

特許管理 海外(美國)

研修를 마치고



黃 二 南

<(株)서울 味元 特許課長·辨理士>

낯선 땅 美國行

美國 特許管理 研修는 우리나라 發明特許業界나 筆者로서는 처음이었으므로 한껏 기대에 부풀어 있었다.

1984年 10月 25日 研修團 結團式과 더불어 美國行은 구체적으로 진전이 되었는데 그 構成員을 보면 韓國發明特許協會, 國內 企業體 特許專擔部署要員, 個人發明家, 企業體 社長等 12名으로 되어 있었다. 아쉬운 점은 기업체 특허진담 요원이 더 많이 참석했더라면 좋았을 것이라는 생각이 들었다.

1984年 11月 1日 金浦空航을 出發하여 東京에서 비행기를 바꿔 타고 美國 씨에틀공항에 도착하여 몇가지 헤프닝을 연출하였다.

美國을 여행하는 사람은 첫 寄着地에서 Immigration 수속을 밟아야 하는데 우리는 곧 바로 Custom에 가서 통관을 하려고 하니 세관원이 入國手續을 먼저 하고 올라해서 뒤늦게 입국수속 후 통관을 하게 되었다. 또 한차례 헤프닝은 씨에틀공항이 워낙 대규모인지라 시카고행 탑승구가 아닌 곳에서 1시간 정도 대기하다가 나중에 Boarding gate를 확인한 후 공항내의 Subway를 두번 갈아타고 시카고행 탑승구를 찾았는데 하마터면 비행기를 놓치는 실수를 저지를 뻔했다. 옛날 우리 속담에 아는 길도 물어서 가라는 말이 새삼 생각났고 海外旅行에 있어서는 항상

미리 확인해 두는 習貫을 가져야 겠다고 다짐했다.

지루한 大陸橫斷끝에 시카고에 安着하여 마지막 航路인 Washington D.C를 가기 위해 기다리는 사이 移民은 친구(醫師)와 통화를 하서면 부터 言語의 不便이 따르기 시작하였다.

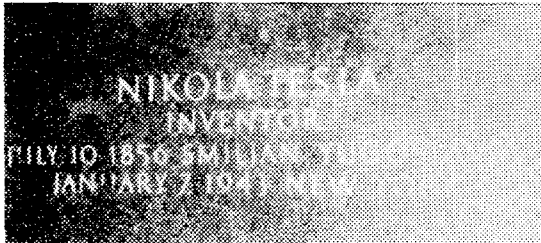
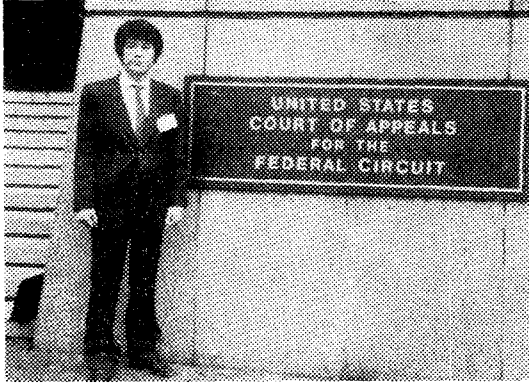
시카고공항을 離陸하면서 美國의 夜景을 한껏 볼 수 있었는데 처음보는 신기함에 一行은 모두 輝煌한 夜景에 도취되어 있었다. 특히 印象의이었던 것은 바둑판 같이 彫刻된 都市計劃은 美國이 國土가 넓어서 野心的인 計劃을 했다고 볼 수도 있으나 國家를 運營하는 사람들의 長期的인 慧眼에 尊敬과 讚辭를 보내고 싶었다.

Washington National 공항에 도착하니 11月 1日 밤 11시경이었으니 무려 비행기에서 하루반을 보낸 셈이다. 一行 모두 심신이 피로함은 당연했다. 우리를 초청한 진금섭박사와 여행사 직원이 우리를 따뜻하게 맞아주어 처음 밟는 미국 땅이 생소하게 느껴지지는 않았다.

여행사직원의 설명을 들으며 밤의 Potomac江을 끼고 숙소 Ramada호텔(버지니아주 fairfax市)에 도착하여 여장을 풀고 잠을 청했으나 時差로 인해 좀처럼 잠이 오지 않았다.

