

## 2007년 미국 특허법 개정동향 및 전망



특허관 김 태 만  
주미대사관

### < 목 차 >

#### 1. 배경 및 추진 현황

- 가. 추진 배경
- 나. 추진 경위 및 현황

#### 2. 2007 특허법 개정안의 주요 내용

- 가. 선출원주의 (First-to-file System) 도입
- 나. 손해배상기준 (Damage Apportionment) 변경
- 다. 고의적 침해 (Willful Infringement)와 3배 손해배상 (Treble Damage)
- 라. 등록후 이의신청제도 (Post-grant Opposition) 신설
- 마. 예외 없는 18개월 공개
- 바. 제3자 정보제공 (Submission by Third Parties)
- 사. 재판관할 (Venue)
- 아. 발명자 선서 (Inventor's Oath)

#### 3. 특허법 개정안에 대한 업계 반응 및 법안 수정

- 가. 개정안을 지지하는 그룹
- 나. 개정안을 반대하는 그룹
- 다. 의회 심의과정에서의 법안 수정

#### 4. 관찰 및 시사점

#### < 참고 >

## 1. 추진 배경 및 현황

### 가. 추진 배경

지난 50년내 최대 규모의 특허법 개정안이라 일컬어지는 "Patent Reform Act of 2007"이 지난 4월 8일 상·하 양원에 동시 제출되어 심의 중에 있다. 7월19에는 동 하원안을 수정한 H.R.1908 수정안 하원 법사위 통과했으며, 7월 20일에는 동 상원안을 수정한 S 1145 수정안 상원 법사위를 통과하여 본회의 심의를 앞두고 있다.

이번 특허법 개정의 배경에는 “특허괴물(Patent Troll)”의 횡행이라는 새로운 현상이 있다. 특허괴물이란 스스로 제조를 하지 않으면서 공격적 특허권의 취득과 집행을 통하여 여러 제조업체들을 공격함으로써, 로열티 수입을 얻는 것을 주목적으로 활동하는 개인 또는 회사를 말하는 것으로, 최근 크게 논란이 된 케이스는, Blackberry 생산업체인 RIM사를 공격하여 거액의 로열티를 받아 낸 NTP사를<sup>1)</sup> 비롯, Acacia Technology사, Fenner Investments사, MercExchange사 등을 들 수 있다.

이들 특허괴물들은 스스로 제품을 생산·판매하지 않기 때문에 특허분쟁에서 잃을 것이 없고, 따라서 특허분쟁을 극한까지 끌고 갈 수 있기 때문에, 정상적인 생산·판매 활동을 하면서 고객의 평판에 신경을 써야 하는 일반 제조업체의 입장에서서는 상대하기가 여간 어려운 것이 아니다. 이에 따라 거대한 조직과 자금력을 가진 대기업이 사무실조차 제대로 갖추지 못한 조그마한 특허괴물의 요구에 굴복하는 사례가 적지 않다.

이러한 특허괴물의 창궐로 인하여 연구·개발활동에 투입되어야 할 기업의 인력과 예산이 과도하게 특허분쟁에 소진되어 특허법이 오히려 기술개발을 저해하는

1) NTP Inc.는 버지니아주 소재 회사로 주된 자산은 무선통신 및 RF 안테나 분야의 50여개 특허로 이를 바탕으로, Visto, Nokia, Good Technology 및 RIM 등으로부터 받는 로열티가 주 수입원인 대표적인 patent troll임. 미국의 전 연방공무원이 사용하는 무선 인터넷 장비인 Blackberry를 생산하는 RIM사로부터 관련 특허를 사용하는 댓가로 612.5백만불의 로열티를 받아냄으로써 업계의 관심을 집중시킨 바 있음.

단계에 이르렀으므로 특허법의 개정을 통하여 조속히 시정하여야 한다는 주장이 강하게 대두되었다.

이러한 문제점에 대해서는 최근 대법원에서도 문제의식을 갖고 지나친 특허권 보호에 제동을 거는 판례를 연이어 내놓고 있다. 특허권 침해가 있다고 하여 자동적으로 금지판결(injunction)이 뒤따르는 것이 아니라는 점을 명백히 한 eBay 사건,<sup>2)</sup> 특허의 진보성(non-obviousness) 판단의 기준을 강화한 것으로 해석되는 KSR사건<sup>3)</sup> 등을 대표적인 예로 들 수 있다. 그러나 판례를 통한 법의 개정에는 한계가 있으므로 입법을 통해 조속하고 명백하게 문제를 해결해야 한다는 요구가 IT업계 등을 중심으로 계속 제기되어 의회입법을 통한 특허법 개정 노력이 수년째 계속되어 오고 있는 것이다.

## 나. 추진 경위 및 현황

전술한 바와 같이, “Patent Reform Act of 2007”가 지난 4월 상·하 양원에 제출되기 이전에도 특허법 개정을 위한 다양한 노력이 수년간 지속되어 왔다. 이러한 예로는 먼저, 지난 2003년 10월 발표된 FTC 보고서를 들 수 있는데, 경쟁과 특허법 및 특허정책은 균형되게 작동해야 한다는 점을 강조하며, 등록후 이의 신청제도 도입 등 10개항의 개정안 제안한 바 있다.<sup>4)</sup> 다음으로 2004년 4월에 발표된 NAS 보고서를 들 수 있는데, 특히 특허분쟁에 소요되는 과도한 비용에 초점을 맞추어 7개항의 특허법 개정안을 제안하였다.<sup>5)</sup>

의회에 제출된 법안으로는 2004년 10월에 H. Berman 하원의원(캘리포니아주, 민주당)이 “The Patent Quality Assistance Act of 2004”를 제출한 바 있으며,<sup>6)</sup> 2년 뒤인 2006년 4월 H. Berman의원 및 R. Boucher의원(버지니아주, 민주당)이 “Patents Depend on Quality (“PDQ”) Act” 하원에 제출한 바

2) *eBay Inc v. MercExchange, L.L.C.*, 126 S. Ct. 1837 (2006)

3) *KSR v. Teleflex*, 127 S. Ct. 1727 (2007)

4) Federal Trade Commission, *To promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy* (2003), available at the FTC's website, <http://www.ftc.gov/os/2003/10/innovationrpt.pdf>

5) National Academies, *A Patent System for the 21st Century* (2004)

6) H.R. 5299

있다.<sup>7)</sup> 한편 상원에서는 같은 해 8월에 O. Hatch 상원의원(유타주, 공화당) 및 P. Leahy 상원의원(버몬트주, 민주당)이 “Patent Reform Act of 2006” 상원에 제출하였다. 그러나 상기의 법안들은 모두 논란만 거듭하다 회기의 종료와 함께 폐기되고 말았다.

