

[1] 구 특허법 제47조 제4항 제2호의 규정 취지 및 적용 범위

[2] 명칭이 “식물 병원균 방제용 조성물 및 그의 제조 방법”인 甲의 특허출원에 대하여 특허청 심사관이 비교대상발명 1, 2로부터 용이하게 발명할 수 있다는 거절이유를 들어 거절결정을 하였고, 이후 甲이 거절결정에 대하여 불복심판을 청구하면서 보정을 신청하였으나 특허청 심사관이 보정각하결정을 한 사안에서, 보정 후 출원발명의 특허청구범위 제8항 발명은 보정 후에도 위와 같이 통지된 거절이유를 여전히 해소하지 못하여 구 특허법 제47조 제4항 제2호의 요건을 충족하지 못하였다는 이유로, 위 보정각하결정이 적법하다고 한 사례

【판결요지】

[1] 구 특허법(2009. 1. 30. 법률 제9381호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 특허법’이라 한다) 제173조, 제174조 제1항, 제51조 제1항, 제47조 제1항 제3호, 제4항 제2호에 의하면, 특허거절결정에 대하여 불복심판을 청구하면서 하는 명세서 또는 도면의 보정은 ‘보정 후 특허청구범위에 기재된 사항이 특허출원을 한 때에 특허를 받을 수 있을 것’이라는 요건을 충족하여야 하고, 특허청 심사관은 심사전치절차에서 그 보정이 위 요건을 충족하지 못하는 때에는 결정으로 보정을 각하하여야 한다. 구 특허법 제47조 제4항 제2호의 취지는, 특허청 심사관이 위 요건을 충족하지 못한 보정에 대하여는 바로 보정각하결정을 할 수 있도록 하여 보정으로 새로이 발생하는 거절이유 등에 대하여 거절이유 통지와 또 다른 보정이 반복되는 것을 배제함으로써 심사절차의 신속한 진행을 도모하기 위한 것이다. 따라서 구 특허법 제47조 제4항 제2호는 특허출원인의 절차적 이익을 보장하려는 구 특허법 제63조의 거절이유통지 제도의 취지상 보정 이전부터 이미 특허청구범위에 기재되어 있었던 사항으로서 특허출원인이 그에 대한 거절이유를 통지받지 못한 경우에는 적용되지 않고, 보정된 청구항이 통지된 거절이유를 여전히 해소하지 못한 경우와 통지된 거절이유는 해소하였으나 보정으로 인하여 새로운 거절이유가 발생한 경우에 적용된다.

[2] 명칭이 “식물 병원균 방제용 조성물 및 그의 제조 방법”인 甲의 특허출원에 대하여 특허청 심사관이 이 발명에 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 비교대상발명 1, 2로부터 용이하게 발명할 수 있다는 거절이유를 들어 거절결정을 하였고, 이후 甲이 거절결정에 대하여 불복심판을 청구하면서 보정을 신청하였으나 특허청 심사관이 보정각하결정을 한 사안에서, 甲이 보정 전 출원발명 특허청구범위 제2항 발명(이하 ‘보정 전 제2항 발명’이라 한다)의 내용을 분할하여 보정한 출원발명 특허청구범위 제8항 발명(이하 ‘보정 후 제8항 발명’이라 한다)의 ‘오이 모잘록균’은, 이미 보정 전 제2항 발명에 대하여 통지한 특허청 심사관의 거절이유에 기재된 ‘항균효과’의 범위를 벗어나는 새로운 내용으로 볼 수 없고, ‘백굴채 추출물을 유효성분으로 함유하는 식물 흰가루병 또는 오이 모잘록균 병원균 방제용 조성물’인 보정 후 제8항 발명이 비교대상발명 1, 2에 의하여 진보성이 부정된다는 사유는 특허청 심사관에 의하여 거절이유가 통지된 것이라고 볼 수 있으므로, 보정 후 제8항 발명은 보정 후에도 통지된 거절이유를 여전히 해소하지 못하여 구 특허법(2009. 1. 30. 법률 제9381호로 개정되기 전의 것) 제47조 제4항 제2호의 요건을 충족하지 못하였다는 이유로, 위 보정각하결정이 적법하다고 한 사례.

【참조조문】 [1] 구 특허법(2009. 1. 30. 법률 제9381호로 개정되기 전의 것) 제47조 제4항 제2호(현행 삭제), 제51조 제1항 / [2] 구 특허법(2009. 1. 30. 법률 제9381호로 개정되기 전의 것) 제47조 제4항 제2호(현행 삭제), 제51조 제1항

【원고, 피상고인】 주식회사 한국바이오케미칼 (소송대리인 변리사 이원희)

【피고, 상고인】 특허청장

【원심판결】 특허법원 2009. 7. 10. 선고 2008허10764 판결

【주 문】 원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

【이 유】 상고이유를 판단한다.

