

발 간 등 록 번 호

11-1430000-001618-01

OPEN

공공누리



출처표시



상업용금지



변경금지

공공 저작물 자유이용허락

# 2017 IP Trend

국제 지재권분쟁동향 연차보고서



특허청

Korean Intellectual Property Office



K-ipcare

한국지식재산보호원

Korea Intellectual property Protection Agency



# Contents

2017년 IP Trend 연차보고서

---

01	<b>서론</b> 서론 06 통계 설명 07
02	<b>우리기업의 IP 분쟁 동향 (미국)</b> 특허 분쟁 주요 통계 2017년 10
03	<b>우리기업 연관 IP 분쟁 다소송 (외국)기업 분석</b> Uniloc Luxembourg SA 23 American GNC 30 Ironworks Patents LLC 35 Pen One Acquisition Group 41
04	<b>이슈 FOCUS - 2018년 미국특허소송 동향 예측</b> 미국 지방법원(District Court) 케이스 48 미국 특허심판원(PTAB) 케이스 54 미국 무역위원회(ITC) 케이스 60
05	<b>전문가 컬럼</b> 나고야 의정서 발효에 따른 기업의 IP 전략 66
#	<b>참고자료</b> 85



# 01

# IP Trend

서론

| 서론  
| 통계 설명



K-ipcare  
한국지식재산보호원  
Korea Intellectual Property Protection Agency

# IP-Trend

06

## 서론

2017년 IP Trend 연차보고서는 우리기업이 연관된 미국 내 지재권 분쟁을 더 면밀히 살펴 수요자 중심의 콘텐츠를 제공하고자 한다. 이에 미국 내 전체 지재권 분쟁동향을 분석한 기존 연차보고서와 달리 우리기업 연관 지재권 분쟁동향을 중점적으로 분석한다.

본 보고서는 2017년 특허분쟁 주요통계를 시작으로 최근 5년간 우리기업연관 IP 분쟁 동향, 2017년 우리기업 연관 IP 분쟁 다소송 기업 분석, 이슈 FOCUS, 전문가 컬럼 순으로 구성하였다.

### 우리기업의 IP분쟁동향

최근 5년간 미국 내 전체 특허 분쟁은 '15년 이후 지속적인 감소 추세에도 불구하고, 우리기업 연관 분쟁은 2017년에 약 27% 증가하였다. 미국에서 발생한 전체 특허분쟁 중 우리기업 연관사건의 심층 분석과 주요 분쟁이 어떠한 형식으로 이루어졌는지 다각도로 살펴본다.

### 우리기업 연관 IP 분쟁 다소송 기업 분석

우리 기업에게 위협이 될 수 있는 외국기업에 대한 실질적인 분쟁 대응정보를 제공하고자, 2017년도에 우리기업을 상대로 소송을 다수 제기한 기업들의 기업정보, 소제기 현황, 우리기업 연관 소송리스트, 법원 및 판사정보, 특허 정보 등을 검토한다.

### 이슈 FOCUS

2017년 미국 연방대법원은 '재판적'에 대한 의미 있는 판결을 선고하였다. 이로 인한 특허소송이 진행되는 지방법원들의 변화를 알아본다. 또한 개정특허법 이후 활용도가 늘어나고 있는 미국 특허심판원(PTAB)의 IPR 제도에 대해 알아보고, 현재 대법원에 계류된 IPR 절차 위헌여부에 관한 이슈를 짚어본다. 아울러 미국 트럼프 행정부가 우리기업에 대한 전방위 통상압박을 가하고 있는 상황에서 미국 무역위원회(ITC)의 동향을 살펴본다.

### 전문가 컬럼

우리나라의 화장품·제약 기업들은 특히 해외의 유전자원에 대한 의존도가 높아 나고야 의정서에 따른 변화된 지식재산 환경에서 자신의 지식재산권을 충분히 보호하기 위하여 노력할 필요성이 크다. 특히 나고야 의정서에 따른 각국의 규정을 따르지 않을 경우, 지식재산권의 확보 및 보호와 관련하여 큰 불이익을 입게 될 가능성도 있으므로 나고야 의정서가 지식재산권에 미치는 영향과 그에 따른 개별 기업들의 지식재산권 대응 전략에 대한 전문가 의견을 심도 있게 다루었다.



## 통계 설명

### 01

#### 데이터 수집

- ☑ LexisNexis Courtlink\*와 LexisNexis Lexmachina\*\*를 사용하여 '13년도부터의 미국 특허소송사건 데이터 수집

\* 미국법원의 제소 정보, 소송 이력을 조사할 수 있는 유료온라인 데이터베이스 서비스('12년 4월 ~ '16년 11월까지 사용)

\*\*미국법원의 제·피소 정보, 소송 이력, 판사·분쟁지역 정보를 조사할 수 있는 소송분석 전문 유료 온라인 서비스('16년 12월부터 사용)

### 02

#### 분석 대상

- ☑ 우리기업이 원고 또는 피고인 미국 내 특허침해 본안소송
- ☑ 행정절차(PTAB, ITC), 가처분 사건은 제외
- ☑ 미국 연방지방법원(1심) 사건
- ☑ 최근 5년('13년 ~ '17년) 우리기업 연관 특허 분쟁

### 03

#### 집계 기준

- ☑ 소장 1건의 피고 수 기준이며 특허번호가 있는 사건만을 집계  
ex) 소장 1건에 피고가 3인 경우 소송은 3건으로 집계
- ☑ 손해배상액 관련 내용의 집계는 사건(docket number) 기준이며, 1심 판결 기준으로 이후 파기 또는 환송 삭감된 경우 등에 의하여 변동 가능성 존재
- ☑ 손해배상액의 종류는 Reasonable Royalty, Lost Profit, Other / Mixed Damage Types, Attorneys' Fees, Costs가 있으나 Reasonable Royalty, Lost Profit, Other / Mixed Damage Types만을 손해배상액으로 집계
- ☑ 통계값은 추정치이며 실제 사건은 이보다 많을 수 있음



# 02

# IP Trend

## 우리기업의 IP 분쟁 동향 (미국)

| 특허 분쟁 주요 통계 2017년

# 한눈에 보는 우리기업 연관 특허 분쟁 주요 통계 2017년



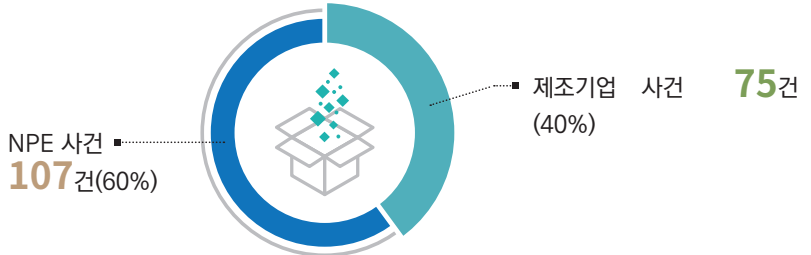
10



2017년 우리기업 연관 미국 내 분쟁은 총 182건이며, 이는 작년 대비 약 27% 증가된 수치

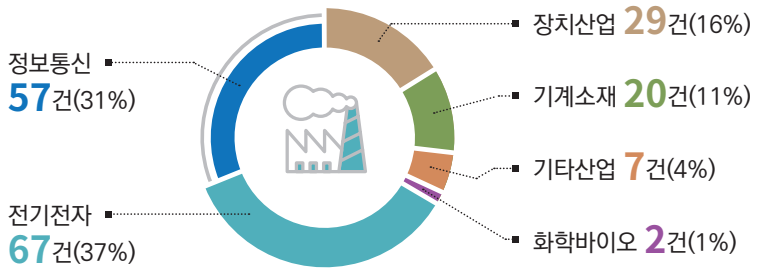
## 제품 실시

전체 ↑ 27%  
 제조기업 ↑ 29.8%  
 NPE ↑ 24.1%



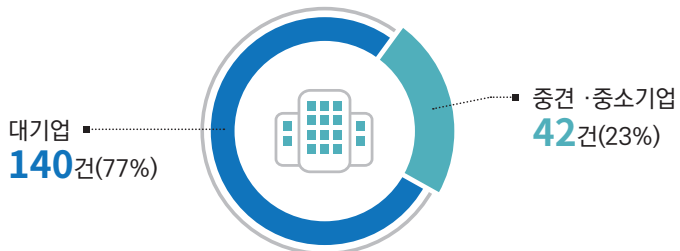
## 산업 분야

전기전자 ↓ 1%  
 정보통신 ↓ 3%  
 장치산업 ↑ 93%  
 화학바이오 -  
 기계소재 ↑ 233%  
 기타산업 ↑ 40%



## 기업 형태

대기업 ↑ 23.8%  
 중견·중소기업 ↑ 32%

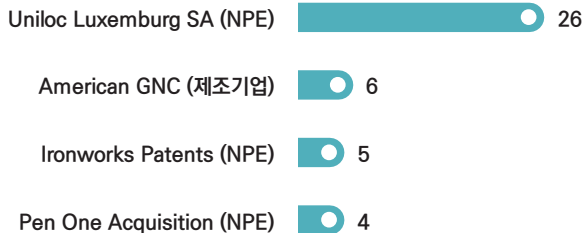


※ 원그래프는 '17년 분쟁발생 건수를 제품 실시, 산업분야, 기업형태별로 나타내었고, 증감은 '16년 대비 증감율



2017년 우리기업이 1건의 특허침해 판결로 지급하라는 손해배상액은 총 \$19,237,199(한화 약 203억)

## 우리기업에게 다수의 소송을 제기한 외국 기업



\* 본 자료는 피고 수 기준으로 작성되었으며, 특허번호가 있는 사건만을 계수

※ 우리기업을 대상으로 소송을 가장 많이 진행한 4개의 외국기업들의 분쟁정보를 <III.우리기업 연관 IP 분쟁 다소송 기업분석>에서 심층 분석

# 미국 내 특허분쟁 발생건수는 어떠한가?



» 최근 5년간 미국 내 전체 특허 분쟁은 '13년 가장 많이 발생하였고, '15년 이후 지속적인 감소 추세

» 주요 원인은,

- ① ('12년) 개정특허법(AIA)에 따라 지방법원 소송보다 기간이 짧고 비용이 적게 드는 IPR(Inter Parte Review)제도 도입
- ② ('14년) 연방대법원의 Alice 판결 후, 특허대상적격 판단기준 변화에 따른 특허거절율과 PTAB의 특허무효율 증가
- ③ ('15년) 특허번호, 특허침해제품 등을 소장에 기재하도록 되어있는 연방민사소송규칙(FRCP) 서식18을 삭제하고 Twiqbal\*기준 도입
  - \* 원고는 소장에 자신의 주장이 타당하다는 점을 충분히 보여주어야 하고, 피고가 원고에게 법적으로 인정될 수 있는 피해를 입혔다는 점에 대한 추론 가능한 사실을 제시하여야 함
- ④ ('17년) 연방대법원의 T.C. Heartland 재판적(Venue)판결 이후, 포럼쇼핑 현상 감소

미국에서 발생한 특허분쟁 중 우리기업 연관사건은 **5% 미만**

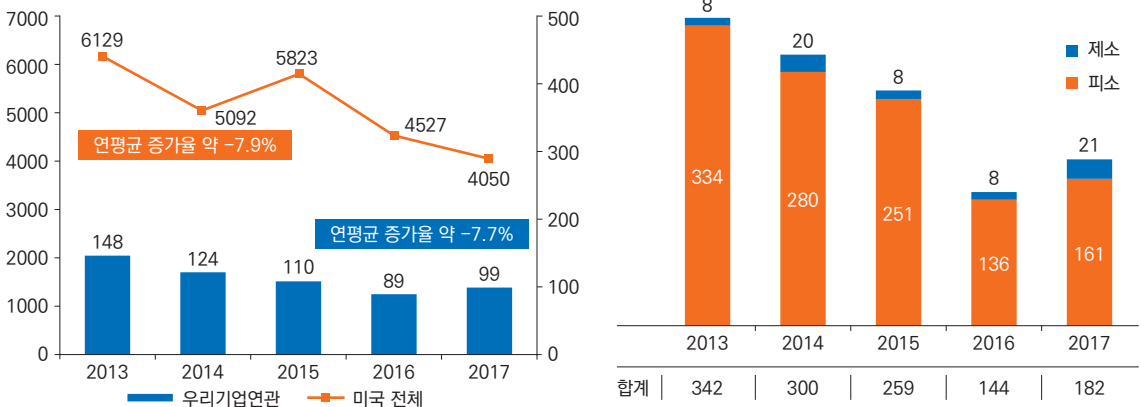
» 우리기업 연관 특허 분쟁은 '13년 이후 지속적으로 감소하였고, '16년 대폭 감소 이후, '17년 증가

» 주요 원인은,

- ① 우리 중소기업 A사가 15건의 소송을 제기함으로써 제소건수 증가
  - \* 작년 대비 올해 우리기업 전체 제소 건 : '16년 8건 → '17년 21건
- ② 우리 IT 기업을 대상으로 유니록(Uniloc)등 NPE 피소 건수 증가
  - \* 작년 대비 올해 우리기업 전체 피소 건 : '16년 136건 → '17년 161건

우리기업 연관 분쟁은 최근 약 **27% 증가**

〈최근 5년('13년~'17년) 미국 내 특허 분쟁 동향〉



사건 수(case) 기준(미국 전체/우리기업 연관)

피고 수 기준(우리기업 연관 사건)

\* 자료 수집 경로 : Lexmachina ,Maxval data

# 우리기업의 분쟁이 주로 발생하는 산업<sup>1)</sup>은?

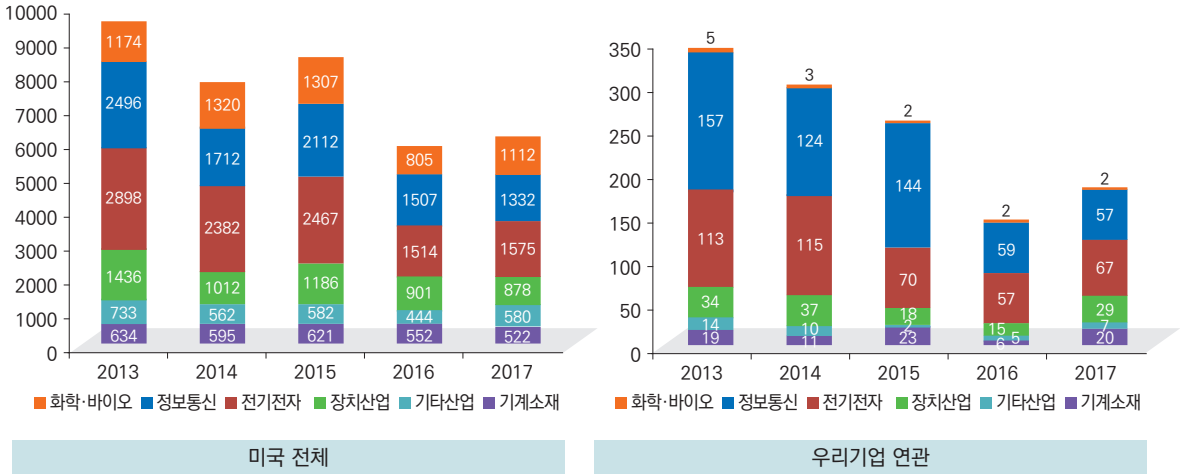


12

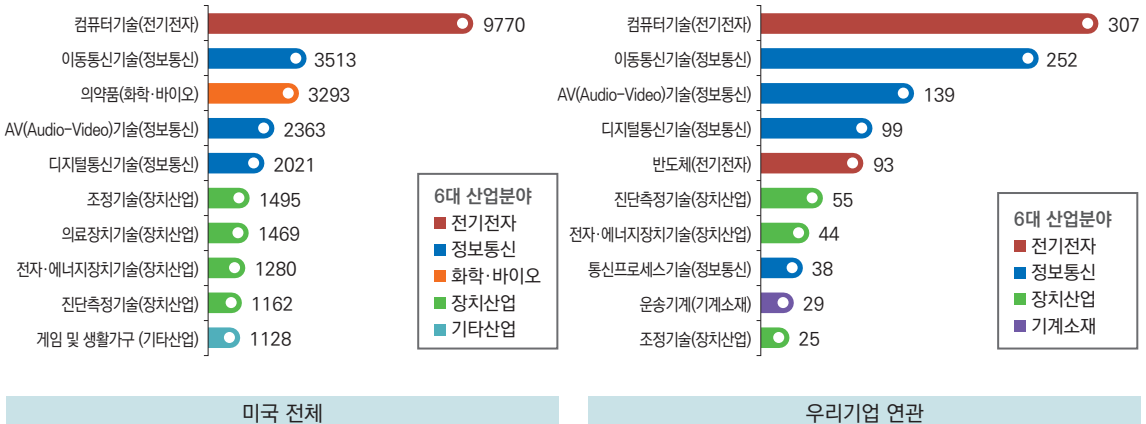
- » (미국 전체) 최근 5년간 정보통신·전기전자 분야에서 특허분쟁이 주로 발생하였으며 우리기업 연관 사건이 적은 화학·바이오 분야가 전체 사건 중 높은 비중 차지
- » (우리기업 연관) 최근 5년간 정보통신·전기전자의 특허분쟁이 전체 분쟁사건 중 78.5%(964건)
  - 이 중에서도 컴퓨터 기술 분야에 가장 많은 분쟁이 발생, 그 뒤로 이동통신기술 분야가 많은 수를 차지
  - 35대 기술 분야 중 가장 분쟁이 많은 분야 상위 5개가 모두 전기전자·정보통신분야로, 해당 산업에서 분쟁이 대다수 발생

최근 **5년** 연속  
4차 산업  
연관 분야에  
소송 집중

〈최근 5년('13년~ '17년) 6대 산업 분야별 분쟁〉



〈최근 5년('13년~ '17년) 35개 기술 분야별 분쟁 Top10〉



\* 본 자료는 피고 수 기준으로 작성되었으며, 특허번호가 있는 사건만을 계수

1) 산업(6대)·기술분야(35대) 분류 : 특허에 포함된 IPC를 WIPO-IC concordance Table 기준으로 6대 산업분류, 35대 기술 분류로 재배치하였으며 세부사항은 참고자료(P87) 참고

# 특허소송을 진행한 기업의 형태는?



## » 우리기업의 미국 내 특허분쟁은 대기업 분쟁과 NPE 분쟁이 대다수

\* 최근 5년 간 대기업 분쟁은 84%, NPE 분쟁은 75% 차지

## » (제소) 우리기업 제소분쟁은 피소에 비해 그 건수가 적으나 '15년을 기점으로 중견·중소기업의 제소 건수 증가 추세

## » (피소) 대기업 피소분쟁은 '13년 이후 지속적으로 감소하여 '16년 111건으로 가장 낮았고 '17년 27건 증가하였으나, 중견·중소기업은 '15년 6건으로 가장 낮았고 '16년 19건 대폭 증가 후 '17년 2건 감소

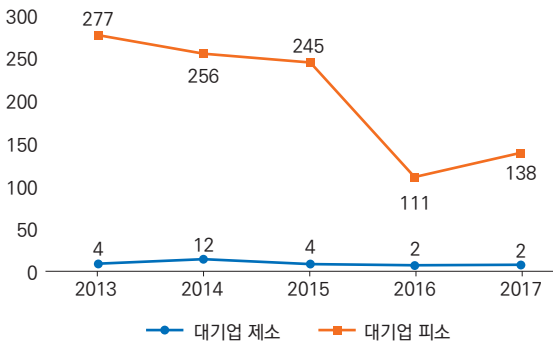
## » '13년, NPE사건은 제조기업 사건의 약 5배이었으나 '17년 약 1.5배로 현격히 감소

\* NPE를 규제하고자 연방대법원의 Alice 판결과 T.C. Heartland 판결이 나왔고, AIA에서 복수 피고들의 소송병합(joinder)요건을 보다 엄격히 적용함에 따라 소송비용이 증가하는 등의 조치에 기인

