

대 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2014후553 거절결정(특)
원고, 피상고인 제이엑스 닛코 닛세키 킨조쿠 가부시키가이샤 (JX日鋳日石金属株式会社)
소송대리인 특허법인 코리아나
담당변리사 최성진 외 3인
피고, 상고인 특허청장
원 심 판 결 특허법원 2014. 2. 6. 선고 2013허2095 판결
판 결 선 고 2018. 6. 28.

주 문

상고를 기각한다.

상고비용은 피고가 부담한다.

이 유

상고이유를 판단한다.

1. 상고이유 제1점에 관하여

가. 구 특허법(2014. 6. 11. 법률 제12753호로 개정되기 전의 것, 이하 '구 특허법'이라 한다) 제51조 제1항 본문은 "심사관은 제47조 제1항 제2호 및 제3호에 따른 보정이 같은 조 제2항 및 제3항을 위반하거나 그 보정(같은 조 제3항 제1호 및 제4호에 따른 보정 중 청구항을 삭제하는 보정은 제외한다)에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정하면 결정으로 그 보정을 각하하여야 한다."라고 규정하고 있고, 제47조 제3항은 "제1항 제2호 및 제3호에 따른 보정 중 특허청구범위에 대한 보정은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 할 수 있다."면서 그 제1호에는 '청구항을 한정 또는 삭제하거나 청구항에 부가하여 특허청구범위를 감축하는 경우'를, 제4호에는 '제2항에 따른 범위를 벗어난 보정에 대하여 그 보정 전 특허청구범위로 되돌아가거나 되돌아가면서 특허청구범위를 제1호부터 제3호까지의 규정에 따라 보정하는 경우'를 각 규정하고 있다.

구 특허법 제51조 제1항이 위와 같이 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정되면 그 보정을 각하하도록 하면서도 '청구항을 삭제하는 보정'의 경우를 그 대상에서 제외하고 있는 취지는, 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 경우에는 그 보정을 각하함으로써 새로운 거절이유에 대한 거절이유통지와 또 다른 보정이 반복되는 것을 배제하여 심사절차의 신속한 진행을 도모하되, '청구항을 삭제하는 보정'의 경우에는 그로 인하여 새로운 거절이유가 발생하더라도 위와 같은 보정의 반복에 의하여 심사관의 새로운 심사에 따른 업무량 가중이나 심사절차의 지연의 문제가 거의 생기지 아니하는 데 반해 그에 대하여 거절이유를 통지하여 보정의 기회를 다시 부여함으로써 출원인을 보호할 필요성이 크다는 데 있다(대법원 2014. 7. 10. 선고 2013후2101 판결 등 참조).

이러한 규정의 취지에 비추어 볼 때, 구 특허법 제51조 제1항 본문이 규정하는 청구항을 삭제하는 보정에 따라 발생한 새로운 거절이유에는 단순히 '청구항을 삭제하는 보정을 하면서 그 삭제된 청구항을 인용하던 종속항에서 인용번호를 그대로 둠으로써 명세서 기재요건을 충족하지 않은 기재불비가 발생한 경우'뿐만 아니라, '청구항을 삭제하는 보정을 하면서 그 삭제된 청구항을 직·간접적으로 인용하던 종속항을 보정하는 과정에서, 그 인용번호를 잘못 변경하거나, 종속항이 2 이상의 항을 인용하는 경우에 인용되는 항의 번호 사이의 택일적 관계에 대한 기재 누락함으로써 위와 같은 기재 불비가 발생한 경우'도 포함된다고 보아야 한다.

나. 원심은, ① 명칭을 '구리 애노드 또는 인 함유 구리 애노드, 반도체 웨이퍼에 대한 전기 구리 도금 방법 및 파티클 부착이 적은 반도체 웨이퍼'로 하는 이 사건 출원 발명(출원번호 생략)에 대하여, 특허청 심사관은 2011. 12. 21. 청구항 제1항, 제2항, 제5항, 제6항, 제9항의 신규성과 청구항 제1항 내지 제3항, 제5항 내지 제7항, 제9항의 진보성이 부정된다는 이유로 거절결정을 한 사실, ② 원고는 2012. 3. 21. 거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구하였고, 같은 달 22. 청구항 제1항, 제5항, 제9항을 각 정정하며, 청구항 제4항, 제8항을 삭제하는 원심 판시 이 사건 보정을 하면서, 제9항의 "상기 제1항, 제2항, 제3항, 제4항 또는 제8항의 인 함유 구리 애노드" 부분을 "상기 제1항, 제2항, 제3항의 인 함유 구리 애노드"로 변경한 사실, ③ 특허청 심사관은 2012. 4. 27. 이 사건 보정에 대하여 '청구항 제9항은 2 이상의 항을 인용하나 인용되는 항의 번호가 택일적으로 기재되지 않아서 특허청구범위의 기재방법에 위배된다'는 이유(이하 '쟁점 거절이유'라 한다)로 원심 판시 이 사건 보정각하결정을 한 사실을 인정하였다.

이러한 사실관계를 기초로 원심은, 이 사건 보정에 의하여 보정 전 청구항 제9항의

기재에서 '또는'이라는 기재 부분까지 삭제됨에 따라 발생한 쟁점 거절이유는 구 특허법 제51조 제1항 본문이 보정각하사유에서 제외하고 있는 '청구항을 삭제하는 보정에 따른 거절이유'에 해당하므로, 특허청 심사관이 거절이유를 통지하여 출원인에게 보정의 기회를 부여하지 아니하고 곧바로 보정각하결정을 한 것은 부적법하다고 판단하였다.

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면 원심의 위와 같은 판단은 정당하고, 상고이유 주장과 같이 구 특허법 제51조 제1항 본문이 규정한 '청구항을 삭제하는 보정에 따른 새로운 거절이유'에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

2. 상고이유 제2점에 관하여

이 부분 상고이유 주장은 이 사건 보정 전 청구항 제1항의 진보성이 부정되어 특허를 받을 수 없는 것인 이상 거절결정 불복심판 청구를 기각한 이 사건 심결을 취소하여서는 아니 된다는 것이나, 이는 이 사건 보정각하결정이 적법함을 전제로 하는 것으로서 나아가 살필 필요 없이 받아들일 수 없다.

3. 결론

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

재판장 대법관 박상욱

 대법관 김 신

대법관 이기택

주 심 대법관 박정화