1. 구 특허법(2009. 1. 30. 법률 제9381호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제173조, 제174조 제1항, 제51조 제1항, 제47조 제1항 제3호, 제4항 제2호에 의하면, 특허거절결정에 대하여 불복심판을 청구하면서 하는 명세서 또는 도면의 보정은 ‘보정 후 특허청구범위에 기재된 사항이 특허출원을 한 때에 특허를 받을 수 있을 것’이라는 요건을 충족하여야 하고, 특허청 심사관은 그 심사전치절차에서 그 보정이 위 요건을 충족하지 못하는 때에는 결정으로 그 보정을 각하하여야 한다. 그런데 구 특허법 제47조 제4항 제2호의 취지는, 특허청 심사관이 위 요건을 충족하지 못한 보정에 대하여는 바로 보정각하결정을 할 수 있도록 하여 보정으로 새로이 발생하는 거절이유 등에 대하여 거절이유 통지와 또 다른 보정이 반복되는 것을 배제함으로써 심사절차의 신속한 진행을 도모하기 위한 것이다. 따라서 구 특허법 제47조 제4항 제2호는 특허출원인의 절차적 이익을 보장하려는 구 특허법 제63조의 거절이유통지 제도의 취지상 보정 이전부터 이미 특허청구범위에 기재되어 있었던 사항으로서 특허출원인이 그에 대한 거절이유를 통지받지 못한 경우에는 적용되지 않고, 보정된 청구항이 통지된 거절이유를 여전히 해소하지 못한 경우와 통지된 거절이유는 해소하였으나 보정으로 인하여 새로운 거절이유가 발생한 경우에 적용된다고 할 것이다.

2. 기록에 비추어 살펴보면, 원고는 명칭을 “식물 병원균 방제용 조성물 및 그의 제조방법”(출원번호 제2005-28993호)으로 하는 이 사건 출원발명에 관한 거절결정에 대하여 불복심판을 청구하고 2007. 10. 22.자 보정(이하 ‘이 사건 보정’이라 하고, 이 사건 보정 전후로 구분하여 이 사건 출원발명의 특허청구범위 제1항을 ‘보정 전 제1항 발명’ 및 ‘보정 후 제1항 발명’이라 하며, 나머지 청구항도 같은 방식으로 부른다)을 신청하였는데, 보정 전 제1항 발명은 ‘생귀나리아 또는 백굴채(애기똥풀)의 추출물을 함유하는 식물병원균 방제용 조성물’[이하 ‘백굴채(애기똥풀)’를 ‘백굴채’라 한다]이고, 그 종속항인 보정 전 제2항 발명은 ‘생귀나리아 또는 백굴채의 추출물을 함유하는 식물 흰가루병 병원균, 고추 탄저균, 오이 모잘록균 또는 딸기 잿빛곰팡이의 방제용 조성물’이며, 보정 후 제8항 발명은 보정 전 제2항 발명의 일부(백굴채 부분)를 분리하여 청구항을 신설한 다음 신설된 청구항에서 식물병원균을 식물 흰가루병 병원균과 오이 모잘록균으로 한정하여 감축함으로써 보정 전 제2항 발명의 내용을 분할하여 보정한 것이고, 보정 전 제2항 발명에 대하여 통지된 특허청 심사관의 거절이유는 ‘보정 전 제2항 발명은 베르베린의 항균효과가 개시된 비교대상발명 1과 백굴채의 활성성분으로 베르베린이 개시된 비교대상발명 2의 결합으로부터 용이하게 발명

할 수 있다’는 것이며, 특허청 심사관이 거절이유로 든 비교대상발명 1에는 ‘항균물질인 페르베린이 첨가 모질록균에 대하여 항균효과가 있다’는 기재가 있음을 알 수 있다.

이러한 사실을 위 범리에 비추어 보면, 보정 후 제8항 발명의 오이 모질록균이 위 거절이유에 기재된 ‘항균효과’의 범위를 벗어난다는 새로운 내용이라고 볼 수 없고, 나아가 거절이유로 든 비교대상발명 1에 기재된 첨가 모질록균과 보정 후 제8항 발명에 기재된 오이 모질록균은 동일한 모질록균으로 그 대상작물에 차이가 있을 뿐이므로, ‘백굴채 추출물을 유효성분으로 함유하는 식물 흰가루병 또는 오이 모질록균 병원균 방제용 조성물’인 보정 후 제8항 발명이 비교대상발명 1, 2에 의하여 진보성이 부정된다는 사유는 특허청 심사관에 의하여 거절이유가 통지된 것이라고 볼 수 있고, 따라서 보정 후 제8항 발명은 보정 후에도 통지된 거절이유를 여전히 해소하지 못한 경우에 해당한다. 그렇다면 보정 후 제8항 발명이 구 특허법 제47조 제4항 제2호의 요건을 충족하지 못하였다는 이유로 이 사건 보정을 각하한 결정은 적법하다.

그럼에도 불구하고, 원심은 보정 후 제8항 발명이 특허출원 시에 진보성을 갖추지 못하였다는 사유는 이 사건 보정 이전에 존재하였으나 거절이유로 통지된 적이 없고 이 사건 보정으로 인하여 새로이 생긴 것도 아니라는 전제하에 보정 후 제8항 발명에 대하여는 구 특허법 제47조 제4항 제2호의 요건이 적용되지 아니한다는 이유로 이 사건 보정각하결정이 위법하다고 판단하였으니, 이러한 원심판결에는 보정각하결정에 관한 법리를 오해한 잘못이 있다. 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

3. 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 전수안(재판장) 김지형 양창수 이상훈(주심)