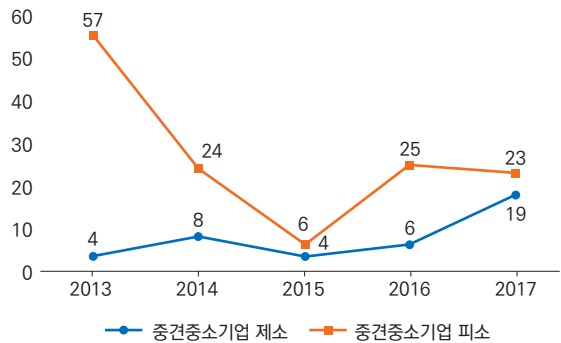
대기업 분쟁은 전체의 **84%** 차지

NPE 분쟁은 전체의 **75%** 차지

〈최근 5년('13년~ '17년) 우리기업 연관 기업 형태별\* 분쟁 현황〉

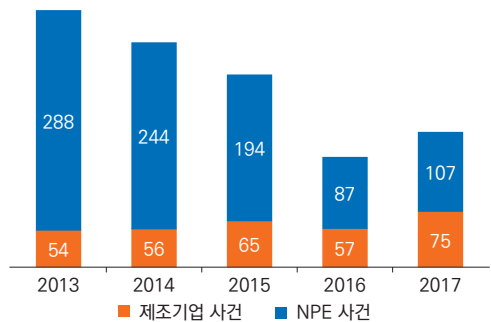


- 대기업 제·피소 현황 -



- 중견·중소기업 제·피소 현황 -

〈최근 5년('13년~ '17년) 우리기업 연관 분쟁의 기업 형태 (NPE vs 제조기업)〉



\* 본 자료는 피고 수 기준으로 작성되었으며, 특허번호가 있는 사건만을 계수

# 우리기업의 특허소송이 가장 많이 진행되는 지방법원은 ?

14

» 최근 5년간(미국 전체·우리기업 연관) 텍사스 동부지방법원(E.D.Tex)에서 가장 많은 재판 진행

\* 우리기업은 피소율이 높기 때문에 피소 시 가장 많은 분쟁이 진행되는 텍사스 동부지방법원(E.D.Tex)에 편중

» (제소) 우리기업 제소 시, 캘리포니아 중앙지방법원(C.D.Cal)에서 가장 많은 사건 진행

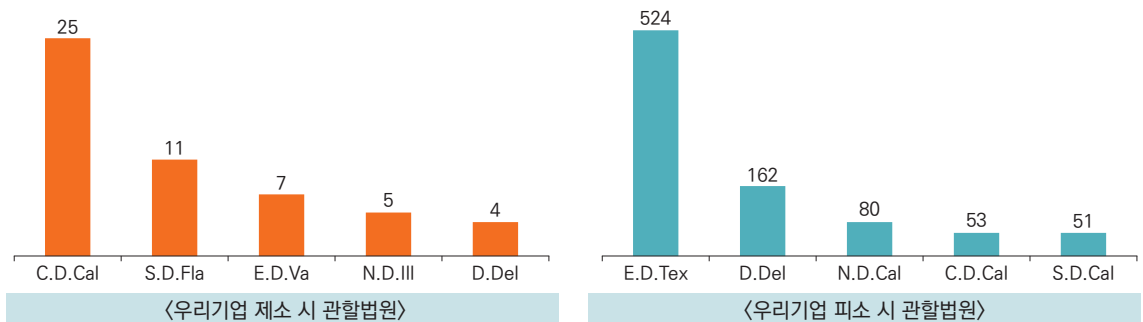
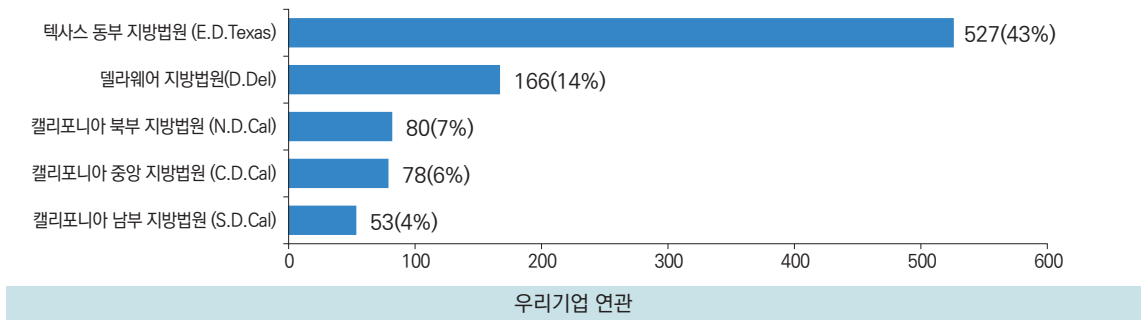
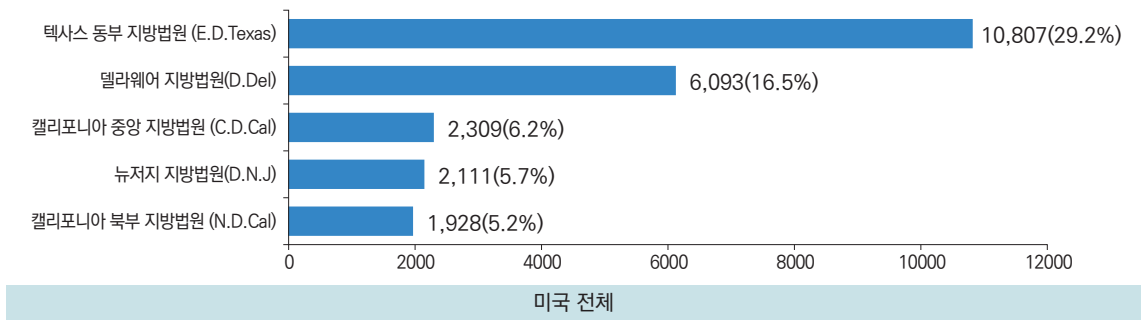
\* 캘리포니아는 다수의 제조 기업이 사업장을 두고 활동을 하는 지역

» (피소) 우리기업 피소 시, 텍사스 동부지방법원(E.D.Tex)에서 가장 많은 사건 진행

\* 텍사스 동부지방법원(E.D.Tex)는 특허권자에게 유리한 판결을 내리는 지방법원이기 때문에 NPE들이 우리기업을 상대로 다수의 분쟁 진행

우리기업 사건  
**43%**가  
텍사스동부  
지방법원에서  
진행

〈최근 5년('13년~ '17년) 가장 많은 분쟁이 일어난 지방법원 TOP5〉



\* 본 자료는 피고 수 기준으로 작성되었으며, 특허번호가 있는 사건만을 계수

# 우리기업 연관소송의 손해배상액 추이는?



» 우리기업이 지급하라고 판결받은 손해배상액이 가장 높은 해는 '13년으로 총 3건의 판결 총액이 \$950,705,041에 달함  
 \* '13년도는 Apple vs 삼성 사건에 기인한 것이고, '16년 대비 '17년 증가 원인은 삼성 vs Imperium IP Holdings(NPE 사건)에 기인

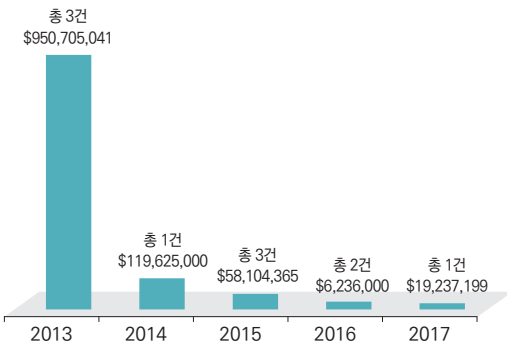
우리기업이 지급하라고 판결받은 최고 배상액은 2013년 Apple vs 삼성 사건

» 우리기업이 지급하라고 판결받은 손해배상액은 외국기업이 우리기업에게 지급하라고 받은 판결의 손해배상액보다 현저히 많은 액수임

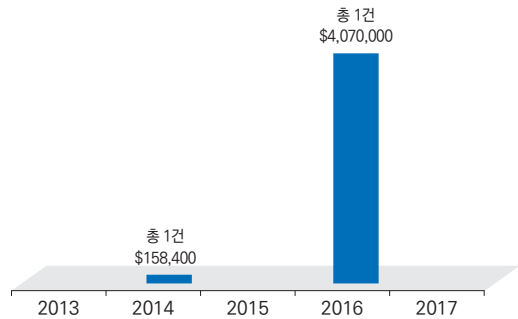
외국기업이 지급하라고 판결받은 최고 배상액은 2016년 서울 반도체 vs Enplas 사건

» 이례적으로, 외국기업이 우리기업에게 지급하라고 판결받은 손해배상액은 '16년에 가장 큰 액수를 차지  
 \* '16년 관련 손해배상액은 우리나라 LED 반도체 중견기업인 서울반도체가 일본기업인 Enplas사에게 받은 배상액(\$4,070,000)임

〈최근 5년('13년~ '17년) 우리기업 연관 특허 분쟁 손해배상액 추이〉

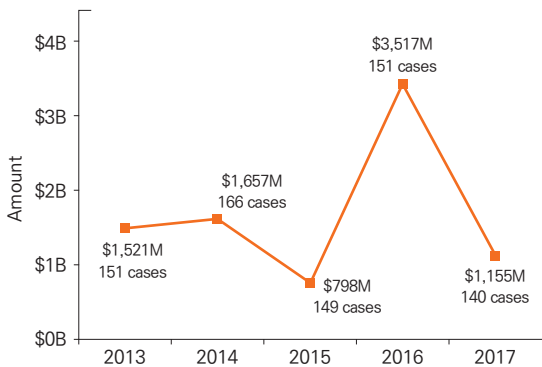


- 우리기업이 지급하라고 받은 판결의 손해배상액 -

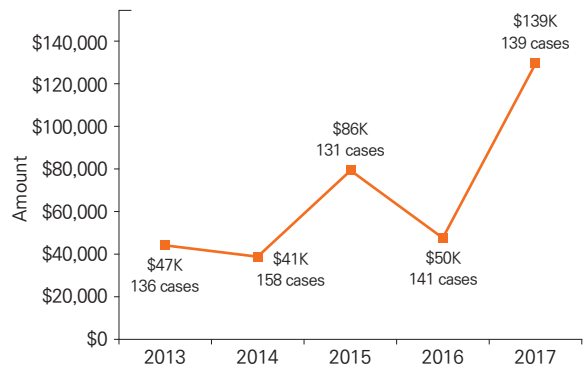


- 우리기업에게 지급하라고 받은 판결의 손해배상액<sup>2)</sup> -

〈미국 전체 특허 분쟁 손해배상액 추이 (출처: Lexmachina 2017 Patent Litigation report)〉



Total Damage(전체)



Median Damage(중앙값)

2) Lexmachina에 따르면 미국에서 2009~2017년 동안 종결된 특허소송의 74.8%가 합의로 종결되고 15.1%가 관할이송·병합등으로 종결되어 손해배상액 판결까지 받은 사건은 2%에 불과함

# 우리기업이 외국기업에게 지급한 최고 손해배상액은?

16

» 최근 5년간 우리기업이 지급하라고 판결 받은 손해배상액 중 '13년 Apple과의 소송에서 가장 큰 손해배상액 발생

» 우리기업이 외국기업에게 지급하라고 판결 받은 손해배상액 상위 2건이 모두 Apple을 원고로 하는 사건이며 북부 캘리포니아 지방법원(N.D.Cal)에서 진행

» 우리기업이 NPE에게 지급하라고 판결 받은 가장 큰 손해배상액은 약 \$28,900,000로 '15년 메릴랜드 지방법원(D.Md)에서 진행한 하이브리드 자동차 기술 관련 Paice사건

\* Stanford NPE Litigation Dataset에 따르면 NPE 사건의 경우 '14년도 제기된 사건의 87%가 합의로 종결되었으므로 Paice 사건보다 높은 합의금을 우리기업이 NPE에게 지불했을 가능성 존재

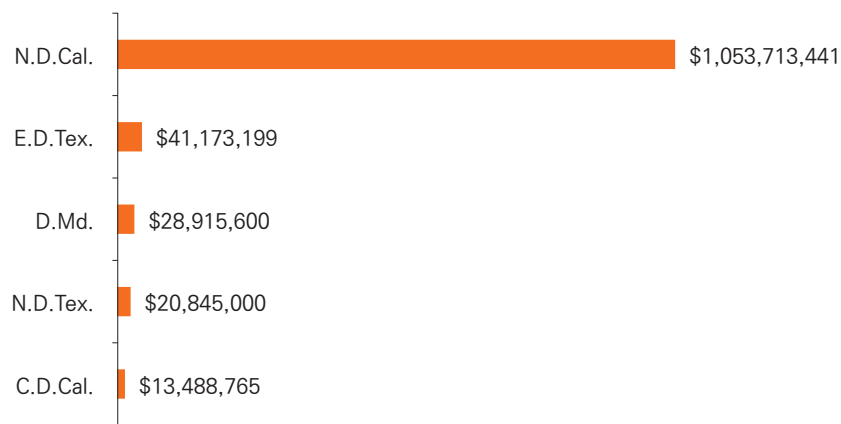
우리기업이 지급하라고 판결 받은 최고 손해배상액은 약 **\$9.3억**

제조기업 소송多 N.D.Cal에서 최고 손해배상액 발생

## 〈최근 5년('13년~'17년) 우리기업이 지급하라고 판결 받은 손해배상액 Top3〉

연도	원 고	피고	기술 분야	손해배상총액	관할법원
2013	Apple	삼성	휴대폰 및 태블릿 PC 기술	\$929,860,041 <sup>3)</sup>	N.D.Cal
2014	Apple	삼성	휴대폰 및 태블릿 PC 기술	\$119,625,000 <sup>4)</sup>	N.D.Cal
2015	Paice LLC	현대자동차	하이브리드 자동차 기술	\$28,915,600	D.Md

## 〈최근 5년('13년~'17년) 우리기업 연관 특허 분쟁 지방 법원별 손해배상액 총액 추이〉



\* 지방법원별 우리기업이 지급하라고 판결 받은 손해배상액과 우리기업에게 배상받았다고 판결한 손해배상액의 총합

3) 디자인, 상용특허 및 트레이드 드레싱 침해에 관한 삼성과 애플의 1차 소송은 '16년 12월, 디자인 특허가 제품의 일부일 경우 전체이익을 배상할 필요가 없다는 취지의 대법원 판결 이후 환송되어 1심 법원에 계류 중 (애플의 계쟁특허는 동근모서리/홀버튼-D'677 특허, 동근모서리/홀버튼/좁은베젤-D'087 특허, 아이콘 배열-D'305 특허, 화면 확대/축소하는 핀치투움-915 특허, 마지막 페이지에서 퍽기는 효과인 바운스백-381 특허, 웹페이지 등에서 화면을 두 번 두드리면 확대되는 탭투움-163 특허와 아이폰 및 아이패드의 트레이드 드레싱)

4) 상용특허에 관한 삼성과 애플의 2차 소송은 '14년 11월, 쌍방 특허침해 판결(1심, 배상액 삼성이 1억19백만 달러, 애플이 15만84백만 달러) 이후 2심에서 애플특허 무효 및 삼성의 비침해 판결을 하였고, 이에 대한 재심리 신청에서 1심 판결 유지, '17년 11월, 대법원은 삼성의 상고허가신청을 거절하여 1심 최종 확정(애플의 계쟁 특허는 휴대전화 화면의 링크를 태핑해 다른 정보를 보여주는 기능-'647 특허, 밀어서 잠금을 해제하는 기능-'721 특허, 단어를 입력할 때 오타를 자동으로 고쳐 완성해주는 기능-'172 특허이고 삼성의 계쟁특허는 디지털 이미지 및 음성기록 전송특허-'449 특허 등)

(출처 : PWC Report 2017 Patent Litigation Study)

## ※ 참고 미국 전체 특허 분쟁 최고 손해배상액 및 지방법원 별 추이



### 상위 10개의 최초 판결 손해배상액

(Top ten largest initial adjudicated damages awards: 1997-2016)

연도	원 고	피 고	기술분야	손해배상액(\$M)
2016	Idenix Pharmaceuticals LLC	Gilead Sciences Inc.	Hepatitis C drugs	\$2,540
2009	Centocor Ortho Biotech Inc.	Abbott Laboratories	Arthritis drugs	\$1,673
2007	Lucent Technologies Inc.	Microsoft Corp.	MP3 technology	\$1,538
2012	Carnegie Mellon University	Marvell Technology Group	Noise reduction on circuits for disk drives	\$1,169
2012	Apple Inc.	Samsung Electronics Co.	Smartphone software	\$1,049
2012	Monsanto Company	E.I. Du Pont De Nemours and Co.	Genetically modified soybean seeds	\$1,000
2005	Cordis Corp.	Medtronic Vascular, Inc.	Vascular stents	\$595
2015	Smartflash LLC	Apple Inc.	Media storage	\$533
2004	Eolas Technologies Inc.	Microsoft Corp.	Internet browser	\$521
2011	Bruce N. Saffran M.D.	Johnson & Johnson	Drug-eluting stents	\$482



### 지방법원 순위

(District Court rankings : 1997-2016)

전체 순위	지역	사건수	순위	원고 성공율	순위	손해배상액 중앙값	순위	공판(Trial) 까지 중앙값(연도)	순위
1	Delaware	285	1	41%	4	\$16,162,113	4	2.1	5
2	Texas Eastern	195	3	54%	1	\$9,948,569	5	2.2	8
3	Virginia Eastern	59	9	29%	11	\$32,684,334	2	1.0	1
4	Wisconsin Western	44	12	39%	5	\$8,005,377	6	1.2	2
5	New Jersey	110	6	38%	6	\$16,164,179	3	2.7	13
6	Florida Middle	46	11	50%	2	\$497,782	15	1.9	3
7	Texas Southern	56	10	23%	14	\$58,075,564	1	2.1	7
8	California Northern	216	2	27%	12	\$5,402,099	9	2.6	12
9	Texas Northern	43	13	47%	3	\$4,793,384	10	2.4	10
10	Massachusetts	82	8	33%	7	\$7,268,728	7	3.5	14
11	Florida Southern	43	13	30%	8	\$3,084,469	11	2.1	6
12	New York Southern	140	5	29%	9	\$2,217,004	13	2.5	11
13	California Central	110	6	26%	13	\$3,066,008	12	2.3	9
14	Illinois Northern	154	4	21%	15	\$6,086,198	8	3.7	15
15	California Southern	41	15	29%	10	\$1,953,464	14	1.9	4
Overall (all decisions identified)		2,446		33%		\$5,783,407		2.4	

※ 법원의 전체순위는 사건수, 원고 승소율, 손해배상액 중앙값, 공판(Trial)까지 중앙값(연도)에 동일한 가중치를 부여하여 순위를 선정함

# NPE vs 제조기업, 손해배상액(총액) 현황



18

- » (우리기업 연관) 최근 5년간 NPE 사건보다 제조기업 사건에서 손해배상액이 약 12배 높음
  - \* 제조기업인 Apple과 연관된 사건의 손해배상액이 큰 것에서 기인
  - 손해배상액 총액이 높은 법원은 제조기업의 경우 캘리포니아 북부지방법원이고, NPE의 경우 텍사스 동부지방법원으로 파악

