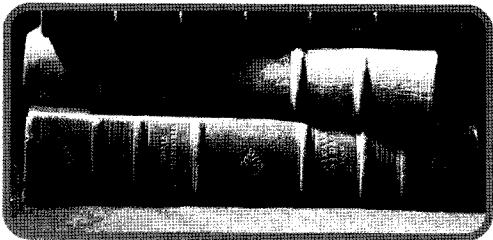
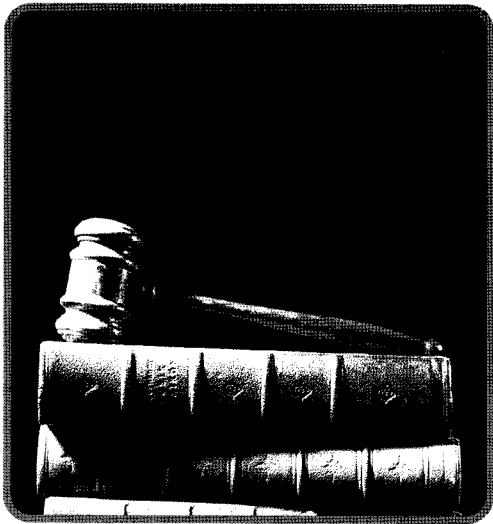


# 미국에서의 특허침해소송과 특허무효절차



- I. 서론
- II. 우리나라의 특허침해소송과 특허무효절차
  - 1. 우리나라 특허소송 개요
  - 2. 우리나라의 특허 무효여부 판단
  - 3. 특허무효 방지를 위한 특허권자의 방어수단
- III. 미국의 특허침해소송과 특허무효절차
  - 1. 미국의 연방법원
  - 2. 미국 특허소송 개요
  - 3. 미국의 특허 무효여부 판단
    - (1) 미국법원의 특허 무효여부 판단
      - 가. 특허침해소송에서의 특허유효성 판결
      - 나. 특허무효확인소송에서의 특허유효성 판결
    - (2) 미국특허청의 특허 무효여부 판단
      - 가. 일방당사자계 재심사
      - 나. 쌍방당사자계 재심사
    - (3) 특허무효주장에 대한 특허권자의 방어수단
- IV. 결론

### 3. 미국의 특허 무효여부 판단

미국에서 특허무효 여부에 대해 판단할 수 있는 기관은 법원 및 미국특허청이다. 이하에서는 미국법원 및 미국특허청에서의 특허 무효 여부 판단에 관하여 자세히 살펴본다.

#### (1) 미국법원의 특허 무효여부 판단

미국법원이 특허무효성에 대해 판단하는 경우는 특허침해소송에서 당사자가 특허무효를 주장하거나, 침해소송에서의 반소 형태로 해당특허권에 대한 특허무효 확인소송<sup>10)</sup>을 제기하는 때이다.

##### 가. 특허침해소송에서의 특허무효성 판결

특허침해소송이 제기되면 피고는 방어수단으로 특허무효를 주장할 수 있다. 이 경우 미국법원은 특허의 무효여부에 대해 제한 없이 판결하게 된다. 다만, 미국특허법은 미국특허청의 심사를 거쳐 부여된 특허권에 대해서는 유효한 것으로 추정하는 명문의 규정<sup>11)</sup>을 두고 있으므로, CAFC는 적어도 명확하고 확신할 수 있는(clear and convincing) 무효증거로 피고의 무효주장을 뒷받침할 것을 요구하고 있다.

그렇다면, 하나의 특허침해소송에서 특허권의 무효여부에 대해 판단이 있는 경우, 다른 특허침해소송에서 이전의 판결이 어떠한 효력을 갖는가? 이 문제는 결국 법원의 특허무효여부 판결이 제3자에게 효력을 미칠 수 있는지에 관한 문제이다.

