

# 실용신안 기술 평가의 정정청구 제도

## 1. 정정청구제도의 성격

- 기술평가 과정에서의 정정청구제도는 등록취소이유가 통지된 경우에, 설정등록시의 명세서 또는 도면을 정정할 수 있게 하여 등록취소이유를 해소할 수 있는 기회를 부여하는 제도이다.
- 정정이 인정된 후 유지결정된 청구항의 권리는 등록당시로 소급되므로 정정으로 인해 제3자에게 불측의 손해가 발생되지 않도록 하기 위해 일정한 요건을 만족하는 경우에만 정정이 인정된다.

※실용신안선등록제도는 라이프사이클이 짧은 기술에 대하여 권리를 조기에 부여해야 한다는 사회적 요구에 부응하기 위하여 실용신안등록출원에 대해 방식 및 기초적 요건만을 심사하여 등록하는 제도인 반면 출원인의 책임(보다 완벽한 출원서의 작성, 출원전 선행기술조사)은 보다 증가되었다.

즉, 출원 후 짧은 기간 내에 등록을 받는다는 점에서는 이점이 있으나, 등록 이후 기술평가 과정에서의 정정은 권리의 법적 안정성을 위해 매우 제한적인 범위에서만 허용되므로 출원서 작성에 신중을 기해야 하는 제도이다.

설정등록전의 보정과 기술평가중의 정정의 비교

구분	보정	정정청구
근거 규정	실용신안법 제12조, 제13조, 제14조 및 동법시행규칙 제9조	실용신안법 제 27조
시기	○출원일로부터 2월이내 - 회수 제한 없이 가능 ○실용신안법 제12조의 규정에 의한 기초적요건 심사의 보정명령에 의한 보정서 제출기간 내	○실용신안법 제25조제3항의 규정에 의한 심사관의 등록 취소 이유통지에 대한 의견서 제출기간 내
범위	○출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 범위 내에서 청구항수의 증감, 청구범위의 확장·변경·감축이 가능	○청구범위의 감축, 잘못된 기재의 정정, 분명하지 아니한 기재의 명확화만 가능 - 이 경우에도 신규사항을 추가하거나 청구범위를 실질적으로 확장, 변경할 수 없으며 - 청구범위의 감축이나 잘못된 기재의 정정인 경우에는 정정후의 청구범위에 기재된 사항이 출원시 등록유지될 수 있는 것이어야 함
불인정	○보정에 의해 기초적요건 위반 사항이 해소되지 못한 경우에는 그 실용신안등록출원을 각하함	○정정이 인정되지 못하는 것으로 판단되어 정정불인정 이유를 통지받은 경우, 권리자는 의견서와 보정서를 제출할 수 있음

## 2. 정정청구의 시기 및 회수

- 정정청구는 심사관의 기술평가의견제출통지에 대한 의견서 제출기간(2개월)내에 할 수 있다.
- 정정청구의 횟수는 의견서 제출기간이내이면 제한은 없다.
  - 다만 식별항목 또는 식별번호 단위의 부분정정을 하는 경우에 있어서 정정청구서를 두 번 이상 제출하는 경우, 제2차이후의 정정청구는 이전의 정정청구를 포함한다. 예컨대 제1차 정정에서 청구범위 제1항을 정정한 후 제2차 정정에서 제2항을 정정한 경우 제2차 정정은 제1항 및 제2항을 정정한 것이 된다.

## 3. 정정청구인

- 정정청구인은 실용신안권자이다.
- 실용신안권자는 전용실시권자·질권자 또는 통상실시권자가 있는 경우에는 이들의 동의를 얻은 후에만 정정을 청구할 수 있다.
  - 이 경우 이들의 동의가 있음을 증명하는 서면을 제출해야 한다.
- 실용신안권이 공유인 경우 공유자 전원이 공동으로 청구해야 한다.

## 4. 정정의 범위

### 4.1. 기본원칙

- 정정청구는 청구범위를 감축하거나 잘못된 기재를 정정하거나 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 것만 가능하며, 이 경우에 해당된다하더라도 신규사항 추가나 청구범위의 확장·변경을 할 수 없으며 또한 당초에 등록유지받을 수 없는 경우에는 인정되지 아니한다.
- 청구범위에 대한 정정에 있어서는 항의 번호를 변경하거나 항을 추가하는 것은 원칙적으로 인정되지 아니한다.
- 정정사항 중 어느 한 곳이라도 정정불인정사유가 있으면 그 정정청구는 불인정된다.

