

特許登錄出願・明細書作成要領

機 械 部 門

<上>



白 南 琪

〈特許廳 抗告審判官〉

<例 示>

① 序 言

自己가 어떤 發明(考案)을 하여 그 發明考案을 特許 또는 實用新案으로 出願하고자 할 때 첫째, 생각하여야 할 事項은 이 發明(고안)이 특허에 該當하는가 實用新案에 해당하는가를 檢討하여야 한다.

특허와 實用신안의 區別은 法律에 明示되어 있는 目的의 거의 같은 것으로 明確하게 區別하기는 힘든 것이다. 法律上的 相違點에서 구별하여 보면 특허는 特許法 第5條에서 自然法則을 利用한 技術的思想의 創作으로서 高度의 것을 發明으로 하고 있으며 實用신안은 實用新案法 第3條에서 자연법칙을 利用한 技術的思想의 創作을 말하며 同法 5條는 産業上 利用할 수 있는 것으로서 物品의 形狀, 構造 또는 組合에 관한 고안으로 되어 있다. 또 특허법의 目的은 特許法 第1條에서 發明을 獎勵하고 保護育成함으로써 技術의 進歩發展을 圖謀하고 國家産業의 발전에 寄與함을 목적으로 하고 있으며 實用신안법의 목적도 역시 實用新案法 第1條에서 高안을 獎勵保護育成함으로써 技術의 進歩를 도모하고 국가산업의 발전에 기여하게 함을 목적으로 하고 있다.

以上에서 볼때 특허와 實用신안의 目的趣旨는 大同小異하나 특허에는 「고도」라는 用語가 있는데 反하여 實用신안에는 「고도」라는 用語가 없으며 實用신안에는 物品의 형상, 구조, 조합이라는 用語가 있으나 특허에는 없는 것이다. 즉 實用신안은 形상, 구조, 조합에 관한 高안이며 實用적인 物品으로서 高도하지 않은 것을 말하는 것으로 物品을 製造하는 方法은 그것이 高도한 창작이 아니더라도 實用신안으로서의 出願할 수 없고 特許出願하여야 되는 것이다.

(특허)출원서 (實用신안등록)출원서				
발명자 (고안자)	성명	윤인식	주민등록번호	007896~ 2839567
	주소	서울 중구 지동 38		
출원인	성명	안명석	주민등록번호	007653~ 0009287
	주소	서울특별시 중구 장충동 13		
대리인	성명	박문수	주민등록번호	005345~ 0002578
	주소	서울특별시 중구남대문로 4가 27		
발명(고안)의 명칭		××××의 장치		
외국인출원	최초출원	국명	일자	번호
	자국출원	국명	일자	번호
	우선권 주장여부			
특허법 시행규칙 제31조의 규정에 의하여 위와 같이 출원합니다.				
1977. 10. 15 출원인(대리인) 박 문 수 ①				
특 허 국 장 귀 하				
구비서류 ① 출원서 부분 1통 ② 명세서(정·부분) 각 1통 ③ 도면(정·부분) 각 1통 ④ 외국인 위임양도의 경우에는 이를증명하는 서면 각1통				

② 先行技術의 調査

特許·實用新案은 新規性·進歩性이 있어야만 登錄이 可能하기 때문에 出願時點에서 그 發明考案이 屬해 있는 技術分野에서 通常의 知識을 가진 者(不特定多數人)에게 公知되어 있다든가 其他 文獻에서 容易하게 創作할 수 있을 때는 특허·實用신안은 등록을 받을 수 없는 것이다.

따라서 自己의 발명고안이 공지인 것인가 同種의 기술분야에서 기타의 技術文獻으로 용이하게 창작할 수 있을 것인가 또 既出願되어서 權利化되어 있는가를 우선 調査할 必要가 있다. 調査는 一般의으로 特許公報·實用新案公報가 利用되지만 이것 以外에 諸外國의 특허공보·실용신안공보 및 기타 기술문헌을 調査對象으로 하여야 한다.

③ 出願書類

特許, 實用新案의 出願書類는 工業所有權法の 關係法規인 施行規則에 規定된 樣式에 따라 출원하여야 한다.

즉 施行規則 第12號書式인 特許·實用新案 出願書, 第13號書式인 明細書·請求範圍, 第14號書式인 圖面(特許인 경우는 必要없을 때도 있음), 其他書類(發明은 讓渡時는 讓渡證書, 法人이 出願時는 法人體의 登記簿謄本 또는 抄本, 承繼人時는 承繼를 證明하는 書類, 代理人을 選定時는 事件 委任書)등을 出願料과 같이 提出하여야 한다.

13호서식인 명세서·청구범위, 14호서식인 도면에 대하여 具體的으로 記述하면 명세서는 發明考案의 技術內容을 一般에게 公開하는 技術文獻인 同時에 自己의 발명고안이 登錄후에 權利書로서 重要한 役割을 하고 第三者에 대하여서도 重要한 影響을 가지는 것이다.