그러나, 이런 수년간의 논의와 법안들에서 논의되고 다듬어진 내용들까지 버려진 것은 아니며 대부분 2007년 4월 8일 상·하 양원에 동시 제출된 “Patent Reform Act of 2007”에 반영되어 있다.<sup>8)</sup> 동 법안은 심의과정에서 다소 수정되었으나 상·하 양원의 법사위를 통과함으로써 예년의 법안들에 비하여 훨씬 통과 가능성이 큰 것으로 평가된다. 하원안을 수정한 H.R.1908 수정안은<sup>9)</sup> 지난 7월 18일 하원 법사위를 통과하였고, 상원안을 수정한 S 1145 수정안은<sup>10)</sup> 이를 뒤 상원 법사위를 통과하였다.

7) H.R. 5096

8) 상원안: S.1145, 하원안: H.R. 1908

9) 미 하원 법사위, *Amendment In The Nature Of A Substitute To H.R. 1908 Offered By Mr. Berman Of California, Mr. Smith Of Texas, Mr. Conyers Of Michigan, And Mr. Coble Of North Carolina*, available online at <http://judiciary.house.gov/Media/PDFS/HR1908Amdt.pdf>

10) 미상원 법사위, *Amendment to S. 1145*, available online at [http://www.ipso.org/AM/Template.cfm?Section=IPO\\_Daily\\_News & Template=/CM/ContentDisplay.cfm&ContentID=15547](http://www.ipso.org/AM/Template.cfm?Section=IPO_Daily_News&Template=/CM/ContentDisplay.cfm&ContentID=15547)

## 2. '07년 특허법 개정안의 주요 내용

### 가. 선출원주의(First-to-file system) 도입

이번 개정법안의 가장 큰 개정사항 중의 하나가 현행의 선발명주의(First-to-invent system)를 폐지하고 선출원주의(First-to-file system)를 채택한다는 점일 것이다. 이를 위하여 선발명 여부를 따지는 절차인 “Interference” 절차를 폐지하고, 특허심판원의 명칭을 “BPAI (Board of Patent Appeal and Interference)”에서 “PTAB (Patent Trial and Appeal Board)”로 개칭한다.

주지하는 바와 같이 이 문제는 같은 내용의 발명이 둘 이상 서로 충돌할 경우에 누구에게 특허권을 부여할 것인가에 관한 문제로, 먼저 발명한 자에게 특허권을 부여하는 제도를 선발명주의라 하고, 먼저 특허청에 출원한 자에게 특허권을 부여하는 제도를 선출원주의이라 한다. 그런데 실무상 어느 출원이 선출원인지를 가리는 것은 간단하고 명확하나, 어느 발명이 선발명인지를 밝히는 것은 매우 복잡하고 비용이 많이 드는 과정이다.

미국의 특허법에서 발명(Invention)은 일반적으로 먼저 발명에 대한 착상(Conception of the Invention)이 이루어지고 일련의 연구·개발 과정을 거쳐 구체화(Reduction to Practice of the Invention)됨으로써 완성되는 것으로 이해된다. 선발명주의하에서는 발명자가 어떤 발명에 대한 착상을 하고 이를 구체화하기 위한 노력을 계속 부지런히 한 경우에는, 그 착상한 날을 발명한 날로 인정하여 이렇게 인정된 발명일을 서로 비교하여 먼저 발명한 자에게 특허권을 부여하는 것이다.

이런 선발명주의는 미국특허법 특유의 소위 “Interference”라는 제도를 통해서 실현된다. 즉, 동일 내용의 발명이 타인에 의하여 먼저 출원되어 있거나 이미 특허가 허여되어 있는 경우 자신이 그 특허(출원) 보다 먼저 발명했다고 믿는 사람이 소위 “Interference”를 신청하면, 특허심판원(Board of Patent Appeal and Interference)에서 상기의 원칙에 따라 어느 발명이 선발명인지를 판단하여 줌으로써 실제 선발명자가 특허권을 선출원자에 우선하여 특허권을 받을 수 있도록

록 제도적으로 보장하고 있는 것이다.

이러한 선발명주의는 세계에서 유일하게 미국이 채택하고 있는 제도로서, 진정한 발명자에게 특허권을 부여한다는 특허법의 취지에 가장 부합하는 제도이나, 누가 선발명자인지를 가리는 절차가 매우 복잡하고 비용이 많이 들 뿐만 아니라, 외국 발명자의 경우 발명일자를 증명하기가 곤란하여 오래전부터 개정요구가 국내·외적으로 있어 왔던 사안이다. 이번 특허법 개정안은 국내적으로 선발명 여부를 가리는 절차를 간소화하는 동시에 국제적으로 특허법을 통일화(harmonization)하려는 것이다.

#### 나. 손해배상기준(Damage apportionment) 변경

특허침해에 따른 손해배상에 관한 현행 규정은 침해를 보상하기에 적절한 액수를 배상하되, 합리적 로열티 수준을 하회해서는 안 된다고 규정하고 있다.<sup>11)</sup> 이에 대하여 개정법안은 선행기술과 비교하여 당해 특허가 구체적으로 기여한 경제적 가치만을 고려하여야 하며,<sup>12)</sup> 특허권자가 침해 물품 또는 프로세스의 시장수요가 주로 자신의 특허에 의한 것이라는 것을 증명하지 않은 이상, 전체 시장가격을 기준으로 손해배상액을 산정하여서는 않된다고 규정하고 있다.

