

대 법 원

제 2 부

판 결

사 건 2015후2259 거절결정(특)  
원고, 상고인 레벨 홀딩 비.브이. (Level Holding B.V.)  
소송대리인 변리사 강명구 외 1인  
피고, 피상고인 특허청장  
원 심 판 결 특허법원 2015. 11. 20. 선고 2015허3450 판결  
판 결 선 고 2018. 7. 12.

주 문

상고를 기각한다.

상고비용은 원고가 부담한다.

이 유

상고이유를 판단한다.

1. 상고이유 제1, 2점에 관하여

가. 원고의 특허출원에 적용되는 구 특허법(2009. 1. 30. 법률 제9381호로 개정되기 전의 것을 말하고, 개정 이후의 특허법을 이하 '2009년 개정 특허법'이라고 한다) 제

174조는 '보정각하에 관한 제51조의 규정을 제173조의 심사전치절차에서의 심사에 준용한다'고 규정하였지만, 2009년 개정 특허법 부칙 제3조는 '개정된 제51조 제1항 본문을 법 시행 후 최초로 보정하는 것부터 적용한다'고 규정하고 있다. 따라서 원고의 특허출원이 2009년 개정 특허법 시행 전에 이루어졌다 하더라도 원심 판시 이 사건 심사전치보정이 그 시행 후에 이루어진 이상, 이에 따른 심사전치절차에서의 보정각하에 관해 적용될 규정은 2009년 개정 특허법의 제51조 제1항 본문이다. 이러한 2009년 개정 특허법 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.

2009년 개정 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 참조).

이러한 규정의 취지에 비추어 볼 때, 청구항을 삭제하는 보정을 하였더라도 삭제된 청구항과 관련이 없는 부분에서 새롭게 발생한 거절이유는 심사관에게 새로운 심사에 따른 업무량을 가중시키고, 심사절차가 지연되는 결과를 가져오게 하는 등 달리 취급하여야 할 필요가 없으므로 2009년 개정 특허법 제51조 제1항 본문이 규정하는 청구항을 삭제하는 보정에 따라 발생한 새로운 거절이유에 포함된다고 할 수 없다.

나. 이러한 법리와 원심에서 적법하게 채택한 증거들에 비추어 살펴본다.

1) 명칭을 '열 교환기를 제조하기 위한 장치 및 방법'으로 하는 이 사건 출원발명(출원번호 생략)에 대하여, 특허청 심사관은 2014. 2. 24. 청구항 제1 내지 10항, 제12, 14항이 비교대상발명 등에 의해 그 진보성이 부정된다는 이유로 거절결정을 하였다.

2) 원고는 2014. 5. 27. 특허심판원에 거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구하면서 청구항 제9, 11항의 구성요소를 청구항 제1항에, 청구항 제15항의 구성요소를 청구항 제14항에 각 포함시키고, 종속항들이 인용하는 청구항들을 정리하면서 나머지 청구항들의 번호를 순차적으로 정렬하는 과정에서 제일 뒤에 있는 청구항 제19, 20, 21항을 삭제하는 이 사건 심사전치보정을 하였다.

3) 원고는 이 사건 심사전치보정을 통해 보정 전 청구항 제9항의 구성요소를 제1항에 포함시킴에 따라, 제9항을 인용하던 종속항인 제10항의 번호를 제2항으로 바꾸면

서 제9항을 인용하던 부분을 제1항을 인용하는 것으로 바꾸었다. 이러한 삭제된 청구항을 인용하는 부분의 변경과는 별개로 보정 전에 "적층된 소자들의 스택은 새로운 소자가 배치될 때마다 소자들을 위치시키는 수평력이 가해지는 것을 특징으로 하는 방법"으로 되어 있던 부분을 "적층된 소자들의 스택은 새로운 소자가 배치될 때마다 소자들을 위치시키는 수평력이 가해지고,"라고만 기재하였다.

4) 특허청 심사관은 2014. 7. 7. 이 사건 심사전치보정은 보정에 의해 청구항 제2항의 끝부분에 "수평력이 가해지고,"라고만 기재하고 있어 발명이 불명확하여(이하 '쟁점 거절이유'라고 한다) 보정에 의해 새로운 거절이유가 발생하였다는 등의 이유로 원심 판시 이 사건 보정각하결정을 하였다.

5) 이 사건 심사전치보정에서 보정된 청구항 제2항은 청구대상이 무엇인지 불분명하고, 다른 구성요소가 추가되는지 여부도 명확하지 아니하여 새로운 거절이유가 발생하였다고 볼 수 있다.

6) 이 사건 심사전치보정을 통해 보정 전 청구항 제9, 11, 15항의 구성요소가 다른 청구항에 포함되면서 형식적으로는 보정 전 청구항 제19, 20, 21항이 삭제되었으나, 실질적으로는 보정 전 청구항 제9, 11, 15항이 삭제된 것으로 보아야 한다.

7) 쟁점 거절이유는 이 사건 심사전치보정에서 청구항 제9, 11항을 삭제하는 과정에서 발생하기는 하였으나, 청구항 제9, 11항의 삭제와 관련이 없는 부분에서 발생하였다고 봄이 타당하다. 따라서 특허청 심사관이 원고에게 거절이유통지를 하는 등 이 사건 보정발명을 재보정할 기회를 부여하지 않은 것이 위법하다고 볼 수 없다.

다. 원심판결이 쟁점 거절이유와 청구항 제19, 20, 21항의 삭제와의 관련성을 전제로 실시한 것은 다소 부적절하지만, 상고이유 주장과 같이 보정각하 규정의 적용 및

2009년 개정 특허법 제51조 제1항 본문이 규정한 '청구항을 삭제하는 보정에 따른 새로운 거절이유'에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미쳤다고 보기는 어렵다.

## 2. 상고이유 제3점에 관하여

이 부분 상고이유 주장은 사실심인 원심의 전권에 속하는 증거의 취사선택과 사실인정을 다투는 것에 지나지 않아 적법한 상고이유가 되지 못한다. 나아가 기록에 비추어 보더라도 원심이 이 사건 심사전치보정 과정에서 특허청의 서류제출 프로그램의 오류가 있었다고 볼 증거가 없다고 판단한 것에 논리와 경험의 법칙에 반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나는 등의 잘못이 없다.

## 3. 결론

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

재판장            대법관            김소영

                  대법관            고영한

                  대법관            권순일

주 심      대법관      조재연