

KIPA 컬럼

Rule 56을 조심하라



陳 今 燮

(在美 辨理士)

제목이 007영화 제목같은가 했더니 “자나깨나 불조심” 리본을 달고 불조심 주간을 지내던 기억을 되살리는 표어같기도 하다. 미국특허청 (USPTO) 에 특허수속을 할려면 자나깨나 Rule 56을 조심해야 한다. 007영화의 의리의 사나이 주인공이 종종 적에 포위되어 죽을 고비를 만나는 것같이 Rule 56의 포위망에 선량한 우리 한국출원인이 걸려들 염려가 있기 때문이다.

오늘 특별한 기회가 주어져서 특허법에 대하여 세계 최고의 석학을 자랑하는 George Washington University의 Irving Kaytor博士의 Ethics, Inequitable conduct, and Fraud in patent prosecution(특허수속절차에 있어서 윤리, 불공정행위 및 속임)강의를 들으면서 우선 한국의 Patent man에게 몇줄 적어보내고 싶은 心情에서 펜을 들어본다.

美國特許法 35U.S.C(United States Code)를 母法으로 한 法令이 37C.F.R. (Code of Federal Regulation)

이고, 이 Rule 56은 정확이 37C.F.R. I, 56이다. 이 法令 56條는 特許法 第6條(Duties of Commissioner), 同 第131條(Examination of Application) 및 同 第132條(Notice of Rejection; Reexamination)에 근거하되 아래와 같은 大法院판결을 뒷받침하고 있는 것이다. “特許法 憲法에 명시된 바와 같이 과학과 유용한 기술의 진보를 목적으로 창안된 독점배타의 특권이기 때문에 윤리에 어긋나지 않고 조금도 속임과 불공정행위가 없어야 한다(65USPQ 133, 1945).”

좀더 本法令을 具體的으로 紹介하면 1945년에 制定되어 1972年과 1982年 2次에 걸쳐 보다 강력하게 規定되고 근간에 많은 高等法院에서 이를 강력히 지지하는 判例가 속출되고 있기에 Judge(판사)가 法(Law)인 美國이고 보면 그 심각도가 얼마나 큰가 짐작이 가리라고 본다. 본 법령은 특허수속절차에 있어서 그 특허출원인에서부터 심사·사정·특허등록·특허재판에 이르기까지 이 법령과 이를 지지하는 많은 判例들을 휘두르는 것이다. 혹시나 이 휘두름에 한국특허맨이 상하지 않을가 하는 기우(?)가 있기도 하다.

첫째로 특허출원에 있어서 先使用, 先行技術을 發明者가 알면서도 자기가 발명한 것인양 거짓을 기재하지 아니했는가?

둘째로 출원후 적어도 2個月 以內에 본 출원과 동일하거나 유사한 외국특허자료·간행물·비특허자료등을 복사하여 특허청에 제출해야 되고, 특허 본출원과 조금이라도 관련된 Co-Pending출원이 USPTO에 제류중이면 이것들을 報告할 의무가 있는데 이를 수행했는가? (제1항, 2항)

셋째로 특허출원에 있어서 발명자가 선언서(Declaration or Oath)의 백지에 Sign하지 아니했는가? 명세를 읽어도 안보고 Sign했는가? 대리인이나 이 발명에 관련된자(양수인)가 본 발명에 관하여 알고있는 비밀을 숨겼는가? 이렇게 했음에도 이를 속이고 출원했는가? (제3항)

특히 관심이 있는 것은 이에 대한 벌칙이다. 만일 이렇게 속이고 출원했을 경우에는 본 출원이 거절되고 (제3항), 본 특허가 허여되지 않으며(제4항), 특허청 구범위중 단 1항이라도 상기와 같은 것을 어기고 특허되었다면 전특허가 무효가 된다(제5—10항)는 것이다.

