특 허 법 원

제 1 부

판 결

사 건	2018허5426 등록정정(특)
원 고	이엠디 밀리포어 코포레이션
	미국
	소송대리인 변리사 백덕열
피 고	특허청장
	소송수행자 A
변 론 종 결	2018. 11. 20.
판 결 선 고	2019. 1. 17.

주 문

1. 특허심판원이 2018. 6. 1. 2017정145호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 특허발명의 출원 및 등록 경과

1) 원고는 2014. 3. 26. '멸균 연결/분리 커플링 및 방법'에 관한 발명에 관하여 PCT/US2014/31829호로 외국어(영어)로 국제특허출원을 하면서 출원서에 명세서, 청구의 범위, 도면(도 1 내지 도 26c) 및 초록을 첨부하여 제출하였다(출원번호 제10-2015-7029920호).

2) 원고는 2015. 10. 16. 구 특허법(2014. 6. 11. 법률 제12753호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제203조 제1항 및 제201조 제1항에 따라 위 국제특허출원일에 제출한 명세서, 청구의 범위, 도면 및 요약서의 국어 번역문을 특허청장에게 제출하였는데, 그 국어 번역문에는 도면 중 도 1 내지 16만 포함되어 있었다.

3) 위 국제특허출원서에 첨부된 도면에는 "FIG. 1"과 같은 도면 번호 및 숫자 또는 영문자로 표기된 도면 부호가 기재되어 있을 뿐 도면의 설명은 기재되어 있지 않았고, 이에 따라 위 도면에 대한 국어 번역문에는 "FIG. 1"을 "도 1"로 번역하는 등 도면 번호를 위와 같은 방식으로 번역하는 이외에 국제특허출원서에 첨부된 도면 중 도 1 내지 16의 도면 부호나 도시 사항이 그대로 기재되어 있다.

3) 특허청 심사관은 2017. 5. 31. 위 발명에 대하여 특허결정을 하였고, 특허청장은 2017. 8. 14. 위 발명을 특허번호 제1769752호로 특허등록원부에 등록한 다음 2017. 8. 21. 특허공보에 게재하여 등록공고를 하였는데(이하 '이 사건 특허발명'이라 한다), 위 공보에는 국어 번역문이 제출된 이 사건 특허발명의 명세서, 도면 중 도 1 내지 16 등이 게재되어 있다.

나. 이 사건 정정심판청구 및 심결의 경위

1) 원고는 2017. 12. 27. 특허심판원 2017정145호로 "아래 정정사항 1은 잘못 기재된 사항을 정정하는 것이고, 정정사항 2 및 3은 분명하게 기재되지 아니한 사항을 명확하게 정정하는 것이므로 구 특허법 제136조 제1항의 요건에 해당한다."고 주장하면서 이 사건 특허발명의 명세서 및 도면을 아래 정정사항에 따라 정정할 것을 구하는 내용의 정정심판을 청구하였다.

정정사항 1 ([별지 1])	문단번호 [0058]에서 잘못 기재된 도면부호의 표시 정정
정정사항 2 ([별지 2])	도 1 내지 도 16의 도면에서 도면부호가 너무 작은 글씨로 기재되거나 물체의 음영이 너무 짙게 표시되어 분명하지 아니한 것을 명확히 정정
정정사항 3 ([별지 3])	도 17 내지 도 26c의 도면이 착오로 구 특허법 제203조에 따른 서면 제출 시 누락된 것을 추가

2) 특허심판원은 2018. 6. 1. "정정사항 3은 이 사건 특허발명의 명세서 또는 도면에 명시적으로 기재된 사항이 아닐 뿐만 아니라 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)에게 그와 같은 기재가 있는 것과 마찬가지라고 명확하게 이해할 수 있는 자명한 사항에 해당하지도 않는다. 따라서 정정사항 3은 부적법하여 허용되지 아니하고, 나머지 정정사항에 대하여는 더 나아가 살필 필요 없이 정정심판청구 전체가 허용될 수 없다."는 이유로 원고의 위 정정심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 갑 제1 내지 11호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 당사자의 주장

1) 원고의 주장 요지

가) 구 특허법 제201조 제1항에 의한 국제출원의 번역문 제출 대상은 '국제출원일에 제출한 명세서 · 청구의 범위 · 도면(도면 중 설명부분에 한한다) 및 요약서의 국어번역문'에 한정하고 있고, 같은 조 제4항은 위 번역문(출원번역문)에 기재되지 아니한 것은 국제출원일에 제출된 국제특허출원의 명세서 및 청구의 범위나 도면 중의 설명에 없었던 것으로 규정하고 있으며, 같은 조 제5항은 출원번역문 제출의 대상이 아닌 국제특허출원일의 출원서는 국내법에 의하여 제출된 출원서로 간주하고 있고, 또한 같은 조 제6항은 출원번역문은 국내법에 의하여 제출된 것으로 간주하고 있으므로, 번역이 물리적으로 불가능한 도면은 출원번역문 제출 대상이 아니다.

나) 그러므로 국제출원서에 첨부된 도면에 대한 국어 번역문이 제출되지 않았다고 하더라도 국제출원서에 첨부된 도면 중 도 17 내지 도 26c의 기재 내용 및 출원번역문 제출시 제출된 명세서와 도면의 설명에 기재된 내용을 종합하면 통상의 기술자가 도 17 내지 도 26c의 기재 내용을 명확하게 이해할 수 있다고 할 것이므로, 정정사항 3은 구 특허법 제136조 제2항에 위반되지 않는다.

다) 정정사항 1과 정정사항 2는 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우에 해당하므로, 그에 관한 정정심판청구는 허용된다.

라) 그럼에도 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

2) 피고의 주장 요지

가) 이 사건 특허발명은 외국어 국제출원에 의한 것으로, 구 특허법 제203조 제1항, 제201조 제1, 6항 및 제42조 제2항에 의하면 국내단계 진입 시 도면을 포함하여 번역문을 제출하여야 하는데, 번역문에는 도 1 내지 도 16만이 포함되고 도 17 내지

26c가 누락되었음에도 원고는 구 특허법 제208조 제3항의 보정 특례 규정에 따라 누락된 도면(도 17 내지 26c)을 추가하는 보정을 하지 않았고, 결국 도 17 내지 26c가 누락된 채 이 사건 특허발명의 명세서가 등록특허공보에 공고되었다.

나) 정정심판청구에 의한 도면의 정정은 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 할 수 있고, 특허발명의 명세서 또는 도면이란 등록특허공보에 공고된 명세서 또는 도면을 말하는 것인데, 정정사항 3은 위와 같이 등록특허공보에 공고된 이 사건 특허발명의 명세서에 기재된 사항의 범위 내의 것이 아니므로, 정정사항 3은 구 특허법 제136조 제2항에 위반된다.

다) 따라서 이 사건 심결에는 원고 주장과 같은 위법이 없다.

나. 판단

1) 관계 법령

▣ 특허협력조약(PCT, 2001. 10. 3. 개정된 것)[1)]

o 제3조(국제출원)

(1) 체약국에서의 발명의 보호를 위한 출원은 이 조약에 의한 국제출원으로서 할 수 있다.

(2) 국제출원은 이 조약과 규칙이 정하는 바에 따라 출원서, 명세서, 청구의 범위, 도면(필요한 경우) 및 초록을 포함하여야 한다.

▣ 구 특허법(2014. 6. 11. 법률 제12753호로 개정되기 전의 것)

o 제42조(특허출원)

① 특허를 받고자 하는 자는 다음 각호의 사항을 기재한 특허출원서를 특허청장에게 제출하여야 한다.

② 제1항의 규정에 의한 특허출원서에는 다음 각호의 사항을 기재한 명세서와 필요한 도면 및 요약서를 첨부하여야 한다.

1. 발명의 명칭
2. 도면의 간단한 설명
3. 발명의 상세한 설명
4. 특허청구범위

o 제85조(특허원부)

① 특허청장은 특허청에 특허원부를 갖추어 두고 다음 각 호의 사항을 등록한다.

1. 특허권의 설정·이전·소멸·회복·처분의 제한 또는 존속기간의 연장

④ 특허발명의 명세서 및 도면, 그 밖에 대통령령으로 정하는 서류는 특허원부의 일부로 본다.

o 제87조(특허권의 설정등록 및 등록공고)

① 특허권은 설정등록에 의하여 발생한다.

② 특허청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특허권을 설정하기 위한 등록을 하여야 한다.

1. 제79조제1항의 규정에 의하여 특허료를 납부한 때

③ 특허청장은 제2항의 규정에 의한 등록이 있는 때에는 그 특허에 관하여 특허공보에 게재하여 등록공고를 하여야 한다.

⑥ 제3항의 규정에 의한 등록공고에 관하여 특허공보에 게재할 사항은 대통령령으로 정한다.

o 제136조(정정심판)

① 특허권자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있다. 다만, 특허의 무효심판이 특허심판원에 계속(係屬)되고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 특허청구범위를 감축하는 경우
2. 잘못 기재된 것을 정정하는 경우
3. 분명하지 아니하게 기재된 것을 명확하게 하는 경우

② 제1항에 따른 명세서 또는 도면의 정정은 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내에서 이를 할 수 있다. 다만, 제1항제2호에 따라 잘못된 기재를 정정하는 경우에는 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위로 한다.

o 제199조(국제출원에 의한 특허출원)

① 「특허협력조약」에 의하여 국제출원일이 인정된 국제출원으로서 특허를 받기 위하여 대한민국을 지정국으로 지정한 국제출원은 그 국제출원일에 출원된 특허출원으로 본다.

② 제1항의 규정에 의한 특허출원으로 보는 국제출원(이하 "국제특허출원"이라 한다)에 관하여는 제54조의 규정은 이를 적용하지 아니한다.

o 제201조(국제특허출원의 번역문)

① 국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인은 「특허협력조약」 제2조(xi)의 우선일(이하 "우선일"이라 한다)부터 2년 7월(이하 "국내서면제출기간"이라 한다) 이내에 국제출원일에 제출한 명세서·청구의 범위·도

면(도면중 설명부분에 한한다) 및 요약서의 국어 번역문을 특허청장에게 제출하여야 한다. 다만, 국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인이 「특허협력조약」 제19조(1)의 규정에 의하여 청구의 범위에 관한 보정을 한 때에는 국제출원일에 제출한 청구의 범위에 대한 국어 번역문을 보정 후의 청구의 범위에 대한 국어 번역문으로 대체하여 제출할 수 있다.

② 국내서면제출기간내에 제1항의 규정에 의한 명세서 및 청구의 범위의 번역문의 제출이 없는 경우에는 그 국제특허출원은 취하된 것으로 본다.

③ 제1항의 규정에 의하여 번역문을 제출한 출원인은 국내서면제출기간내에 그 번역문에 갈음하여 새로운 번역문을 제출할 수 있다. 다만, 출원인이 출원심사의 청구를 한 후에는 그러하지 아니하다.

④ 국제출원일에 제출된 국제특허출원의 명세서나 청구의 범위에 기재된 사항 및 도면중의 설명부분으로서 국내서면제출기간(그 기간내에 출원인이 출원심사의 청구를 한 때에는 그 청구일, 이하 "기준일"이라 한다)내에 제출된 제1항 또는 제3항의 규정에 의한 번역문(이하 "출원번역문"이라 한다)에 기재되지 아니한 것은 국제출원일에 제출된 국제특허출원의 명세서 및 청구의 범위에 기재되지 아니한 것으로 보거나 도면중의 설명이 없었던 것으로 본다.

⑤ 국제특허출원의 국제출원일의 출원서는 제42조제1항의 규정에 의하여 제출된 출원서로 본다.

⑥ 국제특허출원의 명세서·청구의 범위·도면 및 요약서의 출원번역문(국어로 출원된 국제특허출원의 경우에는 국제출원일에 제출된 명세서·청구의 범위·도면 및 요약서)은 제42조제2항의 규정에 의하여 제출된 명세서·도면 및 요약서로 본다.

o 제202조(특허출원등에 의한 우선권주장의 특례)

① 국제특허출원에 관하여는 제55조제2항 및 제56조제2항의 규정은 이를 적용하지 아니한다.

② 국제특허출원에 관한 제55조제4항의 규정을 적용함에 있어서는 동항중 "특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면"은 "제201조제1항의 규정에 의하여 국제출원일에 제출된 국제출원의 명세서·청구의 범위 또는 도면(도면중의 설명부분에 한한다) 및 이 서류들의 동조제4항의 규정에 의한 출원번역문 또는 국제출원일에 제출된 국제출원의 도면(도면중 설명부분을 제외한다)"으로, "출원공개"는 "「특허협력조약」 제21조에서 규정하는 국제공개"로 한다.

o 제203조(서면의 제출)

① 국제특허출원의 출원인은 국내서면제출기간내에 다음 각호의 사항을 기재한 서면을 특허청장에게 제출하여야 한다. 이 경우 국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인은 제201조제1항의 규정에 의한 번역문을 함께 제출하여야 한다.