美國 特許商標廳 訪問

다음 날 우리를 초청한 B.S.K.B 法律事務所를



〈美聯邦特許高等裁判所앞에 선 筆者(上)와 터빈의發明者 NIKOLA TESLA 동상에 새겨진 기념문(下)〉

訪問하여 同所의 現況을 듣고 各 分野別 美國의 特許出願에 대한 回答을 한 후 計劃된 訪問日程이 始作되었다.

特許廳에 도착하여 現況 說明을 들었다. 진박사의 얘기에 의하면 美國特許廳(Washington D.C, Crystal 소재)은 방대한 組織과 施設物을 保有하고 있어 큰 建물을 賃貸하여 사용한다고 하며(特許出願 증가에 따른 시설물 추가 소요를 고려) 이곳 審査官中에는 韓國系 6名이 근무중이라는 말을 듣고 在美 韓國인도 上流社會에 서서히 接近해가고 있다는 느낌을 받았다.

特異했던 것은 特許廳 현관에 美國의 歷代 有名한 發明家의 肖像과 發明品 그리고 略歷이 所상하게 기록 및 전시되고 있었다. 美國은 짧은 歷史를 갖고 있어서 그런지 美國의 發展에 寄與한 先人들의 業績을 찬양하는 것이 體質화된 느낌을 받았다.

또한 一層 열람실에 日本 企業의 技術陣들이 最新 特許情報 入手를 위해 資料調査를 하고 있는 것을 보았을 때 우리나라도 그런 狀況이 빨리 왔으면 하는 부러움을 사기에 充分했다.

열람실은 一般人도 活用할 수 있게 各種 公報類, 專攻書籍, Data base情報 및 科學技術情報를

쉽게 調査할 수 있도록 完全開放되어 있었다.

열람실은 시간연장근무까지 하고 있었다.

특히 審査官을 위한 전문 分野別 圖書室과 컴퓨터를 利用한 調査 施設이 完備하게 갖추어졌고 各國特許(한국은 1982年分부터 소장)를 英文으로 번역하여 所藏하고 있어 審査를 促進할 수 있다고 한다(1件當 審査에 18個月 所要).

美國特許廳의 組織은 廳長과 次長 및 5人의 廳長補(特許, 商標, 管理, 豫算 및 企劃, 國際) 산하에 1,400餘名의 審査官과 700餘名의 管理要員이 있으며 소장자로는 約 2천만건이 具備되어 있다는 次長의 說明을 듣고 역시 美國이 世界技術을 先導하고 있다는 것을 알 수 있었다.

한국계 심사관(局長級) 우제형씨와 환담하는 가운데 한국인의 미국 특허출원이 거절되는 사례가 많다는 理由中의 하나가 기재내용이 부실하고 美國辨理士 選任이 잘못되어 그런 경우가 있다는 忠告와 助言도 들었다.

美國特許制度中 우리나라와 다른 점을 보면

- 先發明主義(First Invention System)
- 審査主義(모든 출원에 대해 審査)
- 抵觸審査制度(Inter-ference)
- 一部繼續出願(Continuation-In-Part Application)
- 主邊限定主義(Peripheral definition)
- 再審査制度(Re-examination)
- 再發行特許(Reissue)
- 實用新案制度가 없고 用途特許(How to Use)가 있으며

不特許事由로는

- 自然現象, 思想(Idea Perse, Such as phenomena of nature)
- 自然法則, 精神의 所産(Natural laws, mental processes and Intellectual Concepts.)
- 自然物(products as found in nature)
- 印刷物(printed matter)
- 營業方法(Business methods or plans) 등이

美國에 있어 特許對象은

既存의 不特許事由 以外에 新規性, 進歩性, 有用性있는 것이면 모두 가능하다고 할 수 있다.

