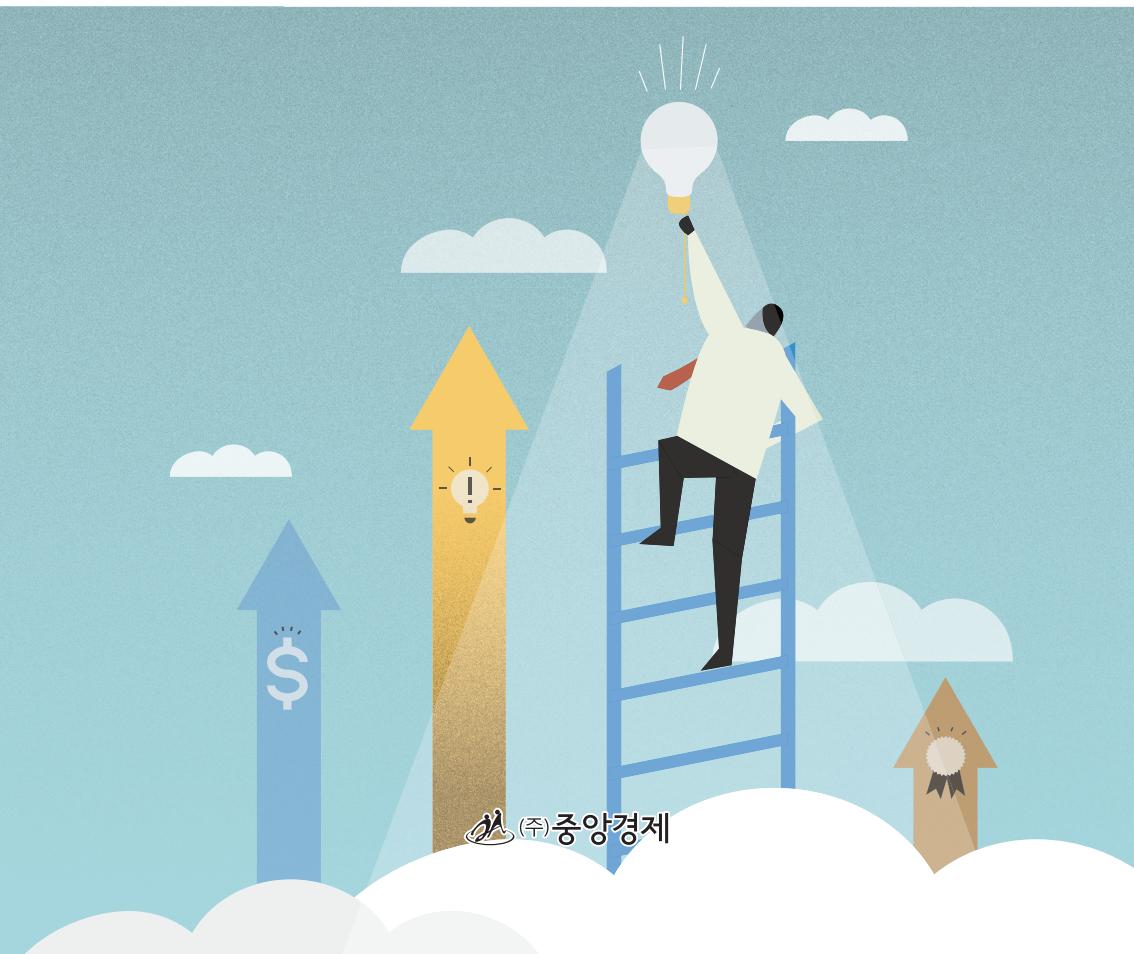


# 미국특허 미국상표

박 윤 근



Copyright<sup>©</sup> Park Law Firm, APC. All Rights Reserved.

3255 Wilshire Blvd., 11th Fl., Los Angeles, CA 90010, USA

[www.Parklaw.com](http://www.Parklaw.com)

TEL. +1 213.389.3777

Email: [info@parklaw.com](mailto:info@parklaw.com)

Park<sup>®</sup>, Park Law<sup>®</sup>, and Park Law Firm<sup>®</sup> are registered service marks

of Park Law Firm, APC

## 미국특허 미국상표

---

초판발행 | 2019년 6월 1일

지은이 | 박윤근

펴낸이 | 김남진

펴낸곳 | (주)중앙경제

편집·디자인 | 한지희

주소 | 서울시 중구 다산로 11길 19(신당2동 355-8)

백석빌딩 신관 4층

전화 | 02-2231-7293

팩스 | 02-2235-5344

홈페이지 | [www.elabor.co.kr](http://www.elabor.co.kr)

출판등록 | 80. 6. 21 제2-66호

---

※ 이 책자는 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 복제를 금지합니다.

## CONTENTS

### 제1부 특허

#### 제1장 미국특허 출원·한국특허 미국등록·발명인의 권리

01. 특허출원 의뢰시 필요한 사항	… 15
02. 외국 특허로 미국에 출원할 때	… 18
03. 한국특허 미국 출원시 주의사항	… 20
04. 특허출원을 해야 하는 이유	… 23
05. 미국특허법에 있어서 선발명자의 권리	… 26

#### 제2장 특허출원 요건·형식·종류·비용

06. 특허출원시 필요한 서류 및 내용	… 31
07. 특허권의 법적 보호권	… 34
08. 특허출원시 도면준비 1	… 37
09. 특허출원시 도면준비 2	… 40
10. 미국특허 전자출원	… 43
11. 가출원(Provisional)과 정식출원의 장단점	… 45
12. 발명자 서명없이 특허출원 방법	… 47
13. 특허 출원시 명세서 형식	… 50
14. 특허에 발명자 추가	… 53
15. 특허출원시 준비 사항	… 56
16. 긴급히 특허출원을 요할 때	… 59
17. 정식출원 이전의 임시조치	… 62
18. 특허도면의 요건	… 64
19. 컴퓨터 소프트웨어의 특허출원	… 67
20. 사업방법(Business Method) 특허출원	… 70
21. 추가발명	… 73

### 제3장

#### 특허 검색방법·외국출원·PCT

22. 외국 출원시 유의점	… 79
23. 기존 특허 검색	… 82
24. 미국외 국가에 특허 출원시 고려점	… 85
25. 심사중인 특허의 외국출원 절차	… 88
26. 기존 내용 공개후 특허출원 가능기한	… 91
27. PCT 출원이란?	… 93
28. PCT를 통한 다국출원	… 95
29. PCT 국제출원의 국내단계 진입기한 및 절차	… 97
30. 한국에서의 발명을 기초로 미국특허출원시 특허 권한	… 100
31. 여러 국가에서 특허보호를 필요로 하는 경우 – 우선권주장, PCT	… 103
32. 여러나라에 특허를 출원하고자 할 때 유리한 출원방법	… 106
33. 기존 특허의 인터넷 검색	… 109
34. 한국특허를 미국에서도 인정받을 수 있는지 여부	… 111
35. 특허청 웹사이트 검색	… 114
36. 유럽 단일특허출원	… 117
37. PCT 출원과 각국 출원의 차이점	… 119

### 제4장

#### 특허청 출원·특허심사 시스템절차·거절사정 극복· 출원공개·양도

38. 특허심사중 일어난 모방에 대한 제재방법 1	… 123
39. 특허심사중 일어난 모방에 대한 제재방법 2	… 126
40. 특허출원의 심사 적체현상 및 보완책 (임시보호권, 우선심사신청)	… 129
41. 우선심사신청이 가능한 경우	… 131
42. 미국특허청의 심사 적체 및 대책	… 134

## CONTENTS

---

43. 특허출원 심사절차 및 기간	… 135
44. 외국출원이 가능한 기한, 신규성 유지 및 우선권주장	… 138
45. 둘 이상의 발명이 하나의 출원에 포함된 경우	
– 1발명 1출원의 원칙, 분할출원	… 141
46. 거절통지 극복 방법	… 144
47. 거절이유의 극복 – 명세서의 불완전한 기재가 거절이유일 때	… 147
48. 거절이유에 대한 답변서 제한기한을 놓쳐	
출원이 포기된 경우 조치(부활청원)	… 149
49. 청구항 제한 명령이란	… 151
50. 거절이유에 대한 대응방안, 답변서 제출	… 154
51. 진보성 거절이유의 극복 – 진보성을 증명하는 선언서의 제출	… 157
52. 심사거절 – 특허성 없는 기술의 경우	… 160
53. 일부 거절 대응	… 163
54. 특허권의 양도	… 166
55. 출원준비과정중 제3자에게 발명내용을 알리게 되는 경우	… 169
56. 공개와 특허의 차이	… 172
57. 특허출원 이전의 특허내용 공개	… 175
58. 특허출원의 양도절차, 발명자 아닌 자가 출원인이 되고자	
하는 경우	… 178
59. 출원의 공개절차 및 효과	… 181
60. 특허출원의 양도, 회사의 연구원이 발명한 경우	… 183
61. 발명이 공개된 것으로 보는 경우	… 186

## 제5장

### 선행기술(PRIOR ART) · 선행기술자료(IDS) · 분할출원 · 연속출원

62. 출원시 고려해야 하는 선행기술	… 191
63. 선행기술 조사	… 194
64. 특허자료검색	… 197

65. 관련된 내용의 특허출원 – 연속출원 및 일부연속출원	… 200
66. 특허출원에 대한 관련 기술자료 제출의무	… 203

## 제6장

### 특허 권리·유지·존속기간·특허침해소송

67. 미국특허출원의 발명자의 지위, 공동발명, 양도의 문제	… 209
68. 특허허락 후 내용수정	… 212
69. 특허청 출원 비용	… 215
70. 특허유지비	… 218
71. 특허권 행사방법	… 221
72. 제품 디자인의 보호(디자인특허 및 저작권)	… 224
73. 특허 침해 및 사용료	… 227
74. 특허의 청구 범위	… 230
75. 특허변호사의 전문분야 – 청구범위의 작성	… 233

## 제7장

### 미국 변리사 제도

76. 미국 특허변호사, 변리사, 일반변호사의 차이	… 237
------------------------------	-------

## CONTENTS

---

### 제2부 상표 & 저작권

## 제1장 상표권 일반

01. 상표를 상품에 표시하는 방식 및 방식의 차이	… 245
02. 상표 및 저작권의 표시방법	… 247
03. 상표의 등록방식	… 250
04. 상표 선택시 고려사항	… 253
05. 회사 도메인 네임의 등록과 보호	… 255
06. 유명 제품이나 회사의 포장 모방에 의한 침해	… 258
07. 상호의 상표등록	… 260
08. 상표와 상호의 보호와 차이	… 262
09. 등록하지 않고 사용한 상표의 권리보호	… 264
10. 상표검색 방법	… 266
11. 상표출원에 필요한 사항들과 등록까지의 과정	… 269
12. 상호와 상표의 선택과 준비단계	… 271
13. 상표권의 소유절차	… 274
14. 새로운 메뉴의 한글이름 상표등록과 보호	… 276

## 제2장 상표 심사기준 및 거절대응·상표 우선권주장·상표권 유지

15. 혼동가능성 거절이유의 극복방법	… 281
16. 혼동가능성에 따른 등록거절과 극복방법	… 284
17. 국제분류가 다른 유사상표의 등록거절과 극복 가능성	… 287
18. 혼동가능성을 이유로 한 거절이유서에 대한 답변서 작성	… 290
19. 포기된 상표 회복방법	… 293
20. 국제분류, 타인에 의해 선등록된 동일상표가 있을 경우	… 296

## 제3장 상표침해

21. 제품 모양이나 회사 포장의 침해	… 301
-----------------------	-------

## 제4장 국제상표 출원·마드리드 프로토콜·해외상표·외국상표권 확보방식·한국상표법과 미국상표법의 차이

22. 미국 이외 국가에서의 상표권 확보방식	… 307
23. 한번에 여러 나라에 상표등록하는 국제절차	… 310
24. 한국에 출원된 상표의 미국출원 절차	… 313
25. 한국에 등록된 상표의 미국 상표등록	… 316
26. 미사용 상표의 미국 상표등록	… 318

## 제5장 저작권법

27. 마스코트의 저작권 보호여부	… 323
28. 상표 및 저작권의 표시방법	… 325

## CONTENTS

---

### 제3부 소송

#### 제1장 소송

01. 특허침해 소송과 일반소송 절차의 차이	… 333
02. 특허침해의 정의와 배상	… 335
03. 상표분쟁과 보험	… 338
04. 상표, 저작권 분쟁과 손해보험 가입과 보상	… 341
05. 방법특허의 침해와 대처방법	… 344
06. 특허침해 소송	… 347
07. 경쟁업체의 디자인 모방 방지법	… 350
08. 경쟁 부품회사의 특허침해에 대한 미국내 특허권 보호방법	… 353
09. 상표등록 없이 카운티 정부에만 등록하고 사용한 회사이름의 유지방법	… 356
10. 마크맨 히어링이란?	… 359
11. IPR이란?	… 363
12. 특허침해에 대한 손해배상	… 366

제1부

특허

## 제1장

### 미국특허 출원 · 한국특허 미국등록 · 발명인의 권리

- 01. 특허출원 의뢰시 필요한 사항
- 02. 외국 특허로 미국에 출원할 때
- 03. 한국특허 미국 출원시 주의사항
- 04. 특허출원을 해야 하는 이유
- 05. 미국특허법에 있어서 선발명자의 권리

## 01.

## 특허출원 의뢰시 필요한 사항

**Question.** 특허출원을 의뢰하려합니다. 어떤 자료를 준비하여야 하는지요?

**Answer.** 특허출원은 발명이 완성되면 최대한 빨리 하는 것이 타인의 모방 사용을 방지하기 위해, 그리고 권리화를 신속하게 하기 위해 바람직합니다. 발명자로서는 특허출원 명세서에 발명의 내용을 어느 정도까지 설명하여야 하는지 궁금해 하는 경우가 많습니다.

이에 대한 미국 특허법상의 요구 사항은 명세서상의 발명의 내용 기재가 그 발명이 속하는 분야에 숙련된 자가 보고 발명에 의한 제품을 만들거나 발명에 의한 방법을 실시할 수 있을 정도로 기재하여야 한다는 것입니다. 실무적으로 특허청의 심사관이 보았을 때 명확히 이해할 수 있는 정도가 되어야 합니다.

특허 변호사에게 특허출원을 의뢰할 때 발명 내용의 설명은 다양한 방식으로 가능합니다. 첫째, 발명의 기본 원리(main idea)를 간단한 스케치와 함께 설명하는 것입니다. 예를 들어, 골프채의 성능을 향상시키기 위한 골프채의 형상의 새로운 설계를 기존의 골프채와의 차이점을 들어 설명함으로써 특허 변호사는 그 차이점을 중심으로 명세서 및 도면을 작성할 수 있습니다. 둘째, 발명 내용에 따라 만든 시제품(prototype) 또는 그 사진을 바탕으로 설명하는 것입니다. 예를 들어 자전거의 체인 전동 장치에 새로운 기계 장치 개념을 적용하여 시제품을 제작한 경우 시제품으로부터 이해되는 발명의 내용을 중심으로 명세서 및 도면을 작성할 수 있습니다. 셋째, 같은 발명 내용에 대해 이미 한국 등에 한 외국 출원의 명세서를 제공하는 것입니다. 예를 들어 한국에서 출원한 특허출원의 명세서 및 도면이 있는 경우, 이는 통상 특허법상의 기준을 만족하므로 특허 변호사는 미국 특허법상에 고유한 요구 사항을 반영하여 명세서를 새로 작성할 수 있습니다. 어떠한 방법으로 명세서를 작성을 하였더라도 제일 중요한 사항은 새로운 발명을 확실히 충분히 설명하였나입니다.

이러한 방식을 포함하여 위에 설명한 특허법상의 기준을 만족시킬 수 있는 한 어느 방법으로도 발명의 내용을 제공할 수 있습니다. 또한 먼 곳에서는 Fax, E-mail 등으로 자료를 보내고 전화로 내용을 논의하여도 됩니다.

발명의 내용 설명 이외에 미국 특허 출원시 유의할 점은 발명자의 정보가 정확하여야 한다는 것입니다. 발명에 참여한 사람이 여럿일 경우 빠짐없이 모두 발명자로서 출원 서류에 기재되어야 합니다. 발명자의 일부가 빠질 경우 추후 발명자간 또는 제3자에 의해 특허의 효력에 대한 분쟁의 가

능성이 있습니다. 또한 특허출원은 반드시 발명자의 명의로 제출되어야 하며 고용주나 투자자 등의 명의로는 할 수 없습니다. 발명자를 고용하고 있는 회사 등은 발명자로부터의 양도에 의해 특허에 대한 권리를 가질 수 있습니다.

또 특허 출원시 유의할 점은 발명하는 과정에서 알게된 선 기술 자료를 제출할 의무가 있다는 것입니다. 이는 특허출원 심사의 공정성을 향상시키고 심사를 신속하게 하기 위한 취지입니다. 기술 자료로서 중요한 것은 관련 분야의 특허 공보, 같은 내용을 외국에 출원하였을 경우 그 특허가 공개된 문서 및 특허 심사 과정에서 인용된 자료를 포함합니다.

## 02.

## 외국 특허로 미국에 출원할 때

**Question.** 미국 이외의 국가에 출원된 특허를 미국특허상표청에 출원 하려면?

**Answer.** 한국 특허청에 특허 또는 실용실안을 출원하여 출원날짜를 받은 지 1년 이내에 미국특허상표청에 실용특허(Utility Patent, 한국의 특허 및 실용신안에 해당)를 출원하면, 미국특허상표청으로부터 특허가 허락될 경우에는, 한국출원날짜로 소급하여 권리주장하는 것이 가능합니다. 특허 변호사나 변리사들은 이를 일반적으로 우선권 출원(Priority Application)이라고 말합니다.

한국의 출원날짜를 보호받기 위한 우선권 출원을 하려면, 한국 특허청이 발급한 우선권 서류 원본을 영문 특허 명세서(설명서)와 함께 미국특허상표청에 제출하여야 하며, 이는 반드시 한국 특허청에 특허 출원된(접수된) 날짜로부터 1년 이내이어야 합니다. 다시 말하여, 12/31/2017에 한국 특허청에 특허 또는 실용신안이 출원되었다면, 12/31/2018에 또는 그

이전에 미국특허상표청에 우선권 서류를 첨부하여 출원이 되었어야만 미국특허가 심사받을 경우 한국 출원일(12/31/2017)로 심사기준일 소급이 가능합니다.

이러한 우선권 출원의 경우에 있어서, 한국의 특허 또는 실용신안의 원문을 한국에서 영문으로 번역하여 그 번역본을 그대로 미국특허상표청에 출원하도록 의뢰하는 경우가 종종 있으나(이 경우, 미국의 특허 변호사는 특허 내용에 대한 책임을 지지 않음), 이는 바람직하지 못합니다. 이러한 경우, 많은 경우에 특허권의 권리 범위를 정하는 특허 청구항(Claims)의 불명료성이 문제가 되어 특허가 대개 거절됩니다. 따라서, 미국특허의 가치를 손상시키지 않으려면, 미국의 전문가(특허 변호사, 변리사)를 통한 영문 특허 명세서(설명서)의 재작성이 바람직합니다.

## 03.

## 한국특허 미국 출원시 주의사항

**Question.** 매년 많은 한국의 기업과 연구소들이 신기술의 미국특허 취득을 위하여 상당한 노력을 기울이고 있습니다. 아쉽게도, 미국특허의 심사기준에 맞지 않게 작성된 영문특허명세서로 인하여 충분히 받을 수 있는 특허가 거절되는 사례가 빈번한 것이 현실입니다. 한국에서 미국특허를 출원할 경우에 유의해야 할 사항들이 있다면 어떤 것들이 있을까요?

**Answer.** 한국 특허청에 출원된 한국어 특허명세서의 영문번역은 기술내용을 구체적이고 상세하게 설명하는 내용중심의 의역이 바람직합니다. 대다수의 한국기업은 한국내의 특허사무소를 통하여 미국특허를 출원하게 됩니다. 특허사무소는 한국어 특허명세서를 영문으로 번역하여 번역된 영문명세서를 미국의 현지대리인(특허변호사)에게 보내고, 번역된 영문명세서를 포함한 출원서류를 전달받은 미국의 특허변호사는 거의 모든 경우에 구비서류만을 갖추어 이를 있는 그대로 미국특허상표청에 출원하게 됩

니다. 많은 경우 미국특허상표청 심사관으로부터 1차 거절통보를 받게되고, 한국의 특허사무소가 직접 또는 미국의 대리인에게 의뢰하여 거절극복을 위한 거절극복서류(Office Action Response)를 작성하게됩니다. 한국어는 영문에 비하여 생략된 표현이 많고 구체적인 표현이 상대적으로 약하다는 점을 감안하여 기술내용을 한국어보다 더 자세하게 표현하는 방식의 영문 번역은 이러한 거절 확률을 낮추는 방법이 될 수 있습니다. 번역이 구체적이고, 특허심사의 기준이 되는 영문특허명세서 뒷부분의 청구항(claims)에 한정사 (a, the 또는 said)의 사용을 명확히 한다면, 미국특허상표청 심사관(examiner)의 미국특허법(35 U.S.C.) 제112조항에 의거한 불명료(Being Indefinite)에 따른 특허거절은 쉽게 극복할 수 있습니다.

특허명세서 뒷부분의 특허권 청구항(claims)은 특허심사(허락 또는 거절의 판단)의 기준이 되며, 이러한 청구범위에 대한 한국과 미국의 특허심사 기준에는 커다란 차이가 있습니다. 우선 한국서 보내온 대부분의 영문특허명세서에는 청구항이 거의 1개 내지 2개이고 많아도 5개를 넘지 않는 경우가 대부분입니다. 한국에서는 특허권 청구항의 수만큼 특허청에 지불하는 관납료가 추가되고, 또한 적은 수의 청구항이 특허취득에 유리하다는 일반적인 판단때문이라고 저희는 보고 있습니다. 그러나, 미국에서는, 전체 청구항 20개까지는 기본 관납료(Official Fee)가 적용되고, 독립청구항(Independent Claims)은 3개까지 기본 관납료가 적용되므로, 지나치게 적은 수의 청구항으로 신청함은 여러 가지로 불리하다고 보고 있습니다. 한국어 명세서의 청구항이 2개 뿐이어도 이를 영문화 시킬 때는 청구항의 수를 20개로 늘여도 미국특허상표청이 추가로 요구하는 관납료

는 없습니다.

미국 특허변호사에게 직접 영문명세서 작성을 의뢰하는 것이 유리하다고 판단될 경우에는 특허를 전문으로하는 실력있는 특허변호사에게 의뢰하는 것이 중요합니다. 미국에서는, 교통사고 변호사, 이민법 변호사, 형사법 변호사등 변호사마다 전문분야가 다르고, 변호사 사무소도 대개 전문성이 다릅니다. 따라서, 이민 또는 개인상해 등을 다루는 미국의 법률사무소에 특허나 상표를 맡기는 것은 바람직하지 않습니다. 또한, 미국에서의 특허대리인이 한국과 같이 “미국변리사”일 것으로 생각하는 한국인들이 많지만, 실제 미국에서 개인이나 기업체의 특허출원을 처리하는 담당자는 거의가 변리사(Patent Agent)시험을 통과한 특허변호사(Patent Attorney)입니다. 변리사자격을 가지고 있는 변호사를 흔히 미국에서는 특허변호사라고 말합니다. 한국의 변호사는 별도로 변리사 시험에 합격하지 않아도 자동으로 변리사자격이 부여되므로 한국의 변호사는 원하는 경우 특허출원업무를 대행할 수 있지만, 미국에서는 변리사 자격이 없는 변호사는 개인이나 기업체를 대리하여 미국특허상표청에 특허출원을 할 수 없습니다. 미국의 특허변호사는 이공계 학위가 있어야 하고, 변리사 시험(Patent Bar Exam)에 합격하여야 하며, 이와는 별도로 법과대학원(Law School)의 학위(Juris Doctor)를 받은 후 해당주의 변호사 협회 시험(State Bar Exam)에 합격하여 변호사자격도 함께 취득하여야 합니다.

## 04.

### 특허출원을 해야 하는 이유

**Question.** 일상생활에서 얻은 좋은 아이디어를 바탕으로 발명을 완성하여 특허출원을 생각하고 있습니다. 특허출원을 꼭 해야 할 이유는 무엇입니까?

**Answer.** 특허란 국가가 개인에게 일정 기간 동안 주는 특권입니다. 특허를 받은 발명품 또는 사업 방식에 대해 발명자의 허락없이는 특허를 준 국가 안에서 제품을 만들지도 못하도록 다른 사람을 배제할 수 있습니다. 뿐만 아니라 다른 국가에서 만든 제품을 특허권을 준 국가에 수입하지 못하도록 할 수 있는 매우 막강한 재산상의 특권이라 할 수 있습니다. 근대 산업의 역사만 보더라도 하나의 특허권이 아예 새로운 사업 영역을 개척한 예가 적지 않습니다. 20년 가까이 되는 특허 존속 기간은 그때까지 존재하지 않았던 완전히 새로운 사업 영역을 개척하기에 충분한 시간이 될 수 있기 때문입니다. 게다가 그 기간 동안 다른 개인이나 회사로부터 전혀 도전받지 않도록 국가가 나서서 보호해준다는 사실은 매력적이지 않을

수 없습니다. 경쟁이 없는 무풍지대에서 사업을 해 나가는 것이나 마찬가지일 것입니다. 그리고 역사적으로 유명한 발명들이 그렇듯이 발명의 아이디어는 먼 곳에 있지 않는 경우가 많습니다. 또 위대한 발명을 하기 위해서 수천 명의 연구원이 밤낮없이 일하는 거대한 연구소가 꼭 필요한 것도 아닙니다. 어느 날과 크게 다르지 않은 일상에서 번득이는 아이디어를 찾아낼 수 있는 열린 마음이 발명을 향한 첫 걸음입니다. 따라서 발명은 심오한 자연의 이치를 깨달은 과학자 또는 어른들만의 전유물이라 할 수도 없습니다. 비록 초등 학생과 같은 어린이들도 발명을 할 수 있고, 기본적인 과학 지식을 배워가는 과정에 있으면서 세상 이치에 대해 눈을 떠가는 중고등 학생이라면 발명을 할 충분한 능력과 자격을 이미 갖추었다고 하겠습니다. 또 발명에 대한 특허출원을 하고 특허를 받기 위해서 발명품을 실제로 만들어서 확실한 동작 여부를 특허청에 보여줄 필요도 없습니다. 발명의 분야에 통상적인 지식을 가진 사람이 읽어서 이해할 수 있도록 특허 출원서를 만들기만 하면 되기 때문입니다. 물론 특허를 받기 위한 특허 출원서를 작성하는 데에는 전문적인 지식이 필요합니다. 바로 특허 변호사 또는 변리사가 존재하는 이유 중 하나이기도 합니다.

21세기 들어 사회 전반에서 창조적인 능력이 더욱 중요시되고 있습니다. 급변하는 정치, 경제, 사회 환경에서 당연한 흐름이라고 봅니다. 하루가 다르게 쏟아져 나오는 말 그대로 “신제품”들이 가능하려면 말입니다. 이런 흐름은 대학 입학 사정에서도 크게 다르지 않다고 합니다. 각 대학 입학 사정관 앞에는 해마다 SAT 고득점자가 넘쳐난다고 합니다. 그러한 상황에서 대학 입학 사정자들의 눈은 지원 학생들의 입학 서류들 중 창조성

과 개성을 증명할 수 있는 “객관적인” 자료 쪽으로 쏠릴 수 밖에 없을 것입니다. 학생이 직접 한 발명을 보여주는 특허출원서, 특허출원 번호, 또는 특허증은 그 중 하나가 될 수 있을 것입니다. 창조성이 어느 때보다 강조되는 시대가 되었습니다. 누구나 할 수 있는 발명에 마음의 눈을 여십시오. 제록스의 복사기와 같은 거대한 신사업 분야를 열게 되는 첫 발걸음이 될지도 모르기 때문입니다.

## 05. 미국특허법에 있어서 선발명자의 권리

**Question.** 상품 전시회에 신상품을 전시하였는데 반응이 좋아 특허를 출원하려 합니다. 만일 전시된 상품을 모방하여 다른 사람이 이 먼저 특허출원을 해버리면 어떻게 되는지요?

특허출원 전 또는 후에도 투자 상담이나 시제품 제작등의 이유로 발명의 내용을 공개하게 되는 경우에는 비공개 약정서(Nondisclosure Agreement)를 받아두는 것이 바람직합니다.

미국을 포함한 세계 대부분의 국가에서는 같은 발명에 대해서는 먼저 출원한 사람만이 특허를 받게 되는 선출원주의를 선택하고 있습니다. 특허 출원일은 특허출원의 공개, 심사 순서, 외국 출원을 할 때의 우선권 주장 등에 있어 기준일이 되므로 특허출원은 발명의 완성 후 가능한 한 빨리 하는 것이 바람직합니다.

**Answer.** 미국 특허법상 특허는 첫 출원자에게만 허락되며, 같은 발명에 대해 여러 출원이 있으면 원칙적으로 먼저 출원한 사람이 특허를 받게 됩니다.

발명이 서로 독립적으로 이루어진 경우에도 먼저 출원한 사람만이 특허를 받습니다. 다만 발명한 때로부터 특허출원한 때가 너무 오래 걸려 신규성 상실 등의 이유로 특허를 받지 못하게 되는 경우는 예외입니다. 발명이 이미 일반에게 공개된 때로부터 1년이 지난 후의 특허출원에 대해서는 특허가 주어지지 않습니다.

새로운 발명에 대해 특허를 받기 위해서는 출원을 빨리 하는 것 이외에

## 제2장

### 특허출원 요건 · 형식 · 종류 · 비용

- 06. 특허출원시 필요한 서류 및 내용
- 07. 특허권의 법적 보호권
- 08. 특허출원시 도면준비 1
- 09. 특허출원시 도면준비 2
- 10. 미국특허 전자출원
- 11. 가출원(Provisional)과 정식출원의 장단점
- 12. 발명자 서명없이 특허출원 방법
- 13. 특허 출원시 명세서 형식
- 14. 특허에 발명자 추가
- 15. 특허출원시 준비 사항
- 16. 긴급히 특허출원을 요할 때
- 17. 정식출원 이전의 임시조치
- 18. 특허도면의 요건
- 19. 컴퓨터 소프트웨어의 특허출원
- 20. 사업방법(Business Method) 특허출원
- 21. 추가발명

## 06. 특허출원시 필요한 서류 및 내용

**Question.** 특허를 출원하려 합니다. 준비하여야 할 서류는 무엇인지요?

**Answer.** 특허출원을 위해서는 발명의 기술 내용을 설명하는 명세서 (Specification)가 필수적으로 제출되어야 합니다. 장치나 물건의 발명의 경우에는 도면(Drawings)도 필요합니다. 그외 첨부 서류로서 발명자 선언문 (Inventor's Declaration)<sup>o]</sup> 필요합니다. 명세서, 도면 및 선언문은 출원에 반드시 필요합니다. 그외 위임장(Power of Attorney), 우선권 증명서 그리고 양도증(Assignment)이 경우에 따라 필요합니다. 명세서 및 도면은 발명의 기술 내용을 해당분야의 전문가라면 누구나 이해할 수 있게 설명하는 문서입니다. 이는 특허법 및 해당 기술 분야에 대한 전문 지식을 필요로 하며 대개 특허변호사 또는 변리사에게 의뢰하여 작성하게 됩니다. 위임장은 발명자가 특허변호사에게 발명자를 대리하여 특허출원에 관련된 모든 절차를 수행하는 권한을 부여하는 것입니다. 발명자 선언문의 첫째 중요 내용은 발명자의 성명, 주소 및 국적을 기재하여 명세서 및 도면에 표현

된 발명의 소유권자를 확인하는 것입니다. 발명자가 여럿인 경우 모든 발명자가 선언문에 서명하여야 합니다. 발명자가 외국에 있거나 복수의 발명자가 서로 멀리 떨어져 있는 경우 서명을 받아 출원과 동시에 제출하는 것이 어려울 수 있습니다. 시간적 제약이 있을 경우 발명자 선언문은 출원후에 제출될 수 있으나, 추가 비용이 발생하며, 특허출원의 심사가 그 만큼 늦어지므로 출원과 동시에 제출하는 것이 바람직합니다.

발명자 선언문의 둘째 중요 내용은 발명자의 정보 공개 의무를 명시한 것입니다. 발명자는 특허출원의 심사에서 이용가능한 관련 기술 자료로서 알고 있는 것들을 제출하여야 합니다. 정보 공개 의무를 위반할 경우 특허의 무효 사유가 됩니다. 관련 기술 자료는 발명자가 발명 과정에서 참조한 특허, 문헌 등을 포함하며, 실무적으로 특히 중요한 것은 발명자의 이름으로 된 미국 또는 외국의 특허 및 특허출원등입니다. 발명자의 이름으로 된 것은 발명자가 당연히 알고 있는 것이기 때문입니다. 정보 공개 의무는 심사의 부담을 덜고 공정하고 신속한 심사를 위한 것입니다. 정보 공개 의무는 발명자에게도 이로운 것입니다. 심사관의 검토를 거친 관련 기술 자료는 이미 그 특허에 대한 관련성이 입증된 것이므로 추후 특허에 관한 분쟁이 발생하였을 때 분쟁의 상대가 그 자료로 특허의 효력을 부정하는 것을 아주 어렵게 합니다.

외국에서 먼저 한 특허출원을 근거로 우선권을 주장하여 미국 출원을 할 경우 외국 특허청에서 발행한 우선권증명서를 제출하여야 합니다. 우선권 증명서는 소정의 비용을 지불하고 출원후에 제출할 수 있습니다.

많은 경우에 발명은 기업체의 기술 개발의 결과로 이루어집니다. 특허출원은 발명자 또는 기업체 명의로 할 수 있지만, 통상적으로 발명자의 이름으로 하고, 기업체 명의로 특허권을 행사하고자 하는 경우 발명자로부터 양도를 받습니다. 이 경우 양도증의 제출이 필요하며 양도증은 출원과 동시에 또는 출원후에 제출할 수 있습니다.

## 07.

## 특허권의 법적 보호권

**Question.** 경쟁자의 모방을 방지하기 위해 사업상의 새로운 아이디어에 대해 법적 보호를 받기 위한 절차를 밟고자 합니다. 특허가 이러한 보호를 제공하는 것으로 알고 있는데 구체적으로 어떤 아이디어가 보호를 받을 수 있는지요?

**Answer.** 인간의 창작 활동을 장려하여 사회에 도움이 되게 하기 위한 법적 장치가 개발되어 왔으며, 특허 제도는 대표적인 예입니다. 특허는 새로운 발명에 대한 다른 사람의 이용을 특허권자만이 허락할 수 있게 함으로써 발명의 이용에 따른 이익을 특허권자가 갖게 할 수 있게 하는 제도입니다.

특허는 알려진 바와 같이 발명을 보호하는 것입니다. 발명의 개념은 일반인의 사전상의 인식과는 반드시 일치하지는 않으며, 실무적으로 그보다 넓을 수도 있습니다. 특허법에 규정된 보호 받을 수 있는 발명은 새롭고 유용한 과정, 기계, 제조품, 물질의 조성 또는 그러한 대상을 향상시

킨 것입니다. 이는 일반적으로 과학 기술에 기초한 창작이 특허 발명에 해당하는 것을 법조문으로서 나타낸 것입니다. 모든 기계 및 전자 장치, 구조물은 물론, 새로운 화학 물질, 화학 물질을 생산하는 새로운 방법, 알려진 화학 물질의 새로운 용도 등도 특허를 받을 수 있습니다. 또한 유전공학상의 새로운 발견 등 생물에 관련된 발명도 특허로서 보호받을 수 있습니다.

특허의 대상으로서 상대적으로 근래에 추가된 것으로서 주목할 것은 사업 방법(Business Method) 발명입니다. 주로 컴퓨터를 이용한 상거래 방법으로서 대표되는 사업 방법 발명은 전통적인 과학 기술에 기초한 발명과 개념적으로 들어맞지는 않습니다. 그러나 컴퓨터가 인간 사회에서 차지하는 비중이 커지면서 적절한 보호의 방법으로서, 특히 기술적인 대상과 결합된 컴퓨터 프로그램 등에 대한 특허출원이 꾸준히 시도되어 왔고, 법원 판례로서 이러한 분야에 대한 특허권의 부여가 인정되면서 컴퓨터 프로그램 및 사업 방법도 특허 발명으로서 인정되게 되었습니다. 미국에서의 이런 추세는 한국 등 다른 나라에서도 많이 따르고 있습니다.

특허출원이 가능한 다른 창작물로서 새롭고 독창적인 장식 디자인이 있습니다. 이는 일반적인 개념의 발명에 대한 실용 특허(Utility Patent)와 대비하여 디자인 특허(Design Patent)라고 합니다. 디자인은 어떤 특정한 물건에 구현되기는 하나 그 외관에 국한되고 그 물건의 기능과는 직접 관련이 없는 점에서 과학 기술 발명과는 다릅니다. 다만 심사 및 권리 부여 등 특허청에서 진행되는 절차는 실용 특허와 거의 동일합니다. 외국에서도 유사한 제도가 있으며 한국, 일본 등에서는 의장, 캐나다에서는 산업 디자인

(Industrial Design)이라고 합니다.

일반인에게 생소하나, 특허법상 규정된 특허 발명으로서 식물 특허(Plant Patent)가 있습니다. 이는 새롭고 명확한 무성 생식 식물의 발명 또는 발견에 대해 특허를 부여하는 것입니다. 동식물에 대한 일반적 발명은 실용 특허의 대상이 되며 식물 특허의 중요성은 과거에 비해 현저하게 줄었습니다.

## 08.

## 특허출원시 도면준비 1

**Question.** 발명을 특허출원 하기 위해 도면을 준비하려 합니다. 특허 도면에 필요한 사항은 무엇들이 있는지요?

**Answer.** 도면(Drawing)은 기계장치 등의 발명과 같이 발명의 설명에 필수적인 경우에 반드시 제출하여야 합니다. 기계 장치가 아닌 컴퓨터 프로그램이나 방법 발명의 경우에도 흐름도(Flow Diagram) 및 블록 선도(Block Diagram) 등은 발명을 간단 명료하게 설명하는 데 크게 도움이 됩니다.

발명을 구현한 시제품이 이미 나와 있는 경우에는 그 시제품을 만들기 위하여 작성한 도면은 통상 특허 도면에 필요한 정보를 다 가지고 있으므로 약간의 수정을 거쳐 특허 도면으로 작성하면 됩니다. 도면이 없는 경우 시제품의 사진을 이용하여 숙련된 도면 작성자는 도면을 작성할 수 있습니다.

시제품이 없더라도 특허출원은 가능합니다. 이 경우 발명의 필수적인 개

념을 모두 표현하는 도면을 발명의 아이디어로부터 만들어야 합니다. 많은 경우에 도면의 작성을 통해 발명의 아이디어가 완성되기도 합니다. 도면 작성시 중요한 점은 발명으로서 주장되는 새로이 개발된 부분과 과거부터 있었던 종래 기술이 구별되도록 작성하여야 한다는 것입니다. 발명과 직접 관련된 부분은 충분히 자세하게 그려야 합니다. 반면 종래 기술은 간략하게 그리는 것이 바람직합니다.

특허 명세서(Specification)는 발명을 글로서 설명하는 특허 출원서의 핵심적인 부분이며 도면은 명세서를 보충하며 특허출원서의 일부를 형성합니다. 특허법은 명세서와 도면 서로간의 명확한 이해를 위해 참조 번호(reference number)를 사용할 것을 규정합니다. 발명의 모든 구성 요소는 고유한 참조 번호로서 명세서와 도면 모두에서 표시되어야 합니다. 지시선(lead line)은 참조 번호와 그 참조 번호가 가리키는 발명의 구성 요소를 도면상에서 연결해주는 선입니다. 지시선은 도면을 구성하는 선들과 혼동되지 않게 그려야 합니다. 또한 지시선과 참조번호는 도면에 표시된 구성 요소들을 가리거나 혼동되지 않도록 위치하여야 합니다.

도면은 명세서와 마찬가지로 A4 또는 Letter size의 종이에 작성되어야 합니다. 또한 위 1 inch, 왼쪽 1 inch, 오른쪽 5/8 inch, 아래쪽 3/8 inch 이상의 여백을 지켜야 합니다. 그리고 참조 번호 등의 글자 크기는 1/8 inch 이상이어야 합니다. 한장에 다 도시할 수 없는 큰 도면은 여러 장에 걸쳐 분할하여 도시할 수 있습니다. 이경우 전체를 보여주는 축소 도면을 추가하여야 합니다. 또한 도면은 지나치게 빽빽하게 그리면 안됩니다. 특허법상의 기준은 2분의 1로 축소했을 때 식별이 충분히 가능하여야 한다는 것입니다.

도면은 컴퓨터 프로그램이나 전문 제도 도구를 이용하여 작성한 정도면 (Formal Drawings)을 제출하는 것이 바람직하나, 특허청은 특허출원의 공개(Publication)의 목적에 적합한 한 손으로 그린 도면 등의 가도면(Informal Drawings)을 첨부한 특허출원도 받아들이고 있습니다.

## 09.

## 특허출원시 도면준비 2

**Question.** 특허출원을 의뢰하기 위해 도면을 준비하려 합니다. 구체적으로 어떻게 준비를 하여야 하는 것인지요?

**Answer.** 특허를 받고자 하는 발명의 설명에 도면이 필요하거나 도움이 되는 경우에는 도면을 제출하여야 합니다. 일반적으로 도면이나 그외 시각적인 도형으로 표현되는 기계, 전기, 전자 발명에는 거의 도면이 필요합니다.

특허출원에 필요한 도면은 일반 생산 도면과 여러 가지 점에서 성격을 달리합니다. 특허출원을 위한 도면에서 가장 중요한 것은 발명으로 주장하는 부분을 모두 표현하여야 한다는 것입니다. 또한 발명품 자체는 아니더라도 발명품과 관련된 다른 부품 또는 물체들과의 관계를 표현하여야 합니다. 발명한 내용의 구성 요소가 전부 새로운 것인 발명은 드물며, 일반적으로 이미 알려진 기술, 즉 종래 기술(Prior Art)을 포함하게 됩니다. 예를 들어 자동차 부품에 관한 발명인 경우, 특허를 청구하는 부품 자체 및

그 부품이 조립되고 작동하는 주변의 다른 부품들과의 관계를 표시하여야 합니다. 발명품의 종래 기술에 비해 향상된 특징을 비교 설명하기 위해 종래 기술에 의한 부품을 표현하는 경우도 있습니다.

발명품 자체는 그 분야의 평균적인 지식을 갖는 사람 또는 기술자가 보고 발명품을 만들 수 있는 정도까지 충분히 자세하게 표현하여야 합니다. 발명품의 작동과 관련된 종래 기술에 의한 부품들은 간략한 도형 등으로 세부를 생략하여 표현할 수 있습니다. 도면은 전문 제도사가 수작업으로 작성하거나, 컴퓨터 프로그램으로 작성하여 인쇄한 정도면 (Formal Drawings)을 제출하는 것이 바람직하나, 심사 단계에서는 위에 설명한 대로 발명을 정확하게 표현하는 한 수작업으로 그린 도면(Informal Drawings)을 제출하여도 통상 받아들여집니다. 다만 특허가 허락되어 등록(Issue)되는 단계에서는 정도면을 특허청이 요구할 수 있으며 제출이 필요하고 특허청에서 특별한 요구를 안 한다하여도 정도면을 제출함이 바람직 합니다.

특허출원 도면은 생산 도면과는 달리 축척(scale)에 맞추어 크기를 정확하게 작성하거나 재질 및 가공 방법을 일일히 표시할 필요는 없습니다. 또한 보이지 않는 부분을 점선으로 일일이 도시하지 않아도 됩니다. 또한 발명의 이해를 돋기 위해서는 발명에 관련된 사항만을 표현하여 심사관이 종래 기술과의 차이를 명확히 인식하게 하는 것이 바람직합니다. 즉, 종래 기술에 의한 부분은 발명의 구성 요소에 비해 간략하게 표시하는 것이 필요합니다.

생산 도면과 또 다른 점은 특허출원 명세서에 설명된 발명의 구성 요소와 도면에 표현된 구성 요소를 연관시키기 위해 참조 번호(reference number)가 사용된다는 점입니다. 특히 출원서의 청구범위(claims)에 기재된 모든 구성 요소는 명세서의 상세한 설명 및 도면에서 참조 번호에 의해 확인이 되어야 합니다. 참조 번호는 명세서 및 도면 전체에서 일관적으로 사용되어야 하며, 같은 부품은 같은 참조 번호로 지시되고, 기능은 같다 할지라도 구체적인 실시예에 따라 형상 등 세부적인 면에서 다른 부품은 각각 다른 참조 번호로 지시되어야 합니다.

## 10.

## 미국특허 전자출원

**Question.** 미국특허상표청에도 전자출원이 가능한지요?

**Answer.** 전자출원은 인터넷을 이용하여 특허출원 및 그 후속 절차를 수행할 수 있게 하는 것으로, 우편을 이용한 종래의 방법 대신 사용할 수 있는 서류 제출 절차입니다. 미국특허상표청은 상표에 대해서는 오래전부터 전자출원을 실용화하고, 특허에 대해서도 실용 특허출원뿐만 아니라 디자인 특허 출원과 가출원(Provisional Application) 등 거의 출원에 대해서 전자출원을 할 수 있습니다. 또한 미국 출원을 기반으로 외국에 출원하고자 할 때 통상 널리 사용되는 PCT 국제 출원과, PCT 국제 출원을 기반으로 미국 국내 단계에 진입하고자 할 때 필요한 PCT 국내 단계 출원도 할 수 있습니다.

또한 전자출원을 수행하는 프로그램의 안정성 및 사용상의 편의가 크게 향상되었습니다. 별도의 프로그램을 설치할 필요없이 인터넷을 사용할 수 있는 환경이면 제도의 사용이 가능하며, 문서의 준비도 널리 사용되는 서

식중의 하나인 PDF를 이용하면 되게 하여 문자 및 영상 데이터를 용이하게 준비하여 제출할 수 있게 하였습니다.

전자출원의 가장 큰 장점은 절차가 신속하게 진행된다는 것입니다. 특허청에서는 문서 관리 및 업무의 효율 향상을 위해 우편으로 제출되는 서류에 대해서도 우편 접수 및 확인 분류 후 스캔 과정을 거쳐 전자 문서화하고 있으며, 출원인의 인적 사항등 주요 데이터에 대해서는 입력 작업을 거쳐 컴퓨터로 취급할 수 있는 데이터로 변환하고 있습니다. 실제 종이로 제출된 서류는 일정시간 경과 후 별도의 장소로 옮겨지며, 업무는 컴퓨터 파일을 기준으로 이루어지고 있습니다. 전자출원에 의하여 제출된 서류는 이러한 접수, 스캔 및 입력 작업이 필요치 않으며 출원인이 인터넷에 제출하는 내용이 그대로 특허청 데이터 베이스로 입력되게 되며, 출원 번호를 즉시 부여받게 됩니다.

다른 장점은 출원서류가 특허법으로 정한 방식에 맞는지가 출원시 자동으로 점검이 되는 것입니다. 우편 제출의 경우에는 방식 심사를 마치는 데 대략 2개월이 걸리고 방식 심사 결과 고칠 점이 있을 때는 보정 절차에 또 많은 시간이 필요하나, 전자출원의 경우에는 출원시 방식이 모두 점검이 되므로 절차를 신속 정확하게 진행할 수 있습니다. 또한 개인 특허출원 정보 검색(Private Patent Application Information Retrieval, PAIR) 시스템을 통해 출원한 내용의 확인이 바로 가능합니다. 출원중의 정보는 공개(Publication)가 되기 전에는 제3자가 볼 수 없으나, 출원인은 PAIR를 통해 전자출원에 의해 제출한 서류의 내용 및 특허청의 처리 과정과 결과를 인터넷상에서 항상 확인할 수 있습니다.

## 가출원(Provisional)과 정식출원의 장단점

### 11.

**Question.** 가출원을 통해 절차를 간편하게 하고 비용을 적게 들일 수 있다는 말을 들었습니다. 정식 특허출원과 비교한 장단점은 무엇인지요?

**Answer.** 가출원(Provisional Application)은 1995년 6월 8일부터 도입된 제도로서 특허에 대한 초기 부담을 줄이는 역할을 하고 있습니다. 가출원은 정식 특허출원(Nonprovisional Application)을 대체하는 것은 아닙니다. 즉 가출원을 하더라도 정식 특허출원을 가출원한 날로부터 1년 이내에 해야합니다. 가출원은 과학 기술에 관한 내용의 실용특허(Utility Patent)에 적용되며, 물품의 외관에 관한 발명인 디자인 특허(Design Patent)에는 가출원 제도가 없습니다. 가출원은 정식 특허출원에 비해 준비 절차가 단순하고 비용이 적게 듭니다. 가출원을 하기 위해서는 기술 내용을 글로 표현한 명세서를 도면이 필요한 경우 도면과 함께 제출하면 됩니다. 또한 특허청에 내야 되는 수수료도 대략 5분의 1 수준입니다. 정식 특허출원에서는 특허를 받고자 하는 범위를 표현하는 특허청구범위와, 발명자 선언문을 출원시 제출하여야 합니다.

가출원에 대해서는 특허청에서 접수를 하고 접수 번호를 부여하여 일정한 내용의 발명 특허출원이 되었다는 사실을 증명하여 주나, 심사가 진행되지는 않습니다. 정식 출원의 경우에는 출원인이 알고 있는 기술 자료가 있는 경우 이를 선행 기술 자료로서 제출하여야 하는 의무가 있고, 또 잘못된 내용이 있는 경우 원출원의 내용에서 벗어나지 않는 한도에서 이를 보정할 수 있으나, 가출원의 경우에는 선행 기술 자료 제출의 의무는 없고, 보정은 허용되지 않습니다. 가출원은 출원 시점을 증명할 뿐, 실제 심사가 되는 권리가 아니기 때문입니다.

가출원에 대해서도, 특허출원 중(Patent Pending)이라는 표시를 발명을 이용한 제품에 표시할 수 있습니다. 가출원은 그 출원일로부터 1년 이내에 반드시 이에 대응하는 정식 특허출원을 하여야 합니다. 1년의 기한은 외국 특허출원에 대해서도 같이 적용되며, 한국, 중국, 일본, 유럽등의 외국 특허출원이나 국제 협력 조약(PCT) 출원은 가출원의 출원일로부터 1년 이내에 하여야, 가출원에 대한 우선권을 주장할 수 있습니다.

이와 같이 가출원은 출원을 용이하게 하고 발명의 상업적 성공 가능성을 평가하기 위한 기간을 늘려주나, 실제 심사가 이루어지는 것은 아니므로 특허권을 갖게 되는 시기는 늦어집니다.

정식 출원과 가출원 사이에는 기술적 내용의 연속성이 있어야 합니다. 정식 출원을 하면서 새로운 내용을 추가할 경우, 그 내용에 대한 우선권은 없으며, 신규성 및 진보성을 가출원을 한 날로 인정해주는 우선권이 인정되기 위해서는 내용이 같아야 합니다. 그러므로 가출원의 명세서 및 도면을 작성할 때 기술 내용을 충분히 자세하게 기재할 필요가 있습니다.

## 12.

### 발명자 서명없이 특허출원 방법

**Question.** 미국 특허출원은 반드시 발명자가 출원인이 되어야 하는 것으로 알고 있습니다. 그런데 발명자에게서 서명을 받을 수 없는 상황입니다. 발명자의 서명을 나중에 보충하거나 발명자의 서명 없이 출원하는 방법이 없을까요?

**Answer.** 미국 특허출원은 보통 발명자가 하여야 하며, 발명자가 아닌 자는 양도에 의해 특허출원에 대한 권리 및 특허권을 가질 수 있습니다. 한편 오늘날의 많은 발명은 회사나 학교의 연구소에서 공동 발명의 형태로 이루어집니다. 즉 혼자가 아닌 복수의 발명자에 의해 발명이 이루어지며, 발명에 필요한 연구의 지원은 회사나 대학교 등의 단체에 의해 이루어지는 경우가 많습니다.

이러한 경우 하나의 발명에 많은 사람이 이해 관계를 가지며, 특허출원을 통한 특허권의 획득 및 행사에 있어서 이해 관계의 조정이 필요합니다. 이를 위하여 당사자 사이에 미리 약정을 통해서 특허권에 관련한 권리,

의무를 정해놓는 것이 바람직합니다. 다만 이해관계의 조정이 잘 이루어지지 않거나, 또는 다른 특별한 사정에 의해 발명자의 서명을 받을 수 없는 경우에 일정한 조건 하에 출원 및 특허권의 획득이 가능합니다.

공동 발명의 경우 발명자 모두의 명의로 출원하여야 하며, 발명자 선언문에 발명자 전원이 서명하여야 합니다. 그러나 공동 발명자중 어느 한 사람이 서명을 거부하거나, 충분히 노력을 했어도 찾을 수 없거나 연락할 수 없는 경우, 다른 발명자가 출원을 할 수 있습니다. 특허청에서는 관련 사실이 입증되고, 생략된 발명자에게 통지 절차를 거친 후, 출원인에게 특허를 부여할 수 있습니다. 생략된 발명자는 발명자로서 특허출원에 참여할 수 있습니다.

또한 발명자가 서명을 거부하거나, 충분히 노력을 했어도 찾을 수 없거나 연락할 수 없는 경우, 발명자는 아니지만 양도에 의해 권리를 양도받은 양수인 또는 발명자가 서면에 의해 양도를 해주기로 동의한 자, 또는 그 외 충분한 재산권상의 이해관계가 있는 것을 입증하는 자에 의해 발명자의 대리인으로서 출원이 가능합니다. 이때 출원인은 이러한 관련 사실과 당사자의 권리를 보존하고 회복불능한 손해를 방지하기 위해 출원이 필요하다는 것을 입증하여야 합니다. 특허청은 그러한 취지의 통지후 발명자에게 특허를 부여할 수 있습니다.

한편 발명자가 사망하거나 무능력하게 된 경우, 발명자의 법적 대리인은 발명자와 같은 조건으로 출원을 할 수 있습니다. 또한 실수에 의해 발명자가 잘못 기재된 경우에는 고의가 아니라는 것을 입증하여 발명자 정보

를 정정할 수 있습니다.

특허출원은 발명이 완성된 후 가능한 한 빠른 시일내에 하여야 심사상의 불이익을 피할 수 있습니다. 신속한 절차의 진행을 위해 공동 발명자 사이나 고용주와 고용인과의 권리 관계를 문서로서 미리 확정하는 것이 바람직하며, 서명을 받기에 곤란이 있는 경우 위에 설명한 절차를 거쳐 출원을 하고 특허를 받거나 양도받을 수 있습니다.

