

국외훈련 결과보고서

수출 기업의 기술 경쟁력 강화를 위한  
해외 지식재산 분쟁  
예방·대응 전략 연구

2025. 1.

특허청  
정수환

**< 차 례 >**

국외훈련 개요 .....	1
훈련기관 개요 .....	2
I. 서론 .....	3
1. 연구 배경 및 필요성 .....	3
2. 연구 목적 및 범위 .....	6
II. 미국 내 특허 분쟁 현황 분석 .....	7
1. 미국 지방법원 특허 소송 동향 .....	7
2. 미국 특허심판원(PTAB) 동향 .....	19
3. 국제무역위원회(ITC) 동향 .....	32
III. 미국 분쟁 특허의 특성 분석 .....	38
1. 최근 5년간 분쟁에 사용된 특허의 분석 .....	38
2. 재발행 특허 .....	46
3. 계속출원 .....	53
IV. 미국 특허소송의 주요 특징 분석 .....	55
1. NPE의 소송 양태 .....	55
2. 방어형 NPE .....	67
3. Markman Hearing과 청구항 해석 .....	73
4. 고의 침해 판단 .....	79
V. 유럽 통합특허법원 및 표준필수특허 분쟁 동향 .....	85
1. 유럽 통합특허법원 .....	85
2. 표준필수특허 분쟁 .....	93
VI. 수출 기업의 지식재산 분쟁 예방·대응 정책 제언 .....	98
※ 참고 문헌 .....	103

## 국외훈련 개요

1. 훈련국가 : 미국
2. 훈련기관명 : Birch Stewart Kolasch & Birch, LLP  
(BSKB)
3. 훈련분야 : 지식재산
4. 훈련기간 : 2023년 8월 ~ 2025년 1월 (18개월)

## 훈련기관 개요

### □ Birch Stewart Kolasch & Birch, LLP(BSKB)

#### ○ 설립목적

- 미국 지재권에 대한 전문 교육, 고객을 위한 지재권 획득, 지재권 소송 및 분쟁 해결을 위하여 1976년 Birch, Stewart, Kolasch, Birch 4인에 의해 설립

#### ○ 훈련기관 특성

- 특허·상표의 취득 및 관리를 위한 USPTO 관련업무
- 지재권 침해와 관련된 자문 및 소송업무
- 등록 후 재심리 및 보충심사 관련 업무
- 지재권 전문인력 양성을 위한 교육프로그램 운영
- Washington D.C. 지역 내 1 tier Best Law Firms 선정

○ 주 소 : 2600 Park Tower Drive Suite 600 Vienna, VA 22180

○ 홈페이지 : [www.bskb.com](http://www.bskb.com)

# I. 서론

## 1. 연구 배경 및 필요성

AI·반도체·5G 등 첨단 기술 확보는 산업의 경쟁력을 높이고 경제 성장을 견인하는 필수 요소로 기업의 흥망을 넘어 국가의 경쟁력을 좌우하기에 이르렀다. 이에 따라 세계 주요국들은 앞다투어 R&D 투자를 늘리고 기술 개발에 박차를 가하고 있다. 그러나, 기업·국가 간 기술 개발 경쟁이 심화하면서 기술 확보만큼 개발된 기술을 경쟁자로부터 효과적으로 보호하는 것도 중요한 이슈로 떠오르고 있다.

특허와 영업비밀은 기술 보호를 위한 가장 효과적인 수단이다. 미국 R&D 수행기업을 대상으로 자신의 기업에게 가장 중요한 지식재산의 종류를 묻는 설문에서 49.4%가 특허를, 76.1%가 영업비밀을 중요하게 생각한다고 답변하였다<sup>1)</sup>. 주요국들은 첨단 기술 개발과 함께 관련 특허와 영업비밀 등 지식재산의 확보와 보호를 위한 제도 개선에 총력을 기울이고 있다. 전 세계 4차 산업혁명 관련 기술(AI, IOT, 빅데이터 등)의 특허 출원 성장률이 연평균 20%(2010~2018)로 전체 특허 출원 증가율의 5배에 이른다는 사실은 특허가 첨단기술 보호에 중요한 역할을 맡고 있음을 보여준다<sup>2)</sup>.

이러한 기술 개발과 보호를 위한 경쟁은 자연히 지식재산 분쟁의 증가로 이어지고 있으며, 전세계 GDP 규모 1, 2위 국가인 미국과 중국 내 특허 등 지식재산 분쟁도 격화하고 있다. 미국의 경우 2019년까지 감소하던 특허 소송은 NPE(특허관리전문회사)들의 활동 증가로 2021년까지 상승하였고 이후 2023년까지 감소하였다. 그러나, 여전히 매년 3천건 이상의 많은 특허 소송이 일어나고 있으며, 전 세계 주요 기업들의 전장이 되고 있다. 심지어 우리나라 기업 간의 기술 분쟁도 미국에서 벌어질 만큼 특허 시장에서 미국의 영향력은 지대하다 할 수 있다.

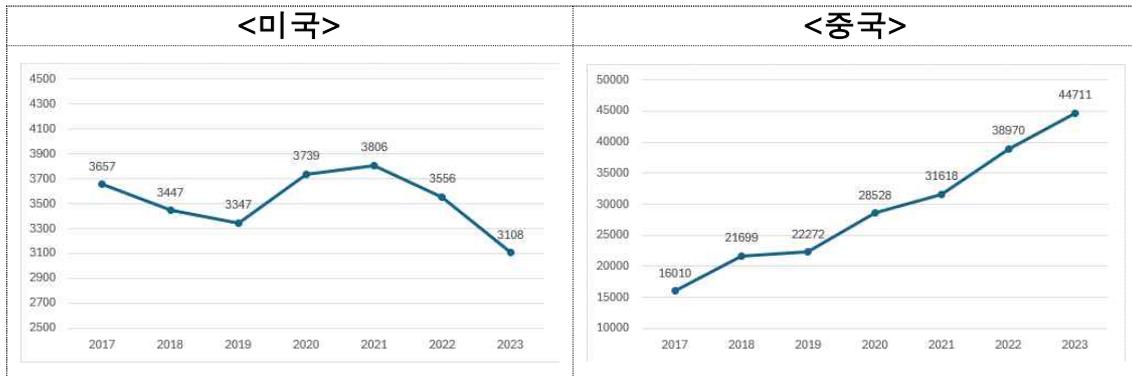
---

1) NSF (2022)

2) EPO (2020) p. 8

중국은 경제가 발전하면서 특허 출원이 급증하였고, 미중 무역 분쟁을 계기로 지식재산 보호를 보다 강화하면서 특허 침해 소송도 매년 늘어나고 있다. 중국의 특허 침해 소송은 2021년에는 44,711건으로 2017년 대비 약 2.5배 이상 폭발적으로 늘어났으며, 글로벌 중국 기업들이 많아지면서 해외 기업들의 특허 소송도 다수 발생하고 있는 추세다.

< '17~'23 미국, 중국 내 특허침해소송 동향 >



<출처 : Unified Patent<sup>3)</sup>, 중국 법원 연감<sup>4)</sup>>

우리나라의 2023년 수출액은 6,300억 달러로 세계 8위의 수출 순위를 기록<sup>5)</sup>할 만큼 우리 경제는 수출 주도형이다. 우리나라 수출 기업들은 해외 기업들과의 경쟁을 피할 수 없는 상황이다. 우리나라가 글로벌 시장의 선도자로 자리매김하기 위해서는 해외 지식재산권 확보가 무엇보다 중요하다고 할 수 있다.

그러나, 2017년 조사에 따르면 우리나라는 국내 출원 대비 해외 출원 비중이 상위 20개국 중 19위에 불과한 것으로 나타났다. 특히 중소기업의 국내 출원 대비 해외 출원 비중은 4.3%로 대기업의 36.8%, 중견기업의 10.7%보다 현저히 낮은 것으로 조사되었다<sup>6)</sup>. 지식재산권을 제대로 확보하지 못하면 어렵게 개발한 기술을 쉽게 모방당하거나 타

3) Unified Patents (2024)  
 4) 最高人民法院知识产权法庭 (2024)  
 5) 한국무역협회 (2023)  
 6) 한국지식재산연구원 (2020)

인의 지식재산 권리를 침해하여 소송을 당하는 등 불이익을 겪을 수 있다. 실제로 미국, 중국 등 주요 수출국에서 우리 기업들의 지식재산 분쟁이 지속적으로 발생하고 있는 것이 현실이다.

글로벌 지식재산 환경도 빠르게 변화하고 있다. 유럽은 역내 지식재산의 효율적 보호를 위해 2016년 영업비밀 통합 지침을 만들어 영업비밀 제도를 통일하고, 2023년 유럽통합특허법원(UPC)을 출범하였다. 특히 유럽통합특허법원 도입으로 유럽 내 특허 소송의 재판 기간이 단축되고 소송 비용 절감과 함께 판결의 일관성 향상이 기대되는 등 특허 권리 보호가 강화되었다. 그런 만큼 유럽 내 NPE의 활동과 지식재산 분쟁도 격화될 가능성이 있다.

또한, 통신 기술과 사물인터넷의 발달로 거의 모든 산업 영역이 통신 표준 기술 등을 사용하게 되면서 표준 필수 특허와 관련된 지식재산 분쟁이 정보통신 산업에서 전 산업 영역으로 확산되고 있다.

이러한 환경 변화 속에서 지식재산 분쟁은 더 이상 특정 기업, 특정 산업에만 국한되어 있지 않다. 특히 수출 기업에는 지식재산 분쟁을 예방하고 대응하는 능력이 필수적으로 요구된다고 할 수 있다. 지식재산 분쟁에 제대로 대처하지 못할 경우 시장을 뺏기거나, 손해배상을 비롯하여 심각한 경우 판매금지, 수입금지로 해외 시장 진출 자체가 막혀 버리는 심각한 문제가 발생할 수 있다.

따라서, 수출 기업들이 기술 경쟁력을 가지고 해외 시장을 선점하기 위해서는 특허, 영업비밀을 비롯한 지식재산 분쟁을 예방하고 대응하는 역량을 갖추는 것이 시급하다. 이를 위해서 정부는 우리나라 수출 기업들이 지식재산 분쟁의 예방·대응 역량을 갖추 수 있도록 제도적 환경을 마련하고, 중소·중견 기업들을 보다 효과적으로 지원할 수 있도록 기존의 지원정책을 고도화할 필요가 있다.

## 2. 연구 목적 및 범위

앞서 살핀 것처럼 기술패권 경쟁의 시대에 기술 개발과 함께 기술 보호가 매우 중요해 지고 있다. 기술 보호는 기술 개발 후에 이루어지는 것이 아니라 기술 개발과 함께 계획되고 준비되어야 한다.

이를 위해서는 해외의 지식재산 보호 제도에 대한 이해와 함께 어떤 상황에서 분쟁이 발생하는지, 이러한 분쟁을 예방하려면 기술 개발 단계에서 무엇을 고려해야 하는지, 분쟁에 효과적으로 대응하는 방법이 무엇인지를 분명히 인식하고 있어야 한다.

본 연구의 목적은 우리 기업들이 수출 경쟁력을 유지하기 위해 지식재산 분쟁을 예방하고 대응할 수 있는 전략에 관해 연구하는 것이다. 또한, 이를 바탕으로 수출 기업들의 지식재산 분쟁 예방과 대응을 효과적으로 지원할 수 있는 정부의 제도 개선 방안과 지원 정책을 도출하는데 목적이 있다.

본 연구에서는 해외 지식재산 분쟁의 양상을 분석하고, 이에 대응한 전략을 마련하고자 한다. 그러나, 전 세계의 지식재산 분쟁 정보를 수집하는데는 한계가 있다. 미국을 제외하면 사실상 분쟁 정보가 제한적으로 공개되고 있기 때문이다. 그럼에도 불구하고, 전 세계의 특허 제도가 유사하게 운영되고 있는 점, 선진화된 소송 증거조사 제도와 높은 손해배상액 등으로 주요 기업들은 다른 나라보다 미국에서 특허 소송을 더 선호하고 있는 점, 우리나라 기업들의 해외 특허 소송이 주로 미국에서 일어나고 있는 점을 고려하여 미국을 중심으로 분쟁의 양상을 분석하고자 한다.

이와 더불어 새롭게 변화되는 유럽의 지식재산 환경, 표준필수특허 분쟁의 주요 이슈, 각 국의 지식재산 지원 제도·정책, 영업비밀 보호 현황 등을 다각적으로 검토하여 우리나라 수출기업들의 기술경쟁력 강화를 위한 해외 지식재산 분쟁·예방 대응 전략을 도출하고자 한다.

## II. 미국 내 특허 분쟁 현황 분석

### 1. 미국 지방법원 특허 소송 동향

#### (1) 미국 특허 소송 정보 수집

미국 내 특허 소송 트렌드를 분석하기 위해 2019~2023년의 5년간 미국 내 특허 소송 데이터를 수집하였다. 데이터 수집은 무료로 접근할 수 있는 데이터베이스들을 주로 이용하였는데, 대표적으로 한국지식재산보호원의 IP-NAVI<sup>7)</sup>, Unified Patents<sup>8)</sup>, RPX Insight의 데이터를 활용하였다. IP-NAVI와 Unified Patents는 소송의 메타정보(소송일, 원피고명, 법원명, 분쟁특허 등)를 제공하고 있어, 이들 두 개의 DB에서 주로 소송 정보를 수집하였다. RPX Insight(최근 서비스를 유료회원제로 전환하면서 이름이 RPX Empower로 개명되었다)에서 일부 사건의 소장 열람이 가능하며, IP-NAVI와 Unified Patents 간 상이한 데이터 확인을 위해 RPX Insight 등의 소장 정보를 활용하였다. 또한 세 개의 DB에서 모두 미국 내 소송 트렌드를 분석하고 있어 이들도 참고하였다.

Unified Patents의 분쟁 정보와 한국지식재산보호원의 IP-Navi가 제공하는 미국 내 특허 소송 정보는 그 건수에서 다소 차이가 있다. 2023년 데이터를 비교하면, Unified Patent는 3,021건의 특허 소송(디자인 특허 제외)이 검색되는 반면 IP-Navi는 2,684건의 특허 소송이 검색된다. Unified Patents에 있는 소송 정보 중 IP-Navi에 없는 건이 441건, IP-Navi에 있으나 Unified Patents에 없는 소송 정보가 98건이었다. Unified Patents의 소송 정보는 건수 면에서 IP-Navi보다 많지만, 원고 정보가 없는 건이 6건, 피고 정보가 없는 건이 99건, 특허 정보가 없는 건이 42건이 있었고, IP-Navi는 원피고, 특허정보가 누락된 건이 거의 없었다. Unified Patents는 오류, 취하 등으로 소송이 진행되지 못한 건의 정보까지도 모두 저장하고 있는 것으로 보인다.

7) <https://ip-navi.or.kr/ipnavi/dispute/daily/dailyList.navi>

8) <https://portal.unifiedpatents.com/litigation/caselist>

세부적인 비교를 위해 2020년 미국 내 피고가 Samsung(계열사 포함)인 소송 정보를 비교하였다. Unified Patents의 DB에서는 53건이 검색되었고, IP-Navi는 이 중 42건을 우리 기업 사건으로 분류하였다. IP-Navi는 우리 기업 정보를 마스킹 하였지만 소송번호 대조를 통해 Samsung 계열사인 것을 확인할 수 있다. Unified Patents의 데이터에만 있는 11건 중 1건은 피고 정보가 잘못 기재되었고, 원고 정보가 없는 것이 2건, 분쟁 특허 정보가 없는 것이 5건이었다. Unified Patents의 정보 중 IP-Navi에 누락된 것으로 보이는 것은 3건이었다.

<Unified Patents 와 IP-Navi 분쟁정보 중 2020년 피고가 삼성인 사건 비교>

Filing Date	Case	지방법원	비고
2020-12-15	6:20-cv-04353	South Carolina	Larry Golden이 다수의 기업을 상대로 제기한 소송으로 삼성, LG도 피고에 포함되었으나 IP-Navi에 누락
2020-06-15	6:20-cv-02270		
2020-04-23	1:20-cv-00626	Texas Western	Bell Northern이 원고, IP-Navi에 누락
2020-11-04	2:20-cv-00348	Texas Eastern	피고 정보 오류
2020-09-14	2:20-cv-00305	Texas Eastern	원고 정보 없음
2020-03-05	4:20-cv-00188	Texas Eastern	
2020-09-14	2:20-cv-00306	Texas Eastern	분쟁 특허에 대한 정보 없음
2020-05-25	1:20-cv-00754	Texas Western	
2020-05-25	6:20-cv-00424	Texas Western	
2020-02-27	6:20-cv-00157	Texas Western	
2020-02-27	6:20-cv-00159	Texas Western	

결론적으로 Unified Patents의 소송 정보 중에는 실제 진행 여부가 불분명한 건들이 포함된 것으로 보이고, IP-Navi의 정보는 일부 누락이 있지만 보다 신뢰성 높은 정보를 포함하고 있는 것으로 보인다. 이후 미국 특허 소송 트렌드 분석 시 두 DB 간 자료의 이러한 차이점을 감안하여 IP-Navi의 데이터를 중심으로 살펴보았다.

## (2) 최근 5년(2019~2023) 간 미국 내 특허 소송 동향

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.

RPX는 특허 소송 트렌드를 분석할 때 소송 건수가 아닌 그 해 피소된 피고를 중복을 제외하고 셴 숫자로 계산하고 있다. 즉, 한 개의 기업이 여러 건의 소송을 당하였더라도 피고 1명으로 계산한다. 따라서, Unified Patents의 소송 건수보다 숫자가 작다. RPX의 집계<sup>9)</sup>에 따르면 2021년 피고 수는 3,440명으로 2019년 대비 약 8% 증가하였다가 2023년 2,758명으로 2019년 대비 약 13% 감소하였다.

<미국 내 특허 소송 피고 수(RPX 기준)>

구분	2019	2020	2021	2022	2023	합계
NPE	1,976	2,140	2,320	2,283	1,597	10,316
제조기업	1,210	1,254	1,120	1,014	1,161	5,759
계	3,186	3,394	3,440	3,297	2,758	16,075

Unified Patents의 집계<sup>10)</sup>에 따르면, 미국 내 특허 소송 건수는 RPX의 피고 수와 비슷한 경향을 보인다. 2021년 소송 건수는 3,806건으로 2019년 대비 약 13% 증가하였다가 2023년 3,108건으로 2019년 대비 약 7% 감소하였다.

<미국 내 특허 소송 건수(Unified Patents 기준)>

구분	2019	2020	2021	2022	2023	합계
NPE	1,949	2,288	2,415	2,291	1,705	10,648
제조기업	1,398	1,451	1,391	1,265	1,403	6,908
계	3,347	3,739	3,806	3,556	3,108	17,556

9) RPX (2024.1)

10) Unified Patents (2024)

IP-Navi는 원고의 유형을 NPE, 개인, 대학, 연구소, 기업 등으로 분류하고 있는데, 개인, 대학, 연구소는 특허를 직접 실시하지 않으므로 이 보고서에서는 NPE로 분류하였다. IP-Navi의 집계에 따르면 미국 내 특허 소송은 2021년 3,576건으로 2019년 대비 약 43% 증가하였다가 2023년 2,684건으로 2019년 대비 약 7% 증가하였다. 2019년 IP-Navi의 데이터가 RPX, Unified Patents에 비해 매우 작은 것으로 나타났는데 2019년의 IP-Navi의 데이터가 과소 수집된 것으로 보인다.

<미국 내 특허 소송 건수(IP-Navi 기준)>

구분	2019	2020	2021	2022	2023	합계
NPE	1,191	1,818	2,245	2,300	1,589	9,143
제조기업	1,305	1,666	1,331	1,113	1,095	6,510
계	2,496	3,484	3,576	3,413	2,684	15,653

위 데이터들을 살펴보면 2019년부터 2021년까지 특허 소송 증가를 이끈 것은 NPE의 소송이 활발해졌기 때문임을 알 수 있다. 이 기간 제조 기업의 특허 소송 활동은 오히려 줄어든 것으로 나타났다. 이는 Covid-19로 인한 경기 침체로 기업 활동이 위축되면서 제조기업의 소송 활동은 줄어든 반면, 경기침체를 극복하기 위해 각국 정부가 재정 지출을 늘리는 과정에서 NPE들의 자금 확보가 수월해진 것이 이들의 소송 활동을 촉진한 것으로 보인다.

2023년 NPE의 소송 활동은 2021년 대비 RPX 기준 약 31%, Unified Patents 기준 약 29% 급감하였다. 주된 요인으로는 크게 2가지로 분석된다<sup>11)</sup>.

첫 번째는 미국 내에서 가장 공격적인 NPE 중 하나로 꼽히는 IP-Edge의 소송 건수가 줄어든 것이다. IP-Edge 관련 회사는 2022년에 만 562명에게 특허 소송을 제기하였고, 2017년 7월부터 2022년 6월까지 미국 내 특허 소송 건수가 가장 많은 NPE에 해당하였으며, 한국지식재산보호원이 선정한 국내 기업이 유의해야 할 NPE 중 하나다<sup>12)</sup>.

11) RPX (2024.1)

IP-Edge를 비롯한 NPE들은 특허 소송의 리스크를 줄이고 수익을 극대화 하기 위해 주로 페이퍼 컴퍼니를 만들어 소송을 진행한다. 2022년 델라웨어 지방법원의 Connolly 판사는 특허 소송의 원고들에게 이해관계자, 제3자의 소송 비용 지원 등에 관한 정보를 공개하라고 명령하였다. 델라웨어 지방법원에 여러 건의 특허 소송을 제기한 IP-Edge의 페이퍼 컴퍼니들은 IP-Edge와의 관계를 보고하지 않았는데, Connolly 판사는 청문회를 통해 이들 기업이 실질적으로 IP-Edge에 의해 통제되고 있음을 확인하였다. Connolly 판사는 제3자를 내세워 소송을 제기함으로써 책임을 회피하려는 방식은 법원에 대한 사기로 여겨질 수 있고, 페이퍼 컴퍼니의 변호사가 페이퍼 컴퍼니의 대표자가 아닌 제3의 기업의 통제를 받아 소송을 진행하는 것은 변호사의 윤리 위반이 될 수 있다고 보았다. Connolly 판사는 IP-Edge의 행위가 사기에 해당하는지 조사를 연방정부에 요청하고, 관련 변호사들은 윤리위에 회부되도록 조치하였다.

이러한 압박의 여파로 IP-Edge는 2022년 12월부터 2023년 9월까지 소송 활동을 중단하였고, 그로 인해 NPE의 전체 소송 건수가 감소한 것으로 풀이된다.

2023년 NPE의 소송이 줄어든 두 번째 원인으로서는 2022년 7월 텍사스 서부 지방법원의 사건 배정방식 변경이 원인으로 분석된다. 미국 텍사스 지방법원은 특허권자에게 유리한 판결을 내리는 것으로 알려져 NPE들이 주로 소송을 제기하는 법원이다. 특히 친특허권자 성향을 보이는 Waco 지부의 올브라이트 판사에게 특허 소송이 몰리면서 올브라이트 판사는 2021년에만 미국 전체 특허소송의 25%를 담당할 정도였다. 이러한 사건 편중을 해소하기 위해 텍사스 서부 지법은 Waco 지부에 제기되는 특허 소송 건을 텍사스 내 다른 지부에 무작위로 배정하라고 명령하였다. 이러한 영향으로 Waco에 제기되던 소송 건수는 RPX 기준 전년 동기 대비 53% 감소하였다.

---

12) 한국지식재산보호원 (2022)

이러한 이유로 2023년의 NPE 소송이 전년 대비 급감하였으나, Connolly 판사의 견해가 미국 내 모든 특허 법원에서 적용되고 있지는 않으며, 여전히 텍사스 지방법원이 NPE들에게 선호 되고 있어 NPE의 소송이 지속적으로 감소할 것이라고 단언하기는 쉽지 않은 것으로 보인다. 또한 2024년 상반기까지 NPE의 소송이 전년 대비 증가하고 있는 것으로 나타나고 있어<sup>13)</sup>, Connolly 판사와 텍사스 법원의 사건 배정 방식 변경이 NPE의 소송에 어떻게 영향을 미칠 것인지는 장기적으로 그 추이를 관찰할 필요가 있다.

다음으로 IP-Navi의 데이터를 이용하여 미국 특허 소송의 기술 분야에 대해 살펴본다. IP-Navi는 특허 소송을 6대 산업·35대 기술로 분류하고 있다(2023년부터 WIPO 분류체제로 개편)<sup>14)</sup>. 최근 5년간 미국 특허 소송을 6대 기술분야로 구분하면 정보통신 분야가 32.5%로 가장 많았고, 전기전자 29.6%, 장치산업 14.5%, 화학·바이오 11.4%, 기계소재 5.6% 순으로 많았다.

<기술 분야별 미국 내 특허 소송 대분류(IP-Navi)>

구분	2019	2020	2021	2022	2023	합계(비율)
정보통신	690	1,081	1,258	1,164	891	5,084(32.5)
전기전자	772	1,040	1,073	1,104	641	4,630(29.6)
장치산업	364	500	508	471	428	2,271(14.5)
화학·바이오	302	428	362	330	355	1,777(11.4)
기계소재	160	199	181	147	187	874(5.6)
기타	208	236	194	197	182	1,017(6.5)
합계	2,496	3,484	3,576	3,413	2,684	15,653

13) RPX (2024.8)

14) 한국지식재산보호원 (204) 101p

중분류를 살펴보면 컴퓨터 기술이 26%로 가장 많은 비율을 차지하고 있으며, 이동통신 11.8%, 디지털통신 9.3%, 의약품 6.6%, Audio-Video 기술이 6.1% 순으로 많았다.

<기술 분야별 미국 내 특허 소송 중분류(IP-Navi)>

구분	2019	2020	2021	2022	2023	합계(비율)
컴퓨터	665	929	937	994	557	4,082(26)
이동통신	247	436	444	397	316	1,840(11.8)
디지털통신	169	351	345	343	248	1,456(9.3)
의약품	187	224	207	220	210	1,048(6.6)
Audio-Video	190	177	217	243	137	964(6.1)
전자·에너지 장치	117	176	160	178	132	763(4.8)
매니징을 위한 IT	50	90	189	150	184	663(4.2)
조정	111	92	79	125	93	500(3.2)
의료장치	84	113	102	104	133	536(3.4)
진단측정	52	119	167	64	70	472(3)
합계	1,575	2,293	2,310	2,375	1,600	10,153

\* ( )안의 비율은 5년간 전체 소송 건수인 15,653건에 대한 비율임

NPE의 소송 건을 기술 분야별로 살펴보면 컴퓨터 기술이 35.1%로 가장 많았고, 이동통신 17.1%, 디지털통신 12.4% 순으로 많았다. 의약품 기술은 전체 소송에서 차지하는 비중이 6.6%에 해당하지만 NPE의 소송은 단 9건에 불과하였다. NPE들이 주로 전기전자, 정보통신 분야에 집중되어 있음을 보여준다.

<NPE 소송의 기술분야별 중분류(IP-Navi)>

구분	컴퓨터	이동통신	디지털통신	Audio-Video	매니징을 위한 IT	진단측정
건수	3,211	1,563	1,130	721	519	324
(비율)	(35.1)	(17.1)	(12.4)	(7.9)	(5.7)	(3.5)

\* ( )안의 비율은 5년간 전체 NPE 소송 건수인 9,143건에 대한 비율임

다음으로 원고와 피고의 국적에 대해 살펴본다. IP-Navi의 분쟁 데이터는 원·피고의 국적을 기재하고 있다. 최근 5년간 원고의 국적이 미국인 소송 건이 83%로 가장 많았고, 캐나다가 3.8%, 일본이 1.7%, 아일랜드가 1.3%, 독일이 1.2% 순으로 많았고, 우리나라는 110건으로 0.7%로 나타났다.

