

2011년 미국 특허법 개정안의 고찰

(Consideration of Patent Reform Act of 2011)



유철현 변호사

현 특허법인 가산
와이에스장 합동특허법률사무소
제44기 변리사 시험 합격

2011년 3월 2번째 주에, 미국 상원은 압도적인 표 차이(찬성: 95, 반대: 5)로 중대한 특허제도 변화를 의미하는 미국 특허법 개정안(America Invents Act; AIA)을 통과시켰다. 민주당 상원 레하이(Patrick Leahy) 의원이 발의한 금번 미국 특허제도 개정안은 1952년 개정된 특허법 이후 가장 큰 특허제도의 변화에 해당한다는 의견이 지배적이다.

1982년에 개정된 Federal Courts Improvement Act와 1984년에 개정된 Hatch-Waxman Act 법안도 특허제도에 큰 변화를 가져왔으나, 특허법에 중심이 되는 신규성과 비자명성(novelty and nonobviousness)의 내용과 관련된 점은 아니었기 때문에, 금번 미국 특허제도 개정안이 갖는 의미는 매우 크다고 할 수 있다.

주요내용은 아래와 같으며, 각 주제별로 내용을 검토한다.

주요 개정안 내용

선출원주의(First-to-File)

2006년 9월 25일 스위스 제네바에서 개최된 특허실체법조약(Substantive Patent Law Treaty; SPLT) 회의

에서, 지재권 선진 41개국은 선출원주의 원칙에 기본적으로 합의한 바 있다. 이는 세계에서 유일하게 선발명주의를 고수하던 미국이 선출원주의를 도입하겠다는 의사를 밝힌 것으로 실제 특허법 통일에 한 걸음 다가선 것으로 평가되었으며, 결국 SPLT 합의 내용을 반영하여 금번 미국 특허법 개정에서 선발명주의 제도를 폐지하고 선출원주의를 도입하게 되었다.

선출원주의는 둘 이상의 출원이 경합한 경우 어떤 출원인이 먼저 발명했는지 관계없이 먼저 출원한 출원인(最先出願者)의 특허출원을 등록시키는 제도이다. 따라서 먼저 발명을 하였다고 하더라도 다른 출원자보다 늦게 출원하면 특허를 받을 수 없다. 반면, 선발명주의는 가장 먼저 출원한 사람에게 특허권을 부여하는 선출원원주의에 상대되는 개념으로, 출원 순위에 관계없이 최선발명자(最先發明者), 곧 진정한 발명자에게 특허의 우선권을 부여한다.

선출원주의와 선발명주의는 서로 장단점이 명확하며, 선출원주의는 절차의 명확성 및 안정성을 우선순위로 두며, 선발명주의는 특허제도의 취지에 맞게 진정한 발명자를 보고하는 것을 우선순위로 두고 있다.

다만, 현재 미국이 채택하고 있는 선발명주의는 언제든지 자신이 최선발명자임을 증명하기만 하면 특허권을 획득할 수 있으므로 서둘러서 발명을 출원하기보다는 숨기려는 경향이 강하며, 이는 발명의 조기공개 및 이로 인한 국가의 산업발전을 이룩하고자 하는 특허제도의 취지에 어긋난다. 또한 동일한 발명에 대하여 서로 최선발명자라고 주장하는 경우에 이를 입증하고 판단하는 데 곤란한 경우가 많다.

결국 금번 개정안을 통해 미국특허법 개정 중 가장 큰 변화를 가져올 선출원주의를 도입하게 되었다. 따라서, 미국 내 복수의 출원인이 동일한 발명의 권리보호를 위해 특허경쟁(patent race)을 하는 경우, 발명에 대한 특허는 선발명(first-to-invent)한 측에게 부여되는 것이 아니라 해당 특허출원을 선출원(first-to-file)한 측에게 부여된다. 또한, 이와 같은 선발명주의의 도입으로 인해 미국 출원인에게 보다 많은 가특허출원의 진행을 유도할 수 있다. 이하에서는 이와 관련된 35 U.S.C. §102 및 §103 규정을 살펴본다.

