

[View in browser](#)

NEWSLETTER #12
IP POLICY UPDATE

SEPTEMBER 30, 2021

미국 특허상표청의 코로나19 관련 정책

UPDATE

- 미국 특허상표청이 추진 중인 코로나19 관련 정책 프로그램 소개
- 특허 거래 플랫폼 Patents 4 Partnerships 출시, 코로나19 관련 특허 및 상표의 우선심사와 우선항소검토 지원

뉴욕 IP-DESK가 위치한 맨해튼 미드타운 일대 도로는 9월 14일부터 시작된 제 76차 UN 총회로 인해 몇 주째 극심한 교통체증 상태가 지속되고 있다. 132개국의 정상과 고위급 장관들이 대표로 참석하는 이번 UN 총회에서는 코로나19 팬데믹 종식을 위한 백신 공급이 중요한 이슈 중 하나로 거론되었다. 23일 UN 총회장 연단에 선 나미비아, 탄자니아 등 아프리카 국가 정상들은 코로나19 백신의 불평등한 공급에 대해 성토했으며 선진국들에게 백신 여유분 공유와 함께 백신 관련 지식재산권의 일시적 유예를 촉구한 바 있다. 한편, 조 바이든 (Joe Biden) 대통령은 앞서 21일에 이루어진 UN 연설 자리에서 미국이 그동안 1억 6천만 회분의 코로나19 백신을 다른 나라에 기부해왔다고 강조했고, 22일에 열린 코로나19 정상 회의에서는 중·저소득 국가에게 기부할 화이자 백신 5억 회분을 추가 구매할 것이라고 발표하였다.

이처럼 백신과 지식재산권이 화두가 되고 있는 가운데, 이번 달 뉴욕 IP-DESK 뉴스레터에서는 미국 특허상표청이 코로나19 팬데믹 극복을 앞당기는 데에 기여하고자 작년부터 추진 중인 지원 프로그램 다섯 가지에 대해 소개하겠다.

Patents 4 Partnerships

특허상표청은 2020년5월 Patents 4 Partnerships (이하 “P4P”)¹이라는 웹 기반 지식재산 거래 플랫폼을 공개하였다. P4P는 라이선싱 계약 체결이 가능한 특허 및 출원공고를 게재한 데이터베이스로, 지식재산 소유자들로 하여금 상용화하고

자 하는 지식재산을 공개된 목록에 등록할 수 있게 하고, 이에 관심있는 이들이 등록된 지식재산을 검색하고 거래에 필요한 정보를 취할 수 있게 해준다. 애초에 P4P는 코로나19 (COVID-19)의 방지, 진단 및 대응에 기여할 수 있는 기술의 상용화를 용이하게 하는 것이 목적이었기 때문에 초기에는 코로나19 관련 지식재산들만 등록되어 있었다. 하지만 이후 코로나19와 무관한 지식재산으로도 대상이 확장되었고, 2021년 9월 26일 기준 912건 이상의 특허 및 출원공고들이 등재되어 있다.²

The screenshot shows the Patents 4 Partnerships IP Marketplace Platform interface. It features a search bar at the top with the text "Search Inventions" and a search button. Below the search bar, there are navigation links for "About the Platform", "Terms of Use", and "Open Data". The main content area displays a list of inventions with columns for "Title", "Patent/Pub Number", "First Named Inventor", "Issue/Pub Date", and "Licensing Options". The table shows 8 results, all of which are marked as "Available".

Title	Patent/Pub Number	First Named Inventor	Issue/Pub Date	Licensing Options
Systems And Methods For Electronic File Transfer	10749935	Budi; Eric Douglas	08/18/2020	Available
Tube, Reusable Insert For Toilet Rolls	10709301	Rickett; Russell Leon	07/14/2020	Available
System And Method For Improving Compliance With One Or More Protocols Including Hand Hygiene And Personal Protective Equipment Protocols	10679488	Li; Ping	06/09/2020	Available
Sensors, Systems And Methods For Detecting Analytes Using Same	10656123	Sierra David H.	05/19/2020	Available
Systems And Methods For Preventing Cross Contamination	20200138213	Lee; Jason	05/07/2020	Available
Ultra Sensitive And Universal Specific Detection Pipeline For Next Generation Sequencing Data	20200131509	Jiang; Chao	04/30/2020	Available
Systems And Methods For Identification Of Nucleic Acids In A Sample	20200131506	VUYSICH; Mornchilo	04/30/2020	Available