그 一例로 1980년 美大法院은 新規의 微生物

도 特許가 될 수 있다는 判決(chakrabarty사건)을 함으로써 特許對象에 대한 一般人的 통념을 깨고 進一步한 접근을 보아 최근 美國國會는

- 獨創的인 裝飾用意匠物(original ornamental designs)

- 無性的(적꽃이, 接木등), 有性的(種子)으로 反復生産이 可能한 植物(asexually for example, by grafting) and Sexually (for example, by Seed reproduced plants)

- Semiconductor Chips 등도 特許對象에 포함시키는 案이 國會에서 통과되었다. 또한 食品, 醫藥, 化學分野의 物質特許 存續期間 5年 延長 案이 통과되어 同分野는 22年間 特許存續期間이 許與되므로 美國 G.D Searle社 “Aspartame 特許權”의 존속기간도 5년이 연장되게 되었다.

美特許法세미나 開催

B.S.K.B 法律事務所의 세미나를 통해서 알게 된 出願人의 自己公知 개념의 차이로는 本人이 여러 나라에 同一한 內容을 출원하여 최초 公開發(告)된 날로부터 12個月 以內에 미국특허청에 출원하면 신규성이 인정된다는 것을 알았고, 中小企業, 個人發明家, 非營利團體가 特許出願時 수수료의 50%가 割引된다는 것도 알게 되었다.

以上과 같이 美國의 特許制度는 急變하는 科學技術에 대처하기 위한 法制改定이 活發하게 이루어지고 있음을 알 수 있다.

美聯邦特許高等裁判所(U.S court of Appeals for the federal Circuit) 訪問

이곳은 종전의 Court of Customs and Patent Appeals와 Court of Claims가 統合되면서 1982年 10月 1日자로 發足된 곳으로 종전 미국특허에 관한 各 區域에 있는 DC法院의 判決에 대한 大法院 上告件數가 증가하고 判決의 신뢰도가 저하되는 것을 방지하기 위하여 兩者를 통합시켜 명실공히 特許에 관한 限 最高裁判所의 性格으로 12名의 判事중 7名은 民事전문이고 5名은 特許

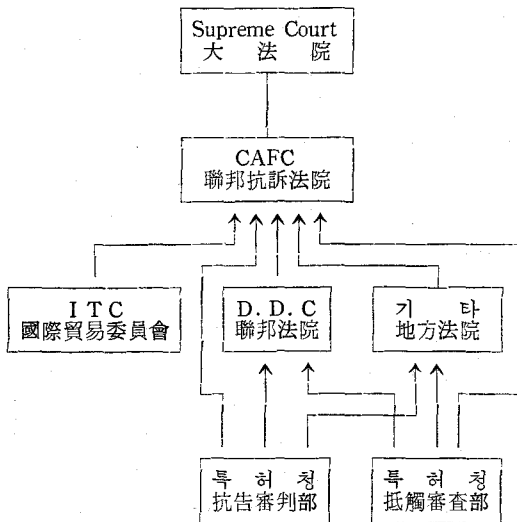
전문 判事로 조직되어 사건에 따라 3인, 5인, 12인의 合議體로 구성하여 審理하며 1會 公청후 1個月內에 判決하며 통상 事件처리에 6~8個月이 소요된다고 한다. 또 한 가지 알게된 것은 한국산 Color TV 덤핑판정도 ITC의 재심이 끝나고 한국측이 抗訴하면 이곳 CAFC에서 裁判을 하게 된다고 한다.

우리 一行이 만난 Howard T. Markey 首席判事(75歲)는 6.25動亂時 文山戰鬪에 중령으로 2년간 參戰했으며 現在 豫備役 少將이라는 말을 듣고 친근감을 느낄 수 있었다.

그분의 얘기에 의하면 미국에는 지방법원 94개, 高等법원 11개, DC 콜럼비아지방법원 1개, 연방항소법원 1개와 대법원이 있는데 미국 행정기관의 査定系 判決에 대한 不服抗訴(特許포함)와 民事사건中 特許에 관한 當事者間의 不服抗訴는 전부 本 CAFC를 經由하여 大法院에 上告된다고 한다. 本 재판소가 發足되고 부터는 特許에 관한 件은 大法院 上告가 거의 없고 最高判決로 간주되어 미국특허청의 심사 및 지방법원의 判決例로 채택되고 있다고 한다.

특히 감명을 받은 것은 特許侵害에 대한 裁判을 참관시에 異例的으로 首席判事が 韓國發明特許協會 副會長이신 李泰燮 將軍과 特許研修團을 本 法庭에 모시게된 것을 기쁘게 生覺하며 환영한다는 개정 연설을 듣고 이번 特許研修에 參加한 보람과 긍지를 갖었다.

