

미국에서의 선발명자 항변에 관한 연구

장은익^{1*}

A Study on the first inventor defense in the US patent law

Eun-Ik Chang^{1*}

요 약 현재 한국-미국 자유무역협정(FTA) 협상이 진행되고 있고, 한-미 FTA 협상에는 지적재산권분야도 포함되어 있다. 현재까지 한-미 FTA 협상 지적재산권 분야 특히 특허분야 쟁점사항으로는 특허발명의 강제실시 제한 등이 있다. 미국은 이러한 협상을 통하여 미국 기업의 이익을 보호하기 위해서 미국 수준의 지적재산권 보호를 한국에 강요하고 있고, 앞으로도 특허분야에서 특허침해에 대한 공세가 상당히 강화될 것으로 예상된다. 이에 대한 대비 중 하나로서 미국의 선발명자 항변에 대하여 현재의 법령 및 개정법령에 대한 이해 및 우리나라 선발명자가 미국의 선발명자 항변권을 얻기 위한 대응전략에 대한 연구가 필요하다고 본다. 특허법체계하에서는 선등록주의를 채택하고 있는 국가나 선발명주의를 채택하고 있는 국가나 일정한 제한조건하에서 선사용자에게 후발명(후출원)자에 의한 특허가 등록이 되어도 계속하여 특허된 발명을 사용할 권리를 부여하고 있다. 통상적으로는 선발명자의 항변은 선등록주의를 채택하고 있는 나라에서 선등록주의의 약점을 보완하기 위해 채택한 제도로서 활용되고 있다. 미국 특허법은 선발명주의를 채택하고 있음에도 불구하고 선발명자 항변을 인정하고 있다. 따라서 미국이 동 제도를 채택하게 된 배경, 인정되는 권리의 범위 및 동 제도의 2005년도 미국 특허법 개정(안)을 살펴보고, 우리나라 선발명자가 미국의 선발명자 항변권을 얻기 위한 우리나라 특허법내에서의 대응전략 및 연구현장에서의 대응전략을 모색하는 것은 우리나라 기업들이 미국의 특허법체계하에서 진행 되는 각종 공세를 대비하기 위한 사전 대비책에 시사점을 제시해주리라 생각한다.

Abstract The successive round of talks on Korea-USA Free Trade Agreement (FTA) has continued, and it also has the Intellectual property(IPR) unit. Until now, the one of most disputing concerns in IPR unit through talks is the limitation of compulsory license of claimed invention. The US is urging to establish a safeguard for IPR, as similar measure of the US, to protecting the profit of the US enterprises through these on-going talks, it is more likely expected to take the offensive about infringement of the patent seriously. Based on the current circumstances, the provision strategy study is needed to obtain Korea inventors the first inventor defense under the US patent law system as well as to understand the current Korea's patent law and its revision against that in the US. In patent Law, both nations with first to file system and first to invent system permit a prior user of an invention to continue to use the invention notwithstanding its subsequent patenting by another under being subject to certain qualifications and limitations, even though a patent by a later inventor is granted. Normally, the first inventor defense has been used to compensate the drawbacks of the first to file system. The US patent Law, however, adopting the first to invent system admits the first inventor defense. Therefore, pursuing counteract provision under consideration with Korean patent Law system and research environment along with investigating the reason why the US adopted its patent law system, the scope of right, and the new reform of Act. 2005 of the institute, which promotes the first Korean inventor to possess the defense right of the US, provides certain preparations for Korean companies against the expected offensive from the US ones under the US patent Law system.

Key words : the first inventor defense, first to file system, first to invent system, a prior user of an invention, a prior user rights, the patent reform act

1. 서 론

미국을 비롯한 세계의 주요국가 특허제도 대부분은

발명의 선사용자에게 타인에 의해 뒤에 특허된 발명에 대하여 일정한 자격 및 제한을 두어, 당해 특허에도 불구하고 당해 발명을 계속 사용하도록 허용하고 있다.²⁾

¹한국전자통신연구원 선임행정원, 법학박사, 한경대학교 외래강사

*교신저자: 장은익(jangek@etri.re.kr)

2) 선사용자 권리를 인정하는 국가는 미국(특허법 제273조)을 비롯하여, 영국(특허법 제64조), 독일(특허법 제12조), 프랑스(지적재산법 L613-7), 일본(특허법 제79조), 중국(특허법 제62조 3

미국의 경우, 초기 미국 특허법의 일부였던 선사용자 권리는 1952년 이후에는 인정되지 않았으며,³⁾ 일부에서는 선사용자의 권리가 청구의 범위에 기재되어 있는 발명에 대한 타인의 권리 행사 일체를 배제할 수 있는 특허권자의 신성한 권리에 대한 부당한 공격으로 간주되었다.⁴⁾ 그러나 1999년도 미국발명자보호법이 제정된 결과, 선사용자 권리는 현재 미국 내에서 제한된 범주의 선사용자가 이용할 수 있게 되었다.⁵⁾

현재 미국에서 "선발명자 항변"으로 공식적으로 명칭된 선사용자의 권리⁶⁾는 현재 특허를 받은 "영업 방법"("method of doing or conducting business")을 침해했다고 혐의를 받고 있는 자에 한하여 이용할 수 있다.⁷⁾ 항변이 적격하기 위해서는 침해 혐의를 받고 있는 자는 명확하고 설득력있는 증거에 의하여⁸⁾ (1) 특허권자의 유효출원일(effective filing date)로부터 최소한 1년 이전에 청구의 범위에 기재되어 있는 영업방법의 실제적인 발명의 완성과,⁹⁾ (2) 특허권자의 유효출원일 이전에 청구의 범위에 기재되어 있는 영업방법을 상업적으로 사용하였다¹⁰⁾는 사실의 입증 등을 비롯하여, 다소 엄격한 필요조건을 충족시켜야 한다. 항변은 선사용자에 대한 개인적인 것이며, 거의 전적으로 양도가 금지된다.¹¹⁾ 항변 주장에 성공하였다고 해서 당해 특허가 무효화되는 것은 아니며, 이는 항변 자격을 얻을 수 없는 타인에 대해 여전히 특허로서의 능력을 갖는다.¹²⁾

미국에서 선발명자 항변은 제한적인 속성, 특히 좁은 범위의 영업방법특허 이외의 범위에 대한 적용 불가능성으로 미국 특허시스템에 끼치는 영향은 당장에는 미미하지만, 그럼에도 불구하고, 동 항변은 진지한

분석을 할 가치가 있는데, 동 항변은 State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc. 판례¹³⁾에 대한 유일한 입법기관의 반응을 표시한 것으로, 더욱이 동 항변은 보다 광범위한 선사용자 권리의 개정을 위한 향후 노력의 모델로 이용될 수 있기 때문이다.¹⁴⁾ 따라서 본 논문은 미국에서 선사용자 권리를 둘러싸고 미국에서 오랫동안 계속된 논쟁과 선발명자 항변의 특성을 연구해보고자 한다.¹⁵⁾ 나아가 우리나라 선발명자가 미국에서 선발명자 항변권을 얻기 위한 우리나라 특허법내에서의 대응전략 및 연구현장에서의 대응전략을 살펴보고자 한다.

미국의 특허업계 종사자들은 선사용자의 권리를 미국 특허법에 복원시켜야 한다고 주장하며, 이러한 권리는 신기술의 투자를 촉진하고,¹⁶⁾ 영업비밀(trade secrets)의 가치를 보호하고,¹⁷⁾ 비밀 선행기술 문제에 대한 공정한 해법을 제공하며,¹⁸⁾ 미국기업과 외국기업 사이의 선사용권 분야(운용범위)에서 균형을 유지할 수 있다고 주장했다.¹⁹⁾ 반면에 반대론자들은 선사용자

항) 등이 있다.

- 3) 선사용자의 권리는 1839년 특허법 Section7에서 인정되고 있었으며, 1952년에 개정되기까지 미국 특허법의 일부로 존재하여 왔다. Kyla Harriel, Prior User Rights in a First-to Invent Patent System, 36 IDEA 543, 547-50 (1996)(discussing the history of prior user rights prior to the Patent Act of 1952).
- 4) Robert L. Rohrback, Prior User Right, 2U. BALT. INTELL. PROP. L.J. 1, 13(1993).
- 5) The American Inventors Protection Act is Title IV of the Intellectual Property and Communications Omnibus Reform Act of 1999 (1999.11.29일 제정).
- 6) The First Inventions Defense Act is Subtitle C of the American Inventors Protection Act.
- 7) 35 U.S.C. §273(a)(3).
- 8) 35 U.S.C. §273(b)(4).
- 9) 35 U.S.C. §273(b)(1).
- 10) 35 U.S.C. §273(b)(1).
- 11) 35 U.S.C. §273(b)(6).
- 12) 35 U.S.C. §273(b)(9).

- 13) State Street Bank & Trust Co. v. Signature Fin. Group, Inc., 149 F.3d 1368, 1375, 47 U.S.P.Q.2d (BNA) 1596, 1602 (fed. Cir. 1998), cert. denied, 525 U.S. 1093 (1999) ("Since the 1952 Patent Act, business methods have been, and should have been, subject to the same legal requirements for patentability as applied to any other process or method").
- 14) Patent Reform Act of 2005 - H.R. 2795 introduced on June 8, 2005, 참조.
- 15) Prior User Rights (Relative to Patents): Hearing on S. 2272 Before the Subcomm. on Intellectual Prop. and Judicial Admin. of the House Comm. on the Judiciary, 103rd Cong. 2 (1994) [이하에서는 'Hearings on S. 2272'](statement of Rep. Hughes, Chairman, House Subcomm. on Intellectual Prop. and Judicial Admin.) (Prior user rights, as evidenced by past debates, is not a simple issue nor one that lacks controversy."); Symposium, Franklin Pierce law Center's Fifth Biennial Patent System Major Problems Conference-- IV. Prior User rights, 36 IDEA 406 (1996) [이하에서는 'Franklin Pierce Law Center's'] (for a sample of the viewpoints and opinions held by various members of the pants community on the subject of prior user rights).
- 16) Sylvie Strobel, Prior User Rights: Introductory Comments, 35 IDEA 207, 209 (1994).
- 17) Keith M. Kupferschmid, prior User Rights: The Inventor's Lottery Ticket, 21 AIPLA Q.J. 213, 219-21 (1993).
- 18) F. Andrew Ubel, Who's on First?--The Trade Secret Prior User or a Subsequent Patentee, 76 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 401, 407 (1994).
- 19) Pierre Jean Hubert, The Prior User Right of H.R. 400: A Careful Balancing of Competing Interests, 14 SANTA CLRA COMPUTER & HIGH TECH. L.J. 189, 212-13 (1998) ("U.S. business that hold patents in countries that provide for prior

의 권리가 특허권의 가치를 약화시키고 특허를 추구하는 인센티브를 감소시켜 특허제도의 발명의 목표(공개)를 훼손한다고 주장한다.²⁰⁾ 선사용자 권리는 중소기업과 대학교, 개인 발명자들에 의해 주로 반대되었는데,²¹⁾ 이는 "대다수 선사용자 권리의 수혜자가 될 가능성이 높은 재정이 안정된 대기업에 비해서 개인 발명자와 중소기업이나 대학교, 연구그룹(research groups), 모험자본 투자자(risk-capital investors)와 같은 특허제도의 비영리사업 사용자들(non-corporate users)에게 훨씬 불리한 결과가 초래될 것"이라는 인식 때문이다.²²⁾ 발표된 논문들은 대부분 어떤 형태의 선사용자 권리를 찬성하지만, 특허권 학자들간에 압도적인 합의가 도출된 것은 아니었다.²³⁾

선사용자 권리를 미국 특허법의 일부로 만들자는 제안은 최근 수년간 걸쳐 독립된 법안이나²⁴⁾ 광범위한 특허 개혁 노력의 일환으로 의회에 규칙적으로 상정되어 왔다.²⁵⁾ 특허관련단체의 일부는 이 같은 노력을 지지하였지만,²⁶⁾ 상당한 반대 의견도 대두되었다.²⁷⁾ 특허관련단체 명확한 합의 결여는 1999년도 선발명자 항변이 제정되기 까지 선사용자 권리 법안이 입법되지 못하는데 기여하였다. 선발명자 항변은 보다

광범위하게 적용하는 선사용자 권리의 반대론자들을 달래기 위하여 고안된 타협책으로, 단지 영업방법 특허에만 적용되기 때문에 제정하는데 성공하였다. 선발명자 항변은 모든 프로세스와 방법특허에 적용되어야 한다고 하원사법위원회가 유리하게 보고한 하원 법안(House bill)이 그 기원이다.²⁸⁾ 법안에 대한 하원 의결 직전에, 공개 토의나 논쟁 과정을 거치지 않고 영업방법으로 항변을 제한하는 새로운 규정이 법안 관리자들에 의하여 급히 추가되었다.²⁹⁾ 따라서 선발명자 항변권이 선사용자 권리 옹호론자들을 만족시키기에는 지나치게 제한적이기 때문에 선사용자 권리를 둘러싸고 진행된 논쟁은 계속될 것으로 보인다.

