

외국특허제도(2)

목차

- ▶ 미국특허 및 상표제도
 - 제1장 미국특허청 소개
 - 1. 특허청
 - 2. 심사관
 - 제2장 미국특허분야의 최신동향
 - 가. BM 특허
 - 나. 개정된 미국특허법 현황
 - 1. 추진경위
 - 2. 주요개정내용
 - 3. 개정법률의 시행시기
 - 제3장 한미 특허제도 비교
 - 1. 선출원주의와 선발명주의
 - 2. 출원의 종류
 - 3. 심사처리 흐름
 - 4. 발명의 성립성
 - 5. 신규성
 - 6. 진보성
 - 7. 이중특허
 - 8. 명세서 기재요건
- ▶ 미국특허출원실무와 관리
- ▶ 미국특허명세서/청구항 작성요령 및 거절처분의 대응방안
- ▶ 미국의 특허침해소송제도 및 ITC 소송절차와 방법
- ▶ EPO특허제도 개요 및 출원실무
- ▶ 유럽의 특허분쟁사례 및 특허침해 소송제도
- ▶ 일본의 산업재산권제도 및 특허침해 소송제도
- ▶ 중국의 산업재산권제도

〈다음 이번호〉

나. 개정된 미국특허법 현황

1. 추진경위

- 1999. 5. 24 Coble 하원의원 법안제출
- 1999. 11. 18 하원본회의 통과
- 1999. 11. 29 대통령서명

2. 주요 개정내용

가. 발명자의 권리강화

- 발명진흥 서비스업에 대한 규제 강화
- 민사소송을 제기할 수 있는 법적 근거 마련

나. 수수료 조정

- 미 특허청 200억사상 2번째로 수수료 인하

다. 선사용자에 대한 특례

- 현행 특허법하에서는 선사용권(Prior Use) 불인정
- 선사용자의 항변권부여 배경

라. 특허권 존속기간의 연장

- First Action
 - 출원일로부터 14개월
- 3년이내에 미등록된 출원
 - 특허청의 귀책사유로 인하여 출원된 발명이 3년이내에 등록되지 않을 경우 특허권 존속기간은 3년을 초과하는 기간만큼

연장

- 거절사정 불복심판청구에 대한 특허청의 답변서 제출, 특허료 납부후의 특허증 발부
 - 4개월이 초과할 경우 초과기간 만큼 존속기간 연장
- 답변서 제출 지연 등 출원인의 귀책사유로 인한 지연은 연장 안됨

마. 출원공개제도의 도입

- 출원일로부터 18개월 경과 후 출원을 공개
 - 청구에 의해 조기공개도 가능

바. 당사자형(Inter Parte) 재심사절차 도입

- 현행의 재심사제도(사정계형:Ex Parte)
- 당사자형(Inter Parte) 재심사제도 추가

사. 성과지향기구(PBO)로 개편

- 실질적 책임운영기관(Agency)인 성과지향기관으로 전환
- 기구개편
 - 특허청장의 직급격상

3. 개정법률의 시행시기

- 발명자의 권리강화 : 2000. 1.
- 선사용자의 항변권 부여 : '99. 11. 29
- 특허권존속기간 연장 : 2000. 5. 29
- 출원공개제도 : 2000. 11. 29
- 당사자 참가형 재심사제도 : '99. 11. 29
- 특허청기구 개편 : 2000. 3. 29

제3장 한미 특허제도 비교

1. 선출원주의와 선발명주의

우리 나라와 미국 특허제도 중 가장 큰 차이는 우리는 선출원주의를 채택하고 있고 미국은 선발명주의를 채택하고 있는 점이다.

선발명주의는 최선발명자를 보호하여 발명의 장려에 비중을 두어 개인의 권리를 존중한다는 취지로 볼 때는 선원주의보다 우수한 제도 같지만 실지로 누가 제일 먼저 발명했는지를 가리기 위해 비용과 시간이 많이 소요되는 단점이 있다. 이러한 최선의 발명자를 가리기 위해 미국에는 저촉심사(interference)제도가 있다.