<원고의 국적 별 분류(IP-Navi)>

구분	미국	캐나다	일본	아일랜드	독일	영국	스위스	호주	중국	한국
건수	13,050	604	272	210	193	173	140	125	114	110
(비율)	(83.4)	(3.9)	(1.7)	(1.3)	(1.2)	(1.1)	(0.8)	(0.8)	(0.7)	(0.7)

최근 5년 간 피고의 국적은 미국이 67%로 가장 많았고, 중국이 5.7%, 인도가 4.7%, 일본이 3.4%, 한국이 2.9%, 대만이 2.8% 순으로 나타났다.

<피고의 국적 별 분류(IP-Navi)>

구분	미국	중국	인도	일본	한국	대만	캐나다	독일	영국	프랑스
건수	10,494	888	740	535	449	437	332	324	226	150
(비율)	(67)	(5.7)	(4.7)	(3.4)	(2.9)	(2.8)	(2.1)	(2.1)	(1.4)	(1.0)

원피고의 국적을 비교해보면, 중국, 인도, 한국, 대만은 소송을 제기하는 비율보다 피소되는 비율이 상대적으로 더 높은 것으로 나타난다. 중국, 일본, 한국, 대만은 주로 전기전자, 정보통신 분야에서 주로 소송을 당한 것으로 나타났다.

인도의 경우 소송 제기 건수는 27건에 불과하나 740건의 피소를 당했는데, 그 중 667건이 화학·바이오 분야에서 발생했으며, 그 중에서도 의약품 기술이 481건으로 많은 비중을 차지하고 있는 것으로 나타났다. 이는 미국 내 의약품 특허 소송의 약 50%에 해당하는 수치다.

이처럼 인도가 의약품 기술 분야에서 특허 소송을 많이 당하는 이유는 인도가 세계 주요 의약품 생산지로 떠오르고 있기 때문인 것으로 풀이된다. 인도는 미국을 제외하고 의약품 부문의 미 FDA 인증을 가장 많이 보유한 국가로<sup>15)</sup>, 2022년 세계 제약 산업 시장의 13%를 차지할 정도로 성장하였는데, 이러한 배경에는 인도 정부가 국내 의약품 자급률을 높이기 위해 의약품 제조업자들이 특허권자에게 특허료를 지불하지 않고도 의약품을 제조할 수 있도록 하는 정책이 있었으며, 특허권이 만료된 의약품을 대체하는 복제약 생산도 늘었다고 한다<sup>16)</sup>. 그러나, 이러한 특허 정책의 영향으로 의약품 분야에서 인도 기업의 피소가 많은 것으로 판단된다. 인도의 사례는 제대로 된 기술 개발을 하지 않거나 이를 특허로 보호하지 않는다면 특허 분쟁을 피할 수가 없으며 외국으로의 수출이 쉽지 않다는 것을 잘 보여주고 있다.

### (3) 미국 내 우리기업 특허 소송 동향

우리기업의 미국 내 소송은 2019년부터 2021년까지 상승하다 이후 감소하는 경향을 보였는데, 2019년 105건 대비 2021년 133건으로 26%의 상승을 보였고, 2023년은 116건으로 2019년 대비 약 10% 증가하였다.

제소와 피소를 나누어 살펴보면, 우리기업의 제소는 2019년 이후 큰 증가를 보이지 않았으나 피소의 경우 2021년에 대폭 상승한 것으로 나타났다.

기업 유형별로 살펴보면, 제소의 경우 NPE(특허관리회사, 대학, 연구소 등)가 48건으로 가장 많은 비중을 차지하였는데, 주로 한국인이 운영하는 특허관리회사가 제소한 경우가 많았고 대학, 연구소 등의 제소 사건이 일부 존재하였다. 피소의 경우 대기업이 380건인 84.6%로 대부분의 비중을 차지하고 있고, 중소기업이 중견기업보다 많은 피소 건수를 기록하였다.

---

15) 제약산업정보포털 (2021)

16) 대외경제정책연구원 (2023)

<미국 내 우리 기업 특허 소송 동향(IP-Navi)>

구분	2019	2020	2021	2022	2023	합계(비율)
제소	34	6	24	19	27	110(19.7)
대기업	7	2	10	3	6	28(25.5)
중견기업	7	1	3	5	5	21(19.1)
중소기업	5	0	4	1	3	13(11.8)
NPE	15	3	7	10	13	48(43.6)
피소	71	89	109	91	89	449(80.3)
대기업	62	77	92	77	72	380(84.6)
중견기업	2	4	8	3	7	24(5.3)
중소기업	7	8	9	11	10	45(10)
합계	105	95	133	110	116	559

\* 2019년 피소 건 중 개인 1건은 중소기업 건으로 카운트

우리 기업의 피소 건 중 외국 기업과의 소송을 원고의 유형별로 살펴보면, NPE에 의한 피소가 308건으로 70.6%를 차지하였고, 제조기업은 128건으로 29.3%를 차지하였다.

<외국 기업이 우리 기업을 제소한 건의 원고 유형(IP-Navi)>

구분	2019	2020	2021	2022	2023	합계(비율)
NPE	33	47	85	77	66	308(70.6)
대기업	30	41	76	67	60	274(89)
중견기업	1	2	5	3	3	14(4.5)
중소기업	2	4	4	7	3	20(6.5)
제조기업	35	42	21	11	19	128(29.3)
대기업	29	36	15	7	10	97(75.8)
중견기업	1	2	3	0	3	9(7)
중소기업	5	4	3	4	6	22(17.2)
합계	68	89	106	88	85	436

NPE가 제소한 건 중 89%는 삼성, LG 등 대기업에 집중되었고, 중견기업과 중소기업은 각각 4.5%와 6.5%를 차지하였다. 제조기업이 제소한 사건의 경우 75.8%가 대기업 사건이었고, 중견기업과 중소기업이 각각 7%, 17.2%를 차지하였다. 자본력이 부족한 중소기업이 중견기업보다 외국기업으로부터 소송을 더 많이 당한 점은 특허 분쟁에 중소기업도 예외가 아니며 이들에 대한 지원이 필요함을 절실히 보여준다고 할 수 있다.

미국에서 우리 기업 간 특허 소송은 잘 알려진 2019년 LG와 SK의 배터리 소송을 비롯하여 최근 5년간 13건이 발생하였다. 미국에서 특허 소송을 진행하는 데는 큰 비용이 소요되지만, 우리나라보다 큰 시장 규모 및 특허 침해 손해배상액, 디스커버리 등 선진화된 증거조사 절차 등의 이점이 있어 기업들이 소송지를 미국으로 선택하는 것으로 보인다.

<우리 기업 간 소송 건(IP-Navi)>

구분	2019	2020	2021	2022	2023	합계(비율)
건수	3	0	3	3	4	13

우리 기업 특허 소송 사건의 기술 분야를 살펴보면, 정보통신분야가 39.4%로 가장 많은 비중을 차지하였으며, 전기전자 분야가 38.6%, 장치산업이 15.4%를 차지하였고, 기계소재와 화학·바이오는 각각 2.3%, 2.1%로 작은 비중을 차지하였다.

우리 기업의 특허 소송은 우리의 산업이 집중하고 있는 분야에서 빈번하게 발생하고 있으며, 이를 볼 때 우리의 주력 산업에서 특허 등 지식재산에 대한 확보가 무엇보다 중요하다는 것을 알 수 있다. 또한 미국의 전체 특허 소송의 기술분야와 비교하면 특허 화학·바이오가 상대적으로 낮은 비중을 차지하고 있는데, 이는 제약 등의 분야에서 수출이 상대적으로 적음을 나타내는 것이라 할 수 있다.

<기술 분야 별 미국 내 우리기업 특허 소송 대분류(IP-Navi)>

구분	2019	2020	2021	2022	2023	합계(비율)
정보통신	28	32	62	47	51	220(39.4)
전기전자	48	48	42	39	39	216(38.6)
장치산업	21	7	19	21	18	86(15.4)
기계소재	3	2	4	1	3	13(2.3)
화학·바이오	3	3	1	1	4	12(2.1)
기타	2	3	5	1	1	12(2.1)
합계	105	95	133	110	116	559

기술 분야 중분류로 살펴보면, 컴퓨터 기술이 27.7%로 가장 많은 비중을 차지하였고, Audio-Video 14%, 디지털통신 10.2%, 이동통신 9.8%, 반도체 9.1% 순이었다. 특히 반도체 기술은 우리 기업의 제조 사 건 중에 가장 많은 비율을 차지하였다.

<기술분야 별 미국 내 특허 소송 중분류(IP-Navi)>

구분	2019	2020	2021	2022	2023	합계(비율)
컴퓨터	34	37	26	26	32	155(27.7)
Audio-Video	15	13	16	19	15	78(14)
디지털통신	5	7	16	15	14	57(10.2)
이동통신	5	8	20	8	14	55(9.8)
반도체	13	10	12	11	5	51(9.1)
전자·에너지 장치	7	5	8	9	4	33(5.9)
조정	6	1	5	5	5	22(3.9)
의료장치	1	1	3	5	4	14(2.5)
진단측정	4		3	2	3	12(2.1)
광학	1	1	4	2	2	10(1.8)
합계	91	83	113	102	98	487

\* ( )안의 비율은 5년간 전체 소송 건수인 559건에 대한 비율임

## 2. 미국 특허심판원(PTAB) 동향

### (1) 무효심판 개요

미국은 2011년 특허법을 개정하면서(America Invents Act) 우리나라 특허심판원 격인 PTAB(Patent Trial and Appeal Board)을 설치하고, 소송 비용 및 기간 단축을 위해 기존의 재심사(Ex partes reexamination)에 더하여 무효심판에 해당하는 IPR, PGR, CBM을 도입하였다<sup>17)</sup>.

#### < 미국 무효심판 개요 >

용어	내용
Post-Grant Review (PGR)	등록 후 무효심판. AIA에 의해 도입된 특허무효심판 중 하나로, 제3자가 특허등록일로부터 9개월 이내에 특허의 무효와 관련된 모든 사유를 이유로, 특허무효를 다툴 수 있도록 허용한 제도.
Inter Partes Review (IPR)	당사자계 무효심판. AIA에 의해 도입된 특허무효심판 중 하나로, 제3자가 특허등록일로부터 9개월이 경과한 후 또는 Post-Grant Review 종료 후, 선행문헌과 관련된 신규성 또는 진보성 결여를 이유로 특허무효를 다툴 수 있도록 허용한 제도.
Covered Business Method Patents Review(CBMR)	영업방법 특허에 대한 한시적 무효심판(2020년 종료). AIA에 의해 도입된 특허무효심판 중 하나로, 제3자가 특허의 유효기간 중 영업방법 특허에 대하여 특허무효를 다툴 수 있도록 허용한 제도.
Ex Parte Reexamination (EPR)	결정계 재심사. AIA 이전부터 도입되어 현존하는 제도로, 특허권자 또는 제3자가 특허청에 대하여 특허무효를 다투는 재심사를 청구할 수 있도록 허용한 제도이며, 제3자에 의한 재심사가 청구된 경우, 그 제3자는 재심사 개시 이후에는 절차에 참여할 수 없음

< 출처: 김혜정, 광충목 (2015) >

17) 김혜정, 광충목 (2015)

IPR은 무효심판 중 가장 많이 활용되고 있는 제도로, 그동안 부실 특허를 효과적으로 무효화시킴으로써, NPE 등의 특허 소송 남용을 줄이는데 일조하였다는 평가를 받고 있다.

IPR은 특허 등록일로부터 9개월이 지난 후, 특허 침해로 소송을 당한 날로부터 1년 이내에 제기하여 특허의 무효를 주장할 수 있다. 이때 무효 주장의 근거는 특허나 간행물에 의한 신규성·진보성이어야 한다. IPR이 신청되면 PTAB은 6개월 이내에 심사를 통해 해당 IPR을 개시할 것인지를 판단하고, 개시한 건에 대하여 1년 이내에 무효를 판단한다. IPR의 개시는 이의를 제기한 청구항 중 적어도 1개에 대해 신청인이 승소할 합리적인 가능성이 있다고 판단할 때 승인할 수 있고, 개시 결정에 대해 신청인은 항소할 수 없다(35 U.S. Code § 314).

통상 지방법원에 특허 침해로 소송을 당한 피고가 특허심판원에 IPR을 청구하는 경우가 많다. 이때 피고는 지방법원에 소송 진행을 멈춰달라고 요구할 수 있다(motions to stay). 무효소송은 법원에도 청구할 수 있지만, 특허심판원의 IPR은 일단 개시되면 1년 이내 결론을 내기 때문에 법원보다 저렴한 비용으로 신속하게 결론을 낼 수 있다는 점에서 많이 활용되고 있다. IPR은 도입 초기 특허 저승사자('patent death squad')로 불릴 만큼 신청된 특허들의 무효가 많이 이뤄졌고, NPE들의 특허에 대해서도 무효가 많이 이뤄졌다.

## (2) 무효심판 동향

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. 2020년 무효심판 신청 건수는 1,429건으로 2019년 대비 약 2.5% 상승하였다가 2021년부터 줄어드는 경향을 보이고 있으며 2023년에는 1,209건으로 2019년 대비 약 13% 감소하였다. 2023년 가장 많은 심판을 청구한 청구인은 Samsung으로 114건의 무효심판을 청구하였다.

<미국 무효심판(Review) 청구 건수>

구분	2019	2020	2021	2022	2023	합계(%)
IPR	1,394	1,429	1,308	1,320	1,209	6,660(95.6)
PGR 등	70	84	93	47	30	324(4.4)
계	1,464	1,513	1,401	1,367	1,239	6,984(100)

< 출처: PTAB<sup>18)</sup> >

기술 분야별로 청구 건수를 살펴보면 최근 5년간 Electrical/Computer 분야가 64.6%로 가장 많은 비중을 차지하였고, Mechanical & Business Method가 23.2%, Bio/Pharma가 7.1%, Chemical 이 4.6%의 비중을 차지하였다.

<미국 무효심판(Review) 기술분야 별 청구 건수>

구분	2019	2020	2021	2022	2023	합계(%)
Electrical/ Computer	933	921	904	892	861	4,511(64.6)
Mechanical & Business Method	343	396	316	319	248	1,622(23.2)
Bio/Pharma	132	78	99	95	91	495(7.1)
Chemical	53	98	79	55	34	319(4.6)
Design	3	20	3	6	5	37(0.5)
계	1,464	1,513	1,401	1,367	1,239	6,984(100)

< 출처: PTAB >

무효심판의 처리결과를 살펴보면, 최근 5년간 무효심판 신청 건의 31.9%가 개시거절 되었고, 28.5%가 합의로 종결되었으며, 21.2%가 전항 무효로 결론 지어졌고, 6.5%가 일부 무효, 6.5%가 전항 유효 판단을 받았다. 개시 거절과 합의된 건을 제외하면 무효 심리가 이루어진 건의 62%가 전항 무효 판단을 받았다. 일단 IPR이 개시되면 무효율이 매우 높다는 것을 알 수 있다.

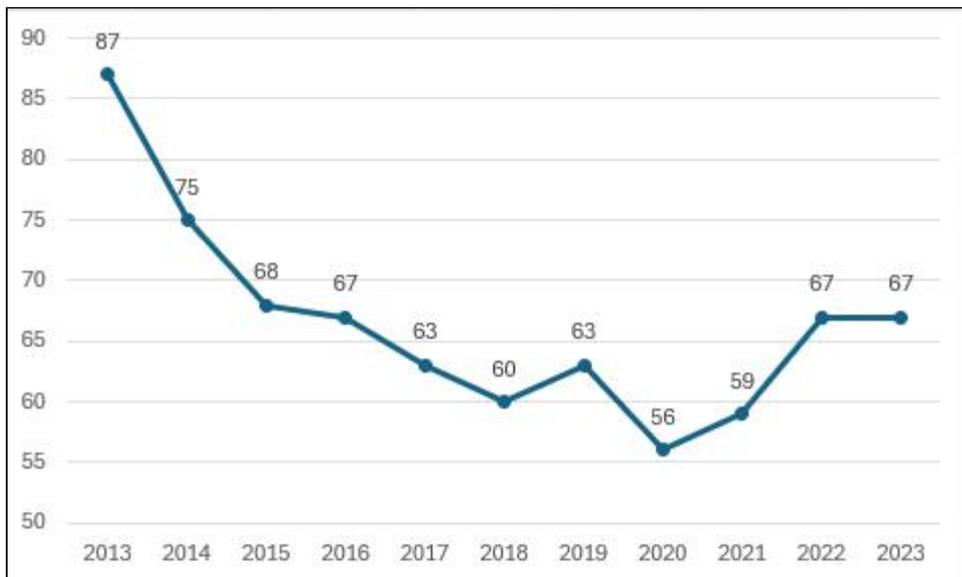
18) <https://www.uspto.gov/patents/ptab/statistics>

<미국 무효심판(Review) 처리 결과>

구분	2019	2020	2021	2022	2023	합계(%)
개시거절	511	504	492	379	374	2,260(31.9)
합의	502	309	465	339	402	2,017(28.5)
전항무효	303	317	235	305	343	1,503(21.2)
일부무효	130	103	76	74	78	461(6.5)
전항유효	118	88	84	85	87	462(6.5)
기타	77	94	95	73	43	382(5.4)
계	1,641	1,415	1,447	1,255	1,327	7,085(100)

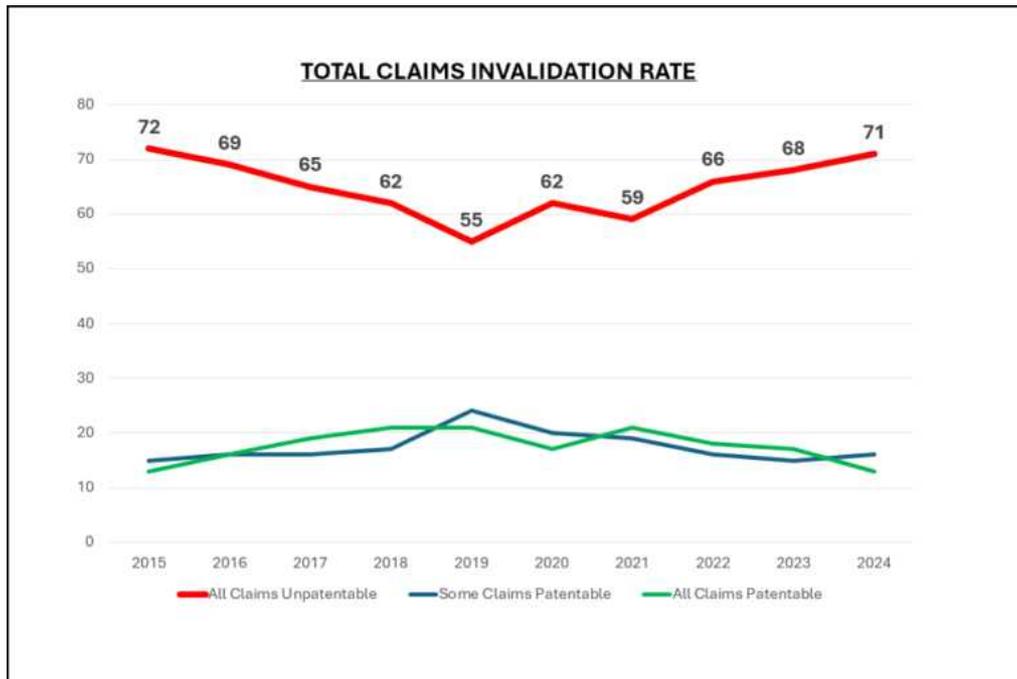
앞서 언급하였듯이 IPR이 청구되면 PTAB은 무효심리의 개시 여부를 먼저 결정하고, 개시가 결정된 건에 대해 무효심리를 진행한다. IPR이 도입되던 2013년경 87%에 달하던 개시 결정은 2020년 56%까지 떨어졌다가 2022년 67%까지 회복되었다. 2020년 IPR의 개시율이 역대 최저로 떨어진 배경에는 2018년의 NHK Spring vs Intri-Plex Techs 사건과 2020년 Apple Inc. vs Fintiv Inc 사건을 통해 정립된 NHK-Fintiv Rule에 따라 PTAB이 재량 거절(discretionary denial)을 늘렸기 때문이다.

< 연도별 PTAB의 IPR 개시율(%) >



< 출처: PTAB >

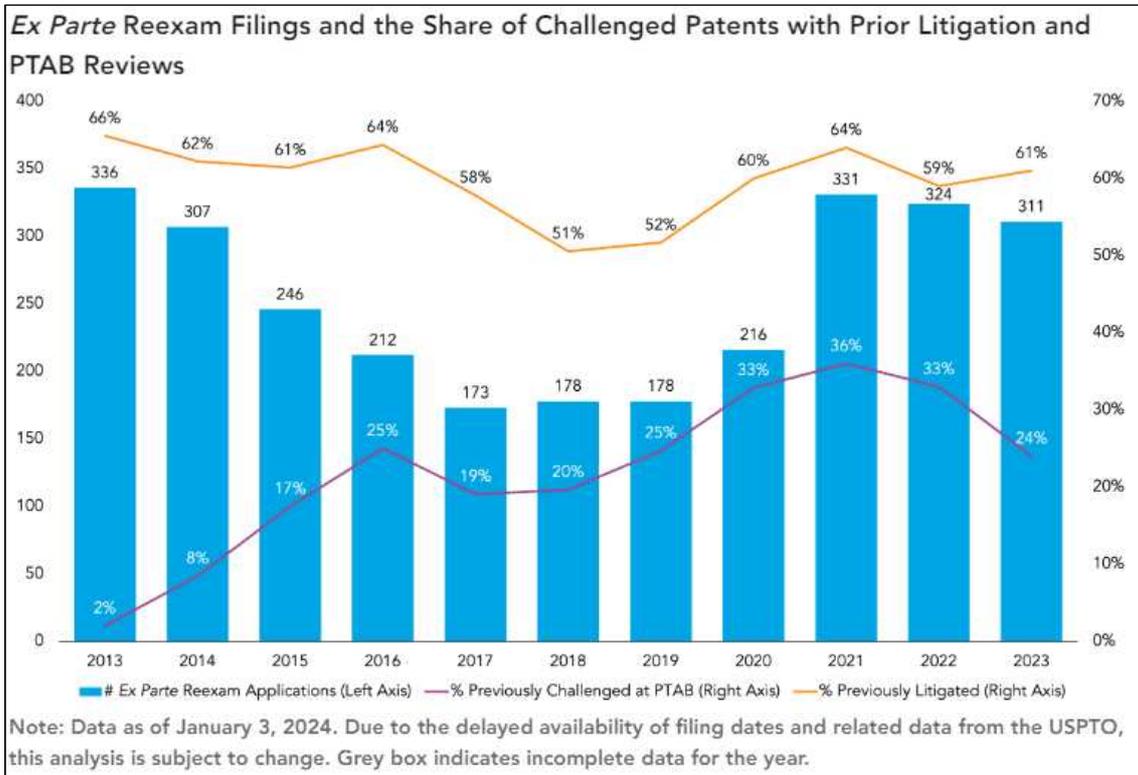
무효심판이 개시된 건에 대한 연도별 무효율을 살펴보면, 2015년 72%의 무효 심리건에서 전체 청구항이 무효화 되었고, 그 후 무효 비율이 감소하다 2019년 55%로 최저를 기록한 후 2024년 다시 71%의 개시건에서 전체 청구항이 무효화 되었다<sup>19)</sup>.



<출처 : Stephen Schreiner (2024)>

NHK-Fintiv Rule 등 PTAB의 IPR 재량거절에 대한 기준이 변화하면서 결정계 재심사(Ex Parte Reexam) 신청이 늘어나는 변화가 나타나고 있다. PTAB의 리뷰제도가 도입된 이후 줄곧 감소하던 재심사는 2020년을 기점으로 다시 상승하여 연간 300여건의 재심사가 신청되고 있다. 2023년 재심사 신청 건의 약 61%가 소송에 사용된 특허로 특허침해 소송의 반소로 재심사가 많이 활용되고 있음을 알 수 있다. 또한 약 24%가 이전에 PTAB에서 다루어진 특허로, PTAB에서 무효화 되지 못한 건을 다시 재심사로 신청하는 건도 다수 있는 것으로 보인다.

19) Stephen Schreiner (2024)



<출처 : RPX (2024)>

### (3) NHK-Fintiv Rule

NHK 사건에서 PTAB은 (1) 무효주장의 근거가 된 선행문헌이 심사에서 다뤄진 것이고, (2) 병렬소송(지방법원의 침해소송)이 거의 마무리되었다는 이유로 IPR 개시를 거절하였다. Fintiv 사건에서 PTAB은 IPR 개시를 재량으로 거부할 때(discretionary denial) 고려해야 하는 요소들을 제시하였다. NHK-Fintiv Rule에서 고려해야 하는 6가지 요소는 다음과 같다.

- (1) 법원이 소송의 중지(stay) 결정을 내렸거나 내릴 가능성이 있는지 여부
- (2) 법원의 선고일과 심판원의 마감일이 근접한지 여부
- (3) 당사자들이 소송에 투자한 정도
- (4) 소송에서 제기된 이슈와 심판에 제기된 이슈의 중첩 정도
- (5) 심판 청구인과 소송 피고가 동일한지 여부
- (6) 심판원의 재량권 행사에 영향을 미칠 수 있는 기타 상황

IPR은 병행소송이 제기된 후 1년 이내에 신청할 수 있도록 법으로 규정하고 있음에도 불구하고 특허심판원이 소송이 제기된 지 1년이 지나지 않았더라도 NHK-Fintiv Rule에 따라 재량으로 개시를 거절할 수 있도록 함으로써 논란을 야기하였다. 특히 IPR에 의해 특허 무효를 많이 당하는 NPE의 경우, IPR의 개시 거절률이 높아지면 그만큼 소송에서 유리한 위치를 차지할 수 있게 된다.

2020년 8월 Apple, Cisco, Google, Intel은 특허청장이 자신의 법적 권한을 넘어 NHK-Fintiv 규칙을 적용함으로써 AIA를 위반했다고 주장하며 캘리포니아 북부 지방법원에 소송을 제기했다. 그러나, 법원은 IPR 규정 상 개시 여부에 대해 항소할 수 없다는 조항에 따라 이를 기각하였다.

2022년 PTAB은 NHK-Fintiv Rule에 관한 보고서를 작성하였는데<sup>20)</sup>, 2019. 1. 1.부터 2021. 12. 31.까지 NHK-Fintiv Rule에 따라 거절된 사건의 64%가 Western District of Texas, Eastern District of Texas, District of Delaware에 제기된 소송과 관련된 것으로 파악되었다. 이 3개의 지방법원은 특허 침해 소송이 집중되는 곳들로 특히 NPE들이 소송을 많이 제기하고 있는 곳이기도 하다. NPE들이 특허 소송에서 IPR 개시 거절을 적절히 활용하고 있다는 것을 보여주는 대목이다.

이러한 문제 의식 속에서 PTAB은 2022년 6월 재량 거절에 관한 임시지침(Interim Procedure for Discretionary Denials)을 발표하였다<sup>21)</sup>. 임시지침은 다음과 같은 상황에서 NHK-Fintiv를 적용하지 않을 수 있도록 하였다.

---

20) USPTO PTAB (2022.6)

21) USPTO Memorandum (2022. 6), "INTERIM PROCEDURE FOR DISCRETIONARY DENIALS IN AIA POSTGRANT PROCEEDINGS WITH PARALLEL DISTRICT COURT LITIGATION"

1. 무효에 관한 강력한 증거가 제시되었을 때  
(when a petition presents compelling evidence of unpatentability)
2. 병렬 소송이 ITC에서 진행되는 경우  
(when a request for denial under Fintiv is based on a parallel ITC proceeding)
3. IPR 신청인이 신청서와 동일한 근거 또는 IPR에서 제기될 수 있는 근거를 병렬 소송에서 다루지 않기로 약속하는 경우  
(where a petitioner stipulates not to pursue in a parallel district court proceeding the same grounds as in the petition or any grounds that could have reasonably been raised in the petition)

임시 지침은 무효에 관한 강력한 증거가 제시된 경우 NHK-Fintiv를 적용하지 않도록 하였다. 따라서, 법원의 선고일과 심판원의 마감이 근접한 경우라 하더라도 확실한 무효증거가 있으면 IPR의 개시 가능성이 높아진 것이다.

