

## <훈련결과보고서 요약서>

성 명	정수환	직 급	과학기술서기관	
훈 련 국	미국	훈련기간	2023.8.~2025.1.	
훈련기관	Birch Stewart Kolasch & Birch		보고서 매수	107매
훈련과제	수출 기업의 기술 경쟁력 강화를 위한 해외 지식재산 분쟁 예방·대응 전략 연구			
보고서 제목				
내용요약	<p><b>1. 연구 배경 및 목적</b></p> <p>첨단 기술 경쟁이 심화됨에 따라 기술의 개발과 보호가 중요해지면서, 주요국들은 지식재산 보호를 강화하고 있다. 이에 따라 우리나라 수출 기업들이 해외 시장에서 지식재산 분쟁에 노출되고 있으며, 기술 경쟁력을 유지하기 위해서는 지식재산 분쟁을 예방하고 대응하는 역량이 필수적이다. 본 연구는 미국을 중심으로 해외 지식재산 분쟁 양상을 분석하고 우리 기업들이 효과적으로 기술 경쟁력을 강화할 수 있는 전략과 정부 지원 방안을 제시하는 데 목적이 있다.</p> <p><b>2. 주요 연구 내용</b></p> <p><b>1) 미국 내 특허 분쟁 현황 분석</b></p> <p>최근 5년(2019~2023) 간 미국 내 특허 소송 트렌드를 살펴보면, 2019년부터 Covid-19 팬데믹이 본격화 된 2021년까지 증가하다 2022년부터 다시 감소추세로 돌아선 모습을 보이고 있다. 2019년부터 2021년까지 특허 소송 증가를 이끈 것은 NPE의 소송이 활발해졌기 때문이며, NPE의 소송이 2023년에 전년 대비 감소하였으나, 장기적으로 줄어들 것인지는 불명확하다. 우리 기업의 미국 내 소송은 2019년부터 2021년까지 상</p>			

승하다 이후 감소하는 경향을 보였으며, 우리기업의 제소건은 2019년 이후 큰 증가를 보이지 않았으나 피소건은 2021년에 대폭 상승하였다. 외국 기업의 제소건 중 원고가 NPE인 건이 70%로 다수를 차지하였고, NPE의 제소 건 중소·중견 기업은 11%를 차지하였다. 우리 기업 특히 소송 사건의 기술 분야를 살펴보면, 정보통신분야가 39.4%로 가장 많은 비중을 차지하였다.

무효심판 동향을 살펴보면, 최근 5년간(2019~2023) 청구된 IPR, PGR, CBM 수는 총 6,660건으로 연간 1,300여건의 무효심판이 청구되고 있으며, 그 중 약 96%의 사건이 IPR로 신청되고 있다. 무효심판의 처리결과를 살펴보면, 신청건의 31.9%가 개시거절 되었고, 28.5%가 합의로 종결되었으며, 21.2%가 전항무효로 결론 지어졌고, 6.5%가 일부 무효, 6.5%가 전항유효 판단을 받았다. 개시 거절과 합의된 건을 제외하면 무효심리가 이루어진 건의 62%가 전항 무효 판단을 받았다. 일단 IPR이 개시되면 무효율이 매우 높다는 것을 알 수 있다. 특허권자들의 특허 무효율이 높아 IPR 이용에 제한을 뒤야 한다는 목소리가 있으며 관련 입법이 진행되고 있다. 이러한 변화에 주목하고 무효소송을 청구함에 있어서 확실한 무효증거를 찾는 등 보다 신중한 접근이 필요하다.

국제무역위원회(ITC)의 경우 최근 5년간 연평균 50건 이상의 ITC 제소가 발생하였는데, 발생 건수가 해마다 증가하고 있는 추세를 보이고 있다. 최근 세계적으로 일어나고 있는 보호무역주의가 ITC의 제소 건수에도 영향을 미치고 있는 것으로 보인다. 물건을 생산하지 않고 라이선싱을 통해서만 특허를 실시하는 NPE도 라이선싱이 해당 특허와 관련이 있음을 증명하면 ITC에 침해조사 신청이 가능하다. 글로벌 분업화 시대에 수입 금지 조치는 제조기업들에 매우 강력한 처벌이 될 수 있다. 또한 ITC의 절차는 법에 따라 정해진 기간 내에 종결되는 점에서 지방법원의 절차보다 신속하게 침해를 다룰 수 있다. 우리나라 기업들은 경쟁사들의 ITC의 제소 동향을

면밀히 살펴보고 준비할 필요가 있다.

