

美國特許法改正과 PCT關係 <下>

— 施行規則案은 마련 중 —

— 承 前 —

(改正特許法과 規則案의 骨子)

③ 國際調査와 國際型調査

改正法362條는 條約이 定하는 바에 따라 美國 特許廳과 國際事務局間에 締結되는 契約條件에 依據하여 미국 특허청은 國際調査機關으로서 機能을 發揮할 수가 있게끔 정하고 있다. 미국 특허청은 本條에서 賦與한 기능 아래 미국 특허청에서 受理되는 國際出願에 대하여 국제조사를 하며 約으로 정하여진 國際調査報告를 作成하게 된다.

國際調査料金は 300달러라고 規則案1章445條에 정하고 있다. 또 국제조사기관이 해야 할 主要機能에는 규칙안 1장413조c에 (1) 發明의 名稱과 要約을 承認하거나 혹은 이들을 確定할 것, (2) 발명의 單一性에 관한 事項을 檢討할 것, (3) 국제조사와 國際型調査를 하며 그 報告書를 작성할 것, (4) 국제조사보고서를 出願人과 국제사무국에 發送할 것 등이 포함되어 있다.

규칙안 1장104條에는 국제형조사는 미국특허청이 국제조사기관으로서 任命된 후에 출원되는 모든 미국의 國內出願에 대해 實施하도록 정하고 있다. 즉 PCT가 發効하여 미국 특허청이 국제조사기관이 된 뒤에 출원되는 모든 출원은 국제출원이거나 국내출원을 不問하고 비슷한 統一的調査가 이루어지게 된다.

④ 國內段階의 開始와 條件

法371條b에 미국을 지정하는 국제출원이 國內段階에 移行하는 時期는 條約22條(1)과 (2)의 期間의 經過時로 規定되어 있다. 그러나 이 시기까지 필요한 翻譯文의 提出등을 포함하는 출원인의 義務가 完結되어 있음을 조건으로 하되 만약 이 시기까지 이같은 출원인의 義務가 完結되지 않을 경우에는 미국에 관한 限 그 국제출원은 拋棄한 것으로 法371條1에 규정하고 있다. 이 규정은 明確한 국내단계의 開始時點을 정하는 것으로서 翻譯文提出등의 출원인의 節次가 完結되었을 때

에 국내단계가 개시됨을 말해주는 것이다.

그러나 法371條f에는 국내단계의 개시시기의 例外로서 출원인으로부터 明示의 要求가 있고 또한 번역문 제출의 출원인의 義務가 早期에 完了될 경우는 約에 정한 기간의 경과를 기다리지 않고 국내단계는 조기에 개시할 수가 있다고 규정하고 있다.

法371條c에는 約에 정하는 기간의 경과전에 출원인이 完結해야 할 절차를 다음과 같이 규정하고 있다.

(1) 國內料金の 納入, (2) 미국이외의 受理官署에 제출하는 국제출원으로서 이미 국제사무국으로부터 傳達를 받지 않았을 경우는 국제출원의 寫本의 제출, (3) 국제출원이 英語 以外の 言語로 되었을 경우는 그 眞正한 영어로의 翻譯文의 제출, (4) 約19조에 정하는 請求範圍의 補正이 있고 그것이 국제사무국으로부터 이미 전달되지 않았을 경우는 그 補正書와 영어 이외로 보정되었을 때는 그 번역문의 제출, (5) 法115條의 規定에 의거한 發明者의 宣誓書 또는 宣言書의 제출 등이 다르게 된다.

이와같은 절차가 기간내에 완료하면 국내단계에 들어가며 通常의 국내출원과 비슷한 審査가 行해지거나 심사의 결과 特許査定 혹은 拒絕査定의 結論을 내는 것은 約28조에 정해진 기간의 경과 후라야 한다. 다만 法371條에는 출원인의 明示同意가 있으면 例外를 인정키로 하였다.

⑤ 審査와 補正

法372條에는 미국을 지정하는 국제출원이 所定의 절차를 소정의 기간내에 끝내고 국내단계에 들어간 뒤에는 통상의 국내출원과 같이 實體的審査가 이루어지게 된다. 실제심사에 관한 한 전혀 통상의 국내출원과 差別되지 않는다. 法372條b에는 미국을 지정하는 국제출원이 미국 이외의 수리관서에 출원된 경우에는 미국 특허청을 (1) 約 및 규칙에 따라 書式과 內容에 대해서도 再檢討할 수가 있으며 (2) 발명의 單一性에 대하여서도 재검토할 수가 있게끔 정하고 있다.