② 특허청장은 다음 각호의 1에 해당하는 경우에 보정기간을 정하여 보정을 명하여야 한다.

1. 제1항 전단의 규정에 의한 서면을 국내서면제출기간내에 제출하지 아니한 경우

2. 제1항 전단의 규정에 의하여 제출된 서면이 이 법 또는 이 법에 의한 명령이 정하는 방식에 위반되는 경우

③ 제2항의 규정에 의하여 보정명령을 받은 자가 지정된 기간내에 보정을 하지 아니한 경우에 특허청장은 당해 국제특허출원을 무효로 할 수 있다.

o 제208조(보정의 특례)

③ 외국어로 출원된 국제특허출원의 보정이 가능한 범위에 관하여 제47조제2항의 규정을 적용함에 있어서는 "특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항"은 "국제출원일에 제출한 국제특허출원의 명세서, 청구의 범위 또는 도면(도면중 설명부분에 한한다)의 번역문이나 국제출원일에 제출한 국제특허출원의 도면(도면중 설명부분을 제외한다)에 기재된 사항"으로 한다.

o 제213조(특허의 무효심판의 특례)

외국어로 출원된 국제특허출원의 특허에 대하여는 제133조제1항 각 호의 규정에 의한 경우외에 발명이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니한다는 이유로 특허의 무효심판을 청구할 수 있다.

1. 국제출원일에 제출된 국제출원의 명세서·청구의 범위 또는 도면(도면중 설명부분에 한한다)과 그 출원 번역문에 다같이 기재되어 있는 발명

2. 국제출원일에 제출된 국제출원의 도면(도면중 설명부분을 제외한다)에 기재되어 있는 발명

o 제221조(특허공보)

① 특허청은 특허공보를 발행하여야 한다.

▣ 구 특허법 시행령(2014. 12. 30. 대통령령 제25924호로 개정되기 전의 것)

o 제19조(특허공보)

① 법 제221조의 규정에 의한 특허공보는 이를 등록공고용특허공보와 공개용특허공보로 구분한다.

② 등록공고용특허공보에는 다음 각 호의 사항을 게재한다.

8. 특허출원서에 첨부된 명세서·도면 및 요약서

2) 정정사항 3

1) Article 3 The International Application
(1) Applications for the protection of inventions in any of the Contracting States may be filed as international applications under this Treaty.
(2) An international application shall contain, as specified in this Treaty and the Regulations, a request, a description, one or more claims, one or more drawings (where required), and an abstract.

가) 구 특허법 제136조 제1항 제3호, 제2항은, 특허권자는 분명하지 아니하게 기재된 것을 명확하게 하는 경우 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내에서 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있는바, 정정사항 3이 위 규정에 정한 요건을 충족하기 위해서는 ① 이 사건 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내에서의 정정이어야 하고, ② 분명하지 아니하게 기재된 것을 명확하게 하는 경우에 해당하여야 한다.

나) 구 특허법 제42조 제2항, 제201조 제1항, 제4항, 제6항에 의하면, 국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인은 국내서면제출기간 이내에 국제출원일에 제출한 명세서·청구의 범위·도면(도면 중 설명부분에 한한다) 및 요약서의 국어 번역문을 특허청장에게 제출하여야 하고, 위 명세서·청구의 범위·도면(도면 중 설명부분에 한한다) 및 요약서의 국어 번역문은 특허출원서에 첨부하여 제출된 명세서·도면 및 요약서로 간주되며, 만약 위 기간 내에 국어 번역문을 제출하지 아니하는 경우 국제출원일에 제출된 국제특허출원의 명세서 및 청구의 범위에 기재되지 아니한 것으로 보거나 도면 중의 설명이 없었던 것으로 간주된다. 또한 구 특허법 제202조 제2항, 제208조 제3항은 국제특허출원의 경우 국제출원일에 제출된 국제출원의 명세서·청구의 범위 또는 도면(도면 중의 설명부분에 한한다) 및 국내서면제출기간 이내에 제출된 위 서류들의 국어 번역문 또는 국제출원일에 제출된 국제출원의 도면(도면 중 설명부분을 제외한다)을 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면으로 한다고 규정하고 있다.

위 관계 규정을 종합하여 살피건대, 국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인이 국내서면제출기간 이내에 특허청장에게 제출하여야 할 국어 번역문은 국제출원일에

제출한 명세서·청구의 범위·도면 중 설명부분 및 요약서의 국어 번역문이라고 한정적으로 열거되어 있고, 국제출원일에 제출한 도면 중 설명부분을 제외한 부분은 국어 번역문 제출 대상으로 규정되어 있지 않다. 따라서 만약 국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인이 국제출원일에 제출한 도면 중 설명부분의 국어 번역문을 제출하지 아니한다면 도면 중의 설명이 없었던 것으로 간주되나, 도면 중 설명부분을 제외한 부분의 국어 번역문을 제출하지 않았다 하더라도 이를 기재되지 않은 것으로 간주하는 규정이 없고, 국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인이 번역문을 제출해야 하는 서류에 도면의 설명 부분이 제외되어 있는 점을 고려하면 국제출원일에 제출한 도면 중 설명 부분을 제외한 부분은 국제특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 도면에 기재된 것으로 한다고 봄이 상당하다.

이에 따르면, 이 사건 특허발명의 국제출원일에 제출한 도면의 도 1 내지 도 26c 중 설명 부분은 국어 번역문을 제출하여야 하고, 설명 부분을 제외한 부분은 국어 번역문을 제출하지 않더라도 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 도면에 기재된 것으로 하게 되는데, 위 도면의 도 1 내지 도 26c는 국어 번역문의 제출이 필요한 도면의 설명 부분이 기재되어 있지 않으므로, 이 사건 특허발명의 국제출원일에 제출한 도면의 도 1 내지 도 26c는 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 도면에 기재된 것으로 볼 수 있다.

한편, 원고는 국내서면제출기간 이내에 국제출원일에 제출한 도면 중 도 1 내지 도 16의 국어 번역문을 제출하였는데, 구 특허법 제47조 제1항에 따라 출원인은 심사관의 거절이유통지가 있기 전이라도 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정할 수 있는 점, 원고가 제출한 명세서의 국어 번역문은 국제출원일에 외국어로 제출한

명세서와 동일한 내용으로 거기에는 도 17 내지 도 26c에 관한 기재가 그대로 포함되어 있는 점(갑 제11호증 참조) 등에 비추어 보면, 위 국어 번역문이 제출된 도 1 내지 도 16은 원고가 국제출원일에 제출한 도면 중 도 1 내지 도 16을 스스로 보정한 것으로 볼 수 있고, 원고가 국제출원일에 제출한 도면 중 도 17 내지 도 26c를 삭제하는 보정이라고 볼 수는 없으므로, 결국 이 사건 특허발명의 출원서에 최초로 첨부된 도면에 기재된 사항은 국제출원일에 제출한 도면의 도 17 내지 도 26c와 위 국어 번역문에 기재된 도 1 내지 도 16을 합한 것이라고 봄이 타당하다.

[이에 대하여 피고는, 구 특허법 제201조 제6항에 "국제특허출원의 … 도면의 출원번역문은 … 제42조 제2항의 규정에 의하여 제출된 … 도면 …로 본다"라고 규정되어 있으므로 이상 출원인은 필요한 도면을 모두 포함하여 국어 번역문을 제출하여야 하고, 그에 따라 같은 법 제47조 제2항에 규정된 '특허출원서에 최초로 첨부된 도면'은 국어 번역문이 제출된 도면이라고 주장한다. 그러나 앞서 본 바와 같이 국어 번역문 제출 대상은 국제출원일에 제출된 도면 중 설명 부분에 한정된다고 할 것이고, 구 특허법 제201조 제6항을 다른 여러 규정과 함께 체계적으로 해석할 경우 위 조항에 규정된 '도면'은 '도면 중 설명 부분'으로 한정하여 해석함이 타당하므로, 피고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.]

다) 구 특허법 제85조 제1항, 제4항, 제87조 제1항, 제2항, 제3항, 제6항, 구 특허법 시행령(2014. 12. 30. 대통령령 제25924호로 개정되기 전의 것) 제19조 제2항에 의하면, 특허권은 설정등록에 의하여 발생하므로, 특허청장은 특허원부에 특허권의 설정을 등록하여야 하고, 특허권의 설정등록을 한 때에는 그 특허에 관하여 특허공보에 게재하여 등록공고를 하여야 하며, 등록공고용 특허공보에는 특허출원서에 첨부된 명세

서·도면 및 요약서를 게재하여야 한다고 규정하고 있다.

이 사건의 경우 앞서 본 바와 같이 이 사건 특허발명의 출원서에 최초로 첨부된 도면은 국제출원일에 제출한 도면의 도 17 내지 도 26c와 국어 번역문에 기재된 도 1 내지 도 16을 합한 것이라고 할 것인데, 이후 심사과정에서 도면이 삭제되거나 변경되는 등의 보정이 행하여진 바 없어 이 사건 특허발명의 출원서에 첨부된 도면은 위와 같이 출원서에 최초로 첨부된 도면과 동일하므로, 이 사건 특허발명의 설정등록에 따른 등록공고시 특허공보에 게재되어야 할 도면은 위와 같이 출원서에 최초로 첨부된 도면이라 할 것임에도 이 사건 특허발명에 대한 등록공고용 특허공보에는 국어 번역문이 제출된 도 1 내지 16만이 게재되었다. 그러나 등록공고는 특허권의 설정을 일반 공중에게 공시함으로써 권리의 안정을 도모하고 제3자에 대한 불측의 손해를 방지하며, 등록공고일 이후 설정등록일부터 3월 이내에 누구든지 특허발명에 무효 사유가 있을 경우 무효심판을 청구할 수 있도록 하기 위해 행해지는 것으로, 특허권의 설정·변경·소멸 등과는 아무런 관계가 없으므로, 이 사건 특허발명에 대한 등록공고용 특허공보에 국어 번역문이 제출된 도 1 내지 16만이 게재되었다고 하더라도 이 사건 특허발명의 도면은 위와 같이 출원서에 최초로 첨부된 도면 즉, 국제출원일에 제출한 도면의 도 17 내지 도 26c와 국어 번역문에 기재된 도 1 내지 도 16을 합한 것이라고 봄이 타당하다.

이를 종합하면, 특허법 제136조에 따라 정정심판을 청구하는 경우 이 사건 특허발명의 도면에 기재된 사항의 범위 이내에서의 정정인지 여부를 판단하는 기준이 되는 도면은 이 사건 특허발명에 대한 등록공고용 특허공보에 게재된 도면이 아니라 위와 같이 출원서에 최초로 첨부된 도면이라고 할 것이다.

[이에 대하여 피고는, 구 특허법 제208조 제3항은 같은 법 제47조 제2항에 의한 심사단계의 보정에 대한 특례 규정으로 보아야 하고, 원칙적으로 같은 법 제42조 제2항에 규정된 '특허출원서에 최초로 첨부된 도면'은 같은 법 제201조 제6항에 의하여 같은 조 제1항에 정한 국어 번역문에 포함된 도면이므로, 같은 법 제136조 제2항에 정한 '특허발명의 도면'은 국제출원 시의 도면이 포함되지 않고, 설정등록되어 등록공보로 발행된 도면을 의미한다는 취지로 주장한다. 그러나 구 특허법 제208조 제3항은 통상의 특허출원과 PCT에 의한 국제특허출원의 제도상 차이, 즉 그 명세서 등의 구조 및 제출과정의 차이(국제특허출원의 도면의 경우, 국제출원의 도면 중 설명부분을 제외한 부분과 국어 번역문이 제출되어야 하는 도면 중 설명부분으로 구분되고 그 제출시기도 구분된다)를 반영하여 보정과 관련하여 통상의 특허출원에 관한 구 특허법 제47조 제2항의 규정을 국제특허출원에 대하여 적용하기 위한 것으로 보일 뿐, 국제특허출원의 도면에 관해서만 국제특허를 외국어로 출원한 경우 제출해야 할 서류에 관하여 규정하고 있는 구 특허법 제201조 제6항의 규정과 별개로 구 특허법 제47조 제2항의 절차에서만 특별히 취급하기 위한 것은 아니라고 할 것이다. 그러므로 이와 전제를 달리하는 피고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.]

라) 이상 살핀 바를 기초로 정정사항 3이 이 사건 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내에서의 정정인지, 분명하지 아니하게 기재된 것을 명확하게 하는 경우에 해당하는지 여부에 관하여 본다.

