

特許出願明細書作成要領

金 永 吉

〈特許廳 審判官〉

① 明細書作成 一般

1.1. 明細書의 意義

△ 發明 및 考案의

- 技術內容 表示
- 技術文獻
- 技術的 範圍
- 權利書→獨占的

1.2. 明細書의 記載事項

- 發明(考案)의 名稱
- 發明(考案)에 關한 圖面의 簡單한 說明
- 發明(考案)의 詳細한 說明
- 特許請求의 範圍

1.3. 明細書에 關한 諸規定

1.3.1 出 願

(가) 特許出願(特許法 第8條)

① 特許를 받고자 하는 者는 다음 各號의 事項을 記載한 特許出願書를 特許廳長에게 提出하여야 한다.

1. 特許出願人의 姓名이나 名稱 및 住所나 營業所(法人에 있어서는 그 代表者의 姓名도 記載할 것)

2. 特許出願人의 代理人이 있는 경우에는 그 代理人의 姓名 및 住所나 營業所

3. 提出年月日

4. 發明의 名稱

5. 發明者의 姓名 및 住所나 營業所

② 第1項의 特許出願書에는 다음 各號의 事項을 記載한 明細書 및 必要한 圖面을 添附하여야

한다.

1. 發明의 名稱
2. 圖面의 簡單한 說明
3. 發明의 詳細한 說明
4. 特許請求의 範圍

③ 第2項第3號의 發明의 詳細한 說明에는 그 發明이 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 發明의 目的·構成·作用 및 效果를 記載하여야 한다.

④ 第2項第4號의 特許請求의 範圍는 明細書에 記載된 事項중 保護를 받고자 하는 事項을 1 또는 2이상의 項으로 明確하고 簡潔하게 記載하여야 한다.

⑤ 第4項 이외에 特許請求의 範圍의 記載에 關하여 必要한 事項은 大統領令으로 定한다.
(1980. 12. 31 本條改正)

※ [出願節次] 特許令 1, [1 發明 1出願]9, [先願主義]11, [無權利者의 出願]12, [實用新案登錄出願의 特許出願으로의 變更]14

(나) 出願의 分割(特許法 第10條)

① 特許出願人은 2이상의 發明을 1出願으로 한 경우 이를 2이상의 出願으로 分割할 수 있다. 이 경우에 그 分割出願은 最初에 出願한 때에 出願한 것으로 본다. 다만, 分割出願이 第6條의 2에 規定하는 他特許出願 또는 實用新案法 第5條의 2에 規定하는 特許出願에 해당하는 경우에 이들의 規定의 適用과 第7條 第2項, 第42條 第2項 및 第3項의 規定의 適用에 있어서는 예외로 한다.

② 第1項의 規定에 의한 特許出願의 分割出願은 特許出願書에 添附한 明細書 및 圖面に 대한

補正을 할 수 있는 期間內에 한하여 이를 할 수 있다. (1980. 12. 31 本條改正)

※ (1)7 ②[發明的 新規性的 擬制], 42①② [優先權의 主張].

(2) [分割許可審判의 請求]63②, [査定·審決의 確定]125①, 144①

(다) 出願補正(特許法 第10條의 2)

①特許廳長 또는 審判長은 다음 各號의 1에 해당하는 경우에는 期間을 정하여 節次의 補正을 命할 수 있다.

1. 節次가 第21條 또는 第23條의 規定에 違反된 때

2. 節次가 法令에 정한 方式에 違反되거나 第76條의 規定에 의한 出願公告料 및 審査請求料 등의 手數料를 納付하지 아니한 때

②特許出願人은 特許出願書에 最初에 添附한 明細書의 要旨를 變更하지 아니하는 範圍內에서 第3項 및 第4項의 경우를 제외하고, 그 出願日 第42條의 規定에 의하여 優先權主張을 인정받은 出願에 있어서는 그 優先權主張日)로부터 1年 3月內에 한하여 特許出願書에 添附한 明細書 및 圖面을 補正할 수 있다.

