

발 간 등 록 번 호

11-1430000-001685-10



2023 IP TREND

미국 중심으로 살펴본
특허분쟁 동향



2023 IP TREND

미국 중심으로 살펴본
특허분쟁 동향



2023 IP TREND Annual Report

CONTENTS



I. 서론

05

II. 미국 내 우리기업 특허분쟁 동향

13

1. 2023년 미국 내 우리기업 특허분쟁 추이	14
가. 한눈에 보는 우리기업 특허분쟁 현황	15
나. 우리기업 특허분쟁 월간 동향	16
다. 우리기업 특허분쟁 제·피소 상세	18
라. 총 평	22
2. 최근 5년간 미국 내 특허분쟁 추세	24
가. 연도별 미국 특허분쟁 동향	25
나. 산업·기술분야별 분쟁 추이	26
다. 유형별(PE/NPE) 분쟁 추이	27
라. 특허소송 관할법원 상세	29
마. 특허소송 손해배상 상세	31
3. 특허심판원(PTAB) 및 무역위원회(ITC)	33
가. PTAB(특허심판원) 분쟁 동향	34
나. ITC(무역위원회) 분쟁 동향	35

III. 미국 내 우리기업 특허분쟁 연관 기업 및 법원 분석

37

1. 상위 5개 외국기업 상세	38
가. Trutek	39
나. Headwater Research	43
다. Staton Techiya	46
라. Maxell	49
마. GenghisComm Holdings	52

2. 상위 5개 미국 지방법원 상세	55
가. 텍사스동부지방법원(E.D.Tex.)	56
나. 텍사스서부지방법원(W.D.Tex.)	58
다. 델라웨어지방법원(D.Del.)	60
라. 캘리포니아중부지방법원(C.D.Cal.)	62
마. 캘리포니아북부지방법원(N.D.Cal.)	64

IV. 전문가 칼럼 67

1. 이슈 포커스	
주요국내 영업비밀 침해행위 규정 및 양형기준 등 법제 운영 현황 검토	68
2. 산업계 소식	
미국 ITC Section 337 조사와 NPE	83

참고자료 99

2023 IP TREND

Annual Report



PART. I

서론



PART. II

미국 내 우리기업
특허분쟁 동향



PART. III

미국 내 우리기업 특허분쟁
연관 기업 및 법원 분석



PART. IV

전문가 칼럼

1. 이슈 포커스
2. 산업계 소식



참고자료

PART. I

서론



서론



I. 서론

IP Trend는 미국 내 특허소송 동향에 대한 분기별 분석에 기초해 우리기업의 분쟁 대응력을 제고하고자 한다. 보고에서는 '23년 한 해 미국 내 우리기업 연관 특허소송의 추이 및 특이점에 관한 분석으로 시작해, 최근 5년간 미국 전체 특허분쟁 동향과 우리기업을 상대로 특허소송을 제기한 주요 외국기업, 우리기업 사건을 심리한 주요 지방법원을 소개하였다. 아울러 전문가 칼럼에서 우리기업이 알아야 할 최신 국내 외 IP 아젠다를 법제·정책면과 산업·기술면으로 나눠 두루 살펴보았다.

한국지식재산보호원에서 자체 구축한 통계에 따르면, 미국 전체 특허분쟁은 특허소송 사건수 기준으로 '22년 3,496건에서 '23년 2,736건으로 전년 대비 22% 감소한 것으로 집계되었다.

피고수 기준으로 살펴보면, '22년 5,712개사에서 '23년 4,313개사로 전년 대비 24% 감소하였다.

한편 우리기업과 연관된 미국 특허분쟁(사건수 기준)은 '22년 103건에서 '23년 107건으로 전년 대비 4건(4%) 증가한 것으로 집계되었다. 지난해 발생한 국내기업과 외국기업 간 미국 특허소송 107건 중 대기업 관련 특허소송은 73건(68.2%), 중소·중견기업 관련 특허소송은 34건(31.8%)으로 나타났다.

II. 미국 내 우리기업 특허분쟁 동향

또한, 우리기업과 연관된 미국 특허분쟁은 컴퓨터·통신·반도체 등 전기·전자분야에서 주로 발생하였으며, '22년 87건(총 103건 중 84.5%)에 이어 '23년에도 85건(총 107건 중 79.4%)으로 전기·전자, 기계·운송, 지구·기기, 화학·바이오, 기타산업 등 5대 산업분야 중 대부분을 차지하였다.

지난해 미국에서 국내기업을 상대로 제기된 특허소송은 총 84건으로 비실시특허관리기업(NPE)이 64건, 제조기업 등이 20건을 제기하였다. 비실시특허관리기업(NPE)이 국내기업을 대상으로 특허소송을 제기한 비율은 76.2%(84건 중 64건)로 '22년(86%)에 비해 다소 감소하였으나, 여전히 비실시특허관리기업(NPE)이 국내기업에 대한 특허공격을 주도하고 있는 것으로 나타났다.

'23년 비실시특허관리기업(NPE)이 국내기업을 상대로 제기한 특허소송(64건)은 대부분 대기업(57건, 89%)에 집중되었고, 중소·중견기업은 7건(11%)에 불과하였다.

특히, II장에서 최근 5년간 미국 내 특허분쟁 추세 및 '23년 우리기업 특허분쟁 상세 추이를 특허소송 피고수 기준으로 분석하였다.

III. 미국 내 우리기업 특허분쟁 연관 기업 및 법원 분석

III장에는 우리기업의 특허권을 위협하는 외국기업에 관한 실질적인 분쟁정보 제공을 위하여, '23년 한 해 동안 우리기업을 상대로 특허침해소송을 제기한 주요 기업들의 소송현황, 보유특허 및 우리기업 연관 사건 목록을 수록하였다. 또한 미국 특허소송에서의 주요 고려사항인 관할별 심리 경향을 알아보고자, 최근 5년간 다(多)소송 지방법원 및 담당판사 정보 등을 다각적으로 제시하였다.

IV. 전문가 칼럼

주요국 간 IP 법제·정책 비교를 통한 인사이트를 제시하는 '이슈 포커스'에서는 최근 산업계와 학계를 아울러 가장 활발히 논의되고 있는 영업비밀 침해 문제와 각국의 양형기준에 대해 비교 분석하였다. 한편 산업·기술 분야 내 최신 이슈를 소개하는 '산업계 소식'에서는 미국 무역위원회(ITC)를 통한 IP 분쟁 현행에 대한 검토를 토대로, 비실시를 골자로 하는 NPE임에도 동 제도를 이용할 수 있는 제도적 특징에 대하여 심층적으로 다루었다.



주요 통계



I. 국내기업 기업규모별 미국 특허소송 통계

기업규모별 국내기업과 외국기업 간 미국 특허소송 사건 현황

(단위: 건)

구 분	'19	'20	'21	'22	'23
대 기업	66 (60.6%)	85 (87.6%)	107 (79.9%)	75 (72.8%)	73 (68.2%)
제 소	6	2	13	4	4
피 소	60	83	94	71	69
중견·중소기업	43 (39.4%)	11 (11.3%)	27 (20.1%)	28 (27.2%)	34 (31.8%)
제 소	36	3	14	13	19
피 소	7	8	13	15	15
대학·연구소·개인 등	0 (0.0%)	1 (1.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
제 소	-	-	-	-	-
피 소	-	1	-	-	-
합 계	109	97	134	103	107

기업규모별 국내기업과 외국기업 간 미국 특허소송 피고수* 현황

(단위: 개사)

구 분	'19	'20	'21	'22	'23
대 기업	143 (68.8%)	145 (77.5%)	210 (84.0%)	173 (83.2%)	122 (66.3%)
제 소	29	4	34	39	5
피 소	114	141	176	134	117
중견·중소기업	65 (31.3%)	40 (21.4%)	40 (16.0%)	35 (16.8%)	61 (33.2%)
제 소	52	23	24	20	37
피 소	13	17	16	15	24
대학·연구소·개인 등	0 (0.0%)	2 (1.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (0.5%)
제 소	-	-	-	-	-
피 소	-	2	-	-	1
합 계	208	187	250	208	184

*피고수: 국내기업이 원고인 경우 외국피고수, 국내기업이 피고인 경우 국내기업수

II. 산업분야별 국내기업과 외국기업 간 미국 특허소송 통계

산업분야별 국내기업과 외국기업 간 미국 특허소송 사건 현황

(단위: 건)

구 분	'19	'20	'21	'22	'23
전기·전자	92 (84.4%)	86 (88.7%)	110 (82.1%)	87 (84.5%)	85 (79.4%)
제소 / 피소	37 / 55	5 / 81	20 / 90	13 / 74	22 / 63
기계·운송	2 (1.8%)	2 (2.1%)	6 (4.5%)	2 (1.9%)	4 (3.7%)
제소 / 피소	2 / 0	0 / 2	2 / 4	2 / 0	1 / 3
기구·기기	10 (9.2%)	4 (4.1%)	13 (9.7%)	11 (10.7%)	14 (13.1%)
제소 / 피소	1 / 9	0 / 4	3 / 10	0 / 11	0 / 14
화학·바이오	3 (2.8%)	2 (2.1%)	2 (1.5%)	2 (1.9%)	4 (3.7%)
제소 / 피소	0 / 3	0 / 2	2 / 0	1 / 1	0 / 4
기타산업(가구,토목 등)	2 (1.8%)	3 (3.1%)	3 (2.2%)	1 (1.0%)	0 (0.0%)
제소 / 피소	2 / 0	0 / 3	0 / 3	1 / 0	0 / 0
합 계	109	97	134	103	107

산업분야별 국내기업과 외국기업 간 미국 특허소송 피고수* 현황

(단위: 개사)

구 분	'19	'20	'21	'22	'23
전기·전자	173 (83.2%)	163 (87.2%)	202 (80.8%)	162 (77.9%)	144 (78.3%)
제소 / 피소	69 / 104	27 / 136	34 / 168	29 / 133	40 / 104
기계·운송	8 (3.8%)	7 (3.7%)	9 (3.6%)	4 (1.9%)	9 (4.9%)
제소 / 피소	8 / 0	0 / 7	4 / 5	4 / 0	2 / 7
기구·기기	20 (9.6%)	5 (2.7%)	16 (6.4%)	15 (7.2%)	22 (12.0%)
제소 / 피소	2 / 18	0 / 5	2 / 14	0 / 15	0 / 22
화학·바이오	5 (2.4%)	5 (2.7%)	18 (7.2%)	22 (10.6%)	9 (4.9%)
제소 / 피소	0 / 5	0 / 5	18 / 0	21 / 1	0 / 9
기타산업(가구,토목 등)	2 (1.0%)	7 (3.7%)	5 (2.0%)	5 (2.4%)	0 (0.0%)
제소 / 피소	2 / 0	0 / 7	0 / 5	5 / 0	0 / 0
합 계	208	187	250	208	184

*피고수: 국내기업이 원고인 경우 외국피고수, 국내기업이 피고인 경우 국내기업수



Ⅲ. 기업유형·기업규모별 국내기업의 미국 특허소송 통계

외국기업 유형별 국내기업과 외국기업 간 미국 특허소송 제소·피소 현황

〈최근 5년간 미국내 특허소송 국내기업 제소·피소 현황(사건수 기준)〉

(단위: 건)

구 분	'19	'20	'21	'22	'23
국내기업 제소(국내기업→외국기업)	42	5	27	17	23
국내기업 피소(국내기업←외국기업)	67	92	107	86	84
외국기업이 NPE(A)	48	67	84	74	64
외국기업이 非NPE(B)	19	25	23	12	20
NPE에 의한 피소율 $[A/(A+B)]$ (%)	71.6	72.8	78.5	86.0	76.2
전 체	109	97	134	103	107

〈최근 5년간 미국내 특허소송 국내기업 제소·피소 현황(피고수* 기준)〉

(단위: 개사)

구 분	'19	'20	'21	'22	'23
국내기업 제소(국내기업→외국기업)	81	27	58	59	42
국내기업 피소(국내기업←외국기업)	127	160	192	149	142
외국기업이 NPE(A)	90	111	149	126	99
외국기업이 非NPE(B)	37	49	43	23	43
NPE에 의한 피소율 $[A/(A+B)]$ (%)	70.9	69.4	77.6	84.6	69.7
전 체	208	187	250	208	184

*피고수: 국내기업이 원고인 경우 외국피고수, 국내기업이 피고인 경우 국내기업수

국내기업 규모별 외국 비실시특허관리기업(NPE)의 미국 특허소송 현황

〈외국 비실시특허관리기업(NPE)의 국내기업 규모별 미국 특허피소 현황(사건수 기준)〉

(단위: 건)

구 분	'19	'20	'21	'22	'23
대 기업	47	65	78	62	57
중견·중소기업	1	2	6	12	7
합 계	48	67	84	74	64

〈외국 비실시특허관리기업(NPE)의 국내기업 규모별 미국 특허피소 현황(피고수* 기준)〉

(단위: 개사)

구 분	'19	'20	'21	'22	'23
대 기업	89	106	143	114	92
중견·중소기업	1	5	6	12	7
합 계	90	111	149	126	99

*피고수: 국내기업이 원고인 경우 외국피고수, 국내기업이 피고인 경우 국내기업수

통계 설명



I. 데이터 수집

- LexisNexis社의 Lex Machina*를 통해 '17년 이후 미국 특허분쟁 데이터 입수
*미국 내 각 법원별 제소 현황, 기업별 소송이력, 담당판사 정보 및 종국결과 등을 제공하는 소송 전문 유료 온라인 데이터베이스
- 유료 DB 상 확인되는 미국 전체 특허분쟁 데이터 중 디자인 및 비공개 사건*을 제외한 특허 침해 소송 건만을 추출하여 수집
*당사자 및 산업분야 등 확인 불가로 수집 제외

II. 분석 대상

- 미국 연방지방법원(U.S. District Court) 관할 특허 침해소송 데이터를 기초로, 당사자 국적, 기업규모 및 경쟁 산업·기술분야 등 상세 분석
- 특허심판원(PTAB) 및 무역위원회(ITC)에서 발생한 특허분쟁은 통계 미포함
(단, 연차보고서 내 별도 섹션으로 추이 분석 및 주요 이슈 등 제공)

III. 집계 기준

- 당사자 등 정보 공개 건에 한하여 피고수(개사) 기준으로 계수, 우리기업 제소 시 피소된 외국기업 수, 우리기업 피소 시 관련 우리기업 수 해당
(예: 소송 1건에 연루된 피고가 3개사인 경우, 분쟁 건수를 3개사로 집계)
※ 2024 IP TREND 보고서부터는 '사건수(건)' 기준으로 발간 예정
- 우리기업 연관 특허분쟁 피고수는 우리기업과 외국기업 간 소송을 집계한 것으로, 우리기업 간 특허침해소송은 미국 전체 특허분쟁 피고수 내 포함





2023 IP TREND

Annual Report



PART. I

서론



PART. II

미국 내 우리기업
특허분쟁 동향



PART. III

미국 내 우리기업 특허분쟁
연관 기업 및 법원 분석



PART. IV

전문가 칼럼

1. 이슈 포커스
2. 산업계 소식



참고자료

PART.II

미국 내 우리기업 특허분쟁 동향



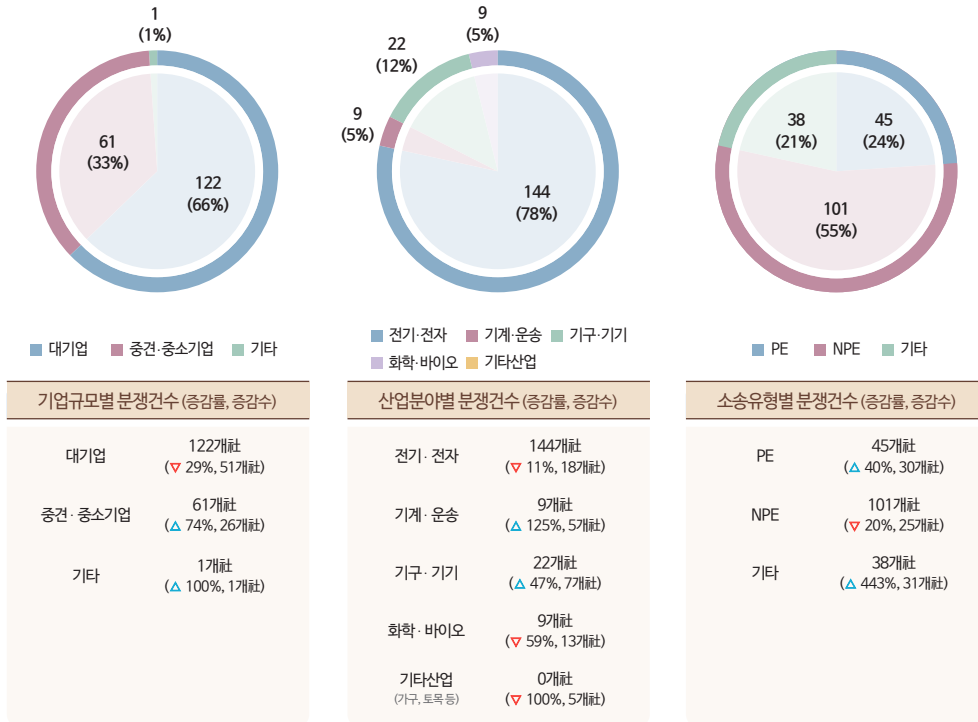
01

2023년 미국 내 우리기업
특허분쟁 추이



가. 한눈에 보는 우리기업 특허분쟁 현황

2023년 미국 내 특허소송을 진행한 우리기업은 총 184개사(소송 107건)로, 전년도 208개사(소송 103건) 대비 약 12% 감소

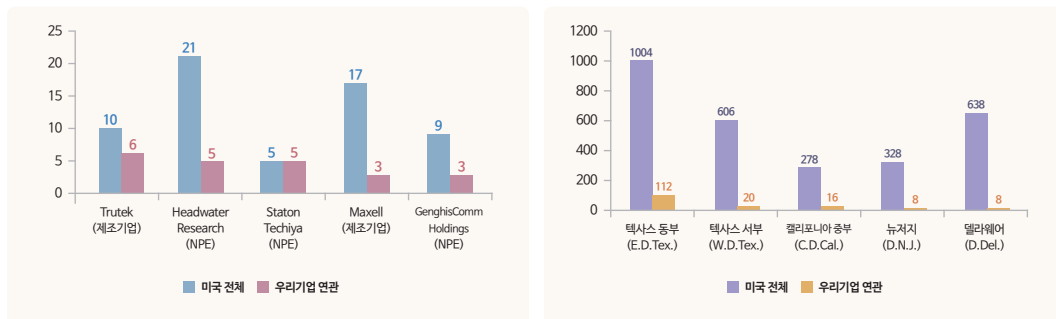


* '23년 분쟁 발생 피고수(개사)를 기업규모, 산업분야, 소송유형별로 구분

** '소송유형' 중 PE는 실시기업(제조, 판매 포함) 간 분쟁을 의미

*** '기업규모별' 기타는 국내 개인, 대학 등의 제·피소건 해당, '소송유형별' 기타는 국내 개인, 대학 등이 외국기업을 제소한 경우 및 외국 개인, 대학 등이 우리 기업을 제소한 경우를 포함

2023년 우리기업 연관 다(多)소송 외국기업·지방법원 TOP 5



* 이하 본 보고서 내 모든 수치 및 도표는 피고수(개사) 기준으로 작성(외부 인용자료 중 일부 '사건수' 기준 집계 건에 한하여 별도 표기)

** 위의 다(多) 소송 기업·법원 분석 상세는 <III. 미국 내 우리기업 특허분쟁 연관 기업 및 법원 분석> 참고



나. 우리기업 특허분쟁 월간 동향



시계열적

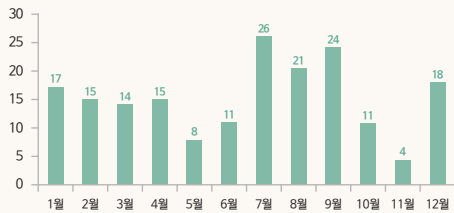


(총괄) 2023년 기준 미국 내 우리기업 우리기업 특허분쟁 피고수는 총 184개사로, 한해 동안 월평균 15개사 내외의 발생 빈도를 기록

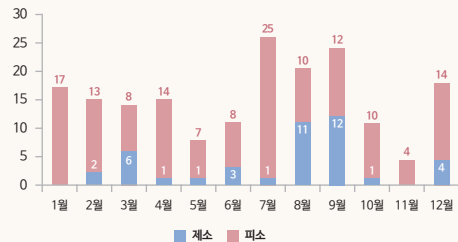


(제·피소별) 우리기업 제소 42개사, 피소 142개사로, 제·피소 비중이 비등하게 나타난 8, 9월을 제외하고 대체로 평년과 같이 피소 건수가 제소 건수를 상회하는 흐름을 보임

*한편 7~9월 중 우리기업 연관 특허분쟁이 집중(71개사) 발생하였으며, 제소(24개사)는 모두 중견·중소기업에 해당하고 피소(47개사)는 대기업(37개사) 위주로 발생



종합 추이



제·피소별



기업규모별



(대기업) 2023년 우리기업 연관 특허분쟁 피고수 중 대기업 비중을 살펴보면 제소(42개사) 기준 약 12%(5개사), 피소(142개사) 기준 약 82%(117개사)를 차지한 것으로 나타났으며, 최근 5년('19~'23년) 가운데 가장 낮은 피소율*을 기록한 것이 특징적임

*연간 우리기업 총 피소 대비 대기업 피소가 차지하는 비율을 의미
('19년) 89.8% → ('20년) 89.2% → ('21년) 91.7% → ('22년) 89.9% → ('23년) 82.4%

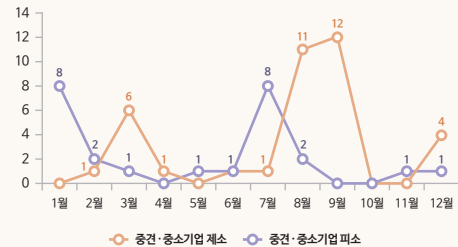


(중견·중소기업) 2023년 우리기업 연관 특허분쟁 피고수 중 중견·중소기업 비중은 제소(42개사) 기준 약 88%(37개사), 피소(142개사) 기준 약 18%(25개사)를 차지한 것으로 나타났으며, 대기업과 반대로 최근 5년('19~'23년) 중 가장 높은 피소율*을 기록함

*연간 우리기업 총 피소 대비 중견·중소기업 피소가 차지하는 비율을 의미
('19년) 10.2% → ('20년) 10.8% → ('21년) 8.3% → ('22년) 10.1% → ('23년) 17.6%



대기업 소송 현황



중견·중소기업 소송 현황

* '23년 7월 중견·중소기업 피소(8개사) 내 기타(중소기업과 공동 피소된 개인) 1개사 포함

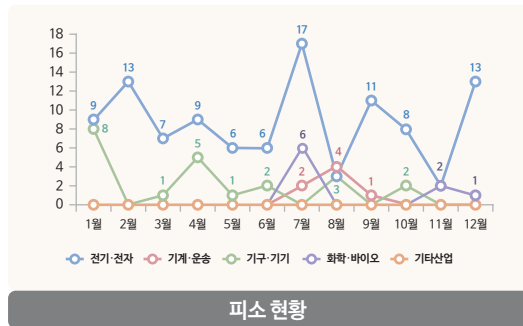
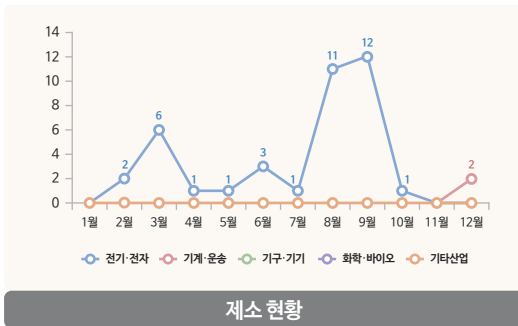
산업분야별

(제소) 2023년 우리기업 제소(42개사) 내 산업분야별 비중에 따르면, 전기·전자 유관 분쟁이 95%(40개사)로 대다수를 차지하였고, 이 외 기계·운송 유관 분쟁이 5%(2개사)를 기록

- 전기·전자(40개사) 내 세부 기술분야별 우리기업 제소는 원거리통신(16개사), 컴퓨터기술(8개사), 디지털통신(7개사), 오디오/영상기술(4개사), 전기기계/에너지(3개사), 반도체(2개사) 순으로 집계
- 한편 기계·운송(2개사) 내 우리기업 제소는 모두 기타특수기계(2개사) 관련 분쟁에 해당

(피소) 2023년 우리기업 피소(142개사) 내 산업분야별 비중은 전기·전자 73%(104개사), 기구·기기 15%(22개사), 화학·바이오 6%(9개사), 기계·운송 5%(7개사)로 확인

- 전기·전자(104개사) 내 세부 기술분야별 우리기업 피소는 컴퓨터기술(42개사), 원거리통신(24개사), 오디오/영상기술(16개사), 디지털통신(9개사), 전기기계/에너지(5개사), 전자상거래(4개사), 기본통신프로세스(2개사), 반도체(2개사) 순으로 집계
- 다음으로 우리기업 피소 비중이 높게 나타난 기구·기기(22개사)의 경우, 의료기술(8개사), 기구제어(6개사), 측정(5개사), 광학(3개사) 순으로 집계
- 이 외 화학·바이오(9개사) 내 우리기업 피소는 모두 의약(9개사) 관련 분쟁에 해당하며, 기계·운송(7개사) 내에서는 공작기계(4개사), 열처리/장치(2개사), 운송(1개사) 순으로 집계



소송유형별

(PE) 2023년 우리기업 연관 특허분쟁 중 실시기업과 소송을 벌인 우리기업은 총 45개사로 확인되었으며, 우리기업 기준 제소 11개사, 피소 34개사로 구분

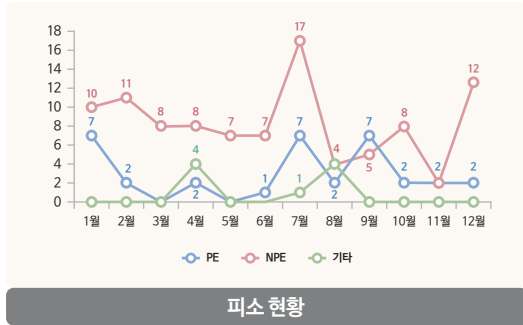
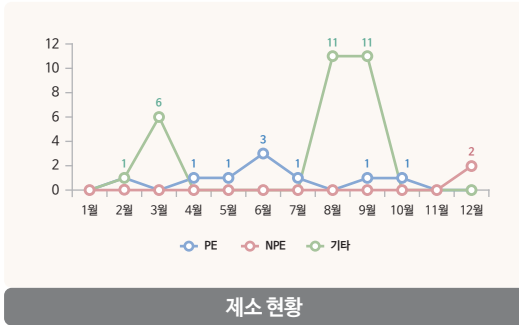
- 우리기업 제소(11개사)를 기업규모별로 살펴보면, 대기업 5개사, 중견·중소기업 6개사로 나타나 중견·중소기업의 제소 비중이 상대적으로 높게 나타남
- 우리기업 피소(34개사)의 경우, 대기업과 중견·중소기업이 각각 17개사로 확인

(NPE) 2023년 NPE에 피소된 우리기업은 총 101개사로 확인되었으며, 우리기업 피소 (99개사)가 주를 이루었으나, 반대로 NPE를 상대로 소송을 제기한 우리기업도 2개사* 확인

* 중견기업에서 NPE를 상대로 제기한 '비침해확인' 소송에 해당

(기타) 원피고 당사자 일방 중 개인, 대학(산학연) 내지 국내 NPE가 포함된 사건을 별도 구분한 결과, 2023년 총 38개사와 소송한 것으로 집계

- 국내 NPE가 외국기업을 제소(29개사)한 경우 외, 외국 국적의 개인 또는 대학이 우리기업을 제소(8개사)하거나 국내 개인이 기업과 공동 피소(1개사)된 경우로 구분



다. 우리기업 특허분쟁 제·피소 상세

우리기업 특허분쟁 총괄

피고수(개사) 분석 개별 피소기업 수 기준으로 산출 시 2023년 우리기업 전체 특허분쟁 가운데 중견·중소기업 비중이 33.7%에 이르며 최근 5년('19~'23년) 중 최고치 기록

- 대기업 제소가 중견·중소기업 제소를 상회한 직전 2개년('21~'22년)과 달리, 2023년 제소 중견·중소기업 37개사, 제소 대기업 5개사로 반전되어 비교적 큰 격차를 보임
- 아울러 2023년 중 피소 중견·중소기업 25개사로 최근 5년 새 가장 많은 수치를 기록한 반면, 피소 대기업 11개사로 전년('22년) 대비 약 13% 하락한 것으로 나타남

사건수(건) 분석 한편 동 기간 미국 내 우리기업 전체 특허분쟁 제·피소 추이를 사건수 기준으로 살펴보면 2023년 중 오히려 전년 대비 분쟁이 증가(4건)한 것으로 집계

- 사건번호를 기준으로 산출한 우리기업 특허분쟁 사건수(건) 추이에 따르면 2023년 중 107건을 기록하며 직전년도('22년) 대비 4% 가량 상승한 것으로 나타남
- 이처럼 피고수(개사)와 사건수(건)로 집계한 추이가 상이한 점으로 미루어 소송 1건당 연관된 우리기업의 수(피고수)만 감소하였을 뿐, 실질적으로 우리기업을 상대로 한 특허소송은 미국 전체 특허소송 감소세에도 불구하고 여전히 증가세를 보인 것으로 풀이

최근 5년간 우리기업 제·피소 추이

(단위: 개사, 건)

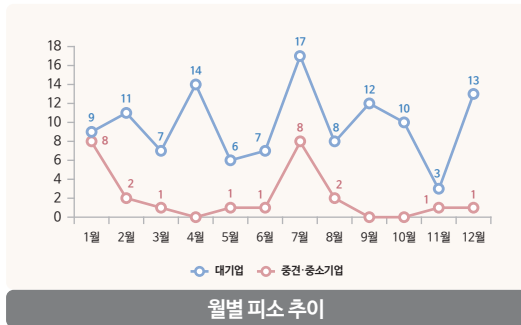
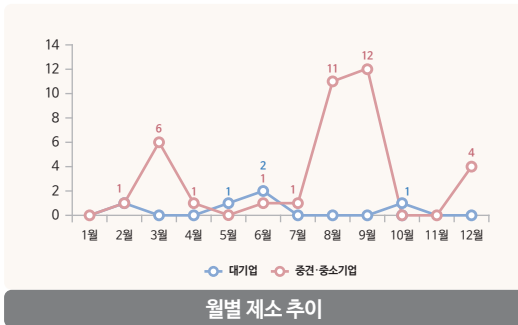
	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	합계
우리기업 전체	208 (109)	187 (97)	250 (134)	208 (103)	184 (107)	1,037 (550)
제 소	81 (42)	27 (5)	58 (27)	59 (17)	42 (23)	267 (114)
피 소	127 (67)	160 (92)	192 (107)	149 (86)	142 (84)	770 (436)
대기업	143 (66)	145 (85)	210 (107)	173 (75)	122 (73)	793 (406)
제 소	29 (6)	4 (2)	34 (13)	39 (4)	5 (4)	111 (29)
피 소	114 (60)	141 (83)	176 (94)	134 (71)	117 (69)	682 (377)
중견·중소기업	65 (43)	42 (11)	40 (27)	35 (28)	62 (34)	244 (143)
제 소	52 (36)	23 (3)	24 (14)	20 (13)	37 (19)	156 (85)
피 소	13 (7)	19* (8)	16 (13)	15 (15)	25* (15)	88 (58)
중견·중소비중(%)	31.3	22.5	16.0	16.8	33.7	23.5

※ 위 표에서 괄호() 안은 '사건수(건)' 기준으로 집계한 추이에 해당

* '20년 중견·중소기업 피소(19개사) 중 공동 피소된 개인(2개사) 포함

** '23년 중견·중소기업 피소(25개사) 중 공동 피소된 개인(1개사) 포함

- 이어 2023년 한 해 우리기업 제·피소 추이를 기업규모별로 나눠 살펴본 바에 따르면, 7월 중 대기업 피소(17개사)가, 8~9월 중 중견·중소기업 제소(23개사)가 집중적으로 발생함

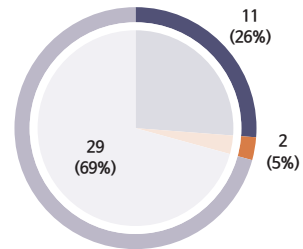
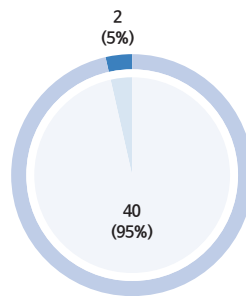
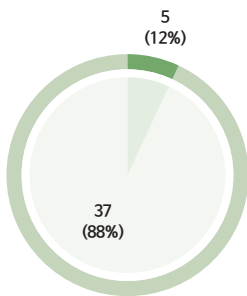


※ '23년 7월 중견·중소기업 피소 (8개사) 내 공동 피소된 개인(기타 1개사) 포함

우리기업 제소 현황

2023년 우리기업 제소(42개사) 중 '침해금지' 청구 38개사, '비침해확인' 청구 4개사 확인

- **(기업규모별)** 대기업 제소(5개사) 기준 침해금지청구 4개사, 비침해확인청구 1개사로 구분, 중견·중소기업 제소(37개사) 기준 침해금지청구 34개사, 비침해확인청구 3개사로 집계
- **(산업분야별)** 전기·전자(40개사) 유관 분쟁 중 침해금지청구 36개사 외 비침해확인청구 4개사 확인, 이 외 기계·운송(2개사)은 모두 침해금지청구에 해당
- **(소송유형별)** PE 소송(11개사) 중 침해금지청구 9개사, 비침해확인청구 2개사 집계, NPE 소송(2개사)은 모두 우리기업이 NPE를 상대로 비침해확인청구를 제기한 경우에 해당하며, 이 외 기타(29개사)는 모두 침해금지청구로 확인



