

美國의 最新 特許·商標法 및 出願節次 解^釋

<Recent Changes in US Patent and Trademark Law and Procedures>

William I. Solomon

(美國 辨理士)

머 리 말

레이건 大統領은 最近 日本과 韓國을 公式 訪問하기에 앞서 오늘날의 韓國은 尖端技術이나 技術革新에 아무런 두려움을 갖고 있지 않다고 말한바 있다.

이러한 事實은 韓國의 會社들이 研究開發로 未開拓 技術分野를 開拓하여 그들의 商品으로 美國市場에 뛰어들고 있는 事實만으로도 明白하다.

때문에 韓國은 美國의 特許 및 商標制度가 보다 重要하고 커다란 關心事가 될 것이다.

特許制度變更의 原因

美國의 特許制度는 現在의 基本法이 53년에 發効된 이래 어떤 때보다도 지난 3年間 가장 많은 變化를 가져왔다. 變化의 骨子は 다음 要因에 의한 것이다.

첫째, 여러 技術分野에서 美國의 優越性이 상실되었고 그러한 큰 理由는 特許制度의 脆弱性에 있었으며 둘째, 特許制度를 強化시키기 위해서는 特許를 取得하여 使用하는 節次를 簡素化 및 能

率化하여야 하며, 許與된 特許의 効力에 대한 信賴感을 증대시키고, 셋째, 強力한 特許로 特許權者에 대해 서비스를 提供하여야 하고 또한 이러한 서비스에 대해서는 特許權者로부터 補償 받아야 한다는 것을 美國政府 관리들이 깨닫게 되었기 때문이다.

이러한 要素들을 念頭に 둔 美聯邦政府는 지난 3년간 特許制度를 強化하기 위하여 여러 技術分野에 대한 專門 知識을 가진 特許審査官들로 하여금 特許出願 및 許與된 特許에 대해 보다 良質의 審査를 하도록 하고, 特許를 얻는 節次를 能率化 및 簡素化시켰다. 또 特許法下에서 일어나는 紛爭을 法院에서 判 함에 있어 一貫性있게 하도록 하는 새로운 法令도 制定하였다.

또한 美國의 特許商標廳에서는 보다 良質의 審査를 行하고 節次를 能率化 및 簡素화하도록 하는 새로운 施行規則을 公布하였다.

商標分野에서도 特許制度의 變化만큼 광범위하지는 않지만 最近에 美國의 特許商標廳에서 行하는 節次를 能率化 및 簡素化시키고 料金도 引上시켰다.

本稿는 美合衆國 이외 여러 國家의 重要한 關心事로 가까운 장래에 特許制度에 있어 어떤 變化를 가져올 提案에 대해서 說明하고자 한다.

編輯者 註 :

本稿는 지난 12일 外國專門家招講세미나에서 講演된 第1主題(Recent Changes in United States Patent and Trademark Law and Procedures)를 完譯한 것이다. 세미나에서는 英文資料가 배포되었으나 美國特許制度의 近況에 대한 理解를 돕기 위해 이의 譯文을 轉載한다. 第2主題 (The Treatment of Patents and Trademarks in United States International Trade Commission Investigations)은 다음 號에 轉載키로 한다.

美國의 特許 再審査制度

最近 美合衆國 特許制度의 가장 큰 變化중의 하나는 81年 7月 1日부터 施行된 特許 再審査制度이다.

特許 再審査制度의 目的은 登錄된 特許의 主題와 關聯된 것으로 審査官이 前에 考慮하지 못

했던 特許 및 特許 이외의 刊行물을 美合衆國 特許商標廳에 提示하여 審査官으로 하여금 登錄된 特許가 有効한 것인지 아닌지를 決定하게 하려는 節次이다.

再審査 制度는 여러 나라에서 採擇하고 있는 申請制度와 類似한 것이다.

再審査制度는 많은 利點을 가지고 있다. 從前에는 特許의 有効性 판가름을 訴訟을 통하여 法院에서만 행하여졌으며 技術分野의 專門家가 아닌 聯邦法院의 判事가 決定을 하였지만, 再審査制度를 採擇함으로써 登錄된 特許의 効力에 대한 一審은 技術分野의 專門家인 審査官이 決定하게 된 것이다.

