

R&D 과제의 연구자들이 특허출원 후 거절이유 통지에 따른 대응방안에 대하여



김성규
특허법인 화우 파트너 변리사
sgkim@hwawoo.com

머리말

지난 호(2013. 3월호)에서는 R&D 과제를 수행하면서 연구자들이 특허를 출원하고 등록받기 위하여 필요한 주요 사항을 정리하여 게재했었다. 이번 호에서는 특허출원 후 심사청구를 한 다음 특허청 심사관의 의견제출통지(실제로는 ‘거절이유통지’이다)의 유형과 상기 의견제출통지에 따른 의견서 및 보정서 작성방법을 제시하고자 한다. 실제로 발명자 또는 출원인이 직접 특허출원명세서를 작성하여 제출했다 하더라도 의견서, 보정서 작성은 반드시 해당 기술분야의 변리사와 상담하여 변리사에게 의뢰하는 것이 바람직하다.

아래에서는 해안 및 항만 기술분야의 유형별 의견제출통지를 제시하고 이에 대한 구체적인 대응방안을 제시한다.

먼저 보정에 대한 일반사항을 정리하여 기재하고, 의견제출통지에 따른 의견서, 보정서 작성방법에 대하여 설명한다. 일반적으로 특허청 심사관은 특허출원인의 심사청구 후 약 20개월 정도에 1차심사인 상기 의견제출

통지를 하게 되고, 출원인은 상기 의견제출통지를 받고 2개월 이내에 의견서, 보정서를 작성하여 제출하며, 다시 심사관은 약 4개월 이내에 상기 의견서, 보정서에 대해 2차심사인 재심사를 하여 특허결정 또는 거절결정을 하게 된다.

상기 거절이유통지의 가장 빈번한 이유는 첫째, 발명이 진보성이 없다. 둘째, 상세한설명 또는 특허청구범위의 기재가 불비하다는 것이다.

이하 보정서 및 의견서 작성방법에 대하여 설명한다.

1. 보정에 대한 일반사항

보정은 선출원주의의 결점을 보완하기 위한 것으로, 명세서 또는 도면의 내용에 미비한 점이 있는 경우에 일정한 기간 및 조건하에서 그 내용의 하자를 출원일로 소급하여 치유하게 하는 제도이다.

출원인이 명세서나 도면을 완벽하게 작성하였다 할지

라도 심사과정에서 미비한 점이 발견되는 경우도 있으므로, 발명자의 보호와 제3자에게 불이익을 주지 않는 범위에서 특허출원 후의 보정을 인정하는 것이다.

보정은 당초의 출원일로 소급하여 효과가 발생하는 것이므로 제3자와의 관계 등을 고려하여 보정의 시기 및 내용을 엄격히 제한하고 있다. 따라서 보정 기간내 제출된 보정서가 아닌 경우 반려된다.

이하에서는 보정시기 및 보정범위에 대하여 구체적으로 설명한다.

가. 보정시기

특허출원인은 특허출원 후 특허결정의 등본을 송달받기 전까지 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다. 다만 거절이유통지를 받은 후에는 다음 각 호에서 정하는 기간(제3호의 경우에는 그 때)에만 보정할 수 있다.

- (1) 최초거절이유통지에 따른 의견서제출기간
거절이유통지(거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유에 대한 거절이유통지는 제외한다)를 최초로 받거나 제2호의 거절이유통지가 아닌 거절이유통지를 받은 경우 해당 거절이유통지에 따른 의견서제출기간
- (2) 최후 거절이유통지에 따른 의견서제출기간
거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유에 대하여 거절이유통지를 받은 경우 해당 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간
- (3) 재심사를 청구할 때

나. 보정범위

보정방법에 대하여 특허법 제47조 제2항에서는 “명세서 또는 도면의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 이를 할 수 있다”라고 규정하고 있다.

상기 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면(이

하 ‘최초 명세서 등’이라 한다)에 기재된 사항이란 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 통상의 지식을 가진 사람이라면 출원서의 기술상식에 비추어 보아 보정된 사항이 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있는 사항이어야 한다. (대법원 2007.2.8. 선고 2005후3130 판결)

즉, 명세서 또는 도면의 보정은 “특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면, 즉 최초명세서에 기재된 사항의 범위 안에서 이를 할 수 있다”라고 규정하고 있으므로 신규사항(New Matter)을 추가해서는 안 된다는 것이다.

