



# 美國의 特許出願 및 管理

(外誌에서)

## I. 明細書 作成

明細書 작성자가 特許出願書를 작성할 때 선형기술에 대해 고려해야 할 사항은 먼저 전부터 사용돼 왔고 特許의 형태로 인정을 받아온 형식으로 표현할 수 있다는 점이다.

이는 비교적 경험이 없는 明細書 작성자에게 매우 중요한 것으로 明細書가 부적합한 개념으로 서술되었을 경우 불필요한 시간과 노력을 또다시 들여야 하기 때문이다.

또 美國에서는 特許明細書에서 기술현황에 대해 언급할 필요가 있으며, 유럽 特許出願의 경우도 제한된 범위내에서 그것을 언급하도록 되어 있다. 그러나 각 기술마다 관련용어와 취급방법들이 상이하므로 해당기술분야의 언어에 충실하는 것이 필수적이다.

그리고 각 特許擔當者들은 特許明細書 작성방법을 기술한 제112조와 請求範圍의 해석방법을 담은 제101조 ~103조에 대해서 기억해 둘 필요가 있다.

제112조의 用語中 가장 중요한 부분은 『특별히 發明을 지적하고 명확히 請求해야 한다』는 것이다. 여기서 『특별히 지적함으로써』라는 말은 特許出願에서 특별히 發明을 숨기려하지 않

음으로써 잠정적 사용자가 그것을 사용할 수 없도록 하는 것이다. 그리고 美國法에 명시된바 『도안이 허용되지 않는 發明의 경우 이것은 明細書에서 공식과 예를 통해 충분히 밝혀져 發明된 것이 명백하게 무엇이고 어떻게 생성물이 제조되고 사용되는지를 충분히 설명해야 한다.

美國의 特許法上 特許要件들은 新規性, 有用性 및 불자명성등이다.

## II. 發明의 請求範圍

美國 特許出願時 特許請求範圍란 美國정부에 의해 特許라는 형태로 부여되는 권리범위의 법적정의이다. 이는 發明者가 17년이란 기간동안 독점적인 권리로 갖는 영역에 대한 법적정의와 유사하다고 볼 수 있다.

이는 請求範圍가 중요하긴 하지만 明細書의 관점에서 해석되는 유럽 및 日本 特許制度와는 다소 대조적이다. 美國에서 그러한 해석이 금지되는 것은 아니나, 明細書는 단지 請求範圍를 위한 문맥을 제공해 줄뿐 請求範圍에 빠진 세부 내용까지 제공해 줄 수 없다.

그러므로 美國出願의 請求範圍는 대체로 좀더 세부적이어야 하며, 유럽 및 日本등의 請求範圍 경우보다 정확하고 명확히 작성돼야 한다.

일단 特許出願書가 완성되고 美國에서 出願에 정일 경우 타당한 請求範圍와 함께 明細書가 가능한 한 명료하고 정확하게 작성·완료된 후 出願이 착수돼야 한다. 만일 出願書가 이미 대한민국 特許廳에 出願되었고 파리협약에 따라 出願되고 있을 경우 특히 그러한 出願이 파리조약의 혜택을 받은지 1년이내에 행해졌을 경우 그 상황이 조금 달라질 것이다.

그러한 파리협약 관련 出願에 있어서 비록 우선권주장이 파리조약하에서 이루어진 최초 出願의 사본인 우선권주장 서류에 기초한 것이라도 그 明細書는 美國出願時 明細書 내용 및 美國式 請求範圍 작성방법의 견지에서 재정비되어야 한다. 이는 美國 特許出願 明細書를 위하여 원래의 대한민국 特許明細書를 대대적으로 변경해야 함을 뜻하지는 않는다. 사실상 特許明細書가 原出願時 明細書와 같을수록 더욱 좋다. 실용성에

대한 진술이 없을경우 美國特許明細書는 고유의 유용성을 명시하지 않음으로써 치명적으로 결함이 있는 것으로 간주 될 것이며 따라서 美國法의 요건을 충족하지 못함으로써 추후 特許無效를 유발할 수도 있다.

한편으로 美國기준으로 준비된 特許明細書는 만일 그 골자가 우선권주장 出願에 포함된다면 적절한 실용성의 설명, 혹은 도면상의 실례나 세부사항과 같은 부수 사항들에 의해 그 내용을 더욱 확고히 할수 있다. 美國法은 유럽의 경우보다 이러한 사항들에 대해 관대하다는 점에서 안전책이 될수도 있으나 대다수 特許代理人들은 美國法에 대해 이점을 인식치 못하는 경향이 있다.