## 2) 분쟁 특허의 특성 분석

2019~2023년 분쟁 특허는 모두 13,400건으로 집계되었다. 분쟁 특허의 등록일을 살펴보면 2019년이 1,202건인 8.9%로 가장 많았고, 2016년 이후에 등록된 특허가 49.6%를 차지하였다. 특허 등록부터 소송을 제기하기까지 걸리는 기간이 아주 길지 않은 것으로 볼 수 있다. 최근 5년간 10회 이상의 소송에 사용된 특허는 전체 13,400건 중 약 5%인 671건이었으며, 그 중 71%인 477건이 NPE의 특허로 주로 NPE들이 보유 특허를 이용해 다수의 기업을 상대로 소송을 제기하고 있음을 보여준다. 전체 분쟁 특허에 대한 IPR 제기 건수는 총 6,392건 이었는데, 이 중 28.4%인 1,816건의 IPR 개시가 거절되었고, 25.3%인 1,621건은 합의로 종결되었다. 전체 IPR의 절반 정도가 실제 무효심리로 이어지고 있으며, 합의 종결 건의 경우 무효 가능성이 있음에도 당사자 간 합의로 종결했을 가능성이 있으므로, 이러한 이력이 있는 특허들에 대해서는 침해 소송을 당했을 때 무효 가능성을 면밀히 살펴볼 필요가 있다.

재발행 특허는 전체의 1.4%인 196건이었다. USPTO의 데이터에 따르면 2016년부터 2020년까지 재발행 특허는 2,528건으로 분쟁 특허 중 2016년에서 2020년 사이에 등록된 재발행 특허는 총 74건인데, 이는 동 기간 발행된 재발행 특허의 2.9%에 해당한다. 일반 특허의 경우 2016년부터 2020년까지 163만건의 특허가 등록되었는데, 동 기간 등록된 분쟁 특허는 5,087건으로 전체 등록 특허의 0.3%에 해당한다. 따라서 재발행 특허가 소송으로 이어질 확률은 일반 특허보다 10배 가까이 높다고 할 수 있다. 재발행 특허는 청구범위를 일정 부분 정정할 수 있기 때문에 침해 소송을 제기하기 전에 등록하는 경우가 많아 경쟁 기업 또는 요주의 NPE의 재발행 특허를 감시할 필요가 있다.

### 3) 미국 특허소송의 주요 특징 분석

IP-Edge와 같은 NPE들이 페이퍼 컴퍼니를 만들어 특허 소송을 하는 데는 소송에서 실제 당사자를 숨겨 피고가 증거 조사를 통해 원고로부터 얻을 수 있는 정보를 최소화하고 재판 중 받을 수 있는 제재(Sanction)를 피함으로써 리스크를 최소화하기 위함이다. 최근 델라웨어 지방법원의 Connolly 판사가 이러한 NPE들의 관행에 일종의 제동을 걸었다. 그러나, 아직 모든 법원이 Connolly 판사와 같은 잣대로 소송을 진행하고 있는 것은 아닌 것으로 보이며, 최종 판단이 어떻게 나올지 주의 깊게 살펴볼 필요가 있어 보인다.

NPE들은 권리범위가 넓은 특허를 가지고 무차별적 소송을 진행하고 피고가 소송에 대응할 때 드는 비용보다 낮은 수준의 합의금을 제시하여 합의금 장사를 하고 있다. 이러한 기업들의 특허는 부실한 권리인 경우가 있으므로 권리범위를 확인하여 과도하게 넓거나 쉽게 무효를 시킬 정도라고 판단된다면 단순히 합의금을 주어 끝내기보다 NPE에게 무효 가능성을 어필하는 등 적극적으로 협상하여 취하를 유도하는 것이 바람직할 것으로 보인다.

