

**중소 · 벤처기업의 미국시장
진출을 위한 지식재산 전략 연구**
[개인훈련]

2020년 2월

특 허 청
[서 태 관]

[목 차]

I. 연구 배경 및 목적	9
II. 미국의 특허 동향	12
1. 일반 현황	12
2. 미국의 특허 소송 현황	14
3. 미국의 특허 심판 현황	20
III. 미국의 중소기업 특허 동향 및 주요 정책	24
1. 미국 내 중소기업 특허 동향	24
2. 중소기업의 특허 필요성	26
3. 스타트업의 특허 필요성	27
4. 중소기업을 위한 국제적 특허 보호 주요 내용	31
5. 중소기업 지원을 위한 미국특허청의 정책	34
IV. 우리 중소·벤처기업의 전략	38
1. 미국 진출 전 특허 침해 여부 검토	38
2. 회피 설계	38
3. 특허 출원	39

4. 선행 기술 제출	40
5. 발명자 기재	41
6. 청구항 작성	42
7. 출원서류 번역	45
8. 가출원 제도 활용	45
9. 부분계속출원 제도 활용	46
10. 특허 표시	46
11. 경쟁업체의 특허 침해에 대한 대응	48
12. 합의를 통한 분쟁 종결	48
13. 증언녹취(deposition) 시 주의사항	49
14. 특허무효 심판(IPR) 활용	51
15. 소송비용 부담 완화	52
V. 정책 제언	54
1. 웨비나(webinar)를 활용한 중소기업 지식재산 교육 ..	54
2. 기술 중심 중소기업에 대한 지식재산 교육 강화	56
3. 미국 지식재산 전문가 육성	58
VI. 결론	60

국외훈련 개요

훈련국 : 미국

훈련기관명 : 하우프트만 함 로펌 (Hauptman Ham, LLP)

훈련분야 : 지식재산

훈련기간 : 2019. 8. 26. ~ 2020. 2. 22.

훈련기관 개요

- 명칭 : 하우프트만 함 로펌 (Hauptman Ham, LLP)

- 분류 : 민간 로펌

- 주소 : 2318 Mill Road, Alexandria, Virginia, 22314, U.S.A.

- 전화번호 / FAX : 703-684-1111 / 703-518-5499

- 홈페이지 : <http://ipfirm.com>

- 설립목적 : 지식재산 전문 로펌으로 지식재산 관련 법률 서비스 제공
 - 현재 숙련된 지식재산 전문가로 구성되어 있으며, 바이오, 화학, 전기, 소프트웨어, 항공우주산업, 농업 등의 분야에서 지식재산 업무를 수행

- 연혁 : 50년 이상의 역사를 보유

- 주요업무 : 지식재산권 출원·심판·소송 대리, 특허 포트폴리오 관리, 지식재산 금융·거래, 전반적인 특허 전략에 대한 자문 서비스, 저작권 상담·대리, 영업비밀·식물품종 보호 등

- 조직 : 30여명의 Patent Attorney, Patent Agent, Technical Specialist 등으로 구성되어 있으며, 중국·일본에 지사를 운영 중 (총 직원은 80여명)

- 주요인사 : Benjamin J. Hauptman
 - 대표, 미국 변호사, 미국지식재산권법협회(AIPLA) 회원, 프랭클린 피어스 법 센터(Franklin Pierce Law Center) 교수
 - 20년 이상의 경력을 가진 지식재산 전문가로 반도체, 디스플레이, 레이저 가공 등 기계·전기 복합분야에서의 다양한 업무경력 보유

훈련결과보고서 요약서

훈 련 자	서 태 관	직 급	기술서기관	
소 속	특허청 운송기계심사과			
훈 련 국	미 국	훈 련 기간	2019.8.26. ~ 2020.2.22.	
훈 련 기관	Hauptman Ham, LLP		훈 련 구분	단기
훈 련 목적	중소·벤처기업의 미국시장 진출을 위한 지식재산 전략 연구		보고서매수	62매
내용요약	<p>미국은 전 세계 GDP의 24.2%를 차지하는 세계 최대 시장으로 우리 기업의 적극적인 진출이 이루어져 왔다. 그리고 지금도 많은 중소·벤처기업이 미국시장 진출을 모색하고 있다. 또한 미국은 특허 제도가 성공적으로 정착되어 운영되고 있는 나라로 특허 출원·소송이 활발히 일어나고 있다. 특허 침해에 따른 손해배상액이 우리의 약 110배에 달할 정도로 지식재산이 강력하게 보호되고 있다.</p> <p>우리 중소·벤처기업이 미국시장에 안정적으로 진출하기 위해서는 미국 특허 제도에 대한 이해와 다음과 같은 전략 마련이 필요하다.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 미국에서 특허를 침해하게 되면 미국으로의 진출이 어려워질 뿐만 아니라 소송 대응에 막대한 비용과 노력이 소요된다. 따라서 미국에 진출하려는 중소·벤처기업은 미국 진출 전 특허 침해 여부를 반드시 검토하여야 한다. 만약 침해 여부 검토 후 침해인 것으로 판단되면 회피 설계를 실시해야 한다. - 경쟁기업의 유사제품 출현을 방지하기 위해서는 미국 특허를 획득하는 것이 중요하다. 특히 분쟁이 많은 기술분야의 중소기업에게는 특허 출원이 매우 중요하다. 미국에서는 알고 있는 선행 			

기술을 미제출하거나 발명자를 잘못 기재하면 특허를 받았다 하더라도 권리를 행사하지 못할 수 있으므로 출원 시 이에 유의해야 한다. 또한 미국에는 우리와 달리 가출원 제도와 부분계속출원 제도가 있는데 이를 활용해 볼 수도 있다.

- 미국 특허를 획득하기 위해서는 영어로 작성된 서류를 제출해야 하므로 번역에 유의하여야 한다. 이를 위해 미국 특허에 경험이 많은 국내 대리인과 번역인을 선임하는 것이 좋다.

- 특허 권리범위는 청구항에 의해 결정되는데, 청구항은 발명의 특징이 명확하게 드러나도록 작성하여야 한다. 청구항 작성 시 넓은 의미의 용어를 사용하고, 연결부, 전치사, 관사, 단수·복수의 사용에 주의하여야 한다.

- 미국 특허를 획득한 이후에는 해당 제품에 특허를 표시하는 것이 좋다. 특허 표시가 있으면 침해자는 해당 특허를 실제 인지하지 못하였다 하더라도 이를 주장하기가 어렵고, 특허권자는 침해자로부터 최대한의 보상을 이끌어 낼 수 있다.

- 경쟁업체가 특허를 침해하는 경우 경고장을 발송하거나 소송을 제기하여 경쟁업체의 침해 활동을 중단시킬 수 있다. 다만 분쟁이 시작되면 막대한 비용과 노력을 투입해야 하므로 신중을 기하는 것이 좋다. 경고장을 발송하거나 소송을 제기하기 전에는 경쟁업체의 대응에 따른 대응 전략이나 최종 목표를 미리 마련해 두도록 한다. 또한 지방법원의 경향을 고려하여 어느 지방법원에 소송을 제기하는 것이 유리할지도 함께 검토하여야 한다.

- 소송이 발생하면 중소기업 임직원은 증언녹취(deposition)에 참여할 수 있는데, 증언녹취 시에는 질문 내용에 대해서만 짧게 답변하고 질문 받지 않은 내용까지 추가하여 답변하지 않도록 한다.

- 특허 침해로 피소가 된 경우 특허심판원(PTAB)에 특허무효 심판(IPR)을 청구할 수 있다. 특허무효 심판(IPR)은 특허무효 소송보다 저렴하고 신속하게 결과를 받을 수 있다.

- 미국에서 소송이 진행되면 상당히 많은 비용이 필요하므로 소송을 계속 진행하기보다는 상대방과 협상을 시도하여 분쟁을

조기에 마무리 짓는 것이 더 현명한 방법일 수 있다. 미국에서는 많은 중소기업들이 장기간 지속되는 값비싼 소송보다는 합의를 통해 분쟁을 종결하고 있다.

- 소송비용에 대한 부담을 완화하는 방법으로 특허공제에 가입하거나 소송 파이낸싱(Litigation Financing)을 활용해 볼 수 있다.

미국에서는 중소기업을 혁신과 일자리 창출의 원동력으로 보고 중소기업의 지식재산 활동을 지원하기 위해 다양한 정책을 펼치고 있다. 우리 정부도 다음과 같은 정책을 펼칠 것을 제안한다.

- 중소기업 지식재산 교육에 강사와 수강자 간의 쌍방향 소통이 가능한 웨비나(webinar)를 도입한다. 그리고 우리나라 주요 수출국의 지식재산 제도에 대한 교육을 집중적으로 실시한다.

- 기술 중심 중소기업에 대한 지식재산 교육 강화를 위해 기술혁신형중소기업으로 선정되거나 벤처기업으로 확인받기 위한 요건에 지식재산 교육 이수 여부를 추가한다. 또한 중소기업 육성에 전문성이 있는 중소기업부와 지식재산 교육에 전문성이 있는 특허청이 협력하여 기술혁신형중소기업 및 벤처기업에 대한 지식재산 교육을 실시한다.

- 우리 중소·벤처기업의 미국 대응 전략 마련을 위해 미국 지식재산 전문가를 육성한다. 국내 대리인의 미국 지식재산 전문성을 제고하는 것이 중요하며, 기업 내 특허 업무 종사자, 지식재산 서비스업 종사자, 교수 등의 전문성을 활용하여 미국 특허 제도 및 현황에 대한 정보를 확산하는 방안도 필요하다.

최근 미국은 지식재산을 무기로 중국과의 무역전쟁을 진행하는 등 지식재산을 활용한 자국 산업보호 국가전략을 적극 추진 중이다. 이러한 상황에서 본 연구가 도움이 되어 우리 중소기업이 특허와 관련된 어려움을 겪지 않고 미국에 성공적으로 진출할 수 있기를 기대해 본다.

I. 연구 배경 및 목적

선진 사회일수록 대기업보다 견실한 중소기업의 역할이 중요하며, 경쟁력 있는 중소·벤처기업을 육성하는 것은 우리 산업·경제의 활력 회복을 위한 핵심 요소라 할 수 있다. 대기업 주도의 경제구조만으로는 외부 환경변화에 민감하게 반응하여 지속적인 경제성장에 어려움이 발생할 수 있다.

우리나라는 중소기업이 전체 사업체 수의 99.9%를 차지하고 중소기업 종사자 수는 전체 종사자 수의 89.8%를 차지하고 있다¹⁾. 경제의 상당 부분을 차지하고 있는 이러한 중소·벤처기업을 강한 기업으로 육성하기 위해서는 여러 가지 요소가 고려되어야 하겠지만, 판로 개척도 중요한 한 요소이며, 다양한 판로 개척을 위해서는 우리 중소·벤처기업이 국내 시장만 바라볼 것이 아니라 해외 시장으로의 진출이 절대적으로 필요하다.

미국은 우리의 2대 수출 상대국이며 미국으로의 수출은 우리나라 총 수출의 12%를 차지하고 있다²⁾. 미국시장은 전 세계 GDP의 24.2%를 차지하는³⁾ 세계 최대 시장으로 우리 기업의 적극적인 진출이 이루어져 왔고 지금도 많은 중소·벤처기업이 미국시장 진출을 모색하고 있다. 이에 따라 우리나라는 해외 국가 중 미국에 가장 많은 특허를 출원하고 있으며, 2017년에 우리나라가 미국에 출원한 특허는 총 35,565건으로 전체 미국 특허 출원 건수인 606,956건의 5.9%를 차지하고 있다⁴⁾. 우리나라보다 미국 특허 출원 건수가 많은 나라는 일본이 유일하다⁵⁾. 그러나 우리나라의 해외 특허 출원은 대부분 대기업에 의해 행해지고 있어⁶⁾ 중소·벤처기업의 해외 특허 출원 역량은 대기업에 비해 낮은

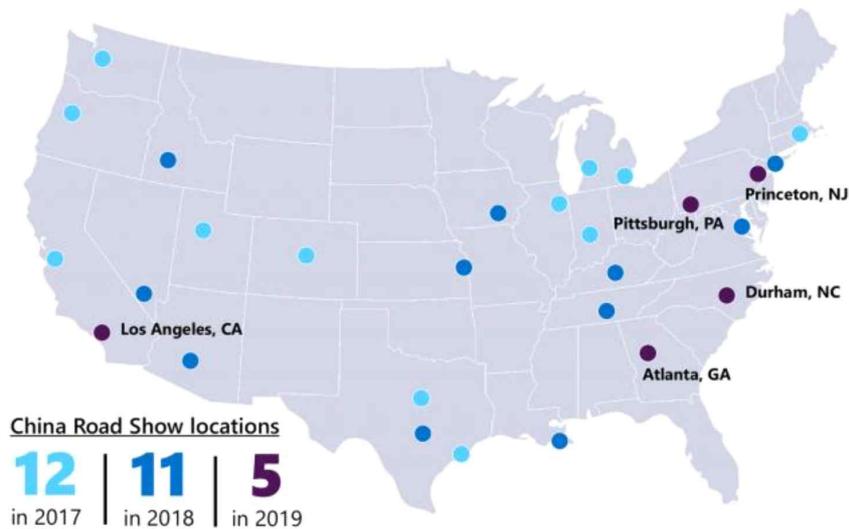
-
- 1) 중소벤처기업부, 중소기업 현황, 2017년 기준 (http://www.index.go.kr/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=1181)
 - 2) 관세청, 수출입무역통계, 2018년 기준(<https://unipass.customs.go.kr/ets/index.do>)
 - 3) 국제통화기금(International monetary Fund), GDP 통계자료, 2018년 기준 (<https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPD@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD>)
 - 4) 세계지적재산권기구(WIPO), IP Statistics Data Center, Total patent applications & Count by filing office and applicant's origin 기준(<https://www3.wipo.int/ipstats/index.htm?tab=patent>)
 - 5) 일본은 2017년에 총 86,113건의 특허를 미국에 출원하였다.
 - 6) 미국 지식재산권자 협회(Intellectual Property Owners Association)가 2019년 7월 발표한 「Top

상황이라고 볼 수 있다.

최근 미국은 지식재산을 무기로 중국과의 무역전쟁을 진행하는 등 지식재산을 활용한 자국 산업보호 국가전략을 적극 추진 중이다. 중국이 미국의 지식재산을 훔치고 있다고 주장⁷⁾⁸⁾하는 한편 중국시장에 진출하는 자국 기업의 지식재산이 중국시장에서 효과적으로 보호될 수 있도록 노력하고 있다.

일례로 미국특허청(United States Patent and Trademark Office, 이하 'USPTO')은 2017년부터 미국 각 지역을 순회하며 중국 IP⁹⁾ 로드쇼(China IP Road Show)를 개최하고 있다. 중국 IP 로드쇼(China IP Road Show)는 중국에서의 지식재산 보호와 관련된 행사로 2017년에 12회, 2018년에 11회, 2019년에 5회의 행사가 개최되었다.

< 중국 IP 로드쇼(China IP Road Show) 개최 지역¹⁰⁾ >



「2018년 미국 특허 취득건수에서 각각 2위와 7위를 차지하였다.」
(<https://www.ipo.org/wp-content/uploads/2019/07/2018-Top-300-Final.pdf>)

7) <https://www.politico.com/story/2019/08/23/navarro-not-worried-china-trade-war-1473382>

8) <https://news.yahoo.com/fbi-1-000-probes-chinese-intellection-property-theft-164149834.html>

9) IP는 Intellectual Property의 약자로 지식재산을 의미

10) <https://www.uspto.gov/learning-and-resources/ip-policy/china-ip-road-shows>

미국특허청(USPTO)은 중국 IP 로드쇼(China IP Road Show)를 각 지역의 사업가 단체, 대학, 지방 정부 등과 협력하여 개최하고 있으며, 특히 중소기업이나 새로운 시장을 개척하려는 수출업자에게 유익한 행사라고 소개하고 있다¹¹⁾.