### 4.2. 정정을 할 수 있는범위

#### 4.2.1. 실용신안법 제27조제2항

- 등록실용신안의 명세서 또는 도면의 정정은 다음에 해당되는 경우에 한하여 인정된다.
  1. 실용신안등록청구범위를 감축하는 경우
  2. 잘못된 기재를 정정하는 경우
  3. 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우
  - 다만, 위의 경우에 해당하더라도 신규사항 추가나 청구범위의 확장·변경이 아니며 당초에 등록유지받을 수 있는 경우

에만 정정이 인정된다(특허법 제136조제2항 내지 제4항).

① 실용신안등록청구범위를 감축하는 경우

- 청구범위의 감축이라 함은 청구항의 기술적 범위를 감축하는 것과 청구항의 삭제를 말한다.
- 청구범위 감축의 유형
  - a. 청구항의 삭제
  - b. 택일적으로 기재된 구성요소의 일부삭제
  - c. 상위개념의 기재로부터 하위개념의 기재로의 변경
  - d. 구성요소의 직렬적 부가
  - e. 다수항을 인용하는 종속항에서 인용되는 항의 일부삭제
  - f. 수치범위의 축소

a. 청구항의 삭제

- 청구범위의 항을 삭제하는 정정은 청구범위의 감축에 해당되며 정정이 인정된다.

	정정전의 청구범위	정정후의 청구범위	판 단
예 1	1. A에 B가 결합된 장치 2. 1항에 있어서 C가 부가된 장치	1. 삭제 2. A에 B가 결합되고 C가 부가된 장치	인정
예 2	"	1. A에 B가 결합되고 C가 부가된 장치 2. 삭제	불인정

※(예1) 독립항에 종속되는 종속항이 있고 그 독립항에 등록 취소사유가 있어 독립항을 삭제하고 종속항을 예1과 같이 정정하는 경우, 제1항은 청구범위의 감축이며 제2항은 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 것으로 정정은 인정된다.

(예2) 예2와 같이 정정하는 경우, 제2항의 삭제는 청구범위의 감축으로 정정이 인정되나, 제1항은 청구범위의 감축이긴 하나 청구범위를 변경한 것에 해당되어 정정이 불인정되어 전체 정정이 불인정된다(청구범위의 실질적 변경 참조).

	정정전의 청구범위	정정후의 청구범위	판 단
예 1	1. A+B로 된 장치 2. 1항에 있어서 C가 부가된 장치 3. 1항에 있어서 D가 부가된 장치	1. 삭제 2. A+B+C로 된 장치 3. A+B+D로 된 장치	인정
예 2	"	1. 삭제 2. 삭제 3. A+B+D로 된 장치	인정
예 3	"	1. 삭제 2. A+B+C로 된 장치 3. 삭제	인정
예 4	"	1. A+B+C+D로 된 장치 2. 삭제 3. 삭제	불인정
예 5	"	1. A+B+C로 된 장치 2. 삭제 3. 삭제	불인정
예 6	"	1. A+B+D로 된 장치 2. 삭제 3. 삭제	불인정
예 7	"	1. 삭제 2. A+B+C+D로 된 장치 3. 삭제	불인정

b. 택일적으로 기재된 구성요소의 일부삭제

- 다수의 구성요소가 택일적으로 기재된 경우 그 중 일부를 삭제하는 정정은 청구범위의 감축이며 정정이 인정된다.

정정전의 청구범위	정정후의 청구범위
○상부판넬과 하부판넬을 볼트 또는 리벳으로 결합시킨 ...	○상부판넬과 하부판넬을 볼트로 결합시킨 ...

c. 상위개념의 기재로부터 하위개념의 기재로의 변경

정정전의 청구범위	정정후의 청구범위
필기구	만년필

※ 만년필, 연필 등을 포함하는 상위개념인 필기구를 하위개념인 만년필로 정정하는 것은 청구범위의 감축이며 정정이 인정된다. 다만 하위개념인 만년필이 등록명세서에 기재되어 있지 않은 경우에는 신규사항 추가로 정정이 불인정 될 수 있다.

d. 구성요소의 직렬적 부가

정정전의 청구범위	정정후의 청구범위
A+B로 된 장치	A+B+C로 된 장치

※구성요소 C를 직렬적으로 부가한 것은 청구범위의 감축에 해당되나 이러한 직렬적 부가는 대부분 청구범위의 실질적 변경에 해당되어 정정이 불인정된다.