예를들어 유럽에는 비밀공개원칙이 있는데 이는 特許出願書 제출전에 어떤 형태로든 공개된 경우 유럽特許에 관한한 特許權者의 권리는 상실된다.

이와 대조적으로 美國에서는 發明의 공개이후 1년의 유예기간동안 發明者는 特許出願書로 작성하여 美國에서 出願할 수 있는 기회가 주어진다.

그러므로 부수적인 주제를 포함하는 파리협약 출원의 경우 美國에서 特許出願과 관련하여 美國法의 관대한 측면을 이용하기가 매우 용이하다. 매우 드물지만 1년동안 어느 나라에서건 간행물에 기재될 경우를 제외하고는 그러한 出願은 완벽하게 유효하다. 유일한 위험은 우선권의 상실이나 이는 치명적인 것은 아니며 일반적으로 감수할만하다.

그리고 파리협약에 의한 出願은 긴급을 요하는 경우 韓國語로 제출하고 추후 美國特許廳에 의해 요구되는 번역문과 함께 제출될 수 있다.

明細書는 우선권주장없이 제출될수 있으며 이는 특히 최초 出願日로부터 1년이상이 경과되었으나 그간 特許가 발생치 않았고 出願發明 내용이 공개되지 않은 경우 유효하다.

이점에서 유럽·韓國·日本 혹은 타 국가들의 特許制度와 비교해 볼 때 美國特許制度는 出願人の 문제에 대해 보다 관용적이고 이해력이 있다.

### Ⅲ. 선서서 등

特許明細書와 함께 선서서로 제출되어야 하며, 이는 추가비용을 내고 추후 제출도 가능하다 이는 韓國語도 가능하나 英語로 하는것이 바람직하며 그러나 현실적으로는 日語·佛語·獨語등 주요 외국어로도 가능하다.

特許出願時에는 特許明細書와 請求範圍, 圖面, 필요한 경우 선서서등을 제출하고 出願料를 납부해야 하는바, 特許出願料는 현재 최소한도 3백40불이지만 내년에 인상된다면 4백불이상일 것이다.

美國特許廳에서 실제적으로 제출할 준비가 모두 완료된 出願의 경우를 보도록 하자. 그러한 出願時 구비서류는 물론 韓國에서 辨理士에 의해 완벽하고 충분하게 작성될 수 있다. 美國 特許出願에 대한 모든 규칙과 요건을 갖추었을 경우 혹은 韓國이나 다른나라에서 제출된 적이 있는 特許出願의 경우, 그것은 우선 검토를 위해 적어도 마감일로부터 5~6주내에 美國 辨理士에게 보내져야 한다.

이에 따라 美國辨理士는 이를 美國特許廳에 제출하기 위한 형식으로 작성한 후 出願時 첨부될 선언서와 함께 出願人의 서명을 받기 위해 發明者에게 되돌려 보내게 된다. 제출하기 위한 형식으로 작성된후 出願時 첨부될 선언서를 함께 出願人 서명을 받기위해 發明者에게 되돌려 보내진다.

어떤 진술들은 다른나라의 特許事務所와 特許制度에서는 필요하지 않으나 美國에서 發明者들에게 요구되는 것들이 있다. 이런 진술들은 부록과 거기에 있는 선언문을 살펴봄으로써 알 수 있다.

이러한 진술들은 發明者가 (出願人이 發明者와 동일한 경우도 있지만 종종 出願人이 企業體 등일 경우 일치하지 않을수 있다.) 그 자신의 최초의 發明者라는 것을 선언할것을 요구한다. 즉 發明者는 자신의 發明과 동일한 어떤 發明도 아는바가 없다는 것등이다. 이 부분은 세계의 어느 特許制度와도 전적으로 다르다. 이 요구조

건의 논리적 근거는 美國特許制度는 美國헌법의 일부이며, 特許權은 모든 시민에게 있어, 美國시민이든 아니든 美國 特許制度를 이용하는 모든 發明者에게 주어지며 파리조약에 의해 부여된 권리라는데에 있다. 登錄日로부터 17년간 부여되는 독점적 권리에 대한 보상으로 發明者는 그의 發明을 공개해야만 한다.