한편, 2018년 우리 기업이 관련된 미국 내 지식재산 분쟁은 총 284건으로 2017년의 182건 대비 56% 증가하였다. 총 284건의 지식재산 분쟁 중 대기업과 관련된 분쟁은 166건으로 2017년 대비 19% 증가하였으며, 중소·중견기업과 관련된 분쟁은 118건으로 2017년 대비 181% 증가하였다¹²⁾.

이와 같은 상황에서 우리 중소·벤처기업이 미국에 성공적으로 진출하기 위해서는 미국의 지식재산 장벽을 극복할 수 있는 역량을 갖추어야 한다. 그러나 자금과 인력이 부족한 중소·벤처기업이 이러한 역량을 독자적으로 습득하기는 쉽지 않다. 따라서 우리 중소·벤처기업이 미국시장 진출 시 활용할 수 있는 전략 마련이 필요하며, 동 연구를 통해 특허 관점의 전략과 우리 정책·제도의 발전 방안을 모색하고자 한다.

11) <https://www.uspto.gov/learning-and-resources/ip-policy/china-ip-road-shows>

12) 「2018 IP TREND」, 특허청·한국지식재산보호원
(https://www.ip-navi.or.kr/precedent/precedent_report_List.navi?report_code=TOTAL)

II. 미국의 특허 동향

1. 일반 현황

미국은 세계에서 두 번째로 특허제도를 도입(1790년)¹³⁾ 이후 지식 재산 제도를 성공적으로 발전시켜 왔다. 미국은 친(親)특허정책을 통해 전기에너지로 대표되는 2차 산업혁명과 컴퓨터·전자기술로 대표되는 3차 산업혁명을 주도하여 세계경제에서 우위를 선점하여 왔으며, 미국의 초대 특허청장 토머스 제퍼슨(3대 대통령)과 링컨·레이건 대통령은 강력한 친(親)특허정책(Pro-Patent)으로 2·3차 산업혁명을 이끈 대통령으로 평가받고 있다¹⁴⁾.

미국은 현재도 지식재산의 창출·활용·보호를 통해 경제발전을 꾀하고 있는데, 2018년 기준 미국의 특허 출원은 597,141건으로 세계 2위이고 국제특허(PCT) 출원은 56,056건으로 세계 1위이다¹⁵⁾.

< 주요국 특허청 특허 출원(2018년)¹⁶⁾ >

(단위 : 건)

구 분 Classification	국적 또는 거주국 Origin						계 Total
	한국 KR	미국 US	중국 CN	일본 JP	유럽 EPC	기타 Others	
한국특허청 KIPO	162,576	13,013	3,140	15,602	12,703	2,958	209,992
미국특허청 USPTO	33,457	295,172	31,689	84,280	92,883	59,660	597,141
중국특허청 CNIPA	13,875	38,859	1,393,815	45,284	39,810	10,359	1,542,002
일본특허청 JPO	5,070	23,121	5,325	253,630	20,884	5,537	313,567
유럽특허청 EPO	7,296	43,612	9,401	22,615	81,465	9,928	174,317

13) 근대 특허제도를 세계 최초로 도입한 국가는 영국(1624년)

14) <http://monthly.chosun.com/client/news/viw.asp?ctcd=E&nNewsNumb=201806100041>

15) 「2018 지식재산통계연보」, 특허청
(https://www.kipo.go.kr/kpo/BoardApp/UIpInflpStatApp?c=1001&catmenu=m04_05_03)

16) 「2018 지식재산통계연보」, 특허청
(https://www.kipo.go.kr/kpo/BoardApp/UIpInflpStatApp?c=1001&catmenu=m04_05_03)

또한 미국의 특허 침해 손해배상액은 1건당 평균 65억7천만원으로 우리의 특허 침해 1건당 손해배상액인 평균 6천만원의 약 110배에 달하고 있다¹⁷⁾. 이러한 사실을 보면 미국에서는 지식재산을 적극적으로 보호하고 있음을 알 수 있다¹⁸⁾.

미국은 혁신과 창조적 노력이 미국의 경제 성장을 촉진하고 경쟁력을 유지하는 필수 요소로 보고 경제 정책에 지식재산 제도를 중요한 요소로 반영하고자 노력하고 있다. 미국은 혁신을 촉진하고 실현할 수 있는 주요한 수단 중 하나가 지식재산 제도라고 보고 있으며 지식재산권을 통해 기업들은 경제적 이익을 창출할 수 있다고 보고 있다. 이를 위해 미국에는 미국상무부(Department of Commerce) 장관과 미국특허청장에게 지식재산 관련 정책 조언을 하는 Chief Economist가 존재하며 Chief Economist는 학자 등과 협력하여 다양한 지식재산 이슈에 대한 경제 분석을 수행한다¹⁹⁾. 또한 미국에서는 지식재산 정책 수립을 위해 미국특허청(USPTO)과 타 정부기관이 함께 노력하고 있으며, 일례로 2016년 「지식재산과 미국 경제(Intellectual Property and the U.S. Economy)」 연구를 미국경제통계청(Economics & Statistics Administration)과 미국특허청(USPTO)이 함께 수행하였고, 2012년 「중소기업을 위한 국제적 특허 보호(International Patent Protections for Small Businesses)」 연구를 미국중소기업부(United States Small Business Administration, 이하 ‘SBA’)와 미국특허청(USPTO)이 함께 수행하였다²⁰⁾.

미국경제통계청(Economics & Statistics Administration)과 미국특허청(USPTO)이 함께 수행한 「지식재산과 미국 경제(Intellectual Property and the U.S. Economy)」 연구에서는 지식재산이 미국 경제에 미치는

17) 2019년도 특허청 업무계획(https://kipo.go.kr/kpo/HtmlApp?c=5002&catmenu=m05_01_02)

18) 미국의 적극적인 지식재산 보호로 인해 미국에 진출하려는 해외 기업들은 미국 특허를 중요하게 여기고 있는데, 2018년 기준 미국 외 국가에서의 미국 특허 출원 비율은 50.57%로 우리의 22.58%에 비해 상당히 높음을 알 수 있다.

19)

<https://www.uspto.gov/about-us/organizational-offices/office-policy-and-international-affairs/office-chief-economist#main>

20) <https://www.uspto.gov/learning-and-resources/ip-policy/economic-research/reports>

영향을 분석하고 있는데, 동 연구에 따르면, 지식재산 집약 산업이 2014년에 약 4,550만개의 일자리를 창출하였고, 지식재산 집약 산업에 의한 생산이 2014년 미국 국내총생산(GDP)의 약 38.2%를 차지하였다고 한다²¹⁾.

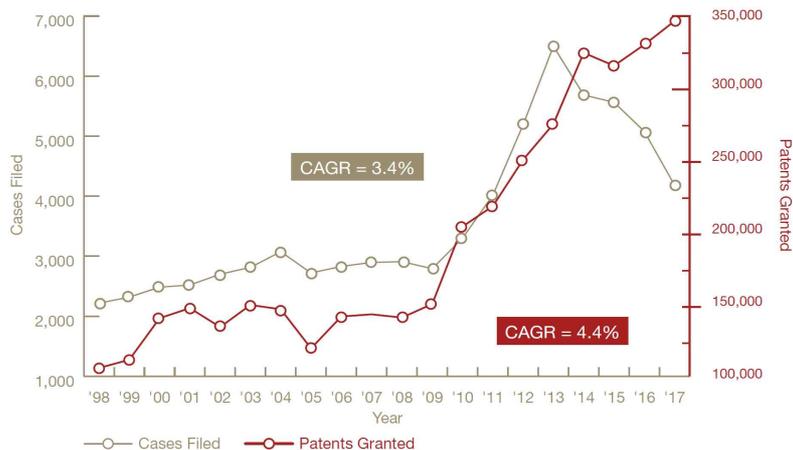
2. 미국의 특허 소송 현황

시장 규모가 크고 특허 제도가 발전되어 있는 미국에서는 시장 확보 및 수익 창출을 위해 특허 소송이 활발히 일어나고 있다. 미국의 특허 소송 주요 현황을 살펴보면 다음과 같다²²⁾.

가. 소송 건수 및 기간

미국의 특허 소송 제기 건수를 살펴보면, 2009년부터 2013년까지 급격히 늘어나다가 2013년 이후 감소 추세를 보이고 있다. 미국의 특허 부여 건수가 2013년 이후에도 지속적으로 늘어나고 있는 점과는 다소 대조적이다.

< 미국의 특허 소송 제기 건수 및 특허 부여 건수 >



21) <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/IPandtheUSEconomySept2016.pdf>

22) 「2018 Patent Litigation Study」, Pwc, 2018
(<https://www.ipwatchdog.com/wp-content/uploads/2018/09/2018-pwc-patent-litigation-study.pdf>)

2008년부터 2017년까지의 기간 동안 공판(trial)이 시작되기까지 소요된 기간의 중간값은 약 2.4년으로 나타났다²³⁾. 공판(trial)이 시작되기까지 소요된 기간의 중간값은 지방법원별로 차이가 있는데, 버지니아 동부 법원이 약 1년으로 짧은 편이고 일리노이 북부 법원이 약 4년으로 긴 편이다.

〈 주요 지표별 지방법원 순위(2008년~2017년 통계) 〉

Overall rank	District	Case Count	Rank	Overall success rate	Rank	Median damages award	Rank	Median time-to-trial (in years)	Rank
1	Delaware	241	1	41%	5	\$15,332,276	3	2.1	6
2	Texas Eastern	184	2	54%	2	\$11,932,921	4	2.2	8
3	New Jersey	81	4	48%	4	\$11,048,463	5	2.7	12
4	Virginia Eastern	36	10	22%	13	\$26,366,936	2	1.0	1
5	Florida Middle	37	9	49%	3	\$369,863	14	1.9	3
6	Wisconsin Western	29	13	31%	8	\$9,996,534	8	1.4	2
7	California Southern	34	11	32%	7	\$1,676,460	12	1.9	4
8	Texas Southern	30	12	17%	14	\$108,123,900	1	2.1	7
9	Florida Southern	27	14	37%	6	\$3,149,243	11	2.0	5
10	Texas Northern	20	15	55%	1	\$8,117,824	9	2.5	11
11	California Northern	163	3	28%	10	\$4,591,222	10	2.7	13
12	California Central	80	5	28%	11	\$809,244	13	2.3	9
13	Massachusetts	43	8	30%	9	\$10,210,071	7	3.5	14
14	Illinois Northern	76	6	16%	15	\$10,563,047	6	4.0	15
15	New York Southern	69	7	25%	12	\$327,666	15	2.4	10
	All identified decisions	1,634		37%		\$5,647,065		2.4	

위의 지방법원 순위표를 살펴보면, 델라웨어 법원과 텍사스 동부 법원에 소송 제기 건수가 많았고, 텍사스 북부 법원과 텍사스 동부 법원에서의 특허권자 승소율이 높았으며, 텍사스 남부 법원과 버지니아 동부 법원의 손해배상액이 높게 나타났다.

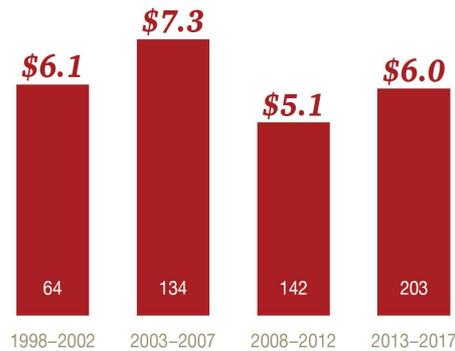
나. 손해배상액

1998년부터 2017년까지의 20년 기간 동안 손해배상액 중간값은 5.9백만 달러로 나타났고, 2017년 손해배상액 중간값은 10.2백만 달

23) 공판(trial)에 회부되기까지의 기간 중간값은 2012년부터 특허심판원(Patent Trial and Appeal Board, PTAB)에서 특허무효 여부를 판단하기 시작하였음에도 불구하고 증가하지 않았다.

러로 나타났다²⁴⁾. 우리의 특허 침해 1건당 손해배상액이 평균 6천만 원이라는 점을 고려하면²⁵⁾ 우리나라 손해배상액과는 큰 차이를 보이고 있음을 알 수 있다.

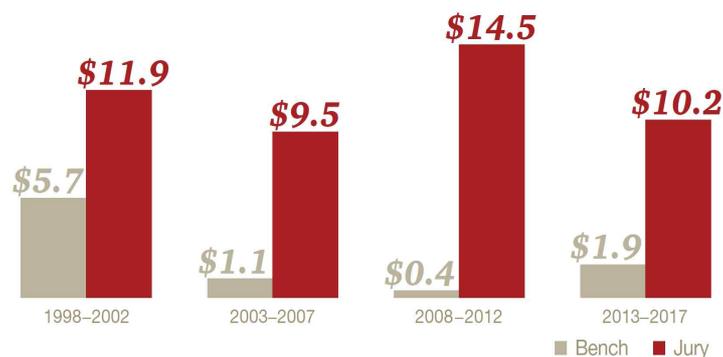
〈 손해배상액 중간값 〉



The number of identified decisions is indicated within the respective column.

판사에 의한 손해배상액과 배심원²⁶⁾에 의한 손해배상액은 큰 차이를 보이는데, 배심원에 의한 손해배상액이 판사에 의한 손해배상액보다 더 크게 나타났다. 또한 지난 20년 동안 판사보다는 배심원에 의한 판결 시 특허권자의 승소율이 더 높게 나타났다.

〈 판사 및 배심원에 의한 손해배상액 중간값 비교 〉

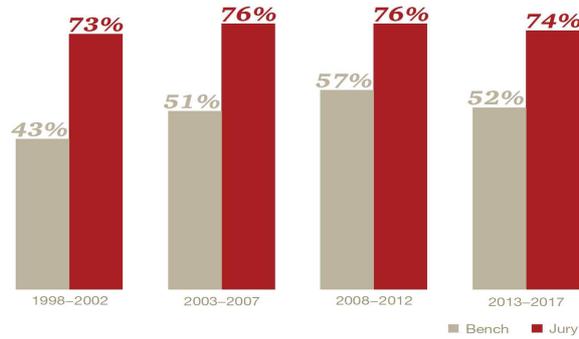


24) 손해배상액 분류(2008년~2017년, Practicing Entities 기준) : 합리적인 로열티(Reasonable royalties only) 60%, 합리적인 로열티 및 손실 이익(Reasonable royalties and Lost profits) 21%, 손실 이익(Lost profits only) 19%

25) 2019년도 특허청 업무계획(https://kipo.go.kr/kpo/HtmlApp?c=5002&catmenu=m05_01_02)

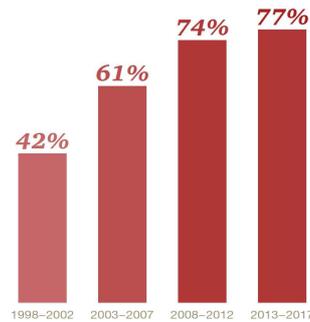
26) 특허 소송에서 소송 당사자는 배심원에 의한 재판을 요청할 수 있다. 미국에서는 다른 주요 국가들과 달리 특허소송에서도 배심제를 활용하고 있다.

〈 판사 및 배심원에 의한 특허권자 승소율 비교 〉



2013년부터 2017년까지의 기간 동안 배심원에 의한 판결 비율은 77%로 판사에 의한 판결 비율보다 더 높은데, 이는 배심원에 의한 판결 시 특허권자의 승소율이 높고 손해배상액이 더 크게 나오기 때문에 특허권자가 배심원에 의한 판결을 더 선호하기 때문인 것으로 판단된다.

