

특허법상 명세서 등 보정에 있어서의 신규사항 판단기준에 관한 소고*

김일규** · 박기석***

- I. 서 론
- II. 특허출원 보정제도의 이론적 근거
- III. 주요국의 입법례 및 판단 기준
 - 1. 미 국
 - 2. 유 럽
 - 3. 일 본
 - 4. 우리나라
- IV. 주요 보정 유형별 판단 기준
 - 1. 청구범위를 축소하는 경우
 - 2. 청구범위를 확대하는 경우
 - 3. 발명의 상세한 설명을 보정한 경우
- V. 결 론

* 이 글은 특허청의 공식 입장과는 무관한 저자의 개인적 견해를 밝힌다.

** 특허청 과장, 변리사.

*** 특허청 특허심사관, 변리사.

초 록

우리나라를 비롯해 미국, 유럽, 일본 등 주요국들은 명세서 또는 도면의 보정 시 이러한 보정의 허용유무를 판단하는 기준으로 신규사항 추가금지라는 엄격한 기준을 채택하여 운영하고 있다. 이는 출원인의 권리 보호를 통해 산업 발전에 이바지함과 동시에 출원인과 일반 공중 사이, 출원인과 타 발명가 사이의 이익의 균형을 맞추기 위함이다.

우리 특허법은 제47조 제2항에서 “명세서 또는 도면의 보정은 특허 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 하여야 한다.”라고 규정하고 있으나, 특허법 및 하위법령에는 ‘최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위’에 대한 의미가 제시되어 있지 않고, 관례 역시 자명성이란 추상적인 판단기준만을 제시하고 있어, 실무적으로 동 조항의 해석과 구체적인 적용에 어려움이 많았다.

실제 특허실무에서의 다양한 명세서 또는 도면의 보정 사례를 감안할 때 신규사항인지 여부를 하나의 기준으로 일률적으로 적용, 해석하는 데에는 어려움이 있으므로, 다양한 실제 보정 사례를 유형화하고, 각 유형별로 적합한 판단 기준을 제시하는 것이 바람직하다고 판단된다. 따라서 본 논문에서는 명세서 및 보정의 유형을 9가지로 나누고 각 유형별 신규사항 추가금지의 해석방법을 제시하고자 한다.

주제어

신규사항, 보정, 정정, 요지변경, 자명한 사항

I. 서 론

발명가의 연구개발 성과는 특허명세서의 형태로 문서화되어 특허 출원되고, 출원된 특허명세서는 특허청에서 심사과정을 거쳐 특허 허여여부가 결정된다. 실제 특허청에서의 특허심사 실무를 살펴보면, 특허 출원된 명세서가 심사 착수된 후 거절이유통지 없이 바로 특허 결정되는 비율은 매우 낮고,¹⁾ 대다수의 경우는 특허심사관이 거절이유를 통지하고, 출원인이 이를 해소하기 위해 명세서 또는 도면을 보정하는 과정을 거쳐 특허 허여 여부가 결정된다.

특허명세서 및 도면의 보정과 관련해서 우리 특허법 제47조 제2항은 “명세서 또는 도면의 보정은 특허 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 하여야 한다.”라고 규정하고 있어, 최초 출원시의 명세서 또는 도면의 기재사항 범위를 벗어나는 소위 ‘신규사항’²⁾을 추가하는 것을 엄격히 금지하고 있다. 그러나 특허법 및 관련 하위법령에는 특허 출원서에 “최초로 첨부한 명세서 또는 도면(이하, ‘최초 명세서 등’이라 한다)에 기재된 사항의 범위”의 내용에 대해서는 구체적으로 규정하고 있지 않고 판례 역시 명확한 기준을 제시하고 있지 않아 특허 실무에 있어 이의 해석이 문제가 되고 있다. 즉, 최초 명세서에 명백히 기재되어 있는 사항과 더불어 이로부터 해당 분야 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)가 직접적이고 명확하게 도출할 수 있는 정도는 포함하는 것인지, 아니면 통상의 기술자에게 자명한 사항의 추가까지도 허용해야 할 것인지, 만약 그렇다면 자명한 사항의 범위는 어디까지인지, 또한 해당 기술 분야의 주지관용기술의 추가는 어떻게 해석하여야 하는지 등 실제 사례에서 동 조항의 적용과 관련한

1) 특허청 내부 통계에 따르면, 2015년 전체 특허출원건 중 심사착수와 동시에 특허 등록된 건의 비율은 6.5%에 불과하다.

2) 강학상 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어나는 사항을 ‘신규사항’이라 하며, 이하 ‘신규사항’이라 칭하기로 한다.

여 다수의 의문점들이 있는 것이 사실이다.

명세서 등의 보정에 있어 신규사항 추가에 대한 해석은 특허제도 및 특허 실무에 있어서 매우 중요한 부분이다. 왜냐하면, 기본적으로 명세서나 도면에 내용을 추가하는 보정은 대부분 신규사항인지 여부가 문제가 될 수 있고, 이러한 보정의 인정 여부는 특허 허여 여부에 직접적인 영향을 줄 뿐만 아니라(특허법 제62조 제5호), 부적법한 보정의 경우 등록이 되었다 하더라도 특허 무효사유(특허법 제133조 제1항 제6호)가 되기 때문이다. 또한, 최후거절이유 통지에 따른 보정에 신규사항을 추가하는 경우에는 보정각하(특허법 제51조 제1항) 사유가 되고, 분할출원 시에는 출원일 소급 또는 특허 허여 여부(특허법 제52조 제1항)와 관련되며, 특허무효심판이나 정정심판에서 정정으로 인해 신규사항이 추가될 경우에는 무효심판절차에서 정정청구에 대한 불인정(특허법 제133조의2 제4항), 정정의 불인정(특허법 제136조 제2항) 및 정정의 무효심판(특허법 제137조 제1항) 등의 사유가 되기 때문이다. 그러나 앞서 말한 대로 신규사항 추가금지 규정의 구체적인 해석 기준이 마련되어 있지 않고, 신규사항 추가금지 규정에 대한 그간의 판례 분석도 충분하지 않은 상황이다.

이 논문에서는 이와 같은 의미를 가지는 명세서 등 보정에 있어서의 신규사항 추가금지의 해석론에 대한 이론적 근거를 먼저 살펴본 후, 미국, 유럽, 일본 및 우리나라의 명세서 보정제도의 입법례 및 판단 기준을 살펴보기로 하겠다. 이어서 2001년 법개정³⁾으로 우리 특허법에 명세서 신규사항 추가금지 기준을 도입한 이후 동 규정과 관련한 그간의 판결과 심결 사례를 분석하고, 이를 실무에서 자주 발생하는 케이스별로 유형화한 후, 각 유형별로 신규사항 추가금지의 판단 기준을 제시해 보고자 한다.

3) 2001.2.3. 법률 제6411호의 특허법 개정, 자세한 내용은 본 논문 제3장 제4절 참조.

II. 특허출원 보정제도의 이론적 근거

특허법은 특허심사가 최종 완결되기 전에는 일정한 시기 및 범위 내에서 출원인에게 특허 명세서 또는 도면의 보정이 가능하도록 허용하고 있고 이러한 보정이 적법한 경우에는 소급효를 인정⁴⁾하고 있다. 이는 선출원주의 하에서 서둘러 특허출원하는 과정에서 발생될 수 있는 명세서 내용의 부실, 당초 포함되어야 할 사항의 누락, 잘못된 기재 등의 문제를 해결하고 출원인에게 자기의 권리를 명확하게 할 기회를 주기 위함이다. 또한, 현실적으로 출원인이 자신의 발명을 특허 출원하기 전에 모든 선행기술을 파악한 후 명세서를 작성할 수는 없으므로 선행기술의 존재로 인해 발생한 거절이유를 해소하기 위한 기회를 부여하는 측면에서도 명세서 또는 도면의 보정제도는 필요하다 할 것이다. 즉 보정제도를 두는 이유는 불완전한 명세서를 보완할 수 있는 기회를 부여하여 특허를 받도록 하는 편이 산업발전에 이바지하고자 하는 특허법의 목적에 부합되고, 출원인의 권리를 보호할 수 있는 방안이기 때문이라 할 수 있다.⁵⁾

그러나 이러한 명세서의 보정은 출원인뿐만 아니라 후속 발명가 및 제3자에게도 영향을 주게 되므로 보정을 행하는 데 있어 시기적, 내용적으로 제한을 가하는 보정제한주의를 거의 모든 나라들이 채택하고 있다. 보정제한주의를 채택하는 이유는 첫째, 보정이 가능한 시기와 범위의 제한을 통해 출원

4) 특허출원의 적법한 보정에 대한 소급효란 그 보정된 내용을 최초 출원일에 출원된 것으로 인정하는 것을 의미하고, 따라서 선후원, 신규성, 진보성 등의 판단시점을 최초 출원일로 소급하는 것을 의미한다. 이는 특허법상에 명문의 규정은 없지만, 출원보정제도와 유사한 특허정정심판의 확정심결의 효과규정(특허법 제136조 제8항)을 유추적용하여 적법한 실체보정의 경우 소급효를 인정하고 있다.

5) 특허청, 『조문별 특허법해설』, 2007.9, 131면; 이인중, 『특허법개론』 제12판, 법경사 21c, 2008.12, 303면-395면; 박성수, “특허출원 명세서의 보정에 관한 소고: 요지변경 금지와 신규사항 추가금지에 대한 검토,” 『사법논집』, 2003, 104면-107면; 김승조, “특허법상 신규사항 추가 금지,” 『과학기술과 법』 제4권 제2호(2013.12.) 충북대학교 법학연구소, 1-3면.

인과 타 발명이 및 제3자와의 이익의 균형을 맞추기 위함에 있다. 즉, 특허출원 후 출원인에게 새로운 사항을 추가하는 보정을 폭넓게 허용하고 이에 대한 소급효를 인정할 경우 출원인이 최초 의도했던 발명의 범위를 넘어서는 영역에까지 독점배타적인 권리를 부여하게 되어, 후속 연구자들의 연구개발을 방해할 수 있고, 때에 따라서는 공공의 영역에 해당할 수 있는 발명을 특정인이 독점하게 되어, 일반 공중의 이익 역시도 침해될 수 있기 때문이다.⁶⁾

둘째, 출원인 간의 형평성 측면에서도 보정의 제한은 필요하다 할 것이다. 최초 출원 후 신규사항을 추가하는 보정을 인정하게 되면, 최초 출원시에 보다 완벽한 명세서 또는 도면을 작성하기 위한 노력을 기울인 출원인이 불완전한 명세서를 서둘러 출원한 출원인에 비해 오히려 불리하게 되는 불합리가 발생하기 때문이다.⁷⁾

셋째, 계약법을 중시하는 영미법 국가에서는 이를 계약 이론(Contract Theory)으로 설명하기도 한다. 즉 발명자가 특허 허여를 목적으로 특허청에 특허 출원하는 것은 특정 발명과 관련된 재산권의 창설과 처분에 대한 계약적 관계로 볼 수 있다는 것이고, 이때 계약의 기초되는 조건은 특허법규에 규정된 일정기간 동안 배타적인 재산권을 허여하는 것이 되고, 이의 반대급부로서 요구되는 조건은 ① 발명자의 기술적 공헌에 기초하여 타인이 보다 개선할 수 있도록 하고, ② 배타적 권리 기간의 종료 후 그 특허에 개시된 발명을 타인이 자유롭게 사용할 수 있도록 출원 명세서에서 발명을 충분하고 완전하게 개시하여야 한다는 것이다. 따라서 최초 출원일에 출원된 발명에 대해 배타적 권리를 요구하기 위해서는 반대급부로서 최초 출원한 명세서 및 도면에 해당 발명을 충분하고 완전히 개시하여야 하고 추후 새로운 내용이 추가되어서는 안 된다는 것이다.⁸⁾

이와 더불어 보정범위의 제한은 특허청의 신속한 특허심사를 위해서도 필요하다고 본다. 최초 출원 후 새로운 사항이 계속 추가된다면 심사관은 해당

6) Ibid.

