

2019/2020 미국 지식재산소송의 동향

특허법원 국제 지식재산권법 연구센터
박운정 선임연구원

00 개요

2019년 미국 특허소송의 키워드를 하나만 고르자면 '적격'을 꼽을 수 있겠다. 특허적격성(patent eligibility), 그리고 IPR 심판 및 불복절차의 당사자적격(standing)이 다수 사건에서 쟁점이 되었다. 특허적격성과 관련해서는 CAFC의 Athena Diagnostics 판결을 중심으로 연방대법원이 과연 Alice 판결 이후로 더욱 뚜렷한 입장을 밝힐 것인지에 이목이 집중되었으나 최근 연방대법원이 상고허가신청을 기각함에 따라 의회에 의한 법률개정의 필요성이 재조명을 받고 있다. 또한 CAFC는 IPR절차에 관하여 AVX v. Presidio 판결 및 General Electric v. United Technologies 판결 등을 통해 누구나 신청할 수 있는 IPR 무효심판절차와 달리 그에 대한 불복소송은 확인의 이익이 있는 당사자라야 소를 제기할 수 있다는 것으로 당사자적격에 대한 기준을 정리하였다.

2019년은 그 외에도 PTAB 심판관에 대한 기존 규정이 헌법에 위배되어 이유 없는 파면이 가능해야 한다고 본 판결(Arthrex v. Smith & Nephew), on-sale bar의 범위에 AIA 개정과 무관하게 secret sale도 계속 포함된다고 본 판결(Helsinn Healthcare v. Teva Pharmaceuticals) 등 영향력 있는 판결이 다수 있었던 한 해였다. 한편 CAFC는 FRAND 실시료에 해당하는 금액을 배심원이 아닌 법관이 산정한 것이 배심재판을 받을 헌법상 권리의 침해라고 하여(TCL v. Ericsson) 미국특허소송에서 배심원의 판단은 계속해서 중요한 비중을 차지할 전망이다.

2020년에도 흥미로운 변화가 기대된다. 침해자 이익에 기한 손해배상액 산정 시 고의성(willfulness) 증명이 요구되는지 여부가 쟁점이 되어 많은 주목을 받았던 Romag Fasteners v. Fossil 사건에 대하여 연방대법원은 결국 고의성 증명을 요하지 않는다는 판단을 내렸다. 한편 온라인 호텔예약 서비스업에서 보통명칭인 "booking"과 보통의 도메인주소인 ".com"을 결합한 표장의 식별력이 인정되는지 여부(USPTO v. Booking.com)에 대해서는 COVID-19로 인하여 연방대법원 역사상 최초로 원격으로 구두변론을 진행하기도 하였다. 향후 Athena Diagnostics v. Mayo 판결, Arthrex v. Smith & Nephew 판결에 관해서는 어떤 입법적 움직임이 뒤따를지도 살펴봐야 한다.

통계상으로 2019년 미국의 지식재산소송은 CAFC를 기준으로 볼 때 특허침해사건의 항소심은 감소하고 PTAB 심결에 대한 불복소송은 소폭 증가하는 추세를 보였다. 아래에서 소개할 주요 판결이 2020년과 그 이후 지식재산소송의 지형에는 어떤 영향을 미치게 될지 주목해 볼 만하다.

01 주요 통계

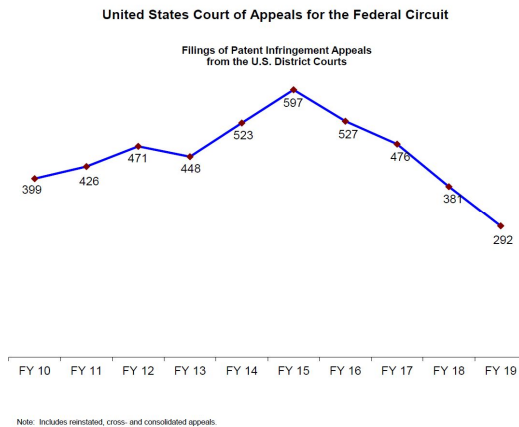
▶ 연방지방법원

연방지방법원에 제기된 신규 사건 수는 예년과 유사하다. 그러나 똑같은 기업에 의해서 제기되는 사건 수는 계속해서 감소하고 있다. 1년에 10건 이상의 소를 제기하는 기업이 2013년과 2015년에는 전체 특허사건의 절반을 차지하였는데 2019년에는 이 수치가 32%로 감소하였다. 가장 많은 특허사건

