



WTO출범에 따른 미국 특허법의 변화

본회

1. 머리말

'94년 12월 8일 클린턴 대통령이 우루과이 라운드 협정안에 서명함으로써, 미국 특허법이 네가지 중요한 방향으로 개정되었다.

첫째, '96년 1월 1일부터 세계 무역기구(WTO)회원 국가의 개인은 미국 이외의 WTO역내 국가에서의 활동을 근거로 한 발명일자를 입증할 수 있게 된다.

둘째, 침해는 특허된 제품 혹은 방법에 의하여 제조된 제품을 제조, 사용 및 판매하는 것을 포함할

편집자 주) 본고는 지난 3월 14일 대한상공회의소에서 본회가 주최한 「95 국제 특허세미나」에서 발표한 내용을 요약 정리한 것이다.

뿐 아니라 특허된 제품 혹은 방법에 의해 제조된 제품의 “판매제한” 및 “수입”도 또한 포함하게 된다.

셋째, '95년 6월 8일부터 미국 특허의 존속 기간은 최초 미국 출원일로부터 20년에 만료된다.

마지막으로, 미국은 출원인이 가출원(Provisional Applications)을 제출할 수 있도록 허용하는 “국내 우선권 제도”를 도입하였다.

이들 각각의 개정은 향후 미국의 특허심사에 상당한 영향을 미칠 것이며, 출원인들이 즉각적인 조치를 취하지 않으면 충분한 혜택을 받지 못하게 될 것이다.

2. 미국 특허법 104조에 의거한 발명일자

우루과이 라운드 협정안에 의거하여, 미국 특허법 104조가 개정되어 특허권자 및 특허 출원인에게 WTO회원국가 영토 내에서의 인지, 사용 또는 활동에 의한 발명일자의 설정을 허용하게 되었다. '96년 1월 1일부터 발효하여, 발명자는 외국 우선일 혹은 PCT 출원일보다도 빠른 발명일자를 입증하기 위하여 미국 영토 밖에서의 발명활동에 의존할 수 있다.

미국 특허법 104조 개정은 소급력은 없으며, '96년 1월 1일 이후 제출된 출원에만 적용된다.

따라서, WTO역내 국가에서 발생된 발명 활동은 '96년 1월 1일 이전이라 할지라도 '96년 1월 1일 이전의 발명일자를 설정할 수 없

다.

이 개정은 첫째로, 동일한 특허를 받을 수 있는 발명을 주장하는 둘이상의 당사자중 누가 출원서 청구범위(Claim)에 기술된 주제에 대하여 특허를 받을 수 있는지를 결정하는 국내 당사자간의 미국 특허청(USPTO)에서의 발명우선권 설정심사 절차에 영향을 준다.

둘째로, 이 개정은 특허심사과정에서 적용된 선행기술을 실제보다 날짜를 빠르게 하여 선행 기술자료의 효력을 무효화하기 위해 사용되는 37 C.F.R. § 1.131에 근거한 선언에 영향을 준다.

발명우선권 심사 영역에서 개정된 104조(a)(3)는 WTO 회원국의 법률로 인하여 발명일자에 관한 증거가 저촉심사 당사자로부터 입수되지 못할 때 미국 특허청 혹은 미국 연방법원이 적절한 발명우선권 심사를 도출하도록 하는 강제요건을 부과하는 것처럼 보인다. 잠정적으로 이 요건은 적절한 정보를 보유하고 있는 WTO 회원국의 제삼자에게 적용될 수 있다.(Proposed Rule 37 C.F.R. §1.616 참조)

따라서, 만일 WTO 회원국가의 국민이 이러한 미국 특허법 개정의 혜택을 받아 WTO 회원국에서의 발명 일자를 입증하고자 할 경우, 미국에서의 증거에 관한 규칙에 따르기 위하여 연구기록을 보존하는 방법을 수정해야 하는데, 예를들면, 모든 연구자료를 이해관계인이 아닌 증인으로 부터 확

인받아 두는 것이다.

3. 특허 존속기간

연차료를 지불함에 따라서, 현재 미국 특허는 Claim된 발명을 미국 특허 등록일로부터 17년간 보호한다.