7) 김현호, “명세서 또는 도면의 보정,” 『발명특허』(2008.7.), 한국발명진흥회, 51면

8) 이해영, 『미국특허법』 제4판, 한빛지적소유권센터, 2012.4., 216면.

출원건을 심사하면서 계속하여 재검색, 재심사하여야 하는 문제가 발생하게 되고, 이는 특허심사기간의 장기화로 이어져 결국 사회적 비용의 증대로 이어지기 때문이다.⁹⁾

요약하자면, 보정제한제도의 취지는 이익 균형의 원리가 그 바탕에 있다고 볼 수 있다.¹⁰⁾ 특허제도의 궁극적 목적인 산업 발전에 이바지할 수 있도록, 출원인과 일반 공중 사이, 선출원인과 후출원인 사이, 출원인과 후속 발명가 사이의 이익의 균형을 맞추기 위해서 실체적 보정의 제한이 필요한 것이라 할 수 있다. 이는 이하에서 검토할 보정제도나 판례법의 해석에 있어서도 중요한 원칙으로 적용될 수 있을 것이다.

III. 주요국의 입법례 및 판단 기준

명세서 등의 보정 제도는 자국 법체계에 따라 국가별로 일부 상이하나, 보정 허용 범위에 관해서는 주요국들은 최초 출원서에 첨부된 명세서 및 도면에 기재된 사항 범위 내에서만 보정을 허용한다는 점에서 공통적인 입장을 취하고 있다. 이하 미국, 유럽, 일본 및 우리나라의 입법례와 그 해석방법에 대해 살펴보고자 한다.

1. 미 국

명세서 등의 보정과 관련하여 미국 특허법¹¹⁾ 제132조¹²⁾ 및 미국 연방규칙

9) 박성수, 앞의 글, 108면; 정차호 외 2인, “최후거절이유통지 후의 보정 및 정정청구제도 개선방안,” 『특허청 연구보고서』(2006), 54면.

10) 이는 정정제도에도 마찬가지로 적용된다. ‘정정(訂正)’은 특허의 설정등록 이후에 명세서 또는 도면의 기재사항을 변경하는 것이므로 특허권자 보호의 관점보다는 법적 안정성 유지의 필요성이 더 강조되기도 한다. 정정에 대해서는 김승조, “취소판결에 따른 특허무효심판에서의 정정청구,” 『지식재산연구』 제7권 제2호(2012.6.), 한국지식재산연구원 참조.

11) 미국은 연방법인 United States Code Title 35에서 특허(Patents)에 관한 사항을 다루고

37의 제1.121조 f항에서는 “보정시 어떠한 ‘신규사항(new matter)’도 도입되지 않아야 한다.”고 규정하고 있어, 명세서에 신규사항을 도입하는 것을 금지하고 있다. 만약 보정에 의해 명세서에 신규사항이 도입될 경우에는 그 보정서는 35 U.S.C. §132 또는 35 U.S.C. §251¹³⁾의 규정에 따라 거절(object)되게 되고, 신규사항이 청구범위에 도입되었거나 청구범위에 영향을 미치게 되면 그 신규사항이 출원 당시의 명세서에 의해 뒷받침된 것이 아니라는 이유로 35 U.S.C. §112 (1)절에 의하여 거절(reject)되게 된다.¹⁴⁾¹⁵⁾

그러나 동 조항의 실제 적용에 있어서는 ‘신규사항(new matter)’의 해석이 문제가 되는데 미국특허상표청(USPTO)의 심사지침서(MPEP)에는 ‘신규사항(new matter)’이란 “출원일 이후 추가된 사항 중 최초 명세서, 청구범위, 도면에 있지 않은 사항”이라고 그 의미를 제시하고 있기는 하나¹⁶⁾ 여전히 그 의미가 구체적이지 않고 실제 신규사항(new matter)의 판단기준은 개별 사례에 따라 법원의 해석에 의존하고 있다.¹⁷⁾

미국의 판례법(case law)은 신규사항(new matter)을 “최초 출원서에 명시적으로(explicitly) 또는 내재적으로(inherently) 공개되어 있지 않은 대상¹⁸⁾”이라

있고(이하 이를 “미국 특허법”이라 한다.), 연방규칙인 Code of Federal Regulations의 Title 37에서 특허, 상표 및 저작권(Patents, Trademarks, and Copyrights)에 관한 사항을 다루고 있다.

12) 35 U.S.C. §132 Notice of rejection; reexamination (a) ... No amendment shall introduce new matter into the disclosure of the invention.; 37 C.F.R. §1.121(f).

13) 미국 특허법 제251조는 특허등록 이후 실수를 고칠 수 있도록 기회를 주는 미국의 재발행(reissue) 출원 제도를 규정하고 있다.

14) Manual of Patent Examination Procedure(MPEP), March 2014, §608.04, §2163.06.

15) 미국에서는 실체사항에 대한 거절은 Rejection으로 방식사항에 대한 거절은 Objection으로 구별하고 있다.

16) “Matter not in the original specification, claims, or drawings that is added after the application filing is usually new matter.” Manual of Patent Examination Procedure (MPEP), March 2014, §608.04(a).

17) 연방항소순회법원의 Rich 판사는 Railroad Dynamics v. Stucki 사건에서 ‘New matter’는 기술적인 용어이며, 이제껏 정확히 정의할 수 없기 때문에 명확히 정의된 적도 없으며 법원은 정의하는 데 있어 아무 도움도 주지 않는다고 언급하면서 신규사항(new matter)의 의미는 case-by-case로 결정해야 한다고 주장하였다: Railroad Dynamics, Inc. v. A. Stucki Co., 727 F.2d 1506, 1517, 220 U.S.P.Q. 929(Fed. Cir. 1984).

고 정의하기도 하고, “공개된 발명을 변화시키는 것, 최초 명세서에 이전에 제시되지 않았던 개념을 도입한 것¹⁹⁾”으로 정의하기도 하였으나, 미 판례법에서 신규사항(new matter)에 해당하는지 여부에 대한 판단 기준은 시대에 따라 조금씩 달라 과거에는 “신규사항 추가 규정은 관대하게, 느슨하게 운영되어야 하며, 최초 출원서 내용에 대해 자명한(obvious) 사항의 추가는 허용해야 한다”는 입장²⁰⁾이 있기도 하였으나, 최근에는 보정된 사항이 신규사항 추가가 되지 않기 위해서는 최초 명세서의 내용으로부터 자명(obvious)할 뿐만 아니라, 그 내용이 최초 명세서 등에 내재(inherent)되어 있어야만 한다는 매우 엄격한 기준을 제시하고 있다.²¹⁾

미 연방항소순회법원(CAFC) 재판부는 Gentry Gallery v. Berkline 사건²²⁾에서 출원인은 출원 당시에 정보의 존재에 대해 주관적으로 인식하고 있어야 하며 정보가 통상의 기술자에게 자명하다고 해서 출원인이 이를 인식하고 있다고 볼 이유가 없으며, 출원인이 몰랐을 많은 자명한 사항이 있을 수 있으므로 자명한 사항이라 하더라도 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침되지 않는다면 이를 청구할 수 없다고 판시하여, 신규사항 판단기준으로 최초 명세서 등에 의해 자명한지 여부가 아니라 출원인이 출원 당시에 해당 내용을 인식하고 있었는지 여부를 같이 요구하였다. 즉, 보정으로 추가된 사항이 최초 명세서 등으로부터 자명한 변형이고, 이러한 변형이 최초 출원서로부터 명확한 것이라 할지라도 추가된 보정이 신규사항 추가가 아니라고 단정할 수는 없고, 신규사항 추가가 되지 않기 위해서는 추가된 사항이 최초 명세서 등에 공개된 내용에 내재(inherent)되어 있어야 한다는 것이다. 이러한 입장

18) Application of Oda, 58 C.C.P.A. 1353, 443 F.2d 1200, 1203, 170 U.S.P.Q. 268(1971).

19) Dart Industries, Inc. v. Banner, 636 F.2d 684, 688, 207 U.S.P.Q. 273[D.C. Cir. 1980].

20) Creed v. Potts, 25 C.C.P.A. 1084, 96 F.2d 317, 37 U.S.P.Q. (BNA) 512(1938).

21) Mergers & Duffy, Patent Law and Policy: Cases and Materials, Sixth edition, LexisNexis, 2013, pp.289-315.

22) Gentry Gallery, Inc. v. Berkline Corp., 134 F.3d 1473, 45 U.S.P.Q.2d(BNA) 1498 (Fed. Cir. 1998).

은 이후 판결에서도 동일하게 유지되어 Turbomachinery v. GE 사건에서 판스프링(flat spring)의 위치가 비록 통상의 기술자에게 자명하다 할지라도, 보정을 통해 판스프링(flat spring)의 위치를 두 부재 사이에 배치한다는 기재를 추가한 것은 최초 명세서에 내재(inherent)되어 있지 않은 사항이므로 신규사항 추가라고 판시하였다.²³⁾

상기 판례법에서 살펴본 바와 같이, 미국에서는 보정된 사항이 신규사항인지 여부를 판단하는데 있어 출원인이 출원 당시 해당 정보를 갖고(possess) 있었는지 여부, 즉 해당 사항이 최초 명세서 등에 내재되어(inherent) 있는지 여부가 그 판단기준이 된다.

미국에서는 신규사항 추가금지(new matter prohibition) 규정은 명세서 기재요건(written description requirement)과도 매우 밀접하게 관련된다. 이는 신규사항이 청구범위에 도입되었을 경우 미국 특허법 제132조가 아니라 명세서 기재요건을 규정하는 제112조에 의하여 거절(reject)되는 것에서도 알 수 있다. 앞서 살펴본 바와 같이 미국에서는 1998년 Gentry Gallery 사건 이후로 신규사항 추가금지 규정과 명세서 기재요건 규정을 매우 엄격하게 적용하고 있고, 이러한 엄격한 적용에 대한 반론²⁴⁾도 있으나 그 기초는 계속 유지되고 있다.

2. 유 럽

유럽의 특허제도를 규정하고 있는 유럽특허조약(European Patent Convention, EPC)²⁵⁾은 명세서 등 보정과 관련하여 제123조 제2항에서 “최초 출

23) TurboCare Div. of Demag Delaval Turbomachinery Corp. v. General Elec. Co., 264 F.3d 1111, 1119, 60 U.S.P.Q.2d 1017(Fed. Cir. 2001).

