



PCT원문과 번역문이 불 일치하는 경우의 실무

(‘14. 6. 11 공포’, 15. 1. 1 시행 법률 제 12753 호)

특허법인 가산

● I. 구법 상 조문

● II. 종래의 문제점

● III. 개정법 상 조문

● IV. 개정법 상 실무 비교

● V. 결론

WE ARE ALWAYS ON YOUR SIDE

KASAN
on your side



I. 구법상 조문

2014.7.11 시행 법률 제 11848호

조문 번호	제목	내용
제 201 조	국제 특허 출원의 번역문	③ 제1항의 규정에 의하여 번역문을 제출한 출원인은 국내서면제출기간내에 그 번역문에 갈음하여 <u>새로운 번역문을 제출할 수 있다</u> . 다만, 출원인이 출원심사의 청구를 한 후에는 그러하지 아니하다.
제 213 조	특허의 무효심판의 특례	외국어로 출원된 국제특허출원의 특허에 대하여는 제133조제1항 각 호의 규정에 의한 경우외에 발명이 다음 각 호의 어느 하나에 <u>해당하지 아니한다는 이유</u> 로 특허의 무효심판을 청구할 수 있다. 1. <u>국제출원일에 제출된 국제출원의 명세서</u> · 청구의 범위 또는 도면(도면중 설명부분에 한한다)과 그 <u>출원번역문에 다같이 기재</u> 되어 있는 발명 2. 국제출원일에 제출된 국제출원의 도면(도면중 설명부분을 제외한다)에 기재되어 있는 발명
제 47 조	특허출원의 보정	② 제1항의 규정에 의한 명세서 또는 도면의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 이를 할 수 있다.
제 208 조	보정의 특례	③ 외국어로 출원된 국제특허출원의 보정이 가능한 범위에 관 하여 제47조제2항의 규정을 적용함에 있어서는 “특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항”은 “ <u>국제출원일에 제출한 국제특허출원의 명세서, 청구의 범위</u> 또는 도면(도면중 설명부분에 한한다)의 <u>번역문</u> 이나 국제출원일에 제출한 국제특허출원의 도면(도면중 설명부분을 제외한다)에 기재된 사항”으로 한다.

WE ARE ALWAYS ON YOUR SIDE

KASAN
on your side



II. 종래의 문제점

2014.7.11 시행 법률 제 11848호

II. 종래의 문제점

조문 번호	제목	문제점
제 201 조	국제 특허 출원의 번역문	- 특이사항 없음
제 213 조	특허의 무효 심판의 특례	<p>- 종래 국제출원의 원문보다 넓은 내용을 기술한 번역문을 제출하는 경우, 심사관으로서는 원문 명세서와 번역문의 비교가 용이하지 않다는 점에서 이를 <u>거절이유로 규정하지는 않았다</u>. 다만 등록되는 경우, <u>무효 심판의 특례</u>를 규정하여 소급적으로 권리가 소멸되도록 하였다.</p> <p>- 출원인 입장에서는 <u>잘못된 번역문이 제출되었음에도, 번역문을 기준으로 하여 심사가 진행된다</u>는 문제가 있었다. 이 경우 심사관은 거절이유 통지를 하지 않아 무효사유를 가지는 특허권이 등록된다. 출원인은 권리 하자에 대해 <u>의견을 제출 할 기회를 박탈당하며</u>, 등록 후 무효심판이 청구되는 경우 <u>권리 구제를 받을 마땅한 방안이 존재하지 않게</u> 되는 문제가 있었다.</p> <p>- 나아가 종래에는 번역문보다 국제출원의 원문에 더 넓은 내용이 기술되어 있는 경우에도 법문상 무효사유에 해당 할 수 있는 문제가 있었다.</p>
제 47 조	특허출원의 보정	- 특이사항 없음
제 208조	보정의 특례	- 국제 출원서를 보정하는 경우 번역문을 기준으로 신규사항 추가여부를 판단하여 <u>번역문 주의 원칙</u> 을 취하고 있었다. 이러한 경우 <u>번역이 잘못된 경우(오역)가 있어도 출원인으로서 원문의 내용으로 출원을 보정 할 수 없는</u> 문제가 있었다