이와 대조적으로 유럽特許制度는 發明者가 그의 發明과 동일한 他發明을 알지 못하며 그가 최초의 發明者라는 계약적 근거에서 特許權을 부여한다. 유럽特許協約에 따르면 發明者를 유럽特許廳에 그의 發明을 공개해야 하며 出願과정의 일부분으로서 出願日이나 우선권 주장일 중 빠른 날짜로부터 18개월 이내에 의무적으로 공개되도록 한다. 예를들어 特許廳에서 적절한 審査를 거친후라면, 그리고 물론 日本特許廳 및 다른 나라 特許廳에도 일반적으로 적용되는데 特許는 發明의 공개에 대한 보상으로 유럽特許廳에서의 出願日로부터 20년의 유효기간동안 特許權을 부여받게 된다.

그러므로 결과적으로 美國 特許權부여와 다소 비슷한 감은 있지만 그 법적근거에 있어서는 美國이 헌법제도에 근본을 두고 있는 것과는 달리 유럽제도는 계약에 근거를 두고 있다. 이것이 바로 美國에서는 왜 서명에 대해 그다지 엄격한지 그리고 왜 特許出願時 『선언』해야 하는지 하는 이유이다.

#### IV. 出願書 提出 後

일단 特許出願書가 美國特許廳에 제출되고나서 9개월내지 1년이 경과하면 美國特許廳의 審査官으로부터 出願件에 관한 통지를 받게 될 것이다.

出願영수증은 물론 수주일내로 발행되어 사건 담당辨理士에게 송부될 것이나 현재 美國特許廳에는 特許出願件들이 많이 밀려 있기 때문에 審査官으로부터 최초의 통지서를 받기까지는 최소 4개월 내지 8개월이 걸리고 길게는 18개월까지 걸릴 수도 있다. 따라서 美國特許廳에 제출한 特許出願件에 대해서는 조급해 할 것이 아니라 차

라리 이 기간을 審査官이 審査에 착수하기 전에 韓國辨理士에게 입수하여 審査官에게 추후 제출될 수 있는 기회로 간주해야 할 것이다.

일단 담당 審査官에 의해 최초의 통지서가 발행되면 美國辨理士는 관례적으로 통지서 내용에 대한 간단한 언급과 함께 韓國의 特許事務所나 기업체 담당요원의 조력이 필요한 부분을 강조해서 출원인측에 보고하게 된다.

#### V. 답변서 제출

해당辨理士는 무엇보다도 먼저 審査官에 의해 다시 말해 美國辨理士에 의해 제기된 문제들에 대해 답변을 해야 하는 바 美國辨理士에게 도움이 될 수 있도록 관련자료를 연구하는 것이 중요하다. 왜냐하면 절차상의 문제들은 美國辨理士의 지식과 훈련에 보다 밀접하므로 美國辨理士들이 좀더 쉽게 해결할 수 있기 때문이다.

해당 辨理士에게 중요한 것은 인용된 참고자료들에 관련되어 美國辨理士가 원하는 모든 정보와 그것들이 선행기술과, 어떻게 다른지에 대한 모든 정보로 그에게 제공하는 것이다.

보다 중요한 것은 美國特許法 제103조에 의거한 불자명성으로 인한 거절의 경우에 해당 代理人은 인용자료에 대한 의견을 美國 현지 代理人에게 제공해야 하는데 이 자료는 다양한 참고자료의 종합과 審査官이 그의 거절이유에서 그랬듯이 그 분야에 통상의 기술을 가진자가 왜 참고문헌들을 종합할수 없었는지에 대한 내용을 담고 있어야 한다.

美國特許實務에 관한한 特許査定을 받기위해 美國特許廳의 요구조건을 만족시키는것 뿐만 아니라 장래에 법정에서 필요할지 모르는 特許기록의 시행능력을 충족시키는데 관심을 기울인다면 상호협동체제는 충분한 特許保護를 받는데 가장 효과적인 것이다. 이는 뉴욕이나 샌프란시스코, 시카고나 로스앤젤레스와 같은 대도시에 소재하고 실제적으로 소송경험이 풍부한 법률회사를 통해서만 성취될수 있다. 일단 美國辨理士가 보정서를 작성할때 도움이 되도록 답변에 대한 정보가 해당 辨理士에 의해 종합되면 이것은

特許廳통지서에 답변기한전 3~4주내에 美國代理人에게 보내져야만 한다.

