

## 심 판 원 심 결 문

심판번호 : 99보17

심결분류 : ①170.100-W(C08F)

사건표시 : 1996년 특허출원 제81060호 『고접착 웹옵셋용 라텍스 및 그 제조방법』의 보정각하결정불복

청구인 : 금호석유화학 주식회사 서울 종로구 서린동 70 대표자 박찬구

청구대리인 : 변리사 송재근 서울 강남구 역삼동 823-11 유양빌딩 302

원결정 : 1999.3.27.자 보정각하 결정

주문 : 원결정을 취소한다.

이유

1. 본원발명은 1996.12.31. 출원된 것으로서 발명의 요지는 최초 출원명세서의 기재로 보아 그 특허청구범위에 기재된 바와 같이 『1. 카르복실 변성 스티렌-부타디엔계 라텍스에 있어서, 열가소성이 우수한 단량체 함량이 15~75중량%이고, 카르복실기를 가진 산성기 단량체가 고분자체인에 균일하게 분포되어 있는 열감응성이 우수하며 블리스터가 발생하지 않는 고접착 웹옵셋용 카르복실 변성 스티렌-부타디엔계 공중합체 라텍스(나머지 항들은 특허청구범위 기재 참조)』임을 알 수 있고,

이에 대하여, 1998.11.27.자 의견제출통지에 대한 의견서와 함께 제출된 1999.1.25.자 보정명세서(이하 "본건 보정명세서"라 한다)는 특허청구범위 제1항 및 이와 관련된 상세한 설명을 "부타디엔 25~40중량%, 열가소성 단량체 25~65중량%, 카르복실기를 가진 단량체 3~10중량%와 나머지가 분산제, 환원제, 연쇄이동제, 중합개시제를 함유하는 통상의 지류 코팅용 조성물로 조성된 웹옵셋 인쇄용 카르복실 변성 스티렌-부타디엔 공중합체 라텍스"로 보정하였다.

2. 원결정은 본건 보정명세서가 당업자가 최초출원서("최초출원서에 첨부된 명세서"의 오기로 보이므로, 이하 "최초출원서에 첨부된 명세서"로 바로 잡음)로부터 자명하게 알 수 있는 사항의 보정이 아닌 새로운 기술구성의 추가, 변경 등에 해당하므로, 이를 최초출원서에 첨부된 명세서의 요지를 변경하는 것으로 인정하여 특허법 제51조 제1항의 규정에 의거, 보정각하결정하였다.

3. 청구인은 "1996년 특허출원 제81060호에 대한 1999.3.27.자 보정각하결정은 취소한다."라는 취지의 심결을 구하고 다음과 같은 사항을 주장하였다.

(1) 보정명세서는 발명구성부분의 실시예를 전혀 수정하지 않았으며, 단지 이 출원발명의 내용을 명확하게 규정하기 위해 "발명이 속하는 기술 분야 및 그 분야의 종래 기술" 항목과 "발명이 이루고자 하는 기술적 과제"부분과 이에 따른 특허청구범위를 수정한 것이다.

(2) 따라서, 보정된 특허청구범위는 최초출원서에 첨부된 명세서에 기재된 사항의 범위 내에 포함되는 것이며 또한 실시예의 기재내용과 보정된 명세서의 특허청구범위 제1항의 기재 내용은 모두 일치하고 있다.

(3) 특허법 관련규정에서는 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서에 기재된 사항의 범위 안에서 특허청구범위를 증가, 감소 또는 변경하는 보정은 그 요지를 변경하지 아니한 것으로 보도록 규정되어 있음에도 불구하고, 이견출원에 대한 원결정의 보정각하 이유는 보정서에 첨부된 특허청구범위가 특허출원서에 최초로 첨부된 특허청구범위의 요지와 다르기 때문에 원출원의 요지를 변경한 것이라고 판단하고 있으므로, 원결정의 판단은 위법하다.

4. 본안을 살핀다.

가. 명세서 요지변경의 판단대상

특허법 제47조 제2항을 보면, 특허출원인은 제63조의 규정에 의한 의견서 제출기간 내

에 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면의 요지를 변경하지 아니하는 범위 안에서 그 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다고 규정하고 있는 바, 위에서 규정하고 있는 "보정"이라고 함은 명세서에 흠결이 있거나 불비한 점이 있는 경우에 이를 명료하게 정정하여 명세서의 명확화를 기하기 위한 것을 말하고, "요지의 변경"이라고 함은 명세서에 기재된 특허받고자 하는 발명의 내용에 동일성을 인정할 수 없는 정도의 실질적인 변화를 가져온 것을 뜻한다 할 것인데, 같은법 제48조가 최초명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위안에서 특허청구의 범위를 증가, 감소 또는 변경하는 보정은 그 요지를 변경하지 아니하는 것으로 본다고 규정하고 있는 점을 고려하면, 보정된 내용에 대한 "요지변경"의 판단기준은 단순한 "특허청구범위의 증가, 감소 또는 변경"이 아니라, "명세서를 보정한 결과, 특허청구범위에 기재한 기술적 사항이 출원 당초의 명세서에 기재된 사항의 범위 내에 포함되는 것인지의 여부"라 할 것이다.