24) CAFC의 Radar 판사는 Lizardtech 사건에서 소수의견으로 명세서 기재요건(written description requirement)에 발명에 대한 인지(possess of invention)까지도 요구하는 것은 너무 엄격한 기준이고, 실시가능성(enablement) 기준과도 구분이 모호하다며 비판적 견해를 견지했다[LizardTech, Inc. v. Earth Res. Mapping, Inc., 424 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2005)].

25) 1973년 10월 5일 뮌헨에서 서명되고, 1977년 10월 7일 발효되었으며, 정식명칭은

원한 내용을 넘어서는 사항을 포함하는 보정은 허용되지 않는다.”고 규정하고 있어 역시 명세서 등 보정 시 신규사항의 추가를 금지하고 있다.²⁶⁾

동 조항의 해석과 관련하여 유럽특허청 심사가이드라인(EPO Guidelines for Examination)은 신규사항 추가 여부의 판단은 보정된 내용이 통상의 기술자에게 내포된(implicit) 사항을 참작하더라도 “보정된 사항이 최초 명세서 등 으로부터 직접적이고 명확하게(directly and unambiguously) 도출”되는 것이 아니라면 신규사항 추가라고 그 판단기준을 제시하고 있다.

이 중 ‘최초 명세서 등으로부터 직접적이고 명확하게(directly and unambiguously) 도출’하는 것이 가능한지 여부의 해석과 관련하여 EPO 심사 가이드라인은 더욱 구체적인 세부기준을 제시하고 있는데, 첫째 명세서 보정을 통해 어떤 사항이 추가되는 경우에는 ‘신규성 테스트(novelty test)’가 충족되어야 한다고 제시하고 있다. ‘신규성 테스트(novelty test)’를 충족한다는 의미는 신규성 판단 시 출원 발명이 선행기술로부터 직접적으로 도출되는가를 판단하는 것과 마찬가지로 명세서 보정사항의 신규사항 추가여부를 판단하는 데 있어서도 보정으로 인해 추가된 내용이 최초 출원 명세서로부터 보정 내용이 직접적으로 도출 가능한지 여부로 판단하라는 것이다.²⁷⁾ 그러나, 이러한 신규성 테스트가 충족된다고 해서 항상 제123조 제2항을 만족하는 것은 아니다. 왜냐하면 만약 그러하다면, 어떤 특징을 삭제하거나 일반화하는 보정은 항상 허용되어야 하기 때문이다.

둘째, 보정을 통해 청구범위에서 구성요소를 삭제하거나 다른 것으로 대체하는 보정의 경우에는 이른바 ‘필수구성요소 테스트(essentiality test)’를 만

‘Convention on the Grant of European Patents’이다. 유럽특허청, 유럽특허에 관한 실체특허법규 및 특허부여절차, 유럽특허출원의 요건 등에 관한 178개조의 규정과 부속 시행규칙으로 구성되어 있다.

26) EPC Article 123 (2) The European patent application or European patent may not be amended in such way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed. Amended by the Act revising the European Patent Convention of 29. 11. 2000.

27) EPO Guidelines for Examination, 2015 edition, Part H-IV, 2.1. & Part G-VI, 2., 2015.11.

족하는 경우 EPC 제123조 제2항을 충족하는 것으로 보고 있다. 필수구성요소 테스트는 ① 해당 구성요소가 (최초 명세서 등에서) 필수적인 것으로 설명되어 있지 않고, ② 그 구성이, 그 자체로, 발명이 해결하고자 하는 과제의 관점에서 발명의 기능을 위하여 반드시 필요한 것이 아니며, ③ 그 삭제나 치환으로 인하여 다른 기술적 구성의 실질적인 변경을 야기하지 않는 경우에 만 신규사항 추가가 아니라고 판단하는 것을 말한다.²⁸⁾

이에 따라 EPO 심판부(Boards of Appeal)는 최초 명세서 등에서 일관되게 필수적인 것으로 개시되었던 구성요소를 독립항으로부터 삭제하는 보정도 역시 EPC 제123조 제2항을 위반하는 신규사항 추가라고 판단하여 엄격한 입장을 취하고 있다.²⁹⁾

그러나 2015년 11월 1일 시행된 개정판 EPO 심사가이드라인³⁰⁾에서는 “청구범위의 보정이 EPC 제123조 제2항을 충족하는지 여부 판단에 있어서는 해당 기술분야의 최초 명세서 등에 의하여 통상의 기술자에게 실제로 개시된 사항에 초점을 맞추어야 하며, 특히 심사관은 최초 청구범위의 구조(structure)에 불균형적으로 초점을 맞추어서 결국에는 최초 명세서 등의 전체로부터 직접적이고 명확하게 도출할 수 있는 사항에 손해를 끼치는 것을 피해야 한다.”는 지침을 추가하여, 최초 청구범위의 구성에 지나치게 초점을 맞추기보다는 통상의 기술자의 입장에서 명세서 전체로서의 개시사항을 살피는 것을 제시하고 있는데 향후 유럽의 심사실무 및 심결례의 방향에 어떤 변화가 있을지 주목해 볼 필요가 있다.

3. 일 본

일본 역시 1993년(평성 5년) 특허법 개정으로 일본 특허법 제17조의2 제3

28) *EPO Guidelines for Examination*, 2015 edition, Part H-V, 3.1., 2015, 11.

29) EPO 심결례 T 260/85(OJ 1989, 105), T 496/90, T 189/94, T 628/91.

30) '2015.7.28. 공포(OJ EPO 2015, A74) 및 '2015.11.1. 시행된 개정판 *EPO Guidelines for Examination*(2015 edition) Part H-IV, 2.2.

항에서 “명세서, 특허청구범위 또는 도면에 대하여 보정할 때는 출원서에 최초로 첨부된 명세서, 특허청구범위 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내에서 하여야 한다.”고 규정하고 있어, 명세서 등 보정과 관련하여 미국, 유럽과 같은 기초의 입법례를 취하고 있다.³¹⁾

일본은 2003년 이래로 보정이 신규사항 추가인지 여부를 최초 명세서 등 으로부터 자명한 사항인지를 중심으로 판단³²⁾하고 있다. 다만, 2008년 5월 일본 지적재산고등재판소 대합의판결³³⁾에서 “최초로 첨부한 명세서, 특허청구범위 또는 도면에 기재한 사항의 범위 내”의 문언적 의미를 “최초 명세서 등에 기재된 내용을 종합해보면 알 수 있는 기술적 사항의 범위 내”로 제시한 이래, 2010년부터는 상기 지재고재 대합의판결의 취지를 일본특허청 심사기준에 반영하여 운영하고 있다. 그러나 상기 지재고재 대합의판결에서도 보정에 의해 부가되는 사항이 최초 명세서 등 으로부터 자명한 사항인 경우는 새로운 기술적 사항을 도입하지 않은 것으로 판단하고 있어 신규사항 추가 여부를 판단하는 데 있어 기존의 자명성 판단 기준은 실무적으로 계속 유효한 것으로 보인다.

2010년 개정된 일본 심사기준³⁴⁾을 살펴보면, “명세서 또는 도면에 기재한 사항’이란, 통상의 기술자가 명세서 또는 도면의 모든 기재를 종합하는 것에 의하여 도출되는 기술적 사항이며, 보정이 이와 같이 해서 도출되는 기술적 사항과의 관계에 있어서, 새로운 기술적 사항을 도입하지 않는 것일 때에는, 해당 보정이 ‘명세서 또는 도면에 기재한 사항의 범위 내에서’ 하는 것이라고 할 수 있다.”라고 하여 상기 지재고재 대합의판결과의 정합성을 유지하고 있다. 보다 구체적인 판단방법으로 최초 명세서 등에 명시적으로 기

31) 일본 특허법의 동 조항은 미국, 유럽 등 구미 특허법과 특허협력조약 등과의 조화를 이루기 위해 도입되었다고 한다(吉藤幸朔, 特許法概説, 제13판, 유미 특허법률사무소 역, 대광서림, 2005, 362-363면).

32) 2003.10.22. 자 일본 심사기준.

33) 일본 지재고판 2008.5.30(평성 18년 제10563호 심결취소청구사건), 「술더 레지스트」 대합의판결.

34) 일본 심사기준, 일본특허청(JPO), 2010, 제3부 제1절 3. 기본적 고려방법.

재된 사항만이 아니고 명시적으로 기재되어 있지 않아도 최초 명세서 등의 기재로부터 자명한 사항으로 보정하는 것은 새로운 기술적 사항을 도입하는 것이 아니라는 허용되며, 이때 보정된 사항이 ‘최초 명세서 등의 기재로부터 자명한 사항’이라고 할 수 있기 위해서는 최초 명세서 등에 기재되어 있지 않더라도 이를 접한 통상의 기술자라면 출원 시의 기술 상식에 비추어 그 의미인 것이 분명하고 그 사항이 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 다르없다고 이해할 사항이면 족하다고 제시하고 있다.

일본 판례³⁵⁾ 역시 “최초 명세서 등의 기재로부터 자명한 사항이란 실제로 기재되어 있지 않더라도 실제 기재된 것으로부터 통상의 기술자라면 누구라도 그 사항이 거기에 기재되어 있는 것과 다르없는 것으로 이해할 수 있는 사항이어야 하며, 그 사항에 대하여 설명을 들으면 간단하게 알 수 있는 정도의 것은 자명하다고 할 수 없다고 하여야 할 것이다.”라고 판시하였다.

요약하자면 일본의 최근 신규사항 판단 기준은 단순한 문언적 비교가 아니라 보정된 사항이 ‘새로운 기술적 사항을 도입하는지 여부’를 살펴야 하며, 이때 ‘최초 명세서 등의 기재로부터 자명한 사항’인지를 판단할 때에는 출원 시의 통상의 기술자의 기술 상식을 바탕으로 자명한지 여부를 판단한다는 것이라 할 수 있다.

4. 우리나라

우리 특허법은 2001.2.3. 개정법 이전에는 명세서 등 보정과 관련하여 특허청구범위의 요지변경금지 기준을 적용해 오다가, 2001년 특허법 개정(2001.2.3, 법률 제6411호)으로 명세서 등의 신규사항 추가금지 개념을 새로이 도입하여 현재까지 적용해 오고 있다.

중전법상의 ‘요지변경(要旨變更)’ 금지 기준에 대해 간단히 살펴보면, 이는 구 특허법 제48조³⁶⁾에서 규정하던 개념으로 최초 출원명세서 또는 도면에

35) 동경고판 평15.7.1.(평성14년 제3호 심결취소청구사건).