우리기업 관련 제조기업  
사건 손해배상액은 NPE 사건의  
약 **12배**

## 〈제조기업 VS NPE 사건 손해배상 총액〉

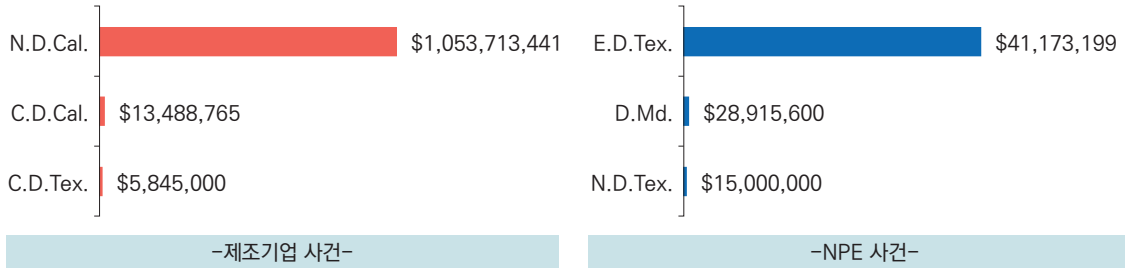


**약 1,073 M**  
-제조기업 사건-



**약 85M**  
-NPE 사건-

## 〈최근 5년('13년~ '17년) 제조기업 VS NPE 사건 지방법원별 추이〉



## 〈최근 5년('13년~ '17년) 제조기업 VS NPE 사건 손해배상액 TOP 3〉

- 제조기업 사건

연도	원 고	피고	기술 분야	총 손해배상액	관할 지방법원
2013	Apple	삼성	휴대폰 및 태블릿 PC 기술	\$929,860,041	N.D.Cal
2014	Apple	삼성	휴대폰 및 태블릿 PC 기술	\$119,625,000	N.D.Cal
2015	Kaneka Corporation	코오롱	폴리아미드 섬유 관련 기술	\$13,488,765	C.D.Cal

- NPE 사건

연도	원 고	피고	기술 분야	총 손해배상액	관할 지방법원
2013	Paice LLC	현대자동차	하이브리드 자동차 기술	\$ 28,915,600	D.Md
2014	Imperium IP Holdings (Cayman), Ltd	삼성	휴대폰 및 태블릿 PC 기술	\$ 19,237,199	E.D.Tex
2015	Rembrandt Wireless Technologies, LP	삼성	블루투스 기술	\$ 15,700,000	E.D.Tex





# 03

# IP Trend

## 우리기업 연관 IP 분쟁 다소송 (외국)기업 분석

- | Uniloc Luxembourg SA
- | American GNC
- | Ironworks Patents LLC
- | Pen One Acquisition Group



K-ipcure  
한국지식재산보호원  
Korea Intellectual Property Protection Agency

## 우리기업 연관 IP 분쟁 다소송 외국기업 선정



22

» 2017년 우리기업 연관 특허 소송은 총 182건이며, 이 중 가장 많은 소송을 제기한 (다소송) 상위 4개 업체의 소송은 41건으로 전체 소송 대비 약 23%

### '17년도 우리기업 연관 특허 분쟁 다소송 외국기업 TOP4

(단위 : 건)

순위	기업명	NPE여부	산업대분류	1분기	2분기	3분기	4분기	합계
1	Uniloc Luxembourg SA	o	전기전자	-	2	-	4	26
			정보통신	-	-	2	4	
			장치산업	-	-	4	6	
			기타산업	-	-	2	2	
2	American GNC Corp	x	장치산업	3	3	-	-	6
3	Ironworks Patents LLC	o	전기전자	-	3	-	-	5
			정보통신	-	2	-	-	
4	Pen One Acquisition Group	o	전기전자	-	2	-	2	4
합 계				3	12	8	18	41

# Uniloc Luxembourg SA



## 기업정보

» Uniloc Luxembourg S.A.는 2011년 설립된 NPE로 Uniloc Corporation\*의 자회사

\*1992년 설립된 호주 소재 보안기술솔루션 제공 기업

» 주요 소송활동 시장분야는 컴퓨터 전자기기, 미디어 콘텐츠 배급, 의료, 모바일통신 기기, 네트워킹 등

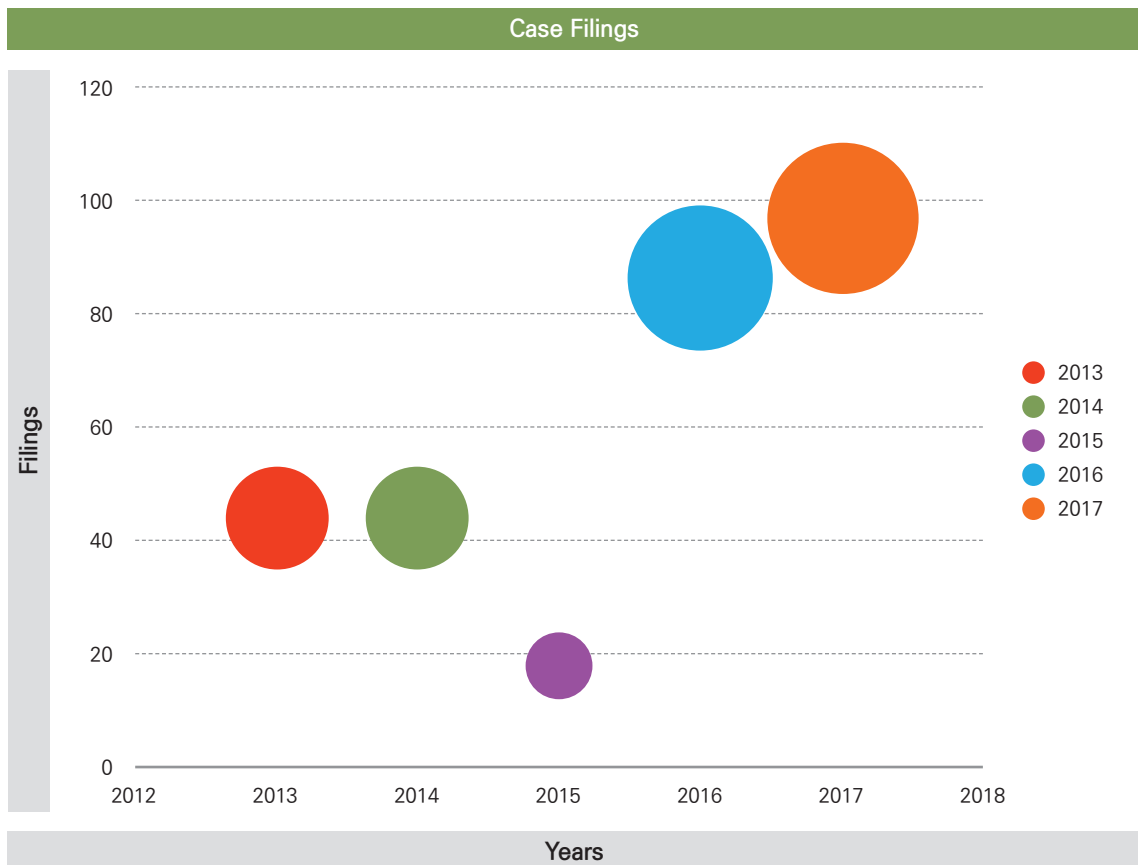
» 소재지 : 15, Rue Edward Steichen Luxembourg, 2540 Luxembourg

» NPE 여부 : O

» 기업 모자관계 : 모회사 Uniloc Corporation

## 1. 최근 5년간 소 제기 현황

» 2015년 소송 감소 후 2016년 소송 활동을 재개하였고 2017년까지 소송 증가 추이



※ 본 자료는 피고 수 기준으로 작성됨

# Uniloc Luxembourg SA



24

## 2. 우리기업 연관 소송 리스트<sup>5)</sup>

사건번호	소송일자	관할법원	피 고	기업 형태	관련 특허번호	소송진행 현황	종료일자
1:17cv456	2017.04.06	E.D. Texas	국내 N사	대기업	US6110228	진행중	
4:17cv1281	2017.04.07	E.D. Texas	국내 N사	대기업	US6324578	진행중	
2:17cv562	2017.08.01	E.D. Texas	국내 S사	대기업	US7092671	종료	2017.08.10
2:17cv650	2017.09.15	E.D. Texas	국내 S사	대기업	US7653508	진행중	
2:17cv651	2017.09.15	E.D. Texas	국내 S사	대기업	US7690556	진행중	
2:17cv652	2017.09.15	E.D. Texas	국내 S사	대기업	US8872646	진행중	
4:17cv825	2017.10.13	N.D. Texas	국내 L사	대기업	US6622018	진행중	
4:17cv827	2017.10.13	N.D. Texas	국내 L사	대기업	US6216158	진행중	
4:17cv826	2017.10.13	N.D. Texas	국내 L사	대기업	US6161134	진행중	
4:17cv828	2017.10.13	N.D. Texas	국내 L사	대기업	US6661203	진행중	
4:17cv829	2017.10.13	N.D. Texas	국내 L사	대기업	US7690556	진행중	
4:17cv832	2017.10.13	N.D. Texas	국내 L사	대기업	US7653508	진행중	
4:17cv830	2017.10.13	N.D. Texas	국내 L사	대기업	US8872646	진행중	
4:17cv858	2017.10.20	N.D. Texas	국내 L사	대기업	US6580422	진행중	

5) 본 리스트에 작성된 건들은 계수가 사건번호 기준이며, 내부 계수 기준인 따피고 기준이 아니기 때문에 앞서 기재된 건수와 차이가 있을 수 있음



### 3. 다소송 법원 및 판사 정보

Uniloc Luxembourg SA 관련 다소송 관할법원은 E.D. Texas, 담당판사는 Robert William Schroeder III 판사

#### Courts

E.D.Tex.	301	89%
N.D.Tex.	12	4%
W.D.Wash.	7	2%
D.Del.	7	2%
W.D.Tex.	4	1%
Other Courts	7	2%



#### District Judges

Robert William Schroeder III	142	42%
Leonard E. Davis	125	37%
James Rodney Gilstrap	119	35%
Michael H. Schneider Sr.	10	3%
Reed Charles O'Connor	8	2%

22 Other Judges

(기준일 : '12.1.1~'17.12.31)

- Robert William Schroeder III 판사의 경우 1,781건의 특허 소송을 재판하였으며, 소송 종료까지 소요된 기간의 중앙값은 193일

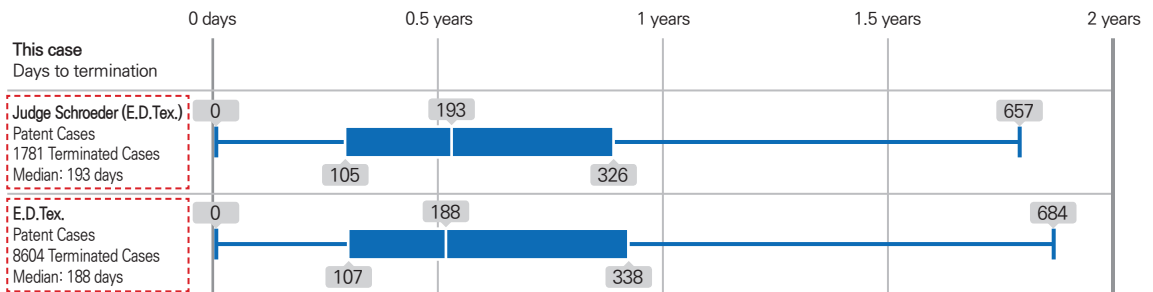
해당건(%)	종결까지 소요기간
약 445건(25%)	105일 이내 종결
<b>약 890건(50%)</b>	<b>193일 이내 종결(중앙값)</b>
약 1,335건(75%)	326일 이내 종결
1,781건(100%)	최장 657일 이내에 종결

# Uniloc Luxembourg SA



- 관할법원 E.D. Texas의 경우 8,604건의 소송이 종료되었으며, 소송 종료까지 소요된 기간의 중앙값은 188일

해당건(%)	종결까지 소요기간
약 2,151건(25%)	107일 이내 종결
<b>약 4,302건(50%)</b>	<b>188일 이내 종결 (중앙값)</b>
약 6,453건(75%)	338일 이내 종결
8,604건(100%)	최장 684일 이내 종결



(기준일 : '13.1.16~'18.1.15)

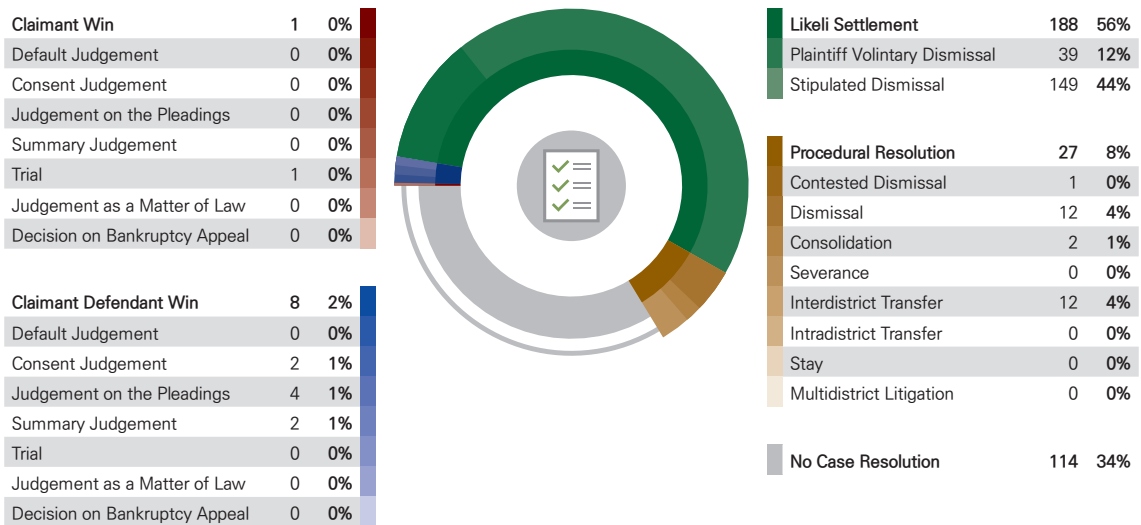
※ 중앙값이 낮을수록 소송 시간과 비용이 적게 소요되며, 아래 위의 **파란 사각형** 가로 길이가 중앙값을 기준으로 짧아질수록 소송결 소요기일에 일관성(consistency)이 있는 것으로 볼 수 있음



## 4. 소송 경과 정보

### » 소송경과

Uniloc Luxembourg SA가 진행한 소송 중 224건이 종료, 그 중 합의 종결이 188건(56%) 으로 가장 높은 비율



(기준일 : '12.1.1~'17.12.31)

### » 원고 관련 대리인 정보

Uniloc Luxembourg SA의 최다 대리로펌 정보								
로펌 명	주 소	총 대리 건수		승패소 건수 (승소/패소)		합의 종결 건수	기타 사유 <sup>6)</sup> 의 종결 건수	진행 중
		원고	피고	원고	피고			
Etheridge Law Group	Ethridge Law Group P.O. Box 20969 Charleston, SC 29413	214	6	8 (1/7)	-	138	16	58

(기준일 : '12.1.1~'17.12.31)

6) 본 정보의 기타 사유는 사건 병합, 사건 분할, 중지 명령, 관할 이송 등의 내용에 해당함

# Uniloc Luxembourg SA



## 5. Uniloc Luxembourg SA의 특허자산 현황

» Uniloc USA, Inc.와 공동원고로 특허소송 제기한 이력이 있으며, 아래 도표의 현황은 Uniloc 또는 Uniloc USA, Inc.가 최종소유권자인 특허를 모두 포함한 조사 결과

» 특허자산 주력분야 : 정보통신

정보통신	전기전자	화학바이오	장치산업	기계소재	기타산업	총 계
55 (44.4%)	52 (41.9%)	1 (0.8%)	13 (10.5%)	-	3 (2.4%)	124 (100%)

## 6. Uniloc Luxembourg SA의 최다 계쟁 특허 정보

» 기본 정보

특허번호	발명의 명칭	기술분야
①US6324578	Methods, systems and computer program products for management of configurable application programs on a network	전기전자 컴퓨터기술

» 인용·피인용 정보<sup>7)</sup>

특허번호	인용·피인용 건수	주요 인용기업(상위 10개社)
①US6324578	인용 35건	International Business Machines Corp.: 9, HP Inc.: 3, Microsoft Corporation: 3, Dell Technologies Inc.: 2, Oracle Corporation: 2, Acacia Research Corporation: 1, Koninklijke Philips NV: 1, Intellectual Ventures Management, LLC: 1, BMC Software, Inc.: 1, H.I.G. Capital, LLC: 1
	피인용 154건	Microsoft Corporation: 31, SAP SE: 22, Raytheon Company: 13, Oracle Corporation: 10, Valve Corporation: 8, Rpx Corporation: 8, EntIT Software LLC: 6, DODOTS LICENSING SOLUTIONS, LLC: 6, Siemens AG: 5, HP Inc.: 4

7) 특허 인용 분석(patent citation analysis)은 특정 특허가 이후 출원된 특허에서 얼마나 참고가 되고 있는지를 나타냄. 따라서 특허인용 정보는 선행기술과 후행기술의 관계를 연결해주는 중요한 정보로 기술간 지식의 확산 경로를 예측하기 위한 목적으로 주로 활용되어 왔으나, 본 보고서 내에서는 해당 계쟁 특허의 인용·피인용 정보 제공을 통해 원천 기술 가능성(원천특허 가능성)을 예측할 수 있도록 관련 정보를 제공하도록 함.

- (인용특허) 특허가 인용하고 있는 특허들을 의미하며, 인용특허가 많은 특허일수록 개량기술일 가능성이 높음.  
- (피인용 특허) 해당 특허를 인용하고 있는 특허들을 의미하며, 피인용 특허가 많을수록 원천기술일 가능성이 높음.