살피건대, 정정사항 3은 이 사건 특허발명의 출원서에 최초로 첨부된 도면에 포함되어 있으나 그 국어 번역문에는 포함되어 있지 않은 도 17 내지 도 26c를 추가하는 것인바, 이는 실질적으로 이 사건 특허발명의 도면에 포함되어 있는 [별지 3]의

표 '정정전' 해당란의 도 17 내지 도 26c를 같은 표 '정정후' 해당란의 도 17 내지 도 26c와 같이 정정하는 것과 같으므로, 정정사항 3은 이 사건 특허발명의 도면에 기재된 사항의 범위 이내에서의 정정에 해당한다고 할 수 있다.

또한, 정정사항 3은 [별지 3] 기재와 같이 실질적으로 도 17 내지 도 26c에서 도면부호가 너무 작은 글씨로 기재되어 있거나 물체의 음영이 너무 짙게 표시되어 분명하지 아니한 것을 명확히 정정하는 것인바, 이는 분명하지 아니하게 기재된 것을 명확하게 하는 경우에 해당한다고 봄이 타당하다.

마) 따라서 정정사항 3은 구 특허법 제136조 제1항 제3호, 제2항에 정한 요건에 위배된다고 할 수 없다.

3) 정정사항 1 및 2

가) 정정사항 1은 [별지 1] 기재와 같이 이 사건 특허발명의 명세서 [0058] 단락에 기재된 도면 번호를 정정하는 것인바, 이는 이 사건 특허발명의 명세서 전체의 기재에 비추어 잘못 기재된 것을 정정하는 경우에 해당함이 명백하므로, 정정사항 1은 구 특허법 제136조 제1항 제2호, 제2항에 정한 요건을 충족한다.

나) 정정사항 2는 [별지 2] 기재와 같이 도 1 내지 도 16에서 도면부호가 너무 작은 글씨로 기재되어 있거나 물체의 음영이 너무 짙게 표시되어 분명하지 아니한 것을 명확히 정정하는 것인바, 이는 분명하지 아니하게 기재된 것을 명확하게 하는 경우에 해당하므로, 정정사항 2는 구 특허법 제136조 제1항 제3호, 제2항에 정한 요건을 충족한다.

4) 정리

이상 살핀 바와 같이 정정사항 1 내지 3은 구 특허법 제136조에 정한 정정심판청

구의 요건에 위배되어 부적법하다고 할 수 없는바, 그럼에도 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

3. 결론

그렇다면, 원고의 이 사건 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 김경란

판사 진현섭

판사 김광남

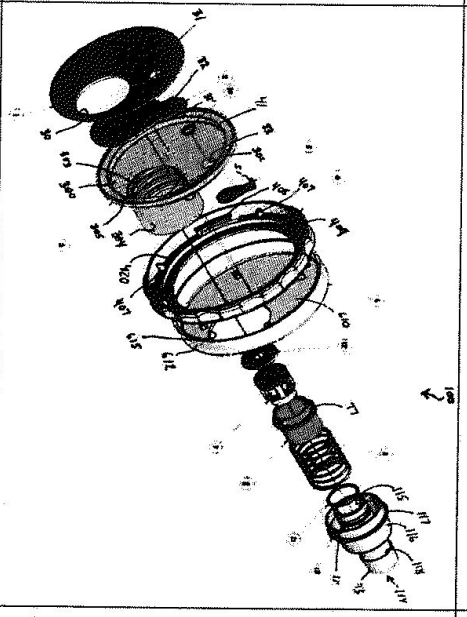
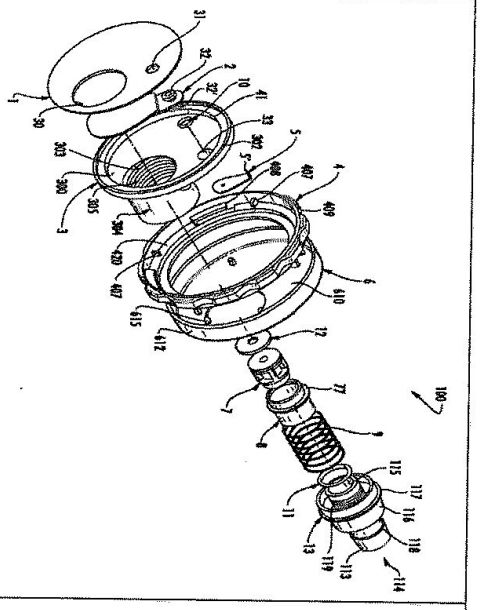
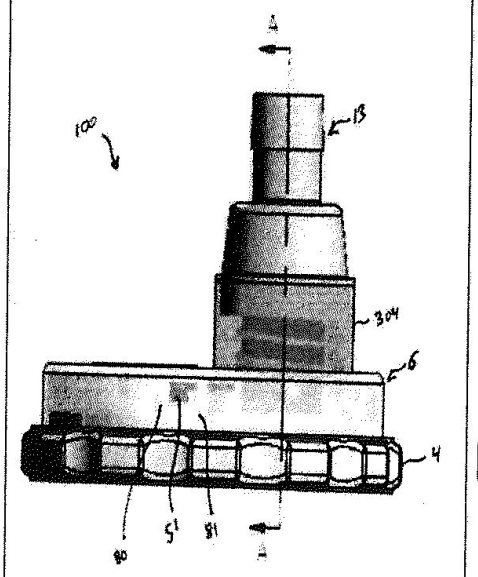
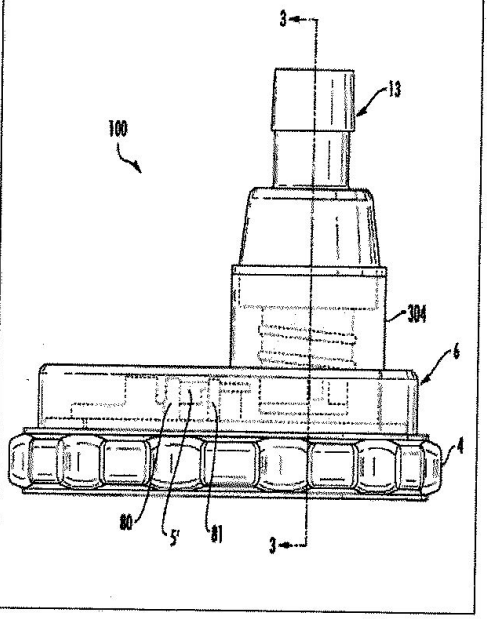
[별지 1]

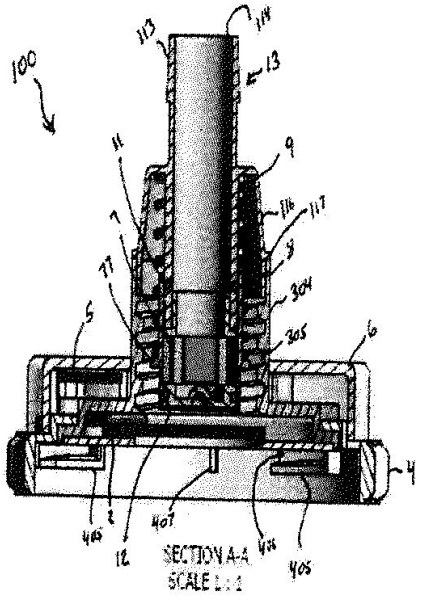
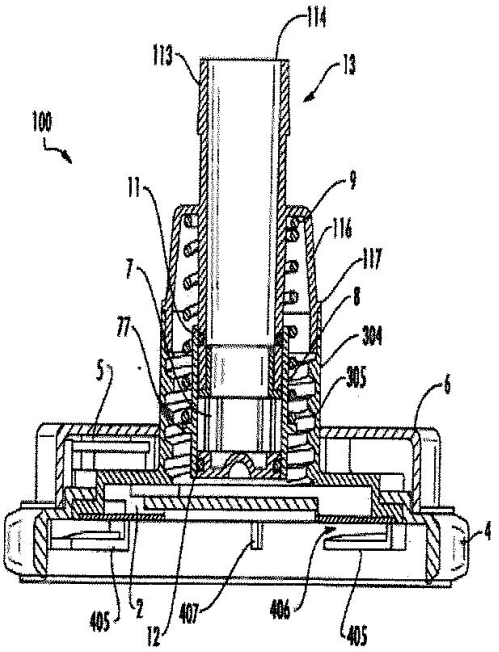
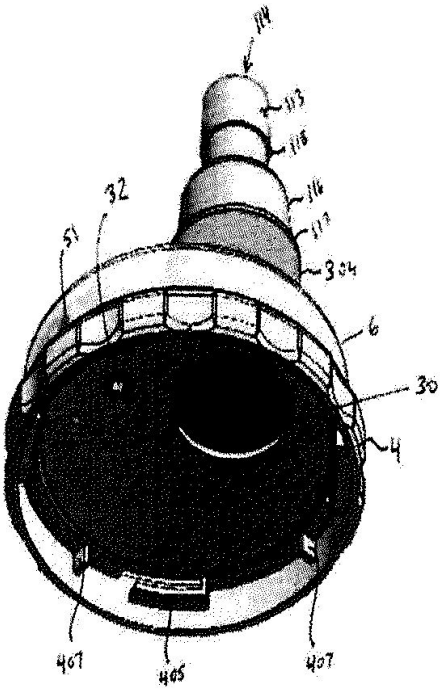
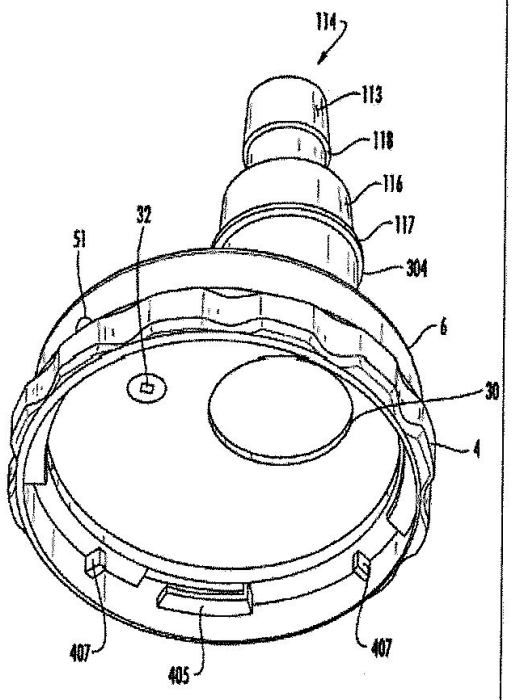
정정사항 1