침해금지 소송 상세

- **(대기업)** 모두 PE 소송으로, 오디오/영상기술(3개사) 및 반도체(1개사) 관련 분쟁에 해당
 - 2월 중 국내 대기업에서 LED 관련 특허 침해를 주장하며 미국 조영기기 업체('Technical Consumer Products')를 델라웨어지방법원(D.Del.)에 제소
 - 5월에는 국내 대기업의 자회사가 스피커 관련 기술 침해를 사유로 미국 음향기기 제조사('QSC')를 캘리포니아중부지방법원(C.D.Cal.)에 제소하였으나, 소취하종결('23.11)됨
 - 이어 6월에도 국내 대기업이 중국 경쟁사('BOE Technology')를 상대로 OLED패널 관련 기술 침해를 주장하며 텍사스동부지방법원(E.D.Tex.)에 침해금지 소송을 제기

- **(중견·중소기업)** 컴퓨터기술(2개社), 기타특수기계(2개社), 반도체(1개社) 관련 PE 소송 및 기타(국내NPE, 29개社)로 구분
 - 4월 중 국내 중견기업이 LED 제품 관련 특허 침해를 사유로 미국 공공 유통업체('Ace Hardware')를 일리노이북부지방법원(N.D.Ill.)에 제소
 - 6월에는 VR 피팅 기술에 관한 국내 중소기업과 중국 경쟁업체('Zhejiang Lingdi Digital Technology') 간 소송이 텍사스동부지방법원(E.D.Tex.)에 제기되었고, 7월에도 AI 개발 플랫폼 관련 국내 중소기업과 미국 경쟁사('Hugging Face') 간 분쟁이 델라웨어지방법원(D.Del.)에서 발생
 - 이어 12월 중 국내 중견기업이 폴리에스터(PET) 제품 관련 특허 침해를 주장하며 미국('Multi-Plastics') 및 대만('Far Eastern New Century') 기업들을 캘리포니아중부지방법원(C.D.Cal.)에 제소



비침해확인 소송 상세

- **(대기업)** 지난 '20년부터 이어진 국내 대기업과 미국 기업('Netlist') 간 메모리 모듈 관련 특허분쟁의 연장선으로, 10월 중 국내 대기업에서 델라웨어지방법원(D.Del.)에 비침해확인 소송을 추가로 제기
- **(중견·중소기업)** 9월 중 국내 중소기업에서 덴마크 경쟁사('3Shape A/S')를 상대로 치과용 스캐너 관련 기술에 대한 비침해확인 소송을 텍사스서부지방법원(W.D.Tex.)에 제기하였고, 이어 12월에는 국내 중견기업이 아일랜드 NPE('Foras Technologies')를 상대로 차량용 레이더 관련 기술에 대한 비침해를 주장하며 버지니아동부지방법원(E.D.Va.)에 소송을 제기



우리기업 피소 현황



2023년 우리기업 피소 (142개社) 중 NPE 소송이 약 70%(99개社)를 차지했으며, 이어 PE 소송(34개社), 기타(개인·대학, 9개社) 순으로 구분

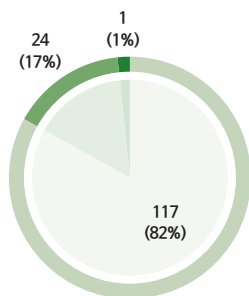
- **(기업규모별)** 대기업 피소(117개社) 기준 PE 소송 17개社, NPE 소송 92개社, 기타 8개社* 집계, 중견·중소기업 피소(24개社) 기준 PE 소송 17개社, NPE 소송 7개社 확인, 그 외 기타 1개社は 외국기업과 우리기업 간 소송에서 국내 개인이 공동 피소된 경우에 해당

* 외국 개인, 대학이 국내 대기업을 상대로 각각 (4개社) 소송을 제기

- **(산업분야별)** 전기·전자(104개社) 유관 분쟁은 PE 소송 17개社, NPE 소송 87개社, 기구·기기(22개社) 유관 분쟁은 PE 소송 7개社, NPE 소송 11개社, 기타 4개社*으로 구분, 화학·바이오(9개社) 유관 분쟁은 PE 소송 8개社 및 국내 개인이 기업과 공동 피소된 기타 1개社에 해당하며, 기계·운송(7개社) 유관 분쟁은 PE 소송 2개社, NPE 소송 1개社, 기타 4개社**으로 확인

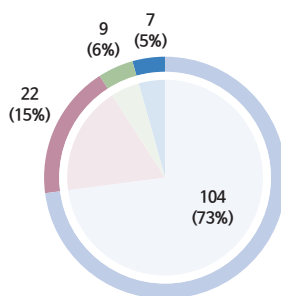
* 외국 대학에서 국내 대기업을 제소

** 외국 개인이 국내 대기업을 제소



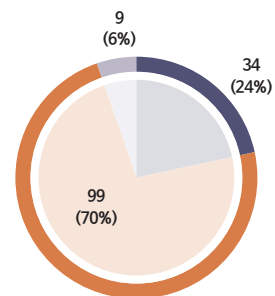
■ 대기업 ■ 중견·중소기업 ■ 기타

기업규모별



■ 전기·전자 ■ 기구·기기
■ 화학·바이오 ■ 기계·운송

산업분야별



■ PE ■ NPE ■ 기타

소송유형별

PE 소송 상세

- **(대기업)** 대부분 전기·전자(14개社) 유관 분쟁으로 주요 피소 기술분야는 전기기계/에너지(4개社), 오디오/영상기술(3개社), 디지털통신(3개社) 등이며, 이 외에는 의약(3개社) 기술 관련 분쟁에 해당
 - 9, 12월 중 일본 가전기업('Maxell')이 IoT 기기 제어 플랫폼, 이미지 감지·편집 기술 등에 관한 특허침해를 사유로 국내 대기업 2개사를 텍사스 동부지방법원(E.D.Tex.)에 제소
 - 11, 12월에는 미국 제약사('Regeneron Pharmaceuticals')와 국내 대기업 2개사 간 안과질환 치료제('EYLEA') 바이오시밀러 분쟁이 웨스트 버지니아북부지방법원(N.D.W.Va.)에서 연이어 발생
- **(중견·중소기업)** 기구·기기(7개社) 유관 분쟁이 가장 많았으며 주요 피소 기술분야는 의료기술(3개社), 광학(2개社), 기구제어(2개社)로, 이 외에는 의약(5개社), 컴퓨터기술(3개社), 열처리/장치(2개社) 기술 관련 분쟁으로 확인
 - 1, 6월 중 스웨덴 디스플레이 제조사('FlatFrog Laboratories')는 협업용 디스플레이 등에 탑재되는 터치 기술 침해로 사유로 국내 중견기업을 캘리포니아남부지방법원(S.D.Cal.) 및 텍사스동부지방법원(E.D.Tex.)에 제소
 - 7월에는 미국 의료기구 제조사('Trutek')가 비강스프레이 관련 특허 침해를 주장하며 국내 중소기업과 해외지사 및 지사장을 뉴저지지방법원(D.N.J.)에 제소하였고, 8월에도 인슐린 주입 패치 관련 특허 침해를 사유로 미국 의료기구 제조사('Insulet')가 국내 중소기업을 상대로 메사추세츠 지방법원(D.Mass.)에 소송을 제기
 - 아울러 7월 중 일본 제조기업('Hoshizaki')에서 제빙기 관련 특허 침해를 주장하며 국내 중소기업을 캘리포니아중부지방법원(C.D.Cal.)에 제소하는 한편, 같은 날 미국 무역위원회(ITC) 고발을 진행해 조사개시 결정('23.8)

NPE 소송 상세

- **(대기업)** 전기·전자(82개社) 유관 분쟁이 95%에 달하며 주요 피소 기술분야는 컴퓨터기술(39개社), 원거리통신(22개社), 오디오/영상기술(13개社) 등으로 확인, 이 외에도 측정(5개社), 기구제어(4개社), 운송(1개社) 기술 등에서 피소 발생
 - 2023년 기준 국내 대기업을 상대로 가장 많은 소송을 제기한 NPE는 미국의 'Headwater Research'와 'Staton Techiya'로, 연중 각각(5개社) 소송을 제기
 - 'Headwater Research'는 3월과 12월 중 원거리통신 기술 관련 침해를 주장하며 국내 대기업을 텍사스동부지방법원(E.D.Tex.)에 제소
 - 'Staton Techiya'는 7월 한 달 간 디지털통신 및 오디오/영상기술 관련 특허 침해를 주장하며 국내 대기업과 자회사를 상대로 텍사스동부지방법원(E.D.Tex.)과 델라웨어지방법원(D.Del.)에 소송을 제기
 - **(중견·중소기업)** 전기·전자(5개社), 기구·기기(2개社) 유관 분쟁으로 구분되며, 피소 기술분야는 컴퓨터기술(2개社), 전기기계/에너지(1개社), 원거리통신(1개社), 오디오/영상기술(1개社) 및 의료기술(1개社), 기구제어(1개社)로 비교적 다양하게 분포
 - 경쟁제품별로 살펴보면 중견기업은 차량용 블랙박스, 무선 라우터, 피부미용 및 의료용 레이저 기기, 충전기기와 관련해 피소되었으며, 중소기업의 경우 핸드폰 케이스, 저전력 블루투스 모듈, 온라인 콘텐츠 보안솔루션과 관련해 NPE로부터 피소된 것으로 파악
 - 한편 특기할 것은 2023년부터 제소 활동을 시작한 신생 NPE*임에도 국내 중견·중소기업을 피고로 특정하여 소송을 제기한 점으로, 그간의 NPE 소송이 다수의 글로벌 기업과 함께 국내 대기업 일부를 타깃으로 소송을 벌여왔음을 감안할 때 주목할 만한 변화로 사료됨
- * 미국 NPE인 'Modulus Systems' 및 'Gamehancement'가 그 예로, 'Modulus Systems'는 '23년 5월에만 국내 중소기업 외 대만, 중국, 일본의 전자부품 중소기업을 포함해 총 7개社를 상대로 소송을 제기하였고, 'Gamehancement'의 경우 '23년 12월에만 미국, 독일, 네덜란드 등 대규모 글로벌 기업들 외 국내 중소기업을 포함한 총 30개社를 상대로 소송을 제기





라. 총 평



'23년 한 해 미국 전체 특허분쟁 피고수는 총 4,313개社로 전년 대비 약 24%(1,399개社) 하락한 수치로 집계되었고, 동 기간 우리기업 연관 특허분쟁 피고수 또한 총 184개社로 약 12%(24개社) 가량 줄어든 것으로 나타났다. 그러나 미국 전체 대비 우리기업 연관 특허분쟁 건수가 차지하는 비중에 따르면, '23년 중 4.3%를 기록하며 오히려 미국 내 특허분쟁 건수가 최다 관측된 지난 '21년보다도 근소하게나마 높은 수치를 기록하였다. 또한 개별 피소기업 수를 기준으로 하는 피고수(개社)가 아닌 사건번호 기준으로 집계한 '사건수(건)' 추이*에 비추어 보아도, '23년 기준 우리기업 연관 특허분쟁은 총 107건을 기록하며 전년 대비 약 4%(4건) 증가한 것으로 분석되어 지속적인 주의·관찰이 요구된다.

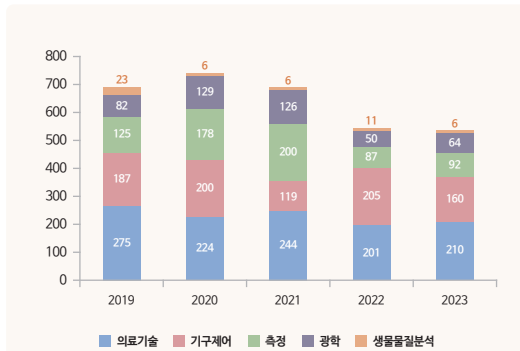
* 최근 5년간 미국 내 우리기업 연관 특허분쟁 추이(사건수 기준):

: ('19년) 109건 → ('20년) 97건 → ('21년) 134건 → ('22년) 103건 → ('23년) 107건

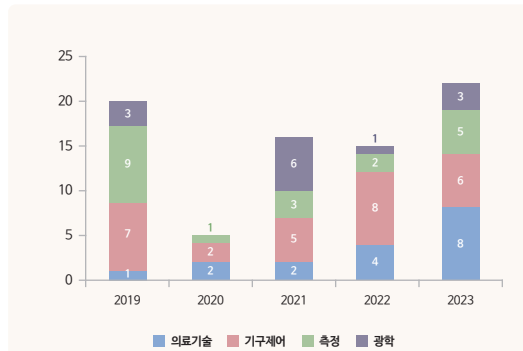


한편 미국 내 산업·기술별 특허분쟁 추이를 살펴본 결과, '23년 기준 통상 산업분야 내에서 가장 분쟁 발생 빈도가 높은 전기·전자 산업의 비중은 감소세를 보인 반면 기구·기기 산업의 비중이 증가한 특징을 보였다(상세는 <II-2-나. 산업·기술별 분쟁 추이> 참고). 아래는 기구·기기 산업 내 세부 기술분야별 분쟁 피고수를 기준으로 집계한 도표로, 대체로 '23년 중 의료기술 관련 특허분쟁이 증가한 것으로 확인되었다. 근 몇 년 새 스마트기기 등을 활용한 의료정보 수집·측정 기술이 비약적으로 발전함에 따라 그와 연관된 특허분쟁도 다수 발생한 까닭으로 풀이된다.

최근 5년간 미국 내 기구·기기 분쟁 상세



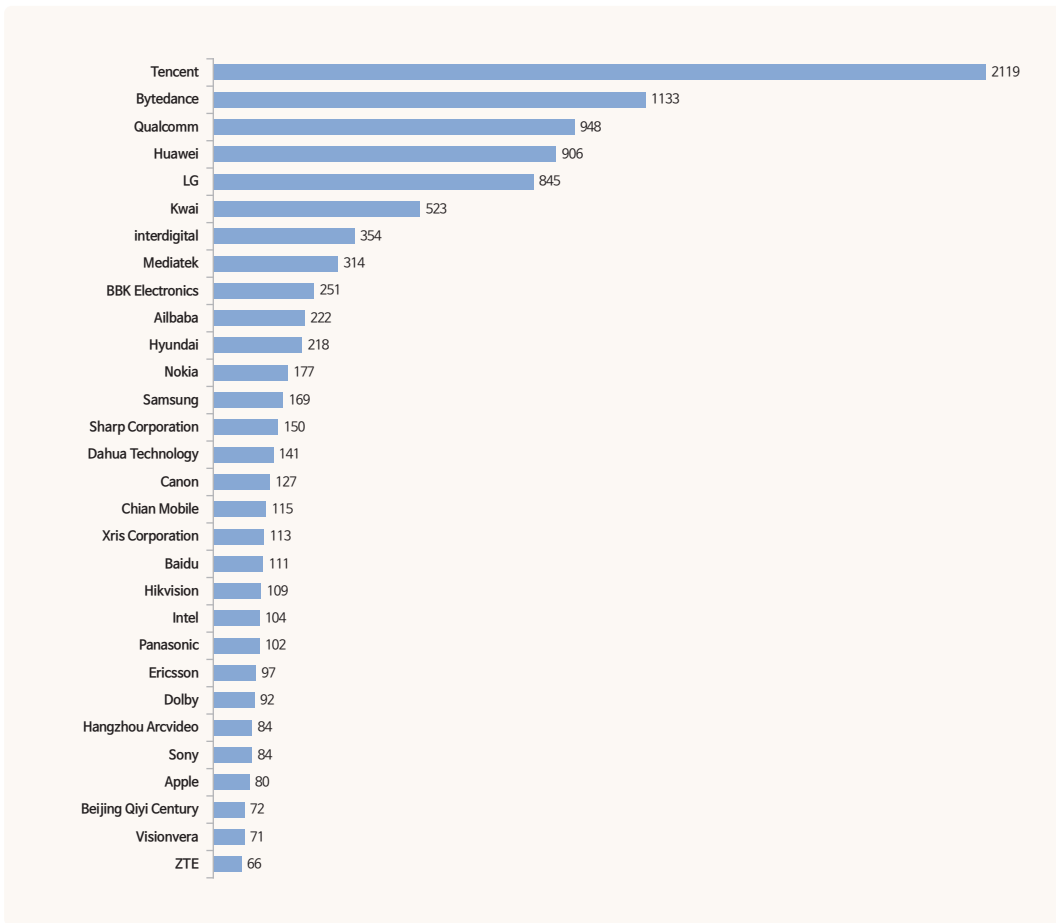
미국 전체



우리기업 연관



아울러 '비디오 코덱' 및 '스트리밍 기술' 연관 특허분쟁의 발생 추이도 향후 주목할 만한 관전 포인트로 꼽힌다. 글로벌 IP 관련 콘텐츠 제공 매체('IAM')에서 '19년 이후 전 세계 비디오 코덱(VVC/Next Gen VVC 및 AV1/VP9) 특허 다(多)출원 기업 순위를 발표한 바에 따르면, 'Tencent', 'ByteDance' 등을 필두로 한 중국의 미디어 기업들이 주축을 이루는 가운데 미국의 'Qualcomm'과 국내 대기업들이 상위권에 위치한 것으로 나타났다. 팬데믹을 틈타 중국 내 OTT 스트리밍 및 비디오 게임 산업이 비약적으로 성장하며 관련 기업들이 선제적으로 특허 확보에 나선 탓으로 파악되는 한편, 해당 콘텐츠 스트리밍 기술은 비단 OTT 뿐만 아니라 차량용 내비게이션과 같은 타 산업군 내 제품에도 활용되는 등 확장 가능성이 높아 면밀한 모니터링이 필요할 것으로 사료된다.



Top Companies' Filing Trends in the Video codec 2019 Onward

(출처: IAM, 'China's video explosion: Tencent and ByteDance overtake Qualcomm in video codec patent filings', 2024.2.9.)

더욱이 동 매체는 '23년 중 비디오 코덱을 포함한 스트리밍 기술 관련 특허 이전이 활발하게 이뤄졌으며, 일반 기업들뿐만 아니라 다수 NPE가 매입에 관심을 표하고 있는 것으로 보도하였다. 이처럼 NPE가 적극적으로 스트리밍 기술 관련 특허 매입에 나서는 배경을 살펴보면 본 스트리밍 기술을 기반으로 한 OTT 산업이 대표적인 예가 될 것인데, 월 구독 형태로 매출을 내는 OTT 업체들의 서비스 특성상 특허침해에 따른 손해배상액 산정이 여타 분야에 비하여 다소간 수월하다는 점과 서비스 유지를 위한 핵심 기술인만큼 패소 시에 얻게 될 사업적 리스크가 관련 업체들에게 상당할 것이므로 쉽사리 합의에 도달할 수 있으리라는 모종의 기대가 있기 때문인 것으로 추정된다. 나아가 앞서 언급한 바와 같이 본 스트리밍 기술 관련 특허로 소송을 제기할 수 있는 피소기업들의 풀(pool)이 넓기 때문으로 파악되는데, OTT 기업들은 물론 스마트폰, 컴퓨터 등 전자제품 제조사들까지 아울러 특허침해를 논할 수 있는 개연성이 충분하므로 제소 활동을 통해 수익을 내는 NPE로써는 당해 특허 매입을 마다할 이유가 없는 것이다. 관련하여 미국 특허시장 분석 업체('Richardson Oliver Insights')에서는 '17년 이후 발생한 비디오 스트리밍 기술 관련 특허소송 중 80%는 NPE가 제기한 것이라고 나타보았다. 무엇보다 OTT 시장에 뒤늦게 진입한 후발주자들이 수익화에 어려움을 겪자 관련 특허를 NPE에 매각하는 경향을 보이고 있어 수요 못지않은 공급이 한동안 지속될 것이라는 점도 주의가 필요한 대목이다.

(출처: IAM, 'Secondary patent market for video streaming assets heating up', 2023.12.12.)

02

최근 5년간 미국 내 특허분쟁 추세

(미국 전체 / 우리기업 연관)





가. 연도별 미국 특허분쟁 동향



최근 5년간 미국 전체 특허분쟁 연평균 5,637개사 집계, '23년 기준 총 4,313개사로 전년 대비 약 24% 감소

- '23년 미국 전체 특허분쟁 피고수는 4,313개사를 기록해 근 5년 새 최저 집계, 엔데믹 시대로의 전환과 맞물려 도래한 고금리·인플레이션 여파가 기업 활동 위축을 야기해 소송을 통한 적극적인 특허권 행사보다 라이선싱을 통한 방어에 집중하는 경향을 보인 탓으로 분석

- 글로벌 IP 관련 콘텐츠 제공 매체('IAM')의 보도에 의하면, 핀란드 네트워크 설비 및 통신장치 제조기업인 'Nokia'는 '22년 말부터 5G 스마트폰 표준필수특허(SEP)와 관련해 특허소송을 제기하는 대신 다수의 라이선싱 계약을 체결

(출처: IAM, 'Nokia completes 5G smartphone renewal cycle with seventh major deal', 2024.2.9.)

* Nokia 5G 표준필수특허(SEP) 라이선싱 계약 현황:

('22.12) 中 Huawei → ('23.1) 韓 Samsung → ('23.7) 美 Apple → ('24.1) 中 Honor

- 또한 '23년 2월 중 미국 특허 라이선싱 플랫폼 'Avanci'가 커넥티드 차량 제조기업들을 겨냥한 애프터마켓(aftermarket) 프로그램을 신규 런칭하였고, 국내 대기업을 포함한 40여개의 기업이 특허권자로 활발히 참여 중임

(출처: IAM, 'Avanci launches Aftermarket programme as part of push into new areas', 2023.2.21.)

- 사회경제적 요인 외에도, 미국 내 특허소송 관할 집중도가 높은 델라웨어지방법원(D.Del.) 및 텍사스서부지방법원(W.D.Tex.)에서의 주요 NPE 소송 둔화가 '23년 미국 전체 특허분쟁 건수 하락에 기여한 것으로 파악(상세분석은 p.25 참조)

- 미국 특허방어펀드('RPX')는 델라웨어지방법원(D.Del.)의 제3자 펀딩정보 공개 조치('22.4)와 텍사스서부지방법원(W.D.Tex.)의 특허소송 균등배당 시행('22.7)으로 '23년 NPE 소송이 전년 대비 30% 가량 감소한 것으로 발표

(출처: RPX, Q4 in Review: NPE Litigation Gap Narrows as Top SEP Venues Compete for Jurisdiction', 2024.1.9.)

'22년대비
미국 전체
특허분쟁 24% ↓,
우리기업 연관
특허분쟁 12% ↓

'23년 미국내
우리기업 연관
분쟁비중은
근 5년 중 최고



최근 5년간 우리기업 연관 특허분쟁은 연평균 207개사 집계, '23년 기준 184개사로 전년 대비 약 12% 감소

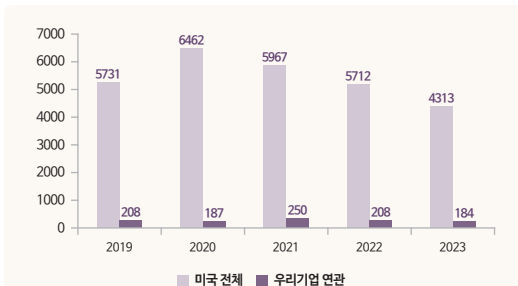
- '23년 미국 내 우리기업 연관 특허분쟁 피고수 또한 184개사를 기록하며 근 5년 새 최저 집계된 한편, 미국 전체 대비 우리기업 연관 사건의 비중은 '23년 중 4.3%로 동 기간 최고치를 기록한 것으로 분석

* 최근 5년간 미국 전체 특허분쟁 중 우리기업 연관 사건 비중

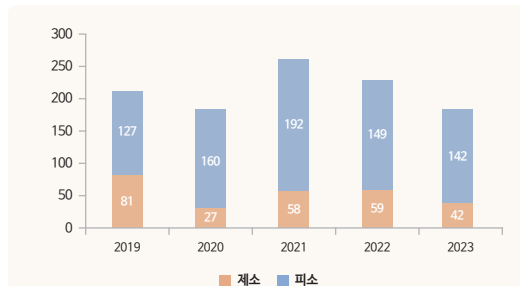
: ('19년) 3.6% → ('20년) 2.9% → ('21년) 4.2% → ('22년) 3.6% → ('23년) 4.3%

- 아울러 우리기업 연관 특허분쟁의 제·피소 추이에 따르면 전년 대비 우리기업 제소는 29%(17개사), 피소는 5%(7개사) 감소한 것으로 나타나, 사실상 대기업 제소 감소가 '23년 우리기업 연관 특허분쟁 피고수 하락을 견인한 것으로 평가

최근 5년간 미국 내 특허분쟁 동향



미국 전체



우리기업 연관



나. 산업·기술분야별 분쟁 추이



'23년 미국 전체 전기·전자 분쟁 비중은 전년 대비 약 7% 감소한 반면, 화학·바이오 분쟁 비중이 전년 대비 약 5% 증가한 것으로 집계

- 최근 5년간 미국 전체 특허분쟁 중 각 산업별 분쟁이 차지하는 비중을 살펴보면, 전기·전자(55%), 화학·바이오(17%), 기구·기기(11%), 기타산업(9%), 기계·운송(8%) 순으로 나타남

- 통상 가장 많은 비중을 차지하는 전기·전자 분쟁은 지난 '22년 전체 대비 61%로 최다 집계되었으나 '23년 중 54%로 줄어든 반면, 화학·바이오분쟁 비중이 '23년 중 18%대를 회복함

* 최근 5년간 미국 전체 화학·바이오 분쟁 비중

: ('19년) 20.1% → ('20년) 16.5% → ('21년) 15.3% → ('22년) 13.1% → ('23년) 18.2%



우리기업 연관 전기·전자 분쟁 비중은 전년과 비슷하며 화학·바이오 분쟁 비중이 약 6% 감소한 반면, 기구·기기 분쟁 비중은 약 5% 증가하여 근 5년 중 최다 집계

- 최근 5개년 기준 미국 내 우리기업 연관 특허분쟁의 각 산업별 비중은, 전기·전자(80%), 기구·기기(8%), 화학·바이오(6%), 기계·운송(4%), 기타산업(2%) 순으로 나타남

- '23년 우리기업 연관 전기·전자 분쟁 비중은 78.3%로 전년 대비 소폭(0.4%) 증가하였으며, 화학·바이오 분쟁 비중은 줄어든 데 반해 기구·기기 분쟁 비중이 늘어나 우리기업 연관 분쟁 중 12%를 차지함

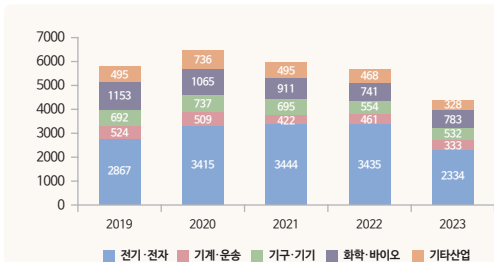
* 최근 5년간 우리기업 연관 기구·기기 분쟁 비중

: ('19년) 9.6% → ('20년) 2.7% → ('21년) 6.4% → ('22년) 7.2% → ('23년) 12.0%

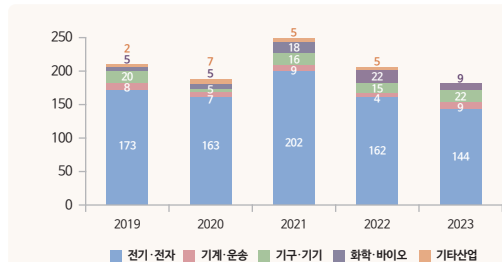
'23년 미국내
전기·전자 분쟁
비중은 감소

우리기업 연관
기구·기기 분쟁
비중은 증가

최근 5년간 산업분야별 특허분쟁 추이

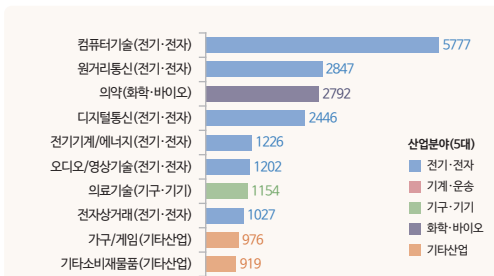


미국 전체

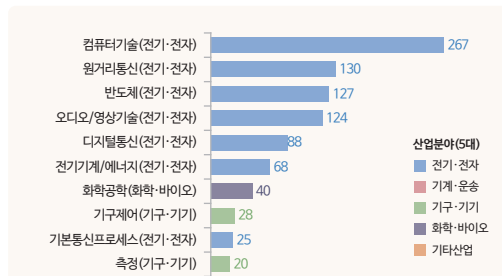


우리기업 연관

최근 5년간 다(多)소속 기술분야 Top 10



미국 전체



우리기업 연관

* 계쟁특허 확인 가능 건에 한하여 집계

** WIPO 공시 IPC 코드 연계 산업·기술 분류표(IPC-Technology Concordance, '23.7 개정판)에 따라 5대 산업·35대 기술분야로 구분, 산업별 전 기술분야 분류는 #참고자료(p. 95)에서 확인 가능



다. 유형별(PE/NPE) 분쟁 추이

최근 5년간 발생한 미국 전체 특허분쟁 중 PE 소송이 약 47% 차지, 다(多)소송 기업은 화학·바이오 산업 내 집중

- 근 5년간 누계 미국 전체 특허분쟁 내 PE 소송 비중은 46.8%로 확인되었으며, 지난 '19년 52.9%로 최고 집계된 후 꾸준히 감소하다 '23년 중 45%대를 회복

* 최근 5년간 미국 전체 특허분쟁 중 PE 소송 비중
: ('19년) 52.9% → ('20년) 50.7% → ('21년) 45.1% → ('22년) 39.3% → ('23년) 45.2%

- 미국 내 특허분쟁 제소 기준으로 나열한 다(多)소송 기업 순위에서 따르면 지난 5년간 미국 제약사 'Merck Sharp & Dohme'이 160개사를 상대로 소송을 제기했으며, '23년에는 'Mylan'이 44개사를 제소하여 1위를 차지

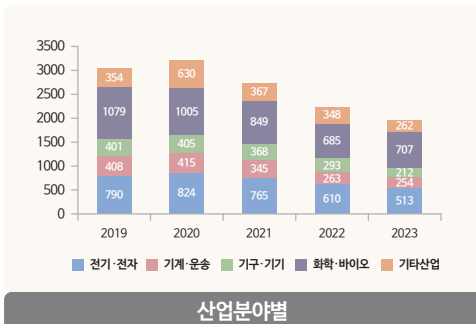
최근 5년간 발생한 미국 전체 특허분쟁 중 약 52%는 NPE 소송에 해당, '23년 기준 미국 내 NPE 소송 비중은 49%로 근소하게 하락

- 근 5년간 누계 미국 전체 특허분쟁 내 NPE 소송 비중은 약 52%에 달하는 것으로 나타났으며, '22년 중 60.6%로 최대 관측 후 감소

* 최근 5년간 미국 전체 특허분쟁 중 NPE 소송 비중
: ('19년) 46.8% → ('20년) 48.9% → ('21년) 54.6% → ('22년) 60.6% → ('23년) 49.4%

- 미국 전체 다(多)소송 NPE 순위에서 따르면 지난 5년간 캐나다 NPE인 'Cedar Lane Technologies'가 누적 393개사를 제소해 활발한 수익화 활동을 벌인 것으로 나타났으나, '23년에는 신생 미국 NPE인 'Patent Armory'가 83개사를 상대로 소송을 제기하여 연간 최다 소송 NPE로 확인

최근 5년간 미국 전체 PE 소송 추이



산업분야별

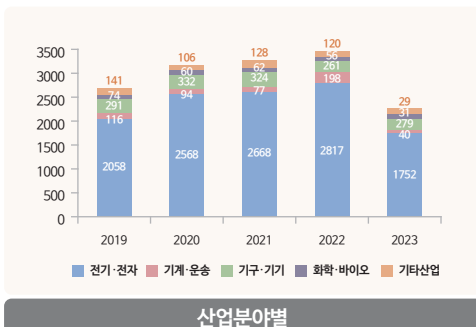
최근 5년간('19~'23년) 누적				
순위	기업명	국적	제소건수	선호관할 산업분야
1	Merck Sharp & Dohme	미국	160	앨라배마(D. Del.) 화학·바이오
2	Novartis	스위스	148	앨라배마(D. Del.) 화학·바이오
3	Bausch + Lomb	캐나다	144	뉴저지(D. N.J.) 화학·바이오
4	H. Lundbeck	덴마크	117	앨라배마(D. Del.) 화학·바이오
5	Celgene	미국	114	뉴저지(D. N.J.) 화학·바이오

'23년 기준				
순위	기업명	국적	제소건수	선호관할 산업분야
1	Mylan	미국	44	뉴저지(D. N.J.) 화학·바이오
2	AbbVie	미국	42	앨라배마(D. Del.) 화학·바이오
3	Jazz Pharmaceuticals	아일랜드	39	뉴저지(D. N.J.) 화학·바이오
4	BTL Industries	미국	34	캘리포니아주(W. D. Cal.) 지구·기기
5	ThroughTek	대만	26	워싱턴주(W. D. Wash.) 전기·전자

다(多)소송 기업 상세

* 기업별 국적은 모회사(본사) 소재지 기준, 동일 기업명 해외지사 건 합산하여 집계

최근 5년간 미국 전체 NPE 소송 추이



산업분야별

최근 5년간('19~'23년) 누적				
순위	기업명	국적	제소건수	선호관할 소유주
1	Cedar Lane Technologies	캐나다	393	텍사스주(W. D. Tex.) -
2	WSOU Investments	미국	367	텍사스주(W. D. Tex.) -
3	Ball Semiconductor	미국	161	텍사스주(Mass.) Hilco Global
4	Symbology Innovations	미국	124	앨라배마(D. Del.) -
5	AML IP	미국	93	텍사스주(W. D. Tex.) Dynamic IP Deals

'23년 기준				
순위	기업명	국적	제소건수	선호관할 소유주
1	Patent Armory	캐나다	83	텍사스주(W. D. Tex.) -
2	Freedom Patents	미국	41	텍사스주(W. D. Tex.) -
3	mCom IP	미국	34	텍사스주(W. D. Tex.) Dynamic IP Deals
4	Gamehancement	미국	30	텍사스주(W. D. Tex.) Jeffrey M. Gross
5	Dali Wireless	미국	29	텍사스주(W. D. Tex.) -