신규성 및 비자명성의 기준

금번 미국 개정안 하에서 특허등록요건 중 가장 핵심적인 내용인 신규성과 비자명성에 관한 미국 특허법 35 U.S.C. Section 102 및 103 규정이 크게 변화되었다. 금번 개정된 35 U.S.C. Section 102(a) 규정은 신규성(novelty)에 대해 정의하고 있으며, 발명완성일(invention-date)에 대한 부분이 삭제되었다. 개정된 내용은 특허 출원인의 “유효출원일(effective filing date)”에 초점을 맞추고 있으며, 유효출원일을 기준으로 종래의 기술(prior art)이 존재하는지를 판단하게 된다.

일반적인 관점에서, 이로 인해 잠재적인 인용문헌의 범위가 확장될 수 있으므로 결론적으로 특허권 획득이 기존에 비해 어려워지게 된다. 인용문헌의 개시 시점에 대한 판단 기준이 변경된 것뿐만 아니라, 인용문헌의 범위를 규정하는 새로운 포괄적인 문구가 추가되었다. 즉, 새로 개정된 102조 규정에는 인용문헌 정의 중 “공중이 이용 가능한 모든 형태(otherwise available to the public)”라는 포괄적인 문구가 추가되어 있다. 이 “공중이 이용 가능한 모든 형태”가 정확히 무엇을 의미하는지는 법원이 판례를 통해 명확히 규정해야 할 필요가 있는 것으로 판단된다.

결론적으로, 새로운 Section 102(a)(1) 규정에서는 인용문헌을 “청구항에 기재된 발명의 유효출원일 보다 전에 특허되었거나 간행물에 기재된 것, 또는 공용된 것, 판매된 것, 또는 공중이 이용 가능한 모든 형태(patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public)”로 정의한다.

또한, Section 102(a)(2)에는 인용문헌의 범위를 아래와 같이 확장하고 있으며, 현재 특허법의 Section 102(e)의 규정에 해당한다.

“section 151에 의해 등록된 특허에 기재되거나, 또는 section 122(b)에 의해 특허공개 또는 공개된 것으로 간주되는 특허출원에 기재된 것으로, 상기 등록된 특허 또는 특허출원의 발명자가 타인으로 기재되고 청구항에 기재된 발명의 유효출원일 보다 먼저 유효하게 출원된 것(the claimed invention was described in a patent issued under section 151, or in an application for patent

published or deemed published under section 122(b), in which the patent or application, as the case may be, names another inventor and was effectively filed before the effective filing date of the claimed invention.)”

즉, 미국특허청에 출원된 제3자 출원이 공개되거나 등록되면 이들 출원의 유효출원일에 의해 인용문헌으로 간주된다는 규정이 추가되었다. 유효출원일은 우선권 주장이 수반된 청구범위를 포함하는 개념(section 102(d)(2))이기 때문에, 미국출원이 우선권 주장을 수반하는 경우 유효출원일의 범위가 보다 확장될 수 있다.

이와 같은 규정은 국내 특허법의 제29조 제3항에 규정된 확대된 선원의 지위 규정과 대응될 수 있다. 따라서, 출원 전에 공개되지 않더라도 출원인의 출원보다 유효출원일이 앞서고 출원인의 출원 이후에 공개 또는 등록된 특허도 출원인의 출원을 심사하는데 인용문헌으로 쓰일 수 있다.

또한, 비자명성에 관한 35 U.S.C. §103 규정도 유효출원일(effective filing date)을 기준으로 비자명성을 판단하고 있다. 즉, section 102의 규정에 따라 개시된 바 없더라도 해당 기술 분야의 평균적 기술자(a person having ordinary skill in the art)가 유효출원일 이전에 공지된 선행기술로부터 청구항에 기재된 발명을 자명하게 도출할 수 있는 경우에는 등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 구체적인 법 규정은 아래와 같다.

35 U.S.C. §103

A patent for a claimed invention may not be obtained, notwithstanding that the claimed invention is not identically disclosed as set forth in section 102, if the differences between the claimed invention and the prior art are such that the claimed invention as a whole would have been obvious before the effective filing date of the claimed invention to a person having ordinary skill in the art to which the claimed invention pertains.

