

出願·審査·登録에 關聯된 法規解説

— 明細書分野를 中心으로 —



金 永 吉

〈特許廳 審査官〉

1 明細書의 概要

明細書(Specification)란 發明者가 發明한 內容을 工業所有權에 의하여 保護를 받기 위해서 必要한 技術文獻이다. 여기에는 發明의 技術內容을 詳細히 說明하여야 하고 또한 그 技術內容의 技術的範圍를 記載하여야 하는 것으로서 工業所有權制度의 目的에 寄與하게 具備되어야 한다. 다시 말하면 發明이나 考案된 技術內容을 公開하여 一般社會에 널리 利用될 수 있는 機會를 賦與하여 技術의 進步發展을 圖謀케 하고 공개의 代價로 發明자에게 獨占排他的인 權利를 주어서 發明이나 考案을 獎勵하여 國家産業의 발전에 기여하도록 하여야 하므로 特許法에서는 이에 대한 諸般規定을 두고 있는 것이다. 特許法施行令 第1條에서는 명세서의 記載事項으로서 ① 發明의 名稱 ② 發明에 관한 圖面의 簡單한 說明 ③ 發明의 상세하 설명 ④ 特許請求의 範圍를 例擧하고 있다.

또한 出願書(Applications)란 특허를 받고자 하는 者(出願人)가 출원인의 姓名, 名稱, 住所, 營業所와 發明의 명칭, 發明자의 姓名 및 주소, 營業所 등을 기재하여 特許廳長에게 提出하는 書類를 말한다. 따라서 出願書 및 명세서에 關聯된 法規는 여러가지 있으므로 이들을 簡單히 설명하고자 한다.

2 出願書 및 明細書에 關聯된 規定

1. 特許出願

특허를 받고자 하는 者는 大統領令이 정하는 바에의 하여 特許出願書를 특허청장에게 제출하여야 한다.」라고 特許法 第8條에 규정하고 있다.

2. 1發明 1出願

特許出願은 1發明에 대하여 1出願으로 한다. 다만 2 以上の 發明이 相互關聯하여 利用上 1發明이 된다고 인정되는 경우에는 例外로 본다 고 하였으며 위에 揭記한 但書의 규정에 의한 特許出願者는 特許出願書에 關聯事項을 기재하여야 한다. (특허법 제9조)

3. 出願分割

2이상의 發明을 1출원으로 한 자가 이를 2이상의 출원으로 分割出願한 경우에는 그 분할출원은 최초로 出願한 때에 출원한 것을 본다. 다만 發明의 新規性의 擬制條項이나 優先權主張의 根據規定에 該當하는 경우에는 例外로 보며 이 출원분할은 査定 또는 審決이 確定된 후에는 할 수 없다. (특허법 제10조)

4. 出願變更

出願變更은 특허출원, 實用新案登錄出願, 意匠登錄出願의 相互間 變更이나 單獨意匠登錄出願, 類似意匠登錄出願 相互間의 변경을 意味한다.

따라서 출원변경은……

- (1) 특허출원 ↔ 실용신안등록출원
- (2) 실용신안등록출원 ↔ 의장등록출원
- (3) 특허·실용신안출원 ↔ 의장등록출원
- (4) 단독의장등록출원 ↔ 유사의장등록출원으로 출원을 변경할 수 있다.

特許法 第14條에서는 實用新案登錄出願人은 그 실용신안등록출원을 특허출원으로 변경할 수 있다. 다만 그 실용신안등록출원에 대하여 최초의 拒絕査定謄本을 받은 날로부터 30일을 經過한 때에는 예외로 한다. (2) 前項의 규정에 의한 출원변경이 있을 때에는 그 특허출원은 실용신안등록출원을 하였을 때에 한 것으로 본

다. (3) 第1項의 규정에 의한 출원변경이 있을 때에는 그 실용신안등록출원은 取下한 것으로 본다.

實用新案法 第9條에서는 (1) 특허출원인은 그 특허출원을 실용신안등록출원으로 변경할 수 있다. 다만 그 특허출원에 대하여 최초의 거절사정등본을 받은 날로부터 30일을 경과한 때에는 예외로 한다. (2) 의장등록출원인은 그 의장등록출원을 실용신안등록출원으로 변경할 수 있다. 다만 그 의장등록출원에 대하여 최초의 거절사정등본을 받은 날로부터 30일을 경과한 때에는 예외로 한다. (3) 前各項의 규정에 의한 출원변경이 있을 때에는 그 실용신안등록출원은 특허출원, 의장등록출원을 하였을 때에 한 것으로 본다.