다(多)소송 NPE 상세

* 개별 NPE 기준으로 집계



최근 5년간 미국 내 우리기업 연관 특허분쟁 중 PE 소송은 약 35% 해당, 우리기업 상대 다(多)소송 기업은 전기·전자 산업 내 집중

- 근 5개년 누계 미국 내 발생한 우리기업 연관 특허분쟁 중 PE 소송이 차지하는 비중은 34.8%로 확인되었으며, '23년 중 대기업 피소자 감소함에 따라 전년 대비 11.6%p 하락한 수치로 집계

* 최근 5년간 우리기업 연관 특허분쟁 중 PE 소송 비중
: ('19년) 47.6% → ('20년) 28.9% → ('21년) 35.2% → ('22년) 36.1% → ('23년) 24.5%

- 특허침해로 피소된 우리기업 수(개사)를 기준으로 나열한 다(多)소송 기업 순위에 따르면 최근 5개년 기준 미국 메모리 모듈 제조사 'Netlist' 및 스웨덴 통신장치 제조사 'Ericsson'이 각각 1,2위를 기록, '23년에는 미국 의류가구 업체 'Trutek'이 우리기업 상대 제소건수 1위를 차지



최근 5년간 우리기업 연관 특허분쟁 중 NPE 소송 비중은 약 56%를 차지, '23년 우리기업 피소 건 내 NPE 소송 비중은 약 70%로 확인

- 근 5개년 누계 미국 내 발생한 우리기업 연관 특허분쟁 중 NPE 소송이 차지하는 비중은 55.6%로 미국 전체보다 높게 나타났으며, 우리기업 피소 기준으로 산출한 NPE 소송 비중은 74.7%에 달하는 것으로 분석

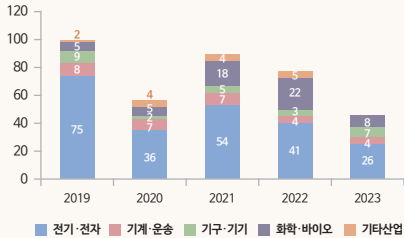
* 최근 5년간 우리기업 피소 내 NPE 소송 비중
: ('19년) 70.9% → ('20년) 69.4% → ('21년) 77.6% → ('22년) 84.6% → ('23년) 69.7%

- 우리기업 상대 다(多)소송 NPE 순위에 따르면 지난 5년간 아일랜드 NPE인 'Solas OLED'가 누적 18개사로 미국에서 우리기업을 가장 많이 제소한 것으로 나타났으며, '23년에는 지난해('22년)부터 특허소송을 개시한 미국 NPE 'Headwater Research'가 우리기업 5개사를 상대로 소송을 제기한 것으로 확인

최근 5개년 기준
우리기업 연관
특허분쟁은
전기·전자 관련
소송이 다수 차지

'23년 기준
우리기업 피소 건 중
70%는 NPE 소송

최근 5년간 우리기업 연관 PE 소송 추이



산업분야별

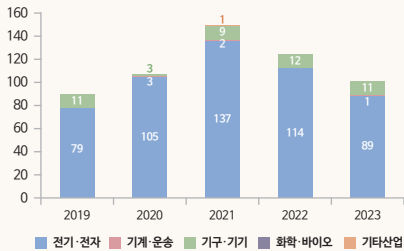
최근 5개년('19~'23년) 누적				
순위	기업명	국적	제소건수	선호관할 산업분야
1	Netlist	미국	8	텍사스동부(E.D.Tex.) 전기·전자
2	Ericsson	스웨덴	7	텍사스동부(E.D.Tex.) 전기·전자
3	US Synthetic	미국	6	텍사스남부(S.D.Tex.) 기계·운송
4	Trutek	미국	5	뉴저지(D.N.J.) 화학·바이오
5	SkyHawke Technologies	미국	4	캘리포니아중부(C.D.Cal.) 가구·기기

'23년 기준				
순위	기업명	국적	제소건수	선호관할 산업분야
1	Trutek	미국	5	뉴저지(D.N.J.) 화학·바이오
2	FlatFrog Laboratories	스웨덴	3	캘리포니아남부(S.D.Cal.) 전기·전자
3	Regeneron Pharmaceuticals	미국	3	웨스트버지니아(W.Va.) 화학·바이오
4	ASUS Technology Licensing	대만	3	텍사스동부(E.D.Tex.) 전기·전자
5	Maxell	일본	3	텍사스동부(E.D.Tex.) 전기·전자

다(多)소송 기업 상세

* 기업별 국적은 모회사(본사) 소재지 기준, 동일 기업명 해외지사 건 합산하여 집계

최근 5년간 우리기업 연관 NPE 소송 추이



산업분야별

최근 5개년('19~'23년) 누적				
순위	기업명	국적	제소건수	선호관할 소유주
1	Solas OLED	아일랜드	18	텍사스동부(E.D.Tex.) Atlantic IP
2	Cedar Lane Technologies	캐나다	11	텍사스서부(W.D.Tex.) -
3	Uniloc 2017	호주	10	텍사스동부(E.D.Tex.) Uniloc
4	Daedalus Prime	미국	10	텍사스동부(E.D.Tex.) -
5	Headwater Research	미국	9	텍사스동부(E.D.Tex.) Gregory G. Raleigh

'23년 기준				
순위	기업명	국적	제소건수	선호관할 소유주
1	Headwater Research	미국	5	텍사스동부(E.D.Tex.) Gregory G. Raleigh
2	Staton Techiya	미국	5	델라웨어(D.Del.) -
3	GenghisComm Holdings	미국	3	캘리포니아남부(S.D.Cal.) -
4	HyperQuery	미국	3	텍사스서부(W.D.Tex.) Jeffrey M. Gross
5	Mel NavIP	미국	3	텍사스동부(E.D.Tex.) Ni Wang & Massand

다(多)소송 NPE 상세

* 개별 NPE 기준으로 집계

** 제소건수 동일한 경우 미국 전체 제소건수 많은 순으로 나열



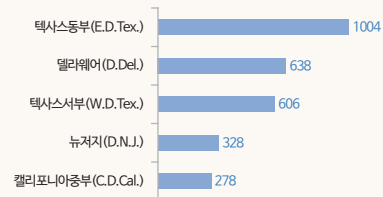
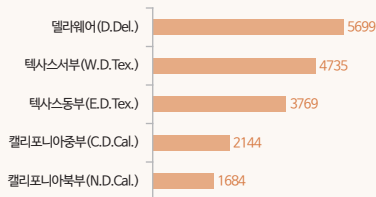
라. 특허소송 관할법원 상세

📊 '23년 미국 전체 특허분쟁은 텍사스동부지방법원(E.D.Tex.)에서 최다 관할, 델라웨어 및 텍사스서부 관할 선호 경향이 텍사스동부로 옮겨간 듯

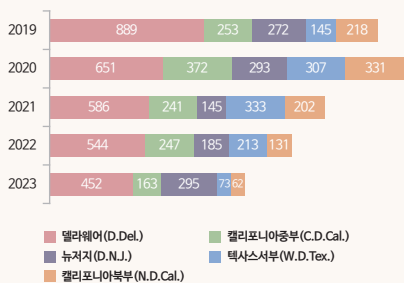
- 최근 5년간 미국 전체 특허분쟁을 소송유형별(PE/NPE)로 구분하여 각각 선호하는 관할 법원을 분석한 바에 따르면, PE 소송은 법원이 다수 소재한 델라웨어(D.Del.)에서, NPE 소송은 특허권자에게 보다 유리한 판결을 내리는 것으로 알려진 텍사스서부(W.D.Tex.) 및 동부(E.D.Tex.)에서 주로 제기된 것으로 나타났으나 '23년을 기점으로 종래의 관할 선호 경향이 다소간 변화되는 흐름이 감지
 - '23년 중 제기된 PE 소송을 관할별로 구분한 결과, 그간 델라웨어 다음으로 많은 특허소송이 제기된 것으로 나타난 캘리포니아중부(C.D.Cal.) 및 텍사스서부(W.D.Tex.) 보다도 뉴저지(D.N.J.)를 선호한 것으로 나타남
 - NPE 소송 또한 마찬가지로 여타 관할에 비하여 상대적으로 높은 소송 집중도를 보여 온 텍사스서부(W.D.Tex.)와 델라웨어(D.Del.) 관할 비중이 '23년 중 대폭 줄어든 반면, 텍사스동부(E.D.Tex.) 사건은 오히려 증가한 것으로 집계됨
 - 이 같은 변화는 지난 '22년 델라웨어에서 촉발된 제3자 특허소송 펀딩 정보 공개 요구*가 문어발식 자회사 설립을 통해 특허소송을 감행하던 NPE들을 다소간 압박하였고, 아울러 텍사스서부에서도 특허소송 균등 배당제를 시행함에 따라 기존 담당판사(Alan D. Albright) 1인에 의한 신속한 재판 진행, 재량적 관할 이송 거부 등이 요원해진 까닭으로 분석
- * 소 외 제3자가 특허소송 비용을 지원(funding)한 경우, 해당 제3자의 신원, 소송 당사자와의 관계, 지원 대가로 약정한 제3자의 이익 등을 공개토록 함
- 이로써 '17년 TC Heartland 판결로 포럼쇼핑(forum shopping)에 제약이 발생해 상대적으로 관할 선호도가 떨어진 텍사스동부에서의 특허분쟁이 다시금 늘어날 것으로 전망

'23년 미국 전체
특허분쟁은
텍사스동부지법
최다(23%) 관할

최근 5년간 미국 전체 특허소송 관할법원 상세

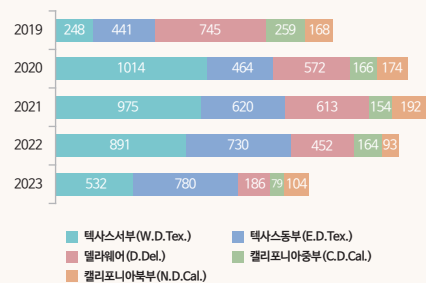


최근 5년간 법원별 관할 누적 추이



PE 소송

'23년 다(多)관할 지방법원 Top 5



NPE 소송



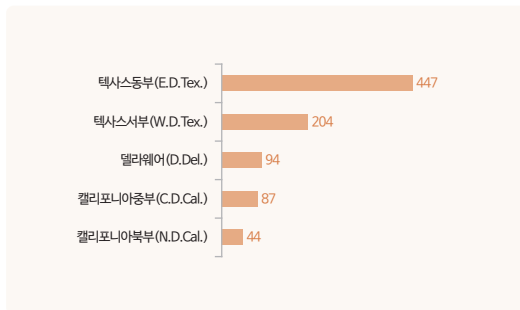


최근 5년간 우리기업 연관 특허분쟁은 텍사스동부지방법원(E.D.Tex.)에서 최다 관할, 2순위 텍사스서부지방법원(W.D.Tex.)과 2배 이상 차이

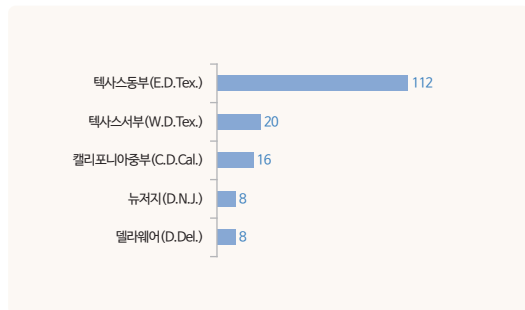
- 최근 5개년 누계 미국 내 발생한 우리기업 연관 특허분쟁 총 피고수 대비 각 지방법원별 비중을 살펴본 결과, 텍사스동부(E.D.Tex.) 관할이 43%를 차지하며 2순위를 기록한 텍사스서부(W.D.Tex.) 관할 비중(20%)과 2배 이상 차이나는 것으로 집계
- 통상적으로 미국에서는 우리기업 제소보다 피소가 많이 발생하는 만큼, 친특허권자 성향을 보이는 것으로 알려진 텍사스 내 지방법원에서 우리기업을 연관 사건을 주로 심리한 것으로 분석
- 이에 미국 전체 경향과 달리 우리기업 연관 특허분쟁의 경우 소송유형(PE/NPE)과 관계없이 다(多)관할 지방법원은 텍사스동부(E.D.Tex.)로 동일하게 나타났으며, '22년 중 델라웨어(D.Del.)와 텍사스서부(W.D.Tex.)에서 제기된 편당 정보 공개, 특허소송 균등 배당 시행에 따른 NPE의 대응 정도에 따라 추후 동 법원(텍사스동부) 내 우리기업 특허분쟁 비중이 증가할 수 있을 것으로 예상
- 한편 우리기업 제소 건만을 대상으로 지방법원별 순위를 집계한 바로도 텍사스동부(E.D.Tex.)가 최다 관할로 선정되었으나, 이어 캘리포니아중부(C.D.Cal.)와 델라웨어(D.Del.) 순으로 선호도가 높은 것으로 나타남

'23년 우리기업
연관 특허분쟁도
텍사스동부지법
최다(43%) 관할

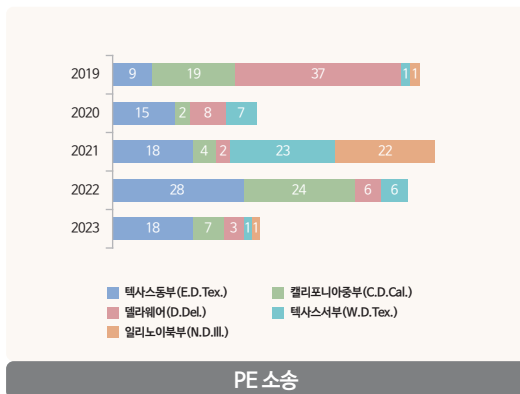
최근 5년간 우리기업 연관 특허소송 관할법원 상세



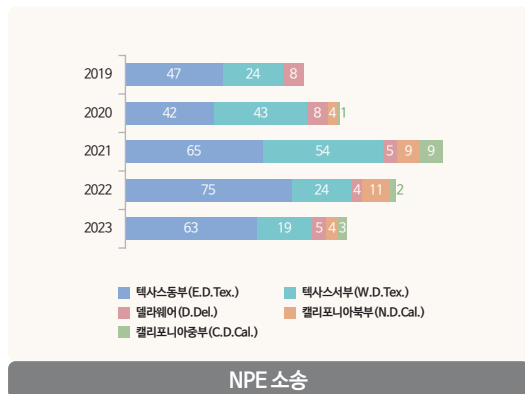
최근 5년간 법원별 관할 누적 추이



'23 다(多)관할 지방법원 Top 5



PE 소송



NPE 소송



마. 특허소송 손해배상 상세

최근 5년간 미국 전체 특허소송 손해배상 총 292건 선고, '23년 한 해 80건에 이르며 배상액 규모도 최고 집계

- 소송 전문 DB업체('LexMachina')에서 발표한 보고서에 따르면, 근 5개년 추이 상 미국 내 특허소송 손해배상은 연평균 약 58건 선고된 것으로 집계
- 특허 미국 내 특허소송 손해배상 건수는 '20년을 기점으로 매년 증가세를 보인 가운데, '23년 중 전체 배상액이 35억달러(약 4조6천억원)를 돌파하며 근 10년 중 최고치를 기록한 것으로 발표

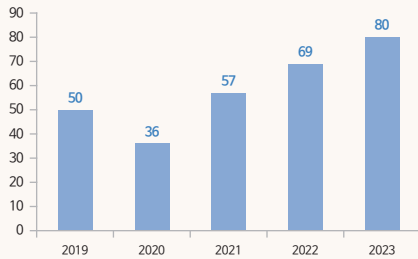
'23년 기준 미국 내 특허소송 최고 배상액은 약 4억7천만달러(약 6천억원)로 확인, 고액 배상 선고 건 중 우리기업 소송도 포함

- 미국 법률저널('Law360')에서 보도한 바에 따르면, '23년 미국 특허소송 중 최고 배상액이 선고된 사건은 온라인 스트리밍 콘텐츠 필터링 서비스기업('ClearPlay')과 미국 케이블 TV 방송사('Dish Network') 간 분쟁으로, 당초('23.3월) 배심원단은 특허침해를 인정해 피고 방송사에게 4억7천만달러의 손해배상 책임이 있다고 판결했으나 이후 담당판사(David Nuffer)가 이를 번복하여 항소심 진행 중임
- 특허할 사항은 '23년 고액 손해배상 선고 건 중 우리기업 소송이 포함된 점으로 국내외로 다수 보도된 바와 같이 미국 'Netlist'는 지난 '21년 텍사스동부(E.D.Tex.)에서 우리기업을 상대로 메모리 모듈 특허침해를 주장해 '23년 4월 배심원 판결로 우리기업의 배상 책임이 인정되었으나, 12월 중 우리기업이 관련 원출원특허의 무효 결정을 토대로 델라웨어(D.Del.)에서 특허비침해 및 계약위반 소송을 새로 제기하여 심리 진행 중임

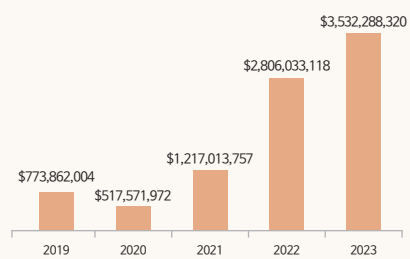
'23년 중 미국
특허소송 손해배상
최다선고, 배상액
규모도 최고 집계

'23년 미국
특허소송 고액 배상
선고 건 중
우리기업 포함

최근 5년간 미국 전체 특허소송 손해배상 추이



연도별 손해배상(건)



연도별 손해배상(액)

(출처: Lex Machina Patent Litigation Report 2024)

순번	기준일	관할	사건번호	사건명(원피고)	우리기업 사건여부	총 배상액	승결과	배상유형
1	3월	D.Utah	2:14-cv-00191	ClearPlay v. Dish Network LLC		\$469,074,468	원고승	합리적 로열티(Reasonable Royalty)
2	7월	W.D.Tex.	6:21-cv-00569	Touchstream Technologies Inc. v. Google LLC		\$338,760,000	원고승	합리적 로열티(Reasonable Royalty)
3	4월	E.D.Tex.	2:21-cv-00463	Netlist Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd.	✓	\$303,150,000	원고승	합리적 로열티(Reasonable Royalty)
4	4월	W.D.Tex.	6:21-cv-00740	Textron Innovations Inc. v. SZ DJI Technology Co., Ltd.		\$272,900,000	원고승	합리적 로열티(Reasonable Royalty)
5	10월	W.D.Tex.	6:21-cv-00198	Streamscale Inc. v. Cloudera Inc.		\$240,000,000	원고승	합리적 로열티(Reasonable Royalty)

'23년 미국 내 특허소송 손해배상 Top 5

(출처: Law360, 'The Top Patent Damages Awards of 2023', 2023.12.19.)

* 본 손해배상 상세 이력은 '사건수' 기준 집계

** 집계시점 및 소송 진행경과에 따라 추후 변동가능('24.1월 최종 확인)





최근 5년간 우리기업 연관 특허소송 손해배상 7건 중 6건은 우리기업 배상 선고 건으로, 이 중 NPE 소송이 4건을 차지

- 기업규모별로 구분 시 최근 5년간 미국 내 선고된 우리기업 연관 특허소송 손해배상 총 7건 중 대기업 5건, 중견기업 1건, 중소기업 1건으로 확인
 - * ('20년) 우리기업 간 손해배상 선고 1건 제외
- 지방법원별로 구분 시 앞서 우리기업 연관 특허소송 다(多)관할 법원으로 분석된 텍사스동부(E.D.Tex.)에서 '21년과 '23년 중 총 4건의 손해배상을 선고한 것으로 관측
- 중국결과('24.1월 기준)에 따르면 최근 5년간 선고된 우리기업 연관 특허소송 손해배상 7건 중 6건은 우리기업의 배상 책임을 인정한 것으로 집계되었으며, 나아가 우리기업 배상 6건 중 4건은 NPE 소송으로 약 67%의 비중을 차지
- 최근 5개년 합산 우리기업 연관 NPE 소송의 배상액 규모는 약 1억2천만달러(약 1천600억원)로 확인되며, 전부 대기업 배상 건 해당

최근 5년간
우리기업 배상
선고 건 중
NPE 소송이
67% 차지

'23년 중
우리기업 배상
최다(3건) 선고



'23년 미국 내 우리기업 연관 특허소송 손해배상 3건 선고, 개별 사건 기준 우리기업 최고 배상액은 약 3억300만달러(약 4천억원)로 확인

- '23년 우리기업 손해배상 중 뉴저지(D.N.J.) 선고 건은 당초('19) 우리기업이 합리적 로열티(Reasonable Royalty) 명목으로 원고 'Mondis Technology'에게 4천5백만달러를 배상토록 하였으나 이후 담당판사(Stanley R. Chesler)가 해당 배심원 평결을 무효화(vacate)함에 따라 '23년 중 배상액이 감경된 것으로, 현재 항소심 진행 중임

(출처: LAW360, 'Mondis Pushes To Reinstate \$45M LG Patent Verdict', 2024.2.1.)

최근 5년간 우리기업 연관 특허소송 손해배상 추이



순번	기준년도	관할	원고명	국적	NPE 여부	총 배상액	중국결과 (우리기업기준)	배상유형
1	2019	N.D.Cal.	Enplas Display Device Corporation	일본		\$570,000	피배상	합리적 로열티(Reasonable Royalty)
2	2021	E.D.Tex.	Solas OLED	아일랜드	✓	\$77,738,543	배상	합리적 로열티(Reasonable Royalty) / 증액배상(Enhanced Damages)
3	2021	E.D.Tex.	Acorn Semi, LLC	미국	✓	\$25,000,000	배상	합리적 로열티(Reasonable Royalty)
4	2022	D.Utah	Menicon Singapore Pte Ltd.	일본		확인 불가	배상	일상이익(Lost Profits)
5	2023	D.N.J.	Mondis Technology Ltd.	영국	✓	\$14,300,000	배상	합리적 로열티(Reasonable Royalty)
6	2023	E.D.Tex.	Netlist, Inc.	미국		\$303,150,000	배상	합리적 로열티(Reasonable Royalty)
7	2023	E.D.Tex.	Constellation Designs, LLC	미국	✓	\$1,684,469	배상	합리적 로열티(Reasonable Royalty)

최근 5년간 우리기업 손해배상 상세

* 본 손해배상 상세 이력은 '사건수' 기준 집계, 국적은 모회사(본사) 소재지 기준으로 반영

** 집계시점 및 소송진행경과에 따라 추후 변동 가능('24.1월 최종 확인)

03

특허심판원(PTAB) 및 무역위원회(ITC)





가. PTAB(특허심판원) 분쟁 동향



'23년 미국 내 특허심판 총 1,192건 청구, 전년 대비 약 11.3% 감소

- 미국 특허정보 제공업체('Unified Patents')에 따르면 '23년 한 해 PTAB에 접수된 특허심판 청구 건수는 총 1,192건으로, 전년 대비 약 11.3% (153건) 감소한 수치에 해당

(출처: Unified Patents, 'Patent Dispute Report: 2023 in Review', 2024.1.8.)

- 미국 특허상표청장(Kathi Vidal)은 '22년 4월 부임한 이래 NHK-Fintiv Rule에 근거해 재량으로 무효심판 개시를 거절한 PTAB의 관행 등에 제동을 가하며, 필요 시 청장 직권으로 심판에 개입하는 등 적극적인 행보를 보인 바 있음
- 더욱이 '23년 중 PTAB이 종래의 NHK-Fintiv Rule 외 심판 개시 결정 시 고려해야 할 추가적인 요소들을 보다 명확히 규정하고자 시도함에 따라 절차에 대한 불확실성이 증가한 탓에 연중 특허심판 청구 건수가 줄어든 것으로 분석

(출처: USPTO, 'USPTO announces Advance Notice of Proposed Rulemaking for potential PTAB reforms', 2023.4.20.)

- 반면 상기한 연유로 무효심판(IPR) 개시율은 Vidal 특허청장 부임 후 대폭 상승하여 '23년에도 비슷한 추이(67.3%)를 유지한 것으로 나타남

* 최근 5년간 PTAB 무효심판(IPR) 개시율

: ('19년) 60.2% → ('20년) 58.3% → ('21년) 59.3% → ('22년) 69.0% → ('23년) 67.3%

(출처: Unified Patents, 2023 PTAB Annual Report)



'23년 중 우리기업이 미국 내 특허심판 최다 청구인으로 선정, 최다 피청구인은 미국 NPE 'Jawbone Innovations'로 확인

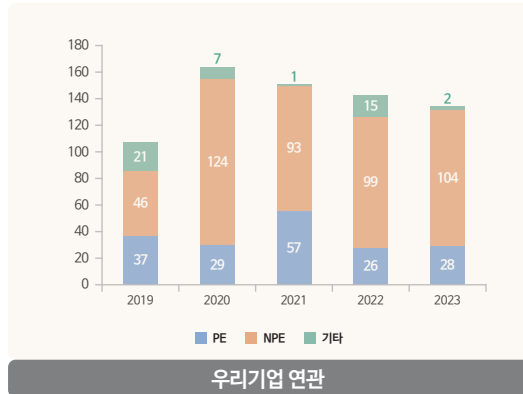
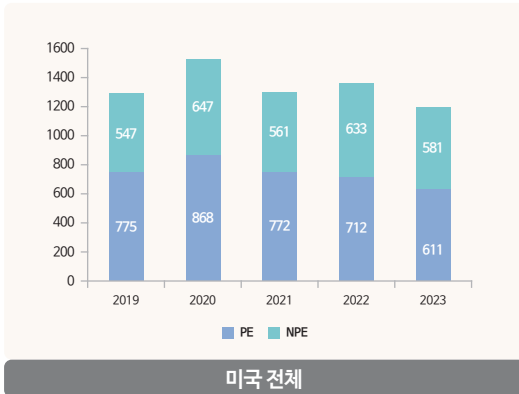
- 특허심판 청구건수 순으로 나열한 자료에 따르면 '23년 기준 우리기업이 114건으로 1위를 차지하였고, 뒤이어 'Google'과 'Apple' 등 NPE 피소가 잦은 글로벌 기업들이 상위권에 위치
- 한편 '23년 기준 미국 내 특허심판 최다 피청구인은 NPE인 'Jawbone Innovations' 및 보안 소프트웨어 개발사 'Webroot' 등으로, 특허심판 피청구 상위 10개 업체 중 8개사가 NPE로 확인

(출처: Unified Patents, 'Patent Dispute Report: 2023 in Review', 2024.1.8.)

'22년 대비
미국 특허심판
청구 11.3% ↓

'23년 중 미국 내
우리기업이
특허심판 최다 청구,
최다 피청구 업체는
美 NPE('Jawbone')

최근 5년간 미국 내 특허심판 동향



* 본 특허심판 동향은 '사건수' 기준 집계



나. ITC(무역위원회) 분쟁 동향



최근 5년간 미국 무역위원회(ITC) 불공정수입 조사신청 총 318건 접수, 우리기업 연관 조사신청 건 비중 연평균 약 11%로 집계

- 미국 관세법 제337조 소정의 불공정무역·경쟁행위 제재 규정에 따라 미국 내 지식재산권 침해품 수입배제 및 판매금지 명령을 선고하는 ITC의 최근 5년간 동향에 따르면, 조사신청은 지난 '21년 중 82건을 기록하며 최대 발생 후 감소 중인 것으로 확인되며 조사개시는 이듬해인 '22년 중 최대 결정된 것으로 나타남
- 최근 5개년 기준 미국 ITC 내 발생한 우리기업 연관 사건의 경우도 전체 추이와 유사하게 '21년 중 조사신청 및 조사개시 건 모두 최대 집계되었으며, 전체 조사신청 건 대비 연평균 11.3%의 비중을 차지한 것으로 확인

최근 5개년 기준
미국 ITC 내 우리기업
사건 비중 11% 차지

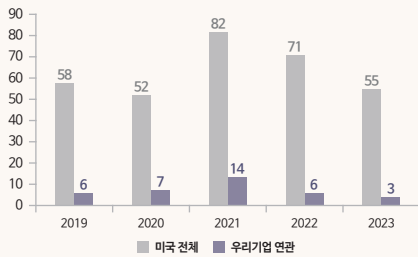
우리기업 ITC
피소 중 56%는
NPE가 신청



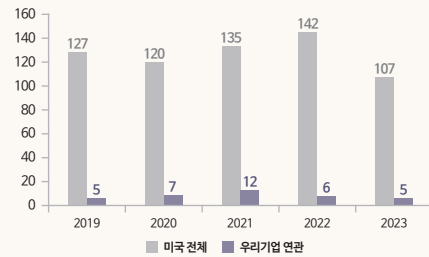
미국 ITC 내 주요 조사대상(계쟁제품)은 컴퓨터/통신장비, 의약품/의료기기, 가전기기 순으로 확인 되는 한편, 최근 5년간 우리기업 상대 ITC 조사신청 건 중 56%는 NPE가 제기

- USITC 제공 수치에 따르면 최근 5년간 불공정수입 조사신청 건 중 컴퓨터/통신장비 관련 사건이 가장 큰 비중을 차지하는 것으로 집계되었으며, 이어 의약품/의료기기, 가전기기 등 조사신청 건이 다수 접수
- 한편 동 기간 우리기업 연관 ITC 조사신청 누계 총 36건 중 25건은 피조사 건으로 절반 이상(14건)은 NPE가 우리기업을 상대로 제기한 것으로 나타났으며, 계쟁제품군은 대개 통신기기, 반도체, 디스플레이 관련으로 파악

최근 5년간 미국 내 불공정수입(Section 337) 조사 동향

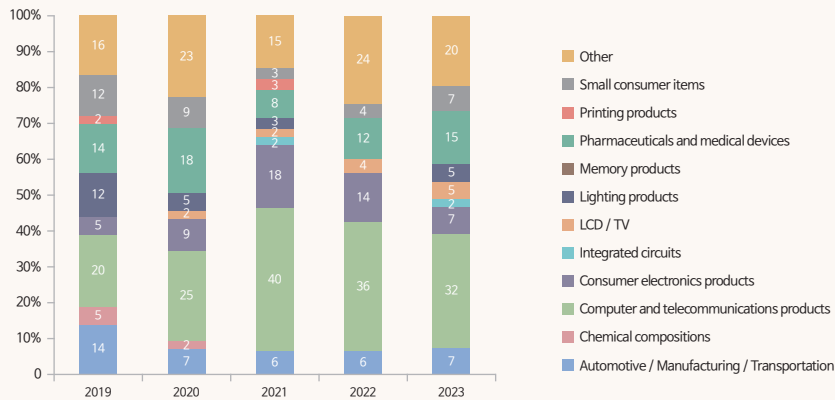


조사신청 추이



조사개시 추이

(출처: USITC, 'Section 337 Statistics: Number of New, Completed, and Active Investigations by fiscal year')



계쟁제품별 불공정수입 조사 비중 (%)

(출처: USITC, 'Section 337 Statistics: Technology Areas of Accused Products')

* 본 불공정수입 조사 동향은 '사건수' 기준 집계



2023 IP TREND

Annual Report



PART. I

서론



PART. II

미국 내 우리기업
특허분쟁 동향



PART. III

미국 내 우리기업 특허분쟁
연관 기업 및 법원 분석



PART. IV

전문가 칼럼

1. 이슈 포커스
2. 산업계 소식



참고자료

PART.III

미국 내 우리기업 특허분쟁 연관 기업 및 법원 분석



1

상위 5개 외국기업 상세

 2023년 한해 미국 내 우리기업 총 142개사가 피소를 기록하였으며, 상위 5개 업체로부터 피소된 우리기업은 62개사로 전체 대비 약 43.7% 차지

2023년 우리기업 연관 다(多)소송 외국기업 Top 5

(단위: 개사)

순위	기업명	NPE 여부	산업분야 (기술분야)	1분기	2분기	3분기	4분기	합계	'23년 전체 피고수
1	Trutek Corp.	x	화학·바이오 (의약)	-	-	6	-	6	10
2	Headwater Research LLC	o	전기·전자 (원거리통신)	3	-	-	2	5	21
3	Staton Techiya LLC	o	전기·전자 (오디오 / 영상)	-	-	5	-	5	5
4	Maxell Ltd.	x	전기·전자 (오디오 / 영상)	-	-	2	1	3	17
5	GenghisComm Holdings LLC	o	전기·전자 (디지털 통신)	-	-	3	-	3	9
합 계				3	0	16	3	22	62

* 본 자료는 피고수 기준으로 작성



가. Trutek Corp.

기업정보

- 미국 뉴저지를 기반으로 한 의료기구 제조사로, 공기차단용 비강 젤 및 스프레이 등 판매
- 주요 소송활동 분야: Biotech and Pharma
- 소재지: 281 E. Main St. Somerville, New Jersey 08876, USA
- NPE 여부: X
- 기업 모자관계: 해당사항 없음

1) 최근 5년간 제소 현황

▲ '19년 미국 내 최초로 소송 제기하였으며, '23년 3분기 중 우리기업을 상대로 6개社 제소



*본 자료는 피고수 기준으로 작성

2) 우리기업 연관 소송이력

(단위: 건)

사건번호	제소일	관할법원	피 고	기업규모	계정특허번호	진행경과	종결일
2:23cv3709	2023.7.11	D.N.J.	국내 S社 외 9	중소기업	US8163802	진행 중	-

*이하 자료는 사건 수 기준으로 작성

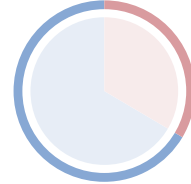
3) 주요 관할법원 및 담당판사 정보

 Trutek Corp. 연관 소송이 진행된 관할법원은 뉴저지 연방지방법원(D.N.J.)으로, 심리는 Frances Kay Behm 판사 등이 담당

Courts

(단위: 건)

D.N.J.	2	67%	
E.D.Mich.	1	33%	



District Judges

Frances Kay Behm	1	33%	
Freda L. Wolfson	1	33%	
Stephen Joseph Murphy II...	1	33%	
Esther Salas	1	33%	
John Michael Vazquez	1	33%	

1 Other Judges

(기준일: '19.1.1.~'23.12.31.)