e. 다수항을 인용하는 종속항에서 인용되는 항의 일부삭제

정정전의 청구범위	정정후의 청구범위
제1항 내지 제3항중 어느 한항에 있어서, ...을 특징으로 하는 온도 제어장치	제1항 또는 제2항중 어느 한항에 있어서, ...을 특징으로 하는 온도 제어장치

※다수항을 인용하는 종속항에서 인용되는 항을 일부 삭제하는 것은 청구범위의 감축이며 정정이 인정된다.

f. 수치범위의 축소

정정전의 청구범위	정정후의 청구범위
○ ... 10°~50°C의 온도에서	○ ... 24°~25°C의 온도에서

※수치범위의 축소는 청구범위의 감축이며 정정이 인정된다. 다만, 수치범위의 축소라 하더라도 24°~25°C의 범위에서 매우 큰 효과가 나타나고 이러한 사항이 명세서에 기재되어 있지 않은 경우에는 신규사항 추가로 인하여 정정이 불인정될 수 있으며, 또한 명세서에 기재되어 있다 하더라도 10°~50°C의 온도에서의 감기약을 24°~25°C의 에이즈약으로 변경한 경우에는 청구범위의 변경으로 정정이 불인정될 수 있다.

② 잘못된 기재를 정정하는 경우

- 잘못된 기재의 정정이란 명세서 또는 도면의 기재가 잘못된 기재라는 것이 명세서 기재 전체로 보아 자명하거나, 주지의 사항 또는 경험칙으로 보아 명확한 경우에 그 잘못된 기재를 본래의 올바른 기재로 수정하는 것을 말한다.

③ **분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우**

- 분명하지 아니한 기재를 명확히 하는 것이란 명세서 또는 도면 자체의 명확하지 아니한 기재를 바로잡는 경우와 기재내용 상호간의 불일치나 모순된 부분을 일치시키는 경우를 말한다.
- 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 정정은 신규사항을 추가하거나 청구범위를 실질적으로 확장·변경하게 될 가능성이 있으므로 주의하여야 한다.

	정정전의 청구범위	정정후의 청구범위	판 단
예 1	제1항 : A,B,C로 된 물건 제2항 : 1항에 있어서 A는 a1, a2 또는 a3중 하나로 된 물건	제1항 : 삭제 제2항 : a1, B, C로 된 물건 제3항 : a2, B, C로 된 물건 제4항 : a3, B, C로 된 물건	불인정
예 2	"	제1항 : 삭제 제2항 : A, B, C로 된 물건에 있어서 A는 a1, a2 또는 a3중 하나로 된 물건	인정

※(예1) 제1항은 항을 삭제한 것으로 청구범위의 감축으로 정정인정, 제2항은 택일적 구성요소 a2 및 a3를 삭제한 것으로 청구범위의 감축으로 정정인정, 제3항 및 제4항은 청구범위의 감축, 잘못된 기재의 정정, 분명하지 아니한 기재의 명확화 중 어느 것에도 해당되지 아니할 뿐 아니라 청구항의 추가에 해당되므로 정정불인정. 따라서 예1의 정정은 불인정된다.

(예2) 제3항 및 제4항을 추가하지 아니하고 제2항을 예2와 같이 정정하는 경우에 제2항은 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 것으로 정정이 인정된다.

다만, 설정등록전 자진보정 또는 기초적 요건심사에서 심사관의 보정명령에 의하여 예1과 같이 보정하는 경우 그 보정은 인정된다.

	정정전의 청구범위	정정후의 청구범위	판 단
예 1	제1항 : A, B로 된 장치 제2항 : 1항에 있어서 C를 부가하는 장치 제3항 : 1항 또는 2항 있어서 D를 부가하는장치	제1항 : 삭제 제2항 : A, B, C로 된 장치 제3항 : A, B, D로 된 장치 제4항 : A, B, C, D로 된 장치	불인정
예 2	"	제1항 : 삭제 제2항 : A, B, D 또는 A, B, C, D로 된 장치	인정

※(예1) 예1에 있어서 제1항은 항을 삭제한 것으로 청구범위의 감축으로 정정인정, 제2항은 분명하지 아니한 기재를 명확하게 한 것으로 정정인정, 제3항은 두 개의 고안에서 A, B, C, D로 된 장치라는 고안을 삭제하여 청구범위를 감축한 것으로 정정인정, 제4항은 법 제27조제2항 각호의 어느 것에도 해당되지 아니할 뿐 아니라 청구항의 추가에 해당되므로 정정불인정, 따라서 예1의 정정은 불인정된다.