그러나, '95년 6월 8일 또는 그 이후 제출된 출원으로부터 등록되는 특허의 경우 미국 특허 존속기간은 "최초" 미국 출원일로부터 20년으로 계산된다.

"최초" 미국 출원일은 등록되는 특허 출원이 미국특허법 120조(계속출원 및 일부계속출원), 121조(분할 출원), 또는 365조(c)(PCT 출원)에 의한 혜택을 주장하는 가장 빠른 출원일이다.

'95년 6월 8일 현재 계류중인 출원으로부터 등록되는 특허, 혹은 유효한 특허의 경우, 특허권자는 등록일로부터 17년 혹은 최초 미국 출원일로부터 20년중 긴 존속기간(17/20년 규정)의 혜택을 받게 된다. 그러나, 실제 특허 존속기간의 결정은 아래 설명된 바와 같이 여러가지 요인에 의해 좌우된다.

1) 등록된 특허

미국 특허법 154조(c)(1), 특허는 만료되지 않았고 모든 적용 가능한 연차료가 지불된 경우 유효하다고 간주된다.

Terminal Disclaimer(존속기간 포기)는 유효 특허에 계속 적용된다. Terminal Disclaimer는

존속기간이 포기된 특허의 만료일을 참증 특허의 만료일과 연계할 수 있다.

따라서, 만일 참증 특허의 존속기간이 17/20년 규정에 의해 길게 설정될 경우, 포기된 특허의 만료일자도 유사하게 영향받을 수 있다.

특허권은 이 개정에 의하여 영향받을 수 있기 때문에, 정확한 만료일자를 설정하려면 Terminal Disclaimer의 언어가 필히 검토되어야 한다. 그렇지 않으면, 연장이 적용될 수 있다.

마지막으로, 등록특허를 포함하는 계약서, 예를들면, License 계약서 및 화해 계약서는 특허 존속기간 변경 효과가 있는지를 결정하기 위해 반드시 재평가되어야 한다.

2) 계류중인 출원

'95년 6월 8일 전에 제출된 출원으로부터 곧바로 등록되는 특허는 6월 8일 현재 유효한 특허와 동일한 혜택을 향유하게 된다.

계류중인 출원의 경우, 미국 특허청은 '95년 6월 8일 후에는 계속 출원(Continuing Applications)을 제출할 필요없이 하여 또는 항고하는 조건으로 출원인이 적절한 출원을 할 수 있도록 돕기 위하여 "경과규정"을 제안하였다.(Proposed Rule 37 C.F.R. §1.129 참조)

경과규정은 모든 계류중인 출원의 극히 일부에만 적용될 것으로 예상되는데, 즉 Restriction

Practice 및 After-Final Practice 등 두 분야이다.

첫번째 경과 규정은 Restriction Practice에 관련된다. 만일에 계류중인 출원이 '92년 6월 8일 이전에 미국에 최초로 제출되었고, '95년 4월 8일 이후에 한정 명령(Restriction Requirement)이 내려진 경우에, 출원인은 하나의 출원에서 심사된 각각의 부가적인 발명에 대한 비용을 낼 수 있다.

이러한 절차에 의하여, 출원인은 '95년 6월 8일 이후 분할출원을 제출할 필요가 없고, 따라서, 출원인은 더 긴 특허 존속기간(17년 혹은 20년)을 획득할 기회를 유지한다.

이 규정의 단 하나 제한은 만일 출원인이 거절 통지(Office Action)의 발행을 지연시키기 위한 조치(예, 심사중지 청구)를 취한 경우에는 적용되지 않는다는 것이다.(Proposed Rule 37 C.F.R. §1.129 참조)

절차적으로, 출원인은 하나의 선택된 발명을 초과하는 독립 발명 각각에 대하여 청구해야 하며 그에 대한 \$730의 비용을 내야 한다. 비용이 지불된 모든 독립 발명들은 단일출원으로 심사되게 되며, 단일의 등록료와 단일의 연차료가 지불되어야 하는 하나의 특허를 발생시킨다.