36) 구 특허법(2001.2.3. 개정 이전법) 제48조(요지변경)는 “출원공고 결정 등본의 송달 전

기재된 내용을 바탕으로 발명의 요지, 즉 특허청구범위에 기재된 기술적 사항이 보정을 통해 증가·감소 또는 변경되었는지 여부를 살피는 개념이다. 여기서 “최초 출원명세서 또는 도면에 기재된 사항”에는 명시적으로 기재된 사항뿐만 아니라 출원 시에 있어서 그 기술 분야에서 통상의 기술자라면 그 명세서에 기재되어 있는 기술 내용으로 보아 기재하고 있었다고 인정할 수 있을 정도로 자명한 사항도 포함된다고 해석하고 있다.³⁷⁾

요지변경 여부 판단은 특허청구범위의 문언적 표현 자체가 변경되었는지 여부가 주된 요소가 아니라 보정에 의해서 특허청구범위에 기재된 기술적 사항이 실질적으로 변경되었는지 여부가 핵심 판단요소이다. 따라서 특허청구범위가 실제로 보정되었다 할지라도 보정된 사항이 그 기술 분야에서 통상의 기술자에게 최초 명세서 등에 기재된 내용으로부터 자명한 사항이라면 요지변경이 아니라 할 것이고, 반면 특허청구범위의 보정이 없다 할지라도, 통상의 기술자에게 자명하지 않은 발명의 목적, 효과, 또는 용도 등이 부가 또는 변경되어 특허청구범위의 기술적 사상에 영향을 주게 된다면 요지변경에 해당하는 것이다. 또한, 보정 전의 명세서로 보아 통상의 기술자에게 자명하지 않은 사항을 명세서에 보정하였다 하더라도, 그 보정에 의하여 특허청구의 범위에 기재된 기술적 사항이 실질적으로 변하지 않는 경우는 요지변경에 해당하지 않아 이러한 보정은 가능한 것으로 해석하고 있다.³⁸⁾

그러나 2001년 개정법으로 신규사항 추가금지 기준이 새로이 도입(특허법 제47조 제2항)되었고, 이는 명세서 또는 도면의 보정은 특허출원서에 최초로

에 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내에서 특허청구범위를 증가·감소 또는 변경하는 보정은 그 요지를 변경하지 아니하는 것으로 본다.”라고 규정하고 있다.

37) 특허청, 『특허·실용신안 심사지침서』, 2006, 4208면; 대법원 2003.2.28. 선고 2001후 638 판결; 대법원 2002.9.27. 선고 2000후2781 판결; 대법원 1997.11.14. 선고 96후2265 판결 등.

38) 조현석, “특허 출원후 보정, 어느 정도의 것이어야 인정되는가?(II),” 『전자진흥』, 1995.4. 63-64면; “특허법원 지적재산소송 실무연구회,” 『지적재산 소송실무』 제3판, 박영사 2014.2., 299면; 김승조, “특허법상 신규사항 추가 금지,” 『과학기술과 법』 제4권 제2호(2013.12.), 4-8면.

첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서만 할 수 있도록 한정된 것이어서, 기존 요지변경금지 기준에 비해 명세서 등 보정의 요건이 더욱 엄격해졌다고 할 수 있다. 즉 신규사항 추가금지는 특허청구범위를 실질적으로 변경시키지 않아야 함은 물론, 발명의 상세한 설명도 보정으로 인해 실질적으로 변경되지 않아야 한다는 점이 더 추가되는 것이므로 보정의 허용 범위가 상대적으로 더욱 좁다고 할 수 있다.³⁹⁾

보정된 사항이 신규사항인지 여부를 판단함에 있어 우리 판례는 “최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항”이란 “최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 통상의 기술자라면 출원 시의 기술상식에 비추어 보아 보정된 사항이 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항”이어야 한다고 일관되게 제시하고 있다.⁴⁰⁾

특허청의 심사지침서 또한 앞의 판례들과 같이, “통상의 기술자가 최초 명세서 등에 기재된 사항에 의하여 판단한 결과 직접적으로 표현하는 기재는 없으나 기재되어 있다고 자명하게 이해할 수 있는 사항은 신규사항이 아니다.”라고 제시하고 있고, 아울러 사안별로 개략적 판단기준을 제시하고 있다.⁴¹⁾

따라서 우리법은 신규사항의 판단기준으로 일본과 유사한 ‘자명성’⁴²⁾ 기준, 즉 ‘통상의 기술자에게 최초 명세서 등의 기재로부터 자명한 사항’은 신규사항이 아닌 것으로 판단하는 기준을 채택하고 있다고 볼 수 있다. 이때

39) Ibid.

40) 이는 신규사항 추가금지와 관련된 첫 대법원 판결인 대법원 2007.2.8. 선고 2005후3130 판결 이후 후속 판결에서도 동일한 입장을 유지하고 있다.; 특허법원 2007.3.14. 선고 2006허3984 판결, 특허법원 2007.10.11. 선고 2006허11244 판결, 특허법원 2009.4.30. 선고 2008허7676 판결, 대법원 2014.2.27. 선고 2012후3404 판결 등.

41) 특허청, 『특허·실용신안 심사기준』, 2015.9., 제4부 제2장, 4201-4204면(이는 상기 대법원 2005후3130 판결의 특허법원 원심 판결의 내용과도 일치한다).

42) 명세서 등 보정의 적법 여부 판단과 관련하여, 우리 판례 및 심사기준에서 사용한 “자명하다”란 용어의 의미는 앞서 살펴본 미국의 자명하다(obvious)란 의미와는 차이가 있으며, 아래 후술하는 바와 같이 그 구체적 의미와 해석은 각 사안별로 달리 판단하는 것이 바람직해 보인다.

최초 명세서 등의 기재로부터 자명한지 여부의 기준 시점은 최초 출원 시가 되고, 이를 판단하는 주체는 해당 발명이 속한 기술 분야의 통상의 기술자 한 명을 의미한다 할 것이다. 그러나 “자명한 사항”이란 용어는 여전히 추상적인 표현이어서 어느 정도까지가 자명하다고 해석할지에 대해서는 여전히 명확치 않다.

사실 실제 특허심사에서 명세서 또는 도면의 보정 사례는 매우 다양하다는 것을 고려하면, 특정한 하나의 일반 기준으로 신규사항 여부를 판단하는 것 자체가 적합치 않다고 할 수 있다. 따라서 보정의 허용여부에 관해 일관되고 예측 가능한 판단을 할 수 있도록 다양한 실제 보정 사례를 유형화하고, 각 유형별로 적합한 판단 기준을 제시하는 것이 바람직한 접근법으로 보인다.

IV. 주요 보정 유형별 판단 기준

앞서 살펴본 바와 같이 주요국과 마찬가지로 우리나라도 명세서 등 보정의 실체적 허용기준으로 신규사항 추가금지를 적용하고 있으나, 다양한 실제 사례에서 이를 어떻게 적용할지에 대한 세부적인 기준은 명확치 않은 것이 현실이다. 이에 2001년 개정법 이후 그간의 판례 및 심결례를 분석하여 각 세부 보정 유형별로 해석론을 제시해 보고자 한다. 이 장에서는 신규사항 추가금지의 해석이 필요한 명세서 등 보정의 유형을 9가지로 나누고, 이에 대해 2001년 개정법 이후의 우리나라 대법원, 특허법원의 판례 및 특허심판원의 심결례를 조사, 분석하였고, 이에 해당하는 미국, 유럽, 일본의 심사기준과 판례를 참조하였다.

1. 청구범위를 축소하는 경우

(1) 상위개념을 하위개념으로 보정한 경우

심사관이 제시하는 거절이유 중 가장 일반적인 것은 유사한 선행기술이 존재하여 해당 발명이 선행기술로부터 용이하게 발명할 수 있다는 것인데, 이러한 거절이유를 회피하기 위해 가장 빈번히 발생하는 보정 유형이 바로 청구범위를 축소하는 보정이고, 이 중 하나가 바로 청구범위의 상위 개념의 기재를 하위 개념으로 보정하는 것이다.

이와 관련된 우리 판례를 살펴보면, 대법원 2005후3130 판결에서 재판부는 보정전 ‘눈감지센서’를 ‘리액턴스 방식으로 작동되는 눈감지센서’로 보정한 사건에 대해, ‘눈감지센서’라고 하면 통상의 기술자에게 리액턴스 방식으로 작동되는 센서 형태로 자명하게 인식되는 것은 아니므로 신규사항 추가라고 판결하여 일반적인 구성을 최초 명세서 등에서 뒷받침되지 않는 구체적인 구현형태로 보정한 경우는 신규사항 추가로 판결하였다.⁴³⁾

또한 대법원 2012후3404 판결에서 재판부는 명세서에 “덮개철망 위로 시공석의 일부가 돌출되어”라는 기재가 있었다라도 이는 각각의 시공석의 일부가 돌출되는 경우와 시공석들 중 일부 시공석만 돌출되는 경우를 모두 포함하는 것이어서, 청구항 제1항의 “각각의 시공석의 일부가 돌출되는 것”이라는 보정은 명세서 기재의 하위개념으로 당초 기재되었던 것과 마찬가지로 이해할 수 있는 사항이 아니므로 신규사항 추가에 해당한다고 판시하여, 포괄적인 표현을 구체적인 표현으로 보정하는 경우 이 표현이 최초 명세서에 뒷받침되지 않을 경우 신규사항 추가라고 판단하는 엄격한 기준을 제시하고 있다.⁴⁴⁾

동 보정유형의 판단에 있어 타국 역시도 엄격한 기준을 요구하고 있어 우리와 큰 차이가 없다. 일본은 특허심사기준에서 ‘통상적인 재질 중 하나로 한정하였더라도, 출원 시 기술상식에 비추어 해당 구성요소가 그 재질로 되

43) 대법원 2007.2.8. 선고 2005후3130 등록무효.

44) 대법원 2014.2.27. 선고 2012후3404 정정무효(특).

어 있다는 점이 당연하거나 통상의 기술자에게 자명하지 않다면, 그러한 재질한정은 신규사항 추가라고 하면서, 관련 사례로 청구항의 ‘팔고물’을 ‘아이스크림용 팔고물’로 보정한 사례에 있어 비록 명세서에 ‘냉동 시 동결되지 않는 팔고물’이라는 기재가 있으나, 최초 명세서 등의 어디에도 「아이스크림용」으로 용도를 특정한 발명에 대하여 기재되어 있지 않으며, 또한 냉동 시에 동결되지 않는 팔고물은 여러 가지의 용도로 상정될 수 있어 「아이스크림용」으로 특정된 발명이 기재되어 있는 것과 같은 것으로도 이해되지 않으므로 신규사항 추가라고 제시하고 있다.⁴⁵⁾

유럽특허청도 심사가이드라인에서 최초 명세서의 기재내용보다 하위개념에 해당하는 내용을 추가하는 보정을 하였을 경우 최초 명세서의 기재내용과 비교하여 신규성이 있는 정도라고 하면 보정이 인정될 수 없다고 하여, 앞서 살펴본 신규성 테스트를 통한 보정 판단기준을 제시하고 있다.⁴⁶⁾

따라서 상위개념을 하위개념으로 보정하는 경우, 예를 들어, 포괄적인 표현을 구체적인 표현으로 보정한 경우, 일반적인 구성을 구체적인 구현형태로 보정한 경우, 구성요소의 재질 및 용도를 한정된 경우 등과 같은 경우에는 비록 해당 발명의 청구범위는 축소되었다 하더라도, 최초 명세서에 하위개념이 개시되어 있거나 통상의 기술자에게 그러한 상위개념이라고 하면 보정된 하위개념으로 인식될 정도가 아니면 신규사항 추가가 될 가능성이 크다 할 것이고, 이는 보정 시 매우 유의해야 할 사항이라 할 수 있다.