4) 경과 정보

 소송 경과

· 기준일 내 제기된 소송 3건 중, 1건은 종결(합의)되었으며 나머지 2건은 진행 중

(단위: 건)

Claimant Win	0	0%	
Default Judgment	0	0%	
Consent Judgment	0	0%	
Judgment on the Pleadings	0	0%	
Summary Judgment	0	0%	
Trial	0	0%	
Judgment as a Matter of Law	0	0%	
Decision on Bankruptcy Appeal	0	0%	
Claim Defendant Win	0	0%	
Default Judgment	0	0%	
Consent Judgment	0	0%	
Judgment on the Pleadings	0	0%	
Summary Judgment	0	0%	
Trial	0	0%	
Judgment as a Matter of Law	0	0%	
Decision on Bankruptcy Appeal	0	0%	



Likely Settlement	1	33%	
Likely Settlement	1	33%	
Consent Judgment	0	0%	
Procedural Resolution	0	0%	
Contested Dismissal	0	0%	
Dismissal	0	0%	
Consolidation	0	0%	
Severance	0	0%	
Interdistrict Transfer	0	0%	
Intradistrict Transfer	0	0%	
Stay	0	0%	
Multidistrict Litigation	0	0%	
No Case Resolution	2	67%	
Open Cases	2	67%	
Remaining Federal	0	0%	
Other	0	0%	

(기준일: '19.1.1.~'23.12.31.)

5) 대리인 정보

💡 주요 대리인

(단위: 건)

Trutek Corp.의 최다 대리 로펌 정보								
로펌명	소재지	구분	대리건수	승소	패소	소취하	기타	진행중
The Law Office of Keith Altman	30474 Fox Club Drive Farmington Hills, MI 48331 USA	원고	2	-	-	-	-	2
		피고	-	-	-	-	-	-
합 계			2	0	0	0	0	2

* '기타'는 소송 병합, 분할, 중지, 관할 이송 등에 해당

(기준일: '19.01.01 ~ '23.12.31)

6) Trutek Corp. 특허자산 현황

💡 특허자산 주력분야: 기구·기기

(단위: 건)

전기·전자	기계·운송	기구·기기	화학·바이오	기타산업 (가구, 토목 등)	계
2 (14.3%)	1 (7.1%)	6 (42.9%)	5 (35.7%)	-	14 (100%)

(조사일: '24년 1월 31일 기준)

7) Trutek Corp. 의 주요 계쟁특허 정보

💡 기본정보

특허번호	발명의 명칭	산업분야 (기술분야)
US8163802	Electrostatically charged multi-acting nasal application, product, and method	화학·바이오 (의약)

💡 인용·피인용 정보¹⁾

특허번호	미국 내 인용·피인용 건수	미국 내 주요 인용·피인용 특허(최대 10개)
US8163802	인용 17건	US1071015 US2237954 US2433565 US2751906 US2777442 US3145711 US3513839 US4030491 US4052983 US4267831
	피인용 2건	US11369578 US9737497

💡 계쟁특허 연관 소송 이력

No	소송일자	관할 법원	원 고	피 고
1	2019.9.5.	D.N.J.	Trutek Corp.	Matrixx Initiatives Inc. 외 7
2	2021.2.10.	E.D.Mich.	Trutek Corp.	BlueWillow Biologics, Inc. 외 2
3	2023.7.11.	D.N.J.	Trutek Corp.	국내 5社 외 9

1) 특허인용(patent citation) 정보는 이후 출원된 특허에서의 참고 정도를 나타내는 지표로, 선행기술과 후행기술을 연계하고 기술 간 지식의 확산 경로를 예측하기 위한 목적으로 주로 이용됨. 본 보고서에서는 계쟁특허의 인용·피인용 정보 제공을 통해 원천기술(원천특허) 가능성을 예측하기 위한 분석 모델로 활용

- (인용 특허) 해당 계쟁특허가 인용한 특허들을 의미, 인용 특허가 많을수록 개량기술일 가능성이 높은 것으로 봄
- (피인용 특허) 해당 계쟁특허를 인용한 특허들을 의미, 피인용 특허가 많을수록 원천기술일 가능성이 높은 것으로 봄

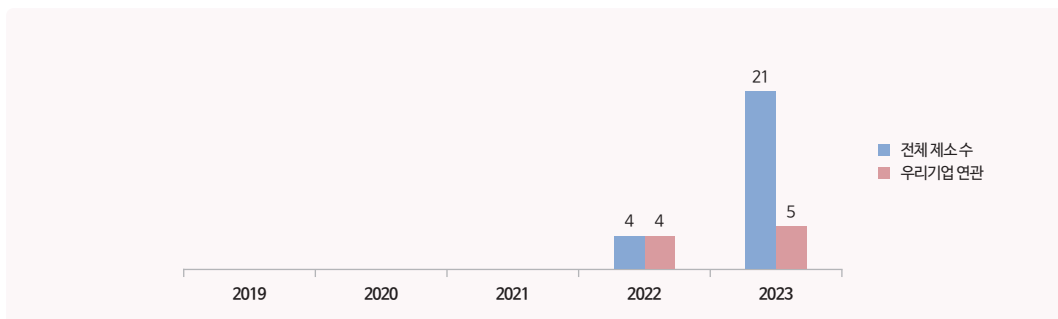
나. Headwater Research LLC

기업정보)

- 2008년 미국 텍사스에서 설립된 회사로, 주로 전기·전자 분야의 모바일 장치 및 네트워크 장비와 관련된 특허로 포트폴리오를 구성 중
- 주요 소송활동 분야: Mobile Communications and Devices, Network System
- 소재지: 1011 Pruitt Pl, Tyler, Texas 75703, USA
- NPE 여부: O
- 기업 모자관계: 해당사항 없음

1) 최근 5년간 제소 현황

 '22년부터 우리기업을 상대로 특허소송 제기하였으며, '23년에도 우리기업 연관 5개社 제소



미국 내 Headwater Research LLC 제소 현황

*본 자료는 피고수 기준으로 작성

2) 우리기업 연관 소송이력

(단위: 건)

사건번호	제소일	관할법원	피 고	기업규모	계쟁특허번호	진행경과	종결일
2:22cv422	2022.10.26.	E.D.Tex.	국내 S社	대기업	US10237773	진행 중	-
2:22cv467	2022.12.06.	E.D.Tex.	국내 S社	대기업	US10237773	합의종결	2023.3.24.
2:23cv103	2023.3.10.	E.D.Tex.	국내 S社	대기업	US6631122	진행 중	-
2:23cv641	2023.12.29.	E.D.Tex.	국내 S社	대기업	US9647918	진행 중	-

*이하 자료는 사건수 기준으로 작성

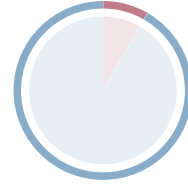
3) 주요 관할법원 및 담당판사 정보

 Headwater Research LLC 연관 소송이 진행된 관할법원은 텍사스 동부지방법원(E.D.Tex.)으로, 심리는 주로 James Rodney Gilstrap 판사가 담당

Courts

(단위: 건)

E.D.Tex	9	90%	
N.D.Cal.	1	10%	



District Judges

James Rodney Gilstrap	9	90%	
Jon Steven Tigar	1	10%	

(기준일: '19.1.1.~'23.12.31.)

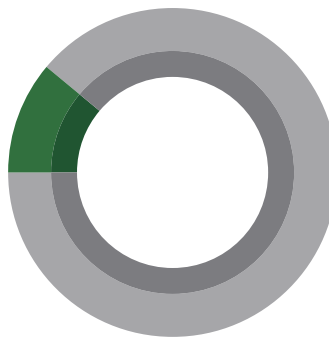
4) 경과 정보

 소송 경과

· 기준일 내 제기된 소송 10건 중, 1건은 종결(합의)되었으며 나머지 9건은 진행 중

(단위: 건)

Claimant Win	0	0%	
Default Judgment	0	0%	
Consent Judgment	0	0%	
Judgment on the Pleadings	0	0%	
Summary Judgment	0	0%	
Trial	0	0%	
Judgment as a Matter of Law	0	0%	
Decision on Bankruptcy Appeal	0	0%	
Claim Defendant Win	0	0%	
Default Judgment	0	0%	
Consent Judgment	0	0%	
Judgment on the Pleadings	0	0%	
Summary Judgment	0	0%	
Trial	0	0%	
Judgment as a Matter of Law	0	0%	
Decision on Bankruptcy Appeal	0	0%	



Likely Settlement	1	10%	
Likely Settlement	1	10%	
Consent Judgment	0	0%	
Procedural Resolution	0	0%	
Contested Dismissal	0	0%	
Dismissal	0	0%	
Consolidation	0	0%	
Severance	0	0%	
Interdistrict Transfer	0	0%	
Intradistrict Transfer	0	0%	
Stay	0	0%	
Multidistrict Litigation	0	0%	
No Case Resolution	9	90%	
Open Cases	9	90%	
Remaining Federal	0	0%	
Other	0	0%	

(기준일: '19.1.1.~'23.12.31.)

5) 대리인 정보

💡 주요 대리인

(단위: 건)

Headwater Research LLC 의 최다 대리 로펌 정보								
로펌명	소재지	구분	대리건수	승소	패소	소취하	기타	진행중
Russ August & Kabat	12424 Wilshire Blvd, Los Angeles, CA 90025 USA	원고	406	3	4	228	92	79
		피고	24	-	-	12	7	5
합 계			430	3	4	240	99	84

* '기타'는 소송 병합, 분할, 중지, 관할 이송 등에 해당

(기준일: '19.01.01 ~ '23.12.31)

6) Headwater Research LLC 특허자산 현황

💡 특허자산 주력분야: 전기전자

(단위: 건)

전기·전자	기계·운송	기구·기기	화학·바이오	기타산업 (가구, 토목 등)	계
216 (96.9%)	-	7 (3.1%)	-	-	223 (100%)

(조사일: '24년 1월 31일 기준)

7) Headwater Research LLC의 주요 계쟁특허 정보

💡 기본정보

특허번호	발명의 명칭	산업분야 (기술분야)
US9647918	Mobile device and method attributing media services network usage to requesting application	전기·전자 (원거리통신)

* 본 자료는 사건 수 기준으로 작성

💡 인용·피인용 정보

특허번호	미국 내 인용·피인용 건수	미국 내 주요 인용·피인용 특허 (최대 10개)
US9647918	인용 1,296건	US7277948 US6944679 US7801783 US8402129 US8909691 US7184764 US7756041 US7072886 US6934745 US6628934
	피인용 52건	US10098017 US10257064 US10263795 US10341854 US10402892 US10419943 US10425313 US10432798 US10459958 US10528929

💡 계쟁특허 연관 소송 이력

순번	소송일자	관할법원	원 고	피 고
1	2023.12.29.	E.D.Tex.	Headwater Research LLC	국내 S社 외 1

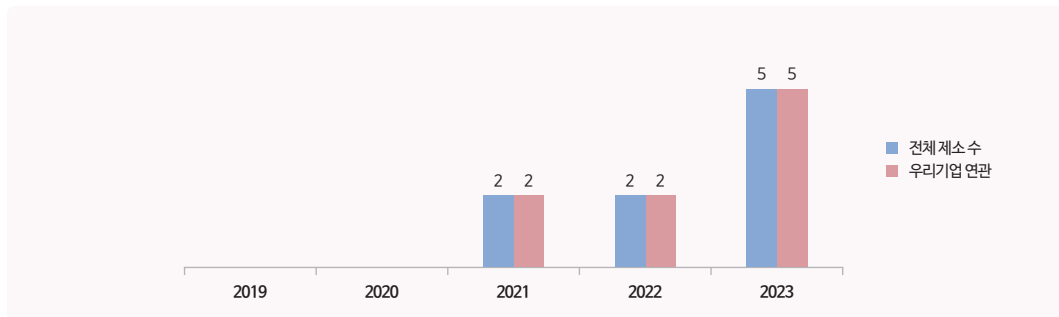
다. Staton Techiya LLC

기업정보)

- 2017년 미국 플로리다에 설립된 NPE로, 주로 전기·오디오·영상기술 특허로 포트폴리오를 구성하여 개인 및 법인으로 이뤄진 19개 파트너사와 합작해 소송 활동 중
- 주요 소송활동 분야: Consumer Electronics and PCs, E-commerce and Software
- 소재지: 16193 Bridlewood Circle Delray Beach, Florida, 33445, USA
- NPE 여부: O
- 기업 모자관계: 해당사항 없음

1) 최근 5년간 제소 현황

🏠 '21년부터 우리기업 국내 S社만을 상대로 특허소송 제기



미국 내 Staton Techiya LLC 제소 현황

*본 자료는 피고 수 기준으로 작성

2) 우리기업 연관 소송이력

(단위: 건)

사건번호	제소일	관할법원	피 고	기업규모	계쟁특허번호	진행경과	종결일
2:21cv413	2021.11.5.	E.D.Tex.	국내 S社	대기업	US10405082	진행 중	-
2:22cv53	2022.2.14.	E.D.Tex.	국내 S社	대기업	US11039259	진행 중	-
2:23cv319	2023.7.10.	E.D.Tex.	국내 S社	대기업	US11610587	진행 중	-
1:23cv802	2023.7.25.	D.Del.	국내 S社	대기업	US11610587	진행 중	-
1:23cv801	2023.7.25.	D.Del.	국내 S社	대기업	US11610587	진행 중	-

*이하 자료는 사건 수 기준으로 작성

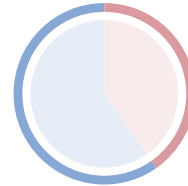
3) 주요 관할법원 및 담당판사 정보

 Staton Techiya LLC 연관 소송이 진행된 관할법원은 텍사스 동부지방법원(E.D.Tex.)으로, 심리는 James Rodney Gilstrap 및 Colm Felix Connolly 판사가 담당

Courts

(단위: 건)

E.D.Tex	3	60%	
D.Del.	2	40%	



District Judges

James Rodney Gilstrap	3	60%	
Colm Felix Connolly	2	40%	

(기준일: '19.1.1. ~ '23.12.31.)

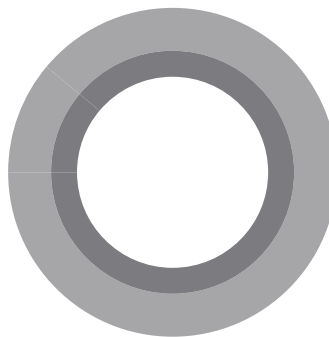
4) 경과 정보

 소송 경과

· 기준일 내 제기된 소송 5건 모두 진행 중

(단위: 건)

Claimant Win	0	0%
Default Judgment	0	0%
Consent Judgment	0	0%
Judgment on the Pleadings	0	0%
Summary Judgment	0	0%
Trial	0	0%
Judgment as a Matter of Law	0	0%
Decision on Bankruptcy Appeal	0	0%
Claim Defendant Win	0	0%
Default Judgment	0	0%
Consent Judgment	0	0%
Judgment on the Pleadings	0	0%
Summary Judgment	0	0%
Trial	0	0%
Judgment as a Matter of Law	0	0%
Decision on Bankruptcy Appeal	0	0%



Likely Settlement	0	0%
Likely Settlement	0	0%
Consent Judgment	0	0%
Procedural Resolution	0	0%
Contested Dismissal	0	0%
Dismissal	0	0%
Consolidation	0	0%
Severance	0	0%
Interdistrict Transfer	0	0%
Intradistrict Transfer	0	0%
Stay	0	0%
Multidistrict Litigation	0	0%
No Case Resolution	5	100%
Open Cases	5	100%
Remaining Federal	0	0%
Other	0	0%

(기준일: '19.1.1. ~ '23.12.31.)

5) 대리인 정보



주요 대리인

(단위: 건)

Staton Techiya LLC의 최다 대리 로펌 정보

로펌명	소재지	구분	대리건수	승소	패소	소취하	기타	진행중
King & Spalding	1180 Peachtree St. NE Suite 1600 Atlanta, GA 30309 USA	원고	65	-	-	20	14	31
		피고	74	3	2	46	13	10
합 계			139	3	2	66	27	41

* '기타'는 소송 병합, 분할, 중지, 관할 이송 등에 해당

(기준일: '19.01.01 ~ '23.12.31)

6) Staton Techiya LLC 특허자산 현황



특허자산 주력분야: 전기·전자

(단위: 건)

전기·전자	기계·운송	기구·기기	화학·바이오	기타산업 (가구, 토목 등)	계
171 (81%)	5 (2.4%)	26 (12%)	2 (0.9%)	7 (3.3%)	211 (100%)

(조사일: '24년 1월 31일 기준)

7) Staton Techiya LLC 주요 계쟁특허 정보



기본정보

특허번호	발명의 명칭	산업분야 (기술분야)
US11610587	Personalized sound management and method	전기·전자 (오디오/영상기술)



인용·피인용 정보

특허번호	미국 내 인용·피인용 건수	미국 내 주요 인용·피인용 특허(최대 10개)
US11610587	인용 251건	US6687377 US8086287 US7472059 US7409349 US6913578 US7136684 US7035091 US6728385 US7209648 US7177433
	피인용 0건	-



계쟁특허 연관 소송 이력

No	소송일자	관할 법원	원 고	피 고
1	2023.07.10.	E.D.Tex.	Staton Techiya LLC	국내 S社
2	2023.07.25.	E.D.Tex.	Staton Techiya LLC	국내 S社
3	2023.07.25.	E.D.Tex.	Staton Techiya LLC	국내 S社

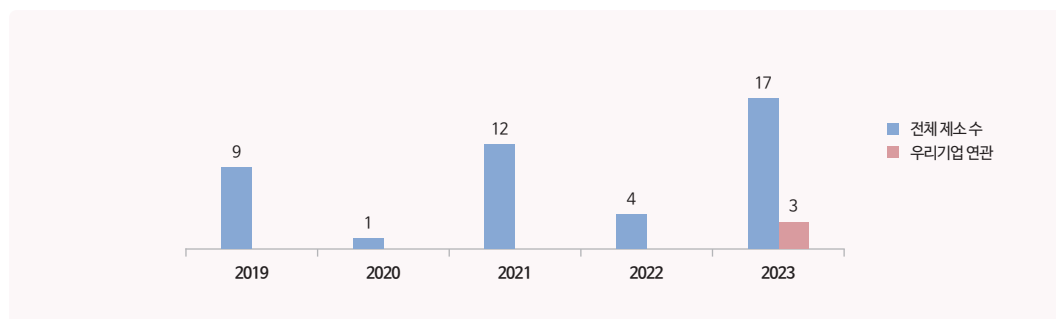
라. Maxell Ltd.

기업정보)

- 일본의 가전제품 제조회사로 주요 제품은 배터리, 무선충전 제품, 저장장치, LCD/레이저 프로젝트, 기능성 소재 등 제조
- 주요 소송활동 분야: Mobile Communications and Devices
- 소재지: 21F, Taiyo Life Shinagawa Building, 2-16-2 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-8248, Japan
- NPE 여부: X
- 기업 모자관계: 해당사항 없음

1) 최근 5년간 제소 현황

 '19년 글로벌 A사에 휴대폰 관련 특허소송 제기, '23년 3분기 중 우리기업을 상대로 제소



미국 내 Maxell Ltd. 제소 현황

*본 자료는 피고 수 기준으로 작성

2) 우리기업 연관 소송 이력

(단위: 건)

사건번호	제소일	관할법원	피 고	기업규모	계쟁특허번호	진행경과	종결일
5:23cv92	2023.9.7.	E.D.Tex.	국내 S社	대기업	US10129590	진행 중	-
5:23cv152	2023.12.29.	E.D.Tex.	국내 L社	대기업	US10244284	진행 중	-

*이하 자료는 사건 수 기준으로 작성

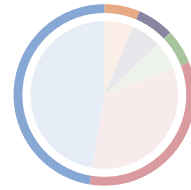
3) 주요 관할법원 및 담당판사 정보

 Maxell Ltd. 연관 소송이 진행된 관할법원은 텍사스 서부지방법원(W.D.Tex.)으로, 심리는 Alan D. Albright, Robert William Schroeder III 판사 등이 담당

Courts

(단위: 건)

W.D.Tex.	7	47%
E.D.Tex.	5	33%
C.D.Cal.	1	7%
N.D.Ill.	1	7%
D.N.J.	1	7%



District Judges

Alan D Albright	7	47%
Robert William Schroeder...	5	33%
Charles Ronald Norgle Sr.	1	7%
George H. Wu	1	7%
Kevin McNulty	1	7%
1 Other Judges		

(기준일: '19.1.1.~'23.12.31.)

4) 경과 정보

 소송 경과

· 기준일 내 제기된 소송 15건 중, 9건은 종결(합의)되었으며 나머지 6건은 진행 중

(단위: 건)

Claimant Win	0	0%
Default Judgment	0	0%
Consent Judgment	0	0%
Judgment on the Pleadings	0	0%
Summary Judgment	0	0%
Trial	0	0%
Judgment as a Matter of Law	0	0%
Decision on Bankruptcy Appeal	0	0%
Claim Defendant Win	0	0%
Default Judgment	0	0%
Consent Judgment	0	0%
Judgment on the Pleadings	0	0%
Summary Judgment	0	0%
Trial	0	0%
Judgment as a Matter of Law	0	0%
Decision on Bankruptcy Appeal	0	0%



Likely Settlement	9	60%
Likely Settlement	9	60%
Consent Judgment	0	0%
Procedural Resolution	2	13%
Contested Dismissal	0	0%
Dismissal	0	0%
Consolidation	1	7%
Severance	0	0%
Interdistrict Transfer	1	7%
Intradistrict Transfer	0	0%
Stay	0	0%
Multidistrict Litigation	0	0%
No Case Resolution	4	27%
Open Cases	4	27%
Remaining Federal	0	0%
Other	0	0%

(기준일: '19.1.1.~'23.12.31.)

5) 대리인 정보



주요 대리인

(단위: 건)

Maxell Ltd.의 최다 대리 로펌 정보								
로펌명	소재지	구분	대리건수	승소	패소	소취하	기타	진행중
Mayer Brown	71 South Wacker Drive, Chicago, IL 60606 USA	원고	49	1	-	30	3	15
		피고	45	5	2	23	5	10
합 계			94	6	2	53	8	25

* '기타'는 소송 병합, 분할, 중지, 관할 이송 등에 해당

(기준일: '19.01.01~'23.12.31)

6) Maxell Ltd. 특허자산 현황



특허자산 주력분야: 전기·전자

(단위: 건)

전기·전자	기계·운송	기구·기기	화학·바이오	기타산업 (가구, 토목 등)	계
2,483(74.2%)	136(4.1%)	575(17.2%)	147(4.4%)	6(0.2%)	3,347(100%)

(조사일: '24년 1월 31일 기준)

7) Maxell Ltd. 주요 계쟁특허 정보



기본정보

특허번호	발명의 명칭	산업분야 (기술분야)
US10129590	Display apparatus and video processing apparatus	전기·전자 (오디오/영상기술)



인용·피인용 정보

특허번호	미국 내 인용·피인용 건수	미국 내 주요 인용·피인용 특허(최대 10개)
US10129590	인용 29건	US7035313 US7460558 US7555311 US8228439 US8379594 US7877114 US7830558 US8781481 US7933561 US8527021
	피인용 1건	US11445241



계쟁특허 연관 소송 이력

순번	소송일자	관할 법원	원 고	피 고
1	2020.7.16.	W.D.Tex.	Maxell Ltd.	Apple Inc.
2	2022.3.30.	W.D.Tex.	Maxell Ltd.	Lenovo Group Ltd. 외 2
3	2023.9.7.	E.D.Tex.	Maxell Ltd.	국내 S社 외 1

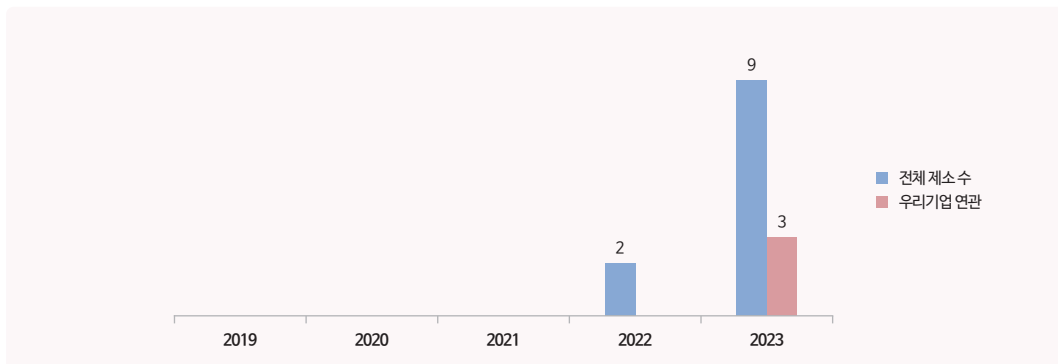
마. GenghisComm Holdings LLC

기업정보 >

- 2014년 콜로라도에 설립된 회사로, 주로 디지털통신 특허로 포트폴리오를 구성
- 주요 소송활동 분야: Mobile Communications and Devices Networking
- 소재지: 1942 Broadway St, Suite 314C, Boulder, Colorado 80302, USA
- NPE 여부: O
- 기업 모자관계: 해당사항 없음

1) 최근 5년간 제소 현황

📊 '22년부터 소송 활동을 시작해 '23년 3분기 중 우리기업 3개社를 상대로도 제소



미국 내 Genghiscomm Holdings LLC 제소 현황

*본 자료는 피고 수 기준으로 작성

2) 우리기업 연관 소송 이력

(단위: 건)

사건번호	제소일	관할법원	피 고	기업규모	계쟁특허번호	진행경과	종결일
3:23cv01363	2023.7.11.	D.N.J.	국내 L社	대기업	US10200227	합의종결	2023.11.2.

*이하 자료는 사건 수 기준으로 작성

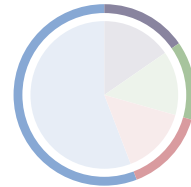
3) 주요 관할법원 및 담당판사 정보

 GenghisComm Holdings LLC 연관 소송이 다수 진행된 관할법원은 텍사스동부지방법원(E.D.Tex.)으로, 심리는 Robert William Schroeder III 판사가 주로 담당

Courts

(단위: 건)

E.D.Tex.	4	57%
C.D.Cal.	1	14%
S.D.Cal.	1	14%
W.D.Tex.	1	14%



District Judges

Robert William Schroeder...	4	57%
Linda Lopez	1	14%
Roger T. Benitez	1	14%
Andre Birotte Jr.	1	14%
Alan D Albright	1	14%
1 Other Judges		

(기준일: '19.1.1.~'23.12.31.)

4) 경과 정보

소송 경과

· 기준일 내 제기된 소송 7건 중, 5건은 종결(합의)되었으며 나머지 2건은 진행 중

(단위: 건)

Claimant Win	0	0%
Default Judgment	0	0%
Consent Judgment	0	0%
Judgment on the Pleadings	0	0%
Summary Judgment	0	0%
Trial	0	0%
Judgment as a Matter of Law	0	0%
Decision on Bankruptcy Appeal	0	0%
Claim Defendant Win	0	0%
Default Judgment	0	0%
Consent Judgment	0	0%
Judgment on the Pleadings	0	0%
Summary Judgment	0	0%
Trial	0	0%
Judgment as a Matter of Law	0	0%
Decision on Bankruptcy Appeal	0	0%



Likely Settlement	5	71%
Likely Settlement	5	71%
Consent Judgment	0	0%
Procedural Resolution	0	0%
Contested Dismissal	0	0%
Dismissal	0	0%
Consolidation	1	7%
Severance	0	0%
Interdistrict Transfer	1	7%
Intradistrict Transfer	0	0%
Stay	0	0%
Multidistrict Litigation	0	0%
No Case Resolution	2	29%
Open Cases	2	29%
Remaining Federal	0	0%
Other	0	0%

(기준일: '19.1.1.~'23.12.31.)

5) 대리인 정보



주요 대리인

(단위: 건)

GenghisComm Holdings LLC의 최다 대리 로펌 정보

로펌명	소재지	구분	대리건수	승소	패소	소취하	기타	진행중
Global IP Law Group	55 West Monroe Street Suite 3400 Chicago, IL 60603 USA	원고	53	-	1	34	6	12
		피고	-	-	-	-	-	-
합 계			53	0	1	34	6	12

* '기타'는 소송 병합, 분할, 중지, 관할 이송 등에 해당

(기준일: '19.01.01~'23.12.31)

6) GenghisComm Holdings LLC 특허자산 현황



특허자산주력분야: 전기·전자

(단위: 건)

전기·전자	기계·운송	기구·기기	화학·바이오	기타산업 (가구, 토목 등)	계
75(98.7%)	-	1(1.3%)	-	-	76(100%)

(조사일: '24년 1월 31일 기준)

7) GenghisComm Holdings LLC 주요 계쟁특허 정보



기본정보

특허번호	발명의 명칭	산업분야 (기술분야)
US11223508	Wireless communications using flexible channel bandwidth	전기·전자 (디지털통신)



인용·피인용 정보

특허번호	미국 내 인용·피인용 건수	미국 내 주요 인용·피인용 특허(최대 10개)
US11223508	인용 386건	US6396804 US6686879 US9130810 US6975666 US7545869 US6690712 US6987819 US7020490 US7295509 US7088782
	피인용 2건	US11671299 US11784686



계쟁특허 연관 소송 이력

순번	소송일자	관할 법원	원 고	피 고
1	2022.3.7.	E.D.Tex.	GenghisComm Holdings LLC	OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
2	2022.3.7.	E.D.Tex.	GenghisComm Holdings LLC	Asustek Computer, Inc.
3	2023.7.27.	S.D.Cal.	GenghisComm Holdings LLC	국내 L社 외 2
4	2023.10.24.	C.D.Cal.	GenghisComm Holdings LLC	TCL Communication, Inc.



2

상위 5개 미국 지방법원 상세

 최근 5년간 우리기업 총 1,037개社가 미국 내 특허분쟁을 기록하였으며, 가장 많은 소송이 진행된 상위 5개 지방법원에서 876개社의 소송을 관할하며 전체 대비 약 84.5% 차지

2019~2023년 우리기업 연관 다(多)소송 지방법원 Top 5

(단위: 개社)

순위	지방법원	2019	2020	2021	2022	2023	합 계
1	텍사스동부지방법원 (E.D.Tex.)	60	79	88	108	112	447
2	텍사스서부지방법원 (W.D.Tex.)	25	50	79	30	20	204
3	델라웨어지방법원 (D.Del.)	53	16	7	10	8	94
4	캘리포니아중앙지방법원 (C.D.Cal.)	26	3	16	26	16	87
5	캘리포니아북부지방법원 (N.D.Cal.)	5	8	11	15	5	44
합 계		169	156	201	189	161	876

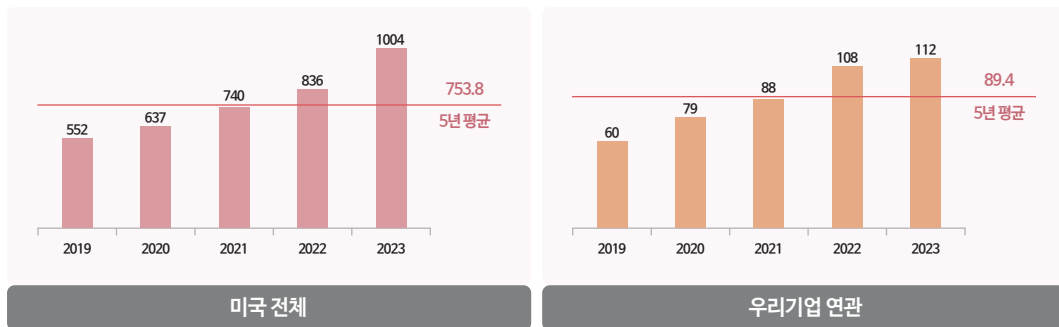
*본자료는 피고수 기준으로 작성

가. 텍사스동부지방법원(E.D.Tex.)

🔍 최근 5년간 미국 내 특허소송을 진행한 우리기업 총 1,037개社 중 43.1% (447개社)가 텍사스동부지방법원 관할 소송으로 최다비중 차지

1) 최근 5년간 소송 현황

📊 본 법원 내 미국 전체 소송 및 우리기업 연관 소송 모두 2019년부터 증가 추세

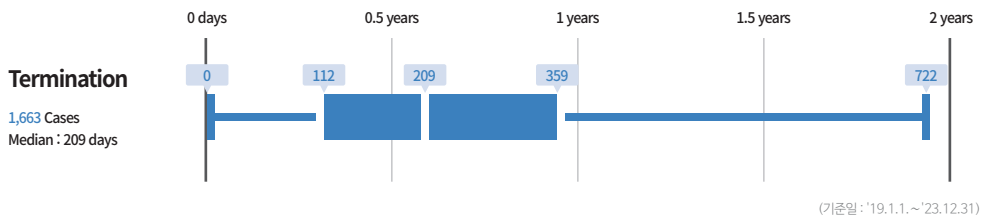


*본 자료는 피고수 기준으로 작성

📊 최근 5년간 텍사스동부지방법원(E.D.Tex.)에서 종결한 특허소송은 1,663건으로, 제소부터 종결까지 소요된 기간의 중앙값²⁾은 209일로 나타남

(단위: 건)

해당건(%)	종결까지 소요기간
약 486건 (25%)	112일 이내 종결
약 832건 (50%)	209일 이내 종결 (중앙값)
약 1,247건 (75%)	359일 이내 종결
1,663건 (100%)	최장 722일 이내 종결



* 이하 자료는 사건 수 기준으로 작성

2) 중앙값이 낮을수록 소송 기간과 비용이 적게 소요, 위 그림 중 파란 막대 가로 길이가 중앙값을 기준으로 짧아질수록 소요기간의 일관성(consistency)을 나타내는 것으로 봄

2) 주요 판사 정보

 텍사스동부지방법원(E.D.Tex.) 소속 판사 중 James Rodney Gilstrap 판사가 최근 5년간 1,610건(71%)을 담당하며 가장 많은 특허소송을 심리

District Judges

(단위: 건)

James Rodney Gilstrap	1,610	71%	
Amos Louis Mazzant III	306	13%	
Sean D. Jordan	180	8%	
Robert William Schroede...	166	7%	
Jeremy Daniel Kernodle	28	1%	

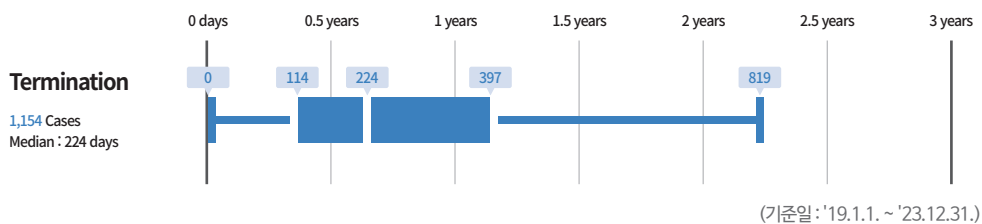
5 Other Judges

(기준일: '19.1.1. ~ '23.12.31.)