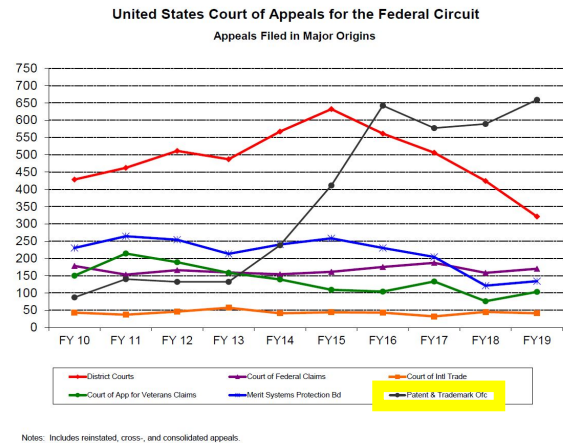
이 접수된 곳은 델라웨어연방지방법원으로, 전체의 28%를 차지하였다.

▶ 연방순회항소법원(CAFC)

특허침해소송의 CAFC 항소사건 수도 2015년 이후로 꾸준히 감소하고 있다. 그러나 PTAB 심결에 대한 불복사건 수는 증가하는 추세이다. 2018. 10. ~ 2019. 9. 659건의 PTAB 심결에 대한 불복소송이 제기되었고, 동기간 658건의 사건이 종결되었고 이 중 455건이 법관에 의한 종결이다. PTAB 심결을 파기한 비율은 12%에 지나지 않았다. 2019. 9. 30. 당시 계류 중인 사건 수는 627건이었다.



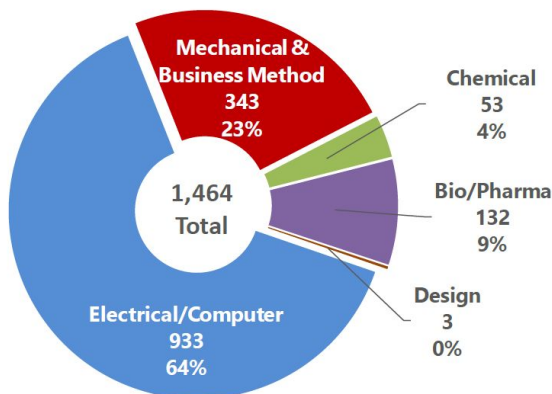
<2010~2019 침해소송 항소사건의 수>



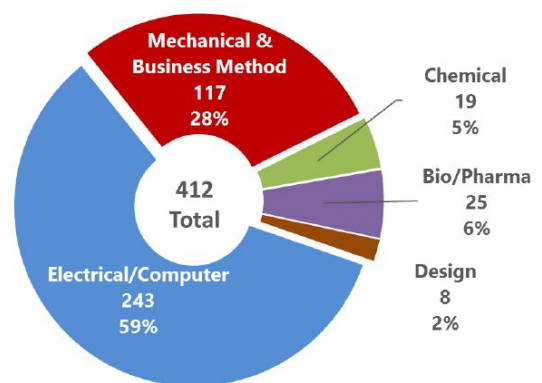
<2010~2019 PTAB 불복사건의 수>

▶ 특허심판원(PTAB)

한편 PTAB에 접수된 사건 수는 수년간 1,700~1,800건으로 비슷한 수준이었다가 2019년에는 1,322건으로 감소하였다. 분야별로 전기/컴퓨터, 기계/영업방법, 바이오/의약 순으로 가장 많은 사건이 접수되었다.



<FY2019(2018. 10. ~ 2019. 9.)>



<FY2020(2019. 10. ~ 2020. 1.)>

[특허적격성]

▶ **Athena Diagnostics v. Mayo Collaborative Services, 915 F.3d 743 (Fed. Cir. 2019): Alice 기준에 따라 중증근무력증 진단방법의 특허적격성이 부정됨**

CAFC는 근육약화를 일으키는 신경질환의 진단을 돕는 Athena Diagnostics의 특허가 무효라고 판시하며, 특허청구항에 나타난 진단방법은 자연법칙을 이용한 것이 아닌 자연법칙 그 자체이므로 특허적격이 없다고 보았다.