외국뿐만 아니라 미국 내부에서도 이에 대한 비판이 많아 선출원주의로 전환하자는 주장이 강력히 제기되었으나 TRIPS 협상과정에서 논란 끝에 결국 선발명주의를 고수하기로 함에 따라 당분간 이제도가 지속될 것으로 보인다.

반면에 우리 나라와 대부분의 국가가 채택하고 있는 선출원주의는 누가 제일 먼저 발명했는가와 상관없이 제일 먼저 출원한 자에게 특허를 부여하기 때문에 발명의 선후를 가리기 위한 절차가 필요 없고 또 출원을 서두르게 하므로 발명을 신속히 공개하게 되어 특허제도의 목적에 보다 적합한 것으로 평가되고 있다.

2. 출원의 종류

가. 미국의 출원 종류

(1) 정규출원(nonprovisional application)

가출원이 아닌 일반적인 출원으로서 실용특허출원(utility patent application)과 식물특허출원(plant patent application)과 디자인특허출원(design patent application)으로 이루어져 있다.

(2) PCT출원

특허협력조약(Patent Cooperation Treaty)에 의해 출원된 국제출원

(3) 가출원(provisional application)

선발명주의를 포기하지 않으므로 발생하는 미국 출원인의 불이익을 보완하고 개량발명을 용이하게 보호하기 위해 1995년 6월 8일 이후의 출원에 적용된다. 정규출원보다 저렴한 비용으로 간편한 절차를 통해 출원을 해서 먼저 출원일을 확보하고 1년 이내에 정규출원을 하여 출원일의 소급을 받을 수 있다. 따라서 가출원이 제출되었을 경우 가출원일을 기준으로 후원을 거절하는 선행기술로 사용될 수 있으며, 가출원일과 정규출원 사이에 선행기술이 있는 경우 이러한 선행기술로 정규출원은 거절되지 않는다.

이는 미국입장에서는 자국출원인들이 가출원 제도를 이용함으로써 선출원주의 국가인 외국에 출원할 때 우선권 주장일을 보다 쉽게 확보할 수 있게 되었고, 외국인 입장에서는 미국에 출원할 때 자국출원과 동시에 미국에 가출원을 함으로써 현행법 제102조(e)항을 적용할 때 그 기준이 되는 날이 우선권 주장일이 아니라 미국에 해당 출원이 제출된 날이 된다는 소위 Hilmer원칙의 적용에 따른 불이익을 피할 수 있게 되었다.

이러한 가출원은 출원 후 12개월 후에 자동으로 포기되며 정규출원도 1년 이내에는 가출원으로 변경이 가능하다. 가출원서에는 도면과 상세한 설명만 기재하면 되고 청구범위와 선행기술개시와 선서공술서는 필요하지 않다. 또한 이는 반드시 영어로 쓸 필요가 없으며 권리기간의 기산일은 정규 출원일로부터 시작되므로 가출원기간은 권리기간에 산입이 되지 않는 잇점도 있다.

(4) 계속출원(continuation application)

심사관으로부터 최종거절을 받으면 출원인은

계속출원 등으로 절차를 진행하여 특허를 받는 경우가 많다. 계속출원을 하기 위해서는 선출원이 가출원이 아닌 정규출원이어야 하며 선출원이 포기되거나 특허되는 등의 절차가 종료되기 전에 출원이 이루어져야 한다.

(5) 일부계속출원(Continuation-in-Part application)

원출원 이후에 개량발명을 포함하여 계속출원을 하는 경우 일부계속출원이 되며 출원일은 모출원과 공통된 사항은 모출원일이 출원일이 되고 CIP에 의한 추가사항은 CIP출원일이 기준일이 된다. 신규사항이 있어 보정이 허용되지 않아 CIP 출원하는 경우는 심사관의 주장을 인정하는 것으로 간주되므로 심사관의 주장을 승복하지 않는 경우는 신규사항 문제가 해결될 때까지 모출원을 포기하지 않고 계속 진행시키는 것이 유리하다.