이번 개정안의 의미는 다음과 같다. 기술발달, 상품의 복잡성 증가 등으로 하나의 상품을 생산하기 위해 수백 또는 수천가지 기술이 사용되는 것이 일반적이거나, 현실의 특허분쟁에서는 그 중 한두 가지의 특허기술 침해여부가 문제가 된다. 이러한 경우에도 법원이 특허침해에 따른 손해배상액을 판정함에 있어 제품의 전체 가격을 기준으로 판단하는 경우가 종종 있어, 특허침해소송을 제기한 특허권자의 경우 거의 횡재에 가까운 거액의 손해배상금을 받는 경우가 보도되곤 하였다. 한편 침해자로 지목된 회사는 재판을 끝까지 끌고 가서 패소하는 경우 손해배상액이 지나치게 커지는 것을 우려하여 불리한 조건으로 합의를 하게 되는 경우가 많

11) 35 U.S.C. 284 (…adequate to compensate for the infringement, but in no event less than a reasonable royalty)

12) The court shall conduct an analysis to ensure that a reasonable royalty under paragraph (1) is applied only to that economic value properly attributable to the patent's specific contribution over the prior art...

아 실제로 적정한 손해배상액을 넘어서는 특허권자 보호에 치우친 결과를 낳는 경우가 많다는 비판이 있어 왔다.

이번 개정안은 적정손해배상액 또는 합리적인 로열티를 판단하는 기준을 명확히 하여 이러한 불합리를 없애려는 것으로, 법원이 특허침해 손해배상액을 산정함에 있어 제품 전체의 가격이 아니라, 당해 특허와 선행기술을 비교하여 당해 제품의 전체 가치중 당해 특허로 인하여 부가된 가치만을 손해배상액으로 산정하여야 한다는 점을 명백히 한 것이다.

#### 다. 고의적 침해(Willful Infringement)와 3배 손해배상(Treble Damage)

현행 특허법은 법원이 특허침해에 따른 손해배상액을 산정함에 있어 법원의 판단에 따라 증명된 손해액의 3배까지 손해배상액을 올릴 수 있도록 규정하고 있다.<sup>13)</sup> 어떠한 경우에 3배 손해배상을 하도록 하느냐에 대해서는 특허법에 명시하고 있지는 않으나, 법원에서 판례를 통하여 특허 침해자가 고의적으로 침해했다고 판단하는 경우에 이를 부과하는 원칙을 만들어 왔다.

개정법안은 법원이 고의적 침해로 판단할 수 있는 요건을 다음 3가지로 엄격히 제한하고 있다. (1) 침해자가 특허권자로부터 서면으로 통지를 받고도 침해행위를 한 경우, (2) 침해자가 특허가 있다는 사실을 알고도 의도적으로 그 기술을 베낀(copy) 경우, 및 (3) 법원에 의하여 특허침해 판정을 받고도 다시 동일 특허를 침해한 경우가 그것이다.

이번 개정법안이 담고 있는 의미는 다음과 같다. 특허를 고의로 침해한 경우 손해배상액을 증명된 손해액의 3배까지 배상토록 하는 것은 특허권 보호를 두텁게 하려는 의도에서 도입된 제도이나, 시행과정에서 의도하지 않은 부작용이 생겨나게 되어 이를 시정하려는 것이다. 즉, 타인의 특허가 존재함을 알고도 특허를 침해하면 고의적 침해로 판정되어 증명된 손해액의 3배까지 손해배상을 해야 하기 때문에 이를 피하기 위하여 아예 타인의 특허를 조사해 보지 않는 실무관행이

13) 35 U.S.C. § 284 [T]he court may increase the damages up to three times the amount found or assessed.

생겨나게 되고, 이에 따라 오히려 더 많은 특허침해와 분쟁이 야기되는 결과를 초래하게 된 것이다.

이번 개정법안은 고의적 침해로 판정할 수 있는 경우를 엄격하게 제한하여 명확하게 규정함으로써, 명백히 고의적으로 특허를 침해한 경우가 아니면 3배 손해배상을 받는 경우가 없도록 하는 동시에, 이해관계자들로 하여금 3배 손해배상에 대한 두려움 없이 자유롭게 특허 조사를 해 볼 수 있도록 하여 분쟁을 사전에 방지하고 대처할 수 있도록 하기 위한 것이다.

#### 라. 등록후 이의신청제도(Post-grant Opposition) 신설

이번 개정법안에 포함된 가장 큰 논란거리의 하나는 등록후 이의 신청제도의 도입이다. 이번 개정법안은 특허권자가 아닌 자는 누구나 특허심판원에 대하여 “특허권의 취소청구(Petition for cancellation)”을 할 수 있도록 허용하면서, 특허권의 취소청구를 할 수 있는 경우를 다음 두 가지로 규정하고 있다. 첫 번째는 소위 “first window” 라는 것으로 특허등록 또는 재등록 후 12개월 이내에는 이의신청을 청구할 수 있도록 한 것이며, 두 번째는 “second window” 라는 것으로, 특허등록 또는 재등록 후 12개월이 지났더라도 당해 특허가 계속 존재하는 것이 청구인에게 중대한 경제적 손실을 끼칠 우려가 있다고 믿을 만한 충분한 이유가 있거나, 청구인이 특허권자로부터 특허침해를 주장하는 통지를 받았거나, 특허권자가 취소청구심판을 진행할 것을 서면으로 동의한 경우에는 이의신청을 청구할 수 있게 한 것이다.

