美國特許法改正과 PCT 關係 〈上〉

—改正法은 PCT 發効後 適用—

美國은 PCT(國際特許協力條約)에의 加入을 前提로 한 特許法을 1975年 가을의 第94國會에서 改正하였고 이어 PCT에의 加入批准書도 同事務局에 寄託하여 PCT가 發効되면 同時에 施行하려고 모든 準備를 갖추고 있다.

Public Law 94-131, 89 Stat. 685라고 불리는 改正法은 現行特許法 35USC의 末尾에 第4章을 追加하여 그 章題는 「特許協力條約」이라 挿入하였고 各條文에도 關聯部分을 添削하였다. 제4장에는 351조에서 376조가 추가되었으며 그 要旨는 미국을 指定하는 國際出願의 取扱과 國內出願의 취급을 되도록 共通化할 目的으로 현행법을 개정하였다.

이에 따른 施行規則도 개정하려고 그 改正案을 지난 5月 26日까지 公開하여 各專門家들의 意見을 取合하였으며 개정부분을 現行 Rules of Pratice in Patent Cases[4] 가운데 국제출원의 處理에 관한 Subpart C[5]를 設置하여 이에 關聯한 국내출원에 관한 規定들인 것이다.

다만 미국은 PCT 條約가운데 64조에서 3個項을 留保하고 20조(1)(a)에서 1個項을 不要求事項으로 表明하였다.

즉, ① 64조(3)(a)의 미국에 관한 限 국내출원이 國際公開됨을 요구하지 않는다.

② 64조(4)의 미국을 指定하는 국제출원이 미국 이외의 나라에서 출원되었을 경우 그 國際出願日은 先行技術의 목적에 관한 한 現實의 국내출원의 출원일과 同一하지 않다.

③ 64조(1)(a)에 따른 조약 제2장의 國際豫備審査에 관한 규정의 적용을 받지않음을 宣言한다.

④ 20조(1)(a)에서 國際事務局이 指定國官署에 轉達하게되어 있는 국제출원, 國際調査報告書 등의 書類에 관하여 미국이 受理官署가된 국제출원에 대하여는 미국에의 전달을 要求하지 않는다 등이다.

이 方針에 따라 미국의 개정 특허법이나 規則案에도 이 사실이 反映되었다. (以下 表示의 **法**은 改正法, **規**는 規則案條項임)

1. 改正特許法과 規則案의 骨子

① 國際出願節次와 効果

(1) 法 361條

美特許廳은 美國民 및 미국에 居住하는 者가 출원하는 국제출원에 대하여 수리관서가 되며 수리한 출원에 대하여 國際調査機關이 된다. (6項)

또 미국수리관서에 출원되는 국제출원에 대하여는 英語로 꾸미도록 정하고 출원할때에 支拂해야할 料金에 대하여 규정하고 있다.

(2) 規 1章431條

국제출원의 樣式과 內容에 대하여는 PCT 條約, 規則에 정하는 대로 따르기로 明示하였다.

(3) 規 1章84條

국제출원에 添付할 圖面用紙의 크기등은 從來의 國內出願用紙와 다르게 되므로 도면에 관해서는 국내출원을 종래의 規格이나 規格併用 국제출원은 A4 규격으로 併用시켰다.

(4) 規 1章8條

미국수리관서에 출원되는 국제출원은 美特許廳에 到達한 날에 출원한 것으로 하였으며 이는 PCT와 매한가지이다.

(5) 法 363條

미국을 지정하는 국제출원의 効果는 조약11조(3)에 정한바 대로 미국에서의 通常의 국내출원과 同一의 효과가 있음을 明示하였다.

다만 조약 64조(4)의 留保의 관계로 미국 이외에서 출원된 국제출원의 先行技術目的을 위한 출원일에 대해서만 국내출원과 동등하지 않게 되어 있다. 미국을 지정하는 국제출원을 국내출원과 동일하다고 명시함은 극히 重要한 의미를 갖게 되므로 영어 이외의 言語로 他國에서 출원된 국제출원에 대하여 提出되는 영어에의 飜譯內容에 不拘하고 審査期間중은 原文을 基礎로 하여 補正이 可能함을 暗示하였다.

(6) 法 373條

미국을 지정하는 국제출원이 미국의 국내출원으로서 認定받기 위한 중요한 要件은 出願人은 發明者라야 한다는 점이다. (8項)

(7) 法 364條

미국수리관서에서의 國際段階節次는 PCT의 조약, 규칙의 정한바에 따르기로 하였으며 期限의 遲延 등에 하여는 조약, 규칙에서 許容되는 範圍안에서 納得할 수 있는 理由를 提示하면 受容키로 하고 있다.

② 優先權處理

優先權의 主張에 대하여는 국제출원에 있어서나 파리同盟條約에서 인정된바와 같은 우선권을 주장할수가 있으며 국제출원에서 우선권주장의 基礎가 될수 있는 先出願은 파리同盟加入國에서의 국내출원이나 PCT에 의거한 국제출원이 모두 無關하게끔 條約 8條에 정하고 있다.

