

工業所有權 相談解説

拒絕事由에 대한 對策은?

問

거절사유가 생기면 끝장인지 아니면 納得시킬 수 있는 다른 方法을 찾는 길은?
얼마전 特許를 出願하였으나 公知의 것으로부터 쉽게 생각이 떠오를 수 있다는 이유를 들어 거절되었습니다. 그후 출원한 것에 대하여 전번과 똑같이 公知技術로부터 容易하게 할 수 있다는 이유로 다시 거절되었습니다. 이럴 경우 거절사유를 받았을 때에 容易하게 생각할 수 있다는 特許廳의 見解를 반복시키기 위해서는 어떻게 하면 되는지 方法이 있으면 下教 바랍니다.

答

公知技術로부터 容易하게 할 수 있다는 거절사유의 근거는 特許法 第82條에 근거하여 第6條 2項의 規定에 따라서 公知技術에서 容易하게 發明할 수가 있는 때에는 特許를 받을 수 없도록 規定하고 있다.

第6條 ②에는 特許出願전에 그 發明이 속하는 기술의 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 第1項 各號에 揭記한 發明에 의하여 容易하게 發明할 수 있는 것일 때에는 그 發明은 第1項의 規定에 不拘하고 特許를 받을 수 없다고 明示되어 있다. 이것은 發明의 進보성이라 불리는 것이다. 바꾸어 말하면 進보성있는 發明은 特許가 되고 進보성이 없는 것은 거절된다는 것이다.

발명이라는 것은 눈에 보이지 않는 것이며 그 發明이 容易하게 이루어졌느냐는 것은 人間の 두뇌속의 思考過程에 관한 問題로서 “容易하다”든가 “容易치 않다”든가 서로 다룬다는 것은 결국 이현령 비현령의 논리이다.

무엇을 가지고 “容易”하다고 보느냐에 대해서는 해석을 내려야할 필요가 있다. 그 해석으로 쓰이게 된 것이 “作用效果論”이다. 즉 작용효과가 현저하면 容易하게 생각해 낼 수 없다고 보고 顯著치 않을 때에는 容易하게 생각해 낼 수 있다고 보는 것이다.

이상의 설명을 염두에 두면 어떤 公知例로부터

타 容易하게 推考된다는 거절이유통지서를 받았을 때에 다만 “容易하게 推考할 수 없다”고 주장하는 것만으로는 안되며 出願된 發明이 그 引用例에 記載되어 있는 것을 증거로 하지 않으면 안된다.

그러기 위해서는 ① 顯著한 作用效果가 있다는 것을 理論적으로 설명하고 필요한 경우에는 數式을 사용하며 설명해도 좋다. ② 데이터를 들어 설명해도 좋다. ③ 實驗成績書를 提出한다. ④ 摸型이나 試作品이 있으면 심사관을 면회하여 시범을 보인다 등등의 方法이 있을 것이다.

前記 ①~④의 노력과 더불어 「補正」節次에 의해 明細書에 說明을 추가할 필요가 있다. ①과 ②는 그 內容을 明細書 本文中에 추가해야 한다. ③은 實驗成績書의 內容, 體制, 價値에 따라서 혹은 參考資料로써 添附해도 좋을 것이다.

拒絕理由에는 그 이상의 公知例 즉, 公知例 A와 公知例 B에서 容易하게 推考할 수 있는 경우도 가끔 있으나 出願된 發明에 대하여 A와 B를 따로 比較해서 그 차이점을 주장해도 의미가 없으며 出願된 發明은 公知例 A와 B가 각기 가지고 있는 “作用效果”를 플러스한 이상의 새로운 作用效果를 갖고 있다는 것을 기술상의 관점에서 具體적으로 說明할 필요가 있다.

辨理士 金 明 信