〈 배심원에 의한 판결 비율 〉



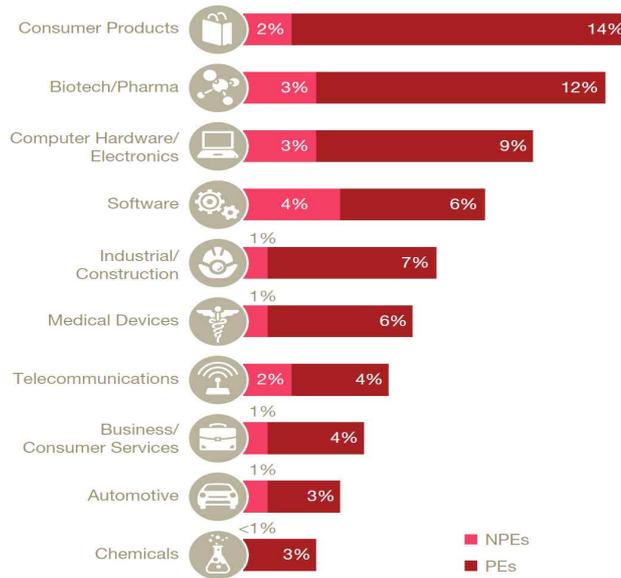
다. 기술 분야별 비교

기술 분야별로 살펴보면, 소비재, 바이오·의약품, 컴퓨터 하드웨어 및 전자장치, 소프트웨어 분야 순으로 특허 소송이 많이 제기되었다. 이 중에서 Non-Practicing Entities²⁷⁾(이하 ‘NPEs’)에 의한 특허 소송은 소프트웨어, 컴퓨터 하드웨어 및 전자장치, 바이오·의약

27) Non-Practicing Entities는 생산 활동을 하지 않고 확보한 특허를 바탕으로 소송, 라이선싱 등의 방식으로 수익을 추구하는 단체를 의미한다. 국내에 특허 괴물(Patent Troll)로도 널리 알려졌지만, Non-Practicing Entities(NPEs)에는 대학, 비영리 기관, 기업 등이 모두 포함된다. 1998년부터 2017년까지의 승소율을 살펴보면, 대학 및 비영리 기관의 승소율이 47%로 기업의 승소율인 31%, 개인의 승소율인 18%보다 더 높게 나타났다.

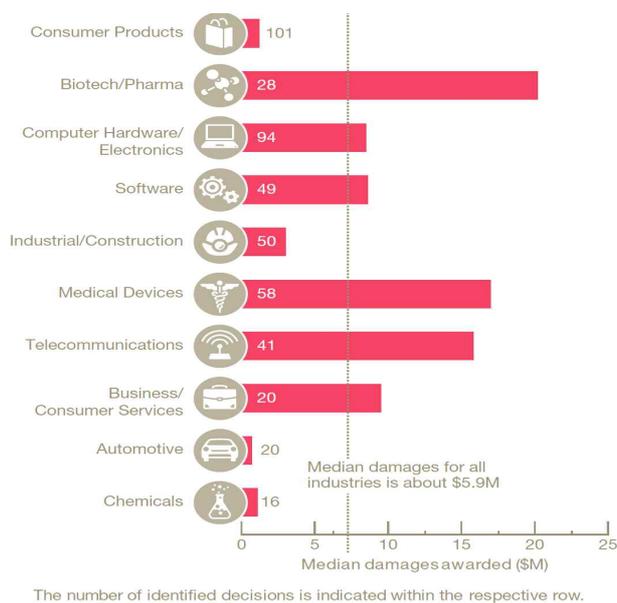
품 분야에서 많이 발생하였다.

< 기술 분야별 특허 소송(1998년~2017년 통계) >



기술 분야별 손해배상액 중간값을 살펴보면, 바이오·의약품, 의학 장치, 통신 분야 순으로 높게 나타났다.

< 기술 분야별 손해배상액 중간값(1998년~2017년 통계) >



지난 20년 간 손해배상액 상위 10개를 살펴보면, 의약품, 전자장치, 소프트웨어, 바이오, 의학장치 분야에서 손해배상액이 크게 나왔음을 알 수 있다.

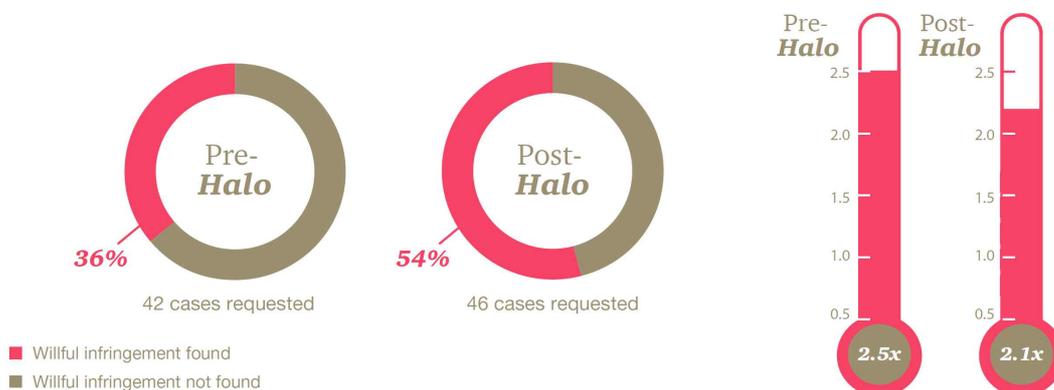
< 손해배상액 상위 10위(1998년~2017년 통계) >

Year	Plaintiff	Defendant	Technology	Award (in \$M)
2016	Idenix Pharmaceuticals	Gilead Sciences Inc.	Hepatitis C drugs	\$2,540
2009	Centocor Ortho Biotech Inc.	Abbott Laboratories	Arthritis drugs	\$1,673
2007	Lucent Technologies Inc.	Microsoft Corp.	MP3 technology	\$1,538
2012	Carnegie Mellon University	Marvell Technology Group	Noise reduction on circuits for disk drives	\$1,169
2012	Apple Inc.	Samsung Electronics Co.	Smartphone software	\$1,049
2012	Monsanto Company	E.I. Du Pont De Nemours and Co.	Genetically modified soybean seeds	\$1,000
2005	Cordis Corp.	Medtronic Vascular, Inc.	Vascular stents	\$595
2015	Smartflash LLC	Apple Inc.	Media storage	\$533
2004	Eolas Technologies Inc.	Microsoft Corp.	Internet browser	\$521
2011	Bruce N. Saffran M.D.	Johnson & Johnson	Drug-eluting stents	\$482

라. 고의 침해 및 징벌적 손해배상

미국에서는 고의 침해인 경우 법원에서 손해배상액을 3배까지 증액할 수 있다. 2016년 미국 연방대법원에서 Halo 판결을 통해 고의 침해 및 손해배상 증액 판단기준을 완화하였는데, Halo 판결 이전과 이후의 고의침해 비율을 살펴보면, Halo 판결 이후의 고의침해 비율이 더 높게 나타났다. 다만 손해배상 증액 비율은 Halo 판결 전 2.5배에서 Halo 판결 후 2.1배로 다소 낮아졌다.

< 고의침해 비율 및 증액 비율(Halo 판결 전·후) >



3. 미국의 특허 심판 현황

미국은 2012년 특허법 개정으로 특허항고저촉심판원(Board of Patent Appeals and Interferences, BPAI)이 특허심판원(Patent Trial and Appeal Board, PTAB, 이하 ‘PTAB’)으로 개편되었다²⁸⁾.

< 지역별 특허심판원 심판관 현황²⁹⁾ >



*Alexandria, Va. count includes judges who participate in TEAPP.

현재 특허심판원(PTAB)에서는 특허 출원 거절결정 불복 심판 (Appeals in ex parte patent applications), 결정계 및 당사자계 재심사 불복 심판(Appeals in ex parte and inter partes reexamination proceedings), 저촉 심판(Interferences), 당사자계 특허무효 심판(Inter partes reviews, IPR, 이하 ‘IPR’), 등록 후 특허무효 심판(Post-grant reviews, PGR, 이하 ‘PGR’), 영업방법 무효 심판(Covered business method reviews, CBM, 이하 ‘CBM’), 발명자 확인 심판(Derivations, DER)³⁰⁾의 업무를 수행하고 있다³¹⁾. 이 중 특허 분쟁과 관련된 특허무

28) https://en.wikipedia.org/wiki/Patent_Trial_and_Appeal_Board

29) <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Boardside%20Chat%20Appeals%2011.4.19.pdf>

30) <https://www.uspto.gov/patents-application-process/appealing-patent-decisions/trials/derivation-proceeding>

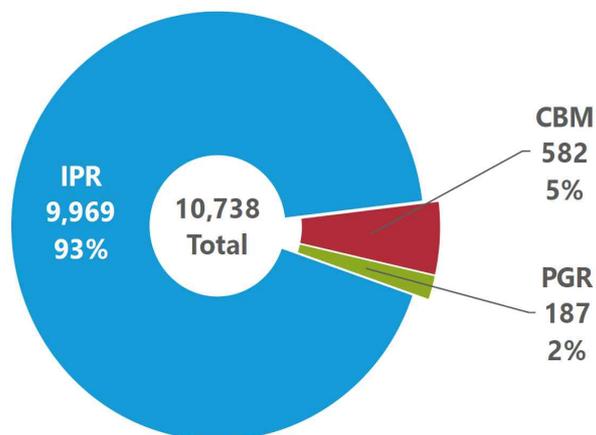
31) <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Boardside%20Chat%20Appeals%2011.4.19.pdf>

호 심판은 2012년 특허법 개정 이후부터 특허심판원(PTAB)에서 담당하게 된 업무로 특허무효 심판 주요 현황을 살펴보면 다음과 같다.

가. 특허무효 심판 청구 현황³²⁾

2012년 이후 총 10,738건의 특허무효 심판이 청구되었다. 특허무효 심판 중 당사자계 특허무효 심판(IPR)이 93%로 대부분을 차지하고 있으며, 영업방법 무효 심판(CBM)이 5%, 등록 후 특허무효 심판(PGR)이 2%를 차지하고 있다. 등록 후 특허무효 심판(PGR)은 특허 등록 후 9개월 이내에만 신청할 수 있어³³⁾ 상대적으로 적은 비율을 차지하고 있음을 알 수 있다.

< 특허무효 심판 현황(2012.9.16.~2019.10.31.) >



Trial types include Inter Partes Review (IPR), Post Grant Review (PGR), and Covered Business Method (CBM).

나. 특허무효 심판 처리 현황³⁴⁾

2012년 이후 청구된 총 10,738건의 처리 현황을 살펴보면, 청구된

[19.pdf](#)

32) https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Trial_Statistics_2019-10-31.pdf

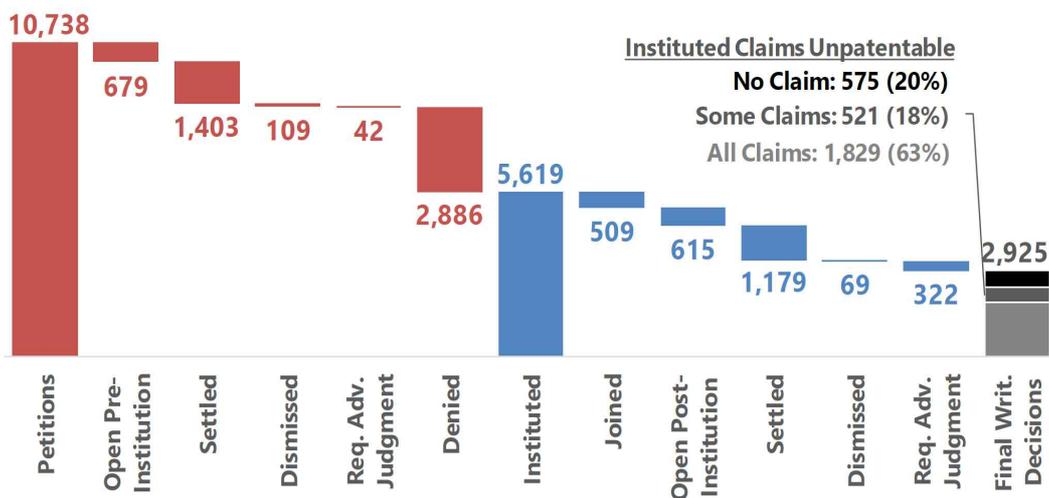
33)

<https://www.uspto.gov/patents-application-process/appealing-patent-decisions/trials/post-grant-review>

34) https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Trial_Statistics_2019-10-31.pdf

총 10,738건 중 심리가 개시된 건은 5,619건이고, 심리가 개시된 5,619건 중 심결이 난 건은 2,925건이다. 또한 심리 개시 전 합의로 해결된 건이 1,403건, 심리 개시 후 합의로 해결된 건이 1,179건이다. 심결이 난 2,925건 중 전부 인용(전부 특허성 없음)이 1,829건, 일부 인용(일부 특허성 없음)이 521건, 기각(특허성 있음)이 575건이다. 전체 청구된 건 중에서 전부 또는 일부가 무효된 비율은 21.9%(10,738건 중 2,350건)로 낮은 편이지만, 심결 건 중 전부 또는 일부가 무효된 비율은 80.3%(2,925건 중 2,350건)로 낮지 않음을 알 수 있다.

< 특허무효 심판 처리 현황(2012.9.16.~2019.10.31.) >



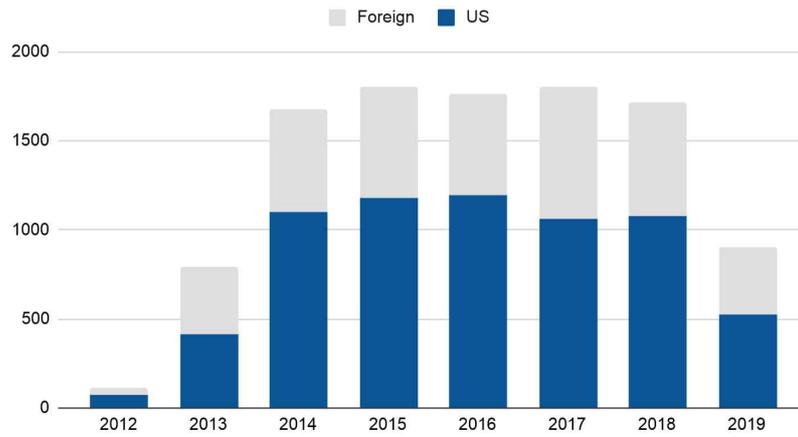
다. 특허무효 심판 청구자 및 특허권자 현황³⁵⁾

2012년 이후 청구된 특허무효 심판(IPR, PGR, CBM)의 청구자 현황을 살펴보면, 청구자의 약 63%가 미국 기업이고 약 37%가 외국 기업이었다. 또한 2012년 이후 무효 청구된 특허의 75% 이상이 외국 기업이 소유한 특허였다. 이러한 결과는 미국 기업이 외국 기업보다 특허무효 심판을 보다 적극적으로 활용하고 있고, 외국 기업의 특허가 공격 대상이 된 경우가 더 많음을 나타낸다.

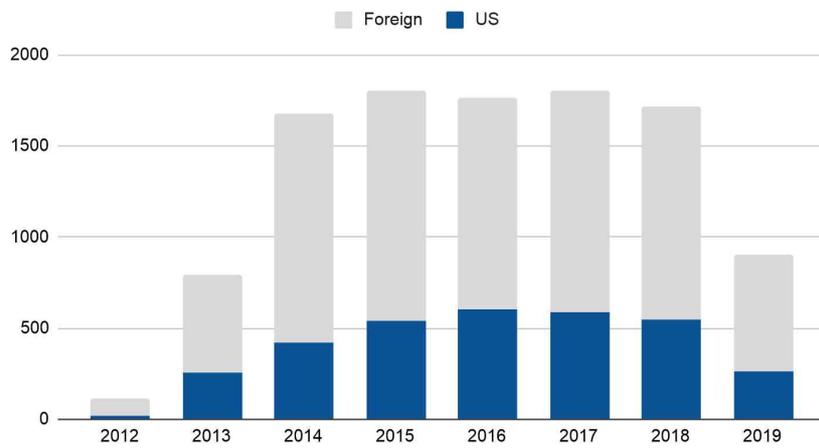
35)

<https://www.unifiedpatents.com/insights/2019/12/11/new-study-suggests-that-us-companies-have-received-the-greatest-benefit-from-post-ai-a-proceedings>

< 특허무효 심판 청구자 현황(2012.9.16.~2019.9.9.) >



< 특허무효 심판의 특허권자 현황(2012.9.16.~2019.9.9.) >



Ⅲ. 미국의 중소기업 특허 동향 및 주요 정책

1. 미국 내 중소기업 특허 동향

미국에서 중소기업의 특허 등록 현황을 살펴보면³⁶⁾, 2018년 기준 중소기업(Micro Entity 및 Small Entity)의 특허 등록이 전체 특허 등록의 22.34%를 차지하였다³⁷⁾. 중소기업의 특허 등록 비율은 2014년 21.01%, 2015년 21.20%, 2016년 21.40%, 2017년 21.87%, 2018년 22.34%로 조금씩 늘어나는 추세이다. 또한 미국 외 타 국가의 중소기업이 특허를 등록하는 비율도 2014년 13.47%, 2015년 13.66%, 2016년 13.65%, 2017년 14.02%, 2018년 14.49%로 조금씩 늘어나는 추세이다.