두번째 경과규정은 최종 거절통지후의 절차에 관련된다. 만일 특허출원의 '93년 6월 8일전에 미국에 최초 제출되었고, 출원인이 최

종 거절통지를 받았을 경우, 출원인은 미국 특허청에 의해 두번 더 추가 제출을 할 수 있는 권리가 있다.

그러므로, 출원인은 37 C.F.R. §1.116에 의거하여 종래와 같은 After-Final Practice를 이용할 수 있고, 만일 심사관이 출원서를 허용하지 않을 경우, 출원인은 §1.116에 의거한 Entry(번역자 주: 최종 거절후 혹은 Appeal 후의 보정서 제출)자격이 없지 않는 한, 최종 거절통지 후 두번까지 추가 제출하여 심사관이 고려해 주는 대가로 비용을(각각 \$730) 낼 수 있다.(Proposed Rule 37 C.F.R. § 1.129 참조)

이렇게 개정된 절차에 의해 출원인은 출원을 등록사정 받기 위해 혹은 Appeal에 대비하여 더 좋은 형태로 하기 위하여 종래 제출했던 계속출원은 '95년 6월 8일 이후 부터는 제출할 필요가 없다. 이 절차는 등록일로 부터 17년의 존속기간을 가진 특허를 획득하는 기회를 존속시키기 위하여 의도된 것이다.

3) 향후의 출원

미국 특허법 개정은 '95년 6월 8일 이후에 제출된 출원으로부터 등록되는 특허에 대한 새로운 존속기간을 규정하고 있다.

'95년 6월 8일 이후에 제출된 출원으로 부터 등록되는 모든 특허는 최초 미국 출원일 부터 20년의 존속기간을 가지게 되며 등록일자 기산 17년의 특허 존속기간

의 대상이 될 수 없다.

이 개정으로 인해, 등록일로 부터 17년의 존속기간을 가진 특허를 획득하는 기회를 계속 갖고자 하는 외국출원인은 늦어도 '95년 6월 8일 이전의 미국 출원일을 확보하기 위하여 미국 대응특허의 출원을 서둘러야 할 것이다.

'95년 6월 8일자로 유효한 미국 특허법 개정은 계류중의 어떤 행정적인 지연때문에 특허 등록이 지연된 경우의 특허 존속기간 연장을 규정하고 있다.

이러한 연장은 '95년 6월 8일 또는 그 후 제출된 출원으로 부터 등록되는 특허에 허용될 수 있다.

행정적 지연에는 (1)성공한 Appeals, (2)비밀명령, (3)발명 우선권 심사절차가 포함된다.

만일 하나의 특허출원에 이 세 가지 지연중 하나 또는 둘이상의 지연사유가 발생했을 경우, 그러한 출원으로 부터 등록되는 특허의 존속기간은 5년을 넘지않는 한 도내에서 연장될 수 있다.(미국 특허법 §154(b))

만일, 어떤 특허출원이 출원계류중 비밀명령 혹은 저촉심사 대상일 경우, 그러한 출원으로 부터 등록되는 특허의 존속기간은 행정적 지연에 상당하는 기간동안 연장된다.

예를 들면, 만일 미국 특허청이 출원계류중 비밀명령을 100일 동안 유지했을 경우, 그 출원으로 부터 등록되는 특허의 존속기간은 100일 동안 연장된다.

만일 발명 우선권 심사가 1년후

해결되었다고 미국 특허청이 선언하는 경우, 그 출원으로 부터 등록되는 특허의 존속기간은 1년 동안 연장되게 된다.

그러나, 만일 미국 특허청이 5년이상 기간동안 비밀명령을 유지하거나 또는 그 기간동안 발명우선권 심사를 해결하지 못하더라도, 그 출원으로부터 등록되는 특허의 존속기간은 5년 동안만 연장된다. 또한, 5년기간의 제한은 누적된다.

만일 어떤 출원이 4년동안 발명우선권 심사절차가 진행된 데 이어 2년동안 비밀명령에 처해졌다고 하더라도 그 출원으로 부터 등록되는 특허의 존속기간은 5년동안만 연장되게 된다.

