

특허명세서 보정에 따른 ‘새로운 거절이유’의 발생과 보정각하

함영욱*

〈목 차〉

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| I. 서론 | IV. 보정각하제도의 개선방안 |
| II. 특허명세서의 보정과 보정각하 | V. 결론 |
| III. ‘새로운 거절이유’의 발생과
보정각하의 문제점 | |

I. 서론

출원인은 특허결정등본을 송달하기 전까지 특허출원서에 최초로 첨부한 ‘명세서(발명의 설명 및 청구범위) 또는 도면(이하, “특허명세서”)’에 기재된 범위 내에서 보정을 할 수 있고,¹⁾ 특허등록 후 특

◆ 투고일자: 2023-12-07 심사완료일: 2023-12-18 게재확정일자: 2023-12-26

* 민영특허법률사무소 변리사(법학박사)

1) 특허출원 후에는 특허결정등본 송달 전에 특허명세서를 자진보정을 할 수 있고, 특허청장(심사관)의 거절이유통지에 따른 청구범위 등을 한정삭제 보정, 잘못기

허권자는 특허발명을 정정할 수 있다.²⁾ 출원인은 특허출원서에 첨부되는 특허명세서를 특허법상 명세서 기재 요건을 완벽하게 만족할 수 있도록 작성하기란 어렵고, 또 신규성이나 진보성 등의 특허요건(이하, “특허요건”)을 만족하는 넓은 권리범위의 청구범위를 작성하는 것도 매우 어렵다.³⁾ 따라서 일정한 조건 하에서 특허명세서의 흠결을 바로잡는 보정 또는 정정의 절차가 필연적으로 수반되고 있다.

특히 출원인은 (i) 선출원주의 하에서 특허출원일을 선점하기 위하여 서둘러 특허명세서를 작성하여 특허출원해야 하기 때문에 명세서 기재 요건을 충족시키지 못하는 경우 이를 해소하기 위하여 보정을 할 수 있고, (ii) 출원발명과 관련된 선행 특허문헌⁴⁾ 또는 비특허문헌⁵⁾을 모두 검색분석하여 특허요건을 만족할 수 있도록 특허명세서를 완벽하게 작성하는 것이 매우 어렵기 때문에 특허출원 후에 특허명세서를 보정할 수 있고, (iii) 특허청으로부터 명세서 기재요건 및 특허요건의 위배로 특허를 받을 수 없다는 의견제출통지서를 받은 경우 그 거절이유를 해소하기 위하여 특허명세서를 보정할 수 있다. 이와 같이 출원인은 특허출원일로부터 특허결정등본이 송달되기 전까지 하자 또는 흠결 등을 치유하기 위하여 특허명세서를 보정할

재 정정하거나 불분명사항을 명확히 하는 보정제도(제47조제1항)가 있다.

- 2) 특허등록 후에는 특허명세서의 청구범위를 감축하거나 잘못된 기재 사항 또는 불분명한 사항을 명확하게 하기 위한 정정제도(제136조 제1항)가 있다.
- 3) 출원인(발명자)이 발명한 기술적 사상이 선행문헌의 기술사항과 저촉되지 않으면서 출원인(발명자)이 보호받고자 하는 사항이 정확하고 완벽하게 기재되도록 출원 시에 청구범위 등의 특허명세서를 작성하는 것은 매우 어려우므로 출원 후의 보정과 등록 후의 정정이 필요하다(김승조, “특허법상 신규사항 추가 금지”, 『과학기술과 법』, 제4권 제2호, 충북대학교 법학연구소, 2013, 2면).
- 4) 특허문헌이란 특허출원 후 공개된 공개특허공보 및 특허등록된 특허공보를 말한다.
- 5) 비특허문헌이란 공개특허공보 및 특허공보 이외의 학회 등의 발표논문, 서적, 연구보고서, 제품설명서 및 제품사양서, 제품팬플릿, 기업보고서, 세미나 등 발표자료, 신문기사, 인터넷자료, 대학 및 기업, 연구기관 등의 홈페이지에 게재된 자료 등을 말한다(권지현, “추상적 아이디어가 결합된 SW발명의 성립성 판단과 쟁점”, 『법과 정책연구』, 제22집 제3호, 사단법인 한국법정책학회, 2022, 257면).

수 있다.

특허명세서의 보정은 출원인뿐만 아니라 제3자에게도 직접적으로 영향을 미칠 수 있기 때문에 특허법에 규정한 기준과 절차에 의하여 이루어지고 있다. 출원인은 특허청으로부터 등록결정등본을 송달받기 전 또는 최초로 거절이유통지를 받기 전에는 특허출원서에 최초로 첨부된 특허명세서의 범위 내(신규사항 추가금지)에서 자유롭게 보정이 가능하지만, 최후의견제출통지서를 받은 후 또는 거절결정에 대한 재심사청구 시의 보정에는 신규사항 추가금지뿐만 아니라 청구항을 한정·삭제하거나 잘못기재의 정정, 불명료한 사항을 명확하게 하는 엄격한 제한보정만이 인정되고 있다.

특히 최후거절이유통지에 따른 보정 또는 재심사 시의 보정에 신규사항을 추가하지 않았거나 청구범위를 감축하여 보정범위 요건을 충족하였다고 하더라도, 그 보정에 따른 '새로운 거절 이유'가 발생한 것으로 심사관이 판단한 경우에는 거절이유통지를 하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 출원인에게 주지 않고 직권 결정으로 보정각하를 할 수 있고(제51조 제1항), 그 보정각하결정에 따라 보정 전 특허명세서로 심사 받게 되고, 보정 전 특허명세서는 기존의 거절이유(특허거절결정의 이유)를 극복하지 못하였으므로 그 특허출원은 특허거절결정이 된다(제62조 제1항). 여기서 보정에 따른 '새로운 거절이유'에 대한 거절이유를 통지하지 않는 것은 '새로운 거절이유'에 대한 거절이유통지와 또 다른 보정이 반복되는 것을 배제하여 심사절차의 신속한 진행을 도모하기 위함이다.⁶⁾

현행 특허법에서는 재심사 청구 시 특허명세서의 보정에 따라

6) 대법원 2018. 7. 12. 선고 2015후2259 판결; 대법원 2014. 7. 10. 선고 2013후 2101 판결; 특허법원 2014. 2. 6. 선고 2013허2095 판결("2009년 개정 특허법 제51조 제1항 본문은 그 취지가 특허청 심사관이 요건을 충족하지 못한 보정에 대하여는 바로 보정각하결정을 할 수 있도록 하여 보정으로 새로이 발생하는 거절이유에 대하여 거절이유통지와 또 다른 보정이 반복되는 것을 배제함으로써 심사절차의 신속한 진행을 도모하는 데에 있다.").

「새로운 거절이유」가 발생하는 경우 출원인에게 의견제출통지서를 송부하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주지 않고 심사관이 직권으로 보정각하결정을 하고, 그 보정각하결정에 대해서는 특허거절결정 불복심판을 청구하여 다투지 않는 한 불복할 수 있는 규정도 없다.⁷⁾

현행 특허법에서는 보정에 따라 발생한 ‘새로운 거절이유’가 무엇인지에 대하여 명문의 규정이 없지만, ‘새로운 거절이유’ 역시 제 62조에서 규정한 통상의 거절이유를 말하고, 따라서 ‘새로운 거절이유’는 심사관이 당초 통지한 거절이유통지에 기재된 거절이유가 아니라 별도의 다른 거절이유로 해석하여야 한다.

현행 특허법은 심사관은 거절이유가 있는 경우 출원인에게 거절이유를 통지(의견제출통지서)하고, 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다고 규정하면서도, 재심사청구 시의 보정에 따라 ‘새로운 거절이유’가 발생한 경우에는 출원인에게 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주지 않고 직권으로 보정각하결정을 할 수 있도록 규정하고 있다. 이러한 현행 보정각하제도에서는 심사관이 재심사 청구 시 특허명세서의 보정에 대하여 새로운 인용문헌을 통해 ‘새로운 거절이유’를 발견한 경우에는 통상의 거절이유통지와 달리 출원인에게 의견서를 제출할 기회를 주지 않고 직권으로 보정각하결정을 할 수 있으므로, 출원인은 ‘새로운 인용문헌’에 의한 ‘새로운 거절이유’에 대하여 의견서를 제출할 수 있는 기회가 박탈되어지는 문제점이 발생하게 된다.

본 논문에서는 이러한 문제점을 해결하기 위한 방안으로 특허명세서의 보정과 보정각하제도를 검토하고, 특히 최후거절이유통에 따른 보정과 재심사청구 시의 보정에 따른 ‘새로운 거절이유’의 발생을 근거로 하는 보정각하의 적법성과 쟁점을 분석하고, 이를 통하여 보

7) 특허법 제51조 제3항에는 “제1항에 따른 각하결정에 대해서는 불복할 수 없다. 다만, 제132조의17에 따른 특허거절결정에 대한 심판에서 그 각하결정에 대하여 다투는 경우에는 그러하지 아니하다.”고 규정하고 있다.

정각하제도의 개선방안을 제안하고자 한다.

Ⅱ. 특허명세서의 보정과 보정각하

1. 보정의 유형과 보정각하

오늘날 특허제도는 동일한 발명을 먼저 완성한 선발명자에게 특허를 받을 수 있는 권리가 주어지는 선발명주의가 아니라, 먼저 특허출원한 자에게 특허를 받을 수 있는 권리가 주어지는 선출원주의가 본질이다. 선출원주의는 발명을 먼저 일반 공중에게 공개하여 사회 이익에 기여하는 자를 보호하여 산업발전에 이바지하기 위함이다.⁸⁾ 이러한 선출원주의 하에서는 완성한 발명에 대하여 빠르게 특허명세서를 작성하여 먼저 출원하는 것이 매우 중요하다. 출원인이 선원의 지위를 확보하기 위하여 빠르고 급하게 특허명세서를 작성하다보면, 당초에 생각하였던 권리범위를 확보할 수 없다가거나 특허법에서 규정한 명세서 기재요건을 위반한 경우가 발생하게 되고, 이러한 경우 그 특허명세서를 보정하게 된다. 이와 같이 보정제도의 취지는 특허출원을 서두르면서 발생하는 특허명세서 작성의 불완전성을 해소하여 출원인의 권리를 보호할 수 있는 방안으로 도입된 것이지만,⁹⁾ 그 보정은 특허출원하여 선원의 지위를 확보한 후에 이루어지는 것이므로 넓게 인정하는 경우 제3자에게 피해를 줄 수 있기 때문에 출원인과의 제3자의 형평성 관점에서 엄격하고 제한적으로 이루어져야 한다. 만약 보정이 특허심사 착수 이후에 이루어지는 경우에는 그 보정에 의하여 심사결과가 무위로 돌아가게 되어 심사처리 지연의 원인이 된다.¹⁰⁾

8) 윤선희, 「특허법 (제6판)」, 법문사, 2019, 203면.

9) 특허청, 「특허-실용신안심사기준」, 특허청예규 제131호(2023. 3. 22), 4102면.

