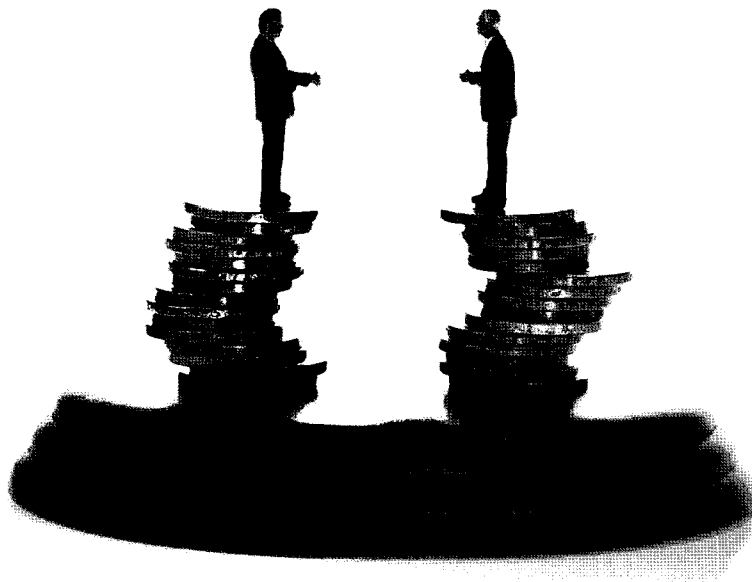




Challenging US Patents



I. 서론

세계 최대 시장인 미국에서의 특허분쟁은 숫적으로나 비용 측면으로나 그 규모가 급증하고 있다. 특히, 특허괴물(patent Troll)의 등장으로 특허 소송 건수는 더욱 더 늘어나고 있다. 2009년 기준 미국의 특허 소송 비용은 백만 불 이하의 소송 금액을 다루는 경우에도 50만 불 이상이 소요되며 2,500만 불 이상이 걸린 대형 분쟁의 경우는 그 소송 비용만 500만 불 이상이 소요되는 것으로 조사되고 있다.¹⁾

많은 개발 비용이 소요된 신제품의 미국 시장 출시를 앞두고 잠재적인 침해소송이 예상되는 미국 특허를 접하게 되었다면 기업으로서 어떤 선택이 가능할까? 이미 소송이 시작되었다면 엄청난 비용과 함께 불확실한 결과만이 기다리는 긴 소송 과정이 기다리고 있을 것이다. 제품의 수명 주기가 짧은 제품의 경우 그 제품에 대한 판매금지 가처분명령(injunction)은 영업에 심각한 손실을 초래할 것이다.

하지만, 최근 신청이 급증하고 있는 미국특허청의 재심사(Reexamination) 제도를 활용한다면 특허소송에서 전략적으로 활용할 수 있는 보조 수단이 될 수 있을 뿐만 아니라 효율적인 비용으로 소송을 미연에 방지할 수 있는 대안이 될 수도 있을 것이다. 미국 특허법상의 재심사 제도란 추가적인 선행기술(Prior Art)에 근거하여 미국특허청에서 이미 허여된 특허의 유효성을 재검토하여 청구항의

1) Report of Economic Survey 2009, American Intellectual Property Law Association (AIPLA). 이 금액은 discovery, motions, pre-trial/trial/post-trial costs의 모든 비용을 합산한 것의 중간값(median)임.

일부나 전부를 취소할 수 있는 제도이다. 이 제도는 저비용의 방어적 소송 대응 전략으로서 “방패” 일 뿐 만 아니라 잠재적 소송 가능성이 있는 경쟁 특허를 선제공격할 수 있는 “창”으로 사용될 수 있다. 통계적으로 이미 놀라운 결과를 보이고 있다. 75-95%에 이르는 재심사 대상 특허 건들의 전체 청구항이 삭제되거나, 적어도 일부 청구항들이 축소보정되고 있다.

본 기고에서는 특허가 허여되기 전과 특허가 허여된 이후에 해당 출원/특허를 공격하는 제도를 소개하고자 하며, 특히 가장 중요한 수단으로 각광받고 있는 일방재심절차(Ex Parte Reexamination)와 쌍방재심절차(Inter Partes Reexamination)를 중심으로 미국 특허를 공격할 수 있는 방법과 이들을 적절히 조합하여 구사하는 전략을 소개하고자 한다.