Patents 4 Partnerships 웹사이트

P4P에 등록이 가능한 지식재산은 미국 특허 또는 미국 출원공고 (patent application publication)로 제한된다.³ 이 플랫폼에 등재된 지식재산은 해당 기술의 개요, 발명인 성명, 양수인, 특허 등록일 또는 출원공고일과 같은 특허 정보와 계약 협상을 위한 연락처가 함께 공개된다. P4P 등록은 무료이다.⁴ 특허상표청은 P4P에 지식재산을 등록하고 연락처를 제공하는 역할만 할 뿐이고, 라이선싱 계약 협상 및 체결은 특허상표청의 개입 없이 제공된 연락처를 통해 당사자들의 접촉으로 이루어진다. 등록이 마무리된 지식재산에 대해 특허상표청이 관련 정보를 업데이트하거나 정확한지 확인하는 것은 아니기 때문에 특정 지식재산에 관심이 있는 경우 권리 당사자 측에 직접 연락을 취해 라이선싱 계약 체결 가능 여부를 확인할 필요가 있다.⁵

P4P는 발명의 상용화를 통해 특허 출원·등록에 소요된 비용 회수를 도모한다는 점에서 지식재산 소유자, 즉 기술 상용화를 목적으로 하는 잠재적 라이선서 (potential licensor)에게 무상의 홍보 도구가 될 수 있다. 특정 기술을 도입을 하고자 하는 잠재적 라이선시 (potential licensee)에게는 필요한 기술을 검색할 수 있는 유용한 도구이다. 하지만 자칫 특허 침해소송의 피고가 될 위험도 있음을 유념해야 한다. 예를 들어 동종업계에서 활동하는 잠재적 라이선시의 신분이 지식재산 권리자에게 노출될 경우 후자의 관심을 끌게 되고, 전자를 대상으로 한 특허 침해 가능성 조사 및 제소로 이어질 리스크도 있기 때문이다. 이 같은 상황을 방지하려면 해당 기술 소유자를 접촉하기 전에 자사의 특허 침해의 가능성을 미

리 검토하고, 필요한 경우 제3자를 통해 기술 소유자에게 접근하는 전략도 고려해 보아야 하겠다.

1

Patents 4 Partnerships, <https://developer.uspto.gov/ipmarketplace/search/patents>

2

같은 곳

3

Frequently Asked Questions about the IP Marketplace Platform “Patents 4 Partnerships,” https://dh-opendata.s3.amazonaws.com/s3fs-public/2020-04/IPMarketplace_FAQs.pdf

4

“Patents 4 Partnerships” IP Marketplace Platform Pilot Program, <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/patents4partnerships20200501.pdf>

5

같은 곳

코로나19 관련 특허 우선심사 임시 프로그램

특허상표청은 2020년 5월 코로나19와 관련 있는 출원에 대해 관납료 없이 우선심사 (prioritized examination)를 진행하는 코로나19 관련 특허 우선심사 임시 프로그램 (COVID-19 Prioritized Examination Pilot Program) 시행을 발표했다.⁶ 이 제도를 활용하려면 일반적인 우선심사 (prioritized examination) 신청 시 적용되는 청구항 제한 요건 이외에 여러 추가 요건들을 충족해야 한다. 대표적인 것들만 언급하자면 (1) 코로나19와 연관 있는 기기 또는 공정에 관한 청구항이 포함되어야 하고, (2) 코로나19와 관련하여 미국 식품의약국 (Food and Drug Administration (FDA))의 승인이 필요한 기술이어야 하며, (3) 출원인이 small entity (소기업) 또는 micro entity (영세기업)이어야 한다. 기타 요건들은 대해서는 신청서⁷에 상세히 안내되어 있다.

일반적으로 우선심사를 진행하기 위해서는 micro entity의 경우 1,050 달러, small entity의 경우 2,100 달러, large entity의 경우 4,200 달러를 납부해야 하는데, micro entity와 small entity에게는 이 같은 관납료가 면제되므로 큰 비용 절감 효과가 있다.⁸ 그리고 코로나19 우선심사 임시 프로그램은 12개월 내 마무리를 목표로 심사가 진행되는데, 출원인의 대응이 빠른 경우 6개월 내에 심사를 마무리하는 것도 가능하다.⁹ 따라서 코로나19 관련 기술을 개발한 개인, 교육·

연구기관, 중소기업들은 비용 절감 및 신속한 특허 등록이 가능한 동 제도가 적용되는지 검토해 볼 필요가 있다.