10) 출원인이 거절이유통지에 대응하여 보정을 하면(보정서 제출), 심사관은 그 보정된 특허명세서에 대하여 다시 심사를 해야 하기 때문에 심사지연의 원인이

따라서 현행 특허법에는 특허심사의 원활한 진행을 위하여 심사착수 전까지는 자유롭게 보정할 수 있도록 하되, 특허청으로부터 거절이유를 통지받은 후에는 보정의 시기와 범위를 엄격히 제한하여 심사처리 지연을 방지하고, 아울러 출원인의 선원 지위에 대응하여 제3자를 적절히 보호할 수 있도록 보정의 시기와 범위에 관한 보정요건을 엄격하게 규정하고 있고(법제47조), 또한 보정요건을 위반한 경우에는 그 보정을 각하한다는 규정을 명문으로 규정하고 있다(법제51조).

아래에서는 출원단계에서의 보정이 보정요건을 위반하여 보정각하가 되는 유형과 그 절차를 검토하여 본다.

(1) 자진보정과 거절이유통지

출원인은 특허청장이 특허결정등본을 송달하기 전까지 자진하여 보정(자진보정)을 할 수 있다. 다만 특허결정의 등본송달하기 전에 최초거절이유통지를 받은 경우(최초거절이유와 다른 거절이유를 받은 경우 포함), 최후거절이유통지를 받은 경우, 재심사 청구를 한 경우에는 자진보정을 할 수 없다(법제47조제1항).

이러한 자진보정이라고 하더라도 그 보정의 범위는 최초로 첨부한 특허명세서 또는 도면에 기재된 사항(이하, “최초 명세서 등”)의 범위 내에서만 가능하다(이하, “신규사항 추가금지¹¹⁾”, “요건 1”).¹²⁾ 만약 당해 보정이 ‘최초 명세서 등’에 기재되어 있는 사항의 범위를

될 수 있으므로, 최초 특허출원시에 특허명세서를 보다 정확하고 명확하게 작성할 필요가 있다.

11) 신규성 추가금지에 관한 구체적인 내용은 박성수, “명세서의 요지변경이 있는 보정 후 특허된 발명에 대한 정정심판의 소급효”, 「사법」, 1권 4호, 사법발전재단, 2008, 247-292면; 김석준, “의료방법특허의 보정에 관한 해석론-신규사항 추가 및 기재불비를 중심으로”, 「동아법학」, 제83호, 동아대학교 법학연구소, 2019, 316-326면.

12) 특허법 제47조 제2항.

넘는 경우에는 신규사항을 추가하였다는 이유, 즉 신규사항의 추가 금지 요건을 위배한다는 이유로 거절이유가 통지되고(제62조제5호), 특허등록 후에는 무효사유가 된다(제133조제1항제6호).

(2) 최초거절이유통지에 대응한 보정과 보정각하

출원인은 특허청장으로부터 최초로 거절이유통지를 받은 경우 그 거절이유에 대응한 의견서를 제출할 수 있고(법제63조제1항), 그 의견서의 제출기간 내에 명세서 등의 보정을 할 수 있다(법제47조제1항제1호). 이러한 경우 보정의 범위는 '최초 명세서 등'에 기재된 사항의 범위 내에서만 가능하다. 만약 당해 보정이 신규사항의 추가금지에 위배되는 경우에는 거절이유가 통지되고(제62조제5호), 특허등록 후에는 무효사유가 된다(제133조제1항제6호).

(3) 최후거절이유통지에 대응한 보정과 보정각하

출원인은 특허청장으로부터 최후거절이유통지를 받은 경우 그 거절이유에 대응한 의견서를 제출할 수 있고(법제63조제1항), 그 의견서의 제출기간 내에 명세서 등의 보정을 할 수 있다(법제47조제1항제1호).

이러한 보정에는 보정범위의 엄격한 요건이 적용된다. 즉, 신규사항의 추가금지(요건 1)에 위배되는 보정, 그리고 제47조 제3항에 따라 청구범위를 한정 및 삭제, 부가, 잘못 기재 정정, 분명하지 않는 기재의 명확화, 보정전의 청구범위로 돌아가는 보정(이하, "청구범위의 감축", "요건 2")¹³⁾에 위배되는 보정인 경우에는 거절이유가 통

13) 최후거절이유통지를 받은 후의 보정(동조항 제2호) 및 재심사 청구시의 보정(동조항 제3호)에서는 출원단계에서의 보정이 위의 보정범위에 대한 요건 1(신규사항 추가금지)을 충족함과 동시에 (i) 청구항을 한정 또는 삭제하거나 청구항에 부가하여 청구범위를 감축하는 경우, (ii) 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우, (iii) 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우, (iv) 보정요건 1(신규사항 추가금지)을 위반한 보정에 대하여 그 보정 전 청구범위

지되는 것이 아니라 그 보정을 직권 결정으로 보정각하를 하고(법제 51조제1항) 동시에 특허거절결정을 하게 되고, 그리고 특허등록 후에는 무효사유가 된다(단, 요건 2의 위배는 제외).

(4) 재심사청구와 보정각하

출원인은 특허결정등본을 송달받은 날부터 특허설정등록받기 전까지 기간 또는 거절결정등본 송달을 받은 날부터 3개월 이내에 재심사청구를 할 수 있으며, 재심사 청구 시에는 청구범위를 포함한 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다(법제67의2).

이 경우에는 최후거절이유통지에 대응한 보정과 마찬가지로 보정범위에 대한 요건 1 및 요건 2가 적용되고, 만약 보정범위에 대한 요건 1 또는 2 중 어느 하나라도 위배되는 보정인 경우에는 보정각하를 하고(법제51조제1항) 동시에 특허거절결정을 하게 되고, 그리고 특허등록 후에는 무효사유가 된다(단, 요건 2의 위배는 제외).

2. 보정 인정 후의 ‘새로운 거절이유’와 보정각하

특허명세서 보정은 시기적 요건을 충족하는 전제 하에서 신규사항의 추가금지(요건 1) 및 청구범위의 감축(요건 2)에 위배되지 않는 경우, 그 보정은 적법한 것으로 본다. 즉, 출원인이 보정할 수 있는 유형은 앞에서 검토한 것과 같이 (i) 자진보정, (ii) 최초거절이유통지에 대응한 보정, (iii) 최후거절이유통지에 대응한 보정, (iv) 재심사청구 시의 보정 중에서, 보정범위에 대한 요건 1 및 요건 2를 충족하지 못하는 (i) 및 (ii)의 보정은 거절이유통지의 대상이 되고, (iii) 및 (iv)의 보정은 거절이유통지의 대상이 아니라 당해 보정이 처음부터 없었던 것으로 보는 보정각하의 대상이 된다.

로 되돌아가거나 되돌아가면서 청구범위를 (i)부터 (iii)까지의 규정에 따라 보정하는 경우에만 가능하다(법제47조제3항).

이와 관련하여 현행 특허법 제51조 제1항에는 보정각하를 할 수 있는 경우에 대하여 규정하고 있고,¹⁴⁾ 이를 아래와 같이 정리할 수 있다.

첫째, 「최후거절이유통지에 대응한 보정(제47조제1항제2호)」 및 「재심사청구 시의 보정(동조항제3호)」이 신규사항의 추가금지(요건 1)에 위배되는 경우 또는 청구범위의 감축(요건 2)에 해당하지 않는 경우에는 보정각하를 하고, 동시에 특허거절결정을 하게 된다.

둘째, 「최후거절이유통지에 대응한 보정」 및 「재심사청구 시의 보정」이 신규사항의 추가금지(요건 1) 및 청구범위의 감축(요건 2)에 위배되지 않는 적법한 것이라고 하더라도, 그 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생(이하, “새로운 거절이유”, “요건 3”)한 것으로 인정하는 경우에는 직권 결정으로 보정각하를 하고 있고, 동시에 특허거절결정을 하게 된다.

이와 같이 현행 보정각하제도 하에서는 위 첫째의 요건 1 및 요건 2를 충족하지 못하는 경우에는 해당 보정이 각하된다. 즉, 출원인이 특허청에 제출한 보정이 신규사항의 추가금지에 위배되거나 청구범위의 감축에 해당되지 아닌 경우 그 보정을 각하해야 한다는 것을 원칙으로 하고 있는 것을 알 수 있다. 다만, 이와 별도로 위 둘째의 요건 3과 같이 신규사항의 추가금지에 해당하지 않고(요건 1의 충족) 또한 청구범위의 감축에 해당하는 경우(요건 2의 충족)라고 하더라도, 그 보정에 따른 ‘새로운 거절이유’가 발생하는 경우에는 이를 근거로 보정각하를 하도록 규정하고 있는 점이 특이하다고 할 수 있다.

14) 특허법 제51조 제1항에는 새로운 거절이유가 있는 경우 보정각하를 하여야 한다고 규정하고 있다(“심사관은 제47조제1항제2호 및 제3호에 따른 보정이 같은 조 제2항 또는 제3항을 위반하거나 그 보정(같은 조 제3항제1호 및 제4호에 따른 보정 중 청구항을 삭제하는 보정은 제외한다)에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정하면 결정으로 그 보정을 각하하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 보정인 경우에는 그러하지 아니하다”).

따라서 특허청장(심사관)은 특허명세서의 보정범위가 요건 1 및 요건 2를 충족한다고 하더라도, 그 보정에 따른 '새로운 거절이유'가 있는 경우 직권 결정으로 보정각하를 하여야 한다고 규정하면서(법제51조제1항), 이와 관련하여 제63조 제1항 본문에는 그 보정에 따른 '새로운 거절이유'에 대한 거절이유통지를 출원인에게 하지 않는다고 규정하고 있다. 즉 심사관은 특허명세서의 보정에 따라 '새로운 거절이유'가 발생하는 것으로 판단한 경우 직권 결정으로 보정각하를 하지만, 그 출원인에게 '새로운 거절이유'를 근거로 거절이유를 통지하지 않고 있다. '새로운 거절이유'에 대한 거절이유를 출원인에게 통지하지 않기 때문에, 출원인은 '새로운 거절이유'에 대한 의견서 및 보정서를 제출할 수 없다는 문제점이 있게 된다.

통상의 심사절차에 있어서 심사관은 특허법 제62조에 규정하는 거절이유에 따라 특허거절결정을 하려고 하는 경우, 출원인에게 그 거절이유를 통지(최초거절이유통지)하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 하고, 그 최초거절이유통지에 따른 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생하는 경우에는 최후거절이유를 통지한다. 또한 심사관은 최초거절이유(최후거절이유 포함)와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 다시 출원인에게 최초거절이유통지를 하여야 한다.¹⁵⁾ 의견제출통지서를 통해 거절이유를 통지 받은 출원인은 의견서의 제출기간 내에 특허명세서를 보정한 보정서를 제출할 수 있다(물론, 특허거절결정서를 송달받은 출원인은 그 특허거절결정서상의 거절이유를 해소하기 위한 보정서 및 그에 대한 의견서를 제출하여 재심사청구를 할 수 있다). 즉 특허법에서는 출원발명에 제62조에 규정하는

15) 심사단계에서 이전의 절차에서 제시된 거절이유(최초거절이유 및 이와 관련된 최후거절이유)와 그 후의 절차에서 제시된 새로운 거절이유가 발생한 경우, 심사관은 그 새로운 거절이유에 대해 거절이유통지를 하여 출원인에게 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다(정차호, "특허출원 관련 새로운 통지가 필요한 새로운 거절이유", 「홍익법학」, 제14권 제3호, 홍익대학교 법학연구소, 2013, 657면).

