

[중국법실무] 중국특허의 등록 후 정정 관련



앞서 소개한 것처럼 중국에는 한국과 달리 등록 후 정정심판 제도가 없습니다. 즉 특허 등록 이후 특허권자가 자발적으로 특허청구범위 등을 정정할 수 있는 제도가 없습니다.

다만, 제3자가 무효심판을 청구한 경우 제한적으로 특허청구범위를 정정할 기회를 갖습니다. 이 때 정정의 허용범위는 매우 제한적이고 그 절차도 엄격합니다.

중국 전리법상 발명전리(특허)의 등록 후 정정에 대한 심결이나 판결은 아직까지 없는 것 같습니다. 실무적으로 명확하지 않는 상황이지만, 실무적 참고용으로 위 PRB 발표자료의 중요내용을 간략하게 소개하면 다음과 같습니다.

1. 등록 후 정정의 기회

중국 SIPO의 PRB 웹사이트에 올라와 있는 발표자료를 보면, 정정은 무효심판 청구일로 부터 1월 내에 할 수 있습니다. 그 정정기한은 연장하거나 재차 지정하여 정정할 수는 없다고 합니다. 그 외 전리권자가 먼저 자진하여 정정할 수 있는 기회는 없다고 보아야 할 것입니다.

2. 정정 범위

중국 개정 전리심사지침에 따라 정정범위는 다음과 같이 확대되었습니다. 즉 1) 청구항에 기재된 다른 기술특징 하나 또는 그 이상을 추가하고 2) 그 결과 정정된 청구범위가 본래의 보호범위보다 좁고(즉 보호범위 감축), 원래의 청구항은 더 이상 존재하지 않는 경우에도 정정이 허용됩니다.

PRB 자료에는 다음과 같이 정정허용 여부에 관한 구체적 예를 설명하고 있습니다.

사례 (1)

예를 들어, 제1항은 독립항, 2~10항은 종속항인데, 정정으로 종속항 11~15항을 추가하는 것 - 위 2)번 요건에 부합하지 않으므로 불허

사례 (2)

제1~3항은 물건 청구항, 제4~8항은 물건을 제조하는 장치에 대한 청구항인 상황에서, 청구항 제1항을 정정하고, 새로운 청구항 9~14항을 신설하였으며, 이 중 9~12항이 독립항이고, 정정 청구항 1은 원래의 청구항 1에 청구항 3의 일부 특징이 부가되었고, 청구항 9는 원래의 청구항 1에 청구항 4의 일부 특징이 부가되었으며, 청구항 12는 원래 청구항 1에 청구항 5의 일부 특징이 부가된 경우 → 실질적으로 청구항을 새롭게 작성하여 새로운 보호범위를 만든 것으로 정정 불허

사례 (3)

청구항 제1~12항은 제어부에 대한 것이고, 청구항 제13~24항은 제어방법에 대한 것이며, 청구항 25~36은 검사 시스템에 대한 것이고, 청구항 37~48은 검사 방법에 대한 것이며, 원 청구항의 정정 없이, 새로운 청구항 49~60을 신설하였고, 새로운 독립항 49는 원래의 청구항의 일부 특징에 대한 새로운 조합인 경우 → 새롭게 청구항을 작성한 것으로서, 원래의 청구항의 보호범위의 감축에 해당하지 않았으므로 정정요건에 부적합, 정정불허

사례 예 (1)의 경우, 정정 전 원래의 청구항을 기준으로 무효심판 심리가 진행되고,

사례 (2), (3)의 경우, 심사의견통지서를 발부하거나 전화로 권리권자에게 통지하여, 지정

기간 내에 정정 내용에서 청구항을 선택하여 제출할 것을 요구하고, 이 경우 새로 재차

정정하는 것은 허용되지 않는다고 합니다. 즉 기존 정정내용을 변경하는 추가 정정의 기

회를 부여하지 않는다는 의미로 보입니다.

중국법무, 국제계약, 계약분쟁, 지적권분쟁, 손해배상, Claim, License, R&D 제휴계약

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