### » 계쟁특허 연관 소송 리스트<sup>8)</sup>

No	소송일자	관할 법원	원 고	피 고
1	2016-04-12	E.D.Tex.	UnilocLuxembourgS.A./UnilocUSA,Inc	AVG Technologies USA, Inc.
2	2016-07-08	E.D.Tex.	UnilocLuxembourgS.A./UnilocUSA,Inc	ADP, LLC.
3	2016-07-08	E.D.Tex.	UnilocLuxembourgS.A./UnilocUSA,Inc	Ubisoft, Inc.
4	2016-07-08	E.D.Tex.	UnilocLuxembourgS.A./UnilocUSA,Inc	Valve Corporation
5	2016-07-08	E.D.Tex.	UnilocLuxembourgS.A./UnilocUSA,Inc	Salesforce.com, Inc.
6	2016-07-08	E.D.Tex.	UnilocLuxembourgS.A./UnilocUSA,Inc	Concur Technologies, Inc.
7	2016-08-02	E.D.Tex.	UnilocLuxembourgS.A./UnilocUSA,Inc	NetSuite, Inc.
8	2016-08-02	E.D.Tex.	UnilocLuxembourgS.A./UnilocUSA,Inc	Big Fish Games, Inc.
9	2016-08-02	E.D.Tex.	UnilocLuxembourgS.A./UnilocUSA,Inc	Blackboard Inc.
10	2016-08-02	E.D.Tex.	UnilocLuxembourgS.A./UnilocUSA,Inc	Box,Inc./HalSanders
11	2016-08-02	E.D.Tex.	UnilocLuxembourgS.A./UnilocUSA,Inc	Zendesk,Inc./HalSanders
12	2016-08-02	E.D.Tex.	UnilocLuxembourgS.A./UnilocUSA,Inc	Carbonite, Inc.
13	2016-08-07	E.D.Tex.	UnilocLuxembourgS.A./UnilocUSA,Inc	Kaspersky Lab, Inc.
14	2016-08-07	E.D.Tex.	UnilocLuxembourgS.A./UnilocUSA,Inc	Square Enix, Inc.
15	2016-08-08	E.D.Tex.	UnilocLuxembourgS.A./UnilocUSA,Inc	Trend Micro Incorporated
16	2016-10-24	E.D.Tex.	UnilocLuxembourgS.A./UnilocUSA,Inc	Nutanix, Inc.
17	2016-11-29	E.D.Tex.	UnilocLuxembourgS.A./UnilocUSA,Inc	HRBDigitalLLC/Paychex,Inc.
18	2017-04-04	E.D.Tex.	UnilocLuxembourgS.A./UnilocUSA,Inc	Workday, Inc.
19	2017-04-07	E.D.Tex.	UnilocLuxembourgS.A./UnilocUSA,Inc	Riot Games, Inc.
20	2017-04-07	E.D.Tex.	UnilocLuxembourgS.A./UnilocUSA,Inc	Nexon America, Inc.
21	2017-05-01	E.D.Tex.	UnilocLuxembourgS.A./UnilocUSA,Inc	Infor, Inc.
22	2017-05-09	E.D.Tex.	UnilocLuxembourgS.A./UnilocUSA,Inc	ZenPayroll, Inc., DBA Gusto
22	2017-05-09	E.D.Tex.	UnilocLuxembourgS.A./UnilocUSA,Inc	Athenahealth, Inc.
23	2017-05-09	E.D.Tex.	UnilocLuxembourgS.A./UnilocUSA,Inc	Akamai Technologies, Inc.
24	2017-05-30	N.D.Cal.	UnilocLuxembourgS.A./UnilocUSA,Inc	UnilocLuxembourgS.A./UnilocUSA,Inc
25	2017-06-02	N.D.Cal.	Nutanix, Inc.	UnilocLuxembourgS.A./UnilocUSA,Inc
26	2017-06-02	E.D.Tex.	UnilocLuxembourgS.A./UnilocUSA,Inc	HRBDigitalLLC/H&RBlock,Inc.
27	2017-06-15	C.D.Cal.	Riot Games, Inc.	UnilocLuxembourgS.A./UnilocUSA,Inc
28	2017-06-26	D.Del.	UnilocLuxembourgS.A./UnilocUSA,Inc	Cornerstone OnDemand, Inc.
29	2017-08-11	W.D.Tex.	UnilocLuxembourgS.A./UnilocUSA,Inc	Athenahealth, Inc.
30	2017-08-11	W.D.Tex.	UnilocLuxembourgS.A./UnilocUSA,Inc	Blackboard Inc.
31	2017-08-11	W.D.Tex.	UnilocLuxembourgS.A./UnilocUSA,Inc	Box, Inc.
32	2017-08-11	N.D.Tex.	UnilocLuxembourgS.A./UnilocUSA,Inc	Akamai Technologies, Inc.
33	2017-08-11	N.D.Tex.	UnilocLuxembourgS.A./UnilocUSA,Inc	Infor, Inc.
34	2017-08-14	E.D.Tex.	UnilocLuxembourgS.A./UnilocUSA,Inc	SquareEnixCo.,Ltd. SquareEnixHoldingsCo.,Ltd.

8) Uniloc이 피고인 25번과 27번은 해당 특허에 대한 비침해 확인의 소를 상대방이 제기한 건

# American GNC

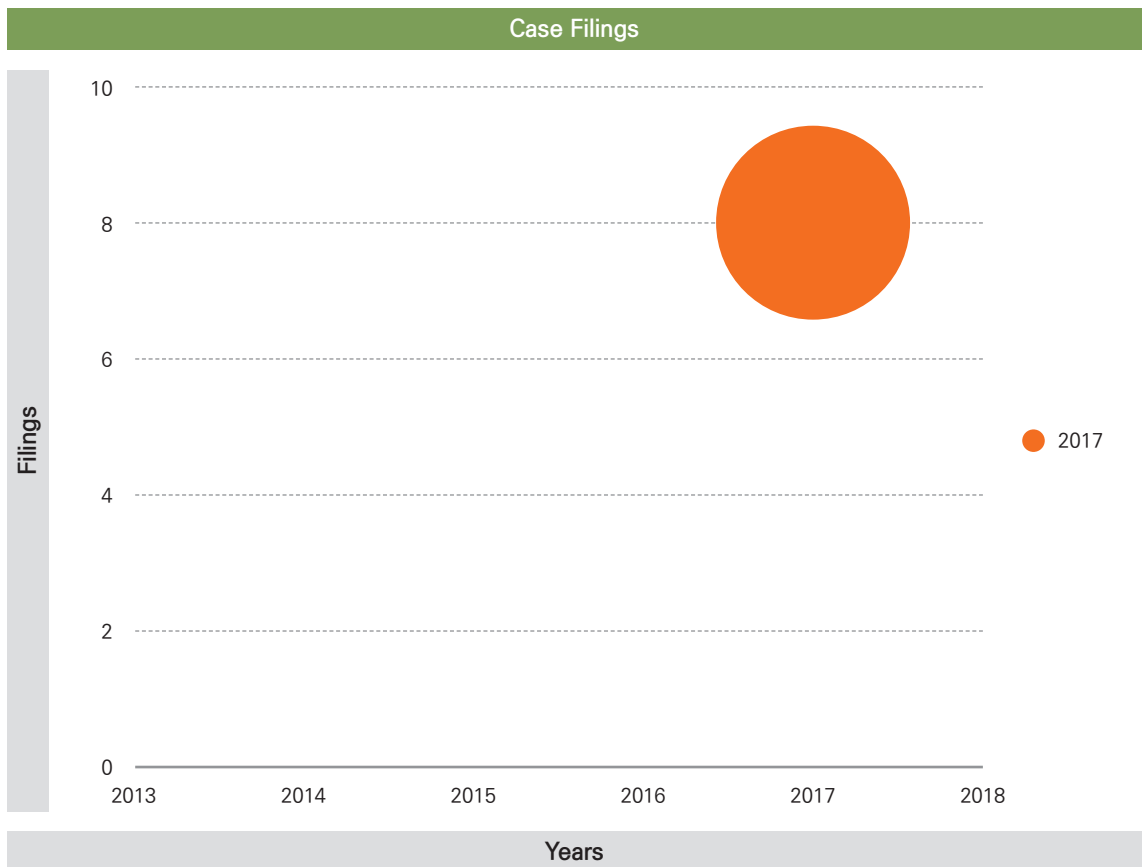


## 기업정보

- » American GNC는 센서, 건강 모니터링, 지능형 프로세스, 자율로봇 기술에 대한 연구 및 가이드 제공 기업
- » 주요 소송활동 시장분야는 소비재, 무선통신 기기
- » 소재지 : 888 E Easy St, Simi Valley, CA 93065 미국
- » NPE 여부 : x
- » 기업 모자관계 : 해당 사항 없음

## 1. 최근 5년간 소 제기 현황

» 최근 5년 간, 2017년에만 소송을 제기, 이 중 우리기업을 대상으로 한 소송이 대다수



※ 본 자료는 피고 수 기준으로 작성됨



## 2. 우리기업 연관 소송 리스트

사건번호	소송일자	관할법원	피고	기업 형태	관련 특허번호	소송진행 현황	종료일자
2:17cv119	2017.02.09	E.D. Texas	국내 L사	대기업	US6311555	종료	2017.06.17
3:17cv1090	2017.05.26	S.D. California	국내 L사	대기업	US6792353	진행중	

## 3. 다소송 법원 및 판사 정보

» American GNC 관련 다소송 관할법원은 E.D. Texas, 담당판사는 Robert William Schroeder III 판사

### Courts

E.D.Tex.	3	75%
S.D.Cal.	1	25%



### District Judges

Robert William Schroeder III	2	50%
Cynthia Ann Bashant	1	25%
Amos Louis Mazzant III	1	25%

(기준일 : '12.1.1~'17.12.31)

# American GNC

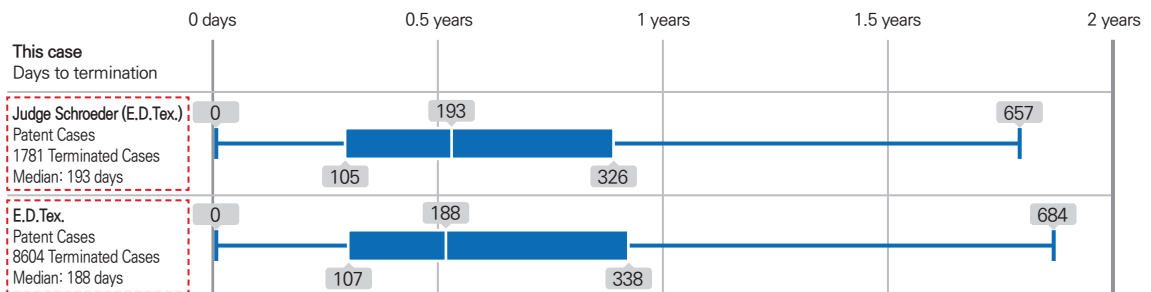


- Robert William Schroeder III 판사의 경우 1,781건의 특허 소송을 재판하였으며, 소송 종료까지 소요된 기간의 중앙값은 193일

해당 건(%)	종결까지 소요기간
약 447건(25%)	105일 이내 종결
<b>약 891건(50%)</b>	<b>193일 이내 종결 (중앙값)</b>
약 1,336건(75%)	326일 이내 종결
1,781건(100%)	최장 657일 이내 종결

- 관할법원 E.D. Texas의 경우 8,604건의 소송이 종료되었으며, 소송 종료까지 소요된 기간의 중앙값은 188일

해당 건(%)	종결까지 소요기간
약 2,151건(25%)	107일 이내 종결
<b>약 4,302건(50%)</b>	<b>188일 이내 종결 (중앙값)</b>
약 6,453건(75%)	338일 이내 종결
8,604건(100%)	최장 684일 이내 종결



(기준일 : '13.1.16~'18.1.15)

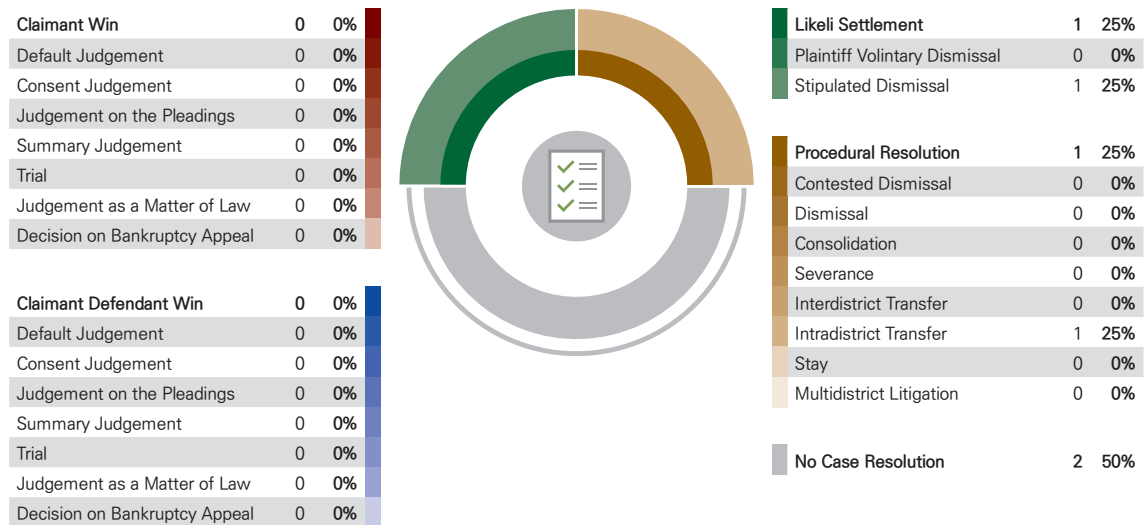
※ 중앙값이 낮을수록 소송 시간과 비용이 적게 소요되며, **파란 사각형**의 가로 길이가 중앙값을 기준으로 짧아질수록 소송결 소요기일에 일관성(consistency)이 있는 것으로 볼 수 있음



## 4. 소송 경과 정보

### » 소송경과

- 진행한 소송 중 2건이 종료, 그 중 1건은 합의 종결, 나머지 1건은 기타 사유로 소송종료



(기준일 : '12.1.1~'17.12.31)

### » 원고 관련 대리인 정보

American GNC의 최다 대리로펌 정보								
로펌 명	주 소	총 대리 건수		승패소 건수 (승소/패소)		합의 종결 건수	기타 사유의 종결 건수	진행 중
		원고	피고	원고	피고			
Global IP Law Group	55 W Monroe St, Chicago, IL 60603 미국	33	-	-	-	24	3	6

(기준일 : '12.1.1~'17.12.31)

# American GNC



## 5. American GNC의 특허자산 현황

» 특허자산 주력분야 : 장치산업

정보통신	전기전자	화학바이오	장치산업	기계소재	기타산업	총 계
7 (8%)	29 (33%)	-	50 (56.8%)	1 (1.1%)	1 (1.1%)	88 (100%)

## 6. American GNC의 최다 계쟁 특허 정보

» 기본 정보

특허번호	발명의 명칭	기술분야
①US6311555	Angular rate producer with microelectromechanical system technology	장치산업 진단측정기술
②US6792353	Enhanced inertial measurement unit/global positioning system mapping and navigation process	장치산업 진단측정기술

» 인용·피인용 정보

특허번호	인용·피인용 건수	주요 인용기업(상위 10개社)
①US6311555	인용 3건	Northrop Grumman Corporation: 2, Schneider Electric SA: 1
	피인용 78건	Robert Bosch GmbH: 18, Honeywell International Inc.: 15, Analog Devices, Inc.: 12, Continental AG: 4, Sitime Corporation: 4, Snap-on Incorporated: 3, Texas Instruments Incorporated: 2, L3 TECHNOLOGIES, INC.: 2, Sony Corporation: 2, Hitachi, Ltd.: 2
②US6792353	인용 13건	Northrop Grumman Corporation: 3, American Gnc Corporation: 3, Pennsylvania State University: 2, Rockwell Automation: 1, Raytheon Company: 1, The E-ConAgra.Com,Inc.: 1, Caterpillar Inc.: 1, Aerospace Corp: 1
	피인용 36건	Appareo Systems LLC: 12, Savi Technology Inc: 9, The University of Sydney: 4, Trx Systems, Inc.: 4, Microsoft Corporation: 2, TomTom NV: 2, Caterpillar Inc.: 2, Societe Savi: 1

» 계쟁특허 연관 소송 리스트

- US6311555, US6792353

No	소송일자	관할법원	원 고	피 고
1	2017-02-03	E.D.Tex.	American GNC Corporation	ZTE Corporation/ZTE (TX) Inc.
2	2017-05-26	S.D.Cal.	American GNC Corporation	국내 N사
3	2017-02-03	E.D.Tex.	American GNC Corporation	ZTE Corporation/ZTE (TX) Inc.
4	2017-02-09	E.D.Tex.	American GNC Corporation	국내 N사

# Ironworks Patents LLC

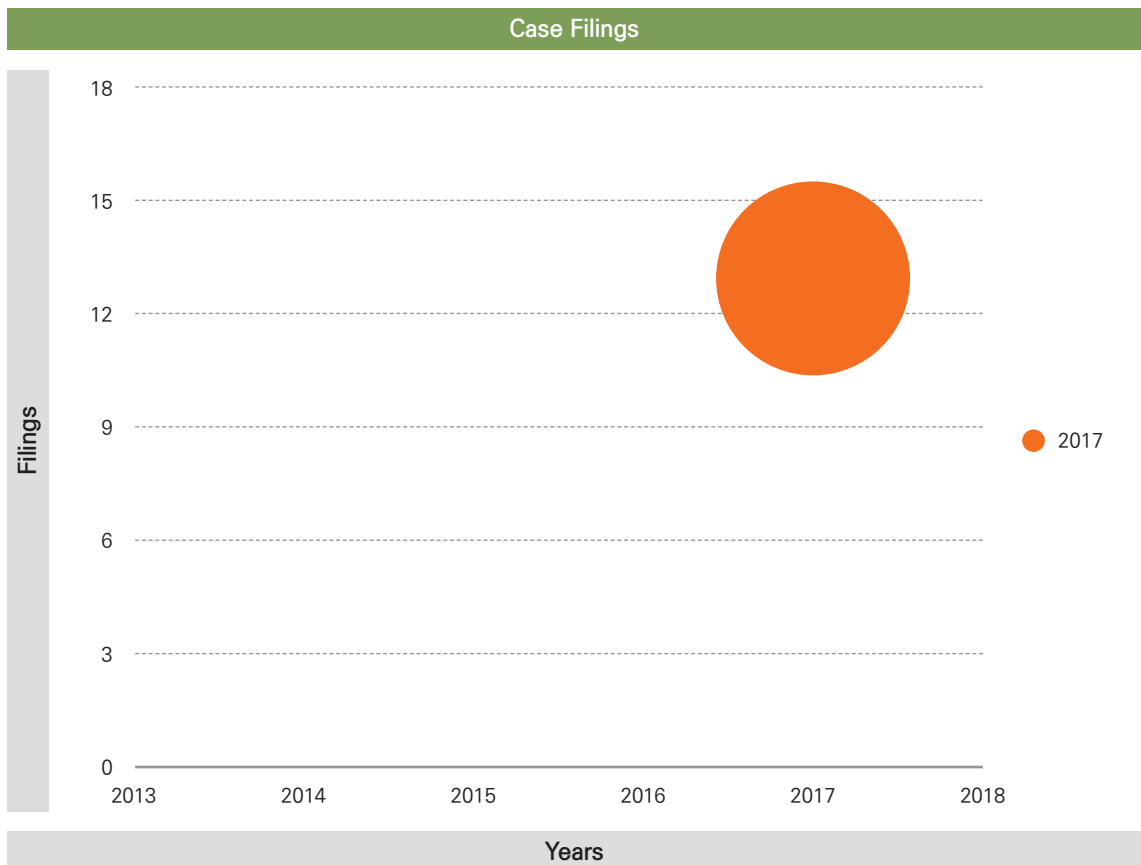


## 기업정보

- » Ironworks Patents LLC는 2017년 설립된 신설 법인으로 자사의 홈페이지(<https://ironworkspatents.com/>)를 운영하고 있으나, 기업에 대한 자세한 내용은 확인 불가
- » 주요 소송활동 시장분야는 전자상거래 소프트웨어, 모바일 통신 기기
- » 소재지 : 125 S. Clark St., 17th Floor, Chicago, Illinois 60603
- » NPE 여부 : O
- » 기업 모자관계 : 해당사항 없음

## 1. 최근 5년간 소 제기 현황

» 최근 5년간, 2017년도에만 소송을 제기



※ 본 자료는 피고 수 기준으로 작성됨

# Ironworks Patents LLC



## 2. 우리기업 연관 소송 리스트

사건번호	소송일자	관할법원	피 고	기업 형태	관련 특허번호	소송진행 현황	종료일자
4:17cv1958	2017.04.12	N.D.California	국내 S사	대기업	US5553125	진행중	-
3:17cv1220	2017.06.15	S.D.California	국내 L사	대기업	US5915239	종료	2018.01.05

## 3. 다소송 법원 및 판사 정보

» 2017년에 일어난 소송 5건 모두 각 1건씩 서로 다른 지방법원에서 진행, 연방대법원의 T.C. Heartland 판결 이후 관할지로 각광받고 있는 D.Del를 대상으로 아래와 같이 분석

### Courts

S.D.Cal.	1	20%
N.D.Cal.	1	20%
E.D.Tex.	1	20%
D.Del.	1	20%
D.Mass.	1	20%



### District Judges

Haywood Stirling Gilliam Jr.	1	20%
Indira Talwani	1	20%
Richard Gibson Andrews	1	20%
James Rodney Gilstrap	1	20%
John A. Houston	1	20%

1 Other Judges

(기준일 : '12.1.1~'17.12.31)