거절이유가 있는 경우, 반드시 출원인에게 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다는 심사관의 의무를 규정하고 있고, 만약 의견서의 제출기회를 주지 아니한 특허거절결정은 절차 위법으로 특허거절 결정취소사유가 된다.¹⁶⁾¹⁷⁾

여기서 제62조에 규정하는 '거절이유'와 제51조에서 규정하는 '새로운 거절이유'가 동일하다는 명문의 규정은 없지만, 법논리상 동일한 것으로 봐야 한다. 다만, 「최후거절이유통지에 대응한 보정」 및 「재심사청구 시의 보정」이 신규사항의 추가금지(요건 1)에 해당하지 않거나 청구범위의 감축(요건 2)에 위배되지 않는 보정에 해당하더라도, 그 보정에 따라 발생한 '새로운 거절이유'도 거절이유이므로, 적어도 제62조 제1호(특허요건 등) 및 제4호(명세서 기재 요건, 발명의 단일성 등)에 해당하는 '거절이유'로 볼 수 있다.

Ⅲ. '새로운 거절이유'의 발생과 보정각하의 쟁점

1. '새로운 거절이유'에 따른 보정각하의 절차상 문제점

출원인이 특허청장(심사관)으로부터 최후거절이유통지를 받은 후에 보정(제47조제1항제2호)을 하거나 특허거절결정서를 받은 후 재심사청구 시에 보정(동조항제3호)을 한 경우, 그 보정에 따라 '새로운 거절이유'가 발생한 것으로 판단한 심사관은 출원인에게 그 '새로운 거절이유'를 통지하지 않고 직권 결정으로 보정각하 및 특허거절결정하는 심사절차 및 그 문제점을 검토하여 본다.

출원인은 특허명세서 「발명의 설명」란의 실시예 1에 [물질 A 또는 a, 소화효소제 B 또는 b로 구성되는 소화물질], 실시예 2에 [물질 A

16) 송영식·이상직·황종환, 「지적소유권법(상)」, 육법사, 2005, 606면.

17) 특허거절결정을 하고자 하는 경우에는 거절이유를 출원인에게 통지하고 의견서의 제출기회를 주지않으면 위법이다(대법원 1989. 9. 12. 선고 88후523 판결).

또는 a, 소화효소제 B 또는 b, 위장관 운동 촉진제 C 또는 c로 구성되는 소화물질]라고 기재하였고, 그 「청구범위」 제1항에는 [물질 A와 소화효소제 B로 구성되는 소화제]라고 기재하여 특허출원하였다.

그 후 출원인은 심사관으로부터 “제1항의 발명은 선행 인용발명 1(물질 A와 소화효소제 B'로 구성되는 소화물질)”로부터 통상의 기술자라면 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성이 없어서 제29조 제2항의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없다”는 거절이유를 통지받고,¹⁸⁾ 그 거절이유를 해소하기 위하여 제1항을 [물질 a와 소화효소제 b로 구성되는 소화제]로 한정하는 보정서¹⁹⁾ 및 의견서를 제출하였다.²⁰⁾

그러나 출원인은 심사관으로부터 제출된 보정서 및 의견서에 의하여 다시 심사한 결과, 진보성이 없다는 거절이유가 해소되지 아니하여 특허를 받을 수 없다는 특허거절결정서²¹⁾를 받은 후 재심사청구

18) 제63조에 따른 의견제출통지서의 예시는 다음과 같다.

“이 출원의 청구범위의 제1항에 기재된 발명은 그 출원 전에 아래의 인용발명 1에 기재된 “물질 A와 소화효소제 B로 구성되는 소화물질”로부터 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조 제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

* 인용발명 1 : 특허공보 제10-2020-0123456호(2021. 09. 01).

19) 제47조 제1항에 따른 보정서의 예시는 다음과 같다.

“출원인은 제1항 발명의 [물질 A와 소화효소제 B로 구성되는 소화제]를 [물질 a와 소화효소제 b로 구성되는 소화제]로 보정한다”라는 요지의 보정서를 제출한다.

20) 제63조 제1항에 따른 의견서의 예시는 다음과 같다.

“출원인은 진보성의 거절이유를 해소하기 위하여 제1항에 기재된 [물질 A와 소화효소제 B로 구성되는 소화제]의 출원발명에 대하여 최초 출원 명세서에 기재된 기술적 사항의 범위 내에서 [물질 a와 소화효소제 b로 구성되는 소화제]로 청구범위를 한정한다.”는 요지의 의견서를 제출한다.

21) 62조에 따른 특허거절결정서의 예시는 다음과 같다.

2023. 02. 01.자 접수된 보정서 및 의견서에 의하여 다시 심사한바 2022. 07. 01.자 거절이유를 해소하지 못하였으므로 이 출원에 대하여 특허법 제62조에 따라 거절결정합니다.

[다시 심사한 결과]

를 하였다. 재심사청구 시에는 제1항을 [물질 a와 소화효소제 b에 '위장관 운동 촉진제 C를 더 부가하는 소화제]로 보정하였다.

이하, 아래의 <그림 1>을 근거로 재심사의 절차와 '새로운 거절이유'의 발생이 있는 경우에 보정각하가 되는 과정을 검토하여 본다.

첫째, 그 보정이 <그림 1>의 「신규사항 추가금지(제47조제2항), 요건 1」에 위배되는 것인지를 판단한다. 즉, 심사관은 재심사 청구시에 보정된 '위장관 운동 촉진제 C가 '최초 특허명세서 등'에 기재된 범위 내에 있는 것인지를 판단한다. 그 결과, 추가된 '위장관 운동 촉진제 C은 '최초 특허명세서 등'에 기재되어 있으므로 요건 1에 위배하지 않는 적법한 보정으로 판단한다(보정각하 불가).

둘째, 위의 첫째와 같이 그 보정이 신규사항 추가금지에 해당하지 않는 경우에는 다음 단계로 <그림 1>의 「청구범위 감축(제47조제3항), 요건 2」에 해당하는 것인지를 판단한다. 즉, 심사관은 재심사 청구시에 보정된 '위장관 운동 촉진제 C가 청구범위의 감축(청구범위를 한정 및 삭제-부가, 잘못 기재된 사항의 정정, 분명하지 않는 기재의 명확화, 보정전의 청구범위로 돌아가는 보정인지의 여부)에 해당하는 것인지를 판단한다. 그 결과, 추가된 '위장관 운동 촉진제 C은 구성요소를 부가한 것으로 청구범위를 감축한 것에 해당하는 것이므로 요건 2에 위배하지 않는 적법한 보정으로 판단한다(보정각하 불가).

셋째, 마지막 단계로 위 둘째와 같이 그 보정이 청구범위의 감축

□ 심사 대상 청구항 : 제1항

□ 이 출원의 거절이유가 해소되지 않은 부분과 관련 범조항 : 특허법 제29조제2항 [거절결정의 이유]

이 출원의 청구범위의 제1항에 기재된 발명은 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 아래의 인용발명 1로부터 쉽게(용이하게) 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조 제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

* 인용발명 1 : 특허공보 제10-2020-0123456호(2021. 09. 01).

에 해당하는 경우에는 <그림 1>의 「'새로운 거절이유' 발생여부(제 51조제1항, 요건 3)에 해당하는 것인지를 판단한다. 즉, 심사관은 재심사 청구시에 보정된 '위장관 운동 촉진제 C를 포함한 보정 제1항이 위 첫째의 신규사항 추가금지 및 둘째의 청구범위 감축에 해당하더라도 제62조에 따른 '새로운 거절이유'²²⁾가 있는 것인지의 여부를 판단한다. 즉 심사관은 '위장관 운동 촉진제 C가 추가 보정된 제1항에 대하여 '새로운 거절이유'가 있는 것인지의 여부를 판단하기 위하여 선행 인용발명을 검색한 결과, 인용발명 2(물질 A, 소화효소제 B, 소화기능을 활성화시켜주는 특성을 가진 위장관 운동 촉진제 C')가 있는 것을 확인하고, 보정된 제1항 발명은 통상의 기술자라면 인용발명 2로부터 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성이 없다고 판단하게 된다. 이러한 경우, 심사관은 제63조 제1항 단서 조항에 따라 인용문헌 2에 의하여 진보성이 없다는 '새로운 거절이유'를 출원인에게 통지하지 않고, 제51조 제1항의 규정에 따라 직권으로 보정각하결정²³⁾을 하게 되고, 동시에 특허거절결정을 하게 된다.

22) 특허법 제62조에는 '거절이유'의 대상으로 아래와 같이 제1호 내지 제 7호가 규정되어 있지만, 보정각하와 관련한 '새로운 거절이유'는 각 호의 모두가 그 대상이 된다고보다는 제1호 및 제4호만 대상이 되는 것으로 생각된다.

- (1호) 제25조·제29조·제32조·제36조제1항부터 제3항까지 또는 제44조에 따라 특허를 받을 수 없는 경우
- (2호) 제33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 같은 항 단서에 따라 특허를 받을 수 없는 경우
- (3호) 조약을 위반한 경우
- (4호) 제42조제3항·제4항·제8항 또는 제45조에 따른 요건을 갖추지 아니한 경우
- (5호) 제47조제2항에 따른 범위를 벗어난 보정인 경우
- (6호) 제52조제1항에 따른 범위를 벗어난 분할출원 또는 제52조의2제1항에 따른 범위를 벗어나는 분리출원인 경우
- (7호) 제53조제1항에 따른 범위를 벗어난 변경출원인 경우

23) 보정각하결정서의 예시를 다음과 같다.

2023. 02. 01.자로 제출된 보정서(접수번호 1-1-2023-0001234-77)에 의한 이 출원의 보정을 다음과 같이 특허법 제51조에 따라 각하합니다.