(청구항에 기재된 발명과 선행문헌 사이에 차이점이, 청구항에 기재된 발명 전체가 청구항에 기재된 발명의 유효출원일 전에 해당 발명이 속한 분야의 평균적 기술자에게

자명할 경우, 청구항에 기재된 발명 중 section 102 조항에서 규정하는 바와 같이 동일하게 개시되지 않은 발명이라고 하더라도, 청구항에 기재된 발명에 대한 특허등록을 받을 수 없다.)

비자명성을 규정하는 본 조항에서 변경된 점은 단지 현재의 규정에서 “등록을 받기 위한 특허의 목적대상(subject matter sought to be patented)”을 “청구범위(claims)”로 수정한 것이다. 주지하는 바와 같이, “청구항에 기재된 발명 전체(the claimed invention as a whole)”라는 문구는 전체 청구범위를 전체로서 심리해야 한다는 규정이 아니라 각 청구항에 기재된 발명 각각을 독립적으로 심사하되, 하나의 청구항에 기재된 발명은 그 전체를 고려해야 한다는 의미이다.

비자명성에 대한 새로운 범조항에서 가장 중요한 변화는 앞서 언급한 바와 같이 “발명이 완성된 시점(at the time the invention was made)”으로 규정되지 않고 특허청구범위의 “유효 출원일(effective filing date)”을 기준으로 고려하고 있다는 점이다. 물론, 법원은 이미 법 규정의 문구와 달리, 비자명성을 해석할 때 후발명을 102(b) 규정의 인용문헌으로 사용하는 것이 가능하다는 입장을 보이고 있다.

결론적으로, 신규성 및 비자명성에 대한 section 102 및 103의 규정은 선출원주의에 따라 모두 유효출원일(effective filing date)을 기준으로 특허성을 판단하고 있다.

유예기간의 축소(Narrow Grace Period)

개정안의 Section 102(b) 규정은 102(a) 규정의 예외 조항이며, Section 102(b)(1)의 규정은 아래와 같다.

청구항에 기재된 발명의 유효출원일보다 1년 이내의 기간에 공개된 것 중, (A) 발명자 또는 공동발명자 또는 상기 발명자 또는 공동발명자로부터 직간접적으로 개시된 발명의 대상으로부터 획득한 제3자에 의해 개시된 경우, (B) 상기 공지되기 전에 개시된 발명의 대상이 발명자 또는 공동발명자 또는 상기 발명자 또는 공동발명자로부터 직간접적으로 개시된 발명의 대상으로부터 획득한 제3자에 의해 공연히 개시된 경우에는 종래의 기술에 포함되지 않는다. (A

disclosure made 1 year or less before the effective filing date of a claimed invention shall not be prior art to the claimed invention under subsection (a)(1) if (A) the disclosure was made by the inventor or joint inventor or by another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor; or (B) the subject matter disclosed had, before such disclosure, been publicly disclosed by the inventor or a joint inventor or another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor.)

Section 102(b)(1)의 규정은 유효출원일보다 앞서서 공개된 경우를 규정하기 때문에 102(a)(1)과 대응되며, Section 102(b)(2)의 규정은 102(b)(1)의 규정과 동일하되, 유효출원일 이전에 출원된 발명 또는 유효출원일 이전에 출원되기 전에 이미 공개적으로 개시된 발명에 대해 규정하기 때문에 102(a)(2)와 대응될 수 있다.

개정안의 Section 102(b) 규정에 대응되는 현행 미국특허법은 “미국특허출원일로부터 1년 이상 전에, 그 발명이 국내외에서 특허 또는 간행물에 기재되었거나, 미국에서 공용 또는 판매된 경우” 등록을 받을 수 없다고 규정하고 있기 때문에 유예기간 및 적용조건이 넓은 반면, 개정안의 Section 102(b) 규정은 유예기간을 제한적으로 규정하고 있기 때문에 실질적으로 현재 규정된 출원 전 1년의 유예기간을 축소시키며, 유예기간은 오직 해당출원의 1) 발명자에 의한 공개(disclosure) 2) 발명자로부터 유래된 공개(disclosure) 또는 3) 발명자가 이미 대중에게 공지한 후의 공개(disclosure) 만을 무력화시킬 수 있다.