이에 대해 1936년의 연방대법원은 *Triplett v. Lowell* 판결<sup>12)</sup>에서 먼저 이루어진 특허침해소송에서의 무효여부 판결이 이후의 다른 소송에서 특허권자에게 기판력을 미치지 않는다고 판결하였다. 그러나 연방대법원은 1971년 *Blonder-Tongue Laboratories, Inc. v. University of Illinois Foundation* 판결<sup>13)</sup>에서 기존 판례를 변경하였다. 일단 무효로 판결된 특허청구항에 대해 특허권자는 그 후의 침해소송에서 다른 당사자에 대해서도 자신의 특허가 무효임을 부정할 수 없다는 것이다. 다만, 해당 특허권자가 최초의 소송에서 절차상, 실질상, 증거상 적절한 기회(a fair opportunity procedurally, substantively and evidentially to pursue his claim the first time)를 갖지 않았다는 것을 증명하는 경우에는 그렇지 않다고 판결하고 있다. 물론 최초의 소송에서 적절한 기회를 갖

지 못했음을 증명하는 것은 거의 불가능하기 때문에 실질적으로 최초의 무효판결이 확정되면 제3자효를 갖는다.

침해소송에서의 특허무효 판결이 있으면 대세효를 갖게 되는데, 그와 같은 판결이 있음을 제3자는 어떻게 알 수 있을까? 미국특허법 제290조는 침해소송이 법원에 제기되면 1개월 이내에 당해 법원이 특허청에 소송당사자의 성명과 주소, 발명자의 성명, 소송대상이 되는 특허번호를 통지하고, 위 소송에 대한 판결이 있는 때에도 역시 1개월 내에 결과를 통지하도록 하고 있다. 위 통지를 수령한 미국특허청은 해당 특허파일에 소송내용을 동봉함으로써 제3자가 특허파일 열람시 소송내용을 확인하도록 하고 있다.

##### 나. 특허무효확인소송에서의 특허무효성 판결

특허침해소송의 피고는 반소 형태로 특허무효 확인판결(Declaratory Judgement)을 구할 수 있다. 이와 같은 특허무효 확인소송은 현실의 분쟁(actual controversy)이 있는 경우 확인판결을 청구할 수 있다는 미국 연방민사소송법 규정(28 U.S.C. §2201-2202)<sup>14)</sup>에 의거한다.

그렇다면, 침해소송이 없는 경우에도 침해의심자가 특허권자를 상대로 특허무효소송을 제기할 수 있을까? 침해소송이 없더라도 위 법률규정에 따라 현실의 분쟁(actual controversy)이 있는 경우에는 특허무효소송을 제기할 수도 있을 것이나, 과연 현실의 분쟁이 무엇을 의미하는가에 관해서는 논란이 있다. CAFC는 *EMC corp. v. Norand Corp.* 판결<sup>15)</sup>에서 현실적 분쟁이 있는 경우란, 첫째 확인소송의 원고가 특허권을 침해할 수 있는 물건을 실제로 생산하고 있거나 생산하고자 준비하고 있어야 하고, 둘째 특허권자의 행위가 원고측에게 객관적으로 상당한 우려(침해행위가 계속되는 경우 특허권자가 원고

10) Declaratory Judgement, 28 U.S.C. §2201-2202

11) 미국특허법 제282조: A patent shall be presumed valid. (이하 생략).

12) *Triplett v. Lowell*, 297 U.S. 638 (1936).

13) *Blonder-Tongue Laboratories, Inc. v. University of Illinois Foundation*, 402 U.S. 313 (1971).

14) Declaratory Judgement, 28 U.S.C. §2201-2202

15) *EMC Corporation v. Norand Corporation*, 89 F.3d 807 (1996)

를 상대로 소송을 제기할 것이라는 우려)를 야기하였어야 한다고 해석하였다.<sup>16)</sup>

(2) 미국특허청의 특허 무효여부 판단

미국특허청이 특허 무효여부에 대해 판단할 수 있는 절차가 재심사(Reexamination) 제도인데, 이는 우리나라의 무효심판과 유사한 기능을 수행한다. 그러나 우리나라의 무효심판은 제3자가 특허권을 상대로 특허무효를 청구할 수 있는 것인데 비해, 미국의 재심사는 제3자가 특허를 무효시키기 위해 청구하는 경우 뿐만 아니라 특허권자도 자신의 권리가 유효한 것임을 확인받기 위하여 청구할 수 있는 것이라는 점에서 차이가 있다. 재심사는 크게 일방당사자계(Ex Parte) 재심사와 쌍방당사자계(Inter Partes) 재심사로 구분된다.