명세서를 작성하는데 있어서는 法律에서 規定된 要件을 具備하여야 한다. 이르기 위하여는 자기의 발명고안을 잘 認識되어 있어야 한다. 우리나라 特許出願은 1發明에 대하여 1出願이다(特許法 第9條, 實用新案法 第8條). 따라서 자기의 발명고안이 몇개의 발명고안인가를 檢討할 必要가 있는 것이다.

1個의 발명고안으로 該當될 때에는 1출원으로 하여야 하지만 2개 이상의 발명고안에 해당할 때에는 2개 이상으로 分割出願하여야 한다.

즉 자기의 발명은 特許法의 규정에 따라 特許出願의 形式에 맞도록 整理하여 출원하여야 한다.

④ 明細書

1. 發明의 名稱

發明의 名稱은 발명의 題目으로서 발명의 調査, 整理, 分類등을 容易하게 하기 위하여 記載하는 것이다. 따라서 발명의 內容을 簡單明瞭하게 表示하여야 하는데 그렇다고 너무 간단하여 발명의 內容을 表現하는데 妥當性이 없다면 또 너무 具體的으로 표현하여 너무 긴 名稱이 되는 것도 좋지 않다. 즉 발명의 特徵이 표현될 수 있으면서도 간단한 것이 좋다.

例 ○○裝置 ○○機 ○○回路

또 最新式 簡易 個人名稱등 技術內容과 關係없는 不必要한 形容詞등을 붙이는 것은 좋지 않다.

2. 發明의 詳細한 說明

發明의 詳細한 說明은 特許請求範圍에 記述된 事項의 解説書로서 그 解説의 程度는 特許法施行令 第1條에 明示한 바와 같이 그 발명에 속하는 技術分野에서 通常의 知識을 가진 者가 容易하게 實施할 수 있을 정도로 그 발명의 目的, 構成, 作用 및 效果를 說明하여야 한다. 즉 발명의 詳細한 설명은 발명의 技術內容이 充分히 表示된 技術文獻의 機能을 具備하여야 한다.

發明人은 自己의 發明考案이기 때문에 그 발명에 精通하고 있어 잘못하면 자기가 잘 아는 事項을 省略하기가 쉽고 설명의 정도도 높은 水準에서 설명하는 傾向이 있는데 설명은 一般大衆에게 발명을 알리며 當業者가 그 발명을 용이하게 實施할 수 있도록 자세히 기술하여야 하는 것이다. 學校先生이 學生을 가르치는 氣分으로 설명에 臨하는 것이 필요하며 그렇지 않을 경우는 발명의 상세한 설명의 기재가 不充分하여 좋은 발명도 記載不充分으로 登錄拒絶될 수도 있으며 登錄된 後에도 登錄無効의 原因이 되기 때문이다.

出願後에 補正書의 提出로서 불충분한 點의 補正도 可能하지만 보정된 명세서 도면이 當初 出願된 명세서 도면과 實質的으로 같은 것이어야 한다. 보정서가 當初 出願時의 명세서, 도면에 기재된 발명과 實質的으로 다르다면 또 追加가 되어 있다든가 할 때는 要旨 變更으로 보정이 不可能하게 되어 출원이 거절되는 것이다. 거절된 후 다시 출원하고자 할 때 그 발명이 公知가 되어 있으면 그 發明은 永遠히 등록될 수 없다. 따라서 最初의 明細書, 圖面이 가장 중요하다.

발명의 상세한 설명의 記載要領은 발명의 目的, 構成, 作用效果에 관한 설명은 될 수 있는 限 발명의 目的, 구성, 작용효과를 相互關聯하여 明確하게 區別하여 기재하되 이것이 힘들 경우는 同時에 설명하여도 無妨하다.

다음으로 발명의 目的, 구성, 작용효과, 청구범위, 기재요령에 대하여 구체적으로 記述하고자 한다.

(1) 發明의 目的

발명의 目的을 기재할 때에는 그 발명이 解決하고자 하는 問題點, 産業上의 利用分野등을 從來의 技術과 關聯하여 기재하여야 한다. 발명에 의하여 해결하고자 하는 技術上의 問題點이 그 발명이 完成되기 以前에 存在하였던 종래의 기술로서 기술상의 문제점을 해결할 수 없어 이 기술상의 문제점을 해결하는 것이 발명의 目的인 것이다.

따라서 발명의 目的의 설명은 종래의 기술 특히 그 발명이 속해 있는 기술분야에 있어서 先行技術 또는 그

기술분야의 周邊技術을 紹介하는 것이 좋다. 기술상의 문제점 및 종래의 기술은 個所에만 있는 것이 아니다. 따라서 종래기술을 설명하는데 있어서는 國內外的 技術文獻, 特許公報등을 利用하여도 좋고 其他 公知公用 · 引用例도 좋지만 對比하는 종래의 기술의 對象은 出願時點의 기술을 確實하게 할 必要가 있다. 이것은 特許審査中에 新規性判斷이나 登錄後에 權利의 限界를 判斷하는데 重要하기 때문이다.