## 13.

## 특허 출원시 명세서 형식

**Question.** 특허출원에는 발명을 설명하기 위해 명세서와 도면이 필요 한 것으로 알고 있습니다. 명세서는 구체적으로 어떤 형식 으로 작성되는 것인지요?

**Answer.** 특허출원의 가장 중요한 부분은 발명의 기술적 내용을 설명하는 명세서(Specification) 및 도면(Drawings)입니다. 도면은 기계 장치의 발명과 같이 작동하는 구성 요소들을 시각적인 도형으로 확인할 필요가 있을 때 제출하여야 하며, 화학 물질에 관한 발명과 같이 시각적인 설명이 필요치 않은 경우에는 제출하지 않아도 됩니다.

명세서는 기술적 내용을 글로 표현한 것입니다. 발명의 사용에 있어서는 기계 장치의 도면이나 화학식만으로도 가능하나, 특허출원은 발명을 반드시 글로 표현하여야 합니다. 도면도 글로서 명세서에 충분히 설명하여야 합니다. 특허출원에 대해 특허 여부를 결정하기 위해 특허청에서 수행하는 심사, 그리고 침해 여부 판단을 위한 법원의 심리 모두가 명세서, 그중

에서 청구범위(claims)를 기준으로 수행됩니다.

명세서는 통상 발명의 명칭, 관련 출원, 발명의 분야, 발명의 배경, 발명의 요약, 도면의 간단한 설명, 양호한 실시예의 설명, 청구범위 및 요약서로 구성됩니다.

‘발명의 명칭’은 발명을 대략적인 분류를 위해 짧게 표현하는 것입니다. ‘관련 출원’ 항목은 같은 발명을 외국에 출원하였었거나, 다른 미국 출원에 이어서 하는 내용일 때 주로 우선권 주장의 근거로 관련 출원의 번호를 기재하는 것입니다. ‘발명의 분야’는 특허를 청구하는 중심적 내용이 속하는 기술 분야를 기재하는 것입니다. ‘발명의 배경’은 출원한 발명이 종래의 기술과 다른 점을 명확하게 설명하여 심사관이 발명에 의해 해결되는 종래의 문제점을 이해할 수 있게 하는 것입니다. ‘발명의 요약’은 특허를 받고자 하는 내용과 발명의 특징 및 장점을 요약 설명한 것입니다. ‘도면의 간단한 설명’은 명세서에 첨부되는 도면의 내용을 목록화하여 간단히 설명한 것입니다.

‘양호한 실시예의 설명’은 발명자가 가장 좋다고 생각하는 발명의 구성 및 사용을 명료하게 간략하게 그리고 정확하게 설명한 것입니다. 더 구체적으로는 그 발명의 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 이해할 수 있을 정도로 발명을 설명하는 것입니다.

‘청구범위’는 특허를 받고자 하는 발명을 명확하게 기재한 것입니다. 명세서의 다른 부분은 모두 발명을 설명하고 이해하기 위한 부분이나, 청구범위는 특허를 받고자 하는 발명만을 기재한 것이며, 심사 및 침해의 기

준도 청구범위입니다. 청구범위는 독립항을 중심으로 하여 여러 개의 종속항들로 기재할 수 있으며, 청구범위에 기재된 내용은 명세서의 다른 부분들과 도면에 의해 뒷받침되어야 합니다. ‘요약서’는 발명을 주로 검색의 편의를 목적으로 150 단어 이내의 한 문장으로 요약 표현한 것입니다.

이상 설명한 바와 같이 명세서의 각 부분은 특허출원의 심사와 특허권의 행사, 그리고 특허에 의해 공개되는 내용의 일반 공중에 의한 이용을 위한 목적을 갖으며, 명세서는 이러한 목적을 잘 달성할 수 있도록 작성하는 것이 중요합니다.

## 14.

### 특허에 발명자 추가

**Question.** 특허출원된 발명의 개발에 참여는 했으나, 특허출원에 발명자로서 기재되지는 않았습니다. 현재 특허출원이 심사 중인데 발명자로 추가가 가능한지요?

**Answer.** 오늘날의 특허 발명은 단체 활동으로 즉 팀워크로 이루어지는 경우가 많습니다. 이는 특히 기업이나 대학의 연구소에서 주어진 제품 개발이나 연구 과제에 따른 업무 또는 연구 활동의 결과 발명이 이루어져 특허출원을 하게 되는 경우가 전형적인 예입니다. 공동 발명 즉 발명자가 혼자가 아니고 여럿인 경우가 보편적이 되고 이는 미국 특허법에도 오래 전에 반영이 되었습니다. 특허법은 발명자들이 같은 공간에서 일하거나, 같은 시간에 일하지 않은 경우, 같은 종류나 같은 양의 노력을 하지 않은 경우 또는 특허출원의 청구항 전부에 관련한 노력을 하지 않은 경우에도 공동 발명자로 인정될 수 있게 하고 있습니다. 즉 서로 다른 사무실에서 서로 다른 시간에 발명을 하고, 발명에 기여도가 서로 다르고, 청구항 중

일부에만 관여한 경우에도 발명자로서 특허출원에 포함될 수 있습니다.

발명의 핵심 개념을 알고 활동을 한 것인지, 아니면 단순히 지시에 따라 필요한 부분에 한하여 조력만 한 것인지에 따라 발명자로서 자격을 갖추었는지의 판단이 달라집니다. 발명의 개념에 직접 관여하지 않고 단순히 알려진 기술에 따라 발명적인 노력없이 통상적인 노력만으로 활동을 한 구성원은 발명자가 아닙니다. 이는 같은 팀이 아니고 일부의 기능 부분을 전문업체 등에 외주를 준 경우에도 같이 적용됩니다. 즉 외주 업체의 기술자가 발명의 개념에 관여한 것인지, 단순히 주문에 따라 일한 것인지에 따라 발명자의 여부가 결정됩니다.

공동 발명의 경우 발명자로 포함시킬지의 여부는 이와 같이 판단이 어려운 경우가 있습니다. 특허법은 이러한 이유 등으로 발명자가 잘못 기재된 경우에 출원 이후에 발명자를 추가하거나 정정하는 것을 일정 요건 하에 허용합니다. 발명자의 정정은 발명자가 아닌 자가 발명자로 출원이 되어 그 사람의 이름을 발명자에서 제외하는 것도 포함합니다.

발명자의 추가나 정정을 위해 필요한 조건 중 가장 중요한 것은 잘못된 사항이 고의가 아닌 실수에 의한 것이었고, 그 실수가 일어난 것에 발명자로서 정정이나 추가를 원하는 자의 기만적 의도(deceptive intention)가 없었어야 한다는 것입니다. 이는 추가 또는 삭제 등의 정정을 원하는 자의 진술서(statement)를 제출하면 됩니다. 그외 소정의 수수료를 납부하여야 하며, 정정된 명단에 따른 발명자 선언문(Declaration)이 필요할 수 있습니다. 특허출원이 양도된 경우에는 양수인(assignee)의 서면 동의가 필요합니다.

다. 발명자의 추가 및 정정은 특허출원에 대해서뿐만 아니라 이미 발행된 특허에 대해서도 가능합니다.

정확한 발명자의 기재는 특허의 유효성의 중요한 전제입니다. 발명자가 빠지거나 발명자가 아닌자가 발명자로 기재되었을 경우, 그것이 실수이고 기만적 의도가 없었던 것이어서 위와 같은 절차에 의해 정정이 되지 않은 한, 특허의 무효로 이어질 수 있습니다.

## 15.

## 특허출원시 준비 사항

**Question.** 일상 생활에서 불편을 해결하고자 하여 발명을 하였습니다. 발명이 유용하고 상품성이 높아보여 특허를 출원하려 합니다. 특허변호사의 도움을 받아 출원서를 작성하고자 하는데 어떤 사항을 준비하여 가야 하는지요?

**Answer.** 많은 분들이 특허를 출원하기 위해서는 발명의 원리를 이용한 물건을 만들어 작동을 확인하여야 하고, 특허변호사에게 출원 서류 작성을 맡기기 전에 그 같은 단계를 마무리하여야 하는 것으로 생각하십니다. 또는 출원 업무를 맡기기 위해 일정한 서식을 갖추는 것이 필요한 것으로 생각하시는 분들도 있습니다. 실제 특허출원을 위해서는 어느정도 구체화된 아이디어가 있으면 됩니다.

특허출원은 원칙적으로 발명이 일반 사람에게 알려지기 전에 하여야 하고 또한 같은 내용의 발명을 다른 사람이 하여 특허를 출원하기 전에 하여야 합니다. 즉, 특허출원은 발명의 아이디어가 떠오른 이후 최대한 빨리 하

는 것이 필요합니다. 중요한 예를 들면 발명가가 발명내용을 타인에게 소개 또는 공개한 후 1년이 지나면 제 3자가 같은 특허를 출원을 안 했을 경우에도 모든 특허권을 상실하게 됩니다. 그러므로 특허출원에 필요한 정도로 발명이 구체화되었을 때 바로 출원하는 것이 바람직합니다.

특허법은 이 같은 특허출원의 시간적 제한과 발명을 공개하여 일반이 이용하게 하는 공익적인 목적을 조화시키기 위해 발명을 설명하는 명세서 및 도면의 기재 정도를 규정하고 있습니다. 명세서는 발명의 내용을 글로 설명한 문서이고, 도면은 기계 장치의 경우와 같이 발명의 내용의 설명을 위해 필요한 경우 명세서에 추가하여 필요한 문서입니다.

특허법의 규정에 의하면 특허출원을 위해서 필요한 것은 발명의 내용을 발명이 속하는 분야의 기술자가 이해할 수 있을 정도로 설명된 명세서 및 도면을 작성하여 제출하는 것입니다. 더 자세하게는 발명품을 만들고 사용하는 방식과 과정을 그 분야의 기술자가 명세서 및 도면의 기재 사항을 보고 발명품을 만들어 사용할 수 있도록 정확하게 설명을 하면 되는 것입니다.

즉 특허출원의 명세서 및 도면에서, 그 분야의 기술자에게 일반적으로 알려진 내용은 별도로 상세히 설명하지 않아도 됩니다. 그러므로 시제품의 제작이나 실험에 의한 검증은 출원된 내용이 기술적으로 가능한 한 필수적인 것은 아닙니다. 출원 전에 일반에게 알려진 기술 내용을 종래 기술(Prior Art)이라 합니다. 특허가 될 수 있는 발명은 종래 기술과 비교하여 그 외는 다른 새로운 내용이어야 합니다. 대부분의 발명은 종래 기술을 바탕

으로 하여 개량을 함으로써 이루어집니다. 즉, 명세서 및 도면의 기재 내용은 기반이 되는 종래 기술의 간략한 설명 및 새로이 개발한 내용의 상세한 설명으로 이루어집니다.

기술적인 발명의 내용을 글로 설명하기 위해서 발명을 여러 구성 요소가 결합된 것으로 기재를 하게 됩니다. 명세서의 핵심 내용은 구성 요소 자체의 설명 및 구성 요소들 사이의 작동 관계의 설명입니다.

특허 변호사는 발명자로부터 발명의 기술적 내용의 설명을 듣고 구성 요소 및 그 사이의 관계를 정확한 용어로서 명세서에 표현을 하게 됩니다. 즉, 특허 변호사는 의뢰인의 발명이 속하는 분야의 기술자의 역할을 하여 명세서 및 도면을 작성하게 됩니다.

## 16.

### 긴급히 특허출원을 요할 때

**Question.** 신제품을 발표하기 앞서 긴급하게 특허출원을 하려고 합니다. 필수적인 서류만 먼저 제출하고, 보충서류를 나중에 제출하는 것이 가능한지요?

**Answer.** 특허출원일은 심사의 기준일, 우선권 주장의 기준일 등 여러 절차의 기준이 되므로 가능한 빠른 것이 좋습니다. 현실적으로도 경쟁사의 모방을 방지할 목적으로 특허출원중(Patent Pending)임을 표시하기 위해, 신제품 발표 이전에 특허를 출원하는 것이 필요합니다. 특허출원일을 인정받기 위한 필수적인 서류는 발명의 내용을 설명하고, 특허 청구항(claim)을 포함한 명세서(Specification)입니다. 명세서를 특허청에 제출하는 날짜 혹은 도면이 필요한 경우 명세서와 도면을 특허청에 제출하는 날짜가 특허출원일이 됩니다.

정식 출원(Nonprovisional Application)을 할 시간이 없다면 가출원(Provisional Application)으로 우선 특허출원일을 받을 수 있습니다. 가출원(Provisional

Application)은 1995년 6월 8일부터 도입된 제도로서 특허에 대한 초기 부담을 줄이는 역할을 하고 있습니다. 가출원은 정식 특허출원에 비해 준비 절차가 단순하고 비용이 적게 듭니다. 가출원을 하기 위해서는 기술 내용을 글로 표현한 명세서를 도면이 필요한 경우 도면과 함께 제출하면 됩니다. 또한 특허청에 내야 되는 수수료도 대략 5분의 1 수준입니다. 정식 특허출원에서는 특허를 받고자 하는 범위를 표현하는 특허청구범위와, 발명자 선언문을 출원시 제출하여야 합니다. 그러나 가출원은 정식 특허출원(Nonprovisional Application)을 대체하는 것은 아닙니다. 즉, 가출원을 하더라도 정식 특허출원을 가출원한 날로부터 1년 이내에 해야합니다.

특허출원일 이후에 제출이 가능한 서류는 발명자 선언문(Declaration)입니다. 발명자가 여러 명일 경우, 발명자가 여행 중이거나 건강에 문제가 있는 경우 등 발명자의 서명을 짧은 시간에 받기 어려울 때에는 특허출원 후에 일정한 수수료를 내고 발명자 선언문을 제출하면 됩니다. 명세서를 긴급하게 작성해 제출하는 경우, 세부적인 설명의 불일치 등 오류가 발생 할 수 있습니다. 이 같은 오류는 특허출원 심사시 거절 이유의 근거가 될 수 있으므로, 특허출원 후 보정서(Amendment)에 의해 정정하는 것이 바람직합니다. 보정서에는 발명의 구성 요소에 대한 설명 가운데 오탈자나 참조부호의 불일치 등 사소한 오류를 정정하는 것이 가능합니다.

주의할 점은 특허출원 명세서에 포함되지 않은 내용(new matter)을 보정서에 포함시킬 경우, 보정이 인정되지 않는다는 사실입니다. 특허출원 심사 및 특허 존속기간 등은 모두 특허출원일을 기준으로 하기 때문에 보정의 요건을 엄격하게 심사, 타인에게 부당한 손해를 끼치지 않으려는 의도에

서 입니다. 도면의 보정에 있어서도 같은 기준이 적용됩니다.

도면은 특허도면 전문 제도사에 의해 작성된 정도면(Formal Drawings)을 제출하는 것이 바람직하나, 출원을 긴급히 할 필요가 있는 경우 발명의 내용을 빠짐없이 도시한 가도면(Informal Drawings)을 제출하면 됩니다. 정도면은 추후 심사관이 거절이유 통지(Office Action)나 특허허락 통지(Notice of Allowance)를 통해 정도면 제출을 요청할 때 제출하면 됩니다.

도면의 보정에 있어서도 원출원서에 포함되지 않은 새로운 내용을 추가하는 것은 허용되지 않습니다. 단 가도면을 근거로 정도면에 작성 상태를 선명하게 하는 것이나, 다른 도면이나 명세서의 설명으로부터 명백히 이해되는 사항을 추가하는 것은 새로운 내용이 아닌 것으로 간주돼 보정이 가능합니다.

## 17.

## 정식출원 이전의 임시조치

**Question.** 정식출원을 통하지 않고도 임시로 간편하게 특허를 출원하는 제도가 있다는데, 이는 무엇을 말하는 것인지?

**Answer.** 특허를 받기 위해서는 반드시 특허법이 요구하는 조건을 갖춘 정식출원(Nonprovisional Application)을 하여야 합니다. 그러나 미국 특허법은 정식출원을 하기 전 신속하고 간편한 권리보호를 위해 가출원(Provisional Application)을 제공하고 있습니다.

가출원이란 정식출원에 비해 간편한 절차를 거쳐 일단 특허출원을 할 수 있게 하는 제도입니다. 가출원의 유효기간은 1년이며, 1년 내에 정식출원을 하여야 합니다. 정식출원과 다른 점은 청구범위(claims)와 발명자 선언문(Inventor's Declaration), 선행기술 자료제출(Information Disclosure Statement-IDS)를 필요로 하지 않는다는 것입니다. 그러므로 출원 준비가 간소화됩니다.

가출원에 대해서도 출원일이 부여되며, 출원중(Patent Pending)이라고 표시할 수 있습니다. 가출원은 특허심사의 대상이 아니며, 특허심사는 정식출원에 대해서만 이루어집니다. 즉 가출원으로는 특허를 받을 수 없으며, 정식출원을 대체할 수도 없습니다. 가출원일로부터 1년 이내에 가출원에 대한 우선권을 주장하여 정식으로 출원해야 합니다. 1년 이내에 정식 출원을 하지 않는 경우, 가출원에 근거한 권리가 상실됩니다. 즉, 우선권을 주장할 수 없게 됩니다. 가출원은 정식출원 전에 우선권과 출원중 상태(Pending Status)를 확보하는 데 의미가 있습니다.

## 18.

## 특허도면의 요건

**Question.** 특허출원을 하려합니다. 발명을 설명하기 위해 도면이 필요한데, 특허청에 제출하는 도면은 어떤 방법으로 준비해야 하는지요?

**Answer.** 특허출원에 첨부되는 도면은 생산을 위한 도면과는 다르며, 발명의 내용을 명확히 표시하기 위해 일정한 요구사항을 만족시켜야 합니다. 실용특허(Utility Patent)의 경우에는 발명품의 구조와 작동 원리, 디자인 특허(Design Patent)는 물품의 겉모양에 중점을 두고 있기 때문에 요구사항이 세부적인 면에서 다릅니다.

특허도면은 발명을 충분히 이해할 수 있도록 여러 방향에서 형상을 표시해야 하고, 도면을 구성하는 선은 뚜렷하고 혼동이 되지 않아야 합니다. 생산도면과 달리 실제 크기와 비례하게 작성할 필요는 없으며, 발명 내용과 직접 관련이 없는 부분은 생략하거나 대략적으로만 도시할 수 있습니다.

특허도면에 표시된 각 부품은 특허출원 명세서상에 설명된 부품과 대응해야 하며, 명세서와 도면의 관계는 참조 번호(reference number) 및 지시선(lead line)으로 표시됩니다. 참조 번호는 발명을 구성하는 각 부품(component)을 숫자로 지시하는 것입니다. 지시선은 도면에서 참조 번호 및 각 부품을 연결하는 선입니다. 지시선은 또 발명의 형상 자체를 구성하는 선과 명확히 구분돼야 합니다.

도면의 크기는 1/2로 축소복사했을 때 형상 및 문자가 잘 구별될 정도로 크게 그려야 합니다. 도면은 A4 용지 또는 레터 사이즈(letter size)의 종이에 그려야 하고, 한 장에 표현하기 어려운 큰 형상은 여러 장에 나누어 그릴 수 있습니다.

출원시 제출된 도면이 법에 규정한 요건들을 만족하지 못했을 경우, 지장기간 내에 보정도면을 제출해야 합니다. 단 출원 당시에 없었던 내용을 추가할 수는 없습니다. 즉 보정도면은 출원시 제출한 도면의 도시 상태를 명확하게 하는 것만 가능합니다.

도면은 글로 표현하기가 복잡한 발명의 세부 특징을 쉽게 표현하며, 도면 상에 표현된 세부 사항은 추후 거절 이유를 극복하거나 출원시 미처 청구하지 못한 발명의 범위(claims)를 추가하는 데 결정적인 근거가 될 수 있습니다. 특허도면을 발명자가 작성하기 어려운 경우 특허변호사 사무소 전문 인력의 도움을 받아 발명의 개념, 스케치 또는 견본을 토대로 도면을 준비하면 됩니다.

도면대신 사진제출도 가능합니다. 이 경우 발명이 도면으로는 적절히

표현될 수 없어 사진으로만 표현가능한 성질의 것이어야 합니다. 실용특허의 경우 생물 조직 또는 결정 구조, 디자인 특허의 경우 장식 효과(Ornamental Effects) 등이 도면 대신 사진을 제출하는 것이 가능한 예입니다. 사진은 흑백 사진이 원칙이며, 컬러 사진은 컬러가 반드시 필요한 이유를 설명하는 청원서(petition)와 함께 제출해야 합니다. 특허청의 심사관은 발명이 도면만으로도 표현이 가능하다고 판단될 경우 사진대신 도면제출을 지시할 수 있습니다.

## 19.

## 컴퓨터 소프트웨어의 특허출원

**Question.** 소프트웨어 개발을 전문으로 하는 사업을 하고 있습니다. 특허에 의한 소프트웨어 보호의 장점 및 특허출원시 유의사항을 알고 싶습니다.

**Answer.** 근래에 다양한 소프트웨어가 개발되고 있으며 그 부가 가치도 급속히 증가하고 있습니다. 과거에는 소프트웨어에 대해 특허성이 인정되지 않았고 소프트웨어는 주로 저작권 및 영업 비밀(trade secret)에 의해 보호되어왔습니다. 그러나 소프트웨어 보호에 대해 더 강력한 법적 수단을 필요로 한다는 시대적 요청에 따라 특허청에서는 1996년에 컴퓨터 관련 발명에 대한 심사 지침서를 발행하였고 사실상 모든 소프트웨어를 특허 대상으로 인정하였습니다.

소프트웨어 특허를 일상적 용어로 표현하면 컴퓨터에서 수행되는 컴퓨터프로그램으로 표현되는 발명이라 할 수 있습니다. 저작권법에 의한 보호는 타인이 소프트웨어의 아이디어의 표현과 동일 또는 극히 유사한 표현

을 사용하는 것만을 금지할 수 있으며 아이디어 자체는 보호받지 못합니다. 영업 비밀에 의한 보호는 아이디어가 공개되지 않았을 때만 유효하다는 단점이 있습니다. 소프트웨어를 특허출원하여 특허가 허락되면 특허 출원서의 청구항(claims)에 표현된 아이디어에 대해 독점배타권을 행사할 수 있습니다.

청구항에는 개발된 소프트웨어의 세부 구성 요소들로 부터 출발하여 더 추상적인 아이디어를 단계별로 기재하여 출원할 수 있으며, 이같이 청구항에 표현된 아이디어는 특허의 일반적 허락 요건을 만족하는 한 특허를 받을 수 있습니다. 즉 특허권자는 소프트웨어의 구체적 표현뿐만 아니라 이에 내재된 핵심 아이디어에 대해서도 타인의 사용을 금지시켜 독점권을 행사하거나 라이센스를 부여하여 발명의 가치를 경제적 이익으로 현실화 할 수 있는 것입니다.

소프트웨어의 특허 요건은 일반적인 발명과 같습니다. 즉 이미 알려진 것이 아니고 (신규성, novelty), 알려진 것과의 차이점이 용이하게 만들어낼 수 있는 것이 아니며 (진보성, nonobviousness), 특허출원 명세서 (Specification)의 내용이 출원시에 해당 분야에 평균적 지식을 가진 사람, 즉 프로그래머가 특별한 어려움없이 그 특허 발명을 사용할 수 있을 정도로 상세하게 기술되어야 합니다 (개시 요건, Disclosure Requirement). 한 가지 중요한 소프트웨어의 특허 요건은 소프트웨어만으로는 특허를 받을 수 없으며, 소프트웨어가 일용되는 기계(computer)나 기계체계(예: computer system, World Wide Web, Intranet, processor, memory storage, 등)이 소프트웨어와 조합되어 소개되어야합니다.

소프트웨어 발명은 다른 발명과는 달리 그 구성 요소가 물체나 자연 현상이 아니고 단계적인 개념을 포함하며, 또한 그 개념들은 소프트웨어가 이용되는 분야와 무관하게 공통적으로 쓰일 수 있다는 특징이 있습니다. 이는 특허청에서 통상적으로 심사에 사용하는 기준의 특허 자료가 주로 소프트웨어에 대해 특허성이 인정된 후의 것만 존재한다는 점과 더불어 신규성과 진보성의 판단을 어렵게 하는 원인이 되며, 심사 실무 및 특허 분쟁에 대한 판례가 정착될 때까지는 많은 시간이 걸릴 것으로 예상됩니다. 그러므로 소프트웨어 특허출원을 위해서는 최근에 발행된 특허 및 기타 자료를 면밀하게 분석하여 신규성, 진보성, 및 개시 요건의 기준에 맞게 명세서 및 청구항을 작성하는 것이 중요합니다

## 20. 사업방법(Business Method) 특허출원

**Question.** 전자 상거래가 중심인 인터넷 사업을 하고 있습니다. 이번에 새로운 인터넷 비즈니스 방식을 개발하였습니다. 저희 회사의 비즈니스 방식을 다른회사가 이용하지 못하도록 저희가 새로이 개발한 비즈니스 방법에 대한 특허를 신청하고자 합니다. 사업방법에 대한 특허를 허락하는 기준과 요건을 알고싶습니다.

**Answer.** 사업방법특허는 말 그대로 Business Method 또는 Business Model에 대한 독점적 사용권을 보호받기 위한 특허로서, 최근 들어서는 한국에서도 BM특허로 잘 알려져 있습니다. BM특허를 출원하고자 하는 회사나 개인이 반드시 이해하여야 하는 것은 사업방법특허의 성립조건입니다. 이를 조건이란 컴퓨터, 소프트웨어 또는 인터넷입니다. 다시 말하여, 컴퓨터로 구현되거나(computer-implemented), 소프트웨어로 구현되거나(software-implemented) 또는 인터넷으로 구현되는(world wide web-implemented) 사업방

법이 BM특허로 출원될 수 있습니다.

원칙적으로 BM특허는 반도체 제작 방법등과 같은 제조공정에 대한 기존의 방법특허에 포함됩니다. 그러나, 컴퓨터나 소프트웨어 또는 인터넷이 개입되지 않는 사업방식은 미국특허상표청(USPTO)이 새로이 정하고 있는 BM특허의 요건에 맞지 않으므로 BM특허로 출원하여 특허를 받기가 어렵다 할 수 있습니다. 미국에서는 인터넷 비즈니스(e-commerce)가 붐을 이루기 시작하던 1998년부터 BM특허출원이 급증하기 시작하였으며, 이에 따라 BM특허에 대한 기업과 개인의 관심이 높아졌고 또한 미국특허상표청의 BM특허 심사기준도 전향적으로 변하는 추세입니다. 이 같은 BM특허출원의 급증에도 불구하고, 1998년과 1999년에 미국특허상표청에 출원된 BM특허의 건수가 전체출원건수의 약 1%에 불과하였지만, 이미 세계최대의 인터넷 서점인 아마존(Amazon.com)은 한번 클릭으로 상품을 구입하는 방법("one-click" on-line purchase model)에 대한 특허권을 보유하고 있고, 인터넷 쇼핑의 선두주자인 프라이스라인(Priceline.com)은 인터넷 역경매(Reverse Auction)에 대한 특허권을 쥐고 있는 등, 인터넷 기업들의 인터넷 사업방법에 대한 선점경쟁은 날이 갈수록 가속화되어 현재 수 많은 특허가 등록되고 있습니다. 대형 소프트웨어 업체들은 아예 BM특허 창조부서를 설립하여 좋은 BM 아이디어를 계속 창조하여 직접 사용하지 않는다는 하여도 많은 특허 신청을 하므로 BM 사업의 보호범위와 보호벽을 넓히고 있습니다.

현재 많은 한국의 인터넷 벤처기업들도 미국특허상표청에 BM특허를 출원하였거나 준비중에 있으며, 이들중에는 다수의 무게있는 특허들이 포함

되어 있습니다. 일반특허와 마찬가지로, BM특허도 기존에 이미 사용되고 있는 방식이거나, 다른 회사나 개인이 먼저 특허신청한 것이라면 물론 특허를 받을수 없으므로 BM특허를 출원하기 전에 기존특허에 대한 검색(patent search)을 통하여 출원하고자 하는 특허의 신규성(novelty)을 확인하는 것이 바람직합니다. 미국특허상표청은 기본적으로 BM특허에 대하여 유연한 태도를 보이고 있습니다.

따라서, 컴퓨터, 소프트웨어 또는 인터넷으로 구현되는 사업방식으로 신규성이 확인된 것이라면 BM특허의 미국특허상표청 출원요건이 갖추어졌다고 할 수 있습니다. 미국 BM특허출원에 대한 더 구체적인 사항은 실력있는 전문가와의 상담이 요구됩니다.

소프트웨어 특허를 일상적 용어로 표현하면 컴퓨터에서 수행되는 컴퓨터프로그램으로 표현되는 발명이라 할 수 있습니다. 저작권법에 의한 보호는 타인이 소프트웨어의 아이디어의 표현과 동일 또는 극히 유사한 표현을 사

## 21.

### 추가발명

**Question.** 특허출원을 하려 합니다. 저의 발명은 시중에 이미 나와있는 기계의 일부를 개량한 것인데 특허출원 서류에서 기계 전체를 다 설명하여야 하는지요?

**Answer.** 특허출원의 대부분은 이미 시판되는 물건이나 문헌에 그 기술 내용이 나와 있는 기계 장치를 개량한 발명에 대한 것입니다. 특허출원 서류 중 명세서는 발명의 기술 내용을 특허청의 심사관의 심사 대상 및 나중에 특허증의 내용으로서 일반인에게 공개되기에 적합하게 기재하여야 합니다.

명세서와 도면은 물론 새로이 개량한 부분을 강조하여 작성하여야 합니다. 기존의 부속품들을 그대로 이용한 부분도 전체 기계를 보았을 때 개량한 부분과 어떻게 상호 작용하는 가를 설명하여야 합니다. 기계의 구성이 복잡할 수록 발명의 내용을 상세히 설명하기가 실질적으로 어려워집니다.

특허법에서는 이러한 어려움을 해결하기 위해 기술 내용의 기재 수준에 대한 표준을 제시하고 있습니다. 특허출원의 명세서는 발명이 속하는 기술 분야에서 통상적인 지식을 갖는 사람(person having ordinary skill in the art)이 명세서의 기재 내용으로부터 발명품을 만들어내거나 발명을 이용할 수 있을 정도까지 자세히 기재하여야 합니다. 일반적으로 명세서의 기재에 있어서 문제가 될 수 있는 것은 통상적인 지식의 수준이 어느 정도인가 하는 것입니다. 그 기술 분야에 천재를 가진 사람이나 그 기술 분야를 전혀 모르는 사람은 통상적인 지식의 수준을 갖는 것이 아닙니다.

미국특허상표청의 심사 기준에 의하면 통상적인 기술 수준의 결정에 있어서 (1) 발명자의 교육 수준, (2) 그 기술 분야에서 발생하는 문제, (3) 이러한 문제들에 대한 종래 기술에 의한 해결 방법, (4) 기술 혁신이 이루어지는 속도, (5) 기술의 복잡성 및 (6) 그 기술 분야의 직업에 종사하는 사람의 교육 수준을 고려하도록 하고 있습니다. 이러한 사항들은 추상적인 개념인 통상적인 기술 수준 결정의 기준을 제시하는 것입니다. 특허청의 심사관은 이러한 통상적인 기술 수준을 갖는 것으로 가정을 하여 심사를 하여야 합니다.

종래의 기계를 개량한 발명에서 개량된 부분 이외의 부분이 이미 알려져 있는 경우 그 분야에 통상적인 기술 수준을 갖는 사람이 쉽게 이해할 수 있을 정도로 기재하면 됩니다. 통상적인 기술 수준을 갖는 사람은 이미 알려진 기술을 문헌이나 물건 등에서 바로 알 수 있을 것이기 때문입니다. 개량된 부분은 새로운 부분이므로 통상적인 기술 수준을 갖는 사람이 명세서의 기재로부터 충분히 만들어낼 수 있을 정도로 기재하여야 합니다.

합니다. 즉, 명세서 및 도면에서 종래 기술을 그대로 이용하는 부품은 그 부품을 통상적인 기술 수준을 갖는 사람이 바로 확인하고 이용할 수 있도록 적절한 이름이나 제조회사 등을 기재하고 다른 부품과의 관계 또는 상호 작용을 기재하면 됩니다. 개량된 부분인 새로운 부품에 대해서는 개량된 부품을 만드는 방법, 사용하는 방법 및 다른 부품과의 상호 작용을 통상적인 기술 수준을 갖는 사람이 충분히 이해할 수 있게 기재하여야 합니다.

### 제3장

## 특허 검색방법 · 외국출원 · PCT

- 22. 외국 출원시 유의점
- 23. 기존 특허 검색
- 24. 미국외 국가에 특허 출원시 고려점
- 25. 심사중인 특허의 외국출원 절차
- 26. 기존 내용 공개후 특허출원 가능기한
- 27. PCT 출원이란?
- 28. PCT를 통한 다국출원
- 29. PCT 국제출원의 국내단계 진입기한 및 절차
- 30. 한국에서의 발명을 기초로 미국특허출원시 특허 권리
- 31. 여러 국가에서 특허보호를 필요로 하는 경우
  - 우선권주장, PCT
- 32. 여러나라에 특허를 출원하고자 할 때 유리한 출원방법
- 33. 기존 특허의 인터넷 검색
- 34. 한국특허를 미국에서도 인정받을 수 있는지 여부
- 35. 특허청 웹사이트 검색
- 36. 유럽 단일특허출원
- 37. PCT 출원과 각국 출원의 차이점

## 22.

### 외국 출원시 유의점

**Question.** 미국에 특허출원한 발명을 외국에 출원하려합니다. 외국에 특허출원시 유의할 점은 무엇인지요?

**Answer.** 과학 기술의 발전은 새로운 소비재 또는 서비스의 개발과 그 생산 및 제공 기술의 기초가 되고 있으며 특허는 이 같은 개발에 투자한 비용을 회수하고 나아가 수익을 올리는데 필수적인 법적 보호 장치로서 중요성이 점점 증가하고 있습니다. 또한 국제간 교역의 증가로 생산 및 소비가 여러 국가에 걸쳐 일어나게 되면서, 같은 발명에 대한 여러 국가에서의 보호가 각국의 산업에서 중요한 전제가 되었습니다.

특허 발명은 제품의 설계도와 같이 같은 기술분야의 기술자라면 전세계적으로 공통적으로 이해할 수 있는 것이 아니라, 각국의 법제도에 따라 특허 명세서 작성, 심사 및 소송에 의한 침해 구제의 방법이 다릅니다. 즉, 특허권은 일반적인 재화와는 달리 법적인 제한에 의해 국제간의 자유로운 이동성은 없으며, 각국별로 출원하여 심사를 받고 등록을 하여야 보호받

을 수 있는 재산권입니다.

국가간의 원활한 교역을 위해 특허 제도의 통일을 위한 여러 차례에 걸친 조약 체결의 노력이 있었고, 그 결과 특히 산업화된 국가들의 특허 제도는 대체적으로 비슷한 절차 및 요건을 가지게 되어, PCT 국제 출원을 통한 외국 출원이나 개별적 외국 출원에 의한 각국별 특허 획득이 더 예측 가능한 일이 되었습니다.

다만 각국은 주권 국가로서 자국의 실정에 맞는 특허 제도를 유지 및 발전시켜나가고 있으며, 조약은 최소한의 공통 분모를 유지하며, 많은 세부적 사항은 각 조약 가입국에 위임하고 있습니다. 그러므로 외국 출원을 하기 위해서는 특허권의 획득 및 보호에 관한 차이점을 이해하는 것이 필요합니다.

외국 특허출원에 대해 가장 유의할 점은 특허출원 시기입니다. 세계 어느 나라인가에 특허는 새로이 발명한 것에 대해 주어집니다. 즉, 이미 일반인에게 알려진 발명에 대해서는 특허가 주어지지 않습니다. 다만 어느 발명이 일반인에게 알려졌는지, 즉, 특허 요건으로서의 신규성이 상실되었는지 여부의 판단 기준은 각국별로 조금씩 다릅니다.

새로이 개발되는 기술이 소비자에게 인식되기 시작하면 경쟁업체에 의한 유사한 기술의 개발 및 특허출원이 집중되게 됩니다. 그러므로 많은 유사한 발명이 짧은 시기에 같이 출원되게 되고, 이 경우 출원 또는 발명의 선후 결정 및 신규성 상실 여부의 판단이 아주 중요하게 됩니다.

특허출원은 발명이 일반에게 공개되기 전에 하는 것이 가장 바람직하나, 비용 및 노력의 투자의 자연으로 발명이 이미 일반에게 공개된 후에 특허출원을 추진하는 경우가 많이 있습니다. 또한 한 국가에 출원한 후 외국 출원을 하는 것을 상당한 시간이 흐른 후에 하는 경우가 있습니다. 각국 특허법은 이러한 현실과 심사 절차의 효율을 감안하여 신규성 상실의 예외에 대한 세부적인 규정을 두고 있습니다. 즉, 학술이나 산업의 일반적인 활동에 부합하는 경우 어느 정도의 유예기간이 주어지는 경우가 많습니다. 외국 출원의 경우 발명이 공개된 시기와 방법이 해당 국가의 특허법을 만족하는지 여부의 검토가 필요합니다.

## 23.

## 기존 특허 검색

**Question.** 특허를 출원하기 전 같은 내용이 이미 특허되었는지를 알아보려고 합니다. 어떤 방법으로 찾아보아야 하는지요?

**Answer.** 특허출원을 하면 특허청의 심사관은 심사의 첫단계로서 출원서에 주장된 기술이 이미 알려져있는지 여부의 자료를 검색(search)하게 됩니다. 심사 결과 특허를 받기 위해서는 여러 가지 특허법상 요건을 만족시켜야 하지만 그중에서 가장 중요한 것은 지금까지 같은 기술이 이미 알려져 있지 않아야 하는 신규성(novelty)의 요건입니다. 특허출원 전에 같거나 비슷한 기술이 있는지 미리 찾아보는 것은 특허출원에 따른 비용 투자와, 비슷한 기술이 있을 경우 특허를 받을 수 있는 새로운 기술 개발 계획 등을 세우는데 중요한 근거가 될 것입니다.

특허 신규성 검색(patent novelty search)의 가장 중요한 대상은 기존의 특허 자료입니다. 특허법상 기술 자료의 형태는 간행물(printed publication)이면 되며 이는 근래의 중요한 정보 전달 수단인 인터넷에 게재된 자료도 포함

합니다. 다만 특허청의 심사관이 실제로 가장 많이 참조하는 것은 각국의 특허 문헌이며, 그중에서도 미국 특허(Issued Patent) 및 출원 공개 공보(Published Application)입니다. 특허는 기술 분야별로 이미 분류가 되어 있으며, 또한 특허 문헌은 기술을 객관적으로 파악하기 쉽게 설명하고 있기 때문입니다.

광범위한 기술 문헌을 모두 검색하는 것은 현실적으로 불가능합니다. 한편 세계 주요 국가의 특허청의 특허 자료는 일반인에게 무료로 공개되어 있으며, 인터넷상으로도 검색가능합니다. 미국특허상표청의 웹사이트 ([www.uspto.gov](http://www.uspto.gov))에서 제공하는 미국 특허 및 출원 공개 공보를 예비적으로 검색하여 보는 것은 기술 개발 및 출원에 앞서 기존의 기술의 수준과 동향을 확인하는 데 중요한 정보를 제공합니다.

특허 검색 방법 중 하나는 특허 분류(classification)을 이용하는 것입니다. 즉 주제별로 분류된 백과사전과 비슷하게, 미국 특허도 분류 시스템에 따라 각 산업 분야 및 기술적 구성에 따라 자세히 분류가 되어있습니다. 특허 분류를 이용하여 검색할 때의 장점은 특허 명세서에서 발명을 설명할 때 사용된 구체적 용어에 관계없이 같은 내용의 기술은 같은 분류에 모두 모여있어 더 심도있는 검색이 가능하다는 것입니다. 그러나 특허 검색에 익숙치 않은 일반인에게 특허 분류 시스템을 이해하고 찾고자 하는 발명이 속하는 분류를 확인하는 데에 시간이 많이 걸릴 수 있습니다. 또한 기술의 급속한 발달에 따라 하나의 발명이 여러 특허 분류에 관련되거나, 새로운 분류가 추가되는 경우가 많이 있어 주의를 요합니다.

특허 검색 방법 중 다른 하나는 핵심 단어(keyword)를 이용하는 것입니다.

이 방법의 장점은 일반인이 별다른 훈련없이 쉽게 이용할 수 있으며, 신속하게 수행할 수 있는 점입니다.

이 방법의 단점은 검색 결과가 단어의 선택에 따라 좌우되며, 적절한 핵심 단어를 찾는 개인의 능력이 필요하다는 것입니다.

## 24. 미국외 국가에 특허 출원시 고려점

**Question.** 미국에 특허를 출원하고, 같은 내용을 세계 주요 국가에 출원을 하려고 합니다. 각국별 제도는 어떤 차이가 있으며 어떻게 대비하여야 하는지요?

**Answer.** 물건이나 돈과는 달리, 특허에 대한 권리라는 재산권이기는 하나 국경을 넘는 것이 그렇게 자유롭지 않습니다. 특허권은 각국의 국내법에 속하는 문제로서 심사도 각국의 특허청에 의해 개별적이고 독립적으로 이루어지며, 아직까지 세계 공통으로 인정되는 특허는 없습니다. 다만 특허권의 내용은 문화적인 특색에 좌우되지 않는 기술적인 내용으로 한 국가에서 특허를 받으면, 다른 국가에서도 특허를 받을 가능성이 많습니다.

외국에 특허출원을 하여 특허를 받고 특허권을 행사하는 것은, 특허를 비롯한 지적 재산권이 무역에서 차지하는 비중이 커짐에 따라 세계 무역에서 중요한 법률적 문제로 떠오르고, 안정적이고 예측가능한 특허권의 행사를 위해, 특허법 체계를 통일시키고자 하는 노력이 세계 무역 기구

(World Trade Organization, WTO)의 주도하에 지속적으로 이루어졌습니다. 그 결과 특허로서 보호받을 수 있는 대상의 범위가 넓어지고, 심사 절차가 강화되어 나중에 재판에서 무효가 되는 특허의 비율이 줄어들고 특허권자는 더 넓은 권리 범위를 가질 수 있는 등 특허권의 안정성이 증가되었습니다. 즉, 특허의 경제적 가치가 증대되어 기술 개발을 더 촉진하게 되었고, 외국에의 투자를 더 용이하게 하게 되었습니다. 다시 말하면 예를 들어 미국에 특허출원 하여 특허를 받았을 때, 한국, 일본이나 유럽에서도 같은 청구범위로 특허를 받을 가능성과 실제 특허권의 침해가 문제가 되어 소송을 하게 되었을 때 소송을 이겨 특허권을 행사할 가능성이 더 확실하게 되어, 특허의 재산권으로서의 국제간 교류가 더 활발해질 수 있게 된 것입니다.

다만 현재의 상황에서도 각국별 특허법의 차이에 의한 절차 부담과 특허부여 및 특허권 행사상에 있어서의 불확실성은 계속 존재합니다. 여러 국가를 대상으로 특허를 출원하여 특허를 받음으로써 기술 개발에 의한 경제적 이익을 현실화하고자 하는 경우, 특히 전략을 수립하고 이에 따라 특허출원 절차를 진행하는 것이 필요합니다. 특허 전략 중 가장 중요한 것은 시기를 맞추어 출원하는 것입니다. 특허는 이미 존재하지 않는 새로운 것에만 주어지기 때문입니다. 특허출원 시점에서 이미 일반에게 알려진 것은 원칙적으로 특허가 주어지지 않습니다. 미국 특허법에서는 판매 또는 간행물 등에 의해 일반인에게 알려진 후에도 1년 동안은 출원을 하여 특허를 받는 것이 가능합니다. 한국 및 일본은 이러한 유예기간이 6개월이며 공개가 이루어진 상황도 제한적으로 인정됩니다. 유럽은 더욱

까다로워 제3자에 의한 도용이나 공인된 박람회에서 공개된 경우에만 인정됩니다. 즉, 특허출원은 제3자에게 알려지지 않은 상황에서 가능한 한 빨리 하는 것이 최선입니다. 어느 한 국가에 출원한 후에는 세계 대부분의 국가에서 우선권을 인정받아 1년 이내에 출원할 수 있습니다.

## 25.

## 심사중인 특허의 외국출원 절차

**Question.** 미국특허를 출원을 하여 심사 진행중에 있습니다. 같은 발명을 유럽 국가들에 출원하려고 합니다. 어떤 절차를 밟아야 하는지요?

**Answer.** 유럽은 유럽연합(European Union)으로 대표되는 바와 같이, 하나의 동질적인 연합체를 형성하고 있어, 경제 활동의 대상으로서도 하나로 인식되는 경우가 많습니다. 유럽에 대한 특허출원은 유럽 특허 시스템(European Patent System)을 통해서 하나로 묶어서 하는 것이 가능합니다.

유럽 특허는 가입국에 대한 지역 특허를 심사하고 부여하는 제도입니다. 출원 및 심사까지는 유럽 특허청에서 일괄적으로 진행합니다. 다만 특허권으로서의 행사는 각국별 언어 및 사법 행정 제도의 차이로 각국별로 이루어집니다. 유럽 특허의 가입국은 현재 영국, 프랑스, 독일, 이태리, 스페인 스위스 등 주요 국가를 포함하여 31개국입니다. 유럽 특허의 출원은 나중에 특허권을 행사할 국가들을 지정하고, 공식 언어인 영어, 프랑스어

및 독일어 중 하나로 작성된 특허 명세서를 제출함에 의해 이루어집니다. 국가 지정은 출원단계에서는 지정국에 수에 따라 수수료를 지불하는 것입니다. 출원 접수 및 심사는 유럽 특허청에서 통합적으로 수행하며, 심사 절차는 구체적으로 신규성 및 진보성 등의 일반적 특허요건을 만족하는지 여부의 심사, 심사 결과에 따른 특허의 허락(Grant)과 일반인에 대한 공개(Publication) 및 공개 후 9개월까지의 일반인에 의한 이의신청(opposition) 절차를 포함합니다. 각국별 권리 행사는 각국별 언어로의 번역 절차를 포함하며, 특히 침해 소송은 유럽을 통합하는 사법적 기관은 아직 없으며, 각국별 사법 절차에 따라 수행됩니다.

유럽 특허출원은 통상 PCT(Patent Cooperation Treaty)에 의한 국제 출원(International Application)의 국내 단계(National Phase) 절차로서 진행되는 경우가 많습니다. 이는 통상 PCT 국제 출원 제도의 장점의 하나인 출원 시점을 늦출 수 있는 효과의 결과입니다. PCT 국제출원은 통상 미국이나 한국에서 한 특허출원을 근거로 출원되며, 이때 근거가 된 특허출원의 출원 일을 우선일(Priority Date)이라 합니다. 유럽 특허 출원은 우선일로부터 31개월, 즉, 2년 7개월이 되는 때까지 우선권의 이익을 유지하면서 출원하는 것이 가능합니다. 우선권의 유지가 중요한 것은 이미 알려진 내용에 대해서는 신규성(novelty)이 없는 것으로 특허를 받을 수가 없기 때문입니다. 즉 유럽에서 특허를 받을 권리를 확보하기 위해 통상적으로 PCT 국제 출원을 하고, 미국 등에서 최초로 출원한 날로부터 2년 7개월 이내에 유럽에 특허를 출원을 함으로써 우선권의 이익을 유지하며 특허출원을 할 수 있습니다.

유럽 특허출원은 유럽 전체를 대상으로 출원하는 것 외에 각국별로 하는 것도 가능합니다. 출원할 국가가 3개국 이상인 경우에는 비용면에서 유럽 특허출원을 하는 것이 유리합니다.

## 26. 기존 내용 공개후 특허출원 가능기한

**Question.** 특허출원은 발명이 공개되기 이전에 하여야 하는 것으로 알고 있습니다. 다만 논문등으로 발표한 후에도 일정 기간 내에는 할 수 있는데 구체적으로 어떤 경우가 있는지요?

**Answer.** 특허는 원칙적으로 공개되지 않은 것에 대해 주어집니다. 이러한 특허법상의 요구 조건을 신규성(novelty)라고 합니다. 발명을 논문 등의 간행물(printed publication)에 기재하는 것은 특허를 공개하는 행위에 해당합니다. 제품을 판매하기 위해 카타로그 등에 발명의 내용을 기재하는 것도 마찬가지입니다. 발명을 응용하여 만들어진 제품의 판매(on sale)도 발명의 내용을 공개하는 것으로 봅니다. 그렇지만 발명 내용의 공개가 반드시 신규성을 만족하지 못한 것으로 되어 특허출원을 하지 못하게 되는 것은 아닙니다. 미국 특허법은 발명이 공개되었을 지라도 일정 요건하에 특허출원을 하여 특허를 받을 수 있는 기회를 부여합니다. 그 중 하나는 간행물에 기재한 후에도 1년 동안은 특허출원을 할 수 있도록 허용하는 규정입니다. 다시 말하자면, 간행물에 기재를 하여 발명의 공개를 하게 되었

으면 1년 이내에 출원을 하여야 합니다. 간행물의 기재는 미국 내이거나 미국 밖의 외국에서나, 영어이거나 영어 이외의 다른 언어로 기재한 것을 모두 포함합니다. 즉, 한국에서 논문을 발표하였거나 중국에서 중국어로 만들어진 제품 카타로그를 배포하였을 때도 간행물의 기재에 해당합니다.

또 하나의 경우는 제품을 판매하여 발명이 공개된 경우입니다.. 제품을 판매하여 발명이 일반인에게 공개되면 판매한지 1년 이내에 특허출원을 하여야 합니다.

이같이 발명이 공개된 이후에도 유예기간(Grace Period)을 주어 특허를 받을 수 있게 하는 것은 발명을 장려하기 위한 것입니다. 즉, 연구 결과를 학회에서 논문으로 발표하거나, 발명을 응용한 제품의 판매는 통상적으로 발명을 인정받기 위해 자주 이루어지며, 특허출원을 위한 준비나 비용의 투자를 미처 못하는 경우가 많기 때문입니다. 발명자는 주어진 1년의 유예기간 내에 특허출원의 준비 및 필요한 비용을 마련할 기회를 가지게 됩니다.

이 같은 유예기간의 규정은 각국별로 다릅니다. 예를 들어, 한국은 유예기간이 6개월이며, 공개되게 된 이유도 발명의 시험, 간행물에 발표, 법으로 지정된 학술 단체에서의 발표 및 박람회에서의 발표 등으로 제한됩니다. 유럽 특허출원의 경우 간행물에 기재할 경우 특허출원을 할 수 있는 유예기간을 주지 않습니다.

이같이 유예기간은 일정한 이유에 해당하는 경우 출원을 할 수 있는 기간을 연장시켜주는 것일 뿐, 다른 이유에 의한 공개나 외국 출원의 경우까지 기간의 이익을 주는 것은 아닙니다. 또한 다른 사람의 모방을 막기 위해서도 특허출원은 가능한 한 빨리 하는 것이 바람직합니다.

## 27.

### PCT 출원이란?

**Question.** 세계적으로 증가 추세라는 PCT 출원은 어떤 것입니까?  
PCT 출원을 하고 나서 개별 국가에 따로 특허출원을 해야 합니까? 어떤 경우에 PCT 출원을 해야 하며, 그 장점에는 어떤 것들이 있습니까?

**Answer.** PCT는 특허협력조약(Patent Cooperation Treaty)의 약자입니다. 1970년 6월 19일에 워싱턴에서 조인되었고 각 회원국들이 자국 내 법 절차를 완료한 1978년 1월 21일부터 발효된 이 국제조약은 열여덟 나라로 출발했습니다. 그때까지 각 나라마다 제각각이었던 특허 제도를 국제적으로 조율한 것으로 볼 수 있습니다. 온 세계의 경제와 시장이 서로 맞물려 돌아가는 현대 세계에서 어느 한 나라의 경제나 시장이 오랜 시간 동안 고립된다는 것은 상상할 수 없는 상황에서 당연한 일이라 볼 수도 있겠지만, 일반인들에게 썩 친숙하다고 할 수도 없는 특허 제도를 두고 세계 주요 나라들이 모여 조약을 체결하였다는 사실은 특허 제도가 현대 산업 사회에서 어느 정도의 비중을 차지하고 있는지를 잘 보여주었던 사건이라 하겠습니다.

한국에서 아주 잘 팔리는 MP3 플레이어나 셀폰은 미국 시장에서도 좋은 판매 성적을 낼 가능성이 높습니다. 그런 까닭에 기발한 발명을 한 개인이나 기업 상품·서비스 공급업자들은 자기 나라뿐 아니라 다른 나라에서 자신들의 아이디어와 상품을 보호받기 원할 것입니다. 그러기 위해서는 특허를 받아야겠지요. 그런데 각 나라마다 특허 제도가 제각각이어서 특허출원부터 시간과 돈이 엄청나게 들어간다면 분명 국제 경제 성장에 걸림돌이 될 것은 뻔합니다. 국제 특허협력조약은 바로 그런 환경에서 탄생 할 수밖에 없었던 것입니다.

지적재산권 보호를 위한 파리 협약의 회원국이면 PCT 회원국이 될 자격이 주어지는데, 2018년 12월 현재 PCT에 가입한 나라는 세계 주요 산업 국가를 거의 다 포함한 152개 나라에 이릅니다. 주요한 비가입국이라면 대만과 아르헨티나 정도입니다. PCT를 한 마디로 말하자면 발명을 국제적으로 보호받기 위해 각 나라별로 해야 했던 개별 특허출원 과정들 중 통합 수 있는 것들에 대해서는 통합된 절차를 제공함으로써 국제출원을 더 쉽게 하자는 조약이라 할 수 있습니다. 주의해야 할 점은 PCT 출원이 “국제 특허” 또는 “PCT 특허”로 허가되지는 않는다는 사실입니다. 단 한 번 출원하고 심사받은 특허로 국제적으로 보호받는 특허나 PCT 특허란 개념은 아예 존재하지 않기 때문입니다. 즉, PCT 출원은 있어도 PCT 특허는 없다는 말입니다. PCT 출원의 주요한 장점은 각 나라별 특허출원을 최대한 연기할 수 있다는 점입니다. 단순한 우선권 주장을 할 경우 출원을 늦출 수 있는 기간이 1년 밖에 안 되는 반면, PCT의 경우 PCT 출원일 또는 PCT 우선권의 출원일로부터 기본적으로 30개월까지 늦출 수 있습니다.

## 28.

## PCT를 통한 다국출원

**Question.** 특허협력조약(PCT)을 통한 다국출원을 하려면?

**Answer.** 한 나라에 출원된 특허는 그 나라 내에서만 보호받게 됩니다. 다시 말하여, 미국특허로 한국에서 특허권을 주장할 수는 없습니다. 결국 여러 나라에서 특허를 받으려면, 특허 받고자 하는 나라에 각각 따로 출원해야 하는데, 이러한 불편을 덜어주는 대안이 바로 PCT 출원입니다. PCT 출원을 하려면, 특허협력조약(Patent Cooperation Treaty) 가입국의 국적 보유자이거나 거주자이어야 합니다.