 최근 5년간 James Rodney Gilstrap 판사가 담당한 특허소송 중 1,154건이 종결되었고, 제소부터 종결까지 소요된 기간의 중앙값은 224일

(단위: 건)

해당건 (%)	종결까지 소요기간
약 289건 (25%)	114일 이내 종결
약 577건 (50%)	224일 이내 종결 (중앙값)
약 866건 (75%)	397일 이내 종결
1,154건 (100%)	최장 819일 이내 종결

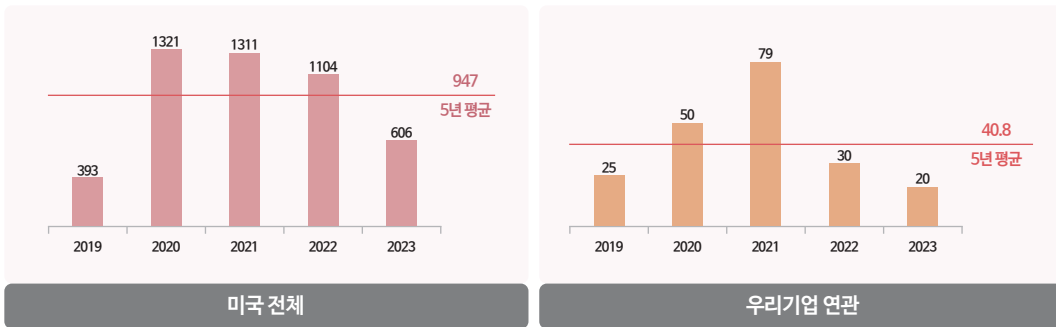


나. 텍사스서부지방법원(W.D.Tex.)

 텍사스동부지방법원(E.D.Tex.)에 이어 텍사스서부지방법원(W.D.Tex.)에서 최근 5년간 204개사(19.7%)의 소송을 관할하며 우리기업 연관 다(多)소송 지방법원 중 2위를 차지

1) 최근 5년간 소송 현황

 텍사스서부지방법원(W.D.Tex.) 관할 소송은 '20년 이후 감소 중인 반면, 우리기업 연관 소송 건수는 '21년 최고치를 기록한 후 '22년부터 대폭 감소하며 5개년 평균치를 하회 중

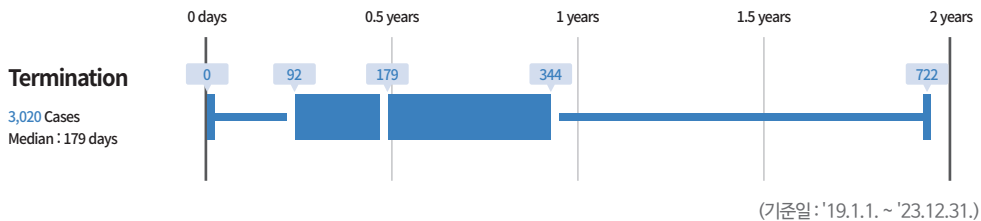


*본 자료는 피고수 기준으로 작성

 최근 5년간 텍사스서부지방법원(W.D.Tex.)에서 종결한 특허소송은 3,020건으로, 제소부터 종결까지 소요된 기간의 중앙값은 179일로 나타남

(단위: 건)

해당건(%)	종결까지 소요기간
약 755건(25%)	92일 이내 종결
약 1,510건(50%)	179일 이내 종결 (중앙값)
약 2,265건(75%)	344일 이내 종결
3,020건(100%)	최장 722일 이내 종결



*이하 자료는 사건 수 기준으로 작성

2) 주요 판사 정보

 텍사스서부지방법원(W.D.Tex.) 소속 판사 중 Alan D. Albright 판사가 최근 5년간 2,892건(82%)을 담당하며 가장 많은 특허소송을 심리

District Judges

(단위: 건)

Alan D Albright	2,892	82%	
Robert Lee Pitman	219	6%	
Earl Leroy Yeakel III	146	4%	
David Alan Ezra	79	2%	
Orlando Luis Garcia	63	2%	

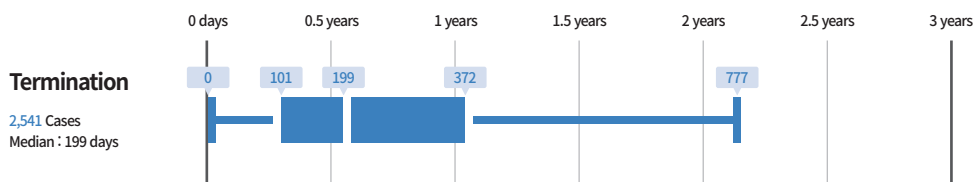
9 Other Judges

(기준일: '19.1.1. ~ '23.12.31.)

 최근 5년간 Alan D. Albright 판사가 담당한 특허소송 중 2,541건이 종결되었고, 제소부터 종결까지 소요된 기간의 중앙값은 199일

(단위: 건)

해당건 (%)	종결까지 소요기간
약 636건 (25%)	101일 이내 종결
약 1,271건 (50%)	199일 이내 종결 (중앙값)
약 1,906건 (75%)	372일 이내 종결
2,541건 (100%)	최장 777일 이내 종결



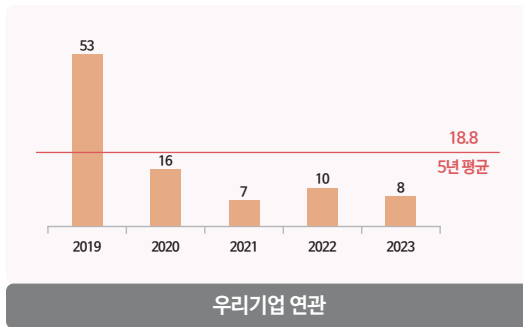
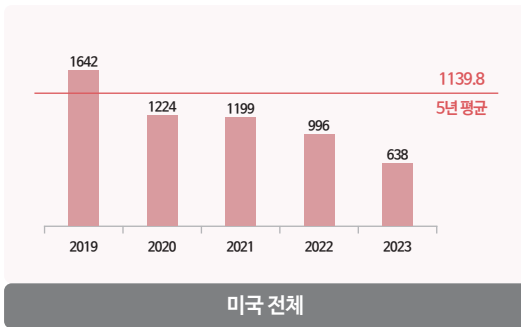
(기준일: '19.1.1. ~ '23.12.31.)

다. 델라웨어지방법원(D.Del.)

 최근 5년간 델라웨어지방법원에서 우리기업 94개사(9.1%) 소송을 관할하며, 미국 내 다(多)소송 지방법원 3위를 기록

1) 최근 5년간 소송 현황

 델라웨어지방법원(D.Del.)에서 진행된 특허소송은 '19년 이후 매년 감소세를 기록 중이며, 우리기업 연관 사건도 '20년 이후 최근 5개년 평균치를 하회하며 감소세를 보임

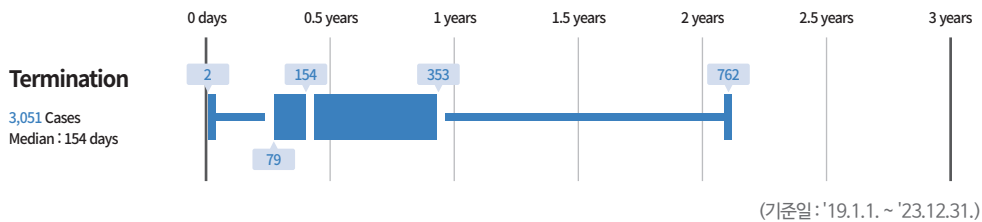


*본 자료는 피고수 기준으로 작성

 최근 5년간 델라웨어지방법원(D.Del.)에서 종결한 특허소송은 3,051건으로, 제소부터 종결까지 소요된 기간의 중앙값은 154일로 나타남

(단위: 건)

해당건(%)	종결까지 소요기간
약 763건(25%)	79일 이내 종결
약 1,526건(50%)	154일 이내 종결 (중앙값)
약 2,288건(75%)	353일 이내 종결
3,051건(100%)	최장 762일 이내 종결



*이하 자료는 사건 수 기준으로 작성

2) 주요 판사 정보

 델라웨어지방법원(D.Del.) 소속 판사 중 Maryellen Noreika 판사가 최근 5년간 986건(27%)을 담당하며 가장 많은 특허소송을 심리

District Judges

(단위: 건)

Maryellen Noreika	986	27%	
Richard Gibson Andrews	972	26%	
Colm Felix Connolly	969	26%	
Leonard Philip Stark	709	19%	
Gregory Brian Williams	293	8%	

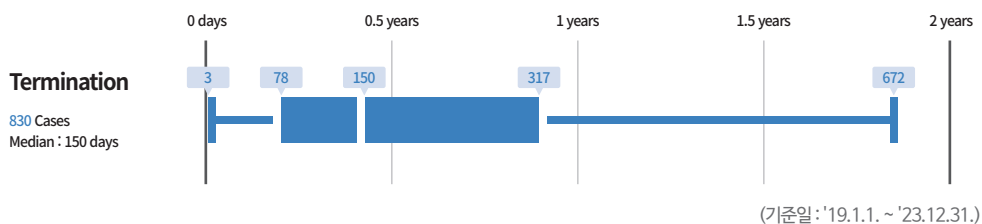
17 Other Judges

(기준일: '19.1.1. ~ '23.12.31.)

 최근 5년간 Maryellen Noreika 판사가 담당한 특허소송 중 1,053건이 종결되었고, 제소부터 종결까지 소요된 기간의 중앙값은 224일

(단위: 건)

해당건 (%)	종결까지 소요기간
약 208건 (25%)	78일 이내 종결
약 415건 (50%)	150일 이내 종결 (중앙값)
약 623건 (75%)	317일 이내 종결
830건 (100%)	최장 672일 이내 종결

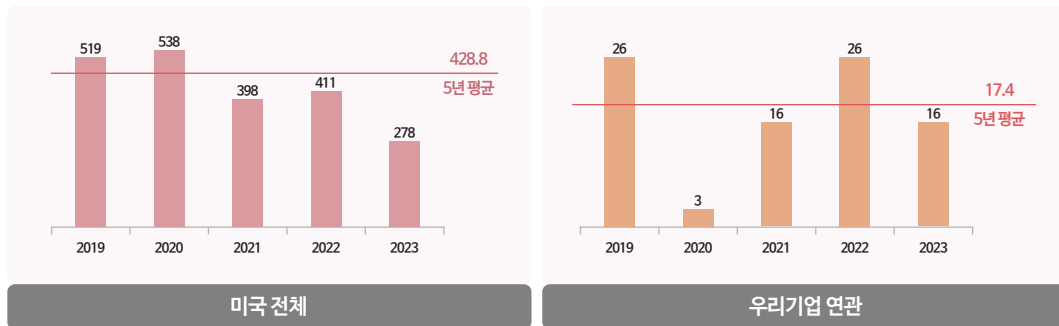


라. 캘리포니아중앙지방법원(C.D.Cal.)

최근 5년간 캘리포니아중앙지방법원에서 우리기업 87개사(8.4%) 소송을 관할하며, 미국 내 다(多)소송 지방법원 4위를 기록

1) 최근 5년간 소송 현황

캘리포니아중앙지방법원(C.D.Cal.)에서 진행된 특허소송은 '20년을 기점으로 감소해 이후 5개년 평균치를 하회 중이며, 우리기업 연관 소송도 '23년 중 전년 대비 감소

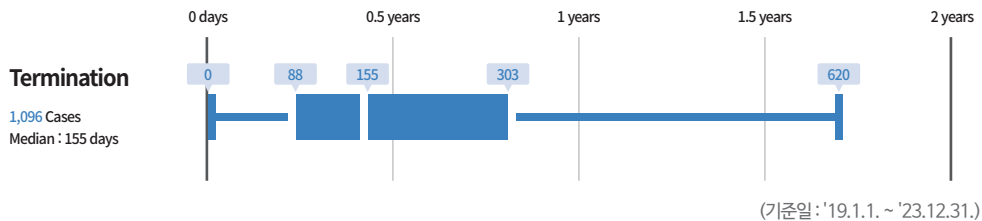


*본자료는 피고수 기준으로 작성

최근 5년간 캘리포니아중앙지방법원(C.D.Cal.)에서 종결한 특허소송은 1,096건으로, 제소부터 종결까지 소요된 기간의 중앙값은 155일로 나타남

(단위: 건)

해당건(%)	종결까지 소요기간
약 274건(25%)	88일 이내 종결
약 548건(50%)	155일 이내 종결 (중앙값)
약 822건(75%)	303일 이내 종결
1,096건(100%)	최장 620일 이내 종결



*이하 자료는 사건수 기준으로 작성



2) 주요 판사 정보

 캘리포니아중앙지방법원(C.D.Cal.) 소속 판사 중 John Arnold Kronstadt 판사가 최근 5년간 185건(14%)을 담당하며 가장 많은 특허소송을 심리

District Judges

(단위: 건)

John Arnold Kronstadt	185	14%	
George H. Wu	175	14%	
Andre Birotte Jr.	172	13%	
James V. Selna	137	11%	
John William Holcomb	111	9%	

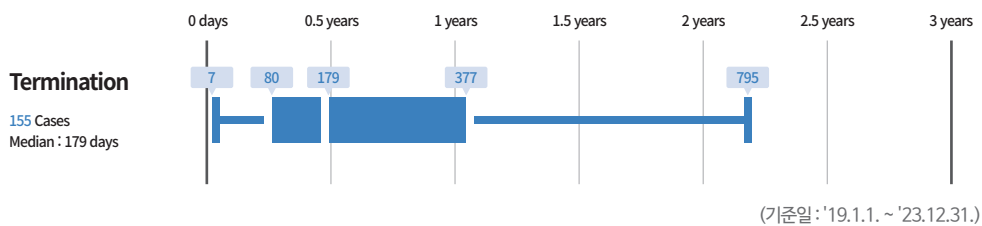
33 Other Judges

(기준일: '19.1.1. ~ '23.12.31.)

 최근 5년간 John Arnold Kronstadt 판사가 담당한 특허소송 중 155건이 종결되었고, 제소부터 종결까지 소요된 기간의 중앙값은 179일

(단위: 건)

해당건 (%)	종결까지 소요기간
약 39건 (25%)	80일 이내 종결
약 76건 (50%)	179일 이내 종결 (중앙값)
약 116건 (75%)	377일 이내 종결
155건 (100%)	최장 795일 이내 종결

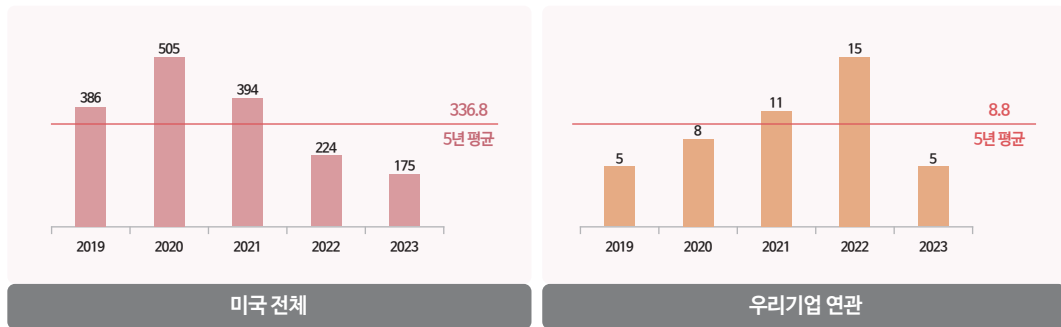


마. 캘리포니아북부지방법원(N.D.Cal.)

🔍 캘리포니아중앙지방법원(C.D.Cal.)에 이어 캘리포니아북부지방법원(N.D.Cal.)이 최근 5년간 우리기업 44개社(4.2%)의 소송을 관할하며 우리기업 연관 다(多)소송 지방법원 5위를 차지

1) 최근 5년간 소송 현황

🏠 캘리포니아북부지방법원(N.D.Cal.)에서 진행된 특허소송은 '20년 이후 매년 감소, 우리기업 연관 사건은 '22년까지 증가세를 보이다' 23년 중 전년 대비 3배 감소

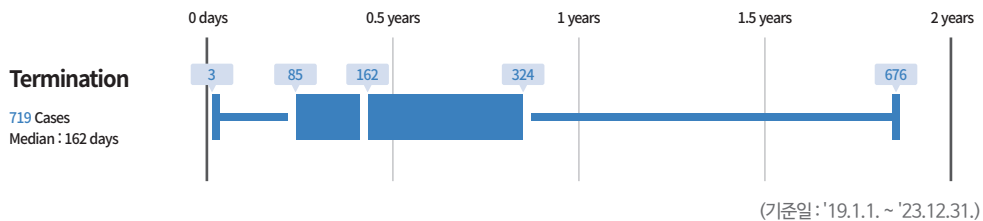


*본 자료는 피고 수 기준으로 작성

🏠 최근 5년간 캘리포니아북부지방법원(N.D.Cal.)에서 종결한 특허소송은 719건으로, 제소부터 종결까지 소요된 기간의 중앙값은 162일로 나타남

(단위: 건)

해당건(%)	종결까지 소요기간
약 180건(25%)	85일 이내 종결
약 360건(50%)	162일 이내 종결 (중앙값)
약 539건(75%)	324일 이내 종결
719건(100%)	최장 676일 이내 종결



*이하 자료는 사건 수 기준으로 작성

2) 주요 판사 정보

 캘리포니아북부지방법원(N.D.Cal.) 소속 판사 중 William Horsley Orrick III 판사가 최근 5년간 90건(10%)을 담당하며 가장 많은 특허소송을 심리

District Judges

(단위: 건)

William Horsley Orrick III	90	10%	
Jon Steven Tigar	85	9%	
Edward John Davila	84	9%	
Yvonne Gonzalez Rogers	81	9%	
James Donato	80	9%	

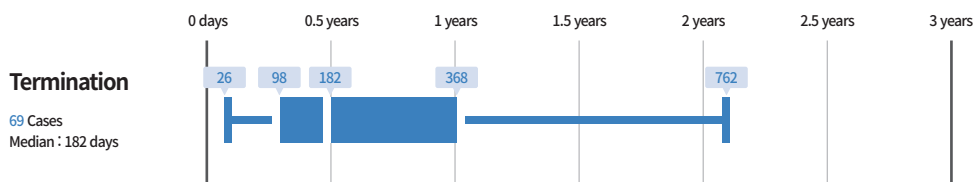
18 Other Judges

(기준일: '19.1.1. ~ '23.12.31.)

 최근 5년간 William Horsley Orrick III 판사가 담당한 특허소송 중 69건이 종결되었고, 제소부터 종결까지 소요된 기간의 중앙값은 182일

(단위: 건)

해당건 (%)	종결까지 소요기간
약 17건 (25%)	98일 이내 종결
약 35건 (50%)	182일 이내 종결 (중앙값)
약 52건 (75%)	368일 이내 종결
69건 (100%)	최장 762일 이내 종결



(기준일: '19.1.1. ~ '23.12.31.)

2023 IP TREND

Annual Report



PART. I

서론



PART. II

미국 내 우리기업
특허분쟁 동향



PART. III

미국 내 우리기업 특허분쟁
연관 기업 및 법원 분석



PART. IV

전문가 칼럼

1. 이슈 포커스
2. 산업계 소식



참고자료

PART.IV

전문가 칼럼

법제·정책 이슈 포커스

주요국 내 영업비밀 침해행위 규정 및 양형기준 등
법제 운영 현황 검토

- 조선대학교 법학과 한지영 교수

산업·기술 산업계 소식

미국 ITC Section 337 조사와 NPE

- Covington & Burling LLP(Washington D.C)

최원선 (W. Kiersten Choi) 미국 특허변호사



주요국내 영업비밀 침해행위 규정 및 양형기준 등 법제 운영 현황 검토

조선대학교 법학과 한지영 교수

I 들어가며

4차 산업혁명 시대를 맞이하여 과학기술의 발전은 인류사회에 많은 편익을 가져다주고 있으며, 국가 산하 연구기관 또는 기업들은 온 힘을 기울여 과학기술의 혁신(innovation)을 도모하고 있다. 혁신에 대한 글로벌 경쟁이 치열한 가운데, 기업은 사활을 걸 정도로 가치 있고 유용한 정보를 기업전략에 따라 영업비밀로 보유하고 있다. 그러나 기업의 영업비밀이 외부 또는 해외로 무단 유출되면 더 이상 영업비밀로서의 가치를 잃게 될 뿐만 아니라 기업의 매출 감소로 이어져 글로벌 생존경쟁에서 커다란 치명타를 입을 수 있다. 이에 각 국가는 국가경쟁력에 필요한 영업비밀의 무단유출 방지를 위한 법제도적인 정비를 계속 진행하고 있고, 각 개별기업은 영업비밀을 보유하기 위하여 자체적으로 관리감독을 강화하고 있다. 한편 영업비밀의 유출은 산업스파이에 의한 경우도 있지만, 퇴직 근로자가 경쟁회사로 이직을 하면서 유출되는 경우가 많다. 특히 외국기업으로 이직하면서 영업비밀을 포함하여 산업기술이 유출되는 경우가 많아지면서 국가경쟁력에 빨간불이 켜지고 있다. 최근 미·중 기술패권 경쟁을 계기로 국가·기업 간 산업기술 탈취 시도가 증가추세에 있고, 최근 5년간 기술유출을 분야별로 세분하면 국가 주력산업인 반도체·디스플레이·2차전지·자동차·정보통신·조선·전기전자 분야에 75건(81.5%)이 집중되어 있다.¹⁾ 기업은 근로자와 계약을 통해 영업비밀을 통제하려고 하지만, 현행상 보장된 직업선택의 자유에 의해 계약을 통해 통제하기란 쉽지 않으며, 따라서 영업비밀을 법적으로 강화할 필요성은 더욱 커지고 있다. 우리나라의 경우 2019년 부정경쟁방지법 개정을 통해 기업의 영업비밀보호를 강화하기 위하여 보호대상이 되는 영업비밀의 요건을 완화하고, 징벌적 손해배상제도를 도입하였으며, 영업비밀 침해행위 유형 확대 및 영업비밀 유출에 대한 벌칙 수준을 상향하는 등 영업비밀의 문제를 크게 개선하였다.²⁾ 마찬가지로 미국, 유럽연합, 일본, 중국 등 주요 지식재산 국가들도 영업비밀의 보호 법제를 더욱 강화하고 있다. 본 연구에서는 이들 각 국가의 영업비밀보호를 위한 법제 또는 전략에 관하여 비교법적 차원에서 살펴본다.

1) 국가정보원이 2018.01.부터 2022.11.까지 5년간 적발한 산업기술 해외유출 사건은 총 92건이었고, 기업 추산 피해예방액은 확인 가능한 65개 기업이 연구개발비, 예상매출액 등을 반영해 자체 추산한 결과 25조원 대에 이를 정도이며, 특히 전체 92건 가운데 1/3에 해당하는 33건은 '국가핵심기술' 사건이라고 한다. 김영명, "되풀이되는 국가기술 유출... 지난 5년간 중대 피해 살펴보니", 보안뉴스, 2023.08.12. 인터넷으로 검색 가능함: <https://www.boannews.com/media/view.asp?idx=120625> (2023.11.30. 방문).

2) 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제16204호, 2019. 1. 8. 일부개정, 2019. 7. 9. 시행.

II 주요국내 영업비밀 침해행위 규정 및 양형기준 등 법제 운영 현황 검토

1. 미국

미국에서 영업비밀은 연방법과 주법에 의해 보호를 받는다. 연방법에는 1984년에 제정된 ‘컴퓨터사기및남용법(Computer Fraud and Abuse Act, 18 U.S.C. § 1030)’, 1996년 제정된 법으로 영업비밀 침해행위 또는 산업스파이에 대하여 강력한 형사처벌 규정을 담고 있는 ‘경제스파이법(Economic Espionage Act, 18 U.S.C. § 1831 이하)’, 2016. 5. 11. 미국 연방의회가 제정한 ‘영업비밀보호법(Defend Trade Secrets Act(DTSA), 18 U.S.C. § 1836 이하)’으로 영업비밀을 부당하게 침해당한 피해자(plaintiff)가 연방법원에 직접 제소할 수 있도록 연방관할권을 인정하였다.³⁾ 과거에는 피해자가 주(州) 법원에만 제소할 수 있었는데, DTSA의 시행으로 연방관할권을 부여하고 있다는 점은 연방차원에서 영업비밀의 중요성을 인정하고 있음을 보여주는 방증이다. 동법은 영업비밀을 절취하거나 부당도용하는 행위(misappropriation)를 연방범죄로 규정하고 있다. 동법에 따라 영업비밀이 부당도용된 경우에 영업비밀 보유자는 연방법원에 민사소송을 제기할 수 있다. 동법은 영업비밀 침해에 대한 민사적인 구제절차(federal civil remedy)를 마련하기 위하여 특정한 영업비밀 침해행위를 연방 범죄행위로 규정한 경제스파이법(EAA)을 개정하였고, 상표권을 도용(misappropriation)한 행위에 대하여도 민사소송으로 손해배상을 청구할 수 있도록 하였다. 즉 경제스파이의 갈취행위(racketeering)와 영업비밀 침해범죄에 대하여 민사상 손해배상을 청구할 수 있도록 하고, 영업비밀 절취에 대하여 형사처벌할 수 있는 규정을 포함하고 있다는 특징이 있다.

한편 주법으로는 뉴욕 주를 제외한 49개주에서 채택한 ‘통일영업비밀법(Uniform Trade Secrets Act, 이하 "UTSA")’이 있으며, 이외에도 각 주에서 독자적으로 제정한 법령들이 추가 적용된다. 다만 이들 영업비밀 관련 법령은 비교적 최근에 이루어졌고, 과거에 영업비밀은 주 법원의 판례 또는 형법상 절도죄를 적용하여 보호받아왔다. UTSA는 비영리 단체인 통일법위원회(Uniform Law Commission, ULC)에서 제정한 법률로, 2023년 12월 현재까지 47개 주와 컬럼비아 특별구가 UTSA를 채택하였다.⁴⁾ 뉴욕 주는 다른 주와 달리 통일영업비밀법을 채택하지 않는데, 지금까지 뉴욕 주 법원 판례에 의해 발전되어온 영업비밀의 정의와 보호범위를 따르고 있다.

3) 영업비밀보호법 [Defend Trade Secrets Act(DTSA)]은 2016년 4월 4일 미 상원을 통과하였고, 동년 4월 27일 하원을 통과한 후, 동년 5월 11일 미국 오바마 대통령이 날인하여 시행되었다. 동법은 1996년의 경제산업스파이법(Economic Espionage Act of 1996, EEA)을 수정하여 영업비밀 침해(misappropriation)행위에 대하여 연방법원에서 민사구제를 받을 수 있도록 하였다. 왜냐하면 DTSA가 시행되기 전에 미국에서 영업비밀 침해에 대한 민사적 구제는 오로지 주법에 의해서만 가능하였는데 - DTSA가 각 주의 영업비밀법을 제거하거나 대신하지는 않지만 - 법적 요건을 충족시키면 영업비밀 침해의 피해자들이 민사적 구제를 받기 위하여 연방법원에 제소할 수 있게 되었다. 한지영, IP 5 국가에서 영업비밀 보호에 관한 최신 입법동향 및 영업비밀 소송전략에 관한 비교법적 고찰, 산업재산권, 2020년, 제63호, 193면 참조.

4) 예를 들면, 플로리다 주에서 채택한 USTA는 다음과 같다: "USTA 제00조에 의하면 '영업비밀을 공식, 패턴, 편집, 프로그램, 장치, 방법, 기법 또는 프로세스를 포함한 정보로서, 공개 또는 사용으로부터 경제적 가치를 얻을 수 있는 다른 사람에게 일반적으로 알려져 있지 않고 적절한 수단으로 쉽게 확인할 수 없는 것에서 실제 또는 잠재적인 독립적인 경제적 가치를 도출하며, 또한 비밀을 유지하기 위해 합리적인 노력을 해야 할 객체'로 정의하고 있다." 관련 자료는 코넬대학교, 인터넷에서 검색 가능함: https://www.law.cornell.edu/wex/trade_secret (2023.11.10. 방문).

DTSA의 구체적인 특징을 살펴보면, 영업비밀침해로 인한 손해배상청구를 연방 민사소송절차를 통하여 진행할 수 있고, 영업비밀 절취행위에 대하여 주(州)법에 의해서만 구제가 가능하였던 법적 조치를 연방법에 의해 구제할 수 있도록 제도화한 점, 영업비밀 절취에 대한 구제 수단을 강화한 점, 내부 고발자를 보호하기 위하여 영업비밀을 공개한 직원에 대한 면책권을 부여한 점, 즉 위법행위를 신고하거나 수사할 수 있도록 법집행기관에 영업비밀을 공개하는 경우에 내부 고발자 규정을 신설한 점, 영업비밀 침해행위를 한 기업에 대한 형사처벌 강화한 점, 외국 출신의 경제스파이 혹은 영업비밀 침해행위로 형사처벌 받은 회사, 기업 등에 대하여 형사처벌 최고 한도를 상향시킨 점, ‘부패및조직범죄처벌법(the Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO))’의 가중처벌 규정을 영업비밀 침해행위에 적용하여 중형을 선고할 수 있는 근거를 마련하고, 영업비밀 침해행위에 대한 새로운 청구원인(cause of action)을 만들어 낸 것뿐만 아니라, 외국 경제스파이 및 영업비밀 절도죄(theft)를 가중처벌 대상으로 추가한 점, 해외에서 발생하고 있는 영업비밀 침해(절취)행위에 대한 보고의무를 신설한 점, 즉 연방법무부장관에게 해외에서 영업비밀 침해행위와 관련하여 다양한 쟁점들을 포함하는 보고서를 1년에 2회 제출하도록 하였고, 이때 연방법무부장관은 백악관 내 지식재산집행조정관, 기관의 長(director), 다른 기관의 책임자들(heads)과 협의를 거쳐 보고서를 작성하도록 하고 있다. 이때 해외에서 발생하고 있는 미국 기업에 대한 영업비밀 침해와 관련하여 8가지 사항을 구체적으로 언급하도록 하고 있다: ① 미국 기업이 직면하고 있는 해외로부터 영업비밀 절취행위의 범위와 넓이, ② 해외에서 영업비밀 침해행위가 외국 정부, 대리인 혹은 기관들에 의하여 지원을 받고 있는 정도, ③ 해외에서 영업비밀 침해행위에 의하여 야기되는 위협, ④ 영업비밀 보유자가 해외에서 영업비밀 침해행위를 방지하거나 영업비밀 침해행위를 하는 외국 단체들에 대한 판결을 집행할 때 직면하는 문제점들, ⑤ 미국의 무역 상대방인 국가들이 미국 기업에 대해서 제공하는 보호와 법집행 노력들, ⑥ 영업비밀 절취행위에 관련된 자들을 수사, 체포 및 기소하기 위하여 연방법 집행기관이 외국과 협력하고 있는 사례들, ⑦ 해외의 영업비밀 절취행위로부터 미국 기업들을 보호하기 위하여 무역협정에서 어떠한 사항들이 협의되거나 진전되고 있는지, ⑧ 해외의 영업비밀 절취행위에 의하여 야기된 위협과 경제적 영향을 감소시키기 위하여 연방 입법부와 행정부에 대해 추천할 사항⁵⁾이다.

특히 DTSA 18 U.S. Code § 1839(정의) 제5항에 규정하고 있는 영업비밀 침해행위 (misappropriation)에는 (A) 부당한 수단(improper means)으로 영업비밀을 획득함을 알거나 알고 있어야 할 이유가 있는 자가 타인의 영업비밀을 획득한 경우, 또는 (B) (i) 영업비밀의 지식을 획득하기 위하여 부당한 수단을 사용한 자, (ii) 영업비밀을 공개 또는 사용할 때에 해당 영업비밀의 지식이 (a) 영업비밀을 획득하기 위하여 부당한 수단을 사용한 자에 의해 유출되었거나, (b) 영업비밀의 비밀을 유지하거나 사용을 제한하는 의무를 부과한 상황에서 획득되었거나, (c) 영업비밀의 비밀을 유지하거나 사용을

5) 임준태, 미국 연방법무부 등의 영업비밀 침해사건 대응과 시사점 - 외국기업에 대한 수사사례를 중심으로, 형사법의 신통향 통권 제64호(2019.09), 300면 이하.