#### (4) PTAB의 재량 거절 관련 규칙 개정에 대한 동향

USPTO는 재량 거절에 관해 그간 판례 등으로 정립된 기준들을 포함하여 이를 명확히 규정화하고자 2023년 4월 개정안을 사전입법예고하여 이해관계자들의 의견을 수렴하였고, 이렇게 수렴된 의견을 반영하여 2024년 4월 새로운 개정안을 입법예고 하였다<sup>22)</sup>. 2023년 4월 개정안에서는 무효심판을 청구할 수 있는 청구인의 자격을 제한하고, 중소기업의 특허권에 대한 무효심판인 경우 재량거절을 확대하는 등 급진적인 내용들이 다수 포함되어 있었으나, 이에 대한 많은 반대 의견으로 2024년 4월 개정안에서는 그 내용이 대폭 축소되었다.

2024년 4월 개정안<sup>23)</sup>은 병렬 청구와 연속 청구의 정의를 새롭게 규정하고 각 경우에 재량 거절할 수 있는 조건을 명시하였다. 먼저 병렬

22) USPTO (2024)

23) Department of Commerce (2024)

(parallel) 청구는 동일한 특허를 대상으로 동일 청구자가 특허권자의 예비 응답 제출 전에 제출한 두 개 이상의 청구를 말하고, 연속(serial) 청구는 동일하거나 중복되는 특허 청구항을 대상으로 이전에 청구한 당사자 또는 이해관계자가 특허권자의 예비 응답 제출 이후에 제출한 청구를 말하는 것으로 정의한다. 여기서 예비 응답은 IPR이 청구된 후 특허 소유자가 이에 대한 답변을 하는 것으로 통상 3개월 이내에 응답해야 한다.

병렬 청구에 대해서는 청구인이 병렬 청구 간 우선순위를 정하였는지, 병렬 청구 간의 차이점을 명확히 설명하였는지, 청구항의 대체 해석이 존재하여 다른 선행기술이 필요한지 등 정당한 사유가 있는지를 검토하여 이를 충족하지 못 할 경우 개시하지 않는다.

연속 청구에 대해서는 이전에 다른 무효심판(IPR, PGR, CBM)에서 검토한 동일한 청구항을 대상으로 하는 경우 이를 거절할 수 있으며, 이때 첫 번째 청구를 제출할 당시 청구자가 두 번째 청구에서 주장된 선행기술을 알고 있었거나 알았어야 했는지 여부, 두 번째 청구에서 주장된 선행기술을 알게 된 시점과 제출 시점 사이에 경과된 시간, 동일 특허 청구에 대해 여러 IPR을 청구한 사유를 고려하여 개시 여부를 결정한다.

또한, PTAB은 이전에 USPTO에서 실질적으로 검토된 동일한 선행 기술이나 주장이 포함된 청구를 거부할 수 있으며, 이때 청구자는 USPTO의 이전 검토에 중대한 오류가 있었음을 입증해야 한다. 특허권자는 IPR이 청구된 후 2개월 이내에 PTAB에 신청건에 대한 재량 거부 검토 요청을 할 수 있다.

#### **(5) PREVAIL Act 입법 동향**

앞서 살핀 것처럼, IPR을 통해 그간 많은 수의 특허가 무효화됨에 따라 미국 내에서는 특허권자들이 과도한 무효소송에 시달리고 그로

인해 특허권자의 권리가 약화되고 있다는 비판이 커지고 있다.

2023년 7월 Coons 등 3명의 의원이 IPR의 남용을 억제하기 위한 PREVAIL(Promoting and Respecting Economically Vital American Innovation Leadership) 법안을 발의하였다<sup>24)</sup>. Coons 의원은 Fact Sheet에서 PREVAIL Act는 발명가에 대한 공정한 대우를 진작하고, 효율성 향상과 USPTO가 미국의 혁신을 장려하고 미국 발명가들의 경쟁을 가능하게 하는 특허 시스템을 효과적으로 관장할 수 있는 역량을 갖추도록 하는데 목적이 있다고 밝혔다<sup>25)</sup>. Coons 의원의 Fact Sheet에서는 특허권자들이 생각하는 PTAB의 문제들이 잘 정리되어 있으며, 동 법안의 통과 여부와 상관없이 이들 문제에 대한 해결 요구는 계속 되어 질 것으로 보이며, 이하에서는 이들 내용에 대해 살펴본다.

먼저 혁신과 경쟁력의 진작을 위한 PTAB의 공정성 회복이 필요하다. 이와 관련한 문제점으로 첫 번째는 현재 특허 침해로 피소되었거나 경고장을 받지 않았더라도 누구든지 특허에 대해 무효심판을 청구할 수 있다. 또한 다수의 침해자가 함께 한 명의 원고 또는 특허권자에게 여러 건 또는 반복적인 무효심판을 청구할 수 있으며, 그 대상은 소기업이나 자원이 부족한 개인 발명가를 포함하기도 한다.

이에 대한 해결책으로 PTAB에 무효심판을 청구하기 위한 자격요건과 반복 청구를 제한할 필요가 있다. 무효심판을 청구하기 위해서는 특허 침해로 피소되었거나 경고장을 받은 경우로 제한해야 한다. 또한, 동일한 특허에 대한 반복 청구를 제한하기 위해, 이전에 다른 무효심판에 경제적으로 기여한 바가 있는 당사자는 별도의 무효심판을 청구할 수 없도록 금지해야 한다.

두 번째 문제는 특허 침해로 피소 당한 당사자는 1년 이내에 PTAB에 무효심판을 청구해야 하나, 다른 당사자가 제기한 무효심판에 참여

---

24) 118th Congress (2023-2024)

25) Senator Coons, Prevail Fact Sheet

함으로써 1년이 지난 후에도 무효심판을 신청하는 것과 같은 효과를 누릴 수 있는 미비점이 있다. 이에 대해 무효심판 참가 당사자의 경우 별도의 증명이 없는 한 1년의 시간 제한이 지난 것으로 추정하고, 원래의 청구인이 합의한 경우 참가자가 소송을 계속하지 못하도록 제한해야 한다.

세 번째 문제는 현재 동일한 특허에 대해 동일한 당사자가 여러 건의 무효심판을 제기할 수 있어, 특허권자가 권리를 지키기 위한 비용이 증가하고, 청구인이 약점을 숨길 수 있다. 이에 대해 당사자가 하나의 심판에서 모든 주장을 제기하도록 하고, PTAB의 최종 서면 결정 이후가 아니라 심판 청구 시에 금반언을 적용하여 일련의 소송에 제한을 두어야 한다.

네 번째 문제는 지방법원에서 특허를 무효시키기 위해서는 “clear and convincing evidence”가 필요한 반면, PTAB에서는 더 낮은 “preponderance of the evidence” 기준이 필요하다. 이렇게 법원과 PTAB 사이의 서로 다른 기준으로 일관되지 않은 결과가 자주 발생한다. 이에 대해 PTAB의 판단 기준을 “clear and convincing evidence”로 법원과 동일하게 바꾸고, 청구항 해석 시 법원이 사용하는 “plain and ordinary meaning” 기준을 사용하도록 하여 PTAB과 법원의 판단 기준을 조화시켜야 한다.

다섯 번째 문제는 PTAB 절차의 일부 측면에 투명성이 부족하여 패널의 결정에 Director가 간섭할 수 있다. 이에 대해 Director가 패널들의 결정에 영향을 미치는 것을 금지하고, 윤리 규범을 수립하며, 미국 특허청이 PTAB 결정을 재심사할 때 별도의 서면 의견을 발행하도록 하여 PTAB 결정에 부당하게 영향을 끼칠 우려를 줄일 필요가 있다.

다음으로 높은 비용, 불필요한 소송으로부터 발명가들을 보호할 필요가 있다. 이에 대한 문제점으로 첫 번째는 현재 적어도 85% 이상의 PTAB 무효심판은 법원에서도 무효소송이 진행되고 있다. 도전자들은

PTAB과 법원에서 동일하거나 유사한 무효 소송을 계속 제기할 수 있다. 이에 대해 무효 소송을 제기하는 자가 PTAB이나 법원 중 하나만을 선택하도록 하여 중복으로 특허 무효 소송을 제기하는 것을 막아야 한다.

두 번째 문제는 지방법원에서 무효에 관한 결론이 난 경우 PTAB에서 다시 무효심판을 시작하거나 유지하는 것은 비효율적이고 일관성을 해칠 수 있다. 이에 대해 법원이 무효에 대한 결론을 내린 경우 PTAB에서의 무효심판은 기각하거나 폐기하여야 한다.

세 번째 문제는 PTAB에서 무효심판을 진행할 때 특허청이 심사 절차에서 고려한 동일한 기술을 증거로 제출한 경우 이는 비효율적이다. 이에 대해 예외적인 상황이 없는 한 미국 특허청이 심사 과정에서 검토한 기술을 근거로 PTAB에서 무효를 주장하는 경우 PTAB은 무효심판이나 재심사를 거부하여야 한다.

2023년 11월 8일 PREVAIL 법안에 대한 공청회가 열렸다. 공청회에서는 4명의 증인이 나와서 진술하였다<sup>26)</sup>. 먼저 미국의 헬스케어 기업인 마시모의 CEO Kiani는 산소 측정 기술과 관련된 애플과의 분쟁에서 겪은 경험담을 얘기했는데, APPLE이 33개의 IPR을 제기하였고, 이를 방어하는데 13백만달러의 비용이 소요되었다고 증언하였다. 최근 마시모는 ITC에서 애플이 특허를 침해하였다는 판결을 받았는데, 마시모의 특허 일부가 PTAB에서 무효화 된 것은 PTAB이 법원보다 낮은 증거 기준을 가지고 있기 때문이라고 주장하였다.

USPTO의 前 acting director인 Matal은 PTAB이 본연의 역할을 충실히 수행하고 있다고 주장하면서, PTAB과 법원의 판단 기준을 동일하게 할 필요는 없다고 주장하였다. 법원이 더 높은 기준을 쓰는 것은 미국 특허청의 전문성에 대한 존중 차원이고 PTAB은 USPTO와 마찬가지로 전문 기관이므로 더 높은 기준에 의해 판단할 필요는 없다는 것

---

26) Eileen Mcdermott (2023)

이다. 만일 새로운 증거에 기초해 더 높은 기준으로 판단한다면 심사관들이 심사 과정에서 질 높은 검색을 할 필요가 없다는 것이다.

Armond Wilson, LLP의 Armond는 많은 고객들이 같은 사안에 대해 PTAB과 법원에 모두 비용을 들여야 하는 것에 좌절한다면서 PREVAIL 법안에 찬성하는 입장을 보였고, PTAB을 만드는 데 일조하였고, AIA의 주요 후원자 중 한 명인 Smith 전 하원의원은, PTAB이 설립 취지대로 운영되지 않고 있다고 증언하였다.

이상에서 살펴본 것처럼 PREVAIL Act는 미국의 특허권자들이 PTAB에 갖는 불만들이 담겨 있다. PREVAIL 법안의 통과 여부는 불확실하나 PTAB이 추진 중인 제도 개선도 IPR에 대한 것이어서 향후 어떤 방식으로든 IPR은 현재보다 제한되어 운영될 것으로 보이며, 무효소송의 횟수가 줄어드는 방향으로 변화가 나타날 것이다.

미국에서 특허 소송을 많이 당하고 있는 우리나라 기업들의 입장에서 PTAB의 IPR 이용에 제한이 생기면 그만큼 불리한 위치에 서게 될 것이다. 특히 Samsung의 IPR 신청 건수는 매해 1, 2위에 이를 만큼 소송 방어를 위해 많이 활용되고 있다. 향후 PREVAIL Act의 입법 여부와 PTAB의 제도 개선 여부에 주목하고, 그러한 변화에 따라 우리 기업들은 무효소송을 청구함에 있어서 확실한 무효증거를 찾는 등 보다 신중한 접근이 필요해 질 것으로 보인다.

### 3. 국제무역위원회(ITC) 동향

미국의 ITC(국제무역위원회)는 관세법 337조에 따라 미국의 특허, 상표, 저작권 등 지식재산권을 침해하는 물품의 수입을 막기 위해 수입품에 대한 지식재산권 침해 여부를 조사하고 침해 사실이 발견될 경우 수입 금지 또는 자국 내 판매 금지 조치를 명령할 수 있는 권한을 가지고 있다. ITC는 자체 계획에 따라 조사를 실시하거나 지식재산권자의 조사 신청에 따라 조사를 실시할 수 있다. ITC의 조사는 지방법원의 침해 소송과는 별개로 진행된다. ITC의 조사는 법에 명시된 기한 내에 처리하기 때문에 지방법원보다 침해 판단을 빠르게 받을 수 있고, 침해로 결론날 경우 손해배상은 받을 수 없지만 수입 금지라는 강력한 조치를 취할 수 있어 침해 조사 신청이 적지 않은 편이다.

삼성, LG 등 우리나라 기업도 심심치 않게 ITC에 제소를 당하거나 외국 기업을 제소하고 있으며, LG와 SK의 배터리 분쟁과 같이 우리나라 기업 간 다툼도 ITC에 제소한 사례가 있는 만큼 우리나라 기업들도 ITC의 침해조사에 관심을 가질 필요가 있으며, ITC의 침해조사 과정에 대해 잘 알아둘 필요가 있다.

#### (1) ITC 침해조사 통계

Unified Patents의 데이터베이스에 따르면 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.

< 최근 5년 ITC 특허침해 제소 건수(Unified Patents) >

구분	2023	2022	2021	2020	2019	계
건수	70	64	44	41	36	255

## (2) ITC 침해조사 요건<sup>27)</sup>

### 1) 특허침해조사 관할

미국 ITC는 미국으로 수입되는 물품에 대한 대물관할권(in rem jurisdiction)을 가지고 있으며 대인관할을 요구하지 않는다. 따라서 미국으로 수입되지 않는 물품에 대해서는 조사할 수 없으며, 당사자들이 미국 기업이 아니더라도 그들의 물품이 미국으로 수입된다면 ITC의 조사 신청이나 조사 대상이 될 수 있다. SK와 LG도 모두 한국기업이지만 제조된 배터리가 미국으로 수출되기 때문에 조사의 당사자가 될 수 있었다.

### 2) 국내산업 요건(Domestic Industry Requirement)

통상법 337조 (a)(2)<sup>28)</sup>는 ITC에 침해조사를 신청하기 위해서는 미국 내에 미국의 지식재산권으로 보호받는 산업(industry)이 있어야 한다고 규정하고 있다. 국내산업 요건을 만족시키기 위해 신청인은 해당 특허의 적어도 한 개의 청구항과 관련되어 미국 내에서 상당한 활동이 있음을 증명해야 한다. 국내산업 요건에 대한 판단은 경제적 요소(economic prong)<sup>29)</sup>과 기술적 요소(technical prong)으로 구분된다.

#### 가) 경제적 요소

---

27) H. Mark Lyon, et al (2021)

28) 19 U.S.C. §1337 (a)(2)Subparagraphs (B), (C), (D), and (E) of paragraph (1) apply only if an industry in the United States, relating to the articles protected by the patent, copyright, trademark, mask work, or design concerned, exists or is in the process of being established.

29) 19 U.S.C. §1337 (a)(3)For purposes of paragraph (2), an industry in the United States shall be considered to exist if there is in the United States, with respect to the articles protected by the patent, copyright, trademark, mask work, or design concerned—

(A)significant investment in plant and equipment;

(B)significant employment of labor or capital; or

(C)substantial investment in its exploitation, including engineering, research and development, or licensing.

미국 내에서 특허가 적용된 물건의 생산·제조, 이러한 생산에 관련된 연구개발 활동, 특허의 실시를 위한 라이선싱 등 미국 내에서 특허와 관련된 상당한 활동을 증명해야 하며, 이러한 활동이 상당한 정도에 해당하는지 양적 분석이 되어야 한다. 외국기업이라 하더라도 연구개발을 위한 시설 등을 가지고 있다면 경제적 요소를 만족시킬 수 있다.

## 나) 기술적 요소

해당 특허의 적어도 한 개의 청구항이 물품에 적용되어 있음을 증명해야 한다. 이는 조사 대상 물품이 해당 특허를 침해하고 있음을 증명하는 것을 의미한다.

### 3) NPE의 청구 가능 여부

물건을 생산하지 않고 라이선싱을 통해서만 특허를 실시하는 NPE는 라이선싱이 해당 특허와 관련이 있음을 증명하면 ITC에 침해조사 신청이 가능하다. 라이선싱을 통해 특허를 실시하는 것을 증명하면, 미국 내에서 해당 특허가 적용된 물품이 생산되는 것을 별도로 증명할 필요는 없다. 또한 라이선싱을 구하는 소송활동도 국내산업 요건을 인정하는데 이용될 수 있다. 따라서, NPE도 ITC의 신청인이 될 수 있다.

### (3) ITC 구제조치

ITC는 지방법원과 달리 손해배상을 명령할 수 없는 대신, 배제 명령(exclusion order)과 중지 명령(cease and desist order)을 내릴 수 있다.

#### 1) 배제 명령

배제 명령은 제한적 배제 명령(a limited exclusion order)과 일반적 배제 명령(a general exclusion order)으로 구분할 수 있다. 제한적 배제

명령은 침해 조사에서 특정된 피청구인의 물품에 대하여 수입을 제한하는 것으로, 피청구인의 특정 제품에만 적용되는 것이 아니라 해당 특허를 침해한 것으로 판단되는 모든 제품에 적용된다. 예를 들어, 침해자가 반도체 칩을 생산하는 경우 일반적 배제 명령은 피청구인의 반도체 칩에 대해서만 적용되며, 피청구인의 반도체 칩을 포함하는 제3자의 제품에 대해서는 배제 명령을 적용할 수 없다.

일반적 배제 명령은 조사 과정에서 특정되지 않은 제3자의 물품에 대해서도 침해품을 포함하고 있는 물품이라면 배제 명령을 모두 적용할 수 있다. 일반적 배제 명령은 판단 기준이 배제 명령보다 더 높다.

## 2) 중지명령

중지명령은 이미 수입된 침해 물품에 대하여 마케팅, 판매, 유통을 금지시키는 것이다.

### (4) ITC 침해조사 절차<sup>30)</sup>

< ITC 조사 타임라인 >



ITC는 신청서(complaint)가 접수된 후 30일 이내에 개시(institute) 여부를 결정한다. 위원회는 개시 여부가 결정되면 협의, 당사자 및 지정

30) 송현정 (2016)

된 행정판사(Administrative Law Judge)를 기재하여 통보(NOI)한다. 침해조사는 행정판사가 주관한다. NOI에는 조사 대상이 되는 물품이 특정되어 있으므로 피신청인은 NOI를 주의 깊게 살펴보아야 한다.

NOI가 통보되면 피신청인은 20일 이내에 답변서를 제출해야 한다. 외국인의 경우에는 10일의 기간이 더 주어진다. 답변서에 기재해야 하는 내용들은 통상법에 규정되어 있다. 피신청인은 지방법원에서와 마찬가지로 비침해 항변, 무효 항변을 활용할 수 있다.

행정판사는 조사가 개시된 후 45일 이내에 목표일(target date)을 설정한다. ITC의 조사절차는 지방법원에 비해 빠르게 진행되는데 규정상 최종 결정은 통상 15개월에서 18개월 내에 처리된다. 조사 일정이 타이트하므로 당사자들은 최대한 빠르게 대응해야 한다. 특히 청구항 해석 단계인 마크맨 히어링은 대부분의 ITC 조사에서 행해진다.

ITC 조사에서 당사자들은 증거조사를 위한 Discovery를 시행한다. 지방법원에서 사용할 수 있는 질문서, 자료제출 요구, 증언녹취(deposition), 자백요구서(request for admission) 등 Discovery 절차들을 ITC에서도 동일하게 사용 가능하다.

증거심리(evidentiary hearing)는 지방법원과 유사하지만 배심원이 없고, 증거에 관한 연방규칙이 자유롭게 적용된다. 예를 들어 전언(hearsay)도 허용된다.

행정판사는 예비심결(initial determination)문에 337조 위반에 관한 쟁점의 법률 및 사실관계에 대해 상세하게 기재한다. 행정판사는 조사 초기 결정된 목표일(target date) 4개월 전까지 예비심결문을 작성하여야 한다.

위원회는 행정판사가 작성한 예비심결을 검토한다. 위원회는 모든 예비심결을 검토할 의무는 없다. 당사자는 이 경우 예비심결의 검토를

청구할 수 있는데, 위원회가 예비심결 검토를 거절하는 경우 예비심결은 최종결정이 된다. 당사자는 최종 결정에 대해 연방법원에 항소할 수 있다.

#### (5) 시사점

미국 국제무역위원회의 통상법 337조에 따른 지식재산권 침해조사는 침해 제품에 대한 미국 내 수입 및 판매 금지 조치를 내릴 수 있다. 글로벌 분업화 시대에 수입 금지 조치는 제조기업들에 매우 강력한 처벌이 될 수 있다. 또한 ITC의 절차는 법에 따라 정해진 기간 내에 종결되는 점에서 지방법원의 절차 보다 신속하게 침해를 다룰 수 있다. 세계적으로 보호무역주의가 심화되고 있는 지금 ITC의 침해조사 신청은 갈수록 늘어갈 것으로 보인다. 우리나라 기업들은 경쟁사들의 ITC의 제소 동향을 면밀히 살펴보고 준비할 필요가 있다.

## II. 분쟁 특허의 특성 분석

### 1. 최근 5년간 분쟁에 사용된 특허 분석

특허의 권리범위는 청구항에 의해 결정된다. 그러나, 글로써 작성되는 청구항을 명확히 해석하기란 쉽지 않은 것이 사실이며, 그로 인해 법원에서 최종 결정을 받기 전까지는 침해 여부를 명확히 하기 어려운 측면이 있다. 따라서, 특허 침해 소송에는 불확실성이 따르며 이를 예측하고 대비하기란 여간 어려운 일이 아니다. 그러나, 기업의 입장에서는 비즈니스 리스크를 줄이기 위해 분쟁 가능성이 있는 특허를 최대한 추려내고 대비할 필요가 있다.

지식재산에 대한 중요성이 높아지면서 최근 수많은 특허들이 등록되고 있다. 기업들이 자기 분야의 모든 특허를 검토하는데는 참여야 하는 노력과 비용이 너무나 크다. 만약 소송에 사용되는 특허가 그렇지 않은 특허와 비교해 갖는 특징이 있다면 이러한 특징을 이용하여 1차적으로 후보군을 좁힐 수 있다. 이러한 아이디어를 가지고 소송에 사용된 특허와 그렇지 않은 특허를 비교한 연구들이 있다. 이들을 살펴보고 최근 5년간 특허 소송에 사용된 특허들이 이러한 특징들에 들어맞는지 또는 다른 특성들을 더 가지고 있는지 살펴보고자 한다.

#### (1) 관련 연구

2023년 지식재산연구원에서 수행한 미국 특허분쟁 리스크 예측 연구<sup>31)</sup>에서는 분석 대상 특허로 2012년부터 2022년까지 소송이 발생한 미국 특허 1,030개와 소송이 발생하지 않은 대조군 9,894개를 소송이 빈번하게 발생하는 IPC 분류 10개로 한정하여 추출하였다.

동 연구에서는 로지스틱스 회귀분석을 수행하여 소송여부와 특허의

---

31) 임소진 (2023)

출원인 수, 청구항 수, 패밀리국가 수, 피인용 수, 재발행 여부 등의 상관관계를 분석하였다. 소송 특허의 경우 비소송 특허에 비해 권리자 수, 청구항 수, 비특허문헌 수, 패밀리국가 및 문헌 수, 피인용 건수가 많은 것으로 분석되었다.

권리자 수는 1명 많아질 때 소송확률이 11.4% 증가하였고, 청구항 수는 1개 증가할 때 3.9% 증가, 비특허문헌은 1개 증가할 때 0.2%, IPC 수는 1개 증가할 때 소송확률이 29.4%가 감소하였고, 패밀리 문헌 수와 국가 수는 1개 많아질 때 소송확률이 각각 0.2%, 5.7% 증가하였다. 권리이전이 있을 경우 그렇지 않은 특허에 비해 소송확률은 4.9배 높았고, 피인용 수는 1개 추가될 때 소송확률은 1.4% 증가하였고, 재발행 특허인 경우 소송확률은 3.1배 높았다.

이보다 이전에 연구된 Chien, Collen V.<sup>32)</sup>의 연구에서는 후천적으로 얻게 되는 특성과 분쟁특허의 상관관계를 연구하였는데, 소송 특허는 비소송 특허에 비해 특허 이전이 많이 일어나고, 변경된 소유자의 규모(ex. 중소기업 → 대기업)도 커지는 경향이 있다. 또한 소송 특허는 비소송 특허에 비해 재심사 청구 횟수가 많고, 특허 유지비가 많이 투자되고, 담보 대출에 많이 이용되며, 전방 인용(이후에 출원된 특허들이 해당 특허를 인용하는 것)이 많은 것으로 연구되었다.

## (2) 최근 5년간 소송에 사용된 특허에 대한 분석

앞선 연구들은 분쟁특허의 예측을 위하여 특허에서 추출할 수 있는 정량적 요소들을 바탕으로 분쟁 특허의 특징을 연구하였다. 이러한 방법론은 수없이 쏟아져 나오는 특허들 속에서 일정 부분 소송 확률이 높은 특허를 필터링할 수 있도록 도와줄 수 있을 것으로 보인다. 기존 연구들을 바탕으로 최근 5년간 특허소송에 사용된 특허들이 어떤 특징들을 가지고 있는지 살펴본다.

---

32) Chien, Colleen V(2011)

이를 위해 IP-Navi에서 2019~2023년의 분쟁 특허 데이터를 수집하였다. 여러 번 사용된 특허의 중복을 제거하지 않은 경우 38,094개의 분쟁 특허가 기록되어 있었고 이들의 중복을 제거하면 약 13,500개의 특허가 5년간 분쟁에 활용된 것으로 나타났다. 그러나, 분석 과정에서 살펴보니 일부 특허는 출원일이 1990년 이전인 것들이 있었고, 일부는 특허 번호가 USPTO에서 검색되지 않는 것들이 있었다. 특허의 존속 기간이 종료되더라도 권리가 존속하던 기간의 침해를 이유로 소송을 제기할 수 있지만 존속 기간이 끝난지 10년 이상 지난 특허들로 2019년 이후에 소송을 제기했다는 것은 합리적이지 않은 것으로 보였다.

정상적이지 않은 분쟁 특허로 의심되는 몇몇 사건들의 소장을 확인하여 분쟁 특허가 제대로 기록되어 있는지 확인해 보았다. 그 결과 일부 특허는 특허가 아닌 디자인, 상표 등록번호이고, 일부 특허는 미국 특허가 아닌 외국 특허의 번호였으며, 일부 특허는 원고의 특허가 아닌 피고의 특허인 것들이 있었다. 일 예로 IP-Navi에서 사건번호 8:20-CV-00443은 분쟁특허로 US4465254, US5968918을 포함하고 있는데 소장을 확인해 보면 이들은 US Trademark 번호로 특허가 아니다. 사건번호 8:20-CV-00088의 US4497886도 소장을 확인해보면 특허가 아니고 Trademark 번호인 것을 알 수 있다. 사건번호 1:23-cv-01065에는 42개의 분쟁 특허가 올라와 있는데, 소장을 살펴보면 14개만 원고의 특허로 분쟁 특허이고 나머지는 피고의 특허로, 원고가 피고가 이미 원고의 특허 존재를 알고 있었다는 취지로 인용한 것이다. 사건번호 8:20-cv-00146에는 US2로 시작하는 특허들이 있는데, 소장에는 미국 특허가 아니고 캐나다 특허로 표기되어 있었다.