(예2) 제4항을 추가하지 아니하고 제3항을 “A, B, D 또는 A, B, C, D로 된 장치”로 정정하는 것은 분명하지 아니한 기

재를 명확하게 하는 것으로 정정이 인정된다.

4.2.2. **특허법 제136조제2항 내지 제4항(실용신안법 제27조 제4항이 준용하는 특허법 제77조제3항에서 준용)**

- 실용신안법 제27조제2항의 규정에 의한 정정은 다음의 요건들을 만족하여야 한다.
  - ① 등록실용신안의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내일 것. 단, 잘못된 기재를 정정하는 경우에는 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내일 것(특허법 제136조제2항)
  - ② 실용신안등록청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것이 아닐 것(특허법 제136조제3항)
  - ③ 정정이 청구범위의 감축이나 잘못된 기재의 정정에 해당하는 경우에는 정정후의 실용신안등록청구범위에 기재된 사항이 실용신안등록 출원시 등록유지될 수 있는 것일 것(특허법 제136조제4항)

① **등록실용신안의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내일 것**

- 명세서 또는 도면의 정정은 등록실용신안의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내에서만 할 수 있다. 단, 잘못된 기재를 정정하는 경우에는 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내에서만 할 수 있다.
- 요약서는 명세서 또는 도면의 일부가 아니므로 요약서에 기재되어 있으나 명세서 및 도면에 없는 사항을 정정에 의하여 명세서 또는 도면에 추가하는 것은 신규사항을 추가한 것에 해당되어 정정이 불인정된다.
- 새로운 실시예를 추가하는 것은 원칙적으로 신규사항 추가에 해당되어 정정이 불인정된다.
- 고안을 완성시키는 정정은 고안의 미완성 상태에 무언가 새로운 내용이 추가됨에 따라 고안이 완성된 것이므로 신규사항이 추가된 것으로 정정이 불인정된다.
- 고안이 달성하는 효과, 이론, 실험데이터 등을 추가하는 것이 실용신안등록청구범위를 실질적으로 변경하지 않더라도, 그것이 정정 전의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내가 아니면 신규 사항을 추가한 것에 해당되어 정정이 불인정된다.

② **실용신안등록청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것이 아닐 것**

- ‘청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것’이란 청구범위에 기재된 당해 고안의 구성에 없어서는 아니 되는 사항에 대하여 그 내용 특히 범위, 성질 등을 확장시키거나 변경시키는 것, 즉, 정정 전·후에 실용신안권의 효력이 미치는 범위에 차이가 생기는 것을 말한다.

- 청구범위의 실질적 확장 또는 변경에는 ①청구범위의 기재 자체를 정정함에 의해 실용신안권의 효력이 미치는 범위를 확장 또는 변경하는 경우와 ②청구범위를 전혀 정정하지 않더라도 상세한 설명 또는 도면의 기재를 정정함에 의해 간접적으로 실용신안권의 효력이 미치는 범위를 확장 또는 변경하는 경우가 있다.
- 청구범위의 실질적 확장·변경여부는 각 청구항별로 판단한다.
- ※구성요소를 직렬적으로 부가하여 청구범위를 감축하는 정정은 청구범위를 실질적으로 변경하는 것으로 이어지는 경우가 많으므로 유의하여야 한다.
- 청구범위를 확장 또는 변경하는 정정의 유형은 다음과 같다.
- 청구범위를 실질적으로 확장한 경우
  - a. 청구항에 기재된 직렬적 구성요소의 삭제
  - b. 청구항에 택일적으로 기재된 구성요소의 부가
  - c. 청구항에 기재된 구성요소를 상위개념으로 변경
  - d. 청구항의 추가 또는 실시예의 추가
  - e. 청구항에 기재된 수치범위의 확장
  - f. 인용항의 추가
- 청구범위를 실질적으로 변경한 경우
  - g. 정정에 의하여 미완성 고안을 완성시키는 경우
  - h. 청구항에 기재된 구성요소의 치환
  - i. 수치범위의 변경
  - j. 정정에 의하여 청구범위가 감축되는 경우에도 정정 전의 청구항에 기재된 사항에 의하여 구성되는 고안의 구체적인 목적의 범위를 일탈하여 그 기술적 사항을 변경하는 경우
  - k. 고안의 대상이 변경된 경우
  - l. 청구항에 구성요소의 직렬적 부가
- 확장 또는 변경
  - m. 청구범위의 정정이 없더라도 명세서의 상세한 설명이나 도면을 정정함으로써 청구범위에 기재된 기술적 사항이 실질적으로 확장 또는 변경되는 경우