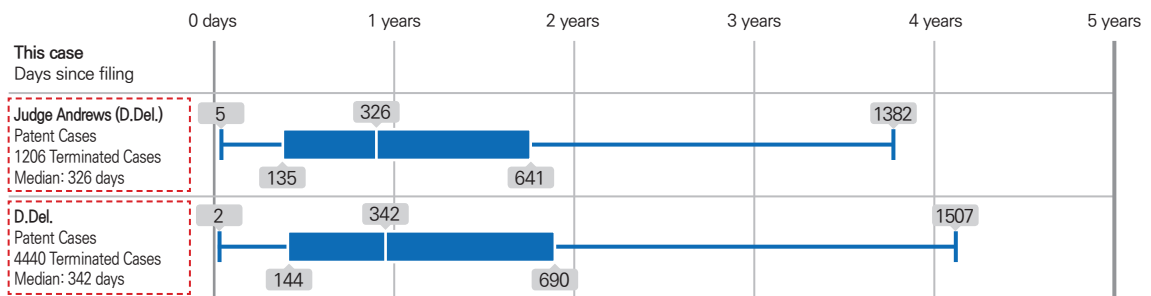


- Richard Gibson Andrews판사의 경우 1,206건의 특허소송을 재판하였으며, 소송 종료까지 소요된 기간의 중앙값은 326일로 확인됨

해당 건(%)	종결까지 소요기간
약 302건(25%)	135일 이내 종결
<b>약 603건(50%)</b>	<b>326일 이내 종결 (중앙값)</b>
약 905건(75%)	641일 이내 종결
1,206건(100%)	최장 1,382일 이내 종결

- 관할법원 D.Del.의 경우 4,440건의 소송이 종료되었으며, 소송 종료까지 소요된 기간의 중앙값은 342일로 확인됨

해당 건(%)	종결까지 소요기간
약 1,110건(25%)	144일 이내 종결
<b>약 2,220건(50%)</b>	<b>342일 이내 종결 (중앙값)</b>
약 3,330건(75%)	690일 이내 종결
4,440건(100%)	최장 1,507일 이내 종결



(기준일 : '13.1.16~'18.1.15)

※ 중앙값이 낮을수록 소송 시간과 비용이 적게 소요되며, **파란 사각형**의 가로 길이가 중앙값을 기준으로 짧아질수록 소송결 소요기일에 일관성(consistency)이 있는 것으로 볼 수 있음

# Ironworks Patents LLC



## 4. 소송 경과 정보

### » 소송경과

- 진행한 소송 중 2건이 종료, 그 중 합의 종결이 2건(40%) 으로 가장 높은 비율

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



Likeli Settlement	2	40%
Plaintiff Voluntary Dismissal	1	20%
Stipulated Dismissal	1	20%
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	3	60%

(기준일 : '12.1.1~'17.12.31)

### » 원고 관련 대리인 정보

Ironworks Patents LLC의 최다 대리로펌 정보								
로펌 명	주 소	총 대리 건수		승패소 건수 (승소/패소)		합의 종결 건수	기타 사유의 종결 건수	진행 중
		원고	피고	원고	피고			
Global IP Law Group	55 W Monroe St, Chicago, IL 60603 미국	33	-	-	-	24	3	6

(기준일 : '12.1.1~'17.12.31)



## 5. Ironworks patents의 특허자산 현황

» 특허자산 주력분야 : 정보통신

정보통신	전기전자	화학바이오	장치산업	기계소재	기타산업	총계
107 (70.4%)	36 (23.7%)	-	7 (4.6%)	1 (0.7%)	1 (0.7%)	152 (100%)

## 6. Ironworks patents의 최다 계쟁 특허 정보

» 기본 정보

특허번호	발명의 명칭	기술분야
①US5553125	Telephone apparatus with calling line identification	정보통신 이동통신기술
②US5915239	Voice-controlled telecommunication terminal	장치산업 진단측정기술

» 인용·피인용 정보

특허번호	인용·피인용 건수	주요 인용기업(상위 10개社)
①US5553125	인용 10건	Canon Inc.: 2, AT&T Inc.: 1, Unassigned: 1, TT Systems, LLC, New York: 1, Toshiba Corporation: 1, Aspect Communications Corp: 1, Motorola Solutions Inc: 1, Elmeg GmbH Kommunikationstechnik, 31228 Peine, De: 1, Sony Corporation: 1
	피인용 98건	Intellect Wireless Inc., Texas: 12, Nokia Corporation: 10, AT&T Inc.: 10, Varia Holdings LLC: 5, Techtronic Industries Co. Ltd.: 5, Unassigned: 5, Tendler Cellular, Inc.: 5, Rpx Corporation: 4, Telefonaktiebolaget LM Ericsson: 3, Panasonic Corporation: 2
②US5915239	인용 7건	NEC Corporation: 2, Ricoh Company Ltd.: 2, Clowes Garth A 2508 Paseo Del Mar Palos Verdes Estaticd CA 90274: 1, Toshiba Corporation: 1, Intellectual Ventures Management, LLC: 1
	피인용 25건	West View Research, LLC: 10, Cisco Systems, Inc.: 3, Nokia Corporation: 2, Pointred Technolgies, Inc., California: 1, General Motors Company: 1, HTC Corporation: 1, Canon Inc.: 1, Visteon Corporation: 1, QUALCOMM, Inc.: 1, Microsoft Corporation: 1

# Ironworks Patents LLC



40

## » 경쟁특허 연관 소송 리스트

- US5553125

No	소송일자	관할법원	원 고	피 고
1	2004-10-04	S.D.Cal.	Kyocera International, Inc.	Nokia Corporation
2	2016-05-26	M.D.Fla.	Mobile Media Ideas LLC	국내 S사
3	2017-04-12	N.D.Cal.	Mobile Media Ideas LLC Ironworks Patents LLC	국내 S사

- US5915239

No	소송일자	관할 법원	원 고	피 고
1	2010-03-31	D.Del.	Mobile Media Ideas LLC Ironworks Patents LLC	Apple Inc.
2	2010-03-31	E.D.Tex.	Mobile Media Ideas LLC	HTC Corporation
3	2013-05-06	E.D.Tex.	Mobile Media Ideas LLC	HTC Corporation
4	2016-05-26	M.D.Fla.	Mobile Media Ideas LLC	국내 S사
5	2017-04-12	N.D.Cal.	Mobile Media Ideas LLC Ironworks Patents LLC	국내 S사
6	2017-06-15	S.D.Cal.	Ironworks Patents LLC	국내 L사
7	2017-07-27	E.D.Tex.	Ironworks Patents LLC	Huawei Technologies Co., Ltd. Huawei Technologies USA, Inc. Huawei Device(Dongguan) Co., Ltd. Huawei Device Co., Ltd. Huawei Device USA, Inc.

# Pen One Acquisition Group

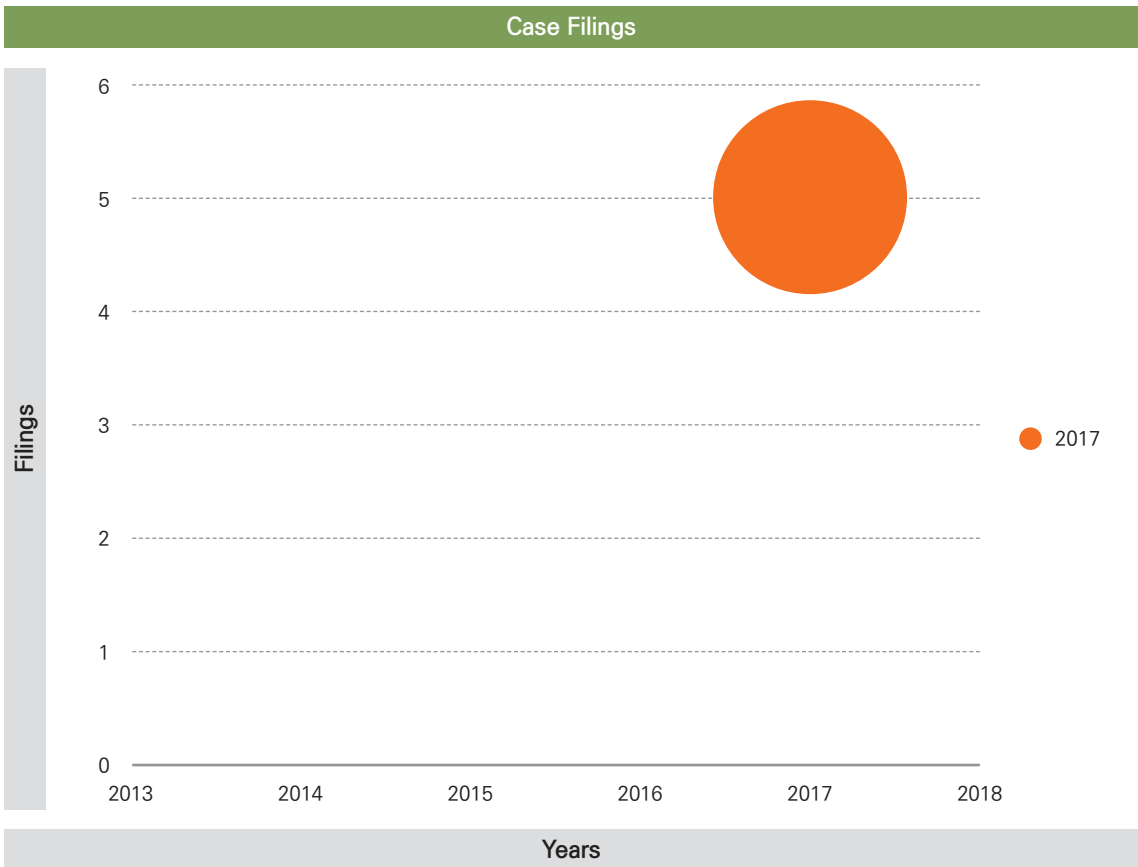


## 기업정보

- » Pen-One Acquisition Group LLC는 NPE인 Equitable IP Corporation의 자회사
- » 주요 소송활동 시장분야는 모바일 이동통신기술 및 장치
- » 소재지 : 951 Government Street, Suite B, Mobile, AL 36604.
- » NPE 여부 : O
- » 기업 모자관계 : 모회사 Equitable IP Corporation

## 1. 최근 5년간 소 제기 현황

» 2017년도에만 소송을 진행하였으며, 우리기업을 상대로 제기한 소송이 전체 건 중 80% 차지



※ 본 자료는 피고 수 기준으로 작성됨

# Pen One Acquisition Group



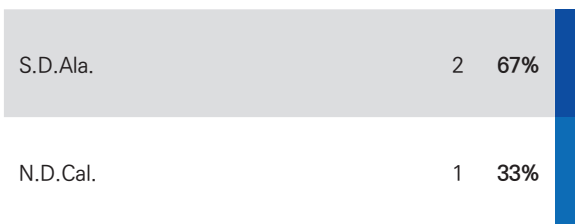
## 2. 우리기업 연관 소송 리스트

사건번호	소송일자	관할법원	피 고	기업 형태	관련 특허번호	소송진행 현황	종료일자
3:17cv06305	2017.10.31	N.D.California	국내 S사	대기업	US7281135	종료	2018.01.26
1:17cv00180	2017.04.25	S.D.Alabama	국내 S사	대기업	US7281135	종료	2017.10.30

## 3. 다소송 법원 및 판사 정보

» Pen One Acquisition Group 관련 다소송 관할법원은 S.D.Alabama, 담당판사는 Kristi DuBose 판사

### Courts

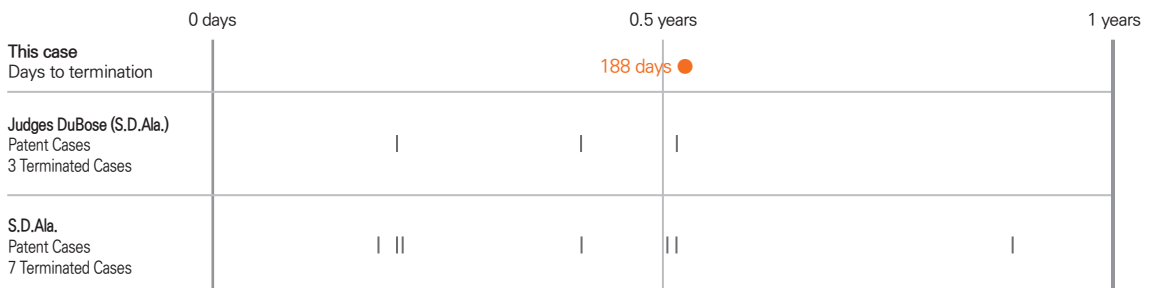


### District Judges



(기준일 : '12.1.1~'17.12.31)

» Pen One Acquisition Group 관련 다소송 관할법원과 담당판사 각각의 중앙값은 188일이지만 해당 건수가 10건 미만 이므로 좀 더 세분화된 분석은 모수가 적어 불가





## 4. 소송 경과 정보

### » 소송경과

- Pen One Acquisition Group 가 진행한 소송 중 3건 모두 종료, 그 중 합의 종결이 2건(67%), 기타사유 1건(33%) 임

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



Likeli Settlement	2	67%
Plaintiff Voluntary Dismissal	0	0%
Stipulated Dismissal	2	67%
Procedural Resolution	1	33%
Contested Dismissal	0	0%
Dismissal	0	0%
Consolidation	0	0%
Severance	0	0%
Interdistrict Transfer	1	33%
Intradistrict Transfer	0	0%
Stay	0	0%
Multidistrict Litigation	0	0%
No Case Resolution	0	0%

(기준일 : '12.1.1~'17.12.31)

### » 원고 관련 대리인 정보

American GNC의 최다 대리로펌 정보								
로펌 명	주 소	총 대리 건수		승패소 건수 (승소/패소)		합의 종결 건수	기타 사유의 종결 건수	진행 중
		원고	피고	원고	피고			
Jones Walker	One Federal Place, Suite 1100 1819 5th Ave N Birmingham, AL 35203	379	1196	70 (63/8)	128 (95/33)	637	470	270

(기준일 : '12.1.1~'17.12.31)

# Pen One Acquisition Group



## 5. Pen One Acquisition Group의 특허자산 현황

» 특허자산 주력분야 : 전기전자

정보통신	전기전자	화학바이오	장치산업	기계소재	기타산업	총 계
2 (7.4%)	24 (88.9%)	-	-	-	1 (3.7%)	27 (100%)

## 6. Pen One Acquisition Group의 최다 계쟁 특허 정보

» 기본 정보

특허번호	발명의 명칭	기술분야
①US7281135	Pen-based transponder identity verification system	전기전자 컴퓨터기술

» 인용·피인용 정보

특허번호	인용·피인용 건수	주요 인용기업(상위 10개社)
①US7281135	인용 53건	PEN-ONE ACQUISITION GROUP, LLC: 6, Assa Abloy AB: 4, Northrop Grumman Corporation: 3, International Business Machines Corp.: 2, Open Invention Network, LLC.: 2, Intertrust Technologies Corporation: 2, Hush Piling Overseas Ltd: 2, Sony Corporation: 1, Unassigned: 1, Epperson Thompson Golf LLC: 1
	피인용 44건	Intellectual Ventures Management, LLC: 36, PEN-ONE ACQUISITION GROUP, LLC: 3, Microchip Technology Inc.: 2, Verimetrics, Inc.: 1, Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.: 1, Unassigned: 1

» 계쟁특허 연관 소송 리스트

No	소송일자	관할법원	원 고	피 고
1	2017-10-31	N.D.Cal.	Pen-One Acquisition Group, LLC	국내 S사
2	2017-04-25	S.D.Ala.	Pen-One Acquisition Group, LLC	국내 S사
3	2017-04-25	S.D.Ala.	Pen-One Acquisition Group, LLC	Apple Inc.





# 04

# IP Trend

## 이슈 FOCUS

2018년 미국특허소송 동향 예측

- | 미국 지방법원(District Court) 케이스  
TC Heartland 판결 그 이후를 중심으로
- | 미국 특허심판원(PTAB) 케이스
- | 미국 무역위원회(ITC) 케이스



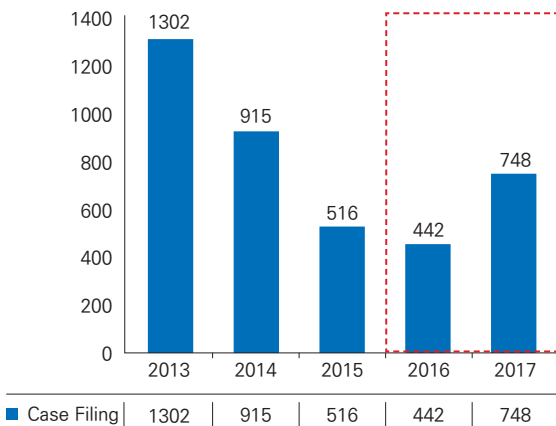
K-ipcare  
한국지식재산보호원  
Korea Intellectual Property Protection Agency

# 미국 지방법원의 2018년 특허 소송 예측

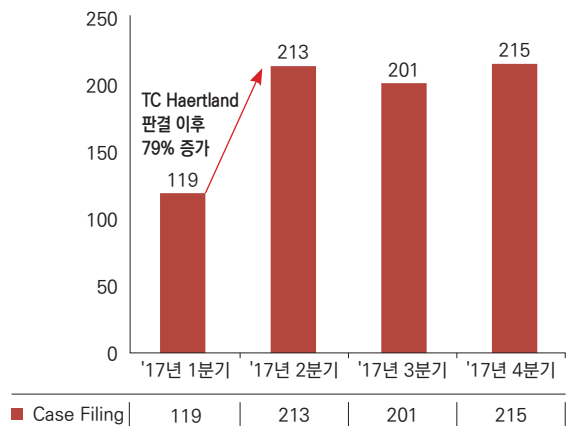


## 텍사스동부지방법원은 특허소송의 메카로 유지될 수 있을까?

- » 2017년 5월, 연방대법원의 TC Heartland 판결에서 특허 침해소송의 재판적(venue)을 결정하는 기준이 피고가 법적으로 거주하거나(resides or place of incorporation) 정상적인 사업 거점(regular and established place of business)을 가진 곳으로 결정되었다.
- » 연방대법원은 미국 소송절차법 제1400조(b)에서 규정하는 “resides”가 피고회사가 침해피의제품을 판매하고 있는 주의 법원이 아니라, 피고회사의 법인이 설립된 주의 지방법원을 의미한다고 명시적으로 선언하였다. 이는 1990년 연방순회항소법원이 VE Holding 판결에서 소송절차법 제1400조(b) 상의 “resides”가 피고회사가 침해피의제품을 판매하고 있는 주의 지방법원을 의미한다고 해석한 법리를 파기한 것이고, 제1400조(b)가 규정하고 있는 “resides”의 의미를 피고가 법적으로 거주하거나 정상적인 사업 거점을 가진 곳으로 제한하여 해석함으로써, 미국 특허침해 소송에 대한 재판적을 제한하는 판결이라는 점에서 그 의의가 있다.
- » TC Heartland 판결에 의하여 특허괴물을 포함한 특허권자는 더 이상 자신이 유리하다고 판단한 재판적에서 특허침해소송을 제기할 수 없게 되었고, 이와 달리 피고는 자신이 제품을 판매하고 있는 주가 아닌 자신이 회사를 설립한 주에서만 특허침해소송을 수행할 수 있게 되었기 때문에, 결국 TC Heartland 판결은 피고에게 유리한 판결이라고 평가 받는다.
- » 한편, TC Heartland 판결에 의해 제1400(b)의 “resides”가 피고 법인의 설립지를 의미함에 따라, 법인설립이 간소하고 빠르기 때문에 법인설립이 많은 델라웨어주 연방지방법원에서의 소송이 증가하고 있고, 이후 미국 회사와의 소송의 중심은 델라웨어가 될 가능성이 높으므로 이에 대비할 필요가 있다.
- » 이를 반영하듯 2013년부터 지속적으로 감소하던 델라웨어 지방법원의 특허 소송 수가 2017년 증가하였으며 2017년을 분기별로 확인하였을 때, TC Heartland 판결 이후(2017.5월) 79%의 소송 증가가 있었음을 알 수 있다.



