

美國의 工業所有權制度



陳 夔 燮
〈商工部 特許局 審査官〉

1. 概要

「特許制度란 天賦의 才能이라는 불덩이에 開發이라는 가솔린을 붓는 것과 같다.」라고 말한 美國第16代 大統領 링컨(A. Lincoln)의 말과 같이 美國의 特許制度는 人間이 타고난 才能을 最大限으로 발휘할 수 있게 한 特許本然의 사명을 보다 民主的으로, 그리고 科學的으로 組織化한 世界에서 가장 進歩된 特許制度라 하겠다.

다시 말하면 發明保護의 根本理念 및 新大陸에서 自由國家建設의 理想主義의 배경 하에 立法되고 운용되었기 때문에 發明者를 극력히 존중하는 先發明主義를 世界最初로 채택하여 特許要件으로 新規性, 進歩性 및 단일성을 요구하는 외에 有用性에 강력한 역점을 두어 엄격한 審査 아래 特許를 許與하여 産業에 直接 利用함으로써 社會에 劃期的인 貢獻을 하게 한 制度이다.

저 有名한 모오스(S. F. B. Morse)의 電信機(US pat 1647), 벨(A.G.Bell)의 電話機(US pat 174465) 그리고 에디슨(T. A. Edison)의 축음기(US pat 200 521) 및 白熱電球(US pat 223898)가 전부 特許品임을 생각할 때 이 特許制度가 오늘날 美國을 세계에서 가장 부강한 經濟王國으로 만든 原動力이라고 보지 않을 수 없다.

「科學과 有用한 技術의 발전을 증진하기 위하여 發明者에게는 그들의 發明에 대하여 一定期間 동안 獨占權을 가질 權限을 賦與한다.」라는 美國憲法 第1條 第8項을 議會에서 통과시킨 후

1790년 4월 10일 初代 大統領인 조오지 와싱턴이 特許制度文書에 署名함으로써 歷史的인 出帆을 한 것이다.

이 特許制度는 最初 審査官이며 特許廳長을 지낸 美國 第3代 大統領 토마스 제퍼슨 때에 비로서 定立되어 1836년부터 新特許法과 特許廳이 獨立廳으로 새 出發을 하였던 것이다(이때부터 US pat No. 가 새로 始作됨).

美國에서 特許라 하면 新規하고 有用한 方法(Process), 機械(machine), 製品(manufacture), 組成物(composition of matter), 또는 이들의 새롭고 有用한 改良(improvement thereof), 發明하거나 發見하였을 때는 許與되는 보통 말하는 特許(우리나라의 發明特許 및 實用新案特許 包含), 意匠特許(design patent), 植物特許(plant patent)를 말하며 法上으로 實用新案(美國에서 petty patent, 즉 小發明이라고 함)制度는 없다.

基本料金 65달러(特許), 20달러(意匠)를 내고 出願되며 出願公告制度나 異議申請制度가 없이 審査結果 特許性이 인정되면 特許査定(allowance)되고 한번에 特許料를 전부 납부하면 特許證과 동시에 담당 심사관 이름이 明記된 特許明細書가 발행된다.

宣誓制度, 先發明主義, 宣誓供述書制度, 抵觸制度 등의 특수한 制度를 잘 活用하여 眞正하고 최초로 發明·發見한 자에게 特許를 許여하기 위하여 安간힘을 쓰고 있는 것이다.

特許의 存續期間은 特許 明細書 發行日로부터 17년이고, 意匠은 出願人의 의사에 따라 3년 6개

월, 7년, 14년 가운데 어느 하나를 선택할 수 있다(美特許法 第173條).

商標는 35달러로 出願되며 先使用主義이고 特許와 같이 宣誓, 抵觸制度, 宣誓供述書制度 등이 있으며 特許와는 달리 原商標(Principal Register)에 대하여는 異議申請制度가 있다. 存續期間은 20年이고 20年마다 更新登錄을 할 수 있다.

美國特許廳은 商務省에 所屬되어 있는 特殊한(unusual) 政府機關으로 特許廳長 밑에 4명의 副廳長, 그리고 1,340명의 審査官을 포함한 3,087명(1974年末 現在)이 연 14萬餘件的 出願과 11만餘件的 登錄業務를 遂行하기 위하여 컴퓨터 등을 利用한 機械化가 되었지만 빠르게 활동하고 있다.