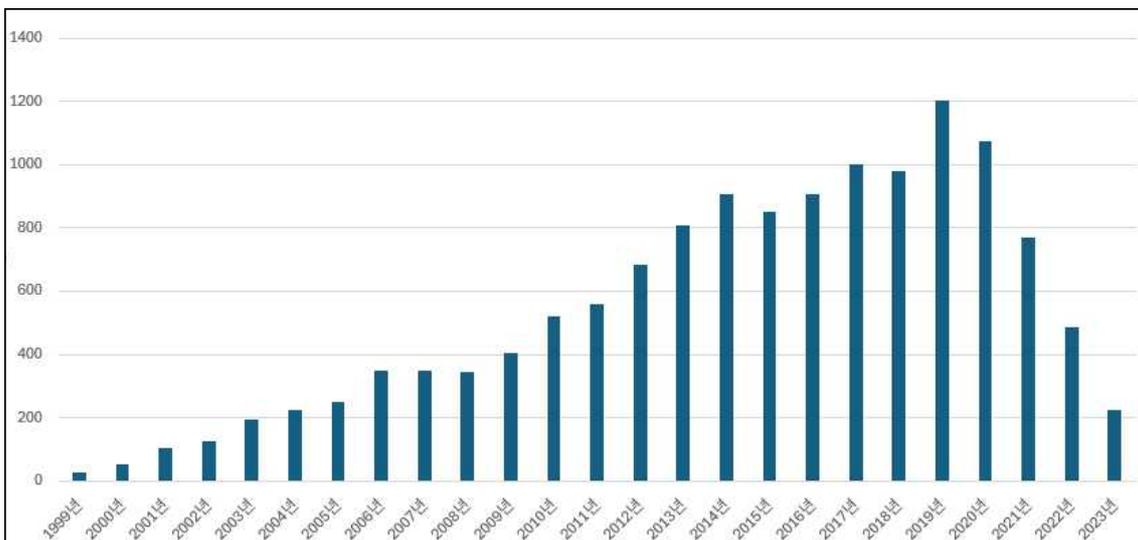
이러한 오류가 발생하는 이유는 유료 DB의 분쟁 특허 수집 방식에 있는 것으로 보인다. IP-Navi의 데이터는 유료 DB로부터 수집되는데, 유료 DB들이 소장을 수동으로 일일이 확인하여 분쟁 특허의 번호를 수집하는 것이 아니라, 소장을 컴퓨터로 자동으로 인식하여 소장 내의 특허 번호로 보이는 숫자열을 추출하기 때문인 것으로 보인다. 그러다 보니 번호의 배열이 유사한 US Design, Trademark를 수집하거나 외국

의 특허 번호, 단순히 인용된 특허 번호까지도 분쟁 특허로 인식하는 문제점이 있는 것으로 판단된다.

오류가 있는 특허들의 경우 USPTO의 특허 DB에서 해당 번호가 검색되지 않거나, 출원일 및 등록일이 1990년대 이전으로 나타나는 등 비정상적으로 앞서 있는 경우가 많았다. 따라서 이러한 점을 고려하여 특허 등록일이 1999년 이전인 것들은 분쟁 특허에서 제외하였다. 또한 등록일이 1999년 이후라 하더라도 잘못 분류된 것으로 보이는 일부 특허 데이터는 소장을 확인하여 삭제하였다. 그러나, 사건 수가 많아 모든 데이터를 일일이 확인할 수는 없었기 때문에, 오류가 있는 분쟁 특허가 여전히 분석 데이터에 포함되어 있을 수 있음을 염두에 두고 분석 결과를 살펴볼 필요가 있다.

이러한 과정을 거쳐 수집된 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.

< 분쟁 특허의 연도별 등록 건수 >



가장 많은 소송에 활용된 특허는 US6972790 “Host interface for imaging arrays” 로 NPE인 Cedar Lane Technology가 보유하고 있으며, 이 특허가 268건의 소송에 활용되었다. 또한 가장 많이 활용된 상위 3개의 특허(US8537242 256회, US6473527 139회)가 모두 Cedar Lane Technology의 특허로 나타났다.

Cedar는 캐나다에 본사를 두고 있는 NPE로 최근 5년간 57건의 특허를 이용하여 370건의 소송을 제기하였다. 우리 기업을 상대로도 10건의 소송을 제기한 바 있으며, 대기업이 3건, 중견기업이 2건, 중소기업이 5건으로 주로 중소기업이 타겟이 되었다. 사용된 특허중 재발행건은 4건이었다. 권리자가 변동된 횟수를 살펴보면 US6516147이 16회의 변동이 있었고, 평균 7회의 권리 변동이 있었다.

Cedar의 소송 중 258건인 약 70%가 소취하로 종결되었고, Cedar가 승소한 건이 1건, 나머지는 진행중인 것으로 나타났다. Cedar의 특허 57건 중 IPR 무효소송이 제기된 건은 US7173177 1건 뿐이었는데, 방어 특허풀인 Unified Patents가 제기한 것으로 일부 청구항이 무효화 되었다. 이러한 정황을 놓고 볼 때 Cedar는 무차별적인 소송을 제기 후 IPR 진행 시 드는 비용보다 적은 수준의 합의금을 제시하여 소송을 조기에 취하하는 방식으로 수익을 올린 것으로 보인다.

전체 분쟁 특허에 대한 통계를 살펴보면, 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.

최근 5년간 전체 분쟁 특허 중 약 30%인 4,106건에서 1번 이상 IPR 심판이 제기되었고, 5회 이상 제기된 건이 129건이었고, 10회 이상 제기된 건은 11건이었다. 27건의 가장 많은 무효심판을 기록한 US7237634에 대해 자세히 살펴본다.

Paice LLC가 보유한 US7237634는 Hybrid Vehicles에 관한 특허로 2007년 등록되었으며, 306개의 청구항을 포함하고 있다. 2007년부터 토요타, 포드, 현대/기아, 혼다, GM 등 다수의 완성차 메이커들을 상대로 특허침해소송과 ITC 제소 등 특허 분쟁을 벌여왔다. Paice LLC는 알렉스 세베린스키 박사가 1992년에 메릴랜드 대학 인큐베이터 프로그램의 지원을 받아 설립한 미국의 회사로 2015년 기준 하이브리드 차량 기술 관련 특허를 29개 보유하고 있으며 그 중 4개의 특허가 업계에서 가장 중요한 10개 특허 중 하나로 선정되었다고 한다<sup>33)</sup>. 이 회사는 2012년 현대/기아를 상대로 소송을 제기하였고 2015년 29백만 달러의 손해배상 판결을 받았고, 현대/기아와 라이선스 계약을 체결했다고 한다. 2014~2015년에 포드는 Paice의 특허를 상대로 13건의 IPR을 제기하였고, 2015년에 현대가 5건, 폭스바겐이 8건, 2020년에 BMW가 1건을 제기하였다. 이 과정에서 306개의 청구항 중 190개가 무효화되고 2개는 특허권자가 포기하였다.

Paice의 케이스는 미국에서 권리 행사를 위해 침해소송을 제기할 경우 많은 무효소송에 대응해야 하는 경우가 있을 수 있다는 것을 보여준다. 앞서 PREVAIL Act를 설명할 때 미국의 헬스케어 기업인 마시모가 애플에 침해 소송을 제기한 후, 애플이 마시모의 특허에 대해 제기한 33개의 IPR을 방어하는데 13백만달러의 비용이 소요되었다고 증언하였는데, Paice의 경우에도 27건의 무효소송에 대응하기 위해서는 상당한 양의 비용이 발생했을 것으로 예측된다. 사실상 규모가 작은 기업들의 경우 침해 소송을 진행한다면 이러한 비용의 문제로 힘들 것으로 보이며, 이러한 사실이 되려 NPE가 중소기업들로부터 특허를 매입하여 소송을 할 수 있게 하는 바탕이 되는 것은 아닌가 하는 생각이 든다.

전체 분쟁 특허 13,400건에 대한 전체 IPR 제기 건수는 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 무효심리

33) <https://www.greencarcongress.com/2015/12/20151213-paice.html>

로 이어지는 것으로 보인다. 합의 종결 건의 경우 무효 가능성이 있음에도 당사자 간 합의로 종결했을 가능성이 있으므로, 이러한 이력이 있는 특허들에 대해서는 침해소송을 당했을 때 무효 가능성을 면밀히 살펴볼 필요가 있다.

권리자 변동 횟수를 살펴보면 NPE의 권리변동 횟수는 평균 5회였고, 제조기업들의 변동 횟수는 평균 3회였다. NPE의 경우 특허를 매입해서 소송을 하는 경우가 많기 때문에 제조기업보다 권리자의 변동 횟수가 많은 것으로 보인다.

재발행 특허는 전체의 1.4%인 196건이었다. USPTO의 데이터에 따르면 2016년부터 2020년까지 재발행 특허는 2,528건<sup>34)</sup>으로 연평균 약 500여건이 재발행 되고 있는 것으로 나타났다. 분쟁 특허 중 2016년에서 2020년 사이에 등록된 재발행 특허는 총 74건인데, 이는 2016년에서 2020년 사이에 발행된 재발행 특허의 2.9%에 해당한다. 일반 특허의 경우 2016년부터 2020년까지 163만건의 특허가 등록되었는데, 분쟁 특허 중 2016년에서 2020년까지 등록된 특허는 5,087건으로 이 기간 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.

미국 특허법은 계속출원 또는 분할출원으로 이미 받은 특허의 청구범위를 원출원에 설명된 발명의 범위 내에서 추가하거나 수정할 수 있도록 하고 있다. 이러한 제도를 이용하여 특허권자는 계속적으로 청구항을 수정함으로써 권리행사에 유리하게 청구범위를 수정할 수 있다. 이러한 방식에는 계속출원(Continuation), 부분계속출원(Continuation in part), 분할출원(Division)이 있는데, 2019~2023의 분쟁 특허 13,400건 중 7,953건인 59.3%가 계속출원, 부분계속출원, 분할출원이었다. 그 중에서

34) [https://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/us\\_stat.htm](https://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/us_stat.htm)

계속출원은 6,565건으로 다수의 분쟁 특허가 계속출원 제도를 활용하고 있음을 알 수 있다.

분쟁 특허 중 발명자 1명 이상의 국적이 한국인인 특허는 294건이었다. 그 중 침해소송 원고의 국적이 한국인 건은 152건이었다. 원고의 국적이 한국이 아닌 건들은 한국의 특허가 외국의 NPE에게 팔렸거나 국내 기업이 외국기업에 라이선스를 주고 특허 소송을 진행하는 경우 등이 있는 것으로 파악된다. 미국 NPE인 아틀라스글로벌테크놀로지스는 우리나라 기업의 미국 자회사인 뉴라컴의 Wi-Fi 표준특허의 라이선스를 받아 12건의 소송을 제기하였다<sup>35)</sup>. 스크래모지는 LG 이노텍의 특허를 매입하여 13건의 소송을 제기하였다.

### (3) 시사점

분쟁이 일어날 수 있는 특허를 예측할 수 있는가에 관한 선행 연구들에서는 특허의 청구항 수, 전후방 인용문헌의 수, 권리자의 수, 재발행 여부 등 정량화 가능한 지표들을 기준으로 분쟁 특허와 비분쟁 특허를 통계적으로 비교하여 분쟁 특허들의 특징을 도출하였다. 실제 분쟁 특허들의 특징을 살펴본 결과 NPE들이 동일한 특허로 다수의 기업들에 소송을 걸고 있으며 재발행 특허 등은 실제 소송으로 이어질 확률이 크다는 것도 확인할 수 있었다.

그러나, 이러한 지표들을 참고는 할 수 있으나, 이를 이용해 정확히 분쟁 특허를 예측하기란 어려운 일이다. 가장 효과적인 방법은 기술 개발 과정에서 선행기술을 충분히 검색해 문제가 될 수 있는 특허를 발굴하고 라이선스 전략 또는 회피 설계를 해야 할 것이고, 경쟁사 또는 동일한 기술 분야에서 활동하는 NPE들의 소송 활동을 감시할 필요가 있다.

---

35) <https://www.hellodd.com/news/articleView.html?idxno=101879>

## 2. 재발행 특허

앞선 분석에서 재발행 특허는 일반 특허보다 소송에 사용될 확률이 높다는 것을 보았다. 이하에서는 재발행 특허에 관한 제도와 특징에 관해 살펴본다.

### (1) 재발행 특허(Reissue) 조문(35 U.S.C. 251)<sup>36)</sup>

(a) 명세서나 도면의 결함, 특허권자가 특허 받을 수 있는 범위보다 넓거나 좁은 청구범위 등의 결함으로 인하여 특허가 전체적 또는 부분적으로 실시가 불가능하거나 유효하지 않은 경우, 해당 특허의 반납과 법에서 정한 수수료가 납부된 경우, 디렉터는 원출원이 포함하고 있는 발명에 대해 새롭게 수정된 신청서에 따라, 원래 특허의 남은 존속 기간에 한하여 특허를 재발행 하여야 한다. 재발행 특허에는 새로운 내용이 추가되어서는 안된다.

(b) 디렉터는 특허를 받은 구분되고 별개의 부분에 대해 여러 개의 재발행 특허를 발급할 수 있다. 이 때 신청인의 신청서와 수수료가 납부되어야 한다.

(c) 본 제목의 규정은 특허의 재발행 신청에 적용될 수 있다. 다만, 원래 특허의 청구범위를 확장하지 않는 경우 또는 원래의 특허가 전체 권리의 양수인에 의해 제출된 경우, 전체 양수인이 재발행을 신청하고 선서한 경우에는 제외한다.

(d) 청구범위를 확장하기 위해서는 원특허가 발행된 지 2년 이내에 재발행 특허를 신청하여야 한다.

---

36) 35 U.S.C. 251.

## (2) 재발행 특허 대상<sup>37)</sup>

재발행 특허의 대상이 되기 위해서는 특허가 “전체적 또는 부분적으로 실시 불가능하거나(inoperative) 유효하지 않게 되는(invalid) 오류(error)”가 있어야 한다. 따라서 철자, 문법, 인쇄, 편집 등의 오류를 수정하는 것은 재발행 특허의 대상이 되지 않는다. 이러한 오류의 수정은 정정 증명서(Certificate of Correction)를 통해 이루어질 수 있다. 또한, 발명의 단일성을 만족하지 못해 삭제한 발명에 대해 분할 출원 시기를 놓쳐 출원하지 못한 것은 재발행 특허의 대상이 되기 위한 결합에 해당하지 않는다. 재발행 특허의 대상이 될 수 있는 오류는 크게 다음 네 가지로 분류할 수 있다.

- ① 청구항이 너무 좁거나 넓은 경우
- ② 명세서에 부정확한 내용이 포함된 경우
- ③ 출원인이 외국 우선권을 주장하지 않았거나 잘못 주장한 경우
- ④ 출원인이 이전에 출원하여 계류 중인 출원에 대해 언급하지 않았거나 잘못 언급한 경우

## (3) 재발행 특허의 주요 요건

### 1) Original Patent Requirement(원 특허 발명과의 동일성)

재발행 특허의 청구항은 원 특허의 발명과 동일한 발명이어야 한다. 특허권자가 객관적으로 의도한 발명은 청구항 단위가 아닌 전체로서 판단되어야 하며, 통상의 기술자가 명세서를 읽고 재발행 특허의 청구항이 특허권자에 의해 발명되었고 명세서에 기술되어 있음을 알 수 있어야 한다. *Antares v. Medac case*에서 연방법원은 재발행 특허의 청구항은 일반적인 jet injector의 안전과 관련된 구성을 별도로 청구하고 있으나, 원 특허에서는 안전과 관련된 구성은 특정 jet injector와 함께 등장할 뿐 별도로 제시되어 있지 않으므로, 재발행 특허의 새로운

37) USPTO, Manual of Patents Chapter 1400

청구항은 원 특허 발명과 동일하지 않다고 결론지었다. 또한, 원 특허에 부정적 교시가 있는 구성요소가 재발행 특허 청구항에 포함되었다면 이는 원 특허 발명과 동일성이 인정되지 않는다.

## 2) Recapture(재 확보) Doctrine

재발행 특허는 원 특허의 심사 과정에서 출원인이 특허를 받기 위해 포기한 청구항의 재 확보(Recapture)를 불허한다. 특허의 심사 과정에서 심사관은 청구항의 발명이 선행기술과 대비하여 신규성과 진보성이 없는 경우 거절이유를 통지한다. 출원인은 이러한 거절이유에 대응하여 청구항의 발명을 추가적으로 한정하는 보정을 할 수 있다. 이때 거절이유를 극복할 수 있도록 하는 한정사항을 Surrender Generating Limitation(SGL)이라고 한다. 거절사유를 극복하기 위하여 추가적으로 한정함으로써 출원 시 청구하였던 청구항을 포기하게 하는 한정사항이라는 의미로 보인다. SGL은 심사관 또는 출원인이 언급하거나, 이러한 언급 없이 출원인이 거절이유를 극복하기 위한 보정 과정에서 드러날 수 있다.

심사관들은 재발행 특허의 청구항이 recapture를 포함하고 있는지 판단하기 위해 3단계의 테스트를 진행한다.

① 재발행 특허의 청구항이 원 특허의 청구항보다 권리범위가 넓은지를 확인한다. 만일 권리범위가 넓지 않다면 recapture는 존재하지 않는다. 권리범위가 더 넓다면 다음 단계로 진행한다.

② 권리범위가 확장된 청구항이 원 특허의 심사 과정에서 포기된 항과 관련된 것인지 판단한다. 권리범위가 확장된 청구항의 부분이 포기된 청구항과 관련이 없다면 recapture는 존재하지 않는다. 만일 관련이 있다면 다음 단계로 진행한다.

③ 재발행 특허의 청구항이 실질적으로 권리범위가 축소되었는지 판단한다. 청구범위가 확대되지 않았다면 recapture는 존재하지 않는다. 만일 해당 청구항이 실질적으로 권리범위가 축소되지 않았거나 판

련없는 부분에서 축소되었다면 recapture가 존재한다.

### 3) Overlooked aspects

원 특허의 심사과정에서 전혀 언급되지 않은 발명은 Overlooked aspects라고 한다. Overlooked aspects에 관한 재발행 특허의 청구항은 recapture에 해당하지 않으므로 허용되며, 청구범위를 확장하는 것에 해당하므로 등록받은 지 2년 이내에 재발행 신청을 해야 한다. 그러나, Overlooked aspects 청구항을 재발행에서 인정받기는 쉽지 않다고 한다<sup>38)</sup>.

### 4) 청구범위의 확장

재발행 신청 시 원 특허의 청구범위보다 넓은 청구항을 신청하려면 등록일로부터 2년 내에 신청해야 한다. 청구범위의 확장은 원래 특허의 어느 청구항보다 청구범위가 늘어나는 것을 의미한다. 그러나, 재발행 청구 이전에 포기된 청구항은 원래 특허의 청구항에 포함되지 않는다. VectraFitness Inc. v. TNWK Corp. case에서 법원은 재발행 특허가 포기된 청구항의 청구범위보다 좁지만, 포기된 청구항은 원래 특허의 청구항으로 인정되지 않으므로, 청구범위 확장을 위해서는 2년 내에 신청해야 한다는 조항을 위반한 것으로 판단하였다.

원래 청구항에 없던 청구항을 추가하는 것도 청구범위의 확장으로 본다. 이전에 침해 소송을 제기할 수 없었으나 새로운 구성요소를 추가하거나 청구항을 추가하여 침해 소송을 할 수 있는 상태로 바꾸었다면 이것도 청구범위 확장으로 본다.

조합된 청구항의 경우, 해당 청구항의 일부만이 원래 청구항의 청구범위에 존재한다면 이는 청구범위가 확장된 것이다. 만일 조합된 청구항의 한정사항이 원래 특허의 청구항에 그대로 포함되었다면, 특허

---

38) BSKB Seminar

권자가 원래의 특허 청구항으로 침해소송을 제기할 수 없었던 대상에 대해 재발행 이후에도 특허 침해 소송을 제기할 수 없으므로 이는 확장된 것으로 보지 않는다.

종속항의 청구항이 확장된 경우는 청구범위의 확장으로 보지 않는다. 왜냐하면 종속항은 독립항의 구성을 그대로 포함하기 때문에 독립항에 비해 청구범위가 좁아진 것이기 때문이다.

#### (4) Recapture 판단 예시

##### 1) 재발행 특허 청구항과 심사 과정에서 포기된 특허 청구항의 비교

재발행 특허 청구항이 원 특허의 심사 과정에서 포기된 청구항의 권리범위와 같거나 확장된다면 recapture에 해당되어 금지된다.

재발행 특허가 원 특허의 심사 과정에서 포기된 청구항에 원 특허의 청구항이 특허를 받을 수 있는 이유가 된 한정사항을 추가한 경우 recapture는 존재하지 않는다. 예를 들어, 최초 출원의 청구항 AB가 거절이유를 극복하기 위해 한정사항 C를 부가하여 ABC의 발명으로 특허를 받았고, 재발행 특허는  $AB_{\text{brodened}}C$ 를 청구하였다.  $AB_{\text{brodened}}C$ 는 포기된 청구항 AB와 비교하여 surrender-generating limitation C를 부가함으로써 권리범위를 축소하였다. 따라서, 원 특허에서 포기된 AB를 recapture(재확보) 하는 것이 아니므로 금지되지 않는다. 만일 원 출원의 심사 과정에서 원 출원의 특허 이유가 BC의 조합에 있었다면, B의 범위가 확장되었으므로 recapture에 해당된다.

다른 예로서, 최초 출원의 청구항 ABZ가 선행기술에 대한 거절이유를 극복하기 위해 ABZC로 보정되었고, Z에 대해서는 심사 과정에서 특허성에 관한 언급이 없었다. 재발행 특허의 청구항이 ABZC에서 Z를 삭제하여 ABC로 청구한 경우, 원 특허의 포기된 청구항 ABZ에 대비하여 C를 부가함으로써 권리범위를 축소한 것이다.

## 2) 재발행 특허 청구항과 원 특허 청구항의 비교

원 특허의 청구항이 ABC이고 재발행 특허의 청구항이 ABD이다. 구성요소 C는 거절이유를 극복하기 위해 최초 출원의 AB에 부가한 한정사항이다. 구성요소 D는 특허성과는 관계없는 구성요소이다. C가 surrender generating limitation이므로 원 특허의 청구항에 D를 부가하였지만 C를 삭제하여 원 특허의 AB를 재확보하려는 것이므로 recapture에 해당한다.

원 특허의 청구항이 ABCDE이고 재발행 특허의 청구항이 ABDE로 구성요소 C를 삭제하였다. ABCD는 최초 출원에 포함된 청구항으로 거절이유 극복을 위해 심사 중 구성요소 E가 추가되었다. A-C에 관해서는 심사 과정에서 특허성에 관한 언급이 없었다. 재발행 특허의 청구항은 구성요소 C가 삭제되었으므로 청구범위가 확장된 것이다. 그러나, surrender generating limitation E가 삭제되지 않았으므로 recapture에 해당하지 않는다.

원 특허의 심사 과정에서 청구항 AB의 거절이유를 극복하기 위해 구성요소 C가 부가 한정되었다. 재발행 특허는 구성요소 B를 삭제하고 Z를 추가하여 ACZ로 청구되었다. 만일 출원인이 심사 과정에서 C가 B와 결합하면서 시너지 효과를 일으킨다고 언급하였다면 구성요소 B를 삭제할 수 없다. 따라서, 이런 경우 구성요소 C를 남기고 B를 삭제하였다면 recapture에 해당한다.

### (5) 재발행 심사 사례

USRE44199 “Variable throughput reduction communications system and method” 는 NPE인 Stormborn Technologies의 재발행 특허로 2019~2023년간 61건의 소송에 활용되었다. 동 특허의 원특허는 US7613247로 2005년 4월 25일 출원되어 2009년 10월 14일에 등록되었다.

처음 이 특허의 출원인이었던 Linex Technologies는 등록일로부터 2년이 지나지 않은 2011년 2월 11일에 기존의 10개 청구항에 더해 50개의 청구항을 새로 추가하여 재발행 신청을 하였고, 2013년 5월 7일 49개의 청구항을 등록받았다. 새롭게 추가된 항들은 독립항을 포함하고 있다. Linex Technologies는 2019년 4월 Zyrcuits IP에 권리를 이전하였고, 그리고 같은 해 8월 Stormborn Technology에 권리가 다시 이전되었다. 이후 2020년부터 소송을 진행하였다.

USRE48794 “Charger plug with improved package”는 NPE인 Volstar Technologies의 재발행 특허로 2019~2023년간 40건의 소송에 활용되었다. 동 특허의 원 특허는 US9024581로 2008년 5월 21일에 출원되어 2015년 5월 5일에 등록되었으며, 2010년 Horizon Technologies에서 Volstar Technologies로 권리가 이전되었다.

Volstar Technologies는 등록일로부터 3년이 지난 2018년 12월 4일에 재발행 청구를 하였으며, 1개 항을 정정하고 3개 항을 추가하였다. 추가된 3개의 항은 모두 종속항으로 권리범위가 더 좁은 항들이 추가되었다. Volstar Technologies는 2021년 10월 26일에 재발행 특허를 등록받은 후 USRE48794, US9024581를 이용하여 2022년부터 소송에 나섰다.

## (6) 시사점

미국 특허법의 재발행(reissue)은 이미 등록받은 청구항의 청구범위를 확장할 수 있다는 점에서 우리 특허법의 정정심판과는 다르다. 우리 특허법의 정정심판은 청구범위를 감축하거나 잘못된 기재를 정정하는 등 매우 제한적이다. 미국 특허법의 재발행은 위에서 살펴보았듯 심사 과정에서 특허성이 인정된 구성요소만 포함되어 있다면 등록일로부터 2년 이내에는 그 외 구성요소를 삭제하여 청구범위를 확장할 수 있고, 대체로 인정되기 어렵다고는 하나 원 특허의 청구범위에 없던 발명이더라도 원 발명과의 동일성이 인정된다면 새로운 청구항을 만들어 낼 수도 있다.

청구범위 확장을 위한 재발행은 2년 이내에 이루어져야 하는 것을 감안할 때 등록받은지 2년 이내의 특허에 대해 피소가 이루어진 경우 청구항의 수정이 있을 수 있음을 감안하고 대응해야 할 것으로 보인다.

### 3. 계속출원

미국 특허법은 계속출원 제도를 통해 앞서 출원한 특허와 연관된 후속 출원을 할 수 있도록 하고 있다. 계속출원의 종류에는 Continuation, Continuation in part(CIP), Divisional Application이 있다. Cesare Righi(2022)<sup>39)</sup>에 따르면 Continuation 출원은 원출원보다 소송 발생 비율이 높으며, 청구범위가 크게 변경된 경우 소송 가능성이 더 커진다고 보고하였다. 앞서 특허 통계에서 살펴보았듯이 지난 5년간 분쟁 특허의 약 50%가 Continuation 출원이었다. 이들 제도에 대한 특징과 사례를 살펴본다.

#### 1) Continuation 출원

Continuation 출원은 원출원이 특허를 받거나 포기되거나 또는 심사가 종료되기 이전까지 출원할 수 있으며, 원출원에 있는 적어도 한명의 발명자를 포함하여야 한다. 청구항의 청구범위는 원출원의 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는 발명의 범위 내에서 새롭게 청구할 수 있다. 즉, 원출원의 발명의 상세한 설명에 개시되어 있지 않은 새로운 발명은 추가할 수 없으나, 원출원의 발명의 상세한 설명에 기재된 발명이라면 새로운 청구항으로 출원이 가능하다.