[최근 5년간 델라웨어 지방법원의 Case Filing 동향]



[2017년 분기별 델라웨어 지방법원의 Case Filing 동향]



## 왜 기업들은 델라웨어 주에 법인을 설립하나?

- » 델라웨어 주의 경우 캘리포니아 주를 포함한 다른 주보다도 회사 운영법이 덜 까다로워 법인 운영 및 투자를 받는 것이 수월하고 세율이 타주에 비교해 낮다는 강점이 있어 델라웨어 주에 회사를 설립하고 운영하는 기업이 많다.
- » 캘리포니아 주에 회사를 설립할 때 Corporation과 LLC 모두 Articles of Organization과 Statement of information 두 가지 서류를 주 정부에 제출해야 하는 반면, 델라웨어의 Corporation은 Certificate of incorporation만을, LLC의 경우 Certificate of Formation만 작성하면 된다. 또한, 캘리포니아 주는 회사법상 주주가 3명 이상이면 이사도 3명 이상이 되어야 하지만 델라웨어 주는 주주와 이사의 비례 인원수를 제한하지 않는다.
- » 델라웨어 주는 회사 조직변경 절차를 간소화 시켰는데, 캘리포니아에서 Corporation을 LLC 형태로 변경하고자 할 때에는, Plan of Conversion을 작성하여 제출한 뒤 주 정부의 인허가를 받아야만 두 번째 서류인 Articles of incorporation을 제출할 수 있는 자격이 부여되는 복잡한 서류 절차가 존재한다. 이와 반대로 델라웨어의 경우 Certificate of Conversion만 작성하여 주 정부에 제출하면 된다.
- » 델라웨어 주는 기업 관련 소송을 전담으로 하는 Court of Chancery가 있으며, 이곳에는 배심원이 없어 좀 더 객관적인 판결이 유도된다. 더욱이, 수십 년간 쌓여온 관련 판례와 전문성을 바탕으로 사법부의 판단이 조금 더 쉽게 예측된다. 따라서 지사의 자산 소유관계가 복잡해 주주들 간의 분쟁 가능성이 있거나, 향후 인수합병을 고려하는 기업들은 이와 관련된 판례법이 잘 확립된 델라웨어 주를 선호한다.
- » 회사의 매각 절차와 관련하여, 캘리포니아는 보통 주주와 우선 주주 모두의 동의를 얻어야 회사를 매각할 수 있지만, 델라웨어의 경우 보통 주주의 의사와 관계없이 의결권을 지니고 있는 대다수 우선 주주의 동의가 있을 때 회사를 매각처리할 수 있는 상법 시스템이 구축되어 있다. 투자자들은 보통 주주의 동의와 간섭없이 회사를 조금 더 빠르고 쉽게 매각하여 이윤을 얻을 수 있는 델라웨어의 시스템을 선호한다. 또한 기관 투자자들이 회사 매각 절차와 관련하여 델라웨어에 지사를 설립한 회사를 선호함에 따라, 초기 운영에 필요한 자본금 확보 및 투자금 유치에 유리하다.
- » 델라웨어 주에서는 사업소득이 있는 납세자(개인, 법인)가 주 정부에 납부해야 하는 최소한의 세금(Annual franchise tax)이 캘리포니아 주보다 낮다. 델라웨어주 세법에 따르면 Corporation의 최저한세는 \$ 175이며, LLC는 \$ 300인 반면, 캘리포니아의 경우 Corporation과 LLC의 구분없이 매년 \$ 800의 최저한세를 적용하고 있다. 또한, 델라웨어는 상품에 세금을 매겨놓는 소비세(Sales Tax)가 없다.
- » 이로 인해, 델라웨어 주는 미국에서 두 번째로 작은 주임에도 불구하고, 기업들의 천국이라고 불리우며 미국 경제전문지 포춘지가 선정한 500대 기업의 60%가 델라웨어에 위치하고 있다. 이에 TC Heartland 판결 이후 특허 소송의 재판적(venue)으로 가장 높은 선택을 받고 있는 것이다.

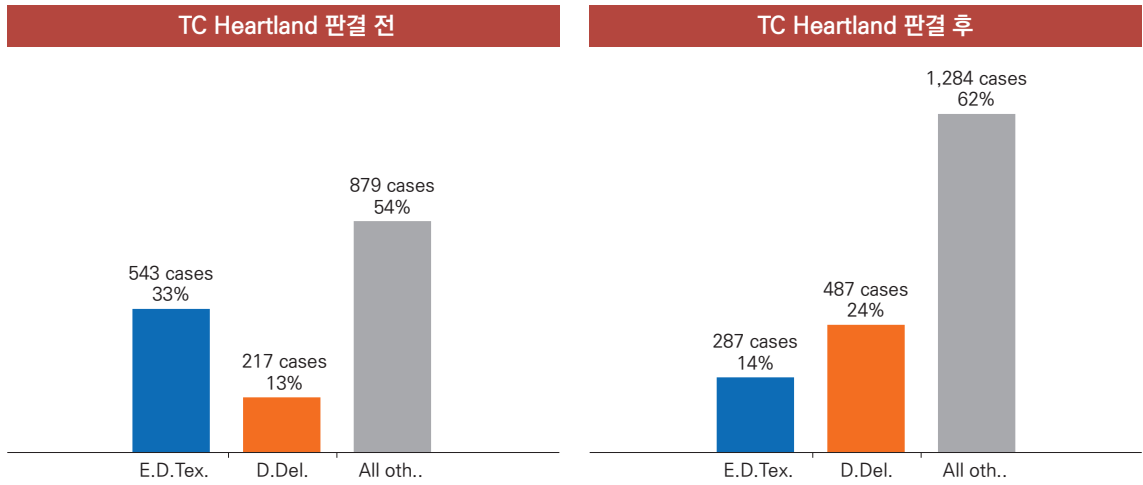
# 미국 지방법원의 2018년 특허 소송 예측



- TC Heartland 판결 그 이후를 중심으로

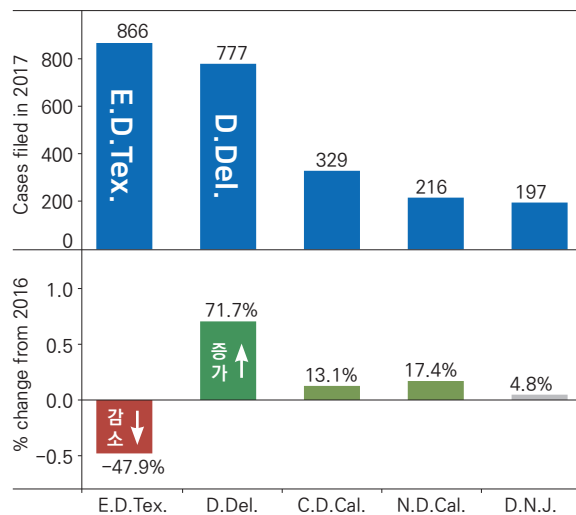
## TC Heartland 판결 이후 신규 특허소송 동향 (포럼 쇼핑은 해결되었나?)

» TC Heartland 판결 이후 델라웨어 지방 법원은 텍사스 동부 지방법원을 제치고 신규 특허소송이 가장 많이 제기된 것으로 나타났다. 또한, 다른 지방법원으로 특허사건이 분산됨에 따라, 그동안 소수 지방법원에 특허 사건이 집중되는 문제를 TC Heartland 판결로 어느 정도 해결했다고 볼 수 있다.



2017년도 TC Heartland 판결 전/후 새로 제기된 특허 소송건수 비교

» 2017년도 전체 신규 특허소송 건수가 가장 많은 곳은 텍사스 동부 지방법원이거나, 2016년도와 비교했을 때, 텍사스 동부 지방법원은 특허소송 건수가 -47.9%로 감소한 반면, 델라웨어 지방법원은 71.7%로 크게 증가했다.



2017년 새로 제기된 특허소송 사건수 및 2016년 대비 건수 증감 퍼센트 비교



## 델라웨어 지방법원의 판사들은 업무가 배로 늘었다

» TC Heartland 판결 이후 델라웨어 지방 법원의 판사들은 할당받은 신규 사건의 건수가 2배 이상 늘어났음을 볼 수 있다. 델라웨어 지방법원에 특허 사건이 집중되면서, 판사들의 업무량도 늘어 날 것으로 예상된다.

### TC Heartland 판결 전

Rank	Judge / Magistrate	Court	Cases
1	Judge Leonard Stark	D.Del.	86 cases
2	Mag. Christopher J.Burke	D.Del.	58 cases
3	Judge Gregory Sleet	D.Del.	48 cases
4	Judge Richard Andrews	D.Del.	45 cases
5	Mag. Sherry R. Fallon	D.Del.	19 cases

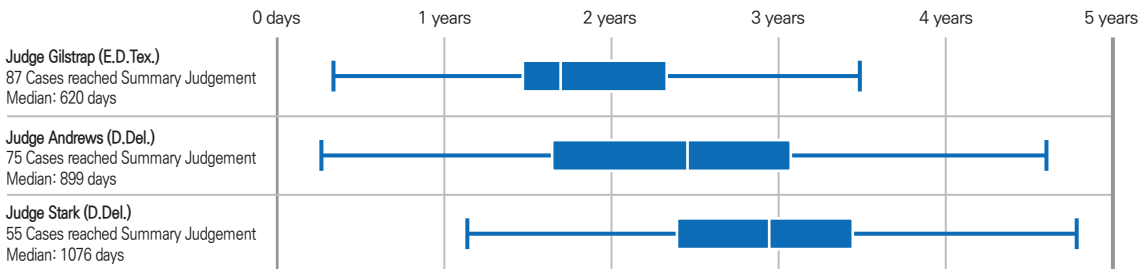


### TC Heartland 판결 후

Rank	Judge / Magistrate	Court	Cases
1	Judge Leonard Stark	D.Del.	171 cases
2	Mag. Christopher J.Burke	D.Del.	154 cases
3	Judge Gregory Sleet	D.Del.	139 cases
4	Judge Richard Andrews	D.Del.	133 cases
5	Mag. Sherry R. Fallon	D.Del.	74 cases

2017년도 TC Heartland 판결 전/후 델라웨어 지방법원 판사별 담당 특허소송 사건수

» 델라웨어 지방법원을 관할로 하려는 당사자 및 변호사는 신규 사건 증가에 따른 판사들의 부하가 소송기간, 소송비용 등에 어떤 영향을 미치는지 고려하고, 소송에 들어갈 예산을 편성하여야 한다.



텍사스 및 델라웨어 지방법원 주요 판사별 특허소송 약식판결 소요기간 비교

» 텍사스 및 델라웨어 지방법원의 주요 판사들의 약식판결 소요기간에서도 볼 수 있듯이, 델라웨어 지방법원은 텍사스 지방법원보다 약 1년 정도(중앙값 기준)의 시간이 더 걸리는 것으로 나타났다. 앞으로는 신규 사건 증가에 따라 더 많은 시간이 소요될 것으로 예상되는 바, 이를 고려하여 소송전략을 준비해야 하겠다.

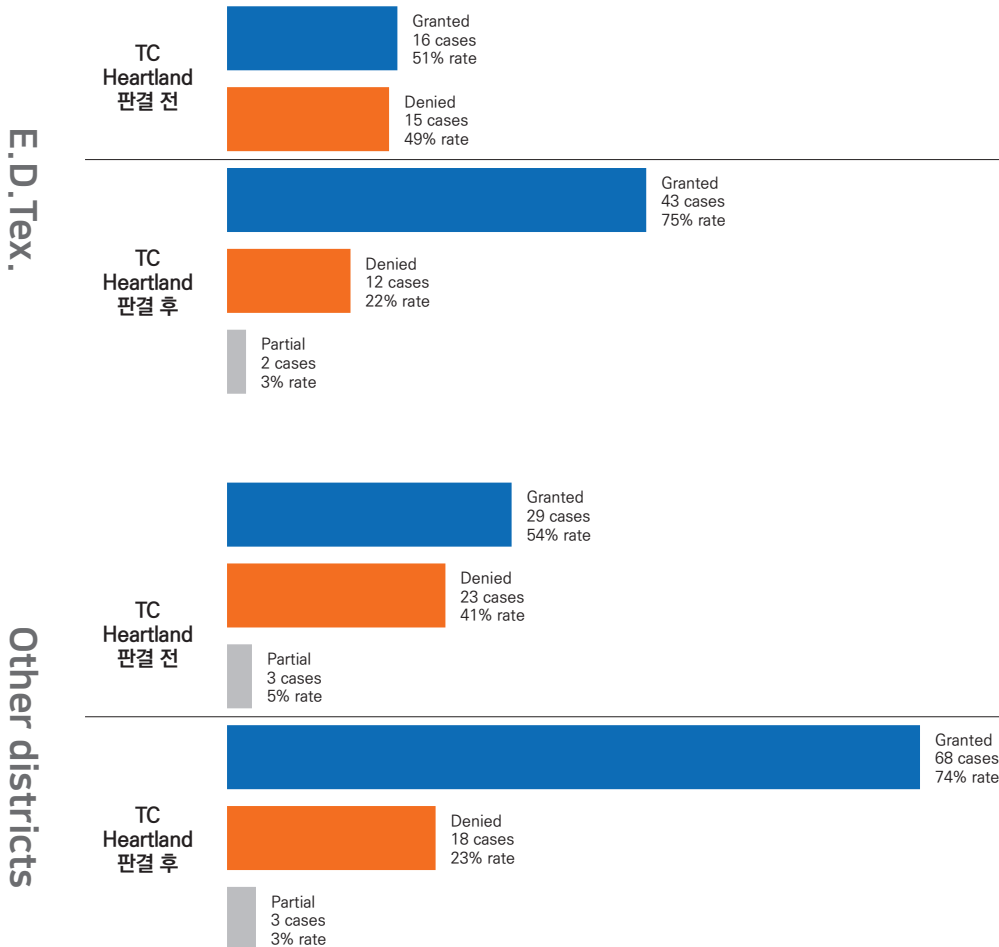
# 미국 지방법원의 2018년 특허 소송 예측



- TC Heartland 판결 그 이후를 중심으로

## 이송 신청 인용가능성은 높아졌다

- » TC Heartland 판결 이후 텍사스 동부 지방법원뿐만 아니라 다른 지방법원의 이송 인용율도 함께 높아졌다. 이는 관할을 이유로 피고들의 이송신청이 증가했음을 추론할 수 있다.
- » Lex Machina에 따르면, TC Heartland 판결 이후 소송이 몰리는 델라웨어 법원 같은 경우에는 상대적으로 이송에 관대해 지는 경향이 나타난다고 한다.



2017년도 TC Heartland 판결 전/후 관할 이송 신청 결과 비율

- » 관할 이송 신청에 따른 비용 및 관할에 따른 승패 가능성을 고려할 때, 당사자와 변호사는 이러한 경향을 잘 살피서 관할 이송 신청의 인용 가능성을 파악하여야 한다.



## 그래도 아직은 텍사스 동부 지방법원이다

» TC Heartland 판결에도 불구하고, 여전히 1위는 텍사스 동부 지방법원이다. 아래에 그래프에서 볼 수 있듯이 텍사스 동부지방 법원의 판사들은 다른 지방법원의 판사들보다 확연히 많은 특허사건을 맡고 있다.

Rank	Judge name	Judge's court	Cases
1	James Gilstrap	E.D.Tex.	550 cases
2	Robert Schroeder	E.D.Tex.	269 cases
3	Leonard Stark	D.Del.	257 cases
4	Richard Andrews	D.Del.	183 cases
5	Gregory Sleet	D.Del.	181 cases
6	Amos Mazzant	E.D.Tex.	53 cases
7	Earl Yeakel	W.D.Tex.	46 cases
8	James Selna	C.D.Cal.	45 cases
9	Joseph Bataillon	D.Neb.	40 cases
10	Andrew Guilford	C.D.Cal.	36 cases
	Rya Zobel	D.Mass.	36 cases

2017년도 지방법원 판사별 담당 특허소송 사건수

- » TC Heartland 판결이 미국법인에만 적용되므로 현지 법인이 없는 외국 기업의 경우, 미국 연방법 28 U.S.C. 제1391조<sup>9)</sup>의 재판적에 대한 일반조항이 적용되어, 정규적이고 확립된 영업소의 유무에 상관없이 원고가 자신에게 유리한 법원을 재판적으로 선택할 수 있다.
- » 따라서, 현지 법인이 없는 한국회사의 경우 정규적이고 확립된 영업소의 유무에 상관없이 일반규정(제1391조)이 적용되어 어느 주의 관할이든 상관없이 소송이 일어날 수 있다. 따라서 현재까지는 미국에 법인이 없는 한국 회사에 대해서는 이번 판결이 영향이 없을 것이다. 즉, 한국 회사가 미국에 거주하지 않는 경우(예컨대, 미국 법인을 설립하지 않은 경우), 해당 한국 회사는 여전히 NPE의 포럼 쇼핑의 상대방이 될 가능성이 있다는 점에 대하여 주의가 필요하다.
- » 이에 TC Heartland 판결은 특허권자, 특히 NPE들의 포럼쇼핑 문제를 완전히 해소했다고는 볼 수 없으며, 여전히 텍사스 동부 지방 법원의 동향은 예의주시해야 할 필요가 있다.

9) 28 U.S.C. §1391(c)Residency.-For all venue purposes-

(1) a natural person, including an alien lawfully admitted for permanent residence in the United States, shall be deemed to reside in the judicial district in which that person is domiciled;

(2) an entity with the capacity to sue and be sued in its common name under applicable law, whether or not incorporated, shall be deemed to reside, if a defendant, in any judicial district in which such defendant is subject to the court's personal jurisdiction with respect to the civil action in question and, if a plaintiff, only in the judicial district in which it maintains its principal place of business; and

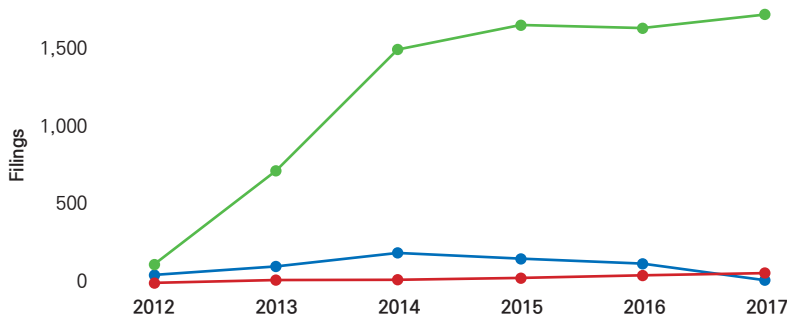
(3) a defendant not resident in the United States may be sued in any judicial district, and the joinder of such a defendant shall be disregarded in determining where the action may be brought with respect to other defendants.

# 미국 특허심판원(PTAB) 2018년 동향 예측



## PTAB의 활용도는 늘어나는 추세이다

» 특허심판위원회(PTAB)는 개정특허법(AIA)에 의해 설립되었으며, 2012년 9월 16일부터 당사자제 재심사(IPR), 등록 후 재심사(PGR)와 영업방법 특허에 관한 등록 후 재심사(CBM)에 대한 신청을 받고 있다. 2017년까지 총 7,934건이 특허심판위원회에 신청되었으며, CBM<sup>10)</sup>을 제외한, IPR과 PGR 신청<sup>11)</sup>은 증가하는 추세이다.



● CBM	15	89	173	131	91	34
● IPR	96	702	1501	1654	1638	1723
● PGR	0	1	3	12	29	42



2012.09.16.~2017.12.31. PTAB의 IPR, PGR, CBM 신청 동향

10) 이는 최근 미국의 특허이슈 중 특허대상적격(§101)이 화두로 떠오르는 것과 연관성이 있다. 미국 연방대법원은 2014년에 소프트웨어 특허의 등록적격성 기준을 강화한 Alice 판결을 선고하였다. Alice 판례는 저품질의 소프트웨어 발명에 대해 별도의 선행문헌 없이 해당 발명에 대한 특허적격성을 부정할 수 있는 근거를 마련하였고, NPE에 의한 침해소송을 무력화할 수 있는 수단을 제공하였다. 동시에, Alice 판결이 선고된 이후, 특허대상적격(§101)에 근거한 미국 특허청의 특허등록 거절률도 함께 상승하였으며, 이에 따라 등록된 영업방법 특허 수의 감소에 따라 CBM 신청 건수도 감소했다고 유추할 수 있다.