기술문헌, 특허공보등의 引用만으로서 종래의 기술의 설명을 省略하여서는 안되고 명세서만으로서 對比된 기술의 내용을 理解할 수 있도록 上述한 바와 같이 될수 있는 한 자세히 기술내용을 설명하여야 한다. 그리고 종래의 기술로써는 達成할수 없는 問題點을 強調할 必要가 있다. 또 그 발명이 어떤 분야에 이용될 수 있다는 것을 기술할 必要가 있다. 그러나 이와같은 것을 기재하지 아니하여도 발명의 목적. 문제점이 明白할 때는 발명의 效果欄에 설명하여도 무방하다.

(2) 發明의 構成

발명의 구성을 설명할 때는 해결하고자 하는 기술상의 문제점을 어떠한 構成, 技術의 手段으로 해결한 것인가를 설명하여야 한다.

機械, 器具, 裝置, 部品, 電氣回路등의 발명(物의 발명)중 構造體에 관한 발명일 때에는 그 構造物을 構成하고 있는 單位部材, 그 단위부재의 材質, 形狀, 單位部材 A에 대한 單位部材 B의 位置및 附着狀態등을 기재하고 기구, 부품등의 單位體의 발명을 그材質, 形狀등을, 電氣回路에 관한 발명은 電氣回路를 구성하고 있는 各素子 部品등의 接續關係를 기재한다. 기계, 기구, 장치등의 使用方法的 발명은 기계, 기구, 장치등의 操作의 順序, 條件, 操作의 對象이 되는 것들의 기계, 기구, 장치를 順序있게 기재한다. 기계, 기구, 장치, 부품의 製造方法的 발명은 그 발명에 의하여 生産되는 生産物, 生産工程, 溫度, 壓力, 時間등의 生産條件, 生産에 使用되는 기계, 기구, 장치, 생산물을 기재한다.

上記構成 및 技術手段中 該當 發明에 있어서 必要不可缺한 技術事項은 全部 當業者가 實施할 수 있도록 알기 쉽게 도면을 인용하면서 기재하여야 한다.

複雜한 구성인 기술내용의 발명은 그 發明構成說明이 長文이 됨으로 그 내용을 把握하기 힘들 때는 概略의 全體의 내용을 우선 설명하고 다음에 구체적인 構成部分을 도면을 引用하면서 설명하여 構成全體를 알 수 있도록 설명하면 된다.

(3) 作用 效果

발명의 作用說明에는 上記構成의 技를 土臺로 하여 학교선생이 학생을 가르치는 기본으로 될 수 있는 한 자세히 도면을 인용하면서 설명하여야 한다.

기계기구는 기계의 動作의 始作에서부터 電氣機器는 전기의 印加에서부터 끝날때까지 順序있게 理解하기 쉽게 설명하여야 한다.

大衆에게 알려지지 않은 새로운 用語를 쓸 때는 새로운 용어를 설명하면서 설명하여야 한다. 때에 따라서는 實施例를 기재하여 발명의 내용을 구체적으로 설명하는 것이 좋으며 實施例는 特許請求範圍에 기재되어 있는 발명의 구성요건에 대한 特定機構條件등을 구체적으로 把握할 수 있는 것을 기재한다. 이것은 審査過程에서 審査官이 發明內容 把握時나 登錄後 權利判定時에 有利하기 때문이다.

발명의 效果說明에는 그 발명으로 생기는 特有效果 즉 特許請求範圍에 기재된 사항에서 생기는 技術的 有利性을 종래의 기술과 對比하여 종래의 기술과의 差異를 明瞭하게 설명한다. 발명의 效果說明이 불충분하던 審査過程에서 新規性, 進歩性등의 特許性을 判斷할 때 不利하기 때문이다.

(4) 特許請求範圍

특허청구범위는 발명의 상세한 說明圖面에 의하여 새로운 기술을 公開하는 代價로 排他的, 獨占權의 權利를 청구하는 범위를 明示하는 欄으로서 등록후에는 특허청구범위에 기재된 사항이 발명의 技術的 範圍를 판단하는 基礎가 되는 것이다.

特許法施行令 第1條 5項에 특허청구범위는 그 발명의 구성에 필요한 사항만을 하나의 項으로 기재하여야 한다고 규정되어 있는데 그 발명의 구성에 필요한 사항만이라는 것은 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는 발명의 구성중 발명의 목적, 작용효과면에서 볼때 必然的으로 定하여지는 技術的 事項만을 의미하는 것이다. 따라서 발명의 목적, 작용효과면에서 보아 발명의 구성에 있어서 없어서는 안될 사항을 결정하여 하나의 項으로 各 構成部分의 相互關聯을 明瞭하게 기재하면 된다. 다시 말하면 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는 발명의 목적, 구성, 효과면에서 보아 必要不可缺한 기술사항을 漏落시키다든가 公知部分이나 餘分의 기술사항을 形容詞나 作用등을 쓰지 않도록 하여야 하고 改良發明이나 공지한 것의 一部分에 관한 발명은 공지의 것의 全體部分을 文頭に 쓰고 「○○○에 있어서 ○○○○한 장치」라 기재하면 좋다. <계 속>

特許管理 없이 企業發展 없다!