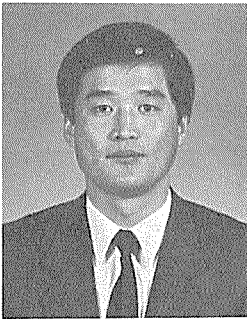


특허출원후 보정 ! 어느정도의 것이어야 인정되는가(Ⅱ)



조 현 석

특허청 항고심판소 사무관

“출원은 하루라도 빨리하되 출원 명세서에는 신중을 기해서 작성해야 하므로 신속 출원과 신중한 출원서 작성사이에서 출원인은 양자를 동시에 만족시킬 수 있는 특허출원 체제를 확보해 나가야 한다.”

지난호(4월호)에서 보듯이 시간을 절약하기 위한 조급한 출원이 보정이 인정되지 않아 거절사정 되어야 할 운명에 처해지게 되었다.

사례2는 TV에 있어서 매우 유용할뿐만 아니라 종래의 기존 특허로는 거절하기 어려운 근래에 보기드문 특허 기술이었다.

따라서 출원시에 핵심적 기술요체를 누락하지 않도록 해야 한다.

보정의 한계를 넘어서는 보정을 통해서 심사단계에서 발견이 되지 않아 특허등록을 받았고 미국 및 일본에서도 한국출원을 근거로 우선권을 주장하여 특허를 등록받았다해도 특허 권리행사시 상대방이 이를 주장하면 (보정의 한계를 넘어서는 보정이라고) 특허권은 무효됨을 면할 수 없다 하겠다.

특허무효를 주장해야 하는 피소자의 입장에 있다면 이부분에 대해서도 철저히 조사하여 보정의 한계를 넘어서는 것이라고 판단되면 해당 특허권에 대해 무효주장을 해야 할 것이다.

따라서 출원은 하루라도 빨리하되 출원명세서는 신중을 기해서 작성해야 하므로 신속 출원과 신중한 출원서 작성사이에서 출원인은 양자를 동시에 만족시킬 수 있는 특허출원 체제를 확보해 나가야 한다.

그러기 위해서는 특허전담 부서 설치의 물론이거니와 연구원 개개인에 이르기 까지 특허명세서 작성에 대한 교육을 철저히 실시해야 함은 물론 특허출원 명세서의 기본요건이 완벽한 기술공개로 전제로 하고 있으므로 이에 대한 요구를 충족시켜야 함과 아울러 발명의 요체가 명세서상에서 빠지지 않도록 주의해야 할 것이다.

본고에서는 독자들의 더 나은 정보를 위해 특허청에서 정하고 있는 명세서의 요지변경에 대한 심사관의 심사기준을 소개하기로 한다.

〈우리특허청 실무에서 정하고 있는 보정의 한계〉

1. 요지변경의 취급기준

명세서 또는 도면을 보정한 결과, 특허청구의 범위에 기재한 기술적 사항이 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 『기재된 사항의 범위내』가 아니면 그 보정은 명세서의 요지를 변경시킨 것으로 본다.

〔설명〕

명세서의 요지, 즉 특허청구의 범위에 기재한 기술적 사항을 변경시키는 것이 요지변경이지만, 특허법 제48조(요지변경) 출원공고 결정 등본의 송달전에 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내에서 특허청구범위를 증가·감소 또는 변경하는 보정은 그 요지를 변경하지 아니하는 것으로 본다

2. 요지변경 판단기준

가. 각각의 보정은 항상 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면(이하 보정전의 명세서라 함)만을 비교의 대상으로 하고 출원후에 보정된 명세서 또는 도면은 비교의 대상으로 하지 않는다.

나. 「기재된 사항의 범위내」란, 일자 일구까지 동일하게 기재되어 있는 것을 말하는 것이 아니고 출원서에 있어서, 그 발명이 속하는 기술분야에 있어서 통상의 지식을 가진 자(이하 당업자라 함)가 보정전의 명세서의 기재로 보아서 자명한 사항도 상기 「기재된 사항의 범위내」로 간주한다.

또, 특허청구의 범위에 기재된 기술적 사항이 보정전의 명세서에 「기재된 사항의 범위내」인가 아닌가를 판단함에 있어서는 단지 특허청구범위의 기재 자체가 변경되는가 아닌가에 대하여 고려하는 것만이 아니라, 비록 특허청구 범위의 기재는 그대로라 하더라도, 명세서 또는 도면을 보정한 결과 특허청구의 범위에 기재된 기술적 사항이 실질적으로 변경되는가 아닌가에 대하여도 검토 한다.

다. 발명의 목적, 효과 또는 용도를 부가 또는 변경시키는 보정에 대하여도 그 보정이 명세서의 요지를 변경시키는가 아닌가에 대한 판단은, 그 보정에 의하여 특허청구의 범위에 기재된 기술적 사항이 실질적으로 변하는가 변하지 않는가에 따른다.

일반적으로, 특허청구범위의 기재를 변경시키지 않고 발명의 상세한 설명에서 발명의 목적, 효과 또는 용도만을 부가, 또는 변경시키는 보정은 그 보정에 의하여 특허청구범위에 기재된 기술적 사항이 실질적으로 변하지 않을 경우가 많다.

그러나 이 경우도 단순히 기계적으로 변하지 않는다는 것이 아니고, 실질적으로 변하는가 아닌가를 검토 한다.