II. 본론

본 기고의 주요 주제인 재심제도를 본격적으로 논하기 이전에, 특허허여 이전에 사용될 수 있는 방법에 대하여 간단히 소개하고 재심사제도로 들어가하고자 한다.

1. 특허 허여 이전 (pre-grant) 에 사용할 수 있는 방법

[표 1] Pre-grant Options

Pre-grant Options

	Protest	Third - Party Submission
Rule	37 CFR 1,291	37 CFR 1,99
When	Prior to US publication <ul style="list-style-type: none"> Difficult to find out that the US application actually exists before publication 	Within two months from US publication
References	<ul style="list-style-type: none"> No limit on number of references Concise explanation of relevancy is <u>required</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 10 references or less Explanation of relevancy is <u>not permitted</u> Redacted versions of references that contain only the relevant portions are OK
Recommended?	<ul style="list-style-type: none"> No, very difficult to time US publication 	<ul style="list-style-type: none"> Yes, redacted versions are almost as good as explanation of relevancy

1) Protest²⁾

위의 표 1의 왼쪽 칼럼에서 요약된 바와 같이, Protest란 특정 특허의 허여에 반대하는 개인, 기업, 정부 등 누구나 해당 특허의 특허성을 부인하는 관련 자료를 제출함으로써 그 특허를 공격하는 방법으로서 익명으로 제출할 수도 있다. 이 방법은 미국특허출원의 공개(publication) 이전에 신청해야 한다. Protest를 제출함에 있어, 해당 특허 공격에 사용될 수 있도록 제출할 수 있는 문헌(reference) 수의 제한이 없고 청구인이 그 문헌의 관련성에 대하여 간략히 설명을 첨부할 수 있다는 장점이 있다. 그러나, 공식적으로 공개 이전이기 때문에 해당 특허와 관련된 충분한 정보를 포함할 수 없어, 비록 제출된다 하더라도 미국 특허청 이내에서 해당 Protest가 소실될 가능성이 많아, 미국 변호사 사무소에서는 현실적으로 이 제도를 이용하는 경우는 그리 흔치 않고 고객에게도 권장하지 않는 편이다.

2) Third-party Submission³⁾

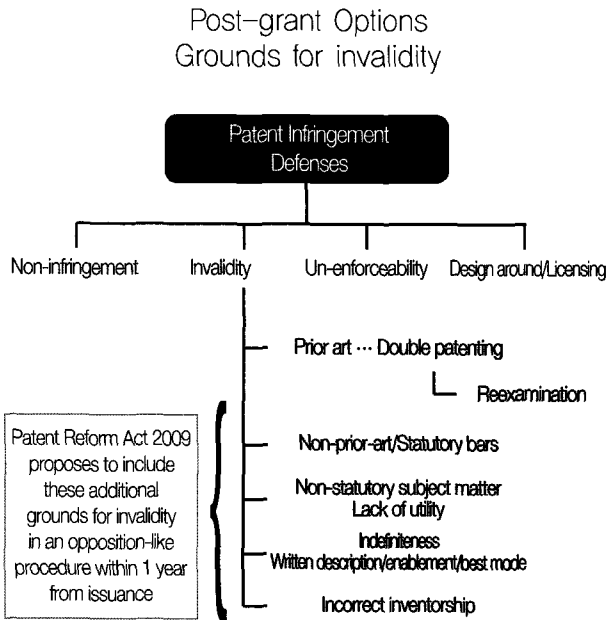
이 방법 역시 Protest와 유사하게 제 3자가 특정 특허의 허여에 반대하여 제출하는 것으로 미국 특허출원의 공개 이후 2개월 이내에 제출하여야 한다. 표 1의 오른쪽 칼럼에 정리된 바와 같이, 제출가능한 해당 문헌의 숫자가 10개로 제한되고 청구인의 설명 첨부가 허가되지 않는다는 단점이 있지만 권장할 만한 방법이다. 제출 문헌에서 해당 특허와의 관련 부분만을 보여주도록 편집된 redacted version 을 제출하면 그 문헌의 관련성을 설명하는 것과 동일한 효과를 볼 수 있다. 따라서, 특허 등록 이전에 특정 특허의 특허성을 공격하고자 하는 경우에는 앞서 설명한 Protest 보다 이 Third-party Submission 제도를 추천하는 편이다.

