

美國의 再審査 制度

金 永 吉

<特許廳 審判官>

머 리 말

美國의 特許制度는 特許許與以前에 發明出願에 關한 審査官의 特許性判斷에 對하여 第3者가 異議申請의 機會가 없는 것이다. 따라서 特許許與後에 第3者가 既特許에 關聯된 先行技術을 發見하였을 때에는 法院에 提訴하여 特許의 無効를 주장하여야 하며 또한 特許權者가 自身の 特許에 對하여 새로운 特許性的 問題가 發生할 것이라는 것을 豫見하였을 때에도 복잡한 法院의 節次를 밟아야 하는 것이다. 이러한 問題點을 美國特許廳內에서 解決하고자 만든 制度가 바로 美國特許法의 再審査制度인 것이다. 따라서 再審査制度의 目的은 ① 特許後의 再審査節次의 提供 ② 第3者에 依하여 再審査要請可能 ③ 法院節次의 複雜性 및 費用의 極少化 ④ 再審査된 特許의 權威極大化 ⑤ 特許廳에 依하여 適切한 決定을 하려는데 있는 것이다.

再審査根據法令

特許에 關聯된 先行技術 및 公知文獻에 依하여 누구든지 特許廳에 再審査要請을 할 수 있으며 [美國特許法(35USC) 第301條 및 同第302條], 再審査要請이 있으면 特許廳長은 再審査要請書에 依하여 特許를 再審査하여 再審査證明書를

發行하여야 한다(同法第302條 乃至 第307條). 再審査要請費用은 1200弗이고 별다른 흠결이 없으면 그대로 受理된다. 不受理되는 경우에는 既納付한 申請費中에서 1,200弗만 還拂하여 주며 本法은 1981.7.1부터 發効되고 있다.

基本特徵

特許存續期間에는 누구든지 再審査要請이 可能하며 先行技術 및 刊行物에 限定되고 再審査에 關한 特許性的 새로운 問題가 存在할 때에만 再審이 要請된다. 再審査가 要請되면 性質上 對外的인 節次가 수행되며 그 節次期間은 3月內에 再審査與否가 決定되고 모든 再審査書類는 公開되는 것이다. 다만 再審査範圍中 特許請求範圍의 擴張은 不可能한 것이다.

節 次

特許에 關하여 本質的이고 새로운 問題가 있다고 인정되면 再審査命令이 進行되며 擔當者는 特許主題에 가장 가까운 審査部의 審査官이 되고 再審査要請書의 接受後에 再審査命令에 앞서서 진술서의 제출은 不可하며 보정서에 依하여 請求範圍의 擴張이나 新規主題의 追加는 不可하

再審査制度和 우리나라 制度와의 性格比較

區分 項目	美國再審査制度	韓 國 審 判 制 度			韓國審査制度
		無 效 審 判	訂 正 審 判	權 利 範 圍 審 判	異議申請制度
再審査 申請人	1. 特許權者 2. 第三者	第三者 中에서 利 害關係人	特許權者	1. 特許權者 2. 第三者 中에서 利害關係人	第三者
權利的 對象	特許	特許, 實用新案 意匠, 商標	特許, 實用新案	特許, 實用新案 意匠, 商標	特許, 實用新案 商標
節次	成立	特許權者의 抗告 可能	權利者의 抗告可 能	請求性格에 따라 權利者, 利害關係 人 抗告可能	出願人의 抗告可 能
	不成 立	第三者는 抗告提起 不可	第三者中에서 利害 關係人의 抗告可 能	權利者의 抗告可 能	請求性格에 따라 權利者, 利害關係 人 抗告可能
效 果	1. 再審査 證明書 發行 2. 特許될 수 없 다고 決定한 請 求範圍의 縮少 3. 特許될 수 있 다고 決定한 請 求範圍의 再確認 4. 特許될 수 있 다고 決定한 請 求範圍를 訂正 및 新設하여 特許 를 具體化 한다 5. 請求範圍 擴張 不可	1. 審決 및 判決 로 確定 2. 成立인 경우 공 知에 의한 無效 3. 不成立인 경우 權利의 實體 再 確認	1. 審決 및 判決 로 確定 2. 請求範圍의 縮 少可能 3. 請求範圍 擴張 不可 4. 誤記의 訂正 및 不明瞭한 記載 의 釋明	1. 審決 및 判決 로 確定 2. 權利範圍確認 3. 公知部分의 再 確認	1. 不成立인 경우 登錄 2. 成立인 경우 審決 및 判決로 確定 3. 特許性의 再確 認 4. 請求範圍 및 明細書訂正可能 5. 請求範圍 擴張 不可 6. 請求範圍 縮少 可能

다.當初 進술서에는 特許性이 있는지의 理由를 先行技術과 請求範圍를 比較하여 記載하여야 한다. 再審査申請人은 再審査進行中에는 證據追加 提出은 認定되지 아니하며 審査官은 再審査에서 別途의 資料檢索은 하지 않는다. 特許權者는 答辯書에 依하여 進술이나 補正이 可能하며 申請人의 理由가 妥當하면 再審査는 終結되고 再審査 證明書가 發給된다.

맺 는 말

再審査制度는 出願發明에 關하여 內部審査만 을 行하여 特許하여 주는 本來의 美國特許制度

를 補完하여 強力한 特許權을 設定하려는 制度로 사료되며 그 名稱으로보면 審査의 連續으로 보여지나 그 內容上으로는 審査를 行하여 先行技術과 特許內容을 比較하여 特許權의 內容을 變動시키는 役割을 하여주므로서 現實의인 우리나라의 審査패턴과는 다르게 사료되며 또한 特許가 登錄된 後의 特許性에 대한 再判斷이므로 그 性格으로보면 우리나라의 特許權에 대한 審判制度인 無效審判, 訂正許可審判 및 權利範圍確認審判 制度和 部分的으로는 類似點을 찾아볼 수 있는 것이다. 따라서 美國特許에 對하여는 法院의 節次를 利用하기 보다는 再審査制度를 利用하여 權利保護 및 權利行使에 따르는 여러가지 問題點을 解決하여 보는것이 더욱 바람직할 것이다.