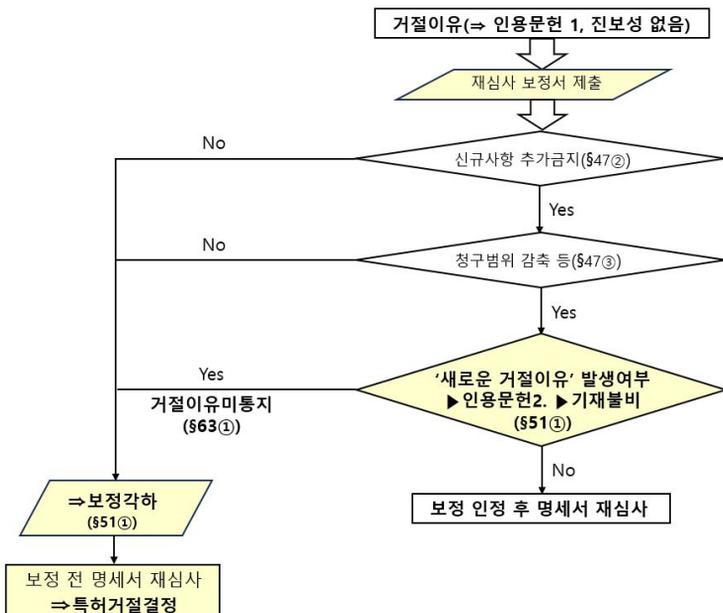
[다음]

이와 같이, 재심사청구 시의 보정이 원 특허거절결정시의 거절이유(인용발명 1에 의한 진보성 없음)와 다른 '새로운 거절이유(인용발명 2에 의한 진보성이 없음)'가 있는 경우에는 출원인에게 그 '새로운 거절이유'를 통지하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주지 않고, 심사관의 직권으로 그 보정을 각하결정하고, 이를 바탕으로 특허거절결정을 하고 있다.

여기서 '새로운 거절이유'의 발생에 의하여 특허를 받을 수 없다는 의견서를 출원인에게 통지하지 않는 보정각하의 절차가 적절한 것인지가 쟁점이 될 수 있다. 물론 현행 특허법상으로는 심사관이 재심사청구에 의한 보정 또는 최후거절이유통지에 의한 보정에 '새로운 거절이유'가 발생하는 것으로 판단한 경우 출원인에게 그 '새로운 거절이유'를 통지하지 않고 직권 보정각하를 할 수 있지만, 출원인에게 이를 통지하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주지 않고 직권으로 보정각하결정을 하는 절차에는 문제점이 있는 것으로 판단된다. 심사관이 그 보정에 따라 '새로운 거절이유'가 발생한다는 것을 임의적 판단하여 직권으로 보정각하결정을 하는 절차는 심사행정의 편의성만을 고려한 것으로밖에 볼 수 없으므로 보정각하제도의 개선이 필요하다.

-
- (1) 인용발명 2 : 공개특허공보 제10-2020-0123987호(2021. 10.1).
 - (2) 2023. 02. 01.자 보정서에서 보정된 본원 제1항 발명은 인용발명 2(발명의 설명의 식별번호 [0012-0015], 도면3, [0068-0104] 참조)와 비교하여 보면, 제1항에는 인용발명 1에 없는 '위장관 운동 촉진제 C를 더 부가하고 있지만, 인용발명 2에는 [물질 A, 소화효소제 B, 소화기능을 활성화 시켜주는 특성을 가진 위장관 운동 촉진제 C]가 기재되어 있고, 여기서 C와 C'가 차이가 있지만 양자는 실질적으로 동일한 기술사상으로 '새로운 거절이유'가 발생하게 됩니다.
 - (3) 따라서 재심사청구 시 보정된 제1항 발명은 인용발명 2로부터 통상의 기술자라면 쉽게(용이하게) 발명할 수 있는 '새로운 거절이유'가 발생하는 것이므로 특허법 제51조 제1항의 규정에 의하여 보정을 각하합니다.

〈그림 1〉 새로운 거절이유'의 발생과 보정각하의 심사절차



2. 의견서 제출기회의 박탈과 심사관의 임의적 판단

특허거절결정된 후 재심사청구 시에 한 보정에 대하여, 심사관이 '새로운 거절이유'가 발생한 것으로 판단하였지만, 그 '새로운 거절이유'에 대한 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주지 않고(제63조 제1항 단서), 직권으로 보정각하결정과 동시에 특허거절결정을 한 사례를 통하여 보정각하제도의 문제점을 검토하여 본다.

(1) 특허거절결정의 인용발명 1과 다른 '새로운 인용발명 2 및 3'에 의한 '새로운 거절이유'와 보정각하 사례

가) 보정각하의 개요

출원인은 2022. 6. 27. 자로 특허출원하였으나,²⁴⁾ 특허청으로부터 2022. 9. 29.자로 청구범위 제1항 내지 제4항은 인용발명 1(공개특

허공보 제10-2008-0103589호)로부터 ① 신규성이 없으므로 제29조제1항제2호에 의하여 특허를 받을 수 없다는 이유²⁵⁾ 및 ② 진보성이 없으므로 제29조제2항에 의하여 특허를 받을 수 없다는 이유²⁶⁾의 의견제출통지서를 받았고,²⁷⁾ 그 거절이유를 해소하기 위하여 2022. 11. 29.자로 보정서 및 의견서를 제출하였다. 그 후 출원인은 심사관으로부터 보정서 및 의견서에 의하여 다시 심사한바, 2022. 9. 29.자 거절이유 중에서 “인용발명 1 및 2에 의하여 진보성이 없다는 거절이유”를 여전히 해소하지 못하였다는 이유로²⁸⁾ 제29

24) 특허출원번호 10-2022-0078224호(발명의 명칭 : 트랜지스터, 액정 표시 장치 및 그 제조 방법).

25) 거절이유 1(신규성)은 다음과 같다.

「이 출원의 청구범위의 청구항 제1항 내지 제4항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재된 발명이거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명이므로 특허법 제29조제1항제2호에 해당되어 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

* 인용발명1 : 공개특허공보 제10-2008-0103589호(2008. 11. 27)

* 제1항 : 인용발명 1은 유지 용량의 용량값 변동을 저감할 수 있는 표시 장치용 액티브 매트릭스 기판에 관한 것입니다. 제1항은 아래 표와 같이 인용발명1(도면20-21, 식별번호[0106, 0117, 0132, 0158-0163] 참조)과 실질적으로 같은 발명입니다.」

26) 거절이유 2(진보성)는 다음과 같다.

「이 출원의 청구범위의 청구항 제1항 내지 제4항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

* 인용발명1 : 공개특허공보 제10-2008-0103589호(2008. 11. 27)

* 제1항 내지 제4항은 거절이유 1(신규성 없음)에서 살펴본 바와 같이 인용발명 1과 실질적으로 같은 발명이므로 진보성 역시 인정되지 않습니다.」

27) 특허청, 의견제출통지서(발송번호: 9-5-2022-053124106; 발송일자: 2022. 7. 17).

28) 심사관은 “통상의 기술자가 주지 기술에 의해 쉽게 설계 변경할 수 있는 구성이며, 상기 변경에 따른 효과도 쉽게 예측할 수 있는 수준입니다. 따라서 출원인의 주장은 받아들일 수 없으며, 보정된 제1항 및 제2항은 통상의 기술자가

조제2항에 의하여 특허를 받을 수 없다는 특허거절결정서를 송달받았다.²⁹⁾

이에 출원인은 2023. 5. 26. 자로 재심사청구를 하면서, “최초 특허명세서 등”에 기재된 기술적 사항의 범위 내에서 보정한 보정서³⁰⁾ 및 의견서를 제출하였다.³¹⁾

그 후 재심사 단계에서 심사관은 2023. 5. 26. 자로 제출된 보정서에 의한 이 출원의 보정은 ‘새로운 인용발명 2(공개특허공보 제 10-2006-0088944호)’ 및 ‘새로운 인용발명 3(공개특허공보 제 10-2005-0058592호)’의 결합에 의하여 진보성이 없다는 ‘새로운 거절이유³²⁾’가 발생하였다는 이유로 직권으로 보정각하결정³³⁾을 하

인용발명1을 단순 설계 변경하여 쉽게 발명할 수 있습니다”라는 거절결정이유를 제시하였다.

29) 특허청, 특허거절결정서(발송번호: 9-5-2022-101550091, 발송일자: 2022. 12. 26).

30) 특허청, 재심사청구 보정서 접수번호 : 1-1-2023-0589684-98.

31) 재심사 보정에 대한 출원인의 의견서의 요지는 다음과 같다.

최초 출원 명세서에 기재된 기술적 사항의 범위 내에서 다음과 같은 보정을 하였습니니다.

1. 청구항 1 및 2의 “상기 게이트 배선 및 상기 용량 배선 각각은 알루미늄 및 구리 중 하나를 포함하는 제1 층과 폴리브덴, 티탄 및 텅스텐 중 하나를 포함하는 제2 층을 포함하는 적층 구조”를 “상기 게이트 배선 및 상기 용량 배선 각각은 구리를 포함하는 제1 층과, 상기 제1 층 아래에 제공되고 폴리브덴, 티탄 및 텅스텐 중 하나를 포함하는 제2 층을 포함하는 적층 구조”로 보정하였습니다.
 2. 청구항 1에 “상기 용량 배선의 상기 제1 부분은 상기 드레인 전극의 제2 부분과 중첩되는 영역을 갖는” 구성을 추가하였습니다.
 3. 청구항 2에 “상기 용량 배선의 상기 제1 부분은 상기 소스 배선과 중첩되는 제1 영역을 갖고, 상기 드레인 전극의 제2 부분과 중첩되는 제2 영역을 갖는” 구성을 추가하였습니다.
- 32) 심사관이 특허거절결정 시에 인용참증으로 사용되지 않았던 새로운 인용발명 2(공개특허공보 제10-2006-0088944호; 2006. 8. 7) 및 인용발명3(공개특허공보 제10-2005-0058592호; 2005. 6. 17)의 결합에 의한 ‘새로운 거절이유’의 요지는 다음과 같다.
- (i) 제1항의 구성 6(상기 게이트 배선 및 상기 용량 배선각각은 구리를 포함

고 특허거절결정³⁴⁾을 하였다.

나) 검토

본 사례의 인용참증과 심사관의 판단결과를 아래의 <표 1>과 같이 정리하여 보면, 심사관은 거절이유통지(의견제출통지서)에서 인용발명 1에 의해 신규성이 없고, 또 인용발명 1에 의해 진보성이 없다고 하였고, 이에 대응한 출원인의 보정에 대해 다시 심사하여 신규성의 거절이유가 해소되었으나 여전히 진보성이 없다는 이유가 해소되지 아니하였다는 이유로 특허거절결정하였다. 이에 출원인은 진보성이 없다는 거절이유의 해소를 위한 보정을 하여 재심사청구를 하였고, 심사관은 그 보정에 대한 재심사에서 특허거절결정에 적용된 인용참증이 아닌 '새로운 인용발명 2'와 '새로운 인용발명 3'의 결합에 의해 진보성이 없어서 제29조제2항에 의하여 특허를 받을 수 없다는 '새로운 거절이유'가 발생하였으므로 제51조제1항에 의하여

하는 제1 층과, 상기 제1 층 아래에 제공되고 몰리브덴, 티탄 및 텅스텐 중 하나를 포함하는 제2층을 포함하는 적층 구조를 갖고.)에 있어서,

(ii) 인용발명 2(식별번호[0084 참조)는 게이트 배선(101) 및 제1 공통 배선(103)이 동일한 금속막으로 형성되는 구성을 기재하고 있을 뿐, 금속막의 구체적인 구성을 기재하고 있지 않다.

