

특허출원 보정 안내

특허법상 보정이라고 함은 출원 절차나 내용의 흠결 또는 불비한 점을 일정한 범위 내에서 정정하거나 바로 잡는 것을 의미합니다.

1 보정의 시기

- ▶ 기본적으로 특허출원인은 특허결정의 등본을 송달하기 전까지 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정할 수 있습니다. 그리고 다음과 같은 경우에 보정을 할 수 있습니다.
 - ① 거절이유통지를 최초로 받은 경우 의견서 제출 기간 내
 - ② 거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생한 거절 이유에 대하여 거절이유통지를 받은 경우 해당 거절이유통지에 따른 의견서 제출 시간 내
 - ③ 특허출원인이 특허거절결정을 송달받은 날부터 30일 이내에 재심사를 청구할 수 있는 바, 이러한 재심사 청구시 명세서 또는 도면을 보정할 수 있습니다.

2 보정의 범위

- ▶ 명세서 또는 도면에 대한 실질적인 보정은 특허 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내에서 가능합니다. 즉, 최초로 출원서에 기재되어 있지 않았던 내용을 추가하거나 새로운 내용의 도면을 추가하는 것은 엄격하게 금지되어 있습니다. 이는 선원주의(동일한 발명에 대하여 다른 날에 2 이상의 특허출원이 있는 때에는 먼저 특허 출원한 자만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다)는 택하고 있는 우리나라에서는 당연한 것으로 이해되어야 할 것입니다. 그리고 위의 ② 및 ③에 해당하는 경우에는 보정의 범위가 더욱 엄격하게 제한됩니다. 즉, 위의 ② 및 ③에 해당하는 경우에는,
 - ㉠ 청구항을 한정 또는 삭제하거나 청구항에 부가하여 특허청구범위를 감축하는 경우,
 - ㉡ 잘못된 기재를 정정하는 경우(오기의 정정)
 - ㉢ 분명하지 않은 기재를 명확하게 하는 경우(불명료한 기재의 석명)에 한하여 보정할 수 있습니다.

따라서 특허출원에 대하여 최초 의견제출통지서를 받은 경우를 제외하고는 위와 같이 보정의 범위가 제한되고, 최초 의견제출통지서를 받은 경우에는 상대적으로 보정의 범위가 넓다고 할 수 있으나, 이 역시 특허출원서에 최초로 기재된 사항의 범위 내에서 보정할 수 있습니다.

3 보정의 효과

- ▶ 위에서 설명한 바와 같은 범위 내에서 보정이 적법하게 이루어지게 되면 특허출원 내용이 보정한 바와 같이 변경됩니다. 그리고 이는 최초 출원일에 출원한 것이 보정된 내용과 같이 인정됨은 당연한 것이라고 할 것입니다.
- ▶ 부적합한 보정의 경우, 즉 위에서 설명한 시기 및 범위에 벗어난 보정은 심사관의 결정에 의하여 각하(보정각하) 됩니다. 그리고 원칙적으로 이러한 보정각하에 대해서는 불복할 수 없습니다.
- ▶ 그러나 재심사청구(심사관의 거절결정에 대하여 보정을 하면서 다시 심사를 청구하는 경우)의 경우에는 보정에 의하여 보정된 청구범위가 등록되지 않을 경우 특허거절결정에 대한 심판에서 각하 결정에 대하여 다투는 경우는 제외됩니다. 즉, 재심사에서 보정 각하된 경우, 심판 단계에서 보정된 청구범위의 등록성 여부를 심리해야 하기 때문에 실질적으로 보정각하에 대한 심리가 이루어진다고 할 수 있습니다.

변리사 김 한 얼

[서울사무소]
특허법인 우린
서울시 강남구 도곡로 133 (역삼동, 정호빌딩 3층)
전화 : 02-565-2300
팩스 : 02-565-7337
Homepage : www.witpatent.com

[창원사무소]
특허법인 우린
경남 창원시 성산구 중앙동 156-7 1층
전화 : 055-287-3399
팩스 : 055-275-4644
e-mail : woorincw@naver.com