제한하는 방법을 요구하도록 의무를 진 자에 의해 유출된 경우; 또는 (iii) 영업비밀이 영업비밀이었고, 영업비밀 지식이 고의 또는 과실로 획득되었다는 사실을 알거나 알고 있었어야 할 이유를 가진 자의 지위에 실제적 변화가 있기 전에 영업비밀을 알았거나 알고 있었어야 할 이유를 가졌던 자의 명시적 또는 묵시적 동의 없이 타인의 영업비밀을 공개 또는 사용하는 행위를 말한다. 궁극적으로 미국에서 영업비밀의 침해는 영업비밀의 획득, 공개 또는 사용에 있어서 부당한 수단에 의해 이루어진 경우에 성립된다. 이는 영업비밀 관련 정보가 제3자에게 공개되거나 제3자가 영업비밀 정보를 무단으로 사용하는 것을 허용하면 영업비밀보유자는 해당 정보에 대한 자신의 재산적 이익을 상실하는 것을 의미하기 때문이다.⁶⁾ 한편 영업비밀보유자는 영업비밀로서 인정을 받기 위하여 자신의 정보를 보호하기 위한 ‘합리적 대책(reasonable measures)’을 마련해야 하는데,⁷⁾ 합리적 대책이란 종업원에게 영업비밀의 존재를 알려주고, “알아야 할 필요”에 관한 정보에 대한 접근을 제한하되 특정한 패스워드에 의해서만 접근할 수 있도록 컴퓨터 데이터베이스에 해당 정보를 저장하고, 종업원에게 비밀유지계약에 서명하도록 하여 정보를 비밀로 유지하고, 라이선스 계약을 포함하여 모든 제3자에게 “영업비밀” 또는 “기밀(confidential)”로 표기된 정보를 공개하지 않는다는 약속을 준수하도록 하는 것 등을 포함한다. 만일 영업비밀이 불법 유출되었다고 판단하였다면, 영업비밀보유자는 자신의 영업비밀의 독립적인 경제적 가치를 공중에게 알려지지 않았고, 정보의 공개 또는 사용으로부터 경제적 가치를 획득할 수 있는 제3자가 적절한 방법을 통해 손쉽게 확인할 수 없는 정보라는 사실을 입증해야 한다.⁸⁾

영업비밀은 독자적으로 발견할 수도 있지만, 리버스 엔지니어링 또는 영업비밀 보유자가 합리적으로 보호조치를 취하지 않아 발생하는, 즉 의도하지 않은 유출과 같은 형태로 획득될 수 있다. 미국에서 영업비밀의 남용은 불공정경쟁의 형태로 간주될 수 있지만, 경우에 따라서는 영업비밀의 남용이 불법행위가 아니라 형사처벌이 될 수 있는 연방범죄가 될 수도 있다.

미국의 경우에 18 U.S.C. § 1832(영업비밀 절취행위)를 규정하고 있는데, 18 U.S.C. § 1839(정의 제3항)⁹⁾에 규정되어 있는 영업비밀을 위반하는 자에 대하여 연방범죄로서 형사처벌하고 있다. 즉 “(a) 주(州) 간 또는 외국 상거래에 사용되거나 사용되도록 의도된 제품 또는 서비스와 관련된 영업비밀을 보유자가 아닌 제3자의 경제적 이익을 위해 전환하려는 의도를 가지고 있으며, 이러한 위반행위가 고의로 해당 영업비밀의 보유자에게 해를 끼칠 의도가 있거나 이를 알고 있는 자가 다음의 행위를 하는 경우, 즉 ① 절취하거나 권한 없이 전유(appropriate), 탈취(take), 운반 또는 은폐하거나 사기,

6) Ruckelshaus v. Monsanto Co., 467 U.S. 986, 1011 (1984).

7) See, e.g., United States v. Hanjuan Jin, 833 F. Supp. 2d 977, 1008 (N.D. Ill. 2013) (“Thus, while a trade secret need not take ‘every conceivable step to protect the property from misappropriation,’ H.R. Rep. No. 104-788, at 7, 1996 U.S.C.C.A.N. 4021, 4026, the owner must employ precautionary measures that are reasonable under the circumstances.”), aff’d 733 F.3d 718 (7th Cir. 2013).

8) 18 U.S.C. § 1839(3). 한지영, 위의 논문, 재인용.

9) 영업비밀은 보유자가 (1) 비밀을 유지하기 위해 합리적인 조치를 취하고, (2) 비밀로 인해 독립적인 경제적 가치를 갖는 패턴, 계획, 공식, 디자인, 프로토타입, 기술, 프로세스, 저작권 등을 포함한 모든 형태 또는 유형의 금융, 비즈니스, 과학, 경제 또는 엔지니어링 정보를 의미한다.

위조(artifice) 또는 속임수로 이러한 정보를 획득하는 행위, ② 권한 없이 복사, 복제, 스케치, 그림, 사진, 다운로드, 업로드, 변경, 폐기, 복사, 복제, 전송, 배송, 발송, 우편, 통신 또는 그러한 정보를 전달하는 행위, ③ 그러한 정보가 어떠한 권한 없이 절취, 전유, 획득 또는 전환되었음을 알면서 그러한 정보를 수신, 구매 또는 소유하는 행위, ④ ①부터 ③까지의 행위의 미수범, 또는 ⑤ 타인과 공모하여 ①부터 ③까지의 행위를 저지르고, 이중 1인 이상이 음모의 목적으로 영향을 미치는 행위를 하는 경우에는 (b)에 규정된 경우를 제외하고는 이 장에 규정된 벌금형 또는 10년 이하의 징역형 또는 이를 병과한다; (b) (a)항에 기재된 위반행위를 한 조직(organization)은 영업비밀을 복제하기 위한 연구 및 설계비용 및 기타 비용을 포함하여 조직에 대하여 절취당한 영업비밀 가치의 3배 또는 5,000,000달러 이하의 벌금형에 처할 수 있다.”라고 규정하고 있다. 미국 영업비밀보호법에 의해 최초로 분쟁이 되었던 사례는 2016년 6월 10일 미국 캘리포니아 주 북부지방법원에 제기된 Henry Schein, Inc. v. Cook 사건¹⁰⁾이었다. 이 사건에서 원고인 Henry Schein, Inc.(이하 "HSI")는 피고와 퇴직한 직원 Jennifer Cook이 영업비밀보호법 및 고용계약을 위반하여 회사 내 비밀데이터를 절취하였다고 주장하며 임시금지명령을 신청하였는데, 법원은 피고 및 피고와 협력한 모든 사람들은 모든 장치, 전자매체, 클라우드 스토리지 및 모든 문서, 매체 및/또는 기타 자료의 모든 사본을 포함하는 어떠한 형태의 증거 등의 자료를 변경, 파괴 또는 폐기할 수 없으며, 원고 이외의 자에게 HSI의 영업비밀 문서, 데이터, 정보 등에 직접 또는 간접적으로 접근, 사용, 유출 또는 사용할 수 없도록 금지한다고 판시함으로써 영업비밀보호법 하에서 퇴직한 종업원의 영업비밀 유출을 금지하는 최초의 가치분 금지명령을 내렸다. 또한 2017년 2월 25일 미국 연방법원은 Dalmatia Import Group, Inc. v. FoodMatch Inc. 사건¹¹⁾에서 영업비밀 침해, 상표침해 및 위조행위에 대하여 2,500,000 USD 벌금형을 부과하였고, 이 중 500,000 USD는 DTSA 위반에 의해 청구된 내용이었다.

2. 유럽연합

유럽연합은 2016년 5월 27일 유럽이사회(European Council)에 의해 제정되어 동년 6월 8일 “영업비밀(비공개 노하우 및 비즈니스 정보)의 불법적인 취득·사용·공개에 대한 유럽연합 지침 2016/943(Directive on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure, 2016/943)”¹²⁾이 시행되고 있다. EU 영업비밀지침의 제정 배경으로서 유럽연합 내외에서 기술 혁신적 사업들이 절도, 불법복제, 경제스파이 또는 기밀요건 위반 등 영업비밀 침해를 목표로 하는 부당한 행위에 지속적으로 노출되고, 영업비밀의 불법 획득, 사용 또는 공개에 의해 합법적인 영업비밀보유자는 자신의 기술혁신적인 노력으로부터 선도자로서 획득할 수 있는 이익에 손상을 입을 수 있게 되어서 유럽연합에서 영업비밀을 보호하기

10) Henry Schein, Inc. v. Cook, 191 F.Supp. 3d 1072 (N.D. Cal. 2016).

11) Dalmatia Import Group, Inc. v. FoodMatch Inc. et al., no. 16-cv-02767 (E.D. Pa. Feb. 24, 2017).

12) 본문은 인터넷에서 검색 가능: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0943> (2019년 12월 20일 방문).

위한 효과적인 법적 수단이 없이는 유럽 내수시장에서 기술혁신을 위한 인센티브가 침해당하고, 혁신과 창작성은 좌절되며, 투자가 감소하여 내수시장의 순기능에 부정적인 영향을 미치고, 유럽연합의 성장 촉진 역량을 침해함으로써 궁극적으로 유럽연합의 경제성장이 어려워질 수 있다고 기재하고 있다.¹³⁾ 이러한 배경 하에 EU 영업비밀지침은 영업비밀의 정의, 불법행위 범위, 구제수단 등을 규정함으로써 유럽연합 내에서 단일의 강화된 영업비밀보호기반을 마련하였고, 유럽연합 내에서 영업비밀의 민사적 구제를 의무화하였다는 점에서 의미가 있다. EU 영업비밀지침에 규정된 모든 조치는 동 지침 제6조의 일반적 의무에 따라 민사적 성격을 띠고 있는데, 이는 동 지침의 동기는 민사적 구제의 충분하고 일관된 수준을 보장하는 것으로, 보호조치가 존중되는 한, 회원국은 영업비밀 침해에 대해 보다 광범위한 보호를 제공할 수 있도록 하려는 것이다. 즉 형사처벌에 관한 규정은 이 지침의 범위를 벗어나 있으며, 따라서 이 지침에 따라 영업비밀 침해에 대한 민사구제를 위한 불법행위의 정의와 범위를 통일시키더라도 각 회원국마다 형사처벌에 대한 정의는 다를 수 있다.¹⁴⁾

한편, 유럽연합의 각 회원국은 동 지침에 규정된 최소 요건을 2년 내인 2018년 6월 9일까지 자국의 관련 법령에 규정하도록 의무화하였다. 대부분의 회원국들은 정해진 기간 내에 입법 마련에 실패하였지만, 일부 국가들의 경우 상당한 진전을 보였다.¹⁵⁾ 예를 들면, 벨기에는 2018년 8월 24일 EU 영업비밀지침(EU Directive 2016/943)을 반영한 영업비밀보호법을 개정하였고, 동법에 따라 기업들은 자신들의 노하우 및 비밀 상업 정보를 불법 획득, 불법 사용 및 불법 공개하는 것에 대하여 보호받을 수 있도록 하였다.¹⁶⁾ 프랑스는 2018년 7월 30일 EU 영업비밀지침을 반영하는 개정(n° 2018-670)을 하여 동년 12월 13일 포고되어(2018년 12월 11일 포고령 2018-1126) 12월 14일자로 시행되고 있다.¹⁷⁾ 이 규정들을 보면, 영업비밀 침해의 경우 긴급 소송절차에서 가처분 및 보호대책의 내용을 구체화하였고, 민사법원에 영업비밀 보호방안을 적용할 수 있는 절차규정을 정의하였다. 특히 가장 중요한 두 가지는 첫째, 영업비밀 보호를 보장하기 위하여 추가로 수사하여 획득하거나 또는 몰수하여 획득하였을 때 법원이 해당 서류를 조건부날인증서(séquestre)로 명령하도록 하는 ‘조건부날인증서제도’를 도입하였고, 둘째, 침해주장을 받는 침해행위가 계속되고 영업비밀 보유자의 잠재적 보상을 담보하기 위한 조건으로서 법원이 피고에게 재정적 지불보증(guarantees)을 명령할 수 있도록 하는 ‘지불보증제도’를

13) ABL 2016 L 157/2, 입법사유 4.

14) EUIPO, TRADE SECRETS LITIGATION TRENDS IN THE EU, 2023, p. 83. 이 보고서는 유럽연합(EU)에서 2017년 1월 1일부터 2022년 10월 31일까지 영업비밀 관련 소송 동향을 분석한 보고서로, EU 27개 회원국에서 총 695건의 영업비밀 소송을 분석하였다.

15) Wildgen, Update on the Implementation of Directive on Trade Secrets, 16 January 2019, 인터넷에서도 가능함: <https://www.wildgen.lu/our-insights/article/update-implementation-directive-trade-secrets> (2019.12.10.방문). 한지영, IP 5 국가에서 영업비밀 보호에 관한 최신 입법동향 및 영업비밀 소송전략에 관한 비교법적 고찰, 산업재산권, 2020. vol. no. 63, 190면 이하 참조.

16) 벨기에는 2018년 7월 20일 개정하여 동년 8월 24일 시행된 영업비밀보호에 관한 법령(Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel)이 유럽지침 2016/943을 반영하고 있다. 동법은 기업들이 불법 취득, 사용 및 공개에 대하여 자신의 노하우와 비공개 상업정보(영업비밀)를 보호할 수 있는 많은 기회를 제공하고 있다. 인터넷으로도 검색 가능함: <http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2018/07/30/2018040581/justel> (2019년 12월 20일 방문).

17) 프랑스는 “영업비밀보호에 관한 2018년 7월 30일자 법령(Loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires)”에서 유럽영업비밀지침 2016/943을 반영하였고, 동법은 2018년 12월 14일 시행되었다.

도입하였다. 독일은 영업비밀보호와 관련하여 과거에는 경쟁법(UWG) 제17조 내지 제19조, 민법 제823조와 제826조, 경우에 따라 민법 제1006조와 연계하여 이루어졌는데, 이들 규정들이 EU 영업비밀지침에서 요구하는 보호수준을 담보하기에는 미흡한 점이 있다고 판단하면서 이러한 흠결을 해소하고, 영업비밀의 불법적인 획득, 사용 및 공개에 대한 일치된 보호를 하기 위하여 2019년 4월 18일 “영업비밀보호법(Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen)”을 제정하여 시행하고 있다.¹⁸⁾¹⁹⁾

이외에도 덴마크, 핀란드, 노르웨이, 스웨덴과 같은 북유럽 국가들은 영업비밀보호에 관한 EU 영업비밀지침을 시행하기 위해 관련법을 개정 또는 개정하려는 움직임을 보이고 있다. 그동안 북유럽 국가들은 다른 법률 분야에 비해 영업비밀 보호에 관하여는 적극적인 입법 태도를 보이지 않았다. 예를 들면, 덴마크, 핀란드, 노르웨이는 영업비밀 보호에 관하여 자국의 부정경쟁방지법 및 형법 규정에 의거하여 임시방편적(ad hoc)으로 방법을 모색하였다. 반면, 스웨덴은 1990년 이래 영업비밀보호법을 마련하여 운영하고 있으며, EU 영업비밀지침이 시행되기 전까지 유럽연합 국가 중에서 영업비밀 보호를 위한 특별법을 제정한 유일한 국가였다.²⁰⁾

한편 영업비밀 침해에 대한 형사처벌과 관련하여 일부 회원국(벨기에, 독일, 이탈리아, 핀란드)의 경우에는 ‘공장 비밀(factory secrets)’, 사이버 범죄(cybercrimes) 등 특정한 영업비밀 침해 행위를 형사처벌하고 있다. 스페인의 경우, 일부 영업비밀침해(예: 퇴직한 직원에 의한 영업비밀침해행위)는 형사처벌 대상으로 규정하여 벌금, 징역형 또는 손해배상 등 민형사상 구제가 가능하도록 하고 있다. 이탈리아와 핀란드의 경우 대부분의 고의적인 영업비밀침해는 형사처벌 대상이 되어 최대 2년 징역형에 처하게 되며, 민사소송을 통한 손해배상청구와 형사처벌 대상이 된다. 덴마크의 경우에는 영업비밀의 불법 취득, 사용 및 공개가 심각한 법률 위반이 아닌 한 벌금 또는 최대 18개월의 징역형에 처해질 수 있고, 특히 이탈리아의 경우에는 영업비밀을 사이버 상에서 침해하는 행위에 대하여 형사처벌이 강화되었다. 반면, 유럽연합의 일부 회원국(프랑스, 네덜란드 등)은 EU 영업비밀지침 시행에 따라 영업비밀 관련 법령의 형사책임을 개정하지는 않았다.²¹⁾

한편 EUIPO가 EU 영업비밀지침을 분석한 결과, 영업비밀 침해와 관련하여 유럽의 법적 프레임을 통일시키는 과정에 세 가지 중요한 시사점을 던져주고 있다. 첫째, 동 지침 제2조 제1항의 영업비밀의 정의에 대한 ‘합리적 단계’의 해석에 있어 주목할 만한 발전이 있다고 판단하고 있다는 점이다. 둘째,

18) Matthias Dann/Jochen W. Markgraf, Das Neue Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen, NJW 2019, S. 1997; BT-Drs. 19/4724, 1.

19) 독일은 2019년 4월 18일 EU 영업비밀지침의 이행을 위한 법률인 “불법적인 획득 및 불법적 이용과 공개에 대하여 영업비밀보호를 위한 유럽연합 영업비밀지침의 이행을 위한 법률(Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/943 zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung)”을 제정하여 동년 4월 26일 시행하고 있다, BGBl. 2019 I 466 참조.

20) Jens Schovsbo, The Implementation of the Trade Secrets Directive in the Nordic Countries, Edward Elgar, 4th, 9 Jan 2020. 인터넷으로도 검색 가능함: file:///C:/Users/chosun/Downloads/SSRN-id3505844.pdf (2023. 12. 10. 방문).

21) Edoardo Barbera, “Five years on: Implementation of the Trade Secrets Directive - Harmonisation of substantive concepts and definitions”, Bird&Bird, 2023.3.30.



기밀유지계약과 같은 계약상의 조치가 영업비밀 보호를 위한 기준을 충족하려면 당해 영업비밀을 명확하게 식별하는 것이 중요하다는 점이다. 셋째, 영업비밀 침해소송에서 영업비밀 보유자는 자신의 영업비밀이 비밀로 유지되는지 여부에 문제제기를 하는데, 이는 특정성과 명확성의 부족으로 인하여 (잠재적으로는 적법한) 침해 주장이 기각되는 결과를 초래할 수 있다는 점이다. 위 기준보고서에 의하면, 영업비밀 보유자들은 (i) 납용된 정보가 영업비밀에 해당함을 입증해야 할 입증책임 문제, (ii) 불명확하거나 불충분한 규제로 다양한 법원(source of law)으로 흩어진 보호, (iii) 증거 확보의 어려움과 높은 소송비용, (iv) 소송 과정에서 비밀을 유지하는데 필요한 적절한 조치의 부재, (v) 손해의 정량화에 관한 어려움, (vi) 일부 회원국에서 영업비밀 사건을 처리할 전문법원 부재로 인하여 영업비밀 소송을 제소하는 것을 꺼리는 것으로 나타났다.²²⁾

특히 유럽연합에서 각국의 영업비밀 관련 판례를 분석한 결과, 영업비밀 관련 소송은 회사 대 전현직 직원, 회사 대 회사, 경쟁기관 대 회사, 특정한 계약상 의무에 구속되는 당사자들 사이, 분쟁 전에 기존 관계가 없는 당사자들 사이에서 제기되고 있다고 한다.²³⁾

한편 유럽연합 집행위원회(EC) 산하 유럽 IP Helpdesk와 중국 IP SME Helpdesk는 2022. 9. 19. EU 및 중국의 ‘사이버 범죄 및 영업비밀 보호(Cybercrimes and Trade Secret Protection)’ 보고서를 발표했다. 동 보고서에 의하면, 새로운 디지털 기술과 인터넷은 기업이 개발, 소통 및 혁신을 위한 필수적 도구가 되어 온 반면, 기술이 점점 효율적으로 발전하고 기술의존도가 높아지면서 사이버 범죄로 확산되고 있는 상황이다. 또한 사이버 침입을 통한 영업비밀의 도용은 중요한 정보를 유출시키고 기술혁신 또는 비즈니스 아이디어를 잃어버릴 위험이 있기 때문에 SME(중소기업)에게 치명적인 문제라고 하였다.²⁴⁾

3. 독일

독일에서 영업비밀을 보호하기 위한 최초의 입법은 1896년 부정경쟁방지법(UWG)이었다. 당시 형사처벌 규정은 부정경쟁방지법 제9조 및 제10조에 마련함으로써 영업비밀도 보호받을 가치가 있는 법익으로 인식하였다. 부정경쟁방지법은 그 후에 다수의 개정작업을 진행하면서 형사처벌에 관한 구성요건의 적용범위를 넓혀 왔고, 2004년 개정법에서 제17조~제19조에 형사처벌 규정을 마련하였다. 2008년 및 2015년 부정경쟁방지법 개정법에서도 이들 처벌규정들은 그대로 유지되었다.²⁵⁾ 그러나

22) EUIPO(European Union Intellectual Property Office), “2018 Baseline Report on trade secret litigation in the EU(EU에서 영업비밀 소송에 관한 2018년 기준보고서)”, p. 8.

23) 위 보고서, p. 332.

24) European Commission, New Guide: Cybercrimes and Trade Secret Protection in the EU & China, 2022.9.19., 인터넷에서 검색 가능함: https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/news/new-guide-cybercrimes-and-trade-secret-protection-eu-china-2022-09-19_en (2023.11.20. 방문).

25) KSG-GeschGehG/Keller, Einl. A., Rn. 1-8.

기업의 입장에서 볼 때, 산업기술 유출은 매우 중차대한 재산권 침해로 인식되었고, IT 기술의 발전으로 인하여 산업기술 침해 범위가 계속 확대되는 상황에서 영업비밀 보호에 관한 실체적 보호의 필요성이 제기되었다.²⁶⁾ 특히 민사법적 구제조치의 미흡함이 지적되었고,²⁷⁾ 절차적인 관점에서도 영업비밀 보유자(주체)의 효과적인 권리구제(독일 기본법 제19조 제4항)과 법치국가원칙에서 도출되는 공정한 절차의 원칙(유럽인권협약 제6조 제1항)이라는 이익이 상호 충돌하였다.²⁸⁾ 이들 문제점을 해결하는 한편, 영업비밀보호에 관한 독자적인 법률을 제정하기 위해 2018년 독일 법무부는 정부 입법안을 제시하였고, 그 후 독일연방의회가 2019.03.21. 정부입법안을 통과시켰고, 2019.04.18. 영업비밀보호법(GeschGehG)이 선포되어 동년 04.26.부터 시행되고 있다. 동법은 독자적인 법률을 제정하면서 민사적인 구제조치를 규정하는 한편 형사처벌 규정도 마련함으로써 기존에 법적 근거가 불명확하였던 민사적 구제 영역을 명확하게 규정하였고, 동시에 영업비밀 보호체계의 우선순위를 명확히 하였다. 구체적인 특징을 보면, 영업비밀보호법 제2절(제6조~제14조)에는 영업비밀을 침해당한 자의 청구권 등 민사적 구제를 직접 규정하고 있는데, 예를 들면, 영업비밀 보유자는 민사상 청구권으로서 침해자에게 침해정지 또는 제거를 청구할 수 있고(제6조-제8조), 손해배상을 청구할 수도 있다(제10조). 또한, 영업비밀보호법 제3절(제15조~제22조)에는 영업비밀 침해여부를 다투는 민사소송 관할(제15조), 소송 계속 중이거나 종료 후에 영업비밀 공개 여부 및 그 범위에 관한 사항(제16조~제20조)을 규정하고 있다. 특히 후자의 규정들은 영업비밀 보유자가 민사소송을 진행하면서 영업비밀침해를 인정받기 위하여 자발적으로 영업비밀을 공개해야 하는 딜레마 상황을 고려한 규정이다.²⁹⁾ 이외에도 영업비밀보호법 제4절(제23조)에는 형사처벌 규정을 마련하고 있다. 독일에서 ‘경제스파이’와 ‘산업스파이’의 형사처벌 근거는 서로 다르다. 경제스파이는 형법(StGB) 제99조,³⁰⁾ 산업스파이는 영업비밀보호법 제23조가 적용된다. 이때 영업비밀보호법 제23조의 객관적 구성요건은 민사법에 종속되는 형태로 구성되어 있다. 즉 영업비밀보호법에 의해 민사법상 청구권을 행사하려면 영업비밀보호법 제4조의 금지행위에 해당되어야 한다.³¹⁾ 동법 제4조는 민사상 금지되는

26) KSG-GeschGehG/Keller, Einl. A., Rn. 9-11.

27) BA-GeschGehG/Slawik, Einl. B., Rn. 62.

28) 신상현, 산업기술 및 영업비밀 보호를 위한 형사처벌 규정의 재정비 필요성 - 독일법과의 비교법적 관점에서, 저스티스 통권 제194-1호(2023. 2), 159면 이하 참조.

29) KSG-GeschGehG/Keller, Einl. A., Rn. 92., 신상현, 위의 논문, 161면 이하.

30) 형법 제99조 처벌대상은 국가정보기관의 ‘일반적’ 첩보 활동이다, SSK-StGB/Sternberg-Lieben, § 99, Rn. 1a, 14.

31) 독일 영업비밀보호법 제4조 [금지행위 (Handlungsverbote)]

(1) 영업비밀은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 통해 취득할 수 없다.

1. 영업비밀 보유자의 적법한 통제 하에 있고 영업비밀을 포함하거나 영업비밀이 파생될 수 있는 모든 문서, 물건, 재료, 원료 또는 전자 파일에 정당한 권한 없이 접근하는 행위 또는 이들을 정당한 권한 없이 취득(Aneignung)하거나 복사하는 행위
2. 공정한 시장 관행(anständige Marktgepflogenheit)을 고려하였을 때 각 개별 상황에서 신의성실 원칙에 부합하지 않는 모든 행위

(2) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 영업비밀을 이용하거나 공개할 수 없다.

1. 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 스스로 하여 영업비밀을 취득한 자
 - a) 제1항 제1호; b) 제1항 제2호
2. 영업비밀의 이용 제한 의무를 위반한 자,
3. 영업비밀의 공개 금지 의무를 위반한 자

(3) 타인을 통해 영업비밀을 취득하였고, 영업비밀을 취득, 이용 또는 공개하는 시점에 영업비밀이 제2항을 위반하여 이용 또는 공개되었음을 알았거나 알았어야 하는 자는 영업비밀을 취득, 이용 또는 공개할 수 없다. 특히 영업비밀보호법상 침해된 제품(rechtsverletzendes Produkt)을 제조, 제공, 유통하거나 이러한 목적으로 수입, 수출 또는 보관하면서 영업비밀을 이용하는 경우에 그러하다.

행위이므로 결국 형사처벌대상이 되는 행위는 민사적으로 금지되는 행위임을 전제로 하고 있으며,³²⁾ 동법 제23조에는 영업비밀 침해에 대한 형사처벌 규정을 구체적으로 마련하고 있다.³³⁾

4. 일본

일본은 우리나라와 마찬가지로 부정경쟁방지법(不正競争防止法)을 통해 영업비밀을 보호하고 있으며, 영업비밀의 보호요건, 침해 유형, 민사적 구제수단 등에 대하여 규정하고 있다. 일본 부정경쟁방지법 제2조 제1항에는 부정경쟁행위의 유형을 열거하고 있는데, 이중 영업비밀에 관한 규정은 동조 동항 제4호 내지 제10호이다.³⁴⁾ 예를 들면, 제4호는 “절취, 사기, 강박 기타 부정한 수단에 의해 영업비밀을 취득하는 행위(이하 ‘영업비밀부정취득행위’라 함) 또는 영업비밀부정취득행위에 의해 취득한 영업비밀을 사용하거나 유출하는 행위(비밀을 보유하면서 특정인에게 보여주는 행위를

32) KSG-GeschGehG/Schönknecht, § 23, Rn. 10.

33) 독일 GeschGehG 제23조 영업비밀 침해(Verletzung von Geschäftsgeheimnissen)

(1) 자신 또는 타인의 경쟁을 지원할 목적으로 자신의 이익이나 제3자의 이익을 위해, 또는 회사의 기업주에게 손해를 끼칠 의도로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 자는 3년 이하의 징역형 또는 벌금형에 처한다.

1. 제4조 제1항 제1호를 위반하여 영업비밀을 취득한 경우

2. 제4조 제2항 제1호 a목을 위반하여 영업비밀을 이용 또는 공개한 경우

3. 제4조 제2항 제3호를 위반하여 기업에 근무하는 사람으로서 고용관계에 따라 자신에게 위임되어 있거나 자신이 접근할 수 있는 영업비밀을 고용기간 계속 중에 공개한 경우

(2) 자신 또는 타인의 경쟁을 지원할 목적으로 자신의 이익이나 제3자의 이익을 위해, 또는 회사의 기업주에게 손해를 끼칠 의도로 타인이 제1항 제2호 또는 제3호의 행위를 함으로써 취득한 영업비밀을 이용 또는 공개한 자도 제1항과 동일하게 처벌한다.

(3) 자신 또는 타인의 경쟁을 지원하거나 자신의 이익을 위하여 제4조 제2항 제2호 또는 제3호를 위반하여 영업비밀자 자신에게 위임되어 있는 영업비밀의 안(Vorlage) 또는 기술적 형태의 규정(Vorschrift)에 관한 영업비밀을 이용 또는 공개한 자는 2년 이하의 징역형 또는 벌금형에 처한다.

(4) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 자는 5년 이하의 자유형 또는 벌금형에 처한다.

1. 제1항 또는 제2항의 사례에서 행위자가 영업상 행위를 하는 경우

2. 제1항 제2호나 제3호 또는 제2항의 사례에서 행위자가 영업비밀을 공개할 때 그 영업비밀이 외국에서 이용될 것인 사실을 알고 있는 경우

3. 제1항 제2호 또는 제2항의 사례에서 영업비밀이 외국에서 이용된 경우

(5) 미수범은 처벌된다.

(6) 형사소송법 제53조 제1항 제1문 제5호에 규정된 자가 영업비밀을 제한적으로 수령(Entgegennahme), 평가(Auswertung), 공개(Veröffentlichung)한 경우에는 그 행위의 위법성이 조각된다.

(7) 형법 제5조 제7호를 준용한다. 행위자가 자신 또는 타인의 경쟁을 지원하거나 자신의 이익을 위해 행위를 한 경우에는 형법 제30조 및 제31조를 준용한다.

(8) 이 규정에서 형사처벌은, 형사소추기관이 형사소추에 대한 특별한 공익이 있음을 이유로 하여 직권 개입이 허용된다고 인정되는 경우가 아닌 한, 고소가 있어야만 형사소추된다. 이들 규정에 대한 상세한 설명은 신상현, 위의 논문, 168면 이하 참조.

34) 일본 부정경쟁방지법 제2조

제5호 “영업비밀에 관하여 영업비밀부정취득행위가 개입하였음을 알거나 중대한 과실로 알지 못하고 영업비밀을 취득하거나 취득한 영업비밀을 사용 또는 공개하는 행위”,

제6호 “영업비밀을 취득한 후 그 영업비밀에 대하여 영업비밀부정취득행위가 개입한 사실을 알거나 중대한 과실로 알지 못하고 그 취득한 영업비밀을 사용 또는 공개하는 행위”,

제7호 “영업비밀을 보유하는 사업자(이하 ‘영업비밀보유자’라 함)로부터 그의 영업비밀을 획득한 경우에 부당한 이익을 취할 목적 또는 영업비밀 보유자에게 손해를 가할 목적으로 영업비밀을 사용하거나 행위”,

제8호 “영업비밀에 관하여 영업비밀부정공개행위(전호에서 규정하는 경우에 동호에 규정하는 목적으로 그의 영업비밀을 공개하는 행위 또는 비밀을 준수할 법적 의무를 위반하여 그의 영업비밀을 공개하는 행위를 말함, 이하 동일함)인 경우, 또는 그의 영업비밀에 관하여 영업비밀부정공개행위가 개입한 사실을 알거나 중대한 과실로 알지 못하고 영업비밀을 취득하거나, 취득한 영업비밀을 사용 또는 공개하는 행위”,

제9호 “영업비밀을 취득한 후 영업비밀에 관하여 영업비밀부정공개행위가 있었던 사실 또는 그의 영업비밀에 관하여 영업비밀부정공개행위가 개입하였음을 알거나 중대한 과실로 알지 못하고 그 취득한 영업비밀을 사용 또는 공개하는 행위”,

제10호 “제4호부터 제9호까지 기재된 행위 [기술상의 비밀(영업비밀 중에서 기술상 정보인 경우를 말함, 이하 동일함)을 사용하는 행위에 한정함. 이하 이 호에서 ‘부정사용행위’라고 함]에 의해 만들어진 물건을 양도, 인도, 양도나 인도를 위한 전시, 수출, 수입 또는 전기통신전송을 통하여 제공하는 행위 [당해 물건을 양수한 자(양수 당시 당해 물건이 부정사용행위에 의해 생산된 물건이라는 사실을 알지 못하고, 및 알지 못함에 관하여 중대한 과실이 없는 자로 한정됨)가 당해 물건을 양도, 인도, 양도나 인도를 위한 전시, 수출, 수입 또는 전기통신전송을 통하여 제공하는 행위를 제외함]”.

포함”를 부정경쟁행위로 규정하고 있다. 부정경쟁행위에 의해 영업이익을 침해하거나 침해받을 우려가 있는 경우에 영업비밀 보유자는 침해행위 중지 또는 금지청구권을 행사할 수 있으며(동법 제3조), 고의 또는 과실로 부당한 경쟁을 통해 영업이익을 침해한 자에 대하여 영업비밀 보유자는 손해배상을 청구할 수 있다(동법 제4조). 특히 동법 제5조의2(기술상 비밀을 취득한 자의 당해 기술상 비밀을 사용하는 행위 등의 추정)에 의하면, “기술상 비밀(생산방법 기타 정령(政令)에서 정하는 정보로 한정함. 이하 본 조에서 동일함)에 관하여 제2조 제1항 제4호, 제5호 또는 제8호에 규정하는 행위(영업비밀을 취득하는 행위로 한정함)가 있었던 경우에, 그 행위를 한 자가 당해 기술상 비밀을 사용하는 행위를 통해 제조한 물건의 생산, 기타 기술상 비밀을 사용하였음이 명백한 행위로서 정령에서 정하는 행위(이하 본 조에서 “생산 등”이라 한다)를 한 경우에 그 자는 각 호에서 규정하는 행위(영업비밀을 이용하는 행위로 한정함)를 통해 생산 등을 한 것으로 추정한다.” 영업비밀 중에서 기술상 비밀을 취득한 자가 일정한 부정경쟁행위를 한 경우에 그는 당해 기술정보를 사용하여 부정경쟁행위를 하였다고 추정함으로써 입증책임 문제를 해결하고 있다. 이러한 취지의 규정은 우리나라 부정경쟁방지법에는 없는 규정이다. 이외에도 우리나라 부정경쟁방지법에는 없는 일본 부정경쟁방지법의 규정을 살펴보면, 제6장(제23조 내지 제31조)에 형사소송절차의 특례를, 제7장(제32조 내지 제34조)에 몰수에 관한 절차의 특례를 마련하고 있고, 제8장(제35조와 제36조) 보전절차에는 몰수보전명령 및 추징보전명령에 관하여, 제9장(제37조 내지 제40조)은 몰수 및 추징 재판집행 및 보전에 관한 국제공조절차 등을 마련하여 형사소송절차 및 집행에 관한 사항들을 법규에 포함시키고 있는 특징을 가지고 있다. 반면 우리나라 부정경쟁방지법에는 이와 같이 형사소송절차 등에 관한 규정이 마련되어 있지는 아니하다. 향후 우리나라 부정경쟁방지법에 형사소송절차 등에 관한 특례규정, 몰수 또는 추징 등 재판집행 등의 규정을 추가로 신설하는 개정안 마련에 대하여 검토할 필요가 있다.