이 개정법안이 담고 있는 의미는 다음과 같다. 특허출원 건수의 급증과 기술 복잡성 증가 등으로 특허청에서 심사처리를 해야 할 물량은 급증하고 있는 반면, 특허청의 심사역량은 같은 속도로 증가하지 않고 있다. 특히 세계 각국에서 들어오는 특허출원이 몰리는 미국특허청에서는 매년 천명 이상의 심사관을 신규로 채용하는 등 심사역량 강화를 위해 노력하고 있으나, 대규모 신규 심사관의 교육 문제, 경험있는 심사관의 이직 문제 등으로 여전히 어려움을 겪고 있으며, 이런 와중에 특허성이 의심되는 부실 특허가 등록되는 경우가 종종 발생하고 있다. 그

러나, 일단 특허로 등록되면 특허 유효성 추정원칙에 따라 각종 특허법상 제도가 특허권자에게 유리하게 되어 있어 상대방이 대응하기가 무척 곤란하다.

이번 개정안은 특허성이 의심되는 부실 특허의 취소를 상대방이 좀 더 용이하게 낮은 비용으로 청구할 수 있도록 하기 위하여, 부실 특허의 취소를 법원으로 가져가 다투기 전에 특허청에서 다시 한번 다룰 수 있는 기회를 주려는 것이다. 그러나 이 규정은 특허침해자가 등록된 특허를 유효성을 다투는 소송을 계속 제기함으로써, 특허권 집행을 방해할 가능성을 우려한 제약업계 등의 강력한 반발을 초래하여 현재 핵심쟁점중의 하나로 되어 있다.

#### 마. 예외 없는 18개월 공개

현행 미국 특허법은 출원인의 출원시 본인의 출원이 다른나라 국내 출원이나 국제조약에 의한 국제출원으로 출원되지 않았고 앞으로도 출원할 의사가 없다는 밝히면서, 동 출원내용을 공개하지 말 것을 청구하면 18개월 공개에서 제외할 수 있도록 되어 있다.<sup>14)</sup>

이번 개정법안은 동 규정을 삭제하여 외국에 출원하지 않는 경우에도 18개월 공개에서 제외되지 않도록 하였는데, 이는 출원 후 18개월이 되는 날에 모든 특허출원의 내용을 공개하는 세계 각국의 제도에 맞추어 통일화하기 위한 것이다.

#### 바. 제3자 정보제공(Submission by Third Parties)

이번 개정안은 누구나 심사관이 심사과정에서 참고할 수 있도록 심사관련 정보를 제공할 수 있도록 하는 절차를 신설하였는 바, 이는 특허 등록 전에 당해 특허가 특허받지 못할 사유 또는 자료를 가지고 있는 사람은 누구나 심사관에게 동 자료를 제출할 수 있도록 함으로써, 특허성이 의심되는 부실 특허의 등록을 미연

14) 35 U.S.C. §122(b)(2) If an applicant makes a request upon filing, certifying that the invention disclosed in the application has not and will not be the subject of an application filed in another country, or under a multilateral international agreement, that requires publication of applications 18 months after filing, the application shall not be published as provided in paragraph (1).

에 방지하고자 하는 것이다.

#### 사. 재판관할(Venue)

이번 개정안은 특허관련 소송을 제기할 수 있는 법원을, (1)양 당사자 중 적어도 일방이 거주하고 있는 곳을 관할하는 법원 또는 (2) 피고가 침해행위를 하고 정기적인 영업행위를 하는 곳을 관할하는 법원으로 제한하고 있는 바, 이는 소위 “Forum Shopping<sup>15)</sup>” 문제를 해결하기 위하여 특허관련 소송관할법원을 제한하기 위한 것이다.

#### 아. 발명자 선서(Inventor's Oath)

개정안은 특별한 사유가 있는 경우에는 출원인이 발명자 선서를 대신하여 대체진술(substitute statement)을 제출할 수 있게 허용하고 있는 바, 대체진술이 허용되는 경우는 (1)발명자가 사망한 경우, (2)법률행위능력을 상실한 경우, 또는 (3) 발명에 관한 권리를 (출원인에게) 양도할 의무가 있으면서 발명자 선서를 거부하는 경우의 세가지로 규정하고 있다.

현행 미특허법은 특허출원시 반드시 발명자 선서의 제출을 요구하고 있어 발명자가 직접 출원하거나 협조하여야만 출원할 수 있었던 것을 연구·개발 활동이 주로 기업단위로 이루어지고 그 성과물에 대한 특허출원도 개별연구원 명의로 아니라 소속 기업 명의로 이루어지고 있는 현실에 맞추어 간편화하려는 의미를 담고 있다.

### 3. 특허법 개정안에 대한 업계 반응 및 법안 수정

최근 몇 년간 지속되어 온 특허법 개정 노력이 계속 좌절되어 온 것에서 볼 수 있듯이, 특허법 개정안에 대해서는 업계의 이해가 엇갈리고 있으며 합의를 도출

15) Forum Shopping : 원고가 자신에게 유리한 판결을 하는 법원에서 재판을 받기 위해, 실제 당사자가 거주하는 곳 또는 영업하는 곳에서 소송을 제기하기보다 자신에게 유리하게 판결을 내릴 법원을 찾아 소송을 제기

하기가 쉽지 않은 과제이다. 이번 특허법 개정법안에 대해서도 찬·반의 의견이 엇갈리고 있을 뿐만 아니라 찬·반의 그룹 내에서도 개별 규정에 따라 찬·반이 엇갈리는 등 복잡한 양상을 띠고 있다. 그러나, 성급한 일반화의 오류를 무릅쓰고 단순화해 보면 IT업계나 High-tech업계에서는 이번 개정법안을 강력 지지하고 있는 한편, 제약업계 및 Bio-tech업계에서는 강력 반대하는 입장에 있다. 이러한 입장 차이를 낳는 각 업계의 구조와 배경에 대해서 살펴 보고 이들의 입장을 고려한 법안 수정에 대하여 살펴 보기로 하자.

### 가. 개정안을 지지하는 그룹

전술한 바와 같이 이번 개정법안에 대한 대표적 지지그룹은 IT업계, High-Tech업계로, 이들 업계, 특히 컴퓨터·통신관련 업체가 중심이 되어 결성한 “Coalition for Patent Fairness”는 특허법 개정법안을 주창 내지 강력 지지하고 있다.<sup>16)</sup> 그 외에도 “Coalition for 21st Century Patent Reform, Innovation Alliance” 등이 이번 개정법안을 지지하고 있는데, 이들 지지 그룹의 기본적 입장 및 배경은 다음과 같다.