선발명자 항변이 특허법의 "재앙(disaster)"을 만들 수 있다는 경고도 있지만,³⁰⁾ 선발명자 항변권은 사소 하면서 고도로 제한된 선사용자 권리의 예이다.

선발명자 항변은 어느 정도 특허를 희생시켜 영업비밀 보호를 강화하지만, 그러나 특허제도에 대한 손상은 "재앙"이라기보다는 무시할 수 있을 정도이며, 뒤에 타인에 의해 특허된 영업방법은 영업방법의 영업비밀 사용자들을 보호하는 공정하고 경제적인 이익이 특허제도에 대한 손해를 능가한다고 본다.³¹⁾

user rights cannot enforce these patent against prior users. However, the converse is not true.").

20) Robert L. Rohrback, Prior User Right, 2U. BALT. INTELL. PROP. L.J 12-13 (1993).

21) Symposium, Prior User Rights, 34 IDEA 117, 136-37 (1994).

22) Robert L. Rohrback, Prior User Right, 2U. BALT. INTELL. PROP. L.J 20 (1993); Robert Rines & Skip Kaltenheuser, Proposed patent laws would harm inventors, NAT'L L.J., Nov. 28, 1994, at A23-24.

23) 선사용자 권리를 지지하는 논문저자로서는 Griswold et al., Harriell, Kupferschmid, Ubel; 선사용자 권리를 반대하는 논문으로는 James R. Barney, The Prior User Defense: A Reprive for Trade Secret Owners or a Disaster for the Patent Law?, J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 261 (2000).

24) Senate Bill 2272, the "Patent Prior User Rights Acts of 1994"; Paul R. Morico, Are Prior User Rights Consistent with Federal Patent Policy?: The U.S. Considers Legislation to Adopt Prior User Rights, 78 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 572,573 (1996) (discussing House Bill 2235, "the Prior Domestic Commercial Use Act of 1995").

25) Senate Bill 507, the "Omnibus Patent Act of 1997", including Title IV, the Prior Domestic Commercial Use Act of 1997"; House Bill 3460, the "Moorhead-schroeder Patent reform Act", including Title III, the "Prior Domestic Commercial Use Act of 1996".

26) Intellectual property Owners Association("IPO"); American Intellectual Property Law Association("AIPLA").

27) Teri F. Willey(Associate Director, Purdue Research Foundation); Arnold L. Newman(President, Synexus Corp.).

2. 선사용자 권리에 대한 논쟁

2.1 선사용자 권리

"선사용자 권리"란 타인에 의해 취득된 특허발명을 계속 사용할 수 있는 방어적, non-patent-defeating 항변권이다.³²⁾ 사전(事前) 공공의 사용은 보통 특허권을 무효화하기 때문에,³³⁾ 선사용자 권리는 대체적으로 유형의 제품이 아니라 비밀리 실행되는 공정과 방법에 중점을 두고 있다.³⁴⁾ 선사용자 권리는 일반적

28) H.R. Rep. No. 106-287, pt 1 (1999) (reporting favorably on House Bill 1907).

29) 145 Cong. Rec. H6929 (Aug. 3, 1999) (amending version of House Bill 1907 introduced, followed by 40 minutes of debates). House Bill 1907 passed the House on August 4, 1999.

30) James R. Barney, The Prior User Defense: A Reprive for Trade Secret Owners or a Disaster for the Patent Law?, 82 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 261, 269-73 (2000)

31) David H. Hollander, Jr. "The first invention defense: A limited prior user right finds its way into US patent law introduction", 30 ALPLAQJ. p.46 (2002)

32) Keith M. Kupferschmid, Prior User Rights: The Inventor's Lottery Ticket, 21 AIPLA Q.J. 216 (1993).

33) 35 U.S.C §102(a),102(b).

으로 선사용자 개인의 문제로 양도가 불가능한 것으로 간주된다.³⁵⁾

선사용자 권리의 지지자들은 어떻게 권리가 만들어지는가의 세부사항에 대해 의견을 달리하고 있다.³⁶⁾ 일부 지지자들은 선사용자 권리가 성실한 선발명자에 국한해야 한다고 한다.³⁷⁾ 또 다른 지지자들은 선사용자가 특허권자로부터 발명을 모인(derive)하지 않았을 경우에는 선발명자를 넘어서 보호를 확대해야 한다고 주장하고 있다.³⁸⁾ 왜냐하면 부분적으로 선발명자 지위 판단이 지나치게 복잡하고 비용이 많이 소요되기 때문이다.³⁹⁾

대부분 선사용자 권리의 형성에는 특허된 발명의 상업적 사용이나 적어도 당해 특허에 관한 어떤 최종기한 이전까지 그러한 사용을 위한 실질적인 준비가 필요하다.⁴⁰⁾ 종종 특허권자의 출원일 이전의 상용화는 선사용자 자격 여부를 결정하는 적절한 필요조건으로 간주되기도 하지만, 그러나 일부학자들은 최종기한(deadline, 결정일)로서 비밀의 출원일을 이용하는 것의 독단성을 인용하면서 선사용자 권리를 위한 최종기한(deadline)은 특허발행일이나 특허공고일과 같이 보다 관대하여야 한다고 주장한다.⁴¹⁾ 뿐만 아니라, 유예

기간 1년이라는 신성한 권리를 보존하기 위하여, 일부 학자들은 선사용자가 특허권자의 제출일 이전에 1년 이상 당해 발명을 보유하고 있을 경우에 한하여 선사용자 권리가 인정된다고 믿고 있다.⁴²⁾ 그러나 이러한 요건들이 지나치게 제한적이라고 주장하는 학자들도 있다.⁴³⁾

2.2 선사용자 권리가 논란이 되는 이유

근본적으로, 선사용자 권리는 특허권이 존속되는 동안 청구된 발명의 내용(subject matter)을 제3자가 실시하는 것을 배제할 수 있는 특허권자의 법적권리에 대한 예외이다.⁴⁴⁾ 혁신을 장려하고 기술 경쟁력을 향상시킨다는 특허제도의 중요성의 관점에서 보면, 선사용권의 상쇄 이익의 주장에도 불구하고 특허권의 약화가 논란의 근원이 되는 것은 놀랄 일이 아니다.⁴⁵⁾ 대기업은 중소기업과 대학교, 개인 발명자들을 희생시키고 선사용자 권리의 주요 수혜자가 될 것이라는 인식은 이러한 논란을 더욱 가중시키고 있다.⁴⁶⁾ 이러한 인

issue or publication date").

34) Kyla Harriel, Prior User Rights in a First-to Invent Patent System, 36 IDEA 558-59 (prior user rights protects users of process inventions "which generally are practiced away from public view") (1996).

35) Keith M. Kupferschmid, prior User Rights: The Inventor's Lottery Ticket, 21 AIPLA Q.J. 247 ("Preventing the transfer of the prior user right preserves the equitable nature of the right and prevents the right from becoming a type of compulsory license") (1993).

36) Hearings on S. 2272, 앞의 주석 14, p. 84 (statement of R. Carl Moy, Assoc. Professor, William Mitchell College of Law)("The formulation of a prior-user right is, in theory, highly variable.").

37) Paul R. Morico, 앞의 주석 23, p. 572 ("The rights of the first inventor(who did not seek a patent) to continue making, using, and/or selling the invention after the patent issues to the subsequent inventor are known as prior user rights").

38) Kupferschmid, 앞의 주석 16, p. 216 ("prior user right operates independent of any claim to invention").

39) Frankline Pierce Law Center's, 앞의 주석 14, pp. 413-14 (remarks of Mr. Gholz) (priority contests are "very expensive" and "enormously socially dysfunctional").

40) Keith M. Kupferschmid, 앞의 주석 16, p.216 ("Generally, a party must prove that it commercialized the invention or made serious preparations to do so before the patentee's filing date or priority date.").

41) Franklin Pierce Law Center's, 앞의 주석 14, p. 415 (remarks of Mr. Gholz) ("cutoff date for prior user rights should be the

42) Frankline Pierce Law Center's, 앞의 주석 14, pp. 417-18 (remarks of Mr. Budinger) (requiring possession of the invention one year prior to application date allows inventors to use the full one year grace period without fear that invention will be copied and commercialized in order to establish a prior user right); Hearings on H.R. 2235, 앞의 주석 23, p. 54 (statement of Gary L. Griswold, President, IPO) (purpose of one year limitation is to allow patent owners to experiment with or market their inventions without risk during the patent law's one year grace period).

43) Frankline Pierce Law Center's, 앞의 주석 14, p. 432 (remarks of Mr. Jorda) (requiring possession of the invention one year prior to application date "guts the prior user defense" by excluding many bona fide first inventors); The Omnibus Patent Act of 1997: Hearing on S. 507 and H.R. 400 Before the Senate Comm. on the Judiciary, 105th Cong. 50 (1997) (이하에서는 Hearings on s. 507 and H.R. 400) (statement of William P. Parker, President, Vermont Inventors Association)("The one year prior requirement may be problematic, however. It is difficult to stay a year ahead in rapidly developing advanced technologies.").

44) 35 U.S.C §154 (patent grants "right to exclude others from making, using, offering for sale, or selling the invention throughout the United States").

45) Kupferschmid, 앞의 주석 16, p.248 ("Any exception to the right of the patent holder to prevent others from infringing the invention claimed by that patent, regardless of its basis, diminishes the value of the patent to the patent holder and undermines the objectives of the patent system.").

46) Hearing on H.R. 400, 앞의 주석 44, p. 232 (statement of Dr. David L. Hill, Chairman, Advisory Committee, Alliance for

식은 완전히 잘못된 것은 아니며, 중소기업과 대학교, 개인 발명자들은 대기업에 비하여 특허의 배타성의 약화에 노출될 가능성이 높을 뿐만 아니라 신기술을 상용화할 가능성이나 선사용자 권리가 제공하는 보호 기능을 이용할 가능성이 낮기 때문이다.

특허의 독점적 속성은 미국 연방헌법에서 유래한 것으로, 미국 연방헌법은 의회에게 "제한된 기간동안, 발명자에게, 그 발명에 대해 독점적 권리"를 보증하도록 권한을 주었다.⁴⁷⁾ 일부에서는 선사용자 권리가 연방헌법에 위배된다고 주장하였지만,⁴⁸⁾ 이러한 권리가 1836년부터 1952년 사이에 미국 특허법의 일부였던 점을 감안하면 이러한 주장을 옹호하기는 어렵다고 본다.⁴⁹⁾ 더욱이, 연방헌법의 규정에도 불구하고 법원이나 특허법에서 인정하는 특허권자의 독점에 대한 예외는 (1) 미 중앙정부의 공용수용권,⁵⁰⁾ (2) 주 정부나 지방 정부의 지속적인 특허발명의 사용,⁵¹⁾ (3) 특허권 남용으로 야기된 독점금지 위반의 시정,⁵²⁾ (4) 재발급된 특허 범위의 공평한 제한,⁵³⁾ 등을 들 수 있다 그럼에도 불구하고 논란은 있지만 선사용자 권리는 이러한 예외와는 구분된다. 선사용자 권리는 예외 (1) 및 (2)와 마찬가지로 특허권 소유자에 대한 금전적 보상을 수반하지 않으며, 예외 (3) 및 (4)와 마찬가지로 특허권 소유자를 대신하는 불법행위나 오류 없이 발생하기 때문이다.⁵⁴⁾

2.3 선사용자 권리의 옹호론

선사용자 권리의 옹호론자들은 대체적으로 실질적인 문제로서 모든 발명이 특허를 받을 수는 없다는 전제에서 출발한다.⁵⁵⁾ 옹호론자들은 발명자들이 본인의 발명을 영업비밀(trade secret)로 보호하기 위하여 특허를 포기하는 합리적인 선택을 내리는 경우가 있다고 주장한다.⁵⁶⁾ 특히 국제출원을 할 경우, 특허 취득에 소요되는 비용이 많이 들고 그리고 특허취득 여부는 불확실한 과정이며,⁵⁷⁾ 실시허락(license)을 통한 수입 또는 타인의 특허기술 사용을 배제하는 경쟁 이익을 통한 상업적 이익도 항상 비용을 정당화시킨다고 장담하지는 못한다고 주장한다.⁵⁸⁾ 또한 선사용자 권리를 지지하는 사람들은 공정성과 경제 효율성의 문제로서, 성실한 선발명자는 특허를 추구하지 않고 발명을 상용화할 수 있는 선택권을 가져야 한다고 주장한다.⁵⁹⁾ 이러한 발명자에게는 특허권 보호에서 나오는 독점 배타권의 자격이 없는 것이 명백하지만, 선사용자 권리는 발명자가 당해 발명을 후에 제3자에 의한 특허보유에도 불구하고 당해 발명을 계속 사용하도록 허용한다. 선사용자 권리에 의해 인정하는 보호가 부재할 경우, 제3자가 후에 해당 기술에 대해 특허를 취득할 수 있다는 두려움으로 인하여 유용한 기술의 상용화가 지연될 수 있다는 것이다.⁶⁰⁾ 게다가, 선사용권의 부재로

American Innovation) (alleging that patent reform efforts, including prior user rights, are supported by elements of corporate America that seek to skew the Patent System against the independent inventors"); Hearing on S. 2272, 앞의 주석 14, p. 110 (statement of Arnold L. Newman, President, Synexus Corp.) (stating that prior user rights would put American universities at a disadvantage).