PCT출원 방식의 가장 큰 장점은 출원예정국가에서 특허 예정 상품에 대한 시장성을 조사할 수 있는 충분한 기간(최초 출원국의 출원일로부터 30개월까지)을 확보할 수 있다는 것입니다. 파리 협약(Paris Convention)에 따른 외국출원 우선권 주장 허용기간이 12개월인데 비하여, PCT출원 하에서는 그 보다 18개월 많은 30개월까지 우선권 주장기간이 주어지는 셈이고, 그 기간 동안 충분히 시장조사를 하여 타당성이 있으면 출원을 실행

하면 됩니다.

예를 들어, 미국특허상표청에 12/31/2017자로 특허를 출원한 이후에, 한국, 일본, 중국(대만은 PCT가입국이 아님), 영국, 프랑스, 독일의 6개국을 출원 후보국가로 생각하여, 이로부터 12개월(파리 협약에 따른 우선권 주장기간) 이전에, 즉, 12/30/2018 이전에 미국을 “접수국”으로 지정(designate as a “Receiving Office”)하면, 출원인은 6/30/2019(최초 출원일로부터 30개월)까지 여유를 두고 시장성을 조사하여 타당성 있는 국가에만(한나라이든, 6개국 전체이든) 출원하여 비용을 절감할 수 있습니다. 물론, 나중에 특허받게 되면, 그 특허권의 효력은 12/31/2017을 기준으로 결정됩니다.

그러나, PCT출원이 출원비용을 줄여주는 것은 아닙니다. PCT출원은 시장조사의 시간적 여유를 제공하는 장점이 있는 반면에 PCT출원비용(“PCT Stage I”에 드는 비용)이 추가되는 단점이 있습니다. 위의 예에서, PCT로 6개국에 출원하는 것과 일반출원으로 동일한 6국에 출원하는 경우를 비교하면, PCT출원의 개별국가 출원단계(“National Phase”)에서는 6개국에 각각 하는 일반 출원에 비하여 비용면에서 거의 차이가 없습니다. PCT출원비용에는 “접수국”에서 실행하는 국제 특허 검색(“International Search Report”)비용이 포함됩니다.

PCT출원에 대한 더 구체적인 내용에 대하여는 특허 전문 변호사와의 상담이 요구됩니다.

29.

## PCT 국제출원의 국내단계 진입기한 및 절차

**Question.** PCT국제 출원을 하였습니다. 국내 단계 진입을 기한 내에 하여야 한다는 서신을 받았는데 이는 어떤 절차를 말하는 것인지요?

**Answer.** 특허권은 각국의 국내법에 속하는 권리이므로 특허로서 보호를 받고자 하는 모든 나라에 특허를 출원하여야 합니다. 예를 들어 미국에 특허출원을 한 후 같은 발명을 한국, 중국 및 일본에서 보호받고자 하면 그 세 나라 모두에 미국 특허출원일로부터 1년 이내에 특허출원을 미국 출원의 우선권을 주장하여 제출하여야 합니다.

PCT 국제 출원(Patent Cooperation Treaty International Application)은 이 같은 각국별 개별 출원의 어려움을 줄이기 위해서 만들어진 국가간 조약입니다. 다만 PCT 국제 출원에 의해 조약 가입국 모두에 효력이 미치는 특허를 받는 것은 아닙니다. PCT 국제 출원의 국내 단계 진입이란 일정 기간 내에 각국별 개별 출원의 단계를 밟아야 하는 의무를 말하는 것입니다.

PCT는 이와 같이 각국별 출원을 대체하는 것이 아님에도 불구하고 많은 장점이 있습니다. 첫째 PCT는 각국별 개별 출원 절차를 시작하여야 하는 기한을 늘려줍니다. 종래의 우선권 주장에 기초한 각국별 개별 출원은 최초 출원일로부터 1년 이내에 하여야 하나, PCT에 의한 경우 최초 출원일로부터 2년 반 이내에 하면 됩니다. 즉, 1년 반의 기간을 더 가질 수 있습니다. 더 자세하게는 PCT 국제 출원 자체를 1년 이내에 최초 출원의 우선권을 주장하여 제출하고, PCT 국제 출원의 국내 단계를 1년 반의 추가 기간내에 수행하면 되는 것입니다.

이 같은 추가 기간은 중요한 의미를 같습니다. 출원한 지 2년 반의 기한 내에는 최초 출원의 심사 결과가 대개 나올 것이며, 최초 출원으로부터 특허가 허락된 경우, 각국별 개별 출원 절차를 증가된 확실성을 가지고 추진할 수 있습니다. 그리고 출원된 발명에 의한 제품의 개발 및 시장성 조사에 필요한 시간을 충분히 가질 수 있습니다.

PCT 국제 출원의 둘째 장점은 특허출원에 필요한 절차와 방식을 통일하여 출원인의 부담을 줄이고 각국별 개별 출원 단계를 용이하게 한다는 것입니다. 즉, 발명의 내용을 설명하고 주장하는특허 명세서 및 도면과 출원인의 인적사항 등이 PCT 국제 출원시에 확정되고, 개별 국가의 국내 단계 진입에서는 이를 그대로 이용하면 됩니다. 각 조약 가입국은 PCT에 의한 방식 통일을 받아들이게 되어있습니다. 또한 PCT 국제 출원은 출원된 내용에 대한 관련 기술 검색 결과를 제공하며, 국제 예비심사를 청구한 경우 특허가능성에 대한 심사보고서를 제공합니다. 그리고 우선권 주장일로부터 1년 반이 지나면 국제 대중공개(International Publication)에 PCT 국

제 출원의 내용을 공개하게 됩니다. 이 같은 국제 공개는 조약 가입국의 국내법이 정하는 법적 효과를 갖습니다. 즉 PCT는 각국별 특허출원 및 심사 절차에 공통되는 부분을 수행하여 각국별 절차를 간편히 하는 장점을 갖습니다.

30.

## 한국에서의 발명을 기초로 미국특허출원시 특허 권한

**Question.** 한국에서 개발한 제품이 미국 시장에서 반응이 좋아 미국 내에서 판매를 하려고 합니다. 제품에 대해 한국에서 받은 특허 및 진행중인 특허출원이 있는데 미국에서도 보호를 받을 수 있는지요?

**Answer.** 특허는 각국의 국내법에 속하므로 특허를 받고자 하는 모든 나라에 각각 출원하여야 합니다. 또한 미국이 아닌 다른 나라에 먼저 출원한 발명을 미국에 출원할 경우, 일정한 시간적 제한을 지켜야 합니다.

한국 및 미국을 포함한 대부분의 국가의 특허법은 우선권 제도를 받아들이고 있으며, 이에 의하면 어느 한 나라에서 출원을 한 지 1년 이내에 다른 나라에 출원을 하였을 때 맨 처음 출원한 날로 출원일이 소급되는 효과가 있습니다. 즉 한국에서 실용특허 출원 또는 실용신안 출원을 하였을 때는 그 출원일로부터 1년 이내에 미국 출원을 하면 됩니다.

투자 가치의 판단 등의 어려움에 의해 출원한 지 1년이 지나서 미국 특허 출원을 고려하는 경우가 많습니다. 1년이 지나면 외국 출원 우선권은 주장할 수 없으나, 한국에서 특허출원한 내용이 일반 사람들에게 공개되지 않은 경우 미국에 특허출원하는 것이 가능합니다. 특허출원한 내용은 특허 증서의 발행(patent issue) 또는 특허를 받기 전 공보 발행(pre-grant publication)에 의해 일반에게 공개됩니다.

공개 공보는 통상 출원한 날로부터 1년 6개월이 지나면 발행됩니다. 공보 발행에 통상 2개월이 소요되므로 아직 특허를 받지 않은 특허출원에 대해서는 한국에서 1년이 지나 우선권 주장을 놓친 경우 대략 8개월 동안은 공개되지 않은 상태이므로 미국에 출원할 수 있는 가능성성이 있습니다. 다만 한국에서 실용신안 출원을 한 경우는 실용신안 출원은 무심사로 등록이 되므로 출원후 수개월이 지나면 공보가 발행되어 일반에 공개됩니다. 한국 실용특허 출원 및 실용신안 출원에 의한 발명은 미국 특허법에서는 모두 실용 특허 출원(Utility Patent Application) 대상이 됩니다.

한국에서 출원한 지 1년이 경과하고 특허 공보나 공개 공보에 의해 이미 발명이 이미 일반에 알려진 경우에는 개량된 기술 내용을 미국특허 상표청에 특허출원하는 것을 고려할 수 있습니다. 제품은 통상 소비자의 요청이나 원가 절감 등을 위해 개량이 지속적으로 이루어지며, 이러한 개량된 내용은 모두 특허출원의 대상이 됩니다. 특히 시장에 이미 경쟁 제품이 유통되는 경우 원특허에 구체적으로 설명되지 않은 내용에 대한 권리 범위를 개량 특허출원에 상세하고 명확하게 기술하여 경쟁사의 모방을 효과적으로 방지하는 한편 제품의 독점적 위치 확보에 도움

이 될 수 있습니다.

개량 발명은 한국에서 특허되거나 공개된 발명에 비해 향상된 기술적 가치가 있어야 합니다. 개량 발명의 특허출원에 의한 특허 가능 여부 및 특허 보호 범위의 판단은 해당 기술 분야 및 미국 특허 제도에 대한 전문 지식이 필요하므로, 전문 특허변호사와 상담이 요구됩니다.

여러 국가에서 특허보호를

### 31. 필요로 하는 경우 – 우선권주장, PCT

**Question.** 미국에 본사를 두고 생산은 중국에서, 제품은 주로 미국, 유럽 및 한국에서 판매하는 회사입니다. 특허를 이들 국가에서 모두 보호받을 필요가 있는데 어떤 절차를 밟아야 하지요?

**Answer.** 제품의 개발 및 생산이 나누어지고, 제품의 판매 대상 국가가 다양해지는 것이 현재의 추세입니다. 특허는 각국의 국내법상의 권리이므로 특허에 의한 보호를 원하는 모든 나라에 특허출원을 하여 특허를 받아야 합니다. 미국에서만 특허를 받을 경우, 예를 들어 중국의 현지 생산업자가 제품을 모방 생산하여 미국이 아닌 다른 나라에 수출하는 것을 막을 수 없습니다. 특허는 알려지지 않은 새로운 발명에 대해 보호받을 권리를 주는 것이므로, 발명이 특허 공개(Patent Publication)나 제품의 판매 등에 의해 알려지기 전에 다른 국가들에 빨리 특허출원을 하여야 합니다.

그러나 모든 국가에서 동시에 특허출원을 하는 것은 시간 및 비용면에서

어려우므로 국가간 조약(International Treaty)에 의해 어느 한 국가에서 처음 출원한 후 1년 이내에는 다른 국가에서 출원을 하였을 때 일정한 특허 심사상의 이익을 주는 우선권 주장 출원(Priority Application) 제도가 시행되고 있습니다. 각국의 특허법은 특허를 받는 조건에 대해서는 거의 같으나, 절차면에서는 모두 다르며, 특히 한국, 중국, 일본 등의 많은 국가는 그 국가의 언어로 특허 명세서(Patent Specification)을 작성하여 제출하여야 합니다. 서류의 우편 배달 및 번역 등을 위해 우선기간이 다되기 전 3개월, 즉 미국 출원일로부터 9개월이 지나면 다른 국가에 출원할 준비를 시작하는 것이 바람직합니다.

특허협력조약(PCT, Patent Cooperation Treaty)에 의한 국제출원(International Application)을 이용할 경우 각국에 실제로 특허출원을 하여야 하는 시기를 특허를 처음 출원한 날로부터 30개월까지 늦출 수 있습니다. 즉 우선권 주장 출원에 비해 1년 반의 시간을 더 가질 수 있습니다. 국제출원은 우선권 주장 출원과 마찬가지로 특허를 처음 출원한 날로부터 1년 이내에 할 수 있습니다. 그러므로 특허를 처음 미국에 출원하고 1년 이내에 국제출원을 하여 남은 1년 반의 시간동안 미국 특허의 허락 결과 및 특허될 제품의 시장성을 확인한 후 다른 국가들에 특허출원을 하는 것이 한가지 바람직한 방법입니다.

참고로 디자인 특허(Design Patent)는 제품의 새로운 겉모양을 보호받기 위한 것으로, 과학 기술상의 발명을 대상으로 한 일반적인 특허(Utility Patent)와는 성격을 아주 달리하며, 제품의 겉모양에 대해서는 디자인 특허를, 기술적 구성에 대해서는 특허를 따로 청구할 수 있습니다. 디자인특허는

특허협력조약에 의한 국제출원은 할 수 없습니다. 다만 우선권 주장 출원은 가능하나 우선기간이 6개월로 처음 디자인 특허를 출원한 날로부터 6개월 이내에 다른 나라에 출원을 하여야 우선권 주장 출원의 이익을 받을 수 있습니다.

## 여러나라에 특허를

### 32. 출원하고자 할 때 유리한 출원방법

**Question.** 저희 회사가 이번에 개발한 신기술을 우선 미국을 포함하여 한국, 중국, 일본에 특허를 출원하려고 합니다. 그런데, 이들 나라에 각각 특허로 출원하지 않고 한번에 여러나라를 선택하여 출원하는 제도가 있다고 들었습니다. 여러나라에 특허를 출원하고자 할 때 가장 유리한 출원방법은 무엇인지요?

**Answer.** 각 나라의 특허법은 해당 나라 내에서만 효력이 있는 국내법이 적용됩니다. 따라서, 한 나라에 출원된 특허는 그 나라 내에서만 보호받을 수 있습니다. 다시 말하여, 미국특허로 한국에서 특허권을 주장할 수 없습니다. 결국 여러 나라에서 특허를 받으려면, 특허 받고자 하는 나라에 각각 따로 출원해야 합니다.

국제특허협약에 따라 이러한 불편을 부분적으로 극복할 수 있는 방법은 2 가지입니다. 하나는 파리 협약(Paris Convention)에 따른 외국출원 우선권주장 특허출원이고, 다른하나는 특허협력조약(Patent Cooperation Treaty, PCT)

에 따른 특허출원입니다. 외국출원 우선권주장 특허출원을 이용하면, A국에 특허를 출원한 날로부터 12개월 이내에 동일한 기술을 B국에 특허출원하게 되면, B국에서 심사받을 경우 그 기준일이 A국의 최초출원일로 소급되는 장점이 있습니다. 따라서, 외국출원 우선권 주장을 이용하면 동시에 여러나라에 출원하지 않고 일단 한 나라에 출원한 후에, 12개월의 기간 내에서 특허기술의 시장성을 보아가며 출원국을 결정할 수 있는 유리한 점이 있습니다. 이러한 외국출원 우선권을 주장하려면 최초출원국의 특허청장 직인이 찍힌 우선권 서류를 별도로 첨부하여야 합니다.

PCT출원 방식의 가장 큰 장점은 출원예정국가에서 특허 예정 상품에 대한 시장성을 조사할 수 있는 충분한 기간(최초 출원국의 출원일로부터 30개월까지)을 확보할 수 있다는 것입니다. 파리 협약에 따른 우선권 주장 허용기간이 12개월인데 비하여, PCT출원 하에서는 그 보다 18개월 많은 30개월까지 우선권 주장기간이 주어지는 셈이고, 그 기간 동안 충분히 시장조사를 하여 타당성이 있으면 출원을 실행하면 됩니다. 세계특허출원 또는 다국특허출원 등으로도 통용되는 PCT 출원을 하려면, 특허협력조약 가입국의 국적보유자이거나 거주자이어야 하며, 2017년 3월 기준으로 PCT가입국은 북한을 포함하여 152개국입니다.

그러나, PCT출원이 출원비용을 줄여주는 것은 아닙니다. PCT출원은 시장조사의 시간적 여유를 제공하는 장점이 있는 반면에 PCT출원비용(“PCT Stage I”에 드는 비용)이 추가되는 단점이 있습니다. PCT출원의 개별국가 출원단계(“National Phase”)에서는 일반 출원에 비하여 비용면에서 거의 차이가 없습니다.

PCT출원비용에는 국제 특허 검색("International Search Report")비용이 포함되며, 최초 출원일로부터 19개월까지 국제예비심사("International Preliminary Examination" - PCT Stage II)를 요청하지 않으면 20개월까지는 개별국가 출원단계로 넘어가야 합니다. 이 경우, PCT출원은 일반출원에 비하여 우선권 주장기간이 8개월만 더 연장되는 셈이 됩니다.

파리조약에 따른 외국출원 우선권 주장에 따른 특허출원과 PCT출원에는 각각 비용과 시장성 조사를 위한 기간확보면에서 각각 장단점이 있습니다. PCT출원에 대한 좀더 구체적인 내용을 이해하려면 전문가와의 상담이 요구됩니다.

### 33.

## 기존 특허의 인터넷 검색

**Question.** 인터넷에서 간단히 미국특허를 찾아볼 수 있다고 들었습니다. 제가 새로운 기계장치를 개발하였는데 혹시 다른 사람이 이미 특허를 받은 장치가 아닌지 확인해 보고 싶습니다. 곧바로 특허를 신청하는 것보다는 유사한 특허가 없다는 것을 확인한 후에 특허 신청하는 것이 바람직하다는 말을 들은적이 있습니다. 특허받고자 하는 기술이 이미 미국 특허상표청에 특허로 등록되었는지를 인터넷을 통하여 제가 직접 알아볼수 있는지요?

**Answer.** 특허를 신청하고자 하는 새로운 기술이 다른 사람의 특허로 이미 허락된 기술인지를 인터넷으로 확인해 볼 수 있습니다. 인터넷을 통한 특허검색(Patent Search)에는 무료 특허검색 사이트를 이용하는 방법과 유료 특허검색 사이트를 이용하는 방법이 있습니다. 현재 무료 특허검색을 제공하는 인터넷 웹사이트로는 미국특허상표청([www.uspto.gov](http://www.uspto.gov))와 구글 패턴

트(Google® Patents)가 있습니다. 미국특허상표청의 특허검색 웹사이트를 통하여 1976년부터 최근까지의 미국특허를 검색할 수 있습니다.

이들 인터넷 무료 특허검색사이트에서 특허를 검색하는 방법은 크게 두 가지입니다. 하나는 특허번호를 통한 검색이고 다른 하나는 특허기술과 관련된 단어등을 입력하여 특정기술에 관련된 특허를 찾아보는 것입니다. 예를 들어, 회로차단기와 관련된 특허를 찾고 싶으면 “circuit breaker”를 입력하고 클릭하면 이러한 용어가 사용되는 기술과 관련된 특허를 찾을 수 있습니다. 위의 두 가지 무료 특허 검색 웹사이트와 이에 대한 한국어설명은 [www.parklaw.com](http://www.parklaw.com)의 “미국특허검색”을 통하여 볼 수 있습니다. 인터넷상의 유료 특허검색 서비스는 특허변호사(Patent Attorney), 변리사(Patent Agent) 또는 특허출원을 많이 하는 기업이 주로 사용합니다. 수백 만개가 넘는 미국특허중에서 한 기업이나 개인이 특허출원하고자 하는 기술과 유사한특허가 있는지 검색하는 일은 많은 시간이 소요되고 전문성이 필요한 일입니다. 특허받고자 하는 기술내용의 진보성(improvement)이 뛰어나다고 판단되면 출원인이 직접 미국특허상표청 등의 무료 특허검색사이트를 통하여 기술의 신규성을 확인해볼 수 있습니다.

따라서, 귀하의 경우, 위에 소개한 웹사이트를 방문하여 우선 특허받고자 하는 기술의 내용과 관련된 단어의 입력을 통한 1차 검색을 한 후에, 직접 기술내용을 비교해 볼지 또는 특허검색 전문가를 고용할지를 결정하는 것이 바람직합니다.

## 34.

### 한국특허를 미국에서도 인정받을 수 있는지 여부

**Question.** 한국상품을 수입판매하는 사람입니다. 최근 한국방문시에 한국에서 특허받은 인기 상품을 보고 시장성이 있어 보여 미국으로 수입하여 판매하려고 하고 있습니다. 한국특허를 미국에서도 인정받을 수 있는지 알고 싶습니다.

**Answer.** 한 나라에서 특허를 받았다고 해서 다른 나라에서도 자동으로 특허권이 주어지는 것은 아닙니다. 한국에서 특허받은 상품이라도 미국에서는 미국특허가 없다면 그 특허권을 인정받지 못합니다. 미국의 특허권은 미국특허상표청(USPTO)으로부터만 받을 수 있고 미국내에서만 보호받을 수 있으며, 한국 특허청으로부터 취득된 특허는 한국내에서만 보호를 받을 수 있습니다. 이는 나라마다 특허법이 다르고, 각 나라의 특허법은 그 나라 안에서만 효력이 있는 국내법이기 때문입니다. 따라서, 한국특허청으로부터 특허받은 상품을 미국의 특허권 없이 미국에 들여와 미국시장에 판매하는 경우, 미국의 제조업자가 동일한 상품을 생산한다 하여도 수입

상품은 미국특허권이 없는 셈이므로 이를 막을 도리가 없습니다. 아무리 시장성이 있는 상품이라 하여도 한국특허만 보고 거액을 들여 미국시장 독점권 계약을 체결하는 실수를 범해서는 안되며, 미국특허권자와 한국시장 독점 판매계약을 체결하는 것도 무모한 상행위입니다. 그러므로, 이미 한국이나 미국에서 특허가 허락된 상품을 수입하는 경우에 있어서, 수입국의 특허청에 특허출원이 이미 되어있지 않은 상황이라면 특허권자와 독점계약을 하였다 하여도 독점을 보장받을 수가 없게 됩니다.

그러나, 파리조약(Paris Convention)이라는 국제협약에 따라 한국에 출원된 날짜로부터 12개월 이내에 미국특허상표청(USPTO)에 출원한다면 이러한 문제는 극복될 수 있습니다. 특허변호사들은 이를 우선권 주장(Priority Claiming) 특허출원이라 말합니다. 한국특허청에 출원된 실용특허 또는 실용신안은 한국의 특허출원일에 대한 우선권 주장으로 미국에 특허로 출원될 수 있으며, 만일 미국특허가 허락되는 경우에는 한국특허청에 출원된 날짜로 소급하여 특허출원일이 결정되며 이와는 별도로 미국내의 특허권은 미국출원일로부터 또는 PCT출원일로부터 이른 날자로부터 20년간 보호받게 됩니다.

미국 특허 출원시에 우선권을 주장하려면, 우선권 주장서류인 한국특허청이 발행한 한국출원 사본을 미국특허상표청에 특허출원서류와 함께 제출하여야 합니다. 한가지 조심하여야 할 것은, 한국에서 특허 또는 실용신안을 출원한지 12개월이 넘었다면 한국출원 우선권 주장을 할 수 없을 뿐만 아니라, 한국서 출원된 것과 동일한 기술로 신규출원도 할 수 없다는 것입니다. 한국특허청의 특허심사에 걸리는 기간을 감안하면, 한국에서

이미 특허받은 기술 또는 특허공보에 공개(출원일로부터 1년 6개월)된 기술에 대하여는 미국에 새로이 특허출원할 수 없다고 말할 수 있습니다. 따라서, 수입하고자 하는 한국상품의 실용특허 또는 실용신안이 출원된 지 12개월이 지났는지를 먼저 확인하여야 합니다. 확인 결과, 한국에 출원한지 12개월이 지났으나 일반출판물로 공개되지 않았고 또한 특허공보에 공개되지 않았다면 우선권 주장을 하지 않고 미국특허상표청에 동일 기술을 새로이 출원하는 것이 가능합니다. 이렇게 출원된 이후에는 출원서류를 기준으로 계약을 체결할 수 있습니다. 만일 한국에 출원된 지 12개월이 지나지 않았다면, 먼저 한국출원 우선권을 주장하여 미국특허상표청에 특허를 출원하도록 한 이후에 미국특허상표청에 출원된 특허서류를 기준으로 계약서를 작성하는 것이 가장 바람직 합니다.

## 35.

## 특허청 웹사이트 검색

**Question.** 미국특허상표청 웹사이트에서 특허에 관한 정보를 검색하고 인쇄할 수 있다고 들었습니다. 구체적으로 어떤 정보를 얻을 수 있는지요?

**Answer.** 특허 제도의 목적은 발명 내용에 관한 정보를 일반에게 공개하여 이용할 수 있게 하고, 대신 발명자에게는 특허 받은 발명품이나 방법을 남들이 사용 못하게 하고 독점 생산 및 판매를 하거나 남에게 사용료(Royalty)를 받고 발명품을 사용하게 하여 경제적인 이익을 갖게 하는 것입니다. 그러므로 특허 받은 내용은 특허 공보로서 발행하여 일반에게 이용할 수 있게 합니다. 특허 공보는 특허상표청 및 다른 지정 시설에서 볼 수도 있지만 인터넷에 접속하여 가정이나 직장에서 직접 내용을 보고 인쇄하는 것이 가능합니다.

미국특허상표청의 웹사이트([www.uspto.gov](http://www.uspto.gov))을 방문하면 특허의 상태(Status)를 확인하거나 내용을 검색(Search)할 수 있습니다.

특허의 내용은 특허 명세서 및 도면을 포함합니다. 명세서는 텍스트로 키워드 검색을 할 수도 있고 도면과 함께 이미지 파일로 보고 인쇄할 수도 있습니다. 특히 번호를 알지 못해도 특허권자의 이름, 발명의 키워드 등에 의해 검색 범위를 좁혀가며 관련 특허를 찾아볼 수 있습니다. 이미 특허된 발명의 확인에 의해 중복 개발을 방지하고 연구 개량할 방향을 설정할 수 있습니다. 예를 들어 자동차 브레이크 부품에 대한 제품 개발을 하려는 경우 경쟁 회사가 특허권자인 특허를 검색하여 장래 특허 침해가 될 수 있는 기술적 특징을 피하여 제품 개발 방향을 설정할 수 있습니다.

특허의 상태는 다양한 정보를 포함합니다. 특허된 날짜 이외에 출원 번호, 출원인과 출원일 등을 확인할 수 있으며, 특허된 발명의 심사 과정 및 외국 출원을 기반으로 하였는지, 현재 특허는 유효한 상태인지 등을 알 수 있습니다. 특허는 등록후에도 일정 기간마다 연차료를 납부하여야 하며, 연차료를 납부하지 않은 특허는 효력을 상실합니다. 근래에 발행된 특허에 대해서는 통상 특허청에 사본 요청을 해야 가능했던 출원포대(File Wrapper)의 내용, 즉 심사에 관련된 모든 문서의 내용도 인터넷상에서 보고 인쇄하는 것이 가능합니다.

특허의 상태는 그 특허에 의한 침해 문제로 소송 가능성에 있거나 소송중인 당사자에게 중요한 정보를 제공합니다. 출원 포대 내용의 검토에 의해 특허 심사 과정에 문제점을 찾아내어 그 특허를 법정 공방에 의해 무효시키거나, 특허 권리 범위의 해석을 좁게 하는 근거를 찾아내어 침해 소송에 있어 대항 수단을 제공할 가능성이 있습니다.

이러한 정보는 발행된 특허외에, 아직 심사중인 특허출원에 대해서도 출원 공개(Publication)된 출원에 대해서도 찾아보는 것이 가능합니다. 출원공개는 통상 출원 후 1년반이 지나면 이루어집니다. 즉 일반적으로 1년 반 이전의 기술 내용은 특허 또는 공개된 출원의 검색에 의해 대략적인 파악이 가능합니다.

미국특허상표청에서는 이와같이 인터넷을 통해 온라인상으로 이용할 수 있는 정보 및 서비스의 범위를 계속 확장해 가고 있습니다

## 36.

### 유럽 단일특허출원

**Question.** 저희 회사가 개발한 의료장비 관련 신기술을 5개월 전에 미국특허상표청에 특허출원 하였습니다. 이를 프랑스, 독일, 영국, 스페인을 포함한 유럽지역 10개국 정도에도 특허권을 확보하려고 합니다. 유럽의 경우 단일특허출원으로 유럽 여러나라에 동시출원하는 효과가 있는 출원방식이 있다고 들었는데 무엇인지요?

**Answer.** 유럽지역 10여개국에 특허출원을 고려한다면 유럽특허청(European Patent Office)을 통한 단일출원이 비용 및 절차면에서 단연 유리합니다. 유럽특허청 가입국 전체를 포함하는 단일출원에 소요되는 비용은 대략 유럽지역 3개국정도의 개별국가 특허출원에 들어가는 비용정도이므로 비용이 적게든다고 말할 수는 없으나 상대적으로 경제적인 출원방식이라 할 수 있습니다.

유럽특허청을 통한 특허출원은 외국출원 우선권주장기간 이내에 즉, 최초 특허출원국의 특허출원일로부터 12개월 이내에 진행되어야 합니다. 만일 특허협력조약(Patent Cooperation Treaty, PCT)에 따른 출원국가 예약과정(PCT

국제단계)이후라면 최초출원일로부터 30개월 이내에 PCT국내단계의 형식으로 유럽특허청에 출원하면 됩니다.

유럽특허청 특허출원의 가장 큰 장점은 단일출원 및 단일특허심사로 유럽특허청가입국 전체에 특허출원 및 등록하는 효과를 얻을 수 있다는 것입니다. 다시말하면, 유럽특허청에 한번의 특허출원 후 특허심사를 거쳐 특허등록되면 출원시 지정한 유럽특허청 가입국에 특허청구항의 번역문이 제출되면 가입국 개별특허청에 곧바로 특허등록으로 처리되는 방식입니다.

유럽특허출원시 유의할 사항은 출원비용이 세분화되어 있다는 점과 차후에 개별국 언어로의 번역비용이 추가된다는 점 등입니다. 아직까지는 단일출원비용을 요구하는 미국특허상표청(USPTO) 특허출원 비용과는 달리 유럽특허청은 출원료(filing fee)이외에 특허조사비용(search fee), 특허심사청구료(examination fee), 유럽특허청 가입국 지정료(designation fee)등을 별도로 요구하고 있습니다. 다행히 가입국 지정료는 7개국 지정료로 전체 가입국을 포함할 수 있습니다. 특허심사 이후의 비용은 특허등록료(fee for grant)와 특허등록 후 매년 납부해야 하는 연차료(renewal fee)가 있습니다. 유럽특허출원을 위한 유럽내 대리인(특허변호사 또는 변리사) 선정에는 가입국에 따른 제약이 없으므로 비용측면으로 보면 영국이나 프랑스보다는 아일랜드등지의 대리인을 선정하는 것이 유리할 수 있습니다.

이와 같이 유럽특허출원은 일개국가 출원에 비하여 상대적으로 많은 비용이 소요되고, 비용체계가 복잡할뿐만 아니라, 비용납부시점이 분산되어 있으므로 비용에 대한 사전 예산책정이 요구됩니다. 유럽특허출원은 전문성이 요구되므로 경험있는 특허변호사의 선정이 요구됩니다.

## 37.

## PCT 출원과 각국 출원의 차이점

**Question.** 외국 출원을 할 때 PCT 국제출원을 통하는 방법과 국가별로 우선권 주장을 하는 방법이 있다고 들었습니다. 어떤 차이점이 있는지요?

**Answer.** PCT 국제 출원(International Application)은 통상적으로 특허를 한 국가에 출원한 후 다른 나라에 출원하기 위한 중간절차로서 이용되고 있습니다. PCT 국제 출원은 출원을 원하는 국가를 지정한 후 일정 기간내에 해당 국가에서 국내 단계(National Phase)를 진입해야 합니다. 이에 반해 국가별로 우선권 주장(priority claim)을 하여 출원하는 경우 별도의 국내 단계는 필요치 않습니다.

PCT 국제 출원은 여러 장점으로 인해 다수의 기업 및 개인이 선택하고 있으며 날로 이용이 증가하고 있습니다. PCT 국제 출원의 가장 큰 장점은, 개별 국가에 직접 출원하는 것은 최초에 미국에 출원한 날로부터 1년 이내에 하여야 하나, PCT 국제 출원을 통하는 경우 개별 국가에서 국내 단계에 진입하는

시기는 최초 출원일로부터 2년 반 이내에 하면 되어, 1년 반의 시간을 특허 출원 발명의 투자 가치 검토 및 각국별 출원 준비를 위해 더 가질 수 있는 것입니다. PCT(Patent Cooperation Treaty, 특허협력조약)의 가입국은 대만을 제외한 전세계 주요 국가를 모두 포함하므로, 가입국 모두에 대해 이 같은 시간 연장의 혜택을 가질 수 있습니다. 다만 PCT 국제 출원 자체는 최초 출원일로부터 1년 이내에 하여야 하며, 절차는 개별 국가 출원에 비해 간단합니다.

PCT 국제 출원도 일반 정규 출원과 같은 성격을 가지며, 일반 출원이 갖는 특징 및 혜택을 공통적으로 갖습니다. PCT 국제 출원의 내용을 우선권 주장을 하는 원출원과 동일하게 할 필요는 없으며, 여러 원출원을 통합하여 하나의 출원으로 하거나, 우선권 주장 이외에 새로운 내용을 부가하여 출원할 수도 있습니다. 다만 부가된 내용은 우선권 주장일이 아닌 국제 출원일을 기준으로 심사하게 됩니다. 우선권 주장을 하지 않고 PCT 국제 출원 자체를 원출원으로 할 수도 있습니다. PCT 국제 출원을 근거로 한 우선권 주장을 수반하는 외국 출원, 그리고 미국내 연속 출원(Continuation Application)도 가능합니다.

PCT 국제 출원의 심사는 국제 조사 기관(International Searching Authority) 및 국제 예비 심사 기관(International Preliminary Examining Authority)에 의해 이루어지며 이들 기관은 주요 국가의 특허청에서 겸하고 있습니다. PCT 국제 출원을 근거로 미국 국내 단계 출원을 하고, 미국특허상표청이 국제 조사 기관 또는 국제 예비 심사 기관인 경우, 수수료 및 심사 과정에서 혜택을 주고 있습니다.

PCT 국제 출원은 우선권 주장일로부터 1년 반이 지나면 국제 공개(International Publication)가 됩니다. 국제 공개는 통상 각국의 국내법에 의해 이루어지는 특허출원의 공개와 비슷한 효과를 갖습니다.

## 제4장 특허청 출원 · 특허심사 시스템절차 · 거절사정 극복 · 출원공개 · 양도

- 38. 특허심사중 일어난 모방에 대한 제재방법 1
- 39. 특허심사중 일어난 모방에 대한 제재방법 2
- 40. 특허출원의 심사 적체현상 및 보완책(임시보호권, 우선심사신청)
- 41. 우선심사신청이 가능한 경우
- 42. 미국특허청의 심사 적체 및 대책
- 43. 특허출원 심사절차 및 기간
- 44. 외국출원이 가능한 기한, 신규성 유지 및 우선권주장
- 45. 둘 이상의 발명이 하나의 출원에 포함된 경우  
– 1발명 1출원의 원칙, 분할출원
- 46. 거절통지 극복 방법
- 47. 거절이유의 극복 – 명세서의 불완전한 기재가 거절이유일 때
- 48. 거절이유에 대한 답변서 제한기한을 놓쳐 출원이 포기된 경우 조치  
(부활청원)
- 49. 청구항 제한 명령이란
- 50. 거절이유에 대한 대응방안, 답변서 제출
- 51. 진보성 거절이유의 극복 – 진보성을 증명하는 선언서의 제출
- 52. 심사거절 – 특허성 없는 기술의 경우
- 53. 일부 거절 대응
- 54. 특허권의 양도
- 55. 출원준비과정중 제3자에게 발명내용을 알리게 되는 경우
- 56. 공개와 특허의 차이
- 57. 특허출원 이전의 특허내용 공개
- 58. 특허출원의 양도절차, 발명자 아닌 자가 출원인이 되고자 하는 경우
- 59. 출원의 공개절차 및 효과
- 60. 특허출원의 양도, 회사의 연구원이 발명한 경우
- 61. 발명이 공개된 것으로 보는 경우

## 특허심사중 일어난 모방에 대한

38.

제재방법 1

**Question.** 특허출원을 하였으나 심사가 오래 걸려 아직 특허를 받지 못했습니다. 경쟁업자에 의한 모방이 이미 일어나고 있는 형편입니다. 특허를 받기 전에 어떤 제재 방법이 없을까요?

**Answer.** 특허출원의 증가 및 내용의 복잡화에 따라 각국 특허청의 심사 적체는 점점 심해지고 있으며, 미국도 예외가 아닙니다. 현재 첫 심사 결과를 받아보는 기간이 평균적으로 1년 11개월이 걸리고 있습니다. 권리 자인 발명자로서는 기술 개발에 따른 권리를 보호받는데 심각한 지연이 되고 있는 것입니다.

심사의 적체에 따른 부작용을 방지하기 위해, 미국 특허법은 출원 공개 제도(publication)를 채택하고 있습니다. 이에 의하면 특허출원은 출원후 1년 반이 되는 때에 심사 결과에 관계없이 일반에게 공개됩니다. 즉, 공개 자체는 특허권과는 무관합니다. 공개되는 내용은 출원시 제출된 명세서 및 도면과 출원인의 인적 사항 등을 포함합니다. 출원인은 공개를 앞당기

거나, 비공개를 요청할 수 있습니다.

특허권은 발명 내용의 공개의 대가로서 주어지는 것입니다. 출원 공개 제도는 심사 적체에 따른 중복 개발의 폐단을 해소하기 위해 아직 심사가 끝나지 않은 출원을 일반에게 공개하는 것으로서, 공개에 따른 출원인의 보상을 위해 미국 특허법은 임시보호권(provisional right) 제도를 함께 규정하고 있습니다.

임시 보호권이란 공개된 특허출원에 대해, 공개일로부터 특허 발행일까지의 기간 동안 적절한 사용료(reasonable royalty)를 받을 수 있는 권리입니다. 즉, 특허출원 중이라도, 발명을 허락없이 사용하는 자에 대해 공고(notice)를 통한 제한을 가할 수 있는 방법이 있습니다. 다만 특허출원은 미확정 권리이므로 심사 결과 특허를 받지 못하면 임시 보호권은 행사할 수 없습니다.

임시 보호권을 행사하기 위해서는, 특허출원된 발명을 사용하는 자에게 통지(acutal notice)를 하여야 합니다. 특허를 받은 경우에는 특허 번호를 제품이나 제품의 포장에 표시를 하면, 일반 제3자는 특허 받은 사실을 아는 것으로 추정이 되나, 공개만 된 경우는 그렇지 않고, 발명의 사용자에게 특허출원된 발명을 사용하고 있다는 것을 통지하여야 합니다. 또한 사용하는 상대에게 특허출원된 권리에 해당하는 것으로 통지한 내용과, 실제로 특허를 받은 특허청구범위가 사실상 같아야 합니다. 심사 결과에 따른 보정 과정에서 특허 청구범위가 달라질 수 있기 때문입니다.

출원인은 출원된 발명의 사용자에게 사용 사실을 통지한 후, 심사가 끝나

고 특허를 받으면, 사용료 상당액을 출원 발명의 사용자에게서 받을 수 있습니다. 특허출원은 심사 결과 특허를 받는 것을 전제로 하는 미확정 권리이나, 이와 같이 임시보호권에 의해 특허를 받기 전에도 제한적인 발명의 보호가 가능합니다. 임시 보호권외에 우선 심사 신청(Petition to Make Special)에 의해 심사를 앞당겨 특허 여부를 신속하게 결정받는 것도 가능합니다.

## 특허심사중 일어난 모방에 대한 제재방법 2

39.

**Question.** 신제품을 개발하여 바로 특허출원을 하고 오랜 시간이 경과하였으나 아직 특허청으로부터 심사 결과를 받지 못했습니다. 신제품의 시장에서의 반응이 아주 좋아 모방 제품이나도는 실정이나 특허를 아직 받지 못해 특허권을 행사하지 못하고 있습니다. 심사 결과를 신속하게 받는 방법이 없을까요?

**Answer.** 특허출원건수의 증가 및 기술 내용의 고도화, 복잡화에 의해 특허청의 심사관의 업무 부담은 갈수록 늘어가고 이에 따라 심사 적체가 심화되고 있습니다. 미국특허상표청에서는 심사 과정에서 출원인의 적극적 협조를 유도하여 출원일로부터 1년 이내에 심사를 완료하는 것을 목표로 하는 우선 심사 지침을 발표하였습니다. 그러나 많은 경우에 1년 이상이 소요되는 경우가 많습니다.

우선 심사를 신청(petition to make special)할 수 있는 경우는 여러 가지가 있

으나 실제 상황에서 가장 중요한 경우는 침해가 실제로 일어나고 있는 경우(actual infringement)와 제조 준비가 완료된 경우(prospective manufacture)입니다. 이번에 발표된 지침에서 추가된 것은 출원인이 심사의 신속한 진행에 적극 협조하기 위한 사항을 세부적으로 규정한 것입니다.

우선 심사를 받기 위해서는 첫째, 전자출원(electronic filing system)에 의해 출원을 하여야 합니다. 전자출원에 의해 명세서, 도면 및 다른 사항의 특허청 데이터베이스로의 입력이 즉시 이루어집니다. 둘째, 특허출원이 방식 심사상의 요건을 만족하여야 합니다. 출원서의 구비 사항 중 부족한 것이 있거나, 수수료를 정확하게 납부하지 않는 등 문제가 있을 경우 심사의 신속한 처리가 지연될 수 있습니다. 셋째, 특허 청구범위에서 독립 항 수가 3개 이하이고, 전체 청구항 수가 20개 이하이어야 합니다. 그 이상이 되는 출원은 심사의 부담이 일정량 이상되는 것으로 보아 1년내 심사 종료 목표의 대상이 되지 않습니다. 이러한 숫자의 제한은 또한 특허청의 기본 관납료의 제한과 일치하며, 많은 수의 특허출원이 이 범위내에 들어갑니다. 넷째, 출원은 하나의 발명만을 포함하여야 하며, 심사관이 하나 이상의 발명을 포함하고 있는 것으로 판단할 때는 전화에 의해 하나의 발명을 협의하여 선택하여야 합니다. 이상은 특허출원의 형식적 측면에 관한 사항들입니다.

다섯째, 심사관의 심사상의 문제를 협의하기 위하여 인터뷰를 요청할 때 출원인은 이에 응하여야 합니다. 여섯째, 출원 당시에 관련 선행기술의 예비 검색(preeexamination search)을 수행했음을 나타내는 진술서(statement)를 제출하여야 합니다. 예비 검색은 청구범위에 청구된 특징들 모두에 대

해 수행되어야 하며, 검색시 사용한 검색 기준을 명시하여야 합니다. 일곱째, 출원인은 관련 선행 기술 자료를 포함하는 우선 심사 지원 서류(accelerated examination support document)를 제출하여야 합니다. 관련 선행 기술 자료에 대해 청구범위에 청구된 특징들과의 관련성과 발명과의 차이점이 설명되어야 합니다.

## 특허출원의 심사 적체현상 및 보완책 40. (임시보호권, 우선심사신청)

**Question.** 특허출원 후 1년 만이 지났는데도 특허청으로부터 아무런 통지를 받지 못하였습니다. 출원인으로서 어떤 조치를 취할 수 있는지요?

**Answer.** 특허출원의 증가 및 출원 내용의 고도화는 세계적인 추세이며, 이는 미국특허상표청의 심사 적체를 갈수록 심화시켜, 결과를 통지받는 기간이 길어지고 있습니다. 현재 출원후 1년 만이 지나도 심사 결과를 받지 못하는 일이 종종 있습니다. 이는 특히 컴퓨터나 소프트웨어 등 첨단 기술 분야에서 더 심각합니다.

심사 지연 자체는 불가피하지만 특허법은 심사 지연으로 인한 출원인의 피해를 보상하기 위해 특허 기간 연장과 임시 보호의 권리, 우선 심사 청원 등의 제도를 규정하고 있습니다. 출원일로부터 1년 2개월이 지나도록 심사 결과, 즉 특허 허락 통지 또는 거절 이유 통지서를 받지 못할 경우 특허 기간은 그로부터 심사 결과가 통지될 때까지의 기간 만큼 연장됨

니다. 특허권은 특허의 발행일로부터 시작하여, 출원 후 20년이 되는 날 까지 행사할 수 있습니다. 특허 기간이 연장되는 경우 특허권이 만료되는 기일이 연장되게 됩니다.

출원일로부터 1년 6개월이 경과해도 심사가 끝나지 않으면, 특허출원 내용이 공개됩니다. 특허가 공개되면 출원인은 공개된 내용에 대한 가출원 권리(Provisional Rights)를 갖습니다. 공개후 특허가 발행되기 전까지의 기간 중 제3자가 출원된 발명을 이용하여 제품을 만들거나, 만들어진 제품을 판매 또는 수입하는 경우에, 특허권자는 제3자에 대해 통상적인 사용료(royalty)를 청구할 수 있습니다. 특허권자는 제3자에게 특허출원된 내용을 사용하고 있다는 사실을 미리 통지하여야 합니다. 심사 결과를 받지 못한 경우 제3자에 의한 침해가 발생하거나, 제조 설비 투자 준비가 완료됐으나 심사 결과를 몰라 투자가 이루어지지 못하는 경우, 출원인의 나이가 많거나 건강상의 이유, 기타 공익에 도움이 되는 발명에 관한 경우 등에는 우선 심사 청원(Petition to Make Special)을 할 수 있습니다. 심사는 출원 순서대로 행해지나, 우선 심사 청원이 받아들여지면 출원일에 관계없이 우선적으로 심사받습니다.

## 41.

### 우선심사신청이 가능한 경우

**Question.** 신제품에 대한 발명을 특허출원하였으나 아직 심사 결과를 받지 못해 제품의 대량 생산 및 판매를 위한 투자를 결정하지 못하고 있습니다. 투자 가치가 높은 특허출원에 대해 특허를 빨리 받을 수 있는 방법이 없는지요?

**Answer.** 특허출원에 대한 심사는 원칙적으로 출원한 날짜 순서대로 진행되나, 공익에 도움이 되는 발명이나, 출원인의 특별한 사정 등의 경우에 우선 심사 청원(Petition to Make Special)에 의해 우선적으로 심사받을 수 있습니다.

대량 생산 계획(Prospective Manufacture)은 우선 심사 청원이 가능한 경우 중 하나입니다. 대량 생산 계획에 근거한 우선 심사 청원을 위해서는, 충분한 자본 및 설비를 갖추었거나 바로 갖출 수 있는 상태라는 것, 특허를 받아야 대량 생산을 개시하거나 생산량을 증가시킬 수 있다는 것, 그리고 특허를 받으면 투자 회수를 위해 미국내에서 바로 생산할 것임을 진술

한 진술서(Statement)를 제출하여야 합니다. 또한 출원인은 출원된 발명에 관한 종래 기술의 검색(Prior Art Search)을 하여야 하고 그 결과 특허출원과 가장 비슷한 것으로 보이는 기술 자료의 사본을 제출하여야 합니다.

우선 심사 청원이 가능한 다른 중요한 경우로서, 침해(infringement)가 있습니다. 침해에 근거한 우선 심사 청원을 위해서는 특허출원을 침해하는 제품이 실제로 판매되고 있다는 것과, 침해로 보는 제품과 특허출원의 청구 범위와의 정확한 비교가 이루어져 침해가 분명한 것으로 판단된다는 것을 진술서와, 관련 종래 기술의 자료를 제출하여야 합니다. 특허청은 진술서를 뒷받침하는 추가 증거를 요구할 수 있습니다. 출원인이 고령이거나 건강이 악화된 경우에도 우선 심사 청원이 가능합니다. 고령인 경우 65세 이상이라는 것을 출생 증명서 등에 의해 증명을 하고, 건강 악화의 경우 심사가 늦어질 경우 출원인이 심사에 조력하지 못할 가능성이 있다 는 것을 의사의 진단서에 의해 증명하면 됩니다.

이상은 출원인의 특별한 사정에 근거한 경우들이며, 공익에 도움이 되는 경우로서 우선 심사의 대상이 되는 발명으로서는, 환경의 향상과 기본 자원의 절약 및 유지에 도움이 되는 발명, 에너지 자원의 발견, 개발, 효율적 사용 및 보존에 도움이 되는 발명, 재조합(Recombinant) DNA에 관한 발명, 초전도성(Superconductivity)에 관한 발명, 에이즈 및 암의 치료에 관한 발명, 생명공학(Biotechnology)에 관한 발명 등이 있습니다.

우선 심사 청원을 할 때, 출원인은 관련 종래 기술의 검색에 의해 확인된 자료와 특허출원된 발명의 차이점을 설명하여야 합니다. 우선 심사 청원

이 받아들여지면, 심사관은 특허 허락이 바로 가능한 출원이나, 심사 기간 제한이 있는 출원의 심사를 제외하고는, 청원된 출원을 속히 심사하게 됩니다. 심사의 진행 및 특히 결정도 일반적 심사에 비해 신속한 일정에 따라 진행됩니다.

**42.****미국특허청의 심사 절차 및 대책**

**Question.** 미국특허를 신청한 이후에 특허가 허락되었는지를 알려면 12개월 정도는 기다려야 한다고 들은적이 있는데 맞는 말 인지요?

**Answer.** 미국특허상표청은 매년 상당한 정도로 출원된 특허의 심사절차를 겪고 있습니다. 미국특허의 중요성으로 인하여 세계 각국으로부터 신청되는 미국특허 출원건 수는 매년 늘어나고 있으나 특허의 허락여부를 심사하는 심사관(examiner)의 수는 예산문제등으로 거의 변동이 없기 때문입니다.

특허의 심사기간은 기술분야에 따라 차이가 있지만 보편적으로 1년에서 2.5년정도 기다려야 특허심사 결과를 받아볼 수 있습니다. 즉, 해당 기술분야의 심사관의 수와 해당 기술분야의 특허 출원건의 차이가 심사기간을 결정한다고 보면됩니다.

**43.****특허출원 심사절차 및 기간**

**Question.** 미국특허상표청에 제출된 영문특허명세서를 포함하는 특허출원서류는 어떤 과정을 거쳐 특허를 받게 되며 기간은 얼마나 걸리는지요?

**Answer.** 미국특허상표청에 제출된 특허출원서류는 특허 심사관(examiner)에 의해 특허를 받을 수 있는지 여부를 심사받게 됩니다. 출원서류가 제출된 이후 특허 허락 통지(Notice of Allowance) 또는 거절 이유 통지(Office Action)을 받게 되기까지는, 기술 분야별로 다르나 대략 6 – 30개월 정도 걸립니다.

심사 결과 거절 사유가 없다고 판단되면 심사관은 특허 허락 통지서를 발송합니다. 미국특허상표청이 특허 허락 통지서가 발송한 날로부터 3개월 이내에 특허증서 발행비(patent issue fee)를 납부하면 이로부터 약 3개월 후에 특허번호(patent number)가 부여된 특허 증서(patent certificate)를 받아보게 됩니다. 특허증서가 발행된 날로부터 3.5년, 7.5년 및 11.5년에 특허유

지료(Maintenance Fee)를 납부하면, 특허를 출원한 날로부터 20년간 미국내에서 특허권을 행사할 수 있습니다.

거절 이유 통지를 받으면 3개월 이내에 거절극복 서류(response)를 제출하여야 하며, 이는 일정 비용의 납부를 조건으로 3개월까기 연장가능합니다. 거절 이유 중 가장 많고 또 중요한 것은 진보성 결여에 따른 거절입니다. 즉, 해당업계에 종사하는 사람들이 용이하게 개발할 수 있는 기술이라는 이유로 특허가 거절되는 경우입니다. 구체적으로, 출원된 발명의 기술내용과 비슷한 기준의 2개 이상의 기술 자료를 심사관이 인용하며 특허 출원서에 기재된 청구항(claims)을 거절하는 방식입니다.

이 경우 심사관이 인용한 기술 자료를 분석하여 출원된 발명과의 차이점을 설명하고 거절된 청구항을 보정하거나 새로운 청구항을 추가하는 등의 방법으로 거절극복서류를 작성하게 됩니다. 이러한 거절극복과정을 거쳐서 특허가 허락되면 심사관은 특허 허락 통지서를 보내오게 되고, 위에 설명된 절차를 거쳐서 특허증서를 받게 됩니다.

거절극복서류의 작성에서 중요한 것은 청구항의 보정이 특허출원서에 기재된 기술범위 이내에서만 가능하다는 것입니다. 따라서, 처음 특허청에 제출하는 특허출원서류중의 하나인 영문특허명세서에 특허기술 내용을 더 상세하게 설명하게 설명하는 것이 유리합니다.

또한 거절 극복서류에는 새로운 기술 내용(new matters)을 추가할 수 없습니다. 선택적으로, 심사관의 거절을 극복하기 어렵다고 판단되면연속출원 또는 부분연속출원서를 제출하는 방법이 있습니다. 상세한 도면은 제

출되었으나 영문명세서와 청구항의 내용이 미비하여 거절된 경우에도 연속출원 또는 부분연속출원서를 제출할 수 있습니다. 연속출원은 최초출원 일을 유지할 수 있는 장점이 있습니다. 만일 검사관과 의사소통이 원만히 못하여 또는 검사관의 새로운 선기술 제의로 등록가능성이 있음에도 거절로 청구진행이 마지막 의견이 나오면 연속재심신청(Request for Continued Examination)을 할 수 있습니다. 참고로 부분연속출원은 새로 추가된 부분에는 최초출원일을 유지할 수 없습니다.

44.

## 외국출원이 가능한 기한, 신규성 유지 및 우선권주장

**Question.** 신제품이 시장에서의 반응이 좋아 특허출원을 하려 합니다. 그리고 한국을 비롯하여 외국으로 수출도 하려는데 미국 및 외국에서의 특허출원이 가능한 기간을 알고 싶습니다.

**Answer.** 특허는 알려지지 않은 새로운 발명에 대해 권리를 주는 것이므로 이미 일반인에게 알려진 발명은 특허를 받을 수 없습니다. 즉 신규성(novelty)를 만족시켜야 특허를 받을 수 있습니다. 새로 개발된 제품을 특허로 보호받기 위해서는 빨리 특허출원을 하는 것이 신규성을 잃게 되어 특허를 받지 못하는 것을 방지하기 위해 필요합니다. 다만 발명이 제품의 판매 등에 의해 일반인에게 알려지는 즉시 신규성을 잃는 것은 아니며, 미국 특허법은 특허출원을 준비하는 기간 및 외국의 특허제도와의 관계를 고려하여 신규성 인정에 관한 여러 규정을 두고 있습니다.

그중 가장 중요한 것은 특허출원전 12개월 이전에 해당 발명이 공개적으로 사용되거나(public use) 판매될 경우(on sale), 그리고 미국내, 또는 외국

에서 특허되거나 간행물에 기재된 경우(published) 신규성을 잃게 되어 특허를 받을 수 없게 됩니다. 즉 발명이 완성되어 상업화를 위해 판매 등으로 일반인에게 알려진 경우 12개월 이내에 특허출원이 미국특허상표청에 접수되어야 합니다. 같은 회사나 연구소 내부 처럼 일정한 이해관계를 서로 갖고 기밀을 유지 사람들 사이에 알려진 경우는 일반인에게 알려진 것이 아닙니다.