③特許出願人은 拒絕理由에 대한 意見書나 特許異議申請에 대한 答辨書를 제출하는 경우 또는 拒絕査定不服抗告審判을 請求하는 경우에는 그 意見書나 答辨書의 提出期間內 또는 拒絕査定不服抗告審判請求日로부터 30日以內에 特許出願書에 添附한 明細書 및 圖面을 補正할 수 있다. 다만, 出願公告決定謄本 送達後에는 第63條第1項 各號에 해당하는 경우에 한한다.

④特許出願人은 特許出願日로부터 1年 3月을 경과한 後 出願公告決定謄本の 送達前에 다음 各號의 1에 해당하는 경우에 한하여 特許出願書에 添附한 明細書 및 圖面을 補正할 수 있다.

1. 第80條의 2의 規定에 의한 出願審査의 請求와 同時에 補正하는 경우

2. 第80條의 3 第3項의 規定에 의한 通知를 받은 날로부터 3月內 補正하는 경우(1980. 12. 31 本條新設)

(라) 明細書 등의 補正과 要旨變更(特許法第10條의 3) 出願公告決定謄本の 送達前에 出願書에 最初에 添附한 明細書 또는 記載된 事項의 範圍內에서 特許請求의 範圍를 增加, 減少 또는 變

更하는 補正은 明細書의 要旨를 變更하지 아니하는 것으로 본다. (1981. 12. 31 本條新設)

(마) 出願의 變更

1. 特許出願 ⇔ 實用新案出願

2. 特許出願 ⇔ 意匠登錄出願

3. 實用新案登錄出願 ⇔ 意匠登錄出願

4. 單獨意匠願 ⇔ 類似意匠願

○特許法第14條(出願變更) ①實用新案登錄出願人 또는 意匠登錄出願人은 그 實用新案登錄出願 또는 意匠登錄出願을 特許出願으로 變更할 수 있다. 다만, 그 實用新案登錄出願 또는 意匠登錄出願에 대하여 最初의 拒絕査定謄本을 받은 날로부터 30日이 經過한 때 또는 그 實用新案登錄出願日 또는 意匠登錄出願日로부터 5年이 경과한 때 그 實用新案登錄出願 또는 意匠登錄出願에 대하여 最初의 拒絕査定謄本을 받은 날로부터 30日內의 期間을 제외한다)에는 예외로 한다.

②第1項의 規定에 의한 出願變更이 있는 경우에 그 特許出願은 實用新案登錄出願 또는 意匠登錄出願을 하였을 때에 한 것으로 본다, 다만, 出願變更된 特許出願이 第6條의 2에 規定하는 他特許出願 또는 實用新案法 第5條의 2에 規定하는 特許出願에 해당하는 경우에 이들 規定의 適用과 第7條第2項·第42條第2項 및 第3項의 規定의 適用에 있어서는 예외로 한다.

③第1項의 規定에 의한 出願變更이 있는 경우에 그 實用新案登錄出願 또는 意匠登錄出願은 取下한 것으로 본다.

○實用新案法第10條(出願變更) ①特許出願人 또는 意匠登錄出願人은 그 特許出願 또는 意匠登錄出願을 實用新案登錄出願으로 變更할 수 있다. 다만, 그 特許出願 또는 意匠登錄出願에 대하여 最初의 拒絕査定謄本을 받은 날로부터 30日이 經過한 때 또는 그 特許出願日 또는 意匠登錄出願日로부터 3年이 經過한 때(그 特許出願 또는 意匠登錄出願에 대하여 最初의 拒絕査定謄本을 받은 날로부터 30日內의 期間을 除外한다)에는 例外로 한다.

②第1項의 規定에 의한 出願變更이 있는 경우에 그 實用新案 登錄出願은 特許出願 또는 意匠登錄出願을 하였을 때에 한 것으로 본다. 다만, 出願變更된 實用新案登錄出願이 第5條의 2에 規

定하는 他實用新案登錄 또는 特許法 第6條의 2에 規定하는 實用新案登錄出願에 해당하는 境遇에 이들 規定의 適用과 第6條第2項·第29條에서 準用하는 特許法 第42條第2項 및 第3項의 適用에 있어서는 例外로 한다.

