

# 미국 신규 특허법 소개 및 대응전략

## (America Invents Act of 2011)



함윤석<sup>1)</sup>

**양** 당 간의 Leahy-Smith 2011미  
국 발명 법안이 2011년 9월 8  
일 국회를 통과했고, 9월 16일 오바마  
대통령이 서명을 함으로써 미국 특허법  
으로 정식 승인되었다. 이 법은 규모적  
인 측면에서 방대한 변화를 예고하고 있  
으며, 내용적인 측면에서도 특허 자격을  
부여받는 사람의 대상을 최초 발명자  
(First to Invent)로부터 최초 출원자로  
(First to File)로 변경시키는 근원적인  
변화를 꾀하고 있기에, 미국 특허법 역  
사상 가장 파격적인 변화를 의미한다 할  
수 있다.

우선 이 법이 추구하는 목적을 몇 가  
지 살펴보면, 첫째로 Prioritized Exami  
nation 제도를 도입하여 신속한 특허수  
속이 가능토록 하여 발명품들이 조기에  
시장에 출시되도록 하는 것이다. 둘째로  
는 특허청의 심사지체를 대폭 줄이겠  
다는 것이다. 이번 법으로 미국 특허청이  
수수료를 자체 결정할 수 있게 되어, 충

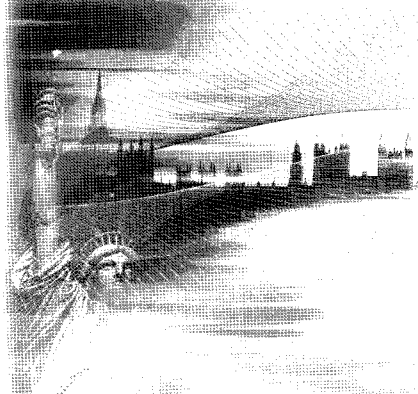
분한 심사인력을 수급하여 이 문제를 해  
결하겠다는 것이다. 세 번째로는 소송을  
줄이겠다는 것이다. 미국 특허청 내에서  
의 Post Grant Review, Inter Partes  
Review 등의 제도를 신설해, 더 많은  
특허관련 분쟁이 법원에서 보다 특허청  
내에서 다루어지도록 하겠다는 것이다.  
네 번째로는 특허의 질을 제고하겠다는  
것이다. 즉, Third Party Submission,  
Supplemental Examination, Deriva  
tion Proceeding 등을 통해 특허권의 질  
을 높여 더욱 투명한 특허권리가 결정되

1) 함윤석은 미국특허청이 소재한 Virginia주의 지적재산권  
전문 Law Firm인 Lowe Hauptman Ham & Berner,  
LLP의 대표변호사로서, 특허, 상표, 저작권 등 지적재산  
권에 관한 출원, 라이선싱 및 소송을 전문으로 하고 있다.  
그는 Franklin Pierce Law School에서 Juris Doctor와  
지적재산권 석사(Master of Intellectual Property)학위를  
받았으며, 고려대학교에서 전기공학석사와 전공학회사 학  
위를 받았다. (본 기고에 대한 문의는 yham@ipfirm.com  
또는 Tel: 1-703-535-7340으로 주시기 바랍니다.)

도록 하겠다는 것이다.

이 법은 전체적으로 수십 개 이상의 조항이 신규로 제정되었거나 혹은 기존 조항에 수정이 가해졌기에 이해하기에 난해한 점이 많아, Prosecution Stage, Post Grant Stage, 그리고 Litigation Stage로 나누고, 각 Stage에 해당되는 중요한 법조항들을 소개하므로써 독자의 이해를 돕고자 한다. 아울러, 이후에서는 발효시점을 기준으로 하여 분류하였다.

마지막 부분에서는 이러한 새로운 미국 특허법에 비춘 특허전략을 소개하므로써 이 글을 마무리하였다.



**PROSECUTION STAGE**

**First to File**

오늘날까지 미국의 특허 시스템은 First to Invent 정책에 기초해 왔다. 이는 발명을 착상하고 실현한 최초의 발명자에게 미 특허 보호와 우선권의 자격을 부여하는 것을 의미한다. 여타 국가들은 최초로 발명하거나 실행한 사람이 누구이든 간에, 특허 출원을

가장 먼저 한 사람 (First to File제도)에게 우선권을 부여한다. 사실, 이 법은 First Inventor to File 표준을 채택하면서 국제적 기준과 미국 기준의 조화를 시도한 것이라고 볼 수 있다. 이에 따라, 발명자로서 아울러 최초로 특허출원을 한 자는 특허권을 부여받게 될 것이다. 즉, 같은 발명에 대해 두 명 이상의 출원자가 있고, 선출원자의 발명이 후출원자의 발명으로부터 기인한 경우에는, 후술하는 Derivation Proceeding을 통해 선발명자(후출원자)에게 특허권을 허여하기 때문에, First Inventor to File 제도로 명명한 것이다. 아울러, 이 법은 발명자 스스로가 출원 이전에 발명을 공개한 경우에도 1년간의 grace period를 제공하여 여전히 특허권을 취득할 수 있도록 하고 있다.