〈表 1〉 特許에 관한 不服抗訴 절차



美國微生物寄託所(American Type Culture Collection) 訪問 (메릴랜드주 Rockville 所在)

이곳은 1925년 非營利科學機構로 設立되어 현재는 미국국립과학재단의 지원하에 운영되고 있으며 實際 살아 있는 微生物, 바이러스, 細胞培養體의 寄託, 保存 및 分讓을 目的으로 하여 藥類, 박테리아, 박테리아파지 Fungi, 動植物바이러스, 抗血清, 原生動物類, 再組合 DNA 벡터, oncogenes, hybridomas 등 약 35,000균주를 보관하고 있다. 이 중에 약 3,000건이 특허균주로서 Catalog에 수록된 균주(상업적인 경우만 특허권자 同意要)는 신청서와 소정의 금액을 납부하면 분양받을 수 있다.

또한 이곳은 美國特許廳이 指定한 菌株寄託機關이므로 微生物에 관한 特許出願을 하는 경우 이곳에 기탁해야 하며 부다페스트條約에 加入된 나라는 當事國에 出願時 自國에 기탁함으로써 미국에서 기탁이 면제된다. 이러한 관점에서 불패한국정부에서도 公信用 있는 균주기탁기관을 育成하여 부다페스트條約에 加入할 수 있도록 해야 할 것으로 사료된다.

미국특허법상의 균주기탁과 부다페스트조약의 차이점

	미 국	부다페스트조약
기탁기간	17년(국회에 연장안 상정)	30년
시험분양	기탁시 생존시험 없음 특허후 가능	반드시 생존확인 출원후 가능

同機關에서는 20名 單位로 미생물의 취급, 분리동정에 관한 workshop을 수행하고 있어 관심 있는 사람의 참가도 가능하다.

참고로 한국사람이 微生物에 관한 美國特許出願時 균주기탁은 B.S.K.B 法律會社의 세미나에서 거론된 바 있는데 최근에 미국심사관이 양해한 바에 의하면 한국의 기탁기관에 기탁을 하고 기탁번호를 제시하되 기탁기관과 기탁자와의 계약서를 영문번역하여 제출하면 미국내에 기탁한 것으로 간주된 例가 있었다고 한다. 또한 각종 자료를 우송료만 부담하면 무료로 제공하여준다

는 이야기를 듣고 자료를 일행이 신청하고 오기도 했다. 앞으로 필요한 업체나 개인은 ATCC나 특허협회를 통하여 자료를 제공받을 수 있을 것이다.

버지니아주 및 工業團地 訪問

버지니아주는 들던대로 조용하고 깨끗하며 기후가 좋아 미국에서 富者들만 모여사는 곳 같았다. 典型的인 田園都市로 아담한 숲속에 집이 한채씩 있는 그림속 같은 風景에 취하면서 工業團地를 순회하였다. 버지니아주는 전반적으로 工業化된 都市가 별로 없으면서도 높은 所得水準을 유지하고 있는 특이한 産業構造를 보면 農業이 잘 발달된 주의 하나임을 알 수 있었다.

그런데도 버지니아는 주지사를 비롯한 각 郡(County)마다 工業團地 유치와 工業化率을 높여 고용기회 확대에 많은 노력을 기울이고 있었다.

우리 訪問團도 그러한 時期의 要求에 맞춰 버지니아주의 여러곳을 방문하게 되었는데 Logetronics Inc(영상인쇄기기제조업체), CIT(버지니아 기술혁신센터), VA Packing Supply Co(포장용기 제조업체), Owens Illinois(병유리 제조업체), 버지니아州 경제개발공사, SOVRAN 은행 등의 訪問은 기대 이상의 대접을 받아 부담스러울 정도였다.

CIT(Center for Innovative technology)에 對하여 추가적으로 언급하면 이 기관은 기업과 주요대학 및 연구기관과의 고도기술연구개발을 위한 협조 매개체로서 유전공학, 컴퓨터를 수반한 공법, 물질과학 및 정보기술공법등을 연구 제공하여 버지니아주 850개 첨단 기업들과 연구개발업무를 담당하고 있음으로 미국에 High-Tech 개발은 전문기관에서 연구한 결과가 기업과 직결됨을 알 수 있었다.