또한 特許 再審査 節次는 本質적으로 當事자가 없는 事件이기 때문에 有効性을 確認하는 特許訴訟과 같은 當事者事件에 비해 訴訟費用뿐 아니라 訴訟期間도 매우 限定되어 있다.

再審査의 節次는 1次的으로는 特許權者(發明者)나 特許 讓受人 또는 第3者が 請求人이 될 수 있는데 審査官의 考慮對象이 되는 特許 또는 特許 이외의 刊行물을 提出하고 이 새로운 發見한 先行技術이 “特許性에 대해 실제로 새로운 疑問點”을 나타내고 있음을 지적하여 再審査를 請求한다.

물론 特許權者 또는 特許 讓受人이 請求人일 경우 이 새로운 先行技術로부터 登錄된 特許가 有効하지 않다는 것을 주장하기 보다는 請求人の 發明과 先行技術과의 차이점을 強調할 것임은 의심할 여지가 없는 것이다. 審査官이 “特許性에 대한 새로운 疑問點”이 있다고 確信할 때에는 再審査를 命한다. 그후 特許權者에게 特許性에 대한 새로운 問題點에 대하여 陳述書를 提出할 機會가 주어진다. 이것으로 再審査節次에 있어서 特許權者 또는 特許 讓受人이 아닌 第3者인 請求人の 판여는 끝나며 그후 審査官에 의해 特許의 再審査가 시작되는데 이 때 特許權者는 特許出願의 원래 審査期間중에 주어진 것과 같은 請求範圍 補正 및 拒絕에 대한 抗告 등의 모든 權利를 가지나 再審査期間중에 特許請求範圍를 擴大시킬 수는 없다.

實際로 再審査節次는 特許의 有効性 問題가 제기되는 많은 分野에서 有益하며 經費가 저렴한 대치방법이다.

예를 들면 特許權者의 입장에서 볼 때 審査官이 前에 考慮하지 않은 特許나 特許 이외의 刊行物인 先行技術을 우연히 發見했을 경우 그리고 이 새로운 先行技術이 前에 審査官이 考慮한 先行技術보다 당해 發明과 더 聯關性이 있고 또한 이 새로 發見된 先行技術에도 불구하고 特許性이 認定되도록 審査官을 설득시킬 자신이 있을 때에는 再審査請求를 하면 된다.

반면 第3者인 請求人은 해당 美合衆國 特許에 대한 實施權 契約이 체결되기 前에 또는 特許權을 侵害하는 製品이 市販되기 전에 特許의 有効性을 確認하기 위해 再審査節次를 利用할 수 있다.

그러나 後者の 경우에 第3者인 請求人은 審査官의 特許 再審査期間중 방관자로 머물러 있어야 한다. 또한 再審査期間중에는 特許 이외의 刊行物과 特許들을 참고하여 當該特許의 有効性의 問題만이 고려된다. 때문에 第3者인 請求人の 입장에서 볼 때 모든 反對者의 權利를 가질 수 있는 法廷訴訟이 더 有利할 수 있다.

法院의 改編

特許分野에서 두번째의 주요 變化는 特許法下에서 일어나는 모든 訴訟事件에 대한 裁判權을 單一法院으로 統合시킨 것이다.

82年 10月 이전에는 美國 特許商標廳의 抗告 審判部 및 特許抵觸審査部의 審決에 대한 抗訴는 美國 關稅特許抗訴法院(CCPA)에서 管轄하고, 美國 地方法院의 特許有効性 및 侵害에 관한 決定에 대한 抗訴는 特定 地方法院에 대한 管轄權을 갖는 美國 高等法院에서 管轄하였다. 따라서 CCPA와 高等法院에서 特許에 관련된 爭點에 대하여 서로 엇갈린 判決을 하여 오곤하였다. 더우기 高等法院의 대부분의 判事들 및 裁判關係者들이 特許問題를 이해할만한 專門技術知識을 갖지 못했었다.