2. 制度의 特色

(1) 先發明主義를 採用

동일한 發明에 대하여 2 이상의 特許出願의 경합이 있을 때 最先出願人에게 特許를 許與하는 西獨이나 우리나라와 같은 先願主義 즉 先願者主義(Principle of First Applicant)에 반한 制度로 出願의 先行關係를 불문하고 最先發明者에게 特許를 許與하는 이른바 先發明者主義(Principle of First Inventor)를 채택하고 있다.

최선의 發明者는 他人이 그와 동일한 發明을 먼저 出願하였을 때에도 원칙으로 最先發明者를 하였을 경우에는 特許를 받을 수가 있다.

그러나 他人이 特許를 받은 지 1年 이내에 先發明者가 出願을 하였을 때에 한하는 것이다. 이는 他人이 特許를 받은 지 1年을 경과하면 先發明者가 出願하더라도 新規性이 상실되기 때문에 不可能하다(美特許法 第102條 b.項).

이 先發明主義는 特許權 侵害時에도 중요한 요건이 되며 商標에서는 先發明主義 대신에 先使用主義를 채용하고 있다.

(2) 眞正한 發明者 中心制度

特願出願에 있어서는 眞正한 發明者만이 出願하게끔 出願時에 發明者가 이 세상에서 최초의 發明者라는 宣誓를 하게 되는데 이는 公證人 앞에서 發明者가 署名(Oath)하고 代理人도 署名(Declaration)하여서 出願하며 만일 이 宣誓가 없

으면 不受理된다.

그리고 이 宣誓가 거짓일 경우에는 美特許法 第102條 f.項에 의하여 特許를 받을 수 없을 뿐만 아니라 18USC 1001에 의하여 罰金이나 禁錮의 刑을 받게 된다.

또한 우리나라와 같이 特許權의 讓渡와 상속은 가능하되 讓渡 후에도 그 特許에 대하여 訴訟 등이 있을 경우에 오직 發明者만이 이에 대한 답변을 하게 되어 있음은 그들이 얼마나 發明者 本位인가를 알 수 있다.

(3) 飲食物·嗜好物·醫藥·化學物質에 대한 特許 認定

美特許法 第101條에 新規하고 有用한 方法, 機械, 製品, 組成物 또는 이들의 新規하고 有用한 改良을 發明이나 발견을 한 者는 特許를 받을 수 있게 되어 있다.

또한 同第100條에 「製品」은 中間物質을 말하는 것이 아니라, 製造된 商品을 어느 것이나 指稱하는 것이며 「組成物」이란 物質의 組成 또는 成分들의 혼합물을 말하며 한편으로 物質 즉 製品이나 組成物의 新規한 用途의 發見도 포함되어 있다.

따라서 우리나라에서 特許해 주지 않는 飲食物·嗜好物·醫藥 또는 化學物質을 特許해 준다. 다시 말해서 人類의 福祉를 증진시키는 모든 것에 대하여 特許된다고 보아도 좋다.

衛生이나 美風良俗을 해칠 우려가 있거나 증거없이 主張된 無限動力 등은 우리나라와 같이 特許對象에서 제외되어 있다.

(4) 多項性 크레임

1發明 1出願을 원칙으로 하고 있으나 多項性 크레임의 出願을 인정한다.

구별이 判然한 發明이지만 각 發明이 상호간 관련이 있을 뿐만 아니라 서로 單一 結果를 生成할 때는 1出願에 請求할 수 있다. 즉 포괄적 請求事項(Generic Claim)을 표시하되 獨立 크레임(Independent Claim)과 從屬 크레임(Dependent Claim)으로 구분한다. 이는 特許請求의 범위를 細部的으로 한정하여 權利範圍(技術範圍)를 분명히 하고 特許 후 無効審判 등에 의하여 無効化될 때에도

최소한 1크레임만은 남게 되어 막대한 投資의 損失을 막고 發明意慾을 持續시키는 役割을 하는 利點이 있다고 보겠다. 그리고 이 多項 크레임 制度는 우리나라의 中心限定主義(Central definition system)에 대하여 周邊限定主義(Spherical definition system)에 根據를 둔 것이라 하겠다.