일본 부정경쟁방지법 제5장(벌칙)은 제21조와 제22조로 구성되어 있는데, 제21조(벌칙) 제1항 제1호 내지 제9호는 영업비밀 침해에 대한 형사처벌 규정을 마련하고 있는바, 최대 10년 이하 징역형 또는 2천만엔 이하 벌금형에 처하거나 이를 병과하도록 하고 있다. 다만 영업비밀 위반행위를 해외에서 행한 자는 10년 이하 징역형 또는 3천만엔 이하 벌금형 또는 이를 병과하도록 다소 상향하여 형사처벌하고 있다(법 제21조 제3항). 이들의 대해서는 미수범도 처벌하고 있다(법 제21조 제4항). 반면, 우리나라 부정경쟁방지법 제18조(벌칙)에는 부정한 이익을 얻거나 영업비밀 보유자에게 손해를 입힐 목적으로 외국 및 국내에서 영업비밀을 침해하는 행위(영업비밀을 취득·사용하거나 제3자에게 누설하는 행위, 영업비밀을 지정된 장소 밖으로 무단으로 유출하는 행위, 영업비밀 보유자로부터 영업비밀을 삭제하거나 반환할 것을 요구받고도 이를 계속 보유하는 행위)를 한 자를 별도로 구분하여 형사처벌을 하도록 하고 있는바, 외국에서 영업비밀 침해행위를 한 자에 대해서는 15년 이하 징역형 또는 15억원 이하 벌금형 또는 이를 병과할 수 있도록 하고, 국내에서 영업비밀 침해행위를 하는



자는 10년 이하 징역형 또는 5억원 이하 벌금형 또는 이를 병과할 수 있도록 하며, 미수범도 처벌하고 있다(법 제18조의2). 일본의 양형기준과 비교할 때, 우리나라에서 영업비밀 침해행위를 한 자를 보다 더 강력하게 형사처벌하고 있음을 알 수 있다.

5. 중국

중국에서 영업비밀 보호에 관한 최초의 법률은 1987.01.01. 시행된 <중화인민공화국기술계약법>으로, 동법에는 비특허기술성, 비특허기술양도 등이 포함되었다. 그 후 1989년 시행된 <중화인민공화국 기술계약법실시조례> 제6조에 <중화인민공화국기술계약법>의 비특허기술을 세분화하면서 영업비밀의 정의에서 기술비밀에 관한 초석을 마련하였다.³⁵⁾ ‘영업비밀’이란 용어를 사용한 최초의 법률은 1991.04.09. 시행된 <민사소송법>으로, 동법에 영업비밀의 유출방지를 위한 구제 수단을 규정하였다.³⁶⁾ 그 후 1992년 최고인민법원은 <중화인민공화국 민사소송법> 적용에 관한 약간 문제에 대한 의견 제154조에서 영업비밀을 기술 비밀, 영업 정보 등을 지칭하고 생산 공예, 무역연락처, 거래경로, 처방 등 당사자가 공개를 원하지 않은 공업과 영업비밀(工商业秘密)이라고 해석하였다.³⁷⁾ 다만, 이러한 정의는 당사자가 공개를 원치 않은 공업과 영업비밀을 영업비밀이라고 정의하여 부적절하며, 사법해석으로 영업비밀을 정의했다는 문제점이 존재하였다.³⁸⁾

한편 중국은 1990년대 초 미국과 지식재산권 관련 이슈에 대하여 갈등이 발생하면서 해결방안으로서 양해각서(중미 정부의 지식재산권 보호에 관한 양해각서)를 체결하였는데, 이 양해각서 제4조에 영업비밀보호에 관한 조항을 마련하였고, 그 후 중국은 1993년 <반부정당경쟁법>을 제정하였다. 동법 제10조 제3항에는 영업비밀을 일반인에게 알려지지 않고 경제적 이익을 가져올 수 있으며, 실용적이고, 영업비밀 보유자가 침해자를 상대로 법적 조치를 취할 수 있는 기술정보 및 경영정보로 규정하고 있다. 그 후 1995.11.25. 중국 국가공상총국은 행정규칙으로 <영업비밀침해행위 금지에 관한 몇 가지 규정>을 규정하여 이 정의를 세분화하는 한편, 그 내용을 구체적이면서 명확하게 하였다.³⁹⁾

한편 1993년 제정된 중국의 반부정당경쟁법은 영업비밀 보호에 있어서 원고의 입증책임 및 법원에서

35) 沈强, “TRIPS协议与商业秘密民事救济制度比较研究”, 华东政法大学博士学位论文, 2010, 21页.

36) 中华人民共和国民事诉讼法(1991修订)第六十六条“证据应当在法庭上出示,并由当事人互相质证.对涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的证据应当保密,需要在法庭出示的,不得在公开开庭时出示.”第一百二十条“人民法院审理民事案件,除涉及国家秘密、个人隐私或者法律另有规定的以外,应当公开进行.离婚案件,涉及商业秘密的案件,当事人申请不公开审理的,可以不公开审理.”

37) 最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的解释 第154条“民事诉讼法第六十六条、第一百二十条所指的商业秘密,主要是指技术秘密、商业情报及信息等,如生产工艺、配方、贸易联系、购销渠道等当事人不愿公开的工商业秘密.”

38) 황우성, 영업비밀제도의 중국과 한국의 비교, 성균관대학교 석사학위논문, 2018, 6면 참조.

39) <关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定>

第二条本规定所称商业秘密,是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息.

本规定所称不为公众所知悉,是指该信息是不能从公开渠道直接获取的.

本规定所称能为权利人带来经济利益、具有实用性,是指该信息具有确定的可应用性,能为权利人带来现实的或者潜在的经济利益或者竞争优势.

本规定所称权利人采取保密措施,包括订立保密协议,建立保密制度及采取其他合理的保密措施.

판단하기가 어려우며, 소송 과정에서 영업비밀 유출의 용이성 등의 문제점이 제기되면서, 2017.11.04. 〈중화인민공화국 반부정당경쟁법〉을 개정하여 2018.1.1.자 시행하고 있다. 동 개정법은 영업비밀의 정의 및 주체 범위 확대, 영업비밀 침해자에 대한 행정처분 강화, 민사상 손해배상기준 상향 조정, 감독부서의 권리 확대, 집행원의 영업비밀 유출에 대한 처벌 강화 등을 통해 기존 법률에 비해 상당히 진일보한 내용을 포함하고 있다.

반부정당경쟁법 제9조 제1항은 영업비밀에 대한 침해행위를 규정하고 있는데, 특히 영업비밀을 침해한 자의 범위를 경영자, 제3자는 물론 영업비밀 보유자의 직원, 전(前) 직원, 기타 회사 및 개인을 포함한다고 하여 그 범위를 확대하였다. 즉, 중국 반부정당경쟁법 제9조 제1항 제1호는 절도, 뇌물, 사기, 협박 또는 기타 부당한 수단으로 영업비밀 보유자의 영업비밀을 취득하지 못하도록 하고 있으며, 영업비밀 보유자는 그의 영업비밀에 대한 비밀유지권을 가지고 있으므로, 영업비밀을 점유·통제·관리할 수 있고, 제3자는 이를 침해하지 못하도록 규정하고 있다. 중국 반부정당경쟁법 제9조 제1항 제2호는 제1호의 방법으로 영업비밀 보유자의 영업비밀을 취득한 후, 사용하거나 공개하는 행위 및 제3자에게 사용을 허락하는 행위를 부정경쟁행위로 하고 있다. 이 규정은 부당하게 취득한 영업비밀을 불법으로 처분, 또는 부당하게 취득한 이후에 계속 이를 사용하는 행위 등을 하는 자를 금지하는 규정으로, 전호(前號)의 자연적인 연장이자 보충 규정이라고 할 수 있다.⁴⁰⁾

중국 반부정당경쟁법 제9조 제1항 제3호는 계약을 위반하거나 영업비밀 보유자와의 영업비밀유지의무를 위반하여 영업비밀을 사용하거나 공개하는 행위, 또는 제3자에게 자신이 취득한 영업비밀을 사용하는 것을 허락하는 행위가 부정경쟁행위라고 하는 규정이다. 즉 업무관계 또는 이용허락계약 등으로 합법적으로 영업비밀을 취득한 자가 해당 영업비밀 보유자와의 계약을 위반하거나 혹은 비밀유지의무를 위반하여 제3자 또는 사회에 공개하거나, 본인이 직접 사용 또는 제3자에게 영업비밀의 사용을 허락하는 행위를 영업비밀 위반행위로 인정한다는 규정이다. 따라서 합법적으로 취득한 자는 명시적 또는 묵시적으로 영업비밀유지의무를 부담하게 된다. 이 규정에서 영업비밀 위반행위의 주체로서, 첫째, 영업비밀 보유자와 특정한 업무계약을 체결한 법인, 둘째, 영업비밀 보유자의 직원, 셋째, 영업비밀 보유자와 계약을 체결한 개인 등으로 분류될 수 있는데,⁴¹⁾ 이는 영업비밀을 적법하게 취득한 자가 신의성실원칙에 따라 영업비밀유지의무를 위반한 행위를 부정경쟁행위로 인정하는 규정이다. 다만, 이러한 행위는 계약준수의무(계약은 지켜져야 한다)를 위반한 경우에 불법행위로서 손해배상청구 대상이 되는데, 중국에서는 이와는 별도로 영업비밀유지의무를 위반한 행위를 신의성실의 원칙에 의거하여 부정경쟁행위로 인정하여 입법을 하고 있어서 매우 독특한 입법례라고 사료된다.

40) 황우성, 영업비밀제도의 중국과 한국의 비교, 성균관대학교 석사학위논문, 2018, 36면 이하

41) 吴汉东, 「知识产权法(第五版)」, 中国政法大学出版社, 2011, 322页.

한편 중국의 반부정당경쟁법에는 영업비밀 침해에 대하여, 우리나라와는 달리, 침해금지 관련 규정이 없으며, 따라서 영업비밀 침해가 발생한 경우에 민사적 구제방안이 아니라, 행정부서에 의한 행정적 구제가 가능하다. 다만, <최고인민법원 반부당경쟁 민사사건 심사 과정에서 응용법률 약간의 문제에 관한 해석>⁴²⁾에서 일반 조항으로서 침해금지 조항을 규정하면서 법원이 영업비밀 침해금지를 민사적인 구제수단으로 인정하였고, 상해시 제1중급인민법원은 민사소송법 제100조에 의해 중국에서 최초로 영업비밀 침해금지청구권을 인정하였다.⁴³⁾ 다만, 징벌적 배상제도는 중국에서는 아직 도입하고 있지는 않다.

6. 우리나라

우리나라에서 영업비밀 유출에 대한 심각성을 인식하고 지속적으로 부정경쟁방지법의 개정을 통해 영업비밀을 강화하여 왔다. 2019년 개정된 부정경쟁방지법⁴⁴⁾에서는 영업비밀보호를 강화하기 위하여 보호대상이 되는 영업비밀의 요건을 완화하고, 영업비밀 침해행위에 대해 손해액의 3배의 범위에서 징벌적 손해배상제도를 도입하며, 영업비밀 침해행위의 유형을 확대하고, 영업비밀 유출에 대한 벌칙 수준을 상향하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하였다.⁴⁵⁾ 주요 내용으로는 첫째, 영업비밀의 요건을 완화(제2조제2호)하였다. 즉 일정한 요건을 갖춘 생산방법, 판매방법 및 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보가 합리적인 노력에 의하여 비밀로 유지되어야만 영업비밀로 인정받던 것을, 합리적인 노력이 없더라도 비밀로 유지되었다면 영업비밀로 인정받을 수 있도록 영업비밀의 인정요건을 완화하였다. 둘째, 징벌적 손해배상제도를 도입(제14조의2제6항 및 제7항 신설)하였다. 즉 영업비밀의 침해행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 인정할 수 있도록 하되, 영업비밀의 침해행위가 고의적인지 여부를 판단할 때에는 침해자의 우월적 지위 여부, 고의의 정도, 침해행위의 기간 및 횟수, 침해행위로 인하여 침해자가 얻은 경제적 이득의 정도 등을 고려하도록 하여 영업비밀 침해에 따른 피해구제를 강화하도록 한 것이다. 셋째, 영업비밀 침해행위 등에 대한 벌칙을 강화(제18조제1항 및 제2항)하였다. 즉 부정한 이익을 얻거나 영업비밀 보유자에게 손해를 입힐 목적으로 영업비밀을 지정된 장소 밖으로 무단유출하거나 영업비밀 보유자로부터 영업비밀의 삭제 또는 반환을 요구받고도 이를 계속 보유하는 행위 등도 영업비밀 침해행위로서 처벌하도록 하고, 영업비밀 침해행위에 대한 벌칙을 종전에는 원칙적으로 영업비밀을 외국에서 사용하거나 외국에서 사용될 것임을 알면서도 한 경우에는 10년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금, 그 밖의 경우에는 5년 이하의 징역 또는 5천만원

42) 最高人民法院于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释 第十六条 人民法院对于侵犯商业秘密行为判决停止侵害的民事责任时, 停止侵害的时间一般持续到该项商业秘密已为公众知悉时为止。依据前款规定判决停止侵害的时间如果明显不合理的, 可以在依法保护权利人该项商业秘密竞争优势的情况下, 判决侵权人在一定期限或者范围内停止使用该商业秘密。

43) 上海一中院发出国内首个商业秘密行为禁令, 法制网, 2013.8.2. http://www.legaldaily.com.cn/index/content/2013-08/02/content_4721747.htm?node=20908, (2023. 11. 20. 방문); 황우성, 위의 논문, 92면 이하 재인용.

44) 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제16204호, 2019. 1. 8., 일부개정, 2019. 7. 9. 시행.

45) 법제처 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(법률 제16204호)의 제정·개정이유 참조.

이하의 벌금으로 하던 것을, 앞으로는 각각 15년 이하의 징역 또는 15억원 이하의 벌금, 10년 이하의 징역 또는 5억원 이하의 벌금으로 상향하였다. 넷째, 영업비밀 침해 예비, 음모범에 대한 벌금을 상향(제18조의3)하였다. 즉 영업비밀 침해행위의 죄를 범할 목적으로 예비 또는 음모한 자에 대한 벌금액을 상향조정하였다. 2019년 개정된 부정경쟁방지법은 영업비밀 침해에 대한 민사상 구제방법 및 형사처벌을 강화한 것으로 요약할 수 있다. 또한 2020년 10월 20일 일부 개정된 법률⁴⁶⁾에서는 제14조의2 제6항에 사업제안, 입찰, 공모 등 거래교섭 또는 거래과정에서 경제적 가치를 가지는 타인의 기술적 또는 영업상의 아이디어가 포함된 정보를 그 제공목적에 위반하여 자신 또는 제3자의 영업상 이익을 위하여 부정하게 사용하거나 타인에게 제공하여 사용하게 하는 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에 징벌적 손해배상을 도입하면서 유용한 아이디어가 포함된 정보를 부정하게 사용하는 행위에 대하여 징벌적 손해배상을 하도록 하였다.

▣ 나오며

전 세계적으로 영업비밀 침해문제는 우리나라뿐만 아니라 지식재산 주요 국가들의 경우에도 심각한 상황이다. 외국의 영업비밀에 관한 입법례를 살펴보면, 점진적으로 영업비밀에 관한 법제를 강화하여 보호하고 있음을 알 수 있다. 특히 외국의 경우에 영업비밀 침해에 대한 민사상 구제에 그치지 않고, 형사처벌까지 하려는 움직임도 다수 포착되고 있어서 영업비밀 침해가 국가적 차원에서 매우 중요한 국가적 과제가 되고 있음을 보여주고 있다.

영업비밀 침해 문제는 단지 기업에만 맡길 것은 아니며, 국가경쟁력에도 중요한 영향을 미치고 있기 때문에 국가 정책적 차원 또는 국가 전략적 차원에서 접근하는 자세가 필요하다. 향후 영업비밀을 포함하여 넓게는 산업기술 유출과 관련하여 외국의 입법례, 정책 등을 분석 고찰하면서 지속적으로 법제 및 정책을 전개해 나갈 필요가 있다. 이와 함께 국가적으로 외국의 영업비밀 입법례 및 최신 동향에 관한 분석 고찰을 하면서, 영업비밀 침해 대응 매뉴얼을 제작하고, 각 기업에 홍보하는 전략 등도 적극적으로 검토할 필요가 있을 것이라고 생각한다.

46) 부정경쟁방지법 제17529호, 2020. 10. 20., 일부개정. 2021. 4. 21 시행.

미국 ITC Section 337 조사와 NPE

Covington & Burling LLP(Washington D.C)

최원선 (W. Kiersten Choi) 미국 특허변호사

I 서론

미국에서 특허분쟁이 일어나는 포럼은 크게 연방지방법원과 ITC의 두 곳이다. 이 중에서 ITC는 소위 Section 337 조사라 하여, 미국의 관세법 337조(19 U.S.C. § 1337)에 근거해 불공정한 무역을 통한 경쟁에 대한 조사를 통해 미국으로의 수입금지(exclusion order)와 이미 미국으로 수입된 재고품의 판매금지(cease and desist order)의 조치를 내릴 수 있는 강력한 힘을 가지고 있다. 이 배경에는 불공정한 무역으로부터 미국 내 산업을 보호함으로써 공공의 이익을 보호한다는 목적이 있다.⁴⁷⁾

NPE는 특허권을 보유하고 있으나 특허를 이용한 산업 활동은 하지 않는 업체들을 말한다. ITC에서 337조에 근거하여 특허권을 주장하기 위해서는 제조자가 주장하고자 하는 특허에 대한 산업 활동을 하고 있다는 것(Domestic Industry, 이하 “DI”)을 증명해야 한다.⁴⁸⁾ 따라서, 실제로 산업 활동을 하지 않는 NPE는 ITC에서 권리를 주장하려는 특허와 연관된 연구, 개발, 라이선싱 등의 활동이나 그 특허의 라이선스를 얻은 업체의 활동을 통하여 DI를 증명하게 된다. 이 때문에 NPE가 ITC에서 특허권을 주장하기 위해서는 일반적인 산업 활동을 하는 업체들의 경우에 비해 소장을 제출하기 전에 고려해야 할 점이 많다.

근래에는 한국의 기업들도 제조자 또는 피제조자 입장으로 ITC에 조사에 연관되는 경우가 많다. 이번 칼럼에서는 Section 337 조사의 특징과 DI를 증명하는데 있어서 고려해야 할 점들을 알아봄으로써, NPE가 제조자의 입장에서 ITC에서 특허권을 주장하기 위해 어떤 점들에 유의해야 하는지, NPE에 제조를 당하는 피제조자 입장에서는 제조자의 강점과 약점을 파악하기 위해 어떤 점에 주목해야 하고, 또 어떤 전략으로 대응할 수 있는지 살펴보고자 하겠다.

47) John Mezzalingua Assocs., Inc. v. Int'l Trade Comm'n, 660 F.3d 1322, 1328 (Fed. Cir. 2011).

48) 19 U.S.C. §§ 1337(a) (2) & 1337(a) (3).

II ITC Section 337 조사의 개요

A. ITC Section 337 조사 과정

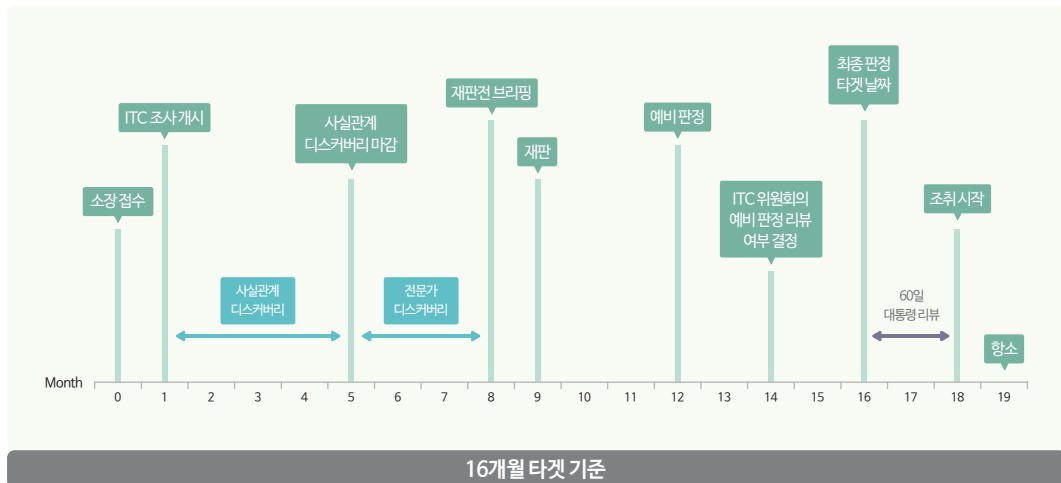
ITC는 미국 워싱턴 D.C.에 위치한 대통령 산하의 준사법기관이다. ITC는 지적재산권 침해 및 영업기밀 도용 등의 불공정 행위를 기반으로 생산된 제품의 미국으로의 수입이나 미국 내의 판매를 통제할 수 있는 권한을 가지고 있다. ITC에는 대통령이 미국 상원의 동의를 받아 임명한 6인의 위원(Commissioner)과 ITC 관할의 행정재판을 담당하는 6명의 행정판사(Administrative Law Judge; ALJ)가 있다.

이 장에서는 특허 침해와 관련하여 미국 관세법 337조의 위반여부를 조사하는 과정과 구제조치에 대해 간단히 알아보도록 하겠다.

1 ITC에서의 제소와 조사 개시

특허 침해와 관련된 ITC 조사는 특허권을 주장하고자 하는 제소자(complainant)가 피제소자(respondent)의 337조 위반을 주장하는 소장(complaint)을 제출하는 것으로 시작이 된다. 소장에서 제소자는 미국에 수입되는 제품이 유효하고(valid), 집행할 수 있는(enforceable) 미국의 특허를 침해한다는 주장과 더불어 관련 특허의 보호를 받는 미국 내 산업 요건(Domestic Industry; DI)⁴⁹⁾을 만족하는 제품이 존재하거나 정착되는 과정 중에 있음을 보여야 한다.⁵⁰⁾

ITC Section 337 조사 타임라인 예시



49) 자세한 내용은 아래 II.B장 참고.

50) 19 U.S.C. § 1337(a)(2).

위의 ITC 조사 타임라인의 예시에서 볼 수 있듯이, 소장이 접수되면 ITC는 소장의 내용이 법적 요건을 모두 만족했는지 심사하여 보통 30일 내에 조사를 개시(institute)할 것인지를 결정한다.⁵¹⁾ ITC는 그 결정을 Federal Register를 통해 알리는데,⁵²⁾ 일단 Federal Register에 공표가 되면 ITC 조사가 개시된 것이다. 만약에 제소자가 연방지방법원에 동일한 이슈로 소를 제기했다면, 피제소자들은 ITC 조사가 개시된 후에 모션(motion)을 통해 ITC 조사가 종결될 때까지 연방지방법원 케이스를 정지할 것을 요청할 수 있다.⁵³⁾

ITC 조사가 개시되면 담당 행정판사(ALJ)가 정해진다.⁵⁴⁾ 또한 경우에 따라 불공정수입조사부(Office of Unfair Import Investigation; OUII)에서 임명된 스텝 변호사(Staff attorney)가 조사 당사자(party)로 포함이 된다. 스텝 변호사는 연방지방법원 소송에서는 존재하지 않는 ITC 소송만의 독특한 존재로서 재판은 물론 조사의 모든 단계에서 독립적인 의견을 제시하게 되는데, 행정판사는 스텝 변호사의 의견을 참고하지만 수용해야 할 의무는 없다.

ITC는 현실적으로 가능한 빠른 시간 내에(“at the earliest practicable time”) 조사를 마무리 하도록 되어 있다.⁵⁵⁾ 이를 위해 담당 행정판사는 조사 개시 후 45일 이내에 최종 결정이 내려지는 목표일(target date)을 정하게 된다.⁵⁶⁾ 또한 담당 행정판사는 디스커버리, 청구항 해석, 재판 등의 조사 스케줄을 결정한다. 담당 행정판사는 또한 조사의 기본규칙(ground rules)을 알리게 되는데, 이는 판사마다 조금씩 다른 경우가 많다.

2 ITC 조사 과정

조사가 개시되고 나면 담당 행정판사가 정한 스케줄에 따라 디스커버리 절차가 시작된다. 이는 소송 당사자들이 서로에게 증거자료를 요청하고 제출하는 과정으로써 연방지방법원의 절차와 비슷한데, 미국 소송에서 비용이 가장 많이 들어가는 단계 중 하나이다. ITC 소송에서는 연방지방법원 소송에 비해 기간은 더 짧으면서도 더 많은 항목과 증인들에 대해 디스커버리가 가능하다. 또한 ITC 조사에서는 디스커버리 요청에 대한 답변서 제출 기한도 10일로써, 연방지방법원 소송의 30일보다 훨씬 짧다.

연방법원에서의 소송 절차와 마찬가지로 ITC 소송에서도 Markman hearing이라고 불리는 청구항

51) 19 C.F.R. § 210.10(a).

52) 19 C.F.R. § 210.10(a).

53) 28 U.S.C. § 1659(a).

54) 19 C.F.R. § 210.3.

55) 19 U.S.C. § 1337(b)(1).

56) 19 U.S.C. § 1337(b)(1).

해석에 대한 심리를 하게 되는데, 이는 청구항의 단어나 문구의 해석을 결정하는 단계이다. 제소자, 피제소자, 스텝 변호사가 각각 문제가 되는 청구항의 단어나 문구를 어떻게 해석해야 할지 의견을 내고 담당 행정판사 앞에서 심리를 진행하게 된다. 청구항 해석은 특허의 침해/비침해나 무효/유효를 결정하는 데에 있어 결정적인 역할을 할 수 있다.

데포지션(deposition)은 증거심리(evidentiary hearing) 전에 법정 밖에서 일차적으로 사실관계 증인과 전문가 증인에 대해 신문으로 하는 단계로서, 연방법원 소송과 유사한 점이 많지만, ITC 소송에서는 상대측 변호사 뿐 아니라 스텝 변호사도 신문에 참여할 수 있다.

3 증거 심리와 판결

증거 심리는 ITC 조사 개시 후 7-10개월 정도 지나면 열리게 된다. 연방지방법원과 달리 ITC에서는 배심원 재판이 존재하지 않고 담당 행정판사가 판결을 내린다. 담당 행정판사가 특허 침해와 특허 무효화, 제소자가 미국 내 산업 요건을 만족시켰는지 등에 대한 예비 판결(Initial Determination)을 내리면 조사 당사자들은 ITC 위원회에 판결을 검토할 것을 요청할 수 있다. 위원회는 예비 판결을 전체적으로 검토할지, 부분적으로 검토할지 아니면, 전혀 검토하지 않을지 결정한다. 이 후 위원회가 내리는 최종 판결(Commission Determination)까지 조사 개시 후 15-18개월 정도가 걸린다. 이는 전통적으로 특허 분쟁의 포럼이 되어왔던 연방지방법원에서 재판의 결과를 얻을 때까지 2-3년 이상의 시간이 소요되는 것에 비해 상당히 빠른 속도이다. 이러한 빠른 진행 속도는 빠른 결과를 얻고 싶은 제소자들에게 ITC의 인기가 높은 이유 중의 하나이다.

최종 판결 후 60일 내로 공익 등의 이유로 현직 미국 대통령이 ITC 위원회의 결정을 검토하여 판결에 대한 거부권(veto) 행사를 할 수 있는데, 만약에 대통령이 거부권을 행사하지 않으면 ITC의 판결이 최종 판결로 확정된다.⁵⁷⁾

4 구제 조치

최종 판결이 확정되면 ITC는 구제 조치를 내리게 되는데, 크게 수입금지 조치(exclusion order)와 판매금지 조치(cease and desist order)의 두 가지가 있다. 연방지방법원 소송과는 달리 ITC 소송을 통해서도 로열티 등의 금전적인 배상을 받을 수가 없다.

수입금지 조치(exclusion order)는 세관에서 특허 침해 상품이 수입되지 못하도록 막는 조치이다. 수입금지 조치에는 일반적 금지 조치(general exclusion order)와 제한적 금지 조치(limited exclusion

57) 19 U.S.C. § 1337(j).

order)의 두 가지가 있다.⁵⁸⁾ 일반적 수입금지 조치는 제조업체나 수입업체가 어디냐에 상관없이 모든 특허 침해 제품의 수입을 금지하는 것이고, 제한적 수입금지 조치는 해당 조사에 관련된 제조업체나 수입업체의 침해 제품의 수입을 금지하는 것이다. 일반적 수입금지 조치는 그 범위가 더 넓은 만큼, 제조자가 일반적 수입금지 조치의 구제를 받기 위해서는 더 까다로운 조건을 만족해야 한다.⁵⁹⁾

판매금지 조치는 현재 미국에 존재하는 재고품들의 판매를 금지하는 조치이다. 이는 피제조자들이 금지조치가 내려지기 전에 미리 제품의 재고를 마련해 놓았다가 판매하는 것을 막기 위한 조치이다.

5 항소

만약 ITC 위원회의 최종 판결에서 수입금지 조치가 내려지고 나서, 대통령이 거부권을 행사하지 않으면 조사 당사자는 미국연방순회항소법원(the United States Court of Appeals for the Federal Circuit; 이하 “연방순회법원”)에 항소할 수 있다. 수입금지 조치가 내려지지 않은 경우는 ITC의 최종 판결 후에 즉시 항소할 수 있다. 이때에 모든 이슈에 대해서 항소를 할 수 있는 것은 아니고 최종 판결이 난 이슈에 대해서만 항소할 수 있다.⁶⁰⁾ 예를 들어, ITC가 비침해를 이유로 337조 위반이 없다고 판결을 내리고, 특허가 무효한지에 대해서는 판결을 내리지 않았다면, 비침해에 대한 부분만 항소할 수 있고, 특허의 유효성에 대해서는 항소를 할 수 없다.

B. 미국 내 산업 요건(DI)을 만족시키기 위한 조건

앞에서 언급한 바와 같이 ITC는 미국 관세법 337(a)(2)항에 따라, 제조자가 권리를 주장하고자 하는 미국 특허에 대한 미국 내 산업 활동(이하 “DI”)이 존재하거나 정착되는 과정 중에 있음을 보일 것을 요구한다.⁶¹⁾

ITC의 337 조사의 제조자는 관련 특허의 보호를 받는 미국 내 산업 제품(이하 “DI 제품”)이 무엇인지 소장에서 밝혀야 하고, 337(a)(3)항에 따라 이 DI 제품이 기술적 요건(technical prong)과 경제적 요건(economic prong)의 두 가지를 만족한다는 것을 증명하여야 한다.

기술적 요건을 만족시키는 것은 기본적으로 특허 침해를 주장할 때의 논리와 마찬가지로 DI 제품이 주장하고자 하는 청구항을 모두 실시하고 있다는 것을 보여야 한다.⁶²⁾ NPE가 ITC에서 제소를 함에 있어

58) 19 C.F.R. § 210.12(a)(11).

59) 19 U.S.C. § 1337(d); VastFame Camera, Ltd. v. Int'l Trade Comm'n, 386 F.3d 1108, 1114 (Fed. Cir. 2004).

60) See, e.g., Beloit Corp. v. Valmet Oy, 742 F.2d 1421, 1422-23 (Fed. Cir. 1984).

61) John Mezzalingua Assocs., Inc. v. Int'l Trade Comm'n, 660 F.3d 1322, 1331 (Fed. Cir. 2011).

62) Alloc, Inc. v. Int'l Trade Comm'n, 342 F.3d 1361, 1375 (Fed. Cir. 2003).

일반 제소자보다 까다로운 조건은 특히 경제적 요건의 만족이다. 여기서는 경제적 요건을 만족시키는 활동의 종류와 기준에 대해 좀 더 자세히 살펴해보도록 하겠다.

① 경제적 요건을 만족시키는 활동의 종류

경제적 요건은 제소자가 DI 제품과 관련하여 공장과 장비에 대한 상당한(significant) 투자(337(a)(3)(A); 이하 “(A)항”), 상당한(significant) 고용이나 자본(337(a)(3)(B); 이하 “(B)항”), 또는 엔지니어링, 연구, 개발이나 라이선싱을 통한 특허 기술의 이용에 미국 내에서 상당한(substantial) 투자(337(a)(3)(C); 이하 “(C)항”)를 하고 있을 것을 요구하고 있다.⁶³⁾⁶⁴⁾

ITC는 (A)항과 (B)항과 관련해서는 관련된 투자가 DI 제품과 관련이 있을 것을 요구하고 있다.⁶⁵⁾ (C)항과 관련된 투자에 관해서는 조건이 더 까다로워서, DI 제품과 관련이 있는 것과 더불어, 권리를 주장하는 특허의 기술과 미국에서의 엔지니어링, 연구, 개발, 라이선싱 등 관련 활동의 연관성(“nexus”)을 증명할 것을 요구한다.⁶⁶⁾

한편 ITC는 (A)항과 (B)항에 있어서 관련된 투자가 제조에 관련된 활동일 필요는 없다고 판단하고 있다.⁶⁷⁾ 예를 들어, 연구 개발에 관련된 공장과 장비, 고용 등에 관한 투자는 (A)항과 (B)에 속하는 투자로 간주될 수 있다.⁶⁸⁾ 이것은 이러한 투자가 DI 제품과 관련이 있기만 하다면, 권리를 주장하고자 하는 특허의 기술과 연관이 있을 필요가 없다는 의미이다.⁶⁹⁾ 제소자의 입장에서는 (C)항보다 조건이 덜 까다로운 (A)항과 (B)항의 투자로 주장할 수 있는 여지가 있는 부분이 있다면 그렇게 하는 것이 DI를 입증하는데 더 유리하므로, 연구 개발에 관한 투자라 할지라도 구체적으로 무엇에 대한 투자인가를 면밀히 검토하여 전략을 세울 필요가 있다.