**Derivation Proceedings**

선발명자는 제 3자의 출원이 선발명자의 발명으로부터 기인했다고 믿는 경우, Derivation Proceeding을 통해 3자의 출원을 무효화시킬 수 있다. 이 조항은 근본적으로 기존의 Interference Proceedings을 대체하는 것으로써 2013년 3월 16일부터 유효하다.

**Non Patentable Subject Matter**

동 법은 다음의 두가지 발명에 대해서는 특허가능 대상 (Patentable

Subject Matter<sup>2)</sup>에서 제외시켰다.

- 세금 전략에 관한 특허 금지 : 세금 부담의 감면, 회피, 또는 연기를 위한, 세금 전략에 관한 발명은 특허가 될 수 없다. (약간의 예외사항이 있음)
- 인체에 관련된 특허 금지 : 인체에 직접적으로 관여하는 발명은 특허 대상에서 제외한다. 그러나 법안은 예외 범위를 규정하고 있지는 않음.

**Pre-Issuance Thrid Party Submissions**

특허출원이 공개된 이후 6개월이 지난 시점 혹은 거절이유가 발생한 시점 이후, 그리고 아직 그 출원에 대해 Notice of Allowance가 발행되지 않았다면, 제3자가 그 특허출원과 관련된 선행기술을 제출하여 심사에 참가가 될 수 있도록 할 수 있다.

**Micro entity Status**

신청자 중 새로운 “micro entity” 등급이 정립되어질 것이며, 이에 따라 이러한 기업들에게 있어서는 미 특허청 수수료가 75%까지 대폭 감면될 것이다. (고등 교육기관의 공공기관 발명가들이 자격을 부여받을 것으로 보임.)

**Prioritized Examination**

이 법은 신청자가 \$4,800의 수수료를 지불함과 동시에 신속하게 특허출원을 심사할 것을 요청할 수 있는

제도이다. 또한, 동 조항은 국가 경제 또는 경쟁력에 있어 중요한 제품, 절차 또는 기술들에 관한 신청의 심사를 우선시하는 규정을 제정할 것을 미 특허청에 요구하고 있다.

## POST GRANT STAGE

### Post-Grant Review

법 시행 1년 이후, 제 3자는 특허 등록 이후 9개월 안에 등록된 특허의 유효성에 대해 도전하기 위해 미국 특허청에 청원서를 제출할 수 있다. 청원자에 의해 제시된 정보가 적어도 한 청구항이 무효될 가능성이 있다는 걸 증명한다면, 미 특허청이 Post-Grant Review를 승인할 것이다. 중요한 점은 이 제도는 제한된 근거에 바탕을 둔 Reexamination 혹은 후술하는 Inter Partes Review와 달리, 어떤 근거도 사용할 수 있다는 것이다. 한편, 청원자가 이 Review 동안에 사용하였거나, 사용할 수 있었던 근거는 금반언의 원칙에 따라 추후의 소송 시에 제기될 수 없다.

### Inter Partes Review

Ex Parte Reexamination 절차에는 실질적인 변경이 없으며, Inter Partes Reexamination은 Inter Partes Review로 대체될 것이고, 이 절차는 Post Grant Review 절차가

마무리 된 이후에 사용될 수 있다. Inter Partes Review는 Inter Partes Reexamination과 여러모로 비슷하나, 다만 Inter Partes Reexamination을 성립시키기 위한 조건인 “제기된 선행기술이 해당 특허의 특허성에 상당한 의문점을 제시하고 있음 (Substantial New Question of Patentability)” 보다 다소 높은 기준인 “최소한 한 청구항을 무효시킬 수 있는 가능성이 있음 (reasonable likelihood that the petitioner would prevail on at least one claim)” 을 만족시키도록 규정하고 있다.

### Transitional Business Method Review

동 법은 영업 방법 관련 특허 침해한 것으로 피소된 당사자들이 미국 특허청으로 하여금 특허를 재검토해 줄 것을 청원하는 시한부 프로그램을 제공하고 있다. 이 검토는 금융 제품의 운영에 있어 데이터 프로세싱을 수행하는 것과 직결된 특허와 관련하여 소송당한 금융 서비스 기업들에만 적용된다. 청원자는 제한된 특정 유형의 선행기술만을 제시할 수 있으며, 추후 민사소송에서 이미 사용된 선행기술을 제시하는 것은 금지된다. 이 영업 방법 검토 프로그램은 법 시행 이후 8년이 지나면 만료하게 된다.