이와 같은 유예기간 제한은 형식적인 발명 공개 공보의 부활을 유도할 수 있다. 그러나, 축소된 유예기간은 여전히 다른 대부분의 국가에서 가능한 범위 예를 들어 국내 특허법 30조에 규정된 신규성 의제 기간인 6개월 보다 넓게 운영될 것으로 보인다.

새로운 Section 102(b) 규정의 기술적인 문제는 핵심적인 문구인 공개(disclosure)의 의미가 명확하지 않은데 있다. 유예기간 조항은 출원일에 따른 인용문헌 조항의 예외

로서 규정되어 있다. 그러나, “판매” 활동을 포함하는 모든 타입의 인용문헌에 본 예외조항이 적용되는지 불분명하다는 점이 해결과제로 남아있다.

파생절차(Derivation proceedings)

선출원주의를 근간으로 변경되었기 때문에, 본 개정안에는 현재의 2개의 특허출원 간의 선발명된 출원을 결정하기 위한 현재의 저촉심사(interferences)에 대한 Section 102(g) 규정을 대체하는 새로운 규정인 파생절차(derivation proceeding)에 관한 조항(section 135) 및 파생소송(Civil action in case of derivation proceeding)에 관한 조항(section 146)이 포함되었다. 파생절차에서는 미국특허청에 선출원된 청구범위에 기재된 발명이 후출원으로부터 파생된 것인지를 결정하게 된다. 특허심판부(The Patent Trial and Appeal Board)에서 파생절차를 진행 및 심리하게 되며, 동일한 발명을 청구하는 2개의 특허가 등록된 경우에는 법원에서 파생소송을 진행할 수 있다.

즉, 개정안은 선출원에 청구된 발명이 후출원으로부터 파생된(derived) 경우, 법원에서의 파생소송 또는 특허청에서의 파생절차 진행이 가능하다. 또한, 미국특허청 단계에서의 파생절차의 중요한 점은 section 135의 규정에서 권한 없이(without authorization) 파생된 경우에 한하여 신청할 수 있으므로, 권한 있음을 증명하거나 파생절차 중간에 양 측이 협의(section 135(e) - settlement)를 통해 사건을 종결할 수 있으며, 중재(section 135(f) - arbitration)를 통한 사건 해결도 가능하다.

특허청 및 법원에 남은 파생 조항에 대한 하나의 문제점은 핵심 문구인 “파생된(derived)”의 의미가 명확히 정의되지 않았다는 점이다. “파생된”에 광의를 부여할 경우, 파생절차는 발명자에게 저작권법 규정의 2차적 저작물(derivative works)과 유사한 권리를 부여할 수 있다.

선사용자의 권리 폐지

본 개정안 선사용자에 대한 권리에 관한 어떠한 조항도 포함되지 않았다. 비록 현재 특허법이 제한된 선사용권을 포함하고 있지만, 침해소송을 당한 선사용자는 Section

102(g) 조항에 따라 선발명을 주장함으로써 해당 특허를 무효화시킬 수 있다. 본 선택사항은 선출원주의 하에서 개정안에는 삭제되었으며, 이로 인해 선사용자는 잠재적으로 침해의 소지가 있을 수 있다.

제3자 이의신청

(Third Party Administrative Challenges)

개정안은 제3자가 타인의 특허출원이 심사되는 과정 동안 미국특허청에 특허문헌 또는 간행물을 제출할 수 있도록 한다. 이는 국내법의 정보제공 제도에 해당한다. 개정안 하에서는 또한 특허등록 후 9개월 이내에 모든 특허성 요건에 대한 “등록 후 재심리 절차(post-grant review proceedings)”를 위한 청원(petitions)이 가능하다.