### 4) 유럽 통합특허법원 및 표준필수특허 분쟁 동향

2023년 6월 1일 유럽연합의 UPC(Unified Patent Court, 통합특허법원)가 17개 회원국의 최종 비준을 마치고 본격적으로 문을 열었다. 2023년 6월부터 2024년 10월까지 침해사건은 총 199건 발생하였는데, 원고의 유형별로 살펴보면 개인, 대학 등을 포함하는 NPE의 소송은 31건으로 15.6%를 차지하였다. NPE의 소송이 2023년 3건에서 2024년 28건으로 7배 이상 증가한 점에 주목할 필요가 있다. UPC는 한 번의 소송으로 17개국에 영향을 주는 만큼 NPE가 기대할 수 있는 합의금, 손해배상액도 증가한다. UPC 개원 초기에는 UPC의 판결 경향을 알기 어려워 NPE들이 UPC 소송 경향을 관망한 것으로 보

인다. 우리 기업이 원피고 중 어느 하나에 연관된 사건은 총 14건이었다. 우리 기업들도 통합특허법원의 소송 동향을 파악하면서 단일특허와 통합법원 활용 전략을 수립할 필요가 있어 보인다.

영국 특허법원은 2017년 Huawei가 Unwired Planet의 표준특허를 침해하였다고 인정하였다. 그리고 라이선스에 관해서 그 범위를 영국으로 한정하지 않고 글로벌 기준으로 체결하도록 명령하고, Huawei가 이를 수용하지 않을 경우 침해 제품에 대한 판매를 금지할 것을 명령하였다. 이로써 영국은 글로벌 FRAND 라이선스 조건을 설정할 수 있는 권한을 법원이 인정한 첫 번째 국가가 되었다. 중국 최고인민법원은 2021년 Oppo v. Sharp 사건과 2022년 Nokia v. Oppo 사건에서 중국 법원이 글로벌 FRAND 라이선스 조건을 설정할 수 있다고 확인하였다. 한편, 표준필수특허 소송에 대한 중국의 외국 법원에 대한 소송 금지 명령이 전세계적인 논란을 불러 일으키고 있다. 이러한 소송 금지 명령에 대하여 독일, 미국, 영국 등은 반소송 금지명령을 내려 대항하고 있으며, 2022년 유럽연합은 WTO에 중국의 관행이 TRIPS 협정(IP 관련 무역규정) 위반이라고 주장하며 WTO에 제소하는 등 국가 간 표준특허분쟁 관할에 대한 갈등이 고조되고 있다.

### 3. 정책제언

#### 1) 분쟁 예방

현재 정부는 기술 개발 단계에서 특허 빅데이터를 활용할 수 있도록 IP-R&D 지원사업을 시행하고 있는데, 이를 더 확산시키기 위해 IP-R&D 전문인력을 양성하고 세제 혜택 등으로 민간 중심의 자율적인 IP-R&D 활성화를 유도해야 한다. 또한, 해외 지식재산권을 확보할 수 있도록 중소기업에 출원비용을 지원하고 있으나, 등록비용 부담이 크므로 유망한 특

허를 조기에 발굴하여 이에 대해 저리 대출과 IP 전문기업의 투자 활성화가 필요하다. 이를 통해 유망 기술을 기반으로 민간의 고품질 특허 창출을 촉진해 특허가 수익 창출원이 될 수 있는 구조를 구축해야 한다.

## 2) 분쟁 대응

현재 정부가 제공하고 있는 분쟁 데이터를 더욱 고도화 하고, 이를 분석할 수 있는 AI 기반 분석 플랫폼을 개발하여 소규모 기업들이 비용 부담 없이 사용할 수 있도록 할 필요가 있다. 또한, 분쟁이 자주 일어나는 기술 분야의 협회들의 IP 대응 능력을 강화하도록 지원하여 협회가 우리 기업의 방어형 NPE 역할을 할 수 있도록 하거나, 미국 방어형 NPE나 특허풀 가입을 지원하는 방안이 필요하다. 그리고, 분쟁 발생 시 컨설팅, 공제 제도, 자금 대출 지원과 더불어 침해 제품 조사 및 외국 소송에 대응할 수 있도록 비용 지원을 강화하고, 국내 특허 소송 제도의 증거 조사 절차를 개선하여 우리 기업의 방어력을 높이는 등 체질 개선도 필요하다.