한편 외국 특허제도상의 신규성 규정은 국가마다 다르며 한국의 경우 일반에게 알려진 이후 6개월 이내에 특허출원을 하여야 하며 일반에게 알려지게 된 사유도 현저히 제한됩니다. 그리고 인터넷의 보급에 의해 정보의 전파에 대한 지리적 및 시간적인 장벽이 없어져 신규성을 잃는 가능성이 높아졌다고 볼 수 있습니다.

외국에서 먼저 특허출원을 하여 놓았을 경우 12개월 이내에 미국 특허출원을 하지 않아도 외국에서 특허 심사 경과에 따라 신규성을 잃게 되는 경우가 있습니다. 그러나 미국이나 외국의 어느 한 국가에 출원을 한 경우 1년 동안은 조약에 의한 우선권을 주장하여 조약 가입국인 다른 나라에 신규성을 잃는 위험없이 출원을 할 수 있습니다.

결론적으로 특허출원은 발명이 완성된 후 어느 한 국가에 최대한 빨리 하는 것이 바람직합니다. 그리고 1년 이내에 다른 국가에 우선권을 주장하여 출원하거나 PCT 국제 출원을 하여야 합니다. 일반에게 알려지거나 같은 발명을 미국 출원에 앞서 외국에 출원해 놓은 경우에는 특허출원 가능 여부에 대해 전문가에게 상담받는 것이 필요합니다.

발명의 완성은 설계 도면이나 시제품의 완성까지를 필요로 하지는 않으며 발명의 아이디어가 해당 분야의 기술자가 특허출원 명세서 기재 사항으로부터 발명에 의한 제품을 만들어내거나 발명에 의한 방법을 사용할 수 있을 정도까지만 구체화되면 됩니다. 신제품 개발의 경우 이와 같은 발명의 완성 단계에서 즉시 특허출원을 하는 것이 신규성을 고려하고 특허권의 빠른 행사를 위해 바람직합니다.

둘 이상의 발명이 하나의 출원에 포함된

## 45. 경우 – 1발명 1출원의 원칙, 분할출원

**Question.** 특허출원에 대해 여러 개의 발명을 포함하고 있다는 이유로 제한 명령을 받았습니다. 어떤 경우에 제한 명령을 받게 되는지요?

**Answer.** 특허청은 특허출원의 심사상의 부담을 출원건 별로 일정하게 유지하고 또한 심사관의 전문성을 향상시키기 위하여 특허출원을 기술 분야 별로 분류하며, 특허출원의 발명 내용이 분류의 최소 단위를 벗어나 여러 단위에 해당할 경우 그중의 하나를 선택하도록 제한 명령(Requirement of Restriction)을 내게 됩니다.

하나의 특허출원이 여러 개의 발명을 포함하는 것으로 결정되는 것은 특허출원 명세서와 도면의 양과는 직접적인 관계가 없으며, 특허에 의한 보호를 받고자 하는 사항이 하나의 발명적 개념으로 묶어서 볼 수 있는지가 중요한 기준입니다.

예를 들어 특정한 의약품을 만드는 장치와, 그 의약품을 제조하는 방법을 같이 한 특허출원에서 청구하였을 때 심사관은 제조 방법이 그 의약품 이외의 다른 물질의 제조에도 사용될 가능성이 있다고 판단할 때에는 하나의 발명으로 볼 수 없고 별개의 2개의 발명인 것으로 하여 제한 명령을 내게 됩니다.

다른 예로서 발명과 관련한 문헌의 검색(search)가 발명의 실시예 별로 별도로 이루어져야 할 경우가 있습니다. 실시예란 발명의 개념을 구현한 구체적인 실례를 말하며, 예를 들어 광고판의 광고 내용을 시각적인 변화를 주도록 하여 사용자의 인식을 향상시키는 발명을 구현하는 실시예가 광고 문구의 색채를 변화시키는 실시예, 광고 문구의 밝기를 변화시키는 실시예 및 광고 문구의 위치를 변동시키는 실시예를 포함하는 경우 심사관은 각 실시예에 관한 문헌을 검색하는 업무가 별도의 확연히 구분되는 검색임을 지적하여 제한 명령을 낼 수 있습니다.

또 다른 예로서 신제품에 반영된 개량 발명이 여러 개량 사항을 포함하는 경우가 있습니다. 예를 들어 어린이용 세발 자전거가 바퀴의 타이어의 내 구성 및 외관이 향상되도록 특별한 재질을 사용한 발명과, 조립과 분해가 용이하도록 만들어진 핸들의 프레임으로의 부착 구조의 발명과, 가볍고 안전하도록 설계된 고유한 구조를 갖는 프레임의 발명을 포함하는 경우, 청구 범위가 각각의 발명을 모두 독립적으로 청구하는 경우 심사관은 명확히 구분되는 여러 개의 발명이 하나의 출원에 포함된 것으로 하여 제한 명령을 낼 것입니다. 청구 범위 작성시 어느 하나에 중점을 두고 다른 발명을 이에 종속시키는 경우, 예를 들어 프레임 구조를 반드시 갖도록 하

되, 바퀴와 핸들은 선택적으로 갖도록 청구범위를 작성하는 경우 제한 명령을 피할 수도 있으나, 이런 경우 특허를 받은 후의 권리 행사가 제한되게 됩니다. 즉, 발명에 의한 프레임을 갖는 세발 자전거에 대해서는 남들이 만들거나 팔지 못하도록 배타권을 행사할 수 있으나 프레임을 갖지 않고 바퀴만 사용하는 모방 제품이나, 핸들만 사용하는 모방 제품에 대해서는 배타권을 행사할 수 없습니다.

그러므로 특허 출원서의 작성에 있어서는 불필요한 자연이나 권리의 제한을 방지하도록 유의하여 작성하는 것이 바람직합니다.

## 46.

## 거절통지 극복 방법

**Question.** 특허출원에 대해 거절 이유 통지서를 받았습니다. 그런데 거절 이유의 근거가 된 특허가 같은 회사의 같은 연구팀의 것입니다. 연구팀에서는 같은 주제에 대해 계속 개량된 발명을 특허출원하고 있는데 이러한 거절 이유가 나오면 어떻게 극복을 하여야 할까요?

**Answer.** 오늘날 많은 발명은 기존의 장치나 방법 등을 개량하여 이루어집니다. 또한 발명은 기업이나 연구소 등의 환경에서 단체로 즉 팀으로 이루어지는 경우가 많습니다. 한편 특허는 새로운 발명에 대하여 주어지는 것으로, 심사 결과 이미 공개된 발명과 같거나 거의 비슷한 경우에는 원칙적으로 특허를 부여하지 않습니다.

연구팀의 공동 연구의 결과로 계속적으로 여러 개의 특허출원을 하는 경우, 심사가 진행됨에 따라 특허출원이 공개되거나, 특허를 받아 일반에게 알려지고, 이 경우 같은 팀에서 출원한 것인데도 불구하고 이미 받은

특허나 공개된 특허출원을 근거로 거절 이유 통지를 받는 일이 자주 발생합니다. 팀발명의 경우라 할 지라도 팀구성원의 변동에 의해 같은 주제의 출원들에 대한 발명자 전원이 반드시 일치하지는 않는 경우가 있으며, 발명자 전원이 같지 않으면 특허법상 다른 사람의 발명으로 해석되기 때문입니다.

개량된 내용에 대한 발명의 특허출원은 개량의 기초가 된 발명을 그대로 이용한 것이므로, 내용이 비슷하여 별다른 진보성이 없는 것으로 하여 거절 이유가 나오는 경우가 있습니다. 다만 이러한 거절 이유로 개량 발명에 대해 특허를 받을 수가 없으면, 널리 행해지는 기업이나 대학의 연구 활동이 위축될 염려가 있을 것입니다.

특허법은 이와 같은 경우를 대비하여 진보성 거절 이유에 대한 예외를 마련하고 있습니다. 다른 사람의 공개된 미국 특허출원이나 미국 특허에 근거하여 진보성이 부족하다는 거절 이유를 통지받은 경우, 거절 이유의 근거가 된 특허 또는 공개된 특허출원과, 발명 당시에 심사중인 특허출원의 소유권자가 같거나, 같은 권리자에게 양도할 의무가 있는 경우에는 진보성이 부족한 것으로 보지 않습니다. 즉 양도에 의해 2개의 비교되는 출원의 소유권자가 같거나, 실제로 양도는 하지 않았어도 양도할 의무가 있는 경우에는 같은 팀의 같은 주제의 비슷한 내용의 발명들에 대해 진보성 거절의 염려없이 출원하여 특허를 받을 수 있습니다. 다만 소유권자의 일치와 양도 의무의 존재는 발명 당시를 기준으로 하므로 직무 규정이나 계약 등에 의해 양도 의무의 존재를 미리 명확히 해놓는 것이 바람직합니다.

특허법은 나아가 명시적인 양도 의무 규정이 없어도, 2개의 서로 비교되는 특허출원 또는 특허가 같은 소유권자에 속하거나 양도 의무가 있는 것으로 보는 경우를 규정하고 있습니다. 특허출원이 합동 연구 합의서(Joint Research Agreement)에 따른 팀 활동의 결과에 대해 이루어지고, 특허 출원서에 그러한 합의서에 따른 팀 구성원의 이름이 포함되어 있거나, 포함되도록 보정되는 경우, 그 특허출원은 같은 권리자의 소유이거나 양도의 의무가 있는 것으로 봅니다.

47.

## 거절이유의 극복 – 명세서의 불완전한 기재가 거절이유일 때

**Question.** 특허출원 명세서가 부족하게 기재되었다는 이유로 거절 이유를 받았습니다. 어떻게 대처해야 하는지요?

**Answer.** 특허법은 발명자의 권리를 보호하는 한편, 특허로서 주어지는 배타권의 대가로 발명을 일반인에게 공개, 공개된 발명을 기초로 개량된 발명을 하게 하거나, 공개된 발명과 중복되는 발명을 방지해 국력낭비를 방지하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 그러므로 특허 명세서는 일반인이 보았을 때 이해할 수 있도록 발명의 내용을 충분히 설명해야 합니다. 더 정확하게는 특허 명세서는 해당 분야의 숙련된 전문가가 보았을 때 물품 등을 제작하고 사용하는 것이 가능하도록 충분히 자세하고 명확하게 기재해야 합니다. 이를 일반적으로 개시요건(Disclosure Requirement)이라고 합니다. 개시요건을 만족하지 못해 거절 이유(Office Action)를 받았을 때 대응하는 방법은 두 가지가 있습니다.

첫째, 명세서의 기재 내용 중 일부가 명확하지 않거나, 용어가 일관적으로 사용되지 않았거나, 발명을 설명하는 용어의 선택이 적합하지 못했을

경우입니다. 이때는 출원시 제출한 기재 사항의 범위 내에서 명세서의 보정(amendment)을 통해 거절 이유의 극복이 가능합니다. 출원일은 특히 기간, 심사 순서, 특히 가능성 판단 등 많은 중요한 사항에서 기준 날짜가 됩니다. 특히 경쟁 사업자와의 경쟁에서 발명에 대한 권리를 먼저 확보하기 위해 출원을 빨리하는 것이 중요합니다. 그러므로 명세서를 신속하게 준비하는 과정에서 명세서의 사소한 내용이 결함을 갖는 경우, 그리고 그 결과 거절 이유를 받게 되는 경우에는 관련 내용을 보정해 심사관의 요구 사항을 만족시킴으로써 특허를 받을 수 있습니다.

둘째, 부족한 사항이 출원시 제출한 기재 사항의 범위를 벗어나는 경우에는 선택의 폭이 아주 제한됩니다. 최초 기재 사항의 범위를 벗어나는 사항을 보정에 의해 추가하는 것은 특허법상 허락되지 않습니다. 특허는 새로운 발명에 대해 주어지는 것이며(novelty), 특허출원이 새로운 것인지에 대한 심사는 출원일을 기준으로 행해집니다. 출원 후 몇달 또는 몇년 후에 행해지는 심사과정에서 새로운 사항을 추가하게 되면 출원일 이후 제출된 다른 사람의 특허출원이 불공평하게 되기 때문입니다.

이와 같이 보정이 불가능한 경우에는 같은 발명에 대해 개시요건을 갖추어 새로 출원할 수 있습니다. 그러나 출원이 출원일로부터 1년 반이 지나 이미 공개되었거나, 발명 내용에 대한 안내 책자 및 논문 등의 발행, 또는 발명 제품의 판매 등으로 발명이 이미 일반에게 알려진 경우에는 신규성 상실로 인해 재출원된 특허출원은 특허를 받을 수 없게 됩니다. 최초 출원 후 개량된 사항이 있을 때는 이를 일부 계속출원(Continuation-in-Part Application)으로 출원함으로써 최초 출원된 발명을 제한적으로나마 보호받을 수 있습니다.

## 거절이유에 대한 답변서 제한기한을 놓쳐 48. 출원이 포기된 경우 조치(부활청원)

**Question.** 특허청의 거절 이유에 대한 의견서 제출 기한을 놓쳐 출원 포기 통지를 받았습니다. 어떤 조치를 취해야 하는지요?

**Answer.** 특허청은 특허출원 심사 중에 서류가 부족하거나, 발명 내용에 대한 거절 이유를 근거로 서류의 보충 또는 답변서 제출을 요구할 수 있습니다. 정해진 기간 내에 적절한 답변을 하지 않으면 출원이 포기된 것으로 간주돼 출원포기 통지(Notice of Abandonment)를 받게 됩니다.

미국 특허법은 답변을 기한 내에 제출하지 못한 이유가 불가항력(unavoidable)이거나, 고의가 아닌(unintentional) 경우 출원회복 청원(Petition to Revive)을 통해 특허출원을 다시 살릴 수 있는 기회를 제공합니다. 답변지연 이유가 불가항력이라는 이유로 회복 청원을 할 경우, 원래의 기한으로부터 회복 청원을 제출할 때까지의 전 기간 동안 지연이 모두 불가항력이었다는 사실을 증명하는 근거를 첨부해야 합니다. 그러나 실무적으로 불가항력에 근거한 회복 청원은 대부분 승인되기 어렵습니다.

이에 반해 답변 지연 이유가 고의가 아니었다는 이유로 회복 청원을 할 경우는 실무적으로 대부분 승인이 됩니다. 특히 포기 시점으로부터 2년 이내인 경우에는 일반적으로 회복 청원 제출일까지 답변이 지연된 이유가 고의적이 아니었다는 진술로 충분하며, 고의적이 아님을 입증하는 증거의 제출은 필요치 않습니다. 다만 특허청은 회복 청원 제출일이 특허출원이 포기됐을 때로부터 2년 이상 장기간 경과한 경우, 해당 증거의 제출을 요구할 수 있습니다.

특허출원에 대해 거절 이유(Office Action)가 나왔을 경우, 기한내 답변 제출을 못 했을 경우, 추후에 다시 특허출원의 계속을 원할 수 있습니다. 또는 이미 혀락 통지를 받았으나 등록료(issue fee)를 납부하지 않아 특허출원이 포기된 경우, 그리고 특허의 유지비(Maintenance Fee) 납부 기한을 놓쳐 특허가 실효된 경우에 출원인 또는 특허권자는 특허출원 또는 특허의 회복을 원할 수 있습니다.

고의적이 아닌 지연에 근거한 회복 청원은 대부분 가능합니다. 회복 청원을 위해서는 수수료를 납부하고, 거절 이유에 대한 답변서, 등록료 등 원래의 기한에 제출해야 했던 서류, 수수료 등을 첨부하여야 합니다. 그리고 청원서의 내용에는 사건의 확인과 지연된 서류에 대한 설명, 제출 기간 경과 후 회복 청원 전까지의 전체 기간 동안 지연이 고의적이 아니라는 진술을 포함시켜야 합니다. 회복 청원이 제출되면, 지연 이유의 타당성에 대한 심사를 거쳐 청원의 승인 여부가 결정됩니다. 회복을 원하는 경우 출원이 포기된 때로부터 가능한 빨리 제출하여야 하며, 만일 증거의 제출이 요구된다면 대리인과의 계속적인 통신 기록이나 질병을 앓아 답변을 작성할 수 없었던 상황의 증거 등을 제출하면 됩니다.

49.

## 청구항 제한 명령이란

**Question.** 특허출원에 대해 여러 개의 발명을 포함하고 있다는 이유로 제한 명령을 받았습니다. 이는 무엇을 의미하고 어떻게 답변하는 되는지요?

**Answer.** 제한 명령(Requirement of Restriction)은 하나의 특허출원이 둘 또는 그 이상의 발명을 포함하는 것으로 특허청의 심사관이 판단할 경우 주어집니다. 특허출원이 특허청에 접수되면 그 기술 내용에 따라 분류(classification)되어 각 전문 분야의 심사관(examiner)에게 맡겨집니다. 둘 또는 그 이상의 발명이 되는 경우는 실무적으로 기술 내용이 여러 전문 분야에 걸쳐 있어 한 심사관이 특허가 청구된 내용을 모두 심사할 수 없는 경우를 말합니다. 여러 심사관이 한 특허출원을 심사하는 것은 행정적, 법률적인 이유로 아주 어려우므로 하나의 특허출원에는 하나의 발명만을 청구할 수 있게 하는 것입니다(일발명 일출원 원칙, Unity of Invention).

제한 명령에서 심사관은 특허출원의 청구항(claims)들을 여러 발명 그룹으

로 나누어서 지정하며, 출원인은 이중 하나의 그룹을 선택(Election)하여야 합니다. 또는 심사관의 판단과는 달리 청구항들이 실제로 하나의 발명에 속하는 것을 이유로 반박(traverse)을 할 수 있습니다.

선택되지 않은 청구항들은 심사의 대상에서 제외됩니다. 즉, 선택된 발명을 제외한 다른 발명들은 심사가 되지 않습니다. 그러나 특허가능성이 부정되는 것은 아니며, 분할 출원(Divisional Application)에 의해 심사를 받아 특허를 받을 수 있습니다. 분할 출원은 하나의 출원이 하나의 발명만을 포함하도록 특허 청구 내용 즉, 청구항들을 나누어서 따로 출원하는 것입니다.

분할 출원은 원래의 출원의 심사가 완료되거나 포기되기 전까지 할 수 있습니다. 분할 출원은 원출원의 출원일에 출원한 것으로 간주하여 심사를 합니다. 즉, 출원인은 별도의 출원을 하면 되고 심사상의 불이익은 없습니다. 다만 특허 기간은 원출원의 특허기간이 끝날 때 같이 끝나게 됩니다. 외국에서 한 특허출원을 기초로 미국특허 출원을 할 경우, 외국 출원은 하나의 특허출원일지라도, 대응 미국특허 출원에 대해서 제한 명령을 받을 수 있습니다. 일발명 일출원 원칙에 대한 실무적 기준이 나라마다 다르기 때문입니다. 미국특허상표청은 이 같은 불편을 줄이기 위해 장기적으로 일발명 일출원에 대한 국제적 기준인 국제 협력 조약(PCT) 상의 규정에 맞추도록 특허 실무를 수정하는 노력을 하고 있습니다.

특허출원이 일발명 일출원 원칙을 만족하는지 여부는 통상적으로 기술 내용에 대한 심사에 착수하기 전 가장 먼저 이루어지며, 실무적으로 제

한 명령을 받는 경우가 자주 발생합니다. 제한 명령을 받게 되면, 결과적으로 분할 출원을 위한 추가의 노력 및 비용이 발생하고 심사가 늦어지게 되므로 특허출원시 특허출원의 범위가 1발명 1출원 원칙을 만족하도록 유의하는 것이 중요합니다.

## 거절이유에 대한 대응방안, 50. 답변서 제출

**Question.** 새로운 아이디어로 미국특허상표청에 특허를 신청하였으나 거절되었습니다. 특허가 거절되었을 경우에 특허청에 이의를 제기하여 특허를 허락받는 방법이 있다고 들었습니다. 미국특허상표청의 특허 거절에 대한 이의를 제기하는 절차와 방법을 알고 싶습니다.

**Answer.** 미국특허상표청의 특허심사 기준은 특허로 출원된 신기술의 신규성(Novelty)과 해당분야의 전문가들이 당연히 개발할 수 있는(obvious) 기술내용인가를 보는 명료성(Obviousness)으로 구분될 수 있습니다. 거절없이 특허를 허락받는 것이 가장 바람직하지만, 일단 출원된 특허가 거절되면 이의신청서를 작성하여 특허를 허락받도록 다시 시도할것인지 아니면 출원된 특허를 포기할 것인지를 신중히 결정하여야 합니다. 출원된 특허가 거절되는 이유는 크게 세 가지입니다.

첫째는 부실한 내용설명, 문법적 오류등에 따른 거절입니다. 이는 특허출

원서의 수정 또는 보완을 통하여 쉽게 극복될 수 있습니다.

특허거절에 대한 두번째 이유는 신규성(Novelty)과 관련된 것으로 이미 특허가 허락된 기준의 특허와 기술내용이 유사하거나 동일한 경우입니다. 이는 극복하기가 쉽지 않습니다. 따라서 특허출원이전에 특허검색(Patent Search)을 통하여 종래의 선행기술을 확인하고 난 이후에 특허출원하는 것이 바람직합니다.

특허가 거절되는 세번째 이유는 미국특허상표청이 신기술 또는 새로운 아이디어에 대하여 특허를 허락하는 기준의 핵심으로서 명료성(Obviousness)의 문제입니다. 즉, 특허출원된 새로운 발명이 해당 분야의 전문가들이 쉽게 유추할 수 있는 기술내용인가를 보는 것입니다. 특허청 심사관들이 이러한 세 번째 이유로 특허거절을 결정하는 것은 대체로 이미 미국특허상표청으로부터 특허를 허락받은 유사한 기술내용과 새로이 신청된 특허출원 내용의 비교를 통해서입니다.

이렇게 기준의 특허내용과의 비교결과 해당분야의 전문가들이 당연히 개발가능하다고 판단되면 심사관은 신청된 특허의 거절을 통보해 옵니다. 특허변호사들은 이를 해당분야 전문가들의 당연한 개발가능성에 따른 거절 또는 Obviousness Rejection이라고 표현합니다. 대개 세 번째 이유에 따른 특허 거절에 대하여 특허청 심사관은 “해당업종의 전문가라면 기준 A 특허의 a부분과 기준 B특허의 b부분을 결합하면 특허출원된 기술과 같은 기술이 개발된다.”는 식의 표현으로 출원된 특허를 거절합니다. 이러한 Obviousness Rejection을 극복하고 특허를 받아내는 것은 특허변호사의 중

요한 역할중의 하나가 됩니다.

출원된 특허의 거절통보에 대하여 출원인(발명인)은 특허변호사를 통하여 이의를 제기할 수 있습니다. 심사관의 특허 거절은 청구항(Claims, 발명의 범위를 특허법 기준에 맞게 표현한 특허출원서의 가장 중요한 부분) 하나하나에 대하여 구체적으로 내려지는데 청구항 일부는 허락되고 일부는 거절되는 경우와, 청구항 전체가 허락되거나 거절되는 경우가 있습니다. 특허 거절에 대한 이의신청서는 심사관이 특허심사결과를 보내온 날로부터 대개 3 개월 이내에 작성되어 특허청에 송부되어야 합니다. 거절 극복을 위한 이의신청서에는 새로운 내용을 추가할 수 없으므로 특허변호사의 기술적인 이의신청서 작성이 중요합니다. 특허거절에 대한 이의신청서 작성은 대개 특허변호사와 출원인(발명인)의 상담으로 결정됩니다. 특허거절에 대한 대응방법은 기술분야에 따라 다르며 또한 특허를 거절한 심사관에 따라 대응방법이 달라질 수 있습니다.

## 진보성 거절이유의 극복 –

### 진보성을 증명하는 선언서의 제출

**51.**

**Question.** 특허청에 제출한 특허출원에 대해 이미 알려진 기술에 대해 진보성을 갖추지 못하여 특허를 허락할 수 없다는 거절 이유를 받았습니다. 심사관이 제시한 기술 자료와 특허출원된 발명과는 분명한 차이가 있는데, 이 같은 경우 거절 이유를 극복하고 특허를 받는 것이 가능한지요?

**Answer.** 특허출원이 거절되는 이유 중 중요한 것이 신규성(Novelty) 또는 진보성(Nonobviousness)을 갖추지 못했다는 것입니다. 특허출원에서 청구한 발명과 동일한 기술이 발명전에 이미 공개된 자료가 있을 경우 신규성이 없는 것으로 거절됩니다. 특허출원에서 청구한 발명이 심사관이 찾아낸 기술 자료의 내용과 차이는 있으나 그 차이가 발명 당시에 그 분야에서 통상적인 지식(ordinary skill)을 가진 자가 쉽게 알 수 있는 정도(obvious)한 경우에는 진보성이 없는 것으로 거절됩니다.

진보성이 없는 것을 이유로 한 거절 이유의 경우 심사관은 그 분야에 통상

적인 지식을 가진 자로서 판단한 것으로 가정합니다. 이와 같이 진보성의 판단은 뚜렷한 객관적인 기준을 제시하기 어려운 관계로 논란이 있을 수 있습니다. 특허출원의 심사는 심사관의 재량 사항이지만 출원인은 거절 이유에 대한 답변서 제출시 진보성에 관련된 자료를 제출함으로써 심사관에게 진보성에 대한 판단을 다시 한번 해보도록 요청할 수 있습니다.

진보성을 뒷받침하는 자료의 제출은 선서서(affidavit)와 관련 증거의 제출에 의해 이루어집니다. 관련 증거는 거절 이유와 직접적으로 연관되어야 합니다.

진보성을 뒷받침하는 자료로서 예기치 않은 현저한 효과(unexpected superior results)를 나타내는 비교 시험 결과(comparative test results)를 들 수 있습니다. 예를 들어, 특허출원에서 청구된 특정 화학 물질이 기존의 화학 물질과 구조적으로 유사하다는 이유로 진보성이 없는 것으로 거절 이유를 받았을 때, 발명된 화학 물질이 종래 기술에 의해서는 예측되지 않은 효과를 갖는다는 증거를 제출할 수 있습니다. 이는 또한 그 효과가 중요한 이유와 예측되지 않았던 이유에 대한 전문가의 의견(expert opinion)에 의해 보강될 수 있습니다.

진보성을 뒷받침하는 다른 자료로서 장기간의 필요성(Long-Felt Need) 및 상업적 성공(Commercial Success)을 들 수 있습니다. 어떤 기능을 갖는 제품이 개발되면 좋을 것으로 오랫동안 필요성을 인식하고 있었고 그 제품을 만들 수 있는 개개의 구성 부품도 알려져 있었으나 특허출원 발명 이전에 발명의 효과를 제공하는 제품이 없었고, 또한 제품을 개발하여 판매한 후

소비자의 호응에 의해 상업적인 성공을 거두었다면, 그와 같은 제품의 개발이 실제로는 용이하지 않았다는 즉, 진보성을 실제로 갖추었다는 간접적인 증거가 될 수 있습니다. 상업적인 성공은 여러 요인에 의해 달라질 수 있으므로, 상업적 성공을 기초로 한 선서서의 제출은 상업적 성공과 특허출원 발명 사이의 직접적 관련성을 필요로 합니다.

## 52. 심사거절 – 특허성 없는 기술의 경우

**Question.** 복사기의 일부 부품을 개량한 발명을 특허출원하였습니다. 발명의 핵심은 양면복사를 할 때 종이를 뒤집는 기구의 효율을 개선한 것인데 특허청 심사관의 심사 결과 발명된 내용이 기존의 복사기 특허들과 차이는 있으나 그 차이가 복사기 기술 분야에서 통상적 지식을 가진자에게 쉽게 이해되는 것을 이유로 특허를 받을 수 없다는 거절 이유 통지서를 받았습니다. 어떻게 대응을 하여야 하는지요?

**Answer.** 특허출원은 특허청 심사관에 의해 특허가 가능한지 여부에 대해 심사를 받게 되며, 심사에서 가장 중요한 단계는 특허출원에 기재된 발명이 이미 알려진 자료(Prior Art)에 기재된 내용과 같거나 비슷한지를 판단하는 것입니다. 기술 발명이 같은지 여부는 특허출원 명세서(Specification)의 청구범위(Claims)에 기재된 구성 요소를 기준으로 판단하게 됩니다. 구성 요소들 전부가 하나의 기존 특허 자료에 모두 설명되어 있으면 새로운 내

용이 아닌 것으로 즉 신규성(Novelty)이 없는 것으로 거절 이유가 통지됩니다. 구성 요소 전부가 하나의 특허 자료에 설명되지 않고 둘 이상의 특허 자료에 일부 구성 요소들이 나누어져 설명이 되어있으면, 특허출원된 발명이 이미 알려진 자료와 같다고 볼 수는 없습니다. 즉, 차이가 있는 것입니다.

차이가 있어도 거절 이유 통지를 받는 경우가 있습니다. 질문과 같은 경우에 발명의 내용이 종이를 뒤집는 기구의 롤러에 가열 장치를 부가한 것이고, 기존의 기술에서 종이를 복사기에서 배출하는 롤러에 가열 장치가 부가된 것이 알려진 것이라면, 이를 종이를 뒤집는 기구의 롤러에 응용한 것은 발명의 당시에 복사기 기술 분야에서 통상적 지식을 가진 자(Person Having Ordinary Skill in the Art)가 쉽게 알 수 있는 것(Obvious)이기 때문에 특허를 받을 수 없다는 것이 하나의 거절 이유의 예가 될 수 있습니다. 즉 이는 특허출원된 발명이 진보성(Nonobviousness)<sup>[1]</sup> 없는 것으로 거절하는 경우입니다.

진보성 거절 이유에 대응하는 방법으로서 첫째, 특허출원 발명 및 기존 기술의 차이가 그 분야에 통상적 지식을 가진 자가 쉽게 알 수 없는 것이라는 주장을 할 수 있습니다. 주장의 근거로서 예를 들어 종이를 뒤집는 기구의 롤러의 가열 장치는 종이를 부드럽게 하기 위한 것으로서, 종이를 배출하는 롤러의 가열 장치가 잉크를 건조하기 위한 것과 비교하여, 목적 및 효과를 달리하며, 이러한 다른 목적 및 효과를 달성하기 위해 가열 장치를 부착하는 것은 발명적 노력을 필요로 하므로 진보성을 갖춘 것이라고 의견을 제출할 수 있습니다.

둘째, 청구범위의 한정 사항을 더 자세하게 하여 출원 발명 및 기존 기술의 차이를 더 크게 하여 진보성이 있는 것으로 주장할 수 있습니다. 예를 들어 종이를 뒤집는 기구의 롤러에 부가되는 가열 장치의 구체적 구성이나 가열 온도의 특정 범위, 가열 장치의 복사기 내에서의 장착 구조 등을 한정하여 청구범위를 보정하는 답변서를 제출할 수 있습니다.

## 53.

### 일부 거절 대응

**Question.** 특허출원한 내용에 대해서 특허청구범위 제1항은 진보성을 갖추지 못해 거절하였으나, 제2항 이하는 간단한 보정에 의해 특허가 가능하다는 통지서를 특허청으로부터 받았습니다. 특허청구범위는 20개 항으로 이루어져 있습니다. 특허청구범위의 일부가 거절되고 일부가 특허가능한 이유는 무엇인가요?

**Answer.** 특허청구범위(Claims of Patent Application)는 특허출원 명세서(Specification)의 특별한 부분을 형성하며, 특허를 받고자 하는 권리 범위를 글로 표현한 것입니다. 특허청구범위는 보통 여러 개의 청구항(Claim)들로 구성됩니다. 청구항을 여러 개로 하는 이유는 발명의 기술적 개념을 글로 표현하는 데 여러 가지로 유리하기 때문입니다.

특허청구범위의 작성은 특허 출원서 준비 과정의 핵심이며 특허변호사의 전문적인 능력이 가장 필요한 작업입니다. 특허청구범위의 청구항은 발명

자가 제시한 발명의 내용을 기반으로 가장 넓은 범위의 특허권을 가질 수 있도록 작성됩니다.

예를 들어 복사기의 내부 부품 중 하나인 양면 복사 장치에서 양면 복사의 속도를 빠르게 하기 위해 개량을 한 발명에 대해 특허출원을 하는 경우, 개량된 사항을 중심으로 특허청구범위의 청구항들을 작성하게 됩니다. 발명자는 통상 발명의 가장 구체적인 내용을 설명합니다. 가장 좋은 효과를 내기 위해서는 여러 조건을 만족시키는 것이 필요하기 때문입니다. 예를 들어 양면 복사 장치의 롤러중 처음 복사지가 통과하게 되는 롤러에 히터를 장착하고 히터의 온도는 600°C로 하며 히터의 장착 공간을 확보하기 위해 복사지가 통과하는 경로를 통상의 복사기와 다르게 수정한 것을 발명의 핵심 내용이라 하면 청구항은 이 세가지 조건을 기반으로 하여 발명의 구체적 내용에서 유추되는 기술적 개념을 기재하도록 작성됩니다.

특허청구범위의 첫 청구항은 가장 넓은 범위를 청구하는 내용으로 작성됩니다. 예를 들어 복사기의 양면 복사 장치에 히터를 부가한 것을 제1항으로 하고 제2항은 제1항의 내용에 더하여 여러 개의 롤러 중 가장 처음에 복사지가 통과하는 것에 히터를 장착한 것을 청구하고, 제3항은 제2항의 내용에 더하여 가열 온도를 600°C로 하는 것을 청구하고, 제4항 이하는 더욱 구체적인 내용을 청구하는 것이 통상적인 청구범위의 구성입니다.

제1항이 거절되었으나 제2항 이하는 허락되었다는 것은 제1항의 내용은 이미 알려진 복사기의 구성과 같거나 거의 비슷한 것을 의미합니다. 제2항 이하는 알려진 기술과는 다른 특이한 구성으로서 특허를 받을 수 있는

것입니다. 즉 히터가 양면복사 장치중 첫 롤러에 장착된 것이면 가열 온도를 바꾸거나 히터의 장착 방식을 다르게 한 복사기를 경쟁사가 만든다고 해도 특허권이 미칩니다.

이와 같이 청구범위는 특허 심사에서 가능한 가장 넓은 범위를 특허로서 받기 위해, 그리고 우회 설계(design around)에 의한 경쟁자의 실질적 모방을 방지할 수 있는 강력한 특허를 받기 위해, 발명의 기술적인 내용과 특허 침해에 대한 풍부한 지식을 바탕으로 작성되어야 합니다.

## 54.

## 특허권의 양도

**Question.** 특허도 일반 재산권처럼 양도가 가능한 것으로 알고 있습니다. 어떤 경우에 양도가 필요하며 양도의 효과는 무엇인지요?

**Answer.** 특허권은 그 특허의 청구범위에 기재된 발명을 남들이 사용할 수 없게 하는 배타권을 내용으로 합니다. 특허권은 화폐나 물품 같은 다른 재산권과 마찬가지로 다른 사람에게 이전할 수 있습니다. 즉 권리의 일부나 전부를 다른 사람에게 넘겨주는 것이 가능합니다. 특허권의 이전에는 양도(Assignment)와 사용 허락(Licensing)이 있습니다. 양도란 특허 또는 특허출원에 대한 소유권을 전부 또는 일부 다른 사람 또는 회사에 넘겨주는 것입니다. 즉 부분 양도도 가능합니다. 예를 들어 발명자 여럿이 있을 때, 한 발명자가 자신의 권리를 나머지 발명자들에 이전할 수 있습니다. 또는 발명자 중 한 사람이 발명자가 아닌 다른 사람 또는 회사 등에 자신의 권리 지분을 이전할 수 있습니다. 또한 아직 특허를 받지 않은 특허출원에 대한 권리도 기대권으로서 양도할 수 있습니다. 양도는 흔히 발명자인 고

용인으로부터 고용주인 회사나 학교로 소유권을 이전하기 위해 이용됩니다. 미국 출원은 발명자에 의해서만 가능하기 때문에, 고용주 등은 일단 출원을 발명자의 명의로 한 후에 양도 절차를 진행하여 특허출원의 소유권을 가질 수 있습니다. 양도는 특허출원의 심사 도중 또는 특허를 받은 후에도 가능하고, 양도를 여러번 하는 것도 가능합니다.

특허 또는 특허출원의 양도는 통상 특허청에 등록을 하게 됩니다. 특허청은 양도증의 적법성 또는 양도증이 특허의 소유권에 미치는 효과등을 검토해주지는 않습니다. 즉, 특허청에서는 양도증이 제대로 작성되었는지를 확인해주지는 않습니다. 그러나 특허청에 등록된 양도는 제3자, 즉 일반 대중에 대한 권리 변동의 공시 효과를 가지며, 양도를 등록하지 않을 경우 그 후에 또 다른 양도 등에 의해 소유권을 취득한 자에 대하여는 등록하지 않은 양도 사실은 무효가 됩니다. 즉, 양도는 반드시 특허청에 등록하여야, 이중 양도나 담보 등에 의해 권리가 옮기는 것을 방지할 수 있습니다.

사용 허락이란 양도와는 달리 소유권을 넘겨받는 것은 아니며, 특허권자는 소유권을 유지하면서, 시간, 지리적 지역 또는 사용하는 분야에 제한을 두어 타인에게 특허된 발명을 사용할 권리를 부여합니다. 미국 특허권은 특허를 받은 때로부터 출원일로부터 20년까지 대략 18, 9년의 기간동안 특허된 발명을 전 미국 영토내에서 생산, 판매, 사용, 외국으로부터 수입하는 행위 등에 대한 배타권을 갖는 것이고, 양도는 그 모두의 권리를 전부 또는 일부 이전하는 것이지만, 사용 허락은 시간, 지역, 사용 방식 측면에서 서로 계약으로 정하는 바에 따라 임의의 조건, 예를 들어 계약 시

점에서 3년 이내, 미국 서부 지역에 제한함 등의 조건을 줄 수 있습니다. 사용허락은 특허권자가 직접 발명을 사용하지 않고, 특허권의 일부를 계약에 의해 포기하고 대가로서 사용료(Royalty)를 받고자 할 때 통상 사용됩니다.

## 55.

출원준비과정중 제3자에게  
발명내용을 알리게 되는 경우

**Question.** 발명품을 개발 중인데 시제품 제작 문제로 전문 업체에 맡기려고 합니다. 또한 비용 문제로 관련 대기업과 접촉을 하려는데, 특허출원과의 관계는 어떻게 되는지요?

**Answer.** 새로운 발명의 내용은 원칙적으로 특허출원 전까지 발명의 내용을 아무에게도 알리지 않는 것이 바람직합니다. 개발에 이르게 되는 과정은 어렵지만 모방은 쉬운 경우가 많기 때문입니다. 특허에 의해 다른 사람의 모방을 방지할 수 있으므로 특허출원은 가능한 한 빨리 하여야 합니다.

특허출원 전에 시제품이 필요한 것은 아닙니다. 발명의 아이디어만으로 특허출원이 가능합니다. 그러나 특허를 아직 출원하기 전에 발명을 시험하기 위해 시제품을 만드는 것이 필요하고, 시제품의 제작에 특별한 기술이 필요한 경우, 전문 업체에 제작을 의뢰하는 경우가 있습니다. 이런 경우 발명의 내용을 상대방에 불가피하게 공개하게 되는데, 이 때 필요한 것이 비공개 약정서(Non-Disclosure Agreements; NDA)입니다. 비공개 약정서

란 발명자가 아직 특허를 받지 않은 발명을 타인에게 공개하게 될 때, 그 타인이 발명의 내용을 비밀로 지키겠다는 약정서입니다. 비공개 약정서의 중요 내용은 제3자에게 발명의 내용을 알리지 않고 비밀을 지키겠다는 것이며, 또한 발명을 도용하지 않겠다는 것입니다. 비밀로 지키는 범위를 명확하게 하기 위해 통상 발명을 공개하기 전 타인이 이미 알고 있던 내용은 제외됩니다.

특허출원 전에는 발명의 내용을 타인에게 알리지 않는 것이 최선입니다. 비공개 약정서는 시제품을 제작하기 위해, 또는 발명의 가치 및 효과 등을 투자자에게 인식시키기 위해 발명의 구체적 내용을 반드시 공개해야 하는 경우에 필요한 것입니다. 특허출원 이후에도 특허를 받기 (Patent Issue)전 또는 특허출원 내용이 공개(Publication)되기 전에는 추후 분쟁의 가능성을 줄이기 위해 비공개 약정서는 받아두는 것이 바람직합니다. 특허출원은 출원일을 기준으로 신규성 및 진보성을 심사를 받고 타인이 출원일 이후에 같은 내용을 출원하여 특허를 받지 못하게 하는 것이며, 다른 사람들이 발명품을 사용하지 못하게 하는 배타권은 특허 발행일 (Patent Issue Date)로부터 발생합니다. 심사기간이 길어져 출원일로부터 통상 18개월 지난 후 이루어지는 출판이 된 경우에는 일정 요건하에 추후 사용료(Royalty)를 받을 수 있는 임시 보호의 권리가 발생합니다.

발명자는 발명을 상업화하는 데 필요한 자본 등을 구하기 위해 현재 발명품과 같은 종류의 제품을 생산 및 판매하는 큰 회사들과 접촉을 시도하는 경우가 있습니다. 많은 경우에 그와 같은 전문 제조업체는 자사에서 비슷한 제품을 개발할 때 문제를 일으키는 경우 등을 대비하여, 비공개 약정

서에 서명을 해주지 않습니다. 비공개 약정서를 서명하지 않는 상대방에게는 상대방 회사의 명성이나 전문성 등을 고려하여 발명자가 발명의 공개에 따른 위험성을 판단하여야 하나, 가장 바람직한 것은 특허출원 후에 만나보는 것입니다.

## 56.

## 공개와 특허의 차이

**Question.** 공개와 특허 사이에는 어떤 차이가 있는지요. 또 발명의 내용을 다른 사람에게 공개하는 것과 특허권을 행사하는 시기의 기준은 어떻게 되는지요?

**Answer.** 공개(Publication of Application)는 출원 후 1년 6개월이 지난 특허의 내용을 공보로 발행해 일반인이 알 수 있게 공개하는 것입니다. 1년 6개월이 지나기 전에 특허가 허가되거나 포기된 출원은 이미 심사가 종료된 것으로 공개되지 않습니다.

발명의 내용을 다른 사람에게 공개하는 것은 특허출원일 이후에는 출원 공개 여부에 관계없이 가능합니다. 다만 특허출원이 출원 공개 이전에 포기될 경우에는 다른 사람에게 공개한 사실에 의해 추후 같거나 비슷한 내용을 다시 출원했을 때 신규성 상실의 문제가 될 수 있으므로, 출원 공개 이전에는 비밀유지 계약을 맺는 것이 바람직합니다. 출원 공개는 온라인으로 특허출원의 내용이 출판되는 것으로, 모든 사람이 특허출원의 내용을 알 수 있게 된다는 법적 효과를 갖습니다. 즉, 출원 공개된 내용에 대해서는 타인이 같은 내용의 특허출원을 해도 이미 공개된 내용을 출원한 것으로 간주돼 특허를 받을 수 없습니다. 다만 타인이 출원된 내용을 일용하여 새로운 발명이나 진보된 발명을 할 수 있고 그 새로운 발명으로 자신의 특허를 신청할 수 있음을 고려해야 하므로 특허 출원인은 자신의 계속 개발되는 발명을 추가 특허신청함을 수시로 고려해야 합니다.

또한 발명자가 아닌 타인이 특허 발명 내용을 사용해 제품을 만들고 판매하는 경우, 그 타인에 대해 출원 공개에 근거한 임시 보호권(Provisional Right)을 행사할 수 있습니다. 임시 보호권이란 출원 공개일로부터 특허 발행일(Patent Issue Date)까지 사용료를 받을 수 있는 권리입니다. 임시 보호권을 행사하려면, 출원 공개가 된 특허출원의 내용을 사용하고 있다는 것을 상대방에게 통보해야 합니다. 보호권은 출원 공개된 특허출원이 특허를 받는다는 것을 전제로 한 것으로, 특허를 받지 못한 경우에는 행사할 수 없습니다. 특허권은 특허 발행일로부터 행사할 수 있으며, 특허권자는 타인이 특허 발명의 내용을 특허권자의 허가없이는 사용하지 못하게 하는 배타권(Exclusive Right)을 갖습니다.

출원 공개 이후에는 발명자가 그 특허출원을 포기하고 내용을 수정해 다시 출원하고자 하는 경우에도 신규성 상실의 문제가 발생할 수 있습니다. 특히 특허출원에 대해 거절 이유 통지서(Office Action)을 받았으나 출원인이 의견서(Response) 제출을 원하지 않아 특허출원이 자동포기될 경우 특허청 내부의 사무 처리시간을 고려할 때, 자동포기되는 출원도 대부분 출원이 공개되는 결과가 발생합니다. 그러므로 출원인은 의견서를 내지 않

아 출원이 자동포기되는 경우에도 나중에 비슷한 내용의 특허출원을 하거나, 일반인에게 공개되는 것을 피하려면 별도의 포기 신청서(Petition for Express Abandonment)를 제출해야 합니다.

**57.****특허출원 이전의 특허내용 공개**

**Question.** 새로 개발된 제품에 대한 특허출원을 계획하고 있습니다. 제품의 생산 및 판매를 위해 몇몇 투자자들과 상담을 하려고 하는데, 특허출원 전에 발명의 내용을 다른 사람에게 설명해도 괜찮은지요?

**Answer.** 특허는 이미 알려진 것이 아닌 새로운 발명에 대해 부여하는 것입니다. 즉, 특허출원은 신규성(Novelty)을 만족시켜야 합니다. 신규성 만족을 위해 특허법상에 규정된 제약이 있습니다. 미국 특허법은 특허 내용을 미국 혹은 외국에서 논문이나 책자 등의 인쇄물로 발표했거나, 공개적으로 사용 혹은 판매를 시작했을 경우 1년 이내에 특허출원을 하도록 규정하고 있습니다. 그렇지 않은 경우에는 출원을 해도 신규성을 상실한 것으로 간주돼 특허를 받지 못합니다. 이 같은 규정은 현실을 감안해 1년간 유예 기간을 준 것입니다.

연구 결과가 학회에서 논문으로 발표됐거나 팝플렛 등 인쇄물에 의해 신

제품이 미국 또는 외국에 알려진 경우에, 인쇄물 발행 시점으로부터 1년 이내에는 그 발명을 특허출원할 수 있게 한 것입니다. 인쇄물은 전달이 용이하므로 미국 및 외국을 모두 포함합니다.

근래에는 특히 인터넷에 의해 이 같은 인쇄물의 전달이 단 시간내에 전 세계적으로 이루어지게 됐습니다. 공개적 사용이나 판매는 그 같은 사실 확인이 인쇄물처럼 용이하지 않으므로, 문제가 됩니다. 이같이 신규성을 완화한 규정은 다른 나라에도 있으나 국가마다 법규정이 다르기 때문에 유의해야 합니다. 예를 들어 한국에선 발명품이 공개되고 나서 특허출원이 가능한 기간이 6개월이며, 공개 후 출원을 인정하는 경우도 제한적입니다.

투자상담을 위해 다른 사람들에게 발명의 내용을 공개하는 것은 발명을 공개적으로 사용한 것에 해당할 수 있습니다. 그러나 같은 연구소에서 일하는 동료나 가족 등 특정한 관계가 있는 사람들은 비밀유지 의무가 있는 것으로 간주하기 때문에 발명의 공개 사용으로 보지 않습니다. 또한 제 3자일지라도 비밀유지 의무를 약속하는 문서를 주고 받았다면 공개 사용에 해당되지 않습니다.

발명의 공개와 관련해 신규성 이외에도 발명의 도용 문제가 있습니다. 제 3자가 투자상담으로 알게 된 발명의 내용을 자기 명이나 제 3자의 명의로 특허출원한 경우가 이에 해당됩니다. 이 경우 발명자는 본인이 진정한 발명자라는 것을 입증하는 증거를 제출해 타인이 도용한 특허출원 또는 특허를 민사소송을 통해 무효화 시킬 수 있습니다. 그러나 제 3자를 통한

도용은 증거를 입증하기가 쉽지 않을 수 있습니다.

결론적으로 특허출원은 문제 발생의 소지를 줄이고 신규성을 잊지 않기 위해 발명 후 최대한 빨리 진행해야 합니다. 특허출원 이후에는 발명의 내용을 공개해도 괜찮습니다. 다만 특허권은 특허 공보 발행일(Issue Date)로부터 행사할 수 있으며, 그전에는 특허가 날 것으로 가정해 예비적인 경고를 할 수 있습니다.

## 특허출원의 양도절차, 발명자 아닌 자가 출원인이 되고자 하는 경우

58.

**Question.** 스포츠 용품을 제조하는 회사입니다. 신제품을 개발하여 특허를 받으려는데, 특허출원의 출원인은 발명자만이 가능한 것으로 들었습니다. 회사의 명의로 특허권을 행사하려면 어떤 절차를 거쳐야 하는지요?

**Answer.** 발명에 관한 권리는 일단 발명자의 것이며, 미국 특허출원도 발명자만이 할 수 있습니다. 그렇지만 현대의 기업 환경에서 발명은 대규모의 투자와 여러 사람의 공동 작업으로 이루어지며 발명이 직무의 당연한 결과로서 얻어지는 경우가 많습니다. 이 경우 고용(employer)과 고용인(employee) 사이의 사전 협약(agreement)에 의해 발명자가 직무에 의한 발명을 회사에 양(assignment)를 하면 회사가 그 발명 및 특허출원에 대한 권리를 갖게 됩니다.

특허출원 및 특허는 일반적인 개인 재산권과 마찬가지로 다른 사람이나 법인에 양도할 수 있습니다. 위에 설명한 직무에 의한 발명의 경우를 포

함하여, 발명자로부터 특허출원에 대한 권리를 양도받고자 하는 다른 사람은 특허청에 양도 등록(Recordation of Assignment)을 하는 것이 바람직합니다. 양도 등록이 특허출원에 대한 권리를 양도받는 것에 필수적인 것은 아니지만, 제3자에 대항하기 위해서 그리고 특허청에서 진행되는 절차를 양수인의 명의로 수행하기 위해, 그리고 특허를 양수인의 명의로 받기 위해서는 필수적입니다. 일반적으로 특허청에 양도 등록을 하는 것이 사실상 필수적이라고 볼 수 있습니다.

발명자가 특허출원을 하고 나서, 특허 출원인으로서 양수인에게 특허출원에 대한 권리를 양도하는 것이지만, 양도 절차를 특허출원과 동시에 하는 것도 가능합니다. 발명자로부터 다른 사람에게 양도가 된 후에 양수인은 또한 양도를 할 수 있습니다. 즉, 양도는 필요에 따라 여러번 행해질 수 있습니다.

특허청은 양도 등록 신청서의 내용을 검토하여 양도를 등록할지를 결정합니다. 양도 등록 신청서는 양도할 권리, 즉 특허출원 또는 특허의 번호 및 양도인과 양수인의 인적 사항, 즉 성명, 주소 등을 포함합니다. 통상적으로 양도는 특허출원 또는 특허에 대한 모든 권리를 포함합니다. 특허출원 또는 특허에 대한 권리에 지역적, 시간적 또는 내용적인 제한을 두면 이는 양도가 아닌 사용허가(license)의 문제가 됩니다. 그러나 권리의 일정 부분만을 양도하는 것은 가능하며, 예를 들어 새로운 투자자의 참여를 50% 지분 양도에 의해 받아드릴 수 있습니다.

특허출원 또는 특허가 공유되는 경우 각 권리자는 공동 소유권자(Joint

Owner)가 됩니다. 공유는 양도에 의해 권리자가 둘 이상이 된 경우, 또는 발명자가 여럿인 경우(Joint Inventor)에 발생합니다. 각 공동 소유자는 다른 공동 소유자의 동의 없이 개별적으로 특허출원에 대한 권리를 행사할 수 있으며, 양도할 수도 있습니다. 그러나 침해 소송의 당사자는 공동 소유자 모두가 됩니다.

59.

## 출원의 공개절차 및 효과

**Question.** 특허청에 출원하여 심사가 진행중인 특허출원(Patent Application)에 대해 특허청으로부터 출원 공개 통지(Notice of Publication of Application)를 받았는데, 이는 무엇을 의미하는 것인지요?

**Answer.** 2000년 11월 29일 이후에 출원된 특허출원은 출원일로부터 심사가 끝나지 않은 채 1년 6개월이 지나면 공개됩니다. 심사가 끝나지 않았으므로 아직 특허가 된 것은 아닙니다. 이 같은 특허 이전(pre-grant) 공개 제도는 심사기간이 늘어나는 데 따른 출원인과 일반인의 권리를 간접적으로 보호하기 위한 것으로 미국 이외의 대부분의 국가에서는 이미 실시하고 있는 제도입니다. 한국 등에 특허출원을 한 후 외국 출원 우선권을 주장하여 미국 출원을 하였으면 우선권이 주장된 한국 출원의 출원일로부터 1년 6개월이 지나면 공개됩니다.

공개는 온라인으로 이루어지며 인터넷을 통해 미국특허상표청([www.uspto.gov](http://www.uspto.gov))

gov)를 방문하면 됩니다. 공개후에는 또한 특허청의 서류 발송 및 접수 상황도 인터넷을 통해 확인이 가능합니다.

특허출원이 공개되면 특허 출원인은 공개된 기술 내용을 침해(infringe)하는 제3자에 대하여 임시보호권(Provisional Rights)을 행사할 수 있습니다. 임시보호권은 공개후 특허 발행전까지의 제3자의 침해에 대해 사용료(royalty)를 청구할 수 있는 권리입니다. 임시보호권은 특허가 된 후에 행사할 수 있으며, 침해자에 대해 통지(notice)를 하였을 것과, 특허된 청구범위(patent claims)가 공개된 청구범위(claims in the published application)와 실질적으로 같아야(substantially identical)하는 것을 필요로 합니다. 이는 거절 이유(Office Action)를 극복하기 위해 청구범위의 내용을 보정(amendment)하였을 경우 임시보호권이 많이 제한되는 것을 의미합니다. 청구범위의 보정은 또한 나중에 특허 침해 소송이 있을 경우 청구범위의 해석에 제한을 미치게 하므로, 특허출원을 할 때 처음에 청구범위의 내용을 정확하고 다양하게 하는 것이 중요합니다.

특허출원인은 이 같은 임시보호권의 발생을 앞당기기 위해 공개를 1년 6개월보다 앞당기거나(early publication request) 또는 일반인에게 특허 발행 이전에 특허출원의 기술 내용이 알려지는 것을 방지하기 위해 공개하지 않도록 요청할 수 있습니다(nonpublication request). 공개를 하지 않도록 요청하는 경우에는 외국에 같은 내용을 출원하지 않은 상태이어야 합니다. 외국 출원을 하기 위해서는 특허청에 통지하여야 합니다. 또한 특허출원이 공개되면 일반인들은 일정 기간 내에 그 특허출원에 대한 종래 기술(prior art)를 특허청에 제출하여 심사에 참고하게 할 수 있습니다. 이는 특허출원에 대한 임시보호권 침해 주장을 받았을 경우, 이에 맞서는 방법이 될 수 있습니다.

