

美國의 外國 企業 裁判 管轄權

特許侵害訴訟에 있어 코네티컷州 地方法院은 外國企業에 대한 裁判 管轄權은 전체로서의 合衆國과 當該企業이 어느 정도의 관계가 있었느냐에 따라 결정되는 것이 타당하며 地方法院이 존재하는 州에만 한정하여 判斷해서는 안 된다고 해석하고 있다.

이러한 소송은 코네티컷州 소재 會社가 特許權의 침해를 이유로 英國의 회사를 提訴하는 것이며 피고는 그 抗辯에서 당해 소송은 州의 재판 관할권의 대상으로는 되지 않는다는 論旨을 展開하여 소송의 棄却을 청구했다.



國際動向

피고는 코네티컷州의 long-arm statute 아래서는 起訴對象이 될 수 있음을 인정했으나 피고에 대한 州法の 적용은 違憲이라고 주장한 것이다.

피고는 美合衆國에서 營業所를 保有하지 않은 것과 피고의 코네티컷에 있어서의 販賣는 International Shoe Co. 對 washington 사건에 있어 判示된 正當한 起訴基準에는 도달하지 않았음을 입증했다.

原告는 그에 대하여 fifth dment의 公正要件을 충족시키는 판매행위를 하고 있었음과 피고의 外國에 있어서의 사회적 지위와 명성을 고려하면 特許侵害行爲에 대한 재판 관할권의 결정에는 한 주에 한 정되지 않고 合衆國 전체와의 관계를 기준으로 함은 허용될 수 있는

것이라고 주장했다.

法院은 가명 피고에 대한 재판 관할권이 피고의 코네티컷과의 관계에 의하여 考慮되어야 한다면 피고와 美國의 販賣組織과의 관계 및 코네티컷州과의 관계에 있어 그 정도는 相對的으로 微少하다 함은 어느 정도 중요한 뜻을 갖고 있으나, 그 法院은 州外에서 이루어지는 행위에 의하여 州內에서 침해된 權利의 회복을 요구하는 소송에 있어서는 재판 관할권의 목적에 비추어 豫知 萬能性的의 문제를 보다 중시해야 한다. 告發되려 하는 자는 그의 행위가 재판 관할권을 주장하려 하는 주에 대해서 영향을 갖고 있을 가능성을 認識하고 있거나 또는 인식할 수 있는 狀態에 있어야 한다.

당해 소송에 있어 피고의 製品이 코네티컷주 내에서 판매될 가능성을 인식할 수 있는 狀態에 있었느냐의 與否 또는 Marston V. Grant 사건에 있어서의 報告인 外國 企業과 같이 美合衆國을 포함한 外國의 市場에 供給網을 갖고 있는 商社에 제품을 판매는 했으나 구체적으로 合衆國의 어느 지방에 需要가 되며 판매가 실제로 이루어질 수 있는냐에 대하여는 인식할 수 있는 특별한 이유가 없었다는 경우에 해당하느냐의 여부는 깊이 吟味할 필요가 있다.

그러나 告訴가 特許權의 침해라는 점에 관해서는 피고와 코네티컷州과의 관계만이 憲法이 요구하는 것의 充足與否를 결정할 필요는 없다.

聯邦法院이 피고인 外國 기업에 私法管轄權을 行使하도록 要請할 경우 관할권은 전체로서의 合衆國과 外國기업과의 관계에 의거하여 판단되는 것이 타당하며 州法院이 존재하는 주 하나만을 分離하여 그 주와의 관계만을 판단의 기초로 함은 무의미하다.

改正된 소련의 工業所有權 制度의 向背

1. 머리말

소련의 工業所有權法은 發明, 發見 및 合理化 提案規則에 그 法源을 두고 있으며 1974년에 改正한 全文 167條로 되어 있다.

改正法의 특징은 발명 등의 概念 規定을 고쳤고 法的 保護의 대상이 되는 발명의 範圍를 확대했으며 그 認定基準을 알기 쉽게 具體的으로 규정한 것들이다.

또한 部門別 管理原則에 따라 委員會, 部廳, 企業 등의 활동이나 權利義務가 明確히 구분되어 있다.

더우기 發明·發見을 더한층 勸獎하기 위하여 그 報償에 관한 규정을 많이 新設하였으나 全條文을 통해서 볼 때 기본적인 부분에는 本質的인 差異는 없고 共產主義的 制度인 發明者證制度도 다소 補正된 정도이며 節次나 國家의 排他的 利用을 第一義로 하는 基本精神은 조금도 변경되지 않았다.

소련의 工業所有權 法令은 全聯邦法인 소련방 및 加盟 共和國 民事法의 기초에 근거를 두고 制定된 法令과 각 加盟衛星國의 民事法 중에도 관계 條項이 있다. 또한 聯邦政府에서 제정한 發明·發見合理化 提案規則이 있으며 意匠規則은 1965년에, 商標規則은 1962년에 처음으로 제정되었었다.