상기 “신규사항”이란 요지변경이라는 용어를 사용한 구법 제48조가 삭제됨으로써, 개정법에서는 청구범위 뿐만 아니라 청구범위에 영향을 미치지 않는 발명의 상세한 설명 또는 도면의 보정도 제한이 되는 등 요지변경과는 다른 새로운 개념이 도입되었으므로 이를 적절히 표현하기 위하여 “신규사항”이라는 용어를 채택한 것이다. 즉, 「범위 이내」의 사항이 아닌 새로운 사항을 의미하는 것이다.

특히, 특허법 제 47조 제1항 제2호(최후 거절이유통지) 및 제3호(재심사 청구)의 규정에 의한 보정중 특허청구범위에 대한 보정은 엄격히 제한을 하고 있는바, 그 내용은 아래와 같다.

- (1) 청구항을 한정 또는 삭제하거나 청구항에 부가하여 특허 청구범위를 감축하는 경우
- (2) 잘못된 기재를 정정하는 경우
- (3) 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우
- (4) 신규사항 추가금지 범위를 벗어난 보정에 대하여 그 보정전 특허청구범위로 되돌아가면서 특허청구범위를 제1호부터 제3호까지의 규정에 따라 보정하는 경우

상기 보정이 인정되면 최초 출원서를 제출한 날에 소급하여 보정된 상태의 출원서류가 제출된 것으로 보게 된다.

상기 특허출원의 보정에 관한 특허법의 규정을 발췌하면 다음과 같다.

특허법제47조 (특허출원의 보정)

① 특허출원인은 제 42조 제 5항 각 호의 규정에 따른 기한까지 또는 제 66조에 따른 특허결정의 등본을 송달하기 전까지 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다. 다만, 제 63조 제 1항에 따른 거절이유통지(이하 "거절이유통지"라 한다)를 받은 후에는 다음 각 호에서 정하는 기간(제 3호의 경우에는 그 때)에만 보정할 수 있다.

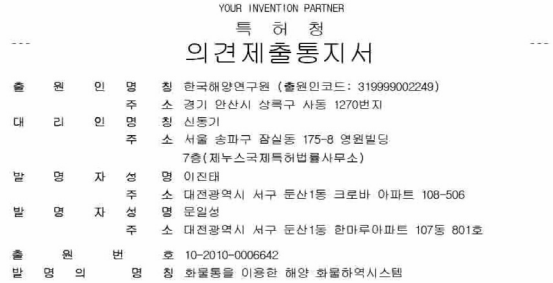
1. 거절이유통지를 최초로 받거나 제 2호의 거절이유통지가 아닌 거절이유통지를 받은 경우에는 당해 거절이유통지에 의한 의견서제출기간
2. 거절이유통지에 대한 보정에 의하여 발생한 거절이유에 대하여 거절이유통지를 받은 경우 해당 거절이유통지에 따른 의견서제출기간

3. 제 67조의 2에 따른 재심사를 청구할 때

② 제 1항의 규정에 의한 명세서 또는 도면의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 이를 할 수 있다(신규사항 추가 금지).

③ 제 1항 제 2호 및 제 3호의 규정에 의한 보정중 특허청구범위에 대한 보정은 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에만 할 수 있다.

1. 청구항을 한정 또는 삭제하거나 청구항에 부가하여 특허청구범위를 감축하는 경우
2. 잘못된 기재를 정정하는 경우
3. 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우
4. 제2항에 따른 범위를 벗어난 보정에 대하여 그 보정 전 특허청구범위로 되돌아가거나 되돌아가면서 특허청구범위를 제1호로부터 제 3호까지의 규정에 따라 보정하는 경우



1. 이 출원에 대한 심사결과 다음과 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조에 따라 이를 통지 하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일까지 의견(답변, 소명)서[특허법시행규칙 별지 제24호서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제9호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다.

2. 상기 제출기일에 대하여 1달 단위로 4개월까지 지정기간연장신청을 할 수 있으며, 필요한 경우 4개월 범위 내에서 2개월 이상을 말괄하여 연장신청할 수 있습니다. 불가피한 사유의 발생(하단의 안내참조)으로 4개월을 초과하여 지정기간을 연장받고자 하는 때에는 그 사유를 기재한 소명서를 추가로 첨부해서 연장신청을 해야 합니다.

