

미국 특허 제도의 혁명

지

난해 9월 16일 미국 특허 역사상 대혁명이라고 할 만한 특허법 개정이 이루어졌다. 개정된 미국 특허법이 특히 의미를 갖는 것은 한·미 FTA가 올해 3월 15일자로 발효되면서, 우리 기업의 미국 진출이 더욱 활발해지게 되고 특허 분쟁 가능성도 높아졌기 때문이다.

미국 특허법의 주요 개정사항으로 가장 주목을 받고 있는 것은 “선발명주의” 포기와 “선출원주의” 도입이지만, 이 밖에도 발명자가 아닌 자의 특허출원 허용, 공지공용기술의 국제주의 채택, 최선 실시 예(best mode)의 기재의무 완화, 특허괴물(patent troll)로도 불리는 특허비실시기업(NPE)의 소송남발을 억제하기 위한 특허 소송 요건 강화 등 중요한 내용을 많이 담고 있으므로, 미국에 진출하였거나 진출을 예정하고 있는 기업들은 미국 특허법의 개정사항을 유의 깊게 살펴볼 필요가 있다.

선출원주의 채택

미국은 1790년 특허제도를 도입한 이래 줄곧 “선발명주의”를 유지해왔다. 이에 따라, 동일한 발명에 대해 둘 이상의 특허출원이 있는 경우 저촉심사(Interference) 절차를 통하여 진정한 선발명자를 가려내고, 선발명자가 선출원자에 우선하여 특허를 받을 수 있었다. 이제는 “선(발명자)출원주의”를 도입하여 발명일이 아닌 출원일을 기준으로 권리를 인정하도록 하였다. 다만, 출원된 발명과 동일한 발명의 선출원이 있는 경

우, 선출원 발명이 후출원 발명을 모방하여 나온 것인지를 결정하는 파생(derivation) 절차를 신설하였다. 선출원주의와 파생절차는 2013.3.16. 출원부터 적용된다.

미국이 그동안 혼자 고집하던 선발명주의를 포기하고 선출원주의를 채택함으로써 특허제도의 국제적 통일화(harmonization)에 크게 다가서게 되었고, 미국에 특허를 출원하고 시장 진입을 꾀하던 우리기업들은 누군가 갑자기 서랍 속 발명 노트를 꺼내 들고 자기가 선발명자라고 주장하여

특허권을 뺏기는 낭패를 겪지 않게 되었다.

발명자가 아닌 자에 의한 특허출원 허용

구 특허법하에서는 발명자 이름으로만 특허출원을 할 수 있었고, 출원 이후 발명자가 속한 회사 등 제3자에게 특허출원을 양도할 수 있을 뿐이었다. 개정법에서는 법인 명의로도 특허출원을 할 수 있게 되어, 회사는 특허출원 전에 소속 연구원의 발명에 대한 권리를 양도받아 특허출원을 할 수 있게 되었다. 또한, 출원 시 발명자의 선서나 선언서(Inventor's oath or declaration)를 반드시 제출하도록 하였으나, 이를 개정하여 부득이 한 경우에는 출원인(회사 등)이 발명자 선서를 대신하여 대체진술(substitute statement)을 제출할 수 있도록 하였다. 이 규정은 2012.9.16. 이후 시행된다.

공지 · 공용기술의 국제주의 채택

구 특허법하에서는 발명의 신규성을 판단할 때 국제주의와 국내주의를 혼용하였다. 즉, 발명일 이전에 국내·외에서 특허되거나 간행물에 기재된 것 또는 미국내에서 공용 또는 판매 중인 기술만 선행기술로 인정하였다. 개정법은 유효출원일 이전에 국외에서 공용 또는 판매된 것도 선행기술로 인정하게 되었다. 이와 같은 공지·공용기술의 국제주의는 2013.3.16. 출원일(우선일) 기준으로 적용된다.

특허등록 전 제3자의 정보제공제도 도입

구 특허법에서는 제3자가 특허등록을 막을 수 있는 선행기술 정보를 알고 있는 경우에 출원공개일로부터 2개월 이내에 그 정보를 제출해야만 했다. 개정법에서는 그 기한을 대폭 늘려서 출원공개일로부터 6개월 이내 또는 심사관의 최초 거절이유 통지일 전에 제출하면 되도록 했다. 물론 정보제공은 등록결정서 발송일 전에 해야 한다. 이 규정은 2012.9.16. 이후 시행된다.

등록 후 재심제도 도입

구 특허법하에서는 특허등록 후에 새로이 발견된 선행기술 등에 의해 누구든지 특허성의 재심사(reexamination)를 청구할 수 있었다. 개정법에서는 실제 이해관계인이 특허등록일로부터 9개월 이내에 선행기술을 포함한 모든 증거(다만, 최선 실시 예 요건은 제외)를 바탕으로 특허의 취소를 요구할 수 있는 등록 후 재심(post grant review) 제도를 도입하였다. 아울러, 특허등록일로부터 9개월 후 또는 등록 후 재심 절차 종료 이후에는 선행 특허와 간행물에 기초하여 신규성 및 비자명성의 결여를 이유로 재심해 줄 것을 신청할 수 있도록 하였다. 이 규정은 2012.9.16. 이후 시행된다.