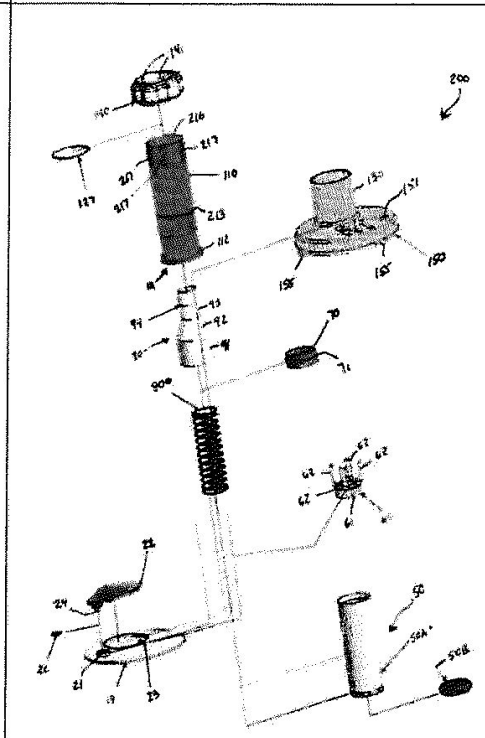
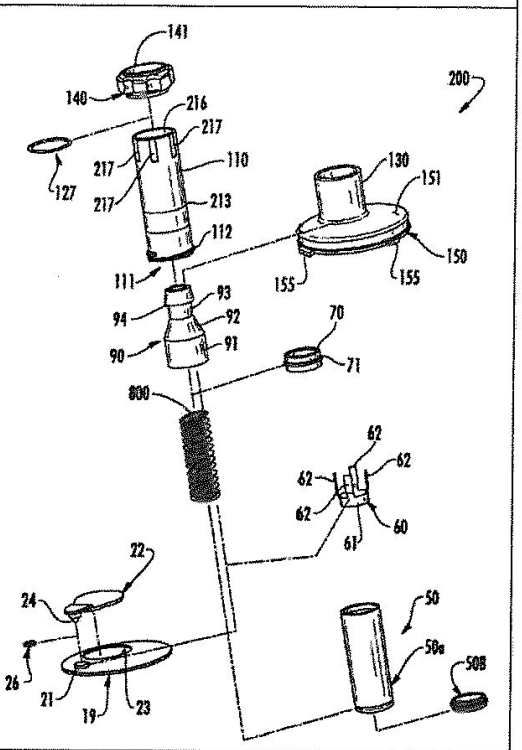
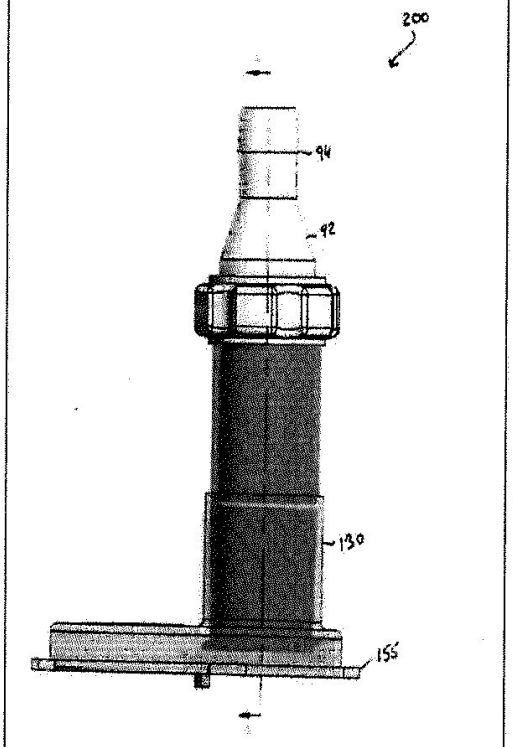
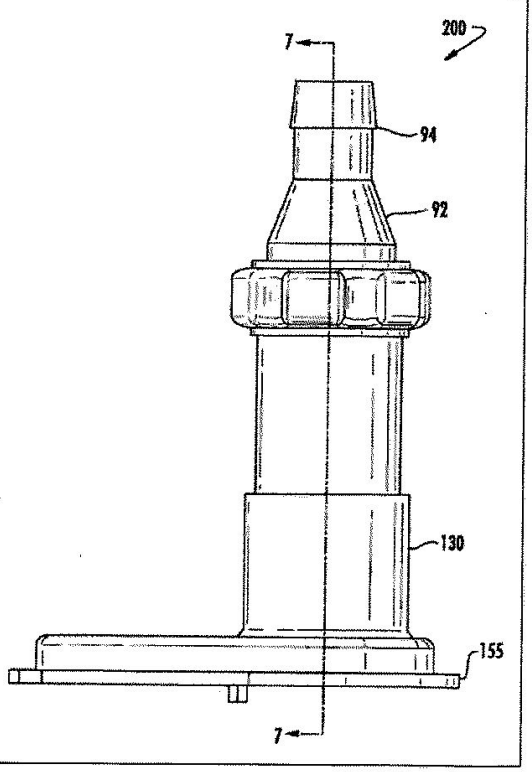
명세서	정정 전	정정 후
식별번호 [0058]	도21a 및 21b는, 도어(325')에 대해 벨로우즈(710)를 갖는 밸브 포트 상에 도어(325')가 위치되는, 폐쇄된 위치에서 밸브 부재들을 갖는 유체 전달 장치를 도시한다. 의 하나의 하우징의 부분 단면 사시도이다. 도21a 및 22b에 도시된 바와 같이, 제1 및 제2 부재들 또는 하우징들은 이들을 함께 로크하도록 반대 방향으로 비틀때, 도어(325')는 개방 위치로 회전하기 시작한다. 벨로우즈 시일 지지 부재(711)도 핀들이 캠 슬롯에 놓일 때 회전하기 시작하며, 벨로우즈 시일(710)은 도어(325')로부터 찢어진다. 도23a 및 23b에 도시된 바와 같이 계속 회전시키면, 도어(325')는 벨로우즈 시일(710)을 지나 회전한다. 벨로우즈 시일 지지 부재(711)의 핀들은 저부 플레이트(380')를 향해 벨로우즈 시일(710)을 낮추기 위해 캠 슬롯에서 계속 주행한다. 상기 회전의 완료에 따른 도어(325') 및 벨로우즈(710)의 위치는 도24a 및 25b에 도시된다. 도어(325')는 완전히 열린 위치에 있고, 밸브 포트(395')는 도어에 의해 차단되지 않는다. 비슷하게 도어 움직임은 다른 부재 또는 하우징에서 동시에 야기되고, 두 개의 부재들 또는 하우징들 간의 유체 연통이 허용된다. 벨로우즈(710)는 하우징의 저부 플레이트(380')에 대해 밀폐한다. 하우징들은 현재 함께 로크되어 있고, 밸브 포트들은 개방되어 있고, 밸브 부재들은 하나의 다른 것 내로의 상대 축방향 변위에 의해 맞물릴 수 있다.	도21a 및 21b는, 도어(325')에 대해 벨로우즈(710)를 갖는 밸브 포트 상에 도어(325')가 위치되는, 폐쇄된 위치에서 밸브 부재들을 갖는 유체 전달 장치를 도시한다. 의 하나의 하우징의 부분 단면 사시도이다. 도22a 및 22b에 도시된 바와 같이, 제1 및 제2 부재들 또는 하우징들은 이들을 함께 로크하도록 반대 방향으로 비틀때, 도어(325')는 개방 위치로 회전하기 시작한다. 벨로우즈 시일 지지 부재(711)도 핀들이 캠 슬롯에 놓일 때 회전하기 시작하며, 벨로우즈 시일(710)은 도어(325')로부터 찢어진다. 도23a 및 23b에 도시된 바와 같이 계속 회전시키면, 도어(325')는 벨로우즈 시일(710)을 지나 회전한다. 벨로우즈 시일 지지 부재(711)의 핀들은 저부 플레이트(380')를 향해 벨로우즈 시일(710)을 낮추기 위해 캠 슬롯에서 계속 주행한다. 상기 회전의 완료에 따른 도어(325') 및 벨로우즈(710)의 위치는 도24a 및 24b에 도시된다. 도어(325')는 완전히 열린 위치에 있고, 밸브 포트(395')는 도어에 의해 차단되지 않는다. 비슷하게 도어 움직임은 다른 부재 또는 하우징에서 동시에 야기되고, 두 개의 부재들 또는 하우징들 간의 유체 연통이 허용된다. 벨로우즈(710)는 하우징의 저부 플레이트(380')에 대해 밀폐한다. 하우징들은 현재 함께 로크되어 있고, 밸브 포트들은 개방되어 있고, 밸브 부재들은 하나의 다른 것 내로의 상대 축방향 변위에 의해 맞물릴 수 있다.

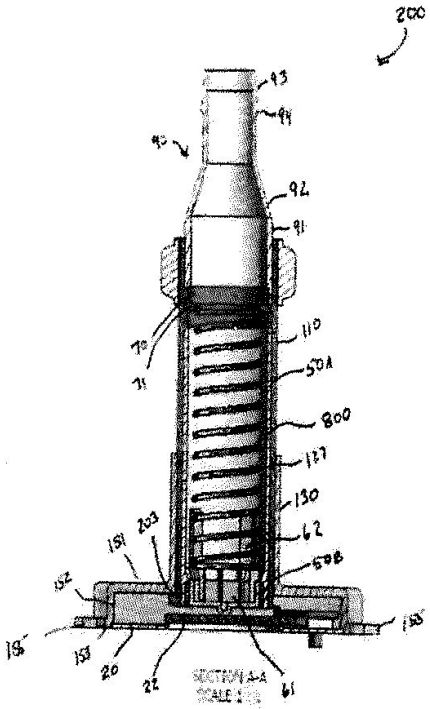
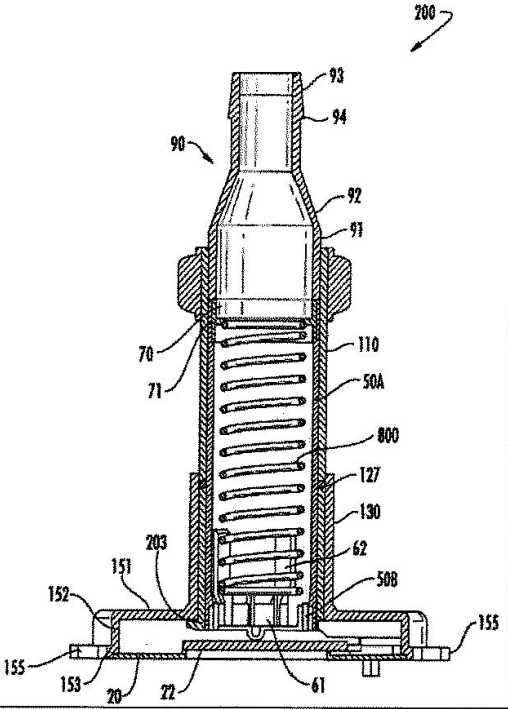
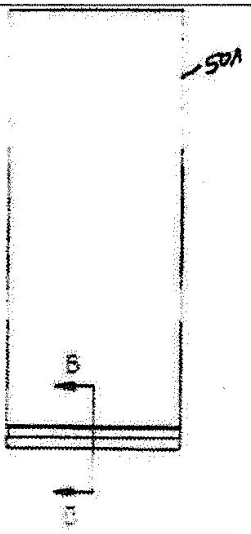
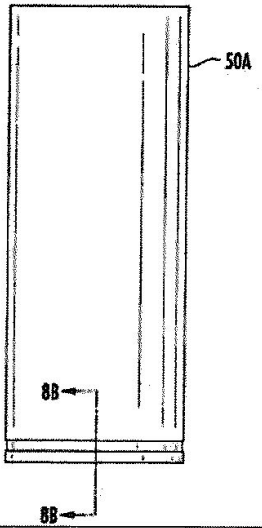
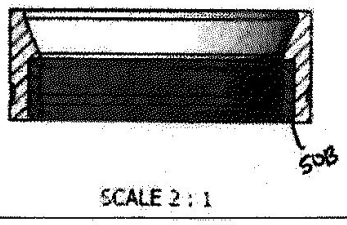
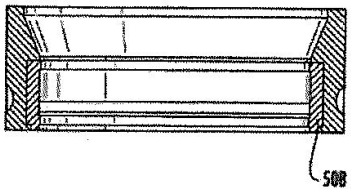
[별지 2]

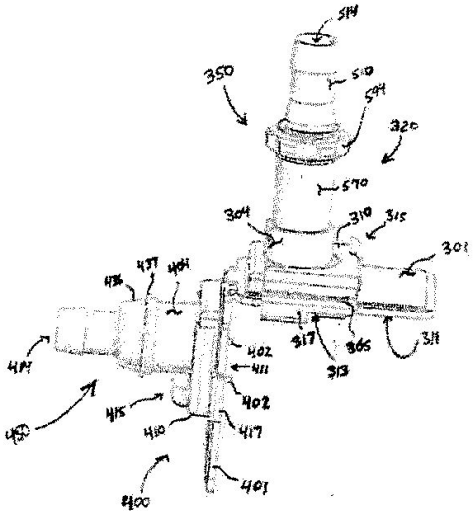
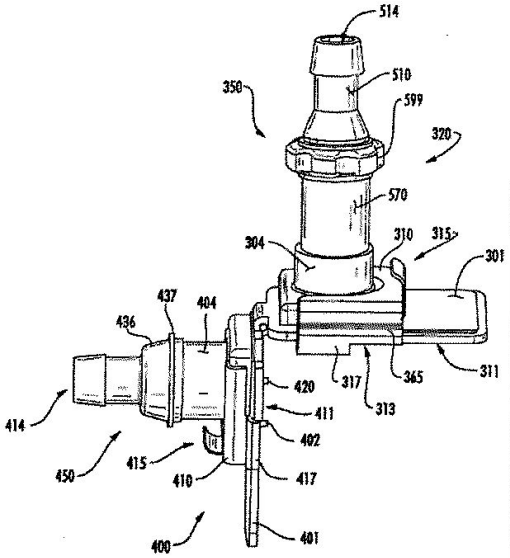
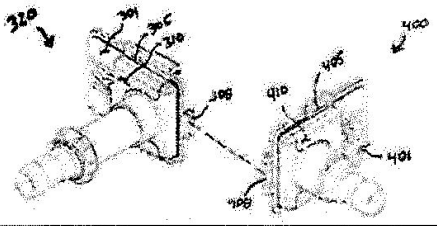
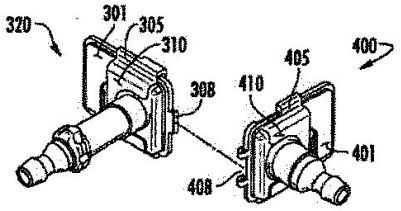
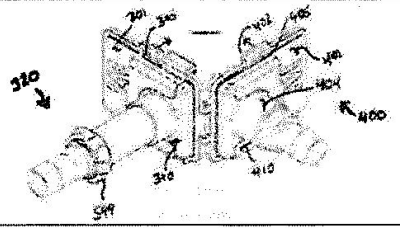
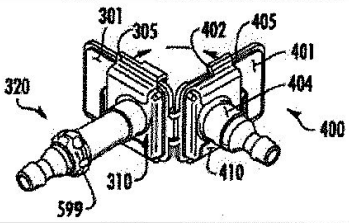
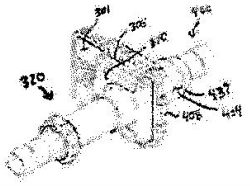
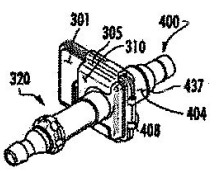
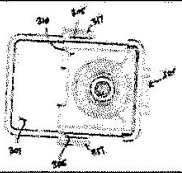
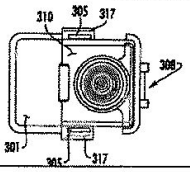
정정사항 2