원고 Athena Diagnostics등의 이 사건 특허발명은 중증근무력증(Myasthenia Gravis)의 진단에 쓰인다. 중증근무력증 환자들은 근육약화 등을 경험하는데, 환자의 80%에서 항체가 아세틸콜린 수용체(AChR)를 공격한다는 것이 밝혀져, 이 질환은 AChR 자가항체의 보유 여부를 시험하여 진단한다. 그러나 환자의 20%는 동일한 증상을 나타내고 동일한 치료법에 반응하면서도 AChR 자가항체를 가지고 있지 않다. 특허발명은 이 환자들의 질환을 더 정확하고 신속하게 진단하는 방법에 대한 것이다. 이 20%의 환자들은 신경근 접합부 표면에 위치한 수용체인 muscle specific tyrosine kinase (MuSK)의 N-terminal domain을 공격하는 IgG 항체를 가지고 있음이 발견되었는데, MuSK에 해당하는 방사선표지를 지정하고 이를 체액 샘플에 주입한 뒤 면역침강반응을 거친 후 항체에 방사선표지가 있는지에 따라 중증근무력증 여부를 진단할 수 있다.

원고들은 피고들이 개발한 2종류의 시험이 특허발명을 침해하였다고 주장하며 매사추세츠연방지방법원에 소를 제기하였고, 이에 피고들은 특허발명은 자연법칙에 일상적이고 관례적인(routine and conventional) 기술만을 적용한 방법에 불과하여 특허적격이 없으므로 무효라고 주장하며 기각신청(motion to dismiss)을 하였다. 매사추세츠연방지방법원은 최초의 기각신청은 받아들이지 않았으나, 이후 심리과정에서 특허명세서의 '요오드화(iodination)와 면역침강반응(immunoprecipitation)은 해당 기술분야에서 표준기술에 해당한다'는 기재내용은 양 당사자 간에 다툼이 없는 것으로 정리됨에 따라 피고들에게 기각신청을 갱신할 기회를 주었다. 결국 매사추세츠연방지방법원은 특허발명은 자연법칙에 일상적이고 관례적인 방법만을 부가하였을 뿐이므로 특허적격이 없다고 보아 기각재신청을 인용하였다. CAFC도 매사추세츠연방지방법원의 판결을 인용하였다. 특허발명은 자연적으로 발생하는 체액 내 MuSK 자가항체의 존재와 중증근무력증과 같은 MuSK 관련 신경질환의 연관성으로 특허를 받을 수 없는 자연법칙에 해당하고, 또한 특허명세서에는 체액 샘플에서 자가항체를 감지하는 절차는 방사면역측정 등 해당 기술분야에서 알려진 면역측정법에 따른다고 기재되어 있고, 이에 사용되는 요오드화와 면역침강반응도 역시 표준기술로 기재되어 있어 개별적으로나 전체로서나 어떤 발명적 개념이 나타나 있다고 볼 수 없다는 것이다.

재심청구 및 전원합의체 재심청구도 기각되었다. 그러나 CAFC는 기각의견을 통해 '연방대법원의 판결에 구속되지 않는다면 특허대상의 예외에는 자연법칙 그 자체만을 대상으로 하는 경우만이 해당한다고 하고, 그 다음은 신규성, 진보성, 명세서 기재요건 충족 여부를 통해 특허요건을 따지도록 하겠으나, 연방대법원의 Mayo 법리에 따라 신규하고 유용한 자연법칙을 관례적인 단계를 통해 발견한 발명의 특허적격성은 부정되어 왔다'거나 'Ariosa, Cleveland Clinic, 이 사건인 Athena 판결 모두 연방대법원의 선례가 계속 적용되고 청구항을 달리 작성하거나 입법적 조치가 있지 않은 한 동일한 결론에 도달할 수밖에 없다'고 하는 등 특허적격성 판단법리에 얽힌 모호함을 인정하는 입장을 밝혀

CAFC가 연방대법원에서 해결해 줄 것을 요청한 것이라고 분석되었다.

따라서 연방대법원에서 과연 상고심 신청을 받아들여 Alice 판결, Mayo 판결 이후로 다시 한 번 특허적격성에 대한 법리가 새로운 국면을 맞이할 것인지에 대하여 관심이 집중되었지만, 결국 연방대법원은 CAFC의 위와 같은 판결과 다수의 법정조언의견서에도 불구하고 2020. 1. 13. 상고허가신청을 기각하였다. 연방대법원이 판단을 거부한 이상 이제는 입법적 보완이 필요하다는 목소리가 높아지고 있다. 실제로 상원 지식재산위원회에서 법률개정안을 마련하고자 하는 일부 시도가 있었으나, 이른 시일 내에 가시적 성과로 이어지기는 어려울 전망이다.