## Ⅵ. 거절사정후 조치

拒絶査定통지를 받게 되면 기본적으로 다음과 같은 3가지방안이 가능하다.

첫째방법은 審査官의 결정에 대해 抗告하는 것으로 美國特許廳 抗告審判所의 抗告審判에서 승소했을 경우 구제받을 수 있다. 그러나 이는 피상적인 것에 불과하며 과거 20~30년전에 해당되는 것일뿐 요즘은 전체과정에서 단지 하나의 절차상 단계일뿐이다.

둘째로는 審査官이 비록 자신의 입장을 굳혔다 하더라도 뒤따르는 절차로서 이를 움직일만한 상당의 여유가 있다는 점이다. 즉 1차면담 등을 한 경우 후속면담을 하거나 현 상황하에서는 무엇이 가능하고 불가능한지를 가려내는 작업등을 할수 있다.

세번째로 이 시점에서 가능한 다른 조치로는 특히 화학관련 特許인 경우 出願書에서 주장된 것과 규칙 132조에 따른 선서서의 형태로 보정시 주장된 것을 뒷받침할만한 보충자료로 제출하는 것이다. 그러나 특히 대다수 化學特許審査官들은 이와같은 경우 매우 강한 형식주의적 태도를 취하며 규칙 132조에 따라 拒絶査定후 제출된 선서서는 이미 절차전행상 너무 늦었고 더 일찍 제출되었어야 한다는 이유에서 허용치 않는 경향이 있다.

## Ⅶ. Continuation 出願

Continuation 出願은 유럽·日本에는 전무한 美國法의 산물로 만일 出願人이 처음에 자신의 發明을 충분히 표현할 수 없다면 후에 다시 기회를 주어야 한다는 신념에 바탕을 둔것이다.

더불어 CIP(Continuation-In-Port) 출원이 가능한데 (최초 出願日로부터 12개월내에 가능, 최근 日本도입) 이는 최초 出願제출일 이후 개발된 추가정보를 위한 장치다. 이는 최초 出願과 함께, 최초 出願日 이후 出願日에 동시 진행될 수

있다.

혹은 發明의 특성에 대한 주변여건과 최초 出願이 이를 정당화 한다면 Replacement 出願도 가능하나 CIP 出願은 다음의 상황 이외에는 잘 사용되지 않는다.

△상술한바대로 發明의 특질을 바꿀만한 새로운 정보가 생겼을때 △최초 出願이 잘못 작성되어 심사관이 새롭고 보다 완벽한 明細書 작성을 요하는 公告거절사정을 내린 경우 즉, 최초의 出願을 대치하여 할 경우이다.

이러한 경우 CIP 出願은 최초 出願내용의 公告日로부터 1년 이내에 제출되어야하며, 이는 파리협약에 의거한 出願의 경우 최초 出願日로부터 30개월 이내에 가능하다는 의미이다. 즉, 만일 최초 出願이 대한민국에서 韓國特許制度에 따라 이루어졌으면 그 出願은 出願日로부터 18개월이 경과한후 公開되며 美國에서 그후 1년의 기간동안 美國에서 CIP 出願이 가능하므로 모두 30개월 혹은 2년반의 기간이 있다는 의미이다.

## Ⅷ. 拒絶査定不服 抗告審判

拒絶査定後 出願人에게 가능한 상기 3가지 대안을 고려한후 2번째와 3번째 대안이 사용되지 않고 첫번째 즉, 抗告審判을 택했다면 出願人은 거절사정후 3개월 이내에 혹은 연장기간을 포함해 최대한 6개월 이내에 抗告審判所에 拒絶査定不服抗告審判請求를 해야한다.

抗告審判請求後 통지서는 일반적으로 2개월내에 (최소한 1개월 연장가능) 변론취지서로 제출해야 하며, 이 변론취지서는 特許請求 범위, 出願상의 문제점, 선행기술을 통해 發明을 서술하고 결론으로 왜 出願人은 審査官의 판단에 합당치 않다고 여기는지는 주장해야 한다.

抗告審判이 종결되기 위해서는 기간이 1년반 내지 2년반 정도가 걸리므로, 예를들어 FWC로 再出願하면 신속히 처리될수 있는 반면 결코 회복될수 없는 抗告審判에 상당한 기간이 낭비된다. 抗告審에서 審査官의 의견을 번복할 확률은 대략 20~50% 정도이며, 美國特許廳을 통한 제반 진행은 모두 완결된다. (☺)