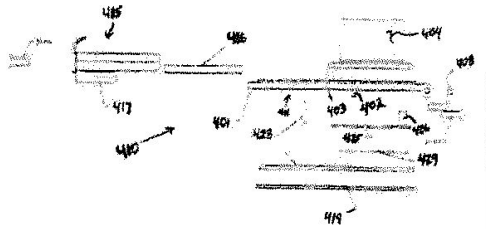
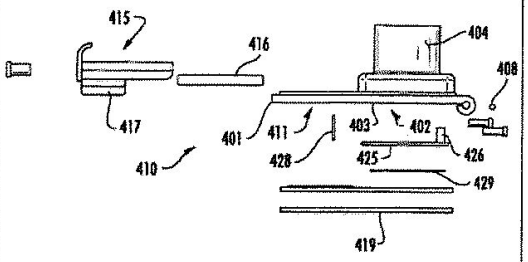
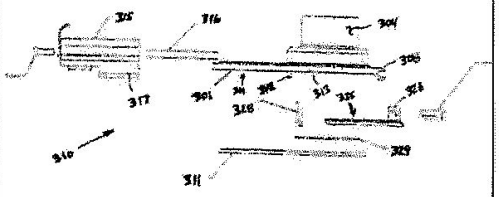
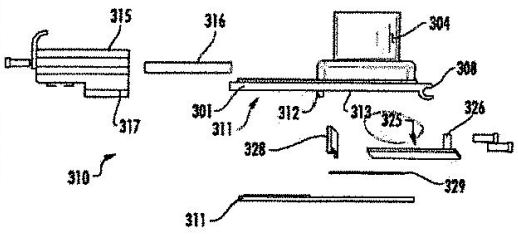
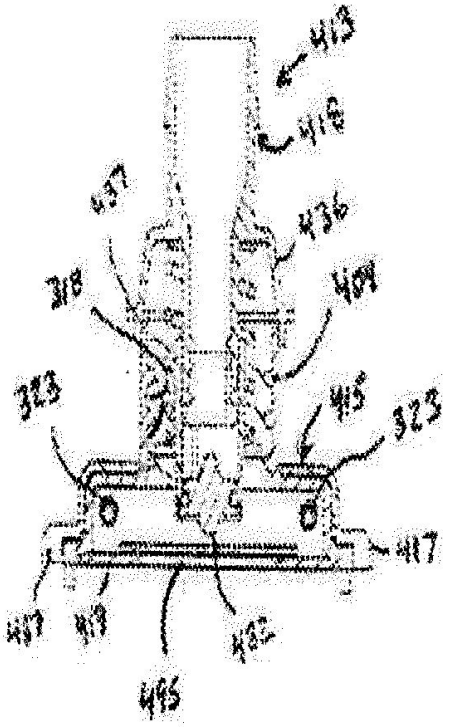
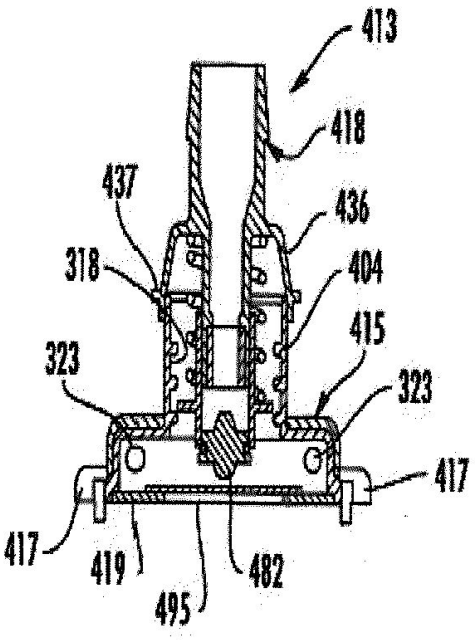
도면	정정전	정정후
도1		
도2		

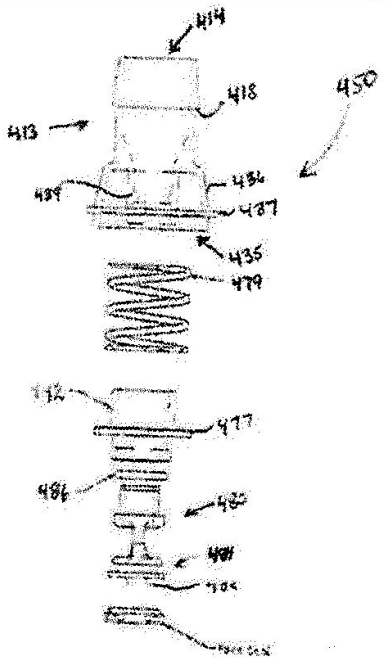
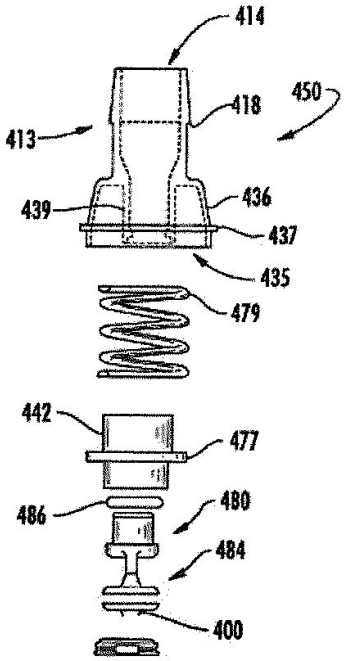
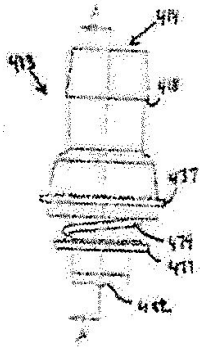
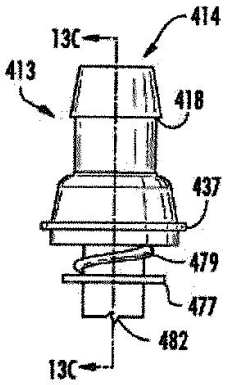
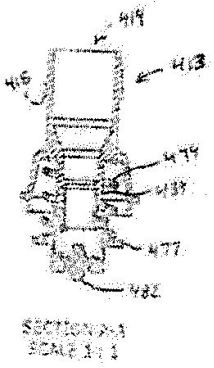
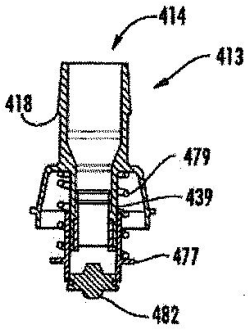
도면	정정전	정정후
도3		
도4		

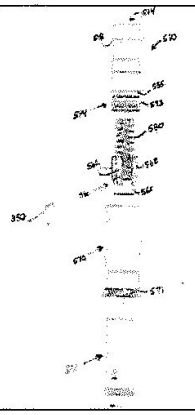
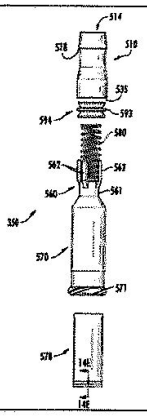
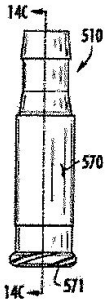
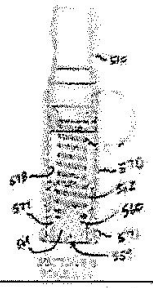
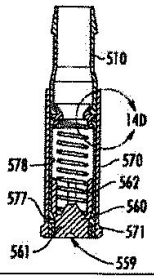
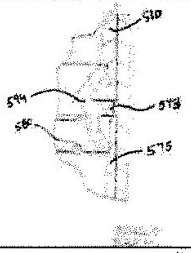
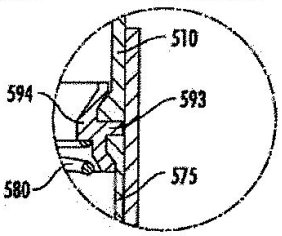
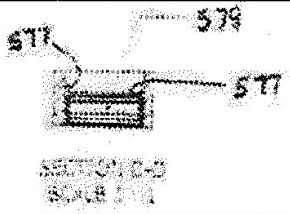
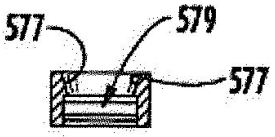
도면	정정전	정정후
도5		
도6		

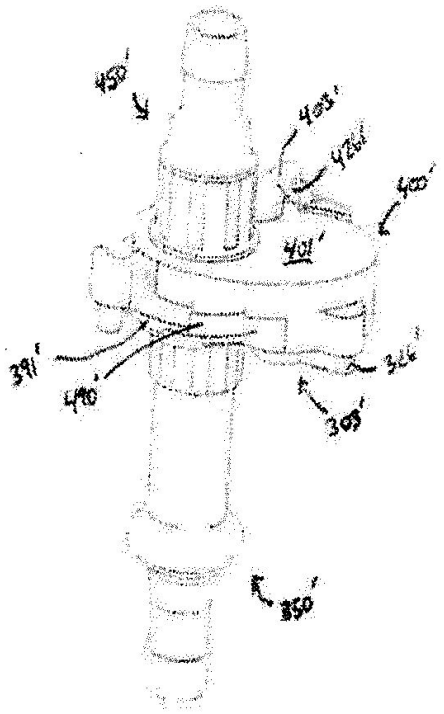
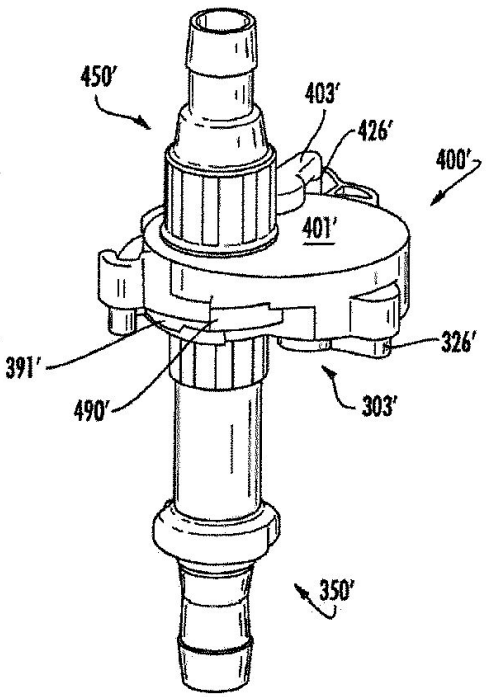
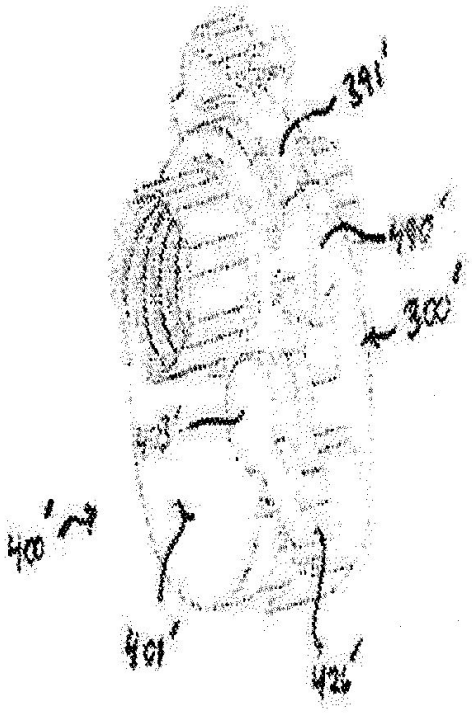
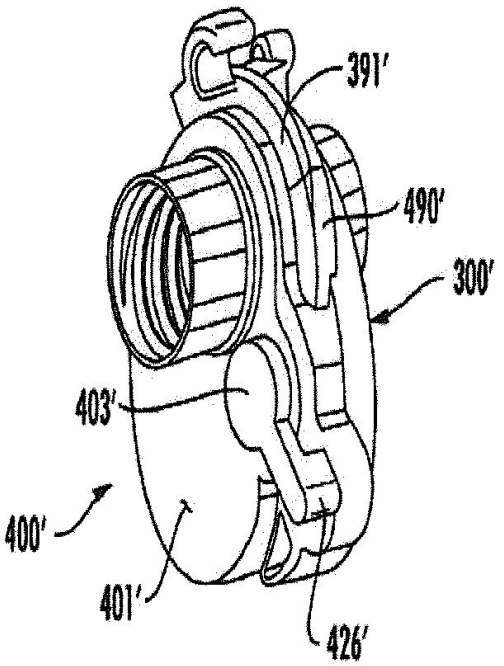
도면		정정전	정정후
도7			
도8	a		
	b		