모출원이 특허되거나 포기 또는 절차가 종결되기 이전에 출원을 하여야 하며 출원인은 원칙적으로 모출원인과 동일하여야 하나 신규사항에 대해서는 신규사항의 발명자가 포함될 수 있다. 제출서류는 정규의 신출원으로 보아 전부 다시 제출하거나 발명자의선택에 의해 모출원의 서류를 원용할 수 있다. 권리기간은 최선 출원일로부터 산정되며 CIP출원을 기초로 다시 CIP 출원을 할 수 있다.

(6) 분할출원(division application)

심사관이 출원서에 2이상의 발명이 있다고 판단될 때 분할명령을 하게 되고 이에 따라 출원인은 원출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 실질적으로 동일하고 분할후의 원출원에 관한 발명과 동일하지 않은 것이라는 사항을 충족시키는 분할출원을 할 수 있다. 분할된 출원의 출원일은 원출원일로 소급

된다.

나. 양국비교

미국은 특허출원에 우리의 실용신안출원과 의장출원을 포함으로 변경출원이란 개념이 없으며, 우리의 국내우선권 제도와 유사한 가출원 제도를 가지고 있다.

PCT출원과 분할출원의 개념은 우리와 동일하지만 미국은 우리에게는 생소한 계속출원(continuation application) 제도를 가지고 있다.

미국의 계속출원은 출원일이 원출원의 출원일로 모두 소급되는 계속출원과 출원일의 일부가 원출원일이 출원일로 소급되지 않는 CIP출원이 있다. 양자는 주로 최종거절을 받고 난 이후에 제출하여 심사를 계속 진행시키는 특징이 있다.

3. 심사처리 흐름

미국 특허청의 심사처리과정의 특색은 최초심사통지를 한 후 심사통지에 대한 응답서가 심사관에게 도달하면 심사관은 출원서를 다시 심사하게 되는데 이때 새로운 근거로 거절을 하지 않을 경우에는 다음의 심사통지가 최종의 거절통지가 된다는 것이다. 최종 거절통지를 받게 되면 출원인은 심사관의 요구대로 보정을 하거나 이에 불복할 경우에는 거절불복심판을 청구하거나 우리에게는 생소한 계속출원을 할 수가 있다.

계속출원의 예를 들면 심사관의 최종 심사통지서에 청구항 1항은 등록을 받을 수 있지만 청구항 2항은 인용된 참증에 의해 거절될 수 밖에 없다고 하였을 경우 출원서에서 제 2항은 삭제하여 제 1항만으로 등록을 받고 제 2항에 대하여서는 계속출원으로 출원하여 심사관으로 하여금 다시 심사하도록 하는 것이다. 이렇게 함으로써 출원인은 복수의 청구항 중 특허 가능한 청구항은 먼저 등

록을 받고 그 이외의 청구항은 심사관이 재심사하게 함으로써 최종거절 후에 접수가 거부된 보정이나 그에 관련된 주장들을 다시 주장할 수 있어 거절된 청구항에 대해 다시 특허 받을 가능성이 있게 되는 것이다.

출원인의 입장에서는 최종거절에 대해 거절불복심판을 청구하는 것보다 계속출원을 하는 것이 특허 받을 가능성이 더 높고 또한 여기서도 거절을 받았다 하더라도 이때 다시 심판을 제기할 수 있기 때문에 출원인은 계속출원을 선호하는 경향이 있다.

우리의 심사실무에서는 거절사정 후에 이에 불복할 경우에는 바로 심판을 청구하여야 하므로 위와 같은 경우에 심판에서 제 2항이 여전히 거절이 될 경우 제 1항까지도 같이 거절이 되기 때문에 이러한 미국의 최종거절통지 이후의 계속출원의 개념도 출원인의 이익을 보호한다는 견지에서 도입여부를 검토해 볼 만하다고 생각된다.