성공한 Appeal의 경우, 연장되는 특허 존속기간의 계산이 더 복잡하다. 미국 특허청은 항고심판부(The Board of Patent Appeals and Interferences) 또는 연방법원에 Appeal 하여 성공한 후에 등록되는 특허의 연장기간을 결정하게 된다.

이러한 연장의 자격을 가지려면 적어도 하나의 청구범위가 Appeal 절차에서 완전하게 살아남아야만 한다.

Terminal Disclaimer의 대상인 특허는 항고에서 성공했다 하더라도 특허 존속기간 연장 자격이 없다.

절차적으로, 미국 특허청은 다음과 같은 방법으로 항고기간을 계산하게 된다.

1) Appeal 통지일부터 최종 결

정일까지의 기간을 결정하고,

2) 그 기간에서 Appeal통지가 출원일로부터 3년 만기가 되기전에 미국 특허청에 있었던 기간을 차감하며,

3) 출원인이 "Due diligence"를 충족시키지 못한 모든 기간을 차감한다.

미국 특허청은 "Due diligence"가 없었던 기간을 구성하는 것이 무엇인지는 정확히 규정하지 않았지만, 출원인이 출원을 적시에 처리하지 못할 때마다, 그기간이 "Due diligence"가 없었던 기간으로 간주될 수 있다고 제안하였다.

한가지 예를들면, 출원인이 완성되지 않은 출원서를 제출하는 경우를 들 수 있다. 제출요건(Filing Requirement)을 충족시키기 전의 기간은 "Due diligence"가 없었던 기간으로 고려될 수 있다.

4. 미국 국내우선권 제도

미국 내에서 특허법 §119조의 우선권이 주장되는 가출원(Provisi-onal Application)의 제출을 허용하기 위해 미국 국내우선권 제도가 도입되었다.

국내 우선권제도의 발효일은 '95년 6월 8일이다.

가출원서에는 명세서, 발명을 이해하기 위해 필요한 경우 도면, Cover Sheet가 제출되어야 하며, \$150(소기업의 경우 \$75)의 출원료를 내야 한다. Cover

Sheet에는 발명자 List, 제출서류가 가출원서임을 나타내는 표시, 발명의 명칭, 통지 주소가 포함되어야 한다.

가출원서 제출일의 혜택을 유지하려면, 가장 먼저 제출된 가출원의 우선권을 주장하는 가출원서 제출일로부터 1년 내에 정식 출원서가 반드시 제출되어야 한다.

우선권은 120조가 아니라 119조(e)(1)에 의하여 주장되기 때문에 가출원의 계류기간은 20년 존속기간의 계산에 포함되지 않는다.

가출원은 국내든 외국이든 기타 다른 출원서에 우선권을 주장하는데 사용될 수 없다. 가출원서는 반드시 영문으로 제출될 필요는 없다.

그러나, 가출원서를 신뢰하기 위해 미국 특허청은 출원인에게 공증된 영문본을 제출하도록 요구할 수 있다. 가출원은 미국특허법 112조, 첫째 구절의 개시요건(Disclosure Requirement)도 또한 만족해야 한다.

정식 출원은 출원일로부터 12개월 내에 가출원으로 변경될 수 있으나, 단 등록료는 내지 않는다. 정식 출원과 유사하게 가출원도 양도 될 수 있다.

가출원은 그 출원의 선행기술에 대한 "방패" 역할을 한다. 가출원은 또한 외국 우선권 서류와 달리, 특허법 102조(e)에 근거한 후출원의 특허성 여부에 대하여 "칼"의 역할을 할 수도 있다.

외국 우선권 출원과 달리, 가출

원은 출원인이 특허법 102조(b)에 근거한 선행기술을 회피 가능하게 하는 미국 출원일을 부여 한다. 가출원 제출 비용은 정식으로 제출된 미국 특허 출원의 Fee에 비해 저렴하다.

따라서, 출원인은 저렴한 비용을 지불함으로써 자국에서 출원일을 획득함과 동시에 미국 출원일을 설정할 수 있다. 외국 대응 특허와 동시에 가출원을 제출함으로써, 출원인은 102조(b)에 근거한 선행기술 유효일자를 1년까지 효과적으로 "소급(Push Back)"시켜서, 종래에는 정식 미국 특허출원이 아니면 회피할 수 없었던 선행기술을 성공적으로 회피할 수 있다.