도면		정정전	정정후
도9			
도10	a		
	b		
	c		
	d		

도면		정정전	정정후
도11	a		
	b		
도12			

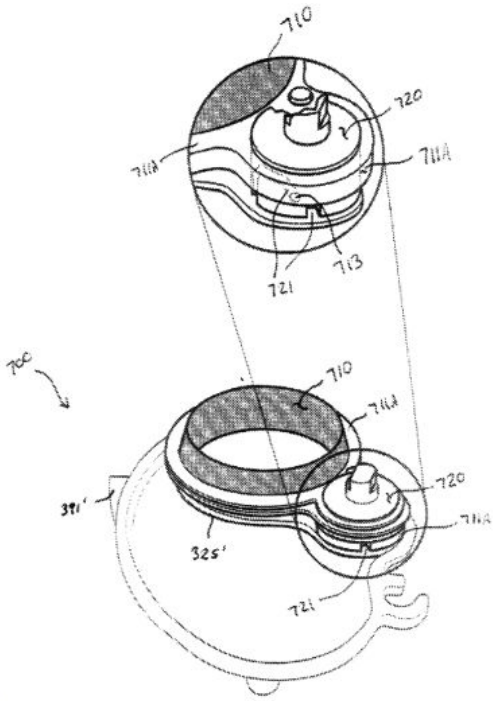
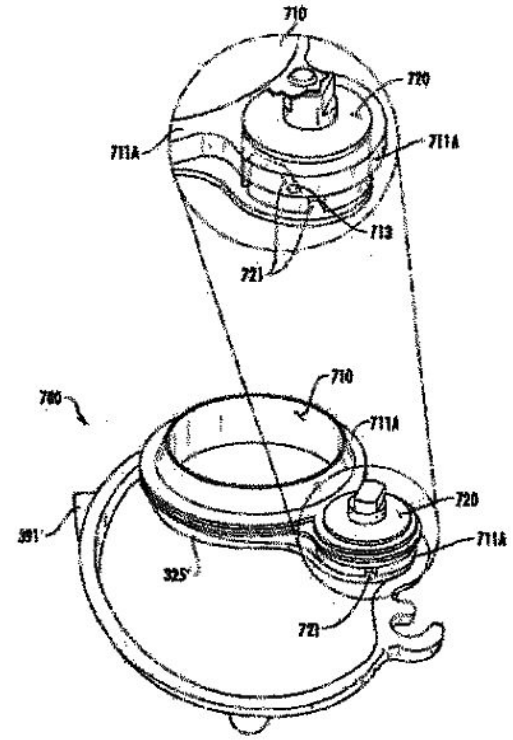
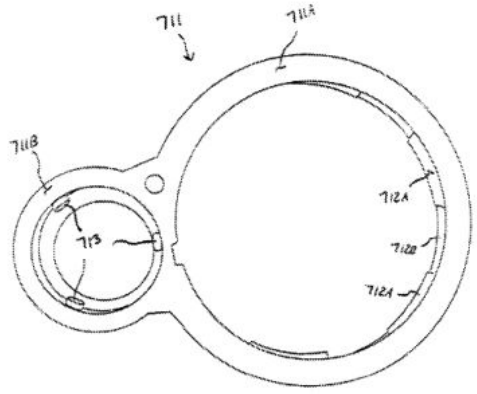
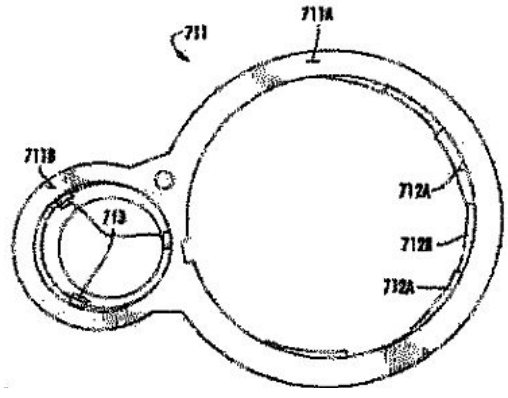
도면		정정전	정정후
도13	a		
	b		
	c		

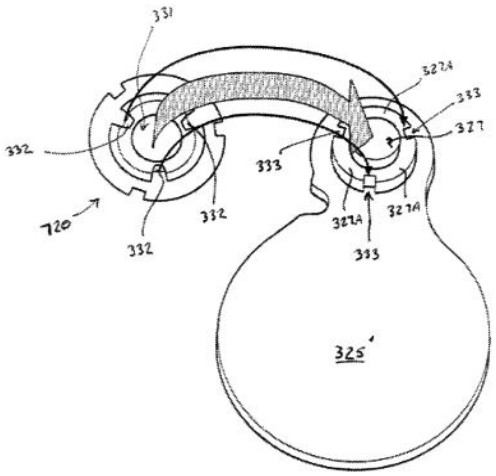
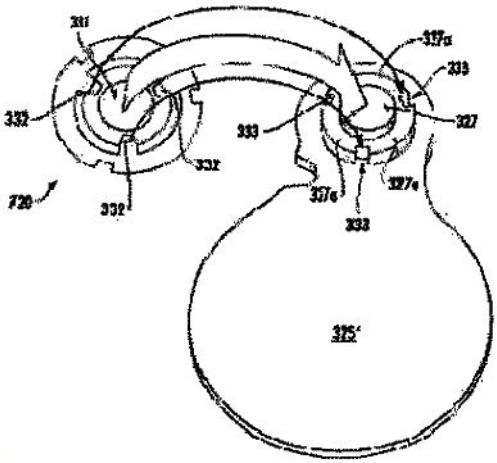
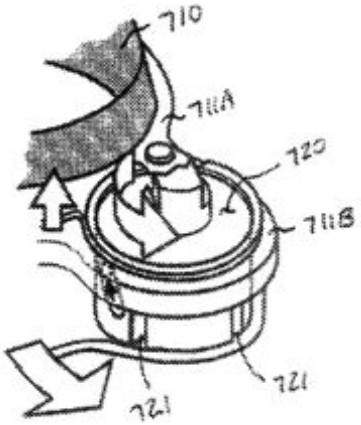
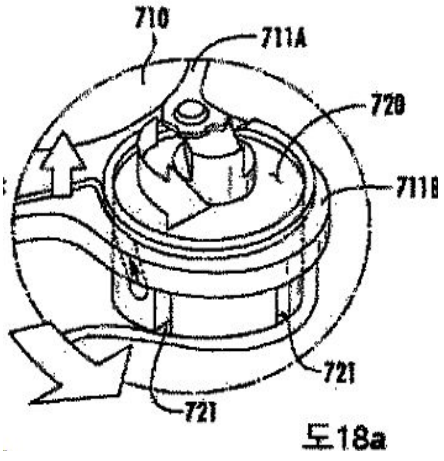
도면		정정전	정정후
도14	a		
	b		
	c		
	d		
	e		

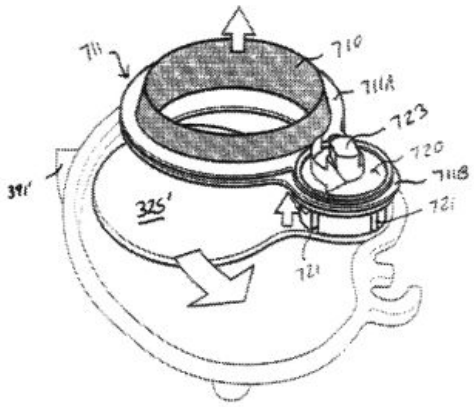
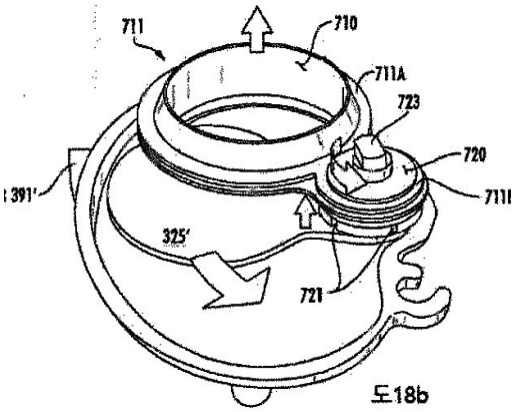
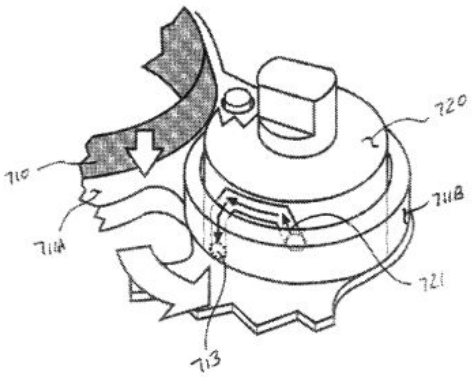
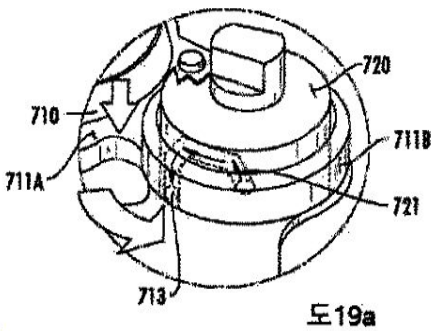
도면	정정전	정정후
도15		
도16		

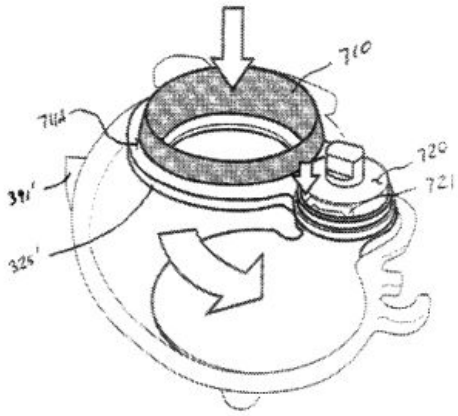
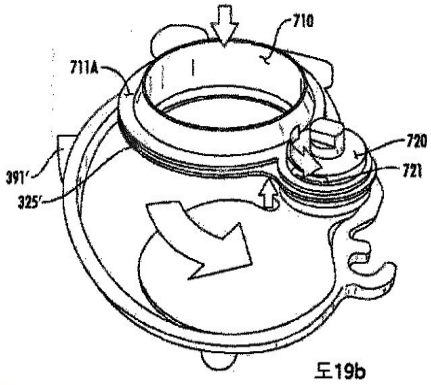
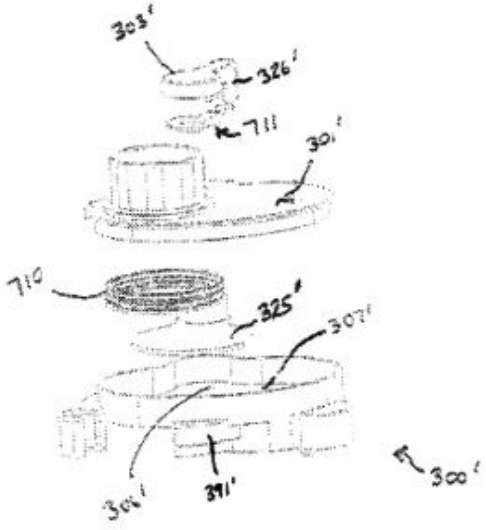
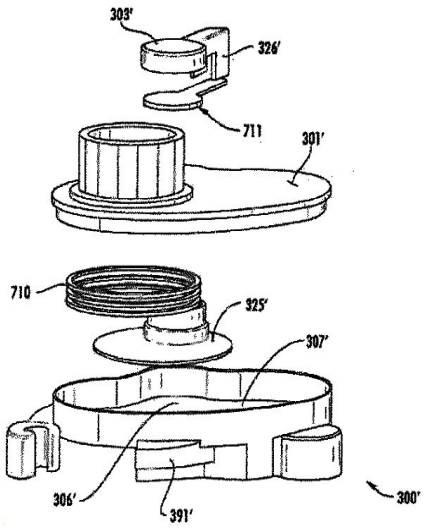
[별지 3]