#### 나. 최초명세서 및 본건보정명세서에서 발명의 요지

본원발명은 종이 피복시 블리스터가 발생하지 않으면서 우수한 접착 강도를 가지는 웹옵셋 인쇄용 카르복실 변성 스티렌-부타디엔계 열감응성 라텍스 및 그 제조방법의 제공을 목적으로 하고 있고, 본원발명의 특허청구범위 제1항에 기재된 스티렌-부타디엔계 공중합체 라텍스는 열가소성이 우수한 단량체 함량이 15~75중량%이고, 카르복실기를 가진 산성기 단량체가 고분자 체인에 균일하게 분포되어 있는 구성으로 이루어져 있음을 그 최초명세서로부터 알 수 있다.

이에 대비되는 본건 보정명세서는 그 특허청구범위 제1항을 "카르복실 변성 스티렌-부타디엔 라텍스에 있어서, 부타디엔 25~40중량%, 열가소성 단량체 25~65중량%, 카르복실기를 가진 단량체 3~10중량%와 나머지가 분산제, 환원제, 연쇄이동제, 중합개시제를 함유하는 통상의 지류 코팅용 조성물로 조성된 웹옵셋 인쇄용 카르복실 변성 스티렌-부타디엔 공중합체 라텍스"로 기재하고 있으며, 보정명세서의 상세한 설명 중의 특허청구범위 제1항 구성에 대응되는 부분을 특허청구범위 제1항의 내용 변경에 따라 보정하였음을 알 수 있다.

#### 다. 명세서 요지변경에 대한 판단

최초명세서의 특허청구범위 제1항과 본건 보정명세서의 특허청구범위 제1항을 대비하여 보면, 본건 보정명세서의 특허청구범위 제1항에서 ① 열가소성이 우수한 단량체의 함량을 15~75중량%에서 25~65중량%로 축소하고, ② 카르복실기를 가진 단량체의 함량을 3~10중량%로 한정하고, ③ 부타디엔의 함량을 25~40중량%로 한정하고, ④ 단량체들 이외의 성분에 대해 "분산제, 환원제, 연쇄이동제, 중합개시제"로 구체적으로 기재하고 있음을 알 수 있고, 또한 보정명세서의 상세한 설명에는 ⑤ 특허청구범위 제1항에 대응되는 내용을 구체적으로 기재하고 있는 사실이 인정된다.

그러나, 최초 명세서의 상세한 설명을 보면, 열가소성이 우수한 단량체 성분에 대해 "바람직하게는 25-65중량%" 사용될 수 있음이 기재(최초 명세서 제4면 16행 내지 제5면 4행, 제7면 2행 내지 5행 등)되어 있고, 카르복실기를 가진 단량체가 "바람직하게는 1중량부에서 10중량부" 사용될 수 있음이 기재(최초 명세서 제7면 5행 내지 13행 등)되어 있으며, 단량체 이외의 성분으로 "유화제인..., 중합개시제인..., 환원제인..., 연쇄이동제인..."가 사용되는 것이 기재(최초 명세서 제8면 8행 내지 14행 등)되어 있는 바, 최초 명세서의 특허청구범위 제1항과 본건 보정명세서의 특허청구범위 제1항의 차이점 중 상기 ①, ②, ④ 점은 모두 최초 명세서에 기재된 사항 범위 내의 것임을 알 수 있다.

또한 부타디엔의 사용량이 "초기 중합단계에서 1.0-10.0 중량부, ...증식중합 단계에서 25.0-35.0중량부..."임을 최초 명세서 제8면 8행 내지 제9면 2행의 기재로부터 알 수 있어, 부타디엔의 함량을 25-40중량%로 한정한 ③ 점도 최초 명세서에 기재된 사항의 범위 내에서 당업자가 자명하게 알 수 있는 것으로 인정되며(최초 명세서와 보정명세서에서는 중량%와 중량부를 혼용하고 있으나, 이에 대해서는 의견제출동지 및 원결정에서 언급된 바 없으므로,

이에 대한 판단은 별론으로 한다), 특허청구범위 제1항의 내용에 따라 상세한 설명을 수정한 ⑤ 점도 최초 명세서의 기재 내용으로부터 당업자가 자명하게 알 수 있는 것으로 인정된다.

라. 결론

이상 살핀 바와 같이, 보정명세서의 특허청구범위 제1항 및 발명의 상세한 설명에 기재된 기술적 사항들은 최초 명세서의 범위 내에 모두 기재되어 있는 것이거나, 그로부터 자명하게 알 수 있는 것으로 인정되므로 1999.1.25.자 보정명세서는 그 요지를 변경한 것으로 볼 수 없다.

그러므로 원결정을 취소하기로 하여 주문과 같이 심결한다.

1999.7.10.

심판장 심판관 강석용

심판관 윤항식

심판관 한승화