IT업계는 기술발전속도가 가장 빠른 산업분야의 하나로 Micro-processor 관련 특허만도 90,000건 이상 존재할 정도로, 가장 많은 특허가 출원되고 등록되는 산업분야이며, 특히 컴퓨터나 소프트웨어는 대표적 시스템상품(System

16) 회원사 명단: Adobe • Agilent • Apple • Applied Materials • Aruba Wireless Networks, Inc. • Atheros Communications • Autodesk • Avaya • Avid • Broadcom Corporation • Business Software Alliance • CA, Inc. • Cadence Design Systems • Charter Communications, Inc. • Chevron Corporation • Ciena Corporation • Cisco Systems • Computer and Communications Industry Association • Computing Technology Industry Association • Comcast • Copernio Holding Company • Countrywide Financial Corporation • Dell • eBay • EMC Corporation • Electrolux North America • Financial Services Roundtable • Hewlett-Packard • Illinois IT Association • Information Technology Association of America • Information Technology Industry Council • Intel • Intuit • Juniper Networks • Lenovo • Lexmark International • MasterCard Worldwide • McAfee, Inc. • Micron Technology • Microsoft • Napersoft • National Semiconductor Corporation • NCR Corporation • Network Appliance, Inc. • OpenAir, Inc. • Oracle • Palm, Inc. • RealPage, Inc. • Red Hat • Research in Motion • Salesforce.com • SAP • Seagate Technology • Securities Industry and Financial Markets Association • ShowingTime • Sonnet Technologies • Software & Information Industry Association • SPSS Inc. • St. Jude Medical • Sternhill Partners • Sun Microsystems, Inc. Sybase, Inc. • Symantec • TechNet • Time Warner • UGS Corp. • Visa U.S.A., Inc. • Western Digital • Xilinx, Inc.

Product)으로 하나의 제품에 사용된 특허기술이 수천건이 넘는 경우가 허다하다. 컴퓨터나 소프트웨어 관련 기술은 막대한 R&D 투자 없이도 관련 기술을 개발하고 특허를 취득하는 것이 비교적 용이한 분야라서, 특허권을 가진 소규모 회사가 거대 IT 회사를 상대로 특허소송을 제기하는 경우가 많아 대규모 IT 회사들은 특허분쟁에서 피고 입장에 서는 경우가 많았다. 즉, 이들 회사들이 특허피물의 주된 공격대상이 되어 온 것이다.

다양한 특허기술이 융화되어 생산되는 IT제품의 특성상 특허분쟁이 빈발할 가능성이 클 수밖에 없으며, 특허침해로 판정될 경우 전체 제품에 대하여 생산·판매를 중단시키거나 전체 제품의 판매액에 기초하여 고액의 손해배상 판결이 나는 경우도 적지 않아, 이러한 결과를 우려한 제조업체가 특허피물의 과도한 배상요구에 굴복하는 경우가 종종 발생하고 있다. 즉, IT 업계는 구조상 특허피물의 공격에 속수무책으로 노출되어 부당하게 과도한 특허분쟁 비용 및 로열티를 부담하는 경우가 많다는 것이 이 업계의 기본적 인식이다. 즉, 현재 특허법은 지나치게 특허권자 보호에 치우쳐 균형을 잃음으로써, R&D활동에 투자되어야 할 기업의 재원을 과도하게 특허분쟁에 사용토록 함으로써, 기술발전을 촉진하기 위하여 제정된 특허법이 오히려 기술 발전을 저해하는 단계에까지 이르렀으므로 조속히 개정해야 한다는 주장은 이러한 인식에 바탕을 두고 있는 것이다.

이들 업계는 크게 두 가지 방향에서 특허법 개정이 필요하다고 역설하고 있는 바, 지나친 특허권자 보호에서 탈피하여 공정한 경쟁이 보장되도록 하여야 하며 부실특허를 방지하기 위한 제반 조치들이 필요하다는 것이다. 먼저 특허권 보호와 합리적 경쟁간의 균형을 되찾기 위하여는, (i) 손해배상액의 적정화, (ii) 의도적 침해(Willful Infringement) 판단 제한, (iii) 재판관할의 제한 등 특허법 개정이 필요하며, 부실특허의 등록 방지를 위하여는, (i) 등록후 이의신청 절차 신설, (ii) 심사관에 대한 선행기술 정보 제공을 가능하게 하는 특허법 개정이 필요하다고 주장하고 있다.

## 나. 개정안을 반대하는 그룹

이번 개정법안에 대한 대표적 반대그룹은 제약업계 및 Bio-tech 업계로, 특히 제약업체의 모임으로 강력한 영향력을 가진 Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA)<sup>17)</sup>가 대표적인 업종 단체이다. 이들 제약업계는 이번 특허법 개정법안이 종전보다 특허권 보호를 약화시키는 것으로 보고 강력 반대하고 있는 바, 그 배경 및 이유는 다음과 같다.

제약·바이오 산업은 신약 개발 및 시판허가를 위하여 막대한 R&D 비용을 선투자하여야 하고, 생산·시판을 하여 실제 수익을 올릴 때까지 오랜 시일이 걸리는 구조를 가지고 있는 산업 분야로 성공적 신약 하나당 평균 신약 개발비는 약 8~12억불이 소요되며, 신약개발에서 시판까지 약 12~15년 소요된다고 한다. 따라서 막대한 자본력을 갖춘 다국적 제약회사가 아니면 신약을 개발하여 특허를 받는 것이 쉽지 않아, 이 분야의 대부분의 특허를 거대 다국적 제약회사들이 보유하고 있는 실정이다. 따라서, 이 분야의 특허분쟁은 주로 거대 제약회사들이 원고가 되고, 카피약을 주로 생산·판매하는 제너릭 의약사들이 피고가 되는 경우가 일반적이다.