法372條c에는 國際段階에서의 국제조사때에도 발명

의 단일성이 缺如된다는 이유로 조사되지 않는 請求範圍가 있으며 그 조사되지 않은데에 正當性이 인정될 경우는 출원인에 대하여 청구범위 하나에 10달러의 特別料金を 청구하게 되어 있다. 이때에도 만약 출원인이 특별요금을 納入하지 않으면 청구범위는 削除한 것으로 간주한다.

⑥ 國際公開의 效果

法374條에 미국만을 指定國으로 하는 국제출원은 공개되지 않으나 미국의 지정과 더불어 공개를 요구하지 않는 宣言을 하지 않은 다른 나라의 지정도 同時에 하고 있는 국제출원에 대하여는 공개하게 된다. 따라서 이 국제공개의 효과에 대한 규정은 國內法을 따르게 하고 있다.

더우기 국제출원은 통상의 刊行物로서의 효과 이외에는 一切의 權利가 생기지 않음을 明示하였다.

⑦ 國際出願에 依據한 特許權의 効力

法375條a에는 미국을 지정하는 국제출원에 의거하여 特許가 許與되었을 경우 그 特許權은 통상의 국내출원에 의거한 特許권과 같은 効力을 갖게 되어 있다. 그러나 法102條e에서의 先行技術로서의 立場은 출원인이 法371條b에 정하는 국내요금의 납입, 번역문의 제출(영어 이외로 국제출원이 되었을 때)과 선서서 또는 선언서의 제출을 완료할 것을 조건으로 하도록 되어 있다.

法375條b에는 미국을 지정하는 국제출원으로서 출원의 原語가 영어 이외로 되고 그 번역문의 錯誤에 따라 원어의 범위를 넘는 특허가 허여 되었을 때는 法院은 그 원어범위를 넘은 부분에 대하여는 權利行使를 할 수 없음을 선언함으로써 遡及하여 특허권의 効力을 制限할 수가 있다. 이 규정은 조약46조의 규정에 해당하는 것으로서 원어의 범위를 超過하는 부분에 대해서만 權利行使를 못하게 하는 이른바 一部無効에 해당하는 선언을 받게한 것이다.

⑧ 料 金

改正法 및 規則改正案(1章104條c)에 表示된 料金表 <別表 2>에 따르면 크게 두가지로 나눌 수 있다.

첫째는 <別表 2>의 (A)는 最初의 통상의 미국내출원을 하고 1년의 우선권기간 중에 第3外國을 지정하여 미국의 수리관서에 국제출원을 하는 것으로 국제출원의 출원 때에 郵送料, 國際料가운데의 基本料와 國際調査料를 지불하고 指定料는 출원 때 또는 先優日인 최초의 미국내출원일로부터 1년 이내에 지불하게 된다.

이 국제출원은 국제조사기관인 미국특허청에서 국제 조사를 하게 되나 모든 국내출원에 대해 국제형 조사를 실시하게 되므로 이 국제형 조사결과를 이용하게 되며 利用度에 따라 국제조사료의 一部를 還拂받는다.

환불은 最高90%까지 있으며 先國內出願에 대한 국제형 조사결과를 後國際出願의 국제조사에의 利用度에 따라 0, 25, 40, 70, 90%의 5區分으로 환불하게 되어 있다. 그러므로 A의 實際國際料는 146달러가 된다.

다음 <別表 2>의 (B)는 처음부터 미국과 다른 2나라를 지정하여 국제출원할 경우이며 국제출원시의 요금은 (A)와 같다. 이 경우 미국의 지정에 대해서는 국내단계에서의 移行時 國內料金を 납입하게 되나 이 국내단계에서의 심사 때에 먼저 이루어진 국제조사결과를 이용하게 되므로 국제조사료의 일부 즉 0, 25, 40, 70, 90%중에서 이용도에 따라 반환된다. 따라서 실제의 국제요금은 146달러가 되어 (A)와 同額이 되며 (A)의 경우 保護를 요구한 나라 數는 4개국이고 (B)는 3개국이다.

<別表 2>

出願의 경우 對比 料金區分	國內出願後國際出願에 國際出願 처음부터 의 경우(A)을 경우(B)		
國內出願의 國內料金(法 41)	\$ 65	\$ —	
郵送料(規 1—445)	35	35	
國際料 <基本料(PCT 規15. 2a) 指定料(3國指定) (PCT 規15. 2b)>	45	45	
	36	36	
國際調査料(規 1—445a)	300	300	
國際型調査結果의 利用에 따른 返還(規1—446)	△270	—	
國內料金(規1—445a)	—	65	
國際調査結果의 利用에 따른 返還(規1—26)	—	△270	
實際國際料金	146	146	

⑨ 國內出願에의 波及範圍

改正法과 規則改正案의 意圖는 PCT發効以後에 되도록이면 국내출원을 PCT에 맞추려는데 있다. 즉

(1) 規 1章75條c에 多數項從屬클레임의 記載를 인정하였다. 이는 PCT규칙 6—4(a)에서 認容되고 있는 클레임形式을 국내출원의 클레임에도 인용하려는 것이다.

