

# 외국특허제도(1)

목 차

- ▶ 미국특허 및 상표제도
  - 제1장 미국특허청 소개
    - 1. 특허청
    - 2. 심사관
  - 제2장 미국특허분야의 최신동향
    - BM 특허
    - 개정된 미국특허법 현황
  - 제3장 한미 특허제도 비교
    - 1. 선출원주의와 선발명주의
    - 2. 출원의 종류
    - 3. 심사처리 흐름
    - 4. 발명의 성립성
    - 5. 신규성
    - 6. 진보성
    - 7. 이중특허
    - 8. 명세서 기재요건
- ▶ 미국특허출원실무와 관리
- ▶ 미국특허명세서/청구항·작성요령 및 거절처분의 대응방안
- ▶ 미국의 특허침해소송제도 및 ITC 소송절차와 방법
- ▶ EPO특허제도 개요 및 출원실무
- ▶ 유럽의 특허분쟁사례 및 특허침해 소송제도
- ▶ 일본의 산업재산권제도 및 특허침해 소송제도
- ▶ 중국의 산업재산권제도

<요약은 이번호>

## 제1장 미국특허청 소개

### 1. 특허청

워싱턴 D.C.의 형태는 마름모꼴로 북쪽과 동쪽은 메릴랜드주에 접해있으며 남쪽과 서쪽은 버지니아주에 접해 있다. 서울의 한강과 같이 그 중심부를 포토맥강이 흐르고 있는데 도심이 발달한 곳은 주로 강의 위쪽에 자리잡은 북서쪽의 N.W. 지역이다. 미국 특허청은 워싱턴의 중심부에 있지 않고 포토맥 강 아래쪽에 위치하고 있다. 이 근처에는 펜타곤과 앨링톤 국립묘지 그리고 내셔널에어포트가 있는데 이중 미 특허청이 있는 지역을 크리스탈시티(crystal city)라 부르고 있다. 실지로 마름모꼴의 부분 중 포토맥 강 아래쪽은 예전에는 워싱턴에 속했지만 버지니아 주가 반환을 요청해 지금은 버지니아에 속하고 있다. 그러나 특허청은 연방정부에 속하기 때문인지 주소 상으로는 워싱턴으로 되어있다. 크리스탈시티(전철역의 이름이기도 함)에 가서 특허청이 어느 건물이냐고 물으면 우스운 질문이 될 것이다. 그 이유는 아마도 그 속에 있는 몇 개의 아파트로 이용되고 있는 건물을 제외하고는 대부분 특허청이 조금씩은 사용하고 있는 건물들이기 때문이다. 미 특허청은 크리스탈파크트의 3개동과 크리스탈플라자의 3개동을 거의 사용하고 있으며 그 이외에도 인근에 있는 여러건물을 임대하여 몇 개 층씩 사용하고 있기 때문에 특허번호사들이 심사

관들과 인터뷰를 하기 위해서는 정확한 건물 이름을 알고 찾아와야만 한다. 우리 특허청이 강남에 위치할 때와 유사한 거 같다. 물론 특허청 심사관만 이제 3000명이 넘는다고 하니 그들이 사용하는 건물이 어느 정도 되어야 하는지 짐작할 수 있을 것이다. 미 특허청의 특허연수원은 전철역에 가까운 크리스탈스퀘어4(CS4) 건물중 7층을 사용하고 있었다. 미 특허청의 크기에 비하면 정말로 조그마하다고 느껴졌다. 아마 이들이 우리의 대전연수원을 보면 오히려 놀랄거란 생각이 들었다. 하지만 그들은 연수원 건물을 효과적으로 사용하고 있음을 알 수 있었다. 약간 큰 강의실이 6개정도 되었는데 월요일에서 금요일까지 계속적으로 강의가 진행되고 있다. 각 강의실에는 대형 프로젝터가 있었고 교탁에는 컴퓨터가 장착되어 있어 강사는 강의용 디스켓만 가져오면 되었다. 미국 특허청이 수익기관이라는 것은 강의를 듣기 위해 내야 하는 수업료에서 알 수 있었다. 신규심사관을 위한 강의가 1주일에 한번씩 약 15강좌 정도로 나뉘어 있었는데 3시간 정도 진행되는 한 강좌가 약 180불 정도를 받고 있었다. 우리 돈으로는 20만원이 넘는데 너무 하다는 생각이 들었다. 우리 같으면 다른 나라의 특허청에서 왔다면 무료로 참석하게 할만도 한데 이곳은 친절하긴 했지만 수업료는 내야 된다고 하였다. 너무 비싸다고 했더니 몇 개의 강의는 보너스로 무료로 듣게 해주긴 했지만 어쨌든 미국이라는 나라를 다시 생각하게 하는 경험들이었다.

