

出願書의 作成要領

李 世 營

〈特許局 調整課〉



1. 出願節次와 方式

特定發明을 出願인이 出願書로 特許審査機關에 提出하여 그 기관으로 하여금 特許與否를 審査決定하게 하는 것을 「出願節次」라고 하며 이 때에는 方式에 適合한 출원서와 一定한 添附書類가 具備되어야 하는 바 이와 같은 출원이 특허심사기관에 係屬하기 위한 要件을 구비하는 것을 「出願의 方式」이라 한다. 따라서 방식에 적합한 출원에 의하여서만 특허심사기관이 審査業務를 지게 되는 것이다.

實際上 必要한 實際 出願書 作成要領을 書式順에 따라 權利別, 出願形態別로 關係法令의 條文을 參照하면서 記述한다.

가. 特許出願

特許를 받고자 하는 자는 “아래 사항”을 記載한 特許出願書를 特許局長에게 提出하여야 한다. (特法 第8條, 特施規 第1條, 特施令 第1條)

1. 發明者

本項에서는 發明者의 姓名, 住民登錄番號 및 住所 또는 居所를 記載하여야 한다. 위의 發明자라 함은 自然人을 말하며 法人은 發明者가 될 수 없다. 법인은 法律行爲能力은 있으나 事實上 知能作用에 의한 創作能力은 없기 때문이다. 그러나 법인의 機關인 個人이란 發明에 대하여는 法人 自身에게 特許를 받을 權利가 歸屬되는 경우가 있다. (特法 第17條)

발명을 數인이 共同으로 完成한 경우에는 특허를 받을 권리는 共有인 것이다. 單純히 第3者가 發明行爲를 造成한 것에 不適當한 경우에는 共同發明이라고 할 수 없다. (特法 第2條)

만일 出願時 出願人의 착오로 因하여 수인의 공동발명자 중 一部의 발명자의 기재가 漏落된 때에는 출원이 拒絕査定되거나 特許査定되기 前까지 누락된 발명자를 追加할 수 있다. (特施規 第36條)

2. 出願人

出願을 할 수 있는 者는 다음과 같다.

(가) 發明者(特法 第2條)

(나) 발명자로부터 特許를 받을 權利를 讓受한 者(特法 第15條)

이 때에는 그 承繼한 事實을 證明하는 書面(例 賣買, 贈與, 交換 등에 따른 契約書, 讓渡證書)을 提出하여야 한다. (特施規 第4條)

특허를 받을 권리가 共有인 경우에는 各 共有者는 다른 공유자의 同意를 얻어 自己의 持分을 양수할 수 있다. (特法 第15條 3項) 共同出願인 경우에는 特別한 事項(出願의 變更, 拋棄, 또는 取下申請의 취하, 請求의 포기, 또는 취하)을 除外하고는 各 者가 全員을 代表하여 以後 節次를 밟을 수 있으며 代表者를 選定하여 特許局에 申告할 때에는 出願時에 出願書에 그 뜻을 記載하고 이를 證明하는 書面(例 代表者選任同意書)을 添付, 提出하여야 하며 出願後에는 別途로 代表者 選任申告書를 제출하여야 한다. (特法 第29條, 特施規 第7條 및 同第34條)

(다) 發明者의 特許받을 權利를 相續한 者(特法 第15條)

相續인이 出願을 하는 때에는 상속인임을 證明하는 書面(例 戶籍謄本)을 提出하여야 하며 數인이 共同相續人으로서 그 一部 相續인이 出願할 때에는 他 相續인의 同意를 證明하는 書面이 必要하다. 그러나 相續人 全員이 共有로한 때에는 이 서면은 필요하지 않다.

(라) 特許받을 權利를 遺贈에 의하여 受繼한者(特法第15條)

이 때에는 遺贈事實을 證明하는 書面(例 遺言證明書)을 提出하여야 한다.