< 기업 규모별 미국 특허 등록 비율³⁸⁾ >

Fiscal Year of Grant	2014	2015	2016	2017	2018
Percentage Micro Entity*	1.54%	1.80%	2.16%	2.33%	2.48%
US origin**	2.82%	3.26%	3.81%	4.06%	4.34%
Foreign origin**	0.34%	0.49%	0.68%	0.77%	0.84%
Percentage Small Entity	19.47%	19.40%	19.24%	19.54%	19.86%
US origin**	25.84%	25.79%	25.45%	25.68%	25.91%
Foreign origin**	13.47%	13.66%	13.65%	14.02%	14.49%
Percentage Large Entity	78.99%	78.80%	78.60%	78.13%	77.66%
US origin**	71.37%	70.96%	70.74%	70.26%	69.75%
Foreign origin**	86.19%	85.85%	85.67%	85.21%	84.67%

*The Micro Entity Status category was introduced March 19, 2013.

**Patent origin is based on residence of the first-named inventor.

중소기업의 특허 출원 성향은 산업 분야마다 다르게 나타나는데, 일반적으로 제약 분야나 생명공학 분야의 중소기업은 특허에 능통하며 타 산업 분야의 중소기업보다 초기 개발 단계에서 특허를 출원하는 경향이 있다. 또한 특허의 중요성에 대한 인식은 경영진에 따라 다르게 나타나는데, 과거 특허 소송 경력이 있는 CEO는 특허의 중요성을 강

36) 「United States Patent and Trademark Office FY 2018 Performance and Accountability Report」, USPTO(<https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTOFY18PAR.pdf>)

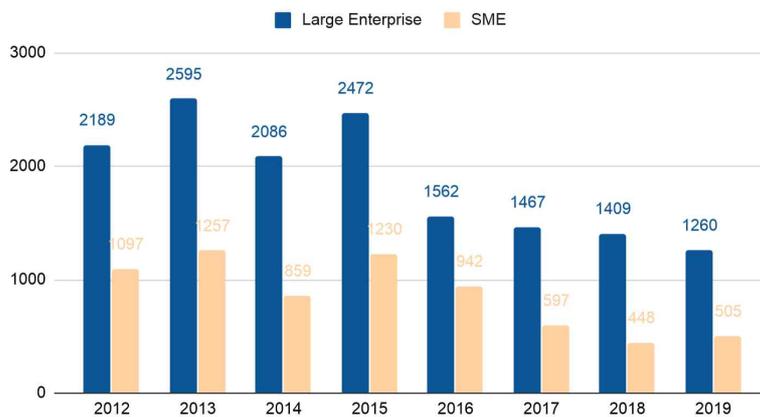
37) 2018년 기준 대기업(Large Entity)은 전체 등록 특허의 77.66%를 차지하였다.

38) 「United States Patent and Trademark Office FY 2018 Performance and Accountability Report」, USPTO(<https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTOFY18PAR.pdf>)

조하며 특허 출원을 강화하는 경향이 있다³⁹⁾.

중소기업도 NPEs의 특허 소송 대상이 되는데, 2012년 이후 NPEs 소송 대상의 31.6%가 중소기업이었다. 특히 상위 30개 NPEs의 소송 대상을 살펴보면, 소송 대상의 46.7%가 중소기업임을 알 수 있다⁴⁰⁾.

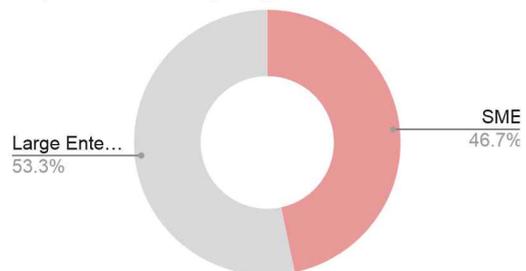
< NPEs의 특허 소송 대상(2012.1.1.~2019.10.23.)⁴¹⁾ >



Overall NPE Targeting of SMEs



Top 30 NPEs Targeting of SMEs



중소기업은 소송 대응 시 발생하는 높은 비용을 부담스러워하고 위험을 회피하려는 경향이 강한데, NPEs는 이러한 점을 이용하여 중소기업을 대상으로 소송을 제기하는 것으로 판단된다. 또한 NPEs는 소송을 끝까지 이끌어가기 보다는 합의를 통해 수익을 극대화하는 방법도 사용한다.

39) 「SMEs and Patents in the United States」, John Cabeca and Ivan Chaperot, 2017 (https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3009315)

40) 다만 NPEs에 의한 특허 소송 제기는 최근 감소 추세에 있다.

41) <https://www.unifiedpatents.com/insights/2019/11/13/da67lqresu99qshdibrvv7vu4plk8>

2. 중소기업의 특허 필요성

미국에서는 많은 중소기업들이 자사의 지식재산을 보호할 필요성과 지식재산 전략을 기업 성장 및 발전에 활용해야 함을 인식하고 있다. 미국시장에서 특허가 중소기업에게 중요한 이유는 다음과 같다⁴²⁾.

먼저 특허는 중소기업의 새로운 시장 진입과 타 업체와의 경쟁에 도움이 된다. 또한 특허는 투자자로부터의 투자를 유치하고 소비자를 끌어들이는 데에도 도움이 된다. 그뿐만 아니라 특허는 경쟁업체의 침해를 방지할 수 있으며, 라이선싱(licensing)⁴³⁾을 통해 수익을 창출하고 제품의 고유한 측면을 홍보하는 등 마케팅에도 활용할 수 있다. 그리고 특허는 무형 자산으로서 기업 자산에 가치를 더하는 역할도 한다.

특허라는 인센티브 제도를 통해 기업 내부에 혁신 문화를 조성할 수 있고 직원들과의 지식재산권 소유 문제를 해결하는 데에도 특허는 도움이 된다. 특허 출원을 통해 직원들은 자신들의 연구 결과를 공개하게 되고, 이를 통해 직원들이 경쟁업체로 이동할 경우 발생할 수 있는 충돌도 피할 수 있다. 또한 합작투자나 타 기업과의 협력, 또는 인수와 관련된 문제에서도 특허를 전략적으로 활용할 수 있다. 특허는 중소기업의 인수합병 시 중요한 요소로 고려되며, 일반적으로 특허가 없는 경우 기업의 가치는 더 낮아진다.

투자자나 벤처캐피탈리스트(VC)에게도 특허는 중요하다. 실제로 대부분의 벤처캐피탈리스트(VC)는 기업 초기단계 특허를 통해 향후 그 기업이 사업에 성공할 수 있을지 여부를 판단한다. 또한 특허는 투자자들의 위험을 줄여주기도 하는데, 예를 들어 중소기업이 크게 성장하지 못하더라도 타 기업에 인수되는 경우가 있는데, 이런 경우 투자자들을 특허를 통해 그들의 투자금의 일부 또는 전부를 회수할 수 있다.

42) "SMEs and Patents in the United States", John Cabeca and Ivan Chaperot, 2017 (https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3009315)

43) 대가를 받고 타인에게 지식재산권을 사용할 수 있는 권리를 부여하는 계약

특허와 관련된 중소기업의 주요 사례를 소개하면 다음과 같다⁴⁴⁾.

Fenugreen社의 설립자인 Kavita Shukla는 향신료를 종이에 투입하는 간단한 방법으로 박테리아 및 곰팡이 성장을 억제하여 음식을 신선하게 보관할 수 있는 FreshPaper를 발명하였다. Kavita Shukla는 이에 대한 특허를 취득하였으며, 이를 통해 향후 모방으로 발생할 수 있는 법적 비용을 절감하였다. 현재 Fenugreen社는 FreshPaper 제품을 미국 전역 식료품점에 공급하고 35개국 이상에 수출하고 있다.

Moki Doorstep社의 설립자인 Zack Brown은 차량 지붕에 안전하게 화물을 올리고 내릴 수 있도록 차량에 쉽게 탈부착할 수 있는 발받침을 발명하고, 이를 특허 출원하였다. 이후 Moki Doorstep社는 발받침의 가치를 인정받아 3백만 달러에 인수되었으며, Zack Brown은 현재 수많은 특허 회피 경험을 바탕으로 지식재산 관련 이슈에 관한 상담 업무를 수행하고 있다.

3. 스타트업의 특허 필요성

미국 시장조사 기관인 CB Insight에 따르면, 2018년 12월 기준 전 세계에 313개의 유니콘 기업⁴⁵⁾이 존재하며, 이 중 미국에 가장 많은 151개의 유니콘 기업이 존재한다⁴⁶⁾. 특히 미국의 2018년 신생 유니콘 기업은 53개에 달했다. 2018년 기준 평가액 100억 달러 이상의 슈퍼 유니콘 기업은 22개이며, 역시 미국에 가장 많은 12개가 존재한다⁴⁷⁾.

이와 같이 다수의 성공한 스타트업을 배출한 미국에서 특허는 스타트업에게 중요한 요소로 고려된다. 특허를 보유한 스타트업은 더 많은 일자리를 창출하고(특허 취득 이후 5년간 고용이 평균 36%p 증가), 더

44) 미국특허청(USPTO)이 2019. 9. 13.~14. 동안 개최한 INVENTION CON - 2019에서의 주요 사례

45) 기업 가치가 10억 달러 이상인 스타트업 기업

46) 전 세계 313개 유니콘 기업 중 한국에는 7개가 존재한다.

47)

<https://db.kosbi.re.kr/kosbiDB/front/subjectResearchDetail?dataSequence=191004J1&issueID=0ccc451756f8433c9745505e09979dc5>

높은 매출을 올리며(특허 취득 이후 5년간 매출이 평균 51%p 증가), 더 혁신적이고, 상장 및 인수 가능성도 더 높다는(특허 취득 스타트업은 그렇지 않은 기업에 비해 IPO⁴⁸⁾ 및 인수 가능성이 84% 더 높음) 연구 결과가 존재한다⁴⁹⁾. 또한 특허를 보유한 스타트업의 성장 가능성은 그렇지 않은 스타트업보다 35배 더 높다는 연구 결과도 존재한다⁵⁰⁾. 특허가 스타트업의 성공을 반드시 보장해주는 것은 아니지만⁵¹⁾, 일반적으로 특허는 스타트업에게 유용한 것으로 인정되고 있으며, 스타트업이 특허를 보유해야 하는 주요 이유로는 다음과 같은 것들이 있다⁵²⁾.

가. 경쟁업체의 특허 침해 방지

스타트업에게 특허를 침해하는 경쟁업체를 고소하는 일은 매우 중요하다. 스타트업은 침해 소송을 통해 경쟁업체의 영업을 심각하게 방해할 수 있다. 경쟁업체는 소송으로 인해 손해 배상금을 지불해야 할 수도 있고 법원의 금지 명령에 따라 제품 판매를 중단해야 할 수도 있다. 이 외에도 경쟁업체는 침해 소송에 대응하기 위해 많은 비용을 써야 하며, 이는 경쟁업체의 핵심 사업 운영을 어렵게 만드는 길이기도 하다.

나. 경쟁업체의 공격에 대한 대응 수단

특허는 경쟁업체를 공격하는 주요 공격 수단이 되기도 하지만 경

48) IPO는 Initial Public Offering의 약자로, 외부 투자자가 공개적으로 주식을 살 수 있도록 기업이 자사의 주식과 경영 내역을 시장에 공개하는 것을 말한다.

49) 「The Bright Side of Patents」, Joan Farre-Mensa, Deepak Hegde, and Alexander Ljungqvist, 2016(<https://www.nber.org/papers/w21959.pdf>)

50) 「A New View of the Skew: A Quantitative Assessment of the Quality of American Entrepreneurship」, Catherine Fazio, Jorge Guzman, Fiona Murray and Scott Stern, 2016 (https://innovation.mit.edu/assets/A-New-View_Final-Report_5.4.16.pdf)

51) 미국에는 스타트업에게 특허가 불필요하다는 주장도 존재하며 (<https://medium.com/swlh/why-new-startups-dont-need-patents-a9e83e688510>), 그 주요 이유는 다음과 같다.

- ① 특허로 비즈니스 아이디어 전체를 보호할 수 없고 구체적인 실시 예만 보호할 수 있다.
- ② 특허 취득을 위해 많은 비용·시간이 필요하며, 비용·시간을 들이고도 특허 취득에 실패할 수 있다.
- ③ 비즈니스 아이디어를 제품화하는 단계에서 많은 변형이 일어나며, 특허를 취득하기 위한 시간을 고려하면 특허를 통한 효과적인 보호는 어렵다.
- ④ 스타트업 성공의 가장 중요한 요소는 발명이 아니라 소비자의 반응을 고려한 적절한 실행이다.

52) <https://startupnation.com/manage-your-business/patent-new-invention/>

쟁업체의 공격을 막아주는 강력한 방어 수단이 되기도 한다. 만약 스타트업이 특허를 보유하고 있다면, 경쟁업체는 스타트업을 상대로 소송을 제기함에 있어 보다 신중해 질 수밖에 없다.

다. 보유기술의 공개 · 문서화

스타트업이 이미 보유하고 있는 기술이라 하더라도 경쟁업체가 이 기술에 대해 특허를 받는 경우가 있다. 스타트업은 경쟁업체의 특허 취득을 방지하기 위해 또는 특허를 무효화하기 위해 해당 기술이 이미 자사가 보유한 기술임을 증명해야 하는데, 일반적으로 이를 증명하기는 쉽지 않다. 하지만 특허 출원을 통해 이를 명확하게 문서화해 둔다면 특허 취득과는 별개로 경쟁업체의 특허 활동을 방해할 수 있다.

라. 라이선싱을 통한 수익 창출

특허를 통해 수익을 창출하는 방법은 소송만이 아니다. 많은 기업들이 수익 창출을 위해 라이선싱을 추구한다. 라이선싱은 특허로부터 수익을 창출하는 또다른 방법이며, 소송에 비해 비적대적인 대안이다. 라이선싱은 독점 계약이거나 비독점 계약일 수 있으며, 일반적으로 독점 계약은 특허와 관련된 사업이 스타트업의 핵심 사업이 아닌 경우 일어난다.

마. 크로스 라이선싱을 위한 협상 수단으로 활용

특허는 크로스 라이선싱(cross licensing)⁵³⁾을 통해 다른 특허에 접근할 수 있는 수단으로 활용되기도 한다. 스타트업이 경쟁업체 등이 보유한 특허를 사용하기 위해서는 상대방에게 돈을 지불해야 하지만, 만약 상대방이 필요로 하는 특허를 스타트업이 보유하고 있다면, 이를 협상 수단으로 활용하여 라이선싱 비용을 아낄 수 있다.

53) 둘 이상의 기업이 서로의 지식재산권 사용을 허용하는 것

바. 특허는 판매 가능한 자산

특허는 기업의 다른 자산과 마찬가지로 타인에게 판매할 수 있다. 많은 회사가 핵심 사업 외의 분야에 대해서도 특허를 보유하고 있으며, 이러한 특허는 타인에게 판매하는 것이 보다 효과적일 수 있다. 특히 향후 실시하지 않을 것으로 예상되는 특허에 대해서는 유지 비용을 줄이는 측면에서라도 판매가 유용하다.

사. 경쟁업체의 시장 진출 제한

경쟁업체는 특허 소송에 비용이 많이 들고 방어에 많은 시간이 소요된다는 것을 알고 있다. 따라서 많은 경쟁업체가 특허 침해를 피하려고 최대한 노력한다. 결과적으로 스타트업의 특허가 많을수록 경쟁업체는 시장에 제공할 수 있는 상품이 더 제한적일 수밖에 없다.