**a. 청구항에 기재된 직렬적 구성요소의 삭제**

정정전의 청구범위	정정후의 청구범위
양자를 일체로 하여 동일 용기내에 수납하고, 또한 양전원장치의 동전위를 결합시켜서 2개의 선으로 인출한 입자가속기의 구조	양자를 일체로 하여 동일 용기내에 수납한 입자가속기의 구조

※양 전원장치의 동전위점을 결합시키고, 2개의 선으로 인출하는 구성을 삭제하여 청구범위의 확장으로 정정이 불인정된다.

**b. 청구항에 택일적으로 기재된 구성요소의 부가**

정정전의 청구범위	정정후의 청구범위
상부판넬과 하부판넬을 볼트로 결합시킨...	상부판넬과 하부판넬을 볼트 또는 리벳으로 결합시킨 ...

※“볼트”를 “볼트 또는 리벳”으로 하는 것은 택일적 기재요소를 부가한 것으로서 청구범위를 확장하여 정정이 불인정된다.

**c. 청구항에 기재된 구성요소를 상위개념으로 변경**

정정전의 청구범위	정정후의 청구범위
만년필	필기구

※필기구에 포함되는 하위개념인 만년필을 만년필, 연필, 볼펜 등을 포함하는 상위개념인 필기구로 정정함에 의해 청구범위가 확장되어 정정이 불인정된다.

**d. 청구항의 추가 또는 실시예의 추가**

청구항을 추가하는 것은 실용신안등록청구범위를 확장하는 것에 해당되어 정정이 불인정되며, 새로운 실시예를 추가하는 것은 일반적으로 청구범위를 해석을 통하여 확장시킬 수 있고 또한 신규사항 추가로 정정은 인정되지 않는다.

**e. 청구항에 기재된 수치범위의 확장**

정정전의 청구범위	정정후의 청구범위
... 탄소 3~4%를 포함하는 ...	... 탄소 3~4%를 포함하는 ...

※수치범위의 확장은 청구범위가 확장되어 정정이 불인정된다.

**f. 인용항의 추가**

인용항의 추가는 청구범위를 확장하여 정정이 불인정된다.

정정전의 청구범위	정정후의 청구범위
청구항1에 있어서	청구항1 또는 청구항2에 있어서

**g. 미완성 고안을 정정에 의하여 완성시키는 경우**

등록 명세서상의 미완성부분을 정정 명세서에 의하여 그 기술적 이면을 분명히 해서 완성된 고안으로 하는 정정은 무에서 유를 생기게 한 것과 같으며 기술적 사항을 실질적으로 변경한 것에 해당되어 정정은 불인정된다.

**h. 청구항에 기재된 구성요소의 치환**

정정 전의 청구항에 기재된 구성요소 D를 상세한 설명에 기재되어 있는 X로 치환하여 청구범위가 변경되는 경우 그 정정은 불인정된다.

정정 전의 청구항에 기재된 구성요소 D를 상세한 설명에 기재되어 있는 균등물 X로 치환하는 것은 청구범위의 감축, 잘못된 기재의 정정, 분명하지 아니한 기재의 명확화 중 어느 것에도 해당하지 아니하므로 그 정정은 인정될 수 없으며 또한 청구범위의 실질적 변경에 해당될 경우 정정은 불인정된다.

정정전의 청구범위	정정후의 청구범위
A+B+C+D	A+B+C+X

**i. 청구항에 기재된 수치범위의 변경**

정정전의 청구범위	정정후의 청구범위
... 10°~11°C의 온도에서 ...	... 10°~11°F의 온도에서 ...

※수치범위의 변경은 청구범위가 변경되어 정정이 불인정된다.