(2) 수치범위를 한정한 보정의 경우

심사관이 제시한 선행기술을 회피하기 위한 청구범위 보정 사례 중 또 하나의 유형은 수치한정발명⁴⁷⁾에서 청구범위의 수치한정 범위를 축소 보정하는 것이다. 이때 보정한 수치범위의 새로운 상·하한이 최초 명세서에 실시

45) 일본 심사기준, 2010년 개정판, 제3부 제1절 4.2 각론.

46) EPO Guidelines for Examination, 2015 edition, Part H-IV, 2.1., 2015.11.

47) 수치한정발명이란 청구항에 기재된 발명의 구성의 일부가 수량적으로 표현된 발명을 의미한다(특허청 특허·실용신안 심사기준 제3부 제2장 4.3.1.).

례 등의 수치로 기재되어 있지 않고, 해당 분야 통상의 기술자에게 그러한 수치범위가 당연한 것으로 인정되지 않는 한, 이러한 보정은 신규사항 추가로 해석되는 경우가 다수이다.

특허법원은 2012허4902 사건에서 보정 전 청구항의 ‘천년초 업체’를 보정 후 “노지에서 성장한 2~5년생의 천년초” 및 “진공포장하여 자외선에서 1~3분간 살균하는”이라는 내용을 추가한 보정에 대해, 통상의 기술자가 미용팩의 원료가 되는 천년초를 당연히 노지의 2~5년생 천년초로 인식한다는 근거가 없고, 최초 명세서의 “밀봉 및 급속 냉각”이 당연히 “진공포장 및 1~3분의 자외선 살균”을 의미하거나 포함한다고 볼 수도 없으므로, 이러한 보정은 신규사항 추가에 해당한다고 판결하여, 최초 명세서에 기재되어 있지 않은 수치한정을 도입하는 보정을 엄격히 제한하는 입장을 취하고 있다.⁴⁸⁾

특허심판원 역시 2013원7009 심결에서 최초 명세서에는 “전 크라우닝량이 50 μ m 이상 100 μ m 이하, 외륜 크라우닝률이 40% 이상 90% 이하”라고 기재되어 있는데, 청구항에는 “전 크라우닝량이 50 μ m 이상 80 μ m 이하, 외륜 크라우닝률이 40% 이상 80% 이하”라고 보정한 사안에 있어서, 보정된 수치범위는 최초 명세서에 명시적으로 기재되어 있지 않고 기재된 것과 마찬가지로 이해할 수 있다고 볼 근거도 없으므로, 신규사항 추가에 해당한다고 심결하였다. 이는 청구범위가 축소되었음에도 불구하고, 수치한정한 범위의 기재가 최초 명세서 등에 의해 뒷받침되지 못한다면 그러한 보정은 적법하지 않은 보정으로 취급하는 엄격한 입장이라 할 수 있다.⁴⁹⁾

그러나 보정된 수치범위의 새로운 상·하한이 최초 명세서에 실시례 등의 수치로 기재되어 있거나 최초 명세서의 다른 변수 등의 수치로부터 논리적으로 도출되는 경우라면 최초 명세서 등 범위 내의 보정으로 인정된다. 이와 관련된 판례로는 특허법원 2009허900 사건⁵⁰⁾에서 최초 명세서에는 “핫멜트 접착제는 120~220℃에서 가열 용융되고 PE 시트의 압출온도 160~180℃에

48) 특허법원 2013.1.28. 선고 2012허4902 등록무효(특).

49) 특허심판원 2014.4.30. 2013원7009 거절결정불복(특).

50) 특허법원 2009.12.24. 선고 2009허900 등록무효(특).

서 용융 접착된다”고 기재되어 있었으나, 보정을 통해 “핫멜트 접착제의 열융점은 120~160℃”라고 수치범위를 변경한 보정에 대해, PE 시트와 접착되기 위해서 핫멜트 접착제의 열융점은 그보다 낮아야 함은 자연법칙상 자명하다는 이유로, 해당 보정을 최초 명세서 등 범위 내의 보정으로 판결하였다.

일본의 심사기준 역시 우리와 동일한 입장으로, “젖산을 0.001 ~ 2 질량% 첨가하는 배합제”라는 구성을 “젖산 0.1 ~ 1 질량% 첨가하는 배합제”로 보정한 사안에 있어서, 보정 후의 0.1 질량%, 1 질량%라는 상·하한은 모두 최초 명세서 등에 기재되어 있지 않고 기재된 것과 마찬가지로 볼 수 있는 근거도 없으므로, 신규사항 추가에 해당한다고 제시하고 있다.⁵¹⁾ 미국 판례법 또한 발명자가 청구항의 비율을 자신의 발명의 일부인 것으로 고려하였다는 점을 최초 명세서에 명확히 개시하지 않았다면, 최초 명세서에는 넓은 범위를 제시하고 추후 그로부터 특허 가능한 부분만을 잘라내어 보정하는 것은 발명의 설명 요건(즉 보정요건)에 충족되지 않는다고 판단하고 있다.⁵²⁾

유럽은 수치 한정의 추가·변경의 허용여부에 관해서 가장 엄격한 기준을 제시하고 있다. 유럽은 기본적으로 보정 후 수치범위에 관한 사항은 최초 명세서에 근거를 두어야 하고 최초 명세서로부터 직접적, 일의적으로 도출될 수 있어야 한다고 하나,⁵³⁾ 경우에 따라서는 최초 명세서에 실시례로 기재된 개별 수치값이라 할지라도 보정된 청구항의 수치범위의 상·하한으로 인정하지 않는 매우 엄격한 기준을 제시하고 있기도 하다.⁵⁴⁾

사실 최초 특허청구범위에 기재된 수치범위를 더욱 축소하여 보정하는 것은 최초 명세서에서 공개하지 않은 기술적 내용을 추가한 것이 아니고, 최초

51) 일본 심사기준, 2010년 개정판, 제3부 제1절 5.2 각론.

52) In re Baird, 348 F.2d 974, 52 CCPA 1747, 146 USPQ 579 (1965); In re Draeger, 150 F.2d 572, 32 CCPA 1217, 66 USPQ 247 (1945); *Purdue Pharma L.P. v. Faulding Inc.*, 230 F.3d 1320, 1328, 56 USPQ2d 1481, 1487(Fed. Cir. 2000).

53) EPO 확대심판부 심결례 G 1/03(2004.4.8.) 단락 2.2.2, 심결례 T 201/99(2004.9.10.) 등.

54) 실시례에 파라미터의 수치값이 기재되어 있다고 하더라도 해당 파라미터가 발명의 과제 해결에 어떤 역할을 하거나 기여한다는 점이 분명하지 않으면 그 수치값을 하한으로 한 수치범위를 추가할 수 없다[EPO 심결례 T 526/92 (1994.10.25.)].

명세서 등에 이미 포함된 수치범위라는 점에서 이러한 보정은 인정되어야 한다는 의견도 있을 수 있으나, 수치한정을 포함한 발명에서는 수치한정의 상·하한의 임계적 의미가 중요한 경우가 많고, 이러한 임계적 의미에 따라 해당 발명의 특허성 여부(신규성, 진보성 등)가 결정되는 경우가 다수이므로 보정을 통해 도입한 새로운 상·하한값이 최초 명세서 등에 기재되어 있지 않고, 해당 분야 통상의 기술자에게 그러한 수치범위가 당연한 것으로 인정되지 않는 한 이는 신규사항 추가로 보는 것이 적절해 보인다.

(3) 제외클레임으로 보정한 경우

선행기술을 회피하기 위해 수치한정범위를 축소하는 유형과 유사하게 청구범위를 보정하면서 선행기술에 개시된 재료, 성분 등 일부 사항을 제외하는 경우가 있다.⁵⁵⁾ 이러한 경우 우리나라에서 현재까지의 보정의 적법성 판단은 그러한 제외 보정에 의하여 보정된 출원 발명의 기술적 사상이 달라지는 것이 있는지 여부를 중심으로 판단하고, 그 기술적 사상이 달라지지 않았을 때에는 최초 명세서 등 범위 내의 보정으로 인정하는 경향이 있다.

특허청 심사기준에 따르면, 일반적으로 ‘제외클레임’으로 하는 보정은 신규사항 추가가 아닌 경우가 대부분이라고 제시하고 있다. 예를 들어, 의료방법 관련 발명의 대상이 ‘사람’인지 ‘동물’인지가 명시되어 있지 아니한 경우, 그 발명이 특정 동물만을 대상으로 하는 것이 아닌 것은 자명할 때 ‘사람’에 해당하는 부분을 삭제하기 위하여 한정하는 보정은 신규사항이 추가된 것으로 보지 않는다는 것이다.⁵⁶⁾

이와 관련하여 특허심판원은 2013원4979 사건에서 보정을 통해 청구항 제1항에 “유전체 자기 조성물로서, 상기 유전체 자기 조성물은 바나듐을 포함하지 않는 것”이라는 기재가 추가되었는데, 최초 명세서에 “유전체 자기 조성물은 바나듐을 포함하지 않는다”는 기재가 특히 명시되지 않았다고 하더라도 최초 명세서에 실시례를 포함하여 전체적으로 유전체 자기 조성물에

55) 이하, ‘제외클레임’이라 한다(수치한정범위에 관한 제외클레임도 물론 있을 수 있다).

56) 특허청, 『특허·실용신안 심사기준』, 2015.9., 제4부 제2장, 4204면.

바나듐을 포함하지 않은 것이므로, 유전체 자기 조성물은 바나듐을 포함하지 않는다고 보정한다고 해도 이 사건 출원 발명의 기술적 사상이 달라지는 것은 없고, 보정에 따라 이 사건 제1항 보정발명의 유전체 자기 조성물에서 바나듐이 ‘제외’된 것으로 명시함으로써 특허청구범위를 감축하면서 이 사건 제1항 보정발명이 보정 전과 비교하여 기술적 구성이 더욱 명확해진 것이라 봄이 상당하므로 신규사항 추가가 아니라고 판단하였다.⁵⁷⁾

일본 심사기준도 다음과 같은 제외클레임의 보정은 새로운 기술적 사항을 도입하는 것은 아니기 때문에 보정이 허용될 수 있다고 제시하고 있다. 첫째, 청구항과 관련된 발명이 선행기술과 중복되기 때문에 신규성 등(제29조 제1항 제3호, 제29조의 2 또는 제39조)을 상실할 우려가 있는 경우에 보정 전의 청구항의 기재표현은 그대로 두고 그 중복되는 사항만을 제외하는 보정,⁵⁸⁾ 둘째, 제29조 본문 및 제32조와 관련하여 청구항 기재에서 ‘사람’만을 제외하는 보정의 경우이다.

한편, 유럽특허청이나 미국에서는, 선행기술의 이른바 ‘우연한 개시’나 ‘우연히 겹치는 경우’ 등 매우 제한된 경우에만 제외 클레임 보정을 인정하거나⁵⁹⁾, 최초 명세서 등에 그 제외하는 근거가 나타나 있는지와 같은 신규사항의 일반원칙에 따라 판단하고 있어⁶⁰⁾, 제외 클레임 보정에 대해 엄격한 입장을 취하고 있다.

2. 청구범위를 확대하는 경우

특허출원 과정에서 거절결정을 피할 목적으로 최초 출원 시 청구범위를

57) 특허심판원 2014.10.30. 2013원4979 거절결정불복(특).

