

## 대 법 원

### 제 3 부

### 판 결

사 건 2007후2674 거절결정(특)

원고, 피상고인 원고 주식회사  
소송대리인 변호사 이임수 외 3인

피고, 상고인 특허청장

원 심 판 결 특허법원 2007. 5. 31. 선고 2006허5966 판결

판 결 선 고 2009. 9. 10.

### 주 문

상고를 기각한다.

상고비용은 피고가 부담한다.

### 이 유

상고이유를 판단한다.

#### 1. 상고이유 제1, 2점에 대하여

구 특허법(2009. 1. 30. 법률 제9381호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제47조 제4항 제1호에 의하면, 특허거절결정에 대한 불복심판을 청구하면서 하는 명세서 또는 도면의 보정은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 아니할 것을 요건으로

한다고 규정하고 있는바, 여기서 말하는 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부를 판단할 때에는 특허청구범위의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함한 명세서 전체의 내용과 관련하여 보정 전후 특허청구범위 전체를 실질적으로 대비하여 판단하는 것이 합리적이다(대법원 2001. 12. 11. 선고 99후2815 판결, 대법원 2004. 12. 24. 선고 2002후413 판결 등 참조). 그리고 보정 전의 청구항에 구성요소를 부가함으로써 형식적으로는 특허청구범위가 보정 전후에 달라졌다 하더라도 보정 전의 다른 청구항에 기재된 구성으로서 발명의 상세한 설명에도 자세히 기재되어 있던 구성을 보정 후의 청구항에 단순히 부가하여 감축한 것에 지나지 않는 보정의 경우에는, 후출원인이나 제3자에게 예상하지 못한 손해를 입힐 염려가 있거나 심사관이 선행기술을 새로 조사해야 하는 부담이 발생하여 심사의 신속한 진행이 현저히 저해되는 등의 특별한 사정이 없는 한, 보정 전후 발명의 목적이나 기술적 사상이 변경된 것이 아니어서 위 조항이 규정한 특허청구범위의 실질적인 변경에 해당하지 않는다고 봄이 상당하다.

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원고는 명칭을 "비틀림 냉각수관을 가진 드릴 공구"(출원번호 제2002-44280호)로 하는 이 사건 출원발명에 관한 거절결정에 대하여 불복심판을 청구하고 2005. 5. 31.자 명세서 등 보정서를 제출하였는데, 특허청구범위 제1항에 대한 원심 판시의 보정사항 1 내지 4는 보정 전 특허청구범위 제6, 8, 12, 13항을 삭제하면서 그 삭제되는 청구항들에 기재되어 있던 구성을 특허청구범위 제1항에 부가한 것이어서 비록 형식적으로는 그 특허청구범위가 보정 전후에 달라진 것이기는 하나, 위 보정사항 1 내지 4는 보정 전의 다른 청구항에 이미 기재되어 있던 구성임과 동시에 발명의 상세한 설명에도 그 구성을 통하여 해결하고자 하는 과제, 구조 및 작

용효과가 자세히 기재되어 있던 것이어서 보정 전의 명세서에 공개되어 있지 아니한 신규한 기술적 사항을 특허청구범위에 새로 추가한 것이 아닐 뿐만 아니라, 위 보정으로 삭제되는 보정 전의 다른 청구항에 존재하고 있던 구성을 보정 후의 특허청구범위 제1항에 단순히 부가하여 감축한 것에 지나지 아니하고 달리 위 보정으로 인하여 제3자에게 예측하지 못한 손해를 입힐 염려가 있거나 추가적인 심사부담을 초래하는 등의 사정을 찾아볼 수 없으므로, 보정 후 특허청구범위 제1항은 보정 전 특허청구범위 제1, 6, 8, 12, 13항과 대비하여 볼 때 발명의 목적이나 기술적 사상이 변경된 것이 아니어서 특허청구범위가 실질적으로 변경된 것으로 볼 수 없다. 그리고 특허청구범위 제1항의 구성을 그대로 포함하고 있는 종속항인 보정 후 특허청구범위 제7, 9, 10, 11항은 특허청구범위 제1항에 대한 위 보정으로 말미암아 각 청구항에 기재된 사항이 달라진 것에 불과하고 보정 후 특허청구범위 제1항과 마찬가지로 발명의 목적이나 기술적 사상이 변경된 것은 아니므로, 보정 후 특허청구범위 제7, 9, 10, 11항 역시 특허청구범위가 실질적으로 변경된 것으로 볼 수 없다.

같은 취지에서 원심이 이 사건 보정이 특허청구범위의 실질적 확장 또는 변경에 해당하지 않는다고 판단한 것은 정당한 것으로 수긍할 수 있고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 구 특허법 제47조 제4항 제1호의 해석에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.

## 2. 상고이유 제3점에 대하여

원심판결 이유를 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 그 판시와 같은 이유로 보정 전 특허청구범위 제1항 발명이 동일함을 전제로 하여 보정 전 특허청구범위 제1항 발명의 진보성이 부정되는 이상 보정 후 특허청구범위 제1항 발명의 진보성 또한 부정되

므로 이 사건 보정은 구 특허법 제47조 제4항 제2호를 위반한 것이어서 부적법하다는 피고의 주장을 배척한 조치는 정당한 것으로 수긍할 수 있고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 심리미진 등의 위법이 없다.

### 3. 결론

그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장          대법관          신영철 \_\_\_\_\_

                  대법관          박시환 \_\_\_\_\_

주 심          대법관          안대희 \_\_\_\_\_