

## 明細書作成要領이 成敗가능

甘 東 勳

<特許廳 審判官>

**特許制度의 本質**이 特許를 받은 發明者에게는 一定期間 그 特許에 대한 獨點權을 부여하지만 그 代身에 特許發明의 技術內容을 公開하고 또 그 發明을 實施하여 公衆에게 發明利用의 길을 提供하는 義務를 부과시킬 뿐만 아니라 公衆에게는 發明利用의 機會를 부여해 주는 反面, 一定期間 特許發明을 模倣하여 實施하지 않을 義務를 부과하는 것이라고 말할 수 있겠다.

다시 말하면 特許制度는 發明과 公衆의 利害를 調整하여 結局에는 全體的으로 産業의 發達과 公共의 利益을 圖謀하는 것이 되는바 따라서 發明者와 一般公衆은 이러한 特許制度가 가진 意義를 充分히 理解 認識하여 權利와 義務를 履行해야 할 것이다.

發明者는 그 發明에 대하여 特許를 받고자하면 特許法에서 定하는 바에 따라 特許廳長에게 出願書를 提出하여야 하며 提出된 出願明細書는 審査官이 審査하여야 함은 勿論이다. 出願人이 出願할 때에는 여러가지 理由가 있겠으나 그 主는 特許를 받기 위한 出願인 것인바 이와 같은 目的達成을 위한 明細書의 作成을 如何히 하여 審査의 關門을 無事히 通過하여 無效의 要因이 없도록 할 것이냐를 생각해야 할 것이다.

**特許審査는** 書面に 의하여 實施하고 判斷하는 것이므로 아무리 훌륭한 發明을 하였어도 出願明細書의 記載가 不備할 때에는 特許의 許與가 곤란한 것은 自명한 일인바 出願人은 明細書作成要領에 依據 作成하되 特許請求의 範圍는 發明이 保護되는 範圍이며 또한 特許權으로서 主張할 수 있는 權利의 範圍이므로 請求範圍記載 如何는 매우 重要하다.

例를 들면 發明의 詳細한 說明項에는 發明構成의 必須要件이 詳細하게 記載되어 있더라도 特許請求의 範圍에 記載되어 있지 않으면 그 部分의 發明에 대하여는 特許權으로서 保護될 수 없는 것이다. 그렇다고 해서 이미 알려진 技術까지도 포함되는 廣範圍한 記載나 詳細한 說明에 記載하지 않은 部分을 記載하였을 때에는 審査過程에서 拒絶되는 原因이 되는 것이

다. 그러므로 發明의 目的達成을 위하여 必須要件을 全部 記載하는 것이 매우 重要한 것이다. 特許請求의 範圍記載要領은 獨立請求範圍와 從屬請求範圍를 併記하는 多項制도 있으나 여기서는 省略하기로 하고, 餘하간 出願된 發明은 審査過程에서 拒絶할 理由가 發見되면 出願人에게 拒絶理由의 通知를 하게되며 이것을 받은 出願人은 그 拒絶理由에 대하여 誠實히 意見書등을 提出하여 拒絶理由를 전복할 수 있는 充分한 反論을 提示하여야 할 것이다. 이와같은 反論은 먼저 왜 拒絶되었는가를 알기 위하여 拒絶理由의 內容을 具體적으로 檢討해볼 必要가 있을 것으로 생각된다. 勿論 現行法上 拒絶해야할 出願에 대하여 具體적인 明示規定은 없으나(特許廳審査便覽에는 規定되어 있음) 適用되고 있는 條文에 의거, 實施되는 拒絶理由는 여러가지가 있으나 여기서는 다음 몇가지의 拒絶理由通知書가 왔을 때 어떻게 對處해야할 것인가에 대하여 살펴보기로 한다.

### <例 1>

“...國內外에서 반포된 刊行物에 記載된 것에 의하여 그 發明이 속하는 技術分野에서 通常의 知識을 가진 者이면 容易하게 發明할 수 있는 것이라고 認定됨으로 特許法第6條2項에 해당되어 特許받을 수는……”

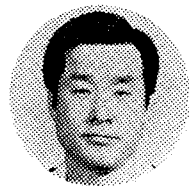
### <例 2>

“이 出願明細書 또는 圖面에는 아래에 指摘된 바와 같이 그 發明의 目的, 構成效果가 그 發明에 속하는 技術分野에서 通常의 知識을 가진자가 容易하게 實施할 수 있을 程度로 記載되어 있지 아니하여 特許法第8條 및 同法施行令 第1條4項의 規定에 의한 要件을 충족치 못한 것으로 認定됨.”