## 특허출원의 양도, 회사의 연구원이 발명한 경우

**60.**

**Question.** 중소 제조업체를 운영하는 경영자입니다. 지난해 말에 한국 특허청에 실용신안을 출원하였습니다. 발명인은 저의 회사 연구원입니다. 출원인은 저희 회사로 하였습니다. 한국특허청에 출원된 신용신안을 미국특허상표청에 다시 출원하고자 합니다. 미국특허상표청에 출원할 때도 한국에서와 같이 회사대표인 저의 이름으로 출원할 수 있는지요?

**Answer.** 우선, 한국특허청에 실용한국에서 신안(Utility Model) 또는 특허(Patent)로 출원된 것을 미국특허상표청에 다시 출원할 때는 모두 특허로 분류됩니다. 한국특허청은 실용신안을 실용특허와는 별도로 분류하고 있으나 한국기준으로 실용신안에 해당되는 기술내용도 미국에서는 실용 특허로 출원될 수 있습니다.

질문의 내용에 설명된 바와 같이 한국에서는 회사이름을 사용하여 한국특허청에 특허(Patent) 또는 실용신안(Utility Model)을 신청할 수 있습니다. 다

시 말하여, 한국에서는 대개 발명인(Inventor)<sup>o)</sup> 회사의 직원이거나 회사소속 연구원인 경우에 회사를 출원인(Applicant)으로 특허나 실용신안을 출원하여 해당 권리가 회사에 유보되도록 하고 있습니다. 그러나, 미국에서는 회사가 특허출원인이 될 수 없습니다. 이는 특허에 대한 미국적인 기준 때문으로 보고 있습니다. 즉, 발명은 사람만이 할 수 있고 회사는 사람이 아니라는 논리 때문입니다. 따라서 미국에서는 발명인(Inventor)과 출원인(Applicant)이 동일하여야합니다. 그러므로, 만일 특허의 권리를 회사 또는 발명인 이외의 개인에게 유보시키려면 반드시 양도증서(Assignment)를 작성하여 특허출원서에 첨부하여야 합니다. 특허출원서에 첨부된 양도증서를 통하여 발명인으로부터 특허의 권리를 유보받고자 하는 개인 또는 회사가 양수인(Assignee)이 될 수 있습니다.

미국특허상표청에 특허를 출원한 이후에도 양도증서를 별도로 제출하는 것이 가능합니다. 필요한 경우에는 특허가 허락된 이후에도 미국특허상표청에 특허권의 양도를 신청할 수 있습니다. 대개의 경우는 특허증서(Patent Certificate)를 보면 특허권자를 바로 알 수 있습니다. 특허번호를 알고 있는 경우라면 인터넷을 통하여 미국특허증서의 권리관계를 쉽게 열람할 수 있습니다. 만일 특허권의 매매계약이 체결되었으나 미국특허상표청에 특허권의 양도신청이 되지 않았다면 특허증서에 나타나는 특허권자 즉, 발명인 혹은 양도된 경우에는 양수인(Assignee)과 실제 특허권자가 다를 수도 있습니다. 귀하의 경우, 회사소속 연구원인 발명인이 회사로 특허권의 양도를 수용한 상태라면 미국특허상표청에 제출하는 특허출원서류에 양도서류를 추가하면 됩니다. 물론 양도서류에는 양도인(Assignor)이 되는 발

명인의 서명이 필요합니다. 양도인(발명인)이 양도서류에 서명함으로써 모든 권리는 회사(양수인)에 양도되며 필요에 따라서는 공증(Notarization)을 통하여 권리의 이전을 더욱 명확히 할 수 있습니다. 이 경우 양수인 서명은 양도받는 회사의 대표인 귀하가 하게됩니다.

만일 발명인인 회사의 직원 또는 회사소속 연구원이 특허권을 소속회사에 양도하기를 거부한다면 고용계약서에 근거하여 강제로 양도시킬 수 있습니다. 이 경우 고용계약서는 매우 중요한 역할을 하게 됩니다. 미국에서는 이러한 이유로 기업주들이 고용계약서를 매우 중요하게 생각하며 고용계약서의 작성은 신중히 합니다.

## 61.

## 발명이 공개된 것으로 보는 경우

**Question.** 특허출원을 하기 전에 발명이 일반에게 공개되면 특허를 받지 못하게 되는 경우가 있다고 들었습니다. 구체적으로 어떤 경우에 특허를 받을 기회를 잃게 되는 것인지요?

**Answer.** 특허는 일반에게 알려지지 않은 새로운 발명에 대해서만 받을 수 있습니다. 특허법은 이런 필요 조건을 신규성(Novelty)으로 규정하고 있습니다. 다른 사람이 이미 발명하여 그 제품이나 방법이 이미 사용되고 있거나, 발명의 내용이 간행물(Printed Publication)에 이미 나와 있는 경우에는 같은 발명은 특허출원을 하여도 신규성을 갖추지 못한 것으로 하여 거절됩니다.

신규성을 잃게 되는 경우는 다른 사람에 의한 공개뿐만이 아니라 발명자 자신에 의한 공개에 의해서도 일어날 수 있습니다. 또한 발명을 한 때로부터 실제 특허출원에 필요한 서류를 준비하여 출원을 할 때까지는 어느 정도의 시간이 필요합니다.

미국 특허법은 특허출원일과 실제 발명일을 기준으로 한 신규성의 판단을 달리하고 있습니다. 출원일을 기준으로 한 신규성 판단에 대해서는, 출원의 준비, 발명의 실험, 투자 환경의 조사 등에 필요한 시간을 감안하여 발명의 공개적 사용, 발명품의 판매 또는 발명이 간행물로 발행된 이후 1년 이내에는 특허출원을 하여 다른 필요 조건을 만족하는 한 특허를 받을 수 있도록 하고 있습니다.

발명자로서는 발명을 할 당시에는 특허 제도를 알지 못하였거나 특허에 의해 보호를 받겠다는 결정을 발명 후 상당한 시간이 흐른 후에 하게 되어 발명이 일부 공개된 후 출원을 준비하는 경우가 있을 것입니다. 이 경우 발명이 공개된 방법이 문제가 됩니다.

발명이 회사의 내부나, 계약에 의해 시제품을 만든 제작업소 등 비밀 유지 의무가 있는 사람들 사이에게 알려진 경우는 일반에게 알려진 것이 아니므로 신규성을 잃게 되는 공개가 아닙니다. 또한 발명품이 간행물에 기재되기는 했으나 발명을 기재 내용만으로는 이해할 수 없는 경우는 신규성을 잃게 되는 공개가 아닙니다. 간행물의 기재 내용은 발명이 속하는 기술분야에서 통상적인 지식(ordinary skill)을 갖는 자가 기재 내용으로부터 발명을 충분히 이해하여 발명을 사용할 수 있을 정도로 상세한 경우가 신규성에 관해 문제가 됩니다. 예를 들어 경쟁업자가 보아서 같은 물건을 만들어 낼 수 있는 경우가 될 것입니다. 다만 이 같은 기재의 정도 문제는 분쟁시 논란의 가능성성이 많으므로 출원전에는 가능한 한 제품소개서나 카타로그와 같은 간행물을 배포하지 않는 것이 바람직합니다.

이미 판매하고 있는 제품을 특허출원하는 경우도 많이 있습니다. 신규성 판단에 있어서의 “판매(on sale)”는 실제 판매가 된 경우는 물론 판매의 제의(offer)도 포함합니다. 판매의 제의는 발명은 완성되었으나 발명품이 아직 나오지는 않은 상태에서도 가능하므로 공개 후 특허출원이 가능한 1년의 기간 계산에서 이러한 사항들을 유의하여야 합니다. 그리고 다른 사람의 모방을 방지하기 위해서는 발명의 공개 전에, 공개가 되었다면 최대한 빨리 특허출원을 하는 것이 바람직합니다.

## 제5장

**선행기술(PRIOR ART) ·  
선행기술자료(IDS) ·  
분할출원 · 연속출원**

- 62. 출원시 고려해야 하는 선행기술
- 63. 선행기술 조사
- 64. 특허자료검색
- 65. 관련된 내용의 특허출원 – 연속출원 및 일부연속출원
- 66. 특허출원에 대한 관련 기술자료 제출의무

## 62.

## 출원시 고려해야 하는 선행기술

**Question.** 특허출원 시 고려해야 하는 선행기술(Prior art)이란 무엇 입니까?

**Answer.** 미국에서 특허란 발명가에게 새로운 기술을 발명하고 공공사회에 새로운 발명을 전수하는 대가로 미국 정부가 20여년 동안 독점권(monopoly)을 부여하는 것입니다. 공공사회에 이미 알려진 선행기술에 대해서는 특허를 부여하지 않습니다. 선행기술이란 발명가가 특허 신청 전 공공사회에 알려진 기술을 뜻합니다.

2013년 3월 16일부터 도입된 America Invent Act (AIA)에 의거하여 미국 특허법이 개정된바 선행기술을 이해하기 한층 쉬워졌습니다. 예컨대, 발명자가 미국 특허를 출원하기 전 이미 공고된(publish) 기술은 모두 선행 기술입니다. 다만, 발명자가 자신의 특허를 신청하기 전에 발명가 자신이 공고한 경우, 1년의 유예기간이 부여됩니다. 또한 발명가 외 공동발명가 및 공동소유자가 공고를 했을 경우에도 1년 유예기간이 부여됩니다. AIA

에서 명시하는 공고는 포괄적이므로 여러 방법의 공고를 포함하며 출판, 사용, 판매, 마케팅, 특허 등이 있습니다. 즉, 제 3자가 발명가의 발명을 먼저 공고 또는 사용했을 경우, 제 3자가 취한 행동이 선행기술이 되어 발명가의 특허 권리를 무효화시킬 수 있게 됩니다.

그러므로 법률상 특허를 속히 신청하던지 아니면 속히 공고를 하므로 1년 유예기간을 부여 받음으로써 제 3자의 특허권을 막을 수 있습니다. 그러나 만일 공고를 한 후 1년 유예기간을 의지하는 동안 제 3자가 공고를 보고 변형된 발명이나 진보된 발명을 한 후 공고를 하던 아니면 특허를 신청하면 유예기간을 의지했던 발명가는 오직 공고한 내용외에는 권리가 없게 되므로 특허권리가 많이 제한받게 될 수 있습니다. 이러한 상황을 방지 할려면 오직 속히 특허를 신청함이 바람직합니다.

만일 non-provisional patent application(보통 특허 출원)에 일시적으로 부담이 있으면 우선 provisional patent application(예비특허 출원)을 하므로 발명가의 권리를 우선 확보함이 좋습니다. provisional application을 기반으로 후에 continuation application(연속출원) 및 continuation-in-part(부분연속출원) 등으로 권리를 확보하므로 제 3자의 선출원을 막을 수 있습니다.

2013년 3월 16일 이전에는 선행기술 분석이 많이 복잡했습니다. 해당 법 규가 정의한 선행기술은 발명가가 발명 전에 타인이 미국 내에서 동일한 발명을 했거나, 사용 · 출판 · 공고 · 특허를 했을 경우이며, 또는 지역에 관련 없이 미국 출원일로부터 1년 전에 출판 · 공고가 있을 경우였습니다. 매우 헛갈리는 문구였습니다. 예를 들어, 명확한 증거 미재시, 발명가의

발명 시기를 증명해야 하며 타인의 발명 시기도 증명해야 했습니다. 1년 유예기간이 조건 없이 부여되기 때문에 제 3자의 근면한 선출원이 있었을 경우에도 1년 유예기간에만 의지하고 늦장을 부린 자가 특허권을 획득할 수 있었습니다. 또한 타인의 미국내 선발명이 선행기술로 간주되므로 발명가가 특허출원 후 타인의 선발명 주장을 피하기 힘들었습니다. 이와 같이 미국 특허법이 타국의 특허법과 많은 차이가 있었으므로 그 동안 많은 혼동이 있었습니다.

다행히 AIA의 도입으로 선행기술의 개념이 쉬워지긴 했지만 미국에서 특허 분쟁 시 특허 출원일이 2013년 3월 16일 이전일 경우, AIA전에 정의되었던 선행기술 범위로 분석을 해야합니다. 그러므로 올바른 대응을 위해서 미국 특허 출원일 및 선출원 날짜를 우선으로 분석 후 선행기술에 대한 분석이 필요합니다.

63.

## 선행기술 조사

**Question.** 특허 가능성을 예측하기 위해 선행 기술 조사를 실시하였습니다. 선행 기술 조사 자료를 특허청에 제출하면 특허를 빨리 심사하는 데 도움이 된다고 하는데 구체적으로 어떤 내용인지요?

**Answer.** 근래 미국특허상표청의 특허출원 심사는 출원건수의 증가와 출원 내용의 복잡성 증가에 의해 적체되고 있으며 심사 결과를 받는 데 출원후 1년 반 이상이 걸리는 경우도 많이 발생하고 있습니다. 이 같은 심사 적체는 미국특허상표청의 21세기 전략 계획에 따라 차차 해소될 것으로 예측됩니다. 우선 심사 신청(Petition to Make Special)은 투자준비의 완료나 경쟁자의 침해가 발생하고 있는 경우 등 심사 결과를 신속하게 알아야 할 필요가 있는 적절한 이유가 있을 때 심사를 우선적으로 하여주는 제도입니다. 이는 출원인이 심사 적체에 대응하는 방안으로서 이용되고 있습니다.

선행 기술 조사(prior art search) 결과의 제출은 위에 설명한 이유에 근거한 우선 심사 신청의 절차의 일부로서 필요합니다. 즉 선행 기술 조사 결과 발견된 자료의 제출에 의해 심사관의 부담을 덜어주어 심사를 빨리 하는 것을 돋는 것입니다. 선행 기술 조사 결과의 내용은 특허법에서 정하는 요구 조건을 만족하여야 합니다. 즉, 주의깊고 철저한 조사(careful and thorough search)가 이루어져야 합니다. 부족한 선행 기술 조사 결과의 제출은 추후 특허를 받은 이후에 불공정한 행위(inequitable conduct)로 인정되어 특허권을 행사할 수 없게 되는 예상하지 못한(unenforceable) 위험이 있습니다.

선행 기술 조사는 흔히 광범한 자료 조사를 필요로 하며 어떤 기준이 주의 깊고 철저한 조사를 만족시키는가의 판단은 단순하지 않습니다. 판례에 의해 정립된 일반적 기준으로서 첫째, 발명자 및 특허변호사는 신의 성실의 원칙(duty of candor)에 따라 알고 있는 관련 선행 기술 자료를 모두 특허청에 제출하여야 합니다. 둘째, 선행 기술 조사는 외부의 조사 전문가 또는 특허변호사에 의뢰하여 수행하는 것이 바람직합니다. 외부 인력은 특허출원에 대해 이해 관계가 없으므로 만일 조사 결과가 특허법상의 요구 조건에 부족하더라도 출원인이 기만적 의도(intent to deceive)가 있었다고 보기 어렵습니다. 셋째, 선행 기술 조사의 범위는 적어도 특허청 심사관이 일반적으로 조사하는 자료를 포함하여야 합니다. 이는 통상 관련된 기술 분류에 해당하는 자료의 수동 조사(manual search) 및 컴퓨터 데이터베이스의 자료 조사를 포함합니다. 또한 미국특허상표청에서 이용 가능한 문현 및 외국 특허를 포함시켜야 합니다. 적절한 조사 범위를 정하는

한 방법은 전문 조사 기관을 이용하는 것입니다. 그리고 심사관과의 전화 통화에 의해 조사 범위를 확인받는 것입니다.

이와 같이 선행 기술 조사 자료의 제출은 심사를 앞당기는 데 유용한 역할을 할 수 있으나, 조사의 범위 및 내용이 특허법상의 기준을 만족시키게 하는 것이 중요합니다.

64.

## 특허자료검색

**Question.** 새로운 분야의 기술 개발을 위해 관련 특허를 검색하려 합니다. 미국특허상표청에서 미국 특허 자료를 검색할 수 있다고 하는데 구체적으로 어떻게 하여야 하는 것인지요?

**Answer.** 특허 검색은 출원 발명과 비슷한 발명이 있는지 찾아서 특허 가능성을 미리 추측하고자 할 때, 또는 다른 사람의 발명과 중복되지 않은 방향으로 기술 개발을 하기 위해 기존의 기술을 확인하는 목적 등을 위해 행해집니다. 미국특허상표청에서 특허출원의 심사를 할 때 가장 중요한 자료는 통상 자국의 특허 즉, 미국 특허들입니다. 근래에는 특허전 공개 제도의 시행에 의해 미국 출원의 출원 공개 공보도 심사관의 검색 대상에 포함되고 있습니다. 다른 나라의 특허를 포함한 공개된 기술 자료는 모두 심사에서 인용될 수 있으나 통상 미국 특허가 가장 많이 인용됩니다.

특허 검색에서 유의할 점은 발명의 기술 내용은 하나 또는 몇개의 단어만으로 명확하게 규정이 되는 것이 극히 어렵다는 것입니다. 공개된 특허에

기재된 내용의 정확한 이해는 발행된 특허에 기재된 명세서 및 도면 전체를 보는 것이 가장 바람직하지만 수백만 건의 특허에 대해 그와 같이 검색하는 것은 불가능합니다.

특허 검색을 하려면 찾고자 하는 기술 내용의 핵심 단어(keyword)를 선택하여 문자 검색을 하는 등의 방법으로 검색의 범위를 좁혀나가는 것이 필요합니다. 핵심 단어의 조합에 의한 문자 검색은 일반적인 인터넷 검색 엔진(Google, Yahoo□)에서 널리 쓰이는 방법이며, 컴퓨터 하드웨어의 발달 및 인터넷 속도의 향상으로 단시간내에 이루어집니다. 검색의 범위를 좁혀나가는 다른 하나의 방법은 발명의 기술 분류(classification)를 확인하여 해당 분류 내에서 다시 핵심 단어를 포함하는 명세서, 요약서 또는 발명의 명칭을 갖는 특허를 검색해나가는 것입니다.

예를 들어, 인장력이 가해지는 와이어를 설치한 골프채에 대한 특허가 있는지를 검색하려 할 경우, 미국특허상표청의 웹사이트(<http://www.uspto.gov>)에서 '<https://www.uspto.gov/patents-application-process/search-patents>'를 선택합니다. 선택후 이동된 화면에서 'Advanced Search'(<http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-adv.htm>)를 선택합니다. Advanced Search 화면에서는 요약서(Abstract), 발명의 명칭(Title), 또는 명세서(Specification) 중에 찾고자 하는 단어를 포함하는지를 검색에 의해 확인할 수 있습니다. 핵심 단어를 이용한 검색 조건의 구체적인 예로서 ABST/(golf and club and tension and wire)를 'Query' 항목에 입력하고 'Search' 버튼을 누릅니다. 괄호 안의 핵심 단어들은 검색하고자 하는 발명을 널리 쓰이는 기술 용어로 표현한 것이며 ABST는 요약서의 약어입니다. 검색 결과는 주어진 핵심 단

어 모두를 포함하는 요약서를 갖는 특허들입니다.

효과적인 특허 검색의 가장 중요한 전제는 해당 분야의 기술 내용 및 널리 쓰이는 용어에 대한 정확한 이해, 그리고 주어진 특허 문서 중 필요한 내용을 단시간내에 파악하는 능력입니다.

## 관련된 내용의 특허출원

**65.**

### - 연속출원 및 일부연속출원

**Question.** 미국특허상표청에 특허를 출원한 이후에 제품 개발을 계속 하던 중에 이미 출원된 특허 명세서에는 포함되지 않았으나 기술 내용 일부의 보완이 필요하다는 생각을 하게 되었습니다. 이미 특허로 출원된 기술 내용의 일부를 보완할 어떤 제도적 장치가 있나요?

**Answer.** 현재 완전히 새로운 분야에서 특허발명이 이루어지는 경우는 많지 않고 대부분의 경우 기존의 장치 또는 방법 등을 개량하는 과정에서 발명이 이루어집니다. 이미 특허로 출원된 발명에 대해서 특허청의 심사가 진행되는 기간중 새로이 이루어진 개량이나, 특허출원 당시에는 인식하지 못하였던 부분에 대한 발명자의 권리에 대한 보호를 강화하도록, 미국 특허법은 연속출원(Continuation Application)이라는 출원 방식을 허락하고 있습니다.

기본적으로 연속출원은 원래의 출원(선출원)과는 별개의 출원으로 취급되

지만, 특히 기술 내용이 선출원과 결합되어 특허청의 심사 절차가 간편해지고 심사에 걸리는 시간이 단축되는 장점이 있습니다. 또한, 특허가 협력된 이후에도 연속 출원 과정을 통해 서로 연관된 일련의 특허들이 하나의 발명군(group of patents)으로 인식될 수 있으므로 특허권자의 권리 행사에도 유리합니다.

연속 출원을 하려면 선출원이 포기되거나 특허로 협력되기 이전이어야 하며, 선출원과 연속 출원의 발명자 중 일인 이상이 같아야 합니다. 선출원의 명세서(specification)에 개시(disclose)는 되어 있으나 출원 당시에는 발명의 효과를 인식하지 못하여 청구범위(claims)에 기재하지 않은 부분은 연속 출원의 청구범위에 기재하여 특허를 받을 수 있습니다. 이 경우 특허 요건에 대한 심사는 선출원의 출원일을 기준으로 하여 행하게 되는 장점이 있습니다. 즉, 출원인은 발명에 관련된 사항을 명세서에 최대한 자세히 기재함으로써 추후 발명의 새로운 효과가 인식될 경우 이에 대해 선출원일의 이익을 보존하면서 특허 청구를 하는 것이 가능합니다. 그리고 연속 출원에 의해 선출원 발명의 심사를 진행중(pending)으로 유지함으로써 침해소송중 필요한 사항을 청구범위에 추가하여 특허 받을 수 있는 가능성을 확보할 수 있습니다.

출원 이후에 개발된 내용은 부분연속출원(Continuation-in-part Application)의 형식으로 원출원의 내용과 결합하여 출원할 수 있습니다. 새로이 개발되어 추가된 기술 내용에 대해서는 일부연속출원의 출원일을 기준으로 심사하게 되나, 일부연속출원은 선출원의 내용까지 포함함으로써 발명의 일체성(integrity)를 유지하는 장점이 있습니다. 또한 연속출원과 부분연속출원

은 특허출원에 대한 거절 이유 통지(Office Action)를 극복하는 중요한 수단을 제공합니다. 연속출원을 통해 출원인은 선출원에 개시된 발명을 더 정확하게 기재하고 올바르게 청구할 수 있는 기회를 가질 수 있습니다. 이는 특히 선출원의 최종거절(Final Rejection) 이후에 항고심판 절차(Appeal Procedures)를 밟는 것에 비해 비용 및 시간면의 절약을 가능하게 합니다. 부분연속출원을 통해 출원인은 새로이 개발된 기술내용을 선출원에 결합시켜 선출원 발명과의 일체성을 유지하면서 거절 이유를 효과적으로 극복할 수 있습니다.

## 66. 특허출원에 대한 관련 기술자료 제출의무

**Question.** 특허출원을 할 때 관련 기술 자료를 제출하여야 한다는데 어떻게 하여야 하는지요?

**Answer.** 미국 특허법은 특허출원에 대해 신의 성실의 원칙(duty of candor and good faith)에 근거하여 관련 기술 자료를 제출하는 것(IDS: Information Disclosure Statement)을 의무화하고 있습니다. 이는 출원인이 알고 있는 자료를 제출함으로써 특허청의 심사관의 심사를 더 공정하게 하기 위한 것입니다. 기술 자료의 제출은 출원인이 스스로 하는 자발적 의무이나, 위반시에는 특허가 무효가 되거나 특허권을 행사하게 될 수 없는 경우가 발생할 수 있습니다.

관련 기술 자료 제출은 또한 특허권자의 권익 보호에 도움이 됩니다. 심사관은 심사 과정 중에, 출원인이 제출한 관련 기술 자료를 검토한 후 특허를 부여하는 것이므로, 추후 특허 침해 소송이 있을 경우, 소송의 상대방은 심사중 이미 검토된 자료에 근거하여 특허권의 효력을 부정하기가

어려워집니다. 반면 심사 과정중 검토되지 않은 자료에 대해서는 상대방의 입증 책임은 가벼워집니다.

관련 기술 제출 의무를 갖는 자는 출원인, 출원인의 대리인 및 출원에 실질적으로 관여한 자, 양수인 등을 포함합니다. 그러므로 통상적으로 출원인이 사건 대리를 맡은 특허 변호사에게 기술 자료를 제공하여 특허청에 자료를 제출하게 됩니다.

제출하여야 하는 기술 자료는 특허 심사에 영향을 줄 수 있는 자료(material to patentability)로서, 출원인이나 그외 제출 의무를 갖는 사람이 알고 있는 자료입니다. 즉 관련 자료를 찾아서까지 제출할 의무는 없으며 발명을 한 과정에서 찾은 자료등 기준에 알고 있는 자료를 제출하면 됩니다. 제출하여야 하는 시기는 심사가 계속되는 중입니다. 심사가 끝나 특허를 받은 후에는 제출 의무가 없습니다. 통상 특허 출원시 발명자가 알고 있는 자료를 제출하고, 그후에는 같은 발명을 외국에 출원하거나 PCT 국제 출원을 하여 심사보고서를 받았을 때 심사보고서에 첨부된 자료와 같이 출원후 심사 중에 알게 된 자료를 심사관에게 제출하면 됩니다. 기술 자료는 특허 검색에 의해 찾은 특허 공보 등의 자료외에, 논문, 소책자, 웹페이지 등을 포함합니다. 자료가 영문이 아닌 경우에는 출원된 발명과의 관련성을 설명하여야 하며 통상 요약문을 영문으로 작성하여 제출합니다.

실무적으로 특히 문제가 되는 경우는 한국 등의 외국에 출원을 한 후 같은 발명을 미국에 출원하는 경우입니다. 외국 출원이 특허되거나 공개된

경우 출원인은 자신의 명의로 된 자료이므로 반드시 제출을 하여야 합니다. 외국 출원의 심사 중 받은 심사보고서에 첨부된 자료도 출원인이 공식적으로 알고 있는 자료이므로 반드시 제출을 하여야 합니다. 이 같은 자료가 누락될 경우 추후 소송에서 특허 무효 또는 특허권 행사 불가의 처분을 받을 수 있습니다. 특허는 보통 여러 개의 청구항을 갖고 있으며 침해 소송은 각 청구항별로 진행되나 불성실한 행위에 의한 특허의 효력의 부정은 특허 전체 즉 모든 청구항에 미칩니다.

## 제6장

### 특허 권리·유지·존속기간 특허침해소송

- 67. 미국특허출원의 발명자의 지위, 공동발명, 양도의 문제
- 68. 특허허락 후 내용수정
- 69. 특허청 출원 비용
- 70. 특허유지비
- 71. 특허권 행사방법
- 72. 제품 디자인의 보호(디자인특허 및 저작권)
- 73. 특허 침해 및 사용료
- 74. 특허의 청구 범위
- 75. 특허변호사의 전문분야 – 청구범위의 작성

미국특허출원의 발명자의 지위,  
공동발명, 양도의 문제

67.

**Question.** 회사의 연구팀에서 나온 연구 성과를 특허로 출원하였습니다. 심사 결과 특허가 주어지면 특허권은 누가 갖는 것인가요?

**Answer.** 미국 특허법상 특허출원은 반드시 발명자가 하여야 합니다. 발명자는 발명의 기술적 구성을 만들어내는 데 직접 참여한 자이어야 하고, 자본이나 설비를 제공한 사람은 발명자가 아닙니다. 발명자가 회사의 고용인으로서 직무의 일부로서 발명을 했을 때 그 발명에 기초한 특허의 권리가 통상 문제가 됩니다.

일반적으로 발명자가 고용주에 대해 특허권의 양도 의무를 미리 계약으로 정하였을 경우 또는 특정한 문제를 해결하기 위해 고용되었을 경우에 발명자는 특허권을 양도할 의무가 있습니다. 이와 달리 고용인에 양도할 의무를 갖지 않는 상태에서 회사의 설비와 근무 시간을 이용하여 발명을 했을 경우, 고용주는 통상 별도의 사용료(royalty)없이 그 발명에 기초한 특

허를 사용할 수 있는 권리를 갖습니다. 별도의 약정이나 양도 의무가 없는 한 원칙적으로 발명자가 특허의 소유자이며 특허를 사용하여 이익을 낼 수 있는 모든 권리를 갖습니다.

이 같은 직무에 관하여 이루어진 발명에 대해서는 계약으로서 발명자와 발명을 지원한 고용주 사이의 권리 관계를 확실하게 하는 것이 좋습니다. 상세한 내용의 합법적인 계약이 있는 경우, 발명자와 고용주 사이의 권리 관계는 그 계약에 따릅니다. 계약의 내용은 통상 고용주의 지원을 받아 직무상 발명해낸 발명에 기초한 특허권을 고용인인 발명자가 고용주에게 양도한다는 약정을 포함합니다. 이러한 양도 계약은 발명에 대한 보상으로서 일정한 비용을 발명자에 지급한다는 내용을 포함할 수 있습니다.

실제 발명을 한 발명자를 제외하고 회사 대표의 이름으로 특허출원을 하거나, 발명의 과정에 직접 참여하지 않은 투자자가 혼자 이름으로 또는 발명자와 같이 출원을 하는 경우가 있는데, 이는 나중에 특허의 무효 사유가 될 수 있습니다. 특허출원은 진정한 발명자만이 할 수 있으며 자본이나 설비 등으로 발명에 기여한 자는 특허출원 또는 특허의 양도에 의해서 특허에 대한 권리를 가질 수 있습니다. 발명자가 아닌 사람이 특허 출원서에서 발명자로 포함된 경우 또는 발명자가 여럿인 데 일부 발명자가 특허 출원서에 포함되지 아니한 경우, 나중에 특허를 받더라도 특허권의 행사에 결정적인 장애가 될 수 있고 나아가 특허가 무효화될 수도 있습니다.

이와 관련한 문제로서 발명이 여러 사람의 공동 작업에 의해 이루어진 경

우 공동 발명자 사이의 권리 관계의 문제가 있습니다. 공동 발명자 사이의 권리 관계도 명시적인 계약으로서 확실하게 하는 것이 좋습니다. 별도의 계약이 없는 경우 공동 발명자들 중 아무나 다른 발명자들의 동의 없이 특허권을 행사할 수 있으며 라이센스 계약을 할 수도 있습니다. 다만 라이센스 계약의 결과로서 받는 사용료를 다른 발명자와 나눌 의무는 있습니다. 그러므로 공동 발명자들 사이의 계약은 서로의 동의를 필요로 하는 행동을 정하는 조항, 이익의 분배등에 대해 발명에 기여한 정도에 따라 정하는 조항 등을 포함하여 작성하는 것이 바람직합니다.

## 68.

## 특허허락 후 내용수정

**Question.** 특허출원이 허락되어 특허를 받았습니다. 그런데 발행된 특허를 살펴본 결과 잘못된 점을 발견하였습니다. 이를 고칠 수 있는지요? 고치려면 어떤 절차를 밟아야 하는지요?

**Answer.** 특허는 특허가 가진 기술 내용 및 권리 범위를 일반 대중에게 알리기 위해 발행(issue)되며, 발행 과정에서 그 내용의 정확성에 주의를 기울이지만 가끔 잘못된 내용이 포함될 수 있습니다. 그 잘못은 심사 과정에서 걸러지지 않은 것이거나, 출원 서류 자체의 내용은 맞으나 출판 과정에서 잘못된 것일 수도 있습니다. 특허법은 이미 특허로서 발행되었으나, 발행된 내용에 잘못이 있어 정정이 필요한 경우에 정정확인서(Certificate of Correction)를 발행함으로써 일반 대중에게 잘못된 내용을 정정하였음을 알릴 수 있는 제도를 마련하고 있습니다.

정정확인서가 발행되는 경우는 첫째, 특허청에 보관된 기록은 올바르게 되어있으나 특허청의 실수로 인하여 발행된 특허의 내용 중 잘못된 것이

있는 경우입니다. 특허청에서는 특허권자 또는 제3자의 신청에 의해 또는 자체적으로 정정 확인서를 발행하여 실수를 정정하게 됩니다. 다만 사소한 인쇄상의 실수나, 그분야의 기술자가 보아서 자명한 내용 등은 정정 확인서를 발행하지 아니하고, 정정 사실을 기록한 서류를 해당 특허의 기록에 포함시켜 보관할 수 있습니다.

둘째로 정정 확인서는 출원인의 잘못에 의해 발행된 특허의 내용 중 잘못된 것이 있을 때에, 특허권자의 신청 및 소정의 수수료의 납부에 의해 발행됩니다. 정정 확인서에 의해 정정 가능한 잘못은 사무적인 성질, 즉 특허의 기술 내용과 직접 관련이 없는 내용이거나, 오탈자이거나 사소한 실수에 한하며, 기술 내용에 원출원에 포함되지 않은 새로운 내용을 추가하게 되는 것이거나, 재심사가 필요한 사항이 되어서는 아니됩니다. 정정 확인서에 의해 정정이 가능한 예로서는 양수인의 명칭, 발명자의 이름, 우선권 주장의 표기 등이 있습니다.

특허출원이 양도가 되었을 때 양도를 받은 자, 즉 양수인이 특허권자로 표시되려면 등록료를 납부할 때 양수인을 특허권자로 표기해달라는 의사를 납부 서류에 따로 표시하여야 합니다. 이 같은 절차가 빠졌거나 특허청의 실수로 특허권자가 잘못 표기되었을 때 정정 확인서에 의해 실제 특허권자를 정정할 수 있습니다. 우선권 주장 표기 등의 경우도 원래 우선권 주장의 요건은 갖추었으나 실수로 표기되지 않은 경우에 정정이 가능합니다. 정정 확인서가 발행되면 특허가 원래 정정된 내용을 발행된 것과 같은 효력을 갖습니다. 즉 정정 확인서에 의한 정정의 효력은 특허 발행 당시로 소급됩니다.

특허의 내용상의 잘못이 정정 확인서에 의해 정정이 적합지 않은 경우, 즉 단순한 실수가 아니거나, 특허의 권리범위와 관련이 되는 기술적인 내용에 대한 잘못을 정정하고자 하는 경우에는 재발행 출원(Reissue Application)을 거쳐서 내용을 정정할 수 있습니다. 재발행 출원은 특허출원의 심사와 비슷한 심사 과정을 거쳐 정정 여부를 결정하게 되는 과정입니다.

69.

## 특허청 출원 비용

**Question.** 특허출원 및 특허에 대해, 특허청에 납부하는 요금이 있다고 들었습니다. 구체적으로 어떤 비용이 들어가는지요?

**Answer.** 미국특허상표청은 특허에 관한 업무를 수행하기 위해, 특허출원 및 등록 과정에서 수수료를, 특허에 대해서는 유지비를 부과합니다. 특허청은 출원건수의 증가와 출원되는 발명의 복잡성의 증가에 따른 심사 적체를 해결하기 위해, 수시로 새로운 전략 계획을 세우고 계획의 일부로서, 특허청의 수수료를 인상하고 수수료 체계를 변경하고 있습니다.

특허를 출원하기 위해 처음 들어가는 비용은 출원 수수료입니다. 특허청에 납부하는 수수료의 대부분에 대해서 개인, 비영리 단체 또는 종업원수 500인 이하의 소기업에 대해서는 원 수수료의 절반을 납부하면 되는 감면 규정이 적용됩니다. 감면 규정은 다수의 개인 및 소기업 발명자들에게 혜택을 주어 발명을 촉진하고자 하는 것입니다. 이하에 설명한 수수료는 감면된 수수료(small entity) 및 현재 일자를 기준으로 하였습니다. 2018년

12월 현재, 출원 수수료는 기본 출원료(Filing Fee) \$75, 검색료(Search Fee) \$330 및 심사료(Examination Fee) \$380을 포함합니다. 발명의 설명 내용이 방대하여 일정 규모를 넘을 때에는 추가 수수료가 적용됩니다. 즉, 출원 시 납부하여야 하는 수수료는 \$785 이상입니다.

출원 수수료 중 출원료는 출원 서류를 특허청에서 접수하여 처리하는 일 반적 행정 절차에 대한 비용입니다. 출원 수수료 중 검색료 및 심사료는 특허청의 심사관이 특허출원을 심사하는 업무에 대한 비용입니다. 특허청은 검색료 및 심사료에 대하여는 실제로 심사가 착수되기 전에는 출원인의 요청에 의해 반환될 수 있게 하는 규정을 고려하고 있습니다. 이러한 제도가 시행되면 현재 심사 착수에는 통상 1년 반 이상이 걸릴 수 있으므로, 출원인은 특허출원의 사업적 가치를 고려하여 심사 착수 전에 출원을 포기하고 수수료의 상당 부분을 반환받을 기회를 가질 수 있습니다. 방어적 목적을 위해서만 출원하였거나, 기술적 및 사업적인 가치가 없는 출원을 출원인이 포기할 경우 특허청에서는 또한 필요없는 출원을 심사하지 않게 되어 심사 부담이 줄어드는 효과를 기대할 수 있을 것입니다.

심사 결과 특허를 허락받았을 때는 Small Entity 기준 등록료(Issue Fee) \$500을 납부하여야 합니다. 특허가 발행된 후에는 발행일 후 3년 반, 7년 반 및 11년 반 되는 시기에 유지비(Maintenance Fee)를 납부하여야 합니다. 유지비는 햇수에 따라 증가하며 small entity 기준 3년반차는 \$800, 7년반차는 \$1,800, 11년반차는 \$3,600입니다. 등록료 및 연금은 특허청의 특허 관리 및 심사의 비용을 분산시키는 역할도 합니다. 즉 가치가 지속되는 특허에 대해 특허권자의 부담을 점차 증가시키는 것입니다.

한편 물품의 외관을 대상으로 한 디자인 특허(Design Patent)에 대해서는 다른 비용이 적용되며 이상 설명된 실용 특허(Utility Patent)보다는 현저히 적은 비용이 듭니다.

70.

## 특허유지비

**Question.** 발명을 미국특허상표청에 출원하여 특허청 심사관의 2년 여에 걸친 심사 과정을 거쳐 특허 등록료를 납부하고 마침내 특허증을 받았습니다. 특허 기간 동안 특허는 자동으로 유지되는 것인가요, 아니면 특허를 유지하고 행사하기 위해 발명자 또는 특허권자가 해야 할 일이 있나요?

**Answer.** 특허란 정부가 발명자에게 준 생산, 판매, 수입에 있어서 다른 사람들을 배제할 수 있는 배타적인 권리이기 때문에 그 권리의 유지하고 행사할 때 정부 기관, 특히 특허청과 긴밀한 협조가 필요합니다. 발명자가 생각하는 발명이 과연 국가가 나서서 보호해줄만한 신규성과 진보성을 갖춘, 즉 새롭고 발명 분야에 통상적인 지식을 가진 사람이 쉽게 생각해낼 수 없는, 특허에 합당한 발명인지를 분석하고 판단하는 특허심사뿐만 아니라, 심사가 끝난 발명을 특허로 등록하거나, 출원일로부터 20년인 특허 기간 동안 관리하는 것은 특허청의 소관입니다. 따라서 특허증을 받기 위

해 특허청에 내야 하는 특허 등록료(Issue Fee) 이외에, 특허를 받은 지 3년 반, 7년 반, 11년 반 되는 시점에서 특허 유지비(Maintenance Fee)를 시간에 맞추어 내야 합니다.

만약 특허 유지비를 유예 기간인 각 납부 시점에서 6개월이 지난 때까지도 내지 않으면 정상적인 특허 기간이 끝나지 않았는데도 특허권자인 발명자 또는 특허권을 양도받은 사람이 그 권리를 포기한 것으로 간주되어 특허권자는 더 이상 특허권을 행사할 수 없게 됩니다. 물론 특허 유지비를 내지 못한 것이 불가피했다거나 고의가 아니었다는 점을 들어 탄원서와 특허청이 정한 탄원서 제출 비용과 함께 특허 유지비를 늦게라도 납부하면 특허권을 다시 살릴 수는 있지만, 특허권이 정지되었던 기간 동안의 특허 침해에 대해서는 아무 권리를 행사할 수 없게 됩니다. 따라서 특허 유지비 납부 일정을 잘 챙겨서 제때에 납부하는 것은 매우 중요하다고 할 수 있습니다.

특허증을 손에 쥐었다고 해서 출원일로부터 20년 동안 특허권이 자동으로 마냥 보장된다고 할 수는 없는 것입니다. 이와 같은 특허 관리를 로펌에 위임하지 않고 발명자 또는 양수인이 직접 챙길 경우, 특허 유지비 납부에 대한 일정을 알려주는 편지 등을 제대로 받기 위해서는 특허청에 특허청과의 연락 주소인 자신의 주소를 늘 갱신한 상태로 유지해야 합니다. 특허를 받은 다음, 특허권을 행사하는 과정에서 발생하는 문제들인 특허 침해와 특허 소송의 경우에는 특허청이 아닌 미국 연방법원을 통해야 합니다.

특허가 20년 동안 살아있는 권리가 되기 위해서는, 첫째로 경쟁이 치열한 상황에서 수많은 도전에도 살아남을 수 있는 법적으로 튼튼한 특허를 받는 것이 중요하고, 둘째로는 그 특허를 잘 방어하고 또 국가로부터 받은 배타적인 권리를 충분히 행사하기 위해 유능한 특허변호사의 도움을 받는 것이 중요하다고 할 수 있습니다. 국가가 개인에게 준 배타적인 권리인 특허권도 다른 모든 사람들이 알아서 존중해주는 것이 아니라 그 특허권을 가진 발명자 또는 특허권자 스스로 방어하거나 적극적으로 행사하지 않으면 안 되기 때문입니다.

## 71.

## 특허권 행사방법

**Question.** 신개발품에 대해 특허출원을 하여 근래에 특허를 받았습니다. 특허를 받음으로써 행사할 수 있는 권리는 어떤 것이고, 어떤 방법으로 행사하여야 하는지요?

**Answer.** 특허권은 기본적으로 특허를 받은 발명을 남이 사용하지 못하게 하는 배타권(Exclusive Right)입니다. 구체적으로 미국 특허권은 특허권자가 아닌 다른 사람이 미국내에서 발명품의 제조, 사용, 판매를 위한 제시, 판매 및 미국 내로의 수입을 하지 못하게 하는 권리입니다. 발명이 방법에 대한 것일 때는 특허된 방법 및 그 방법을 이용한 제품에 비슷한 권리를 갖습니다. 다른 사람이 특허권자의 허락없이 이와 같은 행위를 할 때에는 특허 침해(Patent Infringement)가 됩니다. 특허권자는 미국 연방법원을 통한 민사소송을 통해 침해 행위를 금지시키거나, 침해자로부터 손해배상을 받을 수 있습니다.

특허기간은 특허가 발행된 날(Issue Date)로부터 시작하여 실용 특허(Utility

Patent)의 경우 출원일로부터 20년이 되는 날에 종료됩니다. 출원 후 심사를 거쳐 특허가 발행되기까지는 통상 1, 2년의 시간이 걸리므로 특허 권리 이용기간은 대개 18, 19년이 됩니다. 또한 특허기간 중에도 3년반, 7년반 및 11년반차에 유지비(Maintenance Fee)를 내어야 특허권이 유지됩니다. 연차료가 납부되지 않거나 특허 기간이 만료된 발명은 누구나 사용할 수 있게 됩니다. 디자인 특허(Design Patent)의 경우에는 특허를 받은 때부터 14년이며 연차료는 없습니다.

특허권자는 특허권에 의한 배타권을 행사하여, 경쟁업체가 발명품을 생산, 판매 또는 수입을 못하게 하고, 발명품을 독점적으로 생산, 판매 또는 수입을 하여 많은 이익을 올릴 수 있습니다. 또는 특허를 특허품의 생산 및 판매에 필요한 자본 및 기술을 갖는 투자자에게 대가를 받고 양도(Assignment)를 하거나, 사용권(License)를 설정하고 사용료(Royalty)를 받아 경제적 이익을 실현할 수 있습니다.

특허출원을 하였어도 특허가 발행(Issue)되기 전에는 특허권을 갖지 못합니다. 현재 출원 건수의 증가 및 기술의 발달에 따른 심사의 부담 증가로 인해 특허청에서 심사가 적체되는 경향이 있어, 특허출원 후 특허권을 행사할 수 있는 시기가 늦어지는 문제점이 있습니다. 미국특허상표청에서는 요금체계 및 대대적인 조직 개편을 통한 심사 효율의 향상을 위해 노력하고 있으며, 심사 적체는 점차 해소될 것으로 보입니다.

한편 비용 등을 이유로 특허출원을 늦출 경우 신규성 상실을 이유로 특허를 받지 못하게 되는 경우가 있습니다. 이와 관련하여 특허 문제되는 경

우는 한국에서 특허 또는 실용신안 출원을 한 후, 미국 시장에 발명품을 들여오기 위해 미국 출원을 하는 경우입니다. 다른 나라에서 이미 특허출원을 한 경우 원칙적으로 출원한 날로부터 1년 이내에 미국에 출원을 하여야 합니다. 특허출원에 있어 이 같은 기간 제한을 이해하고 국내 출원 및 외국 출원 계획을 미리 세워놓는 것이 바람직합니다.

## 제품 디자인의 보호 (디자인특허 및 저작권)

72.

**Question.** 새로이 개발한 도자기 주전자의 디자인을 보호받으려고 하는데 이는 저작권 등록을 하면 되는 것인지요?

**Answer.** 일반적으로 물건에 표현된 디자인은 저작권(Copyright)으로서 보호되나, 디자인이 실용적 기능을 갖는 제품(useful articles)에 표현되어 있을 때는 저작권으로서 보호받지 못합니다. 예를 들어 도자기로 만든 주전자에서 디자인이 주전자의 기능으로부터 명확히 분리가 가능한 경우, 예를 들어 꽃무늬가 주전자 중 물을 담는 용기에 표현된 경우에는 그 꽃무늬가 저작권으로 보호가 됩니다.

그러나 디자인이 주전자 전체의 모양인 경우와 같이, 주전자나 그 일부분으로부터 분리하여 디자인을 판단할 수 없는 경우에는 저작권법으로 보호를 받지 못합니다. 다른 예로서 디자인이 의류 제품의 직물(fabric)에 표현되어 있을 때는 저작권으로 보호되나, 스커트나 자켓 전체의 모양이 디자인의 일부인 경우에는 보호가 되지 않습니다. 자동차용 휠(wheel)의 경우

에도 휠의 디자인 자체가 아무리 화려하고 독창적인 것일지라도 휠이 실용적 기능 제품이기 때문에 저작권으로 보호받지 못합니다.

저작권법에서 이 같은 예외를 두는 이유는 특허 제도와의 모순을 방지하기 위한 것입니다. 제품에 표현된 디자인은 디자인 특허(Design Patent)으로 보호받을 수 있습니다. 특허는 크게 실용 특허(Utility Patent), 디자인 특허 및 식물 특허(Plant Patent)로 나누어집니다. 실용 특허는 과학기술상의 발명을 대상으로 하고, 디자인 특허는 제품의 겉모습(appearance)을 대상으로 합니다. 디자인 특허와 저작권은 보호 대상, 보호 기간, 등록 절차 등을 모두 달리합니다.

제품에 표현된 디자인을 그 제품의 실용적 기능과 별개로 볼 수 있는가 하는 문제는 대부분의 경우 명확하게 판단하기 어렵습니다. 실용적 기능 제품의 겉모습에 표현된 디자인의 보호를 위해서는 전문가의 도움을 받아 디자인 특허를 출원하는 것이 바람직합니다.

특히 유의하실 것은 저작권은 창작에 의해 발생하고 등록은 필수가 아니지만, 디자인 특허권은 창작자의 특허출원 및 특허청의 심사를 거쳐 발생하므로 반드시 출원을 하여야 하며, 디자인 특허는 실용 특허와 마찬가지로 새로운 창작에 대해 주는 것이므로 신규성(novelty)을 상실하기 전에 빨리 출원을 하여야 합니다. 구체적으로 디자인 특허 출원은 판매나 전시등을 통해 디자인이 일반에게 알려진 후 일정 기간 이내에 하여야 합니다.

또한 디자인 특허는 제품의 겉모습만을 보호 대상으로 하며, 실용적 기능 제품의 기능 자체는 실용 특허의 보호 대상입니다. 예를 들어 기계적 기

능을 갖는 제품의 경우 밖에서 보이는 부품들의 모양으로부터 기능이 이해가 될 수 있습니다. 이 같은 기능이 새로이 개발한 것으로서 보호를 받고자 하는 경우에는 디자인 특허와 별개로 실용 특허로 출원하여 특허를 받아야 합니다.

## 73.

## 특허 침해 및 사용료

**Question.** 경쟁업자로부터 저희 제품이 특허권의 침해가 된다는 경고 서신을 받았습니다. 침해가 성립될 경우, 사용료를 주어야 하는 기간은 얼마나 되며 어떻게 정하여지는지요?

**Answer.** 특허는 과학 기술의 발전을 장려하기 위해, 발명의 내용을 출원 서로서 공개하게 하고 그 대가로 일정 기한 동안 배타권을 주는 제도입니다. 특허권의 특징은 그 행사 가능 기간, 즉 특허권 존속 기한이 제한되어 있다는 것이며, 현재의 법규정은 출원일로부터 20년으로 규정되어 있습니다. 20년의 기한은 특허권 행사 기간이 끝나는 때를 규정한 것이며 특허권 행사가 가능하게 되는 시작 시기는 출원일(application date)이 아닌 특허 발행일(issue date)로 부터입니다. 그러므로 출원일로부터 특허 발행일 까지의 심사 기간 동안은 특허권을 행사할 수 없습니다. 특허출원은 심사를 통해 배타권 부여 여부가 결정 되는 불확정한 권리인 것입니다.

심사 기간이 길어지는 경우 그만큼 특허권 행사 가능 기간이 줄어들게 되

며, 특히 발행일로부터 일률적으로 17년이 부여되었던 과거의 제도와는 달리, 특허청의 심사의 지연으로 인해 발명자의 권리가 제한될 수 있습니다. 특허법은 이와 같은 부당한 결과를 방지하기 위해 심사관이 첫 심사 결과를 출원일로부터 1년 2개월 내에 내지 않을 경우, 그리고 심사 지연의 이유가 출원인이 서류를 미비하게 하거나, 제출을 늦춘 경우 등이 아니고, 특허청의 내부의 업무 적체에 의한 경우 특허권 행사 기간을 그만큼 늘여주고 있습니다. 이러한 특허 기간의 연장일수는 특허 협약 통지서(Notice of Allowance)와 같이 통지되며, 특허권은 출원일로부터 20년후에도 연장일수만큼 더 행사할 수 있습니다.

특허권 존속 기한에 대한 제도가 바뀌기 전인 1995년 6월 8일 이전에 출원된 특허에 대해서는 특히 발행일로부터 17년 또는 출원일로부터 20년 중 더 긴 것이 특허권 만료일이 됩니다.

특허권은 등록료(Issue Fee) 납부 이후에도 발행일로부터 3년반, 7년반, 11년반 되는 시기에 특허 유지비(Maintenance Fee)를 납부하여야 합니다. 특허 유지비는 해수가 증가함에 따라 현저히 증가합니다. 이는 특허권을 오래동안 유지하는 특허의 경우 그만큼 더 가치가 있는 것이므로 부담을 증가시켜, 출원료 등의 부담을 상대적으로 줄여주기 위한 것입니다. 특허 유지비를 납부하지 않는 경우, 해당 특허권은 유지비 납부 마감일이 지남에 따라, 즉 특허 발행일로부터 각각 4년, 8년, 12년이 되는 때에 효력이 상실됩니다.

특허는 그 내용과 유지비 납부 상황이 모두 공개되며, 특허 번호를 이용

하여 미국특허상표청의 website에서 유지비 납부 여부, 즉 어느 특허가 아직 유효한지 여부를 쉽게 확인할 수 있습니다.

자사의 제품이 타인 또는 경쟁사의 특허의 침해에 해당한다고 보여질 경우, 일단 상대의 특허의 유효 여부, 즉 특허 유지비가 제대로 납부되었는지를 확인하고, 특허권 존속 기간이 끝나는 시점을 확인하여 대응 전략을 수립하는 데 참조하여야 합니다.

## 74.

## 특허의 청구 범위

**Question.** 저희 회사의 제품에 대해 특허출원을 하여 특허를 받았습니다. 근래에 경쟁사의 제품이 저희 회사의 제품과 같은 특징을 갖는 것으로 판단되어 침해 소송을 하려 한 결과 상대의 의견은 제품끼리는 비슷한 점이 있으나 저희 특허의 청구 범위가 좁아 침해가 아니라고 주장합니다. 이에 대한 대응 방안이 있을까요?

**Answer.** 특허의 침해 판단은 청구범위(claims)를 기준으로 하는 것으로, 특허 명세서(Specification) 및 도면(Drawings)에 기재된 내용의 전부가 특허권의 범위가 되는 것은 아닙니다. 그러므로 명세서와 도면에 기재된 기술 내용에 포함은 되지만, 특허 침해는 되지 않을 수도 있습니다. 청구범위의 기재는 명세서 및 도면의 기재 내용에서 이해되는 발명보다 넓을 수는 없으나, 그 범위 내에서는 특허 받은 것보다 넓게 기재하는 기회가 허용됩니다.

특허권자는 재발행 출원(Reissue Application)을 통해, 이미 받은 특허에 대해서도 청구범위를 넓힐 기회를 가질 수 있습니다. 재발행 출원을 위해서는 청구범위가 너무 넓거나 좁게 기재된 것 또는 다른 결함이 특허에 포함된 것이 실수이었거나, 기만적 의도(deceptive intention)가 없어야 하고, 소정의 비용과 함께 필요한 보정서(Amendment)를 제출하여야 합니다. 특허청장은 재발행 출원을 심사하여, 특허의 재발행(Reissue)을 하게 되고 재발행된 내용은 특허권의 남은 기간 동안 유효합니다. 재발행 출원의 심사 과정은 일반 특허출원의 심사 과정과 같습니다.