意匠法 第14條에서는 (1) 의장등록출원인은 유사의장의 등록출원을 단독의장의 등록출원으로 변경할 수 있다. 이 경우 단독의 등록출원은 유사의장의 登錄出願時에 한 것으로 본다. (2) 의장등록출원인은 단독의 등록출원을 유사의장의 등록출원으로 변경할 수 있다. 이 경우 유사의장의 등록출원은 단독의 등록출원시에 한 것으로 본다. (3) 전 각항의 규정에 의한 의장등록출원의 변경은 사정 또는 심결이 확정된 후에는 할 수 없다 (4) 제 1 항, 제 2 항의 규정에 의한 의장등록출원의 변경이 있을 때에는 최초의 의장등록출원은 취하한 것으로 본다.

意匠法 第15條에서는 (1) 출원인은 그 특허출원·실용신안등록출원을 의장등록출원으로 변경할 수 있다.

다만 특허출원·실용신안등록출원에 대하여 최초의 거절사정의 등본을 받은 날로부터 30일을 경과한 때에는 예외로 한다. (2) 전항의 규정에 의한 출원변경이 있을 때에는 의장등록출원은 그 특허출원·실용신안등록을 하였을 때에 한 것으로 본다. (3) 제 1 항의 규정에 의한 출원의 변경이 있을 때에는 그 특허출원·실용신안등록출원은 취하한 것으로 본다.

5. 特許發明의 技術의 範圍

特許發明의 技術의範圍는 특허출원서에 添付한 명세서의 特許請求의 범위의 기재내용에 의하여 정한다고 특허법 제57조에서 규정하여 權利의 범위를 明示하고 있으며 單項으로 기재하여야 하며 作用效果 등의 기재는 避하여야 한다.

6. 訂正 및 分割許可審判

(1) 特許權者는 특허발명의 명세서나 도면에 不完全한 것이 있을 때에는 다음 各號의 1에 該當하는 경우에 한하여 그 명세서 또는 도면의 訂正許可審判을 청

구할 수 있다.

㉞ 特許請求範圍의 減縮

㉟ 誤記의 訂正

㊱ 不明瞭한 記載의 釋明

(2) 특허권자는 錯誤로 因하여 2 이상의 발명을 1 특허출원으로 한 것을 疎明한 경우에 各發明마다 各個의 특허권을 부여하는 分割許可審判을 청구할 수 있다.

(3) 전 각항의 경우에 있어서는 특허청구의 범위를 擴張 또는 변경할 수 없다.

(4) 제 1 항 제 1 호의 경우에 그 殘部가, 제 2 항의 경우에는 그 各發明이 特許出願當時에 獨立하여 新規의 발명인 것이어야 한다.

(5) 審判官은 제 1 항 및 제 2 항에 제기한 사항을 目的으로 하고 또 제 3 항, 4 항의 규정에 適合할 때에는 訂正 또는 分割請求公告할 것을 결정하여야 한다.

(6) 許可審判의 심결이 확정되었을 때에는 그 뜻을 明記하여 새로운 特許證書를 發給하여야 한다 (특허법 제63조)

7. 特許의 無効事由

특허발명의 명세서, 도면에 그 특허발명의 실시에 필요한 사항을 기재하지 아니 하거나 不必要한 사항을 기재하여 그 발명이 屬하는 技術分野에서 通常의 知識을 가진 자가 容易하게 그 실시를 할 수 있을 程度로 그 발명의 目的構成 및 效果를 기재하지 아니한 때와 특허청구의 범위에 발명의 상세한 설명에 기재한 발명의 구성에 없어서는 아니 되는 사항만을 기재하지 아니한 때는 특허법제67조 1 항 5, 6 호에서 特許의 無効事由로 規定하고 있다.

③ 其他 注意事項

명세서의 작성에 있어서 특허청에 제출하는 서류는 國語로 기재하여야 한다. 다만 委任狀, 國籍證明書, 優先權主張에 관한 서류 및 其他의 서류로서 外國語로 기재한 것에는 國語翻譯文을 첨부하여야 한다고 特許法施行規則第3條에서 규정하고 있으며……

特許廳 告示 第2號에서는 명세서의 作成要領으로 다음과 같이 그 細部事項을 고시로 規制하고 있다.