### Supplemental Examination

특허권자는 발행된 특허에 대해 Supplemental Examination을 요청할 수 있는 권리를 갖게 된다. 동 법이 시행된 지 1년이 지난 이후에 가능한 이 절차는, 특허출원 수속 절차 중에 발생된 실수를 수정하기 위해, 특허권자는 미 특허청에 Pre-litigation submission을 신청할 수 있도록 허락된다. 이 절차에서 특허권자가 공개한 증거물들은, 추후 소송에서 inequitable conduct의 증거로서 주장될 수 없다.

## LITIGATION STAGE

### False Marking Cases

이 조항은 false marking으로 인해 소송을 제기할 수 있는 당사자를 경제적 피해를 당한 사람들로 제한함으로써, false marking 범규의 실질적인 변화를 의미한다. 이 법은 즉시 효력을 발휘할 것이고, 법률 제정 이후 분류되어 있는 수백 개의 소송들을 포함한 모든 사건에 적용될 것이다. 이 조항으로 인해 최근 기업들과 법원에 퍼져가고 있는 막대한 수의 false marking 소송을 효과적으로 감소시킬 것으로 보인다.

2) 35 U.S.C. Sec. 101

**Prior Commercial Use**

현재까지 영업방법 특허에 대해서만 제한적으로 허용하고 있던 Prior Commercial Use 방어의 사용이 몇 예외 사항을 제외하고는 모든 특허부문으로 확대되었다. 이 방어를 만족시키기 위해서는, 해당 특허가 출원된 날짜 또는 공개된 날짜로부터 최소 1년 이전에 Prior Commercial Use가 발생해야 한다.

**Best Mode Requirement**

발명자가 미 특허청에 Best Mode<sup>3)</sup>를 공개하지 않았다는 근거는 특허침해 소송시에 더 이상 유효한 방어가 될 수 없다. 그러나, 미국 특허청은 여전히 이 요건을 요구하고 있음을 인지해야 한다.

**Advice of counsel**

이 법안은 연방소송법에 의해 제정된 원칙을 법제화한 것이다. 즉, 변호사의 침해감정을 받지 않은 사실 혹은 그러한 감정을 법원이나 배심원에게 제출하지 않았다는 사실이 고의 특허침해를 입증할 증거로 사용되어 질 수 없다는 것을 규정하고 있다.

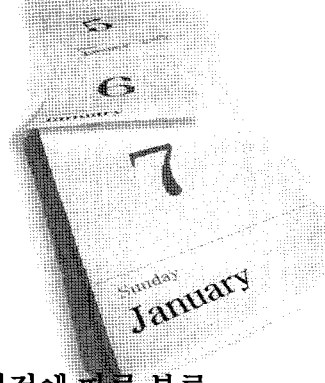
**Civil Action**

Ex Parte Reexamination의 결정에 불복하는 자는 더 이상 district court에 사건을 가져갈 수 없으며, 오직 연방항고법원(Court of Appeals

for the Federal Circuit)에만 항고할 수 있다. 이 조항은 즉시 유효하며 오늘 현재 district court에 계류된 모든 사건들은 기각될 것이다.

**Limitation on Joinder of Defendants**

특허침해 소송에 있어 여러 당사자들을 같이 피고로 포함시키는 것을 제한하는 규정으로서, 해당 피고들이 공동으로 침해에 대한 책임이 있고 피고들에 해당하는 사실판단에 공통성이 있는 경우에만, 여러 피고들을 한 소송에서 포함시킬 수 있다. 이 조항은 Patent Troll 들이 무제한으로 여러 피고들을 한 소송에 포함시켜, 특허소송권을 남용하는 것을 방지하기 위한 것이다.



**발효시점에 따른 분류**

독자들의 이해를 돕기 위해, 발효시점에 따라 다음과 같이 분류하였다.

**즉시(2011년 9월 16일) 발효**

- └ Non Patentable Subject Matter
- └ Micro Entity Status

- └ Prior Commercial Use
- └ Best Mode Requirement
- └ Civil Action
- └ Limitation on Joinder of Defendants

**10일 뒤(2011년 9월 26일) 발효**

- Prioritized Examination

**1년 뒤(2012년 9월 16일) 발효**

- └ Pre-Issuance Third Party Submissions
- └ Inter Partes Review
- └ Transitional Business Method Review
- └ Supplemental Examination
- └ Advice of Counsel

**1년 반 뒤(2013년 3월 16일) 발효**

- └ First to File
- └ Derivation Proceedings
- └ Post Grant Review

**결론 및 특허전략**

**신속한 출원 Procedure**

First to File 조항에 비추어, 가장 중요한 전략은 물론 신속한 출원이다. 회사의 경우에는 내부 발명 제출 프로세스를 간략화하여, 신규발명이 최단 시간에 한국 특허청에 출원될 수 있도록 해야 한다. 한국 우선권 출원일이 기준이 되기 때문에 굳이 미국 출원을