아. 간접적 방어 수단

특허 침해를 피하려는 기업은 신제품을 출시하기 전에 특허 검색을 실시한다. 이러한 검색은 특허 동향 파악 또는 회피 설계 등을 위해 실시되며, 고의 침해 주장에 대응하는 데에도 도움이 된다. 스타트업이 보유하고 있는 특허가 어느 경쟁업체에 의해 언제 검색될지 알 수 없지만, 스타트업은 특허를 보유하고 있는 것만으로도 경쟁업체의 사업운영 계획을 변경시킬 수 있다.

자. 경쟁업체보다 우위 선점

미국 특허법은 선출원주의를 채택하고 있는데, 이는 먼저 발명한 사람이 아닌 먼저 출원한 사람에게 특허를 부여하는 것을 의미한다. 따라서 특허를 적시에 출원하는 것은 매우 중요하고, 이를 통해 경

쟁업체보다 시장에서 우위를 점할 수 있다.

차. 기업 가치 확대

판매 가능한 자산인 특허는 스타트업의 가치를 확대한다. 확대된 가치는 대출이나 신용한도 확보에 도움이 될 수 있으며, 다른 회사가 스타트업을 인수하려는 경우 가격을 높이는 데에도 도움이 될 수 있다.

4. 「중소기업을 위한 국제적 특허 보호」 주요 내용

미국특허청(USPTO)에서는 중소기업 육성을 혁신과 경제 성장을 위한 원동력으로 보고 다양한 노력을 시도하고 있다. 미국특허청(USPTO)에서 미국중소기업부(SBA)와 함께 연구한 「중소기업을 위한 국제적 특허 보호(International Patent Protections for Small Businesses)⁵⁴⁾」의 주요 내용은 다음과 같다.

가. 연구 배경

최근 경제 연구에 따르면 스타트업 기업이 매년 평균 300만 개의 일자리를 창출하는 등 중소기업이 미국 일자리 창출의 주된 원동력인 것으로 나타났다. 그리고 이러한 중소기업의 일자리 창출은 30년 이상 이어져 왔다.

특허는 중소기업에게 경쟁업체들의 혁신 모방을 방지하는 데 도움을 줄 뿐만 아니라 성장 및 시장 점유율 확보, 일자리 창출에 필요한 투자 자본을 유치하는 데 도움을 준다. 그러나 중소기업은 해외에서 특허를 취득, 유지, 집행하는 데 있어 상당한 어려움에 직면해 있다. 그러므로 중소기업을 지원하고 일자리 창출을 촉진하려면 이러한 상황에 대한 철저한 이해와 가능한 해결책에 대한 연구가 필요

54) https://www.uspto.gov/sites/default/files/aia_implementation/20120113-ippr_report.pdf

하다.

나. 조사 결과

- 1) 모든 중소기업에게 특허가 일반적인 것은 아니다. 첨단기술 분야의 중소기업에게 특허가 집중되어 있다.
- 2) 특허는 중소기업의 경쟁력 강화를 위한 중요한 요소이다.
- 3) 중소기업의 해외 진출은 중소기업의 성장과 일자리 창출에 도움을 준다.
- 4) 해외 특허는 중소기업에게 해외 시장으로의 성공적 진출을 위한 기회를 제공한다.
- 5) 중소기업은 대기업보다 해외 특허를 적게 획득한다.
- 6) 해외 수수료, 번역료, 미국과 해외에서의 대리인 비용 등 해외 특허를 위한 비용은 상당하다.
- 7) 특허 비용은 주로 중소기업의 성장 초기에 필요하나 중소기업의 성장 초기에 충분한 자금을 마련하기가 쉽지 않다.
- 8) 미국 정부는 중소기업의 특허 획득을 지원하기 위해 수수료 감면 정책을 펼치고 있다. 그러나 중국을 포함한 다른 국가는 직접적 금전 지원 정책을 펼치는 등 미국과 다른 방식으로 중소기업의 특허 획득을 지원하고 있다.
- 9) 미국특허청(USPTO)은 연구 참여자와 함께 중소기업의 국제적 특허 보호를 위한 다음과 같은 미국 정부의 역할을 확인하였다.
미국 정부는 해외 특허 비용을 줄일 수 있도록 외교적 노력을 통해

각 국의 특허제도 조화에 힘써야 한다.

미국 정부는, 반대 의견이 우세하지만, 해외 특허 비용에 대한 직접적 금전 지원 문제를 다루어야 한다.

미국 정부는 중소기업을 대상으로 해외 특허 교육 프로그램을 적극적으로 운영하여야 한다.

10) 미국특허청(USPTO)은 해외 특허 비용에 대한 직접적 금전 지원 방안으로 공공 자금을 활용한 대출(loan) 프로그램 또는 보조(grant) 프로그램에 대해 검토하였으나 아직 관련 연구가 더 필요하다는 입장이다.

다. 정책 제언

1) 중소기업이 각 국 특허제도에서의 요구조건을 쉽게 충족시킬 수 있고 해외 특허 비용을 줄일 수 있도록 미국 정부는 외교적 노력을 통해 각 국의 특허제도 조화에 힘써야 한다.

2) 다수의 중소기업이 해외 특허로부터 이익을 받고 있지만 여전히 많은 중소기업이 해외 특허에 대한 인식이 부족하다. 그러므로 미국 특허청(USPTO)과 미국중소기업부(SBA)는 중소기업의 지식재산 교육 확대를 위해 협력해야 한다.

3) 중소기업은 경제 생태계의 일부이다. 그러므로 미국특허청(USPTO)과 미국중소기업부(SBA)는 중소기업의 해외 특허를 지원하기 위해 산업계 대표나 투자자 등 산업계 전체와 논의하고 협력하여야 한다.

4) 미국특허청(USPTO)과 미국중소기업부(SBA)는 중소기업의 해외 특허를 지원하기 위해 보다 더 많은 정보를 수집하고 적절한 방안을 위한 연구를 지속하여야 한다.

라. 마무리

미국 경제는 미국 중소기업에 의해 크게 영향을 받으며, 중소기업은 특허를 통해 생존하고 성장할 수 있다. 해외 특허는 미국 중소기업이 해외 시장에 진출하고 일자리를 창출하는 데에 중요한 역할을 할 수 있으며, 이 연구의 정책 제언은 중소기업의 국제적 특허 보호를 위한 첫걸음이라 할 수 있다.

5. 중소기업 지원을 위한 미국특허청(USPTO)의 정책

가. 지식재산 교육 및 훈련

미국특허청(USPTO)은 중소기업의 지식재산에 대한 인식 제고를 위해 중소기업에게 다양한 지식재산 교육과 훈련을 제공하고 있다. 미국특허청(USPTO) 본청 및 4개의 지역 사무소, GIPA(Global Intellectual Property Academy)뿐만 아니라 전국 83개 지역에 설치되어 있는 PTRC(Patent and Trademark Resource Center)에서도 지식재산 교육을 실시하고 있다.

< PTRC의 위치⁵⁵⁾ >



55)

<https://www.uspto.gov/learning-and-resources/support-centers/patent-and-trademark-resource-centers-ptrc/ptrc-locations>

나. 수수료 감면

미국특허청(USPTO)은 중소기업의 재정적 부담을 덜어주기 위해 수수료 감면 정책을 펼치고 있다. Small Entity에게는 50%의 감면 혜택을, Micro Entity에게는 75%의 감면 혜택을 주고 있다⁵⁶⁾. 미국 외 다른 나라의 중소기업도 Small Entity 및 Micro Entity 조건을 만족하면 미국 기업과 동일하게 수수료 감면 혜택을 받을 수 있다.

다. 특허 프로보노 프로그램(Patent Pro Bono Program)

특허 프로보노 프로그램⁵⁷⁾은 특허 전문가가 중소기업 및 발명가의 특허 출원을 도와주는 프로그램으로, 학술 및 비영리 단체에 의해 독립적으로 운영되고 있다. 재무 기준 등 특정 요건을 충족하는 중소기업은 특허 출원 시 특허 전문가로부터 법률적인 지원을 받을 수 있으며, 특허 전문가는 자신이 근무하는 지역에서 프로보노 프로그램에 자발적으로 참여할 수 있다.

라. 로스쿨 클리닉 프로그램(Law School Clinic Certification Program)

로스쿨 클리닉 프로그램⁵⁸⁾은 로스쿨 학생이 교수의 감독 하에 특허 또는 상표 절차에서 중소기업에게 법률 서비스를 제공해주는 프로그램이다. 이를 통해 중소기업은 무료로 법률 서비스를 받을 수 있고 로스쿨 학생은 지식재산권 관련 법률 실무를 경험할 수 있게 된다. 현재 미국특허청(USPTO)의 로스쿨 클리닉 프로그램에 참여하

56)

https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/uspto-fee-schedule?utm_campaign=subscriptioncenter&utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=

57)

<https://www.uspto.gov/patents-getting-started/using-legal-services/pro-bono/patent-pro-bono-program?MURL=probonopatents>

58)

<https://www.uspto.gov/learning-and-resources/ip-policy/public-information-about-practitioners/law-school-clinic-1>

고 있는 학교 수는 모두 59개이다⁵⁹⁾.

< 로스쿨 클리닉 참여 학교 위치 >



마. 직접 출원 지원 프로그램(Pro Se⁶⁰⁾ Assistance Program)

직접 출원 지원 프로그램⁶¹⁾은 재정 부담으로 인해 대리인 없이 직접 특허 출원을 진행하려는 중소기업 및 개인 발명가의 특허 출원을 지원해주는 프로그램이다. 미국특허청(USPTO)은 이를 위한 전담 직원을 두고 있으며, 전담 직원은 대면 상담이나 전화·이메일 상담을 통해 전자 출원 프로그램(EFS-Web) 사용법 안내, 출원 절차 안내, 서류 작성 및 검토 등을 수행한다. 다만 전담 직원이 법률 자문까지 제공해 주는 것은 아니며, 중소기업이나 개인 발명가가 법률 자문이 필요한 사항은 스스로 결정할 수 있도록 이와 관련된 주요 정보를 제공한다⁶²⁾.

59) 로스쿨 클리닉 프로그램은 2008년에 시범 실시한 이후 현재와 같이 확대되었으며, 시범 실시 당시에는 6개의 로스쿨이 참여하였다.

60) “Pro Se”는 라틴어에서 유래한 용어로 “자신을 위해” 또는 “자신을 대표하여”를 의미한다.

61)

<https://www.uspto.gov/patents-getting-started/using-legal-services/pro-se-assistance-program#heading-5>

62) 미국특허청(USPTO)에서는 직접 출원 지원 프로그램(Pro Se Assistance Program)을 운영하고 있지만, 특허의 가치가 출원 과정에서 크게 좌우된다는 점을 언급하며 대리인을 통해 출원을 진행할 것을 권고하고 있다.

바. 지식재산 담당관 프로그램(IP Attaché Program)

지식재산 담당관 프로그램⁶³⁾은 미국 기업들이 해외 시장에 진출하거나 해외 시장에서 영업을 할 때 해당 기업의 지식재산이 국제적으로 보호받을 수 있도록 지식재산 담당관을 통해 외국 법률·규정 조사 방법, 지식재산의 국제적 보호 및 권리 집행 방법, 외국 법원과 정부의 운영 방식 등에 대한 정보 및 조언을 제공해 주는 프로그램이다. 또한 지식재산 담당관은 미국 기업들의 이익을 위해 위와 같은 상담·조언 제공 업무뿐만 아니라 지식재산 정책·법률·규정의 개선 노력, 외국 정부에 대한 문제 제기, 미국 정부의 입장 대변, 지식재산 교육 제공 및 인식 제고 프로그램 운영 등의 업무도 수행한다. 미국특허청(USPTO)은 현재 브라질, 중국(베이징, 광저우, 상해), 유럽, 인도, 쿠웨이트, 멕시코, 페루, 태국, 우크라이나의 11개 지역과 세계지적재산권기구(WIPO) 및 세계무역기구(WTO)에 지식재산 담당관을 두고 있다.

63) <https://www.uspto.gov/ip-policy/ip-attache-program>

IV. 우리 중소기업의 전략

1. 미국 진출 전 특허 침해 여부 검토

미국에서 특허를 침해하게 되면 미국으로의 진출이 어려워 질 뿐만 아니라 소송 대응에 막대한 비용과 노력이 소요된다. 또한 앞서 살펴본 바와 같이 중소기업도 NPEs의 특허 소송 대상이 되고 있다. 따라서 미국에 진출하려는 중소기업에게 특허 침해를 예방하는 일은 매우 중요하며, 특허 침해를 예방하기 위해 미국에 등록된 특허를 사전 검토하는 단계가 반드시 필요하다.

특허 제도는 속지주의 원칙을 따르므로⁶⁴⁾ 등록 특허 검토 시에는 미국에 등록된 특허만 우선 검토할 수 있다. 만약 미국 외 다른 국가로의 진출도 함께 고려하고 있다면 다른 국가의 특허도 함께 검토하는 것이 좋다. 특허정보 검색은 작은 노력으로 큰 손실을 막을 수 있는 아주 효율적인 방법이다⁶⁵⁾.

2. 회피 설계

침해 여부 검토 후 침해인 것으로 판단되면 침해를 회피하는 방법을 강구해야 한다. 미국에서는 특허 침해에 따른 손해배상액이 우리나라보다 훨씬 더 크게 나올 뿐만 아니라⁶⁶⁾ 지방법원의 판단으로 3배까지 증액될 수도 있으므로 회피 설계가 반드시 필요하다.

특히 미국은 2016년 6월 연방대법원 Halo 판결에 의해 고의 침해 및 손해배상액 증액 여부 인정 기준이 완화되었는데⁶⁷⁾, 기존에 2007년 연방특허항소법원 전원합의체 Seagate 판결에서 채택한 기준 하에서는

64) 속지주의 원칙에 따라 특정 국가에서 부여한 특허는 해당 국가의 영역 내에서만 효력을 발휘한다.

65) 미국특허청(USPTO)의 팸플릿 중 하나에 이와 같이 안내하고 있다.

66) 미국의 특허 침해 손해배상액은 1건당 평균 65억7천만원으로 우리의 특허 침해 1건당 손해배상액인 평균 6천만원의 약 110배에 달함(2019년도 특허청 업무계획)

67) 「2018 IP TREND」, 특허청·한국지식재산보호원
(https://www.ip-navi.or.kr/precedent/precedent_report_List.navi?report_code=TOTAL)

침해 피의자의 고의 침해를 인정받기 위해 특허권자는 침해 피의자의 (1) 객관적 침해 위험(objective recklessness) 및 주관적 고의(subjective knowledge) 모두(two-part test)를 (2) 명백하고 확실한 증거(clear and convincing evidence)로 입증하여야 했다. 그러나 Halo 판결에 의해 정립된 현 미국의 고의 침해 인정 기준에 따르면, 특허권자는 (1) 주관적 고의만을 (2) 우월한 증거(preponderance of evidence)로 입증하면 되어, 종전보다 고의 침해 인정 요건이 완화되었다. 여기서 주관적 고의라 함은 특허 침해 위험을 알았거나 알 수 있었음을 의미한다. 따라서 침해 여부 검토 후 침해가 인정된다면 회피 설계 과정을 반드시 거쳐야 한다.

이와 같은 침해 여부 검토와 회피 설계는 매우 중요한 단계지만 특허에 대한 전문 지식이 없는 중소기업이 이를 스스로 진행하기는 쉽지 않다. 그러므로 특허에 대한 전문 지식이 없는 중소기업이라면 전문가의 조언을 받아 이를 진행하는 것이 바람직할 것이다. 자금이 부족한 중소기업이라면 전문가의 조언을 얻기 위한 방법으로 한국특허전략개발원에서 운영하는 지식재산 기반 연구개발(IP-R&D)⁶⁸⁾ 사업에 참여하는 것도 고려해 볼 수 있다.