이 엄청난 法令앞에 한국의 特許業界를 생각해본다. 특히 근간에 미국에서 현대 엑셀이 수출비즈니스가 성공을 거두고 TV광고의 회수가 늘어감에 따라 가뜰이나 무역적자에 신경이 곤두세워있는 미국기업인 ITC(International Trade Commission)의 행정소송이나

민사재판을 통해 특허침해등으로 한국기업에 일격을 가하고 있는 실정이다. 미국에 수출하기 위해서는 그 제품을 특허·의장·상표·저작권등으로 보호해 놓고 Marketing함의 너무 상식적이기에 말이다. 美國에서 수출에 大成한 日本이 그렇게하고 있다. 겨우 86년에 미국에 출원 200건을 돌파한 한국이 이제와서 출원에 발돋움하고 있는 이 시기에 善意의 피해를 입지나 않겠는가 하는 우려가 앞선다. 우리 民族은 古來로 남을 잘민기에 종종 백지에 Sign해 주기도 한다. 꼬치꼬치 따지기를 싫어하고 적당히 둥글둥글사는 것이 美德으로 되어왔다. 筆者의 한국에서의 辨理士開業 경험을 통해서도 출원인이 辨理士에게 모든 것을 맡겨서 자기 도장을 파서 출원하라고도 한다. 출원전에 先行技術조사하는 것을 싫어한다. 특허청에 제출되는 최종명세서도 보지도 않고 代理人 전입서에 도장을 찍어주기도 한다.

이러한 Culture에서 잔뼈가 굵어진 한국특허맨에게 미국출원시에 Rule 56을 조심하라고 외쳐본들 그리 쉽게 먹혀들어가지 않을 것이다. 더욱이 한국특허사무

소를 통해서 미국에 출원하는 경우가 대부분인데 그것도 美國代理人을 定해주지도 않고 한국대리인 보고 美國代理人을 指定하라고 하는 경우가 많은 실정이다.

한 예를 들면 한국의 用이라는 會社가 한 발명에 刊된 수건을 한국의 代理人을 통해 미국의 特許事務所를 指定하지 않고 美國出願을 의뢰하고, 한국의 代理人이 이 수건을 美國의 A.B.C.D의 사무소에 分散시켜 출원 위임시켰다고 가정하면 실제 미국특허청에는 A.B.C.D의 US Law Firm을 통해 甲회사의 출원이 접수될 것이다.

그러나 US Law Firm A.B.C.D가 누구하나 Rule 56에 따라 Co-pending사항을 USPTO에 Disclosure 하겠는가? 아마도 거의 不可能한 것이다.

그러면 이렇게 해서 야기된 사후의 문제를 과연 누가 책임질 것인가?

Rule 56에 대해 명강의가 열기를 더해감에 따라 나 도 모르게 침울해져가는 기분은 어쩔수가 없었다.

(워싱턴 Birch, Stewart, Kolasch & Birch 特許法律事務所에서) <○>

TSUTADA & CO

蔦田内外國特許事務所

辨理士 蔦田璋子(Tsutada Akiko)
 辨理士 蔦田正人(Tsutada Masato)
 辨理士 松川克明(Matsukawa Katsuaki)

郵便番號 541
 日本國 大阪市東區瓦町 2丁目 9番地
 (9, Kawaramachi 2-chome,
 Higashi-ku, Osaka Japan)

電 話 : (06) 227-5535(代表)
 FAX : (06) 227-5538(G II, G III)
 TELEX : 05223887 PATAKI J
 CABLE : PATENTAKI OSAKA

TSUJIMOTO PATENT OFFICE

辻本特許事務所

辨理士 辻本一義

郵便番號 542
 日本國 大阪市南區東平 2丁目5番7號 東
 カイ興産ビル階

(TOKAIKOSAN BLDG
 5-7 TOHEI 2-CHOME
 MINAMI-KU OSAKA 542 JAPAN)
 CALL : (06) 763-4831~2
 FAX : (06) 763-4837