2) 37 CFR 1,291

3) 37 CFR 1,99

2. 특허 허여 이후 (post-grant) 에 사용할 수 있는 방법

[표 2] Post-grant Options



특허가 허여된 이후 특허권자의 침해주장에 대하여 피고가 취할 수 있는 방법은 해당 특허에 대한 비침해(non-infringement), 해당 특허의 무효(invalidity), 혹은 해당 특허의 권리실시 불가(unenforceability)를 주장할 수 있다. 한편으로는 해당 특허의 침해를 피하도록 회피설계를 하거나 특허권자로부터 라이선스를 받는 방법 등도 있다. 이러한 방법들이 표2에 도시되어 있다.

해당 특허의 무효를 주장할 수 있는 근거로, 제3자는 선행기술을 제시할 수 있으며, 이외에도 법정유예기간 위반(statutory bar)⁴⁾, 특허대상(subject matter) 요건

미비⁵⁾, 기재불비(indefiniteness)⁶⁾, 발명자오류(incorrect inventorship)⁷⁾ 등의 다양한 주장을 할 수 있다.

그러나, 현행 미국 특허법상 미국 특허청 내에서 해당 특허의 유효성을 따지는 절차는 오직 재심사절차 뿐이며, 이 재심사절차에서 인정되는 근거는 오직 선행특허와 선행 출판물에 의한 해당 특허의 무효 혹은 권리범위 축소 뿐이다. 이 이외의 모든 근거에 의한 특허의 무효성을 따지는 절차는 법원에서만 다를 수 있게 되어 있다.

한편, 2009년 특허법 개혁안에는, 특허가 허여된 지 1년이 지나지 않은 특허에 대해서는 선행특허와 선행출판물 이외의 다른 근거에 기초한 재심사 청구도 미국 특허청 내에서 다를 수 있도록 허용하는 개정안이 포함되어 있으나 아직 미국 국회에서 통과되지 않고 있다. 만약 이 개정안이 통과된다면, 현상태로서도 급증하고 있는 재심절차의 청구건 수가 더욱 증가될 것으로 생각되며, 더욱더 법정소송의 대안으로 각광받을 수 있을 것으로 판단된다.

1) 재심사제도의 장점 및 단점

무엇보다도 재심사 제도의 장점은 소송이나 저촉심사(interference)에 비해 아주 낮은 비용으로 경쟁 특허를 공격하여 침해 소송을 피하거나, 이미 소송에 접어든 경우 소송중지신청(motion to stay)을 통하여 특허청에서의 재심사절차가 진행되는 동안 소송 절차를 지연시키는 것이 가능하다는 것이다. 또한, 재심사 과정을 거치며 제기된 특허권자의 보정(amtendment)이나 항변(argument)은 추가적인 출원경과(prosecution history)를 기록에 남기게 되어, 더욱 많은 금반언(estoppel)⁸⁾이 발생되고, 따라서 향후 소송과정에서의 청구항 해석에 있어 특허권자는 더욱 많은 제약을 받게 된다.

한편, 이 재심사제도에는 큰 단점이 있는데, 그것은 해당 특허의 청구항을 법정에서는 무효화 할 수 있는 선행기술이 특허청 내의 재심사 절차에서는 청구항을 축소하는 데에 그칠 가능성이 있다는 것이다. 예를 들어, 최초 특허의 청구항이 A+B의 요소로 구성되고 침해자의 제품은 A+B+C의 요소로 구성된 경우, 침해자가 A라는 요소를 포함한 선행자료 X, B라

4) 35 USC 102(b), (d)
 5) 35 USC 101
 6) 35 USC 112
 7) 35 USC 115, 116
 8) Festo Corp. v. Shoketsu Kinaokku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., 344 F.3d 1359. (Fed. Cir. 2003)

는 요소를 갖는 선행자료 Y (그리고 이 두 요소 A와 B를 결합할 수 있다는 내용이 X 혹은 Y에 포함된 경우) 를 법정 소송 시에 무효성 항변으로 제기하게 되면 이 특허는 무효가 될 것이므로, 아무런 손해보상도 필요없게 된다. 그러나, 이 침해자가 X와 Y자료를 갖고 재심사 절차를 청구하여, 만약 재심사 절차의 결과로 청구범위가 A+B+C로 축소된다면 침해자는 해당 재심 특허를 계속해서 침해하게 되는 결과를 초래하게 된다. 따라서, 발견된 선행기술에 따라 법원에서의 무효성 항변을 선택할 것인지 아니면 특허청내에서의 재심절차를 진행할 것인지를 선택해야 하므로, 전문가와 함께 면밀히 검토할 필요가 있다.