3. 특허 출원

미국에 진출하려는 중소기업은 발명이 적용된 제품을 공중에 공개하기 전⁶⁹⁾ 특허를 출원해 두는 것이 바람직하다. 특히 소비재, 바이오, 의약품, 컴퓨터 하드웨어, 전자장치, 소프트웨어, 의학장치, 통신 분야는 특허 분쟁이 많은 분야로⁷⁰⁾ 관련 중소기업에게 미국 진출 전 특허 출원은 매우 중요하다.

68) 지식재산 기반 연구개발(IP-R&D)에 대한 자세한 내용은 한국특허전략개발원 홈페이지 (https://www.kista.re.kr/usr/com/prm/ContentView.do?cid=PRGM_000000000000100&menuNo=11006) 참조

69) 특허를 출원하기 전 해당 발명이 공개된다면, 이로 인해 특허가 거절될 수 있다.

70) 「2018 Patent Litigation Study」, Pwc, 2018
(<https://www.ipwatchdog.com/wp-content/uploads/2018/09/2018-pwc-patent-litigation-study.pdf>)

미국은 특허 제도가 성공적으로 정착되어 운영되고 있는 나라로, 중소기업은 미국 특허를 통해 자사의 지식재산을 강력하게 보호할 수 있다. 중소기업은 특허를 통해 경쟁기업의 모방을 막을 수 있을 뿐만 아니라 마케팅에도 특허를 활용할 수 있다. 또한 특허 심사 과정을 통해 미리 알지 못했던 유사 특허를 알아낼 수 있으며, 이를 통해 침해 여부 및 회피 설계에 대한 재검토도 가능해진다.

경쟁기업의 유사제품 출현을 완벽하게 방지하기 위해 다수의 특허를 획득하여 특허 포트폴리오⁷¹⁾를 구성하는 것이 가장 좋은 방법이나, 금전적 부담으로 다수의 특허를 획득하기 어려운 경우라도 필요 최소한의 특허를 획득하여 안전장치를 마련해 둘 필요가 있다.

4. 선행 기술 제출

미국에는 우리와 달리 ‘정보 제출(Information Disclosure Statement, IDS)’ 제도가 있다. 정보 제출 제도는 출원인과 대리인이 출원 발명과 관련하여 알고 있는 모든 선행 기술을 미국특허청(USPTO)에 제출해야 하는 제도이다. 이는 출원인과 대리인이 지켜야 할 의무이며, 출원인에 의해 제출된 선행 기술은 특허 심사 과정에서 검토된다.

제출된 선행 기술에 의해 출원 발명이 거절될 수도 있지만, 출원인이 이러한 정직 의무를 충실히 이행하지 않으면, 향후 특허 등록을 받고도 부정직한 행위(Inequitable conduct)를 하였다고 하여 권리 행사가 어려워 질 수 있다⁷²⁾.

따라서 미국에 진출하려는 우리 중소기업은 알고 있는 모든 선행 기술을 미국특허청(USPTO)에 충실히 제출하는 것이 바람직하다⁷³⁾.

71) 특허 포트폴리오란 개인 또는 회사와 같은 단일 개체에 의해 소유된 특허의 집합을 말한다. 서로 유관한 다수의 특허를 보유하고 있다면 경쟁업체의 시장 진입을 어렵게 만들 수 있다.

72) https://en.wikipedia.org/wiki/Inequitable_conduct

73) 우리나라를 포함한 미국 외 다른 국가에서의 특허 심사 과정에서 알게 된 선행 기술도 모두 제출해야 한다.

확하게 기재하여야 한다⁷⁸⁾.

발명자는 청구항에 기재된 발명을 기준으로 판단하며, 발명의 개념(conception)에 기여하지 않았다면 발명자로 인정되지 않는다⁷⁹⁾. 개념은 실현 가능할 정도의 구체적인 아이디어라고 할 수 있다. 추상적인 아이디어만 제시하거나 발명의 구현에만 기여한 사람은 발명자로 인정되지 않는다. 그리고 일부 청구항에 기재된 발명에만 기여하였더라도 발명자로 인정된다⁸⁰⁾.

우리나라는 발명자를 정확하게 기재하지 않더라도 특허가 거절되거나 무효가 되지 않기 때문에 발명자가 누락되거나 발명의 개념에 기여하지 않은 자가 발명자로 기재되기도 하는데, 미국에 특허를 출원해야 한다면 진정한 발명자가 누구인지 다시 한번 확인해 볼 필요가 있다.

6. 청구항 작성

특허 권리범위는 청구항에 의해 결정되므로 특허 출원 시 청구항 작성은 매우 중요하다. 미국 출원 시 다음과 같은 사항에 주의하여 청구항을 작성하는 것이 좋다⁸¹⁾.

가. 발명의 특징이 명확하게 드러나도록 작성

출원하고자 하는 발명에서 법적으로 보호를 받고자 하는 부분이 어느 부분인지 먼저 고려하고, 이것들이 선행 기술과 구별되어 명확하게 드러나도록 청구항을 작성해야 한다.

예를 들어 아래 그림의 자동차를 발명하여 청구항을 아래 그림의

할 수 있다.

78) 특허 출원 이후나 등록 이후에도 발명자 정정은 가능하다.

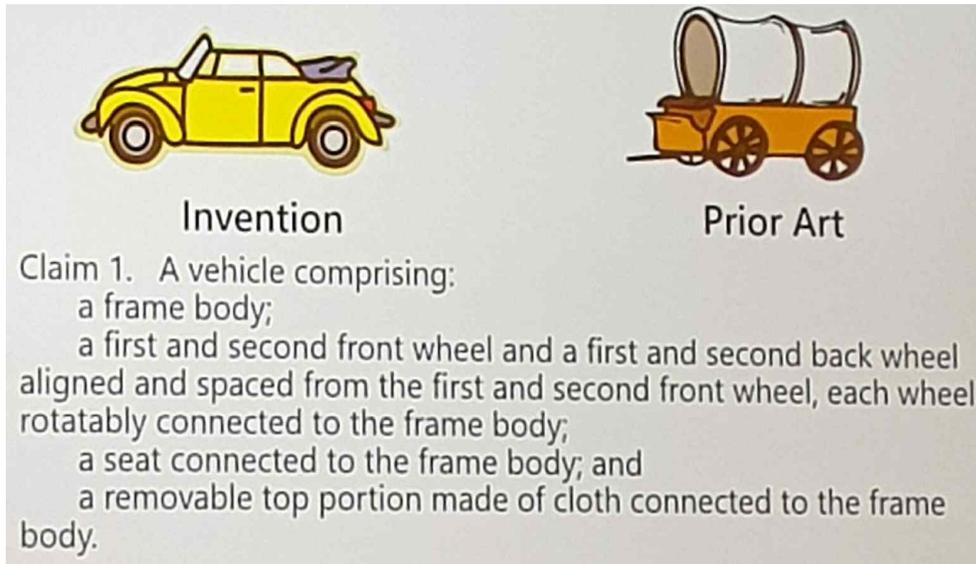
79) <https://mpep.uspto.gov/RDMS/MPEP/e8r9#/e8r9/d0e206713.html>

80) 35 U.S.C. §116(a)

81) 미국특허청(USPTO)에서 2019.9.12. 세미나("What you need to know for winning appeal or AIA trial")를 통해 발표한 내용 중 일부를 정리

청구항 1(Claim 1)과 같이 작성한 경우, 아래 그림의 선행 기술(prior art)과 구별되는 뚜렷한 특징이 나타나지 않아 자동차 발명은 선행 기술(prior art)에 의해 등록이 거절되거나 등록 후 무효가 될 수 있다.

< 발명의 특징이 드러나지 않은 청구항 작성 예 >



발명의 주요 특징을 이끌어내어 청구항을 작성하기 어렵다면, 동일 기술 분야에서 이미 먼저 등록된 특허의 청구항을 참고하는 것도 좋은 방법이 될 수 있다. 또한 선행 기술과 구별되는 특징적 구성이 아니라면 필요치 않은 구성은 기재하지 않는 것이 바람직하다⁸²⁾.

나. 용어의 선택 · 한정

전제부는 구체적으로 한정하기보다는 넓게 작성하는 것이 좋다. 예를 들어, “A shovel for digging...” 보다는 “A shovel...” 로 기재하는 것이 바람직하다. 또한 청구항에 작성하는 용어도 구성 간의 관계에 유의하며 넓은 의미의 용어를 선택하는 것이 바람직하다.

⁸²⁾ 청구항이 구체적으로 작성되고 많은 구성이 포함될수록 등록 가능성은 높아지지만 그 가치는 낮아진다.

다. 전치사의 선택

청구항 작성 시 적절한 전치사를 사용할 필요가 있다. 실제 특허 분쟁에서 전치사의 해석에 대해 의견이 갈리는 경우가 빈번하게 발생하고, 전치사의 의미가 결과에 큰 영향을 미치는 경우도 발생하기 때문이다. 예를 들어 “on”, “above”, “over” 는 모두 “~ 위에” 를 의미하지만 그 의미에 미세한 차이가 있을 수 있다. 금반언의 원칙⁸³⁾에 따라 한번 주장한 사항은 번복할 수 없으므로, 특허 출원 시부터 전치사의 의미를 명확하게 인지하여 사용하고, 일관된 주장을 펼칠 필요가 있다.

라. 연결부

구성의 포함 관계를 나타내는 연결부로 “comprising” 과 “consisting of” 가 주로 사용되는데, 이들 각 용어의 의미를 명확하게 이해하고 청구항을 작성하여야 한다. “comprising” 은 청구항에 기재된 구성을 포함하지만 이에 한정되지 않는다는 것을 의미하고, “consisting of” 는 청구항에 기재된 사항만을 포함한다는 것을 의미한다. 또한 “consisting essentially of” 라는 연결부도 종종 사용되는데, “consisting essentially of” 는 본질적 부분에 한해 청구항에 기재된 사항만을 포함한다는 것을 의미한다⁸⁴⁾.

마. 기타

청구항에서 최초로 사용하는 용어에 대해서는 부정관사인 ‘a’ 나 ‘an’ 을 사용하고, 두 번째 이후 사용 시에는 ‘the’ 나 ‘said’ 를 사용하여야 한다. 또한 청구항에서 단수와 복수의 사용도 주의하여야 한다. 이와 같은 사항은 특허 심사 과정에서 보정이 가능할 수 있겠지만, 이로 인해 거절이 되거나 특허 권리범위가 달라질 수도

83) 자신의 선행행위와 모순되는 후행행위는 허용되지 않는다는 원칙

84) 따라서 “consisting of” → “consisting essentially of” → “comprising” 순으로 청구항이 넓게 해석된다.

있으므로 주의하여야 한다.

7. 출원서류 번역

미국 특허를 획득하기 위해서는 미국특허청(USPTO)에 영어로 작성된 서류를 제출해야 한다. 미국 출원서류의 양식과 한국 출원서류의 양식이 서로 동일하지 않다는 점 등을 고려하면 미국 대리인을 통해 현지에서 적합한 방식·표현으로 명세서나 청구항을 작성하는 것이 가장 좋을 것이다. 그러나 국내에 먼저 특허를 출원한 이후 미국 출원을 진행하는 경우가 대다수이고, 미국 대리인을 통한 명세서 작성이나 번역이 비싼 편이므로, 대부분의 경우 한글로 작성된 서류를 국내에서 영어로 번역한 후 미국 대리인에게 검토를 받는 방식으로 미국 출원이 진행된다.

발명의 가치는 명세서 및 청구항이 어떻게 작성되느냐에 따라 크게 좌우되므로, 중소기업은 이러한 번역 작업에 많은 신경을 쓸 필요가 있다. 하지만 미국 지식재산 제도에 대한 전문 지식이 없는 중소기업이 번역된 내용을 자체적으로 검토하기는 쉽지 않다. 따라서 미국에 출원하려는 중소기업은 최소한 국내 대리인이 미국 특허 제도에 대해서도 전문가인지, 그리고 번역인이 특허 문서 번역에도 다수의 경험이 있는지를 사전 확인하는 것이 바람직할 것이다. 또한 국내에 출원된 내용이 그대로 번역되어 미국 출원으로 이어지는 경우가 대부분이라는 점을 고려하면, 국내 출원 시부터 미국 출원을 염두에 두고 명세서 등의 작성이 이루어질 수 있도록, 국내 출원 시부터 미국 전문 대리인을 선임하는 것이 바람직할 것이다.

8. 가출원 제도 활용

미국에는 우리와 달리 ‘가출원(Provisional Application)’ 제도⁸⁵⁾가

85)

<https://www.uspto.gov/patents-getting-started/patent-basics/types-patent-applications/provisional-application-patent>

있다. 출원인은 가출원 제도를 통해 정규출원의 명세서 형식에 구애받지 않고⁸⁶⁾ 발명의 내용을 출원할 수 있으며, 이를 통해 출원일을 신속히 인정받을 수 있다. 다만 가출원 이후 12개월 이내에 정규출원을 진행해야 하는데, 정규출원 시 추가된 내용에 대해서는 출원일을 정규출원 시로 인정한다.

가출원된 내용은 공개되지 않으므로 기술 공개에 대한 우려 없이 필요 시 이를 포기할 수 있고, 가출원된 발명에 대해 ‘특허 출원 중 (Patent Pending)’ 이라는 문구의 사용도 가능하다. 이와 같은 이점 외에도 가출원은 한글로 작성한 서류를 그대로 제출할 수 있고, 소요 비용이 저렴하기 때문에, 한국보다 미국에 특허를 우선 출원하려는 기업은 이를 적극 활용할 필요가 있다⁸⁷⁾.

9. 부분계속출원 제도 활용

미국에는 우리와 달리 ‘부분계속출원(Continuation-in-part Application) 제도’가 있다. 부분계속출원은 최초 출원이 미국특허청(USPTO)에서 심사 중이기만 하면 오랜 시간이 지났더라도 개량발명을 계속해서 출원할 수 있는 제도로, 최초 출원과 동일한 부분에 대해서는 최초 출원일을 기준으로 특허성이 검토되고 추가된 부분에 대해서는 부분계속출원의 출원일을 기준으로 특허성이 검토된다.

부분계속출원은 최초 출원 이후 제품을 개량한 경우나 특허 포트폴리오를 구축하려는 경우 등에 유용하게 활용할 수 있다. 다만 부분계속출원된 특허의 권리 기간은 최초 출원의 출원일부터 기산된다는 점에 유의하여야 한다.

10. 특허 표시

특허를 획득한 이후에는 해당 제품이 특허를 받았음을 표시하는 것

86) 가출원 시 발명에 대한 구체적인 내용과 도면을 제출해야 하며, 청구항 제출은 필요하지 않다.

87) 한국 출원 후 미국에 출원하려는 기업은 한국 출원 후 1년 이내에 우선권 주장을 할 수 있다.

이 좋다. 이를 통해 특허권자는 특허 공지 효과와 제품 홍보 효과를 동시에 얻을 수 있다.

제품 또는 포장에 특허 표시가 있으면 해당 특허가 공중에 공지된 것으로 인정되며, 침해 발생 시 특허권자는 유리한 위치를 점할 수 있다. 특허 표시가 있으면 침해자들은 해당 특허를 실제 인지하지 못하였다 하더라도 이를 주장하기가 어렵고, 특허권자는 최대한의 보상을 이끌어 낼 수 있다.

미국 특허법에는 특허를 표시하는 방법으로 두 가지가 규정되어 있다⁸⁸⁾. 첫 번째 방법은 제품이나 포장에 ‘Patent’ 또는 ‘Pat.’ 문자와 특허 번호를 함께 표시하는 것이고, 두 번째 방법은 ‘Patent’ 또는 ‘Pat.’ 문자와 해당 특허가 안내되어 있는 인터넷 웹사이트 주소를 함께 표시하는 것이다⁸⁹⁾. 이때 해당 웹사이트에는 아무런 제한 없이 접속 가능하여야 한다.

< 특허를 표시하는 두 가지 방법의 예시 >



웹사이트를 사용하는 방법은 웹페이지를 별도로 마련해야 한다는 점에서 추가적인 노력이 필요하지만, 다수의 특허가 적용되어 제품에 특허 번호를 모두 표시하기 어려운 경우나 특허가 추가되어 특허 표시에 변경이 필요한 경우 등에는 특허 번호를 직접 표시하는 방법보다 더 유리할 수 있으므로⁹⁰⁾, 제반 사정을 고려하여 두 방법 중에서 적합한

88) 35 U.S.C. §287(a)

89) 두 번째 방법은 2011년 미국 특허법 개정(America Invents Act)으로 새로이 도입되었다.