이러한 問題點을 해소하기 위해 82年 10월에 CCPA대신 美聯邦巡迴高等法院이라는 새로운 法院이 탄생되고 여기서 美國 特許의 有効性 및 侵害에 관한 問題를 포함한 特許法下에서 일어나는 모든 問題에 대한 抗訴審判權을 행사하게 되었다. 특히 이 새로 탄생된 美聯邦巡迴高等法院은 特許 侵害事件의 美地方法院 判決에 대한 抗訴는

물론 美特許商標廳의 抗告審判部 및 特許抵觸審查部의 決定에 대한 抗告의 管轄權을 갖는다. 따라서 抗訴된 모든 問題들이 同一 法院에서 再審되기 때문에 이제는 特許法을 해석함에 있어 비교적 一貫性을 갖게 되었다.

또한 CCPA의 判事와 技術關係者들이 이 새로운 法院에 소속되었기 때문에 特許問題를 이해하는데 必要한 專門의 技術知識도 갖게 되었다. 하나의 法廷에서 特許法下에서 發生하는 모든 抗訴를 管轄하므로써 그 判決에 一貫性을 가져올 수 있게 된 것이다.

예를 들면 多數의 高等法院에서 과거에는 公知要素의 조합이 예상치 못했던 보다 탁월한 效果 즉 上昇的 效果를 나타내야 한다고 해석하였는데 반해 CCPA와 또 어떤 高等法院에서는 上昇效果를 立證할 것을 要求하는 대신에 이 分野에 통상의 知識을 가진 者가 公知要素를 조합해 그런 조합을 提供하는 方法을 터득하고 있는지만을 따져왔다. 따라서 과거에는 特許의 有効性 與否는 그 事件이 다루어지는 高等法院에 달려있었으나 모든 抗訴權이 單一 聯邦巡迴高等法院의 소관에 속하는 現在의 法下에서는 一貫性을 갖게 되었다.

그러나 新設된 高等法院의 商標問題와 關聯된 管轄權은 前身인 CCPA의 管轄權과 비교할 때 크게 擴大되지는 않았다.

따라서 前身인 CCPA와 같이 聯邦巡迴高等法院은 商標登錄取消 또는 異議申請에 관한 商標抗告審判部의 審決에 대한 抗告를 管轄하나 美合衆國 地方法院에서의 商標權 侵害訴訟 抗訴는 管轄하지 않는다.

議會에 提出된 改正案에는 新設된 聯邦巡迴高等法院이 侵害訴訟를 포함한 모든 商標事件을 管轄하도록 되어 있었으나 法案의 最終 通過時에 削除되었다. 削除 理由는 高等法院간의 一貫性 결여 및 技術的 專門知識의 결여가 商標分野에서는 特許分野에서처럼 크게 問題되지 않았기 때문이다.

發明者의 訂正

最近 特許法 및 그 施行規則은 과거 法院判決에 발맞추어 從來 可能하지 못했던 發明者名訂

正이 可能토록 改正되었다. 다른 많은 國家의 特許制度下에서는 眞正한 發明者名을 記載하는 것이 特許를 取得함에 있어 크게 問題되지 않지만 반드시 發明者가 出願人이어야 하는 美國 特許法下에서는 眞正한 發明者名을 記載하는 것이 극히 重要한 것이었다.

最近까지 美國特許商標廳의 立場은 記載된 發明者名은 追加 또는 削除하여 訂正할 수 있었으나 원래 記載된 發明者名과 訂正 發明者 個體간에 共通되는 이름이 전혀 없는 경우에 發明者 個體의 訂正은 不可能하다는 見解였다.

그러나 最近에는 眞正한 發明者가 特許出願書 또는 査定된 特許에 記載되지 않은 경우 發明者 記載上의 錯誤가 故意성에 起因한 것이 아니라 錯誤에 의한 것이면 이 錯誤가 發見된 즉시 訂正할 경우 記載된 發明者를 追加하거나 削除할 수 있다.