4. 발명의 성립성

발명의 법정주제에 대한 것이나 공공정책에 의하여 특허를 받을 수 없게 하는 점은 양국이 유사하며 미국의 유용한(useful)이란 개념과 한국의 산업상 이용가능성의 개념은 그 해석하는 면을 살펴보면 이것 또한 양국이 유사하다고 판단된다. 따라서 컴퓨터 관련 발명에 있어서도 양국의 심사기준은 유사한 면이 많음을 알 수 있다.

그러나 미국의 101조와 우리나라의 29조 1항은 다음과 같은 차이가 있다. 특허법 상에 양국의 발명의 정의가 다른 점이다. 미국은 발명의 정의가 발명이나 발견을 의미하고 한국은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도의 것을 말하고 있어 우리 법에는 발명으로서 성립하기 위해서는 자연법칙을 이용해야하는 한정이 있는 것

이다.

우리의 컴퓨터관련 발명의 심사기준은 이러한 자연법칙을 이용해야 하는 점은 간과하고 미국과 같이 산업상 이용가능성에만 판단의 비중을 두고 있어 양국의 특허법이 발명의 정의가 명백히 다른데도 컴퓨터 관련발명의 심사기준은 양국이 매우 유사하게 되어있음을 발견할 수 있다.

그 동안 우리 특허청 내에서 논의가 많았던 CAFC의 RICH 판사가 주심판사로서 판결을 내

린 STATE STREET BANK 케이스가 한국의 특허법원에서 판결이 이루어진다고 가정하면 “유용성의 문제가 아니라 자연법칙을 이용하지 않은 점 때문에 특허성이 부인될 확률이 있지 않나”라고 생각되며 양국이 이러한 면에서는 아주 미세한 부분이지만 여전히 차이가 있다고 생각된다.

5. 신규성

미국 특허법 제 102조는 신규성 조항인 (a), (e), (f), (g)항과 권리상실조항인 (b), (c), (d)로 이루어져 있다. 또한 선행기술에 해당하는 주제를 (a), (b), (e), (g)항에서 정의하고 있다.

(가) 102조 (a), (b) 참조대상의 차이

(a) 『발명이 발명일 이전에 미국내에서 다른 사람에게 알려지거나 다른 사람에 의해 사용된 경우 또는 미국이나 외국에서 특허되거나 인쇄물에 기재된 경우』

(b) 『발명이 미국 출원일전 1년 이상 전에 미국 또는 외국에서 특허되거나 인쇄물에 기재된 경우 미국내에서 공공연히 사용되거나 판매된 경우』

제102조 (a)항은 특허 출원인에 의한 발명 이전에 국내에서 다른 사람들에 의해 공지, 공용된

발명 또는 국내나 외국에서 특허되거나 간행물에 설명되어 있는 발명에 대한 특허등록을 금하고 있다. 이 조항은 참증이 당해 출원의 미국 출원일전 1년 이내의 유효일을 가지는 경우 특허출원을 거절하기 위해 사용된다. 이렇게 거절된 경우 출원인은 시행규칙 제1.131조에 의해 발명이 참증의 유효일 이전에 이루어졌다는 선서공술서(affidavit)를 제출하거나 법 제119조에 의한 우선권 주장을 함으로써 거절이유를 극복할 수 있다. 출원일로부터 1년 이전의 참증이면 주로 102조 (b)항을 적용하여 거절한다.

102조(b) 항은 출원일 보다 1년 이상 전에 공개가 된 경우에는 출원인이 자신의 발명일자를 입증하여도 거절이유를 배제할 수 없기 때문에 이를 법정장애(statutory bar)라고도 한다. 여기서 인쇄물에는 발명자 자신의 것도 포함된다. 이 조항은 발명을 해놓고도 출원을 지연하는 경향이 있었던 선발명주의의 종래 폐단을 없애고 발명자로 하여금 출원을 서두르게 하기 위한 정책적 목적으로 도입된 규정이다.