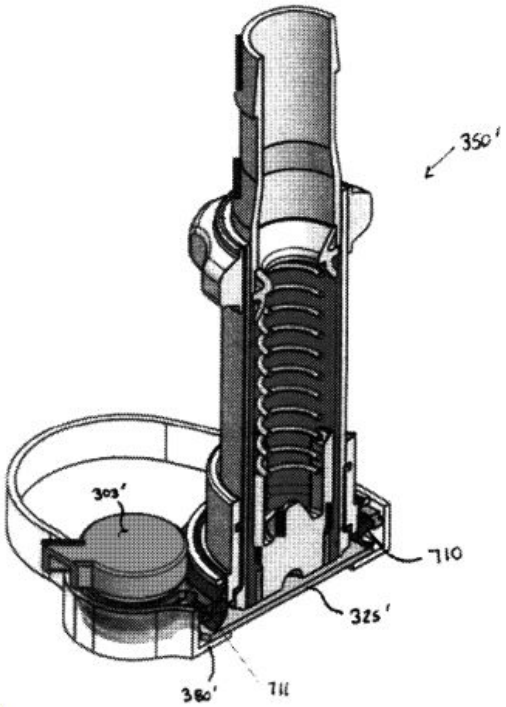
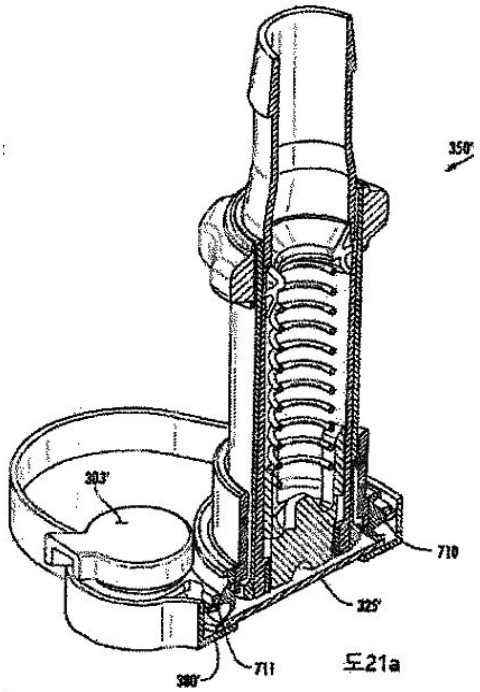
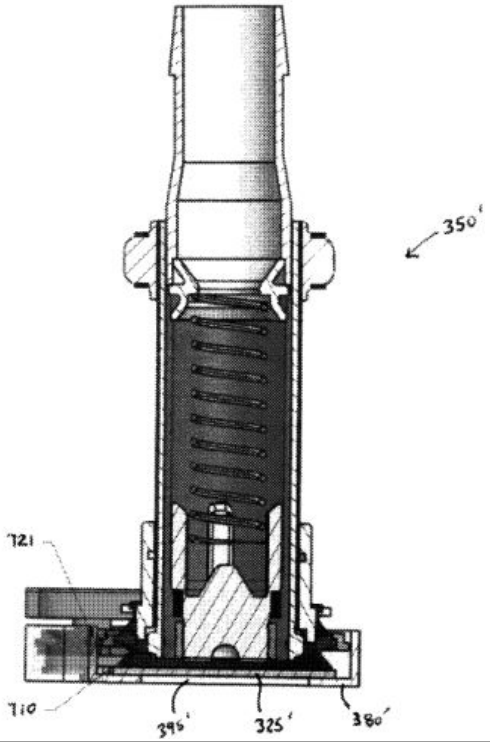
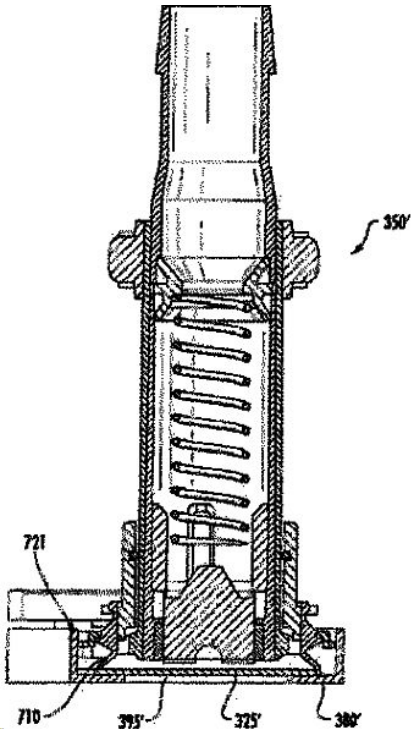
정정사항 3

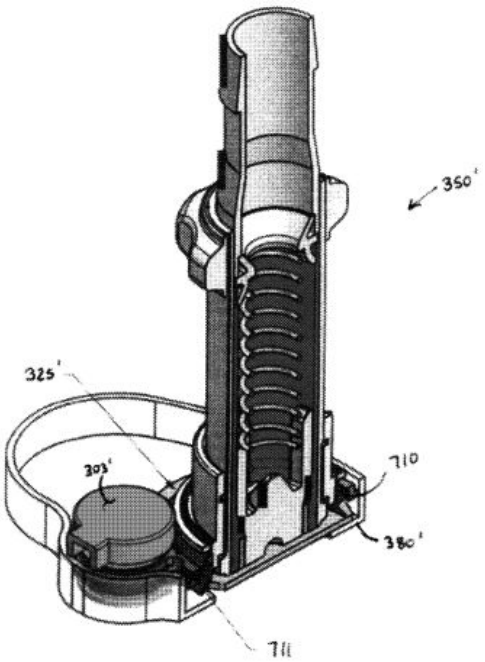
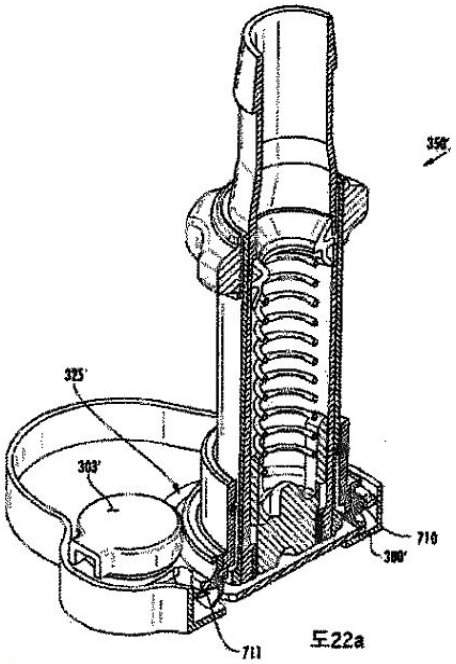
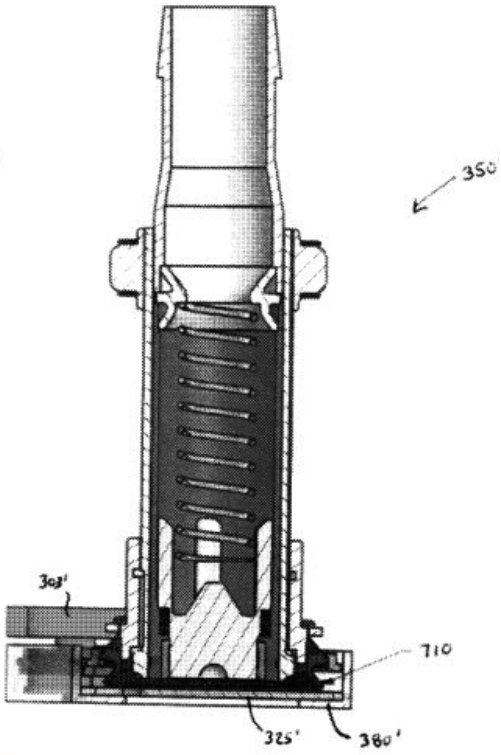
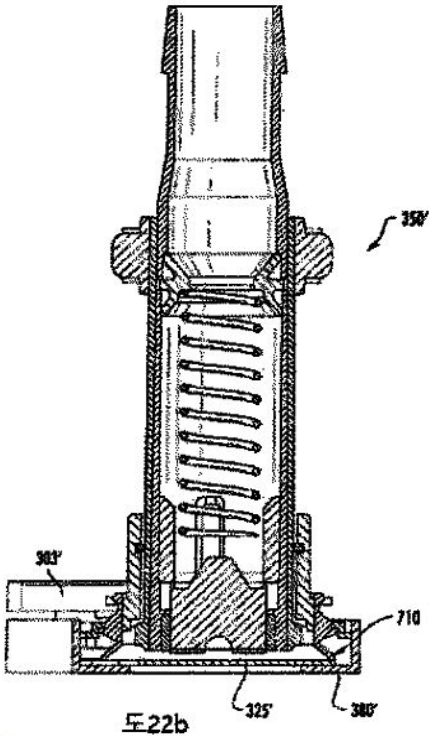
도면	정정전	정정후
도17		
도17a		

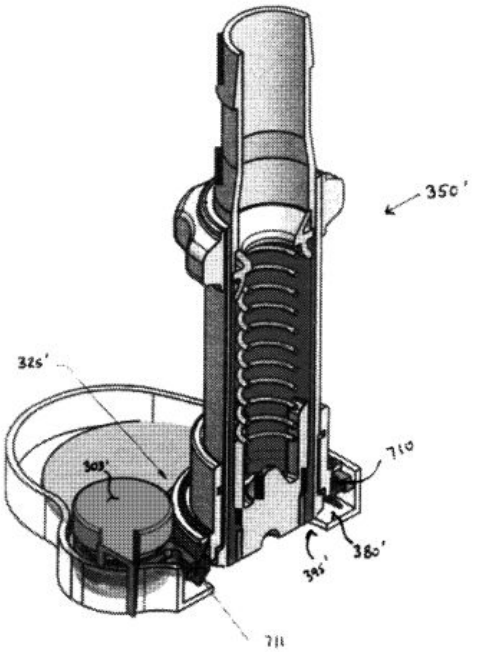
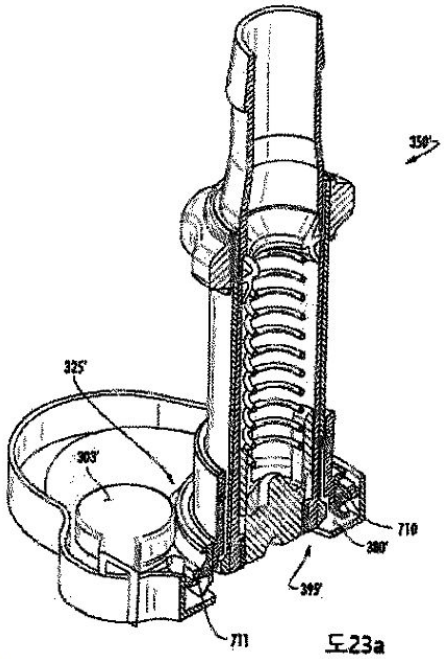
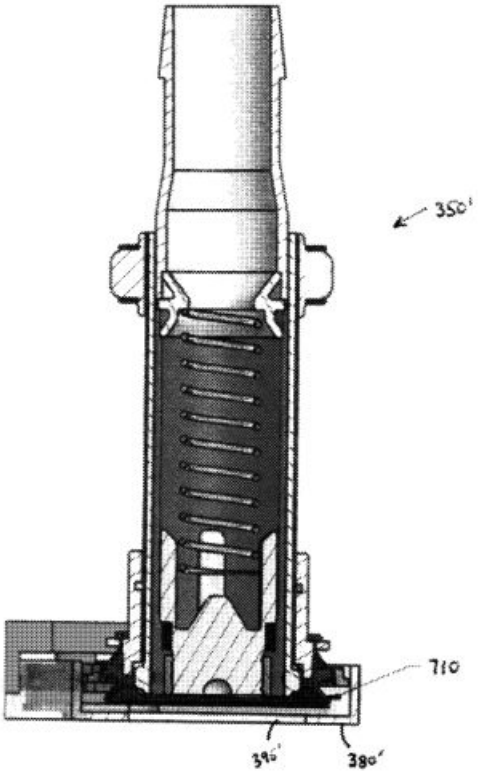
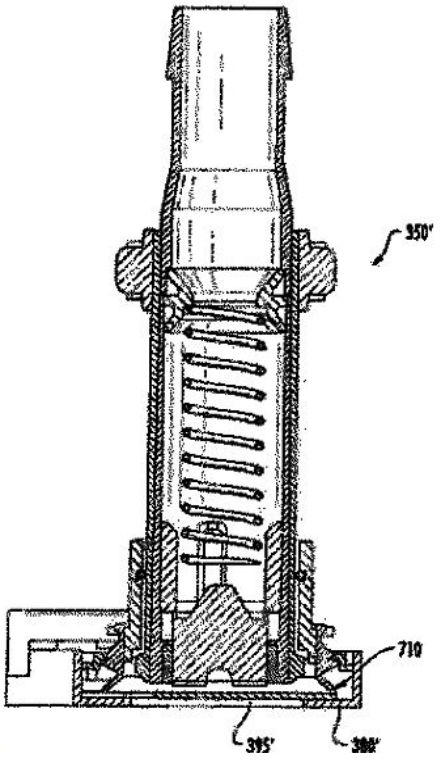
도면	정정전	정정후
도17b		
도18a		

