가받고 있다.

15) 파기된 이후 항고심판소는 석명이고 변경이 아니라는 취지로 정정을 허가하였음.

정정 전	정정신청	특허법원 98. 9. 17. 선고 98허2214 판결 /미상고 확정
<p>코우머의 밀도를 조밀히 하며, 전압공정에서의 작업시간을 종래의 1차 3, 5시간에서 1차 12시간으로, 종래의 2차 4시간에서 12시간으로 조정하고, 수분율은 종래의 9-10%에서 13-15%가 되게 한다. 종래의 맵글(Mangle), 습윤 및 건조로 이루어지는 스폰징 공정을 오픈연속세용, 맵글 및 건조로 이루어지는 상기 선별된 원료를 정방하는 단계;</p> <p>상기 원료의 표면에 BAYLAN NT층을 형성하고 이 층이 염료를 흡수·용해한 상태로 지속되어 온도가 상승함에 따라 염료가 섬유 내부로 염착되게 하는 저온염색법에 따라 염색하는 단계; 및 마이크로 실리콘 조제를 사용하여 마이크로 실리콘을 섬유 내부에 침투시킨 후 미립자를 팽윤 시키는 방법에 따라 가공하는 단계; 로 구성되는 것을 특징으로 하는 양모 초세사의 제조방법.</p>	<p>코우머의 밀도를 조밀히 하며 전방공정에서는 슬라이버를 8가닥, 3가닥 및 3가닥으로 세 번 더블링하고 드래프트율을 7.9, 7.6 및 7.5로 드래프트하며 직경이 50mm 이하의 링을 사용하며 40번 이하의 트라벨라를 4500-5000의 rpm으로 조정하고 경도가 70°인 검로올러를 사용하여 상기 선별된 원료를 정방하는 단계;</p> <p>상기 원료의 표면에 BAYLAN NT층을 형성하고 이 층이 염료를 흡수·용해한 상태로 지속되어 온도가 상승함에 따라 염료가 섬유 내부로 염착되게 하는 저온염색법에 따라 염색하는 단계; 및 마이크로 실리콘 조제를 사용하여 마이크로 실리콘을 섬유 내부에 침투시킨 후 미립자를 팽윤 시키는 방법에 따라 가공하는 단계; 로 구성되는 것을 특징으로 하는 양모 초세사의 제조방법.</p>	<p>용을 보아도 상세한 설명과 일치하지 않아 모순이 되고 문장이 분리되어 있는 사실을 감안하면 문맥상 불명료한 기재에 해당함.</p> <p>실질적으로 특허청구범위 확장 변경했는지 여부 살펴보면</p> <p>→ 원료를 정방하는 단계의 공정을 구체화하려고 했는데 잘못된 부분이 들어간 것인데 이 부분 대신 본건 정정처럼 다른 부분으로 대체하면 이건 정정할 부분이 원고가 구체화하려고 한 어떤 특정한 기술적 구성과 어떻게 상이한지를 대비하여 판단할 수 없어, 결국 이 건 정정은 특허청구범위를 실질적으로 변경하는 것이라 하지 않을 수 없다.</p>

- \* 본 판결은 “일단 현저한 기재불비로 등록되면 상세한 설명에 제대로 기재된 바에 의해서 정정한다 하여도 변경이라고 볼 수밖에 없다”는 취지이고, 따라서 기재불비로 무효가 될 수 밖에 없다는 결론에 이른다. → 87후63 판결과 사실상 다른 취지의 판시임.
- \* 너무 현저한 기재불비 상태로 청구범위에 기재되면 상세한 설명 참조도 불가능하므로 그 권리범위는 없는 것으로 봄이 타당하다. 따라서 위와 같은 사안에서 정정을 허가하면 아예 새로운 권리가 소급적으로 발생하게 되어 제3자에 피해를 줄 수 있는바, 정정을 불허하는 것이 적절하다.

### 5. 권취기 사건

정정 전	정정신청	대판 07. 5. 10. 선고 06후3991 판결 (정정무효)
<p>〈생략〉 방직기용 실 저장 및 공급장치에 있어서, 실 인출림(12)은 드럼 액슬(2)과 동축상에서 원주 방향으로 연속하는 회전성 대칭 덮개(23)의 방사상 내향으로 경사진 원주 표면(16)에 의해 지지대(16)의 인입 경사로(17)의 방향에서 인접하게 되고, 〈생략〉 특징으로 하는 실 저장 및 공급장치.</p>	<p>〈생략〉 방직기용 실 저장 및 공급장치에 있어서, 실 인출림(12)은 드럼 액슬(2)과 동축상에서 원주 방향으로 연속하며, 지지대(16)가 원주표면에 방해받지 않는 방식으로 놓여 있는 회전성 대칭 덮개(23)의 방사상 내향으로 경사진 원주 표면(16)에 의해 지지대(16)의 인입 경사로(17)의 방향에서 인접하게 되고, 〈생략〉 특징으로 하는 실 저장 및 공급장치.</p>	<p>정정 전의 특허청구범위 제1항에는 〈생략〉 지지대와 원주표면의 결합관계는 용이하게 이해될 수 있을 정도로 명확하게 기재되어 있지 아니한바, 지지대와 ‘회전성 대칭 덮개의 원주표면’이라는 구성요소는 정정 전의 특허청구범위에 기재되어 있고, 지지대와 ‘회전성 대칭 덮개의 원주표면’이 서로 결합되어 있다는 것은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 사항이라 할 것이며, 명세서 및 도면의 기재를 종합하여 볼 때, 원주표면과 지지대의 결합관계는 지지대가 ‘회전성 대칭 덮개의 원주표면’에 방해받지 않는 방식으로 놓여 있는 것으로 이</p>

정정 전	정정신청	대판 07. 5. 10. 선고 06후3991 판결 (정정무효)
		해되므로, 원심 판시의 정정사항 ①은 지지대가 원주표면에 방해받지 않는 방식으로 놓여 있는 구성인 점을 명확히 한 '불명료한 기재의 석명'으로 봄이 상당하다.  * 대법원 판결에서는 '변경'에 대해서는 아무런 언급이 없고 원심판결은 수공이 간다고 결론 맺고 있음

\* 청구범위에 기재된 구성요소간의 결합관계가 불분명한 경우 이를 상세한 설명 및 도면에 명확하게 기재된 바에 따라 정정하면, 석명이고 변경이 아니라는 것이다. → 원심판결<sup>16)</sup>에서는 정정전 제1항은 상세한 설명/도면을 보충하면 그 보호범위를 확정할 수 있는 경우에 해당하고 그 부분의 정정은 결합관계를 명확하게 한 것이므로 그 정정으로 인하여 새로운 기술적 구성을 추가한 것이라 할 수 없어 정정전후 보호범위에 변경이나 확장이 없다고 판시하였다. 2011. 3 |

16) 특허법원 2006. 11. 17. 선고 2005허9473 판결