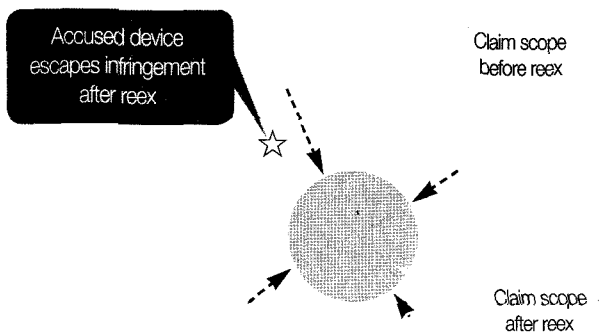
2) Intervening Right

재심사 제도를 논함에 있어, Intervening Right을 이해할 필요가 있으며, 재심을 제기하는 측에 상당한 이익을 줄 수 있다. 아래의 그림 1에서 보인 바와 같이, 재심의 결과로 인해 특허권의 범위가 줄어들어 침해를 피할 수 있다면 가장 바람직한 경우가 될 것이다.

그러나, 만일, 소송 결과 침해가 인정된다하더라도 특허권이 변경된다면, 손해 배상액의 산출에 있어서

[그림1] Advantages of Reexamination

Advantages of Reexamination



재심사특허증(certification)이 발부된 이후의 손해만을 배상액으로 계산하게 되므로 침해자의 입장에서 재심사제도는 활용해 볼 가치가 있는 제도이다. 예를 들어, 최초 특허 시에는 청구항이 A+B였는데, 재심사제도를 통해 청구항이 A+B+C로 축소되어었다고 하자. 이 경우, 비록 침해자의 제품이 A+B+C로 구성되어 최초 특허 및 재심사 후의 특허를 침해했다 하더라도, 재심사 특허증이 발급되는 순간 최초특허의 청구범위는 무효가 되므로, 침해자는 특허증이 발부된 이후에 대해서만 손해배상 책임이 있으므로, 상당한 금액을 절감할 수 있다는 장점이 있다.

3) 특허유효성의 추정 (Presumption of validity)

재심사 과정에서는 특허유효성의 추정이 적용되지 않는다는 점도 장점으로 작용한다. 연방지방법원에서 이뤄지는 소송과정에서는 미국특허법 제 282조⁹⁾에 의거하여 허여된 특허의 모든 청구항들은 유효한 것으로 추정되어 그 특허를 공격하고자 하는 측에서 무효성을 입증하여야 할 책임을 가진다. 그러나, 특허청에서 이뤄지는 재심사 과정에서는 청구인이 일단 “substantial new question of patentability (SNQP)”를 입증하기만 하면 유효성 추정의 원칙은 더 이상 적용되지 않으며 특허청구범위에 대해 가장 광범위한 해석(“the broadest reasonable interpretation”¹⁰⁾)이 이루어진다. 이는 민사소송에서의 침해자의 특허무효 입증책임에 비해 상당히 낮은 것으로 특허를 공격하는 측에게는 더 많은 선행기술이 적용될 수 있어 훨씬 더 유리하게 작용한다.

또한, 특허청의 경험이 풍부한 선임 심사관들로 구성된 CRU(the Central Reexamination Unit)에 의

9) 35 U.S.C. §282

10) MPEP §2258 I.G., “During reexamination, claims are given the broadest reasonable interpretation consistent with the specification and limitations in the specification are not read into the claims (In re Yamamoto, 740 F.2d 1569, 222 USPQ 934 (Fed. Cir. 1984)).”

한 재심사는 해당 기술의 비전문가인 판사와 배심원단에 의한 유효성 검토에 비해 특허성 무효의 결론을 내릴 확률이 높다. 특히, 해당 특허의 기술내용이 복잡한 경우는 더욱 더 그러하다. 모든 특허청 통지(Office Action)는 3명의 심사관으로 구성된 패널에 의해 진행되며 일반 출원과정과 달리 계속심사청구(RCE - Request for Continued Examination), 계속출원(Continuation)은 허용되지 않기에, 특허권자에 추가의 기회가 주어지지 않고 바로 청구항의 취소 및 축소라는 결과를 초래하게 된다.