미 특허청의 조직 구성은 특허청장 밑에 부청장이 있고 부청장 직속으로 심판소와 특허 상표 평가실이 있다. 그리고 처장을 보좌하는 4명의 차장(assistant commissioner)들이 예산과 특허와 상표와 정보로 나뉘어 있다. 특허차장 밑에는 특허차장보를 포함한 몇 명의 차장보들이 있었고 특허차장보 밑에는 예전에는 16개의 심사그룹이

있어 각 그룹에 국장(group director)들이 있었는데 현재는(98년 4월 이후) 그룹들을 통합하여 7개의 테크놀로지센터(Technology Center)를 만들었다. TC 2900은 의장특허분야이고 TC 1600과 1700은 화학분야이고 TC 2700과 2800은 전기분야이고 TC 3600과 3700은 기계분야이다.

테크놀로지센터의 개념은 새로운 조직이라고 보다는 예전의 16개의 국들로 나누어 진 것을 관련분야끼리 모아 심사의 일관성과 효율성을 증대시키기 위해 만든 협의체이다. TC 2700의 예를 들면 컴퓨터 통신분야인데 이는 예전의 국장들이 그대로 해당 국을 담당하면서 이 4명의 국장들이 협의체의 형태로 이를 운영하고 있었다. 한 명의 국장이 2개의 그룹들을 맡고 있어 TC 2700에는 실지로 2710~80까지 8개의 그룹으로 이루어져 있다. 각 그룹 밑에는 여러 개의 과(Art Unit)들이 있고 각과의 장을 SPE(Supervisor Examiner)라고 하며 그 아래 보통 10-15명의 심사관들이 있다.

특허청의 조직 중 우리와 비교하여 특이한 점은 미국 특허청에는 부청장(Deputy Commissioner of Patent and Trademarks)이 직접 관할하는 직속기관으로 특허와 상표의 심사 질을 체크하는 각각의 평가실이 존재하는 점이다. 특허 질평가실(Office of Patent Quality Review)은 국장(director)급의 실장과, 과장(supervisor)급의 평가관들로 구성되어 있다. 평가관들은 전기분야와 기계분야 화학분야로 나뉘어 자신에게 해당되는 특허 건들을 명세서 기재불비에서 실체심사까지 심사관과 동일하게 전산처리 등을 행하여 재심사하게 된다. 여기서 재심사하게 되는 특허건은 등록된 건들 중에서 각 과별로 약 4%를 무작위 추출한 건들이다. 특허질 평가실에서는 평가관들이 발견한 문제 있는 건물들을 해당 국으로 보내어 해당국의 의견을 듣고 그 곳에서도 그

건이 잘못이 있다고 인정하면 이를 문제가 있는 특허로 취급하여 잘못된 특허에 대한 통계를 작성한다. 이러한 통계를 잡는 목적은 각 국별로 어떠한 부분(예: 상세한 설명이나 청구항 기재불비(112조), 신규성(102조), 진보성(103조), 특허대상발명(101조) 등)에 문제가 있는지를 파악하여 그 부분에 대하여 심사관들을 집중적으로 교육시켜 이러한 문제점들을 해소시키기 위한 것이다. 1998년의 통계를 예로 들면 평가된 특허 중 약 5.6%가 문제가 있는 특허로 평가되었다. 이러한 문제가 있는 특허들은 해당 국에서 다시 조치를 취하여 정정을 하고 이다. 이러한 심사질 평가는 단순히 심사관들이 어느 부분에 문제가 있는지를 평가하는 목적이외에도 심사관들이 자신이 심사하여 등록시킨 특허가 평가관들에 의해 다시 재심사가 될 수 있다는 점 때문에 심사할 때 보다 신중을 기하게 하는 긍정적인 측면이 있다고 생각되었다.