發明者宣誓書 提出要件 緩化

特許出願을 하는데 있어 發明者가 署名하기로 되어 있는 宣誓書(또는 陳述書)에 必要한 諸般要件도 多數 改正되었다. 83年 2月 이후부터 特許出願의 手續節次에 있어 發明者가 자기 署名을 한 宣誓書 또는 誓約書를 特許出願時에 提出할 必要가 없게 된 것이다. 따라서 出願時에 必要한 書類(즉 出願日이 認定되는 出願에 必要한 書類)는 단지 明細書와 特許請求範圍 그리고 必要時 圖面뿐이다. 그러나 出願當時 發明者가 署名을 한 宣誓書 또는 誓約書를 同時 提出해야 하는 條項은 削除되었으나 發明者는 모두 出願當時 特許出願書에 記載된 發明者와 同一해야 한다.

그러므로 차후 發明者의 姓名을 補正할 必要가 없도록 出願時 正確한 發明者를 特許出願書에 記載해야 한다. 따라서 宣誓書 또는 陳述書를 전혀 提出하지 않아도 된다는 것은 아니다.

改正 宣誓書 또는 陳述書를 特許出願時에 提出하지 않았을 때는 당해 出願이 進行되는 初期에 手數料를 添附하여 特許商標廳에 提出해야 한다. 만일 宣誓書 또는 陳述書를 手數料와 함께 提出하지 않으면 당해 出願은 拋棄한 것으로 看做 된다. 그러나 發明者가 모두 署名을 하게

로 되어 있는 宣誓書 및 陳述書의 樣式은 크게 簡略化되었다.

舊法下의 施行規則에는 宣誓書 또는 陳述書에 美合衆國 特許 辨理士 조차도 解得하기 어려운 文章을 記載하도록 되어있지만 現行 陳述書 및 宣誓書에는 단지 다음과 같은 基本 事項만을 記載하도록 크게 簡略化하고 있다.

1) 發明者인 本人은 權利를 主張하고 있는 發明에 대해 特許를 받고자 하는 最初의 單獨(또는 共同) 發明者라는 點

2) 發明者인 本人은 特許請求範圍를 포함한 明細書의 內容을 兩檢討하고 發明의 內容을 完全히 파악하고 있다는 事項

3) 發明者인 本人은 당해 出願의 審査에 參考가 되는 資料를 提示해야 하는 義務를 受諾한다는 事項

이밖에도 改正 宣誓書 및 陳述書에는 連續出願에 있어 母出願의 出願日과 連續出願日 사이에 刊行된 刊行物이나 出願된 特許를 先行技術 資料로 提示해야 한다는 것이 포함된다.

이와 關聯하여 美合衆國 法院判決은 母出願에 連續出願의 發明을 記載하지 않는 경우 刊行物 또는 特許出願日字가 最初出願보다는 늦지만 連續出願보다는 빠른 日字에 刊行 또는 特許出願된 關聯 發明은 連續出願의 發明에 대해 先行技術로서 看做하고 있다.

參證資料提供義務

參證資料提供義務(즉, 당해 特許出願의 審査에 參考가 되는 資料를 審査官에게 提示할 義務)領域에 있어서 最近의 法院 判決 및 特許商標廳 施行規則에는 外國의 代理人 또는 辨理士들로 하여금 당해 美合衆國 特許出願 發明의 權利事項을 審査하는데 있어서 參考가 되는 資料를 美合衆國 辨理士에게 提示하여 美合衆國 特許商標廳에 알리도록 하는 條項이 設定되어 있다.

여기에는 다음과 같은 記載事項이 있다. 즉 外國 辨理士 또는 代理人은 相應하는 모든 外國 出願審査 過程에서 引用되었거나 기타 다른 方法에 의해 先行技術을 發見하게 되면 이 先行技術은 계류중인 당해 美合衆國 出願의 審査資料가 되기 때문에 이러한 先行技術資料를 美合衆

國 辨理士에게 提示하여 美合衆國 特許商標廳에 提出하도록 하여야 한다.

上記 先行技術은 新規性 與否를 判斷하는 參證資料가 되므로 단일 이러한 節次가 이루어지지 않는 경우에는 당해 出願으로부터 許與된 모든 特許는 無効가 될 것이며, 당해 出願이 美合衆國 特許商標廳에 계류중인 경우는 그 出願은 記錄에서 削除된다.