9개월의 “등록 후 재심리 절차(post-grant review proceedings)”가 완료된 후, 법안은 “당사자계 재심리(inter partes review)”를 위한 청원(petitions)도 가능하다. 그러나, “당사자계 재심리(inter partes review)”는 “등록 후 재심리 절차(post-grant review proceedings)”와 달리, 제3자는 종래의 기술에 대한 특허문헌 또는 인쇄된 간행물에 기초하여 오직 신규성 흠결 또는 비자명성에 대한 유효성에 대해서만 이의제기를 할 수 있다.

다만, (1) 관할법원에 등록특허의 이의제기에 대한 소(lawsuit)가 이미 제기된 경우, 또는 (2) 해당 특허에 대한 특허 침해 고소(patent infringement complaint)를 받은 후 6개월이 지난 경우에는, 제3자의 “등록 후 재심리” 또는 “당사자계 재심리”에 대한 청원(petition)이 금지된다. 또한, 청원에서 패배한 청원인은 금반언에 의해, 추후 관할 법원 소송 또는 국제무역위원회(International Trade Commission; ITC)의 절차에서, 등록 후 재심리 과정에서 실제로 제기되었거나 합리적으로 제기될 수 있었던 해당 특허의 유효성에 대한 어떠한 사유도 다시 제기하지 못하도록 금지된다.

세금 특허(Tax Strategies Patent)의 금지

개정안은, 납세의무(tax liability)를 부당하게 감소하거나 회피하거나 지연시키는 방법에 대한 특허출원은, 해당 특허에 대한 발명 시점 또는 출원 시점을 기준으로 해당 방

법이 알려졌는지 알려지지 않았는지와는 무관하게 종래의 기술로부터 구별되는데 불충분하다고 간주하고 있다.(any strategy for reducing, avoiding, or deferring tax liability, whether known or unknown at the time of the invention or application for patent, shall be deemed insufficient to differentiate a claimed invention from the prior art.)

세금특허는 세금을 줄이거나 면제받는 시스템 또는 방법을 기재한 일종의 비즈니스 모델(Business Model) 특허이며, 이미 USPTO를 통해 공개된 특허가 100여 건 이상 존재한다. 이미 세금특허는 이의 유효성 논란이 끊임없이 제기되어 왔으며, 이를 금지해야 한다는 의견이 다수 개진된 바 있다.

특히, 이와 같은 세금특허의 금지는 기존의 2007년에 발의된 특허법 개정안(Patent Reform Act of 2007) 및 세금 악용 금지법(Stop Tax Haven Abuse Act)에서 다수 제안된 바 있으나 통과된 적은 없기 때문에 금번 개정안이 통과될 경우, 과세 특허에 관한 논란이 더욱 뜨거워질 것으로 판단된다.

결과적으로, 금번 개정법을 통해 과세 특허를 포함하는 어떠한 청구항도 등록을 받을 수 없으며, 미국특허청은 종래의 기술을 고려하여 신규성이 흠결되었거나 또는 종래의 기술로부터 자명하다고 판단할 수 있다. 이와 같은 제한사항은 본 개정안이 특허법으로 제정될 경우, 계류 중인 모든 특허출원 및 발행되는 모든 특허출원에 적용된다.

소송의 이송(transfer venue)

개정안은 법원이 사건을 이송하기 위해서는, 이송지가 민사소송이 계류 중인 장소보다 편리한(convenient)것이 명백한 경우를 증명해야 한다고 규정하고 있다.

최적의 실시 예 요건(Best Mode Requirement)

현행 35 U.S.C. § 112에서는 출원인은 해당 발명을 실시하는데 최적의 실시 예를 제시하여야 한다고 규정되어 있다. 이와 같은 요건은 실질적으로 특허출원 절차에서 영향을 미치지 않으나, 등록 후에는 무효사유나 효력제한사유로 작용할 수 있다.

개정안은 최적의 실시 예를 개시하지 못할 경우 이를 청구범위를 무효화하거나 등록된 청구항의 강제력을 제한하는 사유를 규정하는 35 U.S.C. section 282 문구를 삭제하였다. 따라서, 최적의 실시 예는 반드시 기재해야 하는 것은 아니며 기재하지 않더라도 무효 또는 효력이 제한되지는 않는다.