#특허적격성 #자연법칙 #진단방법 #증증근무력증

[IPR과 당사자적격]

▶ AVX Corp. v. Presidio Components, 923 F.3d 1357 (Fed. Cir. 2019); General Electric v. United Technologies, 928 F.3d 1349 (Fed. Cir. 2019): IPR 심결 불복소송에 '경쟁자 적격의 원칙(competitor standing doctrine)'이 적용됨

진행 중인 침해소송이 없이도 선제적으로 경쟁사의 특허에 대한 IPR심판을 제기한다면, 심판절차에서 패했을 경우 이에 대한 불복소송을 제기할 수 없다. PTAB의 심결에 불복하여 CAFC에 소를 제기하고자 하는 자는 당사자 간에 진정한 다툼이 존재함을 증명하여야 한다. AVX와 Presidio는 세라믹 콘덴서 제조분야의 경쟁자이나 이 사건 특허발명에 대해서는 침해소송이 제기된 바 없고, AVX는 Presidio측이 침해를 주장할 것이 예상되는 청구범위에 속하는 콘덴서를 제조할 구체적 계획을 가지고 있는 것도 아니므로 그렇다면 확인의 이익도 없다. CAFC는 따라서 AVX는 소를 제기할 당사자적격이 인정되지 않는다고 하였다.

General Electric v. United Technologies 판결에서도 마찬가지로 PTAB의 심결에 대한 불복소송을 제기하기 위해서는 당사자 간에 진정한 다툼이 있음을 증명하여야 하고, 쟁송대상인 특허에 관하여 구체적이고 직면한(concrete and imminent) 피해가 있음을 보여야 하는데 이러한 피해는 아직 일어나지 않은 소송의 가능성이나 경쟁에서 불리해질 것이라는 추측만으로는 입증되지 않는다고 보아 당사자적격을 부정하였다.

#IPR #당사자적격 #확인의 이익

▶ Power Integrations v. Semiconductor Components, 926 F.3d 1306 (Fed. Cir. 2019): IPR 심판청구의 당사자적격 판단은 심판절차 시작 시를 기준으로 함

IPR 심판청구의 당사자적격 판단에 있어 관계인(privy), 실제 이해당사자(real party-in-interest, RPI) 등의 판단은 청구 시가 아니라 실제로 PTAB이 심판절차를 시작할 때를 기준으로 하여야 한다. 이 사건에서 CAFC는 IPR 심판절차는 특허소송이 제기된 후 1년 이내에 청구하여야 하고, 1년이 경과한 뒤에는 피고 혹은 그 관계인이나 실제 이해당사자 모두 당사자적격을 상실하게 된다고 하였다. On Semiconductor는 IPR을 2016년 초 신청한 뒤 Fairchild와 합병하였고, 이로써 Fairchild 역시 이해당사자가 되었다. 그런데 Fairchild에 대하여는 이미 수년 전 특허침해소송이 제기되어 있었고,

따라서 뒤늦게 IPR을 제기할 수 없다는 것이다.

#IPR #당사자적격 #privy #RPI #실제 이해당사자 #청구기간

[FRAND]

- ▶ **TCL v. Ericsson, 943 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2019): 금지명령의 형태에도 불구하고 본질적으로는 손해배상액에 해당하는 지급금을 법관이 책정한 것은 배심재판을 받을 헌법상 권리의 침해에 해당함**

Ericsson의 특허에 대한 FRAND 실시료를 협상하는 과정에서 양 당사자는 실시권 취득 전 발생한 TCL의 매출에 대해서는 release payment의 지불로 해결하기로 하였고, 캘리포니아중부연방지방법원은 이는 형평적 구제책(equitable relief)에 해당하므로 법관이 판단할 몫이라고 하였다. CAFC는 release payment는 그 성격상 반환금이 아니라 결국 TCL의 과거 특허침해행위에 대한 전보적 배상액의 성격을 갖는 것이므로 그 지급 역시 법적 구제책(legal relief)에 해당한다고 보았다. 비록 지급의 명령이 금지명령의 형태를 갖추기는 했으나 본질적으로는 형평적 구제책이 아니라 법적 구제책에 해당함은 변하지 않으므로 이를 법관이 결정한 것은 배심원에 의한 재판을 받을 헌법상 권리를 침해한 것이라고 보고, 이에 배심원에 의한 책정을 위해 제1심 판결을 파기환송하였다. 앞으로 FRAND 실시료 책정에 배심원의 역할이 확대될 전망이고, 배심원단이 판사에 비해 실시료를 높게 책정하는 경향이 있는 만큼 이는 특허권자들에게 환영받는 판결이 될 것으로 보인다. 또한 배심원에게 FRAND 실시료 책정을 맡길 수 있다는 점이 국제적 특허소송에서 미국을 소송지로 선택하게 하는 유인이 될 수 있다는 분석도 있다.