최선 실시 예 기재 요건 완화

구 특허법은 특허 명세서에 발명의 효과가 가장 우수한 최선 실시 예(best mode)를 기재하도록 의무화하고 있었다. 개정법에서는 최선 실시 예 요건을 유지하되 이를 기재하지 않은 경우에는 거절이유로만 삼고 무효 또는 취소사유에서 제외시켰다. 즉, 최선 실시 예를 기재하지 않으면 특허거절은 되지만, 심사단계를 무사히 통과하여 일단 등록이 되면 무효나 취소가 되지는 않게 되었다. 이 규정은 2011.9.16. 개정법 발효와 동시에 시행되고 있다.

특허 허위 표시 등

구 특허법은 타인의 특허번호를 도용하거나, 특허받지 않은 제품을 특허제품이라고 표시하는 특허 허위표시(false marking)에 대하여 누구나 고소할 수 있도록 하였으나, 개정법은 미국 정부만 고소할 수 있도록 하고 있다. 또한, 특허표시의 편의를 위해 제품에 특허번호를 대신하여 “Patent” 또는 “Pat.” 만 표시하고, 특허 번호가 표시되어 있는 웹페이지 주소를 제품에 표시함으로써 특허표시를 대체할 수 있는 가상 특허표시

(virtual marking) 제도를 도입하였다. 이와 같은 특허 표시 관련 규정은 2011.9.16. 개정법 발효와 동시에 시행되고 있다.

침해 주장에 대한 선사용자의 방어권 인정 확대

종전에는 선사용을 근거로 한 침해에 대한 항변 또는 방어권을 영업방법 발명에 대해서만 인정하였으나, 개정법에서는 이를 모든 기술분야로 확장하였다. 즉, 특허권자 아닌 자가 특허권의 우선일로부터 1년 이전에 특허발명을 상업적으로 실시하고 있었던 경우에는 침해로 인정하지 않는다. 이 규정은 2011.9.16. 개정법 발효와 동시에 시행되고 있다.

특허소송 남발 억제

종전에는 특허소송의 효율성을 높이기 위하여 소송병합(Joinder) 제도를 이용하여, 한 번의 소송으로 다수의 피고인들을 한꺼번에 제소할 수 있었다. 이에 따라 이른바 특허괴물로 불리는 특허비실시업체(NPE)가 한 건의 소송으로 다수의 기업을 제소하여 적은 비용으로 손쉽게 로열티 합의를 이끌어 낼 수 있었다. 개정법은 이제도를 약용하여 특허 소송을 남발하지 못하도록 일괄 소송 요건을 강화하였다. 즉, 일괄소송을 제기하려면 피고인들 사이의 공통점(납품-제조-판매 공급체인, 기술-제품 간의 연계성 등)을 증명하도록 하였다. 개정 특허법에 따라 사건마다 개별 소송을 제기해야 하므로 소송비용이 증가하고 소송 진행이 복잡해져 소송남발이 억제될 것으로 기대된다. 이 규정은 2012.9.16.부터 시행된다.

수수료 관련

개정법은 소기업(small entity)에 대해 수수료를 50% 감면해 주는 기준의 감면에 더하여, 초소규모 기업(micro entity)에 대해서는 75%를 감면해 주고 있

다. 한편, 전자출원 시스템을 이용하지 않은 서면출원에 대해서는 기본 출원료 이외에 400달러의 추가 수수료를 부과하여 전자출원을 적극 유도하고 있다. 또한 특허청 수수료 대부분을 일괄적으로 15% 인상하였다.

아울러, 우선 심사(prioritized examination) 신청료 4,800달러(소기업의 경우는 2,400달러)을 추가로 내면 발명의 대상에 상관없이 우선심사를 받을 수 있게 하였다. 수수료 관련 개정 규정은 2011.9.26. 이후에 시행되고 있다.

이번 미국 특허제도의 개정은 가히 혁명적인 변화라부를 만하다. 이번 개정으로 미국 특허제도가 우리나라를 포함한 대다수 국가의 제도와 상당한 수준의 조화를 이루게 됨으로써 특허제도의 국제적 조화 내지 통일화에 큰 진전을 이루게 되었다.

우리기업들은 한·미 FTA 발효로 우리 앞에 한발짝 더 가까이 다가온 미국 시장에 진출하기 위하여 개정된 미국 특허제도를 정확히 이해하고 적극 활용할 필요가 있다.

특허청은 해외에 진출한 우리기업의 지재권 분쟁의 리스크를 줄여주고 분쟁대응 능력을 키워주기 위해, 국제 특허 분쟁동향, 특허괴물 활동현황, 소송사례 분석자료, 해외 지재권 관련 제도, 해외 진출기업 피해·대응 사례, 해외 지재권 전문가 현황 및 주요 지재권 이슈 심층 분석 보고서 등을 제공하고 있다. 이러한 해외 지재권 분쟁 지원 서비스가 우리기업의 지재권 전략수립과 분쟁 대응능력 함양에 도움이 되기를 기대한다.

2012. 9 |



안재현 국장
특허청 고객협력국