미국의 신규성에 대한 조항을 살펴보면 공지공용의 국내주의와 간행물의 세계주의를 채택하고 있는 점은 우리의 신규성 조항과 유사하나 미국은 선발명주의를 채택하고 있기 때문에 기준일이 발명일이 되며 우리 나라는 선출원주의를 채택하고 있기 때문에 기준일이 출원일이 되는 차이가 있다.

심사 실무상 우리는 기준일인 출원일이 출원서에 명백하게 제시되어 있기 때문에 이에 대한 논란이 없이 간편하나, 미국은 출원인의 출원일자를 제 102조 (a), (e), (g)항에서 말하는 출원인의 발명일자로 보고 심사에 착수하므로 출원인은 심사관이 제시한 참증이 출원일전 1년 이내의 유효일을 가지는 경우 시행규칙 제 1.131조에 의해 발명이 참증의 유효일 이전에 이루어졌다는 선서

공술서(affidavit)를 제출하여 거절이유를 극복할 수 있다.

그러나 참증일자가 출원일 보다 1년 이상 전이라면 실제로 출원인의 발명일자가 참증일자 보다 빠르더라도 102조(b)항 때문에 거절이유를 극복할 수 없다.

(나) 신규성 상실 예외규정 기간의 차이

우리 나라에서는 자신의 발명이 출원일 전 6개월 이내에 공개된 경우 신규성 의제를 적용받는 경우를 제외하면 그 출원은 신규성을 상실하여 거절되고 있으나 미국은 공개일로부터 소위 유예기간(Grace period)인 1년 이내에만 미국에 출원을 하면 특허를 취득할 수 있다. 이 규정에서 미국 출원일은 신규 미국 특허 출원일이거나 또는 법 제111조(b)항에 의한 가출원일이다.

우리 나라에서는 특허법 제 30조에서 자신의 발명이 출원일 전 6개월 이내에 공개된 경우 신규성 의제를 적용 받는 경우를 제외하면 그 출원은 신규성을 상실하여 거절되고 있으나 미국은 공개일로부터 소위 유예기간(Grace period)인 1년 이내에만 미국에 출원을 하면 특허를 취득할 수 있다. 이 규정에서 미국 출원일은 신규 미국 특허 출원일 이거나 또는 법 제111조 (b)항에 의한 가출원일이다.

이러한 차이가 있기 때문에 우리 나라에서 특허법 제 30조에 의한 신규성 의제의 적용을 받는 출원을 우선권 주장하여 미국에 출원하면 자신이 공개한 자료 때문에 거절되는 경우가 발생한다. 이를 예를 들어 설명하면

<예시>

문) 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 그 발명을 1995년 1월 1일에 학술단체가 개최하는 연구집회에 서면으로 발표하고, 이를

1995년 6월 1일에 신규성의제의 적용을 받아 우리나라에 특허출원을 한 후 1년 이내인 1996년 5월 1일에 미국에 특허출원을 한 경우?

답) 우리 나라에는 신규성 의제의 적용을 받기 때문에 특허를 받을 수 있지만, 미국에서는 자신이 연구집회에 서면으로 발표한 것이 미국출원일로부터 1년 이전이기 때문에 미국 특허법 제 102조 (b)항의 적용을 받아 신규성이 없는 발명으로 거절이 된다.

(다) 102조 (e)항과 29조 3항과의 차이

(e) 『발명이 특허출원인의 발명 이전에 다른 사람에 의해 미국에 출원된 미국 특허 또는 특허출원인의 발명 이전에 제371(c)의 (1),(2),(4)문단의 요건을 만족하는 다른 사람에 의해 국제출원된 미국 특허에 기재된 경우』

출원인의 발명이전에 다른 사람에 의해 먼저 출원되고 출원인의 발명 이후에 그 출원이 특허된 경우에 출원인의 발명이 다른 사람에 의해 특허된 특허공보의 내용에 기재되어 있으면 그 특허공보는 출원인의 발명에 대해 선행기술로 인용될 수 있다.