自意的 仲裁

特許 紛爭을 解決하기 위한 手段으로서 仲裁은 最近 特許法의 變更에 따라 公式承認을 받게 되었다. 從前에는 대부분의 法院들이 特許紛爭 특히 關聯特許의 有効性을 決定하는데 있어 特許紛爭의 仲裁을 고려했었는데 法院 조정을 원하는 特許에 關聯된 費用과 時間 소모를 고려할 때 適當한 制限內에서의 特許紛爭仲裁가 特許有効性 및 侵害에 대한 紛爭을 解決하는 方法으로서 매우 바람직하다는 것이 現在의 衆論이다.

制限點에 있어서 法令에는 어떤 仲裁決定도 關聯된 當事者에게만 구속력이 있지 그 이외의 어느 누구에게도 구속력이나 영향을 미치지 않는다고 記述되어 있다. 또 法院이 關聯特許가 無効라거나 權利行事を 할 수 없다고 判決하였을 때 仲裁人의 判定은 判定에 不服하는 當事者의 申請에 따라 法院에 의하여 變更될 수 있다고 記述하고 있다.

따라서 仲裁人의 判定은 法院判決처럼 그 効力이 완벽한 것은 아니다. 그러나 法院訴訟에 의하지 않고 特許紛爭을 解決하는데 드는 費用과 時間소모를 줄이기 위해 美國에서는 앞으로 仲裁가 많이 利用될 것으로 보인다.

改正 手數料

最近 特許 및 商標시스템 變化를 가져온 背景을 이루는 重要한 要因중의 하나는 特許商標廳의 서비스를 利用하는 사람들로 하여금 서비스에 대한 충분한 代金を 치르게 하여 美合衆國 特許商標廳이 가능한 한 넓은 範圍에서 財政獨立을 할 수 있도록 하고자 하는 것이다.

特許商標廳은 特許 및 商標業務에 관한 一般

의인 手數料를 지난 82年 10月을 기해 약 50%
인상하였다.

新規 特許出願料는 基本料를 65달러에서 300달
러로 인상하였으며, 商標出願 基本料는 類當 35
달러에서 175달러로 인상하였다. 이같은 手數料
의 인상은 60年代 이후 처음 있는 것으로 引上幅
이 엄청난것같이 보이지만 지난 20年의 인플레이
이션을 고려하면 심한 것은 아니다. 手數料 引
上에 따른 有益한 點도 있다.

特許 審査期間중 料金を 支拂하면 期間延長
理由를 說明할 必要없이 期間延長이 自動的으
로 承認된다. 從前에는 美國 特許商標廳에서 通
知書를 받으면 出願은 보통의 경우 3個月 이내
에 意見書, 補正書, 答辯書를 提出하게 되어있
고 1個月間 延長을 할 수 있었으나 2번 이상의
期間延長은 매우 어려웠다. 그러나 現在 適用
되는 規則下에서는 우선 3個月의 意見書 및 補
正書提出 期間을 얻은 다음에 期間延長에 요
하는 手數料를 支拂하면 法的으로 指定된 6個月
의 期間까지 延長할 수 있게 되었다.

한편 料金引上에 따라 特許手續節次에서 出願
人에게 많은 부담이 있게 되었으나 中小企業이
나 個人發明家에게는 特別한 배려가 주어지고
있다.

現行 料金表에 의하면 두가지 基準이 있는데
小個體(個人發明家와 中小企業)에게는 料금이
割引되고 있다. 이들의 料金は 大企業의 半밖에
되지 않는다.

小個體의 정의는 特許商標廳의 施行規則에 特
別히 規定되어 있다. 小個體가 割引料金を 適用
받기 위해서는 당해 出願이 종업원 500名이 넘
는 企業이나 團體에 讓渡·相續 또는 Licence되
지 않아야 한다. 또한 法的 구속력을 갖는 契約
에 의하여 讓渡·相續 또는 Licence를 해 출 義務
가 없어야 한다.

企業이나 團體의 종업원 總數를 決定하는 特
別條項이 있는데 이는 비교적 복잡하다. 더우기
出願에 權利를 갖고 있는 企業이나 團體의 종업
원뿐만 아니라 關聯會社의 종업원도 포함된다.
또 企業이나 團體의 子會社 또는 團體間의 支配
關係를 規定하는 特別條項도 있다.

