

[정정범위] PCT 출원의 국내단계진입 국문서면 중 누락된 도면 추가하는 정정의 허용:

특허법원 2019. 1. 17. 선고 2018허5426 판결



| | |
|--------------------|---|
| 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 |

특허심판원 심결: 정정사항 3 부적법, 정정심판 청구 기각

특허법원 판결 - 정정 허용, 심결취소

판결요지

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.

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, 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.

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.

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.

첨부: 특허법원 2019. 1. 17. 선고 2018허5426 판결

변리사 24년/변호사 16년, 특허심판소송, 민형사소송, 손해배상, One-Stop Service

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com