가. 일방당사자계 재심사

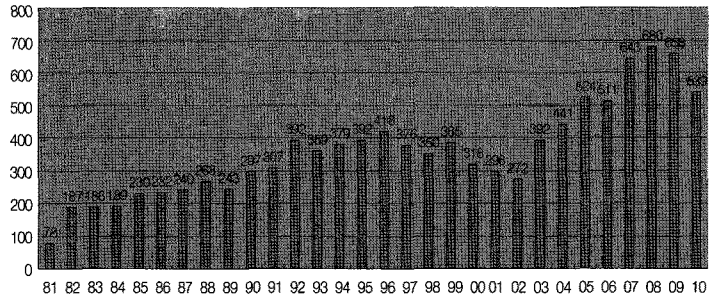
일방당사자계 재심사는 1981년 도입되었는데 누구든지(특허권자 포함) 청구할 수 있으나, 심리절차에 특허권자가 아닌 청구인(Requestor)은 제한적인 참가만이 가능하여 그 명칭을 일방당사자계라 한다. 일방당사자계가 도입된 1981. 7. 1.부터 2010. 6. 30.까지 재심사 청구건수는 총 10,782건이다.

16) This court has developed a two-part inquiry to determine whether there is an actual controversy in suits requesting a declaration of patent non-infringement or invalidity. First, the plaintiff must actually produce or be prepared to produce an allegedly infringing product. Second, the patentee's conduct must have created an objectively reasonable apprehension on the part of the plaintiff that the patentee will initiate suit if the activity in question continues."

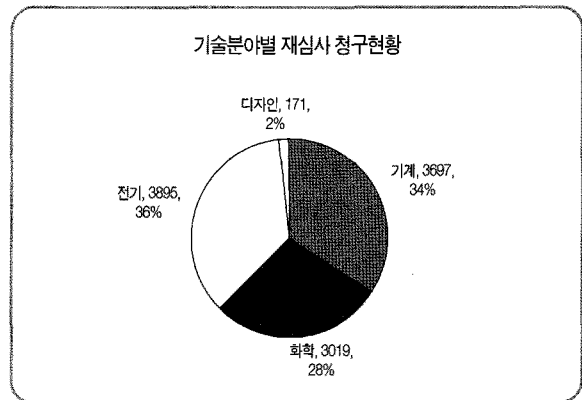
17) 특허청장이 재심사를 청구하는 때는 일반적인 공공정책 문제가 이슈화되고 타인에 의한 이해관계가 없는 경우와 같이 매우 제한적이다.

<일방당사자계 재심사청구 현황>

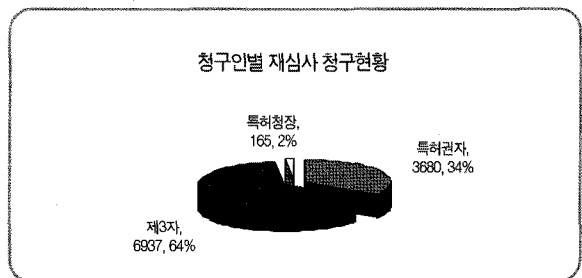
일방당사자계 재심사 청구건수  
( '81. 7. 1. - '10. 6. 30.)



기술분야별로는 기계분야가 34%(3,697건), 화학분야 28%(3,019건), 전기분야 36%(3,895건), 그 외 디자인분야가 2%(171건)이다.

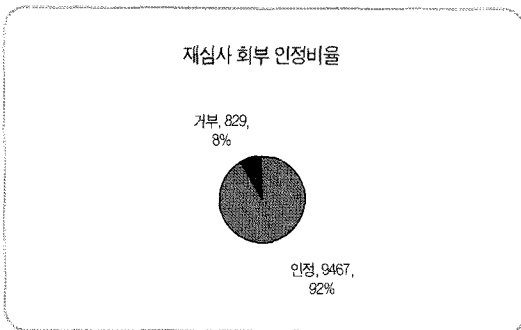


일방당사자계 사건의 34%(3,680건)는 특허권자가 자신의 특허가 유효함을 증명하기 위해 청구한 것인데 비해, 64%(6,937건)는 제3자가 특허를 무효시키기 위해 청구한 것이고, 나머지 2%(165건)는 특허청장이 직권으로 청구<sup>17)</sup>한 것이다. 따라서 일방당사자계 재심사 청구는 제3자가 특허권을 무효시키기 위해 청구하는 것이 대부분임을 알 수 있다.



일방당사자제 재심사청구 중 침해소송과 관련 있는 사건은 3,443건으로 전체의 32%를 차지한다.