47) U.S. Const. art. 1, §8, cl. 8.

48) Hearing on S. 507 and H.R. 400, 앞의 주석 44, p. 20 (statement of Rep. Rohrabacher) (proposed prior user defense "may also be unconstitutional in not granting 'Exclusive rights to a patent holder'").

49) Pierre Jean Hubert, The Prior User Right of H.R. 400: A Careful Balancing of Competing Interests, 14 SANTA CLARA COMPUTER & HIGH TECH. L.J. 202 (1998).

50) Fauber v. United States, 81 F. Supp. 218, 222, 79 U.S.P.Q. (BNA) 410,420 (Ct. Cl 1948).

51) City of Milwaukee v. Activated Sludge, Inc., 69F.2d 577, 593, 21 U.S.P.Q. (BNA) 69, 85-86 (7th Cir. 1934).

52) Hodosh v. Block Drug Co., 833 F.2d 1575, 1578, 4 U.S.P.Q. 2d (BNA) 1935, 1937 (Fed. Cir 1987).

53) 35 U.S.C. §252.

54) Robert L. Rohrabach, Prior User Right, 2U. BALT. INTELL. PROP. L.J. 7-8 (1993).

55) Hearing on H.R. 2235, 앞의 주석 23, p. 21 (testimony of Karl F. Jorda)("It is not possible and practicable to obtain patents on all patentable albeit marginal inventions and it would be much too costly."); Hearing on S. 2272, 앞의 주석 14, p. 10 (testimony of Bruce A. Lehman)("it is simply not feasible for a company to patent every invention it may develop").

56) Generally speaking, trade secret law, which is a matter of state rather than federal law, protects against wrongful misappropriation of an invention, but does not permit the trade secret holder to exclude use of the invention by an independent inventor. In *Kewanee Oil Co. v. Bicon Corp.*, the Supreme Court held that state trade secret law "does not conflict with the patent policy of disclosure" and was not preempted by federal patent law. *Kewanee Oil Co. v. Bicon Corp.*, 416 U.S. 470, 489-91, 181 U.S.P.Q. (BNA) 673, 681-82 (1974).

57) F. Andrew Ubel, Who's on First?--The Trade Secret Prior User or a Subsequent Patentee, 76 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 441 (1994).

58) Griswold et al., Prior User Rights: Neither a Rose nor a Thorn, 2U. BALT. INTELL. PROP. L.J. p. 234 (1994) (inventors sometimes have valid reasons for not filing a patent application based on compelling economic realities).

59) Kyla Harriel, Prior User Rights in a First-to Invent Patent System, 36 IDEA 554-55 (1996).

60) Hearings on S. 2272, 앞의 주석 14, pp. 11-12 (statement of

인하여 상당한 연구가 방어적 특허권 취득으로 중단될 수 있다는 것이다.⁶¹⁾

선사용자 권리의 일부 지지자들은 적당한 경제적 이유로 인하여 특허를 추구하지 않는 선발명자를 보호할 필요성에 초점을 두고 있지만, 다른 지지자들은 계속적으로 사용할 수 있는 권리는 선발명자 지위가 아니라 상용화를 기초로 발생되어야 한다고 주장한다.⁶²⁾ 그 첫째 이유는, 진정한 선발명자가 특허권자인지 선사용자라고 주장하는 당사자인지 판단할 수 있는 간섭절차(interference)⁶³⁾와 같은 유사한 절차를 요구하는 것은 선사용자 권리 논쟁을 더욱 복잡하게 만들 수 있기 때문이다.⁶⁴⁾ 그런데 아마도 가장 중요한 것은 발명의 상용화로부터 파생되는 선사용자 권리에 의하여 장려되는 "상용화 경쟁"으로부터 나온다고 주장된 공익적 이익이다.⁶⁵⁾ 또한 선사용자 권리가 비밀의 선행기술(secret prior art)이라는 어려운 문제에 대한 공정한 해결책으로 발전하는 경우도 종종 있다고 한다.⁶⁶⁾

현재, 비밀 선사용이 특허권을 무효화하는지 판단하

기 위해서는 다소 난해한 분석이 필요하다. W.L. Gore & Assoc. v. Garlock, Inc. 사건에서, 연방 순회재판소는 비밀의 선사용자에 대한 특허권자의 승소를 판결하며, 비밀의 사전 사용은 제 102(b)조나 102(a)조하에서 "공연사용"(public use)의 무효화하는 것을 구성하지 않는다고 판시하였다.⁶⁷⁾ 단, 102(g)조하에서 선발명이 "포기, 억제, 은폐"된 경우를 제외하고, 동 발명이 타인에 의해 사전에 사용되었을 경우에는 특허권은 무효가 된다.⁶⁸⁾

다른 판례에서도 비밀의 상용화는 포기나 억제, 은폐를 구성하지 않는다고 적시하고 있다. 즉, Dunlop Holdings Ltd. v. Ram Golf Corp. 사건에서 제7순회재판소는 선발명자의 선(先) 판매가 비록 공개는 하지 않았지만 후속 발명자가 이후 취득한 특허권을 무효화하였다고 판시하였다.⁶⁹⁾ 동 사건에서 보다 근본적인 문제는 선사용자 권리가 없는 경우 특허제도는 두개의 극단, 즉 (1) 비밀의 사전사용을 선행기술로 간주하여 특허를 무효화하거나, (2) 특허를 지지하여 특허권 발급일 이후 선사용자의 그 이상의 사용을 불법으로 간주해야 한다는 점이다.⁷⁰⁾

선사용자 권리 옹호론자들은 적어도 어떤 특정 상황에서, "사정이 달랐더라면 양호한 특허권이인지 모르는 특허권이 비밀의 선행기술로 무효화되거나, 성실한 발명자에게 본인의 발명의 계속적 사용을 금지하거나" 하는 "승자독식"(winner-take-all)대안은 모두 지나치게 가혹하다고 주장하고 있다.⁷¹⁾ 옹호론자들은 두

Bruce A. Lehman) ("Societal goal of realizing the benefits of innovation is best served by policies that provide american companies with maximum flexibility. Prior user rights....will permit companies to choose with confidence....the most commercially sound approach to commercially exploiting the innovation.").

61) Morico, 앞의 주석 23, p. 578 (money spent obtaining defensive patents "could be better spent on developing new technologies"; 출원증가의 하나의 원인이 되는 방어출원 억제책으로서 프랑스에서는 솔로봉투제도가 제안되었다. (吉藤幸綱 著, 특허법개설(제13판), YOU ME 특허법률사무소 역, 대광서림, 2000. 659면)

62) Franklin Pierce Law Center's, 앞의 주석 14, p. 415.

63) 출원인은 특허출원에 대한 심사관의 거절사정에 대하여는 특허항소 또는 간섭심판소(Board of Patent Appeals and Interferences, BPAI)에 불복절차를 밟을 수 있다. BPAI는 동일한 발명에 대한 둘 이상의 출원이 있을 경우, 어느 것이 선 발명인가를 판단하기도 한다. 이러한 절차를 '간섭절차(interferences)'라 한다. 이은경외 공저, 미국특허법, 세창출판사, 2004, 13면.

64) Franklin Pierce Law Center's, 앞의 주석 14, pp. 414-5 (remarks of Mr. Gholz) (priority contests are "very expensive" and "enormously socially dysfunctional").

65) Keith M. Kupferschmid, prior User Rights: The Inventor's Lottery Ticket, 21 AIPLA Q.J. 229 ("prior user rights ...benefit the public by making the invention available to the public earlier in the inventive process") (1993).

66) Hearing on H.R. 2235, 앞의 주석 23, p. 23 (testimony of Karl F. Jorda) (prior user rights are "the best and ideal solution and compromise between the clashing public policy considerations and the illogical extremes now faced by first inventors/trade secret owners and second inventors/patentees").

67) W.L. Gore & Assoc. v. Garlock, Inc., 721 F.2d 1540, 1550, 220 U.S.P.Q. (BNA) 303, 310 (Fed. Cir. 1983) (public sale of tape manufactured using secret process did not constitute "public use" because the sale did not inform the public of the process); Gillman v. Stern, 114 F.2d 28, 31-32, 46 U.S.P.Q. (BNA) 430, 431-32 (2d Cir. 1940) (secret use is not prior art under §102(a)).

68) 35 U.S.C. §102(g).

69) Dunlop Holdings Ltd. v. Ram Golf Corp., 524 F.2d 33, 37, 188 U.S.P.Q. (BNA) 481, 484-85 (7th Cir. 1975) (first inventor's non-informing sale of golf balls with a new type of cover material did not constitute "concealment"); Friction Div. Prods., Inc. v. E.L. du Pont de Nemours & Co., 658 F. Supp. 998, 1014, 3 U.S.P.Q. 2d (BNA) 1775, 1787 (D. Del. 1987) (The patented process itself does not have to be disclosed to the public in order to avoid a finding of abandonment or suppression or concealment of the invention.)

70) Pierre Jean Hubert, The Prior User Right of H.R. 400: A Careful Balancing of Competing Interests, 14 SANTA CLRA COMPUTER & HIGH TECH. L.J. p. 191 (referring to these alternatives as the "Invalidity" and Infringement" Rules) (1998).

71) F. Andrew Ubel, Who's on First?--The Trade Secret Prior User

당사자가 독립적으로 발명을 완성하였고, 한 당사자는 이를 비밀리 실시를 하고 반면에 다른 당사자는 특허를 추구할 경우, 대중에게 동 발명을 공개하는 당사자에게 특허를 거절하는 것도 부당하지만, 특허 보호를 추구하지 않고 발명을 상업적으로 사용한 당사자에게 발명의 계속적인 사용을 금하는 것 역시 불공정하다고 주장한다.⁷²⁾

선사용자 권리를 옹호하는 마지막 주장은 미국의 선사용자 권리는 특허제도에서 거의 보편적으로 선사용자의 권리를 규정하고 있는 전세계 다른 경제선진국과 "선사용권에 대한 적용을 동등하게(level the playing field)" 하기 위해 필요하다는 것이다.⁷³⁾ 미국 선사용자 권리의 옹호자들은 미국 기업이 외국에서 특허권을 취득할 경우, 외국국가에서 선사용자들의 발명의 사용을 배제할 수 없지만, 미국 특허를 취득하는 외국인 회사는 미국에서 이러한 장애를 직면하지 않을 것이라고 주장하고 있다.⁷⁴⁾ 미국과 전세계 나머지 국가와의 이러한 불균형은 주로 대다수 외국 특허 제도는 "선발명"이 아니라 "선출원"으로 특허를 인가한다는 사실로 설명된다.⁷⁵⁾ "선발명"과 "선출원" 제도의 상대적 장점과 관계없이, 미국에서 선사용자 권리가 없다

면 결국 미국 기업들에게는 경쟁적인 불이익이 초래될 수 있다고 한다.⁷⁶⁾

2.4 선사용자 권리에 대한 반대론

반대론자들은 선사용자 권리가 특허의 수명이 유지되는 동안 특허청구의 범위에 기재되어 있는 발명의 실시에 대해 모든 제3자를 배제하는 권리인 특허권의 가치를 손상시킴으로써 특허제도를 약화시킨다고 주장한다.⁷⁷⁾ 공정성 주장과 관련하여, 선사용자 권리의 비판론자들은 어떠한 공공의 이익을 제공하지 않은 비밀 사용자의 편을 들어, 특허를 얻기 위하여 비용과 노력을 투자하고 그 과정에서 대중에게 발명을 공개한 특허권자에게 불이익을 주는 것은 불공정하다고 주장한다.⁷⁸⁾

보다 중요한 것은, 선사용자 권리가 영업비밀 보호를 더욱 매력적으로 만들어 사실상 발명자들에게 특허 제도를 우회할 경제적 인센티브를 제공한다는 점이다.⁷⁹⁾ 선사용자 권리의 반대론자들은 특허공고를 통한 발명공개의 공공의 이익을 중시하는 경향이 있으며, 영업비밀 보호의 공공의 이익 주장은 경멸한다.⁸⁰⁾ 실

or a Subsequent Patentee, 76 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y p. 407 (A prior user right is an alternative to the winner-take-all approach and is the best solution where both parties exercised inventive skill and thus, each deserves rights in the invention.) (1994).

72) Id.

73) Gary L. Griswold et al., Prior User Rights: Neither a Rose nor a Thorn, 2 U. BALT. INTELL. PROP. L.J. 233, 235 (1994), p. 235 ("The United States needs to codify prior user rights to level the playing field of the patent rights granted by the United State with the patent systems of our trading partners.") (1994).