Ⅲ. 개정법 상 조문

(‘14. 6. 11 공포’, 15. 1. 1 시행 법률 제 12753 호)

III. 개정법 상 조문

✓ 2015. 1.1 이후 출원된 국제출원부터 적용된다

조문 번호	제목	개정 내용
제 201 조	국제 특허 출원의 번역문	⑤ 특허출원인이 국내서면제출기간의 만료일(국내서면제출기간에 출원인이 출원심사의 청구를 한 경우에는 그 청구일을 말하며, 이하 "기준일"이라 한다)까지 제1항에 따라 발명의 설명, 청구범위 및 도면(도면 중 설명부분에 한정한다)의 <u>국어번역문</u> (제3항 본문에 따라 새로운 국어번역문을 제출한 경우에는 마지막에 제출한 국어번역문을 말한다. 이하 이 조에서 "최종 국어번역문"이라 한다)을 제출한 경우에는 국제출원일까지 제출한 발명의 설명, 청구범위 및 도면(도면 중 설명부분에 한정한다)을 <u>최종 국어번역문에 따라 국제출원일에 제47조제1항에 따른 보정을 한 것으로 본다.</u>
제 200조의 2	국제 특허출원의 출원서 등	① 국제특허출원의 국제출원일까지 제출된 출원서는 <u>제42조제1항</u> 에 따라 제출된 특허출원서로 본다. ② 국제특허출원의 <u>국제출원일까지 제출된 발명의 설명, 청구범위 및 도면은 제42조제2항</u> 에 따른 특허출원서에 <u>최초로 첨부된 명세서 및 도면으로 본다.</u>

III. 개정법 상 조문

✓ 2015. 1.1 이후 출원된 국제출원부터 적용된다

조문 번호	제목	개정 내용
제 213 조	무효심판의 특례	<u>삭제</u>
제 47 조	특허출원의 보정	② 제1항에 따른 명세서 또는 도면의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 하여야 한다. <u>이 경우, 외국어특허출원에 대한 보정은 최종 국어번역문(제42조의3제6항 전단에 따른 정정이 있는 경우에는 정정된 국어번역문을 말한다) 또는 특허출원서에 최초로 첨부한 도면(도면 중 설명부분은 제외한다)에 기재된 사항의 범위에서도</u> 하여야 한다.
제 133 조	특허의 무효심판	① 이해관계인 또는 심사관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다. 이 경우 청구범위의 청구항이 둘 이상인 경우에는 청구항마다 청구할 수 있다. (생략) 6. 제47조제2항 <u>전단</u> 에 따른 범위를 벗어난 보정인 경우
제 208 조	보정의 특례	③ 외국어로 출원된 국제특허출원의 보정할 수 있는 범위에 관하여 <u>제47조제2항 전단을 적용할 때에는 “특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면”은 “국제출원일까지 제출한 발명의 설명, 청구범위 또는 도면”</u> 으로 본다.



IV. 개정법 상 실무 비교

(‘14. 6. 11 공포’, 15. 1. 1 시행 법률 제 12753 호)

IV. 개정법 상 실무비교

조문 번호	제목	실무상의의
제 201 조	국제 특허 출원의 번역문	- 종래 번역문의 법적 취급에 대한 명확한 규정이 존재하지 않았다. 이에 개정법은 번역문의 제출을 <u>보정으로 간주하여 명확히</u> 하였다.
제 200조의 2	국제 특허출원의 출원서 등	- 종래 특허법은 번역문주의를 취하고 있었다. 개정법은 국제적 추세인 <u>원문주의</u> 를 따르기 위해 <u>국제 출원일에 제출한 명세서 및 도면을 최초 명세서 도면으로 간주한다</u> . 이를 통해 분할출원, 변경출원, 국내우선권주장출원의 가능범위가 원문 명세서 범위로 변경된다.
제 213조	특허의 무효심판	- <u>번역문 제출을 보정으로 간주(201⑤)하고, 원문주의(200의2)를 따름</u> 에 따라 국제특허출원의 무효 특례 규정은 불필요하게 되어 삭제되었다. - 번역문 내용이 원문 명세서 내용보다 넓은 경우 신규사항 추가(47②)로 인해 거절이유, 무효사유가 된다. 원문의 명세서 내용이 번역문보다 넓은 경우에는 명세서 내용의 감축으로서 적법한 보정이 된다.
제 47 조 제 133 조 제 208 조	보정	- 원문주의에 따라 국제 출원일에 제출된 원문 명세서를 최초 명세서 도면으로 보고 보정 할 수 있다. <u>다만 실제 심사에서 외국어 명세서 기준으로 보정의 적합성을 판단하는 것은 어려운바, 원문 명세서 범위 및 번역문 범위에서 보정 하도록 하고(208④), 심사관은 일반적으로 국어번역문을 기준으로 보정의 적합성 여부를 판단한다.</u> - 명세서의 오역 정정이 가능하므로 실질적 보정 가능 범위는 원문 명세서가 된다.