Continuation 출원의 출원일은 원출원의 출원일로 소급하여 적용되며 권리 존속기간은 원출원과 동일하다. 우리나라의 분할 출원과 유사한 제도이다. 다만, 우리나라는 분할출원의 청구범위가 원출원의 청구범위와 실질적으로 동일한 경우 선원 규정에 따라 어느 하나만 특허를

39) Cesare Righi(2022), "Continuation Patents and Litigation", Available at SSRN 4027998

받을 수 있으나, 미국의 경우 권리 존속기간이 동일하다면 계속출원에 원출원과 동일한 청구범위의 청구항이 있더라도 바로 거절사유가 되지 않는다.

Continuation을 계속 이어갈 경우 이론적으로 존속기간이 끝나지 않는 한 계속해서 같은 발명을 청구범위를 달리하여 출원할 수 있게 된다. 이를 통해 원출원에서 거절이유를 극복하지 못한 청구항을 새롭게 출원하여 다시 심사를 받거나, 침해자의 제품에 맞춰 청구항을 새롭게 구성하는 등의 전략을 사용할 수 있어, 소송을 염두에 둔 경우 이를 적극 활용할 이익이 있는 것이다.

## 2) Continuation in part 출원

Continuation in part 출원도 원출원이 계속 중인 경우 언제든지 신청할 수 있다. Continuation 출원과 다른 점은 발명의 상세한 설명에 새로운 발명을 추가할 수 있다는 점이다. 원출원의 발명의 상세한 설명에 기재되어 있던 발명에 대해서는 출원일을 원출원으로 소급하며, 새롭게 기재된 발명은 Continuation in part의 출원일에 출원한 것으로 보는 것이다.

우리나라의 우선권 주장 출원과 유사한 형태이지만, 우리나라 우선권 주장은 원출원의 출원일로부터 1년 이내에 출원되어야 하나, 미국은 원출원이 계속 중인 경우 언제든지 출원할 수 있다는 점에서 차이가 있다.

## 3) Divisional patent 출원

Divisional patent는 심사관의 1발명 위배 거절이유 통지에 대한 대응으로서 여러 개의 발명을 각각의 출원으로 분할하여 출원할 때 사용하며, 출원일은 원출원의 출원일로 소급된다.

## IV. 미국 특허소송의 주요 특징 분석

### 1. NPE의 소송 양태

NPE(Non-Practicing Entity, 특허관리전문회사 또는 비실시주체)는 특허를 실시하지 않지만 특허권에 대한 라이선스 또는 소송을 통해 특허권을 수익화하는 기업 또는 개인을 의미한다. 따라서, NPE는 특허관리전문회사, 개인, 대학, 연구소를 통칭하는 의미이다. 그러나, R&D를 하지 않고 특허권을 매입하여 오직 소송을 통해서 특허권을 수익화하는 주체를 대학, 연구소 등과 구분하기 위해 PAE(Patent Assertion Entity)라는 용어를 구분하여 사용하기도 한다.

NPE의 수익모델은 주로 다른 사람의 특허권을 매입하여 다수의 기업에 소송을 제기하고 합의금 또는 손해배상액을 받는 것이다. 이들이 소송을 제기할 때 수익을 극대화하고 리스크를 최소화하기 위한 방법으로 페이퍼 컴퍼니를 만들어 소송을 수행하고 있는 것은 잘 알려진 사실이다. 그러나, 이들이 어떤 과정을 통해 특허권을 매입하고 페이퍼 컴퍼니를 만들어 소송을 진행하는지 공개적으로 알려진 바는 없었다.

그러나, 최근 델라웨어의 Connolly 판사가 이러한 NPE들의 소송 관행에 문제를 제기하는 일련의 재판을 진행하면서, 이들이 어떻게 페이퍼 컴퍼니를 만들고 소송을 진행하는지가 판결문<sup>40)</sup>으로 공개되었다. NPE들의 소송에 보다 효과적으로 대응하기 위해서 NPE들의 소송 양태에 대해 알아볼 필요가 있다.

#### 1) IP-Edge 관련 사례

델라웨어 지방법원의 Connolly 판사는 자신이 맡은 특허 침해 소송 사건들의 당사자에게 이해관계자와 자금을 지원하는 제3자의 정보를

40) Nimitz Techs v. CNET Media., No. 21-1247 (D. Del. Nov. 27, 2023)., Nimitz Techs v. CNET Media., No. 21-1247 (D. Del. Nov. 30, 2022)

공개하라고 명령하였다. 이 사건들 중에는 특허 수익화 회사인 IP-Edge와 연관된 회사들이 원고로 참여한 건들이 있었다.

Nimitz LLC는 2021년 8월부터 2022년 3월 사이에 US7848328에 대한 침해를 주장하며 11건의 특허 침해 소송을 델라웨어 지방법원에 제기하였고, 7건의 소송을 취하하였다.

Lamplight Licensing LLC는 2021년 11월에 US9716393에 대한 침해를 주장하며 6건의 소송을 델라웨어 지방법원에 제기하였고, 4건의 소송을 취하하였다.

Mellaconic IP LLC는 2020년 9월부터 US9986435에 대한 침해를 주장하며 19건의 소송을 델라웨어 지방법원에 제기하였고, 17건의 소송을 취하하였다.

### (1) 정보공개 명령

Connolly 판사는 자신이 맡은 특허 침해 사건들에 대해 2가지의 정보공개 명령(Standing Order)을 내렸다. 첫 번째는 소송 당사자와 관련된 소유자, 회원, 직간접적으로 이해관계가 있는 자의 이름을 모두 제출할 것, 두 번째는 소송 당사자에게 자금을 제공하는 제3자에 관한 정보를 제출하라는 것이었다.

Nimitz, Lamplight, Mellaconic은 위 명령에 대한 정보제공에 소극적으로 대응하였는데, 판사가 미제출을 지적하자 뒤늦게 소유자의 정보를 제공하였고, 자금을 제공하는 제3자는 존재하지 않는다고 보고하였다.

Connolly 판사는 Longbeam Technologies v. Amazon.com 사건을 진행하였는데, Longbeam은 자신과 관련 있는 자로 소유주 한 명만 보고하였다. 이에 대해 Amazon은 Longbeam의 보고는 IP-Edge를 포함하고 있지 않으므로 잘못된 보고라고 주장하였다. Amazon은 Longbeam

이 특허 소유권 이전을 USPTO에 보고한 기록에 이메일 주소가 @ip-edge.com으로 기록되어 있으며, IP Edge가 Longbeam 등을 설립하여 특허 침해 소송을 제기하고 있다는 RPX의 뉴스도 이를 뒷받침한다고 주장하였다. Connolly 판사는 LongBeam을 비롯하여 Nimitz, Lamplight, Mellaconic의 원고들이 Standing order를 제대로 이행하지 않고 있다는 심증을 갖게 되었다.

Connolly 판사는 이를 확인하기 위해 Nimitz, Lamplight, Mellaconic의 소유주로 각각 보고된 Mark Hall, Sally Pugal, Hau Bui와 이들의 변호사들을 불러 청문회를 실시하였다. Sally Pugal은 건강상의 이유를 들어 청문회에 불참하였다.

이 청문회를 통해 몇 가지 사실이 드러났는데, IP-Edge의 연관 회사인 Mavexar라는 컨설팅 회사가 Nimitz, Lamplight, Mellaconic을 대리하여 이들의 변호사와 소통을 하고 있었고, 원고 회사들은 소송을 제기하기 며칠 전 설립되었으며, 이들 회사의 주소는 실재하는 건물이 아닌 우편함의 주소이며, 변호사들은 이 청문회 소집에 대한 명령 이전에 이들 회사의 소유주로 등록된 사람과 직접 소통한 적이 없으며, 원고 회사의 소유주들은 자신의 회사가 소유하고 침해 소송을 제기한 특허에 대한 내용을 전혀 이해하고 있지 못하며, 대가 없이 특허를 이전 받아 소송에서 발생하는 수익의 일부를 받고, 소송에서 발생할 수 있는 비용에 대해서는 책임을 진다는 계약을 했다는 것이다.

## (2) Nimitz와 IP-Edge와의 관계

Nimitz, Lamplight, Mellaconic은 모두 유사한 과정을 거쳐 소송을 진행하였는데, Nimitz에 대해 보다 상세히 살펴본다. Nimitz는 Texas에 설립된 회사로 Mark Hall이 소유자이자 유일한 직원이다. 이 회사의 주소는 Federal Express 우편함의 주소로 실재하는 건물이 없는 흔히 말하는 페이퍼 컴퍼니이다.

Nimitz는 한 개의 특허 US7848328 “Broadcast Content Encapsulation” 을 소유하고 있다. 328특허는 2010년에 Nokia가 등록을 받았고 2013년에 프랑스 국영 펀드인 France Brevets에게 소유권이 이전되었다. 2021년 8월 12일 Burley Licensing LLC는 328특허의 소유권을 이전 받았고, 이를 USPTO에 제출하였는데, 제출자는 Hau Bui(Mellaconic의 대표자와 동일인물)였고 제출자의 이메일 주소는 IP-Edge로 되어 있었다. Hau Bui는 청문회에서 Burley는 Mavexar가 설립하였다고 진술하였다.

청문회 이후 Connolly 판사의 명령에 따라 원고 기업들은 관련 자료들을 제출하였다. 그 중에는 France Brevets와 Burley 사이의 특허 양도 계약서가 있었는데, Burley는 이 특허로부터 얻는 수익의 35%를 France Brevets에게 지급해야 하고, 12개월 이내에 제3자에 대한 침해 소송을 제기하지 않거나 24개월 내에 10만불 이상의 수입을 발생시키지 못할 경우 소유권을 다시 France Brevets에게 돌려줘야 한다고 규정하였다. Burley는 France Brevets로부터 당해 특허권에 대한 모든 수익의 권리를 이전 받았다는 양도 계약을 보고하였는데, Connolly 판사는 실제 계약 내용은 USPTO에 보고한 내용과 상충된다고 언급하였다.

2021년 8월 16일 IP-Edge의 director인 Duy Tran은 Nimitz의 변호인으로 선임된 Pazuniak 변호사에게 328 특허에 대한 침해 소송 대상인 4개 회사에 대한 claim chart를 메일로 발송하였다. 다음 날 Pazuniak 변호사는 Tran에게 USPTO에는 France Brevets가 소유자로 등록되어 있는데, France Brevets가 원고냐고 물어봤고, 또 다른 IP-Edge 직원인 LaPray는 우리가 특허를 France Brevets로부터 양도 받았으며 Nimitz로 다시 양도될 것이라고 답변하였다. Nimitz는 2021년 8월 18일 Texas에 법인 등록되었고, 2021년 8월 20일 328 특허가 Burley에서 Nimitz로 소유권이 양도되었다. 청문회 이후 제출된 증거자료에 따르면 Burley와 Nimitz의 소유권 양도 계약에는 Nimitz가 France Brevets와 Burley가 맺은 양도 계약상의 의무를 부담하기로 약정되었다. 결과적으로 Nimitz의 수입 중 35%는 France Brevets에게 지불되

록 계약되었다.

2021년 8월 21일에는 Nimitz와 Mavexar 간 Mavexar가 비법률적 서비스를 제공하고, Nimitz의 수익화를 돕는다는 Consulting Service 계약이 이루어졌다. 동 계약에서 Nimitz는 Mavexar로부터 소송을 통해 얻은 순수익의 일정 퍼센트를 지급받기로 계약하였는데, 청문회에서 Mark Hall은 지급 비율이 10%라고 증언하였다.

Pazuniak 변호사는 Nimitz를 대리하여 델라웨어 지방법원에 11건, 북부 텍사스 지방법원에 1건, 서부 텍사스 지방법원에 9건의 소송을 제기하는 동안, Nimitz의 Mark Hall과는 아무런 연락을 하지 않았다. Pazuniak 변호사는 13건의 소송을 취하하였는데 이 과정에서도 Mark Hall에게 알리거나 동의를 받지 않았다. Pazuniak 변호사가 Mark Hall과 연락한 것은 Connolly 판사가 소송의 원고들을 대상으로 청문회 명령을 내린 직후였다.

Connolly 판사가 원고 기업들의 소유주를 청문회에 나오도록 한 후 이들과 IP-Edge의 담당자들은 Mark Hall과 Hau Bui가 청문회에 어떻게 대응해야 할지를 함께 논의하였다.

청문회에서 Mark Hall은 해당 특허를 소유하게 된 계기에 대한 질문에 Mavexar로부터 사업 제안을 받았다고 밝혔고, 특허를 무상으로 받는 대신 소송에서 발생하는 문제를 해결할 책임을 진다고 증언하였다. 소송 결정에 참여하였냐는 질문에는 변호사와 Mavexar가 모두 결정하였고 자신은 사후통지만 받았다고 증언하였다. 또한 순수익의 10%를 지급받기로 했으며 청문회를 받는 지금까지 약 4,000달러의 수익이 있었다고 증언하였다.

다른 원고들의 사정도 비슷하였는데, Mavexar의 주도하에 소송 특허와 전혀 관련이 없는 일반인을 소유주로 내세워 페이퍼 컴퍼니를 만들고, 이들을 내세워 소송을 진행하였으며 Mavexar와 변호사가 소송의

합의, 취하를 비롯한 모든 결정을 진행하였다.

### (3) Connolly 판사의 제재

Mavexar는 원고 회사들과 비법률적 서비스를 제공하는 컨설팅 계약을 맺었으나, 실질적으로는 원고 회사의 변호사들과 claim chart 작성, 청문회 증언 준비 등 법률 업무를 수행하였다. Mavexar가 위치한 Texas 주는 개인이 불법으로 법률 업무를 수행하면 형사 처벌될 수 있다. Connolly 판사는 이들을 텍사스 대법원의 법률 업무 위원회에 회부하였다.

IP-Edge는 특허 양도에 대한 정보를 USPTO에 등록하면서 실제 권리의 이전 내용과 다르게 등록하여 연방기관을 상대로 허위 진술을 한 것으로 볼 수 있다. 특히 France Brevets를 숨기기 위해서 이러한 전략을 사용한 것이 연방법을 위반한 것인지에 대한 조사를 USPTO와 법무부에 요청하였다.

이 사건들에서 원고 측 변호인들은 그들의 고객이 원고라고 얘기하지만 그들은 실질적으로 IP-Edge와 Mavexar를 위해 일하였다. 변호인들은 원고에게 소송을 제기하고 합의할 것인지에 대한 충분한 정보를 제공하여 원고들이 정보에 입각한 결정을 내리도록 해야 했다. 그러나, 변호인들은 원고와 소통하지 않고 소송을 제기하고 합의한 것으로 나타났다.

한편, 원고 측 변호인들은 원고가 아닌 제3자인 Mavexar로부터 변호사비를 받았는데, 변호사가 제3자로부터 변호사비를 받을 수 있는 경우는 고객이 충분히 설명을 듣고 동의했거나, 제3자로부터 변호사비를 받았을 때 고객과 변호사 간 관계 또는 변호사의 전문적인 판단에 영향을 미치지 않을 때 가능하다. 그러나, Mavexar는 원고들이 얻는 이익의 약 90%를 가져가도록 계약이 되어 있고, 원고들은 10%의 이익을 가져가지만 소송에서 발생하는 위협에 대한 책임을 져야 하는 입장

에 서 있기 때문에 Mavexar와 원고가 재정적인 측면에서 동등한 위치에 있지 않으므로 양자는 이해가 서로 충돌될 수 있다. 변호인들은 이러한 위험을 원고에게 충분히 알렸어야 했지만 실행하지 않아 변호사의 윤리를 지키지 않았으므로 이 사건 변호인들을 그들의 징계 위원회에 회부하였다.

#### (4) 시사점

IP-Edge와 같은 NPE들이 페이퍼 컴퍼니를 만들어 특허 침해 소송을 제기하고 있는데, RPX, Unified Patents와 같은 방어형 특허 풀들은 원고가 NPE인 경우 그 모기업의 정보를 추적하여 공개하기도 한다. 이들이 페이퍼 컴퍼니를 만들어 특허 소송을 하는 데는 소송에서 실제 당사자를 숨기기 위한 것으로 보인다. 이를 통해 피고가 증거 조사를 통해 원고로부터 얻을 수 있는 정보를 최소화하여 정보의 우위를 점함으로써 협상력을 극대화하고 재판 중 받을 수 있는 제재(Sanction)를 피함으로써 리스크를 최소화 하기 위함으로 보인다.

France Brevets 역시 NPE에게 특허를 대여하여 소송을 대리하게 함으로써 직접 소송을 수행하는 부담을 회피하였다. 또한 일정 기간 내에 NPE가 소송을 제기하지 않거나 수익이 없을 경우 특허를 돌려받기로 계약하였는데, NPE가 특허권을 매입하지 않고도 어떻게 소송만 대리할 수 있는지도 잘 보여주는 사례다.

Nimitz는 7건의 소송을 취하하였는데 이는 합의에 의한 취하였던 것으로 판단되며, Nimitz가 그 대가로 받은 수익은 4000달러였다. Nimitz는 순수익의 10%를 받기로 하였으므로 7건의 소송으로 IP-Edge가 얻은 순수익은 약 4만불 이상이 될 것으로 추정된다. NPE들이 합의금으로 어느 정도의 수익을 올리는지 가늠해볼 수 있다.

Connolly 판사는 이러한 NPE들의 관행에 일종의 제동을 걸었다. 페이퍼 컴퍼니들이 표면상으로는 특허의 모든 권리를 소유한 것으로

보이도록 미국 특허청에 양도 이력을 보고하였으나, 실제 이면계약 상으로 수익을 분배함으로써 이해관계를 숨기고 있는 것을 문제 삼았다. 아직 모든 법원이 Connolly 판사와 같은 잣대로 소송을 진행하고 있는 것은 아닌 것으로 보인다. NPE들도 향후 소송 전략에 변화를 가져올 것으로 예상된다. 향후 USPTO와 법무부의 판단이 어떻게 나올지 주의 깊게 살펴볼 필요가 있어 보인다.

## 2) Symbology Innovations 사례

다음으로 Symbology Innovations라는 NPE의 소송 사례에 대해 살펴본다. Symbology Innovations는 Leigh M. Rothschild라는 발명가의 특허를 가지고 2015년부터 소송을 꾸준히 제기하였다<sup>41)</sup>. QR 코드와 관련된 4개의 특허를 주로 활용하였다.

< Symbology의 소송 특허 >

특허	출원일	등록일	존속기간	발명의 명칭
US7992773	2010-09-15	2011-08-09	2030-09-15	System and method for presenting information about an object on a portable electronic device
US8424752	2011-06-28	2013-04-23	2030-09-15	
US8651369	2013-04-22	2014-02-18	2030-09-15	
US8936190	2014-02-17	2015-01-20	2030-09-15	

위 특허들 중 US7992773이 가장 먼저 출원되었고, 나머지 출원들은 앞선 출원들에 대한 계속(Continuation) 출원이다.

### (1) 주요 소송 내용

법원에 소송이 제기되면 법원은 35 U.S.C § 290과 15 U.S.C. § 1116에 따라 USPTO에 소송 사실을 통지하고 있다. 이에 따라 특허

41) <https://insight.rpxcorp.com/news/4351-rothschild-s-symbology-campaign-keeps-roping-in-defendants>

청에 등록된 통지문을 참고하면 Symbology의 US8424752는 2015년 3월부터 2023년 6월까지 298건의 소송기록이 통지<sup>42)</sup>되었다. 우리나라 중견기업도 2020년 Symbology로부터 피소당한바 있다.

US7992773의 청구항 1은 기호(Symbology)를 감지하고, 이를 디코딩하여 디코드 문자열을 획득하고, 디코드 문자열의 처리를 위해 휴대용 전자 장치에 탑재된 한 개 이상의 시각적 감지 어플리케이션과 서버로 전송하여 정보를 받고 이를 결합하여 휴대용 전자 장치에 디스플레이 하며, 시각적 감지 어플리케이션은 백그라운드에서 작동할 수 있는 방법을 청구하고 있다.

Symbology는 2020년 4월 23일 Wine Country Gift Baskets를 특허 침해로 고소하면서 합의금으로 \$65,000을 요구하였다고 한다<sup>43)</sup>. AIPLA의 2019년 보고서<sup>44)</sup>에 따르면 소송가액이 백만달러 미만의 침해소송에 드는 소송비용의 중앙값은 \$300,000에 달한다고 하니 NPE들이 이보다 적은 금액을 합의금으로 내세우며 합의금 장사를 하고 있는 것이다.

Wine Country Gift Baskets는 Symbology와 합의하는 대신 Symbology의 특허를 분석하여 무효근거를 제시하면서 향후 재소송 불가(with prejudice)로 취하해 달라고 요구하였다. 그러나, Symbology는 취하는 하되 향후 재소할 수 있는 조건의 취하를 하도록 하겠다고 답변하였다. Wine은 이를 받아들이지 않고 소장에 대한 답변서를 제출하고 Symbology에게 무효심판을 청구하겠다고 하자 Symbology는 Wine이 처음 요구했던 재소송 불가의 조건으로 취하해 주었다.

특이한 것은 Symbology가 300여건에 가까운 소송을 제기하였음에도 위 특허들에 대해 특허심판원에 제기된 무효소송이 없다는 점이다. 이것 역시 PTAB에 IPR을 제기하는 비용과 관련이 있을 것으로 생각되는데, 2019 AIPLA 보고서에 따르면 IPR 소송을 제기하는데 드는 비용

42) <https://patentcenter.uspto.gov/applications/13170810/ifw/docs?application=>

43) <https://www.lewisroca.com/blog/dont-feed-the-patent-trolls>

44) AIPLA, '2019 Report of the Economic Survey'

의 중앙값은 \$105,000이고 IPR이 진행되는 동안 약 \$238,000이상의 비용이 더 소요되기 때문에 Symbology가 합의금으로 \$65,000 정도를 제시하였다면 경고장을 받은 기업들이 IPR보다는 합의로 끝내는 것을 더 선호했을 것으로 보인다. 또한, Wine의 사례처럼 Symbology 특허의 무효를 주장하며 취하를 유도한 건도 다수 있을 것으로 보인다.

그러나, Symbology의 소송 중 Dexcom과의 소송에서 2024년 7월 텍사스 지방법원은 Symbology의 특허가 특허 적격성이 없다고 판결하였다. Dexcom은 Symbology의 특허가 35 U.S.C. § 101에 따른 특허 적격성이 없으므로 무효라고 항변하였는데, 재판부는 Symbology의 4개의 특허 중 가장 먼저 출원된 US7992773의 청구항 1을 대표 청구항으로 하여 특허 적격성을 판단<sup>45)</sup>하였다.

## (2) 특허 적격성의 판단

미국 특허법 35 U.S.C § 101은 특허를 받을 수 있는 발명을 정의하고 있다. 크게 네 가지의 카테고리로서 process, machine, manufacture, composition of matter를 열거하고 있다. 특허법상 규정되어 있는 위의 발명 카테고리는 statutory subject matter라고 일컬어진다. statutory subject matter는 그 범위가 명확하지 않은 측면이 있는데, 이는 기술발전에 따른 새로운 발명들이 특허 대상에 포함될 수 있도록 의도적으로 모호하게 정의한 것으로 여겨진다.

이러한 조문의 모호성으로 인해 새로운 발명이 특허를 받을 수 있는 대상인지가 법원의 해석대상이 될 수 있다. 법원은 35 U.S.C § 101을 해석할 때 1952년 의회가 해당 조문을 제정할 때 언급했던 “anything under the sun that is made by man”을 고려하여, 사람이 발견했지만 사람이 만들지 않은 자연법칙, 자연현상, 수학 공식 등 추상적인 아이디어는 특허의 대상이 될 수 없다고 해석한다.

---

45) Symbology v. Dexcom (2024), E.D. Texas, Marshall Division

법원의 특허적격성 해석은 특히 프로그램 발명에서 논쟁의 대상이 되어 왔다. 프로그램 발명을 추상적인 수학 공식으로 보아 특허적격성을 부정할 것인지 아니면 컴퓨터와 같은 장치에 변형을 일으키는 방법으로 보아 특허로 보호할 것인지에 대한 것인데, 프로그램 발명의 등장 초기에 대법원은 이를 추상적인 수학 공식으로 보아 특허성을 부정했다.

2014년 Alice v. CLS Bank 사건에서 Alice의 발명은 금전 거래(financial transaction)에서 발생할 수 있는 합의 리스크(settlement risk)를 완화시키기 위해 컴퓨터로 구현된 발명이었다. 대법원은 이 발명이 추상적인 아이디어를 담고 있고, 발명적 개념(inventive concept)을 포함하고 있지 않기 때문에 특허적격성이 없다고 판단하였다.

Alice 사건에서 대법원은 특허의 적격성을 판단할 수 있는 2단계 테스트를 제안하였다. 1단계는 발명이 특허를 받을 수 없는 추상적 아이디어, 자연법칙 등을 포함하고 있는지를 판단한다. 1단계의 판단에 따라 발명이 특허를 받을 수 없는 개념을 포함하고 있다면, 2단계 테스트로 넘어간다. 2단계는 발명적 개념(inventive concept)을 포함하고 있는지를 판단하는데, 이는 발명의 요소 또는 요소들의 조합이 발명을 받을 수 없는 추상적인 아이디어를 특허적격성을 갖도록 변형시키는지를 보는 것이다. 예를 들어 단순히 추상적인 아이디어, 수학기공식을 일반적인 컴퓨터 프로그램으로 구현하는 것은 발명적 개념이 들어간 것으로 보기 어렵다. 특정한 기술적 문제를 풀거나 개선시키기 위한 것이어야 발명적 개념을 인정받을 수 있다.

이 사건에서 재판부는 Alice 1단계로 US7992773의 청구항 1이 추상적 아이디어를 포함하고 있는지를 살펴보았는데, 청구항 1의 바코드와 같은 심블로지를 인식하고 이를 어플리케이션과 서버로 전송하여 데이터를 받아 정보를 표시하는 작업은 ‘정보 검색 및 전송’이라는 추상적 아이디어라고 판단하였다. Alice 2단계에서 청구항 1이 발명적 개념을 포함하고 있는지를 검토하였는데, 심블로지 감지, 서버와의 데

이더 송수신, 정보표시 등의 요소는 기존 기술 요소들을 조합한 것으로 새로운 기능적 개선이나 기술적 혁신을 제시하지 않는다고 보았다. Symbology는 ‘시각적 감지 어플리케이션’은 자동으로 백그라운드에서 실행되도록 구성되어 사용자 개입 없이 작업이 이루어지는 것으로 기존의 수동적 시스템에 비해 기술적으로 개선된 측면이 있다고 주장하였으나, 재판부는 ‘시각적 감지 어플리케이션’이 어떤 기술적 기능을 포함하는지에 대한 구체적 정의가 없고 기존 기술의 관례적 요소를 결합한 것에 불과하다고 결론짓고 Symbology의 특허가 적격성이 없다고 판단하였다.

### (3) 시사점

Symbology의 사례는 어떻게 NPE들이 권리범위가 넓은 특허를 가지고 무차별적 소송을 진행하여 합의금으로 수익을 올리는지를 잘 보여주고 있다. Symbology의 바코드나 QR 코드를 인식하여 정보를 처리하는 기술은 일반적인 기술로 수많은 기업들의 서비스가 Symbology 특허의 권리범위에 포함될 수 있었다.

흥미로운 점은 Symbology가 수십개의 기업에 소송을 걸었지만 무효심판이 청구된 건이 없다는 점이다. 이는 Symbology의 합의금 수준이 피고 기업들이 무효심판을 별도로 진행했을 때 들어갈 비용보다 낮은 수준이었음을 유추할 수 있다. 또한 위의 사례처럼 적극적으로 대응하는 피고 기업들에는 한발 물러서면서 자신들의 특허가 무효가 되지 않도록 대응했을 것으로 보인다.