[심사결과]

심사 대상 청구항 : 제1-28항

이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항

순번	거절이유가 있는 부분	관련 법조항
1	청구항 전항	특허법 제29조제2항

진보성 판단은 특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 특허법 제 29조 제1항 각호의 1에 규정된 발명, 즉 출원 전에 공지된 기술에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것인지 여부 판단이다.

진보성 판단에 대한 대법원 판례는 다음과 같다.

특허법 제29조 제2항의 규정은 특허출원된 발명이 선행의 공지기술로부터 용이하게 도출될 수 있는 창작일 때에는 진보성을 결여한 것으로 보고 특허를 받을 수 없도록 하려는 취지인바, 이와 같은 진보성 유무를 기능하는 창작의 난이의 정도는 그 기술구성의 차이와 작용효과를 고려하여 판단하여야 하는 것이므로, 출원된 기술의 구성이 선행기술과 차이가 있을 뿐 아니라 그 작용효과에 있어서 선행기술에 비하여 현저하게 향상·진보된 것인 때에는, 기술의 진보발전을 도모하는 특허제도의 목적에 비추어 출원발명의 진보성을 인정하여야 한다(대법원 1997. 11. 28. 선고 96후1972 판결).

진보성 거절의 대응시 출원인은 비교대상발명(선행의 공지기술)과 이 건 출원발명(특허청구범위)을 비교하여 진보성을 주장할 정도의 차이점이 있는지 판단하되, 먼저, 독립항이 비교대상발명과 차이점이 있는가? 또한, 종

2. 의견제출통지 유형별 의견서 작성방법

가. 발명이 진보성이 없다는 의견제출통지

속항이 비교대상발명과 차이점이 있는가? 그리고 상세 설명 중에 비교대상발명과 차이점이 있는 구성이 있는가? 를 면밀하게 검토하여야 한다. 상기 독립항이 비교대상발명과 차이가 있으면 보정서 없이 의견서만 제출할 수도 있다. 그러나 대부분은 비교대상발명과 차이가 있는 구성을 독립항에 추가하는 보정을 하고, 이를 의견서에 설명(이 건 출원발명이 비교대상발명으로부터 당업자가 용이하게 발명할 수 없는 것임을 설명)하여 심사관의 거절이유가 해소될 수 있도록 설명하여야 한다.

출원인이 진보성을 주장할 때는 일반적으로 목적, 구성 및 효과의 측면에서 비교대상발명과 비교하여 설명한다. 즉 거절이유의 요지, 이 건 출원발명의 요지, 비교대상발명의 요지와 함께 이 건 출원발명과 비교대상발명의 목적, 구성, 효과를 비교한 후 결론으로 “이상 살펴본 바와 같이, 이 건 출원발명은 비교대상발명과 그 목적, 구성 및 효과가 차이가 있습니다. 따라서, 이 건 출원발명은 당업자가 비교대상발명으로부터 용이하게 발명할 수 없는 진보성을 가진 발명”임을 주장하여야 한다.

더욱 구체적으로 설명하면

(1) 목적의 차이

‘이 건 출원발명은 ...’을 목적으로 하고 있으나, ‘비교대상발명은 ...’을 목적으로 하고 있어, 이 건 출원발명은 비교대상발명과 그 목적이 전혀 상이하다. 또는 이 건 출원발명의 목적을 전혀 인식조차 하고 있지 않은 비교대상발명으로부터 이 건 출원발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 이 건 출원발명을 용이하게 발명할 수 없다라고 주장해야 한다.

(2) 구성의 차이

청구항 1이 A+B를 포함하는데, 비교대상발명 1에 A', 비교대상발명 2에 B' 가 기재되어 있고, 심사관은 A는 A'에 대응하고, B는 B'에 대응하여 당업자가 용이하게 발명할 수 있는 것이라고 거절이유를 통지받을 경우에 출원인은 비교대상발명 1 및 비교대상발명 2의 어디에도

개시되어 있지 않는 구성 C를 청구항 1에 추가하는 보정, 즉, 보정된 청구항 1을 A+B+C로 기재하여 보정할 수 있으며, 의견서에서 출원인은 “상기 보정된 청구항 1의 C는 비교대상발명 1 및 2의 어디에도 개시(disclose)되거나 시사(suggest)되어 있지 않으므로, 당업자가 비교대상발명 1 및 2로부터 C를 포함하는 이 건 출원발명의 청구항 1을 용이하게 발명할 수 없다”라고 주장할 수 있다.

