

특허청, 미국진출 기업을 위한 지식재산 보호전략 지원

- ‘미국 지식재산(IP) 보호 연구회’ 3일간 개최, 미국진출 기업 등 350여명 참석 -
- 미국 특허상표청 심사관과 미국 변호사가 현지 지재권 보호전략 제시 -

미국은 우리나라의 주요 수출국이자 세계 경제의 중심지로서 우리의 수출주도 경제에 매우 중요한 시장이다. 우리기업이 미국에서 연간 200여건 이상의 특허소송을 겪고, 최근 높아진 케이(K)-브랜드 위상으로 현지 위조상품 유통이 확산되는 등 미국 내 지재권 보호가 중요해지고 있다.

특허청(청장 이인실)은 11. 29.(수)부터 12. 1.(금)까지 더 리버사이드 호텔(서울 서초구)에서 미국 현지 지재권 전문가와 함께하는 ‘미국 지식재산(IP) 보호 연구회’를 개최했다고 4일 밝혔다.

연구회는 미국에 진출하는 우리기업의 현지 지재권 보호를 위해 마련됐다. 미국 특허상표청(USPTO)과 재미한인특허변호사협회 등 미국 현지 지재권 전문가를 초빙해 최신 미국 지재권 보호전략을 공유했다. 연구회는 온라인 참가신청이 조기에 마감되고 3일간 기업인과 변리사·변호사 등 총 350여명이 참석해 높은 관심을 나타냈다.

<첫째 날: 미국 지재권 보호 제도 개선동향>

첫째 날에는 재미한인특허변호사협회 김성훈 회장, 이선희 미국 변호사와 미국 특허상표청의 찰스 김(Charles Kim) 국장이 미국 지재권 보호 제도 개선 동향과 우리기업의 대응방안에 대해 발표했다.

김성훈 회장은 미국 특허무효심판(IPR) 제도의 높은 무효율, 법원절차와의 중복성 등을 개선하기 위해 최근 미국에서 발의된 법안(PREVAİL)이 특허권자에 도움이 될 것이라면서, 만약 법안이 통과한다면 향후 미국 특허소송 전략 변화의 계기가 될 수 있다고 전망했다. 이선희 미국 변호사는 특허법과 기술 발전의 변화를 주시하며 유연하게 상황에 대응하고, 다양한 청구항 유형과 범위로 특허를 보호할 것을 강조했다.

<둘째 날: 미국 특허 분쟁 대응 및 보호전략>

첫째 날에 이어 김성훈 회장과 찰스 김 국장, 제임스 리(James Lee) 심사관이 미국 특허 분쟁 대응 및 보호전략에 대해 발표했다.

김성훈 회장은 최근 특허분쟁 판례를 분석하고 ▲명확한 용어 정의 ▲기능식 청구 시 명세서에 명확한 구조 제시 ▲장기간 계속출원 전략 제재 가능성 ▲심사절차에서 인용자료 선정에 주의 ▲특허 재발행 청구 시 원발명의 필수 구성요소 누락 주의 ▲박람회 출품 전에 출원 ▲심판 시 불리한 실험결과도 공개 필요 ▲무효심판 청구인은 선행자료의 접근가능성 입증 ▲공동발명자는 일반 이상의 상당한 기여 필요 ▲과도하게 넓은 권리범위를 갖는 특허 청구항의 무효 위험성 등 미국특허 확보 시 주의점에 대해 설명했다.

찰스 김 국장은 특허존속기간 연장, 우선심사 등 특허 청원(petition) 절차를 적절히 활용하기 위한 비법을 공유했고, 제임스 리 심사관은 특허 보정 시 심사관 면담 등을 통해 심사관 직접보정 절차를 적절히 활용할 것을 주문했다.

<셋째 날: 미국 상표·디자인 분쟁 대응 및 보호전략>

마지막 날은 김용하 미국 변호사가 미국 상표·디자인 분쟁 대응 및 보호전략에 대해 발표했다.