특히 버지니아 주지사 Charles S. Robb 씨의 예방이 특별 배려로 이루어져 관계자 여러분께 고마움을 느꼈다. 그는 미국 공화당의 저명인사이며 前 존슨대통령의 사위이고 차기 민주당 상원의원과 대통령 출마설이 나도는 유력인사이며 85년 한국에 올 계획이라는 말에 반가움이 더했다. 아마도 미국에서는 발명가나 특허업무에 종사하는 요원에 대한 우대사회를 한눈에 입증할

수 있었다.

우리 一行이 방문한 버지니아주의 공장들은 Mobile Oil社를 제외하고는 대부분 本社를 他都市에 두고 있어 특허관리에 관한 정확한 사정을 알 수 없어 서운한 감이 있었으나 우리나라에서는 처음으로 발명특허업체에서 최초로 버지니아주를 방문하여 주지사를 비롯한 버지니아주정부 관계자들과 폭넓은 의견교환을 했다는 점은 민간배이스 경제협력을 모색할 수 있는 계기가 되었다는 점에서 의의가 있다고 하겠다.

Mobile Oil社 訪問

Mobile 오일사는 버지니아주 fairfax市에 本社를 두고 特許專擔部署는 特許擔當重役밑에 68명의 직원이 있으며 그 중 28명이 辦理工資格을 갖고 있다고 한다.

3個部(General, license, Patent)로 나뉘어 업무를 하고 있으며 特許關聯資料는 100% 전산입력되어 있어 管理面에서 상당히 앞서 있음을 알 수 있었다.

同社도 3個의 研究所를 운영하면서 代替에너지개발, 素材開發등에 역점을 두고 있으며 年間 特許出願件數는 미국內 300건, 외국에 500건, 登

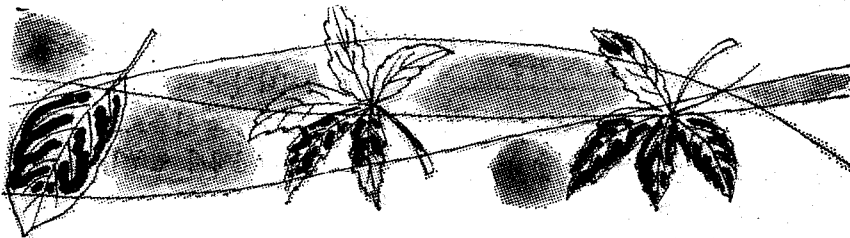
錄件數는 美國內 5,000件, 外國 3,100件이며 상표등록은 美國內 250件, 世界 8,000件이라고 하였다.

同社의 業種으로 보아 特許의 生産이 별로 많지 않을 것으로 생각되었으나 그 反對였다.

先進國의 企業이 該當業界를 리드해 나아가고 있는 그 原動力은 막대한 R&D 投資를 바탕으로 特許라는 技術武器를 통해 企業發展에 철저히活用되고 있음을 볼 때 우리나라가 直面하고 있는 高度産業社會에 대한 努力은 과감한 R&D 投資와 진보된 特許管理가 그 저변을 담당해야 할 것으로 생각된다.

이번 研修를 통해 얻은 것은 美國의 特許制度 전반에 관한 것 뿐만 아니라 國家, 會社 및 內自身을 비교하고 反省해 볼수 있다는 點에서 더 큰 뜻을 찾을 수 있었고 與件이 우리에게 더 不利한 現實을 打開하기 위해서는 倍前의 努力을 기울여야 겠다는 각오를 스스로 다짐했다.

끝으로 이번 訪問團을 構成하는데 勞苦를 아끼지 않은 協會任職員과 陣今燮博士 및 美國 B.S.K.B 法律事務所에 고마움을 드리며 企業體 特許專擔要員이 더 많이 參加했더라는 아쉬움과 이러한 行事가 每年 계속되어 많은 사람이 見聞을 넓힐 수 있었으면 하는 바람으로 끝맺고자 한다. ☞



虛禮虛飾 追放하고 不遇이웃 서로 돕자!