

특허와상표



- 전체보기
- 변리사회 소식
- 지식재산 뉴스
- 법률·정책
- 기고
- 사람들
- 교정연재
- 포드뉴스
- PDF 보기
- 기사제보
- 기사신청

회무 안내 논평

오늘접속자 17 명 | 전체접속자 28,725 명

홈 > 기고 > 회원 기고



[서평] Patents After the AIA

김성기 변리사(특허법인 광장리앤고)

2016.08.24 10:40 입력

공유하기 0개



[김성기 변리사]

미국 특허법이 1790년 제정된 이래 200년 이상 유지해오던 선발명 주의를 포기하고 세계적 대세가 되어있는 선출원 주의로 전환한 것이 2011년 9월에 법제화된 "미국 발명법"(America Invents Act: AIA)이다.

AIA의 주요한 내용은 첫째, 발명의 특허성 판단에 있어서 미국을 제외한 유럽, 아시아 여러나라와 마찬가지로 선출원 주의를 취하여, 발명일을 기준으로 신규성, 진보성을 논하던 종전의 제도를 바꾸어서, 특허 출원일 이전에 알려진 발명을 선행 기술로 하여 신규성, 진보성을 판단하는 것은 물론, 같은 발명에 대해 2 이상의 서로 다른 출원이 경합할 때 발명일의 선후를 불문하고 먼저 출원한 사람에게 특허권을 주기로 판정한 것이다. 이는 우리 특허법이 취하고 있는 내용이라 한국의 변리사들이 이해하기는 쉬운 부분이다.

AIA의 또 다른 주요 내용은 특허 심판 제도의 개혁이다. 미국은 전통적으로 행정부와 사법부의 기능을 뚜렷이 구별하여 특허청은 심사에 전념하여 등록 출원에서 등록까지의 절차를 책임지고, 특허 등록 이후의 분쟁은 법원에서의 소송을 통하여 해결해왔다. 그러나 특허 출원이 연간 50만 건에 달하고, 특허 분쟁 역시 엄청나게 늘어나 특허 분쟁을 과학기술에 대한 전문적 이해가 없는 일반 법원에서 지루한 소송 절차를 거쳐 해결하는 것이 비효율적이라는 점을 뚜렷이 인식하게 되었다. 많은 유럽과 아시아 국가들에서 채택하고 있는 전문 특허 심판기관에 의한 분쟁해결수단을 크게 확장한 것이 AIA의 또 다른 특징이다. '당사자 재심'(Inter Partes Review)과 '특허후 재심'(Post Grant Review)의 두 가지 심판제도를 확립하고, 이러한 심판을 맡을 기구로 종전의 특허청에 '특허 심판?항소 위원회'(Patent Trial and Appeal Board: PTAB)를 설치함으로써 특허 분쟁의 효율적 해결을 추구하는 국제적 추세에 동참하고 있다.

이러한 AIA로 비롯된 미국 특허법의 변화를 상세히 소개한 전문가를 위한 안내서가 최근 출간되었다. 미국 변리사회라고 할 ALPLA(American Intellectual Property Law Association)에서 AIA개정에 중요한 역할을 한 5명의 저자가 해설한 'AIA이후의 특허'(Patents After the AIA)라는 제목으로 올해 출간(출판사: BNA(Bureau of National Affairs)) 되었다.

AIA를 소개한 책으로 이미 출간되어 있는 'Patent Office Litigation(West/Thomson Reuters)' 같은 좋은 책이 추천할 만 하지만, 그 내용이 특허 심판 제도 변화에 집중되어 있는 게 아쉬웠다. 이에 비하여 이 책은 특허 실체법과 심판 절차 모두를 충실히 설명하고 있어 곁에 두고 참고할 만하다. 대표 저자인 앨런 캡스퍼(Alan Kapsner)씨는 ALPLA 회장을 역임한 특허법 전문가로 한국의 변리사들에게도 낯익은 분이다. 1983년 이래 30년이상 특허전문 개업변호사로 활동하고 있으며, 그 이전에는 특허청 심사관으로도 근무하여 실무에 밝다. 또한ALPLA는 물론AIPPI와 같은 국제 지재권 보호 단체에서도 활발한 활동을 계속하고 있으며, 아시아 변리사회(APAA)에도 자주 얼굴을 마주친 것을 기억하는 분들이 많을 것이다. 다른 4명의 공저자들 역시 특허법 실무경력 20년 넘는 노련한 전문가들인데, 이들이 AIA 입법과정에서 많은 기여를 한 경험을 묶어 한 권의 책으로 풀어내었다.