58) 일본 심사기준 제3부 제1절 4.2 (4)에 따르면, ‘제외클레임’으로 기재함으로써 특허를 받을 수 있는 것은 선행기술과 기술적 사상에서 현저하게 달라 본래 진보성이 있는 발명이지만 우연히(가끔) 선행기술과 겹치는 것 같은 경우이고, 선행기술과 기술적 사상에서 현저하게 다른 발명이 아닌 경우는 ‘제외클레임’으로 기재함으로써 진보성 결여의 거절이유가 해소되는 경우는 거의 없다고 한다.

59) EPO Guidelines for Examination, 2015 edition, Part H-V, 4.1;

60) 「The Catalogue of Differing Practices 2012」, IV-C, (www.fiveipooffices.org).

과도하게 한정하였다가, 출원 이후에 이를 확대하기를 원하는 경우 청구범위를 확대하는 보정이 발생할 수 있다. 청구범위를 확대하는 보정이라 할지라도 보정된 내용이 명세서 등 최초 출원 내용에 포함되어 있다면, 이는 허용되는 것이 일반적이다. 이하 청구범위를 확대하는 2가지 세부 유형에 대해 살펴보기로 하겠다.

(1) 하위개념을 상위개념으로 보정한 경우

보정을 통해 청구항의 하위개념의 용어를 상위개념의 용어로 확대 보정하는 경우가 있는데, 이 경우는 청구범위도 넓어질 뿐만 아니라, 넓어진 청구범위의 기술적 사항이 최초 명세서에서 뒷받침되지 않는다면 신규사항 추가로 해석되는 것이 일반적이다.

특허법원은 2006허11244 사건에서 청구항의 “블록곡면”이란 기재를 “블록형상부”로 보정한 것에 대해, 상위개념인 블록형상부에는 블록곡면과 동일한 효과를 가지지 못하는 블록형상부도 있을 수 있고, 특히 전기적으로 접촉되는 부분이 블록곡면의 경우보다 상대적으로 넓을 수 있어 ‘블록곡면’을 전제로 한 최초 명세서 등에 따른 효과와는 상이한 효과를 가져오는 것이므로 위 보정은 하위개념에 속하는 최초 명세서의 내용을 상위개념으로 보정한 것으로서, 그 내용이 당해 기술 분야에서 통상의 기술자라면 출원 시의 기술상식에 비추어 보아 보정된 사항이 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있는 사항이라 볼 수 없어 신규사항의 추가에 해당한다고 판결하였다.⁶¹⁾

또한, 특허심판원은 2013원8011 사건⁶²⁾에서 명세서의 “폴리에틸렌(PE) 또는 폴리염화비닐(PVC)를 포함하는 필름”이라는 기재를 바탕으로 청구범위에 “유기물을 포함하는 필름”이라는 구성을 추가한 보정에 있어, 유기물을 포함하는 필름은 그 범위가 매우 넓고 그 특성도 다양하여 이 사건 출원발명

61) 특허법원 2007.10.11. 선고 2006허11244 등록무효.

62) 특허심판원 2014.4.21.심결 2013원8011 거절결정불복(심결취소소송 제기 없이 확정됨).

에서 요구하는 無아웃개싱, 열적 안정성 등의 특성을 모두 구비한다고 볼 수 없으므로, 최초 명세서 등의 기재범위로 볼 수 없다고 심결하여 재료 또는 성분을 상위개념으로 보정하는 것을 제한하고 있다.

따라서 하위개념을 상위개념으로 보정하는 경우, 그 상위개념 중에 최초 명세서의 하위개념과 비교하여 효과나 과제의 해결여부 또는 기술적 특징(기여)이 달라지는 부분이 포함된다면, 신규사항의 추가로 보아야 할 것이다.

유럽 역시 기능적 용어나 상위개념의 용어로 치환하는 보정에 의해 최초 출원명세서에 개시되어 있지 않은 내용을 포함하는 보정은 원칙적으로 신규사항 추가로 판단하여 허용하지 않고 있다.⁶³⁾ 미국 판례법 역시 *Baldwin v. Siebert* 사건에서 “가열밀봉 슬리브(heat-sealed sleeves)”라는 기재를 “밀봉 슬리브(sealed sleeves)”로 보정한 사안에 대해 최초 명세서 등에서는 가열밀봉 슬리브에 대한 기재만이 있으므로, 이러한 기재는 신규사항 추가라고 판시하였다.⁶⁴⁾

(2) 구성요소를 삭제하는 보정의 경우

앞의 하위개념 용어를 상위개념 용어로 변경하는 유형과 함께, 청구범위가 확대되는 보정 중에 청구범위의 일부 구성요소를 삭제하는 보정 유형이 있다.

유럽의 기준을 먼저 살펴보면, 유럽은 해당 발명의 목적을 달성하는 데 핵심적인 요소가 아닌 경우에는 이를 삭제하여 청구범위를 확대하는 것을 허용하여, 소위 ‘기술적 기여를 하지 않은 기술적 특징’을 청구범위에서 삭제함으로써 보호범위를 확대하는 보정은 가능한 것으로 해석하고 있다. 즉, 통상의 기술자에게 포괄적인 기재 이내의 것으로 여겨지는 것은 최초 출원 내용의 일부로써 고려된다는 것이다.⁶⁵⁾ 또한 도면에는 표기가 되어 있었으나 발

63) T284/94 PITNEY BOWES/Electronic postage mater O.J. EPO 1999, 464.

64) *Baldwin Graphic Systems, Inc. v. Siebert, Inc.*, 512 F.3d 1338, 85 U.S.P.Q.2d 1503, 1507-08(Fed. Cir. 2008).

65) Gerald Paterson, *The European Patent System*, 박종효 · 박재훈 · 문태진 · 최상원 공역, 한국특허정보원, 2009.9. p.457.

명의 상세한 설명에는 추가적인 설명이 없었던 경우, 청구범위로부터 특정 사항을 삭제하는 보정은 삭제의 목적이 청구범위를 명확하게 하고 청구범위와 발명의 상세한 설명 간의 불일치를 해소하기 위한 것이라면 인정해 줄 수 있다고 판단하였다.⁶⁶⁾

그러나 발명의 핵심적인 특징을 삭제하는 보정은 허용되지 않고 있고, 청구범위로부터 특정 부분의 삭제 또는 치환하는 보정은 앞서 살펴본 ‘필수구성요소 테스트(essentiality test)’를 만족하는 경우에 그 보정을 인정하고 있다.

미국 역시 심사가이드라인에서 출원인이 최초 명세서 등에서 발명의 필수적인 또는 중요한 특징으로서 설명하였던 구성을 청구범위에서 삭제하는 보정은 허용되지 않는다고 명시하고 있고,⁶⁷⁾ 판례에서도 미 연방항소순회법원(CAFC)는 *Anascope v. Nintendo* 사건에서 보정을 통해 발명의 상세한 설명의 “hand operable single input member”를 “hand operable input member”로 보정하고, 컨트롤러를 한정하는 “6자유도 운동을 할 수 있는 단일 입력수단”이라는 한정사항을 삭제한 사안에 대해서, 이러한 삭제로 인해 발명의 상세한 설명의 범위가 넓어진 것이므로 신규사항의 추가라고 판시하였다.⁶⁸⁾

일본의 경우 심사기준에서 특정사항 일부를 삭제하는 보정은 이 보정에 의하여 새로운 기술상의 의의가 추가되지 않음이 분명한 경우에는 보정이 허용된다고 제시하고 있고, 그 사례로 청구항의 “위치좌표, 사용자정보, 식별번호를 사용하여 통신하는 이통통신 시스템”을 “위치좌표 및 식별번호를 사용하여 통신하는 이동통신 시스템”으로 보정한 사례에 있어, 발명의 과제 해결수단은 재할당 지시신호를 송신하여 채널을 전환하는 것이고 ‘사용자정보’의 송신은 과제해결과 관계없는 임의 부가적 사항이므로, 최초 명세서 기재범위 내의 보정이라고 제시하고 있다.⁶⁹⁾

66) T172/82 CONTRAVES/Parricle analyzer O.J. EPO 1983, 493; [1975-85] E.P.O.R.: C: 68.

67) 미국 MPEP 2163.05 I-A.,

68) *Anascope, Ltd. v. Nintendo of America, Inc.*, 601 F.3d 1333, 1338, 94 USPQ2d 1627 (Fed. Cir. 2010).

69) 일본 심사기준(2010년 개정) 제3부 제1절 4.2 각론.

요약하면, 일부구성을 삭제하여 보다 넓은 개념으로 보정하는 경우에, 일본은 기술상의 의의나 효과의 차이 여부를 중시하여 판단하고, 유럽이나 미국은 삭제된 구성이 필수적구성인지 여부를 중시하여 판단한다고 할 수 있다. 우리 심사기준에는 이에 대한 명확한 지침은 없으나, 과제 해결과 관계 없는 처음부터 임의 부가적인 사항이었던 경우 이를 삭제 보정하는 것은 인정해 주되, 기술적 구성을 삭제하여 청구범위가 넓어질 경우, 넓어진 청구범위의 기술적 사항이 최초 명세서에서 뒷받침되지 않는다면 신규사항 추가로 해석하는 것이 바람직할 것으로 보인다.

3. 발명의 상세한 설명을 보정한 경우

(1) 작용·효과를 추가한 경우

명세서를 보정하면서 해당 발명의 작용이나 효과를 추가한 경우는 최초 명세서 등의 기재로부터 통상의 기술자가 당연히 예측할 수 있거나 해당 기술 분야에서 잘 알려진 사실에 불과한 정도가 아니라면, 일반적으로 신규사항 추가라고 판단될 가능성이 크다.

특허심판원은 2013원6277 심결⁷⁰⁾에서 보정 전 청구항의 “인삼 및 감초를 포함하는 우울증 장애 및 불안장애 치료용 약학적 조성물”이란 기재를 “인삼 및 감초를 포함하되, 상기 감초는 항우울증 장애 효과 및 항불안장애 효과를 가지는 우울증 장애 및 불안장애 치료용 약학적 조성물”이라고 보정한 사건에 대하여 “해당 기술 분야에서 감초는 해독작용, 간염, 두드러기, 피부염, 습진 등에 효과가 있고, 진해·거담, 근육이완, 이뇨작용, 항염작용이 있으며, 소화성궤양을 억제한다고 알려져 있고, 위와 같은 감초의 약리효과가 항불안장애 효과와 직접적으로 관련된다고 볼 아무런 근거도 없으므로, 결국 감초가 불안장애에 치료 효과를 나타내는 것이 해당 기술 분야에 잘 알려진 사실이라고 할 수 없다.” 고 하며 “감초가 항우울증 장애 효과 및 항불안장애

70) 특허심판원 2014.11.28. 2013원6277 거절결정불복(특) 사건, 소제기 없이 심결 확정된 건임.

효과를 가진다.”는 내용을 부가한 이 사건 보정은 신규사항이 추가된 것이라고 판단하였다.