이 小個體의 身分은 美國 出願人은 물론 外國
出願人에게 費用節減을 하는데 많은 도움이 될

것이며, 매출원마다 可能한 한 이와 같은 惠澤을
받는 것이 좋을 것이다.

維持費

美合衆國 特許制度는 17年동안 特許權을 維持
키 위한 手數料 項目을 새로 制定하였다.

美國은 이러한 維持費制度를 가지고 있는 다
른 나라들의 先例를 따른 것이다. 總17年 동안
特許權을 行하기 위해서는 3번의 維持費를 支
拂해야 하는데 첫번째 維持費는 4次年度 이후에
特許權을 行하기 위하여 必要하며, 두번째 維持
費는 8次年度 이후, 세번째 維持費는 12次年度
이후에 特許權의 行을 위해 必要한 것이다.
費用은 첫번째 費用에서 3번째 費用으로 갈수록
增加된다.

個人發明家 및 中小企業 所有의 特許는 維持
費用 또한 割引된다. 4年次와 8年次 그리고 12
年次 이후 特許權을 行하기 위한 費用은 각기
3年 6個月과 7年 6個月 그리고 11年 6個月 이후
에 納付하도록 되어 있다.

手數料는 持定 追加料金を 支拂한다면 上記
法定日期로부터 6個月까지 받아들여 질 수 있다.
더우기 6個月間의 納付 유예期間 末日까지 維持
費를 納付하지 않은 경우에도 特許廳長이 納付
지연이 피할 수 없는 것이었다고 인정할 경우 納
付유예期間 이후에도 維持費를 納付할 수 있다.
그러나 실사 維持費를 지연납부하였다 하더라도
納付 유예期間의 末日과 지연된 維持費의 納付
認定日 사이에 特許된 發明을 第三者가 利用하기
시작한 경우에는 납부된 후라도 이는 特許權을
侵害하는 것으로 認定되지 않는다.

한편 特許廳長은 特許 및 商標分野에 있어서
每 3年마다 料金を 조정할 권한을 갖는다. 特許
料金の 조정에 관하여 생각해볼 때 새料金 引上
은 消費者 物價指數에 나타난 物價變動을 받드
시 반영해야 한다. 따라서 每 3年마다 料金引上
이 있을 것으로 보인다.

商標節次의 變更

料金の 變更과 더불어 商標分野의 最近變化는
大部分 特許 및 商標廳에 對한 實務節次에 關한

것이다.

여기서 가장 중요한 것은 商標登錄取消申請과 異議申請에 있어 立證의 要件이 削除되어 申請人의 代理人이 이러한 申請에 署名捺印할 수 있게 되었다는 점이다.

이는 申請人이 宣誓書나 陳述書로 이러한 申請을 立證할 必要가 없고 直接 代理人이 署名捺印할 수 있으므로 節次가 簡便해졌다. 또한 第8章 陳述書(또는 宣誓書)에 對한 要件이 修正되었다. 參考로 第8章의 陳述書는 商標登錄한지 6年째 되는 해에 提出해야 하며 이는 商標登錄이 持續되어야 한다는 것을 確認하기 위한 것이다.

새로운 規則에 의하면 第8章의 陳述書는 商標를 商業적으로 使用하고 있음을 보여주어야 한다.

過去에는 第8章의 陳述書에서 商標의 商業的 使用을 보여줄 必要가 없었으므로, 이는 重要한 變化인 것이다. 그러나 商標를 商業적으로 使用해서가 아니고 外國登錄을 根據로 美國에 登錄을 한 境遇, 過한 第8章 陳述書를 作成하는데 問題가 된다. 따라서 이러한 變更은 非美國 商標登錄에 重要한 影響을 미칠 수 있다. 商標審判 및 抗告審判所에 對한 豫審(discovery)을 行하는 節次에 關한 規則도 크게 바뀌었다.