우리 기업들도 NPE로부터 피소를 당했을 경우 권리범위를 확인하여 과도하게 넓거나 쉽게 무효를 시킬 정도라고 판단된다면 단순히 합의금을 주어 끝내기 보다 NPE에게 무효 가능성을 어필하는 등 적극적으로 협상하여 취하를 유도하는 것이 바람직할 것으로 보인다.

## 2. 방어형 NPE

### 1) 개요

NPE는 특허권을 가지고 물건을 제조하거나 서비스를 제공하지 않고 소송을 통해 권리를 행사하는 비실시기업이기 때문에, NPE에게 특허 소송을 당한 경우 피침해 기업은 기 보유한 특허권으로 NPE에게 침해로 맞소송을 하거나 크로스 라이선싱을 제안하기 어렵다. 따라서, NPE의 특허소송에 대응하는 가장 효과적인 방법은 NPE가 보유한 특허를 무효화 시키거나 합의를 통해 소송을 취하하는 것이다.

NPE에 대한 대응방안의 일환으로 방어형 NPE들이 활동을 하고 있다. 대표적으로 RPX社와 Unified Patents社를 들 수 있다. 방어형 NPE들이 어떻게 회원사들이 NPE 소송에 대응할 수 있도록 돕는지 이해하는 것은 NPE로부터 소송을 당하는 우리 기업에게 중요한 시사점을 줄 수 있다. 이하에서는 최근 가장 활동이 왕성한 Unified Patents에 대해 알아보고, 이들이 회원사를 위해 무효심판을 청구하면서 쟁점이 되는 RPI(Real Party in Interests)에 대해 살펴본다.

### 2) Unified Patents社

Unified Patents는 2012년 설립되었는데, 그들이 정하고 있는 기술분야(현재 13개의 zone을 설정)에서 NPE들의 활동을 저지하는 것을 목표로 하고 있다. 350개 이상의 회원사가 가입되어 있으며, 연간 2천만 달러 이하의 매출액을 가진 작은 회사는 회원 가입이 무료이고 그 이상 되는 큰 회사에만 5만~49만 달러의 회비를 받는다고 한다<sup>46)</sup>.

Unified Patents의 활동에는 NPE의 특허들에 대한 분석, 무효화를 위한 선행기술 검색 컨테스트, 특허성 분석, 무효심판 청구 등이 포함된다. 이들의 활동 중 가장 눈에 띄는 것은 NPE에 대한 무효심판 청구

---

46) <https://www.unifiedpatents.com/join>

이다.

Unified Patents에 따르면 2012년부터 현재까지 NPE를 상대로 약 280여건의 무효심판을 청구했고, 2022년의 IPR 성공률(최소 IPR이 개시된 건)은 92%에 달한다고 한다. 다른 방어형 NPE인 RPX의 82건, Askeladden의 34건에 비하면 매우 적극적인 IPR 청구 활동을 하고 있음을 알 수 있다<sup>47)</sup>. Unified Patents는 NPE에게 절대 금전을 제공하여 합의하지 않는다고 강조하고 있으며, IPR 청구는 오로지 Unified Patents의 의지대로 실시하고 있으며 회원사들과 정보를 공유하거나 협력하지 않는다고 강조한다. 이것은 아마도 IPR 청구 시 이해관계자를 고지해야 하는 의무를 피하기 위한 것으로 보인다. 이와 관련한 판례는 차후 알아보기로 한다.

무효심판 청구와 더불어 NPE 특허에 대한 선행기술 검색 컨테스트도 펼쳐고 있다. PATROLL이라 명명된 이 프로그램은 Unified Patents가 선행기술을 찾을 NPE의 특허번호와 상금을 공지하고 가장 근접한 선행기술을 찾아 제출한 참가자에게 상금을 지급한다. 2018년경부터 시작된 이 프로그램은 현재까지 약 480여건의 특허에 대해 컨테스트를 펼쳐왔다. 상금은 2000~10000달러로 책정되고 있으며, 컨테스트 내역과 결과는 홈페이지에 게시하고 있다<sup>48)</sup>. 그러나, 최근 컨테스트 결과를 검색해서 확인해 본 결과 이렇게 선정된 선행기술이 실제 IPR로 연결된 사례는 거의 없는 것으로 보인다. 컨테스트를 통해 확보된 선행기술로 무효심판을 청구하기 보다는 NPE에게 일종의 경고 효과를 발생시키려는 의도로 보인다.

### 3) Real Party in Interest(RPI)

Unified Patents는 NPE에게 소송을 직접적으로 당하지 않는 주체임에도 불구하고, 미국 내 IPR 청구 건수에서 6위를 기록할 만큼 NPE를

---

47) <https://www.unifiedpatents.com/success>

48) <https://patroll.unifiedpatents.com/contests?category=all>

상대로 왕성한 무효심판 청구를 하고 있다.

이전에 살펴보았듯이 IPR은 특허권이 등록된 지 9개월 후 누구나 신청할 수 있으며, 선행문헌에 의한 신규성과 진보성을 다룰 수 있다. AIA 개정으로 2012년 도입되었으며, 지방법원 소송보다 적은 비용과 전문가들에 의한 무효판단이 가능한 장점이 있다.

그러나, 무효심판 청구 비용이 낮아지고 누구나 신청할 수 있게 됨으로써 특허권자가 지속적인 공격에 노출될 위험이 있다. 의회는 AIA 개정 당시 특허권자와 신청자 간 균형을 맞추기 위해 특허권자를 보호할 수 있는 제한사항을 두었는데, 그 중 하나는 침해 경고를 받거나 소송을 당한 날로부터 1년 이내에 심판을 청구해야 하는 것<sup>49)</sup>이고 또 다른 하나는 당해 무효심판과 관련된 모든 이해관계자(real party in interests, RPI)를 신고<sup>50)</sup>해야 하는 것이다. 이를 만족하지 못할 경우 IPR의 개시가 거부될 수 있다.

RPI로 인해 무효심판 청구인이 직면하는 문제는 무효심판 청구 기간의 제한, 금반언 등이 RPI에 모두 적용된다는 것이고, 또한 RPI를 모두 신고하지 않았을 경우 IPR 개시 자체가 거부될 수 있다는 것이다.

일 예로 California Institute of Technology(“Caltech”)는 2016년 Broadcom, Avago Technologies Ltd. 그리고 Apple사를 상대로 특허침해 소송을 제기하였다. Apple은 즉시 Caltech에 무효심판을 제기하였으나 Caltech의 특허를 무효시키지 못하였다. Broadcom도 Caltech에 무효심판을 제기하였으나, Broadcom은 Apple의 Real Party in Interests로 인정되었고, Broadcom이 제기한 무효 근거는 그의 RPI인 Apple이 주장할 수 있었던 것으로 판단되어 검토되지 못하였다.

---

49) 35 U.S.C. § 315 (b) An inter partes review may not be instituted if the petition requesting the proceeding is filed more than 1 year after the date on which the petitioner, real party in interest, or privy of the petitioner is served with a complaint alleging infringement of the patent. The time limitation set forth in the preceding sentence shall not apply to a request for joinder under subsection (c).

50) 35 U.S.C. § 312(a)(2) the petition identifies all real parties in interest

이렇듯 RPI는 IPR에서 특허권자가 연속된 무효심판에 시달리지 않도록 하는 일종의 안전장치로 작용하며, 청구인이 자신의 RPI를 모두 신고하지 않았을 경우 심판이 개시되지 못하므로 특허권자들은 청구인의 RPI가 모두 밝혀지지 않았다는 점을 주된 공격포인트로 찾게 된다. 반면, 청구인의 입장에서는 RPI가 늘어날수록 IPR 청구 기간의 제한, 금반언 적용의 확대 등 불이익이 생길 수 있기 때문에 IPR 청구 시 RPI를 감추려는 노력을 하게 된다. 또한 RPI를 감춤으로써 실질적인 침해 당사자가 특허권자를 상대로 2번 이상의 무효심판 청구도 가능해질 수 있다.

RPI가 특허권자와 청구인 간 주요한 쟁점임에도 불구하고, AIA는 그 범위를 명확히 정의하고 있지 않다. PTAB은 특허권자가 청구인이 언급하지 않은 제3자의 RPI 여부를 판단할 때 실무적으로 제3자가 청구인의 소송에 재무적으로 연결되었거나 실질적인 통제를 하고 있는지 여부를 판단한다.

RPI를 감춤으로써 IPR의 청구제한을 어떻게 우회할 수 있는지에 관한 예가 Application in Internet Time(“AIT”)과 “Salesforce” 간 특허소송이다. AIT는 2013년 Salesforce를 상대로 특허침해소송을 제기하였다. Salesforce는 AIT 특허에 대해 CBM 심판(비즈니스 특허에 관한 심판)을 청구하였으나, 심판원은 이 사건이 CBM 카테고리에 해당하지 않는다는 이유로 이를 기각하였다. Salesforce는 AIT의 특허를 무효시킬 수 있는 선행기술을 갖고 있었지만 CBM을 청구하는 사이 1년의 기간 제한을 넘기고 말았다. 그로 인해 Salesforce는 AIT의 특허에 대해 IPR을 청구할 수 있는 자격을 상실하였다.

Salesforce가 우회로를 찾은 것은 회원사를 위해 NPE 대응을 도와주는 RPX를 통해 AIT의 특허에 IPR을 신청하는 것이었다. RPX는 Salesforce를 RPI에 기재하지 않았고, 1년의 기간 제한을 우회하여 IPR을 청구하였으며, Salesforce가 주장하려던 근거를 그대로 사용하였다.

AIT는 Salesforce가 RPX의 RPI이고 RPX가 이를 다 밝히지 않았으므로 IPR을 개시할 수 없다고 주장하였으나, PTAB은 Salesforce를 RPX의 RPI로 인정하지 않았다. AIT는 이에 대해 항소하였고 연방순회항소법원은 2018년 RPI를 보다 넓게 인정해야 한다면서 PTAB의 결정을 파기하였다. 연방순회항소법원은 비당사자가 RPI인지 판단하기 위해서는 비당사자가 특허 검토를 원하는지와 청원이 비당사자의 명령에 의해 청구되었는지가 핵심이라고 언급하였다<sup>51)</sup>.

Unified Patents는 RPX와 마찬가지로 회비를 납부하는 회원사의 이익을 위해 NPE들을 상대로 무효심판을 진행하고 있다. 위 연방법원의 판례로 인해 Unified Patents의 무효심판에도 제동이 걸릴 것으로 예상하는 의견이 많았다. 그러나, 연방법원의 판결 이후 PTAB에서 다뤄진 Unified Patents, Inc. v. Realtime Adaptive Streaming, LLC의 IPR에서 Unified Patents는 RPI에 누구도 기재하지 않았고, Realtime은 이에 이의를 제기하였다. 그러나, PTAB은 Unified Patents가 RPI를 기재하지 않은 것에 대한 위법사항이 없다고 판단하였다.

PTAB은 Unified Patents 건은 RPX 건과 달리 회원사들이 사무실이나 이사회 멤버를 공유하지 않았고, IPR이 신청되기 근시일 전에 회원사로부터 Unified Patents에 금전이 지불된 바 없고, Unified Patents 회원사 중 누구도 당해 특허의 무효심판 청구를 원하지 않았고, Salesforce처럼 1년의 청구 기간을 도과하지도 않았고, 특정 회원사의 이익을 위해 무효심판을 제기했다는 증거가 없으므로 Unified Patents가 RPI를 모두 밝혀야 할 의무를 위반하지 않았다고 판단하였다.

이러한 판결<sup>52)</sup>들을 비추어 볼 때 RPX나 Unified Patents 등 방어형 NPE가 특정 회원사를 위해 IPR을 신청하는 것에는 제동이 걸릴 것으로 보인다. 그러나, 특정 회원사가 아닌 여러 회원사에게 공평하게 이익이 돌아간다면 여전히 이 비즈니스 모델이 작동될 수 있음을 의미한

---

51) Matthew Johnson (2020)

52) Zachary Silbersher (2018)

다고 할 수 있다.

#### 4) 시사점

미국 IPR은 법원에서 진행되는 소송비용보다 낮은 비용으로 전문가들이 효과적으로 부실권리의 무효 여부를 판단할 수 있도록 하기 위해 만든 제도다. 그러나, IPR의 신청비용만 \$19,000<sup>53)</sup>에 달하고 변호사 비용과, IPR이 개시된 후에 지불해야 하는 금액까지 고려하면 결코 적은 비용이라고 할 수 없다. 그럼에도 IPR이 개시되지 못했을 때 받게 되는 금반언의 적용 등의 리스크를 고려할 때 NPE에게 소송을 당하는 소규모 기업들은 이를 쉽게 이용하기 어렵다. IPR 신청 시에는 RPI, 재량 거절 등 제약사항 등에 대해 잘 숙지하고 대응해야 할 것으로 생각된다.

미국에서 주로 NPE에게 특허소송을 당하는 우리나라의 입장에서 생각한다면 Unified Patents와 같이 NPE를 상대로 무효심판을 적극적으로 청구하여 부실권리를 없애는 방어형 NPE를 잘 활용한다면 효과적으로 NPE에게 대응할 수 있을 것으로 보인다. 더 나아가 우리나라 기업이 주로 소송을 당하는 분야의 협회들이 자발적으로 우리기업을 위협하는 부실권리에 대해 IPR 등으로 대응하는 것도 가능할 것으로 보인다. 다만, 특정 기업이 소송비용을 지원하거나 IPR의 제한사항을 우회하려는 목적을 위해 시도한다면 RPI를 밝혀야 하는 제약사항을 준수해야 할 것이다.

---

53) <https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/uspto-fee-schedule>

### 3. Markman Hearing과 청구항 해석

#### 1) 개요

특허에 있어서 가장 중요한 부분을 차지하는 것은 특허 청구항이라고 할 수 있다. 특허의 권리범위는 청구항에 의해 결정되고, 특허권의 허여와 특허 침해 판단 역시 청구항의 청구범위에 의해 결정된다. 그러나, 기술적 사상을 글로써 표현해야 하는 한계로 인해 청구범위는 그 용어를 어떻게 해석하는가에 따라 달라질 수 있다. 미국의 특허 침해 소송에서는 Markman hearing이라는 절차를 통해 청구항을 해석 (claim construction)하는데, 이 절차는 침해소송의 향방을 결정할 수 있는 중요한 단계로 여겨진다. 많은 소송 건들이 이 단계에서 합의가 이뤄진다고 하니, 침해소송에 대응하는 우리 기업의 입장에서 이를 숙지할 필요가 있다고 하겠다.

#### 2) Markman hearing<sup>54)</sup>

1996년 Markman은 드라이클리닝 프로세스에서 의류를 추적하는 시스템에 대한 특허 침해를 이유로 Westview에 소송을 제기하였다. Markman의 특허 청구항은 시스템이 재고 총액을 유지하는 수단을 포함하고 있어야 하며, 시스템이 “재고에 대한 잘못된 추가와 삭제를 감지할 수 있어야 한다<sup>55)</sup>” 고 기재되었다. Westview의 침해제품은 세탁물이 아닌 현금 송장을 추적하는 것이었는데, Markman측 전문가는 ‘inventory’ 에 현금 송장이 포함된다고 주장하였다. 배심원들은 Markman에 유리한 의견을 냈으나, 지방법원은 법률적 판단으로 Westview의 비침해를 인정하였다.

Markman은 상고심에서 지방법원이 미국 헌법 제7조의 배심원에게

---

54) Mueller, Janice M. (2015)

55) the system include means to maintain an inventory total and that the system be able to “detect and localize spurious additions to inventory as well as spurious deletions therefrom.”

판단을 받을 권한을 보장하지 않았다고 주장하였으나, 대법원은 법률 문서에서 언어의 의미를 해석하는 것은 사법의 주요 업무이므로 특허 청구항을 해석하는 것은 배심원보다 판사가 하는 것이 적절하며, 이를 통해 청구항 해석에 일관성을 보장할 수 있다고 판결하였다.

이러한 판결에 따라 특허침해소송을 수행하는 각 지방법원의 판사는 Markman hearing을 통해 청구항 해석을 수행하고 있으며, 지방법원마다 Markman hearing의 개최 시기에는 다소 차이가 있다.

### 3) 청구항 해석 시 사용되는 증거

연방순회항소법원은 Vitronics v. Conceptronic case에서 청구항 해석을 위해 사용하는 증거에 관한 원칙을 정립하였다.

#### (1) 내재적 증거(Intrinsic Evidence)

본질적 증거는 특허 발행 시 공개되는 정보로 특허 그 자체와 심사 이력 및 인용된 선행문헌들을 가리킨다. 내재적 증거는 소송에 영향을 받지 않으며 경쟁자들은 특허가 발행되자마자 이들 정보에 접근할 수 있다.

#### (2) 외재적 증거(Extrinsic Evidence)

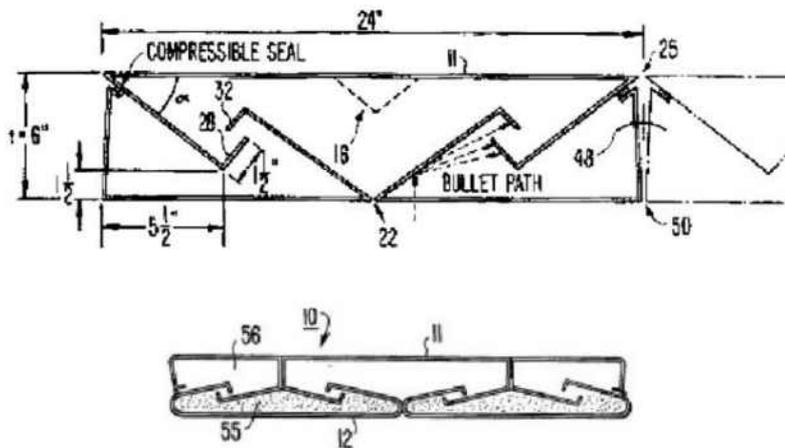
외재적 증거는 공식적인 행정 기록의 바깥에 있는 증거로, 기술적·법적 전문가 및 발명가의 증언 등이 포함된다. 외재적 증거들은 특허 발행 시점에는 알 수 없는 것으로, 소송에 영향을 받기 때문에 내재적 증거보다 낮은 지위를 갖는다. 사전(dictionary)에 관해서는 외재적 증거로 봐야 하는지에 대해 논쟁이 있었지만 2005년 사전은 외재적 증거로 봐야 한다고 연방법원 전원합의체에서 판결하였다. 법원은 외재적 증거에 의한 청구항의 해석이 내재적 증거와 일치하는 해석을 지원할 때 외재적 증거에 의존할 수 있다.

### (3) Phillips case

2002~2005년 연방법원의 청구항 해석 방식은 맥락적 접근과 문자적 접근 방식의 두 가지 방향으로 분열되어 있었다. 맥락적 접근은 특허 명세서에 기재되어 있는 발명의 문맥적 의미를 파악하였는데, 청구항의 용어가 의미하는 바를 명세서의 설명과 도면을 우선 활용하여 해석하였다. 이에 반해 문자적 접근 방식은 청구항의 용어가 상세한 설명에 달리 정의되어 있지 않은 이상, 청구항의 용어를 통상의 기술자에게 보편적이고 관습적인 용어로 해석하였다.

2004년 Phillips v. AWH case에서 Phillips의 특허는 감방 및 보안 기관에서 유용한 모듈식 방호벽 패널에 관한 것이었다. 당사자들은 청구항<sup>56)</sup>의 ‘baffle’이라는 용어에 대해 논쟁을 벌였다. Phillips 사건 패널의 다수는 ‘baffle’이 벽면으로부터 예각 또는 둔각을 이루는 방향으로 형성된다고 해석하였는데, 그 근거로 해당 특허의 목적 및 해당 특허의 실시예로 제시된 도면을 들었다.

< Phillips 특허의 도면 >



56) “means disposed inside the outer shell for increasing its load bearing capacity comprising internal steel baffles extending inwardly from the steel shell walls

따라서, 90도로 형성되는 ‘baffle’ 은 해당 청구범위에서 제외해야 하며, AWH의 실시제품은 90도를 형성하고 있으므로 침해에 해당하지 않는다고 주장하였다. 이에 반해 소수 의견은 ‘baffle’ 을 발명의 실시예로 제한하여서는 안되고, 특허권자가 ‘baffle’ 의 의미를 명세서에서 따로 정하지 않은 이상 사전적 의미로 해석하여야 하며, 직각인 경우를 배제할 수 없다고 주장하였다.

2004년 연방법원 전원합의체는 Phillips 사건에서 청구항 해석 시 전통적인 맥락적 접근 방식으로서의 복귀와 사전 사용을 축소할 것을 판결했다. 사전에의 과도한 의존은 청구항 용어를 특허의 문맥적 관점에서 해석하기보다 추상적인 단어의 의미에만 초점을 맞추게 되어 특허내용과 동떨어진 해석을 할 위험이 있다고 언급하였다. 전원합의체는 문맥적 접근 방식을 지지하였지만, 세부 해석에 있어서는 다수 패널과 의견을 달리하였는데, ‘baffle’ 을 특정한 각도로 형성된 것에 한정해서는 안된다고 판결하였다. 전원합의체는 청구항의 차이 원칙(the principle of claim differentiation)에 의할 때, 해당 청구항의 종속항이 ‘baffle’ 의 방향을 한정하고 있으며, 이를 볼 때 특허권자가 해당 청구항에서 ‘baffle’ 의 방향을 한정했다고 볼 수 없다고 판단하였다. 또한 Phillips 특허는 여러 가지 기능을 가지고 있는데 해당 청구항을 한가지 목적으로 한정하여 해석할 수는 없다고 판시하였다. 해당 사건에서 전원합의체는 용어를 해석할 때 특허 제출일자를 기준으로 통상의 기술자에게 인식되는 의미로 해석해야 한다고 판결하였다.

#### 4) 청구항 해석의 원칙

##### (1) Person Having Ordinary Skill in the Art

청구항은 통상의 지식을 가진 기술자의 관점에서 해석되어야 한다.

##### (2) Ordinary and Customary Meaning

청구항은 통상의 기술자가 인식하는 보통의 의미(ordinary and customary meaning)로 해석되어야 하고, 발명의 상세한 설명과 심사 이력의 문맥적 의미 안에서 해석되어야 한다.

### (3) Self-Defined Terms

특허 명세서에 청구항의 용어가 별도로 정의되어 있다면, 통상의 기술자가 인식하는 보통의 의미로 해석하는 일반적 규칙의 예외로서, 별도로 정의된 데로 해석한다. 이러한 용어의 재정의는 명시적으로 나타나거나 명세서 내에서 해당 용어를 특정한 의미로 계속 사용함으로써 암시적으로 정의되어 있을 수 있다.

### (4) 발명의 상세한 설명을 참조하되 제한 해석하지 않기

특허의 상세한 설명을 참조하여 청구항을 해석하되, 특허의 상세한 설명으로 청구항을 제한해석할 수 없다. 예를 들어, 발명의 실시예로 청구항을 제한하여 해석해서는 안된다.

### (5) Claim Differentiation Principle

Claim Differentiation Principle은 권리범위가 더 좁은 종속항이 있는 경우 해당 청구항은 종속항이 갖는 구성에 제한해석되지 않는다는 것을 의미한다.

### (6) 부정관사 ‘A’ 는 일반적으로 하나 또는 더 많은 것을 의미

예를 들어, ‘fan for circulating air, said fan comprising a blade’ 에서 ‘blade’ 는 하나 이상의 blades로 해석되어야 한다. ‘comprising’ 은 제시된 구성에 더하여 다른 것을 더 갖고 있다고 해석되어진다. 연방 법원은 이러한 개방형 청구항에서 ‘a’ 나 ‘an’ 은 ‘하나 이상’ 의 의미를 가진다고 해석해 왔다. 다만, 특허권자가 ‘a’ 를 ‘하나’ 라는

의미로 사용했다는 증거가 있다면 ‘하나’의 의미로 해석해야 한다.

#### (7) 특허 청구항의 의미는 유효한 출원일을 기준으로 해석

청구항 용어의 의미는 통상의 기술자가 해당 특허의 출원일에 일반적으로 인식하는 보통의 의미로 해석되어야 한다.

#### (8) 금반언

특허 출원인이 특허 명세서나 심사과정에서 특허 청구범위를 제한하였다면 청구범위의 용어의 의미는 좁혀질 수 있다. 연방법원은 이러한 제한이 효과적이려면 특허 출원인의 의도가 명확해야 한다고 보았다.

#### (9) 전제부(preamble)의 해석

일반적으로 청구항의 전제부는 청구범위를 제한하지 않는다. 청구항의 본문이 완전한 발명을 기술하고, 전제부가 단지 해당 발명의 목적이나 용도를 설명하는 경우 침해 여부를 결정할 때 침해 제품이 포함하여야 하는 구성이 아니다.

그러나, 전제부가 청구항의 발명에 필수적인 구조나 단계를 기술할 경우, 전제부의 용어가 청구항의 본문에서 반복되고 참조되는 경우, 전제부는 청구항의 범위에 영향을 주는 것으로 해석되어야 한다.

### 5) 시사점

침해 소송에서 청구범위 해석은 소송의 향배를 가르는 가장 중요한 부분이라 할 수 있다. 기업들이 침해 소송을 당하면 가장 먼저 청구범위와 특허권자가 주장하는 침해 제품의 구성을 대비하고, 명세서와 심사 이력을 확인하여 청구 범위 용어의 의미를 최대한 좁히는 것이 필요하다.

## 4. 고의 침해 판단

### 1) 개요

미국의 특허 침해 소송은 손해배상액(damage)이 큰 것으로 유명하다. 특허 침해 소송에서의 손해배상액 산정은 크게 일실이익(Lost Profits)과 실시료(Reasonable Royalty)로 계산되며, 고의적인 침해에 대해서는 기본 손해배상액의 3배까지 증액 배상(enhanced damage)을 부과할 수 있다. 우리나라도 최근 지식재산권법에 3배 증액 배상을 도입한 바 있으나, 아직 실무에서 증액 배상 적용 사례는 나오지 않은 것으로 보인다.

미국 특허법은 증액 배상의 부과 기준을 법적으로 명확히 정의하고 있지 않기 때문에 그간 판례법으로 정립되어왔다. 고의 침해의 판단기준은 크게 2번의 변화를 겪었는데, 판례들을 중심으로 이에 대해 살펴보고자 한다.

### 2) Underwater Devices. v. Morrison-Knudsen(1983)<sup>57)</sup>

Underwater Devices사는 수중 파이프 설치에 관한 2개의 특허를 가지고 있었다. Underwater사는 수중 파이프 계약에 참여하는 계약자들에게 매년 자사가 가진 특허를 알려주고, 라이선스할 것을 권유하였다. 수중 파이프 설치 계약에 참여하게 된 Morrison도 Underwater사로부터 20만불의 라이선스 권유를 받고 이 특허의 존재를 알게 되었다. Morrison사의 사내 변호사는 이 특허가 유효하지 않다는 판단을 하였고 이를 근거로 Morrison은 Underwater의 라이선스 제안을 거절하였다.

1974년 Underwater사는 침해소송을 제기하였고, 지방법원은 Morrison의 고의 침해를 인정하여 라이선스료 20만불과 3배의 증액배상을 판결하였다. 항소심에서 Morrison은 변호사의 비침해 의견서를 받

---

57) Sandrik, Karen E. (2021)

아 판단하였으므로 주의 의무를 다하였다고 주장하였지만, 항소법원은 사내 변호사(in-house counsel)는 특허 변호사로 인정하기 어렵고 Morrison이 신뢰할만한 전문 변호사에게 자문을 구하지 않은 것이라며 Morrison의 주장을 받아들이지 않았다.