90) 미국특허청(USPTO)이 2014년 국회에 제출한 연구자료 (https://www.uspto.gov/sites/default/files/aia_implementation/VMreport.pdf)에 따르면, 웹사

방법을 선택하도록 한다.

11. 경쟁업체의 특허 침해에 대한 대응

경쟁업체가 특허를 침해하는 경우 경고장을 발송하거나 소송을 제기하여 경쟁업체의 침해 활동을 중단시킬 수 있다. 그러나 침해 여부는 비전문가가 판단하기 어려운 분야이고, 분쟁이 시작되면 막대한 비용과 노력을 투입해야 하므로, 경고장을 발송하거나 소송을 제기하기 전 침해 여부에 대해 전문가에게 충분한 감정을 받는 등 신중을 기하는 것이 좋다.

경고장을 발송하거나 소송을 제기하기 전 경쟁업체의 대응에 따른 대응 전략이나 최종 목표를 미리 마련해 두도록 한다. 예를 들어, 경쟁업체가 경고장을 받은 이후 오히려 무효 소송을 먼저 제기할 수 있으므로, 경고장 발송 이후 침해 소송을 즉시 제기하는 방안도 고려해 볼 수 있다.

또한 소송을 제기하는 경우에는, 특허권자의 승소율이나 공판(trial)까지의 소요기간 등이 지방법원별로 다르므로, 최근의 지방법원별 경향을 고려하여 어느 지방법원에 소송을 제기하는 것이 가장 유리한지도 함께 검토해야 한다.

12. 합의를 통한 분쟁 종결

미국에서 소송을 제기하거나 피소를 당하여 소송이 진행되면 소송을 진행하기 위한 비용이 상당히 많이 들게 된다. 미국지식재산권법협회(American Intellectual Property Law Association, AIPLA) 자료에 따르면, 소송가액이 25백만불 이하인 경우에는 대략 0.6~3.5백만불의 소송비용이, 소송가액이 25백만불 이상인 경우에는 대략 1.4~6백만불의 소

이트를 사용하는 특허 표시 방법은 경제적이고, 작은 제품에도 적용 가능하며, 일반 대중의 접근성을 개선하였다고 평가하고 있다.

송비용이 소요된다고 한다⁹¹⁾. 중소기업에게 이러한 높은 소송비용은 부담스러울 수밖에 없다. 또한 특허 소송은 수년간 지속될 수 있는데⁹²⁾, 장기간의 소송에 따른 불확실성도 기업 경영에 좋지 않은 영향을 미친다. 따라서 분쟁이 발생한 경우 소송을 계속 진행하기보다는 상대방과 협상을 시도하여 분쟁을 조기에 마무리 짓는 것이 더 현명한 방법일 수 있다. 실제로 미국에서는 많은 중소기업들이 장기간 지속되는 값비싼 소송보다는 합의를 통해 분쟁을 종결하고 있다⁹³⁾.

상대방과의 협상 시 가장 중요한 점은 특허 침해 여부와 해당 특허의 무효 가능성에 대해 충분히 파악하고 있어야 한다는 것이다. 침해 여부와 무효 가능성에 대한 충분한 정보가 없으면 협상 시 상대방의 요구에 적절히 대응하지 못할 수 있다. 그리고 상대방의 의도⁹⁴⁾가 무엇인지, 적정 사용료(royalty)⁹⁵⁾가 어느 정도인지, 크로스 라이선싱(cross licensing)이 가능한지, 협상 후 타 경쟁업체와의 유사 분쟁 발생 가능성은 없는지 등에 대해서도 사전 검토가 필요하다. 또한 미국에서는 공판(trial) 전 증거수집(discovery)⁹⁶⁾ 과정을 거치면서 소송 결과의 대략적인 예측이 가능해지는 경우도 있으므로, 협상 시점을 언제로 하는 것이 유리할지에 대한 검토도 필요하다.

13. 증언녹취(deposition) 시 주의사항

미국 소송에는 사실관계 확인을 위한 다양한 절차가 존재하는데, 그

91) <https://smallbusiness.costhelper.com/patent-litigation.html>

92) Pwc의 「2018 Patent Litigation Study」
(<https://www.ipwatchdog.com/wp-content/uploads/2018/09/2018-pwc-patent-litigation-study.pdf>)에 따르면, 2008년부터 2017년까지의 기간 동안 공판(trial)이 시작되기까지 소요된 기간의 중간 값은 약 2.4년으로 나타남

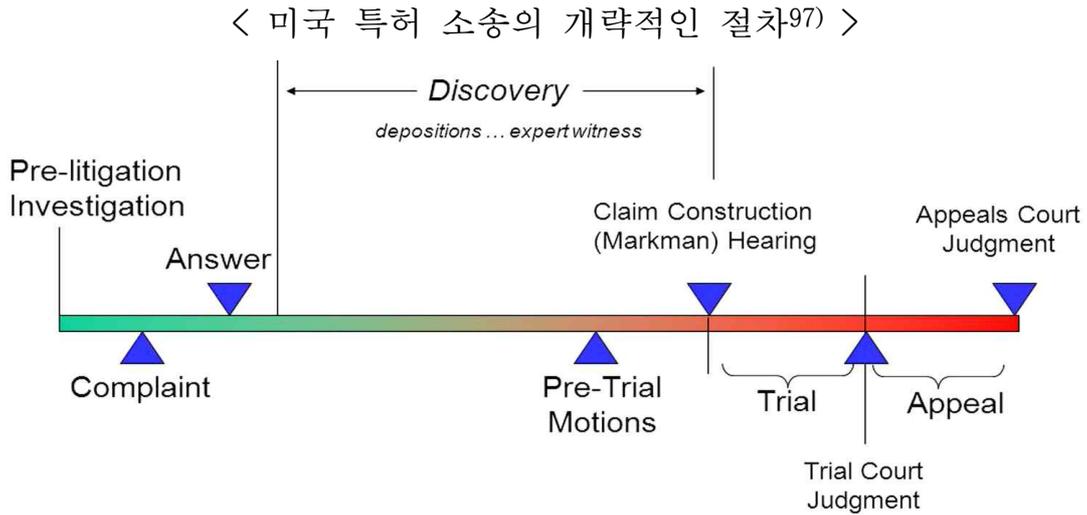
93) https://www.unifiedpatents.com/insights/2018/9/28/q3-2018-patent-dispute-report?gclid=EAlaIqobChMlr831nres5wIVC5yzCh2dRwqdEAMYASAAEgJHl_D_BwE

94) 상대방의 의도로 침해 행위 중단, 금전적 손해 배상, 사용료(royalty) 확보가 있을 수 있다.

95) 타인의 특허를 사용하고 지불하는 금액

96) 증거수집(discovery)은 우리나라에 없는 제도로, 각 소송 당사자가 사실관계 확인을 위해 질의서(interrogatories), 문서제출요구(request for document production), 인정요구(request for admission), 증언녹취(deposition)의 방법을 통해 상대방으로부터 증거를 수집하는 공판(trial) 전 절차이다.

중 하나가 ‘증언녹취(deposition)’ 라는 제도이다.



증언녹취(deposition)는 미국 소송에서 변호사들이 재판에 사용할 증거를 수집하기 위해 증인으로부터 증언을 듣고 이것을 기록으로 남기는 절차이다⁹⁸⁾. 증언녹취(deposition)는 법적 절차이기는 하지만 판사가 진행하는 것이 아니라 변호사들이 법정 외에서 주도적으로 진행하는 절차이다. 증언녹취(deposition)에는 소송 양 측의 변호사와 증인, 그리고 속기사가 참여하며, 영상촬영 기사와 통역사가 함께 참여하기도 한다. 증언녹취(deposition) 과정에서의 각 질문과 증인의 대답은 속기사에 의해 기록되고 영상촬영이 이루어진다. 증언녹취(deposition)를 하는 경우 증인은 선서를 하게 되고⁹⁹⁾, 답변의 내용이 거짓일 경우 처벌을 받을 수 있다.

미국에서 특허 소송이 발생하면 우리 중소기업의 임직원이 증인이 되어 증언녹취(deposition)에 참여할 수 있다. 증언녹취(deposition)는 우리나라에 없는 제도이므로 우리 중소기업의 임직원에게는 익숙하지 않을 수 있다. 증언녹취(deposition)에 증인으로 참여하여 상대측 변호사의 질문에 답변할 때에는 다음과 같은 사항을 주의하여야 한다.

97) <https://slideplayer.com/slide/4551512/>
 98) <https://blog.naver.com/chungo11/220849555109>
 99) deposition을 ‘선서증언’으로 번역하기도 한다.

- 증언녹취(deposition)는 소송과 관련된 사항의 사실관계 확인을 위해 필요한 절차이지만, 상대측 변호사는 최대한 유리한 답변을 이끌어 내려고 노력한다. 불필요한 답변은 소송에 불리한 증거로 이어질 수 있으므로, 질문한 내용에 대해서만 짧게 답변하고, 질문하지 않은 내용까지 답변하지 않도록 한다. 특히 중소기업의 소송담당 직원이 아닌 연구자나 임원의 경우 질문한 내용 외의 내용까지 추가하여 답변하면서 상대측 변호사를 이해시키려는 경우가 많이 있는데, 불필요한 답변은 최대한 자제하여야 한다.
- 질문에 대해 즉각적으로 답변하지 않고 어떻게 답변할지 잠깐 생각해 보고 답변한다면 조리 있는 답변이 가능하고 불필요한 말을 줄일 수 있다. 증언녹취(deposition)는 보통 몇 시간 동안 진행되는데, 약간의 시간을 두고 답변하는 것이 긴 시간 동안 상대측 변호사의 계속되는 질문에도 차분하게 대응하며 분위기를 이끌어 갈 수 있는 좋은 방법이다. 또한 범위를 벗어난 질문에 대한 제재 등 우리측 변호사의 대응¹⁰⁰⁾이 필요한 경우도 있는데, 이를 통해 우리측 변호사에게도 대응할 시간을 충분히 제공할 수 있다.
- 증인이 모든 것을 다 알거나 기억하고 있을 수 없다. 또한 다른 사람이나 문서를 통해 확인이 필요한 경우도 있다. 그러므로 정확하지 않은 사항에 대해서는 추측하여 답변하지 않도록 한다. 일부 사항에 대해서만 알거나 기억하고 있는 등 정확하게 알지 못하는 상태에서 추측하여 답변한다면 오히려 사실관계가 왜곡될 수 있다.

14. 특허무효 심판(IPR) 활용

미국 진출 중소기업이 만약 특허 침해로 피소가 된다면 특허심판원(PTAB)에 특허무효 심판(IPR)을 청구할 수 있다. 연방지방법원에 특허무효 소송을 제기할 수도 있지만, 특허무효 심판(IPR)을 청구하는 것이 비용면에서 보다 저렴하고, 최대 18개월 내에 결과를 받을 수 있어 특

¹⁰⁰⁾ 이를 'Objection'이라고 한다.

허무효 소송보다 신속하게 결과를 받을 수 있다.

최근 특허무효 심판(IPR)이 특허 소송에서 각광을 받고 있는데, 2018년 특허무효 심판(IPR)의 심리 개시 결정을 받은 건은 대략 60%이고, 이중에서 80%는 전체 혹은 일부 청구항이 무효되었다. 이러한 비율을 고려하면 특허 침해로 피소가 된 경우 특허무효 심판(IPR)을 적극 활용하는 것이 바람직하다¹⁰¹⁾.

다만, 특허 침해 고소장을 받은 날부터 1년이 경과하여 청구된 특허무효 심판(IPR)은 개시되지 않으므로¹⁰²⁾, 특허무효 심판(IPR) 청구 시 이 점을 주의하여야 한다.

15. 소송비용 부담 완화

앞서 살펴본 바와 같이 미국에서 소송을 진행하기 위해서는 상당한 비용을 지출해야 한다. 이러한 지출은 중소기업에게 큰 부담이 된다. 일부 중소기업은 소송비용 부담으로 인해 적절한 대응을 하지도 못한 채 미국 진출을 포기해야 할 수도 있다.

소송비용 중 대부분을 차지하는 것이 변호사 비용이므로, 중소기업은 저렴한 변호사를 선임하거나 변호사의 투입 시간을 줄이는¹⁰³⁾ 등의 방법으로 소송비용을 줄여볼 수 있다. 하지만 이러한 노력으로 소송비용을 줄이는 데에는 한계가 있다. 중소기업은 소송비용에 대한 부담 완화를 위해 아래와 같은 방법을 고려해 볼 수 있다.

- 기술보증기금이 운영하고 있는 특허공제¹⁰⁴⁾에 가입한다. 특허공제에 가입하여 매월 부금을 납부하면 소송 발생 시 부금의 5배 범위 내

101) <http://www.koreatimes.com/article/1275043>

102) 35 U.S.C. §315(b)

103) 미국에서는 변호사의 투입 시간에 비례하여 변호사 비용이 청구된다. 소송 관련 자료를 변호사에게 정확하게 제공하고 중요도가 낮은 증거수집(discovery) 절차를 줄이는 등의 방법으로 변호사의 투입 시간을 줄여볼 수 있다.

104) <https://ipmas.or.kr/information/info01/INFO0101Page.do>

에서 대출을 받을 수 있다. 특허공제에 가입한다고 하여 소송비용이 줄어드는 것은 아니지만 대부분의 중소기업이 목돈 마련이 어렵다는 점을 고려하면 소송 발생 시 도움이 될 수 있다.

- 경쟁업체가 특허를 침해하여 소송을 제기하는 경우 소송 파이낸싱(Litigation Financing¹⁰⁵)을 활용해 볼 수 있다. 소송 파이낸싱은 소송과 관련이 없는 제3자가 소송 결과로 발생하는 이익의 일부를 대가로 소송 당사자에게 소송 자금을 지원해 주는 것이다¹⁰⁶. 중소기업이 소송 파이낸싱을 활용할 수 있다면 소송 비용에 대한 걱정 없이¹⁰⁷ 침해 소송을 제기하여 경쟁업체의 침해 행위를 중단시키고 손해 배상을 받을 수 있다. 미국에서 소송 파이낸싱이 아직 일반화되어 있지는 않지만, 소송 파이낸싱 투자자를 찾아보는 것은 어렵지 않다¹⁰⁸. 다만 소송 파이낸싱은 고위험·고수익의 투자 형태이므로, 승소 가능성이 높지 않은 경우 소송 자금을 지원받기 어렵다는 점과, 승소하는 경우 손해 배상금의 상당 부분을 투자자에게 제공해야 한다는 점을 감안하여야 한다.

105) 소송 파이낸싱(Litigation Financing)을 Litigation Funding, Legal Financing, Third-party Litigation Funding이라고도 함

106) https://en.wikipedia.org/wiki/Litigation_funding

107) 패소하더라도 지원받은 소송 자금을 되돌려줄 필요는 없다.

108) <https://www.greyb.com/litigation-financing-for-patent-disputes/>

V. 정책 제언

1. 웨비나(webinar)를 활용한 중소기업 지식재산 교육

미국의 중소기업에 대한 지식재산 정책 중 가장 핵심은 지식재산 교육이라고 할 수 있다. 미국중소기업부(SBA)와 미국특허청(USPTO)이 함께 수행한 「중소기업을 위한 국제적 특허 보호(International Patent Protections for Small Businesses)」 연구¹⁰⁹⁾에서도 볼 수 있는 바와 같이 미국은 자국 중소기업의 외국 특허 활동을 지원하기 위한 방안으로 지식재산 교육을 가장 강조한다. 미국은 중소기업이 스스로 국제적인 특허 전략을 수립하는데 지식재산 교육이 도움이 되며 보조금 지원보다는 지식재산 교육이 보다 더 효율적인 지원 방안인 것으로 판단하고 있다.