74) Paul R. Morico, Are Prior User Rights Consistent with Federal Patent policy?: The U.S. Considers Legislation to Adopt Prior User Rights, 78 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y pp. 578-79 ("Because of this inequity, multinational business are hesitant investing in plants and equipment in the United States for inventions that are not appropriate for patenting.") (1996).

75) It is generally agreed that a statutory prior user right is essential in a first-to-file system. Sylvie Strobel, Prior User Rights: Introductory Comments, 35 IDEA p. 208 ("Prior user rights are unanimously recognized in principle as just and desirable in a first-to-file system") (1994); F. Andrew Ubel, Who's on First?--The Trade Secret Prior User or a Subsequent Patentee, 76 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y pp. 433-35 (primary advantage of "first-to-file" system is efficiency and administrative convenience; prior user rights address the equitable shortcomings of this system.) (1994).

76) Keith M. Kupferschmid, prior User Rights: The Inventor's Lottery Ticket, 21 AIPLA Q.J. 221 (arguing that the lack of a U.S. prior user right "gives foreign industry a definite advantage over U.S. Industry") (1993); Paul R. Morico, Are Prior User Rights Consistent with Federal Patent policy?: The U.S. Considers Legislation to Adopt Prior User Rights, 78 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y pp. 578-79 (noting that where prior user rights are available in foreign countries, that disparity "hurts U.S. businesses and puts them at a clear competitive disadvantage with countries that recognize prior user rights") (1996).

77) Franklin Pierce Law Center's, 앞의 주석 14, p. 412 (remarks of Mr. Witte) ("I am opposed to prior user rights on the classic grounds that it unreasonably erodes the basic exclusionary right of the patent.")

78) Robert L. Rohrback, Prior User Right, 2U. BALT. INTELL. PROP. L.J. p. 3 (asserting that a prior user who failed to seek patent protection either failed to investigate the patentability of the invention, received incorrect legal advice regarding patentability, or deliberately disdained use of the patent system and that, in any of these cases, consequences should fall on the prior user rather than the patentee) (1993).

79) James R. Barney, The Prior User Defense: A Reprieve for Trade Secret Owners or a Disaster for the Patent Law?, 82 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y p. 267 (noting that the availability of prior user defense makes trade secret protection "relatively more attractive than patent protection in marginal cases") (2000).

80) Robert L. Rohrback, Prior User Right, 2U. BALT. INTELL. PROP. L.J. p. 12 (noting that federal patent law should be

제적인 문제로 모든 발명이 특허를 받는 것은 아니라는 주장에 반론을 제기하지는 않지만, 반대론자들은 "영업비밀 보호는 공개의 배제에 의하여 혁신을 저하시키는 경향이 있기 때문에 특허가 가능한 경우라면 법률은 영업비밀 보호를 억제시켜야 한다"고 주장한다.⁸¹⁾

또한, 반대론자들은 선사용자 권리는 미국의 선발명 제도에서 제공되는 유예기간(grace period) 1년의 유용성을 저하시킨다고 주장한다.⁸²⁾ 유예기간은 발명자가 만 1년 동안 발명의 특허성에 영향을 주지 않고 발명을 테스트 및 정교화(세련화)시키는 것을 허용한다.⁸³⁾ 그러나 만약 선사용자 권리가 특허제도의 일부가 되면, 그 권리가 조성되는 방식에 따라 유예기간 동안 당해 권리가 발생할 수 있다.⁸⁴⁾ 그렇지 않다면 유예기간으로 인해 이익을 누릴 수 있는 당사자는 선사용자 권리의 확정으로 인하여 특허권의 가치가 감소할 수 있는 가능성을 줄이기 위하여 급하게 서류를 제출하게 된다는 것이다.⁸⁵⁾

2.5 논쟁의 해결

선사용자 권리에 대한 논쟁은 특허보상을 변경하는 경제문제를 수반하기 때문에 해결책을 찾기가 쉽지 않다.⁸⁶⁾ 실제로 선사용자 권리에 대한 법률적 분석은 다

음과 같은 것을 우리에게 알려줄 수 없다.⁸⁷⁾ 즉 (1) 특허권자의 독점권에 대한 빈번한 예외로 인하여 혁신하고자 하는 동기(인센티브)가 감소되는 정도, (2) 선사용자 권리의 유용성이 발명자에게 특허 보호보다 영업비밀 보호를 선택하도록 영향을 끼치는 빈도, (3) 영업비밀 보호에 대한 증가된 의존이 특허출원을 통한 기술 공개를 감소시킴으로써 사회에 피해를 주는 정도, (4) 선사용자 권리에 의하여 장려되는 비특허된 발명의 상용화로 부터 일반대중이 누리는 이익의 정도, (5) 선사용권과 관련하여 미국과 다른 주요경쟁국들 사이에 존재하는 불일치가 미국에서 연구나 투자에 부정적으로 영향을 미치는 정도 등은 법률 분석을 통해 알 수가 없다. 더욱이, 이러한 문제에 대해 합의에 도달하더라도, 선사용자 권리는 중소기업과 대학교, 개인 발명자들을 희생시키고 대기업이 선사용자 권리의 주요 수혜자가 될 가능성이 높기 때문에 논란의 여지는 여전히 남아 있다. 그러나 법률분석의 한계를 인정하고 논쟁에서 양측 모두 타당한 우려를 갖고 있지만 선사용자 권리를 지지하는 주장이 보다 설득력이 있다고 본다. 즉, 선사용자 권리는 특허를 희생하여 영업비밀을 옹호하지만, 많은 발명자들이 단순히 방어적인 선사용자 권리의 유용성 때문에 특허제도를 포기한다고 의심할 이유는 거의 없기 때문이다. 영업비밀 보호에 대한 의존으로 약간의 이동과 비특허된 기술의 상용화가 소폭 상승하는 것을 예상하는 것은 합리적이지만 이들이 혁신 전반에 끼치는 영향력은 미미하다고 본다. 뿐만 아니라, 선사용자 권리가 특허권자에게 해를 준다는 주장은 부분적으로 선사용자 권리가 없을 경우, 특허권자는 비밀의 선사용자에게 청구의 범위에 기재되어 있는 발명의 실시를 금지시킬 수 있는 능력을 가진다는 가정을 토대로 하고 있다.⁸⁸⁾ 그러나 발명을 비밀리 상용화하는 선발명자가 실제로 후속 특허권자에 의하여 금지당할 것인지 여부는 여전히 확실치 않다. 실제로, 선사용자 권리의 지지자인 칼 조다(Karl Jorda)는 성실한 선발명자가 후속 발명자의 특허권에 의하여 선사용자의 발명실시를 금지된 사건은 단 한 차례도 보고되지 않았다는 점을 지적하고 있다.⁸⁹⁾ 이

aimed at achieving the constitutional purpose of promoting the progress of the useful arts, and trade secrets do not serve this purpose) (1993).

81) James R. Barney, 앞의 주석 29, p. 266.

82) Robert L. Rohrback, 앞의 주석 3, p. 23.

83) Id., 22; 미국은 일부계속출원제도를 두고 있다. 일부계속출원(continuation-in-part :CIP) 이란 동일출원인에 의한 후출원이 선출원의 요부(要部)의 전부 또는 일부를 포함하고 있으며, 나아가 선출원에 없었던 새로운 사항을 후출원에 추가한 출원을 말한다. 미국 특허법에서는 동일인에 의한 계속발명을 보호하기 위해 새로운 사항을 부가한 명세서를 일부계속출원으로 간주하여 선출원과 공동된 사항에 대해서는 선출원의 출원일과 동일한 출원일을 인정하고 있다.

84) Robert L. Rohrback, 앞의 주석 3, p. 9 (noting that a delay in filing increases risk of adverse prior rights).

85) Id 21-22 (Small business, universities, research groups and individual inventors are the principal beneficiaries of the one-year grace period and thus are more likely to be harmed by prior user than large businesses. Diminishing the value of the grace period is likely to result in increased filing of poorly drafted patent applications.).

86) Symposium, Prior User Rights, 앞의 주석, pp. 130-132 (remarks of Mr. Balmer) ("The real issue is what is the desired social benefit and that's one for the economists."); (remarks of Mr. Goldstein) ("There is enough policy all the way around that you can basically justify either side of the

prior user rights issue. To me, the bottom line ought to be U.S. economic policy and the effect a prior user system would have on it.").

87) David H. Hollander, Jr. 앞의 주석 31, p. 61.

88) Hearings on H.R. 2235, 앞의 주석 22, p. 21 (statement of Karl F. Jorda)("it is not true, though often assumed, that a patentee can enjoin a prior inventor of the same invention who kept it a trade secret.").

89) Karl F. Jorda, The Rights of the First Inventor- Trade Secret

러한 불확실성 때문에, 선사용자 권리는 특허권자의 권리에 부과되는 것이 아니라 일반적으로 추정된다. 더욱이, 선사용자 권리가 주장되는 경우는 드물다는 점은 거의 모든 관계자들이 동의한다.⁹⁰⁾ 따라서 특허권자에게 선사용자 권리가 끼치는 직접적인 영향은 매우 적은 수준에 그칠 것으로 보여 진다.⁹¹⁾

마지막으로, 선사용자 권리의 반대론자들은 "선사용권에 대한 적용범위의 동등(level playing field)"주장을 효과적으로 반박하지 못하고 있다. 반대론자들은 외국에서 그렇게 하고 있다는 이유만으로 선사용자 권리를 입법하여 미국의 특허제도를 약화시켜서는 안 된다고 주장하고 있지만,⁹²⁾ 실제로 선사용자 권리가 없다면 미국기업은 해외에서 외국특허를 실시하고자 할 때 일반적으로 선사용자 권리와 경합을 벌려야 하는 반면에 미국특허의 상당 비율을 차지하고 있는 외국기업들은⁹³⁾ 미국에서 미국기업에게 특허를 실시할 때 선사용자 권리의 방해 받지 않게 된다.

3. 선발명자 항변권

지금까지 살펴본 선사용자의 권리가 미국 특허법 § 273에서 규정하고 있는 주요내용을 살펴보면 다음과 같다.

Use as Against Those of the Second Inventor-Patentee (Part II), 61 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 593, 600 (1979).

90) Pierre Jean Hubert, 앞의 주석 18, p. 213 ("The limited data available relating to operation of the prior right in foreign countries suggests the incidence of prior user right problems which would arise in practice in the United States would be very small."); Kupferschmid, 앞의 주석 16, pp. 223-26 ("Prior user right litigation is minimal in countries presently having the right. It is safe to conclude that there should be an extremely small number of prior user rights in the United States.").

91) Kupferschmid, 앞의 주석 16, p. 236 (Though there may be certain merits to the arguments made by prior user rights opponents, most of the potential adverse effects.....will have little or no effect because of the extreme infrequency in which prior user cases will arise.").

92) Rohrback, 앞의 주석 2, p. 3 (noting lack of information concerning negative impacts on patent owners and inventors from the existence of prior user rights in other countries' patent systems).

93) Hearings on S. 2272, 앞의 주석 14, p. 14 (testimony of Bruce A. Lehman)("over 44% of all patents issued in the united States are issued to foreign entities.").

3.1 선발명자 항변권의 성공적 주장을 위한 제반요건

선발명자 항변을 주장하는 당사자는 두 가지 주요 사실, 즉 (1) 특허권자의 유효출원일(effective filing date)로부터 최소한 1년 이전에 청구의 범위에 기재되어 있는 발명의 현실적인 완성과 (2) 특허권자의 유효출원일 이전에 청구의 범위에 기재되어 있는 발명의 상업적 사용을 입증해야 한다.⁹⁴⁾ 항변을 주장하는 당사자는 특허권자로부터 발명이 유래(모인)하였거나⁹⁵⁾ 그밖에 성실한 태도로 행위를 하지 않을 경우 항변권을 사용할 수 없다.⁹⁶⁾ 항변을 성공적으로 주장하기 위해서는 명확하고 설득력 있는 증거가 필요하며, 이의 입증 책임은 항변을 주장하는 당사자에게 있다.⁹⁷⁾ 마지막으로 가장 중요한 것은 청구의 범위에 기재되어 있는 발명이 영업방법(a method of doing or conducting business)인 경우에 한하여 항변권을 사용할 수 있다.⁹⁸⁾ 이러한 요건의 함축적인 내용은 이하에서 살펴본다.

3.1.1 선발명자 항변을 위해서는 특허권자의 결정일(the Patent's Critical Date)이전에 현실적인 발명의 완성과 특허권자의 유효출원일 이전에 미국에서 상업적인 이용이 있어야 한다.

그 명칭에서 시사하는 바와 같이, 미국의회는 특허권자보다 이전에 특허된 영업방법을 발명한 자에게 보 호수단을 제공하기 위하여 선발명자 항변권을 제정하였다. 그러나 "선발명자" 지위를 판단하기 위하여 제 102조 (g) 스타일의 전면적인 우선권 주장(contest)을 요구하기 보다는 미국의회는 두 가지 투명한 테스트(a two-prong, bright line test)를 채택하였다. 항변권 자격을 갖기 위하여, 특허 침해 피의자는 (1) 특허권자의 유효출원일 보다 최소한 1년 이전에 청구의 범위에 기재되어 있는 발명의 내용을 실제적으로 완성하였고 (2) 특허권자의 유효출원일 이전에 미국에서 청구의 범위에 기재되어 있는 발명을 상업적으로 사용하고 있어야 한다.⁹⁹⁾ 두 가지 테스트는 동일한 "자"에 의해 만족되어야 한다.¹⁰⁰⁾ 이하에서 설명하는 비모인 발명

94) 35 U.S.C. §273(b)(1).

