

대 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2012후3404 정정무효(특) 심결취소의 소  
원고, 상고인 주식회사 리버앤틱  
소송대리인 특허법인 AIP 외 1인  
피고, 피상고인 1. 대한이.이엔.씨 주식회사  
2. 현대웬스개발 주식회사  
피고들 소송대리인 특허법인 화우  
담당변리사 김성규 외 4인  
원 심 판 결 특허법원 2012. 9. 26. 선고 2012허5660 판결  
판 결 선 고 2014. 2. 27.

주 문

상고를 모두 기각한다.

상고비용은 원고가 부담한다.

이 유

상고이유를 판단한다.

1. 특허발명의 명세서 또는 도면의 정정은 그 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내에서 할 수 있다(특허법 제136조 제2항). 여기서 '명세서 또는 도면에 기재된 사항'이라 함은 거기에 명시적으로 기재되어 있는 것뿐만 아니라 기재되어 있지는 않지만 출원시의 기술상식으로 볼 때 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)이면 명시적으로 기재되어 있는 내용 자체로부터 그와 같은 기재가 있는 것과 마찬가지로 명확하게 이해할 수 있는 사항을 포함하지만, 그러한 사항의 범위를 넘는 신규사항을 추가하여 특허발명의 명세서 또는 도면을 정정하는 것은 허용될 수 없다.

2. 원심은, 명칭을 '시공석 고정방법 및 이를 위한 시공석 고정구조물'로 하는 이 사건 특허발명(특허등록번호 생략)에 대하여 원심 판시 이 사건 정정청구 전 특허청구범위 제1항의 '시공석을 덮는 덮개망'을 '각각의 시공석을 일부가 돌출되도록 덮는 덮개철망'으로, '시공석을 고정시키는 연결유닛'를 '각각의 시공석을 일부가 돌출되도록 고정시키는 연결유닛'로 정정한 것은, 아래와 같은 이유로 이 사건 특허발명의 명세서 등에 기재된 범위를 넘는 신규사항의 추가에 해당하므로, 특허법 제136조 제2항에 위배되어 부적법하다고 판단하였다.

가. 이 사건 특허발명의 명세서에는 '연결유닛의 사이 사이에 배치되는 복수 개의 시공석' 및 '덮개철망 위로 시공석의 일부가 돌출되어'라는 기재가 있으나, 여기에는 연결유닛 사이에 시공석이 하나씩 있는 경우뿐만 아니라 여러 개 있는 경우, 즉 연결유닛에 의하여 시공석을 개별적으로 고정하는 경우뿐만 아니라 시공석을 전체적으로 고정하는 경우도 포함되고, 덮개철망 위로 각각의 시공석의 일부가 돌출되는 경우뿐만 아니라 일부 시공석만 돌출되는 경우도 포함된다. 또한 특허발명의 도면에도 일

부 시공석의 시공상태나 개략적인 구성만이 나타나 있을 뿐 각각의 시공석의 일부가 돌출되는 것은 나타나 있지 않다.

나. 그 밖에 이 사건 특허발명의 명세서 등을 전체적으로 살펴보더라도, 각각의 시공석이 덮개철망 위로 일부씩 돌출되거나 연결유니트를 각각의 시공석의 일부가 돌출되도록 고정한다는 취지의 기재는 찾아볼 수 없고, 달리 통상의 기술자가 명세서 등의 내용으로부터 그와 같이 설치하는 것으로 이해하기는 어렵다.

3. 상고이유 주장은, 당초의 특허발명의 명세서 및 도면의 기재는 시공석이 연결유니트에 의하여 전체적으로 고정되는 경우와 개별적으로 고정되는 경우를 모두 포함하는 것이고, 각각의 시공석 일부가 돌출되는 경우뿐 아니라 일부 시공석만 돌출되는 경우도 함께 포함되어 있던 것인데 이 사건 정정에 의하여 시공석이 개별적으로 고정되는 경우 및 각각의 시공석의 일부가 돌출되는 경우로 한정하는 것이므로, 이는 신규사항의 추가에 해당하지 않는다는 취지이다.

그러나 앞서 본 바와 같이, 명세서 또는 도면에 명시적으로 기재되어 있거나 통상의 기술자가 그와 같은 기재가 있는 것과 마찬가지로 명확하게 이해할 수 있는 사항의 범위 이내에서만 정정이 허용될 뿐이므로, 상위개념을 하위개념으로 정정하였다고 하더라도 그 정정이 위 범위를 넘어서는 경우에는 신규사항의 추가에 해당하여 허용될 수 없다. 기록에 의하여 알 수 있는 당초의 이 사건 특허발명의 명세서와 도면의 기재 및 이 사건 정정청구의 내용을 대비하여 보면, 원심이 앞서 본 바와 같은 이유로 이 사건 정정이 신규사항의 추가에 해당한다고 판단한 것은 정당하다. 원심판결에는 상고이유 주장과 같은 명세서 등의 정정요건에 관한 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다.

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

재판장            대법관            김창석

                      대법관            양창수

주    심            대법관            박병대 전보로 인하여 서명날인 불능

  재판장  
  대법관

                      대법관            고영한