審査에 패스하는 길잡이

特許·實用新案의 實體審査基準

李 俊 九
〈辨 理 士〉

特許, 實用新案의 出願時에 그 출원이 特許廳에서 어떠한 審査를 받게 되는지 그리고 심사는 어떠한 判斷基準에 의하여 施行되어야 하는지를 아는 일은 出願人에게 큰 關心事이며 또한 출원인이 節次를 進行시키는 경우에도 必要한 것이 된다.

특허청에서 行하는 심사에는 (1) 方式審査, (2) 分類審査, (3) 實體審査의 段階가 있다.

1. 實體審査란 무엇인가?

어떤 發明이나 考案이 출원되면 먼저 방식심사에 이어서 분류심사를 받게 되어 그 분류를 擔當하고 있는 審査官중에서 그 출원의 擔當者가 決定된다. 이 담당자에 의한 심사가 실체심사라 불리우는 것인데 이 실체심사에 있어서의 判斷基準은, 現在까지 一般人에는 물론이며 特許廳內에서도 알려지지 않았다.

過去 實體審査의 판단기준은 各 審査官이 先輩審査官으로부터 口傳으로 이어받은 것에 自己의 經驗 등을 追加하여 各者의 머리 속에서만 기준을 갖추고 있던 時代가 繼續되었고 현재에도 마찬가지이다.

그러므로 심사관이 달라지면 물론이거니와 同一한 심사관이라 할지라도 때에 따라서는 判斷이 不統一한 것으로 되는 傾向이 있는 경우가 있게 된다. 이와 같은 실체심사의 不統一, 不明確함이 不信과 紛爭關係를 誘發시키거나 空然히 防衛的出願을 增加시키는 등의 弊端을 낳는 原因으로도 되어 있다.

그리하여 특허청은 실체심사에 있어서의 판단기준에 客觀性과 統一性을 賦與하기 위하여 이의 成文化에 拍車를 加하고 있는 것으로 알고 있다. 특허청에서 成文化하고 있는 產業別의 심사기준이 完成되면 누구든지 다같이 使用될 수 있도록 一般에게도 公表되어야 할 것이다.

2. 基準의 利用價値

發明者의 苦心의 結晶이라고 할 수 있는 출원이 심사에 「패스」할 것인지 못할 것인지 하는 것은 그 출원이 特許法에 規定하는 拒絕理由를 어떻게 冒免하느냐에 달려 있다.

실체심사에 있어서도 어떠한 경우에 거절이유에 該當된다고 판단되는 것인지 출원인이 그 판단의 기준을 잘 알고 있으면 事前에 손을 쓸 수 있기 때문에 거절이유를 避할 수가 있는 것이다.

그러므로 지금 어떤 발명을 완성하여 출원하려고 하는 경우에 심사기준에 의하여 특허청의 실체심사에 있어서의 判斷內容을 출원인이 사전에 스스로 想定하여 발명의 內容이나 明細書의 作成法 등을 先行技術과 比較하여 充分히 檢討해서 발명을 明瞭하게 確定짓고 명세서를 可能한 限 完備하여 출원하면 심사에 「패스」하는 確率이 높아질 것인바, 이와 같은 面에서도 심사기준의 利用價値가 있는 것이다.

그렇다면 실체심사에 있어서는 어떠한 種類의 판단이 어떠한 기준에 의하여 이루어지는 것일까 특허청에서 成文化中에 있는 產業別 審査基準은 이에 明確히 答하게끔 作成되어야 할 것이며 各種의 판단기준을 整理하여 提示하여야 할 것이다.

그리하여 실체심사에 있어서 이루어지는 各種 判斷을 알기 쉽게 個條別로 들어 產業別 審査基準에 提示되어질 것이나, 발명자와 출원인 등은 적어도 다음 項目에 該當하는 실체심사의 판단기준이 提示될 것을 期待하고 있다.

(1) 發明이냐 아니냐 : 발명의 成立性.

(2) 不特許事由에 해당하지 않느냐 : 特許法 第4條

各號에 해당하는 발명, 특히 同法 第4條 第5號의 用途發明.

(3) 먼저 出願公告된 발명 또는 公知技術과 같지는 않은가 : 同一性의 판단.

(4) 公知技術에서 容易하게 생각되는 것이 아닌가 : 進步性의 판단.

(5) 1發明 1出願의 原則을 充足하고 있는지 : 발명의 單一性.

(6) 關聯發明의 併合出願要件의 판단.

(7) 명세서에는 발명을 充分히 記載하고 있는지 : 명세서의 記載事項의 판단.

(8) 補正이 認定될 수 있는지, 즉 要旨變更이 아닌가 : 요지변경의 판단.

가) 요지변경이 되는 例.
나) 요지변경이 되지 않는 예.

이상에 列擧한 바와 같이 各種 判斷基準이 公表되어 있다면 그 기준에 비추어 명세서를 檢討할 때 명세서에 不備한 點이 있음을 發見할 수도 있을 것이다.

이러한 경우에는 명세서를 訂正하여 보다 完備된 것으로 만들어 출원하는 것이 바람직하다는 것은 말할 나위도 없다. 그러나 하루라도 빨리 출원하고 싶다거나 또는 까다로운 내용이기 때문에 출원을 豫定하고 있는 날까지에 完全한 明細書作成이 되지 않을 것 같다는 등의 事情이 있을 때에는 一旦 그 명세서로 출원을 하였다가 追後 補正하는 手段이 흔히들 利用되고 있다.

그렇게 하면 심사관에 의하여 그 보정이 要旨變更인지 아닌지 上記 (8)項의 판단도 適用받게 되므로 보정의 수단을 取할 경우에는 과연 그 보정이 認定받을 수 있을런지 사전에 생각하여 두는 것도 필요한 準備事項의 하나라 할 수 있다.

이상과 같은 利用價値가 있는 特許·實用新案의 실체심사기준이 성문화 및 공표는 工業所有權의 運用에 있어서 不可缺한 先決課題의 하나로 愼重하게 取扱되어야 할 것이다. ♣

—26面에서 계속—

③ 進步性이 있다고 認定받지 못하는 경우

意匠出願前에 그 의장이 屬하는 分野에서 통상의 지식을 가진 자가 意匠法 第5條1項 各號에 揭記한 의장에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 정도의 것일 때에는 출원전에 "公知" "公用" 또는 분포된 간행물에 게기된 바 없다고 하드라도 진보성이 인정되지 아니한다.

※ 參考 : 그 의장이 속하는 분야란 當業界를 말한다.
※ 통상의 지식이란 平均的 水準級을 말한다.
※ 창작이 용이하므로 신규성 및 진보성이 있다고 인정받지 못하는 경우의 例示

○ 周知形狀
○ 周知模樣
○ 自然物 그대로의 모방

"例" 花草, 動物, 木目紋, 竹皮紋, 有建物名, 名勝古蹟의 風景圖 등.

○ 非類似物品間에 있어서의 商慣行上의 轉用에 의한 의장

例示 : 自動車와 玩具, 汽車와 완구, 飛行機와 완구

○ 組가 되는 物品間에 있어서의 商慣行上의 轉用에 의한 의장

例示 : 洋食器의 모양(호크, 나이프, 스푼) 등이 있다. —계 속—

研修敎育案內

本會 開發研修部는 國內企業 및 發明人의 外國出願가이드코오스의 一課程으로서 오는 12月7·8日에 國際特許分類(IPC)·國際工業所有權機構 現況을 主題로 한 第32回 工業所有權短期研修敎育을 實施합니다. 特許專擔要員의 많은 聽講을 바랍니다.

開發研修部 266—5978·265·2830