또한 이 외에도 구성의 차이와 관련하여 진보성을 부각시킬 수 있는 다양한 논리를 개발하여 의견서에 기재할 수 있는바, 예를 들면, 출원발명이 장기간 통상의 기술자가 해결하려고 했던 기술적 과제를 해결했거나 장기간 요망되었던 필요성을 충족시켰다면 진보성이 있다고 주장할 수 있다.

(3) 효과의 차이

효과의 차이에 대한 대법원판례는 다음과 같다.

특허법 제29조 제2항의 규정은 특허출원된 발명이 선행의 공지기술로부터 용이하게 도출될 수 있는 창작일 때에는 진보성을 결여한 것으로 보고 특허를 받을 수 없도록 하려는 취지인바, 출원된 기술에 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 더욱 나은 새로운 작용효과가 있는 것으로 인정되어 출원된 기술이 선행기술보다 현저하게 향상, 진보된 것으로 판단되는 때에는 기술의 진보발전을 도모하는 특허제도의 목적에 비추어 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 없는 것으로서 진보성이 있는 것으로 보아야 할 것이다(대법원 197. 9. 26. 선고 96후825 판결)

상기 판례에 따라 효과의 차이가 있다고 판단되면 출원인은 “이 건 출원발명은 ...을 할 수 있으나, 비교대상발명은 ...을 할 수 없습니다. 따라서, 이 건 출원발명은 비교대상발명이 달성할 수 없는 ... 효과를 가져오는 것이어서 진보성이 있는 발명입니다.”라고 주장해야 한다. 또한 상세한 설명에 기재되지 않은 이 건 출원발명의 효과주장은 당업자 간에 자명한 사항에 한하여 주장할 수 있으며, 이 경우 먼저 자명한 사항임을 구체적으로 설

명하고 효과를 주장할 수 있다.

또한, 진보성판단의 거절이유 중 주지관용기술과 결합발명 등이 있는바, 이에 대한 대법원 판례는 다음과 같다.

- 주지관용기술(대법원 2011.10.13. 선고 2009후4322 판결)

출원된 발명이 공지공용의 기존 기술과 주지관용의 기술을 수집·종합하여 이루어진 데 그 특징이 있는 경우, 이를 종합하는 데 각별한 곤란성이 있다거나 이로 인한 작용효과가 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 새로운 상승효과가 있다고 볼 수 있는 경우가 아니면 그 발명의 진보성은 부정된다고 할 것이다.

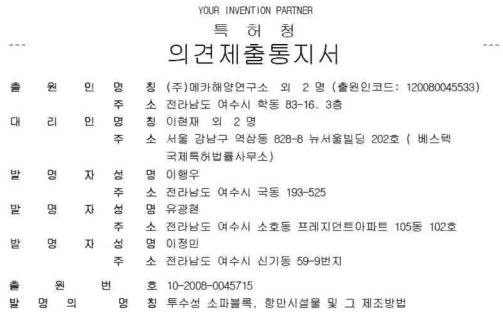
· 「주지기술(周知技術)」이란 그 기술에 관해 상당 다수의 문헌이 존재하거나, 또는 업계에 알려져 있거나, 혹은 예시할 필요가 없을 정도로 잘 알려진 기술과 같이 그 기술분야에서 일반적으로 알려진 기술을 말하며, 「관용기술(慣用技術)」은 주지기술 중 자주 사용되고 있는 기술을 말한다.

- 결합발명(대법원 1997.5.30. 선고 96후221 판결)

특허발명이 공지공용의 기존 기술을 수집, 종합하고 이를 개량하여 이루어진 경우에 있어서, 이를 종합하는 데 각별한 곤란성이 있다거나 이로 인한 작용효과가 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 새로운 상승효과가 있다고 인정되고, 통상의 기술자가 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 없다고 보여지는 경우 또는 새로운 기술적 방법을 추가하는 경우가 아니면 그 발명의 진보성은 인정될 수 없다

나. 출원발명의 기재가 불비하다는 의견제출통지

출원발명의 기재가 불비하다는 거절이유는 『① 발명의 상세한 설명의 기재가 불비하다(특허법 제42조 제3항 제1호), ② 특허청구범위에 기재된 발명이 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 아니하고(특허법 제42조 제4항 제1호), 명확하고 간결하게 기재되지 아니하였다(특허법