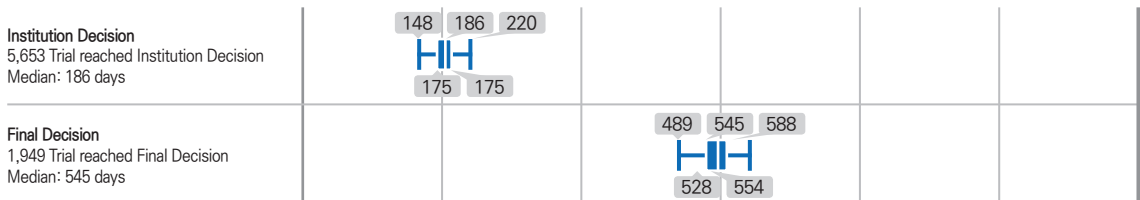
11) 등록 후 재심(PGR)과 당사자제 재심(IPR) 비교

구분	Post-Grant Review(PGR)	Inter Parte Review(IPR)
신청인 적격	이해관계인 (특허권자 제외)	이해관계인 (특허권자 제외)
신청기간	· 등록일 또는 재등록일로부터 9개월 이내 · 신청인이 이미 민사법원에 특허의 유효성 확인을 청구한 때(반소청구 제외)에는 신청불가	· 등록 후 9개월 후 또는 등록 후 재심이 신청된 때에는 절차 종료 후
신청사유	· 모든 거절이유 (단, Best Mode 요건 제외)	· 선행문헌과 관련된 신규성 및 비자명성 결여
절차개시의 판단기준	(i) 신청으로 제출된 정보가 적어도 하나의 청구항이 특허를 받을 수 없을 가능성 ("more likely than")이 더 크다고 판단되는 경우, 또는 (ii) 신청으로 다른 특허나 출원에 중요한 새롭거나 해결되지 않은 법적 문제(a novel or unsettled legal question)를 제기한 것	적어도 하나의 청구항에 대하여 신청인의 주장이 받아들여질 합리적인 가능성 (reasonable likelihood)이 있다고 판단
특허의 정정	청구항 정정 가능	청구항 정정 가능
종용권 인정	인정	인정
소송과 관계 (금반언)	신청인이 주장하였거나 주장할 수 있었던 사유에 대해서는 추후 특허청, 법원, ITC에서 다를 수 없음.	신청인이 주장하였거나 주장할 수 있었던 사유에 대해서는 추후 특허청, 법원, ITC에서 다를 수 없음.
기간	12~18개월	12~18개월
항소	양 당사자 모두 연방특허법원에 항소 가능	양 당사자 모두 연방특허법원에 항소 가능
평균 소요비용	평균 \$330,000	평균 \$270,000

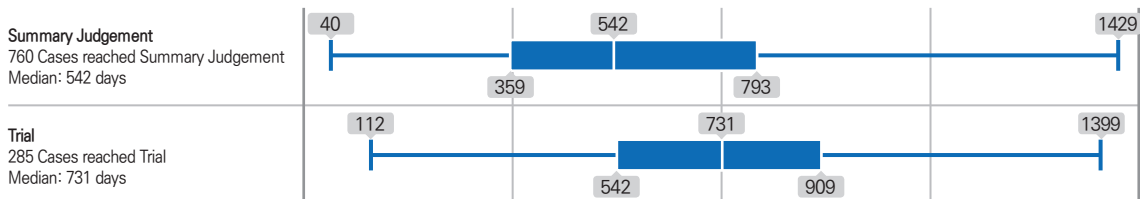


▶ PTAB의 재심사는 특허소송에 비해 비교적 적은 비용과 시간이 소요되는 장점이 있으며, 과학기술분야에 있어서는 법관이나 배심원들에 비하여 상대적으로 전문적인 지식을 가진 특허상표청의 조사관에 의한 심사를 받을 수 있다. 따라서 특허 무효선언을 얻어내는 데 있어서 법원에서의 특허소송보다 재심사절차가 매력적인 선택이 되는 측면이 있다. 특히, IPR은 절차개시가 되면 특허 무효 가능성이 커서 특허권자에게 불리하게 작용한다는 평가가 자리 잡은 동시에, 상대방에는 강력한 방어방법으로 활용되고 있다.

▶ 아래의 그래프에서 볼 수 있듯이, 중앙값을 기준으로 PTAB은 최종 결정까지의 소요기간(545일)이 지방법원의 약식판결(Summary Judgment)의 소요기간(542일)과 비슷하며, 공판(Trial)의 소요기간(731일) 보다 약 6개월 정도 빠른 것을 볼 수 있다.



2012.09.16.~2017.12.31. PTAB 모션별 중앙값 데이터



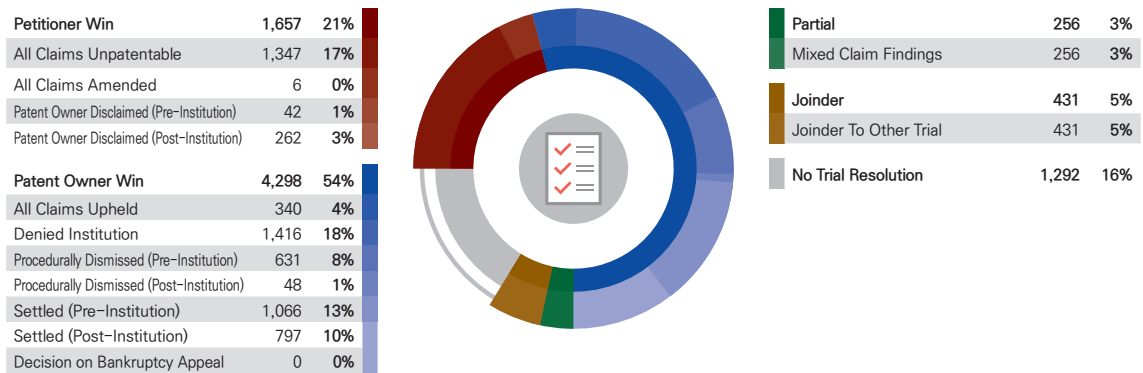
2012.09.16.~2017.12.31. 미국 지방법원 전체 모션별 중앙값 데이터

# 미국 특허심판원(PTAB) 2018년 동향 예측



## PTAB 제도는 양날의 검이다

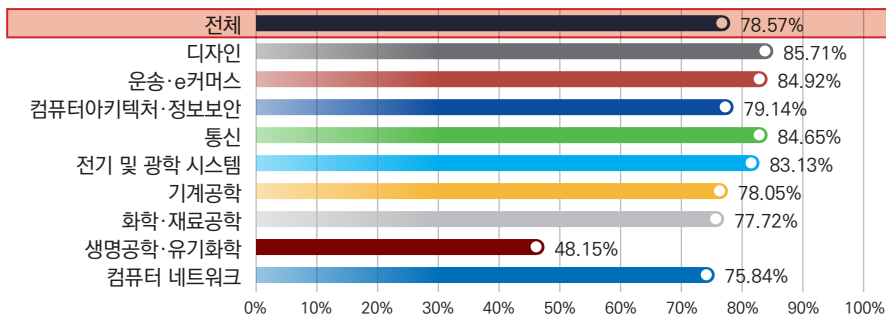
- ▶ 재심사 과정에서 주장하였거나 주장할 수 있었던 특허무효의 항변은 추후 특허소송에서 금반언(Estoppel) 원칙에 따라 제한된다. 즉, 최종심결문이 나온 IPR 또는 PGR 신청인은 추후 연방법원의 특허소송이나 국제무역위원회(ITC)의 특허침해조사 시 재심사 과정에서 '주장하였거나 주장할 수 있었던 근거'를 기초로 해당 청구항이 무효라고 주장할 수 없고, CBM 신청인은 '실제로 제기했던 근거'를 기초로 해당 특허청구항이 무효라고 주장할 수 없다.
- ▶ 또한, 선행기술에 의한 무효주장에 대해 청구범위를 보정함으로써 무효판정을 면할 수 있는 기회를 특허권자에게 줄 수 있다. 즉, 문제된 선행기술 하에서도 보정을 통해 특허성이 인정되거나, 특허침해가 더욱 명확해 질 수 있도록 특허권자가 청구범위를 보정할 수도 있다.



2012.09.16.~2017.12.31. PTAB 신청인 및 피신청인(특허권자) 재심사 결과

- ▶ 위의 그래프에서 볼 수 있듯이, 특허권의 유지를 기준으로 당사자간의 합의도 특허권자의 승으로 본다면, 2012.09.16.~2017.12.31. 기간 동안 특허청구항 전부를 무효 또는 정정시킨 경우는 21%를 차지하고, 특허권자가 자신의 특허를 유지한 경우는 54%를 기록하였다.
- ▶ 다만, 위의 결과 수치는 절차개시가 안된 경우도 포함된 경우이다. 아래의 그래프와 같이 절차개시가 인정되면, PTAB은 특허권자의 특허를 무효시키는 비율이 높다<sup>1)2)</sup>는 것을 수치로 알 수 있다.

### 기술 분야별 IPR·CBM 청구항 무효율



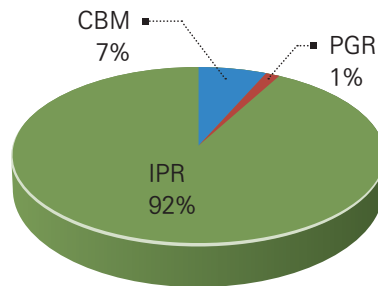
2012.09.16.~2017.12.31. IPR·CBM 절차가 개시된 청구항 무효율 / 자료:피네간

1) PTAB은 등록특허를 무효 시킬 수 있는 개연성이 충분한 경우, 즉 등록특허의 무효에 대한 확신(신규성 혹은 진보성 흠결)이 상당한 수준으로 이르면 경우 절차를 개시하기 때문에 결과적으로 등록특허가 무효로 결정이 날 확률이 커지는 것에 기인한다. 특히, IPR 절차에서의 특허무효율이 높은 이유 중의 하나는 특허청구범위의 해석기준으로 "Broadest Reasonable Interpretation 기준"을 채택하여 사용하기 때문이다.



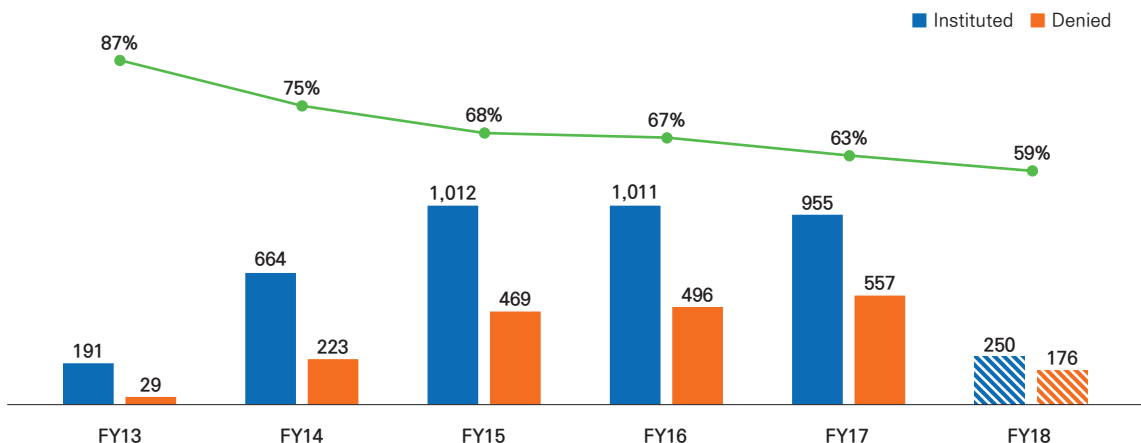
## IPR은 절차개시가 중요하다

» 신청인의 입장에서 IPR의 절차개시만 되면, 문제특허를 무효화 시킬 수 있는 확률이 높아진다. 또한, IPR의 절차개시 여부는 PTAB의 청구항 무효율 수치 전체에 막대한 영향을 끼친다. PTAB의 제도 중, 2012.09.16.~2017.12.31. 기간 동안 IPR 신청 건수는 7314건으로, CBM 533건, PGR 87건으로 전체 신청 중 92%를 차지하고 있기 때문이다.



2012.09.16.~2017.12.31. 기간 동안 IPR, CBM, PGR 신청 건수 비율

» 그러나, IPR의 절차 개시율은 점차 낮아지고 있는 추세이다. 2014년 이후에 IPR 절차개시 비율이 50%대로 감소한 사실에 의하여 알 수 있듯이, PTAB의 IPR 절차개시 판단이 IPR 제도에 대한 강력한 진입장벽이 된다.



IPR 청구 건수 대비 절차 개시 비율

» PTAB의 IPR 절차개시는 ① 신규성과 진보성 관련 근거가 부족한 경우, ② IPR 신청과정에서 절차적 혹은 서류상으로 결함이 있는 경우, ③ IPR 절차개시 전에 합의가 이루어진 경우 등일 때 불허된다. 특히, 특허심사과정에서 사용한 선행기술 또는 주장에 근거한 IPR 신청에 대하여 IPR 절차개시를 인정하지 않으려는 태도를 견지하고 있다.

## 미국 특허심판원(PTAB) 2018년 동향 예측



58

### PTAB 관련 아래의 연방대법원 사건을 주목하자

#### » Oil States Energy Services LLC v. Greene's Energy Group LLC(연방대법원)

연방대법원이 상고 허가 신청(certiorari)을 받아들인 Oil States Energy Services LLC v. Greene's Energy Group LLC 사건의 주요 쟁점은 PTAB이 IPR을 통해 특허권을 무효화시키는 절차가 위헌인지의 여부이다. 즉, 특허권이 정부 기관이 취소할 수 있는 공적 권리인지 아니면 연방 법원만이 취소할 수 있는 사적 권리인지에 대한 판단이다. 특허권자인 Oil States Energy Services LLC(이하 "Oil States")는 사적 권리의 취소 여부는 배심원 심판을 받을 수 있다(수정헌법 제7조)는 점을 근거로 특허권은 사적 권리이며 이를 정부기관인 특허청에서 무효화하는 것은 위헌이라고 주장하였다. 만약 연방 대법원이 특허권은 사적 권리라는 판결을 내릴 경우, 특허권은 연방 법원만이 취소할 수 있고, 더 이상 PTAB은 IPR 제도를 통해 특허무효 여부를 판단할 수 없게 된다.

하지만, 2018년 4월 24일 미국 연방대법원은 IPR제도를 합헌이라 판결했다. 연방대법원은 특허권이 공적인 권리임에 대해 당사자 간의 이견이 없고, 특허권을 부여하는 것은 공적 권리의 영역이므로 행정기관이 사법적인 판단 없이 이행할 수 있는 기능이라고 하며, 공적 권리인 「특허권의 부여」 뿐만 아니라 「특허권의 유무효 판단」도 행정기관인 PTAB에서 이행할 수 있다고 하였다. 이번 판결로 인해 PTAB의 IPR제도는 더욱 강화될 것으로 예상된다.

#### » SAS Institute Inc. v. Lee(연방대법원)

2017년 하반기 미국 연방대법원에서 상고 허가 신청을 받아들인 SAS Institute Inc. v. Lee 사건이 있다. IPR 청구인 SAS Institute (이하 "SAS")는 PTAB이 IPR에서 일부 특허 청구항만 선택적으로 무효여부를 결정할 수 있는 결정 권한에 대해 이의를 제기하며, 의회에서 개정특허법을 개정할 당시 "선택적 청구항"이 아닌 "청구자가 무효결정을 요청하는 모든 특허 청구항"에 대한 최종 결정을 해야 한다는 의미였다고 주장하였다. 이에 반하여 특허청은 개정특허법에 따라 PTAB은 IPR에서 일부 청구항만 무효여부를 결정할 권한이 있으며 이를 통해 경제적이고 신속한 결정이 가능하다고 반박하고 있었다. 만약 연방 대법원이 SAS의 손을 들어준다면 PTAB은 더 이상 선택적으로 청구항의 무효여부를 판단할 수 없게 되기 때문에 특허 침해 소송 중인 특허의 일부 청구항은 특허청에서 다시 무효여부가 다투어지는 반면 일부 청구항은 지방 법원에서 유효 여부를 판단하게 되는 상황이었다.

이에 대해, 2018년 4월 24일 미국 연방대법원은 PTAB이 IPR에서 최종 결정을 내릴 때 "청구자가 무효결정을 요청하는 모든 특허 청구항"에 대하여 유무효를 판단해야 하고, 그것을 최종 결정에 포함해야 한다고 판결하였다. 즉, PTAB은 앞으로 일부 청구항에 대해서만 유무효를 판단하는 것이 불가능하게 되었다. 현재 IPR에서 많은 청구항들이 무효화되고 있으며, IPR에서 무효 결정된 청구항은 PTAB의 최종결정으로 금반언의 효력이 생기는 바, 이번 판결은 IPR 청구권자에게 더 힘을 실어주는 판결이라 볼 수 있다.



## 특허심판원(PTAB) 절차 개선계획

- » 2017년 4월 7일, 미국 특허상표청(USPTO)은 특허심판원(PTAB)의 심리절차를 개선하기 위한 계획인 ‘특허심판원 절차 개선계획(PTAB Procedural Reform Initiative)’을 발표했다.
- » 이 계획은 특히 당사자계심판(Inter Partes Review, IPR)의 심리절차를 개선하고자 하며, 해당 절차의 공정성 및 효율성을 확보하기 위한 취지로 이루어지고 있다.
- » 검토 대상에는 IPR 절차 외에도, 등록후 재심사(Post-Grant Review, PGR), 영업방법발명에 대한 한시적 무효심판(Covered Business Method Patents Review, CBMR)도 해당된다. 또한 복수의 심판청구(multiple petitions), 특허 정정 신청(motions to amend), 청구범위 해석(claim construction), 본안 개시결정(decision to institute)과 관련한 절차를 검토하고 있다.
- » 현재 IPR은 절차 진행 중에는 심판 청구인이 자기주장을 변경할 수 없도록 제한하고 있기 때문에 이번 개선 계획과 관련하여 심판 청구인은 복수의 청구를 허용해 줄 것을 요구할 것으로 예상된다. 이는 청구인에게 자기의 주장을 수정 또는 추가하기 위하여 제2의 연속적인 청구를 제출할 수 있는 옵션을 제공할 수 있는 반면, 특허권자 입장에서는 심판 청구인이 새로운 청구를 통해 주장할 수 있는 횟수를 줄이기를 원할 것으로 예상된다.

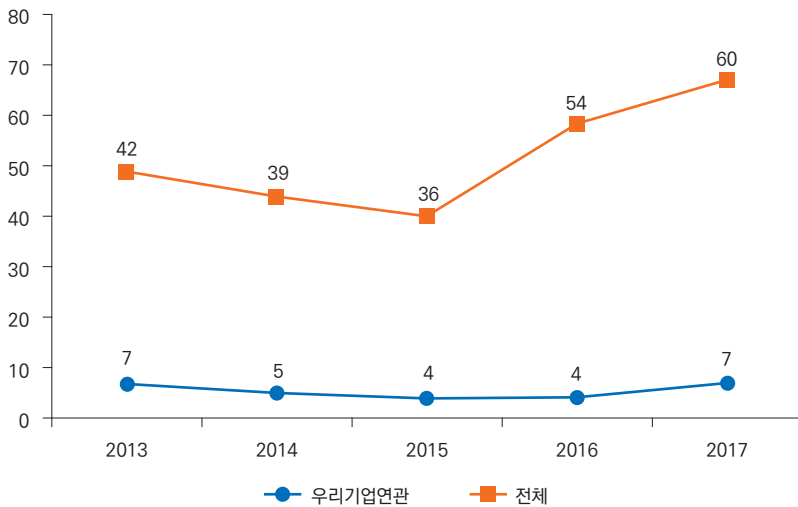
# 미국 무역위원회(ITC)의 2018년 동향 예측



## 최근 우리기업을 상대로 한 ITC의 특허침해조사는 반도체기업에 집중되고 있다

- » 미국 트럼프 행정부가 우리기업에 대한 전방위 통상압박을 가하고 있는 상황에서 태양광 셀, 모듈과 세탁기에 대한 세이프가드를 발동시키면서 보호무역 기조가 본격화 될 조짐이 나타나고 있다.
- » 미국 관세법 제337조는 ITC에 미국의 지식재산권을 침해하는 수입품에 대한 조사권한을 부여하여 침해제품에 대하여 제품이 미국으로 수입되지 못하도록 배제명령 또는 미국 내 수입·판매를 금지하는 중지명령을 내릴 수 있다.
- » 특히, 우리기업들의 글로벌 반도체 시장 영향력이 높아짐에 따라 미국이 관세법 제337조를 적용하여 특허침해조사로 압박할 수 있다는 여론이 형성된 상황이다.