95) 35 U.S.C. §273(b)(3).

96) 35 U.S.C. §273(b)(1).

97) 35 U.S.C. §273(b)(4).

98) 35 U.S.C. §273(a)(3), 273(b)(1), 273(b)(3).

99) 35 U.S.C. §273(b)(1). "Effective filing date" is defined as the actual filing date, or the date for which the patent holder claims priority under § 119, 120, or 365. 35 U.S.C. §273(a)(4).

요건(non-derivation)과 함께 이 두 가지 테스트는 효과적이면서 확실하게 오로지 선발명자만이 항변의 자격을 갖도록 한다.

"발명의 완성"은 특허법에 친숙한 개념이기 때문에, 항변권의 첫 번째 테스트는 어려운 점이 거의 없다. 그러나 상업적 사용 테스트는 부연설명이 필요하다. "상업적 사용"은 유용한 최종제품에 대한 미국에서 회사내의 상업적 사용(an internal commercial use)과 관련되거나 또는 독립적인 실질적인 판매와 관련된 경우를 사용으로 정의한다.¹⁰¹⁾ "회사내의 상업적 사용"의 정확한 의미는 분명하지 않지만, 항변권은 "상업적 사용"이 발명의 특허내용을 공중에 공개될 필요가 없다고 명시하고 있다.¹⁰²⁾ 추정컨대, 연구개발 중이거나 마케팅용 시험과정에서의 발명의 사용은 "상업적 사용"을 구성하지 않지만, 그 밖의 영리기관에 의한 사용은 사실상 상업적 사용으로 볼 수 있다.¹⁰³⁾ "상업적 사용"은 비영리 연구기관이 공공의 이익을 위한 사용을 포함하지만¹⁰⁴⁾ 비영리 연구기관 내에서의 계속적 사용만으로 제한된다.¹⁰⁵⁾ 심지어 아무리 사소한 "상업적 사용"이라도 항변권의 자격을 가질 수 있지만, "상업적 사용"의 포기는 항변권을 이용할 수 없다. 단, 특허권자의 유효출원일 이전에 이용을 재개할 경우에는 예외로 한다.¹⁰⁶⁾

선발명자 항변권의 장점은 이것이 특허권 소송을 복잡하게 하지 않는다는 점이다. 항변권 자격을 확정하는데 필요한 유일한 사실은 특허권자의 유효출원일과 특허 침해 피의자의 실제 발명의 완성 및 상용화 날짜이다. 특허권자의 유효출원일은 얼마든지 확인 가능하고, 또 기타 관련된 날짜도 특허 침해 피의자 인식의 범위안에 있기 때문에, 항변권 주장을 결정하기 전에 추측(guesswork)이나 사전준비절차(discovery)는 통상적으로 할 필요가 없다. 물론 특허권자는 권리가 청구의 범위에 기재되어 있는 발명에 관하여 침해 피의자의 실제 발명의 완성 및 상용화에 대해 주장된 날짜를 임의대로 조사하고 이에 대해 이의를 제기할

수 있지만, 이러한 항변 요소에 대한 사실 논쟁은 쉽게 해결될 수 있다.

이에 반하여, 제102조 (g) 발명우선순위 논란은 양 당사자의 각각의 착상일 및 발명의 완성일에 대한 판단과 경우에 따라서 발명의 완성을 위한 지속적인 노력(reasonable diligence)에 대한 조사가 필요할 수 있다.¹⁰⁷⁾ 선발명자 항변과 관련하여 만약 이러한 유형의 사실 조사가 필요할 경우에는 소송비용이 늘어날 수 있다. 특허권자의 착상일과 발명의 완성일을 정확히 모를 경우에는 침해 피의자는 추측적으로 항변권을 주장할 수밖에 없을 것이며 이와 같이 난해한 사실 문제를 해결하기 위하여 사전준비절차(discovery)를 수행한다. 따라서 항변에 의하여 확정되는 두 가지 투명한 테스트(a two-prong, bright line test)는 제102조 (g)하에서 선발명자 지위판단과 관련된 복잡성을 예방한다.

그러나 이러한 테스트 기준에도 약점은 있다. 특허권자의 유효출원일로부터 1년 이전에 발명을 완성하여야 한다는 항변권의 요건은 선발명자만 항변권을 갖도록 하는데 도움이 되지만, 모든 선발명자가 이를 충족시킬 수는 없기 때문에 지나치게 엄격하다는 논란이 있다. 다음의 사례를 보면, 침해 피의자인 당사자 A가 1월 1일 발명을 착상하고 5월 1일에 발명의 완성을 하였다고 가정해 보자. 특허권자인 당사자 B는 동일한 발명을 6월 1일 독자적으로 착하여 9월 1일 발명의 완성을 한 다음 12월 1일 특허출원서를 제출하고, 특허가 발급된 이후, B는 A를 특허권 침해로 고소한다. A는 제102조 (g) 원칙에 따라 분명히 B가 발명을 착상하기 전에 동 발명을 완성한 선발명자이지만, A의 발명의 완성이 B의 출원일로부터 1년이 되지 않았기 때문에 A는 선발명자 항변권에 의존할 수 없다.¹⁰⁸⁾

항변권의 두 번째 테스트, 즉 특허권자의 유효출원일 이전의 상업적 사용 요건 역시 비판받을 가능성이 있다. 특허출원은 비밀이기 때문에, 선발명자 항변권은 본질적으로 최종기한을 알지 못하는(against an unknown deadline) "상용화 경쟁"을 설정하고 있다. 게다가, 일부 발명은 상용화를 성공하기 이전에 상당한 시간과 연구비의 투자가 필요할 수 있다. 이를 감안하여 1997년 미국의회에서 검토된 선발명자 항변권

100) 35 U.S.C. §273(b)(6) (Defense may be asserted "only by the person who performed the acts necessary to establish the defense.").

101) 35 U.S.C. §273(a)(1).

102) Id.

103) But id. (noting that for inventions requiring a pre-marketing regulatory review period prior to commercial marketing or use, such a period is deemed a "commercial use").

104) 35 U.S.C. §273(a)(2).

105) 35 U.S.C. §273(a)(2)(B).

106) 35 U.S.C. §273(b)(1), (5).

107) 35 U.S.C. §102(g).

108) This hypothetical case illustrates how the defense weakens the usefulness of the one year grace period by creating an incentive to file one's application as quickly as possible in order to make it more difficult for any potential independent inventors to qualify for the defense.

의 초기법안은 특허권자의 제출일 이전에 이루어진 상업적 사용을 위한 "유효하고도 진지한 준비(effective and serious preparation)"도 실제 상업적 이용에 해당한다고 간주하는 규정이 들어 있었다.¹⁰⁹⁾ 동 규정은 법안으로 제정되면서 항변권에서 누락되어,¹¹⁰⁾ 보다 강력한 테스트는 가능하지만, 새로운 영업방법에 상당한 투자를 한 기업과 신속하게 항변권 자격을 얻을 수 있을 정도로 실질적인 상용화를 달성할 수 없는 기업을 희생시킬 수 있다.¹¹¹⁾

또한 항변권의 두 가지 테스트는 동일한 "자"에 의해 충족되어야 한다는 요건에 대해서도 비판이 있다. 어떤 개인발명자가 새로운 영업방법의 발명을 완성하고 1년하고 몇일이 지난후에 제3의 발명자의 동일한 특허내용에 대해 특허권 보호를 위하여 서류를 제출한 경우를 상정해 보자. 선발명자는 발명을 완성한지 일주일 이후, 후속 발명자의 출원일 이전에 실시 방법(the licensed method)을 상업적으로 사용하는 여러 기업에게 동 발명을 실시(license)한 경우 다소 불공평하지만 선발명자(동 방법을 직접 상업적으로 이용하지 않았음)나 실시권자들(licensees)(특허권자의 출원일보다 1년 이전에 동 발명을 완성하지 않았음) 모두 항변권을 갖지 못한다. 더욱이, 선발명자가 동 방법을 상업적으로 사용할 뿐만 아니라 타인에게 이의 라이선스를 제공하면 개인적으로 항변권 자격이 있을지라도, 이러한 상황에서 항변권을 양도할 수 없기 때문에 실시권자들(licensees)은 여전히 항변권의 혜택을 누릴 수 없다.¹¹²⁾ 이는 진정한 선발명자의 성실한 라이선스를 통하여 영업 방법을 취득하고 후속 발명자의 제출일 이전에 이를 상업적으로 사용한 당사자가 항변권의 보호를 받지 못하는 결과가 된다.

109) Hubert, 앞의 주석 50, p. 219 (House Bill 400, as passed by the House in 1997, provided that effective and serious preparation for commercialization was sufficient to establish the defense "with respect to subject matter that cannot be commercialized without a significant investment of time, money, and effort.").

110) Hearing on H.R. 1907, 앞의 주석 27, p. 57 (statement of Michael K. Kirk, Executive Director, AIPLA)(noting that the "preparation to active commercialization" language was dropped "to accommodate the concerns of opponents").

111) Id. (stating that "effective and serious preparation" provision "would have avoided the possibility that a domestic manufacturing firm would spent large sums of money in preparation for commercialization only to be blocked by the patentee before actual commercialization could be achieved").

112) 35 U.S.C. §273(b)(6) (stating that the defense is transferable only as part of a transfer of the entire enterprise or line of business to which the defense relates).

요약을 해보면, 위와 같은 비판이 있을 수는 있지만 그럼에도 불구하고 선발명자 항변권의 두 가지 테스트(a two-prong, bright line test)는 전면적인 우선일 논쟁보다 간단하다는 장점이 있다.

3.1.2 특허권자로부터 문제가 되고 있는 발명의 내용을 모인(derived)한 자는 선발명자 항변권을 주장할 수 없다.

특허권자 혹은 특허권자와 동일 권리 관계에 있는 자로부터 문제가 되고 있는 발명의 내용을 모인 자는 선발명자 항변권을 이용할 수 없다.¹¹³⁾ 논란의 여지가 없는 이 규정은 성실한 개인발명자에게만 항변권이 적용되도록 보장하고 있다. 또한 항변권을 주장하는 당사자는 선의¹¹⁴⁾로 행위할 것을 요구하지만,¹¹⁵⁾ 이것이 비모인 요건(the non-derivation requirement)에 어떤 내용을 추가하는 것인지는 명확하지 않다.

3.1.3 선발명자 항변권을 주장하는 당사자는 명백하고 설득력 있는 증거로 항변권 자격을 입증해야 하며, 항변권 자격을 얻지 못하면 당해 당사자는 상대방의 변호사 비용을 부담해야 할 책무를 진다.

미국의회는 선발명자 항변권에 대한 경솔한 주장을 예방하기 위하여 두 가지 규정을 포함시켰다. 첫 번째, 항변권을 주장하는 당사자가 명백하고 설득력 있는 기준에 따라 입증할 책임을 진다.¹¹⁶⁾ 두 번째, 만약 항변권 주장을 위한 합리적 근거를 입증하지 못한다면, 피고는 원고의 변호사 비용을 부담해야 할 책임이 있다.¹¹⁷⁾ 항변권 확정에 필요한 사실은 상대적으로 간단하고 항변을 제기하는 당사자가 손쉽게 확인할 수 있기 때문에, 이러한 규정은 항변권이 적절한 경우에만 제기되도록 보장하는데 합리적인 도움이 되는 것으로 보인다.

113) 35 U.S.C. §273(b)(3)(B).

114) 일본 특허법에서의 선의란 '특허출원에 관계되는 발명내용을 모르고 스스로 발명하거나, 또는 특허출원에 관계되는 발명내용을 모르고 그 발명을 한 자로부터 지득하여'를 약칭한다(吉藤幸朔 著, 특허법개설(제13판), YOU ME 특허법률사무소 역, 대광서림, 2000, 654면).

115) 35 U.S.C. §273(b)(1).

116) 35 U.S.C. §273(b)(4).

117) 35 U.S.C. §273(b)(8) (stating that if the defendant pleads the First Inventor Defense without a reasonable basis and is subsequently found to have infringed the patent, the case is to be deemed exceptional for the purposes of awarding attorney fees under 35 U.S.C. §285).

