

# 工業所有權 相談解

## 明細書의 記載不備에 關하여

問

明細書의 內容의 一部가 不明하다는 理由로 特許가 안 된다는 要旨의 拒絕理由通知에 對하여 어떻게 對處하면 됩니까?

明細書에 의해 充分히 알 수 있으리라고 생각하는 경우에는 그 要旨를 意見書에 記載하여야 하는지, 製品見本과 같은 것을 提出하는 편이 나은지, 審査官을 直接 面接해서 說明할 수 있는지?

答

特許制度는 發明의 內容을 公開시켜 産業技術을 促進하는 한편 그 代價로서 特許權을 賦與하는 것이므로 特許出願의 明細書에는 第3者가 그 發明을 容易하게 實施할 수 있을 만큼 技術內容을 詳細히 記載하지 않으면 안됩니다.

果然 이러한 條件에 符合토록 詳細히 記載되어 있는지의 與否는 審査官이 明細書를 읽어보고 나서 判斷할 일이므로 發明者나 出願人 自身은 明細書에서 技術內容을 充分히 說明하였다고 하더라도 審査官이 그렇지 못하다고 判斷하면 明細書의 內容이 不明하다는 理由로 拒絕通知됩니다. 이런 경우 意見書를 내고 그 속에서 詳細히 說明한다 하더라도 그 內容이 明細書에 記載되어 있지 않을 경우에는 거절되는 수가 많습니다.

이상과 같은 拒絕理由는 明細書의 記載가 不充分하기 때문에 指摘된데 對해 明細書를 상세히 알기 쉽게 訂正하라는 意味의 通知를 받은 것이라 하겠습니다.

따라서 意見書에서 說明하면 同時에 別途의 節次補正書를 提出해서 明細書나 圖面을 訂正할 필요가 있으며 그 訂正이 採擇되어 明細書의 內容이 심사관에게 理解될 수 있으면 公告決定이 되고 特許가 됩니다.

다만 이와 같은 訂正을 하는 경우에 注意하여야 할 것은 出願當初의 明細書나 혹은 圖面に 記載되지 않은 전혀 새로운 事項을 附加하면 要旨

變更이 되어 애써 提出한 節次補正이 棄却되어 버립니다.

그리고 기각된 경우에는 다시 不服審判을 請求하여 다루거나 또는 새로이 事項을 附加하는 일을 하지 말고 審査官의 指摘事項이 明確해지도록 補正書를 再提出하지 않는 限 技術內容이 不明하다는 것을 이유로 拒絕査定이 되고 맙니다. 이런 意味에서도 最初로 낸 明細書는 자기 자신은 잘 알 수 있으므로, 또는 나중에 다시 訂正해도 되므로, 혹은 故意로 어떤 部分의 技術을 숨기려고 지나치게 간단히 쓰거나 重要한 部分을 漏落하거나 하면 나중에 회복시킬 수 없는 일이 생기므로 充分히 注意를 기울여 正確하고 알기쉽게 明細書를 作成해서 提出하지 않으면 안됩니다.

見本은 반드시 필요한 것은 아니다.

複雜한 구조로 해서 書面으로만 技術內容이 理解하기 힘들 경우에는 說明資料로서 有效하게 利用할 수도 있습니다.

審査官과 直接 面接해서 說明하는 것도 가능하겠으나 事전에 電話 따위로 擔當審査官의 諒解를 구하는 것도 필요할 것입니다.

이상의 說明은 소위 明細書의 記載不備이라고 하는 理由에 근거를 둔 것으로 어디까지나 明細書는 客觀的인 立場에서 쉽게 理解가 가도록 쓰는 것이 出願者에게 有利하다는 것을 添言해 두고자 합니다.

辨理士 文 基 祥