제약·바이오업계는 신약개발을 위하여 투입한 막대한 R&D 투자비 회수를 보장받기 위하여 강력하고도 지속적 특허권 보호가 필요하다는 입장이며, 이의 연장

17) 회원사 명단: Abbott, Amgen Inc., Amylin Pharmaceuticals, Inc., Astellas US LLC, AstraZeneca LP, Bayer HealthCare - Pharmaceutical Division, Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc., Bristol-Myers Squibb Company, Celgene Corporation, Cephalon, Inc., Daiichi Sankyo, Inc., EMD Serono, Genzyme Corporation, GlaxoSmithKline, Hoffmann-La Roche Inc., Johnson & Johnson, Advanced Sterilization Products, ALZA Corporation, Centocor, Inc., Cordis Corporation, DePuy Inc., Ethicon Endo-Surgery, Inc., Ethicon Inc., Janssen Pharmaceutica Inc., Janssen Research Foundation & R. W. Johnson Pharmaceutical Res. Institute, Johnson & Johnson Health Care Systems, Inc., Mitek, Ortho Biotech Products, L.P., Ortho-Clinical Diagnostics, Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc., OrthoNeutrogena, Scios Inc., Therakos, Inc., Vistakon, Eli Lilly and Company, MedPointe Pharmaceuticals, Merck & Co., Inc., Millennium Pharmaceuticals, Inc., Novartis Corporation, Organon USA Inc., Otsuka America, Inc., Pfizer Inc., The Procter & Gamble Company, Purdue Pharma L.P., sanofi-aventis U.S., Schering-Plough Corporation, Sepracor, Inc., Solvay Pharmaceuticals, Inc., Unimed Pharmaceuticals, Inc., Valeant Pharmaceuticals International, Worldwide Headquarters, Wyeth

선상에서 특허권 보호를 약화시킬 수 있는 이번 법 개정안에 강력 반대하고 있는 것이다. 구체적 살펴보면 먼저 등록후 이의신청제도(Post Grant Opposition) 도입에 강력 반대하고 있는 바, 등록후 이의신청 제도는 특허등록 이후에도 언제나 등록의 당부를 법원이 아닌 특허청에서 다룰 수 있게 한 것으로, 법원에서 승리하더라도 상대방이 언제나 그 전제가 되는 특허의 유효성(validity)를 특허청에서 다시 다룰 수 있게 하여 특허권의 집행을 곤란하게 하므로 도입되어서는 안 되며, 특히 이번 개정안 중 소위 “second window”는 절대 도입되어서는 안 된다는 입장이다. 둘째, 침해에 따른 손해액 산정기준(damage apportionment)의 변경에도 반대하고 있는 바, 특허침해시 손해배상의 산정기준을 전체 가격 기준이 아니라 당해 특허가 기여한 부분만으로 한정하여야 한다는 개정안에 대해 특허침해로 인하여 특허권자가 받는 손해를 당해 특허가 기여한 부분과 그렇지 않은 부분으로 구분하는 것이 현실적으로 쉽지 않아 실제로는 적절한 손해배상이 되지 못할 가능성이 크고, 그 결과 특허 침해를 조장할 가능성이 크므로 이에 반대한다는 입장이다.<sup>18)</sup>

그러나 특허법 상의 주관적 요소를 제거하기 위한 특허법 개정은 필요하다는 입장으로, 특히 특허권자가 특허 취득 과정에서 부정행위로 특허가 무효라는 특허침해자의 방어(Inequitable Conduct Defense) 및 특허권자가 자신이 알고 있는 최선의 실사례를 특허출원서에 공개하여야 한다는 요건(Best Mode Requirement) 등 주관적 요건을 삭제하여 특허분쟁의 불확정성을 제거하여야 한다고 주장하고 있다.

#### 다. 의회 심의과정에서의 법안 수정

이번 특허법 개정법안이 지난 4.18일 상·하 양원에 제출될 당시에는 상·하 양원의 법안이 실질적으로 동일했으나, 양원 법사위에서의 심의과정에서 각각 여러 가지 수정안이 채택되어 지난 7월 양원 법사위원회를 각각 통과한 하원 수정법안

18) 예컨대, post-it 제품의 경우, 이를 구성하는 종이와 접착제는 각각 이미 존재하던 선행기술에 해당하므로, 이 원칙을 적용하면, post-it 제품 가격 중 post-it 특허가 기여한 부분은 거의 없는 것으로 되어, 다른 사람이 post-it 특허를 침해하더라도 손해배상액은 미미해 질 가능성이 있다고 주장

(the “Substitute H.R. 1908” ) 및 상원 수정법안(the “Substitute S. 1145” )은 서로 달라지게 되었으며, 주요 변경 내용은 다음과 같다.

### 손해배상액 산정(Damage Apportionment)

상원에서의 수정법안을 보면, 특허침해에 따른 손해배상 관련규정(35 U.S.C. § 282)에 대한 개정안 문구를 완전히 재작성(rewrite)하였고, 당초 개정안보다 훨씬 손해배상 산정 기준을 자세히 규정한 것을 알 수 있다. 특히, 손해배상액을 산정하는 세 가지 기준 제시하였는데, (1)제품의 시장가격(Entire Market Value), (2) 시장에서 형성된 확립된 로열티 액수(Established Royalty Based on Marketplace Licensing) 및 가치평가(Valuation Calculation), 및 (3) 결합발명(Combination Inventions)에 대한 손해배상액 산정 기준이 그것이다. 관련 하원 수정법안도 대체로 이와 유사하다.

### 등록후 이의신청제도 및 선택적 당사자 재심절차

이는 상·하 양원의 수정법안이 가장 상이하게 된 규정 중의 하나이다. 상원 수정법안은 등록후 이의신청제도(post-grant opposition)의 신청요건을 크게 강화하는 대신에,<sup>19)</sup> 선택적 당사자 재심제도(optional inter partes reexamination)를 전면 폐지하는 것으로 수정한 반면, 하원 수정법안은 소위 “second window”를 전면 삭제하는 대신에 현행 선택적 당사자 재심제도를 한층 강화하는 내용을 추가함으로써, 양원의 관련 법안이 크게 달라지게 되었다.