3. 代理人

一般的으로 國內에 住所 또는 營業所를 둔 辨理士가 出願의 代理人이 되는 것이나 출원의 代리를 業으로 하지 않는 限 누구라도 할 수 있다.(辨理士法 第2條)

國內에 있는 出願人은 代리인을 選任하지 않고 直接 出願할 수 있으나 국내에 住所 또는 營業所를 갖지 않은 者 즉 在外者는 代리인에 의하지 않으면 출원, 其他 節次를 밟을 수 없다.(特法 第22條) 代리인에 의한 出願時에는 代理權을 證明하는 서면(例 委任狀)을 제출하여야 한다.(特施規 第6條)

4. 發明의 名稱

發明의 名稱은 그 發明의 內容을 간단히 表示하여야 한다.(特施令 第1條)

예를 들면 “內燃機關의 點火栓”으로 하여야 될 것을 簡單히 “內燃機關”으로 쓰거나 또한 發明의 內容과 直接 關聯이 없는 文字나 發明者 또는 出願人의 姓名을 따서 “最新式” “萬能式” “實用的○○”라던가 “홍길동式○○”등을 使用하여서는 안된다.

5. 圖面의 簡單한 說明

化學的 方法에 관한 發明 등으로 그 說明의 圖面이 不必要한 경우를 除外하고 어느 도면이 무엇을 表示한 면인가를 簡單히 記載하면 된다.

예를 들면

第1圖는 本發明의 分解 斜視圖

제2도는 本發明의 要部擴大 斷面圖인 (特施規 第31條, 特施令 第1條2項)

6. 發明의 상세한 說明

發明의 詳細한 說明에는 그 發明이 屬하는 技

術分野에서 通常의 知識을 가진 者가 容易하게 그 實施를 할 수 있는 程度로 그 發明의 目的, 構成 및 效果를 記載하여야 하며(特施令 第1條4項)그 具體的 要領은 다음과 같다.

(가) 發明의 目的

그 發明이 解決하고자 하는 問題點, 産業上의 利用分野 등 從來의 技術과 關聯된 事項을 記載한다.

(나) 發明의 構成

위의 問題點을 解決하기 위하여 어떠한 手段을 講究하였는가를 그 作用과 함께 記載하고, 必要한 경우 그 發明의 構成이 實際로 어떻게 具體化되는 가를 나타내는 實用例를 記載하면 더욱 좋다.

(다) 發明의 效果

그 發明에 의하여 發生한 特有의 效果를 可及的 簡略하게 記載한다.

7. 다른 發明과의 相互關係

本項은 特別히 設置하지 않고 單只 發明의 詳細한 說明 중에 相互關係되는 要旨를 記載할 수도 있으나 本항을 두어 기재한다면 發明의 相互關係를 기재하고(特法 第9條 1項 但書) 다른 特許, 登錄實用新案 또는 登錄意匠을 實施하지 아니 하고는 실시할 수 없는 從屬發明의 特許出願에 있어서는 그 實施狀態와 그 特許番號, 實用新案登錄番號 또는 意匠登錄番號를 기재한다.(특허번호 또는 등록번호가 賦與되지 않았을 때에는 그 公고번호를 그리고 出願인이 同一한 때에는 그 出願番號를 기재하여도 可함)

8. 特許請求의 範圍

本項에서는 發明의 詳細한 說明에 記載한 發明의 構成上 꼭 必要한 事項만을 1個項으로 기재하여야 하고(特施令 第1條 5項) 發明의 作用效果 등을 기재하여서는 안된다. 그러나 特許法 第9條 1項 但書의 規定에 의하여 그 以上の 發明에 대하여 1個의 特許出願書로 출원을 할 때에는 各 發明에 대한 구성상 필요한 사항을 各 發明마다 區分하여 기재하여야 한다.(特施令 第1條 6項)

9. 優先權主張

優先權主張은 매우 중요한 것이므로 次後에 詳細히 다루기로 하고 本欄에서는 書式에 依據,

記載要領만을 記述한다. 우선권을 주장하는 特許出願은 最初 出願日로부터 1年內에 하여야 하되 出願時 出願書에 最初 出願國名, 出願日字, 우선권을 주장한다는 趣旨를 기재하여야 한다. (그리고 우선권을 주장하는 書面(例, 當事國 政府가 發給한 出願事實證明公報 또는 特許評에는 반드시 翻譯文을 添付해야 함)은 출원과 同時에 提出하는 것이 原則이나, 出願日로부터 3個月內에 위 優先權證明書를 제출할 수 있다. (特法 第42條, 特施規 第25條) 優先權證明書提出期間(3개월)은 法定不變期間이므로 期間延長은 不可하며 萬一出願後 優先權證明書를 위 기간 내에 제출하지 않으면 우선권주장의 效力 및 出願日字의 溯及效力이 喪失되는 것은 물론이다.