102(e)항은 미국 특허가 선행기술로서 사용되기 위해서는 공보에 실려 세상에 공개된 날뿐만 아니라 출원일 그 자체도 등록이 될 경우 선행기술로서 채택되기 위한 기준일이 된다는 것을 규정하고 있다.

여기서 출원일은 가출원을 한 경우는 가출원일을 의미하고 PCT 출원일 경우는 미국 특허청으로의 국내단계에 들어온 날이 되며 분할출원 또는 계속출원을 하는 경우는 원출원을 의미한다. 법 119조항에서 외국 우선권을 주장하는 경우는 우선권 주장일이 아니고 실제 미국에 출원한 날이다.

즉 102조(e) 항에 의한 참증의 유효일은 미국 출원일이지 외국 우선권 주장일이 아니다. 이는 Hilmer원칙1)으로 알려져 있다.

미 특허법 제 102조 (e) 항은 출원인의 발명이 전에 다른 사람에 의해 먼저 출원되고 출원인의 발명 이후에 특허된 경우에 출원인의 발명이 다른 사람에 의해 특허된 특허공보의 내용에 기재되어 있으면 그 특허공보는 출원인의 발명에 대해 선행기술로 인용될 수 있다고 제시하고 있어 미국 특허가 선행기술로 사용되는데 있어서 발행된 공보일뿐만 아니라 출원일도 유효한 선행기술 적용일이 될 수 있도록 규정하고 있다.

이는 우리 특허법의 제 29조 3항과 유사한 면이 있으나 그 기준이 출원일이 아니고 발명일이라는 점과 우리는 동일 출원인일 경우에도 예외가 되나 미국은 동일 발명자일 경우에만 적용되지 않는다는 차이점이 있다.

또한 출원일을 정하는 데에는 다음과 같은 차이가 있다. 여기서 출원일은 가출원을 한 경우는 가출원일을 의미하고 PCT 출원인 경우는 미국 특허청으로의 국내단계에 들어온 날이다. 분할출원 또는 계속출원을 하는 경우는 원출원일을 의미하며 외국 우선권을 주장하는 경우는 우선권 주장일이 아니고 실제 미국에 출원한 날이다.

이는 우리 특허법 제 29조 3항에서 우선권주장 출원일 경우 특허법 제 54조에 의해 우선권주장의 선출원일에 출원된 것으로 간주하며, PCT 출원일 경우 29조 4항에 의해 국제출원일에 제출한 국제출원의 명세서, 청구의 범위 또는 도면과 그 출원 번역문에 다같이 기재된 발명 또는 고안으로 간주하여 심사하는 것과 차이가 있다.

즉 미국에서 특허법 제 102조(e) 항에 의한 참증의 유효일은 미국 출원일이지 외국 우선권 주장일이 아니다.

<예시>

문) 일본인이 일본에서 1990년 2월 1일에 출원하고 이를 우선권 주장하여 미국과 우리나라에 1991년 1월 31일에 출원하였는데 양국에는 공교롭게도 1990년 6월 1일에 우선권이 없이 영국인이 실질적으로 동일한 내용의 출원을 하였을 경우

답) 우리나라에서 일본인의 출원은 우선권이 인정되므로 특허를 받게 되나 영국인의 출원은 29조 3항에 의해 일본인의 출원이 선행기술이 되어 거절된다.

미국에서 일본인의 출원은 우리와 마찬가지로 우선권이 인정되기에 특허를 받게되나 영국인의 출원은 미특허법 제 102조(e) 항의 출원일이 실제로 일본인이 미국에 출원한 날(91.01.31)이 되므로 선행기술로 채택이 되지 못하여 양 출원은 모두 특허를 받을 수 있게 되고 이러한 경우에 저촉심사(interference)가 이루어질 수 있다. 일반적으로 외국출원인에게 불리한 이러한 점을 방지하기 위해 가출원제도가 도입되었다.

법특2001/12