(iii) 그러나 인용발명 3(도면3e, 식별번호[0018,0040 참조)에 기재된 바와 같이 게이트 배선층으로서, 구리(Cu)를 포함하는 제2 금속층(234)과, 제2 금속층(234) 아래에 제공되고 몰리브덴(Mo) 또는 티타늄(Ti)을 포함하는 제1 금속층(233)을 포함하는 적층 구조를 형성하는 것은 당해 분야에 잘 알려진 것입니다. 따라서 통상의 기술자라면 인용발명 2에서 게이트 배선(101) 및 제1 공통 배선(103)을 구성하는 금속막으로서, 인용발명3과 같이 Cu/Ti, Cu/Mo 등의 적층 구조를 채용하는데 특별한 어려움이 있다고 볼 수 없다.

(iv) 따라서 보정된 제1항 발명은 통상의 기술자가 인용발명 2, 3의 결합에 의해 쉽게 발명할 수 있다.

33) 특허청, 보정각하결정서(발송번호: 9-5-2023-054776415, 발송일자: 2023. 6. 16).

34) 특허청, 재심사 특허거절결정서(발송번호: 9-5-2023-054776561, 발송일자: 2023. 6. 16).

보정각하결정하고 동시에 제62조에 의하여 특허거절결정을 하였다.

〈표 1〉 거절이유거절결정재심사의 인용발명

구분	거절이유	거절결정	재심사
선행 문헌	·인용발명 1	·인용발명 1	·새로운 인용발명 2 ·새로운 인용발명 3
판단	신규성 없음 ⇒ 인용발명 1	(거절이유해소)	
	진보성 없음 ⇒ 인용발명 1	진보성 없음 ⇒인용발명 1	진보성 없음 ⇒ 인용발명 2와 3의 결합

이와 같이 심사관은 재심사청구 시의 보정에 대하여 재심사를 하면서, 특허거절결정에 인용참증으로 제시된 인용발명 1은 제외하고, ‘새로운 인용발명 2’와 ‘새로운 인용발명 3’의 결합에 의하여 통상의 기술자라면 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 진보성이 없다는 ‘새로운 거절이유’가 발생하였으므로 제51조제1항에 의하여 보정각하결정 및 제62조에 의하여 특허거절결정을 하였다. 그러나 출원인은 심사관이 재심사단계에서 재심사청구 시의 보정이 새로운 인용발명 2 및 3에 의하여 진보성이 없다고 판단한 심사결과에 대하여 대응할 수 있는 기회를 얻지 못하였다. 보정각하결정이 특허거절결정과 다를 수 있다고 말할 수 있지만, 재심사단계에서의 ‘새로운 거절이유’의 발생은 심사관의 판단이고 이로 인하여 보정각하가 됨과 동시에 특허거절결정되는 것이므로 실질적으로 양자는 동일한 관점에 접근하는 것이 당연하다. 따라서 재심사단계에서 ‘새로운 거절이유’가 발생하는 것으로 판단하는 경우에는 보정각하와 함께 특허거절결정되는 것이 당연한 것이고, 그 보정각하의 원인이 되는 ‘새로운 거절이유’의 타당성과 적법성에 대하여 출원인에게도 반박할 수 있는 기회, 즉 의견서를 제출할 수 있는 기회를 반드시 주어야 한다.

본 사례에서도 원심사 단계에서 전혀 제시되지 않았던 인용발명 2 및 3의 결합에 의해 진보성이 없다고 판단한 점에 대하여 출원인에게 반박할 수 있는 기회를 주지 않는 점이 적절한 것인지에 대하여 의문이 든다. 적어도 재심사단계에서 새롭게 제시된 인용발명 2 및 3에 의하여 진보성이 없다는 심사관의 판단에 대하여는 출원인의 입장에서 정말로 진보성이 없는 것인지에 대해 판단을 받을 수 있는 기회를 박탈당한 것으로 볼 수 있으므로, 출원인의 발명의욕을 저하시키는 원인이 될 수 있다. 또한, 출원인으로부터 양질의 발명에 대한 객관성 있는 특허보호가 과연 적절히 이루어지고 있는 것인지에 대해서 의문이 제기될 수 있다.

(2) 특허거절결정의 인용발명 1, 2와 다른 '새로운 인용발명 3'의 결합에 의한 '새로운 거절이유'와 보정각하 사례

가) 보정각하의 개요

출원인은 2022. 6. 8.자로 특허출원하였고,³⁵⁾ 2022. 9. 29.자로 특허청으로부터 “이 출원의 청구범위의 청구항 전항에 기재된 발명은 아래와 같이(인용발명 1 및 인용발명 2으로부터) 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조 제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.”라는 의견제출통지서를 받고,³⁶⁾ 그 거절이유를 해소하고자 보정서 및 의견서(인용발명 1 및 2의 경우 전술한 본원발명의 특징에 대응하는 구성이 개시되어 있지 않으며 이를 암시하거나 동기를 유추할만한 구성도 개시되어 있지 않다.)를 2023. 07. 25.자로 제출하였으나, 청구범위 제1-4항은 “2022. 11. 29.자 접수된 보정서 및 의견서에 의하여 다시 심사한바, 2022. 9. 29.자 거절이유를 해

35) 특허출원번호 10-2022-0069656호(출원일 : 2022. 6. 8; 발명의 명칭 : 비면허 대역에서 데이터를 송수신하는 방법 및 장치).

36) 특허청, 의견제출통지서(발송번호: 9-5-2022-074234875, 발송일자: 2023. 9. 29).

소하지 못하였으므로 이 출원에 대하여 특허법 제62조에 따라 거절 결정합니다.”고 하는 특허거절결정서를 2023. 4. 27.자로 송달받았다.³⁷⁾

이에 출원인은 2023. 7. 25.자로 재심사청구를 하면서, “명세서의 [0126], [0131]–[0135] 단락을 참조하여 청구항 1을 보정하였습니다. 이러한 보정은 본원의 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에 의해 지지되는 범위 내에서의 보정으로서, 특허법 제47조에 의한 보정 요건을 만족하는 것이라 사료됩니다.”는 의견서 및 보정서를 제출하였다.

그 후 재심사 단계에서 심사관은 2023. 7. 25. 자로 제출된 보정에 따른 ‘새로운 거절이유’, 즉 “이 출원의 청구범위의 청구항 전항에 기재된 발명은 종전의 인용발명 1 및 2에 ‘새로운 인용발명3’의 결합에 의하여 통상의 기술자라면 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조 제2항에 따라 특허를 받을 수 없다.”는 ‘새로운 거절이유’가 발생하였다는 이유로 보정각하결정³⁸⁾을 하고, 이에 특허거절결정³⁹⁾을 하였다.

나) 검토

위 사례는 아래의 <표 2>와 같이 원심사의 인용발명 1 및 2뿐만 아니라, 재심사단계에서 ‘새로운 인용발명 3’을 결합하여 진보성이 없다는 ‘새로운 거절이유’가 발생한 것으로 판단하고, 이를 근거로 보정각하결정 및 특허거절결정을 하였다.

37) 특허청, 특허거절결정서(발송번호: 9-5-2023-039121704, 발송일자: 2023. 4. 27).

38) 특허청, 보정각하결정서(발송번호: 9-5-2023-077388914, 발송일자: 2023. 8. 25).

39) 특허청, 재심사 특허거절결정서(발송번호: 9-5-2023-077389050, 발송일자:

2023.08.25.)

〈표 2〉 거절이유·거절결정·재심사의 인용발명

구분	거절이유	거절결정	재심사
선행 문헌	·인용발명 1, 2	·인용발명 1, 2	·인용발명 1, 2 ·새로운 인용발명 3
판단	진보성 없음 ⇒인용발명 1, 2	진보성 없음 ⇒인용발명 1, 2	진보성 없음 ⇒인용발명 1, 2와 3의 결합

우선 심사관은 재심사청구 시의 보정에 대하여 신규사항 추가금지(요건 1) 및 청구범위 감축(요건 2)에 위배되지 않는 것으로 판단하고 있으면서도, 원심사의 진보성 판단에 적용된 인용발명 1 및 2 이외에 '새로운 인용발명 3'을 결합하여 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성이 없다는 '새로운 거절이유'가 발생한 것으로 판단하고 있다. 심사관은 '새로운 인용발명 3'의 결합에 의하여 발생한 '새로운 거절이유'에 대하여 출원인에게 의견서의 제출기회를 주지 않고 제51조 제1항에 의하 보정각하결정을 하였다. 이와 같이 심사관이 '새로운 거절이유'에 대하여 의견서의 제출기회를 출원인에게 주지 않는 것은 제63조 제1항 단서의 규정에 따르기 때문에 현행 특허법상 절차상 위법은 아니다.

그러나 출원발명에 거절이유가 있는 경우에는 특허거절결정하기 전에 출원인에게 그 거절이유에 대한 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 하는 것이 특허제도의 본질이라고 할 수 있다. 출원발명에 거절이유의 여부를 판단하여 특허등록 또는 특허거절결정을 할 것인지를 판단하는 주체는 특허청장(심사관)이지만, 그 결정을 하기 전에 많은 노력과 연구개발비 투자를 하여 출원발명을 창출한 출원인(발명자)에게도 심사관의 거절이유에 대하여 대응할 있는 기회(의견서 및 보정서의 제출기회)를 주는 것이 특허제도의 취지에도 부합되는 것으로 판단된다.

본 사례와 같이 원심사의 인용발명 1 및 2에 의한 거절이유 통지에 대응하여 출원인이 보정을 하였고, 그 보정에 대하여 출원인이

전혀 알 수 없는 ‘새로운 인용발명 3’을 결합하여 진보성이 없다고 심사관이 판단하는 것만으로 보정각하결정을 하는 것이 과연 타당한 것인지가 쟁점이 된다. ‘새로운 거절이유’의 발생에 따른 보정각하는 결국 특허거절결정으로 이어지기 때문에 출원인에게 심사관의 판단에 대한 의견서를 제출할 수 있는 기회를 줄 필요성이 있다. 복수의 인용발명에 의한 진보성 판단에는 인용발명 1 및 2, 그리고 인용발명 3의 구성이 단순히 동일하다고 하더라도 이들 각 구성의 유기적 결합에 의한 청구항 전체로서 진보성을 판단해야 한다는 법리가 대법원 판례⁴⁰⁾에 의하여 확립되어 있지만,⁴¹⁾ 그 유기적 결합에 의한 발명전체의 대비 판단에는 심사관에 따라서 또는 발명자/출원인에 따라서 다를 수 있다. 그렇기 때문에 심사관이 ‘새로운 인용발명 3’의 결합에 의하여 진보성이 없다고 판단한 것이 타당성과 적법성이 있는 것인지에 대하여 출원인에게 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주는 것이 적절한 것으로 판단된다.

따라서 ‘새로운 인용발명 3’의 결합에 의하여 ‘새로운 거절이유’가 있는 것으로 심사관이 판단하는 경우, 그 ‘새로운 거절이유’를 출원인에게 통지하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주고, 그 후 제출된 의견서에 따라 재심사하여 ‘새로운 거절이유’의 타당성과 적법성을 판단하여 보정각하의 여부를 판단할 수 있는 보정각하제도의 개선이 필요하다.