③第1項의 規定에 의한 出願變更이 있는 경우에 그 特許出願 또는 意匠登錄出願은 取下한 것으로 본다.

○意匠法第15條(特許, 實用新案出願의 意匠登錄出願에의 變更) ①特許願人 또는 實用新案登錄出願人은 그 特許出願 또는 實用新案登錄出願을 意匠登錄出願으로 變更할 수 있다. 다만, 特許出願 또는 實用新案登錄出願에 對하여 최초의 拒絶査定의 謄本을 받은날로부터 30日을 經過한 때에는 例外로 한다.

②第1項의 規定에 의한 出願變更이 있을 때에는 意匠登錄出願은 그 特許出願 또는 實用新案登錄을 出願을 하였을 때에 한 것으로 본다. 다만, 第7條 第2項 또는 第16條의 規定의 適用에 있어서는 例外로 한다. (1980. 12. 31 本項改正)

③第1項의 規定에 의한 出願의 變更이 있을 때에는 그 特許出願 또는 實用新案登錄出願은 取下한 것으로 본다.

1. 3. 2 訂正許可審判(特許法 第63條)

①特許權者는 特許發明의 明細書나 圖面에 不完全한 것이 있을 때에는 다음 各號의 1에 該當하는 경우에 한하여 그 明細書 또는 圖面の 訂正許可審判을 請求할 수) 있다.

1. 特許請求範圍의 減縮
2. 誤記의 訂正
3. 不明瞭한 記載의 釋明

②第1項의 경우에는 特許請求의 範圍를 擴張 또는 變更할 수 없다.

③第1項 第1號의 境遇에는 訂正後의 特許請求의 範圍에 記載된 事項이 特許出願當時에 特許를 받을 수 있는 것이어야 한다.

1. 3. 3. 特許의 無効事由(特許法 第69條)

①特許가 다음 各號의 1에 該當하는 경우에는는 審判에 의하여 이를 無効로 하여야 한다.

1. 第2條내지 第6條의 2, 第8條 第3項 및 第4項, 第11條 第1項 및 第2項, 第40條의 각 規定

에 違反된 때

2. 特許를 받을 수 있는 權利를 承繼할 수 없는 者 또는 特許를 받을 수 있는 權利를 冒認한 者에 대하여 特許된 때

3. 條約에 違反된 때

4. 特許된 後 그 特許權者가 第40條의 規定에 의하여 特許權을 享有할 수 없는 者로된 때 또는 그 特許가 條約에 違反된 때

②第8條第4項의 規定에 의한 特許請求의 範圍의 項이 2 이상인 경우에는 그 特許請求의 範圍의 項마다 無効로 할 수 있다.

③第63條의 規定에 의한 許可가 同條 第1項내지 第3項의 規定에 違反된 때에는 審判에 의하여 이를 無効로 하여야 한다.

④特許 또는 第63條의 規定에 의한 許可는 特許權이 消滅된 후에도 第1項 내지 第3項의 規定에 의하여 이를 無効 審決하여야 한다.

1. 4. 出願前 檢討事項

우리나라 特許制度는 先出願主義를 採擇하고 있으므로 發明이 完成되면 곧 出願하는 것이 좋다.

그러나 出願의 決定은 企業體의 경우 權利의 取得보다 오히려 技術의 秘訣(Technical Know-How)으로써 維持하는 것이 有利한 때도 있으며 또한 發明의 經濟的 價値나 市場性 여하를 고려해서 決定할 問題이지만 出願의 必要性이 決定되면서 서둘러 出願하기 前에 明細書가 갖는 基本性格을 充分히 알고 明細書作成技術의 要領을 事前에 檢討할 必要가 있다.