**j.정정에 의하여 청구범위가 감축되는 경우에도 정정 전의 청구항에 기재된 사항에 의하여 구성되는 고안의 구체적인 목적의 범위를 일탈하여 그 기술적 사항을 변경하는 경우**

정정전의 청구범위	정정후의 청구범위
(청구범위) ... 집점에 대하여 45도의 각도로 1매의 반사경을 설치하고 그 반사경을 셔터를 누를 때에만 암상자내의 저판에 대략 평행하게 되도록 자동적으로 하강하도록 하고 또 셔터를 다 누르고 나면 상기 암상자내의 저판에 대략 평행하게 있는 반사경을 암상자내에 장치한 스프링에 의하여 자동적으로 원위치에 복귀되도록 한 것을 특징으로 하는 일안(-眼)레플렉스카메라 * 정정 전 · 후의 도면과 상세한 설명은 동일함	(청구범위) ... 집점에 대하여 45도의 각도로 1매의 반사경의 후단면과 계지하는 2차반사방지용 차광판을 그 기단에서 추착(摺着)시킴과 동시에 그 반사경을 ... .. 복귀되도록 하고 또한 반사경의 하강 상승에 관련하여 2차반사방지용차광판을 기복이 지재하게 회동할 수 있도록 한 것을 특징으로 하는 일안(-眼)레플렉스카메라

※ 고안의 구체적 목적을 달리하는 새로운 구성요건을 부가하는 것은 실질적으로 청구범위를 변경시키는 것으로 정정이 불인정된다.

**k. 고안의 대상이 변경된 경우**

정정전의 청구범위	정정후의 청구범위
승용차의 형태로 신속하게 변형 시키는 장치로서 승용차의 형태에 있어서는 후부좌석의 背部와 미부게이트 사이에 수평으로 연장되어서 후부차실, 즉 이하 2개의 화물 넣는 곳으로 분할시키고----- 특징으로 하는 장치	구비한 자동차에 있어서, 상기 최후장의 좌석과 상기 미부게이트 사이에 실질적으로 수평으로 연장되어서 상기 후부차실을 상하 2개의 실로 분할시키는 격벽부재를 ----- 특징으로 하는 자동차

※ 정정전의 청구범위에 기재된 고안의 대상물은 승용차의 형태로 신속하게 변환시키는 장치인데 대하여, 정정된 청구범위의 대상물은 자동차로서 이것은 실질적으로 청구범위를 변경한 것에 해당되어 정정이 불인정된다.

**l. 청구항에 구성요소의 직렬적 부가**

정정전의 청구범위	정정후의 청구범위
제1항 : A, B로 된 물품	제1항 : A, B, C로 된 물품

※ 제1항에 구성요소 C를 부가하여 청구범위를 감축하였으나, 청구범위를 실질적으로 변경한 것에 해당하므로 정정이 불인정되며 이 경우 구성요소 C가 정정전의 명세서에 기재되어 있다 하더라도 청구범위의 실질적 변경을 회피할 수 없다.

**m. 청구범위의 기재에 정정이 없더라도 명세서의 상세한 설명이나 도면을 정정함으로써 청구범위에 기재된 기술적사상이 실질적으로 확장 또는 변경되는 경우에는 정정이 불인정된다.**

**③ 정정이 청구범위를 감축한 경우 또는 잘못된 기재를 정정한 경우에는 정정 후의 실용신안등록청구범위에 기재된 사항이 실용신안등록 출원시 실용신안등록유지를 받을 수 있는 것**

- 청구범위를 감축하거나 잘못된 기재를 정정한 청구항이 실용신안등록(등록유지결정)을 받을 수 없는 경우 그 정정은 실용신안법 제27조제4항에서 준용하는 특허법 제136조제4항에 위반되므로 정정은 불인정된다.

**5. 정정명세서 등의 보정제도**

**5.1. 일반적 기준**

- 정정청구서의 보정은 그 요지를 변경하지 아니하는 한도 내에서 가능하다(실용신안법 제27조제4항에서 준용되는 특허법 제140조제2항).
  - 따라서, 정정 명세서 또는 도면에 대한 보정은 그 보정에 의해 정정청구 취지의 요지가 변경되지 않는 한도 내에서만 인정된다.
- 청구취지의 요지가 변경된다는 것은 정정청구의 취지를 구성하는 정정사항의 범위나 동일성을 변경하는 것으로, 당초의 정정사항 이외에 새로운 정정사항을 추가하거나 당초의 정정사항을 보정하더라도 보정에 의해 당초의 정정청구에 비해 추가적인 심리가 필요하게 되는 경우를 의미한다.
  - 정정명세서 등에 대한 보정제도의 취지는 전체 정정사항 중 일부가 불인정될 경우에 불인정된 부분만을 삭제하거나 정정을 하면서 발생한 명백한 오탈자 등을 보정할 수 있는 기회를 제공함으로써 전체 정정청구서가 불인정되는 것을 방지하기 위한 것이다.