40) 대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609 판결; 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결(“특허발명의 청구범위에 기재된 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 그 특허발명의 진보성을 판단할 때에는 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 아니 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 하며, 이때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다”).

41) 특허청, 앞의 「특허·실용신안심사기준」, 3324면.

(3) 특허거절결정의 인용발명 1, 2, 3에 '새로운 인용발명 4'의 결합에 의한 '새로운 거절이유'와 보정각하 사례

가) 보정각하의 개요

출원인은 2021. 12. 15.자로 특허출원하였고,⁴²⁾ 2022. 7. 28.자로 특허청으로부터 “청구항 1은 본원 기술분야의 통상의 기술자가 인용발명 1 내지 3⁴³⁾의 결합으로부터 쉽게 발명할 수 있는 것에 해당합니다.”라는 이유로 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없다는 의견제출통지서를 받고,⁴⁴⁾ 그 거절이유를 해소하고자 보정서 및 의견서를 2022. 11. 28.자로 제출하였고,⁴⁵⁾ 그 후 심사관으로부터 “보정된 청구범위를 2022. 7. 28.자 거절이유(이하 ‘전번 거절이유’)의 대상이 된 청구범위(이하 ‘보정 전 청구항’)와 보정 정도를 대비해 보면, (생략) 보정사항을 고려하여 다시 심사하여 본 바 위 구성 1은 인용발명 1-3의 결합으로부터 용이 도출 가능한 구성이라고 할 것이어서 본원의 보정된 독립항 1, 8, 15는 인용발명 1-3의 결합에 의하여 진보성이 부정되어 위 '전번 거절이유'를 해소하지 못

42) 특허출원번호 10-2021-0179646호(출원일 : 2021. 12. 15, 발명의 명칭 : 밀폐공간 모니터링 시스템 및 그 방법).

43) 심사관이 적용한 인용발명은 다음과 같다.

인용발명 1 : 등록특허공보 제10-1910480호(2018. 10. 22)

인용발명 2 : 공개특허공보 제10-2020-0139976호(2020. 12. 15)

인용발명 3 : 등록특허공보 제10-1886158호(2018. 8. 7)

44) 특허청, 의견제출통지서(발송번호:발송번호: 9-5-2022-056584312, 발송일자: 2022. 7. 28).

45) 보정에 따른 의견서의 요지는 “상기의 논의에 근거해 볼 때, 본원발명의 특허 청구범위 청구항 제1항, 제8항 및 제15항은 인용발명 1, 인용발명 2 및 인용발명 3과 발명의 구성에 있어서 전혀 상이합니다. 또한, 본원 발명의 특허청구범위 청구항 제1항, 제8항 및 제15항은 인용발명 1, 인용발명 2 및 인용발명 3으로부터 도출될 수 없는 효과를 가집니다. 따라서, 본원발명은 인용발명 1, 인용발명 2 및 인용발명 3에 의해 당업자가 용이하게 발명할 수 있는 것이라 볼 수 없다고 판단됩니다.”라고 기재하였다(특허청, 제출원인이 제출한 의견서 발송번호 9-5-2022-0565843-12).

하였다고 판단되므로 출원인의 위 주장은 받아들이기 어렵다.”는 취지의 특허거절결정서를 2023. 1. 10.자로 송달받았다.⁴⁶⁾

이에 출원인은 2023. 7. 25.자로 재심사청구를 하면서, 청구항 1항은 청구항 제1항의 발명에 청구항 제6항을 병합하고, 식별번호 [0056], [0088]을 참조하여 보정하였고, 청구항 제8항의 발명에 청구항 제13항을 병합하고, 식별번호 [0088]을 참조하여 보정하였으며, 청구항 제15항의 발명은 청구항 제1항 및 제8항과 대응되도록 한 보정에 의하여 “상기의 논의에 근거해 볼 때, 본원발명의 청구범위 청구항 제1항, 제8항 및 제15항은 인용발명 1, 인용발명 2 및 인용발명 3과 발명의 구성에 있어서 전혀 상이합니다. 또한, 본원발명의 특허청구범위 청구항 제1항, 제8항 및 제15항은 인용발명 1, 인용발명 2 및 인용발명 3으로부터 도출될 수 없는 효과를 가집니다. 따라서 본원발명은 인용발명 1, 인용발명 2 및 인용발명 3에 의해 당업자가 용이하게 발명할 수 있는 것이라 볼 수 없다고 판단됩니다.” 라는 의견서와 의견서에 기재된 내용으로 작성된 보정서를 제출하였다.

그 후 재심사 단계에서 심사관은 ‘새로운 인용발명 4’를 추가 결합하여, “인용발명 1-4의 결합 용이성을 살펴보면, 인용발명 1은 IoT 전용망 기반 밀폐공간 모니터링 시스템에 관한 발명이고, 인용발명 2는 밀폐 공간 작업자 안전 장치에 관한 발명이고, 인용발명 3은 IoT기반의 현장안전관리시스템에 관한 발명이고, 인용발명 4는 스마트 CCTV 관제 및 경보 시스템에 관한 발명으로서 인용발명 1-4는 작업현장에서 위험요소를 판단하고 사고를 방지하는 시스템에 관한 발명이라는 점에서 기술분야가 동일하므로 인용발명 1-4를 결합하는 것에 별다른 기술적 어려움이 있다고 보기 어렵고, 그로 인한 효과도 예측 가능한 정도입니다. 따라서 청구항 1은 통상의 기

46) 특허청, 특허거절결정서(발송번호: 발송번호: 9-5-2023-003692911, 발송일자: 2023. 1. 10).

술자가 인용발명 1-4의 결합으로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.” 고 하는 '새로운 거절이유'가 발생한 것으로 판단하여 직권으로 보정각하결정⁴⁷⁾ 및 특허거절결정⁴⁸⁾을 하였다.

나) 검토

위 사례는 아래의 <표 3>과 같이, 재심사단계에서 심사관은 특허 거절결정 시의 인용발명 1 내지 3 이외에 '새로운 인용발명 4'를 결합하여 진보성이 없다는 '새로운 거절이유'가 발생한 것으로 판단하여 직권 결정으로 보정각하를 하였다.

<표 3> 거절이유·거절결정·재심사의 인용발명

구분	거절이유	거절결정	재심사
선행 문헌	·인용발명 1-3	·인용발명 1-3	·인용발명 1-3 ·새로운 인용발명 4
판단	진보성 없음 ⇒인용발명 1-3	진보성 없음 ⇒인용발명 1-3	진보성 없음 ⇒인용발명 1-3과 4의 결합

출원인은 재심사청구 시의 보정에 의하여 인용발명 1, 2, 3의 결합에 의하여 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 것이라 볼 수 없다고 주장하였지만, 심사관은 재심사단계에서 '새로운 인용발명 4'를 추가하여 인용발명 1 내지 4의 결합에 의하여 통상의 기술자라면 쉽게 발명할 수 있어서 진보성이 없다는 '새로운 거절이유'가 발생하였다고 판단하고 있다. 이와 같이 심사관은 거절이유통지 및 특허거절결정에서 인용참증으로 제시하지 아니하였던 '새로운 인용발명 4'를 추가로 결합하여 진보성의 유무를 판단하였지만, 출원인은 '새로운 인용발명 4'에 대해서 전혀 알 수 없고, 따라서 출원인은 심사관의 '새로운 거절이유' 판단에 대하여 대처하거나 반박할 기회

47) 특허청, 보정각하결정서(발송번호: 9-5-2023-052369657, 발송일자: 2023. 6. 8).

48) 특허청, 재심사 특허거절결정서(발송번호: 9-5-2023-052369703, 발송일자: 2023. 6. 8).

가 주어지지 않고 심사관 직권 결정으로 보정각하여 특허거절결하는 것이 과연 타당성이 있는 것인지에 대하여 의문이 든다.

따라서 심사관이 '새로운 인용발명 4'를 추가적으로 결합하여 '새로운 거절이유'가 있다고 판단하였다면, 그 '새로운 거절이유'에 대하여 출원인에게 통지하고 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주고, 그 제출된 의견서에 의하여 다시 재심사를 하고 난 후에 보정각하를 하는 것이 출원인의 발명보호라는 관점에서 적절할 것으로 판단된다. 심사관은 현행 특허법 제51조제1항 및 제63조제1항에 의하여 재심사단계에서 '새로운 인용발명 4'의 추가 결합에 의해 '새로운 거절이유'가 발생하였다는 이유로 보정각하 결정한 그 자체는 현행 특허법상 절차적으로 위법은 아니지만, 발명자 보호 및 출원발명 보호라는 관점에서 보면 '새로운 거절이유'에 대하여 출원인에게 의견서 제출기회를 주고 그 의견서에 따라 보정각하 및 특허거절결정의 여부를 판단하는 것이 보다 타당성이 있는 것으로 판단된다.

IV. 보정각하제도의 개선방안

1. '새로운 거절이유'의 정의 및 판단기준 정립

현행 특허법 제62조제1에는 특허출원이 '거절이유'가 있는 경우에는 특허거절결정을 해야 한다고 규정하고 있고, 그 '거절이유'에는 외국인 권리능력(제25조), 특허요건(제29조), 특허를 받을 수 없는 발명(제32조), 선출원(제36조제1-3항), 공동출원(제44조), 특허를 받을 수 있는 자(제33조제1항본문), 조약위반, 명세서 기재요건(제42조제3, 4, 8항), 발명의 단일성(제45조), 신규사항 추가(제47조제2항), 분할출원(제52조제1항), 분리출원(제52조의2제1항), 변경출원(제53조제1항) 등이 열거되어 있다.

직권 보정각하결정이 되는 제51조제1항의 '새로운 거절이유'가 제62조의 '거절이유'에 해당하는 것인지에 대해서는 현행 특허법에 명문으로 규정하고 있지 않지만, 해석상으로 보면 '새로운 거절이유'의 발생에 의하여 보정각하결정 및 특허거절결정이 이루어지고 있는 것이므로 결국 제62조의 '거절이유'와 같은 것으로 해석할 수 있다.