CASE1

- ✓ 원문에 번역문보다 넓은 범위의 발명이 기재되어 있는 경우

원문의 실시 예 : A, B, C
번역문의 실시 예 : A, B

◆ 구법 상 문제 및 조치

- ✓ 기준일이 도과하기 전이어서 번역문이 확정되지 않는다면 A, B, C가 기재되어 있는 번역문을 다시 제출한다(201③).
- ✓ 번역문이 확정되는 경우, 국내단계에서 C를 추가하는 것은 신규사항 추가에 해당한다(47②).
- ✓ 현재 출원에 거절이유가 존재하는 것은 아니나, 등록되는 경우 원문과 번역문의 기재 차이(C)가 존재하여 무효심판의 대상이 될 수 있다(213).

◆ 개정법 상 문제 및 조치

- ✓ 기준일이 도과하기 전이어서 번역문이 확정되지 않는다면 A, B, C가 기재되어 있는 번역문을 다시 제출한다(201③). 이 경우 국제 출원일에 제출한 원문의 실시예는 A,B,C로 보정된 것으로 본다(201⑤)
- ✓ 국제 출원일에 제출한 최초 명세서 및 도면의 내용은 A, B, C가 된다(200의2). 번역문이 확정되는 경우, 국제 출원일에 제출한 명세서는 A, B로 보정된 것으로 본다(201⑤). 국내단계에서 C를 추가하는 것은 허용된다.
- ✓ 현재 출원에는 특별한 거절이유나 무효사유가 존재하지 않는다.

구법상 213조 관련판례

◆ 대법원 2014.4.30. 선고 2011후767 판결【등록무효(특)】

- ✓ 명칭을 '의자등받이'로 하는 甲 주식회사의 특허발명에 대해 乙이 위 발명이 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전부 개정되기 전의 것, 이하'구 특허법'이라 한다) 제157조의20(구법상 213조) 등에 해당한다는 이유로 특허무효심판을 청구하였으나 특허심판원이 기각 심결을 한 사안에서, 위 발명의 국제출원명세서의 'ganz nach hinten'이 출원번역문에는 본래의 뜻인 '완전히 뒤로'가 아니라 '오른쪽 뒤로'로 잘못 번역되어 있기는 하지만, 출원번역문의 '오른쪽 뒤'도 '뒤'임은 국제출원명세서의 '완전히 뒤'와 마찬가지로, 그로 인하여 이와 한 문장을 이루고 있는 '등받이외판이 수평축을 중심으로 회전할 수 있다'라는 부분의 의미가 달라지는 것은 아니므로, 위 오역에도 불구하고 출원번역문에 기초하여 특허된 발명이 국제출원의 명세서·청구의 범위 또는 도면에 기재되어 있지 않은 새로운 것이 된다고 볼 수 없어, 위 발명에 구 특허법 제157조의20의 무효사유가 없다고 본 원심판단이 정당하다고 한 사례.

◆ 판결의 의의

- ✓ 본 판결은 이러한 특허법 제213조의 적용범위에 대해 구체적으로 판시한 것으로서, 특히 출원번역문에 오역이 존재하더라도 그러한 오역에 의해 이와 관련된 기술적 구성의 의미가 변경되지 않는 이상 이를 국제출원의 명세서·청구의 범위 또는 도면에 기재되어 있지 않은 새로운 것으로 볼 수 없는 것임을 명확히 하였음에 그 의의가 있다.