이와 관련된 일본 심사기준을 살펴보면, 발명의 상세한 설명에 “도전성 박막(3)이 보강 부재의 역할도 수행하므로 타깃의 변형을 막을 수 있어 X선을 균등하게 발생시킬 수 있다.”라는 내용을 추가한 사안에 대해, “최초 명세서에는 도전성 박막이 대전되지 않는 것으로 기재되어 있었을 뿐이고, 도전성 박막이 타깃의 변형을 막는 정도의 의미가 있는 보강부재로서의 기능을 하는지 여부는 그 재질·두께에 달려 있다. 그렇다면 통상의 기술자가 이 기재로부터 ‘도전성 박막이 보강부재의 역할도 수행하는’ 효과에 대해서도 기재되어 있던 것과 같은 것으로 이해할 수는 없다.”라고 하여 신규사항 추가에 해당한다고 판단하고 있다.⁷¹⁾

유럽의 심사기준 역시 유사하여 “상기 세탁방법은 나방의 피해를 예방하는 효과도 있다”라는 기재를 발명의 상세한 설명에 추가한 보정에 대해 “의류 세탁방법이 나방의 피해를 예방하는 효과를 가진다는 점은 통상의 기술자가 최초 명세서 등으로부터 직접적이고(directly) 명확하게(unambiguously) 도출할 수는 없다.”라고 판시하여 해당 사항의 부가는 신규사항 추가에 해당하는 것이라고 판단하고 있다.⁷²⁾

그러나 보정으로 인한 작용·효과의 기재가 최초 명세서 등의 기재로부터 통상의 기술자가 당연히 예측할 수 있거나 해당 기술 분야에서 잘 알려진 사실에 해당할 때에는 이러한 보정은 인정된다.

우리 특허법원은 2011허11811 사건⁷³⁾에서 이 사건 보정에 따라 “목화 솜관이 면사직물지 사이에서 바깥쪽으로 처지지 않고 재봉 속도에 대응하여 순조롭게 진입되므로 원활한 재봉이 이루어진다.”라고 삽입된 부분은, 최초 명세서 중 위와 같이 “면사직물지 사이에 목화솜관을 개입하여 5~10mm 간격으로 나란히 재봉한다.”라는 구성으로부터 통상의 기술자가 예측할 수 있는

71) 일본 심사기준(2010년 개정) 제3부 제4절.

72) EPO 심사가이드라인 Part H, V-2.2.

73) 특허법원 2011허11811 등록무효(특)(2012.5.24.).

효과를 단순히 추가한 것에 불과하여 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 통상의 기술자에게 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해될 수 있는 사항에 해당한다고 판시하였다.

이와 유사하게, 일본 심사기준 역시 최초 명세서 등에 발명의 구조나 작용·기능이 명시적으로 기재되어 있어 이로부터 당해 효과가 자명한 사항인 경우에는 보정이 허용된다고 제시하고 있고,⁷⁴⁾ 유럽의 심결례에서도 최초 명세서에 기술적 구성이 명확하게 개시되어 있고, 다만 그 효과가 언급되지 않거나 완전히 언급되지 않는 경우에는, 그러한 효과가 통상의 기술자의 입장에서 최초 명세서로부터 추론될 수 있는 것이라면 효과의 추가가 인정된다고 하고 있다.⁷⁵⁾

(2) 발명의 설명에 주지관용기술을 추가한 경우

보정을 통해 명세서에 주지관용기술을 추가한 유형과 관련해서는 특허청 심사기준은 “보정에 의해 추가된 사항이 주지관용기술이더라도 그것이 통상의 기술자가 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있는 사항이 아니라면, 이를 추가하는 보정은 최초 명세서 등에 기재된 사항의 범위를 벗어난 신규사항 추가에 해당한다”고 그 판단기준을 제시하고 있다.⁷⁶⁾

특허법원은 2014허1235 사건⁷⁷⁾에서 출원 발명은 스크린 악기 연습장에 관한 것으로서 스크린으로 악기의 연주기법을 직접 보고 그 영상대로 따라하도록 하여 악기 연주가 가능하도록 하는 것을 그 기술적 과제로 하고 있는 바, 음향/영상 재생장치, 스크린, 악기 등 이외에 “점수 평가 프로그램이나 연주모습을 녹화하는 카메라”의 구성은 비록 주지관용기술이더라도 통상의 기술자가 최초 명세서에 포함되어 있다고 이해하기는 어려우므로, 신규사항

74) 일본 심사기준(2010년 개정판) 제3부 제1절 5.2 각론.

75) EPO 심결례 T 37/82(1983.7.29.).

76) 특허청, 『특허·실용신안 심사기준』, 2015.9., 제4부 제2장, 4204면.

77) 특허법원 2014.6.27. 선고 2014허1235 거절결정(특).

추가에 해당한다고 판단하였다.

특허심판원 역시 발명의 구성에 종래기술을 부가한 보정을 신규사항 추가에 해당한다고 판시하고 있다. 특허심판원 2013당806 등록무효사건⁷⁸⁾에서 폴리카보네이트 시트(3) 위에 고정캡(6)을 씌우는 것은 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 것이 아닐 뿐 아니라, 최초 명세서에는 종래의 플라스틱 고정캡(27)을 사용하지 않는다고 명시적으로 기재한 상태에서 다시 이러한 고정캡을 사용할 수 있다고 하는 것이 통상의 기술자가 출원 당시의 기술상식에 비추어 자명하다고 할 근거가 전혀 없으므로 해당 보정사항은 신규사항에 해당한다고 심결하였다.

주지관용기술의 추가와 관련해서 신규사항 판단기준은 특허요건에 있어 동일성 판단의 기준과는 다소 차이가 있다. 특허요건의 동일성 판단에 있어서는 과제 해결을 위한 구체적 수단에서 주지관용기술을 단순히 부가, 삭제, 변경한 것이고, 이로 인한 새로운 효과의 발생이 없는 경우라면, 양 발명은 실질적으로 동일한 것으로 해석하고 있다.⁷⁹⁾ 따라서, 주지관용기술의 부가와 관련해서는 명세서 등 보정에 있어서의 신규사항 추가금지의 기준이 특허요건의 동일성 판단의 기준보다 더 엄격한 것으로 보인다.

(3) 명세서에 선행기술에 관한 설명을 추가한 경우

명세서의 배경기술 부분에 선행기술 문헌명을 단순히 추가하는 보정은 신규사항 추가로 보지 않는다⁸⁰⁾는 것에는 이의가 없으나, 보정 시 배경기술로서 선행기술문헌의 내용이나 주지의 기술을 포함시키는 경우가 문제가 된다.

특허심판원은 2012원 10841 심결에서 “발명을 좀 더 이해하기 쉽게 하기 위하여 공지된 내용을 추가하여 설명한 것이므로 신규사항이 아니어서 보정

78) 특허심판원 2014.3.24. 2013당806 등록무효(특), 소제기 없이 심결 확정됨.

79) 대법원 2011.4.28. 선고 2010후2179 등록무효(특), 구대환, “권리범위확인심판에서의 진보성 판단에 관한 고찰,” 『지식재산연구』 제9권 제3호(2014.9.), 한국지식재산연구원.

80) 특허청, 『특허·실용신안 심사기준』, 2015.9., 제4부 제2장, 4204면.

각하결정은 부당하다”는 청구인의 주장에 대해, “명세서 등의 보정에 있어서 최초 명세서 등에 기재된 사항이란 ‘최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나, 명시적인 기재가 없더라도 통상의 기술자라면 출원 시의 기술상식에 비추어 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항’의 범위 내로 엄격히 제한되며, 비록 공지기술 또는 선행기술에 관한 내용이라 하더라도 단순히 그 문헌명만을 명세서에 추가하는 것 외의 보정은 최초 명세서 등의 기재로부터 자명하게 도출할 수 있는 사항이 아니라면 신규사항의 추가에 해당하므로 상기 주장은 이유없다.”라고 판단하였다.

또한, 특허심판원 2012원5406 사건에서 “본 발명자들은 유청단백질의 3종의 효소가수분해물의 항산화 효능 등에 관하여 선출원 공개(특허공개번호 10-2009-95902)한 바 있으나, 프로타맥스 효소를 사용한 최적 가수분해조건이나 본 발명 가수분해물의 항고혈압기능성 용도에 대하여는 암시나 개시된 바가 없다”는 기재를 배경기술 부분에 추가한 보정은, 비록 선행기술을 기재한 것이라도 최초 명세서로부터 자명한 사항이 아니면 신규사항 추가로 보므로, 이는 신규사항 추가에 해당한다고 판단하였다.

그러나 위의 사례와는 다소 상이하게 특허심판원 2012원4459 심결에서는 “종래기술인 공개특허 2010-118557호는 색상을 바꾸어 특히 백색등의 엘이디 모듈을 제조하기 위한 것이고 종래기술인 일본특허 2008-3254호는 백라이트를 구성하기 위해 빛의 반사를 이용하여 반드시 프리즘, 광학필름 등 다층의 구조로 구성된 반사용 다층시트의 기술이다.”는 기재를 배경기술 부분에 추가한 보정은, 종래기술을 새로이 부가한 것인데, 종래기술은 당업계의 이미 알려진 사실이어서 통상의 기술자가 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있는 사항에 해당하므로 최초 명세서 등 범위 내의 보정으로 볼 수 있다고 판단한 바 있다.

이와 관련된 외국의 사례를 살펴보면, 유럽의 EPO 심결례에서는 선행기술문헌에 관한 설명을 단순히 추가하는 것은 합리적으로 신규사항의 추가로 볼 수 없고, 선행기술에 대비한 출원발명의 이점에 관한 설명의 추가도 항상

신규사항의 추가가 되는 것은 아니며 그 추가 설명에 사용되는 문언과 해당 출원별 상황에 달려 있다고 하고 있다.⁸¹⁾

미국의 경우, 명세서에 선행기술에 관한 기재를 새로 추가하는 것은 일반적으로 부적절하다고 보지만,⁸²⁾ 명세서에 기재된 참조 결합(Incorporation by Reference)과 관련하여, 명세서에 참조로 결합된 문헌은 마치 출원서에 그 내용(text)이 반복되어 있는 것처럼 최초 출원 내용의 일부로 취급되어야 하고, 참조에 의하여 결합된 사항을 실제의 내용으로 대체하는 것은 신규사항 추가가 아니라고 한다.⁸³⁾

일본은 심사기준에는 발명의 상세한 설명의 【배경 기술】란에 선행기술 문헌 정보를 추가하고 해당 문헌에 기재되어 있는 내용을 아울러 【배경 기술】란에 추가하는 보정은 새로운 기술적 사항을 도입하는 것은 아니기 때문에 허용된다고 하고 있다. 그러나 출원과 관련된 발명과의 대비 등 발명의 평가에 관한 정보나 발명의 실시에 관한 정보를 추가하는 보정이나 선행기술문헌에 기재된 내용을 추가하여 발명의 설명 요건에 관한 불비를 해소하는 보정은 허용되지 않는다.⁸⁴⁾

이와 같이 선행기술문헌에 관한 기재의 추가에 관해서는 국가마다 기준이 다른데, 우리나라의 현행 심사기준⁸⁵⁾은 추가된 선행기술의 설명이 출원발명의 특허요건이나 기술적 의의에 영향을 미칠 우려가 적은 경우까지도 신규사항이라 판단하고 있어 상대적으로 엄격한 것으로 보인다. 제3자에게 불이익을 주지 않는 범위 내에서 명세서에 출원 발명과 관련성이 높은 선행기술에 대한 기재를 포함하게 되면 특허 명세서의 기술적 가치나 발명의 이해도

81) EPO 심결례 T 11/82(1983.4.15.)