現行規則에 의하면 充分한 理由가 있거나 當事者間의 約定이 있는 境遇 外國의 口頭豫審調書를 認定한다. 그러나 前에는 外國의 豫審調書는 當事者가 그러하지 아니함을 書面으로 明文化하지 않는 限 書面으로만 할 수가 있었다. 그러나 現行規則은 當事者 또는 그들의 職員들이 豫審期間동안 美國에 있는 境遇 美國內에서의 口頭調書가 許容된다. 따라서 새로운 豫審規則에서도 아직 書面調書에 比重을 두고 있지만 口頭調書의 使用도 增加할 것으로 보인다. 새로운 規則은 書類나 다른 物理的인 物品을 이들이 항상 保管된 場所나 當事者가 同意하는 場所에서 만 들 수 있도록 하고 있다. 또한 새로운 規則은 證據調書의 使用에 대해 寬大하여 調書를 作成하는 當事者 뿐만 아니라 어떤 當事者라도 그러한 調書를 證據로써 提出할 수 있도록 하고 있다.

將來的 變更에 對한 最近의 提案

지난해에도 特許制度를 더욱 改善하기 위한 많은 改正案들이 美議會 및 特許商標廳에 提出되었다. 따라서 採擇될 可能性이 가장 크고 美合衆國 特許制度를 接할 때 가장 큰 影響을 미치게 되는 改正案에 대해서 說明하고자 한다.

첫번째 改正案은 防禦特許(defensive patent)라고 불리우는 새로운 型의 特許이다.

防禦特許를 獲得한 자는 排他的 權利는 拋棄하지만 第3者의 發明에 對하여 先行技術로써 使用할 수 있는 特許로 通用할 수 있다. 이 防禦特許의 基本 目的은 第3者로 하여금 當該發明을 使用하거나 發明品을 販賣하는 것을 防止하기 보다는 第3者로부터의 特許權 侵害訴訟에 대해 그 自身을 保護하는데 있다.

이와 같은 型의 特許를 獲得하기로 決定한 자는 先行技術根據에 關한 內容審査를 거치지 않고 단지 明細書가 그 當該分野에 從事하는 者가 쉽게 實施할 수 있을 정도로 記載되어 있는가를 判斷하는 方式審査와 同一한 發明의 特許出願與否를 決定하는 抵觸審査만을 通하여 이와 같은 特許를 獲得할 수 있다. 最近의 다른 改正案들은 美合衆國特許의 保護範圍를 擴大하는 것에 關한 것이다.

이들 改正案에는 다른 나라에서 美合衆國의 特許工程을 利用하여 製造한 製品을 輸入, 販賣 또는 使用하는 것은 비록 그 工程이 美合衆國內에서 이루어진 것이 아닐지라도 特許侵害가 되며 生成物의 製品部品을 美國內에서 製造하고 이것을 外國에서 組立하여 外國에서 最終製品을 販賣하는 것도 製品特許侵害라는 條項이 包含되어 있다.

現行法下에서는 美合衆國內에서 特許된 發明 그 自體가 直接的으로 侵害를 당했을 때에만 特許權侵害가 成立되나 改正案들은 美合衆國 特許가 當該發明을 世界 여러 나라에 出願登錄하여 얻은 保護와 對等한 保護를 提供할 것이다.

特許制度를 改善하기 위한 또 다른 提案은 出願人이 單獨으로 또는 다른 사람과 協力하여 開發하였거나 雇傭에 의해 出願人에게만 알려진

非公開情報 즉 秘密 先行技術은 特許性 또는 有効性을 決定하는데 있어 先行技術으로써 取扱되지 아니하는 것이다.

이와 같은 提案은 美合衆國 特許商標廳에서 發明者의 이름이 X인 特許出願 A를 發明者의 이름이 X와 Y로 되어있는 特許出願 B에 記述된 發明을 들어 拒絶하려는 경향을 없애버리게 할 것이다.

現在 特許廳의 立場은 發明者 個體가 X만인 경우와 X와 Y인 경우는 發明者의 個體가 相異하여 X 또는 X 및 Y중 어느 한쪽이 먼저 發明을 하였기에 이러한 先發明이 後者의 發明에 對하여 先行技術로 採擇되어 오고 있다.

이와 같은 새로운 提案은 單純히 非公開된 情報가 先行技術로서 成立되는 것을 막자는 것을 強調한 것임에 틀림없다. 이 提案은 發明者 X가 發明者 X와 Y보다 先發明者인 境遇 X의 發明이 特許되거나 特許 이외의 刊行物로서 公開되었을 때 이들 X와 Y가 出願한 出願B에 對하여 先行技術이 된다는 것이다.