### 특허취득과정에서의 부정행위(Inequitable Conduct)

상·하 양원 수정법안은 공히 당초 법안에는 없던 특허취득과정에서의 부정행위 관련 규정을 삽입하였으며, 특허취득과정에서의 부정행위를 이유로 특허를 취소 또는 집행정지를 할 수 있는 요건을 현행보다 더욱 강화하였다.

19) “신청자(cancellation petitioner)” 만 밝히면 되었던 것을 반드시 “진정한 이해관계인(real parties in interest)”를 반드시 소명토록 하였고, 특허 유효성을 다투는 민사소송을 신청자가 이미 제기한 경우 등록후 이의신청을 할 수 없도록 하였으며, 등록후 이의신청시 특허청장이 이를 공시해야 하는 의무 규정 추가하였다.

최선의 실시례(Best Mode)

하원 수정법안은 당초 법안에는 없는 최선의 실시례 관련 규정을 삽입하였으며, 특허명세서에 최선의 실시례를 밝히지 않았다는 것을 특허무효 사유에서 제외하였으나, 상원 수정법안에는 이에 상응하는 내용이 없으며, 현행의 최선의 실시례 규정을 그대로 존치하였다.

재판관할(Venue)

상·하 양원 수정법안이 공히 당초안에 있던 재판관할 관련 규정의 문구를 수정하여, 좀 더 상세히 규정 이에 따라 상·하 양원의 수정법안의 관련규정 문구가 달라졌으나, 내용면에서는 여전히 유사하다.

#### 4. 관찰 및 시사점

최근 몇 년간 특허법 개정의 필요성이 IT 업계의 강력한 요구로 지속 제기되어 왔지만, 특허권 보호 약화를 우려하는 제약업계 등의 강력한 반대로 계속 좌초되어 왔다. 그러나 2007년 개정안은 여·야 합동, 상·하 양원 합동(by partisan, by cameral) 법안으로 제출, 과거보다 통과가능성이 높은 것으로 평가되고 있다. 특히, 양원 법사위 통과과정에서 “특허취득과정에서의 부정한 행위(Inequitable Conduct)”의 적용기준을 높이고, “최선의 실시례(Best Mode)” 적시 의무를 삭제하는 등 반대 그룹의 주장을 최대 수용한 점은 특허법 개정에 대한 업계의 컨센서스를 형성하는데 크게 도움이 될 것으로 기대된다. 그러나, 의회 영향력이 막강한 제약업계에서 여전히 반대하고 있고, 민주당이 지배하는 의회에서 민주당의 전통적인 지지세력인 노동계가 반대 그룹에 합류하고 있으며, 이러한 분위기에 따라 하원의원 60여명이 연명으로 동 법안의 핵심내용의 수정을 주장하고 있는 등 아직 통과를 확신할 수 있는 단계는 아니라고 본다.

그러나, 이번 개정법안이 통과가 된다면 우리 기업에게는 여러모로 유리하게 작용할 것으로 보인다. 먼저, 미국 특허법이 세계에서 유일하게 채택했던 선발명주의(First-to-invent System)를 폐지하고 우리와 같은 선출원주의

(First-to-file System)를 채택하고 예외없는 18개월 공개제도를 도입함으로써, 제도의 상이에서 발생하는 불편이 제거될 것이 전망된다. 또한 이번 개정안 추진의 주요 배경이 되는 특허괴물 문제와 관련하여 볼 때, 특허괴물의 주 타깃이 우리의 주력 수출업종인 IT산업 기타 대규모 제조업이라는 점에서 이번 개정안이 통과되면 우리 기업이 특허괴물 문제로부터도 좀더 자유로워질 수 있을 것으로 기대되며, 특히 국내에서도 우리 기업들이 인터디지탈 등 특허괴물로부터의 공격대상이 되고 있는 만큼 미국의 특허법 동향을 지속적으로 모니터하고 대처하는 노력이 필요하다 하겠다.

# < 참고 1 > 특허괴물 기업의 주요 현황

| 특허괴물 기업                              | 주요 현황                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NPT                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- '92년 버지니아에 설립, 서류로만 존재하는 기업</li> <li>- Mobile e-mail, RF 안테나 분야에 수십개의 핵심특허 보유</li> <li>- '05년 이후 노키아, 굿테크놀로지(Good Technology), RIM 등과 Mobile e-mail 기술분야에 라이선서 협약을 체결하여 로열티를 받음</li> </ul>                                                                      |
| 인터디지털<br>(InterDigital)              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- '72년 설립하여 현재 펜실베이니아주에 위치</li> <li>- 무선통신 분야에 4200여 건의 특허를 보유하고 있으며 최근 이를 토대로 특허공세 강화</li> <li>- 노키아, 인피니언, NEC, 샤프, 마쓰시타, 삼성, LG 등과 이동통신분야에서 라이선스 협약을 체결, 로열티를 받음</li> <li>- 향후 팬택 및 기타 통신업체들에게 소송을 준비중</li> </ul>                                              |
| 포젠트 네트웍<br>(Forgent Networks)        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- '85년 Video Telecom이라는 명칭으로 설립, '01년 소프트웨어 분야로 사업을 변경하면서 지금의 이름으로 변경하고, 텍사스에 위치, 서류로만 존재하는 기업</li> <li>- 소프트웨어 분야 핵심특허를 기업인수합병을 통해 획득</li> <li>- 어도비 시스템즈, 매크로미디어 등 소프트웨어 벤처기업에서 로열티를 받음</li> <li>- 델(Dell)을 포함한 40여개 PC 제조업체를 상대로 샌프란시스코 연방법원에서 소송 중</li> </ul> |
| 아카시아 리서치<br>(Acacia Research)        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- '95년 설립하여 로스앤젤레스에 위치</li> <li>- 바이오 칩, 생명공학 분야 기술 중심으로 개발하고 특허출원</li> <li>- 47개의 기술분야를 선정하고 매년 다량의 특허를 매입</li> <li>- 현재 NI, 노키아, 플레이보이, 팻코, 선글래스 헛, 월트 디즈니 등과 라이선서 협약을 체결하여 로열티를 받음</li> </ul>                                                                  |
| 인텔렉추얼 벤처스<br>(Intellectual Ventures) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- '00년 설립 MS의 전 CTO였던 나탄 미어볼드(Nathan Myhrvold)와 최고 소프트웨어 제자였던 에드워드 정(Edward Jung)에 의해 공동으로 설립</li> <li>- 연간 300여개 특허를 출원하나 등록된 특허는 별로 없음</li> <li>- 연간 3000건의 특허를 폐업기업 및 개인발명가로부터 매입</li> <li>- 지금까지 특별한 소송은 없으나 향후 많은 소송 발생예상</li> </ul>                         |
| 오션 토모<br>(Oceon Tomo)                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- '03년 설립하여 시키코 등 미국 6개 도시에 기반을 둠</li> <li>- 특허, 상표, 저작권 등 지재권과 무형자산 인수 및 이전 컨설팅 업체</li> <li>- '06.4월 샌프란시스코에서 제1회 특허경매 이벤트 주최하였고 향후 특허경매 이벤트 주최를 준비 중</li> <li>- 경매방식으로 수십 건의 특허를 매입하고 Novell이라는 기업을 매각</li> </ul>                                               |