라. 상술한 사항을 다시 경우를 나누어서 설명하면

1) 특허청구의 범위가 보정되어

가) 요지변경이 되는 것

보정전의 명세서에 기재된 사항으로 보아 당업자에 있어서 자명하지 않은 보정은, 그것이 비록 개념적으로 상기 보정전의 사항중에 포함될 만한 것(하위개념)이라도, 그 보정에 의하여 특허청구의 범위에 기재된 기술적사항이 보정전의 명세서에 「기재된 사항의 범위내」가 아닌 것이 되므로, 특허청구의 범위를 상기와 같이 자명하지 않은 사항으로 보정하는 것은 요지변경이 된다.

나) 요지변경으로 보지 않는 것

보정전의 명세서에 기재가 없는 사항을 보정하였을 경우라도, 그 보정사항이 보정전의 명세서에 기재된 사항으로 보아서 당업자에 자명한 사항이면 특허청구범위에 기재된 기술적사항은, 여전히 보정전의 명세서에 「기재된 사항의 범위내」의 것이므로, 그와 같은 보정은 요지변경으로는 보지 않는다.

2) 특허청구의 범위가 보정되지 않고

가) 요지변경이 되는 것

특허청구범위의 기재가 그대로 있어도 명세서의 발명의 상세한 설명 또는 도면을 보정하여 그 보정사항이 보정전의 명세서에 기재된 사항에서 보아 당업자에 있어서 자명하지 않은 것이고, 또한 그 보정에 의하여 특허청구범위에 기재된 기술적 사항이 실질적으로 변하는 것일 때에는, 상기 기술적 사항은, 보정전의 명세서에 「기재된 사항의 범위내」가 아닌 것이 되

므로, 그와 같은 보정은 요지변경이 된다.

나) 요지변경으로 보지 않는 것

보정전의 명세서에서 보아 당업자에게 자명하지 않은 사항을 보정하여도, 그 보정에 의하여 특허 청구의 범위에 기재된 기술적 사항이 하등 실질적으로 변하지 않을 때에는 청구범위에 기재된 기술적 사항은, 여전히 보정전의 명세서에 「기재된 사항의 범위내」의 것이므로, 그와 같은 보정은 요지변경으로 보지 않는다.

또한 보정전의 명세서에서 보아 당업자에게 자명한 사항을 보정하였을 때에는 특허청구범위에 기재된 기술적 사항은 여전히 보정전의 명세서에 「기재된 사항의 범위내」의 것이므로, 그와 같은 보정을 요

지변경으로 보지 않는 것은 물론이다.

3) 미완성의 발명을 보정에 의하여 완성시켰기 때문에 요지변경이 되는 것

미완성의 발명을 보정에 의하여 완성시킨다고 함은, 기술적 뒷받침이 되어 있지 않은 부분이 있어, 그 때문에 미완성이라고 인정되는 발명에 대하여 그 미완성 부분에 관해 출원시 당업자에게 자명하지 않은 기술적 뒷받침을 추가하는 보정을 하여 발명을 완성시키는 것을 말하며, 이 경우는 비록 특허 청구 범위의 기재가 그대로 있더라도 그 보정에 의하여 특허 청구의 범위에 기재된 기술적 사항이 실질적으로 변하는 것이므로, 보

정후의 기술적 사항은 보정전의 명세서에 「기재된 사항의 범위내」가 아닌 것이 된다.

따라서 그와 같은 보정은 요지변경이 된다.

4) 불명확한 기재, 오기 등의 개소가 보정되어서 요지변경으로 보지 않는 것

단순한 불명료한 기재의 석명, 또는 분명한 오기의 정정이라고 당업자에게 인정되는 사항의 보정이면, 그 보정에 의하여서는 특허청구범위에 기재된 기술적 사항은 하등 실질적으로 변하지 않고, 여전히 보정전의 명세서에 「기재된 사항의 범위내」이므로 그와 같은 보정은 요지변경으로 보지 않는다.

Roamer Fraud(타망사용가입자를 이용한 불법통화)

1980년대 중반 이후 미국에서는 로우머(Roamer)의 MIN(이동전화 식별번호)를 불법사용함으로써 이동전화 사업의 로우밍이 위협을 받고 있는 실정이다. 자기 시스템에 가입된 단말기에 대해서는 시스템 별로 단말기에 대한 데이터를 관리하며, 로우밍(서비스권 전화) 서비스를 위해서는 기지정된 국번호는 번호의 특정범위를 정하여 관리하게 되는데, 이때 단말기에 대한 세부 가입 자료의 확인이 불가능한 점을 이용하여 무자격 단말기로 불법통화(Fraud Call)가 발생될 수 있다. 이것은 단말기 전자 일련번호(ESN)가 임의로 변경되거나 사업자간 번호관리상의 오류로 인하여 타지역 교환기에서 로우밍단말기가 통화 가

능한 것으로 처리되기 때문이다. 이와같은 복잡한 형태의 로우머 불법통화사기인 'ESN사기'는 처음에는 교환기와 정산소의 통합적 해결방법의 기술적 한계(The first call technical limitation)(즉, MIN과 ESN의 정합성을 실시간으로 체크하지 못한 처음 한 통화는 무료로 사용하나 두번째 이후의 불법통화 방지)를 교묘히 이용함으로써 현행 유효가입자 확인 시스템(Positive Verification Validation)을 우롱하고 있는 것이다.

이동전화 불법사용자는 발신자의 MIN을 바꾸지 않고 ESN을 바꾸는 불법통화 시스템을 개발하여 첫 통화를 실시하고 그 전에 최초의 ESN과 하나 이상의 로우머(서비스권 전화) 통화를 한다.