## 2. 심사관

심사관의 선발은 각 과별로 이루어지고 있었다. 과장이 특허청 홈페이지에 필요한 사람의 전공과 채용될 직급들을 적어 공개모집을 하여 응시자가 과장과 직접 인터뷰를 하여 심사관에 채용되는 시스템이다. 미 특허청이 홈페이지를 보면 계속적으로 심사관들을 모집하고 있는데 채용되는 데에는 그다지 어려움이 없다고 보여진다. 전기 전자 전공 같은 경우에는 대학만 졸업하면 채용되는 데에 그다지 어려움은 없다고 들었다. 단, 우리와 차이가 있다면 자신이 받을 직급과 호봉이 과장과의 협상에 의해 정해진다는 것이다. 위에서의 공개채용 방식은 과장이나 국장도 마찬가지였다. 새로운 자리가 생기면 밑에서 무조건 승진하는 것이 아니라 외부인사들도 지원을 할 수 있었

다. 물론특허청에서 오랫동안 일한 점이 가점으로 작용하여 외부 사람들보다는 유리한 점이 있었지만 그래도 외부에서 바로 공채되는 경우도 많다고 하였다. 따라서 특허청에서 과장으로 근무를 하다가 외부 법률사무소에서 변호사로서 일한 후 다시 특허청의 심판관(국장급)으로 채용되는 경우도 있었다. 채용되는 기준은 공채 할 자리에 가장 적합하다고 판단되는 능력을 소유한 사람을 선발하는 방식이라고 하였다. 따라서 여러 종류의 경력을 가진 사람들이 특허청에서 일하고 있었고 이것은 심사관들도 마찬가지였다. 연구소에서 일하다가 심사관이 되는 경우도 있지만 이와는 반대로 심사관으로 일하다가 연구소로 가는 경우도 있었다.

특허청 심사관에는 유색인종이 상당히 많았다. 그 이유를 물으니 정책적으로 유색인종을 많이 뽑기도 하지만 공학을 전공한 사람이 유독 동양인이 많다는 것이다. 따라서 특허청에는 동양인이 상당히 많았고 교포들도 상당수 있었다. 교포 모임의 회장과 친하게 되어 많은 도움을 받을 수 있었는데 우리 교포가 특허청 내에 약 100명 정도는 된다고 하였다. 높은 자리에 있는 사람으로는 심판소의 박충기 특허판사(patent judge)와 Kay K. Kim이라는 특허평가실(Quality Review)의 국장급 여자박사가 있었다. 그리고 몇 명의 과장급과 단독 심사관들이 있었다. 이들의 국어 실력 차이는 사람마다 상당히 커서 어떤 사람들은 한국말을 거의 하지 못하는 사람도 있었고 우리와 거의 동일하게 국어를 구사할 수 있는 사람도 있었다. 물론 후자의 경우가 드문 경우이다. 그들도 한국인이기에 통하는 점이 많았고 실지로 그들로부터 많은 도움을 받을 수 있었다.

위의 표는 1998년의 워싱턴지역 연방정부 공무원들의 연봉에 대한 것이다. 1999년은 이보다 약 2.5%가 증대되었다고 하니 여기에 이 증가분을

	Step-1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GS-1	13902	14366	14828	15288	15753	16024	16479	16939	16958	17393
2	15630	16003	16521	16958	17147	17651	18155	18660	19164	19668
3	17055	17623	18192	18760	19329	19898	20466	21035	21603	22172
4	19146	19784	20422	21060	21699	22337	22975	23613	24252	24890
5	21421	22135	22850	23564	24278	24993	25707	26422	27136	27851
6	23876	24672	25468	26264	27060	27856	28652	29448	30244	31040
7	26532	27416	28300	29184	30068	30952	31836	32719	33603	34487
8	29384	30364	31343	32323	33302	34281	35261	36240	37219	38199
9	32457	33539	34621	35704	36786	37868	38951	40033	41116	42198
10	35742	36934	38126	39318	40509	41701	42893	44085	45277	46468
11	39270	40579	41888	43197	44505	45814	47123	48431	49740	51049
12	47066	48635	50205	51774	53343	54913	56482	58051	59621	61190
13	55969	57835	59700	61565	63431	65296	67162	69027	70893	72758
14	66138	68343	70547	72752	74956	77160	79365	81569	83774	85978
15	77798	80391	82985	85579	88173	90767	93360	95954	98548	101142

더하면 금년의 연봉수준이 될 것이다. 위 표를 참조하면 이들의 연봉체계를 이해할 수 있는데 GS는(Government Series)을 말하는 것으로 직급으로 해석할 수 있겠고 Step은 우리의 호봉과 유사한 개념이다. 신규심사관은 보통 GS 5에서 경력에 따라 최고 GS 12까지로 채용될 수 있다. 일반적인 경우이면 보통 GS 5에서 GS 9까지로 채용된다. 학위는 관련분야에서 근무한 것으로 계산되는데 박사학위를 가지고 있을 경우 과장과의 협상에 따라 다르지만 내가 만나본 사람들은 대개 GS 9에 Step 10으로 채용되고 있었다. 미국도 신규채용자의 10% 정도는 박사 학위 소유자라고 하였다.