다만, 제51조제1항의 '새로운 거절이유'는 제62조의 '거절이유' 모두가 그 대상이 된다고 볼 수 없고, 공지기술 등에 의한 특허요건(제29조) 위배 또는 보정에 의한 기재불비 사항이 발생하는 등의 명세서 기재요건(제42조제3, 4, 8항) 위배,⁴⁹⁾⁵⁰⁾⁵¹⁾ 보정에 의하여 기술적 상호관련성 있는 없는 등의 발명 단일성(제45조)에 위배되는 경우에만 그 대상이 되는 것으로 볼 수 있다. 여기서 최후거절이유 통지에 대한 보정 및 재심사청구시의 보정에 대하여 발생할 수 있는 '새로운 거절이유'는 특허를 받을 수 없는 발명(제32조) 및 선출원(제36조제1-3항), 공동출원(제44조), 특허를 받을 수 있는 자(제33조제1항본문), 조약위반, 분할출원(제52조제1항), 분리출원(제52조의2제1항), 변경출원(제53조제1항) 등의 위배로는 발생하지 않는 것으

-
- 49) 특허정창(심사관은)은 “보정된 제9항에 ‘제1항, 제2항, 제3항의 인 함유 구리 애노드’를 포함하는 보정은 2 이상의 항을 인용하나 인용되는 항의 번호가 택일적으로 기재되지 않아서 청구범위의 기재방법에 위배되어 새로운 거절이유가 발생하였으므로 보정각하한다.”
 - 50) 특허심판원이 2013. 1. 8. 2012원2770호 심결에서는 “보정서에서 청구항 9항에 ‘제1항, 제2항, 제3항의 인 함유 구리 애노드’를 포함하는 보정을 하였고, 그 청구항 9항은 2 이상의 항을 인용하나 인용되는 항의 번호가 택일적으로 기재되지 않아서 청구범위의 기재방법에 위배되어 제51조에 의하여 보정각하한다.”
 - 51) 특허법원 2014. 2. 6. 선고 2013허2095 판결에서는 “이 사건 보정에 의하여 제9항 발명의 청구항에 특허법 제62조 제4호, 제42조 제8항, 특허법 시행령 제5조 제5항에서 정하고 있는 택일인용 기재요건을 위반한 쟁점 거절이유가 발생하였으므로, 이 사건 보정에 따른 쟁점 거절이유는 재심사청구(제47조 제1항 제3호)에 따른 보정에 따라 발생한 '새로운 거절이유'에 해당한다”고 판시하였다.

로 판단된다. 그 외 신규사항 추가(제47조제2항)는 처음부터 보정각하의 사유가 있는 것이므로 ‘새로운 거절이유’가 발생하지 않을 것으로 판단된다.

위에서 검토한 ‘새로운 거절이유’의 발생에 의한 보정각하결정 및 특허거절결정의 심사사례를 통해서 알 수 있듯이, 재심사단계에서의 ‘새로운 거절이유’는 특허거절결정에서 진보성 위반의 인용참증으로 제시된 인용발명 이외에 ‘새로운 인용발명’을 추가로 제시하여 단독 또는 특허거절결정시의 인용발명과 결합하여 진보성이 없다는 것이 대부분이다. 심사관은 보정된 출원발명에 명백한 기재불비나 불명료한 부분이 있는 경우 직권으로 보정이 가능하기 때문에 신규성이나 진보성 등 특허요건을 위반하는 ‘새로운 거절이유’가 대상이 되는 것으로 볼 수 있다. 다만, ‘새로운 거절이유’의 발생 원인이 ‘새로운 인용발명’이 있는 경우에만 적용하는 것인지 아니면 ‘새로운 인용발명’이 제시되지 않았다고 하더라도 특허거절결정에 인용참증으로 제시된 동일 인용발명에 의해서도 ‘새로운 거절이유’가 발생하는 것으로 볼 수 있는 것인지도 명확하지 않다.

따라서 제51조제1항의 ‘새로운 거절이유’는 제62조의 ‘거절이유’ 중에서 모두가 그 대상이 되는 것으로 보는 것인지, 아니면 좁은 의미에서 특허요건(제29조) 또는 발명의 단일성(제45조)에 위배되는 경우에만 적용한다는 판단기준이 판례 및 심사기준에 의하여 정립될 필요가 있다. 이와 더불어 ‘새로운 거절이유’의 발생 여부를 판단하는 경우에는 반드시 ‘새로운 인용발명’이 전제되어야 하고, 그 ‘새로운 인용발명’이 단독 또는 특허거절결정시의 인용발명과 결합하여 ‘새로운 거절이유’를 발생하는 경우에만 보정각하결정에 적용한다는 판단기준을 특허법에 도입하거나 심사기준에 반영할 필요가 있다.

2. 의견서 제출기회 부여

특허법 제63조제1항에는 심사관이 특허거절결정을 하려고 하는 경우 출원인에게 '거절이유'를 통지하고, 그 '거절이유에 대한 의견서를 제출할 수 있는 기회를 반드시 주어야 한다고 규정하고 있다. 만약 심사관이 '거절이유'를 통지하지 않고 특허거절결정하는 경우에는 절차상 위법이 된다. 보정에 의하여 '새로운 거절이유'가 발생한 것인지의 여부는 출원인의 이익보호를 하기 위하여 출원인의 입장이나 시각에서 판단되어야 하고,⁵²⁾ 그러한 '새로운 거절이유'에 대한 보정은 선출원주의 하에서 발생할 수 있는 출원인의 과오를 보정할 수 있는 기회를 주기 위함이다.⁵³⁾

그러나 동조제1항 단서에는 제51조제1항에 의해 '새로운 거절이유'의 발생으로 보정각하결정을 하려고 하는 경우에는 그 '새로운 거절이유'를 출원인에게 통지하지 않는다고 규정하고 있어서, 출원인은 그 '새로운 거절이유'에 대한 반박기회가 주어지지 않는다.

'새로운 거절이유'의 발생에 따른 보정각하는 출원인의 입장을 전혀 고려하지 않고, 오직 빈번한 보정에 의한 심사지연을 방지하고자 하는 특허청 행정 편의성에 주안점을 두고 있는 것으로밖에 볼 수 없다.⁵⁴⁾

물론 출원인에게 '새로운 거절이유'를 통지하여 의견서 제출기회를 주는 것이 심사지연의 원인이 될 수 있고, 이를 사전에 방지하기

52) 정차호, 앞의 논문, 667면.

53) 우라옥, "새로운 거절이유의 통지가 필요한지 여부를 결정하는 기준으로서의 '주지(주된 취지)에서의 부합'에 관한 사례연구", 「지적재산권」, 제20권, 한국지적재산권법제연구원, 2007, 70면.

54) 2009년 개정 특허법 제51조 제1항이 보정에 따라 '새로운 거절이유'가 발생한 것으로 인정되면 그 보정을 각하하는 취지는, 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 경우에는 그 보정을 각하함으로써 새로운 거절이유에 대한 거절이유통지와 또 다른 보정이 반복되는 것을 배제하여 심사절차의 신속한 진행을 도모'하기 위함이다(대법원 2018. 7. 12. 선고 2015후2259 판결).

위하여 재심사단계의 보정에 대한 ‘새로운 거절이유’의 발생 여부에 대한 판단은 심사관만의 결정에 의하여 이루어지고 있다. 최근 출원인은 특허를 받기 위하여 재심사 청구 뿐만 아니라 재심사 청구 후에 분할출원을 하는 경우가 많다. 출원인은 심사관의 보정각하결정 및 특허거절결정을 받은 후 보정각하결정에 대하여 직접 불복할 수 없지만 거절불복심판청구를 통하여 심사관의 판단에 대하여 다툴 수 있다. 그러나 출원인은 거절불복심판단계에서는 보정을 할 수 없기 때문에 거절결정불복심판을 청구하는 것이 아니라 분할출원을 통하여 처음부터 다시 심사를 받는 방안을 선택할 수도 있다. 이 경우, 보정각하결정에 의하여 거절결정된 출원에 대한 심사는 거절결정으로 마무리되는 것이 아니고, 분할출원에 대한 절차로서 처음부터 다시 재개된다. 즉, 현행 보정각하제도 하에서는 심사절차가 합리적인 수준에서 신속히 종결되는 것이 아니라 심사관의 보정각하결정에 의하여 새로운 심사수요가 양산되고 있는 실정이다. 이는 당초에 보정각하제도를 도입한 취지가 무색해지는 결과이기도 하다. 보정각하제도를 도입한 취지 및 보정각하결정에 따른 심사수요 양산을 방지하기 위하여 ‘새로운 거절이유’에 대하여 출원인에게 의견서 제출 기회를 주지 않고 심사관의 임의적 판단에 의해 보정각하 결정을 하는 현행 제도의 개정이 필요하다.

그 개정 방안으로는 아래의 <표 4>와 같이, 현행 제63조제1항 단서조항 “다만, 제51조제1항에 따라 각하결정을 하려는 경우에는 그러하지 아니하다.”를 삭제하고, 제3호를 “제51조제1항에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정하여 보정각하결정을 하려는 경우”를 신설하여, 최초거절이유통지에 의한 보정 또는 재심사청구 시의 보정에 대하여 심사하여 ‘새로운 거절이유’가 발생한 것으로 판단한 경우에는 출원인에게 의견서를 제출할 수 있는 기회를 것으로 반드시 주는 것으로 개정할 필요가 있다. 다만, ‘새로운 거절이유’의 대상이 명확하지 않는 점을 고려하여, 보다 한정적이고 명확하게

구분하고 특정할 수 있도록 특허거절결정시의 인용발명과 다른 '새로운 인용발명⁵⁵⁾'에 의해서만 발생하는 것으로 한정하는 방안도 고려할 필요가 있다.⁵⁶⁾⁵⁷⁾ 즉 아래의 <표 4>와 같이 제3호를 “제51조 제1항에 따라 새로운 인용발명에 의하여 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정하여 보정각하결정을 하려는 경우”로 한정하는 개정방안도 검토할 필요가 있다.

-
- 55) '새로운 인용발명'이 없이 특허거절결정(거절이유통지 포함) 시의 인용발명을 그대로 사용하고 주지관용기술의 보충적 사용에 의한 거절이유는 '새로운 거절이유'가 발생한 것으로 보지 않는다(이혜진, “발명의 진보성 판단의 개선 : 진보성 심리방식의 변화와 새로운 거절이유로서의 주선행발명의 변경”, 「저스티스」, 통권 제76호, 2020, 63면).
- 56) '새로운 거절이유'의 여부 판단은 “거절이유통지서에는 출원발명이 선행인용발명에 의해 진보성이 없다고 기재되어 있고 주지기술 및 관용기술에 관한 통지는 없었는데 거절결정불복심판이나 심결취소소송에서 선행인용발명을 그대로 사용하면서 주지기술 또는 관용기술을 보충적으로 제시한 경우에는 '새로운 거절이유'가 발생했다는 주장 및 증거에 해당하지 않는다(대법원 2006. 2. 9. 선고 2003후994 판결; 대법원 2007. 7. 12. 선고2005후991 판결; 대법원 2013. 2. 15. 선고 2012후439 판결).
- 57) 대법원 2013. 9. 26. 선고2013후054 판결에서는 “이미 통지된 거절이유가 비교대상발명에 의하여 출원발명의 진보성이 부정된다는 취지인 경우에 위 비교대상발명을 보충하여 특허출원 당시 그 기술분야에 널리 알려진 주지관용기술의 존재를 증명하기 위한 자료는 새로운 공지기술에 관한 것에해당하지 아니하므로 심결취소소송의 법원이 이를 진보성을 부정하는 판단의 근거로 채택하였다 고하더라도 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니하는 새로운 거절이유를 판결의 기초로 삼은것이라고 할수 없다.”고 판시하고 있다. 따라서 직권 보정각하의 이유가 되는 '새로운 거절이유'의 발생 여부를 판단함에 있어서는 주지관용기술이 아니라 '새로운 인용발명'에 의한 경우에만 한정하는 것으로 해석할 필요가 있다.