6

COVID-10 Prioritized Examination Pilot Program, <https://www.uspto.gov/initiatives/covid-19-prioritized-examination-pilot>

7

Certification and Request for COVID-19 Prioritized Examination Pilot Program Under 37 CFR 1.102(e), <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/sb0450.pdf>

8

USPTO Fee Schedule, <https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/uspto-fee-schedule>

9

COVID-19 Prioritized Examination Pilot Program, 85 FR 28932-02, <https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-05-14/pdf/2020-10372.pdf>

코로나19 관련 특허 우선항소검토 임시 프로그램

미국 특허상표청은 코로나19 관련 특허 우선항소검토 임시 프로그램 (Fast-Track for COVID-19 Related Appeals Pilot Program)도 도입하여 2021년 4월 15일부터 시행해왔다.¹⁰ 이 제도의 적용을 받기 위해서는 출원건이 코로나19와 관련하여 FDA의 승인을 받아야 하며, 기기 또는 공정에 대한 실용특허/디자인특허/식물특허 출원이어야 하고, 출원인의 심판 요지서 (appeal brief) 및 심사관의 답변 (examiner answer)의 교환이 끝나 특허심판원에서 검토가 확정된 건이어야 한다. 이 요건들을 충족하는 경우 출원인은 우선항소검토 청원을 제출해야 하고, 청원이 승락될 시 항소통지서 (notice of appeal)를 받은 시점으로부터 6개월 내에 판결 (appeal decision)이 내려진다. 특허상표청은 이 프로그램의 혜택을 받을 수 있는 사건의 수를 총 500건으로 제한하고 있다.

10

Fast-Track for COVID-10 Related Appeals Pilot Program, <https://www.uspto.gov/patents/patent-trial-and-appeal-board/covid-fast-track-appeals-pilot-program>

코로나19 관련 상표 우선심사 프로그램

2020년 6월 특허상표청은 코로나 19 관련 상품 및 서비스의 상용화를 앞당기기 위해 해당 상품·서비스의 식별에 사용되는 상표·서비스표의 출원에 대해 초기 심사를 우선적으로 개시하는 코로나19 관련 상표 우선심사 프로그램 (COVID-19 Prioritized Trademark Examination Program)을 도입하였다.¹¹ 이 제도는 (1) FDA의 승인이 필요하면서 코로나19의 방지, 진단, 치료 및 치유에 사용되는 진단 시험, 인공호흡기, 개인보호장비 (예: 수술마스크, 얼굴가리개, 가운, 장갑 등), 같은 제약품 또는 의료기기, 또는 (2) 코로나19를 방지, 진단, 치료 및 치유하는데 사용되는 의료 서비스 및 의료 연구 서비스와 관련된 상품·서비스에 적용된다. 코로나19 관련 상표 우선심사 프로그램의 혜택을 받으려면, 출원인이 특허상표청장에게 출원 상표의 심사 개시를 앞당겨달라는 청원을 해야 하며, 이 경우 우선심사 청구 시 일반적으로 납부해야 하는 관납료를 면제받는다.

11

Products and Services to Fight COVID-19: Petitions to Prioritize Initial Examination of Trademark Applications, <https://www.uspto.gov/trademarks/laws/covid-19-petition-prioritize-applications>

코로나19 관련 상표 우선항소검토 임시 프로그램

이 외에도 특허상표청은 코로나19 관련 상표 우선항소검토 임시 프로그램 (Pilot Prioritized Review Program for Appeals Related to COVID-19)을 도입하였다.¹² 이 제도에 따르면 앞에서 설명한 코로나19 관련 상표 우선심사 프로그램에 의해 심사가 진행된 건이 상표심판원에 항소될 경우, 상표심판원은 이를 우선적으로 검토하게 되며 항소통지서 제출일로부터 6개월 이내 판결 (appeal decision)을 목표로 절차를 진행한다. 출원인은 항소통지서 제출 후 별도의 조치를 취할 필요 없이, 상기 우선심사의 대상이 되는 건은 자동적으로 상표 우선항소검토 제도의 적용 대상이 된다.