(1) 출원명세서의 크기는 16切紙(190mm×268mm)로 하여 60g/m²의 白上紙를 사용함을 原則으로 한다.

(2) 출원명세서는 左端 25mm, 右端 15mm의 餘白을 두고 線을 그어 그 내용을 기재하여야 한다.

—26面に 계속—

條 및 商標登錄令第11條의 規程에 의하여 豫告登錄이 되어있는 權利에 대하여 權利의 移轉, 變更, 消滅 및 表示變更登錄을 할 때에는 그 趣旨를 關係課에 通知하여야 한다.

第29條 (登錄原簿 및 登錄布袋의 取扱特例) ①登錄原簿 및 登錄布袋는 특히 注意하여 取扱하여야 하며 特別한 경우를 除外하고는 登錄課의에 返出하여서는 안된다.

②登錄査定布袋 또는 登錄布袋는 審判에 필요한 경우에 한하여 該當課에 貸出할 수 있다.

③前項의 規程에 의하여 貸出을 받고자 할 때에는 그 理由를 記載한 布袋貸出依頼書를 提出하여야 한다.

④布袋를 引繼引受할 때에는 內容物을 確認하고 引繼引受欄에 반드시 記名捺印하여야 한다.

第30條 (書類의 處理狀況報告) ①各主務課長은 每月 10일까지 前月에 處理한 書類 등의 實態를 調査하여 廳長에게 報告하여야 한다.

②各審査局은 審査官別 審査進行狀況을 每月 10일까지 廳長에게 報告하여야 한다.

第31條 (完結書類의 保存) 完結된 書類中 拒絶査定 無効處分 및 拋棄된 出願書類는 資料調査課에서, 登錄書類는 登錄課에서 各各 保存한다.

附 則

이 規程은 公布한 날로부터 施行한다. 다만, 第3條第2項·第6條 및 第21條第1項(但書의 商標權存續期間更新出願에 관한 事項에 대하여는 1977年 1月 1일부터 適用된 것으로 본다.

—10面에서 계속—

(3) 출원명세서의 작성은 한글로 가로로 띄어 쓰되 打字함을 원칙으로 하며 1面の 字數는 統一打字機의 字版을 基準으로 20行 以內로 하여야 한다.

(4) 출원명세서의 各面에는 左側 上部로부터 線밖에 每 5行마다 그 該當行數를 表示하고, 下端線 밑 中央에 그 面數를 一連番號로 記入하여야 한다. 다만 面數의 表示는 도면은 包含하되 申請書, 讓渡證, 委任狀 및 其他 參考資料는 除外한다.

도면의 작성요령은 審査準則 28.01A 에서……

(1) 用紙는 가로 190mm, 세로 268mm의 크기의 トレ싱 페이퍼 또는 トレ싱 크로스(黃色 또는 赤色の 것

은 제외)를 세워서 사용한다.

(2) 용지의 좌우 및 하단에 각각 적어도 20mm, 상단은 35mm의 여백을 두어야 한다.

(3) 同一한 도면을 2通이상 提出할 때에는 위의 トレ싱紙圖와 그 靑寫眞으로 한다.

(4) 도면을 첨부할 때에는 명세서의 뒤에 綴한다.

(5) 도면의 각면 우하단에는 출원인(대리인)의 성명(명칭)을 기재하고 捺印하여야 한다고 규정하고 있으며 기타 細部事項으로 발명의 명칭의 記載方法 발명의 구성 및 작용효과, 특허청구범위의 기재에 관한 具體的인 사항은 審査準則에서 그 事例를 들어 明示하고 있다. ♪

감 사 문

본회가 발명사상 앙양 및 보급을 위해 해마다 실시하고 있는 77년도 제3회 초·중학생작문현상모집에 응모하여 주신 전국 국민학교 및 중학교 교장 선생님을 비롯한 지도선생님과 응모 어린이들에게 깊은 감사의 뜻을 표하는 바입니다.

더우기 올해에는 예년보다 많은 작품이 응모되어 해를 거듭할수록 본회 사원취지가 널리 인식되고 있

는 것으로 여겨져 더욱 기쁨마음 가득합니다.

지난 9월말로 마감한 응모작품은 총 675건으로서 10월말까지 심사위원들에 의한 엄격한 심사를 거쳐 11월초에 입선작 발표에 이어 11월말쯤 시상식을 거행할 예정임을 아울러 알려드립니다.

한국특허협회 회장 주 요 한

庶政刷新 따로 없다 말은 바 完遂하자!