결론적으로, 외국 출원인은 이러한 가출원 조항의 잇점을 잘 활용해야 할 것이다.

5. 침해 조항

우루과이 라운드 협정안에 의한 개정은 특허 침해를 두가지 중요한 측면에서 재정의 하고 있다.

첫째로 특허 존속기간 변경에 맞추기 위하여, 개정법률은 17년 또는 20년 특허 존속기간중 긴 기간을 적용함에 따라서 침해자로 된 당사자들에게 중용권(Intervening Right)을 부여한다.

둘째로, 개정법은 통상 특허침해가 성립되는 행위에 "판매제한" 및 "수입"을 추가하고 있다.

특허 존속기간 변경은 어떤 특허의 예상 만료에 맞추어 사업계

획을 실시한 당사자에게 영향을 미칠 것으로 예상된다. 결국, 개정법은 6월 8일 이전에 "상당한 투자"를 한 당사자들이 특허권자에게 "공정한 보상"을 지불하는 것을 댓가로, 17년 특허 존속기간 만료일과 20년 특허 존속기간 만료일 기간동안 침해행위를 하는 것을 허용한다.(35 U.S.C. § 154(c)(2) & 154(c)(3) 참조)

"상당한 투자"와 "공정한 보상"은 제정법상으로 정의되어 있지 않으나, 혹자는 이것을 6월 8일 이전에 상당한 투자를 한 자들에게 강제 실시권("공정한 보상")을 부여하는 것으로 본다.

존속기간이 연장되는 특허에 대해 License를 체결한 실시권자들은 License 계약기간을 잘 살펴야 할 것이다. 법원은 실시권자들을 6월 8일이전에 "상당한 투자"를 한 자로 보기 때문에, 따라서 "공정한 보상"에 의한 실시권을 획득할 자격이 있는 자로서 간주할 것이다. 정의되어 있지 않지만, "공정한 보상"은 라이선스 계약에 의하여 요구되는 Royalty보다는 적을 것이다.

'96년 1월 1일부로, 특허 제품에 대한 "판매 제한"은, 그 제안이 판매일자 및 동 일자가 특허 만료일보다 선행한다는 것을 나타내고 있는 경우, 침해 행위로 된다.(35 U.S.C. § 271(1) 참조)

특허 만료일 이후의 판매일자를 나타내고 있는 "판매제한"은 침해행위로 보지 않는다. 유사하게, 주문 간청 혹은 침해품 광고도 판매

일자가 나타나 있지 않으므로 역시 침해 행위가 성립될 수 없다.

마지막으로, 침해품의 "수입" 또는 침해 방법에 의해 제조된 물품의 "수입"은 수입된 물품이 미국 내에서 제조, 사용, 판매, 또는 판매제한 되지 않았을 지라도 특허침해가 성립된다.(35 U.S.C. § 154 및 271(g) 참조)

침해 범위의 변경은 향후 실시권의 범위에 영향을 미칠 수 있다. 예를들면, 수입 및 판매하는 권리는 제조 및 판매하는 권리와 분리하여 License 될 수도 있다.

이것은 현재 협상중인 License에서도 반드시 고려되어야 한다.

6. 결론

미국 특허법 개정은 최소한 계류중인 출원, 등록된 특허, License, 화해 계약 및 침해 행위에 영향을 미친다. 출원인은 출원으로 부터 등록되는 특허에 대한 17년 존속 기간 선택권을 유지하려면 어떤 조치가 취해져야 하는지를 결정하기 위하여 계류중인 출원을 재점검해 보아야 한다.

특허권자 혹은 특허 소유자는 새로운 특허 존속기간이 살아있는 특허에 부가가치를 부여할 수 있기 때문에 등록 특허의 만료일을 재평가 해 보아야 한다.

Licensor 및 Licensee는 그들의 권리가 특허 존속기간 변경에 의해 영향 받는지 여부를 결정하기 위해 화해 계약서를 포함한 그들의 계약서를 재검사 해 보아야 한다.