그러나 自己指定의 경우는 두가지로 생각할수가 있는데 그 하나는 어느 1國의 국내출원에 의거하여 우선권을 주장한 국제출원에서 우선권의 기초가된 국내출원이 되어 있는 나라를 指定國의 하나로 包含한 경우이고 또 하나는 어느 1국만을 지정하는 국제출원에 의거한 우선권을 주장한 다음의 국제출원에 있어 우선권의 기초가된 먼저의 국제출원지정국을 지정국의 하나에 포함한 경우에 대한 조약은 當該指定의 有效性은 인정하는 하나 당해지정국에서의 우선권주장의 條件과 效果에 대하여서는 國內法에 정하게 되어 있다(b) (조약 4조(2)).

다시말해서 조약에는 이른바 자기지정 자체는 容認하되 그 조건과 효과는 國內法의 규정에 따르도록 한것이다. 파리조약이 규정하는 우선권은 어느 1국에서의 선출원을 기초로하여 他國에서의 後出願에 대해 우선권을 주장함을 인정하는 것이므로 이른바 자기지정의 경우는 本來의 파리조약의 우선권의 範疇에서는 빠지는 것이다. 그러므로 조약에서 자기지정의 경우에 대해 위와같은 特定事項을 정해놓은 理由에 首肯이 간다.

미국의 개정특허법은 위와같은 조약이 정한대로 準據하여 우선권문제를 취급하고 있는 것이다. 현행 특허법은 파리조약에 의거한 우선권주장의 경우, 즉 타국에서의 선출원에 의거하여 뒤의 미국내출원의 우선권을 주장하는 경우를 119조에 규정하는 한편 自國의 선출원에 의거하여 뒤의 자국출원의 우선권을 주장하는 경우(119조9항)를 120조에 규정하고 있다.

後者의 경우는 PCT에서의 자기지정과 類似한 形態를 이루는 것이다. 개정법 365조는 a)b)c)의 3가지경우로 나누어 우선권문제를 취급하고 있으나 이는 현행 119조, 120조를 같이 比較하면 우선권을 주장할수 있는 경우가 確然해진다.

즉 국제출원에서 미국을 지정하게 되면 미국의 국내출원과 동등하게 看做되며(法363條) 미국 이외의 1개국이라도 지정하면 타국의 국내출원과 동등하다고 여겨지므로 〈別表 1〉의 (1)~(3)은 타국의 출원에 의거하여 미국에의 後出願때 우선권을 주장할수 있는 경우라고 생각할수가 있다. 즉 前者는 파리조약에서의 우선권의 형태이고 조건과 효과도 파리조약에 根據한 것으로서 후출원은 선출원때부터 12개월내 출원해야 한다.

이에 대해 後者인 (4)~(6)의 경우는 이른바 자기지정에 해당하는 것으로서 이들의 우선권주장을 인정하고 그 조건과 효과는 120조에 정한바대로 이지만 후출원은 선출원이 미국특허청에 繫屬되어 있는 동안이면 우선권을 주장하게 되는 것이다.

〈別表 1〉

優先權의 基礎가될 先出願	後 出 願	條 文
(1) 他國의 國內出願	美國의 國內出願	法119條
(2) 美國以外의 1個國以上을 指定하는 國際出願	〃	法365條a
(3) 他國의 國內出願 美國以外의 1個國以上을 指定한 國際出願	美國을 指定하는 國際出願	法365條b
(4) 美國의 國內出願	美國의 國內出願	法120條
(5) 美國의 國內出願, 美國을 指定하는 國際出願	美國을 指定하는 國際出願	法365條c
(6) 美國을 指定하는 國際出願	美國의 國內出願	法365條c

더우기 미국을 지정하는 국제출원이 미국의 國內段階에 移行하기전에 取下되거나 혹은 취하한 것으로 간주되었을때는 미국을 지정한 효과는 消滅되나 만약 그 국제출원이 미국 이외의 나라도 지정하였으면 法365條 a)~b), 즉 〈별표 1〉의 (2)와 (3)의 우선권의 기초로 삼을수가 있다는 뜻을 정하고 있다. (法366條)

어느 국제출원에서 미국 이외에 다른 나라도 지정되어 있을 경우는 어떠한 이유로 이 국제출원전체가 취하되었으며, 또 취하된 것으로 假定할 경우 국제출원은 一旦 國際出願日을 賦與한후 취하하는 것이므로 미국 이외의 나라를 지정하게 되어있으면 그 나라에서는 일단 適法한 국내출원이 있은 것으로 생각된다.

한편 미국의 지정은 그 효과를 잃게 되므로 미국내출원으로서 미국특허청에서의 繫屬은 斷絶되는 것이다. 그러므로 타국에의 출원에 의거한 우선권이 되는 法365條a)와 b)의 우선권의 기초로는 할수가 있으나 미국에서의 계속을 조건으로 法365條c의 우선권의 기초로 할수는 없게 된다.

〈계속 : C記〉