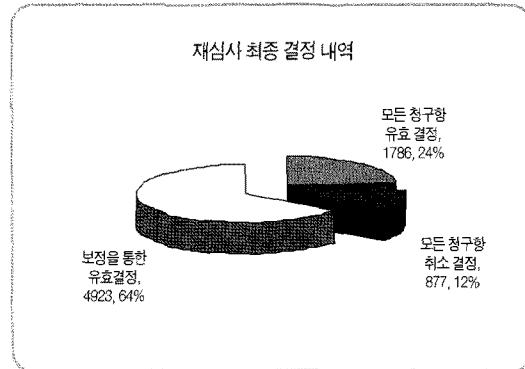
재심사가 청구되면, 심사관(최초결정한 심사관은 배제)은 재심사를 진행할지 여부를 결정한다. 물론 이 결정은 특허성에 관한 결정과는 무관하다. 심사관은 청구인이 제출한 증거자료(선행기술자료)가 "특허성에 관한 실체적인 의문(SNQ, Substantial New Question of Patentability)"을 일으키는지 판단하여, 검토결과 SNQ가 없으면 재심사 회부 거부 결정을 하는데, 지금까지 청구된 사건 중 92%(9,467건)가 재심사에 회부하기로 결정 (grant) 되었고, 나머지 8%만이 재심사 회부가 거부(denial)되었다.



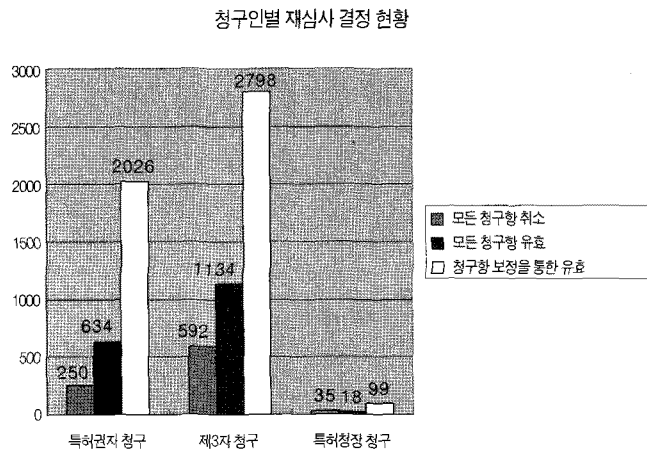
재심사에 회부하기로 결정되면 심사관에 의한 실체심사가 진행된다. 실제심사 결과 특허청구항이 특허요건을 충족하지 못하면 무효되어야 하므로 특허취소(cancel)를 결정한다. 특허요건을 충족하면 유효확인(confirm) 결정을 하게 되며, 특허청구항의 보정을 통해 유효하게 된 경우에도 보정에 의해 유효하게 되었음을 표시한다(patentable as amended). 이는 재심사 증명서(Reexamination Certificate)를 발행함으로써 확정된다.

1981년부터 2010년까지 일방당사자제 재심사 증명서가 발행된 7,586건을 분석하면 12%(877건)는 모든 청구항을 취소(cancel)하는 결정, 24%(1,786건)는 모든 청구항이 유효(confirm)하다는 결정, 나머지 64%(4,923건)는 보정을 통해

청구항이 유효하다는 결정이 내려져, 전체적으로 88%가 유효하다는 결정이다.



청구인별로 분석하면, 특허권자가 청구한 경우에는 91.4%가 특허유효 결정, 제3자가 청구한 경우에도 87%가 특허유효결정이 내려졌다.



일방당사자제 재심사 평균 처리기간은 25.4개월이다.

당사자는 최종적인 특허청의 조치(Final Office Action)에 대해 심판(Appeal)을 청구할 수 있고, 심판원 심결에 불복하는 경우 CAFC 또는 민사소송을 제기할 수 있다. 하지만 1999. 11. 29. 이후의 재심사의 경우에는 CAFC에만 항소할 수 있다.<sup>18)</sup>

18) 35 U.S.C. 141조

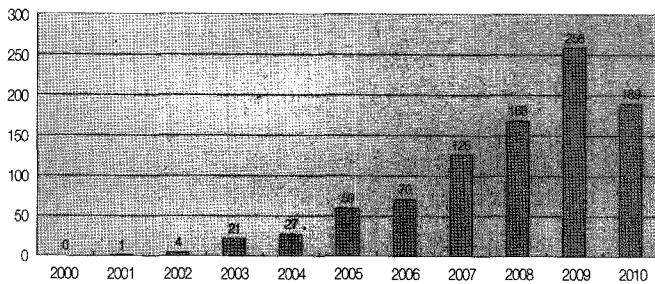
최근 3년간 일방당사자계 재심사에 불복하여 제기된 심판 건수는 다음과 같다.