**5.2. 청구취지 변경의 유형 및 판단기준**

- 추가적 변경
  - 정정사항과 별개인 새로운 정정사항을 추가하는 것으로 청구취지의 요지를 변경하는 것으로 보아 보정은 불인정된다.
    - 정정청구하지 아니한 구성요소의 삭제는 새로이 정정사항을 추가하는 것으로 보정은 인정되지 아니한다.
    - 새로운 구성요소의 추가는 새로이 정정사항을 추가하는 것으로 보정은 인정되지 아니한다.
    - 정정청구하지 아니한 청구항의 삭제는 새로이 정정사항을 추가하는 것으로 보정은 인정되지 아니한다.
- 감축적 변경
  - 정정사항을 철회하여 등록명세서대로 복귀하는 것으로 청구취지의 요지를 변경하지 않는 것으로 보아 보정은 인정된다.
    - 구성요소 A를 A'로 정정한 후 다시 A로 보정하는 것은 감축적 변경으로 보정은 인정된다.
    - 정정에서 삭제한 청구항을 등록명세서대로 복귀하는 것은 감축적 변경으로 보정은 인정된다.
    - 정정사항이 A(청구범위의 감축) 및 B(오기의 정정)이었던 것을 A 또는 B만으로 하는 보정은 감축적 변경으로 인정된다.
- 교환적 변경
  - 종래의 정정사항을 새로운 정정사항으로 교환하는 것으로 정정청구 취지의 요지를 변경한 것으로 보아 보정은 불인정된다. 다만 추가적인 심리가 필요하지 아니하는 한도 내에서 청구항의 정정된 구성요소를 상위개념에서 하위개념

으로 변경하거나, 정정된 수치범위를 더욱 축소하거나, 하나의 구성요소를 다수의 구성요소로 정정한 경우에 있어서 그 구성요소 중 일부를 삭제하는 보정은 요지를 변경하지 아니한 것으로 인정된다.

- 정정한 청구항을 삭제하는 보정은 교환적 변경이나 청구취지의 요지가 변경되지 않은 것으로 보정은 인정된다.

구분	청구범위	보정인정 여부
등록명세서	A+B+(C또는D)	-
정정명세서	A+B+C	-
보정명세서(예1)	A+B+D	불인정
보정명세서(예2)	A+B+C'(C'는 C의 하위개념)	인정*

구분	청구범위	보정인정 여부
등록명세서	A성분의 함유량 10~90%	-
정정명세서	A성분의 함유량 60~80%	-
보정명세서(예1)	A성분의 함유량 20~40%	불인정
보정명세서(예2)	A성분의 함유량 65~75%	인정*

\* 상위개념에서 하위개념으로 변경하거나 수치범위를 더욱 축소하는 경우 보정은 인정된다. 다만 변경이나 축소를 인하여 추가적인 심리가 필요한 경우 보정은 불인정된다.

### 5.3. 판단사례

#### 1. 등록명세서 및 정정명세서

구분	청구범위의 기재내용
등록명세서	칫솔모(A)가 식모되고 <b>항균물질로 코팅된(B)</b> 브러시부와 일단이 브러시부와 <b>나사결합되며(C)</b> 타단에 걸이용 홈이 형성된 손잡이부로 구성된 분리형 칫솔 --- A...B...C... ---
정정명세서	<b>다각형 단면의 칫솔모(A')</b> 가 식모되고 <b>항균물질로 코팅된(B)</b> 브러시부와 일단이 브러시부와 <b>나사결합되며(C)</b> 타단에 걸이용 홈이 형성된 손잡이부로 구성된 분리형 칫솔 --- A'...B...C... ---