12

Trademark Trial and Appeal Board to Offer Relief for Applications Related to COVID-19 on Appeal or in an Opposition, <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/IQ-No-817518-Approved-and-Signed.pdf>

KOTRA NY IP-DESK

지원 분야 ABOUT

1. 미국 지식재산권 상담

- 미국 지식재산권의 취득, 관리 및 분쟁 대응 관련 기초 법률 자문 제공
- 한국 기업들이 다수 참여하는 전시회나 행사장에서 지식재산권 관련 문의 현장 상담 수행
- 필요 시 해당 분야 전문가 연결

2. 상표·디자인특허 출원비용 지원

- 상표 출원: 출원비용 (관납료 및 변호사비)의 50%를 한도액 \$600/류 내 지원
- 디자인특허 출원: 출원비용 (관납료 및 변호사비)의 50%를 한도액 \$1,000/건 내 지원
- 상표·디자인특허 출원비용 기업 당 연 최대 10회 지원
- 지원 대상: 한국에 사업자등록이 완료된 중소기업·중견기업 (개인사업자 포함)으로 미국에 사업을 운영 또는 운영 예정인 자
- 접수 경로: www.kotra.or.kr (기업회원) > 맞춤형 서비스 > 해외지식재산권보호 > 지원신청

3. 지식재산권 법률의견서·침해감정서 작성비용 지원

- 지식재산권 분쟁 사안 또는 침해·피침해가 의심되는 상황에서 현지 변호사의 전문적인 검토·분석 결과를 법률의견서·침해감정서 형태로 받아보는 데에 발생하는 변호사비 지원
- 한도액 \$10,000/건 내 기업 당 연 최대 3회 지원
- 실제 발생한 비용의 최대 70% (1회차) 지원. 중복 지원 시, 50% (2회차), 30% (3회차)로 지원비율 하향 조정
- 지원 대상: 한국에 사업자등록이 완료된 중소기업·중견기업 (개인사업자 포함)으로 미국에 사업을 운영 또는 운영 예정인 자
- 접수 경로: www.kotra.or.kr (기업회원) > 맞춤형 서비스 > 해외지식재산권보호 > 지원신청

4. 기밀유지협약 작성 및 검토 지원 (*2021년 시범 사업)

- 우리 기업들이 미국 현지 사업을 추진하는 과정에서 제3자와 기밀유지협약 (Non-Disclosure Agreement; NDA)을 작성·수정·검토하고 협상을 추진하는 데에 발생하는 변호사비 지원
- 한도액 \$2,000/건 내 기업 당 연 1회 지원
- 실제 발생한 비용의 최대 70% 지원
- 지원 대상: 한국에 사업자등록이 완료된 중소기업·중견기업 (개인사업자 포함)으로 미국에 사업을 운영 또는 운영 예정인 자
- 신청 방법: 사업 공고문에 따라 신청양식과 첨부 서류 이메일 제출
- 신청서 접수 및 문의: eyang@kotra.or.kr

5. 지식재산권 세미나 개최

- 미국 지식재산법 관련 최신 동향을 주제로 한 세미나·컨퍼런스 개최
- 산업별 특화된 내용으로 소규모 워크숍 개최

6. 최근 발간자료

- [2020 미국 지식재산권 이슈 및 사례](#)
- [2019 미국 지식재산권 이슈 및 사례](#)
- [2018 미국 지식재산권 이슈 및 사례](#)
- [NYC Startup & Beyond](#)
- [뉴욕 스타트업 가이드북](#)

7. 뉴욕 IP-DESK  YouTube 채널 

- 웨비나 녹화 영상, 지식재산권 정보 및 튜토리얼, 인터뷰 영상 게재

8. 뉴욕 IP-DESK 월간 뉴스레터 구독 및 지원사업 문의

- 박다미 변호사: damipark@kotra.or.kr | 646-918-5845
- 양은석 변호사: eyang@kotra.or.kr | 646-952-0685

VISIT WEBSITE

This material is distributed by KOTRA on behalf of the Korea Trade-Investment Promotion Agency. Additional information is available at the Department of Justice, Washington, DC.

www.kotra.or.kr

This email was sent to
[<<Email Address>>](mailto:)

YouTube

[Update preferences](#)

[Unsubscribe](#)

KOTRA NY IP-DESK
460 Park Avenue, 14th Floor
New York, NY 10022 USA

© 2021 KOTRA

This email was sent to [<<Email Address>>](mailto:)

[why did I get this?](#) [unsubscribe from this list](#) [update subscription preferences](#)
KOTRA NY IP-DESK · 460 Park Avenue, 14th Floor · New York, NY 10022 · USA