구분	'08	'09	'10
불복심판 청구건수	86	119	137
불복심판 처리건수	40	109	122

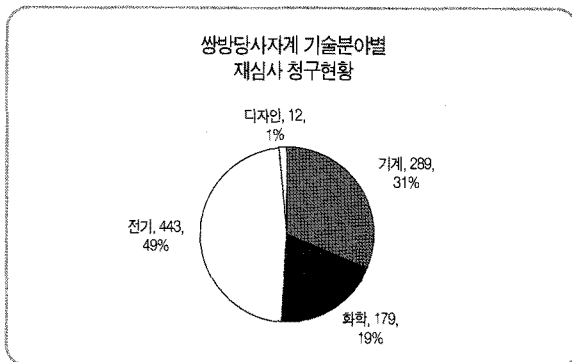
나. 쌍방당사자계 재심사

쌍방당사자계 재심사는 1999년 도입되었는데 특허권자는 청구할 수 없고, 제3자만이 청구할 수 있으며, 심리절차의 전 과정에 쌍방당사자(특허권자와 청구인)가 모두 참가할 수 있어 쌍방당사자계라 부른다. 1999년 이후 청구된 쌍방당사자계 재심사 청구는 총 923건이다.

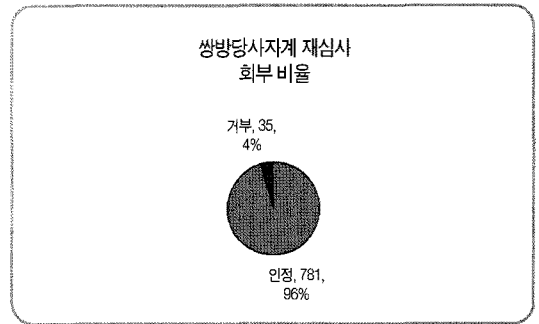
쌍방당사자계 재심사 청구건수 ('99. 11. 29. - '10. 6. 30.)



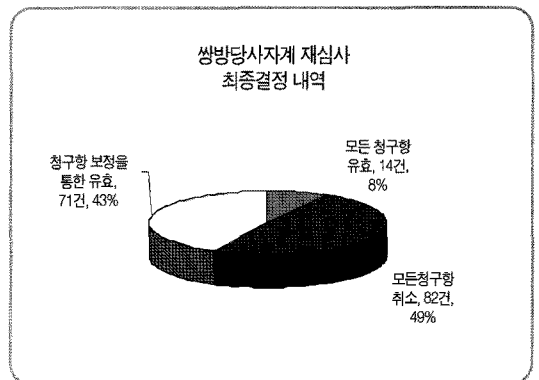
쌍방당사자계 재심사를 기술분야별로 나누면 기계분야가 31%(289건), 화학분야 19%(179건), 전기분야 49%(443건), 디자인분야가 1%(12건)이다.



쌍방당사자계 재심사청구 중 96%(781건)가 재심사에 회부하기로 결정(grant)되었고, 단지 4%만이 재심사 회부 거부되었다.

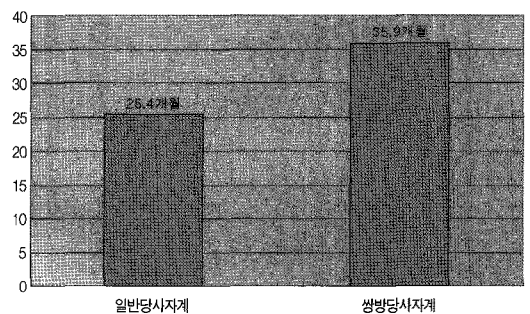


1999년부터 2010년 6월까지 쌍방당사자계 재심사 증명서가 발행된 167건을 분석하면 49%(82건)가 모든 청구항을 취소(cancel)한다는 결정, 8%(14건)가 모든 청구항이 유효(confirm)하다는 결정, 나머지 43%(4,923건)가 청구항의 보정을 통해 유효하다는 결정으로, 전체적으로는 49%의 무효결정(cancel)이 내려졌다.