#특허침해 #SEP #FRAND #배심재판 #헌법 #포럼쇼핑

[On-sale bar]

- ▶ **Helsinn Healthcare SA v. Teva Pharmaceuticals, 139 S.Ct. 628 (2019): AIA 개정에도 불구하고 비밀 판매행위도 on-sale bar의 대상에 포함됨**

연방대법원이 드디어 AIA가 on-sale bar(출원 일 년 이상 전 발생한 해당 발명제품의 판매는 선행 발명에 해당하여 특허무효사유가 됨)에 미치는 영향에 대한 입장을 밝혔다. 대법원은 AIA 개정으로 on-sale bar의 범위가 축소되지 않았고, AIA와 무관하게 비밀리에 행해진 판매행위 역시 on-sale bar의 대상이 된다고 하였다. 또한, 이에 따라 Helsinn사의 멀미약 Aloxi에 대한 특허가 무효로 되어야 한다고 판시한 하급심 판결을 인용하였다.

#AIA #on-sale bar #Aloxi

[PTAB]

▶ **Arthrex Inc v. Smith & Nephew, 941 F.3d 1320 (Fed. Cir. 2019): PTAB 심판관의 임명절차가 헌법에 위배됨**

이 판결을 통해 CAFC는 PTAB 심판관 임명절차가 연방헌법에 위배된다고 판시하였다. PTAB 심판관은 특허상표청(USPTO) Director에 의하여 임명되는데, 심판관이 수행하는 기능은 '주요공직자(principal officer)'에 해당하여 대통령이 상원의 조언과 동의를 얻어 임명해야 한다는 것이다. CAFC는 PTAB 심판관도 이유 없이(without cause) 해고대상이 될 수 있어야 한다고 보아 이를 금지하는 특허법 규정이 위헌이라고 하였다. 이에 이 사건 심결 당시 심결을 한 심판관들은 헌법상 적법하게 임명되지 않았던 것이라고 보아 이 사건 심결을 파기하였다. CAFC는 전원합의체 재심신청을 기각하였고, 현재 연방대법원이 상고허가신청을 검토 중이다.

#PTAB #심판원 #심판관 #헌법 #입법

[재판지]

▶ **In re Google, 949 F.3d 1338 (Fed. Cir. 2020): 외부업체에서 유지관리하는 서버의 존재만으로는 재판지로 인정되지 않음**

Super Interconnect Technologies LLC(SIT)는 Google을 상대로 텍사스동부연방지방법원(EDTX)에 특허침해소송을 제기하였는데, EDTX가 적합한 재판지(venue)에 해당하는지 여부가 문제되었다. 28 U.S.C. 제1400(b)조는 특허침해에 대한 민사소송은 피고가 거주하는 재판구역(judicial district) 또는 침해행위를 하였고 정규적이고 확립된 영업지(regular and established place of business)에 해당하는 재판구역에서 제기할 수 있다고 규정한다. TC Heartland 판결에서 연방대법원은 국내 주식회사는 특허소송 재판지 판단에 있어서는 그 설립지 주에서만 거주한다고 보아야 한다고 하였고, 이후 CAFC는 Cray 판결에서 '정규적이고 확립된 영업지'는 (1) 구역 내의 물리적 장소로, (2) 정규적이고 확립되어 있으며, (3) 피고의 장소라는 요건을 만족시켜야 한다고 판시한 바 있다.

SIT는 Google이 EDTX의 거주자들에게 인터넷을 통해 영상 및 광고 서비스를 제공하고, Google 데이터의 로컬 캐쉬로 기능하는 Google Global Cache (GGC) 서버를 해당 지역에 두고 있으므로 EDTX가 적합한 재판지에 해당한다고 주장하였다. GGC 서버는 Google 자체 데이터 센터가 아니라 Google이 계약을 맺은 ISP의 데이터 센터에 있다. ISP가 Google과 고용 내지는 대리관계에 있었는지 여부를 검토한 CAFC는 ISP의 역할은 Google의 장비를 유지하는 정도에 그쳤고 이는 영업행위와는 구별된다고 하였다. 따라서 EDTX 관할구역에 Google 서버가 있는 것만으로는 EDTX를 재판지로 볼 수 없으므로, CAFC는 Google의 직무집행명령(writ of mandamus) 신청을 인용하여 EDTX에 소를 각하하거나 이송할 것을 명하였다. 한편 CAFC는 이 판결은 기계 배치만으로는 정규 영업지를 인정하기에 부족하고 반드시 사람이 근무하고 있어야 한다고 판시한 것이 아니고, 해당 쟁점에 대해서는 판단하지 않았음을 명시하기도 하였다.

