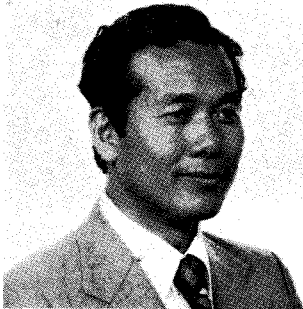


# 美國은 最短審査國家

## 出願後 만1個月14日만의 特許査定書を 받고



陳 今 燮

(藥學博士·在美韓國辦理士)

“Dr. Chin은 명세서를 어떻게 作成하였기에 이렇게 쉽게 特許査定을 받을수 있지?”하면서 미소어린 그 特有의 얼굴로 포대를 건내주는 筆者의 Boss요, 우리BSKB 特許法律事務所의 主人 辦理士(辯護士)인 Joe Kolasch로부터 포대를 받으면서 “당신과 共同作品 即, 韓美合作이기에 Synergetic results(相乘效果)가 있었을 뿐이겠지요”하고 대답을 하면서도 마음속으로는 못내 기쁨을 감출 길이 없었다.

그렇다. 韓國特許廳에 15年間 근무시 1년이 멀다하고 美特許廳에 研修다, 여러 Project 들의 研究다 하고 드나들다가, 연세대 산업대학원에서 特許法강의다, 그리고

2年間 開業하다가 美國에 건너오기는 했지만 막상 白人 변리사(변호사)가 30명이나 있는 이곳에서 어깨를 겨누기란 너무나 힘들고 고된 길이기도 하였다. 더구나 가장 좋은 그리고 가장 적절한 用語표현을 美語로 양식에 맞게 法的으로 합당하게 간결하며 論理에 맞게 명세서와 특허청구범위를 作成한다는 것은 美國에서 正式學校를 다니지 않은 筆者로서는 벽산 과제였다.

그러나 “Rome wasn't built in a day(로마는 하루아침에 이루어진 것은 아니다)”라는 글은 信念으로 오히려 信仰으로 약 7年間을 꾸준히 그리고 중단없이 걸어왔기에 美國白人 變리사가 하기힘든 일을 해냈지 않은가 나름대로 풀이도 해본다.

本問題의 發明特許(美國에서는 實用新案도 發明에 포함됨)는 Washington 近郊의 Maryland 州의 Baltimore市에 病院을 開業하고 있는 정하영 醫師의 發明이다. Dr. Jung의 첫번째 발명도 우리사무소에서 代理했는데 “샤워시 귀보호마개”로 한번의 Office Action(通知書)으로 特許를 得(U. S. Patent 4,616,646)

한 바 있고, 이번이 두번째로 손톱깎기를 열쇠홀더에 내장 시킨 간단하면서도 상업적(?)인 발명인 것 같다.

美國特許廳(USPTO)에 1989年 7月17日에 출원번호 07 / 380, 296으로 출원되어 1989年 8月 31日에 特許査定書を 받았기에 정확히 말해서 만1個月 14日만인 우리 BSKB 사무소에서 史上最初로 最短期間을 Mark한 것이다.

USPTO의 심사관은 적어도 2次에 걸친 Office Action을 낼 수 있고, 이로 인한 分割出願(Divisional Application), 期間延長(Extension), 繼續(Continuation Application), 部分계속출원(Continuation in part:CIP), 抗告(Appeal) 등에 依하여 USPTO의 自體豫算을 充當하기에 어떤 意味로는 이 Office Action을 권장(?)하는 形便이다.

더구나 美特許法 112條 第1項과 第2項은 심사관이 얼마든지 引用拒絕할 수 있는 條項들이기도 하며, 이 Office Action없이 심사관이 왜 特許査定을 하는가 하는 명백한 理由를 포대에 남겨야 하기에 本件에 對하여 한번쯤의 Office Action이 있음직도

한 것이다.

그러나 이러한 많은 산들을 넘어야 함에도 不拘하고 審査官이 短時日內에 특허사정을 할 수 있었던 理由가 그 무엇이 있었는가 자못 궁금하다. 勿論 發明이 Simple하기는 하나 심사관이 Search해서 보낸 引用참증도 무려 7件이나 되기에 充分한 심사를 한 것도 分明하고 또한 本發明은 Basic(pioneer)발명이 아니라 改良발명이기에 調査分野도 Key holder(키고리)와 Nail Clipper(손톱깎기) 두분야이기에 廣範圍한 것도 사실이다.

이러한 여러 狀況들을 미루어 볼때 本件은 Mr. Kolasch의 말대로 명세서(Specific-

ation) 와 특허청구범위(Claim)가 잘 作成된 것이 아닌가 하여 自肯도 해본다.

美國의 말중에 Golden Man이란 말이 있다. 쉽게 풀이하면 마치 美國에 移民온 韓國人이 韓國人의 長點과 美國人의 長點만을 따서 지니고 있는 아주 우수한 Super Man을 지칭한다. 筆者와 같은 移民1世들은 데리고온 子女들이 이 Golden Man이 되기를 바라면서 移民生活의 아픔을 달래간다. 그러기에 美國移民의 1.5世 그리고 2世들중에 美國學校에서 美國社會에서 칭찬받는 Golden Man들이 나타날때마다 美國의 교포新聞에 大書特筆을 하고 교포들에게 肯持를 줄 때가 종종있

다.

或時나 本 短期審査件도 한국에서 約20年間 쌓은 한국 特許實務와 約7年間の 美國特許實務에서 얻은 長點들이 相乘作用을 해서 얻어진 지적(?)이 아닌가 해본다.

그러나 人間은 고삐풀린 망아지와 같이 自滿하기 쉽다. 또한 무엇하나라도 自己를 나타내기를 좋아한다. 그러기에 聖經에서 “선줄로 생각하는 자는 넘어질가 조심하라 (고전 10:12)”고 우리에게 教訓해준다.

오늘도 한국명세서와 씨름하면서 더좋은 미국특허출원서를 작성하기에 밤이 늦어진다. (Washington BSKB 특허법률 사무소에서)

〈25P에서 계속〉

法的保護가 될 수 있도록 一元化함이 바람직할 것이다.

⑤ 서비스業 區分の 細目 分類制度 採擇

서비스標 區分을 서비스業 群과 서비스業 細目を 制定해

서 서비스標出願時에 서비스業 指定을 明確히 할 수 있고 侵害等 管理에 便利하도록 함이 바람직하다.

4. 結 言

서비스標 制度는 自他 서비스業을 區分하는 標章으로서

매우 바람직한 制度라고 본다. 그러나 이 制度를 實行해 오면서 도출된 問題點을 改善하면 制度發展의 效果나 未來指向的 發展의 向上은 勿論 서비스標를 使用하는 需要者들에게 더욱 有效한 制度가 될 것이다. <♣>

KIPA通信 發刊案内	海外 特許情報 發刊案内
<p>本會는 매일 10일 特許界 뉴스지 KIPA通信을 發刊하고 있습니다.</p> <p>國內外 特許界 뉴스를 보다 신속하게 알려드리기 위해 發刊하는 KIPA通信의 많은 애독을 바랍니다. 會員社에는 무료 提供되고 있습니다.</p>	<p>本會는 年4回 季刊으로 海外特許情報를 發刊하고 있습니다.</p> <p>4·6倍版 200面 내외로 發刊되는 이 刊行物에는 海外 特許制度를 비롯하여 각종 特許情報가 실려있습니다.</p> <p>會員社에는 無料配布되고 있습니다.</p>