3.1.4 선발명자 항변권은 영업방법 특허로 한정함

선발명자 항변권에 대해 가장 중요한 한정규정은 동 항변권이 "영업방법(methods of doing or conducting business)"¹¹⁸⁾으로 정의된 "하나 이상의 방법의 청구항을 침해할 수 있는 발명내용"¹¹⁹⁾에만 적용된다는 점이다. 이러한 제한은 다음과 같이 명백한 문제를 야기한다. 즉, 청구의 범위가 기재되어 있는 발명이 영업방법에 속하는지 여부를 어떻게 판단하는 가이다. 피상적으로 볼 때, 영업방법 용어는 여러가지 방식으로 해석할 수가 있기 때문이다. 그럼에도 불구하고, 입법 과정에서 상대적으로 늦게 도입된 이러한 한정 규정은 State Street 판결¹²⁰⁾ 이전에 특허를 취득할 수 없을 것으로 간주되는 발명의 유형으로 항변권을 한정하는 것으로 해석되었다는 점을 과거 입법 역사를 통해 알 수 있다.¹²¹⁾

3.2 선발명자 항변권으로 인정되는 권리

항변권을 성공적으로 주장하는 당사자에게 부여되는 제반 권리와 함께 그에 수반되는 일부 제한사항을 살펴보면 다음과 같다.

3.2.1 선발명자 항변권은 특허 침해 소송에 대한 불실효(Non-Invalidating)항변이다.

선발명자 항변은 항변의 제반 요건을 충족시키는 당사자에게 특허 침해소송에 대해 완전한 항변권을 제공한다. 그러나 선사용자 권리의 배경이 되는 이론에 따라, 항변의 성공적 주장은 논쟁중인 특허를 무효로 만들지는 않는다. 미국특허법은 문제가 되고 있는 특허권은 항변의 확정에 의해서 무효로 간주되지 않는다고 구체적으로 규정하고 있다.¹²²⁾ 그러나 미국특허법은 선사용자가 항변을 주장할 수 있는 제반 사실이 독자적으로 특허를 무효로 만들 여지가 있는지에 대해서는 아무런 규정이 없다. 비밀의 선사용을 무효화하는 효력에 대한 불확실성을 고려하면, 피고는 항변권을 이용함과 동시에 특허무효를 초래할 수 있는 제반 사실을 입증할 수 있다고 생각할 수 있다. 그러나 실제

적인 사안으로, 항변권을 입증할 수 있는 피고는 문제가 되고 있는 특허를 무효화시키고자 할 동기는 거의 없을 것이다. 왜냐하면 집중팔구 피고들이 당해 특허가 모든 제3자에 대해 여전히 효력을 유지하는 것을 선호하기 때문이다.

3.2.2 선발명자 항변권은 일반적인 실시권(license)이 아니다.

항변에 대한 성공적 주장은 문제가 되고 있는 전체 특허에 대한 일반적인 실시권(license)을 창출하지 않으며, 이는 단지 항변권이 확정되는 특정한 청구항에만 적용된다.¹²³⁾ 그러나 항변권은 수량의 변화나 사용량의 변동과 발명품의 개선물까지 확대되지만 당해 개선물이 특허에서 항변권이 입증되지 않는 다른 청구항을 침해하는 경우에는 예외로 한다.¹²⁴⁾ 수량제한이 없는 경우에는 매우 중요하다. 왜냐하면 심지어 특허권자의 유효출원일 이전에 경제적으로 사소한 사용이 특허권자와 다투는 임의(unfettered)의 권리를 발생시킬 수 있는 근원이 되기 때문이다.¹²⁵⁾

또한, 항변권은 만약 문제의 특허된 방법이 유용한 최종제품을 생산한다면 항변권을 성공적으로 주장하는 당사자는 그러한 최종제품을 판매하거나 그 밖의 방법을 이용하여 이를 처분할 수 있는 자격을 갖는다. 그리고 그렇게 수행함으로써 판매가 특허권자에 의해서 마치 이루어진 것과 같이 특허권자의 권리도 소진된다고 명시하고 있다.¹²⁶⁾ 이러한 "소진" 규정은 선사용자가 발명을 이용할 수 있는 능력이 하방구매자(downstream purchaser)가 특허를 받은 방법에 의해 생산된 최종 제품을 이용함으로써 동 특허를 침해할 수 있다는 우려에 대해 제한을 받지 않는 것을 보장한다.

3.3.3 선발명자 항변권은 선사용자에게만 국한되며, 양도성에 대해 상당한 제한이 부과된다.

선발명자 항변권은 "항변권을 입증하는 데 필요한 행위를 수행한 자"로 국한하며, 그리고 타인에게 실시(license)되거나, 양도하거나 이전(transferred)할 수 없다.¹²⁷⁾ 이러한 제한은 특허권자가 동 발명의 사용으

118) 35 U.S.C. §273(a)(3).

119) 35 U.S.C. §273(b)(1),(3).

120) State Street Bank & Trust Co. v. Signature Fin, Group, Inc., 149 F.3d 1368, 47 U.S.P.Q.2d (BNA) 1596 (Fed. Cir. 1998), cert. denied, 525 U.S. 1093 (1999).

121) 미국의 선발명자 항변권의 입법역사에 대해서는, David H. Hollander, Jr. "The first invention defense: A limited prior user right finds its way into US patent law introduction", 30 ALPLAQJ.37 (2002) 참조.

122) 35 U.S.C. §273(b)(9).

123) 35 U.S.C. §273(b)(3)(C).

124) Id.

125) 35 U.S.C. §273(b)(6).

126) 35 U.S.C. §273(b)(2). As explained in the House Committee Report, "if a purchaser would have had the right to resell a product if bought from the patent owner, the purchaser has the same right if the product is purchased from a person entitled to a §273 defense." H.R. Rep No. 106-287, pt. 1, p. 48 (1999).

로부터 기타 제3자를 배제할 권리를 보유하고, 동 항변권의 자격을 얻을 수 없는 자에게 유일한 실시(license) 출처로 남아 있도록 허용함으로써 특허권의 가치를 최대한 보존하는 것을 목표로 하고 있다.¹²⁸⁾ 이러한 제한이 없을 경우, 항변권이 있는 당사자는 발명을 실시함에 있어서 특허권자와 경합할 수 있어 크게 특허의 가치를 떨어뜨린다.¹²⁹⁾

양도금지 규칙에 대해서는 유일한 예외 조항이 있다. 즉, 항변권은 항변권이 관계가 있는 기업체제의 선의의 양도나 이전과 함께 양도 혹은 이전될 수 있거나, 항변권과 관련된 업종(line of business)과 함께 양도 혹은 이전될 수 있다.¹³⁰⁾ 이러한 자격을 얻기 위하여 항변권의 이전(transfer)은 전체 기업의 이전에 부수적이거나 종속되어야 하며, 이러한 이전은 항변권 자체의 단순한 이전과는 다른 사유가 있어야 한다.¹³¹⁾ 이러한 이전(transfer) 이후에 추가 제한으로서 항변권은 동 영업방법이 이전(transfer) 이전에 사용되는 현장에서 특허 방법의 사용을 위하여 단지 주장될 수 있다.¹³²⁾ 이러한 항변권의 양도가능성 제반 제한규정들은 특허권자를 손상시킬 정도로 남용되지 않는다는 점을 보증한다.

4. 2005년 미국 특허법 개정(안)

선발명자 항변권과 관련된 2005년 미국특허법 개정(안)¹³³⁾의 주요내용은 1999년 미국발명자보호법에 의해 확립된 선발명자 항변권의 적용을 확대하려는 것에 초점이 맞추어져 있다.¹³⁴⁾ 현재 35 U.S.C. § 273에

규정하고 있는 바와 같이 나중에 타인이 특허를 취득하는 "영업방법"의 선발명자는 일정한 상황에서 특허권 침해에 대한 항변을 주장할 수 있다. 즉 선발명자 항변권은 잠재적인 특허권 침해자 가운데 특정집단(특허대상이 영업방법)을 대상으로 하는 규정이라 할 수 있다. 그러나 2005년 미국특허법 개정(안)은 어떤 특허대상에도 선발명자 항변의 적용을 허용함으로써, 현재의 제한(특허대상이 영업방법)을 제거함으로써 미국 특허법에 "선사용자 권리"를 효과적으로 도입하고자 한다.¹³⁵⁾ 2005년 미국특허법 개정(안)의 주요내용은 다음과 같다.

4.1 선사용권의 범위 확대

선사용권의 범위가 영업방법 뿐만아니라 모든 기술 분야를 포괄하도록 개정(안)이 검토되고 있다.

4.2 선발명자 결정일의 완화

기존의 '출원 1년 전에 발명을 완성'이라는 요건이 삭제되었으며, 판단시기를 '유효출원일(effective filing date)'로 통일하도록 검토되고 있다.

4.3 상업적 사용 요건 완화

선사용권의 대상이 되는 발명을 상업적 사용하고 있는 경우는 물론이고, '실질적인 준비(substantial preparations)'를 하고 있는 경우에도 선사용권이 발생하도록 개정이 검토되고 있다.

5. 미국의 선발명자 항변권에 대한 평가

지금까지 미국에서의 선발명자 항변에 관한 미국 특허법의 내용 및 2005년 미국 특허법 개정(안) 중 선발명자 항변에 관한 논의의 사항을 살펴보았다. 요약해 보면 영업방법의 특허성에 대한 허용은 State Street 사건 이후 판결로 인정되었고, 미국의회는 선발명자 항변권을 제정하였다. 선발명자 항변권은 특허를 청구 하였지만 이를 금지한 영업방법의 발명자에 대한 적절한 해결책이며, 또한 선발명자 항변권을 영업방법 특허로 제한함으로써, 의회는 제한이 없는(unrestricted) 선사용자 권리의 제정에 부수하였던 논쟁도 피하게 되었다. 선발명자 항변권의 정확한 범위는 법원의 판결에 의한 구체적으로 명시(clarification)되긴 하지만, 항변권은 소수의 발행된 특허에만 적용된다는 점은 명

127) 35 U.S.C. §273(b)(6).

128) Rohrback, 앞의 주석 3, p. 15 (despite limitation on transferability, if holder of prior user is the patentee's only competitor or a market-dominating company, the patent is rendered nearly worthless).

129) Ubel, 앞의 주석 17, p. 439 (asserting that the personal nature of a prior user right "avoids the unfairness to the patent owner which would occur if the prior user were able to freely license its prior user rights in competition with the patent rights").

130) Id.

131) Id.

132) 35 U.S.C. §273(b)(7). If the transfer of the business predated the patentee's filing date, then the defense extends to any sites where the method was put into use prior to the filing date.

133) Patent Reform Act of 2005 - H.R. 2795 introduced on June 8, 2005.

134) Wendy H.Schacht, Congressional Research Service Report for Congress, p. 29, 2005.

135) Wendy H.Schacht, 앞의 주석 135, p. 30.

백하다. 이런 이유로 특허법에 대한 선발명자 항변권의 전반적인 영향은 최소한의 수준에 그칠 가능성이 높다.

1999년 선발명자 항변권의 제정은 선사용자 권리 지지자들의 부분적인 승리이지만, 논쟁의 종식을 나타내는 것은 분명히 아니다.¹³⁶⁾ 1999년의 선발명자 항변권은 의회가 선사용자 권리를 옹호하는 주장이 반대 의견을 무효화한다고 확신했기 때문이 아니라 항변권이 영업방법에만 중점을 둔다는 제한된 사실로 인하여 제정되었다고 볼 수 있다.

또한 현재 2005년 미국 특허법 개정(안)을 보면 선출원주의의 선사용권의 범위와 같이 그 적용 대상¹³⁷⁾을 확대하려고 노력하고 있으며, 유효출원일 1년 전에 발명의 완성 요건을 삭제하려는 노력을 하고 있다. 또한 현실적인 문제로서 상업적 사용 요건도 '실질적인 준비'단계까지 확대하려고 있다.¹³⁸⁾ 그러나 2005년 미국 특허법 개정(안) 중 선사용자권리에 대하여 아직도 옹호론과 반대론자의 입장이 팽팽하다. 옹호론자들은 "선사용자 권리의 옹호론"의 입장에서, 반대론자들은 "선사용자 권리에 대한 반대론"의 입장에서 주장하는 논리는 거의 비슷하다.¹³⁹⁾ 미국 특허법 개정(안) 중 선사용자 권리에 대한 옹호론자들의 영업방법을 넘어서는 선사용자 권리를 발명의 내용을 확대하기 위한 근거들과 반대론자들의 선사용자 권리의 필요성이 거의 없다고 주장하는 근거를 앞으로 더 지켜봐야 할 것이다.

또한 일본 등 선출원주의 국가에서 쟁점이 되고 있는 "실시의 개시 시점"과 "실시형식의 변경"에 관한 문제에 대해서도 미국 특허법에서 어떻게 입법화될지 관심있게 살펴볼 필요가 있다.