〈표 4〉 새로운 인용문헌에 대한 의견서 제출기회 부여와 보정각하

현행법	개정안
<p>제63조(거절이유통지) ① 심사관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 특허출원인에게 거절이유를 통지하고, 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다. <u>다만, 제51조제1항에 따라 각하결정을 하려는 경우에는 그러하지 아니하다.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 제62조에 따라 특허거절결정을 하려는 경우 제66조의3제1항에 따른 직권 재심사를 하여 취소된 특허결정 전에 이미 통지한 거절이유로 특허거절결정을 하려는 경우 	<p>제63조(거절이유통지) ① 심사관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 특허출원인에게 거절이유를 통지하고, 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 제62조에 따라 특허거절결정을 하려는 경우 제66조의3제1항에 따른 직권 재심사를 하여 취소된 특허결정 전에 이미 통지한 거절이유로 특허거절결정을 하려는 경우 <u>제51조제1항에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정하여 보정각하결정을 하려는 경우</u> <p>(또는) (3). <u>제51조제1항에 따라 새로운 인용문헌에 의하여 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정하여 보정각하결정을 하려는 경우</u></p>

3. 의견서 제출 후 보정각하 판단

최후거절이유통지에 의한 보정 또는 재심사청구 시의 보정에 대한 심사에서 ‘새로운 거절이유’가 발생한 경우에는 심사관이 직권 결정으로 보정각하 할 수 있는 현행 제도는 위 “2. 의견서 제출기회 부여”에서 제안한 개정방안에 따라 그 ‘새로운 거절이유’에 대하여 출원인에게 통지하여 의견서 제출기회를 주어야 하기 때문에 함께 개정되어야 한다.

그 개정 방안으로는 신규사항 추가금지(제47조제2항) 또는 청구범위 감축(제47조제3항)을 위반하거나 그 보정에 따라 ‘새로운 거절이유’가 발생하는 경우 그 보정을 각하결정하는 규정을 개정되는 제63

조제1항제3호(신설)의 규정에 의하여 출원인에게 그 '새로운 거절이유'를 통지하여 제출받은 '의견서'에 의하여 다시 심사한 후에 보정각하할 수 있도록 개정할 필요가 있다. 즉 '새로운 거절이유'를 통지해야 할 의무를 심사관에게 부여하고, 심사관이 출원인으로부터 제출받은 의견서에 의하여 '새로운 거절이유'의 타당성과 적법성을 다시 심사한 후에 보정각하결정 및 특허거절결정을 할 수 있는 보정각하제도의 도입을 제안하고자 한다.

〈표 5〉 새로운 인용문헌과 보정각하의 절차

현행법	개정안
<p>제51조(보정각하)</p> <p>① 심사관은 제47조제1항제2호 및 제3호에 따른 보정이 같은 조 제2항 또는 제3항을 위반하거나 그 보정(같은 조 제3항제1호 및 제4호에 따른 보정 중 청구항을 삭제하는 보정은 제외한다)에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정하면 결정으로 그 보정을 각하하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 보정인 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 제66조의2에 따른 직권보정을 하는 경우: 그 직권보정 전에 한 보정 2. 제66조의3에 따른 직권 재심사를 하는 경우: 취소된 특허결정 전에 한 보정 3. 제67조의2에 따른 재심사의 청구가 있는 경우: 그 청구 전에 한 보정 <p>② (생략)</p> <p>③ (생략)</p>	<p>제51조(보정각하)</p> <p>① 심사관은 제47조제1항제2호 및 제3호에 따른 보정이 같은 조 제2항 또는 제3항을 위반하는 경우 또는 그 보정(같은 조 제3항제1호 및 제4호에 따른 보정 중 청구항을 삭제하는 보정은 제외한다)에 따라 발생한 새로운 거절이유에 대한 제63조제1항제3호에 따라 제출된 의견서에 의해서도 새로운 거절이유가 있는 것으로 인정하는 경우에는 결정으로 그 보정을 각하하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 보정인 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 제66조의2에 따른 직권보정을 하는 경우: 그 직권보정 전에 한 보정 2. 제66조의3에 따른 직권 재심사를 하는 경우: 취소된 특허결정 전에 한 보정 3. 제67조의2에 따른 재심사의 청구가 있는 경우: 그 청구 전에 한 보정 <p>② (생략)</p> <p>③ (생략)</p>

V. 결론

특허출원 후의 보정제도는 선출원주의 하에서 빠른 특허출원이 필수적이기 때문에 특허명세서 등을 완벽하게 작성할 수 없는 점을 보완해주는 제도이다. 출원인이 스스로 자진보정하는 경우도 있지만, 대부분은 심사관의 거절이유통지에 대응하여 출원인이 그 거절이유를 해소할 목적으로 청구범위 등의 특허명세서 및 도면을 보정하는 것이다. 출원인이 보정하고자 하는 경우, 그 보정의 시기 및 범위가 엄격하게 제한되어 있으며, 특히 최후거절이유통지서를 받은 후의 보정 및 재심사청구 시의 보정은 보다 엄격하게 제한되고 있고, 만약 그 보정의 범위를 벗어나는 경우에는 당해 보정은 결정으로 각하된다.

특히 현행 특허법에는 최후거절이유통지서를 받은 후의 보정 및 재심사청구 시의 보정이 신규사항 추가금지 및 청구범위 감축에 해당된다고 하더라도 그 보정에 의하여 특허거절결정의 거절이유와 다른 ‘새로운 거절이유’가 발생한 경우, 심사관은 그 ‘새로운 거절이유’에 의하여 특허를 받을 수 없다는 거절이유를 출원인에게 통지하지 않고 직권 결정으로 보정각하결정 및 특허거절결정을 할 수 있다고 규정하고 있다. 이러한 직권 보정각하제도는 출원인의 입장에서 보면 ‘새로운 거절이유’에 대한 의견서 제출기회가 박탈되는 것이고, 이는 쓸데없는 의견서 제출에 따른 심사지연을 방지하려는 특허청의 행정편의성은 있을 수 있겠지만, 특허를 받고자 하는 출원인의 대응이 적절히 이루어질 수 없다는 문제점이 있다.

이러한 문제점을 해결하기 위한 방안으로는 제63조제1항에 ‘새로운 거절이유’가 있다고 판단한 심사관은 그 ‘새로운 거절이유’를 출원인에게 통지하여 의견서 제출할 수 있는 기회를 반드시 주어야 한다는 의무규정을 두고, 이에 대한 출원인의 의견서가 제출되면 그 의견서에 의하여 재심사를 하여 보정각하결정을 하는 제도의 도입이 필요하다.

〈참고 문헌〉

- 송영식이상직·황종환, 『지적소유권법 (상)』, 육법사, 2005.
- 윤선희, 「특허법 (제6판)」, 법문사, 2019.
- 권지현, 추상적 아이디어가 결합된 SW발명의 성립성 판단과 쟁점, 「법과 정책연구」, 제22집 제3호, 사단법인 한국법정책학회, 2022.
- 김석준, “의료방법특허의 보정에 관한 해석론-신규사항 추가 및 기재불비를 중심으로”, 「동아법학」, 제83호, 동아대학교 법학연구소, 2019.
- 김승조, “특허법상 신규사항 추가 금지”, 「과학기술과 법」, 제4권 제2호, 충북대학교 법학연구소, 2013.
- 박성수, “명세서의 요지변경이 있는 보정 후 특허된 발명에 대한 정정심판의 소급효”, 「사법」, 1권 4호, 사법발전재단, 2008.
- 정차호, “특허출원 관련 새로운 통지가 필요한 새로운 거절이유”, 「홍익법학」, 제14권 제3호, 홍익대학교 법학연구소, 2013.
- 우라옥, “새로운 거절이유의 통지가 필요한지 여부를 결정하는 기준으로서의 ‘주지(주된 취지)에서의 부합’에 관한 사례연구”, 「지적재산권」, 제20권, 한국지적재산권법제연구원, 2007.
- 이혜진, “발명의 진보성 판단의 개선 : 진보성 심리방식의 변화와 새로운 거절이유로서의 주선행발명의 변경”, 「저스티스」, 통권 제76호, 2020.
- 특허청, 「특허실용신안심사기준」, 특허청예규 제131호(2023. 3. 22)

〈국문 초록〉

현행 특허법은 심사관이 거절이유를 발견한 경우, 출원인에게 거절이유를 통지하고, 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다고 규정하면서도, 제63조 제1항에서 재심사 청구 시 특허명세서의 보정에 따라 「새로운 거절이유」가 발생한 경우에는 출원인에게 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주지 않고 직권으로 보정각하결정을 할 수 있도록 규정하고 있다.

이러한 현행 보정각하제도에서는 심사관이 재심사 청구 시 특허명세서의 보정에 대하여 새로운 인용문헌을 통해 「새로운 거절이유」를 발견한 경우에도 출원인에게 의견서를 제출할 기회를 주지 않고 재심사 청구 시의 보정을 각하할 수 있으므로, 출원인은 새로운 인용문헌에 의한 「새로운 거절이유」에 대하여 의견서를 제출할 수 있는 기회가 박탈되는 문제점이 발생한다.

이러한 문제점을 해결하기 위하여 특허법 제63조 제1항 거절이유통지 규정을 개정할 필요가 있다. 또한, 제63조 제1항 거절이유통지 규정 개정안에 따라 「새로운 거절이유」를 발견한 경우에는 재심사 청구 시 특허명세서의 보정에 대하여 의견서를 제출할 기회를 주지 않고 바로 보정각하 당하는 것을 방지하기 위하여 제51조 제1항을 개정할 필요가 있다.

주제어 : 보정, 보정각하, 새로운 인용문헌, 재심사 청구, 의견
제출 통지

〈Abstract〉

Occurrence of 'new reason for rejection' due to amendment of patent specification and declination amendment

Ham Youngwuk*

The current patent law stipulates that if an examiner finds a reason for rejection, the applicant should be notified of the reason for rejection and given the opportunity to submit an opinion within a fixed period, but Article 63 (1) stipulates that if a 「new reason for rejection」 occurs due to the amendment of the patent specification when requesting a reexamination, the applicant can make a decision to declination amendment ex officio without giving the applicant the opportunity to submit an opinion

Under the current declination amendment system, even if an examiner discovers a 「new reason for rejection」 for the amendment of the patent specification through new citations, the applicant can dismiss the amendment at the time of requesting a reexamination without giving the applicant an

* Patent Attorney, Ph.D. in law

opportunity to submit an opinion, so the applicant is deprived of the opportunity to submit an opinion on the 「new reason for rejection」 under the new reference.

In order to solve this problem, it is necessary to amend the provisions of Article 63 (1) of the Patent Act to notify the reason for rejection. In addition, it is necessary to amend Article 51(1) to prevent the amendment of the patent specification upon request for reexamination from being immediately rejected without giving the applicant an opportunity to submit an opinion if a 「new reason for rejection」 is found through a new reference in accordance with the amendment to Article 63(1) of the notify the reason for rejection Regulations.

Key Word : amendment, declination, new reference,
requesting a reexamination, notify the
reason for rejection