2000페이지 가까운 방대한 분량의 내용은 총 22장으로 나뉘어져 있다. 내용의 방대함에 압도될 수 있으나, 이 책은 특허법에 입문하는 사람들을 위한 교과서를 목표로 하고 있는 것이 아니고, 전문가들이 실무를 취급해 나가는 과정에서 마주치게 될 의문에 대해 답을 주고자 하는 의도로 집필 된 것이다. 따라서 전체의 내용을 요약한 1장과 미국 특허법 개정의 역사를 개괄한 2장을 읽고 나서, 개별적 의문점이 생길 때마다 관련된 부분을 찾아 읽어도 좋을 것이다.

이와 같은 방대한 분량의 전문 서적이 집필되고 간행되는 것을 볼 때마다 부럽다. 우선 미국은 특허법 서적의 미국내 시장만 하여도 독자층인 변리사 숫자가 우리의 10배 이상 되는데다가, 미국 특허법의 영향력은 세계 여러 나라에까지 폭넓게 미치고 있으므로 영어를 읽는 해외의 특허법 서적 구독자 시장까지 누릴 수 있다. 게다가 잘 정비된 제정법, 판례법으로 여러나라의 전문가들이 미국법을 관심있게 지켜보고 있어 수요가 탄탄하다. 여기에 덧붙여 풍부한 실무 경험과 구체적 식견을 갖춘 뛰어난 저자 후보군이 항상 대기중이어서 전문서가 꾸준히 발행되고 있는 것이다.

우리는 언제나 이런 호사를 누릴 수 있을까? (끝)

대한변리사회 kpaas@kpaas.or.kr

대한변리사회의 다른기사 보기

오늘의화제

모름지기 전문성보다 시대 전문성 보수공사 규제위의 반격
오류한 변리사, 제39대 대한변리사회 지난해 PCT 국제출원 한·중·일 크게

주요 뉴스

회원 기고

종합

[서평] Patents After the AIA
상표디자인저작권 전문변리사분회 워크 최근 판례를 통해서 본 출원 실무의 재 변리사회관, 어떤 모습으로 신속될 것
회복적작용의 지적권과 상표권의 충돌

인기 뉴스

회원 기고


종합

[서평] Patents After the AIA

프린트 | 메일보내기 | 스크랩

기사에 대한 의견 (3개)

등록순 | 추천순 | 반대순


 의견쓰기
 작성자
 비밀번호

운영원칙 | 내기쓴 의견보기

이전글 미국 대법원의 Halo v. Pulse 판결

주요뉴스

- [서평] Patents After the AIA
- 상표디자인저작권 전문변리사분회 워크숍, 왜 이제야 알았을까
- 최근 판례를 통해서 본 출원 실무의 재검토 (2)
- 변리사회관, 어떤 모습으로 신축될 것인가?
- 회복저작물의 저작권과 상표권의 충돌
- 한·중 FTA지식재산권 분야 실질적 타결 내용에 대한 검토
- 변리사 자격 자동 부여의 불합리

이전페이지로 | 위로

[회사소개](#) |
 [개인정보취급방침](#) |
 [회원약관](#) |
 [고객지원센터](#) |
 [제휴 및 광고문의](#) |
 [저작권안내](#) |
 [기자회견신청](#) |
 [기사제보](#)

TOP RSS



설립일 : 1946년 06월 26일 대한변리사회장 : 오규환 개인정보책임자 : 오규환 이메일 : kpa@kpa.or.kr
 사업자등록번호 : 220-82-00819 **사업자정보확인** 통신판매번호 : 서울 서초 0074
 주소 : (06660) 서울 서초구 명달로 107 대한변리사회, 대표전화 : 02-3486-3486, 팩스번호 : 02-3486-3511.
 Copyright 2011 KOREA PATENT ATTORNEYS ASSOCIATION. All Rights Reserved.