6. 우리나라 선발명자가 미국의 선발명자 항변권을 얻기 위한 대응전략

6.1 TRIPs협정에 따른 미국 특허법 제104조의 개정

WTO체제의 출범으로 "세계무역기구 설립을 위한 마라케쉬협정"(Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization : 이하 "WTO협정"이라 한다)이 발효됨에 따라 그 부속서 가운데 하나인 "무역관련 지적재산권협정"(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights : 이하 "TRIPs협정"이라 한다)도 효력이 발생하게 되었다.¹⁴⁰⁾

WTO협정이 발효됨에 따라 미국은 특허법 제104조를 개정하여 1996년 1월 1일부터 외국인에 대해서도 선발명심사시 미국에서의 발명일을 입증하는 것에 대한 외국인의 차별제도를 철폐하였다.¹⁴¹⁾

개정전 미국의 특허법 제104조는 발명지에 따른 차별규정을 두고 있었다. 즉 특허출원인이 외국에서의 지식, 사용 또는 여타 행위에 대한 증거를 통해서는 미국에서 발명일을 입증할 수 없었다.¹⁴²⁾ 예컨대 A가 1980년 1월 1일 한국에서 발명을 실시하고 같은 해 4월 1일 한국에서, 그리고 9월 1일 미국에서 특허출원을 하였다 하자. 한편 B는 동일한 발명을 1980년 3월 1일에 미국에서 실시하고 같은 해 10월 1일 미국에서 특허출원을 하였다면 B가 미국의 특허를 받을 것이다. 그 이유는 B는 1980년 3월 1일 미국에서의 실시일자를 발명일자로 주장할 수 있는 반면, A는 제104조에 의해 같은 해 1월 1일 한국에서의 실시일을 발명일로 주장할 수 없고, 파리조약에 따라 한국에서의 출원일(4월 1일)을 발명일로 주장할 수 밖에 없기 때문에 B가 우선권을 갖게 되는 것이다. 그러나 A가 1980년 1월 1일의 발명실시를 미국에서 하였다면 미

136) Patent Reform Act of 2005 - H.R. 2795 introduced on June 8, 2005.

137) 선출원주의를 채택하고 있는 일본의 경우, 적용 대상의 범위를 넘어서, 특허출원 때 선사용자가 실시하고 있던 형식의 변경(변경을 해도 특허발명이 기술적 범위에 속하는 범위내의 변경)을 하는 것이 선사용권의 범위내의 행위로 인정되는지 여부에 관하여 실시형식설과 발명범위설이 있으나 발명범위설이 최근의 판례이라고 한다.(吉藤幸朔 著, 특허법개설(제13판), YOU ME 특허법률사무소 역, 대광서림, 2000. 656 -666면; 吉田廣志, "先使用權の範圍に關する一考察", 동경 변리사회, 2003년 6월호, pp. 61-78.)

138) 일본의 경우는 "그 발명에 대해 아직 사업의 실시단계에는 이르지 못하였으나, 즉시 실시의도를 가지고 있으며, 더욱이 그 즉시 실시 의도가 객관적으로 인식되는 정도면 족하다고 한다.(神谷 巖, "선사용권발생의조건", 동경 : 발명협회, 발명 Vol.97 No.11, 2000, pp96-103)

139) Wendy H.Schacht, 앞의 주석 135, p. 31.

140) TRIPs협정은 저작권 및 저작인접권, 상표, 지리적 표시, 디자인 보호, 특허, 반도체칩 배치설계, 미공개정보 등의 지적재산권에 관한 보호기준을 정한 실체적 규정과 그 시행을 위한 절차적 규정으로 구성되어 있다. 이 협정은 1995년 1월 1일부터 발효되었으며, 적용시점에 대해서는 회원국의 경제발전의 정도에 따라 차이를 두고 있다. 즉, 선진국의 경우 1996년 1월 1일부터, 개도국의 경우는 2000년 1월 1일부터, 최빈국의 경우는 2006년 1월 1일부터 TRIPs협정이 적용된다.

141) 개정전 미국 특허법 제104조는 선발명심사시 외국에서 이루어진 발명에 대한 지식이나 발명의 사용을 통해서는 미국내에서 발명일을 입증할 수 없도록 규정하고 있었다. 35 U.S.C. § 104 (1988).

142) 35 U.S.C. § 104(1988).

국의 특허를 받게 될 것이다. 따라서 WTO협정이 발효되기 이전의 미국 특허법은 발명지에 의한 차별을 하고 있었다.¹⁴³⁾ 그러나 TRIPs협정이 발효되고 동 협정 제27조 제1항에서 발명지에 의한 차별을 금지하도록 규정¹⁴⁴⁾함에 따라 미국의 특허법 104조도 개정되어 외국(WTO회원국)에서의 발명활동에 관한 입증을 허용하였다. 따라서 앞의 예에서 A는 미국의 특허를 취득할 수 있게 된다.

6.2 선발명자 항변권을 얻기 위한 대응 전략

앞에서 살펴본 바와 같이 미국의 선발명자 항변권의 성공적 주장을 하기 위한 제반 요건에서 보면 현재 미국 특허법하에서는 선발명자 항변을 주장하는 당사자는 특허권자의 유효출원일로부터 최소한 1년 이전에 청구의 범위에 기재되어 있는 발명의 현실적 완성(2005년 개정안에서는 1년 이전의 요건이 삭제 됨)을 입증해야 한다는 부담을 지게 된다. 그러나 이러한 사실을 증명하는 것은 경우에 따라서 매우 곤란하며 결국 입증할 수 없는 경우가 적지 않다고 한다.¹⁴⁵⁾ 따라서 우리나라 선발명자가 미국에서의 선발명자 항변권을 얻기 위해 발명일을 합리적으로 입증하기 위한 특허법에서의 전략과 연구현장에서의 전략으로 나누어 살펴보면 다음과 같다.

6.2.1 특허법에서의 대응전략 : 선발명 증명제도

1999년 미국특허 개정법에서는 35 USC 135 또는 35 USC 291에 의한 저촉심사(Interference)의 과정에 관련된 타 발명자가 35 USC 104가 허용하는 범위 내에서 그 발명을 먼저 완성하였고 포기, 비밀 또는 은폐하지 않은 경우 당해 발명의 발명자는 특허를 받을 수 없도록 하는 규정을 추가하였으며, 이는 저촉심사에 관련된 타발명의 범위를 “WTO가입국”에서 이루어진 발명으로 확대한 것으로 35 USC 102(g)의 규정에 의한 당해발명의 선행기술의 범위를 WTO 가입국에서 이루어진 발명으로 확대한 것을 의미한다.

최선의 출원일을 확보하기 위한 제도로써, 자국내 제도로서는 우리나라의 경우 국내우선권제도(특허법 제55조), 미국의 경우 CIP(continuation-in-part application, 일부계속출원)제도가 있고, 영국의 경우 가명세서(provisional specification)제도 등이 있다. 그러나 이들 제도는 실제로 특허출원서(명세서,도면,요약서)와 수수료(출원료), 대리인에 의한 출원인 경우에는 대리권을 증명하는 서면 등을 첨부하여야 한다. 이러한 제도들도 선발명자를 보호하기 위한 제도로서 활용될 수 있지만, 좀 더 최선의 발명일을 확보하는 제도가 없는지 검토해 봐야 한다. 따라서 프랑스에서 제안한 솔로봉투제도를 도입하는 것이 바람직하다고 본다. 이 제도는 발명 고안의 내용도면을 기재한 서면을 넣어 공업소유권청에 신청해 두면 선사용권(선발명)의 증명에 사용할 수 있는 제도이다.¹⁴⁶⁾ 이와 같은 제도는 우리나라 임대차보호법에서 전세등기를 하지 않아도 매매계약서에 확정일자를 받아두면 법적으로 일정한 보호를 받을 수 있도록 하는 확정일자제도를 특허법에 도입하여 특허청, 또는 발명진흥회에 일정한 발명사항을 기재한 서면을 제출하고 제출일(발명일)을 국가기관이 증명하는 제도로 활용하면 선발명자의 항변권을 얻기 위한 요건으로서 또한 방어출원의 억제책으로서도 활용할 수 있는 제도라고 본다.

6.2.2 연구현장에서의 대응전략

6.2.2.1 연구노트 활성화

연구노트란 연구자가 발명을 개발하기까지의 과정 및 결과를 서면으로 남겨놓은 자료로 영어로는 Inventor's Notebook 또는 Research Records라 한다. 연구노트의 중요성은 연구개발에 대한 권리확보수단으로서 중요하다. 즉 연구결과를 특허로 보호할 경우 선발명자주의를 택하고 있는 미국에서는 발명일자가 중요하기 때문에 연구노트는 발명일자나 발명자가 누구인지 증명할 수 있는 도구로서 작용한다.¹⁴⁷⁾ 따라

143) Lauren A. Degnan, "Does U.S. Patent Law Comply With TRIPs Articles 3 and 27 With Respect to the Treatment of Inventive Activity?", 78 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 111 (1996).

144) (생략) Subject to paragraph 4 of Article 65, paragraph 8 of Article 70 and paragraph 3 of this Article, patents shall be available and patent rights enjoyable without discrimination as to the place of invention, the field of technology and whether products are imported or locally produced.

145) 吉藤幸朔 著, 특허법개설(제13판), YOU ME 특허법률사무소 역, 대광서림, 2000. 659면.

146) 吉藤幸朔 著, 특허법개설(제13판), YOU ME 특허법률사무소 역, 대광서림, 2000. 660면

147) 미국의 선발명자 확인과정 : 미국은 선출원자에게 특허권을 부여하는 나라와는 달리 선발명자에게 특허권을 부여하기 때문에 선발명자를 입증하는 것이 중요하다. 미국 연방 증거법에 따라 선발명자를 입증하는 증거로서 대체로 발명자 증언(inventor's testimony), 보강증거(corroborating Evidence : 연구노트, 연구샘플 등), 전문가 증언(expert testimony) 등이 있는데, 이 중에서 특히 보강증거가 중요하며, 따라서 연구노트를 적절하게 기재하는 것이 필요하다. 즉 연구노트에 증인의 서명이 있고, 연구노트에 발명이 당업자가 실시할 수 있도록 충분히 기재되어 있으면, 선발명자의 증거로서

서 연구노트의 활성화가 필요하며, 특히 개인발명가에게는 큰비용을 수반하지 않으면서 증명자료로서 인용될 수 있는 연구노트가 활성화되어야 한다.¹⁴⁸⁾

현재 우리나라에서 쓰이고 있는 연구노트의 형식을 보면 묶음으로 이루어져 있고, 상단부나 하단부에 노트의 일련번호가 기재되어 있고, 상단부나 하단부에 실험일자, 발명자, 기록자, 증인인이 있으며, 백지가 아닌 그림 등을 그릴 수 있도록 좌우에 일정한 간격으로 바둑판모형으로 줄이 그어져 있다. 그리고 연구소, 대학 등에서 이런 연구노트를 사용하게 된다면 원규 혹은 사규에 연구노트사용 규정을 만들어 동 규정에 따라 시행되고 있는지를 정기적으로 점검할 필요가 있다.

6.2.2.2 전자연구노트 활성화

한국사람의 경우 기록에 약하다는 평가를 받기도 하는데, 최근에는 컴퓨터의 보급률이 높고, 특히 노트북이 연구현장에서 많이 쓰이고 있으므로 노트북의 장점을 고려하여 전자연구노트의 활용을 활성화해야 할 필요성이 있다. 그러나 전자연구노트가 법적효력을 갖추도록 유의할 필요가 있다.¹⁴⁹⁾ 따라서 전자연구노트

는 다음과 같은 기능이 수반되어야 한다. 즉 전자연구노트는 입력자와 증인 검증(Author identification) 또는 서명 인증(Signature) 장치, 자동 입력일 기록 장치(data stamping), 입력기능을 수정했을 경우 수정한 표시(marking)가 영구적으로 보존되는 기능이 있어야 한다.¹⁵⁰⁾ 또한 연구소, 대학 등에서 이런 전자연구노트를 사용하게 된다면 원규 혹은 사규에 전자노트 사용 규정을 만들어 동 규정에 따라 시행되고 있는지를 정기적으로 점검할 필요가 있다.

6.2.2.3 직무발명관리시스템구축

연구노트, 전자연구노트를 활용하는 방법에서 한 차원 높은 체계적 관리방법으로는 직무발명관리시스템을 고려해볼 필요가 있다.

연구소, 대학교, 회사 등에서 연구를 수행하는 과정에서 발생하는 연구결과물 등은 바로 특허로 출원되기도 하지만 대부분은 연구문서(Technical Document)로 축적되어 오다가 하나의 발명을 이루는 것이 대부분이다. 연구문서에는 여러 가지 종류가 있으나 발명과 관련한 연구문서에는 TM(Technical Memo)¹⁵¹⁾과 TDP(Technical Development Procedure)¹⁵²⁾가 있다. 그리고 이러한 연구문서는 각 부처 관리기관, 정보통신부의 경우 정보통신연구진흥원, 과학기술부의 경우 과학재단에서 운영하는 과제수행관리시스템, 연구관리시스템에서 그 기록을 관리하고 있다. 그런데 이러한 시스템 등은 연구사업을 관리하기 위한 프로그램으로서 연구결과물을 체계적으로 관리하는 프로그램은 아니다. 따라서 연구소, 대학교, 회사의 연구수행의 결과로서 발생하는 연구문서를 체계적으로 관리하기 위한 직무발명관리시스템의 구축을 고려해야 한다고 본다. 연구현장에서 동 시스템의 활용은 연구문서인 TM, TDP를 형태 및 내용에 따라 정리보존하고, 효율적인 관리와 활용을 위해 데이터베이스화하여 체계적으로 관리하고 영구적인 기록성이 있는 마이크로필름 또는 전자화일 형태로 영구 보존하여, 중복연구방지,

채택될 가능성이 높아진다고 하겠다.