쌍방당사자계 재심사 평균 처리기간은 35.9개월이 소요된다.

재심사 평균처리기간



최근 3년간 쌍방당사자계 재심사에 불복하여 심판을 제기한 건수는 다음과 같다.

구분	'08	'09	'10
불복심판 청구건수	4	15	36
불복심판 처리건수	1	10	24

지금까지의 재심사청구에 관한 자료를 정리하면 다음과 같다.

구분	일방당사자계	쌍방당사자계
도입시기	1981년	1999년
청구인	누구든지(특허권자 포함)	특허권자를 제외한 제3자
청구건수(~ '10.6.30) (연평균건수)	10,782건(359건)	923건(84건)
기술분야별 청구비율 (~ '10.6.30)	기계 34% 화학 28% 전기 36% 디자인 2%	기계 31% 화학 19% 전기 49% 디자인 1%
침해소송과 관련된 청구비율(~ '10.6.30)	32%(3,443건)	69%(638건)
재심사 회부 비율 (~ '10.6.30)	92%(9,467건)	96%(781건)
최종결정내역 (~ '10.6.30)	모든 청구항 유효 24% 보정을 통한 유효 64% 모든 청구항 무효 12%	모든 청구항 유효 8% 보정을 통한 유효 43% 모든 청구항 무효 49%
평균처리기간(~ '10.6.30)	25.4개월	35.9개월
재심사결정불복 심판 청구건수	86('08)→119('09)→ 37('10)	4('08)→15('09)→36('10)

### (3) 특허무효주장에 대한 특허권자의 방어수단

제3자가 침해소송에서 특허무효를 주장하면 특허권자는 자신의 특허권이 유효함을 입증해야 한다. 이러한 방어방법 중 하나가 미국특허청에 제출하는 일방당사자계 재심사청구임은 앞에서 살펴보았다.

재심사청구 외에 특허권자는 미국특허청에 특허권의 재발행(Reissue) 출원, 특허권의 포기(Disclaimer), 특허권의 정정증명(Correction Certificate)의 방법을 강구할 수 있다.

이 중에서 정정증명(Correction Certificate)은 잘못 기재된 것이 명백한 특허명세서를 단순히 치유하는 것이며, 이는 경미한 오기를 정정하는 것에 불과하므로 침해소송에서 특

히 유효성을 둘러싼 방어수단이라고 보기는 어렵다.

특허권의 포기는 특허권자가 침해소송에서 일부의 특허청구항의 무효사유를 치유할 수 없을 것으로 판단되는 때에 해당되는 특허청구항만을 포기함으로써 해당 특허권을 유지하기 위한 수단이다. 특허권을 포기하는 시기적인 제한은 없다. 그러나, 특허권자가 해당 소송의 개시 전까지 무효인 특허청구항에 대해 포기를 하지 않았으면 이후 승소하더라도 소송비용의 반환을 요구할 수 없는 불이익을 받게 된다.<sup>19)</sup>

재발행 제도는 우리나라의 특허정정심판과 유사한 제도로, 원래의 특허가 기만적 의도 없이 오류가 있고, 그러한 오류로 인하여 특허가 작동하지 않거나(inoperative) 무효(invalid) 될 개연성이 있는 경우 재발행출원을 통해 다시 심사를 받고 재등록(reissue)을 통해 무효사유를 치유할 수 있는 제도이다. 따라서 재발행출원은 대체로 ① 특허청구항의 용어를 잘못 선정함으로써 청구범위가 지나치게 넓거나 좁은 경우, ② 명세서에 부정확한 내용이 있거나, ③ 외국우선권주장을 안하거나 잘못된 경우, ④ 출원인이 계속 중인 출원을 인용하지 않았거나 잘못 인용한 경우 제출한다.

한편, 원특허의 특허청구항의 용어가 잘못 선정되어 청구범위가 지나치게 좁은 경우, 특허청구범위를 확장하는 재발행출원을 할 수 있으나, 이는 원특허의 등록일부터 2년 이내에 제출되어야 한다. 재발행특허의 존속기간

19) 35, U.S.C. 288조

Whenever, without deceptive intention, a claim of a patent is invalid, an action may be maintained for the infringement of a claim of the patent which may be valid. The patentee shall recover no costs unless a disclaimer of the invalid claim has been entered at the Patent and Trademark Office before the commencement of the suit.