2. 出願人

특허의 許與出願은 眞正한 發明者를 表示하여 발명자나 발명자의 權利承繼人 및 相續人이 해야 하고 發明者證의 交付出願은 創作者(共作者)나 그 상속인 그리고 발명자로부터 權限을 引受한 企業 또는 組織, 施設이 해야 한다. 特定の 발명자가 없을 때는 발명을 創作한

기업 또는 조직이 출원한다.

3. 特許權 有效期間

特許權의 有效存續期間은 出願日로부터 15년이며 이 기간은 登錄公告까지의 기간을 제외하고 特許無效請求의 除訴期間이 된다. 追加發明에 대한 追加特許의 有效存續期間도 추가 특허 출원 제출일로부터 15년 동안이다.

發明者證의 유효 존속기간은 法律上 無期限이나 발명자 중의 名義人이 무기한으로 報酬를 받을 수 있다는 것이므로 發明者證 交付는 出願日로부터 15년이 지난 다음에는 原發明의 改良發明에 대한 출원에는 獨立된 발명자증을 교부하는 것으로 보아 발명자증이 實質的인 유효 존속기간은 발명자증 출원일로부터 15년으로 解釋할 수가 있다.

4. 發明要件

① 課題의 技術的 解決

法的 保護의 對象이 되는 발명의 범위를 확대하려는 意圖 아래 不合理했던 舊法의 「技術的 課題의 해결」이란 用語가 「課題의 技術的 解決」이라고 新法에선 수정되었다.

구체적인 발명의 대상이라 함은 新規한 構造, 方法, 物質 및 既知의 構造, 方法, 物質의 새로운 목적에 의한 適用이라고 규정하고 있다.

② 新規性

出願의 優先日前에 當該解決 또는 類似한 해결의 要旨가 소련 또는 外國에 있어 不特定人에 대하여 그 실시를 유효가능한 정도로 開示되지 않았을 때 그 해결은 新구성 이 있다고 보는 것이다.

다시 말해서 구체적인 新구성의 阻却事由는,

첫째 소련 및 외국에서 公知公用일 때와 소련에서 교부된 發明者證

및 特許, 그리고 出版物 및 외국에서 出版物에 記載되었을 때,

둘째는 소련 안에서 組織된 公式 및 公的으로 承認된 國際博覽會에 展示한 발명으로서 출원이 전시된 날로부터 6개월을 經過한 뒤의 경우

세째는 그 발명의 創作者가 발명의 公共然한 適用開始日로부터 4개월이 지나서 발명자증의 交付出願을 했을 때 등이지만 이 規定은 特許出願에는 적용되지 않는다.

③ 本質的 優越性

출원의 우선일에 있어서의 科學技術에 既知의 해결과 비교해서 해결이 諸徵表의 新구한 結合이란 특징이 있을 경우 그 해결은 本質的 優越性이 있다고 인정된다.

④ 積極的 效果

발명에 의하여 創出되는 具體的 有用性 또는 經濟的, 時間的 附加價値를 말하며 발명의 실시 가능성 反覆性, 經濟的, 文化的, 醫學的 그리고 기타 유용한 효과의 取得, 共產主義 모련의 諸原則에의 적합 등의 요소가 포함된 總合的 개요이다.

5. 優先權

發明優先權은 소련이 참가하는 國際條約 또는 國際協定에 참가하는 나라에서 正式으로 出願된 최초의 出願日에 의하여 결정된다.

소련에서의 출원이 그 우선일로부터 12개월이 지나기 전에 제출된 때에 한한다. 국제조약 또는 협정에 따라 정하여지는 優先權의 이용을 바라는 자가 직접 출원할 때는 발명을 최초로 출원된 나라와 출원일인 우선일을 지정하여 신청해야 한다.

우선일의 確定에 필요한 外國 出願의 認證을 받은 謄本과 그 資料는 追後에 提出할 수가 있으나 소련에 있어서의 출원 제출일로부터 3개월을 경과해서는 안 된다.

6. 審査

심사는 蘇聯關係會議 發明發見國家委員會가 취급하는 것이 原則이며 예외적으로 필요할 때는 發明者證 交付出願에 대해서만 발명 이용의 可能性에 관하여 權利가 있는 企業, 組織과 施設의 意見을 徵求한다.

심사는 2단계로 나뉘어 있으며, 첫째는 豫備審査로서 出願要件이 갖추어져 있는 가를 檢査하고 다음은 國家發明科學技術審査로서 發明要件이 갖추어졌는 지의 여부에 대한 檢査가 行해된다.

예비심사는 蘇聯關係會議 發明發見國家委員會에서 出願接受日로부터 15일 이내에 이루어지며 발명의



國際動向

우선일과 출원이 형식적, 實質的 要件 특히 발명의 單一性의 要件을 충족시켰는 지의 여부가 심사된다.

國家發明科學技術審査는 委員會의 출원이 도착한 날부터 5개월 이내에 이루어져 이 기간 안에 出願人에 대하여 發明者證 또는 특허를 교부한다거나 拒絕理由를 明示한 決定書를 發送한다.