(5) 繼續出願과 一部繼續出願制度

우리나라는 出願 후에 要旨을 變更시키지 않는 범위 내에서 明細書의 補正이 얼마든지 가능하나 美國의 法體制는 補正이 거의 불가능한 대신에 發明의 成熟化에 대하여 發明者에게 1년간의 猶豫期間을 주므로 완전한 發明이 되었을 때 새로 出願하게 하는 繼續出願(Continuation Application)이 있으며 이때는 原出願의 出願日字를 遡及하여 적용하되(MPEP 201.07) 新事項(new matter)은 절대 추가할 수 없다.

일부 繼續出願(Continuation-in-Part; CIP)은 繼續出願이 일반적으로 明細書主題(Subject matter)가 최초의 出願과 동일한데 대하여 최초의 出願의 主題를 포함하되 新事項이 추가되는 것을 말한다. 따라서 出願日은 遡及받는 特典이 없다(MPEP 201.08).

(6) 宣誓供述書(Affidavit) 制度

公證人이나 기타 宣誓權限이 있는 者 앞에서 宣誓하여 供述書를 작성하여 제출함으로써 그 宣誓內容을 인정받는 것으로서 特許法 第131條는 刊行物로 拒絕豫告되었을 경우에 실제로 發明日이 刊行物의 頒布日보다 먼저라는 것을 實證(예락 落書, 노트 및 實驗 등의 證據)하여 公證人 앞에서 宣誓한 후 제출하여 救濟를 받으며 特許法 第111條는 豫想할 수 없는(unexpected) 各별한 效果를 公證人 앞에서 宣誓하여 제출함으로써 進歩性이 立證되어 거절(특히 特許法 第103條)에 抗辯하는 것이다. 진정한 發明者를 選別하여 보호해주는 先發明主義를 적용하는 制度下에서는 필요하고 적절한 制度라고 본다.

(7) 抵觸審査申請(Interference)

發明의 先後를 결정하기 위한 목적으로 抵觸

審査를 申請하는 制度가 있다. 特許性이 실질적으로 동일한 發明에 대하여 特許를 받을 權利를 주장하는 2인 이상의 當事者間에 申請하는 것으로 特許廳의 抵觸審査部(Board of Interferences)에서 취급하여 누가 先發明者인가를 3名の 抵觸審査官으로 構成되는 合議部에서 審査하여 眞正한 特許權者를 결정하는 것이다.

이때는 前述한 바와 같이 發明의 着想 이후에 發明의 실시화를 위하여 계속적으로 進실한 노력을 한 證據, 예를 들면 合成物일 때는 實際製造實驗, 有用性 實際 테스트, 그리고 機具일 때는 實際見本 등이나 證人의 證言錄 등을 제출해야 하는 것이다.

(8) 出願拒絕의 不服抗告는 抗告審判部에

審査의 촉진을 위하여 審査官이 최고 2회에 한해서 通知(Office Action)하되 拒絕査定되었을 때는 不服抗告審判을 請求할 수 있다(美特許法 第134條).

抗告審判部(Board of Appeals)는 特許廳 내에 설치하며 特許廳長, 副廳長 3명 및 審査長(Examiner-in-Chief) 15명으로 구성되어 있으며, 이들 중 3명의 合議部에서 審判한다. 이때 전에 담당했던 審査官의 意見書를 審査部의 審査官會議 및 그의 審査長의 同意를 얻어 신중히 제출한다. 이는 審査와 審判의 기준을 통일하고 拒絕當時의 審査官의 意圖를 審判에 잘 반영하기 위함이다.

(9) 抗告制度和 關稅 및 特許控訴裁判

抗告審判部나 特許抵觸審査部에 不服이 있는 경우에 民事的인 事項이 포함되어 있는 것은 전국에 散在되어 있는 87개의 地方法院에, 그리고 特許에 대한 것은 전국에 단 1개처뿐인 關稅 및 特許控訴法院(Court of Customs and Patent Appeals; CCPA)에 上告할 수 있다.

CCPA에 上告된 것은 5명의 裁判官이 裁判을 하는데 이들은 전부 全國에서 제일가는 特許專門家들로 구성되어 있다.

그리고 CCPA에 不服이 있으면 大法院에 上告할 수 있다.