4) 재심사 제도 결과에 대한 통계자료

이상과 같은 재심사제도의 장점은 통계자료에 의해서 더 명확하게 알 수 있다. 최근 미국특허청 자료¹¹⁾에 의하면, 1981년 이후의 누적 통계로 일방재심절차(ex parte)가 허가된 비율은 총 9,833건의 92%인 9,041건이었으며 그 중에서 모든 청구항이 취소된 사건이 11%이며 64%의 사건에서 재심사의 결과로 청구항들이 보정되었다. (표3 참조) 즉, 재심사가 허용된 사건들 중 75%에서 청구항들이 일부 또는 전부 축소 보정되었다는 것이다.

[표3] USPTO Reexamination Data

USPTO Reex data
up to June 30, 2009

		Ex parte	Inter partes
Annual filings(2000-2009)		300-700	up to 200
Litigation - related		31%	66%
Pendency		20-25 months	33-36 months
Outcome	All claims confirmed	25%	5%
	All claims cancelled	11%	60%
	Claims changes	64%	35%

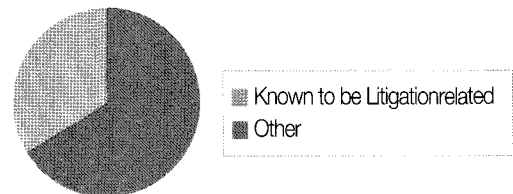
쌍방재심절차(inter partes) 사건에서는 더욱 더 청구인에게 유리한 결과가 도출되었다. 특허청 통계¹²⁾

에 따르면 쌍방재심사 제도가 시작된 1999년 이후 누적 통계에 따르면 총 650건 중 무려 95%인 619건에서 재심사가 허용되었으며 그 중 60%의 사건에서 모든 청구항이 취소되었으며 청구항 보정이 있었던 사건이 35%에 이른다. 무려 95%의 재심절차의 결과가 전체 청구항의 취소 혹은 일부 청구항의 축소라는 놀라운 결과를 보이고 있다. 오직 5%의 사건에서만 모든 청구항이 보정없이 확정되었을 뿐이다. 이 5%의 사건에서도 통계로는 드러나지 않는 재심사 과정에서 발생했을지도 모르는 출원경과(prosecution history)에 의한 청구 범위의 축소가 소송에서 제기될 수도 있다.

[표4] USPTO Inter Partes Reexamination Data

USPTO Inter partes Reex data
up to June 30, 2009

Total number of inter partes filings (2000-2009)	671
Number of inter partes filings known to be in litigation	446



USPTO Inter partes Reex data
up to June 30, 2009

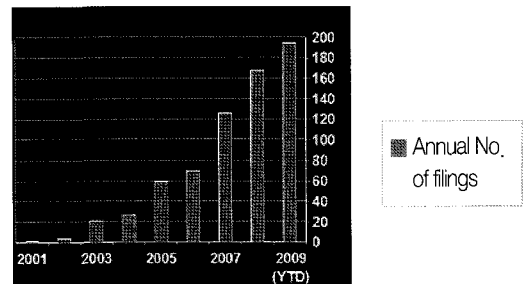


표4는 쌍방재심절차가 얼마나 광범위하게 활용되고 있는지를 보여준다. 2009년 6월 말까지 제기된 총 쌍방재심절차 건수는 671건이며, 그 중 446건이 소송에 계류 중인 것들이다. 한편, 오른쪽 도표는 급증하고 있는 쌍방재심절차의 건수를 보이고 있다. 2009년도에 보인 건수는 단지 6월 말까지의 건수임을 감안해 볼 때, 이 쌍방재심절차는 특허권을 무효화시키기 위한 방법으로 크게 각광받고 있음을 알 수 있다.

5) 일방재심절차(Ex parte) 와 쌍방재심절차(Inter Partes)의 비교

우선, 재심사의 두 가지 방법인 일방재심절차(ex parte)와 쌍방재심절차(inter partes)를 비교하여 살펴보고 사안에 따라 어떤 방법을 택할지 전략적인 부분을 살펴보도록 하자.