(2) 規 1章77條에 出願要素의 配列에 있어 要約을 클레임의 뒤에 두도록 했다. 이는 PCT 3조(2)와 同行細則208條에 對應하기 위한 것이다.

— 43면에 계속 —

하며 (49조) 또 拒絕理由를 發見하지 못했을 때는 出願公告를 한다는 결정을 해야한다. (51조 1항)

사정은 文書로서 行하며 더욱 이유를 부쳐야되(63조 1항) 사정한 심사관이 記名하고 圖章을 捺印해야한다(行規則35條). 사정은 그 謄本을 특허청장관이 特許出願인에게 發送(63조 2항)했을 때에 그 効力이 發生하며 그 발송이 있는 날로부터 所定の 期間(121조)안에 審判을 請求하지 않은 특허출원에 대하여는 權利를 賦與하지 않는 것으로 確定된다.

이같이 거절사정은 國民의 권리에 이른바 消極的인 變動을 惹起시키고 그렇게 하는 것이 특허청장의 권한에 屬하느냐 심사관의 권한에 속하느냐는 점에 대해서는 別個로 하고 거절사정 그것이 행정처분임은 否認하지 않는다.

그러나 이같이 法에 규정된 者,

즉 본건의 경우에는 심사관이 심사에 관해서는 특허청장관과는 독립된 행정처분을 하는 권한이 있다고 해석해야 한다.

심사관은 특허청장관의 권한을 대행하는 것에 不過하다고 할수는 없다.

원래 권한있는 行政廳의 행위를 대행하는 자는 그것이 代行者에 의한 행위임을 表示해야 한다고 해석해야하는바 앞에서 설명한대로 거절사정에서는 심사관이 특허청장관의 代理로서 사정한다는 표시는 되지 않는다. 심사에 있어 심사관이 單純히 특허청장을 보조함에 지나지 않는 자라면 사정은 특허청장관 이름으로 해야 한다.

따라서 심사관은 출원심사에서 특허청장관을 대리하는 것도 아니며 또한 단순히 특허청장관을 보조하는 자에 불과 것한도 아니다.

② 본건통지가 행정은 아니라는

이유는 피고의 주장하는대로이다.

6. 解 說

심사관은 특허청장관으로부터 독립한 특허청이라고 하는 本判決要旨에 學說的으로 支持하는 자가 많다.

그러나 심사관이 특허청장관을 대리하여 직무를 행한다는 明示法條文이 없음을 이유로 그 독립성을 설명하고 더우기 심사관과 심판관의 직무권한에 대해서도 分明한 區分의 根據가 提示되어 있지 않다.

특히 ①에서는 納得되지 않는 점이 있으며 심판관은 準司法機關으로서 독립성을 인정하는 근거가 있으나 심사관에게 이와 다른 직무권한이 있음을 看過하고 있다. 또한 통지행위만이 독립이라는 것과 행정처분과의 구별도 간과한 점등은 問題가 된다는 餘諳이 있다.

—19 면에서 계속 —

(3) 法3條 規1章81條a에는 圖面은 어느 경우에도 출원과 동시에 제출하게 되어 있음을 變更하여 特許를 求하는 主題理解를 위하여 不可缺한 도면만을 출원과 동시에 제출케 했다. 그러나 그밖의 도면은 특허청이 2개월 이상의 時間的 餘裕를 주었다. 이는 PCT 7조(2)와 규칙 7—2에 대응하려는 것이다.

(4) 規 1章83條에 클레임된 발명은 모든 特徵이 도면에 表示되어야 한다고 되어 있던것을 모든 특징이 도면에 표시되는 것이 바람직하다고 변경하였다. 이 같은 변경은 PCT에서 強要되어 있지 않음을 參酌한 것이다.

(5) 規 1章141條에 하나의 출원 중에 포함할 수 있는 발명과 그클레임의 방법을 바꾸었다. PCT규칙 13—1에 정한바와 같은 單一의 一般的發明概念을 形成하도록 關聯된 發明群을 하나의 발명으로 보고 하나의 출원중에 포함되게끔 개정하는 한편 PCT규칙 13—2

와 13—3에 合致하도록 서로 다른 범위의 클레임이나 同一範圍의 클레임의 書式을 개정하였다.

(6) 規 1章146條에 Genreri claim이 있을 경우 5개까지의 Species에 대한 클레임을 허용하게 되어 있던것을 그 數의 制限을 削除하였다. 이같은 변경도 PCT에 없는 제한을 국내출원에서도 없애기 위한 措施이다. <끝 : C記>

庶政刷新

不條理剔抉!