#### 2. 보정명세서

사례	보정명세서	인정 여부
1	칫솔모(A)가 식모되고 <b>항균물질로 코팅된(B)</b> 브러시부와 일단이 브러시부와 <b>나사결합되며(C)</b> 타단에 걸이용 홈이 형성된 손잡이부로 구성된 분리형 칫솔 --- A...B...C... --- 감축적 변경	인정
2	청구항 삭제 삭제 교환적 변경	인정
3	<b>다각형 단면의 칫솔모(A')</b> 가 식모되고 <b>항균물질로 코팅된(B)</b> 브러시부와 일단이 브러시부와 <b>끼움 결합되며(C')</b> 타단에 걸이용 홈이 형성된 손잡이부로 구성된 분리형 칫솔 --- A'...B...C'... --- 추가적 변경	불인정
4	<b>다각형 단면의 칫솔모(A)</b> 가 식모되고 브러시부와 일단이 브러시부와 <b>나사결합되며(C)</b> 타단에 걸이용 홈이 형성된 손잡이부로 구성된 분리형 칫솔 --- A'... (B삭제) ... C... --- 추가적 변경	불인정
5	<b>육각형 단면의(A')</b> 칫솔모가 식모되고 <b>항균물질로 코팅된(B)</b> 브러시부와 일단이 브러시부와 <b>나사결합되며(C)</b> 타단에 걸이용 홈이 형성된 손잡이부로 구성된 분리형 칫솔 --- A'...B...C... --- 교환적 변경	인정*
6	<b>다각형 단면의 칫솔모(A')</b> 가 식모되고 <b>은이 코팅된(B')</b> 브러시부와 일단이 브러시부와 <b>나사결합되며(C)</b> 타단에 걸이용 홈이 형성된 손잡이부로 구성된 분리형 칫솔 --- A'...B'...C... --- 추가적 변경	불인정
7	<b>다각형 단면의 칫솔모(A')</b> 가 식모되고 <b>항균물질로 코팅된(B)</b> 브러시부와 일단이 브러시부와 <b>나사결합되며(C)</b> 타단에 걸이용 홈과 <b>요철부(D)</b> 가 형성된 손잡이부로 구성된 분리형 칫솔 --- A'...B...C...D(추가)... --- 추가적 변경	불인정

#### 3. 보정의 인정여부

- 상기의 정정사례는 등록명세서에 기재된 “칫솔모”(A)를

“다각형 단면의 칫솔모”(A')로 정정한 경우이다.

- 사례1은 등록명세서에 기재된 “칫솔모”(A)로부터 “다각형 단면의 칫솔모”(A')로의 정정사항을 삭제하여 등록명세서의 기재대로 복귀하는 것으로 감축적 변경으로 인정된다.
- 사례2는 정정청구된 청구항 자체를 삭제하는 것으로 교환적 변경으로 인정된다.
- 사례3은 정정청구되지 아니한 “나사결합되며”(C)를 “끼움 결합되며”(C')로 대체하는 추가적 변경으로 불인정된다.
- 사례4는 정정청구되지 아니한 “항균물질로 코팅된”(B)을 삭제하는 보정으로서 정정명세서의 보정에 의해 새로운 정정사항이 추가되었으므로 추가적 변경으로 불인정된다.
- 사례5는 정정된 “다각형 단면의 칫솔모”(A')를 그 하위개념인 “육각형 단면의 칫솔모”(A')로 변경한 것으로 교환적 변경이긴 하나 추가적인 심리가 필요하지 아니하는 경우 청구취지를 변경하지 아니한 것으로 보아 인정된다.
- 사례6은 정정되지 않았던 “항균물질을 코팅한”(B)을 하위개념인 “은을 코팅한”(B')로 보정하여 새로운 정정사항을 추가한 추가적 변경으로 불인정된다.
- 사례7은 새로운 구성요소 “요철부”(D)를 추가하여 정정사항을 추가한 것으로 보정은 불인정된다.

#### 5.4. 정정명세서 등의 보정에 대한 인정여부 판단시 유의사항

- 정정명세서 등의 보정에 대한 인정요건을 판단할 때 정정청구의 인정요건을 만족하는지 여부는 판단하지 아니한다.
- 정정명세서 등의 보정에 대한 인정요건은 실용신안법 제27조제4항에 의해 준용되는 특허법 제140조제2항이며, 정정청구의 인정요건은 실용신안법 제27조제2항과 동법 동조제4항에 의해 준용되는 특허법 제136조제2항 내지 제4항으로서 서로 다르기 때문이다.
- 정정명세서 등의 보정에 대한 인정요건은 엄격하게 적용된다.
- 추가적 변경이나 교환적변경(예외적으로 인정되는 경우 제외)을 허용하게 되면 정정명세서 등의 보정제도를 정정청구를 한 번 더 하는 기회로 이용하는 경우가 발생할 수 있어 이는 정정명세서 등의 보정제도의 취지와 부합되지 않는다.
- 정정명세서 등의 보정에 의해 정정청구가 적법한 것으로 되는지 여부는 정정명세서 등의 보정에 대한 인정여부에 영향을 미치지 아니한다.
- 즉, 정정명세서 등의 보정에 대한 인정여부와 정정청구의 인정여부는 독립적으로 판단한다.
- 따라서, 보정이 인정되더라도 보정이 포함된 정정청구가 부적법한 것으로 인정될 경우 그 정정은 불인정된다. 