위의 표를 보면 신규심사관의 경우 25000불에서 4만불 정도를 받고 단독 심사관(primary examiner)의 경우 7만불에서 9만불 정도를 받는 것을 알 수 있다. 참고로 워싱턴 지역의 연봉 수준은 법대를 갓 졸업한 일반 변호사일 경우 약 5만불을 받고 특허변호사일 경우 7만불 정도를 받

으며 워싱턴 지역의 평균적인 변호사 연봉은 12만불 정도라고 하였다. 파트너 변호사일 경우 사람에 따라 다르겠지만 15만불 이상 버는 것 같았다.

신규채용을 했을 경우 우리와 다른 점은 각 직급에 따라 목표치가 정해진다는 것이다. 즉 신규자라도 GS 9으로 채용되면 같은 직급의 기존 심사관들과 연간 목표치가 같게 되는 것이었다. 월급을 많이 받으면 처음부터 일을 많이 해야만 하는 것이 인상적이었다. 또한 야근을 많이 하면 야근수당을 받게 되는데 이럴 경우에도 일한 시간이 많았기 때문에 목표치가 올라간다는 것이었다. 어쨌든 받는 돈과 해야하는 일이 같이 증대되게 되어있어 합리적이라고 생각되었다.

GS14는 단독심사관(Primry Examiner)이다. GS13까지는 승진하기 위한 시험이 없고 대략 110% 정도의 성과와 시간만 지나면 승진하는 것 같았지만 GS13에서 GS14가 되기 위해서는 시험을 통과하여야 했다. GS 14까지 되기 위해서는

GS 5로 입사하였을 경우 빠르면 7년 정도 걸린다고 하였다. 단독 심사관이 되기까지는 공동심사관으로 심사를 하여야 하는데 우리에게 비해 이 기간이 길었다. GS 15는 일반적으로 Expert라고 하여 과장보직을 맡지 못하였어도 과장급 대우를 하고 있었다. 심사관들의 월급은 연봉을 12분하여 받고 있었고 역시 야근수당을 더하여 받고 있었다. 우리의 3개월에 한번씩 받는 보너스 개념은 없었고 연말에 목표치에 몇 %를 달성했느냐에 따라 보너스를 받고 있었다. 보통 1년 동안의 일한 성과에 비례하여 보너스를 받게 되는데 많이 일한 사람이 보너스를 많이 받게 되어 있어 대부분의 심사관들의 목표치의 110% 이상씩을 한다고 들었다.

심사목표는 GS에 따라 달랐는데 보통 1년에 60-70건 정도를 한다고 보면 될 것 같고 단독심사관일 경우 100건이 약간 넘는 것 같았다. 목표치를 산정하는 방식은 우리와 약간 달랐다. 이들은 포인트방식을 취하고 있었는데 1차 심사통지서에 1포인트, 그후 포기나 등록에 각기 1포인트씩을 얻고 있었으며, 처음부터 등록을 할 경우에는 2포인트를 얻는 방식이었다. 하지만 미국 심사관들도 처음부터 특허출원을 바로 등록시키는 것은 꺼려하고 있었다.

미국 심사관들이 우리와 비교하여 피곤한 점은 목표가 2주에 한번씩 체크받는다라는 점이다. 따라서 우리의 월말 개념이 이들에게는 한 달에 두 번씩 있었다. 또 한가지 우리보다 불리한 점이라면 미국은 IPC분류가 아닌 자체 분류인 UPC를 사용하고 있었는데 한과에 클래스가 지정되어 포대가 내려오면 그 과 내에서는 전 심사관이 자신이 맡은 특정분류가 없이 그 과에 해당되는 모든 분류의 포대를 심사하는 것이었다. 왜 서브클래스까지 심사관끼리 나누어 심사를 하면 편할 텐데 이런 방식으로 하는지를 물으니 분류를 나누면

특정인에게만 두껍고 어려운 포대가 편중될 수 있기 때문에 공정하게 하기 위해 이러한 방식으로 한다고 하였다. 어떻게 보면 일리가 있기도 하였지만 우리보다 불편한 것은 사실이었다. 그러나 미국이 우리의 10배 정도의 심사관이 있기 때문에 이렇게 해도 우리와 서치해야 하는 분야는 비슷하다는 것을 깨달을 수 있었다. 우리의 1개과가 심사하는 분야가 그 곳에선 1개 국이 심사하고 있기 때문이다.