CASE2

- ✓ 번역문에 원문보다 넓은 범위의 발명이 기재되어 있는 경우

원문의 실시 예 : A, B

번역문의 실시 예 : A, B, C

◆ 구법 상 문제 및 조치

- ✓ 기준일이 도과하기 전이어서 번역문이 확정되지 않는다면 A, B가 기재되어 있는 번역문을 다시 제출하여(201③) A, B를 권리화 하는 것이 가능하다.
- ✓ 번역문이 확정되는 경우, 국내단계에서 C를 삭제하는 것은 허용된다. 하지만 이 경우에도 213조 무효사유는 여전히 잔존한다.
- ✓ 현재 출원에 거절이유가 존재하는 것은 아니나, 등록되는 경우 원문과 번역문의 기재 차이(C)가 존재하여 무효심판의 대상이 될 수 있다(213).
- ✓ 번역문이 확정되는 이상 무효사유를 극복할 수 있는 방안은 없다.

◆ 개정법 상 문제 및 조치

- ✓ 기준일이 도과하기 전이어서 번역문이 확정되지 않는다면 A, B가 기재되어 있는 번역문을 다시 제출하여(201③) A, B를 권리화 하는 것이 가능하다. 이 경우 국제 출원일에 제출한 실시예는 A, B 보정된 것으로 본다(201⑤)
- ✓ 국제 출원일에 제출한 최초 명세서 및 도면의 실시예는 A, B가 된다(200의2). 번역문이 확정되는 경우, 국제 출원일에 제출한 명세서는 A, B, C로 보정된 것으로 본다(201⑤). 이 경우 C를 추가한 보정에 대해서는 신규사항추가(47②전단)가 적용되어 심사관은 거절이유를 통지할 수 있다. 이때 심사관의 거절이유 통지에 대해 C를 삭제하는 보정을 하여 극복이 가능하다. 다만 실무상으로 거절이유가 통지되기는 쉽지 않을 것이다.
- ✓ C를 현재 출원을 통해 권리화하는 방법은 없다.

WE ARE ALWAYS ON YOUR SIDE

KASAN
on your side



IV. 결론

(‘14. 6. 11 공포’, 15. 1. 1 시행 법률 제 12753 호)

결론

1. 개정 특허법 ('14. 6. 11 공포, 15. 1. 1 시행 법률 제 12753 호)는 **2015 .1 .1 이후에 국제출원 된 사건부터 적용한다.**
2. **구법상 원문과 번역문의 기재 차이가 존재하는 경우에는 구 특허법 제 213조의 무효사유를 가져 권리가 소멸될 수 있다.** 이 경우 **번역문이 확정되기 전**이라면, **적법한 번역문을 다시 제출**해야 한다. 하지만 **번역문이 확정된 이후라면 이를 극복 할 수 있는 방안은 없다.** 하지만, **개정법상 원문과 번역문의 기재 차이가 존재하는 경우에는, 국제출원이 번역문에 따라 보정된 것으로 보기 때문에 (201⑤).** 이 경우 **번역문이 확정되기 전**이라면 적법한 번역문을 다시 제출 할 수 있고, 번역문이 확정된 이후라도 **국제 출원일에 제출한 명세서를 기준으로 하여 보정이 가능하다.**
3. **구법상, 원문과 번역문의 기재 차이가 존재하는 경우에는 무조건 무효사유이나, 개정법상 번역문의 기재내용이 원문의 기재내용에 포함된다면 무효사유가 존재하지 않는다.** 번역문의 내용이 원문의 내용을 **벗어나는 경우에만 국제특허는 신규사항 추가의 무효사유를 가진다(47②).**
4. **개정법은 번역문의 오기의 정정을 허용하는바(42의6③) 실질적인 내용에 있어서 차이가 존재하는 것이 아니라면 오기의 정정을 통해 원문과 번역문의 차이를 수정 할 수 있다.**

WE ARE ALWAYS ON YOUR SIDE

KASAN
on your side



감사합니다