#재판지 #TC Heartland #Cray #서버 #ISP #영업지 #유지행위 #Google

[식별력 있는 표장]

▶ **USPTO v. Booking.com, 915 F.3d 171 (4th. Cir. 2019)(상고중): “booking.com” 표장을 전체로서 살펴보았을 때 식별력이 인정됨**

USPTO는 “Booking.com”이 온라인 호텔예약 서비스업에서 보통명칭 표장(generic mark)에 해당하여 식별력이 없으므로 상표등록을 받을 수 없다고 하였는데, 제4연방항소법원은 “booking”과 “.com”을 분리해서 볼 것이 아니라 전체로서 식별력 유무를 판단하여야 하고, USPTO가 “booking.com”이 온라인 호텔예약 서비스업을 보통명칭으로서 가리킴을 증명하지 못하였으며, “booking.com”은 기술적 표장에 해당하는데 소비자 설문조사를 근거로 볼 때 서비스의 종류가 아니라 브랜드명으로 널리 인식되어 있음(primary significance)이 인정되므로 식별력이 인정된다고 하였다. 한편 이 판결을 통해 일괄적으로 “.com”의 부가로 식별력이 발생한다는 원칙을 세우는 것은 아님을 명시하기도 하였다. 보통으로 사용된 단어에 보통으로 사용된 도메인(.com)을 부가하여 사용함으로써 상표권으로 보호를 받을 수 있는지 여부에 대하여 연방대법원이 상고허가신청을 받아들였고, COVID-19로 인해 2020. 5. 5. 최초로 원격으로 진행된 구두변론에서는 보통명사와 “com”의 결합을 보통명사와 “Company”와 같은 기업에 대한 호칭의 결합으로 된 상표나 수신자 부담번호 서비스인 1-800-에 보통명사를 부가한 전화번호로 된 상표와 대비하여 어떻게 취급하여야 할 것인지 등을 다투었다. “booking.com”을 특정인에게 독점하도록 할 경우의 여파에 대해 연방대법원이 어떤 판단을 내릴지 그 귀추가 주목된다.

#식별력 #보통명칭 #도메인 #결합상표 #booking.com

[상표침해]

▶ **Romag Fasteners v. Fossil, No. 18-1233 (U.S. 2020): 혼동가능성 유발에 의한 부정경쟁행위의 경우 그 손해배상액 산정에 고의성의 증명이 요구되지 않음**

코네티컷연방지방법원에서 배심원단은 Fossil이 핸드백 자석 잠금쇠에 대한 Romag Fasteners의 상표를 침해하였다고 판결하고, 침해자의 이익을 기준으로 하여 손해배상액을 670만 달러로 산정하였으나 법원은 침해의 고의성이 증명되지 않았으므로 위 금액의 지급을 명할 수 없다고 보았다. CAFC는 이 사건에 적용되는 제2연방항소법원의 법리에 따라 침해자 이익에 기한 배상에는 고의성 요건이 충족되어야 한다고 보아 제1심 판결을 인용하였다.

연방대법원은 CAFC 판결을 파기환송하였다. 침해자의 의사가 침해자 이익에 기한 손해배상액 산정에 중요한 요소임은 사실이나, 상표희석에 관한 규정에 대해서는 ‘고의적 위반(willful violation)’, 미등록상표 및 트레이드 드레스의 혼동가능성 등에 관한 규정 등에 대해서는 ‘위반(violation)’을 손해배상 청구 인용의 요건으로 규정하고 있으므로, 후자의 경우 ‘고의적’이라는 문언의 부재를 바탕으로 볼 때 서로 구분을 두고자 하는 입법적 의도를 유추할 수 있다는 것이다. 형평성 원칙(principle of equity)

에 따라 고의성이 증명되어야 한다는 주장 역시 마찬가지로 이유로 받아들여지지 않았다.

#부정경쟁 #상표침해 #손해배상액 #침해자이익 #고의침해 #형평성원칙