(출처 <http://ipr-guide.org> 에서 인용)

- 148) 연구노트와 관련한 필요한 조치, 연구노트의 바람직한 형식, 연구노트의 바람직한 기재방식 등은 한국과학기술연구원 연구업무편람 참조(www.kist.re.kr)
- 149) 미 연방 증거법에 의거한 전자연구노트의 법적 효력 : 전자서류를 증거로 받아들이기 위해서는 전자서류가 쟁점과 관련(relevant)가 있다는 것을 보이고 전자서류의 인증을 해야 한다. 이를 증명하기 위해서 넘어야 할 장애물 중 가장 먼저 접하는 것은 전문 증거제외(Hearsay Exclusion)규정이다. 즉 연구노트가 증거로 채택되기 위해서는 증인이 나와서 이 연구노트는 연구당시에 작성된 노트라고 증언을 해야 하는데 그 증언을 할 수 있는 사람은 그 노트를 작성한 자일 경우만 가능하고 그런 사람이 증언을 해야만 증거로 받아들여지게 된다. 하지만 실질적으로 연구노트를 작성한 사람이 한 회사에 근무하고 있지 않는 경우가 많기 때문에 작성자를 찾지 못 할 경우 연구노트가 증거자료로 채택이 되지 않을 수 있다. 그러나 다행히도 이런 전문 증거제외 규정에 예외규정(Exception to hearsay rule)이 몇 가지가 있다. 그래서 전자연구노트를 작성할 때 다음 사항을 만족하면 추후에 분쟁이 생길 경우 법원이 연구노트를 증거로 채택을 할 수 있는 기본사항(Foundation)을 만족했다고 볼 수 있다. ① 연구기록 입력이 연구가 이루어졌던 시점 또는 얼마 안 돼서 이루어졌는가, ② 연구에 대한 지식이 있는 자가 입력 또는 전송을 해서 입력되게 했는가, ③ 연구소는 이런 전자연구노트 기록 방식이 연구소 규정에 있고 평상시에 이루어 지는 방식과 동일하게 연구기록이 입력되었는가, ④ 연구소의 전자연구노트 기록입력 소프트웨어 또는

하드웨어 관리자가 위의 사항을 증언할 수 있는가.((출처 <http://ipr-guide.org> 에서 수정 인용함)

150) 출처 : <http://ipr-guide.org>

- 151) 연구활동 중 파생된 아이디어, 업무수행에 따라 축적된 Know-How를 정리한 문서로서 이론정리 및 검증 관련내용, 정보 및 기술 해설내용, 조사분석 등을 포함한다(한국전자통신연구원 연구문서관리요령 제3조)
- 152) 연구수행상 연구단계별로 추진된 내용을 심도있게 주어진 형식을 갖추어 작성한 문서로서 조사보고서, 요구사항 정의서, 규격서, 설계서, 표준서, 지침서, 시험절차서 등을 포함한다.(한국전자통신연구원 연구문서관리요령 제3조)

선행기술로의 활용, 지적재산권화하는데 활용되어야 한다. 더 나아가 지적재산권의 분쟁시에 근거자료로서 활용할 수 있도록 운용되어야 한다. 따라서 연구문서의 승인도 미국에서 특허분쟁시 활용할 근거자료가 될 수 있도록 미 연방 증거법이 요구하는 조건 등이 충족 되도록 설계되어야 한다.

7. 결론

본고는 미국에서의 선발명자 항변에 관한 미국의 제도를 살펴보았다. 요약해보면 영업방법의 특허성에 대한 허용은 State Street사건 이후 판결로 인정되었고, 선발명자 항변권을 영업방법 특허로 제한함으로써, 선사용자 권리의 제정에 논쟁도 일단락 되었다. 그리고 항변권은 소수의 발행된 특허에만 적용되기 때문에 특허법에 대한 선발명자 항변권의 전반적인 영향은 최소한의 수준에 그칠 가능성이 높다.

한국 등 선출원주의를 채택하고 있는 법제 하에서 발명을 좀 더 일찍 창작(발명)한 자가 특허출원을 하지 않고 실시 또는 실시준비 중인 중에 제3자가 동일 발명을 발명하여 특허출원을 하게 되면 그 발명에 의해 특허권이 발생하게 되어 선발명자는 자신의 해당 발명을 실시할 수 없게 될 수 있다. 또한 선출원주의 하에서는 선발명자가 자신이 발명한 발명을 특허출원을 하지 아니하고 실시하는 경우에는 제3자의 출원으로 인하여 자신이 창작한 발명을 안심하고 실시할 수 없게 된다는 현실적 우려에서 방어적인 출원이 늘어날 수밖에 없다. 이와 같은 현실에서 선출원주의를 채택하고 있는 우리나라와 같은 특허법 제도 하에서도 선발명자 항변권 제정되었으며, 선출원주의를 채택하고 있는 특허제도에서 일정한 조정기능을 하고 있다.¹⁵³⁾

선사용주의를 채택하고 있는 미국과 선출원주의를 채택하고 있는 우리나라¹⁵⁴⁾와는 입법역사(history) 및 항변권을 얻기 위한 요건 등이 다르다.

미국에서 선발명자 항변권을 성공적으로 주장하기 위해서는 (1) 특허권자의 유효출원일(effective filing

date)로부터 최소한 1년 이전에 청구의 범위에 기재되어 있는 발명의 현실적인 완성과 (2) 특허권자의 유효출원일 이전에 청구의 범위에 기재되어 있는 발명의 상업적 사용을 입증해야 한다.

그러나 한국의 경우에는 선발명자 항변권을 주장하는 당사자는 두 가지 주요 사실¹⁵⁵⁾, 즉 (1) 특허출원시에 그 특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고 그 발명을 하거나 그 발명을 한 자로부터 지득하였을 것, (2) 국내에서 발명의 실시사업 또는 그 사업의 준비가 특허출원시에 행해지고 있을 것을 입증해야 한다.

또한 현재 2005년 미국 특허법 개정(안)을 보면 선출원주의의 선사용권의 범위와 같이 그 적용 대상을 확대하려고 노력하고 있으며, 유효출원일 1년 전에 발명의 완성 요건을 삭제하려는 노력을 하고 있다. 또한 현실적인 문제로서 상업적 사용 요건도 '실질적인 준비' 단계까지 확대하려고 있다. 그러나 2005년 미국 특허법 개정(안) 중 선사용자권리에 대하여 아직도 옹호론과 반대론자의 입장이 팽팽하다.

우리나라의 경우 선사용자 권리에 대한 논쟁이 활발한 것은 아니지만 미국의 선사용권에 대한 확대를 반대하는 반대론자들의 근거를 잘 정립하여 선사용자 권리의 조건이 확대 해석¹⁵⁶⁾되어 선발명자 항변권이 남용되지 않도록 특허 청구항의 제한, 주체의 동일성 문제, 변호사 비용분담문제 등에 대한 기준을 제정하여, 선사용자의 권리를 인정하되 특허제도의 본래 목적이 손상되지 않도록 입법 보완이 필요하다고 본다.

또한 한국에서 발명활동은 이루어지지만 미국에서 선발명자 항변권을 얻기 위해 갖추어야 할 대응전략을 검토할 필요성이 있으며, 본고에서는 특허법에서의 대응전략으로 선발명 증명제도를, 연구현장에서의 대응전략으로 연구노트 활성화, 전자연구노트 활성화, 직무발명관리시스템구축 등을 제안하여 본다. 향후 보다 심도있는 논의와 방안들이 축적되어 WTO체제 및 한-미 FTA협상이후의 환경에 대비하기 위한 많은 제도들

153) 특허청, 조문별 특허법해설, 2002, 275면 (“선사용권은 선출원제도를 채택하고 있는 특허제도 하에서 최선의 출원에 특허권을 부여한다고 하는 형식상의 결함을 보완하기 위한 취지에서 규정하고 있다.”).

154) 산출원주의하에서의 선사용자의 항변에 관한 논문으로는 윤선희, 선사용에 의한 통상실시권, 산업재산권, 통권 제16호 (2004.11), 김민희, 특허침해소송에 있어서의 선사용의 항변에 관한 연구, 지적소유권법연구 통권 제5호(2001) 참조.

155) 특허법 제103조(선사용에 의한 통상실시권) (특허출원시에 그 특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고 그 발명을 하거나 그 발명을 한 자로부터 지득하여 국내에서 그 발명의 사업실시를 하거나 그 사업의 준비를 하고 있는 자는 그 실시 또는 준비하고 있는 발명 및 사업의 목적의 범위 안에서 그 특허출원된 발명에 대한 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다.)

156) 일본에서는 실시형식의 변경이 선사용권의 범위내의 행위로 인정되는지 여부에 대해 실시형식설과 발명범위설로 나누어져 있으며, 최근 판례의 대부분은 발명범위설을 채택한다고 한다.(吉藤幸朔 著, 특허법개설(제13판), YOU ME 특허법률사무소 역, 대광서림, 2000. 656-675면)

이 정립되어야 할 것이다.

참고문헌

[1] 이은경외 2인 공저, 미국 특허법, 세창출판사, 2004.

[2] 이해영, 미국특허법, 한빛지적소유권센터, 2005.

[3] 송영식의 2인 공저, 지적소유권법(상), 육법사, 2005.

[4] 윤선희, 개정판 특허법, 법문사, 2004.

[5] 김원준, 수정판 특허법, 박영사, 2001.

[6] 특허청, 조문별 특허법해설, 2002.

[7] 윤선희, 선사용에 의한 통상실시권, 산업재산권, 통권 제16호 (2004.11)

[8] 김민희, 특허침해소송에 있어서의 선사용의 항변에 관한 연구, 지적소유권법연구 통권 제5호(2001)

[9] 민병호, 1999년 미국의 특허법 개정에 대하여, 지식재산 21, 2000. 7.

[10] 吉藤幸朔 著, 특허법개설(제13판), YOU ME 특허법률사무소 역, 대광서림, 2000.

[11] 吉田廣志, “先使用權の範圍に關する一考察”, 동경 변리사회, パテント. 2003년 6월호.

[12] 神谷 巖, “선사용권발생의조건”, 동경 : 발명협회, 발명 Vol.97 No.11, 2000.

[13] David H. Hollander, Jr. "The first invention defense: A limited prior user right finds its way into US patent law introduction", 30 ALPLAQJ.37 (2002)

[14] Kyla Harriel, Prior User Rights in a First-to Invent Patent System, 36 IDEA 543, 547-50 (1996)

[15] Robert L. Rohrback, Prior User Right, 2U. BALT. INTELL. PROP. LJ 1, 13 (1993).

[16] Symposium, Franklin Pierce law Center's Fifth Biennial Patent System Major

[17] Problems Conference-- IV. Prior User rights, 36 IDEA 406 (1996)

[18] Sylvie Strobel, Prior User Rights: Introductory Comments, 35 IDEA 207, 209 (1994).

[19] Keith M. Kupferschmid, prior User Rights: The Inventor's Lottery Ticket, 21 AIPLA Q.J. 213, 219-21 (1993).

[20] F. Andrew Ubel, Who's on First?--The Trade Secret Prior User or a Subsequent Patentee, 76 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 401. 407 (1994).

[21] Pierre Jean Hubert, The Prior User Right of H.R. 400: A Careful Balancing of Competing Interests, 14 SANTA CLRA COMPUTER & HIGH TECH. LJ. 189, 212-13 (1998)

[22] James R. Barney, The Prior User Defense: A Reprive for Trade Secret Owners or a Disaster for the Patent Law?, J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 261 (2000).

[23] Paul R. Morico, Are Prior User Rights Consistent with Federal Patent policy?: The U.S. Considers Legislation to Adopt Prior User Rights, 78 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y pp. 578-79 (1996).

[24] Karl F. Jorda, The Rights of the First Inventor-- Trade Secret Use as Against Those of the Second Inventor-Patentee (Part II), 61 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 593, 600 (1979).

[25] Wendy H.Schacht, Congressional Research Service Report for Congress (2005).

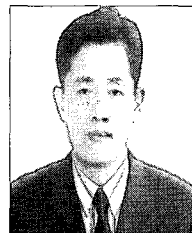
[26] www.uspto.gov.

[27] www.kist.re.kr.

[28] www.ipr-guide.org.

장은익(Eun-Ik Chang)

[정회원]



- 1990년 2월 : 인하대학교 행정학과 (행정학사)
- 2002년 8월 : 충남대학교 특허학과 (법학석사)
- 2006년 2월 : 충남대학교 특허학과 (법학박사)
- 1990년 1월 ~ 현재 : 한국전자통신연구원 선임행정원
- 2006년 3월 ~ 현재 : 한경대학교 법학과 외래강사

<관심분야>
지적재산권법