이 출원에 대한 심사결과 아래와 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조의 규정에 의하여 이를 통지하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일까지 의견(답변, 소명)서[특허법시행규칙 별지 제24호 서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제9호 서식]를 제출하여 주시기 바랍니다. [상기 제출기일에 대하여 1월 단위로 4개월까지만 연장신청할 수 있으며, 필요한 경우 4개월 범위 내에서 2개월 이상을 일괄하여 신청할 수 있습니다. 다만, 불가피한 사유의 발생(하단의 안내항조)으로 연장신청가능기간(4개월)을 초과하여 지정기간을 연장 받고자 하는 때에는 그 사유를 기재한 소명서를 첨부하여 지정기간연장신청서를 제출하여야 합니다.]

[심사결과]

- 심사 대상 청구항 : 제1-9항
- 이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항

순번	거절이유가 있는 부분	관련 법조항
1	상세한 설명(관련 청구항:전항)	특허법 제42조 제3항
2	청구항 명칭	특허법 제42조 제4항 제2호

제42조 제4항 제2호)』로 나누어지지만, 이를 나누어서 설명한다.

- (1) 특허출원서의 상세한 설명의 기재가 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되지 않은 경우(특허법 제42조 제3항 제1호)

청구항 구성요소에 대하여 동일한 기재는 있으나, 그 기재에 대한 구체적인 설명이 없는데, 이에 대하여 제42조 제3항 제1호에 의한 거절이유통지가 있는 경우, 즉 청구항에는 “A를 B로 변환하는 단계”가 기재되어 있고 상세한 설명에도 단지 “A를 B로 변환하는 단계”라는 기재만 있을 뿐, 어떻게 A를 B로 변환하는지에 관한 설명이 없어, 이 건 출원발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 이 건 출원발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되어 있지 않다고 의견이 제출된 경우에는 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면(이하 ‘최초 명세서 등’이라 한다)에 명시적으로 기재되어 있는 사항으로 판단되거나 또는 통상의 지식을 가진

사람이라면 출원시의 기술상식에 비추어 보아 보정할 사항이 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있는 정도의 범위내로만 보정하여야 한다.

그런데 이 경우 그 범위가 대단히 미묘하여 출원인과 심사관은 대부분 판단기준을 달리 하는 경우가 많다. 따라서 출원인은 이 건 기술 분야의 배경을 설명하면서 보정내용이 최초 명세서에 명시적으로 기재되어 있는 사항으로 볼 수 있다고 주장하거나 또는 통상의 지식을 가진 사람이라면 출원시의 기술상식에 비추어 보아 이렇게 보정하는 것이 자명하다고 주장하여야 한다.

- (2) 특허청구범위에 보호받고자 하는 사항을 기재한 항(이하 “청구항”이라 한다)이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않거나(특허법 제42조 제4항 제1호), 발명이 명확하고 간결하게 기재되지 않은 경우(특허법 제42조 제4항 제2호)

먼저, 특허법 제42조 제4항 제1호는 ‘특허청구범위가 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것’을 요구하고 있는바, 그 의미는 청구항은 특허출원당시의 기술수준을 기준으로 하여 그 발명과 관련된 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자라 한다’)의 입장에서 볼 때 그 특허청구범위와 발명의 상세한 설명의 각 내용이 일치하여 그 명세서만으로 특허청구범위에 속한 기술구성이나 그 결합 및 작용효과를 일목요연하게 이해할 수 있어야 한다는 것이다(대법원 2006.11.24. 선고 2003후2072 판결【등록무효(특)】) 또한 특허출원서에 첨부된 명세서의 발명의 상세한 설명에 기재되지 아니한 사항이 청구항에 기재됨으로써 출원자가 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과를 막기위한 것이다(대법원 2006.10.13. 선고 2004후776 판결【등록무효(특)】)

따라서 같은법 제 4항 제 1호에 의한 거절이유는 발명의 상세한 설명에 기재된 발명과 특허청구범위의 청구항에 기재된 발명 상호간에 용어가 통일되어 있지 않거나,

특허청구범위에 기재된 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되지 아니한 경우인바, 이 경우에는 발명의 상세한 설명과 특허청구범위에 기재된 용어가 일치되도록 발명의 상세한 설명 또는 특허청구범위를 보정해야 하고, 특허청구범위에 기재된 사항을 그대로 발명의 상세한 설명에 기재한 다음 통상의 기술자가 그 구성을 쉽게 실시할 수 있도록 설명하는 보정을 하여야 한다.