이 판결 이후 특허 침해 소송에서 특허 변호사의 의견서가 매우 중요한 위치를 차지하게 되었다. 연방항소법원은 변호사의 비침해 의견서는 고의 침해 판단 시 고려 사항 중 하나일 뿐, 고의 침해를 피하기 위해 필수적인 것은 아니지만, 중요한 것이라고 판시하였다. 이후 고의 침해 판단 시 침해자의 의도나 해당 특허에 대한 사전 인지 여부와 상관 없이, 특허 변호사의 비침해 의견서를 받았는지 여부가 고의 침해 판단에 있어 더 중요한 요소인 듯한 분위기가 형성되었다.

### 3) In re Segate(2007)<sup>58)</sup>

2000년 7월 Convolve와 MIT는 Segate Technology를 특허 침해로 제소하였으며, 고의 침해를 주장하였다. 소송이 시작되기 전에 Segate는 Convolve의 특허가 무효이고 침해라는 의견서를 변호사에게 받았다. Segate의 의견서 작성과 재판 진행은 각각 다른 변호사가 진행하였다. Segate는 의견서를 토대로 Convolve에 비침해 의견을 전달하고, 해당 의견서와 의견서를 작성한 변호사의 deposition을 허락하였다. Convolve는 재판부에 Segate가 의견서를 쓴 변호사가 아닌 다른 모든 변호사와 나눈 의견 내용과 작업물을 증거조사(discovery)할 수 있게 해달라고 요청하였고, 재판부는 Segate가 변호인의 의견서를 Convolve사에 공개한 행위를 변호사-의뢰인 간 특권(attorney-client privilege)을 포기한 것으로 간주하였다.

이에 대해 Segate는 항소법원에 지방법원의 명령을 철회해달라는 소송을 제기하였고, 연방법원은 지방법원의 discovery 명령을 중단시키고 전원합의체에 안전을 상정하였다. 안전은 세 가지의 질문을 담고

---

58) George M. Newcombe (2007)

있었는데 ① 고의 침해를 면하기 위해 변호사의 의견서를 제출하는 것을 변호인-의뢰인 간 특권 포기로 보아야 하는가, ② 이러한 포기가 다른 작업물(work-product)의 특권에도 영향을 미치는가, ③ 변호인-의뢰인 간 특권 포기의 관점에서 Underwater의 주의 의무를 재검토 해야 하는가에 관한 것이었다.

연방법원은 만장일치로 Underwater 판례를 뒤집고 고의 침해 판단에 있어서 적극적인 주의 의무(the affirmative duty of due care)를 폐기하였다. 그리고, 고의 침해를 입증하기 위해 특허권자는 2가지를 증명하도록 기준을 수정하였는데, 먼저 특허권자는 침해자의 행위가 객관적으로 침해 가능성이 높음에도 불구하고 침해 행위를 실행했다는 것을 명확하게(by clear and convincing evidence) 증명해야 하고, 이러한 객관적 부주의(objective recklessness)를 입증하고 난 후에는 침해자가 이러한 침해 가능성을 사전에 알고 있었거나 알고 있었어야 함을 증명하도록 하였다.

그리고, 의견서를 작성한 변호사의 의견서를 주장하는 것이 재판을 진행하는 다른 변호사와의 변호인-의뢰인 간 특권까지 포기하는 것은 아니라고 판단하였다.

Segate에서 정립된 고의 침해의 판단기준은 고의 침해의 입증책임을 특허권자에게로 전환하였고, 침해자는 침해 당시 침해 의도나 행위의 인식 여부에 상관 없이 소송 단계에서 계쟁 특허가 무효로 볼 만한 근거가 있다고 주장하는 등 objective recklessness를 부정할 논리적인 이론을 개발하면 고의 침해를 피할 수 있게 됨으로써, 고의 침해 인정이 보다 어렵게 되었다.

#### 4) Halo

Halo는 경쟁사인 Pulse가 침해 소송이 시작되기 전 1998년부터 특허에 대해 인지하고 있었고, 2002년 Pulse의 당시 사장에게 라이선스를

권유하였다. 그로부터 몇 개월 후 다시 Pulse의 제품이 특허권자의 특허를 침해하고 있다고 Pulse사에 통지하였다. 이 통지를 받은 후 Pulse사의 엔지니어는 해당 특허를 검토한 후 자신들의 이전 제품과 비교할 때 해당 특허는 무효 가능성이 높다고 판단하고 아무런 조치 없이 판매를 계속하였다.

지방법원에서 배심원들은 피고가 원고의 특허를 고의로 침해하였을 가능성이 크다고 판단하였으나, 지방법원은 피고가 해당 특허가 무효일 수 있다는 합리적인 근거를 가지고 있었으므로, 고의 침해 판단을 위한 Segate의 objective recklessness 테스트를 만족하지 못한다고 판단하였다.

이와는 다른 Stryker v. Zimmer 케이스에서, Zimmer사가 경쟁사인 Stryker사 제품의 디자인을 그대로 베끼면서, 그로 인해 발생할 수 있는 소송 리스크는 차후에 걱정하기로 하고 공격적인 판매를 했다는 증언이 나왔다. 배심원들은 Zimmer사가 고의로 침해 했다고 판단하였고 지방법원은 3배의 증액배상을 판결하였다. 그러나, 연방법원은 Zimmer사가 Objective recklessness를 부정할 합리적 근거를 가지고 있다고 판단하여 이를 기각하였다.

두 사건은 대법원에서 병합 심리되었는데, 대법원은 Segate의 objective recklessness 판단 기준을 폐기하였다. 대법원은 특허법 284조<sup>59)</sup>가 지방법원에 특허 침해의 증액 배상 판단에 대한 재량권을 부여하였고, 지방법원은 이러한 재량권을 발휘하는데 있어서 거의 2세기에 걸쳐 축적된 법 원칙에 따라왔으나, Segate test는 이러한 지방법원의

---

59) Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement, but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court. When the damages are not found by a jury, the court shall assess them. In either event the court may increase the damages up to three times the amount found or assessed. Increased damages under this paragraph shall not apply to provisional rights under section 154(d).

The court may receive expert testimony as an aid to the determination of damages or of what royalty would be reasonable under the circumstances.

재량권을 지나치게 제한하고 있다고 밝혔다. 대법원은 Segate test가 특허법 284조에 의해 뒷받침 되지 않고, 피고가 쉽게 책임을 회피할 수 있게 만든다고 비판하였다. 그러나, 고의 침해에 대한 판단 기준은 판결에서 명확히 제시하지 않았다.

이후 지방법원들은 고의 침해를 판단함에 있어서 Read factor를 활용하고 있으며, Halo 판결 이후 연방법원은 첫 재판에서 특허에 대한 사전 인지가 고의 침해의 요건이라고 판시하였다.

#### 5) SRI v. Cisco<sup>60)</sup>

SRI는 Cisco에 특허 침해를 이유로 소송을 제기하였다. 배심원들은 Cisco가 일부 청구항을 침해하였고, 손해배상액으로 3.5%의 합리적 로열티인 2천3백만불을 책정하였으며, 추가로 Cisco의 고의가 있다고 판단하였다. 판사는 Cisco의 고의 없음에 대한 판단 신청(JMOL)을 기각하고, Cisco의 공격적인 재판 전략 등을 이유로 SRI의 변호사 및 재판 비용을 부담하고 2배의 증액배상을 판결하였다.

Cisco는 이에 대해 항소하였는데, 연방항소법원은 Cisco가 당해 특허에 대한 통지를 받기 전 고의 침해했다는 것을 입증할 증거가 부족하고 특허 통지를 받은 후에 고의 침해가 있었는지를 처음부터 다시 심리할 필요가 있다는 이유로 지방법원의 결정을 기각하고, 손해배상액과 변호사 및 재판 비용 부담 등의 결정을 취소하고 파기 환송하였다.

환송심에서 지방법원은 항소심의 의견에 따라 Cisco가 특허의 존재를 알고 난 이후 고의적인 침해가 있었는지(to the level of wanton, malicious, and bad-faith behavior required for willful infringement)를 판단하였다. 지방법원의 판사는 항소심이 의견서에서 제시한 고의 침해 판단 기준을 악의적인 의도까지 입증해야 하는 것으로 해석하여,

60) <https://ipwatchdog.com/2021/09/28/cafc-clarifies-willful-infringement-standard-reinstating-jury-verdict-enhanced-damages-sri-international/id=138161/>

항소심의 기준에 따라 판단한 결과 Cisco의 고의 침해에 대한 배심원들의 판단에 오류가 있었으므로 증액 배상을 취소한다고 판결하였다. 그러나, 변호사 및 재판 비용은 그대로 부과하였다.

이에 대해 Cisco와 SRI는 각각 항소하였는데, 항소법원은 Cisco가 특허의 존재를 알고 난 이후 고의 침해가 있었다고 판단한 배심원의 판결에 오류가 없다고 판단하고 지방법원의 결정을 뒤집어 다시 2배의 증액 배상을 판결하였다. 판결문에서 항소법원은 악의적인 행동(wanton, malicious, and bad-faith behavior)은 증액 배상의 요소가 될 수 있지만 고의 침해(willful infringement)를 인정하는 요소는 아니며, 고의 침해는 고의적이고 의도적인 침해가 있었는지만 판단하면 되는 것이라고 판결하였다. 즉, 고의 침해에 있어서 침해자의 악의적인 의도까지는 필요하지 않다는 것이다. 지방법원의 2배 증액 배상에 대해서는 Read Factor에 따라 판단한 것으로 오류가 없다고 판시하였다.

## 6) 시사점

Segate 이후 특허권자가 고의 침해를 인정받기가 어려워졌으나 Halo 이후 피고가 특허의 존재를 알고 있었다면 고의 침해가 인정되어 특허권자에게 유리한 환경이 조성되었다. 미국 소송의 증거 조사 절차인 디스커버리는 당사자가 증거를 투명하게 공개해야 하는 제도로 이를 어길 시에는 재판의 패소까지 이어질 수 있다. 따라서, 침해 소송의 대상이 되는 특허를 검토하였다면 증거 조사 절차에서 드러날 가능성이 높다.

만약 제품 개발 과정에서 문제가 될 수 있는 특허를 발견하였거나, 상대방으로부터 경고장을 수령하였다면, 해당 특허에 대한 전문가의 비침해 의견서를 확보해 놓는 것이 추후 있을지도 모르는 소송에 대비할 수 있는 방법이다.

## V. 유럽 통합특허법원 및 표준필수특허 분쟁 동향

### 1. 유럽 통합특허법원

#### 1) 개요

2023년 6월 1일 유럽연합의 UPC(Unified Patent Court, 통합특허법원)가 본격적으로 문을 열었다. 2013년 2월 유럽연합의 25개 회원국이 UPC에 관한 협정에 서명한 후 10년 만의 결실이다. 그간 영국의 유럽연합 탈퇴와 독일의 UPC 가입안에 대한 위헌 소송 등 여러 우여곡절이 있었으나 17개 유럽연합 회원국<sup>61)</sup>이 최종적으로 비준을 마치고 UPC에 참여하게 되었다.

유럽연합은 우리나라의 주요 수출국으로 지식재산 확보가 중요한 곳이다. UPC가 설립됨으로써 17개 유럽국가에 한 번에 특허를 출원하여 등록할 수 있고, 특허 분쟁 역시 한 곳에서 한 번에 처리할 수 있다는 점에서 비용상 분명한 장점이 있으나, 반대로 한 번의 무효소송 또는 침해소송으로 17개국의 특허권을 상실하거나 손해배상 등의 판결을 받을 수 있는 위험도 도사리고 있다. 따라서, 우리나라 수출기업들이 유럽에서의 지식재산 분쟁을 예방하고 대응하기 위해서는 유럽의 달라진 지식재산보호 환경에 대한 인식과 전략 마련이 필요하다고 하겠다.

이하에서는 단일특허에 대한 개관과 변화된 UPC의 소송체계에 대해 살펴본다.

#### 2) 단일특허(Unitary Patent)

유럽특허는 1978년부터 EPC(Europe Patent Convention, 유럽특허조약)에 따라 설립된 EPO에 특허를 출원할 수 있도록 하여 여러 나라에

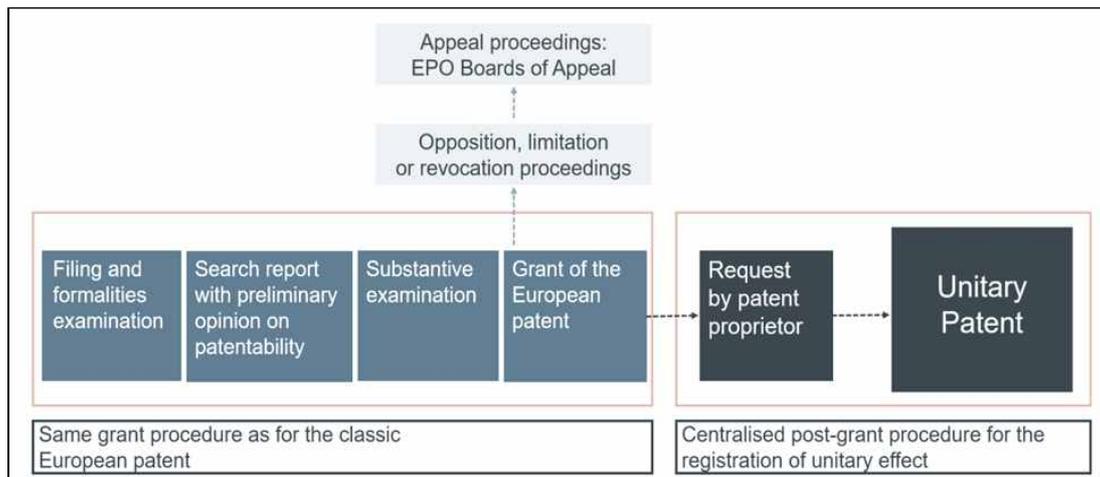
---

61) 오스트리아, 벨기에, 불가리아, 덴마크, 에스토니아, 핀란드, 프랑스, 독일, 이탈리아, 라트비아, 리투아니아, 룩셈부르크, 몰타, 네덜란드, 포르투갈, 슬로베니아, 스웨덴

동시에 특허출원이 가능하도록 하였다. 출원인은 EPC 체약국 중 등록을 원하는 국가를 지정하여 특허를 출원하고, EPO가 등록을 허용하면 개별 국가의 유효화 절차를 거쳐 해당 국가의 특허권을 부여받을 수 있다. 현재 EPC에는 유럽의 39개국이 참여하고 있는데, 유럽연합을 탈퇴한 영국도 여전히 EPC에 속해 있다<sup>62)</sup>.

EPO를 통한 특허 출원·등록으로 유럽의 39개국에 대한 특허 출원·등록이 간소화 되었지만, EPO 등록 이후 여전히 개별 국가의 유효화 절차를 거쳐 각각 등록이 필요하고, 등록료를 국가별로 갱신해야 한다는 번거로움이 있었다. 단일특허는 이러한 개별 국가의 유효화 절차를 없애고 EPO에서 등록된 특허가 자동으로 체약국의 등록 특허로 인정되고 한 번의 등록료로 모든 국가의 특허를 갱신할 수 있도록 함으로써 진정한 단일특허가 가능하도록 하였다. 그러나, 현재 17개국에만 효력이 인정되기 때문에 단일특허 효력이 인정되지 않는 EPC 체약국에는 여전히 개별적으로 등록절차를 진행해야 하는 불편함이 남아있다.

< Unitary Patent Architecture >



<출처: Unitary Patent Guide<sup>63)</sup>>

단일특허로의 전환은 EPO의 등록결정이 나온 이후의 절차로 기존

62) <https://www.epo.org/en/about-us/foundation/member-states>

63) EPO (2024.4.) p.10

의 출원과 심사 절차에는 영향을 미치지 않는다. 출원인은 EPO의 등록 결정이 나온 후 1개월 이내에 단일특허로의 전환 신청을 해야하고 유럽연합의 공식 언어(독일어, 영어, 프랑스어)로 명세서를 번역하여 제출해야 한다. 단일특허 신청을 하지 않은 경우 기존의 절차와 같이 출원인이 지정한 개별국가의 유효화 절차를 통해 등록할 수 있다. 등록비용을 고려할 때 17개국 내 4개 이상의 나라에 등록을 원할 경우 단일특허를 활용하는 것이 보다 이익이다.

### 3) 통합특허법원(Unified Patent Court)

EPO의 출범 이후 특허의 출원과 등록에 대해서는 일정 수준의 통합을 이뤘으나, 무효 소송과 침해 소송은 개별 국가에서 이뤄지기 때문에 소송에 들어가는 비용이 높고 나라마다 서로 다른 결과가 나올 수 있어 판결의 일관성에 관한 문제점을 갖고 있었다.

통합특허법원은 궁극적으로 EPO를 통해 출원되고 등록된 모든 특허에 대해 관할을 가짐으로써 체약국 내 일관성 있는 판결을 유지하고 낮은 비용으로 소송을 진행할 수 있게 되었다.

#### (1) 관할

단일특허에 대한 무효, 침해 소송을 관할한다. 또한, 단일특허가 아닌 EPO를 통해 등록된 특허도 UPC의 무효, 침해소송의 대상이 될 수 있다. 다만, 제도 변화에 따른 혼란을 줄이기 위해 향후 7년간 특허권자들은 Opt Out을 통해 기존에 보유하고 있던 특허들이 UPC의 소송대상에서 벗어나 개별국 법원에서만 제기될 수 있도록 선택할 수 있다. Opt Out을 선택했다더라도 향후 이를 포기할 수 있으며, 한번 포기하면 다시 Opt Out을 선택할 수 없다.

UPC에서 내린 판결은 체약국 내에 모두 적용된다. 따라서, UPC에서 무효화 된 특허는 17개의 국가에서 모두 무효화 되며 침해 판결은

모든 계약국에서 유효하다.

## (2) 법원의 구조

UPC는 1심과 항소심의 2심 구조로 설계되었다<sup>64</sup>. 1심 법원은 중앙부(central division), 지방부(local divisions), 지역부(regional divisions)의 3개 부분으로 구성된다<sup>65</sup>. 지방부와 지역부는 침해소송을 다루는데 지방부는 개별 국가에, 지역부는 독립적인 사무소를 설치하기 어려운 여러 국가를 연합하여 설립된다. 중앙부는 본부와 지부로 구성되며, 무효소송과 확인 소송을 다룬다. 항소심 법원은 룩셈부르크에 설치된다.

다만, 침해 소송에서 피고가 무효를 이유로 반소하는 경우 지방부, 지역부도 무효를 판단할 수 있고, 당사자가 합의하거나 피고가 UPC 참여 국가에 사무소가 없는 경우 중앙부에 침해소송을 제기할 수 있다<sup>66</sup>.

1심은 3명의 판사로 이루어지며 2명의 행정판사와 1명의 기술판사로 구성될 수 있다. 항소심은 5명의 판사로 이루어지며 2명의 기술판사가 포함될 수 있다.

## (3) 증거 보전 명령 및 인스펙션<sup>67</sup>(Order to preserve evidence and to inspect premises)

원고가 침해 사실 또는 침해 가능성을 법원에 제시한 경우 법원은 본안의 시작 전에 즉각적이고 효과적으로 임시 증거 보전 명령을 내릴 수 있으며, 이 때 비밀이 보호되어야 한다.

증거 보전 명령에는 샘플의 채취 여부, 침해 제품의 확보, 침해 제품을 만드는데 사용된 물질이나 방법 또는 그와 관련된 문서를 포함할

64) EU (2013), Article 6 of Agreement on a Unified Patent Court

65) EU (2013), Article 7 of Agreement on a Unified Patent Court

66) EU (2013), Article 33 of Agreement on a Unified Patent Court

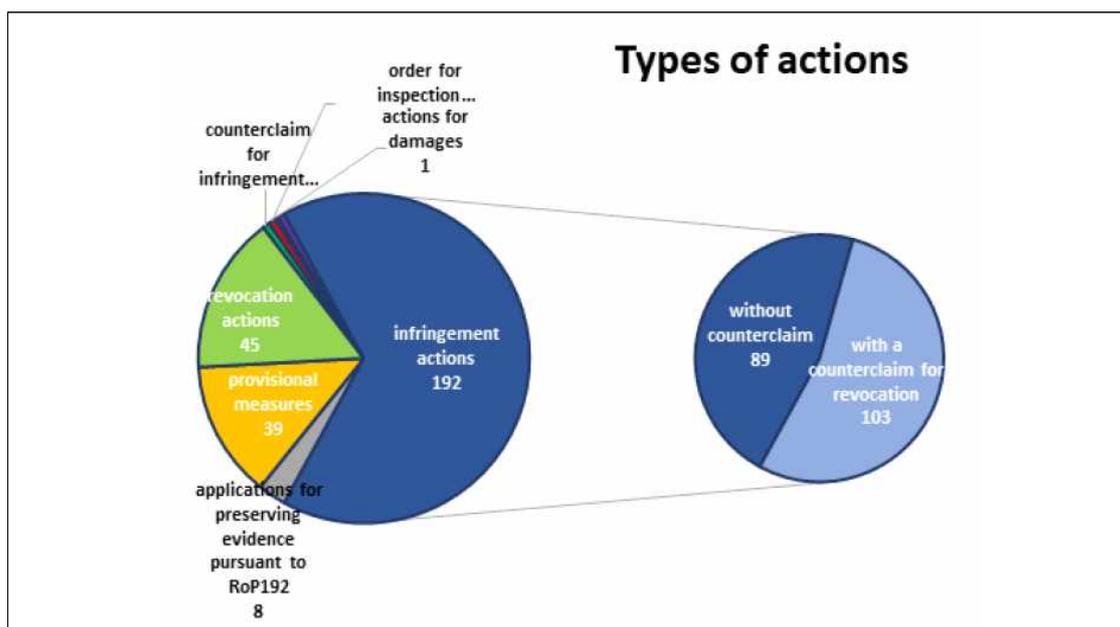
67) EU (2013), Article 60 of Agreement on a Unified Patent Court

것인지에 대한 설명이 담겨야 한다.

법원은 원고가 특허가 침해되고 있다는 증거를 제출한 경우 법원이 정한 사람으로 하여금 피고의 장소에 대한 Inspection을 명령할 수 있다. Inspection을 실시할 때 원고는 참여할 수 없으며, 법원이 정한 원고의 대리인이 참여할 수 있다. Inspection 명령은 필요 시 상대방의 의견을 청취하지 않을 수 있는데, 상대방 의견 청취를 위한 시간 지연이 특허권자에게 돌이킬 수 없는 피해를 주거나 증거가 없어질 위험이 있는 경우에 한한다.

#### (4) 소송 동향

UPC court는 2024년 10월 1일 개원 이후 접수된 사건들에 대한 통계를 발표하였다<sup>68)</sup>. 이에 따르면, UPC는 개원 이후 503건의 사건을 접수하였는데, 그 중 192건이 침해에 관한 것이었고, 212건이 그에 대한 반소로서의 무효소송, 가처분이 49건, 무효소송이 45건이라고 밝혔다.



68) UPC (2024. 10.)

침해소송 192건을 살펴보면, 70건은 Munich local division, 42건은 Düsseldorf, 25건은 Mannheim, 14건은 Hamburg 법원에서 진행되었는데 이들은 모두 독일 법원으로 침해소송 사건의 78%가 독일 법원에 집중되고 있음을 알 수 있다.

우리기업 및 NPE의 특허침해 소송 현황을 살펴보기 위해 UPC 홈페이지<sup>69)</sup>의 Case 검색과 IP-Navi의 유럽 분쟁데이터를 검색하여 UPC 개원 후 침해소송 사건에 대해 상세히 살펴보았다.

2023년 6월부터 2024년 10월까지 침해사건은 총 199건 발생하였는데, 2023년 74건, 2024년 125건이 발생하였고, 매달 평균 11건의 침해소송이 발생하였다. 원고의 유형별로 살펴보면 개인, 대학 등을 포함하는 NPE의 소송은 31건으로 15.6%를 차지하였다.

<원고 유형 별 침해소송 건(출처: UPC, IP-Navi)>

구분	2023	2024	계
NPE	3	28	31
non-NPE	71	97	168
계	74	125	199

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 보인다.

지난 해 9월 뮌헨 법원은 Havard College가 그의 라이선시이자 NPE인 10x Genomics와 함께 NanoString Technologies를 대상으로 제기한 소송에서 가처분 명령을 승인했다. NanoString은 Havard가 NPE로써

69) <https://www.unified-patent-court.org/en/registry/cases>

가처분 명령을 집행할 정당한 이익이 없다고 주장하였으나, 뮌헨 법원은 UPC 협정의 관련 조항에 “NPE라는 지위 자체가 가처분 명령 신청 자격에 아무런 영향을 미치지 않는다”고 판결했다<sup>70)</sup>. 미국의 경우 Ebay 판결 이후 특허를 이용하여 제품을 만들지 않는 NPE가 금지명령을 받아내는 것이 어렵게 되었으나, UPC의 경우 NPE라 하더라도 금지명령을 받을 수 있다는 것을 보여준 사례로 NPE에게 불리하지 않은 소송환경임을 보여주었다. 이런 영향 등으로 NPE의 소송이 증가한 것으로 보이며 향후 NPE 판결 내용에 따라 그 증감 여부가 판가름 날 것으로 보인다.

기술분야별로 살펴보면, 정보통신 분야가 70건으로 가장 많은 비중을 차지했으며, 장치산업, 전기전자 순으로 많이 발생하였다. NPE의 경우 31건의 소송 중 23건이 정보통신 분야에 집중되었다.

<UPC 소송의 기술분야별 분류(IP-Navi)>

구분	정보통신	장치산업	전기전자	기계소재	화학 바이오	기타
건수	70	31	28	25	22	23
(비율)	(35.2)	(15.6)	(14.1)	(12.6)	(11.1)	(11.6)

우리 기업과 관련된 사건을 살펴보면, 우리 기업이 제소한 사건이 9건 피소된 사건이 8건이었다. 이 중 우리 기업 간 소송이 3건으로 우리 기업이 원피고 중 어느 하나에 연관된 사건은 총 14건이었다.

우리 기업의 제소 사건 중 5건은 서울 반도체와 그 자회사 서울 바이오시스가 독일과 미국 기업을 상대로 제소한 건이고, 1건은 우리나라 NPE로 파악되었다. 나머지 3건은 ‘착즙기’와 관련된 우리나라 중소기업 간 소송이었다. 우리 기업의 피소 사건 중 5건은 삼성이 NPE로부터 당한 소송이었고, 3건은 앞서 언급한 한국 중소기업 간 소송이었다.

70) RPX Q4 in Review (2024.1)

#### 4) 시사점

단일특허 제도에 따라 보다 저렴한 비용으로 더 많은 유럽국가의 특허권을 획득할 수 있게 되었다. 향후 단일특허 계약국이 더 늘어날 것으로 보이는 바 우리기업들은 단일특허 제도를 활용하여 유럽 내 지식재산 확보에 힘쓸 필요가 있다. 다만, 한 번의 무효소송으로 여러 나라의 특허권이 사라지는 리스크도 분명히 존재하는 만큼 특허 출원 시 철저한 선행기술 검색과 특허성 판단이 이루어져야 할 것이다.

통합특허법원의 소송제도는 독일의 소송제도를 차용한 것으로 보인다. 기술판사 제도는 독일의 특허소송에서 나타나는 특징으로 통합특허법원의 기술 전문성을 한층 높여줄 것으로 보인다. 또한 증거확보와 관련하여 침해자의 공장 등에 전문가가 파견되어 침해 증거들을 확보하는 Inspection 제도 역시 독일이 운영하는 제도로 소송 전 침해증거 확보를 용이하게 해 줄 수 있다. 이제 독일이 아닌 지역에서도 통합특허법원을 활용하여 소송 전 침해증거 확보에 나설 수 있을 것으로 보인다.

그러나, 아직 통합특허법원의 출범이 얼마 지나지 않은 상태이고, 지방법원들은 계약국 내 분산된 형태여서 판결의 일관성, 판례 확립 등에는 시간이 많이 걸릴 것으로 보인다. 우리기업들도 통합특허법원의 소송 동향을 파악하면서 단일특허와 통합법원 활용 전략을 수립할 필요가 있어 보인다.