② ‘상당한’ 투자의 의미

DI를 증명하기 위해 요구되는 투자들이 어느 정도 수준이 되어야 하느냐에 대해, (A)항과 (B)항에서는 ‘significant’란 단어를, (C)항에서는 ‘substantial’이라는 단어를 쓰고 있다. 두 단어 모두 우리나라말로는 ‘상당한’이라고 번역될 수 있을 것 같은데, 결국 일정 수준 이상을 요구한다는 뜻으로

63) 19 U.S.C. § 1337(a)(3).

64) Id.: 이 세 가지의 항목을 모두 만족시킬 필요는 없고 어느 하나라도 만족이 되면 충분하다. See Certain Printing and Imaging Devices and Components Thereof, Inv. No. 337-TA-690, Comm’n Op. at 26 (Feb. 17, 2011).

65) Certain Ground Fault Circuit Interrupters and Prods. Containing Same, Inv. No. 337-TA-739, Comm’n Op. at 78 (June 8, 2012).

66) Certain Integrated Circuit Chips & Prod. Containing the Same, Inv. No. 337-TA-859, Comm’n Op. at 38 (Nov. 20, 2018).

67) Certain Solid State Storage Drives, Stacked Electronics Components, and Products Containing Same, Inv. No. 337-TA-1097, Comm’n Op. at 8 (June 29, 2018).

68) Id. at 10-12.

69) Id. at 13-14.



해석할 수 있을 것이다. 이 때 구체적으로 어느 정도 수준을 ‘상당한 투자’로 판단하는가에 대해서 절대적인 기준이나 최소한의 투자 액수와 같이 명확한 기준은 없다.⁷⁰⁾ 다만 관련 투자가 ‘상당한’ 수준인가를 판단하기 위해 관련 산업과 제조자의 상대적 규모를 고려하여 결정한다.⁷¹⁾

연방순회법원의 판례에 따르면 ‘상당한’이라는 단어의 의미는 ‘상대적’ 중요도의 개념이다.⁷²⁾ 그리고 DI 제품에 “상당한 투자”를 하고 있는가를 판단하는 기준은 양(즉, 투자의 규모)과 질(즉, 중요도)을 모두 감안해야 한다.⁷³⁾

첫째, 양적인 면에 있어서는 절대적인 숫자보다는 상대적인 비율이 중요하다.⁷⁴⁾ 즉, 양적인 부분에 대해 “상당한 투자”가 있었느냐를 판단하기 위해서는 ‘무엇과 비교에서 상당한가’를 결정할 수 있는 기준이 필요하다. 예를 들어 337-TA-1277 조사⁷⁵⁾에서와 같이, 동일 기간 동안 전체 판매액에서 DI 제품의 판매액이 차지하는 비율이 얼마인가, 전 세계에서 연구개발에 투자한 비용 중 미국에서의 연구개발에 얼마를 투자한 비율이 얼마인가 등에 대한 비교를 통하여 DI 제품에 대해 상당한 투자가 이루어졌음을 증명할 수 있다.

그런데 실제로는 특정 DI 제품에 어느 정도의 투자가 이루어졌는지에 대한 기록이 없을 수도 있고, 실제 산출이 불가능한 경우도 많다. 예를 들어, 같은 인력이나 같은 장비가 여러 종류의 제품을 생산하는데 쓰였다면, 특정 DI 제품을 위해 얼마가 투자가 되었는지 직접적으로 계산하기 힘들 수 있다. 또 연구 개발에 있어서도 여러 가지의 주제를 넘나드는 연구 개발의 특성상 정확히 얼마가 그 특정 DI 제품의 연구 개발에 투자되었는지 파악하기 힘들 수 있다.

이런 경우에는 어떤 합리적인 기준을 잡아서 DI 제품에 투자된 액수의 비율을 예측하게 되는데 이를 할당(allocation)이라 한다. 이 할당하는 방법에 있어서 ITC는 특별히 어떤 방법을 사용하라고 지정하기 보다는 ‘합리적인(reasonable)’ 방법을 사용할 것은 요구한다. 사용 가능한 여러 가지 할당 방법이 있을 수 있겠으나, 일례로 ITC는 매출액을 기준으로 할당을 하는 것을 합리적인 할당 방법 중 하나로

70) Certain Stringed Musical Instruments & Components Thereof, Inv. No. 33-TA-586, Comm'n Op. at 25-26 (May 16, 2008); Certain Lte- & 3g-Compliant Cellular Commc'ns Devices, Inv. No. 337-TA-1138, Initial Determination at 145 (Feb. 18, 2020) (“there is still no bright line as to a threshold amount that might satisfy an economic industry requirement”).

71) Certain Printing and Imaging Devices and Components Thereof, Inv. No. 337-TA-690, Comm'n Op. at 27 (Feb. 17, 2011).

72) Lelo v. Int'l Trade Comm'n, 786 F.3d 879, 883-84 (Fed. Cir. 2015).

73) In the Matter of Certain Power Semiconductors, and Mobile Devices and Computers Containing the Same, Inv. No. 337-TA-1308, Final Initial Determination at 128 (May 18, 2023) (affirmed).

74) Certain Smart Thermostats, Load Control Switches, and Components Thereof, Inv. No. 337-TA-1277, Initial Determination at 174 (Nov. 16, 2022) (citing Certain Stringed Musical Instruments & Components Thereof, Inv. No. 33-TA-586, Comm'n Op. at 25-26 (May 16, 2008)); Certain Carburetors and Prods. Containing Such Carburetors, Inv. No. 337-TA-1123, Comm'n Op. at 17 (Oct. 28, 2019) (adopted).

75) Certain Smart Thermostats, Load Control Switches, and Components Thereof, Inv. No. 337-TA-1277, Initial Determination at 168, 170, 172 (Nov. 16, 2022) (adopted).

인정한다.⁷⁶⁾ 예를 들어, 337-TA-1277 조사에서는 전체 판매액 중에서 차지하는 DI 제품의 판매액의 비율을 이용하여 동일 기간 동안 전 제품에 대해 연구개발에 투자한 비용 중에서 DI 제품의 연구개발에 투자한 비용이 차지하는 비율을 계산하였다.⁷⁷⁾

투자 중 얼마큼이 ‘미국에서의’ 투자이냐 하는 것도, 관련 특허 기술이나 DI 제품에 대한 연구개발의 대부분이 미국에서 이루어지는 경우나 DI 제품이 전적으로 미국에서 제조되는 경우에는 계산이 간단하지만,⁷⁸⁾ DI 제품에 대한 투자가 미국 내와 미국 외에서 모두 이루어지는 경우 계산이 복잡해진다. 이 경우에 미국에서의 산업의 비율이 어느 정도가 되어야 ‘상당하다’고 인정을 받는지에 대해서 절대적인 기준은 없다.⁷⁹⁾ DI를 증명하기 위해 미국에서의 산업과 미국 외의 산업의 비율에 대한 비교를 반드시 요구하지는 않지만 고려 대상 중의 하나가 될 수는 있다.⁸⁰⁾

ITC는 이러한 할당에 있어 어느 정도 임의적인 면이 있다는 것을 인정하고 정확한 숫자를 요구하지는 않는다.⁸¹⁾ 또한 이렇게 나온 비율이 어느 정도 되어야 ‘상당하다’는 기준에 부합하는지는 케이스마다 다르고 ITC가 정해 놓은 기준은 없다. 예를 들어, 제조자의 전체 투자 대비 DI 제품에 대한 투자가 36.2%일 때 ‘상당하다’고 인정받은 예가 있고,⁸²⁾ 전체 인건비 중 18.3%가 DI 제품 관련 인건비로 지출되었을 때 ‘상당한’ 투자라고 인정받은 예가 있다.⁸³⁾

둘째, 질적인 면에 있어서는 제조자의 회사 전체 운영에서 DI 제품이 차지하는 중요도, 관련 시장이나 관련 산업에서 DI 제품이 차지하는 중요도 등을 고려한다.⁸⁴⁾ 그러나, 연방 순회 법원의 판례에 따르면 기본적으로 양적인 부분에서 상당한 투자가 있어야 하며 질적인 부분의 주장만으로는 부족하다.⁸⁵⁾

76) Certain Carburetors and Prods. Containing Such Carburetors, Inv. No. 337-TA-1123, Comm’n Op. at 17 (Oct. 28, 2019).

77) Certain Smart Thermostats, Load Control Switches, and Components Thereof, Inv. No. 337-TA-1277, Initial Determination at 170 (Nov. 16, 2022) (adopted).

78) Certain Wearable Monitoring Devices, Inv. No. 337-TA-1190, Order No. 34 at 31 (Oct. 1, 2020), affirmed in pertinent part, Comm’n Op. at 39 (May 5, 2021); Certain Filament Light-Emitting Diodes & Prod. Containing Same (II), Inv. No. 337-TA-1220, Initial Determination at 223 (Nov. 19, 2021).

79) 참고로 전 세계 수치 대비 미국에서의 산업이 34퍼센트일 때 ‘상당한’ 투자로 인정받은 예가 있다. See Certain Male Prophylactic Devices, Inv. No. 337-TA-546, Comm’n Op. at 43 (June 21, 2007).

80) Certain LTE- & 3g-Compliant Cellular Commc’ns Devices, Inv. No. 337-TA-1138, Initial Determination at 157 (Feb. 18, 2020) (citing Certain Encapsulated Integrated Circuit Devices and Prods. Containing Same, Inv. No. 337-TA-501, Comm’n Op. at 34 (April 28, 2014)).

81) Certain Filament Light-Emitting Diodes & Prod. Containing Same (II), Inv. No. 337-TA-1220, Initial Determination at 229 (Nov. 19, 2021).

82) Id. at 211.

83) Id. at 215.

84) Certain Smart Thermostats, Load Control Switches, and Components Thereof, Inv. No. 337-TA-1277, Initial Determination at 174 (Nov. 16, 2022) (citing Certain Batteries and Electrochemical Devices and Products Containing the Same, Inv. No. 33-TA-1087, 2018 WL 4048056, Order No. 32 at *3 (Aug. 8, 2018)) (adopted).

85) Lelo v. Int’l Trade Comm’n, 786 F.3d 879, 883-84 (Fed. Cir. 2015).

▣ NPE가 제소자인 ITC 분쟁의 현황과 전략

A. ITC에서 NPE에 의한 분쟁 현황

ITC에서는 NPE를 NPE-1과 NPE-2의 두 가지 종류로 구분하고 있다.⁸⁶⁾ NPE-1은 스타트업 기업이나 대학, 연구소와 같이 연구개발을 할 수는 있으나 제품을 생산할 역량이나 의도가 없는 업체를 말한다. NPE-2는 특허를 매입하고 그에 대한 소유권을 주장함으로써 이윤을 추구하는 것을 비즈니스 모델로 하는 업체들을 말한다.

Section 337 조사 통계: NPE에 의해 제소된 사건 수의 추이⁸⁷⁾

(단위: 건)

연도	전체 337 조사	비 NPE 조사	NPE-1	NPE-2
2006.05.16. ~2006.12.31.	15	14	1	0
2007	35	30	4	1
2008	41	34	6	1
2009	31	23	4	4
2010	56	46	6	4
2011	69	56	4	9
2012	40	27	6	7
2013	42	33	3	6
2014	39	36	0	3
2015	36	34	0	2
2016	54	49	4	1
2017	59	49	7	3
2018	50	43	6	1
2019	47	40	4	3
2020	48	38	7	3
2021	52	42	3	7
2022	59	40	8	11
2023	37	26	10	1

위의 표를 보면 2006년에서 2022년 사이에 NPE가 제소한 조사들의 건수는 점차 증가하는 추세이다. 특히 2022년에는 NPE가 제소한 총 사건의 수가 19건으로 ITC가 NPE의 활동을 기록하기 시작한 2006년 이래 가장 많은 건수를 기록하였다.

86) Section 337 Statistics: Number of Section 337 Investigations Brought by NPEs (Updated Annually), United States International Trade Commission, https://www.usitc.gov/intellectual_property/337_statistics_number_section_337_investigations.htm (2024.1.30. 최종 접근).

87) Id.

B. NPE가 제소자인 경우 미국 내 산업 요건 만족시키기 위한 전략

미국 내 산업 활동의 경제적 요건을 만족시키기 위한 활동 중에서 NPE의 경우 가능한 활동은 (C)항에 속하는 활동들, 즉, 연구, 개발, 엔지니어링, 그리고 라이선싱이다. NPE-1의 경우 이 모든 종류의 활동이 가능하지만,⁸⁸⁾ NPE-2의 경우는 라이선싱만이 가능하다. 이 경우 제소자의 관련 특허 라이선싱 활동에만 의존해서 DI를 증명할 수도 있고, 라이선스를 받은 업체의 경제 활동을 통해 DI를 증명할 수도 있다. 아래에서는 이 두 가지 경우에 대해 좀 더 자세히 살펴보도록 하겠다.

① 제소자의 라이선싱을 통한 경제적 산업 요건 만족

제소자가 NPE인 경우에 (C)항 아래의 라이선싱에만 의존하여 DI를 증명하려는 경우에는 연관성 (“nexus”)과 관련하여 세 가지 조건을 만족해야 한다. 첫째, 그 투자가 ITC에서 권리를 주장하고자 하는 특허에 관련된 것이어야 하고, 둘째, 그 투자가 라이선싱에 관련된 것이어야 하고, 셋째, 그 투자가 미국에서 일어난 것(미국인의 고용과 자원의 이용 포함)이어야 한다.⁸⁹⁾ 라이선싱 포트폴리오에 ITC에서 권리를 주장하고자 하는 특허와 그렇지 않은 특허가 섞여 있는 경우, ITC에서는 다음의 사항들을 고려하여 DI가 만족되었는지 결정할 수 있다.⁹⁰⁾

- 포트폴리오의 특허의 개수
- 포트폴리오에서 관련 특허가 기여하는 가치
- 라이선싱을 위한 토의, 협상, 라이선싱 계약서에서 관련 특허가 중요한 위치를 차지했는지
- 포트폴리오가 커버하는 기술의 범위에 비교하여 관련 특허가 커버하는 기술의 범위 등

DI는 기본적으로 소장을 제출한 날을 기준으로 하여 요구되는 기술적 조건과 경제적 조건이 만족되었는지를 판단한다.⁹¹⁾ 그러나 예외적으로 소장이 제출된 이후에 ‘중요하고 특이한’ 상황의 전개가 있었을 경우 그 또한 고려 대상이 될 수 있다.⁹²⁾ 이런 맥락에서 NPE인 제소자가 라이선싱에 의존하여 DI를 증명하려 하는 경우, 예외적으로 소장이 제출된 이후의 상황을 고려할 수도 있다.⁹³⁾ 337-TA-853 조사에서는 제소자가 ITC에 소장을 제출한 시점에서 실시권자로부터 계속 수입을 얻고 있었으나

88) Certain Filament Light-Emitting Diodes & Prod. Containing Same (II), Inv. No. 337-TA-1220, Initial Determination at 226 (Nov. 19, 2021).

89) Id. at 223 (citing Certain Multimedia Display & Navigation Devices & Sys., Components Thereof, & Prod. Containing Same, Inv. No. 337-TA-694, Comm’n Op. at 7-8 (Aug. 8, 2011) (“Navigation Devices”)).

90) Navigation Devices at 8.

91) Certain Coaxial Cable Connectors and Components Thereof and Products Containing Same, Inv. No. 337-TA-560, Comm’n Op. at 339 n. 17 (Apr. 14, 2010).

92) Certain Video Game Systems and Controllers, Inv. No. 337-TA-743, Comm’n Op. at 5-6 (Jan. 20, 2012); Certain Thermoplastic-Encapsulated Electric Motors, Components Thereof, and Products and Vehicles Containing Same II, Inv. No. 337-TA-1073, Initial Determination at 66 (Nov. 13, 2018).

93) Certain Wireless Consumer Elecs. Devices & Components Thereof, Inv. No. 337-TA-853, Comm’n Op. at 63-64 (Mar. 21, 2014).



보다는 과거의 라이선싱이 계속 유효한가, 소장을 제출한 이후에도 라이선싱을 지속적으로 하고 있었는가, 조사 시작 후 새로 라이선싱을 체결하였을 때에 수입을 창출하였는가 등을 중요한 요소로 판단하였다.⁹⁴⁾

또한 (C)항에서 DI를 만족시킬 수 있는 활동 중 하나로써 라이선싱을 포함될 때, 특허에 관련된 모든 활동이 아니라 특별히 라이선싱만이 포함되었다는 것에도 주목하여야 한다. 예를 들어 특허 소송에 관한 비용을 DI를 위한 지출로 간주할 수 있는가에 대해서, 연방순회법원은 특허 소송이 결국에는 라이선싱으로 이어졌다고 하더라도 일반적인 특허 소송비용을 자동적으로 라이선싱 비용으로 간주해서는 안 된다는 ITC의 의견에 동의하였다.⁹⁵⁾ 더 나아가, ITC는 특허 라이선싱과 직접적으로 관련이 있는 경우에만 소송비용을 DI 관련 지출로 간주할 수 있다고 판단하였다.⁹⁶⁾ 또한, ITC의 일관적인 판단은 특허 출원에 관한 비용은 라이선싱과 관련된 DI 지출로 간주하지 않는다는 것이다.⁹⁷⁾

또한 NPE가 라이선싱에만 의존하여 DI를 증명하는 경우에도 일반적인 경우와 마찬가지로 관련 특허를 실시하는 제품이 존재한다는 것은 보여야 하지만,⁹⁸⁾ 그것이 미국 내에서 제조될 필요는 없다.⁹⁹⁾¹⁰⁰⁾

2 실시권자의 경제 활동을 통한 산업 요건 만족

NPE의 경우 라이선싱 활동이 그다지 활발하지 않거나 라이선싱 관련 행위가 미국 밖에서 이루어진 경우에는 라이선싱만으로 미국 내 산업 요건을 만족시키기에 충분하지 않을 수 있다. 이런 경우 NPE들은 스스로의 활동이 아니라, 권리를 주장하고자 하는 특허에 대한 라이선스를 부여받은 실시권자의 활동을 통해 미국 내 산업 요건을 만족시킬 수 있는데,¹⁰¹⁾ 이것은 NPE가 DI를 비교적 쉽게 만족시킬 수 있는 방법으로 많이 이용되고 있다.

제소자가 실시권자의 활동에 전적으로 의존하여 DI를 입증하는 경우일지라도 제소자와 실시권자가 '의미있는 경제적 관계'에 있을 필요가 없고, 실시권자가 공동제소자가 될 필요도 없다.¹⁰²⁾ 337-TA-1025 조사의 경우를 보면, Silicon Genesis가 기존의 특허권자에게서 특허권을 양도받았을

94) Id. at 61-62.

95) Mezzalingua, 660 F.3d at 1328.

96) Certain Wireless Consumer Elecs. Devices & Components Thereof, Inv. No. 337-TA-853, Comm'n Op. at 68 (Mar. 21, 2014) (citing Coaxial Cable Connectors Components Thereof and Products Containing Same, Inv. No. 337-TA-650, Comm'n Op. at 50-51 (April. 14, 2010)).

97) Id.

98) Microsoft Corp. v. Int'l Trade Comm'n, 731 F.3d 1354, 1362 (Fed. Cir. 2013); Certain Computers and Computer Peripheral Devices, Inv. No. 337-TA-841, Comm'n Op. at 34 (Jan. 9, 2014).

99) InterDigital Commc'ns, LLC v. Int'l Trade Comm'n, 707 F.3d 1295, 1303-04 (Fed. Cir. 2013).

100) 이 조건은 (C) 조항 아래의 연구, 개발을 통해 DI를 증명하려고 하는 경우도 마찬가지로 적용된다. Microsoft Corp. v. Int'l Trade Comm'n, 731 F.3d 1354, 1362 (Fed. Cir. 2013); Certain Computers and Computer Peripheral Devices, Inv. No. 337-TA-841, Comm'n Op. at 38 (Jan. 9, 2014).

101) Certain Silicon-on-Insulator Wafers, Inv. No. 337-TA-1025, Order No. 13 at 16 (February 8, 2017) (unreviewed).

102) Certain Silicon-on-Insulator Wafers, Inv. No. 337-TA-1025, Order No. 13 at 15, 59 (February 8, 2017) (unreviewed).

때 모토롤라가 실시권자로서 이미 10년간 활동을 한 상태였는데, Silicon Genesis이 본 특허권을 주장하고자 ITC에 제소를 하면서 모토롤라의 관련 활동에 근거하여 DI를 증명하고자 했다. 이에 피제소자들은 모토롤라가 Silicon Genesis로부터 직접 실시권을 부여받은 것이 아니기 때문에 두 업체 간에 ‘의미있는 경제적 관계’가 없으므로 제소자가 모토롤라의 활동에 근거하여 DI를 증명할 수 없다고 주장하였지만 ITC는 이를 받아들이지 않았고, 제소자는 모토롤라의 활동에 근거하여 DI를 증명할 수 있었다.

NPE가 실시권자의 활동에 근거하여 DI를 입증하려는 경우, 실시권자의 (A), (B), 또는 (C)항에 대한 활동이 양적인 면과 질적인 면에 있어서 ‘상당한 투자’인가를 판단하게 되는데, 이에 대한 판단 기준은 II.B.2장에서 언급한 일반적인 판단의 기준과 다르지 않다. 즉, (A)항과 (B)항에 의존하는 경우에는 권리를 주장하는 특허의 기술과 관련 활동의 연관성을 증명할 필요가 없지만, (C)항에 의존하는 경우에는 그 연관성을 증명해야 한다.

다만 NPE가 실시권자의 활동을 근거로 DI를 증명하는 경우에는 라이선스가 체결된 이후에 실시권자가 DI 제품 관련 투자한 부분에 대해서만 DI에 대한 투자로 인정이 된다는 점에 유의하여야 한다. 예를 들어, 337-TA-1308 케이스의 경우 제소자인 Arigna는 Microchip에 관련 특허에 대한 라이선스를 주고, Microchip의 그 특허에 대한 활동에 근거하여 DI를 증명하고자 하였다.¹⁰³⁾ 이때 본 조사의 담당 행정판사는 Microchip이 Arigna로부터 관련 특허에 대한 라이선스를 받기 이전에 DI 제품에 투자한 부분은 DI에 포함될 수 없다고 판단했다.¹⁰⁴⁾

DI는 기본적으로 소장을 제출한 날을 기준으로 판단하지만, 과거의 투자라 하더라도 제소장을 제출할 당시에 관련 DI 제품에 대해 적합한 투자를 계속하고 있는 경우에는 DI를 증명하는 데 포함시킬 수 있다.¹⁰⁵⁾ 예를 들어, 소장을 제출하기 이전에 DI 제품의 제조, 개발, 판매가 상당히 감소했거나 심지어 중단되었다 하더라도, 현재 그 제품에 대한 수리, 서비스, 소프트웨어 개발 등이 계속되고 있다면 과거의 그 제품에 대한 투자도 DI로 인정을 받을 수 있다.¹⁰⁶⁾ 그러나 이 경우도 실시권자의 활동에 적용을 할 때에는 라이선스가 체결된 이후의 투자에 대해서만 인정이 된다.

103) Certain Power Semiconductors, and Mobile Devices and Computers Containing the Same, Inv. No. 337-TA-1308, Final Initial Determination (May 18, 2023) (affirmed).

104) Id. at 116-117, 124.

105) Certain Smart Thermostats, Load Control Switches, and Components Thereof, Inv. No. 337-TA-1277, Initial Determination at 174-75 (Nov. 16, 2022) (citing Certain Television Sets, Television Receivers, Television Tuners & Components Thereof, Inv. No. 337-TA-910, Comm’n Op. at 68 (Oct. 30, 2015)).

106) Id.



Ⅳ ITC 소송에서 피제소자의 대응 전략

피제소자의 입장에서 ITC 소송에 대한 대응 전략은 미국 연방지방법원에서의 특허 소송에 대한 대응 전략과 크게 다르지 않다. 다만 ITC 소송은 그 속도가 빠르고 미국 내 산업 요건 만족이나 스텝 변호사의 관여, 즉각적인 수입금지 조치 등 연방지방법원에서는 존재하지 않는 이슈들이 존재하므로 추가적으로 고려할 점들이 있다.

일단 ITC에서 피소가 되면 최대한 신속히 대리할 로펌을 선정하고 소장을 면밀히 검토하여 이 조사가 공공의 이익에 반하는 면이 없는지, 소장에서 제소자가 만족시켜야 할 조건들을 충분히 만족시켰는지, 크게 결격 사유가 없는지 검토해야 한다. 앞에서 살펴본 바와 같이 NPE가 제소자인 경우에는 DI를 만족시키는 것이 가장 까다로운 부분 중 하나이므로 피제소자 입장에서는 이 부분에 어떤 이슈가 있는지 주목해서 검토해야 한다.

사건을 조기에 종결하기 위해 ITC에서 조사 개시를 결정하기 전에 피제소자가 ITC에 의견서를 보내서 조사 개시가 되는 것을 막거나 100-Day program이나 Interim early disposition pilot program을 통한 속성 조사를 ITC에 요청할 수 있다.¹⁰⁷⁾ 이들은 사실관계 조사가 거의 필요 없는 특허 적격성(patent eligibility)¹⁰⁸⁾에 대한 문제나, 제한된 범위 내에서의 사실관계 조사만을 필요로 하는 미국 내 산업 요건 만족과 같은 이슈에 있어 적합한 프로그램이다. 간단한 디스커버리나 조사로 케이스가 마무리될 수 있다고 판단되는 경우는 판사가 피제소자의 요청을 받아들이기도 하고 또는 판사가 자의적으로 판단하여 속성 조사에 대한 명령이 나오기도 한다. 다만, 이러한 속성조사가 행해지는 것이 흔한 일은 아니라는 것은 염두에 두어야 한다.¹⁰⁹⁾

피제소자의 대응 전략으로서 특허 무효 주장은 소송과정의 일부로서도 주장할 수 있지만, 미국 특허청의 Patent Trial and Appeal Board(PTAB)에 따로 특허의 무효화를 신청할 수도 있다. 이는 보통 Inter Partes Review(IPR)라는 절차를 통해 진행되게 되는데 IPR의 장점은 특허 무효를 판단하는 기준이 ITC나 연방지방법원 보다 낮아서 무효화의 확률이 높다는 것이다.¹¹⁰⁾ 또한 IPR은 일단 절차가 시작(institution) 되면 12개월 내에 최종 판정이 나오게 되므로 진행 속도가 빠르고 비용도 비교적 적게

107) Pilot Program Will Test Early Disposition of Certain Section 337 Investigations, United States International Trade Commission, https://www.usitc.gov/press_room/featured_news/pilot_program_will_test_early_disposition_certain.htm (2024.1.30 최종 접근).

108) 35 U.S.C § 101.

109) 각각의 프로그램이 생긴 이래 2022년 6월을 기준으로 100-Day program은 단 8차례만 사용되었고, Interim early disposition pilot program은 단 한 차례만이 사용되었다. April Sunyoung Park & Daniel A. Tishman, ITC Monthly Wrap-Up: May 2022—Two Investigations Highlight Different Avenues for Early Disposition (2022.6.13), <https://www.fr.com/insights/thought-leadership/blogs/itc-monthly-wrap-up-may-2022-two-investigations-highlight-different-avenues-for-early-disposition/> (2024.1.30 최종 접근).

110) IPR은 “preponderance of the evidence” (51% 이상 가능성)라고 하여 연방지방법원이나 ITC에서 요구하는 무효화 증명의 기준인 “clear and convincing evidence” (대략 70% 이상 가능성) 보다 훨씬 낮은 기준을 요구하므로 신청인 입장에서 성공할 확률이 높다.

드는 장점이 있다. ITC에서 피소가 되면 특허에 대한 선행기술 조사와 청구항에 대한 분석을 신속히 시작해서 어느 시점에서 IPR을 신청할 것인가를 결정해야 한다.

V 결론

이제까지 살펴본 바와 같이 제조자가 미국 내 산업 요건 (DI)을 만족시켜야 한다는 조건은 연방법원소송에서는 존재하지 않는 ITC 소송만의 독특한 부분이다. NPE로서 ITC에서 특허권을 주장하기 위해서는 이 DI 부분에 있어서 일반적인 산업 활동을 하는 업체에 비해 추가적으로 고려해야 할 점들이 많다. NPE로서 ITC 소송을 준비하는 경우, 자체적인 연구, 개발, 엔지니어링, 라이선싱 활동에 의해 DI를 만족시킬지, 관련 특허의 실시권자의 활동에 의존하여 DI를 만족시킬지에 따라 경험이 많은 로펌과 상의하여 철저한 준비를 하는 것이 필요하다. 반대로 ITC에서 NPE에게 제소를 당하는 경우는 제조자가 만족시켜야 할 DI의 조건들을 충분히 만족시켰는지, 크게 결격 사유가 없는지를 신속히 파악하여 다양한 대처 방안을 강구해야 한다.





2023 IP TREND

Annual Report



PART. I

서론



PART. II

미국 내 우리기업
특허분쟁 동향



PART. III

미국 내 우리기업 특허분쟁
연관 기업 및 법원 분석



PART. IV

전문가 칼럼

1. 이슈 포커스
2. 산업계 소식



참고자료

참고자료

참고 1. NPE 정의 및 선정 기준

참고 2. WIPO - IPC 산업(5대) · 기술(35대) 분류표



참고 1. NPE 정의 및 선정 기준



본 보고서에서 분석한 NPE 업체는 아래와 같은 정의를 통해 선정

- 제품은 생산하지 않고, 특허권 및 실시권을 기초로 특허 소송 및 라이선스 활동을 행하는 업체
- 제조업체가 아니고 타사(제조기업 혹은 개인)의 특허권을 전략적으로 양수하거나 특허 라이선스 계약을 통해 특허 포트폴리오를 구성하여 특허 소송 및 라이선스 활동을 행하는 업체 (NPE Business model : middlemen)
- IPR&D 활동으로 특허를 출원하고 동시에 특허 소송 및 라이선스 활동을 하는 업체 (NPE Business model : R&D-based)
- 제조업체 모기업이자사의 비즈니스 방어 및 특허 수익 강화를 목적으로 설립한 자회사 (NPE Business model : salvage)
- 대학·연구소들이 보유한 아이디어와 발명을 제휴를 통해 국내외에 특허로 출원하고 기업 등 수요처에 매각하는 활동을 행하는 업체
- IPR&D를 통한 특허를 활용한 수익 창출을 활발히 하는 대학과 연구소
- 특허권을 보유하고 있으나 이를 실시하지 않는 개인 발명가



참고 2. 산업(5대) · 기술(35대) 분류표(WIPO-IPC 참조)

WIPO 공시 IPC코드 연계 산업 · 기술 분류 반영

- '23년 IP Trend 보고서부터는 한국지식재산보호원에서 재구성하여 활용한 기존의 6대 산업·35대 기술 분류를 아래 WIPO 공시 표준 체계¹⁾로 개편

세계지식재산기구(WIPO) 산업 · 기술 분류 체계도

산업대분류(5대)	기술중분류(35대)	
전기 · 전자 (Electrical engineering)	전기기계/에너지 (Electrical machinery, energy)	오디오/영상기술 (Audio-visual technology)
	원거리통신 (Telecommunications)	디지털통신 (Digital communications)
	기본통신프로세스 (Basic communication processes)	컴퓨터기술 (Computer technology)
	전자상거래 (IT methods for management)	반도체 (Semiconductors)
기구 · 기기 (Instruments)	광학 (Optics)	측정 (Measurement)
	생물물질분석 (Analysis of biological materials)	기구제어 (Control)
	의료기술 (Medical technology)	
화학 · 바이오 (Chemistry)	유기정밀화학 (Organic fine chemistry)	바이오기술 (Biotechnology)
	의약 (Pharmaceuticals)	고분자화학/폴리머 (Macromolecular chemistry, polymers)
	식품화학 (Food chemistry)	기초재료화학 (Basic materials chemistry)
	재료/금속학 (Materials, metallurgy)	표면기술/코팅 (Surface technology, coating)
	마이크로구조 / 나노기술 (Micro-structural & nano-technology)	화학공학 (Chemical engineering)
	환경기술 (Environmental technology)	
기계 · 운송 (Mechanical engineering)	기계조작 (Handling)	공작기계 (Machine tools)
	엔진 / 펌프 / 터빈 (Engines, pumps, turbines)	섬유/제지기계 (Textile & paper machines)
	기타특수기계 (Other special machines)	열처리/장치 (Thermal processes & apparatus)
	기계요소 (Mechanical elements)	운송 (Transport)
기타산업 (가구, 토목 등) (Other fields)	가구/게임 (Furniture, games)	기타소비재물품 (Other consumer goods)
	토목공학 (Civil engineering)	

1) WIPO 웹사이트(<https://www.wipo.int/ipstats/en/>) 내 'IPC Concordance Table' 항목 참조

참여인력

편찬기관 특허청		
한덕원	과장	산업재산분쟁대응과
문해진	사무관	산업재산분쟁대응과
주관기관 한국지식재산보호원		
이정숙	본부장	지재권분쟁대응본부
이근원	실장	분쟁정보분석실
이상희	팀장(전문위원)	분쟁정보분석실
한주연	주임	분쟁정보분석실
성윤선	주임	분쟁정보분석실
최재완	주임	분쟁정보분석실
디자인 · 편집 고은컴퍼니		

2023 IP TREND

미국 중심으로 살펴본
특허분쟁 동향



대전시 서구 청사로 189 정부청사 4동
T 1544.8080 F 042.472.0684
www.kipo.go.kr



서울시 강남구 테헤란로 131 6층
T 02.2183.5800 F 02.2183.5899
www.ip-navi.or.kr

ISSN : 2982-9674
DOI : 10.8080/P29829674.23