써치는 문헌검색과 전산검색을 모두 사용하고 있었다. 문헌은 미국 공보가 각 분야별로 번호순으로 정리되어 있어 찾기에 편하게 되어 있었다. 아직도 많은 심사관들은 전산검색이 편하다는 것은 인정하지만 문헌도 꼭 찾아보아야 한다고 생각하고 있었다. 전산검색을 위해 가장 많이 쓰는 써치툴(search tool)로는 APS와 Derwent가 있었다. APS는 USPTO와 EPO, JPO 데이터베이스가 각기 나누어져 있어 따로따로 들어가 써치를 해야만 하고 Derwent는 한꺼번에 써치를 할 수 있지만 요약서밖에 볼 수가 없는 단점이 있었다. 추가로 FPAS라는 서치툴이 있었는데 이것은 외국특허만 찾아볼 수 있는 것으로 EPO나 JPO 특허원문을 뽑을 수 있었다.

그들의 근무여건은 우리보다 상당히 좋은 편이었다. 플렉서블타임(flexible time)제를 실시하고 있어 일찍 출근할 경우 일찍 퇴근할 수 있었다. 예를 들어 6시 반에 출근을 하면 3시에 퇴근을 할 수 있었다. 학교에 다니거나 교통체증을 피하고 싶은 사람들은 이 제도를 많이 이용하고 있었고 실지로 미국은 플렉서블타임제 때문인지 오후 4시부터 교통체증이 시작되고 있었다. 하루에 최고 4시간까지 초과근무를 할 수 있었고 초과근무의 경우에는 정규시간 보다 더 많은 돈을 받을 수 있었다. 단 위에서 언급한 것과 같이 야근을 많이 하면 목표치가 올라가는 특징이 있었는데 아마도

목표치가 각 직급별 근무시간에 비례하도록 계산되어 있을 것이라고 추측되었다. 토요일은 미국에서 휴일이었다. 그리고 자신이 야근과는 별도로 하루에 한시간씩 더 일할 것이라고 미리 통보하면 격주로 금요일을 쉴 수 있었다. 만약에 두 시간씩 일을 더하면 매주 금요일을 쉴 수가 있었는데 이들도 실적 때문인지 대체로 하루에 한 시간씩 근무를 더해 격주로 쉬고 그 이외의 근무는 야근으로 올리는 경우가 많았다. 심사관실은 방으로 이루어져 있었는데 대개 한 명씩 사용하고 있었고 큰방일 경우 두 명씩 사용하기도 하였다. 각자 방을 쓰고 있었기 때문에 과장이 심사관을 직접 만나고자 할 때에는 전화를 하거나 미리 이메일을 띄워 자신의 방으로 오게 하고 있었다. 심사결재는 공동심사관일 경우 과장이나 단독심사관에게 포대를 들고 가서 직접 결재를 받는 방식이었다.

변리사(patent agent) 자격증은 입사후 4년이면 받을 수 있었는데 변리사가 미국에서는 별로 대우를 받지 못해서인지 이것에 대해서는 그다지 관심이 없는 것 같았다. 그러나 상당수의 심사관들은 변호사 자격증을 따기 위하여 야간에 로스쿨을 다니고 있었다. 예전까지는 로스쿨의 경우에는 학비를 지원해 주지 않았지만 최근에는 일반 대학원과 마찬가지로 2년 이상 근무를 하면 지원을 해준다고 하였다. 특허청 내에는 대학을 못나온 일반직원을 위해 특허청 내에서 교육을 받아 대학을 이수하는 PTO 대학이 있었고, 심사관들이 대학원에 가고자 할 경우에는 따로 학비를 지원해주고 있었다. 여기에 대한 의무는 1학점당 근무해야 하는 의무기간이 2달씩 늘어나는 것이다. 따라서 많은 심사관들이 근무 후에는 대학원 등에서 공부를 하고 있다.

발특 2001/11