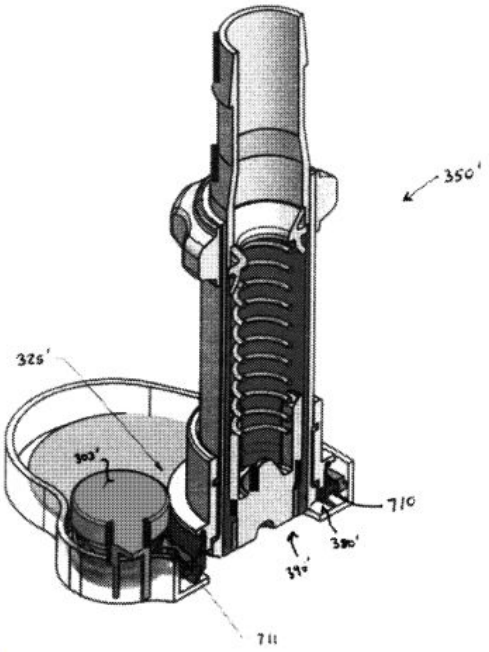
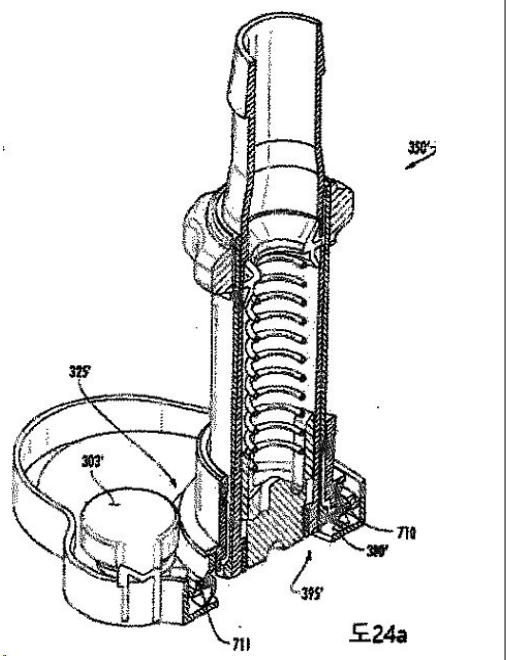
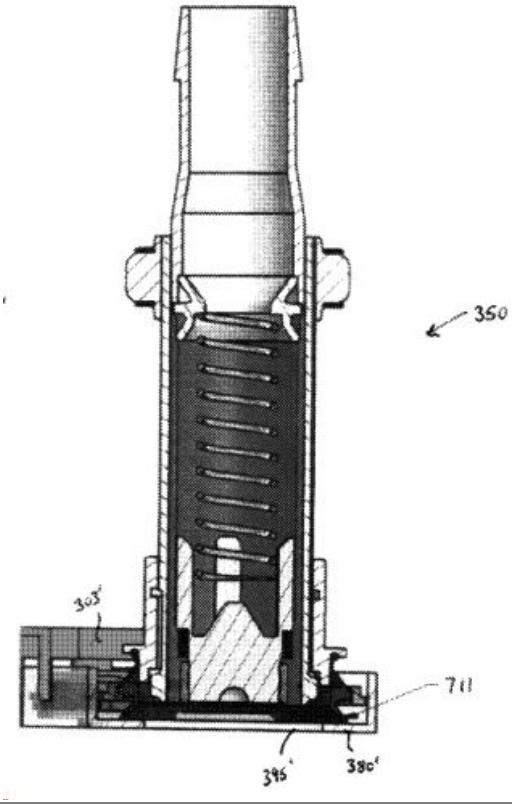
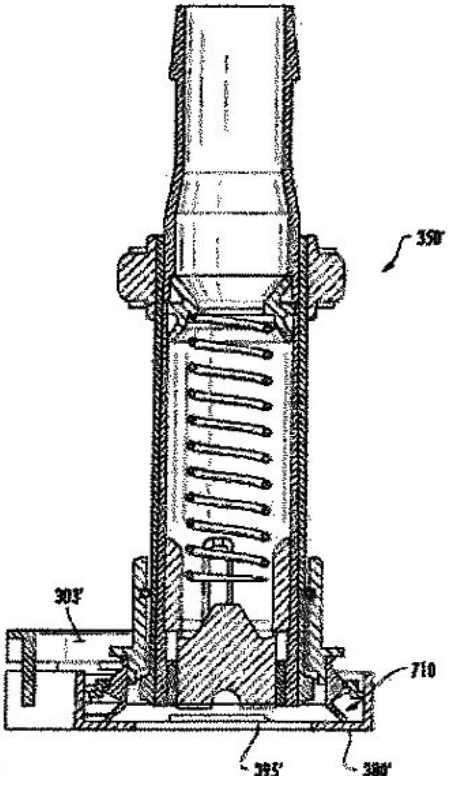
도면	정정전	정정후
도18b		
도19a		

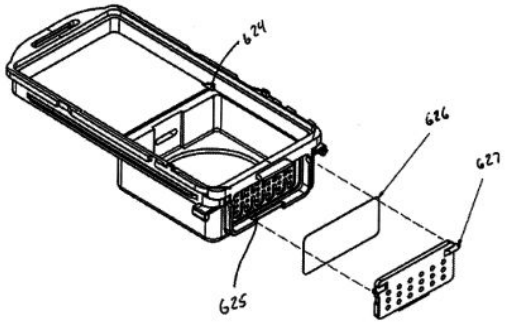
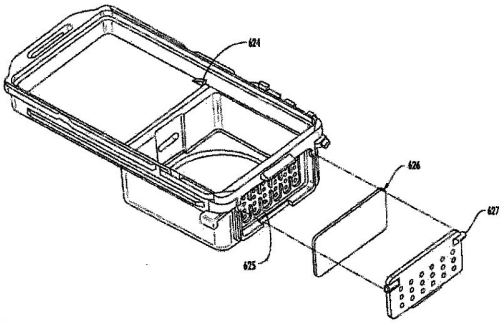
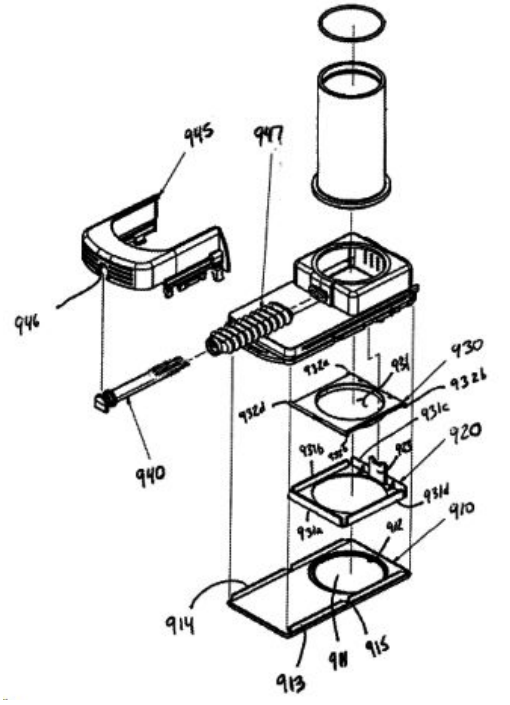
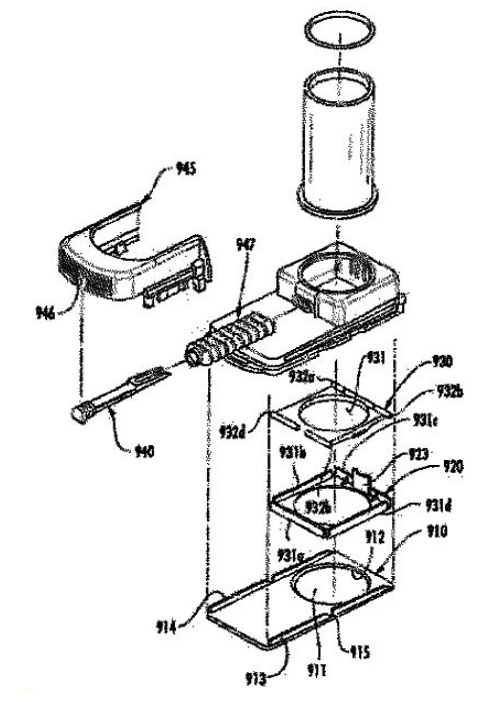
도면	정정전	정정후
도19b		 도19b
도20		

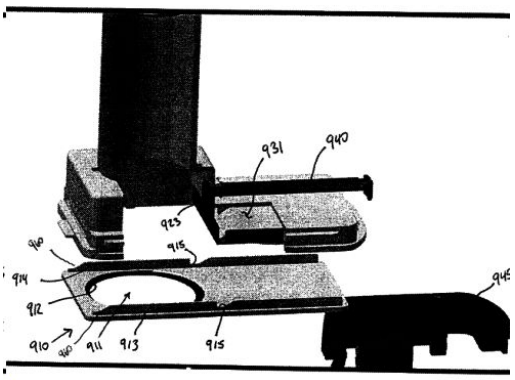
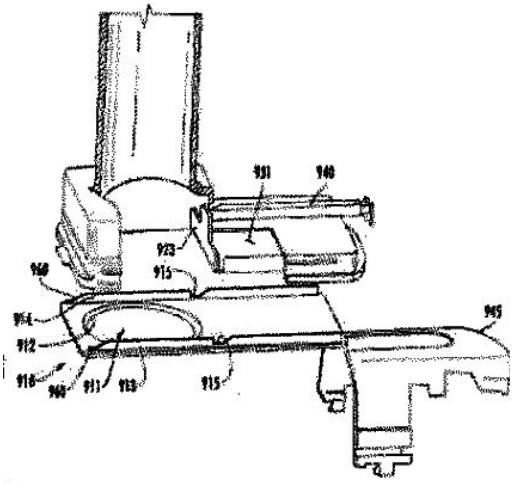
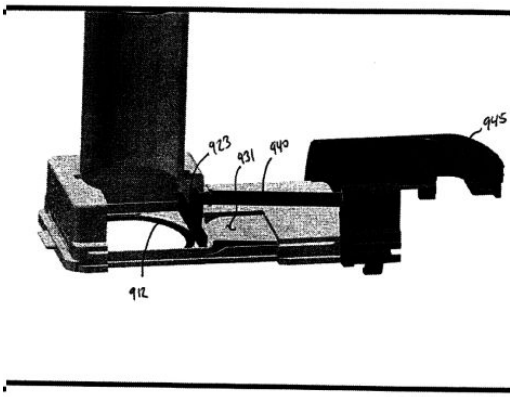
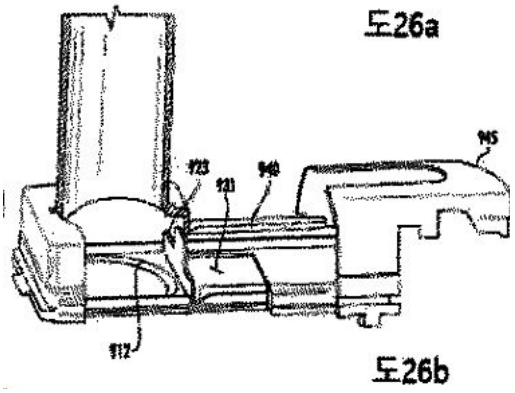
도면	정정전	정정후
도21a		
도21b		

도면	정정전	정정후
도22a		 도22a
도22b		 도22b

도면	정정전	정정후
도23a		 도23a
도23b		

도면	정정전	정정후
도24a		
도24b		

도면	정정전	정정후
도25		
도26		

도면	정정전	정정후
도26a		
도26b		

도면	정정전	정정후
도26c	