7. 補 正

발명자증 또는 특허의 交付出願이 심사를 위하여 採擇된 날부터 2개월 간을 출원인은 출원자료를 보충하거나 補正할 權利가 있다. 추가 자료가 출원된 발명의 要旨를 변경할 경우에는 그 자료는 출원인에 의하여 獨立出願으로서 作成해야

한다.

출원인에 의한 발명의 변경은 출원심사의 어떠한 단계에 있어서도 발명자증 교부 출원에 대해서는 定式的擴張, 縮少의 方向 어느 것이나 또한 特許交付出願에 대해서도 定式的 축소방향만이 許容된다.

8. 異議, 不服, 抗告 및 訴訟申請

출원인이 발명자증이나 특허 교부결정 또는 발명자증 교부결정에 있어 인정된 발명의 定式에 同意하지 않을 경우와 발명자증이나 특허 교부의 결정이 先優先이 있는 출원접수에 관련하여 취소 또는 정정된 경우 출원인은 결정의 통지 또는 對査資料의 請求騰本 接受日부터 2개월 이내에 소련 각료



國際動向

회의 발명발견국가위원회에 대하여 이유를 부쳐 異議申請書를 제출할 수가 있다. 이의 신청은 國家發明科學技術審査部에 의하여 2개월 이내에 審理된다.

제 3자일 경우 발명자증의 교부는 교부 공고일로부터 1년 이내 특허는 그 유효기간 동안 이의를 신청할 수가 있다.

위의 이의에 대하여 채택된 결정의 출원인은 不服申請과 無效 및 認定하는 결정에 대한 抗告는 蘇聯閣僚會議發明發見國家委員會科學技術審査統制會議에서 심리되며, 이統制會議의 결정은 最終의인 것으로 不服申請은 인정되지 않는다.

法院에 대한 訴訟으로 심리될 때는

① 발명의 創作者(合作者包含)에

관한 紛爭

② 발명에 대한 報償의 額數, 計算節次, 支拂期限 및 그 이용에 관한 분쟁

③ 발명에 대한 報償分配에 관한 合作者間의 분쟁

④ 先使用權 및 特許所有者의 排他的 權利侵害와 특허에 있어서 발명 창작자의 不正確한 표시 또는 特許取得權의 欠如에 의한 특허를 무효와 인정하는 請求의 경우 등이다.

9. 公告, 特許許與

採擇된 발명자증 또는 특허의 교부 결정에 의거하여 소련각료회의 발명발견국가위원회는 발명을 蘇聯發明登錄簿에 記載하고 委員會 公報에 公告하며 발명의 정식을 기재한 發明記述書를 간행한 후에 발명자증이나 특허를 교부한다.

10. 特許標記

특허표기에는 強制性を 賦與하지 않고 있다.

11. 出願時的 必須事項

① 發明者의 姓名, 住所, 國籍을 表示한다. 다만 발명자와 出願人이 서로 다를 경우에는 출원인도 표시한다.

② 優先權을 주장할 경우에는 그事實과 最初의 出願接受國名, 出願年月日을 기재한 書面을 출원과 동시에 제출하고, 출원일부터 3개월 이내에 優先權證明書를 제출한다.

③ 發明의 名稱, 발명의 간단한 說明과 詳細한 說明, 圖面目錄, 請求範圍를 기재한 明細書 2通 및 圖面 4通 등을 제출하다.

④ 讓渡人 및 讓受人이 署名하고 蘇聯領事의 認證을 받은 讓渡證書를 제출한다.

⑤ 蘇聯商業會議所特許部를 受任者로 한 公證人이 작성하여 蘇聯領事가 認證한 委任狀을 제출한다.

노르딕 諸國의 特許法 改正方向

스웨덴과 그 周邊의 노르딕 諸國은 유럽特許機構의 制度和 발을 맞추기 위하여 特許法을 改正할 예정이며 늦어도 1977년 1월 1일부터는 適用토록 준비 중에 있다.

法의 改正要旨는

- ① 醫藥 및 食品特許의 導入
- ② 化學物質 및 組成物의 用途에 限定을 두지 않는 점
- ③ 追加特許의 不認定
- ④ 特許의 權利存續期間을 出願日로부터 20년으로 변경
- ⑤ 先願이 新規性에는 引用되나 進歩性에는 引用되지 않는 것 등이다.

法改正의 公式發表는 머지 않아 있을 것이다.

유고의 組成物特許範圍

유고슬라비아 聯邦法院은 既知의 活性物質과 不活性擔體를 포함하는 組成物은 特許를 許與할 수 없다고 判決했다. 이는 조성물에 관한 것이며 唯一의 新規性은 既知物質을 除草劑에 사용하는 것이었다.

現유고特許法下에는 그러한 조성물의 特許範圍는 許與되지 않으나 出願에서 登錄까지 약 6년이 걸리므로 그동안 유고는 유럽 特許條約에 加盟될 것을 예상하고 있는 것이다.

활성물질이 新規한 경우 특허범위는 그 新規化合物의 製造法으로 할 수가 있으며 이러한 경우에도 조성물의 특허범위 허여를 要求하여 聯邦法院에 控訴할 價値는 충분하다 하겠다.