## 2. 표준필수특허 분쟁

### 가) 미국

미국은 2013년 오바마 정부 시절 표준필수특허(Standard-Essential Patents, SEP)의 분쟁 처리에 관한 정책<sup>71)</sup>을 발표하였다. 동 정책은 FRAND 라이선싱 약정을 따르고 있는 표준필수특허의 침해에 대하여 금지명령(injunctive relief) 또는 관세법 337조에 따른 배제명령(exclusion order)을 내리는 것이 적절한가에 관한 것이었다. 동 정책의 주요 내용은 다음과 같다.

특허권자가 표준 제정 활동에 참여하고 표준 개발 기구(SDO)의 정책에 따라 FRAND 라이선스 약정을 선언하였다면, 이는 표준 특허 침해에 대해 금전적 손해배상이 적절한 구제 조처임을 암묵적으로 인정하는 것이라고 볼 수 있다. 그럼에도 특허권자가 금지명령 또는 배제명령을 통해 과도한 라이선스 조건을 강요한다면 이는 특허권의 남용이 될 수 있으며, 불필요하게 로열티를 높임으로써 소비자에게 피해가 전가될 수 있고, 혁신을 저해하는 요인이 될 수 있다. 다만, 잠재적 라이선스 사용자가 FRAND에 따른 라이선스 체결을 거부하거나 협상을 회피하려는 경우에는 금지 명령 또는 배제 명령이 적절할 수 있다. 따라서, FRAND 약정을 기반으로 한 표준필수특허의 침해에 대해 침해자가 FRAND 조건으로 라이선스를 체결할 의사가 있고 이를 거부하지 않은 경우 공익의 관점에서 금지 명령이나 배제 명령을 내리는 것을 지양해야 한다.

즉, 2013년 오바마 정부의 정책은 표준필수특허 침해에 대하여 침해자가 라이선스를 적극적으로 거부하지 않는 이상 금지명령과 배제명령을 내리는 것을 지양하는 것이었다.

그러나, 2019년 트럼프 정부는 2013년 발표된 정책에 대해 재검

---

71) USPTO & DOJ (2013)

토<sup>72)</sup> 하였다. 동 정책에서는, 2013년에 발표된 정책이 표준필수특허에 대한 침해 사건에서 금지 명령이나 배제 명령과 같은 구제 조치가 제한되어야 한다는 것으로 잘못 인식될 우려가 있었으나, 표준필수특허라 하더라도 침해에 대해 금지 명령과 배제 명령을 비롯한 법적으로 허용된 모든 구제 조치가 동일하게 적용 가능해야 한다고 발표하였다. 다시 말해, 표준필수특허의 침해 사건에 대해 일률적으로 금지 명령과 배제 명령을 제한해서는 안되며 일반적인 특허 침해 사건과 동일하게 구제 조치의 선택은 사례별로 판단되어야 한다는 점을 강조하였다. 이러한 정책은 표준필수특허권자의 협상력을 더 강화하는 방향으로 작용하였다.

2022년 바이든 정부는 경쟁과 혁신의 촉진을 위해 트럼프 정부가 2019년 발표한 표준필수특허 분쟁의 구제에 대한 정책을 철회한다고 발표하였다. 다만, 새로운 SEP 정책을 제정하지는 않기로 결정하였으며, 표준특허의 라이선싱 과정에서 경쟁을 억제할 위험이 있는 기회주의적 행위에 대해서는 법무부가 주의 깊게 조사할 것이라고 발표하였다.

향후 트럼프의 2기 정부가 출범함에 따라 2019년 발표된 SEP 정책으로의 회귀가 예상되므로 표준특허를 사용하는 우리 기업들도 이러한 변화를 주의 깊게 살펴볼 필요가 있다.

## 나) 영국

영국 특허법원은 2017년 *Unwired Planet v. Huawei* 사건에서 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<sup>73)</sup>.

---

72) USPTO & DOJ (2019)

73) UK High Court of Justice(2017)

동 판결은 표준특허권자가 침해자의 제품이 영국 내에서 차지하는 비율이 얼마인가에 상관없이 영국에서의 소송을 통해 침해자와 글로벌 라이선스 계약을 체결할 수 있도록 하여 주목을 받는 판결이다. Huawei의 입장에서는 침해 제품의 중국 내 판매 비율이 압도적으로 많음에도 침해 제품의 판매 비율이 낮은 영국 법원에서 결정한 실시료율을 바탕으로 전 세계 라이선스를 맺어야 하는 것이다. 이에 Huawei는 항소하였으나, 2020년 8월 대법원은 고등법원의 결정을 지지하는 판결을 내렸다. 이로써 영국은 글로벌 FRAND 라이선스 조건을 설정할 수 있는 권한을 법원이 인정한 첫 번째 국가가 되었다.

#### 다) EU(유럽연합)

2023년 4월 EU는 표준필수특허 규제안<sup>74)</sup>을 발표하였다. 동 규제안은 SEP의 투명성을 제고하여 특허권자와 실시자 사이의 정보 비대칭을 줄여 FRAND 조건에 따른 라이선스 계약을 촉진시키려는 목적으로 제정되었다.

먼저, 표준필수특허권자는 자신의 SEP를 등록하여야 하고, 등록된 SEP의 정보는 대중에게 공개된다. 등록 여부는 특허권자의 자율이지만 라이선싱을 통해 로열티를 받거나 손해배상을 받으려면 반드시 등록해야 한다. 등록된 SEP는 표본방식으로 추출되어 비구속적인 필수성 테스트를 받게 된다. 등록된 SEP의 관리는 EUIPO 내에 전문 센터를 설립하여 관리한다.

표준필수특허권자와 실시자의 FRAND에 기반한 라이선스 체결을 돕기 위해 EUIPO 전문 센터에 관리기구를 마련하고, 기술적 전문성을 가진 독립적 중재자를 선정하여 최대 9개월 이내에 당사자들이 합의할 수 있도록 돕는다. 당사자들은 법원에 소송을 제기하기 전 반드시 이 과정을 거쳐야 한다.

---

74) European Parliament (2023)

전체(aggregate) 또는 개별적인(individual) FRAND 로열티 요율을 결정하는 당사자간 절차를 도입하고, 특허권자 또는 실시권자는 중재자에게 FRAND 결정 절차에 참여하여 표준화 기술을 사용하는데 필요한 최대 라이선스 비용에 대한 비구속적 의견을 요청할 수 있도록 한다.

중소기업은 필수성 검증에서 면제되고, 중소기업이 SEP 보유자인 경우 FRAND 결정의 영토적 범위 제한을 요청할 수 있다. SEP 보유자들이 중소기업에 대해 더 우호적으로 FRAND 조건을 제공하도록 권장하고, EUIPO 전문 센터에서 중소기업에 대해 SEP 관련 교육, 지원 등을 실시한다.

동 규제안은 2024년 2월 EU 의회에서 투표를 거쳐 통과되었고, EU 이사회의 승인을 기다리고 있다. 그러나, 동 규제안이 SEP 보유자에게 과도한 부담을 줄 수 있다는 논란<sup>75)</sup>이 있어 통과 여부는 지켜볼 필요가 있다.

## 라) 중국

중국 최고인민법원은 2021년 Oppo v. Sharp 사건과 2022년 Nokia v. Oppo 사건에서 중국 법원이 글로벌 FRAND 라이선스 조건을 설정할 수 있다고 확인하였다<sup>76)</sup>. 최고인민법원은 SEP 분쟁이 중국과 적절한 연결을 가지고 있다면 관할권을 행사할 수 있는데, Nokia와 Oppo 사건의 경우 분쟁 당사자가 중국 기업이고, 협상이 중국에서 진행되었으며, 관련 SEP의 46%가 중국 특허이고, 라이선스 이행이 주로 중국에서 이루어지므로 동 사건은 중국과 적절한 연결을 가지며 중국 법원이 글로벌 FRAND 라이선스 조건을 설정할 수 있다고 보았다.

이에 따라 2023년 충칭 제1중급인민법원은 Nokia와 OPPO의 글로벌 FRAND 요율을 결정하였는데, OPPO의 주장을 대부분 받아들여 세계를

---

75) Jacob Schindler (2024)

76) RPX (2022), "Q3 in Review"

① 1인당 GDP가 2만불 이상인 지역, ② 중국 본토, ③ 그 외 지역의 세 곳으로 구분하고, ①번 지역에는 기본 요율을 ②번과 ③번 지역은 61.42%의 할인을 적용하여, 자국 기업인 OPPO에 유리한 결정을 내렸다<sup>77)</sup>. 이 사건에서 Nokia와 Oppo는 합의로 분쟁을 종결하였다.

한편, 표준필수특허 소송에 대한 중국의 외국 법원에 대한 소송 금지 명령이 전세계적인 논란을 불러 일으키고 있다. Huawei는 2018년 난징 중급인민법원에 Conversant의 표준필수특허에 대해 비침해 확인 및 라이선스 요율 결정을 요청하는 소송을 제기하였고, 이후 Conversant가 제기한 독일 소송에서는 Huawei에 금지 명령이 내려졌다. Huawei는 독일의 금지 명령에 대해 중국 최고인민법원에 소송 금지 명령을 요청하였고, 2020년 중국 최고인민법원은 행위 보전 조항에 따라 Conversant가 독일 뒤셀도르프 지방법원 판결에 따른 금지 명령을 신청하지 못하도록 명령하고, 이를 위반할 경우 고액의 벌금을 부과한다는 판결을 내렸다.

이 사건 이후 중국 하급심 법원들도 외국에서의 소송을 금지하는 명령을 내리기 시작했는데, 특정 외국 판결의 집행 신청을 금지하거나 새로운 소송을 제기하는 것 자체를 금지하는 판결도 잇따르고 있다. 2020년 12월 Samsung이 Ericsson을 상대로 글로벌 라이선스 요건을 정해줄 것을 요청한 표준필수특허 소송에서도 심천 중급 인민법원은 Ericsson에 외국 법원에 소송 금지를 명령하였다<sup>78)</sup>.

이러한 소송 금지 명령에 대하여 독일, 미국, 영국 등은 반소송 금지 명령을 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. 유럽연합은 중국의 소송 금지 명령이 특허권 집행을 부당하게 제한하며, 사법적 투명성과 중국 정부의 정책적 개입이 있다고 주장하였다<sup>79)</sup>.

---

77) Donald Chan (2024).

78) Toshifumi Futamata, Kaname Matsumoto (2023)

79) RPX (2023), "Q4 in Review"

## VI. 수출 기업의 지식재산 분쟁 예방·대응 정책 제언

우리나라의 경제는 수출 주도형이고 기업들의 글로벌 경쟁에 따라 수출 기업들은 항상 지식재산 분쟁에 노출되어 있다. 최근 기술 경쟁력이 국가 안보와 직결되면서 지식재산권은 일종의 보호 장벽으로 작용할 수 있다. 수출 기업들은 기술 개발 단계부터 지식재산 분쟁에 대한 예방과 대응책을 마련해야 한다. 이는 기업 스스로 준비하는 것이 가장 최선이지만 비용, 정보 부족 등으로 기업 혼자서 감당하기 어려운 경우도 많다. 이를 정부의 정책으로 보완함으로써 우리 수출 기업들이 안정적으로 세계 무대에 진출할 수 있도록 도움 필요가 있다.

### 1. 분쟁 예방

지식재산 분쟁은 미연에 예방하는 것이 가장 이상적이다. 기술 개발 단계에서부터 선행기술 조사와 자유실시 분석(Freedom to operate)을 통해 기 등록된 특허권에 대한 침해 가능성, 공백 기술 등을 확인하고 필요 시 회피 설계 또는 라이선스 전략을 마련해야 한다. 특히, 경쟁사의 핵심 특허들을 파악하고 최근 분쟁이 일어난 이력이 있는 특허들에 대해서도 면밀히 검토할 필요가 있다.

이러한 과정을 거쳐 기술 개발이 완료되었다면 이를 특허 등 지식재산권으로 등록하여야 한다. 특허의 경우 최대한의 권리 범위 확보를 위해서는 발명의 상세한 설명의 작성에 심혈을 기울여야 한다. 발명의 상세한 설명에 기재된 발명은 우선권 주장, 분할 출원 등을 통해 지속적으로 수정해 나갈 수 있기 때문에 처음부터 완벽한 청구항이 아니더라도 추후 최적화해 나갈 수 있다. 특히 미국 출원의 경우 계속출원, 재발행 제도 등을 십분 활용하여 청구항을 최적화할 수 있다.

기술 개발 단계에서 수출국을 이미 확정했다면 좋겠지만 그렇지 못한 경우가 더 많을 수 있다. 이런 경우 국제출원 제도를 이용하면 최초 출원일로부터 30여개월 내에 출원 국가를 결정할 수 있으므로, 향

후 제품 개발이 완료되면 수요에 맞춰 필요한 국가에 진출할 수 있다. 유럽의 경우 4개국 이상에 진출할 계획이 있다면 단일 특허 제도를 이용하는 것이 유리하다.

특허청은 기술 개발 시 특허 빅데이터를 활용할 수 있도록 IP-R&D 지원사업을 실시하고 있다. 최근 국가전략기술 연구개발 시 IP-R&D를 의무화하도록 하였다. 또한 민간이나 대학의 연구개발에도 정부 예산을 매칭하여 IP-R&D를 지원하고 있다. 그러나, 정부의 예산 지원에는 한계가 있으며 기업들이 실질적으로 필요를 느끼고 스스로 IP-R&D를 체질화할 필요가 있다. 정부는 IP-R&D 전문인력을 체계적으로 양성하고 기업들이 IP-R&D에 들어간 비용에 대해서는 세제 혜택 등을 받을 수 있도록 제도화하여 민간 중심의 IP-R&D가 이루어질 수 있도록 기반을 마련할 필요가 있다.

해외 지식재산권 확보와 관련해서는 정부 여러 부처에서 중소기업을 대상으로 출원비용을 지원하고 있다. 그러나, 정부의 지원 예산에는 한계가 있으며 출원비용보다 등록비용이 더 부담인 것이 사실이다. 또한, 제품 개발 단계에서는 어느 나라에 수출이 될 것인지에 대한 불확실함이 존재하기 때문에 기업의 입장에서는 여러 나라에 선제적으로 출원하는 것이 큰 비용으로 다가올 수 있다.

이러한 해외 지식재산권 확보에 대한 기업의 부담을 덜어주기 위해서는 저리의 대출을 활성화하는 방안, IP 전문기업의 투자 활성화 등을 생각해 볼 수 있다. 물론 모든 특허 출원을 대상으로 하기는 어려운 점이 있을 것으로 보이며, 특허 출원 시 기술에 대한 가치평가를 통해 유망한 기술로 한정하여 지원하는 방안을 고려해 볼 수 있다. IP 전문기업들이 유망한 기술의 특허 출원 단계에서부터 참여하여 고품질의 특허를 창출하고 라이선스 등 적극적인 권리행사까지 이어질 수 있다면 특허 확보가 기업의 비용이 아닌 수익 창출원의 역할을 할 수 있을 것이다. 이를 통해 선순환 구조가 만들어지면 민간의 고품질 특허 창출이 더 활발해질 수 있을 것이다.

## 2. 분쟁 대응

분쟁 대응을 위해서는 경쟁사, 자사의 기술 분야 내 주요 특허들의 동향을 면밀히 파악할 필요가 있다. 특히 최근 분쟁이 일어났거나 NPE가 매입한 특허라면 분쟁 발생 가능성이 있으므로 관심을 가지고 지켜볼 필요가 있다. 정부는 기업들이 이러한 분쟁 여부를 모니터링할 수 IP-NAVI, 특허분쟁 위험정보 시스템 등의 플랫폼을 통해 분쟁 데이터 등을 제공하고 있다.

그러나, 외국의 유료 데이터를 그대로 가져오다 보니 오류가 포함되어 있는 경우가 종종 발생하고, 소규모의 기업들이 방대한 데이터를 이용해 분석하고 대응하기란 쉽지 않다. 분쟁 데이터, 소송의 발생 여부 등의 정확도를 높일 필요가 있다. 또한, AI 등을 활용하여 분쟁 데이터를 분석할 수 있는 플랫폼을 개발하여 소규모 기업들이 적은 비용으로 사용할 수 있는 환경을 만드는 것도 필요할 것으로 보인다.

NPE는 주로 합의금, 라이선스 체결을 통한 권리의 수익화가 목적이다. 다수의 기업을 상대로 소액의 합의금을 제시하며 소송을 남발하는 NPE의 경우 가진 특허가 부실할 가능성이 높고, 여러 기업들을 대상으로 소송을 진행하기 때문에 같이 소송을 당한 기업들간 정보 공유, 공동 대응 등의 협력도 중요하다.

정부는 해외 소송현황을 모니터링 하면서 공동 대응이 필요한 기업간 가교 역할을 할 필요가 있다. 현재도 이러한 공동 대응을 지원하는 예산 사업을 운영하고 있는데, 이를 더 확대하고 소송을 당하기 전 경고장 단계에서도 이러한 기업들을 발굴하고 지원할 필요가 있다. 또한 우리 기업들이 미국의 방어형 NPE나 특허풀에 가입할 수 있도록 지원하는 방안도 고려해볼 필요가 있다.

협회의 IP 분쟁 대응 능력도 높일 필요가 있다. 업계 전체에 영향을 미칠 수 있는 표준필수특허, NPE에 대한 협회 차원의 대응도 필요할

것으로 보인다. 문제 특허에 대해서는 협회 차원에서 무효심판을 제기하는 등의 적극적 대처도 필요해 보인다. 우리기업이 주로 소송을 많이 당하는 기술분야에 속해 있는 협회가 일종의 방어형 NPE의 역할을 할 수 있다면 우리 기업에 많은 도움이 될 것으로 생각된다.

분쟁을 방어하는 비용에 대한 지원도 필요하다. 정부는 분쟁 발생 시 컨설팅을 지원하고 있으며, 지식재산 공제 제도를 통해 필요한 자금을 대출 받을 수 있도록 하고 있다. 이와 함께 민간의 지식재산 보험을 활성화하는 것도 필요하다.

우리 기업의 권리행사를 위한 정부의 지원도 필요하다. 우리 기업의 특허가 침해당하고 있다는 의심이 들 때 침해 제품의 조사, 권리 분석 등에 대한 지원이 필요하다. 또한 외국에서 진행되는 특허 소송 과정에서 무효심판 등을 당했을 때 비용 지원을 고려할 필요가 있다. 우리 기업들은 침해 제품이 국내에 들어와 있는 경우 특허심판원, 무역위원회를 통해 침해 판단을 신속하게 받은 후 패밀리 특허인 외국 특허를 이용해 외국 분쟁을 진행하는 방법도 고려해볼 수 있다. 이를 위해 외국에서 분쟁이 진행되는 건에 대해서는 국내 심판을 신속하게 진행하는 방법도 고려해 볼 수 있다.

표준필수특허 분쟁에서 각 국 법원들의 주도권 경쟁이 심화되고 있다. 영국, 중국 등은 자국에 등록된 특허를 기반으로 전 세계 라이선스 요율을 결정할 수 있다고 판단하며 적극적으로 나서고 있다. 우리 나라 기업들이 많은 표준필수특허를 보유하고 있고, 표준필수특허가 많이 적용되는 정보통신 산업이 발달한 우리 산업을 고려할 때 우리 나라 법원도 표준필수특허의 라이선스 산정에 대한 연구가 필요하다. 이를 통해 표준필수특허 소송의 중심지로 발돋움해야 할 것으로 생각된다.

우리 기업들의 체질이 강화되도록 국내 특허 소송 제도도 개선할 필요가 있다. 특히, 증거 조사에 관한 제도를 미국이나 유럽 수준으로 높여야 한다. 그렇지 않으면 우리 기업들이 국내에서 할 수 있는 소송도

외국에 나가서 하게 되는 경우가 더 많아질 수 있다. 증거 확보 제도가 개선된다면 외국 기업에 대해서도 국내에서 소송을 제기할 수 있어 적은 비용으로 신속한 재판을 받을 수 있게 될 것이다.

## <국내 참고문헌>

한국무역협회 (2023), “2023년 수출입 평가 및 2024년 전망”,  
<https://www.kita.net/researchTrade/report/tradeFocus/tradeFocusDetail.do?no=2513>

한국지식재산연구원 (2020), “중소기업 해외출원가이드”,  
[https://www.kiip.re.kr/board/data/view.do?bd\\_gb=data&bd\\_cd=1&bd\\_item=0&po\\_item\\_gb=&po\\_item\\_cd=&currentPage=9&po\\_no=12596](https://www.kiip.re.kr/board/data/view.do?bd_gb=data&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=&po_item_cd=&currentPage=9&po_no=12596)

한국지식재산보호원 (2022), “NPE 보유특허 2022”

한국지식재산보호원 (2024), “2023 IP TREND”

제약산업정보포털 (2021), “2021년 인도 의약품 산업 정보”, 2021  
<https://www.khidi.or.kr/board/view?pageNum=1&rowCnt=10&menuId=MENU01866&maxIndex=&minIndex=&schType=0&schText=&categoryId=&continent=&country=&upDown=0&boardStyle=&no1=3662&linkId=48870649>

대외경제정책연구원 (2023), “수출 늘어나는 인도의 의약품 산업, 안전성 문제 제기돼”  
<https://www.kiep.go.kr/aif/issueDetail.es?brdctsNo=347905&mid=a30200000000&systemcode=02>

김혜정, 광충목 (2015), “미국 발명법 시행 이후의 미국 특허무효심판 동향 및 시사점”, 한국지식재산연구원

송현정 (2016), “미국 특허 쟁송 실무에 관한 연구-연방순회항소법원(CAFC), 연방지방법원, 국제무역위원회(ITC), 특허청(USPTO)을 중심으로-” 사법정책연구원

임소진 (2023) "미국 특허분쟁 리스크 예측 및 시사점", 한국지식재산연구원

#### <국외 참고문헌>

National Science Foundation(NSF) (2022), "Three-Quarters of U.S. Businesses that Performed or Funded R&D Viewed Trade Secrets as Important in 2018",  
<https://nces.nsf.gov/pubs/nsf21339>

European Patent Office(EPO) (2020), "Patents and the Fourth Industrial Revolution"

Unified Patents (2024), "Unified Patent dispute report: 2023 in Review"  
<https://www.unifiedpatents.com/insights/2024/1/8/patent-dispute-report-2023-in-review>

最高人民法院知识产权法庭 (2024), "中国法院知识产权司法保护状况数据统计报告"  
<https://www.zhichanli.com/p/1746556433>

RPX (2024.1) "Q4 in Review: NPE Litigation Gap Narrows as Top SEP Venues Compete for Jurisdiction"  
[https://www.rpxcorp.com/blog\\_post/q4-in-review-npe-litigation-gap-narrows-as-top-sep-venues-compete-for-jurisdiction/](https://www.rpxcorp.com/blog_post/q4-in-review-npe-litigation-gap-narrows-as-top-sep-venues-compete-for-jurisdiction/)

RPX (2024.8) "Q3 in Review: US NPE Upswing Continues as UPC Comes Further into Focus"  
[https://www.rpxcorp.com/blog\\_post/q3-in-review-us-npe-upswing-continues-as-upc-comes-further-into-focus/](https://www.rpxcorp.com/blog_post/q3-in-review-us-npe-upswing-continues-as-upc-comes-further-into-focus/)

Stephen Schreiner (2024), Recent Statistics Show PTAB Invalidation Rates Continue to Climb, IPWatchdog,  
<https://ipwatchdog.com/2024/06/25/recent-statistics-show-ptab-invalidation-rates-continue-climb/id=178226/>

USPTO PTAB (2022.6), “Parallel Litigation Study”

USPTO (2024), “USPTO advances rules governing PTAB review practices in various proceedings, improving fairness, transparency, and efficiency”

Department of Commerce (2024), “Patent Trial and Appeal Board Rules of Practice for Briefing Discretionary Denial Issues, and Rules for 325(d) Considerations, Instituting Parallel and Serial Petitions, and Termination Due to Settlement Agreement”, Federal Register/Vol. 89, No.77

118th Congress (2023-2024), PREVAIL ACT

<https://www.congress.gov/bill/118th-congress/senate-bill/2220/text?s=1&r=10&q=%7B%22search%22%3A%22Jobs+Act%22%7D>

Senator Coons, Prevail Fact Sheet

[https://www.coons.senate.gov/imo/media/doc/prevail\\_act\\_fact\\_sheet.pdf](https://www.coons.senate.gov/imo/media/doc/prevail_act_fact_sheet.pdf)

Eileen Mcdermott (2023), “Senate IP Subcommittee Mulls PREVAIL Act Proposals for PTAB Reform”, IPWatchdog

<https://ipwatchdog.com/2023/11/08/senate-ip-subcommittee-mulls-prevail-act-proposals-ptab-reform/id=169514/>

H. Mark Lyon, et al (2021), “ITC Section 337 Patent Investigations: Overview “, Thomson Reuters

Chien, Colleen V. (2011) “Predicting patent litigation.” Tex. L. Rev. 90: 283.

Nimitz Techs v. CNET Media., No. 21-1247 (D. Del. Nov. 27, 2023)

Nimitz Techs v. CNET Media., No. 21-1247 (D. Del. Nov. 30, 2022)  
Matthew Johnson (2020), “Federal Circuit’s application in internet  
time decision applied” , JonesDay,  
<https://www.ptablitigationblog.com/federal-circuits-applications-in-internet-time-decision-applied/>

Zachary Silbersher (2018), “What are the takeaways fro Unified  
Patents v. Realtime, the PTAB’s first post-AIT RPI decision?” ,  
Markman Advisors  
<https://www.markmanadvisors.com/blog/2018/11/30/what-are-the-takeaways-from-unified-v-realtime-the-ptabs-first-post-ait-rpi-decision>

Mueller, Janice M. (2015), “Patent Claim Interpretation.” Mueller on  
Patent Law 2

Sandrik, Karen E. (2021), “An Empirical Study: Willful Infringement &  
Enhanced Damages in Patent Law After Halo.” Mich. Tech. L. Rev.  
28 : 61.

George M. Newcombe (2007), “In re Seagate: A New Standard for  
Willful Patent Infringement”

UPC (2024. 10), “Case load of the Court since start of operation in  
June 2023”

USPTO & DOJ (2013), “Policy Statement on Remedies for  
STANDARDS-ESSENTIAL PATENTS SUBJECT TO VOLUNTARY  
F/RAND COMMITMENTS”

USPTO & DOJ (2019), “POLICY STATEMENT ON REMEDIES FOR  
STANDARDS-ESSENTIAL PATENTS SUBJECT TO VOLUNTARY  
F/RAND COMMITMENTS”

UK High court of Justice (2017), Unwired Planet v. Huawei verdict

Europe Parliament (2023), “Standard essential patents regulation”

Jacob Schindler (2024), “The time is ripe to re-think the EU SEP regulation” , Sisvel,

<https://www.sisvel.com/insights/the-time-is-ripe-to-re-think-the-eu-sep-regulation/>

RPX (2022), “Q3 in Review: NPEs Cling to West Texas as Vidal Continues to Shape PTAB Policy”

Donald Chan (2024), “The Chongqing Nokia v OPPO global FRAND rate determination” , Sisvel,

<https://www.sisvel.com/insights/the-chongqing-nokia-v-oppo-global-frand-rate-determination/>

Toshifumi Futamata, Kaname Matsumoto (2023), “International Dispute Over ASI of Standard Essential Patents (‘Jin-Su-Ling” 禁诉令) — Background and Implications for the Future of Multiple ASIs in China — “les Nouvelles - Journal of the Licensing Executives Society, Volume LVIII No. 1

RPX (2023), “Q4 in Review: NPE Litigation Holds Steady in 2022 Despite Top Venue Headwinds”