예를 들어, 복사기의 특허에 대해 복사기가 종이를 담는 용기가 복수개인 것과 종이의 선택이 자동으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 발명만이 청구범위에 기재되어 있는 경우, 복사기의 종이를 담는 용기가 여럿이지만 종이의 선택이 수동으로 이루어지는 제품에 대해서는 특허권이 미치지 않아 침해로 제재할 수 없습니다. 이 경우 명세서 및 도면에 종이의 선택이 수동으로 이루어지는 것이 기재되어 있거나, 자동으로만 제한되어 있지 않으며, 특허를 받은 특허출원 당시에 신규성 등을 부정하는 종래 기술(Prior Art)이 없었으면, 즉 처음에 특허출원을 할 당시에 특허를 받았을 수 있는 내용의 청구범위를 재발행 출원에 의해 제출을 하면 종이를 담는 용기가 여럿이고 종이의 선택이 수동으로 이루어지는 복사기, 또는 종이의 선택 방식에 관계없이 종이를 담는 용기가 여럿인 것만을 특징으로 하는 복사기를 재발행에 의해 특허권의 범위에 포함시킬 수 있습니다.

재발행 출원이 특허권의 행사에 문제가 되는 명세서 및 도면의 결함 등을 수정하는 목적이 아니고, 청구범위를 넓히고자 하는 경우에는 특허의 발

행일(Issue Date)로부터 2년 이내에 재발행 출원을 하여야 합니다. 특허권은 일반 대중이 특허된 발명을 이용한 권리를 제한하는 것이므로, 재발행 출원이 출원 및 심사 과정중에 확정하였어야 할 권리 내용을 예외적으로 수정하는 기회를 주기는 하지만 권리범위가 넓어지는 경우는 시기 제한을 두어 확정을 빨리 하게 하려는 것입니다.

## 특허변호사의 전문분야 – 청구범위의 작성

75.

**Question.** 특허출원을 전문 변호사에게 맡기는 경우 어떤 장점이 있습니까?

**Answer.** 특허출원을 특허 전문변호사(Patent Attorney)에게 맡기는 가장 직접적인 이유는 특허받을 가능성을 높이기 위해서입니다. 특허를 출원하면 미국 특허상표청(US Patent and Trademark Office)의 심사를 거쳐 특허가 부여됩니다.

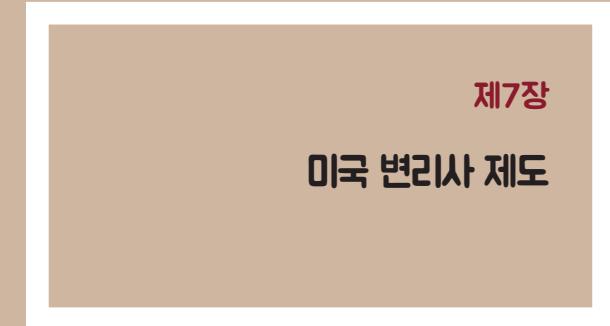
특허심사 과정에서 곧바로 특허를 허락받거나, 거절 이유를 반더라도 의견서를 제출해 이를 극복하고 특허를 받기 위해서는 충실히 작성된 명세서(Specification) 및 도면(Drawings)이 필요합니다. 특허 변호사의 더 중요한 임무는 특허로 확보되는 발명자의 독점권을 더 넓고 확실하게 보호받을 수 있게 하는 것입니다. 즉 발명자가 강력한 특허를 가질 수 있게 하는 것입니다.

특허권은 특허로 발행되는 명세서 및 도면의 기재 사항에 기초, 해석되며 구체적으로는 명세서 중 특허 청구범위(claims)를 기준으로 해석됩니다.

다. 특허권 행사는 특허를 침해하는 상대방에 대한 소송 및 소송을 전제로 한 예비적인 조치를 통해 이루어집니다. 이 때 잘 설명된 명세서와 도면은 침해 인정을 받는 데 있어, 그리고 잘 작성된 청구범위는 침해로 인정받는 범위를 넓히는 데 결정적인 역할을 합니다. 또한 특허의 중요한 기능은 특허 발명의 가치를 표현하는 것입니다. 명세서 중 발명을 구성하는 요소의 설명 부분은 특허심사 및 침해 판단에 중요한 반면, 발명효과의 설명 부분은 특허가 인간 생활에 기여하는 가치 및 특허에 따라 만들어진 제품의 경제적 가치를 이해하는 데 중요합니다.

잘 쓰여진 특허 명세서는 이 같은 발명의 구성 및 효과를 명확하게 설명하고, 특허 발명의 구성으로부터 효과가 발생하는 이유를 이해하기 쉽게 설명한 것입니다. 이는 투자자나 소비자들에게 특허의 범위 및 가치를 이해시키는 데 결정적인 역할을 합니다. 이와 같이 특허 명세서 및 도면의 작성은 특허를 받는 것에 그치는 것이 아니고, 특허의 경제적 가치 구현, 특허권 침해 예방 및 침해가 일어났을 때 구제에 중대한 영향을 미칩니다. 따라서 특허 변호사는 해당 분야에 대한 전문 지식과 함께 특허출원 절차 및 특허소송에 대한 풍부한 경험을 갖추고 있어야 합니다.

특허권은 발명이라는 사실에 기초하기는 하지만 특허권의 인정 및 범위는 명세서 및 도면 내용의 충실도에 따라 현저하게 달라집니다. 특히 주의를 요하는 것은 경쟁사의 특허에 대한 침해 가능성성이 있는 경우입니다. 이러한 침해를 예방하기 위해서는 발명을 경쟁사의 특허와 비교하여 정밀하게 분석한 후 명세서를 작성하는 것이 필요합니다. 즉 특허 변호사의 조언은 특허출원 할 발명품의 내용과 기술개발 자체의 방향을 결정하는 데 도움이 됩니다.



| 76. 미국 특허변호사, 변리사, 일반변호사의 차이

## 미국 특허변호사, 변리사, 일반변호사의 차이

76.

**Question.** 한국에서는 변리사 사무소를 통하여 특허를 출원하게 되는데, 미국에서는 대개 특허변호사를 통하여 특허를 출원한다고 들었습니다. 또 미국에도 한국과 같은 변리사 제도가 있다고 들었습니다. 그렇다면 미국에서의 특허변호사와 변리사의 차이는 무엇이고 또한 특허변호사와 일반변호사는 어떤 차이가 있는지요?

**Answer.** 많은 한국분들이 한국과 미국의 특허담당자의 차이점에 대하여 궁금해하고 있고 저도 이러한 질문을 자주받고 있습니다. 특히 한국의 개인 또는 기업체로부터의 문의를 통해서 보면 미국의 특허대리인이 한국과 같이 “미국변리사” 일 것으로 생각하는 한국인들이 많은 것 같습니다.

미국에서 개인이나 기업체의 특허출원을 처리하는 담당자는 특허변호사(Patent Attorney) 또는 변리사(Patent Agent)입니다. 변리사 자격을 가지고 있는 변호사를 흔히 미국에서는 특허변호사라고 말합니다. 그러나 한국의 변리

사 제도와는 상당한 차이가 있습니다. 대개 한국에서는 대학전공과 상관없이 변리사 시험에 합격하면 변리사 자격이 주어집니다. 이에 비하여 미국에서는 반드시 공대를 졸업하였거나 기본의 공학관련 과목을 이수하여야만 미국변리사 시험을 볼 수 있는 자격이 주어집니다. 객관적으로 보면 매년 선발하는 변리사의 수가 제한되는 한국보다는 일정점수 이상이면 합격하는 미국의 변리사 시험이 상대적으로 쉽다고 말할 수는 있습니다.

한국의 변호사는 별도로 변리사 시험에 합격하지 않아도 자동으로 변리사 자격이 부여되므로 한국의 변호사는 원하는 경우 특허출원업무를 대행할 수 있지만, 미국에서는 변리사 자격이 없는 변호사는 개인이나 기업체를 대리하여 미국특허상표청에 특허출원을 할 수 없습니다. 이는 한국과 미국의 특허출원제도의 커다란 차이점중의 하나입니다.

미국의 변리사는 한국의 변리사와 마찬가지로 변호사가 아니므로 법정에서 특허침해 소송등 소송을 대리할 수 없습니다. 이러한 제약 때문에, 미국의 변리사는 대부분 특허변호사 사무소에 고용되어 특허출원업무를 담당하고 있으며, 이러한 이유로 미국에는 한국과 같은 변리사로 구성된 특허사무소(변리사 사무소)를 찾기가 매우 어렵습니다. 한국에서는 변호사가 변리사시험에 통과하지 않고도 변리사를 겸할 수 있다하지만 대부분의 한국 변호사는 기술적인 배경이 없으므로, 한국의 특허출원은 대부분 공학배경이 있는 변리사가 운영하는 특허사무소를 통하여 처리되고 있습니다.

따라서 미국의 특허변호사가 되려면 공대를 졸업하고 변리사 시험(Patent Bar Exam)에 합격하여야 하고 이와는 별도로 법대(Law School)를 졸업한 후

해당주의 변호사 협회 시험(State Bar Exam)에 합격하여 변호사자격도 함께 취득하여야 합니다. 간단히 설명하면, 미국의 특허변호사와 일반변호사의 차이는 변호사 자격 이외에 변리사 자격이 있는지의 여부 즉, 공학적인 배경을 가지고 있는지의 여부에 따라 결정됩니다.

미국 특허변호사의 중요한 역할중의 하나는 점차 치열해 지는 특허분쟁 즉, 특허침해소송의 대리인 역할입니다. 새로이 개발된 신기술의 신제품이 세계 각국으로부터 미국 시장에 들어오면 이들 제조업체들은 기존의 기술을 도용했다는 등의 이유로 경쟁사로부터 특허침해 소송을 감당해야 하는 경우가 흔한 것이 현실이므로, 미국에서 특허를 출원할 경우대부분의 특허출원인들이 발생 가능한 특허침해소송을 대리할 수 있는 특허변호사를 찾게되는 것입니다.

제2부

상표 & 저작권

## 제1장

### 상표권 일반

- 01. 상표를 상품에 표시하는 방식 및 방식의 차이
- 02. 상표 및 저작권의 표시방법
- 03. 상표의 등록방식
- 04. 상표 선택시 고려사항
- 05. 회사 도메인 네임의 등록과 보호
- 06. 유명 제품이나 회사의 포장 모방에 의한 침해
- 07. 상호의 상표등록
- 08. 상표와 상호의 보호와 차이
- 09. 등록하지 않고 사용한 상표의 권리보호
- 10. 상표검색 방법
- 11. 상표출원에 필요한 사항들과 등록까지의 과정
- 12. 상호와 상표의 선택과 준비단계
- 13. 상표권의 소유절차
- 14. 새로운 메뉴의 한글이름 상표등록과 보호

## 상표를 상품에 표시하는 방식 및 방식의 차이

### 01.

**Question.** 신문 광고나 인터넷의 유명 웹사이트를 통하여 'TM' 또는 'SM'과 같은 첨자가 붙어있는 문구들을 자주 접하고 있습니다. 모두 상표권을 주장하는 표현일 것이라는 생각은 들지만 제가 알고있는 등록상표 기호 '® (R)'과는 다른것 같아 궁금해하고 있었습니다. 이들 모두가 상표를 표현하는 기호들인지요. 또한 각각의 차이는 무엇인지요?

**Answer.** 상표옆에 첨자로 붙이는 여러가지 기호에 대하여 많은 기업과 개인들이 혼동을 일으키고 있는 것이 사실입니다. 생각하신 바와 같이 'TM', 'SM', '(R)', '®'은 모두 상표를 표현하는 기호입니다. 일반적으로 상표(Trademark)라고 말할 때 이는 상품(Goods)에 붙이는 트레이드 마크(Trademark)와 서비스 업종의 상표에 해당하는 서비스마크(Service Mark)를 포함하는 표현입니다.

상표는 등록된 상표와 등록되지 않은 상표로 구분됩니다. 등록된 상표란

주정부 또는 연방정부에 등록된 상표를 말합니다. 등록되지 않은 상표를 비지니스에 이용하는 것은 해당상표가 다른 회사나 개인에 의하여 등록되지 않은 경우에는 가능합니다.

‘TM’이나 ‘SM’은 상표등록과 상관없이 사용할 수 있는 기호입니다. 즉, 상표등록이 되지 않았어도 상표 옆에 ‘TM’을 붙여 해당 상품(Goods)에 대한 상표권을 주장할 수 있고, ‘SM’을 붙여 해당되는 무형의 비지니스 (Service)에 대한 상표권을 주장할 수 있습니다. 단, 기호 ‘®’은 미국특허 상표청에 등록된 상표인 경우에만 사용할 수 있습니다. 다시 말하면, ‘®’이 붙은 상표는 미국특허상표청에 등록된 상표를 의미하지만, ‘TM’이나 ‘SM’이 붙은 상표는 등록된 것일 수도 있고 등록되지 않은 것일 수도 있습니다.

상표를 미국특허상표청에 등록하지 않고 사용하는 경우의 문제는 연방 특허청에 동일한 상표를 미리 등록해 놓은 다른 회사 또는 개인으로부터 상표권 사용중지 요청을 받을 수 있다는 것입니다. 이러한 중지요청을 거부하고 계속 상표를 사용하려면 상대방의 상표권 침해소송을 감당해야합니다. 따라서 상표법 침해 위험부담을 갖게되고 등록되지 않은 상표를 사용하는 것보다는 상표검색을 통하여 동일상표의 등록여부를 확인한 후 연방 특허청에 상표를 등록하는 것이 바람직합니다. 그러나, 상표를 등록하지 않고 상표 옆에 ‘TM’ 또는 ‘SM’을 사용하는 것은 불법행위가 되지는 않습니다.

## 02.

## 상표 및 저작권의 표시방법

**Question.** 상표등록이나 저작권등록을 하지 않았어도 사용중인 상표나 저작물에 ‘TM’이나 ‘© (c)’등을 붙여 사용할수 있다는 말을 들었는데 합법적인 것인지요. 이것이 맞다면 상표나 저작권을 등록하는 것과 등록하지 않는 것의 차이는 무엇인지요. 또한 상표나 저작권 등록을 하지 않고 사용중인 상표의 권리나 저작권을 보호받을 수 있는 방법은 없는지요?

**Answer.** 상표나 저작물 옆에 붙이는 ‘TM’ 또는 ‘(c)’등의 기호에 대하여 많은 기업과 개인들이 혼동을 일으키고 있는 것이 사실입니다. 귀하가 들으신 대로 상표등록을 하지 않았어도 사용하고 있는 상표 옆에 상표를 의미하는 ‘TM’ 또는 서비스 마크를 의미하는 ‘SM’을 합법적으로 사용할 수 있습니다. 단, 기호 ‘®’은 미국특허상표청에 등록된 상표인 경우에만 사용할 수 있습니다. 다시 말하면, ‘®’이 붙은 상표는 미국특허상표청에 등록된 상표를 의미하지만, ‘TM’이나 ‘SM’이 붙은 상표는 등록된 것일 수

도 있고 등록되지 않은 것일 수도 있습니다.

상표를 미국특허상표청(www.uspto.gov)에 등록하지 않고 사용하는 경우의 문제는 연방 특허청에 동일한 상표를 미리 등록해 놓은 다른 회사 또는 개인으로부터 상표권 사용 중지 요청을 받을 수 있다는 것입니다. 이러한 중지요청을 거부하고 계속 상표를 사용하려면 상대방의 상표권 침해소송을 감당해야 합니다. 따라서 상표법 침해 위험부담을 갖게 되고 등록되지 않은 상표를 사용하는 것보다는 상표검색을 통하여 동일상표의 등록여부를 확인한 후 연방특허청에 상표를 등록해 두는 것이 바람직합니다. 그러나 상표를 등록하지 않고 상표 옆에 ‘TM’ 또는 ‘SM’을 사용하는 것이 불법은 아닙니다.

저작권의 경우에는, 미국 저작권청에 등재되지 않았더라도 ‘copyright 2001’ 등의 표기 방식이나 ‘(c)’는 물론이고 ‘©’까지도 합법적으로 사용할 수 있습니다. T셔츠의 프린팅 디자인 등의 창작물을 미국 저작권청에 등재하면 권리보호를 분명히 받을 수 있는 장점이 있습니다. 그러나 저작권청에 등재하지 않았어도 창작물은 창작된 순간에 자동적으로 저작권을 부여받으며 이러한 저작권을 침해하는 것은 위법이라고 미국 저작권 법(Copyright Act)은 규정하고 있습니다. 현재 많은 인터넷 웹사이트들이 저작권 등록을 하지 않은 상태에서 ‘(c)’ 또는 ‘©’ 등을 표기하며 저작권을 주장하고 있는데 이는 모두 합법적인 행위입니다. 다만 소송을 제기하려면 저작권 등록이 이루어진 상태에서만 연방법원에 할 수 있으며 모든 손해배상도 저작권 등록이 이루어진 상태에서만 가능합니다.

상표와 저작권의 중요한 차이점은 등록과정입니다. 상표등록에서는 기존 상표와의 유사성(likelihood) 등을 중심으로 한 특허청의 심사를 거쳐야 연방상표로 등록될 수 있습니다. 이에 비하여 저작권 등록에서는, 등록하고자 하는 창작물이 저작권으로 등록할 수 있는 창작물인가만이 고려됩니다.

예를 들어, 액자는 실용품이므로 지적재산권 중에서 저작권이 아닌 의장 특허(Design Patent)를 출원하여 그 디자인을 보호받을 수 있고, 액자속의 그림은 그 내용이나 우수성에 상관없이 저작권으로 등록될 수 있으며 액자를 판매하는 회사의 상표는 상표로 등록될 수 있습니다. 따라서 저작권은 지적재산권중의 특허, 의장, 상표 등에 비하여 상대적으로 권리범위가 좁다고 말할 수 있습니다. 물론 저작권의 침해문제는 소송을 통하여 결정되며 침해의 기준은 대개 substantial similarity(많이 비슷함)으로 결정됩니다. 그러나 중요한 부분만이라도 복제(copy)나 거의 비슷하게 약간의 변형된 사항도 침해가 이루어 질 수 있습니다.

## 03.

## 상표의 등록방식

**Question.** 미국 상표등록에 두가지가 있다 들었습니다. 상표등록 방식이 어떻게 다른지요?

**Answer.** 미 연방 특허청내 미국상표등록청에서 허락하는 상표등록에는 두 가지가 있습니다. 첫번째는 보편적으로 이해되고 있는 Principal Registry(본등록)가 있고 두번째는 Supplemental Registry(추가등록)가 있습니다. 이 두가지의 상표등록은 모두 미국 정부에서 인정되며 상표권리를 보장 받을 수 있습니다. 미 연방법원의 소송 및 행정소송을 이용하여 타인의 혼동이 있을 수 있는 상표사용을 막을 수 있으며 손해배상에 대한 권리도 부여받습니다. 추가로 이 두가지의 상표등록도 선등록을 하면 특허청에 미래 타인의 상표등록 신청을 막을 수 있습니다.

제일 중요한 차이점은 Principal Registry(본등록)에 등록된 상표권은 상표 소유자에게 정부에서 상표권에 대해 presumption of validity(등록권리 추정)을 부여하지 않습니다. 그러므로 Principal Registry(본등록)에 등록된 상표권은 소송에서 소유자가 특별증명을 하지 않아도 권리를 추정받으므로 피고가 등록인의 상표권에 권리가 없음을 증명해야 하지만 Supplemental Registry(추가등록)에 등록된 상표권은 소송에서 소유자가 우선 등록된 상표에 상표권리가 있음을 증명해야 합니다.

Supplemental Registry(추가등록)의 중요성은 일차적으로 상표권리가 미약하여 상표로 주장되기 힘든 상표들이 등록 가능하다는 점에 있습니다.

예를 들면 (1) 상품의 품질이나 특성을 나타내는 문구이므로 독특성이 없다 판결되는 상표(merely descriptive mark)라도 미래에 상표의 특성을 소유할 수 있는 상표, (2) 사람의 성 외 다른 뜻이 없는 상표(primarily sur name), (3) 지명(geographic term), (4) 트레이드 드레스(trade dress) 등입니다.

Supplemental Registry(추가등록)의 중요성은 미 특허청에 등록이 되면 혼동을 일으킬 수 있는 상표들이 미 상표청에 신청되어 심사과정을 거치지 못하게 방어를 해주며, 시간이 지나 상표가 secondary meaning 또는 acquired distinctiveness(상표의 독특성을 인정할 수 있는 요소)를 인정 받을 수 있을 때 Principal Registry(본등록)에 청구를 할 수 있게 해준다는 점입니다. 보편적으로 5년 이상 제 3자와 마찰이 없게 상표가 사용되었다면 Principal Registry(본등록)에 청구를 할 수 있는 권리가 생길 수 있으나 상표의 상표성의 강약에 따라 권리에 많은 차이가 있을 수 있습니다.

Supplemental Registry(추가등록)에 등록된 상표도 Principal Registry(본등록)

에 등록된 상표와 같이 ®마크를 사용할 수 있으므로 Principal Registry(본 등록)에 등록이 안된다 하여도 Supplemental Registry(추가등록)에는 등록 가능성이 있으므로 고려해 볼만한 선택입니다.

04.

## 상표 선택시 고려사항

**Question.** 저희 회사에서 취급하는 제품에 불일 상표를 선택하여 상표를 등록하려 합니다. 상표 선택시 고려할 사항들은 무엇인지요?

**Answer.** 상표의 선택은 자기 회사의 제품이나 서비스를 경쟁 회사의 제품 및 서비스와 구별되게 하되, 자기 제품의 우수성을 강조하는 것이 가장 중요합니다. 한편 상표법은 경쟁자들 사이에 비슷한 상표의 사용에서 발생하는 문제나, 공익적인 측면에서 상표등록이 되지 않는 경우들을 규정하고 있습니다. 미국특허상표청의 상표 심사관은 출원된 상표에 대해 상표법에 규정한 등록거절(objections to registration) 사유에 해당하는지를 검토하게 됩니다. 그러므로 상표의 선택과정에서 상표로서의 적합성과 함께 등록거절 사유의 해당 여부를 같이 검토해야 할 것입니다.

상표의 출원 및 등록 과정에서, 실무적으로 중요한 것은 이미 등록된 상표와 혼동가능성(Likelihood of Confusion)이 없어야 한다는 것입니다. 출원

된 상표 사이의 우선권은 출원시간이 빠른 출원이 갖게 됩니다. 등록할 상표를 미리 검색하고 검색 결과에 따라 출원하면 혼동가능성으로 상표출원이 거절될 가능성을 줄일 수 있습니다. 그외 상표 자체의 성격, 공익적인 이유 또는 개인의 인격권에 관련되어 상표등록이 원칙적으로 거절되는 경우들이 있습니다. 다만 사용에 의해 상표로서 적합한 기능이 인정이 되어 등록이 되는 것은 일부 가능합니다.

상품의 일반적 명칭(Generic Name)은 상표로 등록할 수 없습니다. 하나의 예로 Lingerie(속옷)를 속옷 상표로 등록하는 것도 허용되지 않습니다. 상품 자체를 설명하는 상표(Merely Descriptive)도 상표로 등록이 불가합니다. 부당하게 혼동을 일으키는(Deceptive) 이름은 등록할 수 없습니다. 가구를 제조하지 않으면서, [BEST] FURNITURE MAKERS를 가구 판매 서비스의 상표로 등록받을 수 없습니다. 법에 의해 정해진 기관의 명칭이나 심벌은 등록할 수 없습니다. 재향군인회, 적십자사, 또는 여러 국가 기관 등이 이에 해당합니다. 미국 또는 외국의 국기 또는 기타 상징물 등과, 개인, 기관, 국가 등을 비난하거나 거짓으로 관련성을 제시하는 명칭은 등록할 수 없습니다. 그외에도 부도덕한 이름으로 이루어진 상표, 또는 상표로서의 기능을 갖추지 못한 명칭은 등록받을 수 없습니다.

이상은 상표 자체의 특성으로 정해지는 등록거절 사유이며, 이외 법질서에 어긋나는 이유로 등록이 안되는 상표에는 출원인이 소유권을 갖지 아니한 상표와 상표의 불법 사용이 있습니다.

## 05. 회사 도메인 네임의 등록과 보호

**Question.** 저희 회사 인터넷 홈페이지의 도메인 네임을 연방정부에 상표로 등록하여 보호받을 수 있는지요?

**Answer.** 귀사의 인터넷 웹사이트 영문주소(domain name) 중에서 이름부분(name between dots)이 연방정부의 상표등록 기준에 부합된다면 이를 미국특허상표청에 상표출원하여 미국내 50개 주에서 상표(Trademark)로 보호받는 것이 가능합니다. 다시 말하면 도메인 네임중에서 [<http://www>]를 제외한 부분이 미국 상표법에 위배되는 사항이 없다면 상표 심사과정을 거쳐 상표로 등록될 수 있습니다.

단, 귀사의 도메인 네임이 인터넷 상에서 귀사의 웹사이트를 찾도록 하는 주소의 역할만 하고 별도로 제품이나 서비스의 명칭으로 사용되고 있지 않다면 귀사의 도메인 네임은 상표로 등록될 수 없습니다. 상표법은 상표등록의 요건으로 상표가 사용될 유형의 상표(goods)나 무형의 서비스의 종류를 요구하고 있기 때문입니다.

도메인 네임의 상표등록은 일반 상표등록과 같은 기준이 적용되므로, 도메인 네임이 제품이나 서비스의 단순설명(merely descriptive) 또는 일반적인 명칭(generic name)이면 상표등록이 어렵습니다. 가령, 온라인으로 화장용 티슈를 판매하는 업체가 softtissue.com을 보유하고 있다면 이는 제품을 단순히 설명하는 표현(merely descriptive)이라는 이유로 상표등록이 거절될 수 있습니다. 그러나 이러한 경우에는 상황에 따라 soft.com은 추가등록에 등록이 가능할 수 있습니다.

만일 냉동 터키를 온라인으로 판매하는 웹사이트의 도메인 네임이 turkey.com인 경우 이를 상표출원 한다면 상표심사관은 이를 일반적인 명칭(generic name)이라는 이유로 거절하게 되고, 온라인 은행의 도메인 네임이 bank.com인 경우도 역시 일반적인 명칭이라는 이유로 상표등록이 거절됩니다.

주로 사람의 성(primarily merely surname)이나 지역 이름(geographically descriptive)의 경우도 상표등록이 어렵습니다. 주로 사람 성이란 많이 사용되던 적게 사용되던 사람 성이면 적용되지만 상표등록을 원하는 성에 성 외에 다른 뜻이 있으면 주로 사람 성으로 간주되지 않을 수 있으며 강한 등록 대상이 될 수 있습니다. 예를 들면 Park(박)은 사람 성이지만 영어로 공원 또는 주차라는 뜻을 지니고 있어 상표 신청시 주로 사람의 성이 아닌 독특한 상표로 간주되어 넓은 보호범위를 가질 수 있습니다. 그러나 Kim(김)은 영어로 Kim 이외의 뜻을 지니고 있지 않으므로 상표 신청시 주로 사람 성(primarily merely surname)으로 간주되어 넓은 보호범위를 갖을 수 없습니다.

주로 사람 성(primarily merely surname)으로 간주되는 경우에는 Supplemental Registry(추가등록부)에 등록이 가능할 수 있습니다. 또한 이러한 경우 상표출원 전 5년간 문제없이 사용했으면 Principal Registry에도 등록이 가능할 수 있으며, 만일 상표출원 전 사용기간이 5년이 안됐으면 Supplemental Registry(추가등록)에 등록할 수 있습니다.

상표심사의 또다른 중요한 기준은 소비자에게 다른 상표와 혼동을 줄 수 있는 가능성(Likelihood of Confusion) 여부입니다. 도메인 네임을 상표로 등록하고자 하는 경우 이와 관련된 판례를 참고해야 되는 등 전문성이 요구되므로 전문변호사의 자문이 중요합니다.

06.

## 유명 제품이나 회사의 포장 모방에 의한 침해

**Question.** 유명 제품이나 회사의 포장을 모방해도 침해가 될 수 있다  
는데, 어떤 경우를 말하는 것인지요?

**Answer.** 일반적으로 상표는 작은 표지가 제품의 한 부분에 부착돼 제품의 생산자, 공급자 등 출처(source)를 표시하는 것이지만, 상품 전체의 포장이나 외관도 출처를 표시하는 기능을 할 수 있습니다. 이같은 상품 전체의 상업적 이미지를 상표법에서는 트레이드 드레스(Trade Dress)라고 합니다.

트레이드 드레스의 대표적인 예로는 코카콜라 병을 들 수 있습니다. 트레이드 드레스는 등록되지 않은 상표에 적용되는 전통적인 판례법에 의한 동일한 법의 보호를 받습니다. 즉, 등록되지 않았어도 실제 사용 사실에 근거해 타인이 비슷한 상품의 포장을 사용하는 것을 금지할 수 있습니다. 또한 사용하고 있는 트레이드 드레스가 상표로서, 또는 디자인 특허로서 요건을 갖춘 것이라면 상표출원 또는 디자인 특허 출원을 통해 등록상표 혹은 등록된 디자인 특허를 받아 보다 넓은 보호를 받을 수 있습니다.

트레이드 드레스로서 보호를 받으려면 오랜 기간 지속적으로 일정한 포장 또는 외관을 갖는 제품을 광고하거나 판매해 2차적 의미(secondary meaning)를 획득해야 합니다. 2차적 의미의 획득 과정에 있어 모방에 관한 분쟁 등의 문제가 없어야 합니다. 2차적 의미의 예를 들면 코카콜라 병이 장기간 사용돼 같은 형태의 음료수 병을 보면 모든 소비자가 코카콜라를 생각하게 되는 것과 같이, 제품의 일정한 겉모습 또는 포장이 일반 소비자에게 제품의 제조회사 등을 연상하게 하는 경우를 말합니다. 2차적 의미를 소유한 트레이드 드레스는 상표등록에 문제없을 수 있습니다.

트레이드 드레스에 대한 침해가 인정되려면, 즉 다른 회사가 비슷한 포장이나 상품의 외관을 사용하는 것을 금지시키려면, 트레이드 드레스의 사용권리를 갖는 회사의 제품과 이와 비슷한 다른 회사의 제품이 소비자에게 혼동을 일으킬 가능성(Likelihood of Confusion)이 있어야 합니다. 혼동 가능성은 트레이드 드레스를 포함한 상표 분쟁에서 핵심적인 역할을 하는 것으로 일반 소비자가 특별한 주의를 기울이지 않고 보았을 때 다른 회사의 제품들과 실제로 혼동을 일으키는지 여부를 말합니다.

법원은 다음과 같은 요인들을 종합해 침해 여부 및 이에 따른 금지 처분의 결정을 내리게 됩니다. 첫째, 트레이드 드레스의 이미지가 얼마나 독특한 것인지를 평가합니다. 독특한 이미지일수록 넓은 보호를 받습니다. 둘째, 모방을 한 사용자의 고의성, 즉 유명 제품의 트레이드 드레스를 모방해 금전상의 이익을 취하려 한 경우에는 침해로 볼 가능성이 높아집니다. 이외에 제품의 유사성, 실제 혼동의 증거, 사용자가 그같은 제품을 살 때 기울이는 주의 정도 등이 혼동가능성을 결정할 때 고려되는 요인들입니다. 상표와 마찬가지로 트레이드 드레스의 사용에 있어서도 위와 같은 사실들을 고려해 침해를 방지하는 것이 중요합니다.

## 07.

## 상호의 상표등록

**Question.** LA 다운타운에서 의류 판매업을 하고 있습니다. 중국에서 생산된 제품과 LA 현지에서 생산된 제품 모두 상호를 부착해 판매하고 있는데, 상호를 상표로 등록해야 하는지요?

**Answer.** 상표는 특허와 달리 반드시 등록해야 권리가 발생하는 것은 아닙니다. 그러나 상표를 등록하는 것은 등록하지 않고 사용하는 것에 비해 큰 장점이 있습니다. 상표는 한 회사의 제품을 다른 회사의 제품과 구별하기 위해 사용하는 문자 또는 디자인 등의 형상입니다. 제조회사나 공급회사의 상호를 제품에 부착할 때는 상표로서 사용되는 것입니다. 예를 들어, 'ABC 회사'라는 문자 표시를 제품에 부착해 다른 제조업자나 판매업자가 취급하는 제품과 구별되도록 사용한다면, 'ABC 회사'의 문자 표시는 상표가 됩니다. 상표에는 주정부 상표와 연방 상표가 있습니다. 연방 상표를 등록할 경우 미 전역에서 보호를 받을 수 있고 보호 및 보상 범위가 더 크고 유리합니다. 연방 상표를 출원하려면 상표로 사용할 문자 또는 디자인을 제품과 함께 명시해 미국특허상표청(US Patent and Trademark Office• USPTO)에 제출하면 됩니다.

상표를 사용할 제품의 표시는 다양한 상품을 성질별로 구분한 상품 분류에서 적합한 상품군(Class)을 선택함으로써 이루어집니다. 이 때 상표를 이미 사용하고 있으면 샘플의 사진을 제출하고, 아직 사용하지 않고 있으면 미래 상표로 사용의도(Intent to Use)를 표시하면 됩니다. 상표가 특허상표청의 심사를 거쳐 등록이 되면, 사용 의사에 근거해 출원하였을 경우 소정 기간내에 실제 사용의 증거로 상표가 부착된 제품 사진 등을 제출해야 합니다. 상표 등록의 유효 기간은 10년이며, 유효기간 만료 전 갱신을 하면 10년씩 연장됩니다. 상표권자는 등록 후 5년이 지나고 나서 1년 이내에 상표를 계속 사용한 사실을 보고해야 합니다.

연방등록상표의 가장 큰 장점은 상표의 보호 범위가 미 전역에 미친다는 것입니다. 그리고 상표권자가 등록상표를 실제로 소유하고 있다는 사실이 상표등록증에 의해 간단히 증명됩니다. 이에 반해 등록하지 않고 사용하는 상표의 경우, 상표의 사용사실 및 소유권을 관련 증거를 제시해 입증해야 하며, 이는 상표를 출원해 등록하는 과정에 비해 수십배의 비용과 복잡한 절차를 필요로 합니다. 또한 상표 사용사실 및 소유권이 입증돼도 그 상표에 대한 권리는 원래 상표를 사용한 지역, 예를 들어 LA지역과 상표를 사용한 제품에 한정돼 다른 지역에서 다른 사람이 그 상표를 사용하는 것을 막을 수 없습니다. 연방등록상표의 다른 장점은 세관(Customs Service)에 상표등록 침해제품의 수입을 금지하도록 신청할 수 있다는 것과, 외국에서 상표출원시 근거가 될 수 있다는 것, 상표관련 분쟁이 발생할 때 연방 법원에 제소할 수 있다는 것, 실제 사용을 하지 않아도 사용의사만으로 상표출원이 가능하다는 것 등입니다.

## 08.

## 상표와 상호의 보호와 차이

**Question.** 개인회사의 이름을 카운티 정부에 등록하였고 등록된 이름으로 현재 비지니스를 운영하고 있습니다. 카운티 정부에 등록된 저희 회사 이름을 상표로 보호받을 수 있는지요. 또한 상표와 상호의 차이는 무엇인지요?

**Answer.** 먼저 상표는 상품의 이름을 말하며 회사 이름을 표현하는 상호(Business Name)와는 구분됩니다. 가령 Microsoft®사의 컴퓨터 구동 시스템 소프트웨어인 Windows 2000®이라 말할때 Microsoft®는 회사이름인 상호이며 또 등록된 상표이며 Windows 2000®은 상표에 해당됩니다. 때로는 회사이름 즉 상호를 연방정부나 주정부에 상표로 등록하여 IBM®의 경우와 같이 회사이름을 제품에 사용하는 상표(Trademark) 또는 호텔등의 서비스업에 사용되는 서비스마크(Service Mark)를 말합니다.

상표의 독점사용권을 보호받으려면 별도의 등록과정을 거쳐야합니다. 주

정부에 상표등록하여 해당주 내에서 보호받을 수 있고 연방정부등록을 통하여 미국 50개주 전체에서 해당분야의 상표사용을 독점할 수 있습니다. 주정부나 연방정부에 등록된 상표가 보호받는 이유는 많은 시간 및 비용을 투자하여 형성된 상표의 인지도나 유명도가 남용되는 것을 방지함으로써 소비자를 보호하는 한편 상표권자의 권리를 보호하기 위함입니다.

연방정부나 주정부가 상표등록 여부를 심사할 때 고려하는 중요한 요소는 기존의 다른 상표와의 혼동가능성(Likelihood of Confusion)입니다. 따라서 이미 등록된 상표와 동일한 상표뿐만 아니라 유사한 상표의 등록도 거절될 수 있는 가능성을 고려하면 등록된 상표의 보호범위는 광대합니다. 다시 말해, 일단 상표로 등록이 되면 동일한 분야 동일한 이름의 상표는 물론이고 등록된 상표를 모방한 것으로 판단될 수 있는 유사한 이름의 신규 상표등록을 상당한 정도로 차단하는 효과를 고려한다면 등록된 상표의 보호권은 매우 강력하다 할 수 있습니다.

특히 1996년부터는 등록된 상표의 보호권이 더욱 넓어져서 등록된 유명 상표 경우에는 상품의 카테고리에 관계없이 상표권을 주장할 수 있게 되었습니다. 이에 따라 규모있는 회사들은 이러한 새로운 법안을 남용하여 소규모 사업체의 상표등록을 간접적으로 저지할 수 있으므로 서둘러 상표를 등록하여 보호권을 확보해두는 것이 바람직합니다.

## 09. 등록하지 않고 사용한 상표의 권리보호

**Question.** 아동용 장신구를 한국에서 수입하여 미국에서 판매하고 있는 회사입니다. 저희의 독자 상표를 제품에 붙여 미국내에서 판매하고 있으나 별도로 상표등록을 하지는 않았습니다. 그런데 최근 저희의 상표가 다른 회사의 아동용 장신구에 사용되고 있음을 확인하였습니다. 다른 회사가 저희 상표를 모방하여 사용하고 있는 것입니다. 먼저 사용을 시작한 저희 상표의 권리를 보호받으려면 어떻게 하면 되는지요?

**Answer.** 연방정부에 상표로 등록되지 않은 이름을 제품에 부착하여 미국내에서 판매하는 것은 위험한 일입니다. 만일 현재 귀사가 사용하고 있는 상표가 다른 개인이나 회사에 의하여 연방정부에 등록된 상표라면 언제든지 상표권 침해소송에 휘말릴 수 있으며 거액의 재정손실을 예상하여야 합니다.

미국에서 상표를 등록한다는 것은 주 정부 또는 연방정부로부터 상표의

독점사용권을 확보하는 것을 말합니다. 주 정부에 상표를 등록하면 해당 주 안에서 상표의 독점사용권을 갖게되고, 연방정부에 상표를 등록하면 미국내 50개 주 전체에서의 독점사용권을 갖게 됩니다. 미국에서의 상표 등록이란 대개 미국전역에서 상표권을 보호받는 연방정부를 통한 상표등록을 말합니다. 상표등록을 관장하는 연방정부는 미국특허상표청입니다.

상표등록을 하지 않고 사용하는 귀사의 상표가 만일 제 3의 다른회사나 개인에 의하여 주정부 또는 연방정부에 등록된 상표가 아니라면 미국 상표권 보호법(Lanham Act)에 따른 불공정 거래규정에 준하여 보호받을 수 있는 방법은 있으나 상당한 변호사 비용을 감당하여야 합니다.

따라서 가장 바람직한 선택은, 먼저 인터넷으로 무료상표검색이 가능한 미국특허상표청의 상표데이터베이스를 통하여 현재 사용되고 있는 귀사의 상표와 동일한 상표가 장신구 카테고리(IC 026)에 상표로 등록되었는지를 확인해 보고, 만일 동일한 상표가 등록되지 않았다면 바로 전문 변호사를 통하여 등록을 시도하는 것입니다.

상표가 성공적으로 연방정부에 등록되려면 다른 상표와의 혼동가능성 (Likelihood of Confusion) 등을 고려하여 등록을 허락하는 미국특허상표청의 상표변호사(심사관)의 심사를 통과하여야 합니다. 연방정부에 등록된 상표는 개인이나 기업에게 매우 귀중한 자산이 됩니다.

## 10.

## 상표검색 방법

**Question.** 아동용 가방을 미국에 수입하여 판매하는 비즈니스를 하고 있습니다. 이번에 사업방향을 일부 수정하여, 수입되는 일부 가방에 저희가 직접 디자인한 상표를 부착하여 미국시장에 유통시키려 합니다. 저희가 원하는 상표를 연방정부에 등록 신청을 하기전에 상표가 등록가능한지를 확인해 보는 것이 중요하다고 듣고 있습니다. 나름대로 상표검색을 해보았으나 정확성을 확인할 수 없습니다. 인터넷을 통하여 상표를 검색하는 방법을 알려주실 수 있는지요?

**Answer.** 나름대로 상표를 검색하셨다 해도 귀하가 연방정부에 등록하고자 하는 상표가 미국특허상표청의 상표 심사관에 의하여 거절될 수 있습니다. 이러한 상표등록 거절을 예방하는 방법중의 하나는, 미리 등록하고자 하는 상표에 대한 검색을 철저히 실행하는 것입니다.

미국특허상표청은 개인이 직접 연방정부에 등록가능한 상표을 검색할수

있도록 상표 데이터 베이스를 인터넷을 통하여 일반에 무료로 공개하고 있습니다. 인터넷을 통한 상표검색 방법을 간단히 소개하면 다음과 같습니다.

우선, 등록을 원하는 상표와 동일한 상표가 다른 개인이나 기업에 의하여 이미 미국특허상표청에 등록되었는지가 확인하려면 미국특허상표청이 제공하는 인터넷상의 상표 검색 데이터 베이스 (<http://tmsearch.uspto.gov>)를 방문하면 됩니다. 상표검색의 경험이 없는 개인이나 기업이 쉽게 이용하려면, 미국특허상표청 상표 데이터 베이스의 안내화면에서 기초검색(basic)을 선택할 수 있습니다. 위의 검색 안내 화면에서 “New User Form Search”을 누르면 검색초기화면으로 이동됩니다.

검색초기 화면에서 할 수 있는 가장 간단한 방법은 “Search Term”에 등록을 원하는 상표를 집어넣고 검색실행(Submit Query)을 마우스로 클릭하는 것입니다. 가령, “Digital”을 써넣고 “Submit Query”를 누르면 미국특허상표청에 등록된 상표로 “Digital”이 포함되는 모든 상표의 리스트를 볼 수 있게 됩니다. 이는 등록을 원하는 상표가 다른 개인이나 회사에 의하여 선점되지 않았는지를 확인할 수 있는 가장 간단한 상표검색 방법입니다.

상표검색을 실행할 때 반드시 이해하여야 하는 사항은, 등록을 원하는 상표가 타인에 의하여 선등록되지 않은 것으로 검색되었다 해도 검색된 상표의 출원이 거절될 수 있다는 것입니다. 간단한 등록기준에만 맞으면 심사과정 없이 등록되는 저작권(Copyright)과는 달리 상표(Trademark)가 연방

정부에 등록되려면 상표 심사관의 심사를 통과하여야 합니다.

상표검색을 통하여 등록가능성을 확인한 후 상표등록을 신청하였어도 미국특허상표청의 상표 심사관이 상표등록을 거절하는 경우가 있습니다. 이 경우 가장 흔한 거절사유는 기존 상표와의 혼동가능성(Likelihood of Confusion)입니다. 이러한 거절 가능성을 좀 더 철저히 극복하려면 유료 상표검색 웹사이트를 이용할 수 있습니다. 가령, “Micro Digital”을 등록하고자 하는 경우 이와 혼동을 일으킬수 있는 유사한 상표를 모두 검색하려면 전문적인 지식이 필요하며 특허청의 무료 상표 데이터 베이스 또는 유료 상표 검색 사이트들을 이용할 수 있습니다.

다른 상표와의 혼동가능성 등의 이유로 상표 심사관이 상표등록을 거절하였어도 거절을 극복할수 있는 방법은 여러 가지가 있습니다. 심사관이 상표등록을 거절한 경우 이를 극복하는 방법 및 거절극복 서류 작성에 대하여는 전문가와의 상담이 필요합니다.

## 상표출원에 필요한 사항들과 등록까지의 과정

### 11.

**Question.** 상표출원에 필요한 것들은 무엇이며, 출원부터 등록까지의 과정은 어떻게 되는지요?

**Answer.** 미국 연방정부 상표출원을 위해서는 상표로 사용할 마크(Mark)와 출원인의 인적사항, 국제 분류기준에 따른 상표사용 상품 또는 서비스의 리스트가 필요합니다. 출원인이 미국에 거주하지 않을 경우는 대리인을 선정하면 됩니다. 예를 들어 한국에 거주하는 사람도 미국 변호사, 즉 대리인을 선정해 미국에 상표출원을 할 수 있습니다.

마크는 단어(Word Mark) 또는 디자인(Design Mark)을 사용할 수 있습니다. 상표출원서에는 마크를 표시한 도면을 첨부하게 됩니다. 도면은 상품에 부착된 상표 견본 또는 상표가 인쇄된 카탈로그 등으로 쉽게 작성할 수 있습니다. 상표출원과 관련, 마크의 선택 다음으로 중요한 것은 출원상표가 사용되는 상품 또는 서비스의 선택입니다.

출원된 상표는 이미 등록된 상표와 비교해 혼동가능성(Likelihood of Confusion)이 없어야 합니다. 미국특허상표청이 상표를 심사할 때 혼동가능성의 판단은 출원상표와 등록상표가 비슷하고, 출원상표의 상품과 등록상표의 상품이 관련돼 있을 때 성립합니다. 즉 비슷한 상품에 비슷한 상표를 사용한 사실이나 사용할 의사가 있는 경우, 혼동가능성을 근거로 출원상표를 거절하게 됩니다.

출원 전 상표 검색을 통해 동일하거나 비슷한 등록상표가 존재하는지, 그 상표를 사용하는 상품 또는 서비스가 출원하려고 하는 상표와 관련이 있는지를 확인할 수 있습니다. 연방등록상표 또는 출원된 상표의 검색은 미국특허상표청의 웹사이트(<http://tmsearch.uspto.gov>)에서 무료로 가능합니다.

이미 사용하고 있는 상표는 물론이고, 앞으로 사용할 의사가 있는 상표도 출원해 심사받을 수 있습니다. 다만 사용 의사에 근거해 출원한 상표는 등록 전까지 실제로 사용한 증거를 제출해야 합니다. 등록된 상표는 10년마다 갱신(Renewal)이 가능하므로 영구적으로 권리를 행사할 수 있습니다. 등록상표는 계속적으로 사용해야 하며, 등록 후 5년부터 6년 사이의 1년간의 기간, 그리고 갱신 전 1년간의 기간마다 실제 사용 증거를 제출, 계속 사용했다는 사실을 입증해야 합니다.

## 12.

## 상호와 상표의 선택과 준비단계

**Question.** 현재 새로운 비즈니스를 준비중에 있습니다. 회사이름은 결정하였고 결정된 회사이름을 카운티 정부에 등록할 예정입니다. 그런데 저희 CPA는 상호와 상표를 택하기 전에 주 정부나 연방 정부에 등록상태를 알아 봐야 한다고 말하고 있습니다. 그 이유는 무엇입니까?

**Answer.** 귀하의 소중한 사업체의 상호(Business Name)나 상품에 대한 상표(Trademark) 또는 서비스 업종에 대한 서비스 마크(servicemark)를 결정하여 등록하기 이전에 동일하거나 유사한 이름이 먼저 등록되어 있는지를 확인하는 것은 매우 중요합니다. 일반적으로 개인회사인 경우에는 해당 카운티 정부에 회사이름(fictitious business name)을 등록하고, 주식회사인 경우에는 해당 주 정부에 주식회사이름(corporation name)을 등록하게 됩니다.

카운티 정부는 어떤 이름으로 신청되든 신청된 이름으로 상호등록을 해주고 있고 다른 책임은 지지 않습니다. 그러므로 카운티 정부에 회사이름을

등록하기 이전에 동일한 회사이름이 있는지를 확인하는 것은 등록인의 책임이 됩니다. 주식회사 이름의 주정부 등록에 대하여 주 정부는 해당 주에 동일한 이름의 주식회사가 등록되는 것은 막아줍니다. 그러나, 등록된 이름을 다른 회사가 사용하거나 타주에서 동일한 이름이 주식회사로 등록되는 것을 막을 권리가 없습니다.

따라서, 사용하고자 하는 회사이름이 다른 사람에 의해 이미 상표(Trademark) 또는 서비스 마크(Service Mark)로 연방정부에 등록되었다면 카운티 정부나 주 정부에만 등록을 한 회사는 상표권 침해에 노출되어 있는 셈이 됩니다. 동일한 이름이 다른 개인 또는 다른 회사에 의하여 미국 연방정부에 이미 등록된 사실을 모르는 상태에서 무심코 귀하가 사용하거나, 또는 귀하의 상품이 판매되고 있는 주에 다른 개인이나 회사에 의하여 동일한 상표로 등록되어 있다면, 귀하는 먼저 상표로 등록하신 분의 상표권을 불법 침해하는 것이 됩니다.

이러한 이유로 점점 많은 수의 사업체들이 상표등록 또는 서비스마크의 연방정부 등록을 실행하고 있습니다. 따라서, 사업체를 설립하기 이전에 원하는 회사이름이 연방정부 및 50개 주 정부에 상표 또는 서비스 마크로 이미 등록되어 있는지를 전문가를 통하여 파악하신 후에, 투자라고 생각하고 판매하고자 하는 상품 및 서비스업에 대한 상표등록을 하는 것이 바람직합니다. 귀하의 사업이 소규모이기 때문에 아무도 상관하지 않으면 모르지만, 귀하의 사업이 번창하여 소비자의 인지도가 높아짐에 따라, 연방정부에 먼저 상표로 등록하신 분의 상표권에 대한 불법 침해로 인하여 법정명령에 따라 귀하의 상표를 갑자기 바꾸고 상표를 사용하여 취한 모

든 이익을 손해배상으로 하셔야 할 수도 있습니다. 그렇게 된다면, 귀하게서 오랫동안 공들여 쌓으신 상표의 인지도 및 권리를 하루 아침에 상실하게 되고, 상표권자의 소송에 따른 손해배상 및 변호비용도 감당 하셔야 할 수 있습니다.

상호(Business Name)는 상표(Trademark)와 적용되는 법이 서로 다릅니다. 많은 분들이 상표등록을 하지 않고 상호를 상표처럼 사용하시기 때문에, 상표법이나 불공정 거래법(Unfair Competition)을 위반하게 될 소지가 있습니다. 특히, 회사이름 즉 상호를 상표나 서비스마크로 사용하고자 하는 경우에는 상표 또는 서비스 마크의 연방정부 등록과 개인회사 또는 주식회사의 카운티 정부 또는 주 정부 등록을 병행하는 것이 바람직합니다.

## 13.

## 상표권의 소유절차

**Question.** 미국에서 상표권을 가지려면 어떤 절차를 거쳐야 하는지요?

**Answer.** 규모가 크던 작던 미국에서 비지니스를 막 시작한 사람이라면 누구나 한번쯤 던져보았을 질문입니다. 또한 제가 가장 많이 받는 질문이기도 합니다. 연방정부 산하의 미국특허상표청(USPTO)에 상표출원하여 등록받고 이를 유지하는 과정을 간단히 설명드리기는 어려우나 오늘은 하나의 예를 통하여 상표출원 과정을 설명해 보겠습니다.

미국물산의 김사장은 중국에서 아동복을 제작하여 자체브랜드로 미국의 아동복시장 진입을 기획하고 있고 브랜드로 사용할 이름은 정했으며 1차 선적은 약 6개월후로 예정하고 있다고 가정해 보겠습니다. 이때, 제일 먼저 고려해야 할 사항은 상표의 등록 가능성입니다. 연방정부에 상표출원을 해도 등록될 가능성이 거의 없는 상표는 피하는 것이 좋습니다.

가령, 의류분야에서 이미 사용되고 있는 상표 또는 이를 모방하여 신청

하는 경우에는 등록될 가능성이 희박하고, 설사 미국특허상표청의 상표심사에 통과된다 해도 해당상표권자의 이의제기(objection) 또는 취소절차(cancellation)에 걸려 상표등록이 유지될 가능성은 거의 없습니다. 또한 “Kids Wear”식으로 일반적으로 사용하는 말, 즉 아동복 분야의 보통명사를 상표로 신청한다면 이 역시 상표로 등록될 가능성은 거의 없습니다. 누구나 상품을 기본적으로 부르는 말에 독점사용권 즉 상표권이 부여될 수는 없기 때문입니다.

상표로 쓰이게 될 이름이 정해지면 다음으로 상표가 사용될 아동복의 목록(list of goods)을 준비하여 전문변호사를 찾아 상표출원을 의뢰하면 됩니다. 전체 45가지 종류의 상품 및 서비스분야로 나뉘어진 국제상표분류를 기준으로 아동복은 25번쨰 카테고리(class 25)에 속하므로 준비된 이름을 클래스 25로 지정하여 연방정부에 상표신청하면 그로부터 약 4~6개월 후에 미국특허상표청으로부터 상표심사결과를 받아보게 됩니다.

심사결과가 거절통지(Office Action)라면 거절극복을 위한 답변서를 연방정부에 제출하여야 하고, 허락통지(Notice of Allowance)라면 레이블(label) 또는 상표가 보이도록 찍은 아동복 사진 등을 실제사용 증거로 연방정부에 제출하여야 합니다. 이후 상표등록에 대한 제 3자의 이의제기 기회를 주기위한 1개월 간의 공개(Publication)과정을 거쳐 상표의 등록절차가 마무리 됩니다.

위의 설명은 상표출원의 여러가지 방법중에서 현재는 상표를 실제로 사용하고 있지는 않지만 앞으로 상표를 사용하려는 사용의도(Intent to Use)에 따른 상표출원 절차입니다.

14.

## 새로운 메뉴의 한글이름 상표등록과 보호

**Question.** LA에서 한식전문 식당을 운영하고 있습니다. 이번에 저희가 새로운 메뉴를 개발하였습니다. 새로 개발한 메뉴의 한글이름을 연방정부에 상표로 등록하여 다른식당에서 같은 이름을 사용하지 못하도록 하는 것이 가능한지요?

**Answer.** 한글이름도 미국특허상표청에 상표로 등록하여 상표권을 보호받을 수 있습니다. 미국상표법으로 보면 한글이름은 외국문자 카테고리에 속합니다. 따라서 상표로 등록하고자 하는 해당 한글 명칭의 발음을 영문 알파벳으로 표기하는 방식으로 미국내에서의 한글상표 독점사용을 위한 상표등록을 신청하는 것은 가능합니다.