〈出願의 分割〉

出願의 分割이라 함은 2 以上の 發明이 包含되어 있는 출원을 한 者가 이를 2 이상으로 분할하여 새로운 출원으로 고치는 것을 말한다. 이 때에 그 분할한 각 출원은 최초로 출원한 때에 출원한 것으로 본다. 다만 特許法 第7條 2項(新規性的 擬制)의 規定에 기재한 書類 또는 特許法 第42條의 1項 및 2項의 규정(우선권의 주장)에 該當하는 경우에는 例外로 한다. (特法 第10條)

분할하는 特許出願書의 作成은 上述한 “(가)”의 1~9에 따르나 “原出願의 表示”項를 따로 設置하여 原出願의 出願番號, 출원번호, 出願日字, 名稱 등을 반드시 記載하여야 하고 出願人은 우선출원의 內容을 1發明에 대한 출원으로 訂正(따로 배어 補正書를 提出한다)함과 同時에 남은 部分의 발명에 대하여 새로운 특허출원서를 각각 제출하여야 한다. (特施規 第37條) 그러나 分割 전 出願當初의 明細書에 기재된 事項의 範圍內의 것을 要旨로 하여야 하며 萬若 그 요지가 變更되는 경우에는 분할된 특허출원에 대한 出願日字 溯及은 認定되지 않는다. 다만 그 후에 보정에 의하여 그것이 認定되는 경우는 있다.

外國人의 경우에 우선권의 利益이 있는 때에는 그 分割出願에 대하여도 그 이익을 받는다.

〈出願의 變更〉

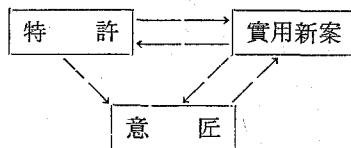
出願의 變更制度는 先出願主義의 法制下에서 出願人을 保護하기 위하여 認定된 制度로서 “출

원의 변경”이라 하면 출원의 內容을 변경하는 것이 아니고 原出願과 변경된 출원 사이에 出願形式을 변경하는 것이다. 따라서 출원의 變更前後에 있어서 그 發明, 考案이 同一하여야 하고 (客體의 同一性) 출원인도 同一하거나 그 權利의 承繼人이어야 한다. (主體의 同一性) 方式에 適合하게 出願變更한 출원은 原出願 當時에 출원한 것으로 본다. 특히 注意할 것은 出願當初에 圖面을 添付하지 않은 특허출원을 實用新案登錄出願으로 변경할 때에 實用新案등록출원에 필요한 도면의 補充을 特許出願 중에 하였거나 출원변경과 동시에 하였거나 그 도면에 기재되어 있는 고안이 特許出願 當初의 明細書로 容易하게 圖示할 수 있는 程度의 具體的인 內容이 記述되어 있는 경우에 限하여 出願日의 溯及을 認定받게 된다. 出願日의 溯及이 認定되지 않는 변경출원으로서 그 후의 補正에 의하여 要旨의 기재가 原特許出願 및 原實用新案登錄出願 당초의 명세서 또는 도면에 기재된 範圍內의 것으로 된 경우에는 출원일의 소급을 인정받게 된다. (特法 第14條)

출원의 변경은 그 출원의 拒絕査定을 받은 날로부터 30日內에 새로 出願書를 제출하여야 한다. (特施規 第14條 1項 12號, 同第38條) 그러나 特許法 第14條 4項의 規定에 의하여 拒絕不服抗告審判을 請求할 수 있는 期間이 延長된 경우에는 그 연장된 기간에 限하여 출원변경할 수 있는 기간이 연장된 것으로 본다.

변경출원이 있을 때에는 그 原出願은 取下한 것으로 본다. (特法 第14條 3項)

參考로 特許·實用新案, 意匠 사이에 相互變更出願할 수 있는 경우를 보면 특허와 實用新案과, 實用新案과 의장은 상호 변경출원이 可能하나 특허는 의장으로 변경출원할 수 있으며 의장은 특허로 변경출원할 수 없다. (特法 第14條, 實法 第9條, 意法 第15條)



이것을 圖表로 表示하면 위와 같다.

〈계 속〉