

개정된 미국 특허 재심사 제도 (Reexamination)에 관한 소고

변호사 함윤석¹⁾
변호사 채광엽²⁾

1. 서

미국에서 특허권을 둘러싼 분쟁은 날이 갈수록 늘어가고³⁾, 특허소송 비용은 매년 급증하고 있다. 2001년 기준으로 미국의 특허소송 비용은 각 소송당사자 당 평균 150만불 내지 290만불이며, 복잡한 사건의 경우, 4백만불 내지 1천만불까지 치솟는 경우도 쉽게 볼 수 있다.⁴⁾

특허침해 소송시, 피고는 통상적으로 특허권의 무효를 주장하게 되며, 최종적으로 특허권의 침해를 판단하기 전에 법원은 특허권의 유효성 (validity)을 먼저 결정하게 된다. 이러한 사법부에서의 특허권 유효성 판단에 관련된 소송 비용 역시 상당하다는 것은 자명하다 하겠다. 따라서 이러한 특허의 유효성 판단은 법원에서 결정

하는 것보다 미국 특허청 내에서의 행정절차로서 해결하는 것이 경제적으로나 사회적으로 분쟁을 효율적으로 처리할 수 있다는 판단아래, 1981년에는 Ex parte Reexamination(일방재심절차)가, 1999년에는 Inter partes Reexamination(쌍방재심절차)가 도입이 되고 2002년 11월에는 쌍방재심절차의 일부 내용이 변경되었다. 보고는 미국에서의 특허무효소송의 대안이 될 수 있는 이러한 재심제도를 소개하고자 하는 것이다.

2. 일방재심절차 (Ex parte Reexamination)

1981년 이전에는 미국 특허의 유효성에 대하여는 법정소송을 통하지 않고는 이의를 제기할 수

1) 함윤석 변호사는 미국 워싱턴 D.C.에 위치한 Jacobson Holman, PLLC의 파트너로서 특허, 상표 및 저작권 등 지적소유권법에 관한 출원, 협상 및 소송을 전문으로 하고 있다. 그는 Franklin Pierce Law Center에서 Juris Doctor와 지적소유권 석사학위(Master of Intellectual Property Law)를 받았으며, 고려대학교에서 공학석사와 공학학사 학위를 받았다.

2) 채광엽 변호사는 Jacobson Holman, PLLC에서 변호사로 활동중이며, 상표에 관한 출원, 협상 및 소송 업무를 전문으로 하고 있다. 그는 워싱턴 D.C.의 American University Law School에서 국제상사법 석사학위(Master of International Business Law)를 받았으며, 한국외국어대학교에서 법학 학사와 법학석사를 받았다.

3) 특허는 사업에 있어서 특허권자의 재산가치로서의 역할, 라이선스, 로열티계약 등을 통한 영리수단의 역할, 경쟁자가 유사하거나 동일한 기술이나 제품을 사용하지 못하도록 하는 제재수단의 역할 등 Triple Play를 하고 있다.

4) American Intellectual Property Law Association (AIPLA), 2001, Report of Economic Survey, 이 비용은 Discovery, motions, pre-trial, trial, post-trial에 드는 모든 비용을 합산한 것을 평균 낸 것이다.

없었다. 이에 미국 국회는 특허의 유효성을 판단할 수 있는 행정 절차를 마련하였는데, 이를 일방 재심절차라 한다. 이에 의하면 특허분쟁의 당사자(잠재적 특허침해자, 특허청, 또는 특허권자)는 해당 특허의 출원 절차에서 심사되지 않았던 선행자료(Prior Art)를 제출하여 해당 특허에 대한 재심을 청구할 수 있으며, 이는 행정 절차이므로 판사나 배심원이 아닌 특허청 심사관에 의하여 결정이 되도록 하였다.

이 절차는 특허청 또는 특허권자보다는 제 3자인 잠재적 특허 침해자에 의해 주로 이용이 되어 왔는데, 다음과 같은 제한으로 인해 그 실효성이 의구시되었다. 첫째, 제 3자 재심 청구인(3rd Party Requestor)의 경우에는 단지 해당 특허에 대한 선행자료를 제출하여 재심을 청구하는 것에 그 역할이 제한되어 있어 재심절차에 있어서의 심사관과 해당 특허권자간의 질의 응답 등의 Action에 대하여 전혀 참여할 수 없어, 실질적인 재심절차의 당사자로서의 지위를 얻을 수 없었다. 둘째, 재심 심사관의 결정에 대하여 특허권자는 미국 특허청 내의 Board of Patent Appeals and Interferences(이하 BPAI)나 미국 연방 항소법원(Court of Appeals for the Federal Circuit)에 이의를 제기할 수 있는 반면, 제 3자 재심청구인의 경우에는 이러한 이의를 전혀 제기할 수 없다는 점이다.

3. 미국 발명자 보호법의 쌍방재심절차 (Inter parte Reexamination) (1999년 입법)

전술한 일방재심절차의 단점으로 제 3자 재심 청구인은 공평한 기회를 얻을 수 없다는 문제점이 지적됨에 따라 미국 국회는 1999년 미국 발명자 보호법(American Inventors Protection

Act)을 제정하면서 쌍방재심절차제도를 명문화하였는데, 이 법에 따라 제 3자 재심 청구인은 재심절차에 있어서 해당 특허권자와 특허청 심사관의 질의 응답 과정의 사본을 받아 볼 수 있게 되었으며 이에 대한 청구인 의견(Comment)을 제출할 수 있게 되었다. 또한 재심에 있어서의 심사관의 결정에 대하여 제 3자 재심 청구인은 BPAI에 이의신청을 할 수 있게 되었다.