## 〈 참고 2 〉 특허괴물 기업의 특허협상 및 소송현황

| 소송당사자                                                           | 특허협상 및 소송현황                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NPT<br>vs<br>RIM<br>(Research in Motion)                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- RIM은 캐나다에서 국책사업 일환으로 PDA 상용화사업을 추진</li> <li>- NPT는 곳 펠로우라는 사람에게 핵심특허를 매입</li> <li>- '03년 RIM은 상용화에 성공하자 NPT가 특허소송 제기</li> <li>- '06년 RIM은 NPT에게 합의금 6억 1250만불 배상</li> </ul>                                                                                                |
| 인터디지탈<br>(InterDigital)<br>vs<br>노키아 외<br>8개 기업                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 통신분야에 다량의 특허를 보유</li> <li>- '05년 노키아 상대로 승소하여 2억5300만불, 삼성 상대로 역시 승소하여 670만불 로열티 합의</li> <li>- '06년 LG전자와 ' 09년까지 매년 9500만불씩 총 2억8500만불 로열티 합의</li> </ul>                                                                                                                  |
| 포젠트 네트웍<br>(Forgent Networks)<br>vs<br>노키아 외<br>38개 기업          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- '97년 포젠트 네트워트는 컴프레션 랩의 인터넷 압축기술 특허를 매입</li> <li>- '02~ '05년 노키아 외 38개 기업과 라이선스 협상을 하여 1억불 이상 수입을 얻음</li> <li>- '06년 미국특허청은 이 특허에 대한 재심사 요구를 받아들여 재심중</li> </ul>                                                                                                            |
| 포젠트 네트웍<br>(Forgent Networks)<br>vs<br>다이렉티브(DirecTV)<br>외1개 기업 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- '06년 포젠트 네트워트는 멀티미디어 데이터검색 저장기술특허를 바탕으로 에코스타사에게 특허소송 제기</li> <li>- '07년 다이렉티브는 멀티미디어 데이터 검색 저장기술을 포젠트 네트웍과 800만불 로열티 합의</li> </ul>                                                                                                                                         |
| 머크익스체인지<br>(Mercexchange)<br>vs<br>이베이(eBay)                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- '95년 머크익스체인지 설립자인 톰 울스턴이 온라인 경매에 관한 특허를 출원</li> <li>- '00년 이베이가 머크익스체인지에 특허 인수를 검토했으나 협상이 결렬</li> <li>- '01년 머크익스체인지는 이베이에 특허침해를 주장하고 소송</li> <li>- '05년 이베이는 법원으로부터 벌금 2500만불과 함께 특허 사용 금지당함</li> <li>- '06년 대법원에서는 손해 배상금만 인정하고 서비스 금지 명령은 기각함으로써 이베이가 일부 승소함</li> </ul> |

### < 참고 3 > 특허괴물 국내 사례

#### □ 특허괴물(Patent Troll)은 국내에서도 활동중

- '05년12월 인터디지탈(Interdigital)은 노키아로부터 시작하여 파나소닉, 삼성과의 이동통신 관련 특허소송에서 차례로 승소
  - \* 노키아로부터 2억5300만불, 삼성전자로부터 670만불 로열티 지급을 합의
- 인터디지탈은 동 소송 승소를 계기로 LG전자, 팬택 등 국내기업을 대상으로 특허소송을 제기할 것임을 경고하였고, LG전자는 싸움에 승산이 없다고 판단, 휴대폰 로열티계약 체결
  - \* LG전자는 '06 ~ '08년까지 매년 9500만불씩 총 2억8500만불 지급 예정

#### □ 원천기술이 부족한 우리나라는 특허괴물에 매우 취약한 시장

- 한국은 가장 급속히 IT 분야가 발전했고, 특히 휴대폰, DMB 등 통신분야 원천기술을 수입해야 하는 단계이므로 특허괴물에 취약
- 특허괴물이 이런 기회를 놓칠 리가 없으며, 인터디지탈의 경우 10년 전부터 공격 준비
  - \* '96.3월 “원거리 가입자군을 위한 무선전화 시스템” 특허가 시작
  - \* '07년 현재까지 무선통신 네트워크, CDMA(코드분할 다중접속 통신방식), 안테나 등 무선통신기술을 중심으로 1092건 출원하였고, 이 중 277건 등록
- 향후 우리 기업들은 공격적 특허소송을 수행할 특허괴물의 활동을 예의 주시하고 그들의 공세에 적극 대처해야 할 것

### < 인터디지탈의 국내 특허출원 및 등록현황 >