미국특허청(USPTO)은 현재 중소기업 및 개인 발명가의 특허 활동을 지원하기 위해 디트로이트, 덴버, 산호세, 델러스에 위치한 4개의 지역 사무소와¹¹⁰⁾ GIPA(Global Intellectual Property Academy), PTRC(Patent and Trademark Resource Center) 등에서 교육 프로그램을 운영하고 있다.

미국특허청(USPTO)의 2018년 성과보고서¹¹¹⁾에 따르면 지식재산 교육은 국내외 지식재산 제도에 대한 이해 및 인식 제고, 지식재산·기술에 대한 역량 강화, 혁신에 있어서 지식재산의 중요성에 초점을 맞추고 있다. 2018년 GIPA에서는 총 7,242명에게 총 151회의 교육 활동을 실시하였다. 특히 중소기업 등을 대상으로 한 GIPA의 교육(outreach) 프로그램은 미국 기업들의 해외 활동을 지원하기 위해 지식재산 보호와 강화의 중요성에 집중되었다.

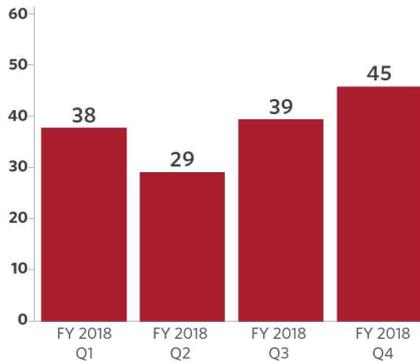
109) https://www.uspto.gov/sites/default/files/aia_implementation/20120113-ippr_report.pdf

110) 미국특허청(USPTO)은 2011년 특허법(AIA) 개정 이후 기술 혁신과 기업가 정신 촉진 등을 위한 목적으로 2012년에 디트로이트 지역 사무소를, 2014년에 덴버 지역 사무소를, 2015년에 산호세 지역 사무소 및 델러스 지역 사무소를 개소하였다. 미국특허청(USPTO) 본사(headquarter)는 버지니아 알렉산드리아에 위치하고 있다.

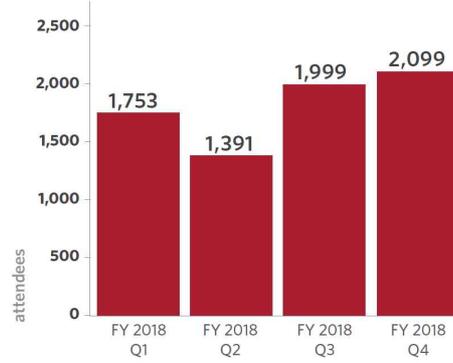
111) 「United States Patent and Trademark Office FY 2018 Performance and Accountability Report」, USPTO(<https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTOFY18PAR.pdf>)

< 2018년 GIPA의 교육 결과¹¹²⁾ >

EDUCATIONAL PROGRAMS CONDUCTED BY GIPA



NUMBER OF ATTENDEES TRAINED BY GIPA



미국의 지식재산 교육에서 주목할 만한 점은 거리·시간의 제약을 극복하기 위해 웨비나(webinar)¹¹³⁾를 적극 활용하고 있다는 점인데, 인터넷 기반으로 행해지는 웨비나(webinar)는 일방향 소통인 통상적인 온라인 교육과는 달리 강사와 수강자 간의 실시간 쌍방향 소통이 가능하여 보다 더 효율적인 교육을 실시할 수 있다. 미국특허청(USPTO)에서는 웨비나(webinar)의 일시와 주제를 홈페이지나 이메일 등을 통해 사전 공지하여 수강자를 모집한다. 사전에 질문을 받기도 하고 수강자는 웨비나(webinar)가 끝난 후에 해당 영상을 다시 볼 수도 있다.

우리도 국가지식재산교육포털(www.ipacademy.net)을 통해 중소기업 등에 대한 온라인 지식재산 교육을 실시하고 있지만 국가지식재산교육포털(www.ipacademy.net)에서의 교육은 녹화된 영상을 수강자가 시청하는 방식이어서 정보 전달이 일방향으로만 이루어진다는 한계가 있다. 따라서 강사와 수강자 간의 즉각적인 상호 소통·토론이 가능한 인터넷 기반 지식재산 교육을 도입하고 이를 활성화한다면 중소기업이 심도 있는 지식재산 교육을 받을 수 있게 되고 중소기업의 지식재산 활동에 보다 많은 도움을 줄 수 있을 것이다.

112) 「United States Patent and Trademark Office FY 2018 Performance and Accountability Report」, USPTO(<https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTOFY18PAR.pdf>)

113) 웨비나(webinar)는 웹(web)과 세미나(seminar)의 합성어로 인터넷의 웹상에서 행해지는 세미나를 말한다.

또한 미국은 중국에서의 지식재산 보호에 많은 관심을 가지고 중소기업 대상으로 중국에서의 지식재산 보호 방안에 대한 교육을 집중적으로 실시하고 있는데, 우리도 우리 중소기업이 주요 수출국에서 자사의 지식재산을 스스로 보호할 수 있도록 하기 위해서는 중소기업 대상으로 주요 수출국에 대한 지식재산 제도 및 활용 방안에 대한 교육을 집중적으로 실시하는 것이 바람직할 것이다.

2. 기술 중심 중소기업에 대한 지식재산 교육 강화

앞서 언급한 바와 같이 미국은 중소기업에 대한 지식재산 교육을 매우 중요시하고 있다. 미국은 중소기업에 대한 지식재산 교육을 보다 더 강화하기 위해 2018년 10월에 중소기업 혁신 보호법(Small Business Innovation Protection Act)까지 개정하였는데¹¹⁴⁾ 그 주요 내용¹¹⁵⁾은 다음과 같다.

- 미국중소기업부(SBA)는 지식재산의 국내외 보호와 관련하여 중소기업을 위한 고품질 교육 개발, 이미 개발된 교육자료의 활용, 비정부 기구의 참여를 실시해야 한다. 또한 웨비나(webinar) 등을 통한 온라인 교육과 미국중소기업개발센터(Small Business Development Center, SBDC, 이하 ‘SBDC’)¹¹⁶⁾· 미국특허청(USPTO) 등을 통한 오프라인 교육을 제공해야 한다.
- 미국중소기업개발센터(SBDC)에서는 온·오프라인을 통해 국내외 지식재산 보호와 관련된 교육과 중소기업 사업계획·성장전략에서의 지식재산 보호와 관련된 교육을 제공해야 한다.

114) 2017.3.30. Gary C. Peters 상원 의원에 의해 법안 발의 → 2018.7.18. 상원 통과 → 2018.9.25. 하원 통과 → 2018.10.9. 대통령 서명

115) <https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/791>

116) 미국중소기업개발센터(Small Business Development Center)는 미국 전역에서 수백 개의 지점을 통해 중소기업 및 기업가에게 사업계획·생산·재무·수출입·재난복구·조달·계약·시장조사에 관한 교육과 상담 등을 제공하고 있다.

이 법안은 지식재산 기반 중소기업에 대한 지식재산 교육을 확대하기 위해 미국중소기업부(SBA)와 미국중소기업개발센터(SBDC)가 미국특허청(USPTO)과 협력해야 한다는 것을 나타내고 있다. 특히 미국중소기업부(SBA)와 미국특허청(USPTO)은 이 법안 시행 후 180일 이내에 협력 관계를 구축할 것을 요구하고 있다¹¹⁷⁾.

우리도 중소기업이 국내외 시장에 원만히 진출하기 위해서는 중소기업에 대한 지식재산 교육을 강화할 필요가 있다. 특히 특허와 깊은 관련이 있는 기술 중심 중소기업에 대한 지식재산 교육은 매우 중요하다.

현재 중소기업부에서는 기술혁신형중소기업(Inno-Biz¹¹⁸⁾) 선정제도와 벤처기업 확인제도를 운영하고 있다. 기술혁신형중소기업(Inno-Biz) 선정제도와 벤처기업 확인제도는 기술 중심의 중소기업을 발굴·육성하기 위해 운영되는 제도로, 중소기업이 기술혁신형중소기업(Inno-Biz)으로 선정되거나 벤처기업으로 확인받기 위해서는 일정 요건을 충족해야 한다. 그러나 현재 이러한 일정 요건에 지식재산 교육과 관련된 사항은 존재하지 않는다.

미국이 중소기업의 지식재산에 대한 인식과 이해도를 높이기 위해 법 개정 등을 통해 중소기업에 대한 지식재산 교육을 강화하고 있다는 점을 고려하면, 우리도 기술 중심 중소기업에 대한 지식재산 교육을 보다 강화하는 것이 바람직하다. 따라서 중소기업을 기술혁신형중소기업(Inno-Biz)으로 선정하거나 벤처기업으로 확인하기 위한 일정 요건에 지식재산 교육 이수 여부를 추가하는 방안을 검토해 볼 수 있다.

아울러 미국에서는 중소기업에 대한 지식재산 교육을 강화하기 위해 미국중소기업부(SBA)와 미국특허청(USPTO)이 협력할 것을 요구하고 있

117) 「Senate Report 115-435 - Small Business Innovation Protection Act of 2017」, U.S. Senate, 2018(<https://www.govinfo.gov/content/pkg/CRPT-115srpt435/pdf/CRPT-115srpt435.pdf>)

118) Inno-Biz는 Innovation(혁신)과 Business(기업)의 합성어로 기술 우위를 바탕으로 경쟁력을 확보한 기술혁신형중소기업을 의미

다. 이러한 점을 고려하면 우리도 중소기업 육성 경험이 풍부한 중소기업부와 지식재산 교육 경험이 풍부한 특허청이 협력하는 방안을 검토해야 할 것이다. 일례로 중소기업부가 운영하는 기술혁신형중소기업(Inno-Biz) 선정제도와 벤처기업 확인제도에서 특허청이 중소기업에게 양질의 지식재산 교육을 제공한다면 그 효과는 배가될 수 있을 것이다.

3. 미국 지식재산 전문가 육성

우리 중소기업이 특허 문제 없이 미국시장에 성공적으로 진출하기 위해서는 교육 참여를 통해 미국 지식재산 제도에 대해 충분히 이해하는 것도 중요하지만 미국 지식재산 전문가로부터 적절한 조언을 받을 필요도 있다.

미국에 특허를 출원하거나 미국에서 특허 분쟁 발생 시 우리 중소기업은 미국 대리인을 선임하여 업무를 처리하게 되는데, 특허에 관한 전문 지식이 부족하고 현지 대리인 정보가 없는 중소기업이 미국 대리인을 스스로 찾아 선임하고 미국 대리인과 직접적으로 의견을 교환하기는 쉽지 않다. 따라서 우리 중소기업은 통상 국내 대리인을 거쳐 미국 대리인을 선임하게 된다. 국내 대리인은 미국 대리인과 의견을 교환하며 우리 중소기업과 함께 전략을 세우는 매우 중요한 역할을 수행하게 되는데, 미국 특허 제도 및 현황에 해박한 국내 대리인이 풍부하지 않아 중소기업 입장에서는 적절한 국내 대리인을 선임하기가 쉽지 않은 실정이다.

또한 미국은 우리의 2대 수출 상대국이므로 미국 특허 제도 및 현황에 대한 정보를 누구나 쉽게 접할 수 있도록 도서·세미나·교육 등을 통해 관련 정보가 국내에서 충분히 공유될 필요가 있다.

미국에서 중국은 매우 큰 시장으로 인식되고 있으며, 최근 미국 기업이 특허 문제 없이 중국에 안정적으로 진출할 수 있는 방안

논의가 활발히 일어나고 있다. 이에 따라 미국 내에는 교수, 변호사, 기업인 등 많은 중국 지식재산 전문가가 존재하는 것으로 파악된다. 이들은 자신들의 지식·경험¹¹⁹⁾을 공유하며 중국 지식재산 제도에 대한 정보를 확산하고 있다.

따라서 우리도 미국 지식재산 전문가를 확대할 필요성이 매우 크다. 우선적으로 우리 중소기업과 직접 대응 전략을 마련하는 국내 대리인의 미국 지식재산 전문성을 제고하는 것이 중요하며, 이 뿐만 아니라 미국 특허 제도 및 현황에 대한 정보 확산을 위해 기업 내 특허 업무 종사자, 지식재산 서비스업 종사자, 교수 등의 전문성을 활용하는 방안도 필요하다.

아울러 미국 지식재산 제도에 대한 전문 공무원·조직을 배치·운영하는 일도 필요한데, 미국특허청(USPTO)에는 중국 지식재산 관련 업무를 담당하는 중국팀(China team)이 별도로 존재한다. 미국특허청(USPTO)의 중국팀(China team)은 중국 지식재산 제도에 대한 풍부한 실무경험을 가진 변호사 등의 직원으로 구성되어 있고, 중국 IP 로드쇼(China IP Road Show) 개최, 중국 지식재산 관련 자료(China-IPR Toolkit 등) 작성·보급, 세미나 개최 등의 업무를 수행하고 있다. 이와 같이 우리도 주요 교역 대상국별로 지식재산 관련 문제를 전담하는 전문 공무원·조직을 둔다면 해당 국가의 지식재산에 대한 전문성이 향상되고 관련 문제에 선제적으로 대응할 수 있을 것이다.

119) 미국특허청(USPTO)이 2019.11.20. 개최한 ‘China’s Shifting IP Landscape and the Consequences for Rights Holders’ 세미나의 참석자 다수가 중국을 수시로 방문하고 있었다.

VI. 결론

미국은 세계 GDP의 24.2%를 차지하는 경제 대국이자 우리의 2대 수출 상대국이다. 또한 미국은 특허 제도를 통해 지식재산을 적극적으로 보호하고 있는 국가로, 미국에 진출하려는 해외 기업들은 앞다투어 미국에 특허를 출원하고 있다.

우리 중소기업이 미국에 진출하려면 미국 특허 제도를 이해하고 이에 대해 대비하여야 한다. 본 연구에서는 미국에 진출하려는 우리 중소기업이 실시할 수 있는 전략으로 침해 여부 검토, 회피 설계, 특허 출원, 선행 기술 제출, 발명자 기재, 가출원과 부분계속출원 제도 활용, 특허 표시, 분쟁에 대한 대응 및 합의 시도 등을 제시하였다.

또한 미국에서는 중소기업을 혁신과 일자리 창출의 원동력으로 보고 다양한 정책을 펼치고 있는데, 이를 바탕으로 우리 정부가 추진할 수 있는 정책으로 웨비나(webinar)를 활용한 중소기업 교육, 기술 중심 중소기업에 대한 지식재산 교육 강화, 미국 지식재산 전문가 육성 등을 제시하였다.

최근 미국은 지식재산을 무기로 중국과의 무역전쟁을 진행하는 등 지식재산을 활용한 자국 산업보호 국가전략을 적극 추진 중이다. 이러한 상황에서 본 연구가 도움이 되어 우리 중소기업이 특허와 관련된 어려움을 겪지 않고 미국에 성공적으로 진출할 수 있기를 기대해 본다.

참고자료

1. Intellectual Property Owners Association, “Top 300 Organizations Granted U.S. Patents in 2018” , 2019
2. 특허청 · 한국지식재산보호원, “2018 IP TREND”
3. 특허청, “2018 지식재산통계연보” , 2019
4. Economics & Statistics Administration · USPTO, “Intellectual Property and the U.S. Economy: 2016 Update”
5. USPTO, “International Patent Protections For Small Business” , 2012
6. PwC, “2018 Patent Litigation Study” , 2018
7. USPTO, “United States Patent and Trademark Office FY 2018 Performance and Accountability Report”
8. John Cabeca and Ivan Chaperot, “SMEs and Patents in the United States” , 2017
9. Joan Farre-Mensa, Deepak Hegde, and Alexander Ljungqvist, “The Bright Side of Patents” , 2016
10. Catherine Fazio, Jorge Guzman, Fiona Murray and Scott Stern, “A New View of the Skew: A Quantitative Assessment of the Quality of American Entrepreneurship” , 2016
11. USPTO, “Report on Virtual Marking” , 2014

12. USPTO, “Manual of Patent Examining Procedure Ninth Edition” , 2018

13. U.S. Senate, “Senate Report 115-435 - Small Business Innovation Protection Act of 2017” , 2018