또한, 같은 항 제 2호는 ‘발명이 명확하고 간결하게 기재될 것’을 요구하고 있는바, 그 취지는 특허법 제 97조가 특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여진다고 규정하고 있음에 비추어 청구항에는 명확한 기재만이 허용되는 것으로서 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어는 원칙적으로 허용되지 아니하며, 나아가 특허청구범위의 해석은 명세서를 참조하여 이루어지는 것임에 비추어 특허청구범위에는 발명의 상세한 설명에서 정의하고 있는 용어의 정의와 다른 의미로 용어를 사용하는 등 결과적으로 청구범위를 불명료하게 만드는 것도 허용되지 않는다는 것이다(대법원 2006.11.24. 선고 2003후2072 판결【등록무효(특)】).

따라서 발명이 명확하고 간결하게 기재되지 아니하였다는 특허법 제42조 제4항 제2호에 의한 거절이유 보정은, 특허청구범위에는 불명확한 용어가 기재되어서는 아니되는바, 예를 들면 ① 필요에 따라, ② 적합한, ③ 적량의, ④ ...을 제외하고(excluding), ⑤ ...이 아닌, ⑥ 바람직하게는(preferably), ⑦ 소정의(predetermined), ⑧ 대략(approximately) 등의 용어는 기술의 내용에 따라 명확하게 보정하여야 한다.

3. 의견서 작성방법

의견서 작성은 심사관의 거절이유에 대한 출원명세서 또는 도면을 보정하고, 그 보정내용이 심사관의 거절이유를 해소하였음을 구체적으로 설명하는 것이다. 이때 출원인이 상기 의견서에 기재한 것이 이 건 출원발명이

특허결정되어 등록되었을 때 보호범위를 확정하는데 영향을 미칠 수도 있으므로 법리적 판단과 사실판단을 고려하여 작성하여야 한다.

가장 중요시되는 것은 “금반원의 원칙(File wrapper estoppel)”적용이다.

대법원은 “특허출원인 내지 특허권자가 그 출원과정 등에서 대상제품을 특허청구범위로부터 의식적으로 제외하였다고 볼 수 있는 경우에는 대상제품이 특허발명의 보호범위에 속한다고 주장하는 것은 금반원의 원칙에 위배되므로 허용되지 아니하고, 특허발명의 출원과정에서 대상제품이 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는지 여부는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해 및 특허출원인이 심사과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도 등을 참작하여 판단하여야 한다(대법원 2008.4.10. 선고 2006다35308 판결).”로 판시하고 있다.

예를 들면 최초출원명세서의 특허청구범위에

『 청구항 1 - A에 B가 결합되는 장치

청구항 2 - 제 1항에 있어서, C가 결합되는 장치』로 기재되어 있고, 심사관의 의견제출통지에서

『 청구항 1은 진보성 없고, 청구항 2는 등록가능함』으로 통지되어 있을 때, 출원인은 『 청구항 1이 진보성이 없다는 심사관님의 지적을 인정하며, 청구항 1에 청구항 2의 구성을 결합하는 보정을 하였으며...』 또는 『 청구항 1의 A와 B의 결합구성이 진보성이 없다는 지적은 타당하며, 따라서 본 의견서와 동일자로 제출되는 보정서에서 청구항 1에 청구항 2의 구성을 결합하는 보정을 하였으며...』 라고 의견서를 기재하여 등록을 받게 된다. 그렇다면 출원인은 금반원의 원칙에 의거 상기 『 청구항 1 - A에 B가 결합되는 장치』는 보호범위에서 제외된다는 것이다.

구체적인 의견서 작성 예는 아래와 같다.

【의견내용】

이 건 출원에 대한 2012년 6월 8일자 귀 거절이유에 대

하여 아래와 같이 의견을 제출합니다.

- 아 래 -

1. 거절이유의 요지

이 건 출원에 대한 2012년 6월 8일자 귀 거절이유에 의하며,

「이 건 출원의 특허청구범위 제...항은...하므로 특허를 받을 수 없습니다」라고 지적되어 있습니다.

2. 출원의 보정

(1) 출원인은 귀 거절이유를 인정하고, 특허청구범위 제1항의 “...”을“...”으로 보정하였습니다.