발명자 서약 또는 선언서 (Inventor's Oath or Declaration)

개정안은 발명자가 근면한 노력 후 사망하거나 무능력이 되거나 또는 행방불명 되는 경우 발명자의 서약 또는 선언서를 대신하여 대리진술서(substitute statement)를 제출하는 현재의 절차를 간명화 한다.

발명자 대신 출원(Filing by Other than Inventor)

개정안은 특정한 상황 하에서 발명자를 대신하여 예를 들어 양수인과 같은 특정인이 특허출원에 대한 소유지분(proprietary interest)을 증명하는 경우, 해당 특허출원을 진행할 수 있도록 한다. 상기 특정인이 해당 발명의 완전한 양수인인 경우, 특허가 등록되면 발명자가 아닌 상기 양수인에게 바로 특허가 부여된다.

심사비용 책정 권한(Fee Setting Authority)

개정안은 미국특허청이 징수하는 관납료를 조절할 수 있는 권한을 부여하여, 미국특허청의 소요된 비용을 보전할 수 있도록 한다.

기타

그 외에도, 미국 경제개발에 중요하다고 인정될 수 있는 특정 특허에 대한 우선심사 제도의 도입, 최근 BM특허에 관한 *Bilski v. Kappos*에 대한 판례의 명문화 등이 포함되어 있다.

결론

지면 관계상 본 개정안의 모든 내용을 다루지는 못하였으나, 중요하다고 판단되는 내용에 대해 살펴보았다. 특허

실무자의 입장에서는 본 개정안 중 35 U.S.C. §102 및 §103의 변화가 가장 두드러진다고 판단되어 §102 및 §103을 중심으로 개정안에 대해 소개하였다.

개정안에서는 특허성 판단의 대부분을 차지하는 §102 및 §103가 선발명주의에 맞춰 유효출원일을 기준으로 특허성을 심사하는 것을 골자로 한다.

이는, 대한민국 출원을 우선권 주장의 기초출원으로 미국에서 출원할 경우, 미국 심사관에 의해 제시된 인용문헌의 공개일자가 우선일과 인접한 경우, 발명일을 입증할 수 있는 자료를 제출하여 해당 인용문헌을 배제시키는 등의 선발명주의에 기초한 기존의 대응방안은 더 이상 사용할 수 없을 것으로 보이며, 이로 인해 등록가능성은 현행 특허법에 비해 낮을 것으로 보인다.

그러나, 특허성 및 파생절차를 모두 유효출원일로 판단하기 때문에 절차의 명확성 측면에서 발명의 선후관계를 용이하고 명확하게 판단할 수 있을 것으로 보이며, 발명 완성 후 특허출원을 바로 진행해야 하므로 발명의 공개 측면에서도 바람직한 것으로 판단된다.

현재 본 개정안은 상원을 통과한 상태이며, 아직 하원 통과를 앞두고 있기 때문에 현재의 개정안대로 특허법이 개정될지 아직은 확신할 수 없다. 다만, 본 개정안이 그대로 하원을 통과할 경우 개정 특허법이 미치는 파장은 매우 클 것임은 쉽게 예상할 수 있다. 이는 비단 미국 내에서 뿐만 아니라 미국 출원을 진행하는 나머지 전 세계에도 큰 이슈가 될 것으로 보인다. 예상컨대, 현재 본 개정안이 상원을 통과할 때 압도적인 지지(95:5)를 받은 것을 비추어 볼 때, 큰 변화 없이 하원도 통과할 것으로 판단된다.

전 세계에서 유일하게 선발명주의를 고수하던 미국의 입장변화는, 전세계 특허출원 절차의 통일을 위한 PCT (Patent Cooperation Treaty)에서 한 걸음 더 나아가 전 세계 특허제도의 실체법적인 통일도 조만간 본격적으로 논의될 수 있을 것으로 기대한다. 2011. 4 |