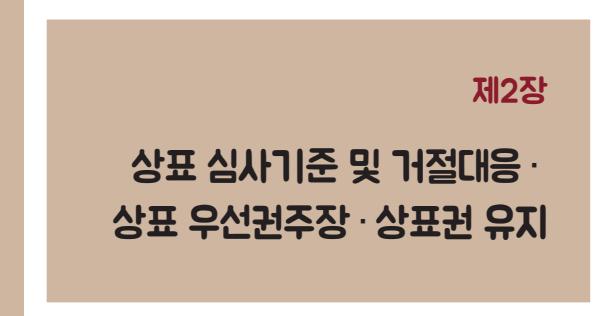
그러나 만일 상표(Trademark)로 등록하고자 하는 메뉴의 이름이 해당 음식을 설명하는 표현이라면 미국특허상표청에 상표등록하는 것은 거의 불가능합니다. 예를 들어, “새우 설렁탕”이란 메뉴를 상표로 등록하려 한다면 미국특허상표청의 상표심사관은 일반적인(generic) 명칭이라는 이유로 또

는 표현적인(merely descriptive) 명칭이라는 이유로 상표등록요청을 거절하게 됩니다. 일반적인 명칭이란 등록하고자 하는 상표의 대상, 즉, “새우 설렁탕”의 일반명칭 그 자체를 표현하는 이름을 말하며, 표현적인 명칭이란 그 특징과 속성(attribute)을 표현하는 이름을 말합니다. “설렁탕”에 “새우”를 혼합하여 만들어진 “새우 설렁탕”이라는 이름에 독점사용 상표권을 부여한다면 아마 새우 설렁탕을 “새우 설렁탕”으로 부를 수 밖에 없어서 수 많은 식당들이 상표권 침해문제로 소송에 휘말리게 될것입니다. 따라서 “새우”가 섞인 “설렁탕”의 의미를 그대로 나타내는 이름인 “새우 설렁탕”을 상표로 등록할 수 있다고 기대하지 않는 것이 바람직합니다.

그러나 여기서 “새우 설렁탕”을 상표로 등록하는 것이 거의 불가능하다는 것은 상표의 “음식” 카테고리인 “IC029”에 등록하려는 경우입니다. 즉, 국제적으로 통용되는 상표분류 유형(International Classifications, IC)중에서 “IC029”에 속하는 “음식” 카테고리에 “새우 설렁탕”을 등록하려는 시도를 미국특허상표청의 상표심사관이 받아들이지 않는다는 것입니다. 다시 말하면 “빨간사과(Red Apple)”라는 이름을 “농산물” 카테고리인 IC031에 빨간사과의 판매를 위한 상표로 등록하는 것은 불가능하며, “가방(Blue Bag)”이라는 이름을 “가방” 카테고리인 IC018에 상표로 등록하는 것은 불가능합니다. 물론 “새우 설렁탕”을 “새우”나 “설렁탕”과 관계없는 “계임” 카테고리인 IC028에 등록하는 것은 가능합니다. 실제로 “Red Apple”은 가구업종(IC020)에 상표로 등록이 되어 있으며 “Blue Bag”은 광고업(IC035)의 서비스마크(상표의 일종)로 등록되어 있습니다.

따라서 귀하가 상표로 등록하고자 하는 메뉴의 이름은, 가령, Korean

Emperor's Express 또는 Power Steps식으로 메뉴의 해당 음식을 직접적으로 표현하지 않는 이름으로 결정하는 것이 바람직합니다. 원하는 이름을 미국특허상표청에 상표로 등록하는 것이 가능한지를 알아보려면 웹사이트 <http://tmsearch.uspto.gov>을 방문하시면 됩니다.



15. 혼동가능성 거절이유의 극복방법
16. 혼동가능성에 따른 등록거절과 극복방법
17. 국제분류가 다른 유사상표의 등록거절과 극복 가능성
18. 혼동가능성을 이유로 한 거절이유서에 대한 답변서 작성
19. 포기된 상표 회복방법
20. 국제분류, 타인에 의해 선등록된 동일상표가 있을 경우

## 15. 혼동가능성 거절이유의 극복방법

**Question.** 이미 등록된 상표와 혼동가능성이 있다는 이유로 상표출원에 대해 거절이유 통지서를 받았습니다. 그런데 이 출원상표는 오래전부터 계속 별문제 없이 사용해오고 있었습니다. 이러한 사용 사실을 근거로 거절이유를 극복할 수 있는지요?

**Answer.** 상표와 상품이 서로 비슷하여 출원상표와 등록상표 사이에 언뜻 혼동가능성이 인정되나, 판매 시장의 상황에 비추어 실제 사용시 혼동이 일어나지 않거나, 등록상표 자체의 결함으로 인하여 등록상표를 취소함에 의해 상표 등록의 거절이유를 극복할 수 있는 경우가 있습니다. 적절한 상표의 선택 및 사용에 의한 소비자의 신용(goodwill)의 축적은 오랜 시간 및 많은 노력과 비용이 걸리는 과정이며, 이미 사용되고 있는 출원상표가 등록상표와의 문제로 거절이유를 받았을 경우, 여러 측면에서 검토하여 거절이유를 극복하여 상표에 축적된 신용을 지키는 것이 바람직합니다.

출원상표가 등록상표의 출원일보다 먼저 사용된 경우 동시 사용 절차

(concurrent use proceeding)를 신청하여 거절이유에 대응할 수 있습니다. 먼저 사용된 사실이 없는 경우 동시 사용 절차는 인용상표 소유자의 동의(consent to use agreement)가 있어도 가능합니다. 이러한 동의는 일반 소비자에게 혼동이 없다던지 아니면 혼동을 일으키지 않도록 서로 상표의 사용방법, 장소, 상품 등을 달리하여 상표를 사용하겠다는 약정에 의해 뒷받침되어야 합니다. 즉 출원상표의 권리자와 인용상표의 권리자 사이에 일정 조건하에 서로 상표를 방해되지 않게 사용하겠다는 내용에 인용상표의 권리자가 동의를 하는 경우, 출원상표의 동시 사용 등록이 가능한 길이 있습니다.

미국특허상표청(United States Patent and Trademark Office)의 상표 항소 심판부(Trademark Trial and Appeal Board)에서는 실제 상거래에서 적법한 동시 사용이 있었으며, 앞으로 계속 상표를 사용하여도 혼동(confusion), 착오(mistake), 또는 기만(deception)이 일어나지 않을 것으로 판단되는지를 결정하게 됩니다. 상표의 동시 사용 등록은 법원의 결정(Consent Decree)에 근거해서도 가능합니다.

마지막으로 등록상표가 더 이상 사용되지 않고 있다거나 다른 이유로 등록상표가 무효라고 믿어지는 경우, 상표등록 취소 절차(cancellation proceeding)를 밟을 수 있습니다. 이 경우 특허청내 출원상표의 심사 절차는 취소 절차의 결과가 나올 때까지 정지될 수 있습니다. 등록상표가 계속 존재함에 의해 피해를 받게 되는 자는 상표 항소 심판부에 상표등록 취소를 주장하는 청원(cancellation petition)을 제출할 수 있습니다. 상표등록 취소 절차 신청의 이유로는 통상 상표 심사의 거절이유 통지의 근거가 되

는 거절이유 중 어느 것이나 가능합니다. 즉 거절이유에 해당하나 심사과정에서 간과되어 잘못 등록된 상표에 대해, 심사상의 잘못을 지적하여 등록을 취소시키는 것이 가능합니다.

## 16.

## 혼동가능성에 따른 등록거절과 극복방법

**Question.** 이미 등록된 상표와 혼동가능성이 있다는 이유로 상표출원에 대해 거절이유 통지서를 받았습니다. 그런데 출원상표는 이미 계속 사용해오고 있으며, 그동안 제품 판매시 등록상표와 혼동이 문제가 된 적은 없었습니다. 이러한 실제 상황을 답변서에서 주장할 수 있는지요?

**Answer.** 상표 심사관은 혼동가능성(Likelihood of Confusion)을 판단할 때 대부분 상표간의 유사성과 그 상표가 사용되는 상품간의 유사성을 기준으로 하여 판단하게 됩니다. 그러나 상품이 판매되는 시장에서 구매자가 정말로 혼동을 일으키는지는 단순히 상표와 상품이 서로 얼마나 비슷한가 하는 객관적이고 일률적인 판단 기준과는 다른 경우가 많습니다. 상표 심사관은 실제 시장의 상황까지는 통상적으로 알 수 없으므로, 출원인이 적절한 증거를 첨부하여 실제 혼동가능성이 존재하지 않는 것을 주장하여 거절이유를 극복할 수 있는 가능성이 있습니다. 즉, 출원인은 출원상표와

거절이유에서 인용된 등록상표의 상표와 상품이 어느 정도 비슷하더라도, 구매자가 혼동을 일으키지 않는 타당한 이유가 있다는 것을 주장하고 증거를 첨부하여 답변서를 제출할 수 있습니다.

타당한 이유의 하나의 예는 소비자가 구매시 기울이는 주의의 정도입니다. 값이 비싼 상품의 경우 소비자는 대개 신중하게 살펴보고 구매할 것입니다. 반면 값이 싸고 흔한 제품의 구매시에는 상대적으로 주의를 덜 기울일 것입니다. 또한 구매자층이 전문가나 관련 분야 종사자 등 상품에 대한 지식과 경험에 풍부한 경우에도 주의를 더 기울인다 볼 수 있습니다. 이같은 경우에는 상표도 주의 깊게 볼 것이므로 혼동가능성이 줄어드는 것입니다. 증거로는 소비자가 그와 같은 경우 주의를 더 기울인다는 내용의 통계 등을 포함하는 연구 자료, 설문 조사, 기사, 카타로그 등을 제출할 수 있습니다.

다른 하나의 예는 출원상표와 등록상표가 같이 사용되었으나 실제 혼동을 일으킨 경우는 없었다는 것을 주장하고 입증하는 것입니다. 특히 문제의 상표들이 같이 사용된 기간이 오래되었을수록, 그리고 출원상표가 유명한 것일수록, 혼동가능성이 없다는 강한 증거가 됩니다. 유명한 상표일수록 소비자의 인식도가 높고, 또한 사용 기간이 오래되었음에도 불구하고 혼동이 발생하지 않았다면, 이는 혼동가능성이 실제로는 없다는 뒷받침이 되는 것입니다. 증거로는 상품의 유통에 관계되는 사람들의 증언 또는 소비자 설문조사 등을 제출할 수 있습니다.

또 다른 예는 출원상표와 등록상표가 공통으로 같은 부분이 제3자에

의해 널리 사용되고 있는 경우입니다. 이러한 경우 소비자는 그 공통부분이 여러 상표에 동시에 사용되고 있다는 것을 이미 알고 있으므로 상표에서 서로 다른 부분을 찾아서 구별할 것입니다. 증거로는 그 분야에 대한 상품 및 서비스에 대한 지식을 갖춘 사람들의 증언과 상품 견본, 카탈로그, 광고 등이 제출될 수 있습니다. 제3자의 등록상표도 시장의 상황을 직접 반영하는 것은 아니지만 참고로서 이용될 수 있습니다.

## 17.

## 국제분류가 다른 유사상표의 등록거절과 극복 가능성

**Question.** 이미 등록된 상표와 혼동가능성이 있다는 이유로 상표출원에 대해 거절이유 통지서를 받았습니다. 비교해본 결과 상표는 유사하나 상표가 사용되는 상품이 다릅니다. 답변서를 어떻게 작성하여야 하는지요?

**Answer.** 상표출원 거절이유의 대부분을 차지하는 혼동가능성(Likelihood of Confusion)의 중요한 판단 기준은 상표간의 유사성과 그 상표가 사용되는 상품간의 유사성입니다. 즉, 상표가 같거나 거의 비슷해도 출원인은 출원상표의 상품을 등록상표의 상품과 확실하게 구별되게 보정을 하거나, 출원상표의 상품과 등록상표의 상품이 다르다는 증거를 제출하여 혼동가능성을 일으키지 않는다고 주장할 수 있습니다.

상품과 관련한 혼동가능성은 문제되는 상표가 사용되는 상품들이 일반 소비자가 똑같은 제조자 또는 똑같은 제조자와 관련된 자가 만들어 시장에 제공되는 것이라는 잘못된 믿음을 불러일으키는 상황을 나타내는 것입니다.

다. 그러므로 혼동가능성의 판단에는 상표 자체 및 상품과 관련한 시장의 상황이 종합적으로 고려되어야 합니다. 이와 같이 혼동가능성의 판단은 상품 자체의 성질이라는 객관적 요인 이외에 개별 상황에 따른 주관적 요인도 고려됩니다. 혼동가능성은 비슷한 상품들 사이뿐만이 아니라, 같은 분야나 경쟁관계가 아닌 제품들 사이에도 일어날 수 있습니다. 또한 상품과 상품 관련 서비스 사이에도 일어날 수 있습니다.

출원상표의 심사에서 비교 대상이 되는 각 상표 또는 서비스의 성질 및 서로의 관련성은 상표출원 및 등록상표에 기재된 상품 또는 서비스를 기준으로 합니다. 출원인은 상표출원서에 기재한 상품을 등록상표의 상품과 구별되도록 보정하여 거절이유에 대한 답변서를 제출할 수 있습니다. 등록상표와 출원상표의 상품 분류(class)는 혼동가능성과는 무관합니다. 상품 분류는 단지 특허상표청의 행정적 편의를 위한 것이며, 실제 시장에서의 상품의 관련성을 나타내는 것이 아닙니다. 혼동가능성의 판단은 위에 설명한 대로 시장에서 일반 소비자의 판단을 기준으로 합니다.

출원인은 또한 등록상표의 상품과 출원상표의 상품이 실제로 다르다는 증거를 제출할 수 있습니다. 통상 제3자의 등록상표 또는 출원인 및 등록상표권자의 광고 자료가 등록상표의 상품이 업계에서 특정한 의미를 갖는다는 것 또는 상품간의 중복이 사실상 없다는 것 등의 증거 자료로 제출됩니다.

혼동가능성이 있어 거절된 상표의 예로는 과일 포장 용기를 사용 상품으로 하는 상표 PINE CONE®과 과일 통조림을 사용 상품으로 하는 상표

PINE CONE®, 선랜 관련 상품을 사용 상품으로 하는 상표 ULTRATAN®과 선랜 관련 서비스를 사용 서비스로 하는 상표 ULTRATAN®이 있습니다. 반면 혼동가능성이 없는 것으로 인정된 예로는 핫소스 제품을 사용 상품으로하는 상표 AMAZON®과 식당업을 사용 서비스로 하는 상표 AMAZON®, 향수 제품을 사용 상품으로 하는 상표 SCHIAPARELLI®와 의류 및 패션 액세서리를 사용 상품으로 하는 상표 SCHIAPARELLI®가 있습니다.

## 18.

## 혼동가능성을 이유로 한 거절이유서에 대한 답변서 작성

**Question.** 이미 등록된 상표와 혼동가능성이 있다는 이유로 상표등록 출원에 대해 거절이유 통지서를 받았습니다. 답변서를 어떻게 작성하여야 하는지요?

**Answer.** 혼동가능성(Likelihood of Confusion)은 상표 등록 출원의 거절이유 중 가장 많은 부분을 차지합니다. 또한 많은 상표가 이미 사용되고 등록되어 있으므로, 등록상표와 혼동가능성이 없으면서 식별력이 있는 상표를 선택하여 출원하는 것과 등록을 받는 것이 아주 중요합니다. 이런 상황을 피하려면 상표 및 사용 상품의 차이점에 근거해 혼동가능성이 실제로 존재하지 않는다는 주장과 증거를 제출하면 됩니다.

상품의 구매자는 과거에 특정 상표를 부착한 상품을 구매하거나 광고를 본 것 등의 기억에 의존하여, 현재 구매하려는 상품의 상표를 비교 판단하게 됩니다. 일반적으로 구매자는 상표의 세부를 기억하지 않으며 상표 및 상품에 관련된 전체적 인상만을 기억하게 됩니다. 그러므로 상표의 세

부적인 면이 달라도 전체적으로 받는 인상이 비슷하면 혼동가능성이 있다고 심사관이 판단하는 것입니다.

출원인은 거절이유에 인용된 상표와 출원상표의 차이점이 있으며, 그 차이점에 의해 그 상표가 사용되는 상품의 구매자층에 대해 전체적 상업적 인상이 다르다는 것을 주장하여야 합니다. 혼동가능성의 중요한 판단 기준은 상표간의 유사성과 그 상표가 사용되는 상품간의 유사성입니다. 본 기사에서는 먼저 상표간의 유사성을 설명하겠습니다. 문자로만 이루어진 상표(Word Mark)의 유사성은 출원상표 및 인용 상표의 겉모습, 발음 및 의미를 비교하여 결정됩니다. 인용 상표와 비교할 때 상표의 일부분이 단순히 변경, 삭제 또는 추가된 것은 그로 인한 차이가 뚜렷한 상업적 인상의 차이를 일으키지 않는 한 유사한 것으로 봅니다. 즉, 차이점이 상품의 성질을 단순히 묘사하거나 일반적으로 표현한 것은 상업적 인상의 차이가 있다고 볼 수 없으며, 새로운 또는 간접적, 즉 암시적인 의미의 차이를 나타내는 것이라면 뚜렷한 인상의 차이가 있어 혼동가능성이 없다고 주장할 수 있을 것입니다.

혼동가능성이 있어 거절된 상표의 예로는 Impact와 Hi-Impact, Shrimp Royale과 Seafood Royale, Galaxy와 Galaxie 등이 있습니다. 언뜻 유사해보이나 혼동가능성이 없는 것으로 인정된 예에는 Crystal®과 Crystal Creek®, Bed and Breakfast Registry®와 Bed and Breakfast International® 등이 있습니다. 이와 같이 혼동가능성의 판단은 객관적 요인 이외에 개별 상황에 따른 주관적 요인도 고려됩니다.

디자인으로 이루어진 상표(Design Mark)의 경우에는 겉모습, 즉 시각적 유사성이 판단의 기준이 되며, 문자와 디자인이 결합된 상표는 문자에 일반적으로 비중이 더 주어지나, 문자에 별 특징이 없는 경우에는 디자인에 비중을 두게 됩니다. 이상 상표의 유사성에 대해 설명을 드렸으나 상표가 사용되는 상품의 유사성도 혼동가능성 판단에 고려가 되는 것은 물론입니다.

19.

## 포기된 상표 회복방법

**Question.** 약 2년전에 연방정부에 상표출원을 하였습니다. 지난해에 비지니스 이전으로 주소변경이 있었으나 이를 미처 변호사에게 알리지 못하였습니다. 출원된 상표의 등록이 완료되었을 것이라는 기대로 최근에 변호사에게 연락을 하였는데 예기치 않게 출원상표가 포기되었다는 것을 알게되었습니다. 포기된 상표를 살릴수 있는지요?

**Answer.** 연방특허상표청(USPTO)에 청원서(Petition)를 접수하여 포기(abandon)된 상표를 출원중(pending or active)인 상태로 부활시키는 방법을 고려하실 수 있습니다. 포기된 상표를 살리기 위한 청원서는 출원상표가 포기된 날로부터 2개월 이내에 소정의 청원료와 함께 특허상표청에 제출되어야 합니다. 특허상표청의 포기통지서 발행일로부터 2개월이 지났다면 청원서의 제출은 불가하므로 다시 상표출원을 하시는 방법밖에는 없습니다. 포기된 상표출원을 살리기 위한 청원서의 제출은 다음 3가지 경우

에 가능합니다.

첫번째로, 출원상 상표에 대하여 특허상표청의 상표심사관이 다른 상표와의 혼동가능성(Likelihood of Confusion)등을 이유로 거절통지서(Office Action)가 발송되었으나 이에대한 답변서(Office Action Response)를 기한내에 특허상표청에 제출하지 않아 포기된 경우의 청원서제출입니다. 가령, 특허상표청이 출원상표에 대한 거절통지서를 발송한 날로부터 6개월 이내에 답변서가 접수되지 않으면 특허상표청은 곧바로 포기통지서(abandonment notice)를 보내오는데, 이때 특허상표청의 포기통지서 발송일로부터 2개월 이내에 거절극복을 위한 답변서와 함께 청원서를 특허상표청에 제출하면 포기된 상표출원은 출원중인 상태로 부활시키고 함께 제출된 답변서는 상표심사관에 의하여 심사되도록 할 수 있습니다.

청원서 제출의 두번째 방식은 실제사용증명을 기한내에 제출하지 않아서 포기된 상표출원의 경우에 적용됩니다. 상표의 사용 예정(Intent to Use)을 근거로 출원된 상표가 심사통과되면 특허상표청은 허락통지서(Notice of Allowance)를 발송하게되는데, 허락통지서 발송일로부터 6개월 이내에 해당상표에 대한 실제사용증명(Statement of Use)을 특허상표청에 제출하지 않으면 출원상표는 포기됩니다. 이 경우에는 역시 특허상표청의 포기통지서 발송일로부터 2개월 이내에 실제사용증명을 위한 제품사진 등과 함께 청원서를 제출함으로서 상표등록 과정이 다시 순조롭게 진행되도록 할 수 있습니다.

포기된 상표출원을 부활시키기 위한 세번째 청원서 제출방식은 위에 설명

된 두번째 청원서 제출 방식과 연결된다고 볼 수 있습니다. 즉, 앞으로 상표를 사용할 예정임을 근거로 출원된 상표의 심사통과로 상표허락통지서도 받았으나 허락통지서 발송일로부터 6개월 이내에 상표사용증명이 불가하고 또한 상표사용증명의 제출기한 연장요청서(Extension request)도 제출되지 않아 포기된 출원상표를 부활시키는 청원방식입니다. 이러한 경우에는, 상표사용증명의 제출기한 연장요청서와 함께 청원서를 제출하여 상표출원은 출원중(pending)인 상태로 유지할 수 있습니다. 물론, 이때 상표의 실제사용이 개시되면 곧바로 제품사진등 상표사용증명을 특허상표청에 제출함으로서 출원상표는 연방상표로 등록(registration)될 수 있습니다. 한편, 상표출원 포기통지서의 주요 원인이 주소변경인 점을 감안하면 주소지 변경이 있는 경우 이를 곧바로 변호사에게 통보하는 것이 매우 중요하다 하겠습니다.

## 국제분류, 타인에 의해 선등록된 동일상표가 있을 경우

20.

**Question.** 미국특허상표청에 상표를 등록하기 전에 비슷한 상표가 있는지를 확인하기 위하여 상표검색을 의뢰하였습니다. 검색 결과에는, 다른 회사가 이미 저희가 등록하려는 상표를 "IC 005"와, "IC 010"분야에 등록한 것으로 나타났습니다. 이는 무엇을 의미하는지요. 또한 제가 등록하고자 하는 상표와 동일한 이름이 다른 사람에 의하여 이미 미국특허상표청에 등록되었어도 상표로 사용하고자 하는 저희 회사이름을 보호 받을 수 있는 방법은 없는지요?

**Answer.** 일반적으로 상표가 미국특허상표청([www.uspto.gov](http://www.uspto.gov))에 등록되었다고 하여 타인이 그 등록된 상표와 같은 상표를 모든 분야의 비즈니스에 사용하는 것을 막을 수 있는 권리가 부여된 것은 아닙니다. 바꿔 말하면, 상표로 사용하고자 하는 비즈니스와 물품의 분야가 다르다면 이미 등록된 상표와 동일한 상표를 연방정부에 등록하는 것이 가능합니다. 예를 들어,

가죽의류만을 제조 판매하는 회사가 가죽의류의 브랜드 상표로 사용하기 위하여 연방정부에 "LETEX"라는 이름을 상표등록 하였다 하여도, 동일한 이름을 컴퓨터 게임기의 상표로 사용하려는 다른 회사의 상표등록은 보편적으로 가능합니다.

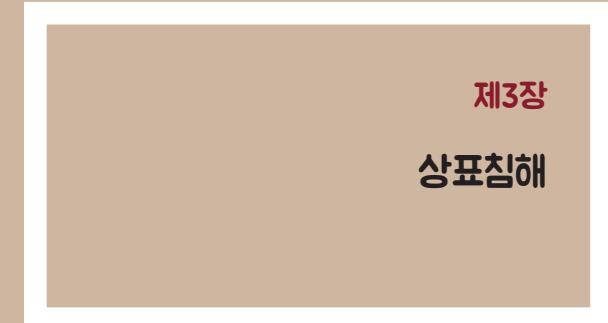
현재 상표등록의 기준으로 세계 각국의 특허청(상표청)은 IC로 통용되는 국제 상표 분류표(International Schedule of Classes of Goods and Services)를 공동으로 사용하고 있습니다. 상품(goods)에 붙이는 상표(Trademark)는 IC 001에서 IC 034까지로 분류하고, 서비스업에 붙이는 서비스마크(Service Mark)는 IC 035에서 IC 045까지로 나누어 분류하고 있습니다. 질문하신 "IC 005"은 의약품류에 해당되고, "IC 010"은 의료기기분야에 해당됩니다. 또한, 전자제품은 IC 009에 포함되고, 가죽제품은 IC 018에 포함되고, 의류와 신발류는 IC 025에 포함됩니다. 서비스 마크의 경우, 보험분야는 IC 036에 포함되고, 건설분야는 IC 037에 포함되고, 교육분야는 IC 041에 포함되고, 식당분야는 IC 042에 포함됩니다.

일반적으로 연방정부에 상표를 등록하였다는 것은 국제상표분류표(IC) 중에서 해당 비즈니스 분야에 등록하였다는 것을 의미합니다. 다시 말하여, 가죽의류에 사용할 "LETEX"라는 상표를 특허청에 등록하였다는 것은 대개의 경우 국제 상표 분류표중에서 가죽제품류를 포함하는 IC 018에 등록되었다는 의미입니다. 이미 동일한 상표가 의약품류(IC 005)에는 등록이 되었으나 가죽제품류(IC 018)에는 등록되지 않았다면, 제 3자가 동일한 상표를 사용해도 혼동이 일어날 가능성성이 없다는 것을 증명한 후 가죽제품류(IC 018)에 등록하는 것이 가능합니다. 그러나 분류가 같다 하여도 상

표등록이 가능할 수 있고 또 분류가 다르다 하여도 상표등록이 불가할 수 있습니다. 제일 중요한 요소는 얼마나 물품이 관계있는 가 입니다.

그러므로, 상표의 심사과정에서 기존의 상표와의 혼동가능성(Likelihood of Confusion)이 있다고 상표심사관이 판단하게 되는 경우에는 이러한 국제상 표분류표(IC)와 관계없이 상표등록이 거절될 수도 있습니다. 또한, 유명 상표(famous mark)의 경우에는 일반적으로 상표권의 범위가 넓게 해석되기 때문에, 유명상표와 동일하거나 유사한 상표를 특허청에 등록출원하여 상 표등록심사를 통과하는 것은 어렵습니다.

따라서, 귀하가 등록하고자 하는 상표가 이미 다른 사람에 의해 연방정부에 등록된 것으로 확인이 되었다면, 먼저 이미 등록된 상표가 유명상표인지와 비즈니스 분야가 다른지를 확인하고, 기존상표와의 혼동가능성에 따른 거절을 고려한 후에 상표등록을 시도하는 것이 바람직합니다. 상표검색(trademark search)은 미국특허상표청이 인터넷을 통하여 무료로 공개하고 있는 상표데이터베이스(<http://tmsearch.uspto.gov>)를 통하여 직접 검색해 보실 수 있습니다.



| 21. 제품 모양이나 회사 포장의 침해

## 21.

## 제품 모양이나 회사 포장의 침해

**Question.** 제품의 모양이나 회사의 포장을 모방해도 침해가 될 수 있다는데, 어떤 경우입니까?

**Answer.** 제품의 모양이나 회사의 포장을 모방하면 그 권리를 소유한 회사가 어떤 종류의 권리를 가지고 있느냐에 따라 세가지 면에서 지적재산권에 침해가 될 수 있습니다.

제품의 겉모양은 실용성이 있는 물품이므로 저작권 등록이 불가능하나 의장특허(Design Patent)로 보호받을 수 있습니다. 의장특허로 등록된 디자인은 평범한 제 3자가 보았을 때 의장특허 등록된 디자인과 거의 흡사한 디자인을 사용한 것으로 인정되면 의장특허 침해가 됩니다. 일반적으로 제품의 모양을 의장특허로 보장받는 물품은 자동차 그릴(grill), 자동차 휠(wheel), 보석(jewelry), 가방(bags and luggage), 옷(clothing) 등이 있으며 특별한 실용적 기술면의 발명은 없어도 독특한 모양이 인정되는 물품입니다.

일반적으로 상표(Trademark)는 작은 표지가 제품의 한 부분에 부착돼 제품의 생산자, 공급자 등 출처(source)를 표시하는 것이지만, 상품 전체의 포장이나 외관도 출처를 표시하는 기능을 할 수 있습니다. 이와 같은 상품 전체의 상업적 이미지를 상표법에서는 트레이드 드레스(Trade Dress)라고 합니다.

트레이드 드레스의 대표적인 예로는 가운데가 훌쭉한 코카콜라® 병을 들 수 있습니다. 이 독특한 모양의 코카콜라® 병이 장기간 사용돼 비슷한 형태의 음료수 병을 보면 많은 소비자가 코카콜라®를 생각하게 되는 것과 같이, 제품의 일정한 겉모습 또는 포장이 일반 소비자에게 제품의 제조회사 등을 연상하게 하기 때문에 이것은 하나의 상표로 간주됩니다.

보편적으로 트레이드 드레스는 상표법에 관한 불공정거래법으로 등록되지 않은 상표에도 적용되는 동일한 법의 보호를 받습니다. 즉, 등록되지 않았어도 실제 사용 사실에 근거해 타인이 비슷한 상품의 포장을 사용하는 것을 금지할 수 있는 가능성이 있습니다. 또한 사용하고 있는 트레이드 드레스도 하나의 상표로서 상표출원을 통해 등록상표로서 보다 넓은 연방법의 보호를 받을 수 있습니다.

트레이드 드레스로서 연방상표 보호를 받으려면 오랜 기간 지속적으로 일정한 포장 또는 외관을 갖는 제품을 판매하거나 광고함으로써 포장 또는 외관이 주는 2차적 상표적인 의미(secondary meaning)를 획득해야 합니다. 또한 2차적 의미의 획득 과정에 있어 보편적으로 지난 5년동안 모방에 관한 분쟁 등의 문제가 없어야 합니다. 2차적 의미의 예를 들면 앞에 설명

한 바와 같이 코카콜라 병이나 전화서비스를 가리키는 AT&T®사의 전화상의 종소리나 절연체를 가르키는 Owens-Corning®의 핑크색입니다. 오랜 사용과 광고로 상표가 아닌 트레이드 드레스에 상표 권리가 인정되는 것입니다.

트레이드 드레스에 대한 침해가 인정되려면, 즉, 다른 회사가 비슷한 포장이나 상품의 외관을 사용하는 것을 금지시키려면, 트레이드 드레스의 사용권리를 갖는 회사의 제품과 이와 비슷한 다른 회사의 제품이 소비자에게 혼동을 일으킬 가능성(Likelihood of Confusion)이 있다는 것이 인정되어야 합니다. 혼동가능성은 트레이드 드레스를 포함한 상표 분쟁에서 핵심적인 역할을 하는 것으로 일반 소비자가 특별한 주의를 기울이지 않고 보았을 때 다른 회사의 제품들과 혼동을 일으킬 가능성이 있는지 여부를 말합니다. 법원은 다음과 같은 요인들을 종합해 침해여부 및 이에 따른 금지처분의 결정을 내리게 됩니다.

첫째, 트레이드 드레스의 이미지가 얼마나 독특한 것인지를 평가합니다. 독특한 이미지일수록 넓은 보호를 받습니다. 둘째, 모방을 한 사용자의 고의성, 즉 유명 제품의 트레이드 드레스를 모방해 경제적인 이익을 취하려 한 경우에는 침해로 볼 가능성이 높아집니다. 이외에 제품의 유사성, 실제 혼동의 증거, 사용자가 그같은 제품을 살 때 기울이는 주의 정도 등이 혼동가능성을 결정할 때 고려되는 요인들입니다. 상표와 마찬가지로 트레이드 드레스의 사용에 있어서도 위와 같은 사실들을 고려해 침해를 방지하는 것이 중요합니다.

위에 표시된 바 상품의 포장이나 외관은 두가지 지적소유권을 주장 할 수 있습니다. 트레이드 드레스로서의 상표등록과 의장특허 등록입니다. 트레이드 드레스로서의 상표등록은 2차적 의미를 지닌 후에만 할 수 있으므로 획득하기가 쉽지 않을 수 있지만 일단 등록된 후에는 10년 마다 계속해서 권리를 연장할 수 있습니다. 반대로 의장특허는 등록은 쉬운 편이지만 등록 후 14년의 제한된 유효기간이 있습니다. 그러므로 미국 대기업들은 의장특허와 트레이드 드레스 보호를 따로 받고 있습니다.

제품의 겉모양은 실용성이 있는 물품이므로는 저작권(Copyright) 등록이 불가능합니다. 그러나 제품의 포장(packaging)에 사용된 모든 문구나 디자인은 저작권으로 보호됩니다. 저작권은 등록을 하지 않아도 보호받을 권리가 부여되지만 권리를 주장하려면 등록한 후에만 할 수 있습니다. 등록 이전에 있었던 침해에 대해서는 상황에 따라 아주 작은 권리만을 주장할 수 있습니다. 그러므로 모든 지적재산권은 최대한 신속히 등록하는 것이 중요합니다.

## 제4장

### 국제상표 출원 · 마드리드 프로토콜 · 해외상표 · 외국상표권 확보방식 · 한국상표법과 미국상표법의 차이

- 22. 미국 이외 국가에서의 상표권 확보방식
- 23. 한번에 여러 나라에 상표등록하는 국제절차
- 24. 한국에 출원된 상표의 미국출원절차
- 25. 한국에 등록된 상표의 미국 상표등록
- 26. 미사용 상표의 미국 상표등록

## 22. 미국 이외 국가에서의 상표권 확보방식

**Question.** 저희는 자체 브랜드의 의료장비를 제조하는 기업입니다. 최근 남미 및 유럽지역으로 시장 확대를 기획하고 있습니다. 저희 상표는 이미 오래전에 미국특허상표청에 등록된 상태입니다. 미국 이외의 몇몇 국가에서 상표권을 확보하려하는데 어떠한 방식이 가능한지요?

**Answer.** 특허법과 같이 상표법은 해당국가 내에서만 유효한 국내법입니다. 가령, 한국에 등록된 상표는 한국내에서만 상표권 행사가 가능합니다. 따라서 10개국에서 상표권을 확보하려면 원칙적으로 개별국가의 대리인(변호사)을 각각 선임하여 해당국 정부(특허청)에 개별적으로 상표를 출원한 후에 상표심사를 거쳐 상표등록이 되어야 해당국에서의 상표권 확보가 가능합니다. 많은 비용과 시간이 소요되는 쉽지 않은 절차입니다.

다행히 국제상표출원 제도의 필요성을 공감하는 국가가 늘어나면서 국제 상표등록제도가 생겨났고 이를 이용하여 저렴한 비용으로 여러나라에 상

표를 등록하는 것이 가능하게 되었습니다. 마드리드 조약(Madrid Protocol)이라 불리는 국제상표출원제도를 이용하면 해당국가의 변호사를 통하지 않고도 상표출원인 거주국의 특허청을 통하여 조약내의 다른 나라에 상표권을 확보할 수 있습니다. 국제상표출원인 거주국이 조약의 가입국이고 거주국 특허청에 신청 또는 등록된 상표가 있다면 국제상표등록제도의 이용이 가능합니다. 2018년 6월 현재 한국, 미국, 일본, 중국, 유럽지역국가 및 북한을 포함하는 100개 국가가 마드리드 조약의 가입국입니다. 그러나 아쉽게도 스페인어의 조약내 공용어 채택의 문제가 해결되지 않아 아직 남미의 여러나라들은 마드리드 조약의 가입국이 아니지만 조만간에 남미 각국도 마드리드 조약의 가입국이 될것으로 예상됩니다.

마드리드 조약에 따른 국제상표등록제도의 가장 큰 장점은 출원인 소재국가의 특허청(Office of origin)을 통한 한번의 출원(single application)으로 국제상표등록번호(international registration number)를 먼저 부여받는다는 점과, 국제상표등록출원서에 지정한 국가(designed nations)의 특허청이 12개월 내지 18개월 이내에 국제상표사무국(International Bureau)에 거절통지를 해오지 않으면 자동으로 지정국 내에 상표권이 발생된다는 점 그리고 국제상표등록제도를 이용하여 등록된 여러나라 상표를 매 10년마다 일괄 갱신(single renewal)<sup>ii)</sup> 가능한 점 등입니다.

그러나 국제상표신청 후원출원(base application) 또는 원등록(base registration)의 영향권에 둑이게 되어, 가령 원출원 또는 원등록이 취소되거나 포기되면 국제상표등록 전체가 포기될 수 있다는 것은 단점중의 하나입니다.

마드리드 조약에 따른 국제상표등록제도는 매우 편리하고 출원비용의 대폭적인 절감을 가져다주는 것은 분명하지만 출원 후 관리가 상대적으로 복잡하고 전문성이 요구되므로 미국 상표법 및 국제상표등록제도에 대한 전문적인 지식을 구비한 변호사를 선임하는 것이 매우 중요합니다.

23.

## 한번에 여러 나라에 상표등록하는 국제절차

**Question.** 미국특허상표청에 상표출원을 신청한 상태이며 한국, 일본을 비롯한 아시아 국가 및 유럽에서도 상표등록을 할 계획입니다. 국제적 절차에 의해 한번에 상표등록을 받을 수 있는 제도가 없는지요?

**Answer.** 상표권은 각국의 국내법에 속하는 법적 권리로, 국가별 상표출원을 통해 각국 해당 관청의 심사를 거친 후 상표로 등록됩니다. 즉, 상표를 출원해 등록을 받는 절차 및 시간, 비용이 원칙적으로 상표등록을 받고자 하는 모든 국가에 필요했습니다. 제품개발, 생산 및 소비는 전세계적으로 이루어지며 제품을 식별하는 표지인 상표도 당연히 전세계적으로 보호될 필요가 있습니다.

국가별로 상표를 출원해 등록을 받는 절차는 시간 및 비용면에서 많은 어려움이 있어 국가간 조약에 의해 하나의 기관이 통일적으로 상표 심사 및 등록을 처리하려는 시도가 계속 이루어지고 있습니다. 미국의 특허상표청

도 국제 상표등록에 관한 마드리드 조약(Madrid Protocol)에 가입이 되어 있으므로 미국특허상표청을 통한 타국 상표출원이 가능하고 쉬워졌습니다.

마드리드 조약의 중요한 내용은 조약 가입국의 등록상표 또는 상표출원에 기초해 국제상표를 각국의 상표청을 통해 국제출원 할 수 있고, 국제출원된 상표는 국제사무국(International Bureau)의 심사를 거친 후 국제등록이 되며, 국제등록의 효과는 출원인이 지정한 조약 가입국들에 연장(extension) 된다는 것입니다. 예를 들어, 미국에서 출원 중인 상표나 등록상표를 기초로 국제 상표출원과 등록을 마칠 경우, 한국에서 국제등록된 상표의 보호를 받을 수 있습니다. 반대로 한국의 상표를 기초로 국제등록을 하면 미국에서 보호받을 수도 있습니다.

마드리드 조약은 각국의 상표법 차이를 수용하기 위해 국제등록 효과의 연장을 각국 상표청의 개별심사를 거쳐 확정짓도록 규정했습니다. 각국 상표청은 1년에서 1년 6개월 사이에 국제상표에 대한 거절 또는 이의신청 여부를 국제 사무국에 통지해야 합니다. 거절(rejection, objection) 또는 이의신청(opposition)이 이 기간내에 없을 경우 국제상표는 해당 국가에서 확정 등록된 것으로 간주됩니다. 거절 또는 이의신청이 있는 경우 출원인은 그 국가에서 대리인을 선정해 거절이유나 이의신청 극복 절차를 밟아 상표를 등록할 수 있습니다.

국제등록상표의 다른 장점은 양도(assign), 변경(change), 갱신(renew)의 효과가 조약 가입국 전체에 미친다는 것입니다. 국제상표출원시 유의할 점은 상표는 사용되는 상품별 분류에 따라 출원돼야 하며, 상품별 분류는

국가마다 다르기 때문에 보호범위를 확보하기 위해선 주의해서 선택해야 합니다. 국제상표의 출원 및 등록은 각국의 상표법에 대한 이해가 필요하며 전문 변호사와 상의하는 것이 바람직합니다.

## 24. 한국에 출원된 상표의 미국출원 절차

**Question.** 한국특허청에 이미 출원된 상표를 미국특허상표청에도 상표 출원하려고 합니다. 어떤 절차를 밟아야 하는지요?

**Answer.** 미국연방정부 상표출원(Federal Trademark Application)은 미국내 50개 주에서의 상표 독점사용을 가능하게 합니다. 따라서, 한국내 기업이 미국 시장에 성공적으로 진출하기 위한 중요 절차중의 하나는 미국특허상표청([www.uspto.gov](http://www.uspto.gov))에 상표를 등록하는 것이라 할 수 있습니다. 한국내 유명 상품을 미국 시장에 현재 팔고 있거나 또는 앞으로 판매할 계획이라면 한국내 상표권을 미국 시장으로 확대하여 미국내 독점사용권을 확보하는 것이 중요합니다.

미국시장 진출을 고려하는 한국기업의 경우, 만일 한국특허청에 신청중이거나 이미 등록된 상표가 있다면 이를 근거로 미국특허상표청에 상표출원하는 방식을 고려해 볼 수 있습니다. 이는 특히 자체상표의 제품을 미국시장에 유통시키기 이전에 국내 상표권을 확보하고자 하는 기업에 유

리한 출원 방식입니다. 실제사용 이전에도 상표등록을 허용하는 한국 상표법과는 달리 미국 상표법은 실제 비지니스에 사용되고 있는 상표의 출원(application)에 대해서만 등록(registration)을 인정하고 있습니다. 다시 말하면, 한국내 기업이 동일상표의 제품으로 가령 1년정도 후에 미국시장에 진출하고자 하는 경우, 한국특허청에 출원중이거나 등록된 상표를 근거로 미국내 상표권 확보가 가능합니다. 이를 더 자세히 설명하면 다음과 같습니다.

첫째, 한국특허청에 출원중인 상표를 외국상표출원 우선권을 주장하며 미국특허상표청에 출원하는 방식을 이용하면, 한국 출원일자가 미국내 상표권 주장의 중요한 근거가 될 수 있습니다. 다만 이러한 우선권 주장은 미국 이외의 국가에 최초로 출원한 날로부터 6개월 이내에만 가능합니다. 미국특허상표청이 출원된 상표를 심사할 때, 등록상표 또는 다른 상표출원과 출원일의 선후를 비교하게 됩니다. 우선권 주장을 하여 출원할 경우 실제 미국에 출원한 날보다 길게는 6개월까지 심사의 기준이 되는 일자가 빨라지게 되어 심사에 유리하게 작용할 수 있습니다.

둘째, 한국에 이미 등록된 상표를 근거로 미국에 상표출원하는 경우에는 상표의 실제 사용 증거를 제출하지 않아도 되는 장점이 있습니다. 미국 이외의 국가에 등록된 상표를 활용하면 미국내에서 실제로 사용되고 있지 않은 상표라 해도 상표심사를 통과하는 경우 미국특허상표청은 상표등록을 허용합니다. 이러한 외국출원 우선권 주장과 관계없이 상표출원하는 경우에는 출원당시 또는 나중에 실제 사용증거를 미국특허상표청에 제출하여야 상표등록이 가능합니다.

외국에 출원중인 상표에 근거한 미국상표출원의 경우라 해도 일정기간 후 미국내에서 상표가 실제로 사용된다면 출원기준을 변경하여 미국내 실제 사용 증거를 제출하면 상표등록이 가능합니다. 단, 외국 특허청에 등록된 상표에 근거한 미국상표출원에 따라 실제 사용 증거의 제출없이 상표가 연방정부에 등록되는 경우에도 미국상표법에 따라 등록일로부터 5년에서 6년사이에 실제 사용 증거를 제출하여야 합니다. 이와는 별도로 모든 등록된 상표는 등록일로부터 매 10년마다 상표등록 갱신 신청서와 실제 사용증거를 미국특허상표청에 제출 하여야 미국내 상표권이 유지됩니다.

외국에 출원중인 상표 또는 외국에 등록된 상표를 근거로 미국상표 출원을 하는 경우에는 각각 외국 출원 우선권 서류 또는 등록증 등본(Certified Copy of Trademark Certificate)과 번역자의 사인이 포함된 영문번역문이 필요합니다.

## 25. 한국에 등록된 상표의 미국 상표등록

**Question.** 한국의 등록상표를 미국 연방정부에 상표로 등록하려하는데 가능한지요?

**Answer.** 상표등록을 주관하는 미국 연방정부기관인 미국특허상표청([www.uspto.gov](http://www.uspto.gov))에 상표를 등록신청하는 방법은 다음의 4가지입니다. 첫번째 방법은 현재 미국내에서 사용하고 있는 상표를 등록신청 하는 형식으로 상표의 실제 사용을 증명하는 샘플(specimen)을 상표출원서류와 함께 연방정부에 제출하여야 합니다. 상표가 포함된 포장지, 라벨, 카탈로그, 사진 등이 상표 실제사용 증명의 샘플로 제출될 수 있습니다.

두번째 방법은 현재 미국내에서 사용하고 있지는 않으나 앞으로 사용할(Intent to Use) 예정인 상표를 등록신청하는 것입니다. 이 경우에는 상표등록신청 이후 연방정부로부터 상표허락 통지서(Notice of Allowance)를 받은 다음 첫번째 방법에서 설명된 실제사용 증명 샘플을 연방정부에 제출하여야 합니다.

세번째 방법은 미국 이외의 나라에 현재 상표등록 신청중인 사실을 근거로 미국 연방정부에 상표등록을 신청하는 것입니다. 해당 국가의 특허청 등의 주관정부가 발행한 외국상표등록을 위한 상표출원 입증서류 즉 외국출원 우선권 서류가 필요합니다. 단, 상표의 외국출원 우선권 서류의 제출을 통한 상표등록신청은 미국 이외의 국가에서 최초로 상표등록신청된 날로부터 6개월까지만 가능합니다.

네번째 방법은 미국 이외의 나라에 이미 상표로 등록된 사실을 근거로 미국 연방정부에 상표등록을 신청하는 것입니다. 이 경우 상표가 등록된 나라의 상표등록증 사본을 상표등록 신청서류와 함께 미국 연방정부에 제출하여야 합니다. 따라서 한국 특허청([www.kipo.go.kr](http://www.kipo.go.kr))에 등록된 귀하의 한국상표를 미국 연방정부에 상표등록신청하는 경우 위의 네번째 방법에 따라 미국상표등록을 진행할수 있습니다.

위의 네가지 방법중 선택된 방식에 따라 미국 연방정부에 제출된 상표등록신청서류는 다른 상표와의 혼동가능성(Likelihood of Confusion)등이 기준이 되는 상표심사를 거쳐 허락(allowance)이 결정되고 실제사용이 증명되면 출원인에게 미국상표증(Trademark Certificate)이 발행됩니다.

## 26.

## 미사용 상표의 미국 상표등록

**Question.** 현재 한국에서 제조업체를 운영하고 있습니다. 미국시장을 겨냥한 신제품 개발이 완료단계에 있습니다. 그동안은 주문자가 원하는 상표를 부착하는 방식(OEM)으로 수출을 해왔는데 이번에는 한국특허청에 등록된 저희의 독자적인 상표로 그대로 사용하여 미국시장을 공략해볼 생각입니다. 우선 미국에 상표등록을 해야될 것 같은데 현재, 미국에서 유통되거나 판매되지 않는 이름을 미국특허상표청에 상표로 등록 할 수 있는지요?

**Answer.** 미국내에서 현재 사용되지는 않으나 앞으로 사용예정인 이름도 미국특허상표청에 상표로 등록할 수 있습니다. 미국특허상표청을 통한 상표등록에는 세가지 방법이 있습니다. 하나는 상표출원서에 Intent to Use(현재 미국에서 사용하고 있지 않으나 앞으로 사용 예정)를 명시하는 등록이고, 다른 하나는 상표출원서에 Actual Use(현재 미국에서 사용하고 있음)를

명시하는 상표등록이고, 또 다른 하나는 Relying on Foreign Certificate(외국에 상표로 등록되었음)을 상표출원서에 명시하는 방법입니다.

Intent to Use를 통한 상표출원의 경우에는 상표를 출원한지 6개월 정도 되면 상표공개 통지서(Notice of Publication) 또는 거절통지서(Office Action)를 받게됩니다. 거절통지를 받으면 상표등록 출원서를 보정하여 다시 출원하거나 또는 출원을 포기하여야 합니다. 상표공개 통지서가 발행되면 그로부터 3개월 이후에 상표가 공개되며 공개된지 1개월동안 제3자로부터 이의제기가 없으면 상표허락 통지서(Notice of Allowance)를 받게 됩니다. 상표허락 이후 6개월 이내에 실제 사용 진술서(Statement of Use) 또는 사용 연장 신청서(Extension of Use)를 특허청에 제출하여야 합니다. 실제사용 진술서는 현재 사용하고 있음을 입증하는 서류이고, 사용 연장 신청서는 아직 상표로 사용하지 않으나 일정기간 후에 상표로 사용할 예정임을 확인해주는 서류입니다. 실제사용 진술서가 특허청에 접수되면 상표등록증(Certificate of Trademark)이 발급됩니다. 상표사용 연장신청은 다섯 번까지 가능하며 한번에 6개월씩 연장가능합니다.

Actual Use를 통한 상표출원의 경우에도 Intent to Use의 경우처럼 상표를 출원한지 6개월정도 되면 상표공개 통지서 또는 거절통지서를 받게 됩니다. 상표공개 통지서를 받으면 그로부터 3개월 이후에 상표가 공개(Publication)되며 공개된지 1개월 동안 제3자로부터 이의제기가 없으면 상표등록증(Certificate of Trademark)이 발급됩니다. 물론 거절통지를 받으면 상표등록 출원서를 보정하여 다시출원하거나 출원을 포기하여야 합니다.

Relying on Foreign Certificate을 통한 경우에는 상표출원서와 함께 외국(한국)특허청으로부터 받은 상표등록증을 함께 제출하여야 합니다. 이 경우에 현재 미국에서 사용하고 있지는 않으나 Actual Use와 같은 기준으로 출원심사가 진행됩니다. 또한 한국특허청에 상표를 출원한지 6개월이 지나지 않았으면 한국 상표출원 우선권을 주장하여 미국특허상표청에 상표출원 할 수 있으며 이 경우 미국특허상표청에 상표가 등록되면 그 상표권은 최초 한국출원일로부터 개시됩니다.

귀하의 경우에는 우선 등록하고자 하는 이름이 귀사의 제품 카테고리 (International Classifications 01-45)에 다른 개인 또는 회사가 이미 미국 특허상표청 상표로 등록되었는지를 확인하신 후에 Relying on Foreign Certificate 또는 한국출원 우선권 주장으로 미국특허상표청에 상표출원할 수 있습니다.

## 제5장

### 저작권법

- 27. 마스코트의 저작권 보호여부
- 28. 상표 및 저작권의 표시방법

## 27.

## 마스코트의 저작권 보호여부

**Question.** 여러 체인점으로 구성된 식당을 경영하고 있습니다. 식당 명칭 이외에 식당을 상징하는 마스코트(Mascot)를 디자인했는데 이를 저작권으로 보호받을 수 있는지요?

**Answer.** 프랜차이즈(Franchise) 사업에서 마스코트는 식당의 광고나 포스터, 간판 디자인, 그외 음료수를 담는 용기 등에 널리 사용돼 사업체의 이미지를 소비자에 인식시키는 데 중요한 역할을 합니다. 그러나 마스코트가 사용되는 다양한 용도 때문에 법적 보호문제는 다소 복잡합니다.

저작권은 저작에 의해 발생하고, 저작자 사후 70년까지, 저작자가 확인되지 않는 경우는 출판 후 95년 또는 저작 후 120년 중 먼저 만료되는 기간까지 지속됩니다. 즉, 마스코트를 디자인한 시점으로부터 저작권이 발생합니다. 다만 분쟁 발생시 입증 책임이나 침해의 추정 등에 있어 유리한 입장을 갖기 위해서는 저작권을 등록하는 것이 바람직합니다. 저작권은 디자인의 특정한 표현을 보호하는 것이므로 보호의 범위가 상표나 특

히에 비해 좁습니다. 저작권은 저작물에 표현된 형태와 사실상 비슷한 (Substantial Similarity) 경우에 저작권 침해가 성립됩니다.

마스코트에 관해 특히 유의할 점은 유명한 만화나 영화 등장 인물의 캐릭터 (Character)와 마찬가지로 폭넓은 보호를 기대하기는 어렵다는 것입니다. 캐릭터 자체는 저작권의 보호대상이 아닙니다. 단, 캐릭터의 사진, 도안, 글에 의한 묘사는 저작권으로 보호되므로 캐릭터를 묘사하는 줄거리(Story Line)가 있는 경우는 캐릭터가 표현된 물품이나 인쇄물 등이 줄거리 및 영화의 장면 등을 기초로 한 파생적 저작물(Derivative Works)로 보호될 가능성이 높습니다.

마스코트의 경우는 사용이 제한적이기 때문에 저작권 이외에 추가 보호방법을 취하는 것이 바람직합니다. 마스코트를 보호하는 다른 방법은 상표나 서비스마크로 보호받는 것입니다. 보다 정확하게는 마스코트가 상표로 사용될 경우, 상표법으로 보호되는 간단한 형태의 도안으로 단순화된 마스코트를 보호받을 수 있습니다. 상표의 경우는 경쟁회사의 상표와 혼동 가능성(Likelihood of Confusion)으로 침해가 결정되며, 저작권과는 다른 측면에서 마스코트의 디자인을 보호받게 됩니다.

마스코트를 보호하는 또 다른 방법은 음료수 용기 또는 키체인과 같은 실용적 물품이 마스코트의 형상을 갖는 경우, 그 물품에 대해 디자인 특허 (Design Patent)를 출원하는 것입니다. 디자인 특허는 마스코트를 선으로 표현한 도면을 가지고 권리를 주장하는 것이므로 실제의 마스코트보다 추상화된 디자인으로 저작권에 비해 넓은 보호 범위를 갖게 됩니다. 또한 마스코트 형상의 음료수 용기와 같이 디자인이 실용성을 동시에 갖는 경우는 저작권의 보호 대상이 되지 못하며, 디자인 특허로 보호받아야 합니다. 디자인 특허의 유효기간은 등록시점으로부터 14년간입니다.

## 28.

## 상표 및 저작권의 표시방법

**Question.** 상표등록이나 저작권등록을 하지 않았어도 사용중인 상표나 저작물에 'TM'이나 '© (c)'등을 붙여 사용할수 있다는 말을 들었는데 합법적인 것인지요. 이것이 맞다면 상표나 저작권을 등록하는 것과 등록하지 않는 것의 차이는 무엇인지요. 또 한 상표나 저작권 등록을 하지 않고 사용중인 상표의 권리나 저작권을 보호받을 수 있는 방법은 없는지요?