A. 제3자 청구인(Requestor)의 참여 가능 여부

두 방법의 가장 큰 차이점은 제3자 청구인(Requestor)의 참여가 허용되는지 여부이다. 일방재심절차에서는 특허권자와 특허청만 재심사 과정에 참여할 수 있는 반면, 쌍방재심절차는 제 3자 청구인이 재심사 과정에 참여하는 것을 허용하고 있다. 즉, 특허권자가 특허청에 서면 답변을 제출할 때마다 제3자 청구인도 의견을 개진할 수 있는 권리를 가지게 된다. 이러한 제3자 청구인의 적극적인 참여가 가능하기 때문에 일방재심절차에 비하여 쌍방재심절차에서 더 많은 청구항들이 축소되거나 취소될 가능성이 높아진다.

일방재심절차에서, 제 3자 청구인은 심사과정에서 제외되는 단점이 있지만 일방재심절차에서는 청구인이 익명으로 여러 번 재심사를 청구할 수 있다는 점과 특허권자 자신도 방어적 수단으로 재심사를 청구할 수 있다는 점이 쌍방재심절차와 다르다. 쌍방재심절차에서는 특허권자가 아닌 제3자 청구인만이 재심사를 청구할 수 있으며 청구인은 자신의 신분을 밝혀야만 한다.

B. 금반언(Estoppel)

또 다른 중요한 차이점은 제3자 청구인에게 금반언(estoppel)이 적용되는지의 여부이다. 재심사 과정에

의 참여가 허용되지 않는 일방재심절차의 경우 그 결과가 추후 제3자 청구인의 쌍방재심절차 청구나 소송에 영향을 미치지 않는 반면, 쌍방재심절차의 경우 이전의 재심사에서 다뤄졌거나 다뤄질 수 있었던 근거에 의한 또 다른 쌍방재심절차의 신청이 허용되지 않는다. 또한, 하나의 쌍방재심절차가 진행 중인 경우 또 다른 쌍방재심절차의 청구는 불가능하다.

C. 이의제기(Appeal)

재심제도에 있어서 이의제기는 두 가지 경로를 통해서 가능하다. 미국특허청 내의 특허심판저촉심사부(Board of Patent Appeals and Interferences, 이하 Board)를 통한 행정심판 제도가 있으며 미국 연방항소법원(Court of Appeals for the Federal Circuit, 이하 CAFC)을 통한 항소가 가능하다. 하지만, 제3자 재심청구인은 쌍방재심절차의 당사자로 참여한 경우에만 Board로의 이의 제기가 가능하며, 일방재심절차에서의 제3자 청구인은 Board로의 이의 제기가 허용되지 않는다. 또한, 연방항소법원에서의 이의제기는 일방, 쌍방재심절차 모두 제3자 청구인은 불가능하며 오로지 특허권자만이 할 수 있다는 점이 단점이다.

D. 전략적 선택

미국 특허를 공격하기 위한 재심사 제도를 고려하기 전 먼저 해당 특허를 무효화 할 수 있는 모든 근거에 대한 조사가 선행되어야 한다. 앞에서 설명한 바와 같이, 재심사에서는 선행특허와 출판물에 의한 선행기술만 그 근거로 사용될 수 있으므로, 이 외의 다른 근거도 있는지 면밀히 검토하여야 한다. 선행기술의 조사를 통해 재심사의 근거가 될 만한 선행기술을 확보하였다면 언제, 어떤 형태의 재심절차를 신청할 것인지에 관한 전략적 선택이 필요하다.

소송 이전, 또는 소송 과정 중 시간이 필요한 경우는 일방재심절차를 청구한다. 익명의 청구인이 여러

11) Ex Parte Reexamination Filing Date (September 30, 2009), available at http://www.uspto.gov/web/patents/documents/ex_parte.pdf

12) Inter Partes Reexamination Filing Date (September 30, 2009), available at http://www.uspto.gov/web/patents/documents/inter_partes.pdf

건의 일방재심절차 신청을 동시에 할 수 있으며 재심사 결과에 상관없이 금반언 원칙이 적용되지 않으므로 제3자 청구인 입장에서는 안전한 방법이다.

많은 비용의 특허소송을 치뤄낼 예산이 충분하지 않지만 침해 주장을 극복할 만 한 선행기술 근거가 있다면 쌍방재심절차를 추천할 만 하다. USPTO 수수료(\$8,800)가 일방재심절차(\$2,520) 보다 다소 높고, 재심사 과정에 제3자 청구인의 의견서를 제출하여야 하므로 변호사 수수료가 추가될 수 있지만 최소한 백만 불 이상이 소요되는 특허소송에 비하여서는 현저히 저렴한 비용으로 절차를 진행할 수 있다. 단순히 선행특허나 출판물만 제출하는 일방재심절차에 비해Office Action에 대한 의견서 제출로 적극적으로 참여함으로써 더욱 더 효과적으로 상대의 특허를 공격할 수 있다.