서두를 필요는 없다. 특히 Hilmer<sup>4)</sup> Rule이 폐지되므로 인해, 한국 우선권 주장일이 공격용으로도 방어용으로도 사용될 수 있다. 그럼에도 불구하고, 출원서의 내용에 대해서는 철저한 검증이 여전히 필요하다. 추후 미국 출원 시에 갖추어야 될 모든 명세서 요건(예를 들면, Enablement 요건 및 Written Description 요건<sup>5)</sup>)을 한국 출원이 갖추지 못했다면, 미국 출원서는 결함있는 출원 밖에 되지 못하며, CIP 등을 통해 결함을 해결해야 하기 때문이다.

**철저한 선행기술 조사**

주지하는 바와 같이, 출원수속 상에서 청구범위를 축소하는 경우, Festo<sup>6)</sup> 판례에 따라 균등론하에서의 특허권리를 제한받게 되는 점을 고려하여 적절한 청구범위를 작성하는 것이 중요하다. 이를 위해서는 철저한 선행기술 조사를 통해 실현가능한 권리범위를 당초 출원서에 포함시켜야 한다. 아울러, Post Grant Review, Inter Partes Review, PreIssuance Submission 등을 통해 제 3자가 분명히 특허성에 영향을 미칠 선행기술을 제시할 것이므로, 미리 그러한 선행기술들을 조사하여 IDS로 제출해 둔다면, 훨씬 효과적으로 특허를 등록 받고, 그리고 추후에도 공격당할 빌미를 최소화할 수 있게 된다.

**경쟁사 특허조사**

Post Grant Review, Inter Partes Review, Pre-Issuance Third Party Submission 등의 새로운 규정을 활용하여, 경쟁사의 특허를 무력화시킬 수 있다. 이를 위해서는 경쟁사의 기술동향을 예의주시하면서 특허출원의 공개문서를 분석하고, 해당 특허에 관한 선행기술 조사를 하여 모든 시나리오에 대비해야 한다.

**신속한 특허취득**

다소 비용이 비싼 것이 결점이긴 하나, 만약 1년 이내에 특허를 취득해야 할 비즈니스 요구가 있다면, Prioritized Examination 제도를 활용해야 한다.

**비침해 의견서 획득**

미국 변호사로부터 비침해 의견을 받지 않았다는 것이 고의침해를 구성할 수는 없다고 법제화되긴 했으나, 침해가능성이 있는 특허의 존재를 인지하였을 때에는 전문변호사의 의견을 받는 것이 필요하다. 왜냐하면, 비록 고의침해로 인한 treble damage를 지불하지는 않는다 하더라도, 법원은 여전히 침해이슈가 제기된 이후 피고가 행한 절차에 따라 damage 크기를 산정하게 되기 때문이다. 따라서, 침해이슈가 제기되었다면 미국 변호사의 비침해 의견서를 받아 놓는 것이 최선의 전략이다.

**Limitation on Joinder of Defendants 규정 활용**

특허침해로 여러 회사가 피소되었고, 모든 피고들이 같은 특허를 침해했다는 공통점만 있는 경우, 위의 규정을 활용하여 소송을 기각시킬 수 있다는 점을 전략의 일환으로 활용해야 한다.

**출원전 발명공개 금지**

비록 미국에서는 1년간의 grace period가 제공되어 있어서, 발명자가 공개를 한 이후 1년 이내에 출원하게 되면 무방하지만, 한국의 경우 단지 6개월간의 grace period 만을 허용하고 있고 유럽의 경우 absolute novelty를 채택하고 있기 때문에, 이러한 나라에서 특허권을 확보하지 못할 수가 있다. 따라서, 가급적 출원을 실시한 이후에 발명을 공개토록 하고, 만약 공개해야 할 피치 못할 사정이 있다면, 최소한 미국에서 provisional application을 제출해 놓으므로써 해당 공개사실이 외국 출원 시에 선행기술이 되는 것을 방지해야 한다.

2011. 11 |

3) 35 U.S.C. Sec. 112, first paragraph

4) An application's foreign filing date under Sec.119 could be used to antedate prior art but could not be used as affirmative prior art under current Sec.102(e). In re Hilmer, 53 C.C.P.A. 1288, (1966). 즉, 외국출원일은 공격용으로는 사용가능하나 방어용으로는 사용할 수 없다는 판례임.

5) 35 U.S.C. Sec. 112, first paragraph

6) Festo Corp v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 68 USPQ2d 1321 (CAFC 2003)