(2) 또한, 특허청구범위 전항 및 발명의 상세한 설명 전체에 걸쳐 그 기재가 좀 더 명확해지도록 보정하였습니다.

(3) 위 보정 내용은 이 건 의견서와 동일자로 제출되는 보정서를 참조하시기 바랍니다.

3. 출원인의 의견

귀 거절이유에 의하며, 이 건 출원의 특허청구범위 제 1항 내지 제9항 및 제19항 내지 제28항에 기재된 발명은 비교대상 발명으로부터 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있는 것이라고 지적되어 있습니다.

이하에서는 이 건 출원발명 및 비교대상발명의 요지를 살펴본 후, 이 건 출원발명이 비교대상발명으로부터 용이하게 발명할 수 없는 진보성이 있는 발명임을 설명드리겠습니다.

가. 이 건 출원발명의 요지

이 건 출원발명은...의 문제점을 해결하기 위한 것으로, ...의 구성을 청구하고 있습니다.

나. 비교대상발명의 요지

비교대상발명에서 이 건 출원발명의 특허청구범위와 대비되는 기술적 구성 및 작용효과는.....으로 비교대상 발명 식별부호에 개시되어 있습니다.

다. 이 건 출원발명과 비교대상발명의 비교

(1) 목적상의 비교

이 건 출원발명은...을 목적으로 하고 있으나, 비교대상발명은...을 목적으로 하고 있습니다.

이상 살펴본 바와 같이, 이 건 출원발명은 비교대상발명과 그 목적이 전혀 상이합니다.

(2) 구성상의 비교

보정된 이 건 출원발명의 청구항 1은 A+B+C로 상기 A,B 및 C가 유기적으로 결합되어 이 건 출원발명의 목적을 달성하고 있으나, 비교대상발명은...을 전혀 개시하고 있지 아니하고 또 시사하고 있지도 아니합니다.

... 따라서, 이 건 출원발명은 비교대상발명과 그 구성에 있어 차이가 있습니다.

(3) 효과상의 비교

비교대상발명은...을 할 수 있지만, 이 건 출원발명의 구성 C에 의한 효과인...을 할 수는 없습니다. 이와 같이, 이 건 출원발명은 비교대상발명이 달성할 수 없는...효과를 가지고 있습니다.

4. 결론

이상에서 말씀 드린 바와 같이, 이 건 출원발명은 비교대상발명과 목적, 구성 및 효과의 면에서 전혀 상이하 며, 비교대상발명으로부터 용이하게 발명해 낼 수 없는 진보된 기술임이 드러나 있습니다.

따라서, 귀 거절이유는 이 건 의견서 및 본 의견서와 동일자로 제출되는 보정서를 통하여 모두 해소된 것으로 사료되오니, 이 건 출원을 상기 보정서에 따라 재심사하여 특허 결정하여 주시기 바랍니다.

4. 맺음말

이상과 같이 특허청심사관의 의견제출통지에 따른 의견서, 보정서 작성은 특허출원명세서 작성보다 실질적으로 더 어렵고 중요하다. 따라서 출원인은 보정서의 보정

시기, 보정방법을 충분히 숙지하고 보정서를 작성해야 한다. 또한, 상기 의견제출통지에서 심사관이 지적한 거절이유들을 구체적으로 파악하고 각 거절이유들에 대한 출원인의 의견을 상세하게 설명함으로써 심사관을 설득 시켜야 한다. 특히 상기 의견서는 출원인의 품격을 나타내는 것이므로 설사 거절이유가 좀 미흡하다 하더라도 출원인은 자기의 감정을 직접적으로 표현하지 말고 기술적 또는 법리적인 의견만을 진술해야 한다.

감수: 윤성순 (ssyoon@kmi.re.kr)

저자 약력

- 1974-1978: 전남대학교 공과대학 건축공학과 졸업(학사)
- 1979-1981: 한양대학교 산업대학원 국토개발학과 졸업 (석사)
- 1978-1989: 공업진흥청 표준국 재료표준과
- 1989-2000: 특허청 건설기술과, 심사조정과 부이사관
- 日本 久門特許事務所 변리사 연수
- 미국, 독일, 스웨덴 심사평가제도 조사관 특허청 대표
- 지성국제특허법률사무소 대표변리사
- 현재: 특허법인 화우 파트너 변리사(현)
조달청 우수제품 선정 심사위원(현)
한국산업기술대학교 지식융합학부 특허법 강의(현)