82) 「The Catalogue of Differing Practices 2012」 I-B, (www.fiveipoffices.org).

83) MPEP 2163.07(b) Incorporation by Reference.

84) 일본 심사기준(2010년 개정판) 제3부 제1절 5.2 각론.

85) 특허·실용신안 심사기준 제4부 제2장 1.2 “선행기술문헌명을 명세서에 단순히 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 최초 명세서 등의 기재로부터 자명하게 도출할 수 없는 사항인 경우에는 신규사항의 추가에 해당한다.”

를 높일 수 있다는 점에서 명세서에 선행기술문헌에 관한 설명을 단순히 추가하는 정도는 허용하도록 현행 기준을 다소 완화하는 것을 검토해 볼 필요가 있다고 생각된다.

(4) 실시례를 추가한 경우

실시례를 추가하는 보정은 일반적으로 그 보정된 사항이 최초 명세서 등의 기재로부터 자명하지 않은 경우에는 신규사항의 추가로 해석된다.⁸⁶⁾

특허심판원은 2012원5406 사건⁸⁷⁾에서 “유청단백질 농축물(WPC)과 단백질 분해효소 프로타멕스(protamex)의 혼합비를 25:1로 하고 pH 6.5로 조정하여 45℃에서 5시간 반응시키고”를 추가한 보정에 있어서, 최초 명세서에 기재된 실시례들과 비교하면 시간조건이 상이하거나 pH 및 온도조건이 상이한 것어서, 최초 명세서에 기재되지 않았던 새로운 실시례를 추가한 것이므로, 신규사항의 추가에 해당한다고 판단하였다.

또한, 특허심판원 2012당2859 사건⁸⁸⁾에서도 구강용 액상 조성물 시료를 상온에서 1분, 5분, 30분 동안 방치한 후의 살균 감소율 측정 방법 및 결과를 추가한 보정에 있어서, 최초 명세서에 기재된 시험결과와 비교하여 반응시간 및 온도에 큰 차이가 있고, 치과구강용 제품으로서의 항균효과를 파악하기 부족하였던 최초 명세서 기재와 비교하여 항균효과를 입증할 수 있는 시험결과를 추가한 것이어서, 역시 신규사항 추가에 해당한다고 판단하였다.

외국 심사기준 역시 우리와 유사하다. 유럽(EPO)은 심사기준에서 복수 성분으로 이루어진 고무 조성물에 관한 특허출원에서 다른 성분이 포함될 수 있다는 정보를 추가하는 것은 통상적으로 인정되지 않는다고 하고, 또한 탄성 지지대에 장착된 장치에 관하여 그 탄성 지지대가 나선형 스프링이거나

86) 특허청, 『특허·실용신안 심사기준』, 2015.9, 제4부 제2장, 4204면.

87) 특허심판원 2013.10.15. 2012원5406 거절결정불복(특), 소제기 없이 심결 확정된 사건임.

88) 특허심판원 2013.7.30. 2012당2859 등록무효(특), 2013허7106로 특허법원에 불복하였으나 기각됨. 신규사항 여부는 심결에서만 다루어지고 소송에서는 양측이 더 이상 다투지 않음.

나선형 스프링일 수 있다는 정보를 더하는 보정도 인정될 수 없다고 명시하고 있다.⁸⁹⁾ 일본 심사기준 역시 이와 비슷한 기준을 제시하고 있다.⁹⁰⁾

따라서 최초 명세서의 실시례들과 시험조건이 상이하거나 결과 또는 효과가 상이한 실시례를 추가하는 것은 신규사항 추가가 될 가능성이 높으므로 보정시 유의할 필요가 있다.

V. 결 론

2001년 특허법 개정 이후 우리나라가 명세서 등의 실체적 보정 시 신규사항 추가금지라는 이전보다 엄격한 기준을 채택하여 운영해 온 지도 15년여가 지났다. 그러나 출원인 등이 특허 실무를 진행할 때 여전히 신규사항 추가금지라는 기준의 엄격성에 대한 인식이 부족하고, 해당 보정이 신규사항 추가에 해당하는지에 대한 엄밀한 검토 없이 보정을 행하는 경우도 있는 것이 사실이다.

특히, 수치한정발명이나 상위개념의 기재를 하위개념의 기재로 보정하는 경우에는 보정 시 신규사항 추가여부에 대한 면밀한 검토가 더욱 필요할 것이다. 수치한정발명의 경우 심사관이 제시한 선행기술을 회피하기 위하여 선행기술에 개시된 수치한정 구간을 피하도록 그 범위를 줄이거나 상·하한을 바꾼 새로운 수치한정 범위로 보정하는 경우가 많은데, 이러한 보정은 비록 그 범위가 최초 명세서에 기재된 범위 내에 포함된다 할지라도 보정된 새로운 수치한정 상·하한이 최초 명세서에 의해 뒷받침되지 않는다면 신규사항 추가로 판단될 가능성이 크다는 점은 앞서 살펴본 바와 같다. 청구범위의 상위개념의 기재를 하위개념으로 보정하는 경우에도, 이러한 보정 시 신규사항이 포함되는지 여부에 대한 각별한 주의가 요구된다.

명세서 등 보정 시 신규사항의 도입을 금지하는 것은 세계 5대 특허 다출

89) EPO Guidelines for Examination(2015 edition) Part H-IV, 2, 4 & Part H-V, 2, 2.

90) 일본 심사기준(2010년 개정판) 제3부 제1절 5.2 각론.

원 국가(IP5 국가: 미국, 유럽, 일본, 우리나라, 중국⁹¹⁾)가 공통적으로 채택하고 있을 만큼 국제적으로 널리 통용되는 기준이다. 주요국의 신규사항 추가금지 기준의 해석은 세부 사례에 있어서는 국가별로 약간씩의 차이는 있으나, 대체적으로 엄격한 입장이라 할 수 있다. 우리나라 역시 과거 요지변경 금지 기준을 폐기하고 2001년 신규사항 추가금지 기준을 도입한 이래 명세서 등 보정의 요건을 엄격히 유지하고 있다. 특히, 우리의 경우 보정을 통해 명세서의 배경기술 부분에 공지의 선행기술문헌의 내용을 단순히 추가하는 것 역시 신규사항 추가로 엄격히 해석하고 있는데, 이는 다소 완화하는 것도 검토해 볼 필요가 있다고 생각된다.

보정 시 신규사항 여부 판단을 엄격히 한다는 것은 다시 말하면 최초 명세서의 작성이 그만큼 중요하다는 것을 의미한다. 즉, 출원일 선점도 중요하지만 엄격한 보정제한주의 하에서는 자칫 잘못하면 본인 발명의 기술적 사상을 명세서에 제대로 담지 못해 결국에는 특허를 받지 못하는 경우가 생길 수도 있는 것이다. 따라서 최초 명세서 작성 시 최선을 다해서 충실한 명세서를 작성하는 것이 필요하다고 할 것이다.

앞으로 명세서 등 보정과 특허청구범위의 정정에 있어서의 신규사항의 판단기준과 관련하여 향후 더 많은 논의가 이어지기를 기대한다.

91) 중국의 경우 본문에서 살피지는 않았으나, 중국전리법 제33조에서 “발명과 실용신안 특허출원 서류에 대한 보정은 원설명서 및 권리요구서에 기재된 범위를 초과할 수 없다”고 규정하고 있고, 중국 전리심사지침서 제1장 7.6절에서도 “특허출원서류에 대한 보정은 원출원의 발명의 상세한 설명과 청구범위의 기재 범위를 초과할 수 없다”라고 제시하고 있어, 중국 역시 명세서 등 보정 시 신규사항의 도입을 금지하고 있음을 알 수 있다.

참고문헌

〈국내단행본〉

- 이인중, 『특허법개론』 제12판, 법경사 21c, 2008.12.
이해영, 『미국특허법』 제4판, 한빛지적소유권센터, 2012.4.
특허법원 지적재산소송 실무연구회, 『지적재산 소송실무』 제3판, 박영사, 2014.2.
특허청, 『조문별 특허법해설』, 특허청, 2007.9.
특허청, 『특허·실용신안 심사기준』, 특허청, 2015.9.

〈해외 단행본〉

- EPO, *Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office*, 7th Edition, September 2013.
EPO, *Guidelines for Examination in the European Patent Office*, November 2015.
Gerald Paterson, 박종효 외 3인 공역, *The European Patent System*, 한국특허정보원, 2009. 9.
Mergers & Duffy, *Patent Law and Policy: Cases and Materials*, Sixth edition, LexisNexis, 2013.
USPTO, *Manual of Patent Examination Procedure*, March 2014.
일본 특허청, 『일본 특허·실용신안 심사기준』, 2015.9.
吉藤幸朔, 유미 특허법률사무소 역, 『特許法概説』 제13판, 대광서림. 2005. 10.

〈국내 학술지〉

- 구대환, “권리범위확인심판에서의 진보성 판단에 관한 고찰,” 『지식재산연구』 제9권 제3호(2014. 9.)
김승조, “특허법상 신규사항 추가 금지,” 『과학기술과 법』 제4권 제2호(2013.12.)
김승조, “취소판결에 따른 특허무효심판에서의 정정청구,” 『지식재산연구』 제7권 제2호(2012.6.)
김현호, “명세서 또는 도면의 보정,” 『발명특허』(2008.7.).
박성수, “특허출원 명세서의 보정에 관한 소고: 요지변경 금지와 신규사항 추가금지에 대한 검토,” 『사법논집』(2003).
정차호 외 2인, “최후거절이유통지 후의 보정 및 정정청구제도 개선방안,” 『특허청 연구보고서』.

〈판례〉

(한국) 대법원 2007.2.8. 선고 2005후3130 판결 외 다수.

(일본) 일본 지재고판 2008.5.30.(평성 18년 제10563호 심결취소청구사건) 「솔더 레지스트」 대합의판결 외 다수.

(미국) Gentry Gallery, Inc. v. Berkline Corp., 134 F.3d 1473, 45 U.S.P.Q.2d (BNA) 1498 (Fed. Cir. 1998) 외 다수.

(유럽) EPO 확대심판부 심결례 G 1/03(2004.4.8.) 외 다수.

A Study on New Matter Standards in Amendment of Patent Applications

Kim Ilgyu*, Park Kiseok**

Regarding the extent of allowable amendment to a patent application, the Republic of Korea, like other countries including the US, Japan, and the EU has adopted ‘the new matter prohibition rule’, stipulating that amendments must be made within the scope of the features disclosed in the description or drawing(s) originally attached to the application pursuant to the Article 47(2) in the Korean Patent Act. However, since there are no precise regulations or guidelines on how to define the scope of the features disclosed in the description or drawing(s), many practical questions have been raised on how to interpret its meaning and apply it to actual cases.

This paper reviews legislative examples and various precedents of the US, Japan, the EU as well as Korea, on the requirement for amendments and tries to suggest new matter standards which are applicable to various actual cases and suitable for the Korean legal system.

Keyword

New Matter, Amendment, Correction, Change of Subject Matter, Obvious

* Director at the Korean Intellectual Property Office(KIPO), Patent attorney.

** Patent examiner at KIPO, Patent attorney.