**Answer.** 상표나 저작물 옆에 붙이는 'TM' 또는 '(c)' 등의 기호에 대하여 많은 기업과 개인들이 혼동을 일으키고 있는 것이 사실입니다. 귀하가 들으신 대로 상표등록을 하지 않았어도 사용하고 있는 상표 옆에 상표를 의미하는 'TM' 또는 서비스 마크를 의미하는 'SM'을 합법적으로 사용할 수 있습니다. 단, 기호 '®'은 미국특허상표청에 등록된 상표인 경우에만 사용할 수 있습니다. 다시 말하면, '®'이 붙은 상표는 미국특허상표청에 등록된 상표를 의미하지만, 'TM'이나 'SM'이 붙은 상표는 등록된 것일 수

도 있고 등록되지 않은 것일 수도 있습니다.

상표를 미국특허상표청([www.uspto.gov](http://www.uspto.gov))에 등록하지 않고 사용하는 경우의 문제는 연방 특허청에 동일한 상표를 미리 등록해 놓은 다른 회사 또는 개인으로부터 상표권 사용 중지 요청을 받을수 있다는 것입니다. 이러한 중지요청을 거부하고 계속 상표를 사용하려면 상대방의 상표권 침해소송을 감당해야 합니다. 따라서 상표법 침해 위험부담을 갖게 되고 등록되지 않은 상표를 사용하는 것보다는 상표검색(<http://tmsearch.uspto.gov>)을 통하여 동일상표의 등록여부를 확인한 후 연방특허청에 상표를 등록해 두는 것이 바람직합니다. 그러나 상표를 등록하지 않고 상표 옆에 ‘TM’ 또는 ‘SM’을 사용하는 것이 불법은 아닙니다.

저작권의 경우에는, 미국 저작권청([www.loc.gov/copyright](http://www.loc.gov/copyright))에 등재되지 않았더라도 ‘copyright 2001’등의 표기 방식이나 ‘(c)’는 물론이고 ‘©’까지도 합법적으로 사용할 수 있습니다. T셔츠의 프린팅 디자인등의 창작물을 미국 저작권청에 등재하면 권리보호를 분명히 받을 수 있는 장점이 있습니다. 그러나 저작권청에 등재하지 않았어도 창작물은 창작된 순간에 자동적으로 저작권을 부여받으며 이러한 저작권을 침해하는 것은 위법이라고 미국 저작권 법(Copyright Act)은 규정하고 있습니다. 현재 많은 인터넷 웹사이트들이 저작권 등록을 하지 않은 상태에서 ‘(c)’또는 ‘©’등을 표기하며 저작권을 주장하고 있는데 이는 모두 합법적인 행위입니다. 다만 소송을 제기 하려면 저작권 등록이 이루어진 상태에서만 연방법원에 할 수 있으며 모든 손해배상도 저작권 등록이 이루어진 상태에서만 가능합니다.

상표와 저작권의 중요한 차이점은 등록과정입니다. 상표등록에서는 기존 상표와의 유사성(likelihood) 등을 중심으로 한 특허청의 심사를 거쳐야 연방상표로 등록될 수 있습니다. 이에 비하여 저작권 등록에서는, 등록하고자 하는 창작물이 저작권으로 등록할 수 있는 창작물인가만이 고려됩니다.

예를 들어, 액자는 실용품이므로 지적재산권 중에서 저작권이 아닌 의장 특허(Design Patent)를 출원하여 그 디자인을 보호받을 수 있고, 액자속의 그림은 그 내용이나 우수성에 상관없이 저작권으로 등록될 수 있으며 액자를 판매하는 회사의 상표는 상표로 등록될 수 있습니다. 따라서 저작권은 지적재산권중의 특허, 의장, 상표등에 비하여 상대적으로 권리범위가 좁다고 말할 수 있습니다. 물론 저작권의 침해문제는 소송을 통하여 결정되며 침해의 기준은 대개 substantial similarity(많이 비슷함)으로 결정됩니다. 그러나 중요한 부분만이라도 복제(copy)나 거의 비슷하게 약간의 변형된 사항도 침해가 이루어 질 수 있습니다.

제3부

|

소송

## 제1장

### 소송

- 01. 특허침해 소송과 일반소송 절차의 차이
- 02. 특허침해의 정의와 배상
- 03. 상표분쟁과 보험
- 04. 상표, 저작권 분쟁과 손해보험 가입과 보상
- 05. 방법특허의 침해와 대처방법
- 06. 특허침해 소송
- 07. 경쟁업체의 디자인 모방 방지법
- 08. 경쟁 부품회사의 특허침해에 대한미국내 특허권 보호방법
- 09. 상표등록 없이 카운티 정부에만 등록하고 사용한  
    회사이름의 유지방법
- 10. 마크맨 히어링이란?
- 11. IPR이란?
- 12. 특허침해에 대한 손해배상

## 01. 특허침해 소송과 일반소송 절차의 차이

**Question.** 특허 침해소송과 일반 소송 절차는 어떻게 다른지요?

**Answer.** 특허의 보호범위는 발행된 특허에 기재된 내용 중 청구범위(claims)에 의하여 정해집니다. 특허는 새로이 개발된 발명을 일반에게 공개하고, 발명자에게는 배타권(monopoly)을 주는 제도로서 공개는 특허 명세서(specification)에 기재된 내용에 의해 이루어지고, 배타권은 명세서의 일부인 청구범위에 의해 한정됩니다. 그러므로 명세서에 기재된 내용은 청구범위로서 한정되는 실제 특허권의 범위보다 넓을 수 있습니다. 침해 주장이 있을 때에는 청구범위에 한정된 기술적 발명에 문제의 제품이 포함되는지를 가장 먼저 판단하여야 합니다.

청구범위는 기술적인 발명의 내용을 글로서 표현한 것이므로 청구범위의 해석이 필요합니다. 특허청구범위의 해석은 원칙적으로 특허 명세서의 기재 내용과 출원 심사 과정의 서류(prosecution history)를 포함하는 일차적 증거 자료(intrinsic evidence)에 기초하며, 필요에 따라 특허권자 및 전문가의

증언(testimony)과 종래 기술(prior art)을 비교하는 2차적 증거 자료(extrinsic evidence)를 검토하여 이루어집니다. 특허청구범위의 해석은 기본적으로 청구항에 제시된 권리범위를 종래 기술(prior art)을 포함하지 않는 범위내에서 넓게 이해를 하게 됩니다.

청구범위의 해석에 대한 중요한 기준으로서 마크맨(Markman) 사건의 대법원 판례(supreme court decision)가 있으며, 이 판례는 소송 절차로서 청구범위의 해석의 세부적인 과정에 실질적인 표준을 제시하였습니다. 판례의 중요 내용은 청구범위의 해석은 전문지식이 필요한 문제로서 배심원(jury) 보다는 법원의 고유 권한(purview of the court)에 속한다는 것입니다. 이 판례 이후 특허 침해 소송에 있어서 대개 소송의 초기 단계에서 마크맨 공청회(Markman Hearing)를 가짐으로서 청구범위의 내용을 해석하게 되었으며, 공청회에서는 발명자(inventor)와 전문가(expert)의 증언이 중요한 역할을 합니다.

특허소송에 있어서 마크맨 공청회를 통한 청구범위해석 절차의 완료는 소송의 결과에 직접적으로 중대한 영향을 미치게 되며, 많은 경우에 마크맨 공청회 결과 유리한 입장을 갖게 된 소송 당사자는 약식 판결(Summary Judgment Motion)을 신청하여 막대한 비용과 시간이 소모되는 재판(trial) 절차를 거치지 아니하고 소송을 이길 수 있게 되거나, 화해(settlement)를 끌어 내어 소송을 피할 수 있게 됩니다.

이같은 특허소송에 있어서 청구범위 표현의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않으며, 특허출원 당시에 소송 절차를 고려한 청구범위의 작성이 중요하며, 특허 분쟁이 발생할 때에는 청구범위 해석 과정을 유리하게 이끌 수 있는 전문 지식이 중요합니다.

## 02.

### 특허침해의 정의와 배상

**Question.** 특허 침해란 무엇이며 해당되는 배상은 어떠한지요?

**Answer.** 특허 침해는 실용/utility 및 디자인(design) 특허된 제품을 특허권자의 허락없이 미국 내에서 제조, 사용, 판매의 제의 또는 판매를 하거나 미국으로 수입을 할 경우에 성립합니다. 미국에서 타국으로 수출을 할 경우에도 국내에서 판매로 간주되어 성립됩니다. 또한 실용특허의 대상이 방법(process)인 경우에는 그 방법에 의해 만들어진 제품에 대해 실용특허의 법규정이 적용됩니다. 추가로 실용특허의 대상이 사업방식(Business Method)인 경우에는 컴퓨터 및 소프트웨어에 특허청구항 사업방식의 모든 요소가 적용되고 있으면 성립됩니다.

특허 침해는 원칙적으로 특허의 청구범위에 표현된 기술적 또는 사업방식 구성요소가 제품 외 소프트웨어에 포함되어 있는지의 판단 문제가 됩니다. 청구범위의 해석 및 실제 제품에 범위 적용은 해당 분야의 기술 및 특허법에 대한 전문 지식을 필요로 하므로, 분쟁에 있어서 해당 분야의 기술 전문

가 및 특허변호사와 같은 전문가의 의견이 중요한 역할을 합니다.

특허권자는 특허의 침해를 미국 연방 민사 소송(U.S. federal civil action)에 의한 손해배상(damage)을 청구함으로서 구제할 수 있습니다. 배상금은 최소한 적절한 사용료(royalty) 및 경비(cost)이며, 법원은 특별한 경우에는 배상액을 평가 금액의 3배까지 증가시킬 수 있으며 추가로 승자의 모든 변호 비용 보상 판결을 받을 수 있습니다. 보편적으로 특허소송에서 특별한 경우에 속하는 요소는 피고의 고의적 침해 또는 피고의 증명 된 거짓증언 등이 되겠습니다. 또한 법원은 특허권을 보호하기 위해 적절하다고 보는 경우 침해와 관련된 일정 행위를 금지하는 금지 명령(Injunction)을 내릴 수 있습니다. 만일 법원에서 원고가 특허침해 요소가 매우 미흡함에도 특허 남용 목적으로 불공평하게 소송을 제기하였다라는 판결이 있으면 승자인 피고의 변호 비용을 보상을 받을 수 있습니다.

특허 손해배상은 침해 문제제기 전 6년 이내에 이루어진 침해에 대해서만 가능하며, 특허에 관한 권리자는 제품의 특허된 사실을 제품 또는 포장에 특허번호로 표시하여야 합니다(해당 특허가 기록된 웹 page에 표시 가능 – 이런 경우엔 웹 address 표시 필요), 그렇지 않은 경우는 침해자에 통지(notice)를 한 후의 침해에 대해서만 손해배상이 가능합니다.

침해로 고소를 당한 상대편은 기술 내용의 차이에 의해 침해가 성립되지 않는 것을 주장하거나, 특허를 부정할 수 있는 자료를 제출하여 특허가 무효임을 주장해 대처할 수 있습니다. 특허를 부정할 수 있는 자료는 특허 발명전 (혹은 특허 출원전 – 2013년 3월 이후 출원시)에 그 내용이 이미

일반에 알려져 있음을 입증할 수 있는 자료입니다. 또한 특허권자가 특허를 받는 과정에서 사실을 숨기는 등 불성실한 행위를 하였을 때는 침해를 구제받을 권리를 상실하는 것을 주장할 수 있습니다.

특허법은 앞서 설명된 침해의 정의에 해당하지 않더라도 실질적으로 침해가 성립되는 경우를 규정하고 있습니다. 예를 들어 조립하면 특허된 제품을 구성하는 반제품을 미국 안으로 또는 미국 밖으로 공급(supply)하는 자는 침해자가 됩니다. 또한 특허품에만 사용되는 부속품(component)에 대해서도 마찬가지입니다.

## 03.

## 상표분쟁과 보험

**Question.** 상표 관련 법적 분쟁시 보험으로 보호를 받을 수 있는 길이 있다고 들었습니다. 구체적으로 어떤 보험에 가입하고, 분쟁이 발생했을 때 어떤 절차를 취해야 하는지요?

**Answer.** 상표에 관련된 법적 분쟁은 분쟁의 배경이 되는 거래 상황과 상표권의 근거 등에 대한 상세한 분석 및 전문 지식을 필요로 하며, 소송 비용이 많이 발생합니다. 또한 상표의 구별 및 상표사용 상황에 대한 판단은 분쟁 발생 초기에는 쉽지 않은 경우가 많습니다. 이러한 불확실성에 대처하기 위해, 책임보험 회사들은 상표와 관련된 분쟁에서 보험 가입자를 대신해 소송에서 방어를 해주거나 방어 비용을 지불해 주는 보험 상품을 제공하고 있습니다. 구체적으로는 광고피해 보상조항(advertisement injury provision)을 약관에 포함하는 책임보험(liability insurance)에 가입하면 됩니다.

보험가입 후 실제 분쟁이 발생했을 때 보험에 의한 보호를 받기 위해선

필요한 조건이 있습니다. 일단 상표를 캐털로그나 소책자 또는 광고 전단 등에 기재해 광고한 사실이 있어야 합니다. 그리고 분쟁의 발생 사실을 보험사에 알려야 합니다. 보험으로 보호되는 범위는 일반적으로 변호사 비용 및 법정 비용 등입니다. 또한 화해에 의한 손해 배상(settlement damage)의 전부 또는 일부를 보험사에서 대신 지불하게 됩니다. 보험사는 회사 내부사정 등의 이유로 고객의 필요에 맞지 않는 지정된 변호사를 지정하는 경우가 있습니다. 예를 들어 상표분쟁 전문 변호사가 아닌 일반 상법 변호사를 지정할 수도 있습니다.

이러한 경우 보험 가입자가 상표분쟁 분야에서 풍부한 경험을 갖춘 상표 전문 변호사가 필요하다는 것, 언어 소통의 편리를 위해 한국어를 구사하는 상표전문 변호사가 필요하다는 것 등을 주장하면 필요성에 맞는 변호사를 선택할 수 있습니다. 판례에 의하면 보험으로 보호되는 범위는 넓으며, 상표 관련 분쟁에서 발생하는 대부분의 경우를 보호하여 보험 가입의 실효성을 높이고 있습니다.

보험사의 보호 의무는 약관에 지정된 사항이 적용될 가능성만으로도 발생합니다. 즉, 고의적인 모방과 같은 명백한 불법 행위 뿐만 아니라 거의 모든 상표 분쟁에 대해 보험의 적용을 받을 수 있습니다.

일단 발생한 보험사의 보호 의무는 소송 사건이 항소(appeal) 단계에 들어가도 계속됩니다. 보험사는 보험 적용여부의 타당성을 결정하기 위해 조사를 한다는 이유로 보호 의무를 회피할 수 없습니다. 보험사의 의무는 분쟁의 내용(complaint)이 보험 적용여부에 대해 중립적인 경우에도 발생합

니다. 즉 보험 적용 여부가 명확히 부정되지 않는 한 보험사는 보험 가입 자를 보호하여야 하는 것입니다.

일단 보호 의무가 발생하면 보험사는 다른 보험에 의해 보호될 수 있다는 이유로 보험금의 일부만을 지급할 수는 없습니다. 이와 같이 책임보험의 가입은 상표 관련 분쟁에 맞서는 아주 효과적인 수단입니다.

## 04.

# 상표, 저작권 분쟁과 손해보험 가입과 보상

**Question.** 상표와 저작권에 관한 법적 분쟁이 있을 경우 소송 비용 또는 손해 배상 비용을 지급해 주는 손해 보험이 있다고 들었습니다. 구체적으로 어떤 손해 보험을 가입하여야 하며, 소송이 일어날 경우 어떤 보상을 받을 수 있는지요?

**Answer.** 지적 소유권(Intellectual Property)은 다른 재산권과는 달리 권리의 대상을 정하는 것이 쉽지 않으며 특히 상표(trademark)나 저작권(copyright)의 경우 권리의 일부나 전체가 겹치는 경우가 종종 발생합니다. 즉, 상표나 저작권에 속하는 표현물을 사용자가 선의로 사용하였을 수 있으나 권리의 경계의 불분명함으로 인해 법적 분쟁에 휘말릴 수 있습니다.

사업자 손해 보험(business insurance)은 이같은 사업상의 불확실한 위험에 대비하기 위해 가입하는 것이며, 특히 상표 및 저작권 침해 분쟁 위험 대비 및 비용의 보상에 대해서는 광고 피해 보상(advertising injury) 조항을 갖는 보험이 이에 해당합니다. 판례에 따라서는 특히 침해(patent infringement)

문제까지도 보험으로 보상되는 경우가 있습니다.

광고 피해 보상 조항을 갖는 보험의 이용시 유의할 점은 통상적인 보험의 약관(policy)에 따르면, 소송의 시작 당시에 보험회사에 통지하여야 한다는 것입니다. 이같은 시기를 놓치고 소송의 결말이 난 후에 보험회사에 통지하는 것과 같은 경우 소송(defense) 비용 및 화해(settlement) 금액의 지불과 같은 보상을 받지 못할 수 있습니다.

대부분의 손해 보험의 약관은 또한 소송의 상대방에 의해 반소(counterclaim) 가 제기되었을 때 반소의 대응에 필요한 비용도 보험사에서 지불하도록 정하고 있습니다.

저작권자가 자신의 저작권을 다른 사람에게 사용허가(license)를 해주는 경우 보험으로 보상되는 범위에 대해 복잡한 문제가 발생할 수 있습니다. 통상적인 사용허가 계약에서 저작권자는 사용허가를 받는 자에게 저작권의 사용에서 발생할 수 있는 문제에 대해 면책(indemnify)을 해주는 경우가 많습니다. 그러나 저작권의 내용중 다른 사람의 사생활 권리 등이 해결되지 않은 채로 저작물의 배포가 이루어지는 경우, 사생활 권리를 가진 사람으로부터 저작권자 및 사용허가를 받은자 모두가 소송을 당할 수 있습니다. 이 경우 면책 조항을 갖는 계약에 따라 저작권자가 사용허가를 받는 자의 소송결과까지 책임을 갖게 됩니다. 문제는 대부분의 보험 약관이 보험가입자 자신에 대한 손해는 보상하지만, 보험사가 동의하지 않은 계약상의 책임(contractual liability)에 의한 손해까지는 보상하지 않는다는 것입니다. 그러므로 계약상의 책임에 따른 위험에 대비하려면 사용허가를

받은자까지도 피보험자에 포함시키는 것이 좋습니다. 대부분의 경우 이같은 피보험자의 추가에 따른 추가 비용은 없거나 소량에 그칩니다.

보험사의 보상 규정에는 일정한 제한이나 유보 조항을 둘 수도 있으나, 판례는 많은 경우에 보험가입자에 유리한 판결을 내리고 있습니다.

## 05.

## 방법특허의 침해와 대처방법

**Question.** 한국에서 건강식품을 수입하여 판매하고 있는데, 경쟁사로부터 경쟁사의 방법 특허를 침해하였으니 수입과 판매를 중지하라는 경고장을 받았습니다. 이런 경우 어떻게 대처해야 하는지요?

**Answer.** 특허 침해는 특허된 제품을 특허권자의 허락없이 미국 내에서 제조, 사용, 판매의 제의 또는 판매를 하거나 미국으로 수입을 할 경우에 성립합니다. 특허의 대상이 방법(process)인 경우에는 그 방법에 의해 만들어진 제품에 대해 비슷한 법규정이 적용됩니다.

특허 침해는 원칙적으로 특허의 청구범위에 표현된 기술적 구성 요소가 제품에 포함되어 있는 지의 판단 문제가 됩니다. 청구범위의 해석 및 실제 제품에의 적용은 해당 분야의 기술 및 특허법에 대한 전문 지식을 필요로 하므로, 분쟁에 있어서 특허변호사와 같은 전문가의 의견이 중요한 역할을 합니다.

특허권자는 특허의 침해를 민사 소송(civil action)에 의한 손해배상(damage)을 청구함으로서 구제할 수 있습니다. 배상금은 최소한 적절한 사용료(royalty) 및 경비(cost)이며, 법원은 배상액을 평가 금액의 3배까지 증가시킬 수 있습니다. 또한 법원은 특허권을 보호하기 위해 적절하다고 보는 경우 침해와 관련된 일정 행위를 금지하는 금지 명령(Injunction)을 내릴 수 있습니다. 다만 손해배상은 침해 문제 제기 전 6년 이내에 이루어진 침해에 대해서만 가능하며, 특허에 관한 권리자는 특허된 사실을 제품 또는 포장에 특허번호로 표시하여 특허품이 일반사람들에 알려져있었어야 하며, 그렇지 않은 경우 침해자에 통지(notice)를 한 후의 침해에 대해서만 손해배상이 가능합니다. 또한 특허는 존속기간 (출원일로부터 20년)이 있으며, 존속 기간내에도 특허를 받은지 3년, 7년 및 11년차에 내는 특허유지료(maintenance fee)를 납부하지 않은 특허는 무효가 됩니다.

침해로 고소를 당한 상대편은 기술 내용의 차이에 의해 침해가 성립되지 않는 것을 주장하거나, 특허를 부정할 수 있는 자료를 제출하여 특허가 무효임을 주장해 대처할 수 있습니다. 특허를 부정할 수 있는 자료는 특허 발명전에 그 내용이 이미 일반에 알려져 있음을 입증할 수 있는 자료입니다. 또한 특허권자가 특허를 받는 과정에서 사실을 숨기는 등 불성실한 행위를 하였을 때는 침해를 구제받을 권리를 상실하는 것을 주장할 수 있습니다.

특허법은 앞서 설명된 침해의 정의에 해당하지 않더라도 실질적으로 침해가 성립되는 경우를 규정하고 있습니다. 예를 들어 조립하면 특허된 제품을 구성하는 반제품을 미국 안으로 또는 미국 밖으로 공급(supply)하는 자

는 침해자가 됩니다. 또한 특허품에만 사용되는 부속품(component)에 대해  
서도 마찬가지입니다.

특허의 침해 주장 또는 이에 맞서는 특허 무효등의 주장을 모두 주장자에  
의해 입증되어야 하나, 방법 특허의 경우에는 이미 만들어진 제품에서 제  
조 방법을 결정하기 어려운 경우 그 방법 특허에 의해 만들어진 제품과  
같은 제품은 그 방법에 의해 만들어진 것으로 추정(presume)됩니다.

## 06.

## 특허침해 소송

**Question.** 판매하고 있는 제품이 특허를 침해한다는 소송을 당하였습  
니다. 일반적 소송 절차 이외에 특허 침해 소송에서 특히 중  
요한 점은 무엇인지요?

**Answer.** 특허의 보호범위는 발행된 특허에 기재된 내용 중 청구범위  
(claims)에 의하여 정하여집니다. 특허는 새로이 개발된 발명을 일반에게  
공개하고, 발명자에게는 배타권(monopoly)을 주는 제도로서 공개는 특허  
명세서(specification)에 기재된 내용에 의해 이루어지고, 배타권은 명세서  
의 일부인 청구범위에 의해 한정됩니다. 그러므로 명세서에 기재된 내용  
은 청구범위로서 한정되는 실제 특허권의 범위보다 넓을 수 있습니다. 침  
해 주장이 있을 때에는 청구범위에 한정된 기술적 발명에 문제의 제품이  
포함되는지를 가장 먼저 판단하여야 합니다.

청구범위는 기술적인 발명의 내용을 글로서 표현한 것이므로 침해되었다  
고 주장하는 제품과 직접 비교되는 것이 아니며, 청구범위의 해석이 필

요합니다. 특허청구범위의 해석은 원칙적으로 특허 명세서의 기재 내용과 출원 심사 과정의 서류(prosecution history)을 포함하는 일차적 증거 자료(intrinsic evidence)에 기초하며, 필요에 따라 특허권자 및 전문가의 증언(testimony)과 특허에 포함되지 않은 종래 기술(prior art)을 포함하는 2차적 증거 자료(extrinsic evidence)를 검토하여 이루어집니다.

청구범위의 해석에 대한 중요한 기준으로서 마크맨(Markman) 사건의 대법원 판례(supreme court decision)가 있으며, 이 판례는 소송 절차로서 청구범위의 해석의 세부적인 과정에 실질적인 표준을 제시하였습니다. 판례의 중요 내용은 청구범위의 해석은 전문지식이 필요한 문제로서 배심원(jury) 보다는 법원의 고유 권한(purview of the court)에 속한다는 것입니다. 이 판례 이후 특허 침해 소송에 있어서 대개 소송의 초기 단계에서 마크맨 공청회(Markman hearing)를 가짐으로서 청구범위의 내용을 해석하게 되었으며, 공청회에서는 발명자(inventor)와 전문가(expert)의 증언이 중요한 역할을 합니다.

특허소송에 있어서 청구범위해석 절차의 완료는 소송의 결과에 직접적으로 중대한 영향을 미치게 되며, 대부분의 경우에 마크맨 공청회 결과 유리한 입장을 갖게 된 소송 당사자는 약식 판결(summary judgement)을 신청(file a motion)하여 막대한 비용과 시간이 소모되는 재판(trial) 절차를 거치지 아니하고 소송을 이길 수 있게 되거나, 화해(settlement)를 이끌어 내어 소송을 피할 수 있게 됩니다.

이같은 특허소송에 있어서 청구범위 표현의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않으며, 특허출원 당시에 소송 절차를 고려한 청구범위의 작성이

중요하며, 특히 분쟁이 발생할 때에는 청구범위 해석 과정을 유리하게 이끌 수 있는 전문 지식이 중요합니다.

## 07.

## 경쟁업체의 디자인 모방 방지법

**Question.** 의류 제조 및 수입 관련 비즈니스를 운영하고 있습니다. 경쟁 업자가 우리 회사에서 취급하는 의류의 디자인을 모방하는 것을 방지하기 위해서는 어떤 법적 조치를 취해야 하는지요?

**Answer.** 의류 제품은 특성상 의류 모양·패턴이 존재하며 의류에 추가된 다양한 디자인(design)이 존재합니다. 많은 경우에 소비자는 원단 등 의류 모양·패턴같은 제품의 특성보다는 의류에 추가된 디자인에 의해 제품을 구매하는 것이 오늘날의 경향이므로 디자인은 의류 제품의 경쟁력의 핵심이라 할 수 있습니다. 독창적인 디자인(original design)을 만들어내는 것은 어려우나 이를 모방(copy)한 의류 제품을 만드는 것은 쉬우므로 모방의 문제가 많이 발생하며, 디자인의 종류가 워낙 다양하므로 모방한 디자인이 아닐지라도 다른 사람의 디자인 저작권(copyright)을 침해한다는 분쟁이 날 가능성이 있습니다. 참고로 독특한 의류 모양·패턴 아이디어는 실용특허나 디자인 특허로 보호받으며 특별한 경우에는 상표권으로 보호를 받습니다.

의류 디자인은 주로 저작권법에 의해 보호받을 수 있습니다. 저작권은 디자인의 창작(creation)과 동시에 발생하며, 저작자(author)의 생존시 및 사망 후 70년까지 보호됩니다. 고용되어 저작한 경우에는 고용주가 저작권을 가질 수 있지만 많은 경우에는 양도서류가 미흡하면 고용인이 저작권을 소유할 수 있습니다. 저작권은 첫 출판으로부터 95년 또는 창작으로부터 120년까지 중 먼저 끝나는 시기까지 보호됩니다.

모방의 문제가 발생하였을 때 문제되는 디자인들이 똑같지는 않지만 사실상 비슷한 경우(substantial similarity)에도 저작권은 보호됩니다. 다만 사실상 비슷한지의 판단은 결국 구체적인 디자인에 대해 법정에서 배심원에 의해 결정되어야 하므로 일반적이고 객관적인 기준이 존재하지는 않습니다. 다른 사람이 저작권을 침해했을 때 저작권자는 연방 지방 법원(Federal District Court)에 민사 소송(civil lawsuit)을 제기할 수 있습니다. 이익을 위한 고의적 침해(willful infringement for profit)의 경우에는 형사상의 수사(criminal investigation)가 개시될 수 있습니다.

이와 같이 저작권의 발생은 단순하고 권리 기간도 길지만 실제로 권리를 행사하기 위해서는 소송을 통하여야 하며, 권리가 적용되는지의 판단도 어렵습니다. 복잡하고 유동적인 저작권의 효과적인 보호를 위해, 광고 피해 보상 조항(advertising injury provision)을 약관(policy)에 포함하는 책임 보험(liability insurance)에 가입하는 것이 하나의 대비 방법이 될 수 있습니다.

책임 보험사는 그 약관(policy)에 해당하는 소송이 제기될 경우 보험 계약자(insured)를 방어(defend) 해주거나 방어 비용을 지불합니다. 판례에 의하

면 보험사의 의무는 보험으로 보호되는 사항이 적용될 단순한 가능성만 있어도 발생하며, 보험계약자가 그 가능성을 알게 되었을 때 즉시 발생하고, 관련 소송이 종결될 때까지 지속됩니다. 이같이 보험은 디자인 보호, 나아가 저작권 소송 또는 상표 관련 소송의 불확실성을 극복하고 법적 수단을 통해 권리를 보호받는데 큰 도움이 됩니다.

## 경쟁 부품회사의 특허침해에 대한 미국내 특허권 보호방법

**08.**

**Question.** 공작기계 부품을 제작하여 주로 미국에 수출하는 한국소재 기업입니다. 저희가 수출하는 부품은 다른 부품제조회사의 제품에 비하여 기능과 효율면에서 경쟁력이 있고 이에 대한 한국 및 미국특허도 받아둔 상태입니다. 그런데 최근 미국의 공작기계 제조회사가 저희와 경쟁관계에 있는 한국내의 K라는 다른 부품업체로부터 부품을 수입하기 시작하였습니다. 저희와 경쟁관계에 있는 한국의 K사는 한국내에서 이미 저희의 한국특허권을 침해하고 있었지만 한국 내 시장규모가 미미하여 저희가 별다른 조치를 취하지 않고 있었습니다. 이 상태에서 저희가 미국내에서 저희의 특허권을 확실히 보호받는 방법은 무엇인지요?

**Answer.** 미국내에서 지속적으로 특허권을 보호받으려면 미국특허권 침해가 확인되는 즉시 변호사를 찾아 특허권을 침해한 회사나 개인에게 특허 침해 소송 가능성에 대한 경고편지를 보내는 등 적극적인 대처가 필요합니

다. 미국에서의 특허권 분쟁은 상당한 변호사 비용과 시간을 요하는 법정 소송이므로 되도록 소송을 피하면서 특허권을 보호하려는 노력이 요구됩니다.

귀사의 경우 우선 두가지 대응을 생각할 수 있습니다. 한가지 대응방법은 변호사를 통하여 K사에 경고편지를 보내는 것입니다. 즉, 특허침해소송의 결과에 따라서는 귀사의 소송비용(변호사비용)뿐만 아니라 특허권 침해에 따른 손해의 배상 및 판매금지조치(injunction)를 감수하게 될 수 있다는 내용의 경고편지를 발송하는 것입니다. 여기서, 일반적인 특허침해에 따른 손해배상의 기준은 합당한 로열티(reasonable royalty) 수준이며, 판매금지조치와 원고의 변호사 비용 부담은 일반적으로 침해당사자에게 가장 큰 경제적인 타격을 입히게 됩니다. 이렇게 경고편지를 보내는 방법은 비용이 적게 드는 반면에 만일 K사가 먼저 법원에 특허 불침해 가결정(declaratory relief)을 요청하면 K사가 불침해 가결정 요청서를 제출한 해당 주(State)에서 재판이 진행되어야 하는 불리함이 있을 수 있습니다.

다른 한가지 대응방법은 특허침해 고소장을 법원에 접수시킨 후에 경고편지를 K사에 보내는 것입니다. 이는 소장의 준비, 특허침해분석, 소장의 작성등으로 초기 변호사 비용이 요구되는 반면, 귀사가 원하는 법원에서 모든 소송과정을 진행하므로 유리하게 합의가 진행될 수 있는 가능성이 있습니다.

경쟁관계에 있는 K사의 공작기계 부품이 귀사의 미국특허를 침해하였음을 입증하려면 귀사의 미국특허와 K사의 제품과의 비교분석이 필요합-

니다. 다시 말하여, 특허의 권리범위를 결정하는 귀사의 미국특허증(US Patent Certificate)에 수록된 영문청구항(claims)과 K사 제품의 비교분석을 통하여 특허침해여부가 원칙적으로 판단됩니다. 물론 특허침해에 대한 법적인 판단은 법정재판을 통하여 결정됩니다.

여기서 한가지 주의할 점은, 특허침해 당사자인 K사의 특허권 침해를 귀사가 오래동안 묵인한다면 특허침해에 따른 K사에 적용되는 소송권을 상실할 수 있다는 것입니다. 따라서 특허의 침해가 확인되었다면 이에 대한 신속한 대응이 요구됩니다. 특허침해 소송이 유리한지 아니면 경고편지발송이 유리한지를 향후 미국시장의 변화 및 예상이익 등을 종합적으로 고려한 판단이 필요하다고 생각됩니다.

## 상표등록 없이 카운티 정부에만 등록하고

### 09. 사용한 회사이름의 유지방법

**Question.** 지난 5년여동안 사용해온 저의 사업체의 이름에 대하여 연방정부에 등록된 상표이므로 사용하지 말라는 요청을 상표권자의 변호사로부터 갑자기 받았습니다. 이미 5년전에 카운티 정부에 개인사업체로 등록된 이름이고 현재까지 아무 문제없이 비즈니스를 해오고 있었습니다. 지금까지 닦아 놓은 저의 사업체에 대한 고객의 인지도를 포기하고 사업체 이름을 바꾸는 것은 도저히 생각할 수 없는 일입니다. 저의 사업체 이름을 계속 유지할 수 있는 방법은 없는 것인지요?

**Answer.** 먼저 현재 상표권을 주장하는 개인 또는 회사가 연방정부에 상표를 출원한 날짜와 미국에서 상표를 비즈니스에 처음 사용한 날짜를 확인하셔야 합니다. 만일 귀사가 현재의 사업체 이름을 비즈니스에 사용하기 이전에 현재의 상표권자가 먼저 사용하기 시작하였고 또한 연방정부에 상표(trademark)로 신청 및 등록하였다면 현재의 사업체 이름을 포기하셔야

할 가능성이 높습니다.

그러나, 만일 연방정부 상표권을 주장하는 당사자보다 귀하가 먼저 동일한 이름의 상호(business name)를 사용하기 시작한 것을 입증할 수 있다면, 연방정부에 귀사의 상호가 상표(trademark)로 등록되지 않았다고 해도 현재의 사업체 이름을 유지하실 수 있는 가능성은 있습니다. 다시 말하여, 연방정부에 등록은 되지 않았으나 비즈니스에는 분명히 먼저 사용되었다는 것이 입증되면, 상표권자의 상표권 침해소송을 극복할 수 있습니다. 물론 이러한 분쟁을 미리 피하는 가장 바람직한 방법은 사업체의 상호를 카운티 정부에 등록하기에 앞서 동일한 이름이 상표로 선등록되었는지의 여부를 확인한 후에 미국 특허청(Patent & Trademark Office)에 Intent-to-Use(앞으로 사용예정)의 방법으로 예비 신청을 하거나, 또는 사업체의 상호를 카운티 정부에 등록함과 동시에 연방정부에 상표로 신청을 하는 것입니다.

상표권자보다 먼저 사업체 이름을 사용하기 시작하였다는 것이 입증되면 현재의 사업체는 계속 그 이름(상호)을 사용할 수 있는 가능성이 높습니다. 그러나, 다른지역에 동일한 이름으로 사업체를 새로 오픈하는 것은 허용되지 않습니다. 예를 들면, 현재의 연방정부 상표권자보다 먼저 LA 카운티에서 사용하기 시작한 옷가게의 이름을 상표권자 상표가 등록된 날짜 후 네바다 주에 오픈할 분점의 상호로는 사용할 수 없습니다. 귀하의 사업체 이름을 보호받을 수 있는 지역의 범위는 법원의 판결로 결정되므로 많은 소송비용을 감수하여야 함은 물론이고, 경우에 따라서는 LA 카운티에 인접한 오렌지 카운티에서도 동일한 가게 이름을 사용할 수 없을 수도

있습니다. 따라서 연방정부에 상표로 등록하지 않고 사업체 이름으로 사용하는 것은 여려면에서 위험부담이 있습니다. 그러므로, 카운티 정부에 사업체의 상호(business name)를 등록하기 이전에 연방정부에 상표로 신청·등록하는 것이 상표권을 확실히 보호받고 상표권 분쟁을 막을 수 있는 최선의 방법입니다.

연방정부(미국특허청)에 등록된 상표라는 것을 모르고 이를 사업체의 이름으로 사용하는 것은 문제가 되는 사업체의 이름을 포기함으로서 해결되기도 하지만, 때로는 많은 손해배상을 감당하여야 합니다. 만일 잘되는 다른 사업체의 이름을 동일하게 또는 유사하게 모방하여 사용하고 이러한 행위가 의도적인 것으로 판사가 판단하면 상당한 벌금 및 상대편 변호사비용 또는 수감형을 감수하여야 합니다. 상표권 침해에 대한 처벌은 상표의 사용 목적 및 사용 의도에 따라 다르며 침해정도에 따라 가중처벌됩니다. 귀하의 경우 현재의 사업체 이름을 계속 유지하기를 원하시면 먼저 전문변호사를 찾아 가능성을 확인하시기 바랍니다.

## 10.

### 마크맨 히어링이란?

**Question.** 마크맨 히어링(Markman Hearing)이 무엇인가요?

**Answer.** 미국 특허 소송은 다른 분야의 소송보다 일반적으로 복잡하고 독특한 절차가 필요한 소송입니다. 미국 특허 소송이 다른 분야의 소송보다 더 복잡한 이유는 다른 소송보다 더 많은 issues(판결을 받아야하는 논쟁점)가 있고, 거의 모든 특허 소송에는 기술 전문가(technical expert)와 경제 전문가(economics expert – damages expert)가 필요하며 때로는 양사의 변호사 이외에 추가로 법률 전문가(legal expert)도 필요 할 수 있기 때문입니다.

추가로 미국 특허 소송에는 다른 어떠한 소송에서도 사용되지 않는 마크맨 공청회(Markman Hearing)이라는 독특한 절차가 있습니다. 마크맨이라 불리는 이 절차는 연방법원 판사가 특허 청구항에 적힌 단어나 구절의 뜻(즉 특허청구범위의 해석)을 결정해 주는 법정 공청회입니다. 보편적으로 특허 분쟁은 중요한 단어 하나의 뜻의 정의, 즉 그 단어의 범위가 어떻게 한정되는가 따라 특허 침해성(infringement)과 무효성(invalidity)이 판결될 수

있습니다. 그러므로 특허 분쟁에 있어서는 진실로 옛말 같이 “아”하고 “어”가 다르다는 말이 현실로 나타날 수 있습니다. 예를 들면 어떠한 물건이 “원형”(“circular”)이라 하면 정확히 “원”이 되어야 하는가 아니면 “타원형”도 “원형”이라고 할 수 있는가 또는 어느 정도의 “타원형”이 “원형”에 포함되고 또는 포함되지 않는가 하는 분쟁이 있을 수 있습니다. 추가로 “구체”(“sphere”) 또는 미식 축구공 모양도 “원형”이라는 단어 범위 안에 표현 될 수 있는가 하는 문제로까지 비화할 수 있습니다. 그러므로 미연방 판사가 “원형”의 뜻을 정확히 판결해 주는 hearing이 바로 마크맨 공청회입니다. 판사가 마크맨 공청회를 통해 얼마나 넓은 청구항 범위를 부여하는가를 결정하는 마크맨 판결에 따라 특허 소송의 승패가 갈린다 할 수 있다고 표현해도 과언이 아닙니다. 더 혼동을 갖고 올 수 있는 요소는 판사가 마크맨 판결 후에도 필요에 따라 그리고 증거물에 따라 법의 정당성 또는 판결의 정당성을 위해서라면 재판 도중에서까지 바꿀 수 있다는 점입니다. 따라서 이 판결은 매우 중요한 결정이 됩니다.

특허청구범위의 해석은 원칙적으로 특허 명세서의 기재 내용과 출원 심사 과정의 서류(prosecution history)를 포함하는 1차적 증거 자료(intrinsic evidence)에 기초하게 됩니다. 그러나 보편적으로 특허권자 및 전문가의 증언(testimony)과 종래 기술(prior art)을 비교하는 2차적 증거 자료(extrinsic evidence)를 추가하여 검토하고 마크맨 공청회를 거쳐 판사가 결정을 내립니다. 추가로 특허청구범위의 해석은 기본적으로 청구항에 제시된 권리범위를 종래 기술(prior art)을 포함하지 않는 범위내에서 최대한 넓게 이해를 하게 됩니다. 이러한 1차적 증거 자료 및 2차적 증거 자료 사용 외 사전에 기록된 뜻(dictionary definition)도 매우 중요하게 여겨집니다. 그러나 현실

상 이용할 수 있는 많은 사전들이 있고 각 사전마다 단어 뜻이 약간 다르게 표현되어 있을 수 있으므로 사전에 기록된 뜻을 인용하려면 기술 전문가의 증언이 필요하게 됩니다. 현실상 사전에 기록된 뜻은 보편적으로 2차적 증거 자료(extrinsic evidence)로 분류되지만 Webster's Dictionary 와 같이 정확성이 널리 알려진 사전에 기록된 뜻은 법원에서 뚜렷이 2차적 증거 자료(extrinsic evidence)로 분류한다는 판례는 없었습니다.

마크맨 공청회 때 특허청구범위의 해석이 어떠한 과정을 거쳐서 판결이 되었는지는 매우 중요한 요소가 됩니다. 2015년 이전에는 판사가 마크맨 공청회 때 특허청구범위의 해석을 어떻게 했는가에 상관 없이 모든 특허청구범위의 해석을 미 연방 상소법원(U.S. Federal Circuit Court)에서 지방법원(district court)의 판결에 상관 없이 완전한 재검토(de novo – 처음부터 끝까지) 대상이었습니다. 그러므로 상소법원에 지정된 3명 중 2명의 연방 상소법원 판사가 1심 판사와 약간의 다른 청구 범위를 책정하게 되면 그 많은 변호 비용과 시간이 소모된 판결이 다시 1심 판사에게 되돌아가 미 연방 상소 법원 판사가 판결한 범위로 새 재판을 해야 했습니다. 그 이유는 미 연방 상소법원에서는 특허법 전문 판사들만 모여 있고 그 분들의 의견으로는 많은 1심 판사가 기술적인 전문가나 특허와 관계된 전문가가 아니라고 판단하기 때문이었습니다.

그러나 2015년에 미 연방 대법원에서 Teva Pharmaceuticals USA Inc. v. Sandoz Inc., 135 S. Ct. 831, 836-41 (2015)의 판결을 통해 1심 지방법원 판사가 마크맨 공청회 때 특허청구범위의 해석을 어떠한 증거물로 판결했는지에 초점을 두고 특허청구범위의 해석을 미 연방 상소에서 완전한 재검토를 하게 할지, 아니면 1심 판사의 판결에 많은 권위(deference)를 부여할지를 판단하게 되었습

니다. 만일 1심 판사가 1차적 증거 자료로만 특허청구범위를 해석했으면 1심 판사가 하나의 법률 조항을 판결한 것으로 보고 완전한 재검토(de novo) 대상으로 판단합니다. 그러나 1심 판사가 1차적 증거 자료만으로 특허청구범위를 판결하기에 부족하다 생각하여 2차적 증거 자료의 사용이 필요했다면 2차적 증거 자료에 의한 판결은 하나의 사실(fact)을 결정한 것이 되어 1심 판사가 2차적 증거 자료에 의한 결정 내용에 대해서는 1심 판사의 명백한 실수(clear error)가 있다고 판단될 때만 1심 판사의 판결을 바꿀 수 있게 됩니다. 이러한 상황에서 Webster's Dictionary 같이 정확성이 널리 알려진 사전에 기록된 뜻이 1차적 증거 자료로 책정되는가 아니면 2차적 증거 자료(extrinsic evidence)로 책정되는가가 매우 중요한 요소가 될 수 있습니다.

특허소송에 있어서 마크맨 공청회를 통한 청구범위해석 범위 판결은 소송의 결과에 직접적으로 중대한 영향을 미치게 되며, 대부분의 경우에 마크맨 공청회 판결에 비례하여 유리한 입장을 갖게 된 소송 당사자는 약식 판결(summary judgment motion)을 신청할 수 있으므로 많은 비용과 시간이 소모되는 재판(trial) 절차를 거치지 아니하고 승소 가능성을 갖게 되며, 유리한 화해(settlement)를 이끌어 낼 수 있게 됩니다.

이같은 특허소송에 비례하여 특허 출원 당시 확실한 청구범위 표현의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않으며, 특허출원 당시에 소송 절차를 고려한 설명서(specification), 청구범위(claims)의 작성 및 특허 청구항 내 중요한 단어(word) 또는 문장(phrase)은 특허 명세서(specification)에 분명히 표현함으로써 분쟁의 소지가 없애는 것은 미래의 소송을 승소로 이끄는 지름길이 됩니다.

## 11.

### IPR이란?

**Question.** IPR은 무엇인가요?

**Answer.** Inter Partes Review(IPR)은 특허 소송 중 한가지이며, 연방법원이 아닌 특허청에서 특허 재심을 요구하며 특허청에 행정소송을 제시하는 특허무효소송입니다. 누구나 IPR을 특허청에 제시할 수 있지만 특허 침해 소송을 받은 피고는 보편적으로 소장을 받은 후 1년 내 신청해야 합니다.

특허 소송을 받은 많은 피고들이 IPR을 선호하는 이유는 (1) 연방법원에서 특허무효소송보다 저렴한 비용이 들고, (2) 특허 권리조항 (claim)을 연방법원보다 무효 시킬 가능성성이 높은 장점이 있고 (특히 무효에 필요한 증거의 부담이 [burden of proof] 특허청에서는 증거의 우세 [preponderance of evidence]이며 법원에서는 정확하고 명백한 증거 [clear & convincing proof] 이므로 같은 자료만으로는 특허청에서 특허 무효 가능성이 높음), (3) IPR은 보편적으로 처음 서류 제시된 후 18개월내 판결을 받을 수 있으며, (4) 특허청 행정법원에서 IPR 진행 중에는 연방법원에서 IPR을 제시한 특허에 관계된 소송건은

IPR 판결이 나올 때까지 모든 소송 진행을 보류할 가능성이 매우 높습니다. IPR의 단점은 (1) 만일 IPR에서 특허 권리조항이 무효 안 되면 연방법원 진행과정은 모두 끊어 판결을 받아야 하며 (그러나 IPR 진행과정에서 많은 사항을 자세히 분석했으므로 같은 사항을 따로 분석할 필요는 없을 수 있음), (2) IPR에 사용되는 선기술(prior art)에는 오직 선 출판물 (특허 및 특허 공개자료 포함)로 국한됩니다. IPR 판결 후 당사자들이 판결 내용을 고려 해 연방 소송이 취소될 수 있고 또 당사자들이 합의로 특허 소송을 피할 수 있는 좋은 요소가 될 수 있습니다.

IPR은 청구자가 모든 선기술을 섬세히 연구하여 보충자료와 같이 특허행정법원(Patent Trial and Appeal Board) 제시해야 합니다. 접수된 IPR 요청사항은 특허행정법원에서 형식상 오류가 없음을 판단하여 특허 소유자에서 Notice를 보냄으로 시작됩니다. 특허소유자는 3개월 내 충분한 검토 후 예비응답을 접수하여야 합니다. 특허소유자는 예비응답을 제출하지 않을 수 있습니다.

특허행정법원에서는 3명의 특허전문 행정판사가 접수된 IPR 요청사항과 특허소유자의 예비응답을 비교하여 IPR 진행여부를 판결합니다. 특허행정법원 검사 후 만일 제시된 서류로 특허 권리항 한 개라도 취소될 가능성이 있으면 특허행정법원은 IPR을 진행함을 모든 당사자들에게 Notice를 주며 특허소유자는 3개월 내 IPR 진행 사항에 대한 정식응답을 제출하여야 합니다. 만일 제시된 서류로 특허 권리항의 1항이라도 취소될 가능성 이 없다 판결되면 특허행정법원은 IPR을 기각하며 특허의 모든 부분은 유효하게 됩니다.

특허소유자의 정식응답을 제출할 때 최선을 다하여 모든 정보를 같이 첨부하여야 하며 또 특허소유자가 특허범위 항을 교정하고 싶으면 IPR내에서 특허행정법원에 제시할 수 있습니다. 특허소유자의 정식응답 제출 후 3개월 내 청구인이 특허소유자의 정식 응답에 대한 응답을 제시하여야 하며 청구자의 응답과 같이 필요한 모든 정보를 첨부하여야 합니다. 특허소유자는 특허행정법원에서 공고한 기한 내 청구자의 응답에 대해 반박서류를 제시할 수 있습니다.

모든 서류가 제시된 후 특허행정법원에서 판결을 내리는데 만일 판결 전에 특허소유자나 청구인이 특허행정법원에서 (3명의 특허전문 행정판사 앞) oral argument를 요구하면 공판이 열린 후 판결을 내립니다. 이러한 판결문은 30일 내에 재심을 요구할 수 있으며 또 상소를 연방특허 항소법원(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit)에 의뢰할 수 있습니다.

만일 특허행정법원에서 IPR로 특허범위항이 무효로 판결되면 그 특허범위(claim)은 취소되며, 반대로 특허행정법원에서 IPR진행상 판결된 요소는 3명의 특허전문 행정판사가 판결을 내린 사항이므로 연방법원에서 많이 신뢰를 하여 법원에서는 같은 issue는 다루지 않게 됩니다. 추가로 특허소유자가 IPR절차상 특허범위항을 교정했으면 교정된 특허범위항의 침해 기준 날짜는 IPR판결이 난 후 되므로 교정된 특허범위항에 의한 판결 전에 있었던 배상은 없게 됩니다.

## 12.

## 특허침해에 대한 손해배상

**Question.** 특허침해에 대한 손해배상은 어떻게 산정되나요?

**Answer.** 미국 실용특허(utility patent) 침해에 대한 손해배상은 보편적으로 두가지로 계산할 수 있습니다. 첫째는 특허 소유주의 이익손실(Lost Profits) 계산방법과, 둘째는 합리적인 로열티(Reasonable Royalty) 계산방법입니다. 보편적으로 소유주는 이익손실 방법을 택하여 보상을 받으려 하지만, 증명하기가 현실적으로 어려우므로 합리적인 로열티로 판결이 납니다.

소유주가 이익손실을 증명하기 위해서는 다음과 같은 요소를 분석해야 합니다: (1) 특허에 의한 물품의 수요, (2) 비 침해 대용품의 부재, (3) 소유주 및 침해자의 시장 수요에 공급할 수 있는 생산능력, (4) 소유주의 침해가 없었을 경우 이익 가능성. 이 네 가지 요소 중 (2) 비 침해 대용품이 시장에 존재하면 소유주의 이익손실이 피고에 의한 침해만으로 발생한다 결론을 내릴 수 없으므로 이익손실 청구는 사실 상 무의미 해집니다. 추가로 위 4개의 요소 외 소송에 참여하지 않은 침해대상자(들)이 있으면 소유

주의 이익손실이 피고에 의한 침해만으로 이루어 진다 결론을 내릴 수 없으므로 이익손실 청구는 이 같은 경우에도 사실 상 무의미 해집니다. 네 요소 및 종속적 요소 등에 객관적과 주관적 의견이 포함되고 또 추상적인 시장에 피고의 침해가 없는 경우에 대한 의견이 필요하므로 양사가 손해배상 전문가를 통해 주장해야 합니다.

소유주가 합리적인 로열티를 증명하기 위해서는 다음과 같은 요소를 분석해야 합니다: (a) 소유자가 합리적으로 받고 있는 라이센스라이선스 로열티, (b) 소송특허와 비슷한 특허가 보편적으로 받고 있는 합리적인 라이센스라이선스 로열티, (c) 소유주의 시장 공약 플랜, (d) 특허물품의 시장성 공 요소 및 시장인기, (e) 침해물품의 수익성, (f) 특허 존속기간, (g) 특허물품의 장점 및 단점, (h) 특허물품에 관한 시장의 긍정적인 비평, (i) 특허물품내 발명내용의 중요성, (j) 비 침해 대용품의 부재, 등. 이익손실 증명 시와 같이 위 요소 및 각 요소에 종속적 요소 등에 객관적과 주관적 의견이 포함되고 양사가 손해배상 전문가를 통해 주장해야 합니다.

모든 소송에서 중요한 바 같이 특허 손해배상은 쉽게 증명할 수 있는 사항이 아닙니다. 특히 계약위반 소송 같이 양사의 이해사항이 기록된 서류가 없고, 많은 요소들을 분석 종합하여야 하며 양사 전문가의 객관적과 주관적 의견이 포함되면, 추가로 배심원이나 판사는 양사의 전문가의 신실성을 판단해야 하지만 판단하기 어려우므로, 자신들이 비교할 수 있는 소송진행 절차 및 재판진행 절차에 표현된 양사의 진실성에 많이 의지하게 됩니다. 추가로 특허 손해배상은 배심원이 정하지만 정해진 손해배상을 판사의 편견으로(discretion) 3배까지 늘릴 수 있으며, 피고의 침해사항

또는 소송진행 절차 및 재판진행 절차에 예외적인 경우(exceptional case), 또는 고의적 침해로 판결될 경우, 승자의 변호비용까지 손해배상에 추가될 수 있으므로 양사의 신경전은 타 소송건과 비교해 일찍 시작되며 모든 소송진행 절차 및 재판진행 절차에 개입됩니다.

미국 의장특허(design patent) 침해에 대한 손해배상법은 2011년 애플·삼성 핸드폰 의장특허 침해 판결 후 많은 변화를 맞고 있습니다. 2016년 대법원 판결 전에는 의장특허 침해 손해배상은 침해물품 전체에 의한 침해자의 이익이었습니다. 그러므로 2011년 애플·삼성 소송에서 물품전체의 작은 부분을 침해했음에도 천문학적인 숫자가 나왔었습니다. 그러나 2016년 대법원 판결로 손해배상법은 의장특허에 제시된 물품전체의 이익일 수 있으나 발명이 제시된 물품의 부분적인 부품에 관한 경우 발명이 제시한 부품이 차지하는 이익성을 고려하도록 했습니다. 그 후로 아직 확실한 손해배상 판단요소가 정확히 결정되지 않았고 연방법원·판사에 따라 각 소송건에 맞게 요소를 세우고 있습니다. 여러 판결을 분석했을 때 제일 중요한 요소는 다음과 같습니다: (1) 침해물건이 여러 부품으로 나누어지는가, (2) 여러 부품이나 제한적으로 구분될 수 있으면 발명이 부품에 제한됐는가 아니면 물품 전체의 발명인가 등입니다. 애플·삼성 소송은 2018년 5월 재심결과 \$533M 손해배상으로 판결됐습니다. \$1,000M 이상 판결에서 \$533M으로 줄었지만 양사가 계속 상소를 제시하므로 오랫동안 확실한 손해배상에 대한 명백한 법적 결론은 없을 것 같습니다.