김용하 미국 변호사는 국내 상표권 기반으로 쉽고 적은 비용으로 미국 상표권을 확보할 수 있는 마드리드 출원제도 활용을 강조했다. 또한, 아마존, 이베이 등 온라인플랫폼별로 지재권을 등록하고 각 플랫폼이 제공하는 지재권 보호 제도를 적극적으로 활용할 것을 요청했고, 필요하면 해외지식재산센터를 통해 상담과 법률자문을 받아볼 것을 권고했다.

특허청 정인식 산업재산보호협력국장은 “이번 연구회는 우리 기업들이 미국 진출과정에서 효과적으로 지재권 보호 전략을 마련하고, 분쟁발생 시 대응할 수 있는 역량을 갖추는 소중한 기회가 될 것”이라며, “앞으로도 수출 기업의 해외 지재권 보호를 위해 정부지원을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

보다 자세한 관련 내용은 한국지식재산보호원(www.koipa.re.kr) 누리집에 공유된 발표자료를 통해 확인할 수 있다.

※ 붙임 1. 미국 IP보호 세미나 개요

2. 미국 IP보호 세미나 사진

담당 부서	산업재산보호협력국 산업재산분쟁대응과	책임자	과 장	한덕원 (042-481-5182)
		담당자	사무관	강연무 (042-481-3536)

□ **세미나 개요**

- (목적) 미국 진출기업의 IP 보호 및 분쟁대응 역량 강화
- (일시/장소) '23.11.29(수)~12.1(금) / 더 리버사이드 호텔(서초)
- (주최/주관) 특허청 / 재미한인특허변호사협회·한국지식재산보호원·KOTRA
- (참석자) 발표자 및 청중 등 350여명
 - (발표) USPTO 국장 등 2명, 재미한인특허변호사협회 회장 등 3명
 - (청중) 기업 지재권 담당자, 변리사, 변호사 등
- (내용) 미국 IP보호 정책·제도 소개, 분쟁사례 분석 및 대응전략 공유

□ **세부 프로그램**

구 분		주 제		
		11. 29. (美 IP 정책)	11. 30. (특허)	12. 1. (상표·디자인)
개 회	(09:30~09:40)	개회사	-	-
	(09:40~09:50)	축사		
휴식(09:50~10:00)				
오 전	(10:00~11:10)	미국 지식재산권 보호정책 변화에 따른 우리기업의 권리 보호 방안 김성훈 변호사(WHDA LLP, 파트너)	미국 특허 분쟁 사례 분석 및 대응 전략 김성훈 변호사(WHDA LLP, 파트너)	미국 상표·디자인 보호 정책 및 심사 지침 분석 김용하 변호사(KOTRA IP-DESK)
	(11:20~12:30)	미국 제약·바이오 분야 등의 최신 분쟁 사례 분석 및 대응 전략 이선희 변호사(Sughrue Mion PLLC)	미국 특허 심사 지침 및 사례 분석 James J. Lee(USPTO)	미국 상표·디자인 위조상품 유통 사례 분석 (아마존 사례 중심으로) 김용하 변호사(KOTRA IP-DESK)
중식(12:30~14:00)				
오 후	(14:00~15:10)	미국 기술 보호 정책 동향(USPTO 계획 중심) 및 시사점 Charles Kim(USPTO)	청구항 수정을 통한 미국 특허권 보호 전략 James J. Lee(USPTO)	미국 상표·디자인 분쟁대응 사례 분석을 통한 우리기업의 권리보호 전략 김용하 변호사(KOTRA IP-DESK)
	(15:20~16:30)		USPTO 청원 절차를 통한 특허권 보호 전략 Charles Kim(USPTO)	질의응답
	(16:30~17:00)	질의 응답		

□ 미국 특허청(USPTO) 및 재미한인특허변호사협회(KAIPBA) 발표자

소속	사진	이름(직책)
미국 특허상표청 (USPTO)		<p>Charles Kim Director of the Office of Petitions</p>
		<p>James J. Lee Supervisory Patent Examiner</p>
재미한인특허 변호사협회 (KAIPBA)		<p>김성훈 WHDA, LLP, 파트너 변호사</p>
		<p>김용하 뉴욕 IP-DESK 대표 변호사</p>
		<p>이선희 Sughrue Mion PLLC, 파트너 변호사</p>