은 원특허의 잔여기간이다. 재발행특허가 등록되면 원특허의 포기효과가 발생한다. 이때 재발행특허와 원특허에 공통적으로 있는 특허청구항에 관한 침해에 대해 손해배상은 당연히 원특허 등록일을 기준으로 한다. 물론 청구범위가 확장된 재발행특허에 대해서는 재발행특허의 등록일을 기준으로 침해행위가 된다.<sup>20)</sup>

우리나라의 특허정정심판에서는 특허청구범위를 확장하는 정정청구는 할 수 없는 점에서 미국의 재발행제도와 차이가 있다.

최근 5년간 재발행출원 건수를 분석해보면, 재발행출원은 매년 평균 1천여 건이 제출되고 있으며, 등록률은 5년 평균 42%이다.

	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년	합계 (연평균)
재발행 출원건수	1,143	1,204	1,057	1,080	961	5,445 (1,089)
재발행 등록건수	195	500	548	662	398	2,303 (461)
등록률	17.1%	41.5%	51.8%	61.3%	41.4%	42.3%

#### IV. 결론

우리나라에서 특허권의 무효여부에 대한 판단의 중심기관은 특허심판원이다. 당사자가 특허심판원에 무효심판을 청구할 수 있고, 특허심판원의 결정에 불복하는 때에는 특허법원에 제소할 수 있다. 그리고 특허침해소송 중 당사자가 특허무효를 주장하는 경우 재판부가 무효항변을 인정할지 여부에 대해서는 부정설이 원칙이나, 다만 특허권이 공지공용의 기술인 경우(신규성이 없는 경우)에는 무효심결 전이라도 법원은 특허권의 권리범위를 인정하지 않을 수 있다.

미국에서 특허권의 무효여부를 판단하는 중심기관은 침

해소송을 담당하는 법원이다. 침해소송 계속 중에 침해의 심자(피고)가 방어수단으로 특허무효의 주장을 할 수도 있고 별도의 반소로서 특허무효확인소송을 제출할 수도 있다. 이 경우 법원은 무효여부 및 침해여부를 제한없이 심리하게 된다. 한편 하나의 침해소송에서 무효로 판결된 특허청구항에 대해 특허권자는 그 후의 다른 침해소송에서 다른 당사자에 대해서도 자신의 특허가 무효임을 부정할 수 없다는 것이 미국의 판례이다.

미국특허청이 특허무효 여부에 대해 판단할 수 있는 절차가 재심사(Reexamination) 제도이다. 재심사청구는 특허권자도 자신의 권리가 무효가 될 것인지 여부를 확인할 수 있는 제도라는 점에서 우리나라의 무효심판과는 차이가 있다. 재심사제도는 일방당사자계 재심사와 쌍방당사자계 재심사로 구분된다. 일방당사자계는 특허권자도 포함하여 누구나 청구할 수 있는 제도이며, 1981년 도입되었는데 반해, 쌍방당사자계는 특허권자를 제외한 제3자만이 청구할 수 있으며 1999년 도입되었다. 1981년부터 2010년 6월까지 일방당사자계 재심사를 통해 무효된 특허는 877건으로 전체 결정(7,586건)의 12%이다. 쌍방당사자계 재심사(1999년 ~ 2010년 6월)를 통해 무효된 특허는 82건으로 전체(167건)의 49%에 달한다.

미국의 특허침해소송에서 제3자가 특허무효를 주장하면 특허권자는 자신의 특허권이 유효함을 증명해야 하는데, 미국특허청에 자신의 특허권이 유효하다는 결론을 내려달라는 재심사를 청구하거나 특허권의 재발행(Reissue) 출원을 하거나, 특허권의 포기(Disclaimer) 또는 특허권의 정정증명(Correction Certificate)의 방법을 강구할 수 있다. 특히 많이 이용되는 재발행출원은 연간 1천여 건이 제출되고 있으며, 등록률은 42%이다.



**임호순**  
 현 특허심판원 심판정책과 서기관  
 특허청 심사관, 특허심판원 심판관  
 기술고시 31회(1995)

20) 35 U.S.C. 252조