또 다른 提案은 Licensee에 關聯된 것인데 licensor에게 追加로 權利를 賦與하자는 것이다. 즉 licensor의 特許가 licensee에 의하여 提訴되었을 때 提訴 期間中 licensee로부터 계속하여 royalty를 받을 수 있는 것이며 提訴 期間中 契約上으로 許容된 境遇 Licensor에 의하여 license를 解約할 수 있는 權利를 賦與하자는 것이다.

또 다른 提案은 政府機關의 認可가 遲延됨에 따라 特許製品의 商品化를 遲延시켰을 때 이 期間을 補償하기 위한 措置으로써 特許有効期間을 7년까지 延長하자는 案이 지금 美國議會에 提出되어 있다. 만일 이 案이 議會를 通過하여 法이 될 境遇 製藥業界가 혜택을 받게 된다.

그 理由로서는 特許品新藥이 商品化되기에 앞서 政府機關에서는 人體에 대한 安定性을 確認하는 많은 實驗을 요하기 때문에 商品化가 遲延되었고 따라서 特許有効期間을 短縮시키기 때문이다.

또한 美合衆國 特許商標廳의 節次를 改正하려는 일련의 提案이 있었는데 그중 特許抵觸審査制度가 가까운 將來에 改正될 可能性이 보인다.

美國은 大部分의 世界 各國과는 달리 先出願보다는 先發明에 立却해서 優先權을 決定하고 있다. 美國에서는 特히 抵觸審査에 對한 費用과

복잡한 節次 때문에 不平이 대단하다.

이러한 不平의 觀點에서 現行 特許抵觸審査制度를 改正하자는 여러가지의 提案이 있지만 이들 提案의 大部分은 서로 互相關성이 없다. 이러한 相異點은 차차 解決되어야 할 것이다.

그러나 現在 提案된 案中에는 多少의 共通點이 있는데 이는 最終적으로 採擇되는 案에 의하여 改正될 節次에 큰 영향을 미칠 可能性이 있다. 特히 優先權 問題는 물론 特許性 問題도 抵觸審査過程에서 考慮해야 한다는 點이다. 이는 現行 抵觸審査節次로부터 脫皮하는 것인데 現在는 단지 優先權 및 이의 부수적인 問題點만이 考慮되어지고 있기 때문이다.

變化 可能性에 대해서는 앞에서 지적했듯이 最終改正方向이 아직 不透明하기 때문에 더욱 詳細한 것은 說明할 수 없다.

그러나 特許抵觸審査制度는 꼭 變化될 것이라는 것만은 明白히 해둔다. 美合衆國 商資廳에서는 外國特許書類 및 特許 이외의 刊行物들 또는 其他 刊行物 形態의 非特許 參考資料에 對한 寫本을 美合衆國 特許商標廳에 提出하도록 하는 出願人의 義務條項을 特許法 施行規則에 새로 포함시켰다.

特許出願明細書內에 이러한 資料들이 記述되어 있으면 그 寫本을 美合衆國 特許商標廳에 提出하여야 한다. 審査官이 提出을 要求한 후 寫本을 提出하지 않을 境遇出願은 拋棄된 것으로 看做된다.

美合衆國 特許商標廳에 外國語로 된 先行技術의 資料를 提出할 境遇 資料의 主要部分을 英譯하여 提出해야 할 것을 勸告하고 싶다.

美合衆國 特許商標廳은 外國語 번역인을 僱傭하고는 있지만 大部分의 特許審査官들이 번역인을 充分히 活用치 않고 있기 때문에 資料의 主要部分을 英譯하여 함께 提出해 준다면 充分한 參照가 될 것이라 여겨진다.

앞에서 說明한 바와 같이 最近 美國의 商標制度는 크게 變化가 없는 反面 特許制度는 美國內의 技術開發을 促進시키기 위해 끊임없이 變更되는 追勢이다. 美國內의 研究開發을 促進시키기 위해서 特許制度에 對한 많은 變化가 앞으로 계속될 것이지만 부수적으로 外國出願人에게도 特許에 대한 혜택이 增加되리라 믿어진다.