〈檢討事項〉

가. 公開된 技術의 應分の 權利를 取得할 것.
나. 無効原因이 없는 強力한 權利를 取得할 것.
다. 後願의 權利發生을 排除할 수 있는 權利를 取得할 것.

라. 權利行使에 알맞은 카테고리(發用의 表現形式)로써 發明을 表現할 것.

마. 關聯資料의 檢索

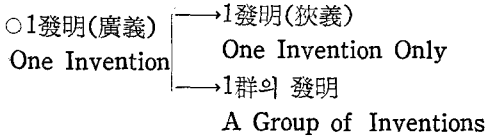
바. 新規性·進歩性의 檢討

以上 6가지 要領은 發明의 把握, 發明의 카테고리 選擇, 先行技術의 調査 및 出願의 種類와 關聯되는 問題點을 檢討하게 되는 重要한 事項들이다.

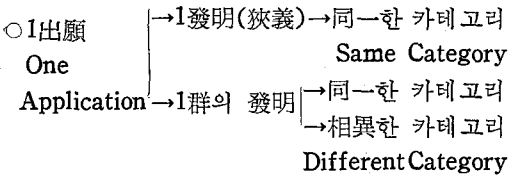
2 明細書作成實務

2.1.1 發明 1出願 要約

2.1.1 1發明



2.1.2 1出願



2.1.3 1發明 1出願의 對象(單一性的 範疇內)

(1) (生産)物(Product)=物件으로

特許法에서 適用되고 있음.

※ Article=出願物件은 物에 包含된다.

(2) 方法(Process) → 1出願

(3) 裝置(apparatus or means) → 1出願

※ 機械(Machines)·器具(Tools)도 裝置에 包含된다.

(4) 物件 및 方法의 結合(Combination of product and process) → 1出願

(5) 方法 및 裝置의 結合(Combination of process and apparatus or means) → 1出願

(6) 物件, 方法 및 裝置의 結合(Combination of product; process and apparatus) → 1出願

2.2 1發明 1出願의 要件

2.2.1 特許法

○法第9條(1發明 1出願) ①特許出願은 1發明(單一의 總括的 發明概念의 形成에 관련되는 1群의 發明을 포함한다)에 대하여 1出願으로 한다.

②第1項의 規定에 의한 1發明 1出願 要件 기타 必要한 事項은 大統領令으로 정한다. (1980. 12. 31 本條改正).

※(2) [關聯事項의 記載] 特許令 1 ⑥

2.2.2. 特許法施行令

○法第2條의 2 (1發明 1出願의 要件) ①法第9條 第2項의 規定에 의한 1發明 1出願의 要件은 다음 各號의 1에 해당하여야 한다.

1. 物件 또는 方法중 어느 하나에 관하여 1 또는 2 이상의 獨立項을 記載한 出願.

2. 物件에 관한 1獨立項과 그 物件을 生産 또는 利用하기 위하여 특히 適合한 1方法에 관한 1獨立項을 함께 記載한 出願.

3. 方法에 관한 1獨立項과 그 方法을 實施하기 위하여 특히 適合한 1裝置(機械器具를 包含한다. 이하 같다)에 관한 1獨立項을 함께 記載한 出願.

4. 物件에 관한 1獨立項과 그 物件을 生産 또는 利用하기 위하여 특히 適合한 方法에 1관한 1獨立項 및 그 方法을 實施하기 위하여 특히 適合한 1裝置에 관한 1獨立項을 함께 記載한 出願.

②第1項 第2號 내지 第4號의 境遇에 物件·方法 또는 裝置에 관하여 各各 1獨立項말므로 包括하여 記載할 수 없을 때에는 法第9條 第1項의 規定에 의한 1群의 發明概念과 法第8條 第4項의 規定에 의한 特許請求의 範圍 記載의 簡潔性이 保障되는 境遇에 한하여 2 이상의 獨立項으로 記載할 수 있다. (1981. 7. 30本條新設)

— 계속 —

意識改革은 내 집안 내 周邊서부터