### <例 3>

“이 出願은 그 出願前에 出願되어 先公告된 아래 發明과 同一하므로 特許法第11條第1項의 規定……”

以上 3가지의 例가 지니는 意味를 살펴보면 「例1」의 경위; ① 『明細書의 詳細한 說明 및 特許請求의 範圍가 너무 廣範圍하게 記載되어 公知公用된 部分



## 請求範圍의 擴散은 先行技術에 抵觸危險

이 포함되어 있기 때문에 이와 같은 廣範圍한 特許請求의 範圍로서는 拒絕理由의 參證發明으로 拒絕되게 되는바 拒絕를 받지 않으려면 參證과 잘 比較하여 特許請求의 範圍를 좁게 써주십시오』라는 뜻의 信號라고 生覺할수 있으며 ② 또 다른 뜻은 『이 出願은 拒絕理由參證으로부터 이 分野에 通常의 知識을 가진 者이면 容易하게 發明할수 있는 進歩性이 없는 것이라고 認定되는 것이므로 拒絕합니다』라는 뜻이라고 생각할수 있을 것이다. 따라서 出願人은 이들의 拒絕理由에 對處하기 위하여는

**먼저 出願한 自己發明과 拒絕參證의 內容中 어느 部分과가 서로 同一類似한지를 慎重히 比較檢討하여 上記①에 該當된다고 判斷될 경우에는 明細書의 詳細한 說明中 發明의 目的이나 先行技術등을 明確히 밝히고 特許請求의 範圍를 減縮한 補正書와 意見書를 함께 指定期間內에 提出하여야 할 것이다, 이때 補正書의 內容이 出願當時의 發明內容과 다른 要旨 變更이 되어서는 안된다. ②에 該營된 경우에도 一應 補正書와 意見書를 提出할 必要가 있으며 경우에 따라서는 明細書作成者의 表現未備등의 原因으로 審査過程에서 判斷의 誤差가 生길수도 있으므로 補正書나 意見書提出을 포기할 必要는 없다고 생각한다.**

<例 2>의 경우; ①「目的達成을 위한 技術的 構成이 具體적으로 記載되어 있지 않음으로써 發明의 要旨를 把握하기 곤란하다」는 뜻으로 생각할 수 있으며 ②「發明이 一應 構成되어 있기는 하지만 明細書의 作成要件에 適合하지 않아 發明의 必須要件이 特許請求의 範圍에 記載되어 있지 않을 경우」③「明細書의 記載가 明細書作成要領에 맞추어 發明의 目的, 發明의 構成作用 및 이로 因한 效果와 發明의 必須要件을 記載한 特許請求의 範圍 및 作圖法에 의한 圖面등의 記載內容이 산만할 뿐만 아니라 그로 인하여 그 分野에서 通常의 知識을 가진者가 容易하게 發明의 要旨를 把握하고 理解하기 곤란한 程度로 記載되어 있다」는 뜻으로도 解釋할수 있으며 ④「明細書의 記載內容으로는 技術적으로 不合理하여 發明을 實施하기가 곤란하다」는 것으로도 생각할 수 있

다. 그러므로 出願人은 拒絕理由에 指摘된 事項이 어떤 意味가 내포되어 있는지를 면밀히 檢討하여 그 點에 알맞은 補正書와 意見書를 提出하여야 할 것이다.

<例 2>의 경우; 이 경우에 있어서 本發明은 原來는 이와 같은 拒絕理由通知를 받지 않는 特許된 發明이었지만 우리나라 特許法은 先出願優先主義를 채택하고 있기 때문에 本發明과 同一한 發明이 이미 先出願되어 있어 特許되지 않는 것이다. 이 拒絕理由는 2가지의 意味를 가지고 있다.

①「特許請求의 範圍가 廣範圍하기 때문에 發明의 一部分이 先出願公告된 發明에 저촉된다」는 뜻이 내포 되어도 있으며 ②「拒絕理由의 例文과 같이 先出願公告된 發明이 同一한 發明이다」라는 意味를 나타내는 경우이다. 그러므로 ①의 경우에 있어서는 「이때로 特許請求의 範圍에 記載된 發明으로서는 그 一部를 除外하고는 先出願公告된 發明과 同一한 以上 拒絕할수 밖에 없으니 先出願公告된 發明이 포함되지 않도록 特許請求의 範圍를 減縮하여야 한다」는 意味로 볼수 있으며 ②의 경우에는 例文과 같이 꼭 같은 것은 그다지 많지 않으나 類似한 경우는 적지 않으므로 「될수 있는 한 技術的手段등을 限定시킨 特許請求의 範圍로 限定하되 單純한 均等手段이나 均等物등인 경우에는 拒絕한다」라는 것으로 解釋할수 있을 것이다. 이와 같이 拒絕理由通知書에 記載되지 않은 意味가 많이 포함되어 있음을 고려하여 明細書를 作成할 때에는 發明의 目的 및 先行技術을 具體적이고 明確하게 記述하여 發明의 技術範圍가 上位概念에서 判斷되는 일이 없도록 할 것이며 審査過程에서는 先行技術과 出願發明을 對比判斷함에 있어 兩發明技術內容中 同一하거나 類似한 點만을 對比判斷할 것이 아니라 서로 다른點이 어디에 있으며 技術思想과 發明의 目的이 어디에 있고 어떻게 다른가의 如否를 判斷하여야 할 것이다. 保護받아야할 새로운 技術이 出願明細書의 記載不備로 빛을 보지 못하고 사장되는 안타까운 不幸이 發生하지 않도록 出願人이나 審査官 모두가 努力하여야 할 것이라고 생각된다. ㄹ