그러나 이러한 쌍방재심절차는 첫째, 원 특허가 1999년 11월 29일 이후에 출원된 특허권에 대해서만 이러한 절차를 이용할 수 있다는 점, 둘째, 해당 특허권자는 BPAI 뿐만 아니라 미국 연방 법원에 재심의 결정에 대한 이의를 신청할 수 있는 데에 반해, 제 3자 재심 청구인은 오직 BPAI에만 이의를 제기할 수 있을 뿐, 여전히 미국 연방 법원에 이의 신청을 할 수 없다는 점, 셋째, 해당 특허에 이미 인용된 선행자료는 재심절차에 있어서 사용할 수 없다는 점 등의 단점이 지적되어 왔다.

4. 개정된 쌍방재심절차 (Inter parte Reexamination) (2002년 11월 개정)

전술한 쌍방재심절차의 문제점을 개선하고, 제 3자 재심 청구인에게 보다 공평한 기회를 주고자 1999년 미국 발명자 보호법에서 도입한 Inter parte Reexamination을 수정, 확대한 법안이 2002년 11월 조지 W. 부시 미국 대통령에 의해 서명되어 시행되고 있다. 이 수정법에서는 위에서 언급한 개정전의 쌍방재심절차의 문제점 중 두 번째와 세 번째 문제점을 해결하고 있다. 즉 이 수정법에 의하면, 제 3자 재심 청구인에게도 미국 연방 법원에 재심절차의 결정에 대한 이의 신청을 할 수 있는 기회가 주어졌으며, 해당 특허에 이미 인용된 선행자료라 하더라도 재심 절차

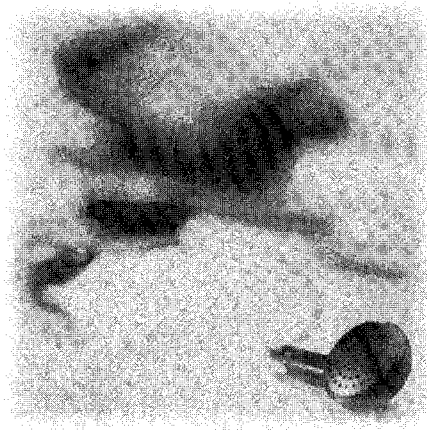
에 있어서 이를 사용하여 재심을 요청할 수 있게 되었다.⁵⁾

5. 결 론

일반적으로 미국에서의 특허소송은 승패를 떠나서 천문학적인 비용과 시간이 소비되는 것이 보통이다. 근래에 들어 국내외의 IT산업의 발전에 따라 많은 벤처기업이 생겨나고 있고, IT기술 개발로 수출역량을 발휘하고 있는 중소기업들의 경우, 특허 분쟁이 일어나는 경우 특허소송은 거의 감당하기 어렵다. 그러나 위에서 소개한 재심 절차를 이용하는 경우에는 적게는 몇 만불, 많아도 소송비용의 1/10 수준의 저렴한 비용과⁶⁾ 1년 6개월에서 2년 안팎의 짧은 시간으로 특허의 유효성에 대한 결정을 받을 수 있을 것이므로, 특허가 유효하다고 판정이 되는 경우, 침해자는 해당 제품의 판매를 포기하든지, 특허권자로부터 실

시권을 받든지 하고, 특허가 무효라고 판정이 되는 경우, 특허문제와 관계없이 그들의 제품을 미국에서 판매할 수 있게 될 것이다. 현대사회와 같이 제품의 Life Cycle이 짧은 시대에 이 재심절차를 사용함으로써, 적어도 신속한 경영 판단을 내릴 수 있다는 점이 이 재심제도의 최대한 장점이라 할 수 있겠다. 그러나 개정된 법안에서도 여전히 1999년 11월 29일 이후의 특허에 대해서만 쌍방재심절차를 이용할 수 있으며, 재심에서 사용된 선행기술자료는 추후의 재심이나 소송에서 사용될 수 없고, 또한 제 3자 재심 청구인이 재심 절차에서 이의를 제기하였거나 제기할 수 있었던 청구항에 대하여는 추후의 민사소송에 있어서 이를 다시 주장할 수 없는 금반언(禁反言)의 원칙(Estoppel)이 적용되므로 여전히 재심청구인의 권리가 제약된다는 점 등은 아쉬운 점으로 남는다.⁷⁾⁸⁾

발특2003/6



- 5) 개정된 특허재심절차의 Inter parte Reexamination은 35 U.S.C.§311-§318로 확정이 되어 시행되고 있다.
- 6) 재심절차에서 비용과 시간이 절약되는 가장 주된 요인은 특허침해소송에서는 Discovery 절차, 전문가의 증언, 기타 재판절차에 소요되는 인건비 등이 발생되며, 판결에 있어서 배심원의 결정을 따르므로 이에 대한 비용이 추가로 발생하나, 재심절차에서는 서류 질의와 응답이 주된 절차이므로 많은 부분의 비용이 절감되기 때문이다.
- 7) 35 U.S.C.§315 (c) 및 35 U.S.C.§317 (b) 참조
- 8) 본고에 대하여 질문이나 다른 의견이 있으신 분들은 yham@jhip.com 또는 kchae@jhip.com으로 e-mail하여 주시거나 함윤석 변호사의 사무실 직통전화번호인 1-202-662-8483으로 전화를 주시면 성심껏 답변해드리겠습니다.