일방재심절차와 쌍방재심절차를 모두 동원하는 하이브리드 전략도 경우에 따라 적절히 활용가능하다. 우선, 상대를 공격하기에 가장 적합하다고 판단되는 최고의 선행기술은 쌍방재심절차를 위해 남겨놓고 차선의 선행기술 자료로 일방재심절차를 신청한다. 이를 통하여 특허권자의 소송 과정을 지연시킬 수 있을 뿐 만 아니라 유리한 결과가 도출될 경우, 해당 기술 분야의 비전문가인 판사와 배심원들에게 미국특허청의 전문가들이 내린 결론이 매우 설득력 있게 작용할 것은 당연하다. 일방재심절차의 결과를 지켜보면서

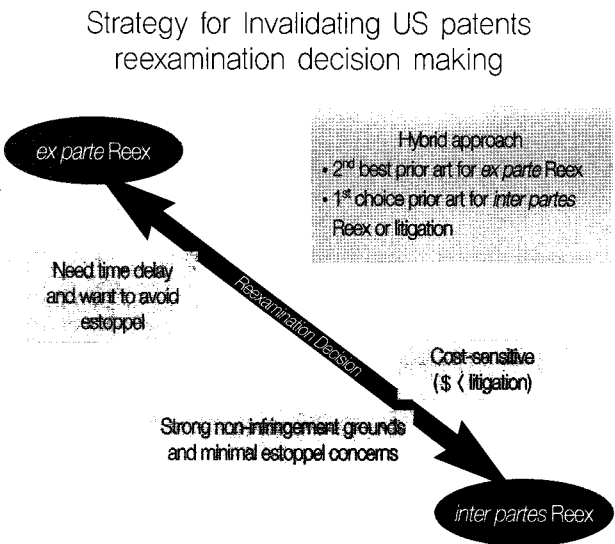
적절한 때에 상대방을 공격하기에 가장 유리한 선행기술을 근거로 쌍방재심절차의 신청도 고려한다. 일방재심절차와 쌍방재심절차를 모두 신청하는 하이브리드 전략의 경우 비용과 타이밍, 금반언의 우려 등을 고려하여 사건 별로 신중하게 적용하여야 할 것이다.

III. 결론

최근 빈발하고 있는 미국법정에서의 특허소송은 기업의 영업활동에 비용과 자원 측면에서 막대한 부담을 주고 있다. 특히, 국내의 중소기업들의 지적재산권 분쟁 대응 능력을 고려할 때 본 기고에서 소개한 미국 특허청의 재심사 제도를 잘 활용한다면 비용 절감과 함께 신속한 특허 유효성 결정을 통하여 빠른 경영 판단을 내릴 수 있게 될 것이다. 각 제도의 장단점을 잘 파악하여 각 사건의 상황에 맞추어 적절한 활용이 필요할 것이다. 한편, 해당 특허의 청구항을 법정에서는 무효화 할 수 있는 선행기술이 특허청 내의 재심사 절차에서는 청구항의 축소에 그칠 가능성이 있다. 단점이 있다는 것도 이해할 필요가 있다.

민국발명진흥원

[그림2] Strategy for Invalidating US patents



- 13) 함윤석 변호사는 미국특허청이 소재한 Virginia주의 지적재산권 전문 Law Firm인 Lowe Hauptman Ham & Berner, LLP의 대표변호사로서, 특허, 상표, 저작권 등 지적재산권에 관한 출원, 라이선싱 및 소송을 전문으로 하고 있다. 그는 Franklin Pierce Law School에서 Juris Doctor와 지적재산권 석사(Master of Intellectual Property) 학위를 받았으며, 고려대학교에서 공학석사와 공학학사 학위를 받았다. 본기고에 대한 문의는 yham@ipfirm.com 또는 Tel: 1-703-535-7340 으로 주시기 바랍니다.
- 14) 윤성환 변호사는Lowe Hauptman Ham & Berner, LLP의 변호사로서, 특허 출원을 전문으로 하고 있다. 그는 뉴욕주립대 로스쿨에서 Juris Doctor 학위를 받았으며, 서울대학교에서 공학석사와 공학학사 학위를 받았다.