### 최근 5년간 ITC 특허침해조사 신청현황



- » 미국 트럼프 대통령 취임(2017.01.20.) 이후 개시된 우리 제조기업을 피신청인으로 하는 ITC의 특허침해조사는 6건으로 파악되며, 6건 중 3건이 반도체 특허 침해를 대상으로 한다. 반도체 특허침해조사를 신청한 기업들은 Netlist, Bitmicro와 Tessera이다.
- » 삼성전자를 상대로 특허침해조사를 신청한 Tessera의 예비심결이 가장 먼저 나올 예정('18년 12월 경)이지만, Tessera는 미국에서 활동하는 NPE로 실제 라이선스 계약을 통한 신청 철회의 가능성이 높다.
- » 또한, SK하이닉스를 상대로 이미 1차례 조사를 신청하고 무혐의 예비결정을 받은 바 있는 Netlist의 경우도 2차 조사에서 관세법 제337조 위반을 받아낼 수 있을지 의문이다.(예비결정 '19년 2월 경)
- » 그러나 Bitmicro가 삼성전자와 하이닉스를 상대로 신청한 조사의 경우 보호무역주의 기조와 더불어 한미 FTA의 혜택을 받고 있는 반도체를 대상으로 수입금지조치가 내려질 가능성이 있기 때문에 주의 깊게 경과를 지켜볼 필요가 있다. (예비결정 '19년 3월 경)



## 최근 5년간 우리기업의 ITC 특허침해조사 현황

신청인	피신청인	일 자		내 용
Bitmicro	삼성전자, SK하이닉스 등	'17년	12.21	SSD(솔리드 스테이트 드라이브)에 대한 특허침해 조사신청서 제출
		'18년	1.19	ITC 조사개시 결정
Netlist, Inc.	SK하이닉스	'16년	9.1	서버용 D램 모듈에 대한 특허침해 조사신청서 제출(1차 조사)
			10.3	ITC의 조사개시 결정(1차 조사)
		'17년	10.31	서버용 메모리 모듈에 대한 특허침해 조사신청서 제출(2차 조사)
			11.14	특허침해 조사에 대한 무혐의 예비결정(1차 조사)
Tessera	삼성전자	'17년	9.28	웨이퍼 레벨 패키징에 대한 특허침해 조사신청서 제출
			10.31	ITC 조사개시 결정
LG 화학	Amperex Technology, DJI Technology Co., Ltd. 등	'17년	10.25	리튬이온 배터리 분리막 관련 특허침해 조사신청서 제출
			11.28	ITC의 조사개시 결정
LG 전자	BLU Products, CT Miami, LLC	'17년	3.27	LTE 무선통신 기기 관련 특허침해 조사신청서 제출
			5.1	ITC의 조사개시 결정
			10.12	합의 종결
Broadcom	LG전자, VIZIO 등	'17년	3.7	오디오비주얼 제품관련 특허침해 조사신청서 제출
			4.6	ITC의 조사개시 결정
Advanced Micro Devices	LG전자, VIZIO 등	'17년	1.24	컴퓨터 그래픽 기술 관련 특허침해 조사신청서 제출
			3.16	ITC의 조사개시 결정
			10.20	LG전자, 신청인과 합의 종결
Andrea Electronics	삼성전자, Apple, Inc.	'16년	9.19	노이즈 제거 시스템 관련 특허침해 조사신청서 제출
			10.25	ITC 조사개시 결정
Ziilabs, Inc.	LG전자, SONY, QUALCOMM 등	'16년	12.16	그래픽 프로세서 관련 특허침해 조사 신청
			'17년	1.24
		'17년	9.15	합의 종결
Creative Labs	삼성전자, LG전자 등	'16년	3.24	자동으로 음악을 분류하는 메타데이터에 대한 특허침해 조사신청서 제출
			5.11	ITC의 조사개시 결정
Parker Vision 등	삼성전자, LG전자 등	'15년	12.15	무선통신용 초고주파(RFIC) 관련 특허침해 조사신청서 제출
			'16년	1.21
		'17년	8.2	삼성, 신청인과 합의 종결
Diebold 등	Nautilus Hyosung America 등	'15년	10.19.	ATM 관련 특허침해 조사신청서 제출
			11.20.	ITC의 조사개시 결정
		'17년	5.19.	비침해 및 효성특허를 Diebold가 침해한 것으로 최종결정
Polymer Technology Systems, Inc.	Jant Pharmacal, Infopia Co., Ltd.	'15년	10.2.	콜레스테롤 측정 스트립 관련 특허침해 조사신청서 제출
			11.5.	ITC의 조사개시 결정
		'16년	2.4.	합의 종결

# 미국 무역위원회(ITC)의 2018년 동향 예측



신청인	피신청인	일 자		내 용
Pacific Bioscience Laboratories, Inc.	Korean Beauty Co., Ltd., Coreana Cosmetics Co., Ltd 등	'15년	4.30	전자스킨케어 기기 관련 특허침해 조사신청서 제출
		'15년	6.25	ITC 조사개시 결정
		'17년	2.6	특허침해 최종결정으로 수입금지 조치
삼성전자	Toradex Inc. 등	'14년	11.21	그래픽 프로세싱 칩 관련 특허침해 조사신청서 제출
		'14년	12.30	ITC 조사개시 결정
		'16년	6.15	합의 종결
Real ID, Inc.	Master Image 3D Asia, LLC 등	'14년	11.7.	3차원 시네마 시스템 관련 특허침해 조사신청서 제출
		'14년	12.12	ITC 조사개시 결정
		'16년	7.27	특허침해 최종결정
Nvidia Corporation	삼성전자 등	'14년	9.4	그래픽 프로세싱 관련 관련기기의 특허침해 조사신청서 제출
		'14년	10.10	ITC 조사개시 결정
		'15년	12.14	특허 침해해 최종결정
Enterprise Systems Technologies S.A.R.L	삼성전자, LG전자 등	'14년	7.16	컴퓨터 디바이스 특허침해 조사신청서 제출
		'14년	8.21	ITC 조사개시 결정
		'15년	7.23	합의 종결
Cresta Technology Corporation	LG전자, 삼성전자 등	'14년	1.28	tv 수신기, 튜너 등에 관한 특허침해 조사신청서 제출
		'14년	3.5	ITC 조사개시 결정
		'15년	9.29	합의 종결
Paragmatum Mobile, llc	삼성전자 등	'13년	12.18	무선기기 관련 특허침해 조사신청서 제출
		'14년	1.24	ITC 조사개시 결정
		'14년	8.25	합의 종결
Optical Device, LLC	LG전자, 삼성전자 등	'13년	9.3	광학디스크 드라이브 관련 특허침해 조사신청서 제출
		'13년	10.25	ITC 조사개시 결정
		'15년	6.9	합의 종결
Straight Path IP Group	LG전자 등	'13년	8.1	네트워크 커뮤니케이션 관련 특허침해 조사신청서 제출
		'13년	9.9	ITC 조사개시 결정
		'14년	6.4	합의 종결
Pragmatum Mobile, LLC	팬택	'13년	6.27	무선기기 관련 특허침해 조사신청서 제출
		'13년	8.5	ITC 조사개시 결정
		'14년	3.10	합의 종결
Black Hills Media, LLC	LG전자, 삼성전자 등	'13년	5.13	디지털 디바이스 관련 특허침해 조사신청서 제출
		'13년	6.18	ITC 조사개시 결정
		'14년	9.10	비침해 최종결정
Tela Innovations, Inc.	팬택, LG전자 등	'13년	2.8	집적회로 기기의 특허침해 조사신청서 제출
		'13년	3.15	ITC 조사개시 결정
		'14년	8.27	합의 종결
InterDigital	삼성전자 등	'13년	1.2	무선기기 관련 특허침해 조사신청서 제출
		'13년	2.5	ITC 조사개시 결정
		'14년	8.14	비침해 최종결정

자료: Lexmachina 참고





05

# IP Trend

전문가 컬럼

| 나고야 의정서 발효에 따른  
기업의 IP 전략  
〈외부기고 : 태평양 남문기 변호사〉



K-ipcure  
한국지식재산보호원  
Korea Intellectual Property Protection Agency

# 나고야의정서 발효에 따른 기업의 IP전략



## I. 서론

과거부터 제약 및 화장품 업계를 중심으로 특유한 효능을 가지고 있는 동물 및 식물자원 등의 유전자원을 이용하여 유용한 기술 및 제품을 개발하여 상업화하는 작업이 활발히 진행되어 왔다. 특히 선진국의 대기업들은 개발도상국의 토착지역공동체 등이 오랜 기간 전승된 경험적 지식을 바탕으로 주변에 존재하는 유전자원을 약재 등으로 활용하여 온 것에 주목하여 그 약리기전 등을 과학적으로 분석하여 유효한 성분을 추출해 내고 이러한 기술을 이용하여 신약 등의 제품을 생산하여 막대한 수익을 올리는 사례도 늘어나고 있다. 이러한 과정들은 주로 높은 기술력과 풍부한 자본을 보유하고 있는 선진국의 대기업들이 주도하고 있는데, 이러한 대기업들이 유전자원 및 전통지식을 이용하여 막대한 이익을 얻고 있는 반면, 해당 유전자원을 보유하고 있는 국가의 토착지역공동체 등의 이익은 도외시되어 왔으며, 더구나 경우에 따라서는 토착지역공동체의 전통지식이 그 형성에 기여한 바가 없는 특정 기업에 의해 특허로 등록되어 해당 기업이 이를 부당하게 독점하게 되는 현상까지 발생하기에 이르르게 되었다.

이에 유전자원을 다수 보유하고 있는 개발도상국들을 중심으로 자원주권에 대한 인식이 높아지게 되어 선진국 위주의 개발 및 이익독점에 반대하는 움직임이 대두되었고, 1992년 생물다양성협약이 채택된 것을 계기로 그 논의가 본격화되기 시작했다. 생물다양성협약은 기본적으로는 유전자원의 무분별한 남용을 억제함으로써 생물 종의 다양성을 보존하고자 하는 것에 기본적인 취지가 있으나, 유전자원 및 전통지식의 이용과 관련하여 제공국 내지 해당 제공국의 토착지역공동체가 개발에 참여하고 그로부터 발생하는 이익을 공유하도록 하는 체계를 수립하는 것을 주요한 목표 중의 하나로 삼고 있다. 이후 이에 대한 구체적인 실현방안을 마련하고자 하는 논의가 활발히 진행되었으며, 그 결과 최근 생물다양성협약의 부속의정서로서 나고야의정서가 채택되어 유전자원 및 전통지식의 이용에 대한 패러다임이 선진국 위주의 개발 및 이익독점에서 개발도상국의 참여 및 이익공유로 변화하기에 이르르게 되었다.

이에 따라 선진국의 기업들이 유전자원 및 전통지식을 이용하여 기술 및 제품을 개발하고 상업화하는 데 있어서는 일정한 제약을 받는 것이 불가피하게 되었으며, 그에 따라 유전자원 및 전통지식과 관련하여 개발된 기술에 대한 지적재산권 문제도 영향을 받지 않을 수 없게 되었다. 따라서 제품 생산에 있어 해외의 유전자원에 대한 의존도가 높은 기업들은 변화된 지적재산권 환경에서 자신의 지적재산권을 충분히 보호하기 위한 노력을 기울일 필요가 있다.

이에 본고에서는 나고야 의정서의 채택과정과 그 주요 내용, 나고야 의정서가 지적재산권 쟁점에 미치는 영향, 그에 따른 개별 기업들의 지적재산권 대응 전략에 대하여 살펴보고자 한다.

13) 법무법인(유한) 태평양 변호사

14) 법무법인(유한) 태평양 변호사

15) 법무법인(유한) 태평양 책임연구원



## II. 나고야의정서 채택과정과 그에 따른 각국의 이행현황

### 1. 나고야의정서 채택 과정 및 주요내용

#### (1) 나고야의정서 채택 논의 경과

나고야의정서는 인류 생존의 필수적 자원인 천연자원(natural resources)의 경제·산업개발 자원으로서의 중요성, 그 보존의 필요성, 종의 멸종에 대한 위기감에서 비롯하였으며 생물다양성협약을 체결로 그 논의가 거슬러 올라간다.

생물다양성협약(Convention on Biological Diversity: CBD)이란 국제연합환경계획(United Nations Environment Program: UNEP)을 근거로 준비되어 1992년 5월 리우 회의(Rio summit 또는 Earth Summit)에서 채택되고, 같은 해 6월 리우에서 열린 환경 및 개발에 관한 유엔회의(United Nations Conference on Environment and Development, UNCED)에서 채택된 후 1993년 12월에 발효된 국제조약이다. 2018년 1월 현재, 196개국 및 유럽연합이 가입하고 있으며<sup>16)</sup>, 우리나라는 1994년 10월 3일에 154번째 회원국으로 가입하였다. 생물다양성협약은 ① 생물 다양성의 보전, ② 생물다양성의 구성요소의 지속가능한 이용, ③ 유전자원의 이용으로부터 생기는 이익의 공정 또는 형평한 분배를 목적으로 하며, 목적 달성을 위한 방법으로서 유전자원의 취득의 적정한 기회의 제공, 관련이 있는 기술의 적정한 이전과 자금 공여를 예시하고 있다(CBD 제1조).

생물다양성협약은 유전자원을 자산으로서 파악함으로써, 생물다양성 보전에 시장 메커니즘을 끌어들이는 개념으로, 개발도상국에 생물자원 보전을 위한 노력에 대하여 경제적인 인센티브를 준다는 발상이다. 이러한 관점에서 천연자원인 유전자원이 존재하는 국가에게 주권적 권리를 인정하고, 유전자원의 이용으로부터 얻어지는 경제적 이익과 바꾸거나 보전을 위한 조치를 채택하는 것을 자원 원산지 국가의 재량에 위임하는 방식을 취하고 있다. 다만 생물다양성협약에는 유전자원 접근과 이익 공유(Access and Benefit Sharing: 이하 ABS)의 구체적인 내용은 정해지지 않았으므로, 2002년 제6회 체약국회의(COP6)에서 상세한 지침으로서 ‘유전자원에 대한 접근 및 유전자원의 이용으로부터 발생할 수 있는 이익의 공정하고 공평한 공유에 대한 본 가이드라인(Bonn Guidelines on Access to Genetic Resources and Fair and Equitable Sharing of the Benefits Arising out of their Utilization, Bonn Guidelines)’이 채택되었다. 본 가이드라인 채택으로 전통지식, 기술이전과 같은 CBD 규정 이행의 국제적 실질적인 지침이 제공할 수 있게 되었다고 평가되나, 본 가이드라인도 법적 구속력 없는 임의적인 지침이므로 유전자원을 제공하는 개발도상국은 이익공유에 대하여 좀 더 확실한 구속력이 있는 장치를 요구하였고, 2010년 ‘제10차 생물다양성 협약 당사국총회(COP10)’에서 ABS 문제에 대한 새로운 법적 구조로서 채택된 것이 나고야의정서로 2018년 1월 현재 103개국이 당사국으로 가입<sup>17)</sup>되어있다.

16) <http://www.abs.go.kr/kabsch/sub.do?cid=11>

17) 유전자원정보관리센터 국가별ABS정보 국가현황

(<http://www.abs.go.kr/kabsch/program/nation/list.do?cid=48,2018.1.11.검색>)

## 나고야의정서 발효에 따른 기업의 IP전략



### (2) 나고야의정서의 주요 내용

나고야 의정서는 개발도상국과 선진국간의 격차해소, 생물다양성 보전, 토착지역공동체(Indigenous Peoples and Local Communication, IPLCs)의 권리보호를 목적으로 하며, 전문, 36개 조문 1개의 부속서로 구성되어 있다. 동 의정서는 일부 조항을 제외하면 대부분 법적구속력이 있는 의무사항으로 구성되어 있고, 주요 조문으로는 제1조(목적), 제2조(용어의 정의), 제3조(적용범위), 제5조(공평한 이익공유), 제6조(접근), 의무준수(제15조 내지 제17조)등을 들 수 있으며, 그 부속서에는 금전적·비금전적 이익의 종류를 예시하고 있다.<sup>18)</sup>

#### 가. 유전자원에 대한 접근(Access)

유전자원에 접근하고자 하는 당사국은 제공국의 국내법에 의거하여 제공국(또는 토착지역공동체)과 사전통보승인(Prior Informed Consent, PIC) 취득 및 상호합의조건(Mutually Agreed Terms, MAT) 체결을 위하여 공정하고 명확한 규칙 및 절차 확립을 노력하여야 한다.

먼저 PIC는 기본적으로 유전자원에 접근하고자 하는 당사국이 유전자원 제공국에 사전통보승인을 얻어야 한다는 것을 원칙으로 하며, 이 때의 사전통보승인은 토착지역공동체가 보유하고 있는 유전자원 관련 전통지식에 대해 접근하고자 하는 당사국과 해당 토착지역공동체의 참여를 바탕으로 한 것이어야 한다. PIC의 발행주체는 ① 유전자원의 소유자 또는 관련 전통지식의 보유자 ② 유전자원 제공국 정부의 담당기관 ③ 토착지역공동체를 포함한 기타 이해관계자이다. PIC 취득을 위해서는 먼저 관련 서류 제출처 또는 관련 국가책임기관을 확인한 후 신청서의 서식과 필요한 기재항목을 확인하여 작성하여야 하며, 이후 추가적인 요건 또는 필요사항이 있는지를 확인하여야 한다.

다음으로 MAT는 기본적으로 이용자와 제공자간의 합리적인 기간 내에 최소한의 비용으로 협상을 통한 합의가 원칙이며, 협상 추진 시 상대국의 법령, 행정조치, 상거래법, 상거래관습 등을 충분히 파악하여야 한다. MAT는 서면으로 작성되어야 하고 당사국은 MAT 요구 및 체결에 대한 명확한 규칙 및 절차를 마련하여야 하며 하여야 한다. MAT에는 ① 분쟁해결조항, ② 지적재산권 관련 사항을 포함한 이익 공유 조건 ③ 제3자의 이용에 관한 조건(해당사항이 있는 경우) ④ 적용 가능한 경우 사용 목적의 변경에 관한 조건(Terms on changes of intent, where applicable)<sup>19)</sup>이 그 내용으로 포함될 수 있다.

#### 나. 이익 공유(Benefit Sharing)

나고야의정서상 유전자원 이용 및 상용화에 따라 발생하는 이익은 그 자원의 제공국(또는 토착지역공동체)과 이용국 사이의 MAT에 따라 공정하고 공평한 방식으로 공유되어야 하며, 각 당사국은

18) 국회, "나고야의정서 선제적 대응을 위한 국회 토론: 생물유전자원 접근 및 이익 공유", 2017, 7면.

19) 나고야의정서 제6조(유전자원에 대한 접근)



토착지역공동체가 보유하는 유전자원의 이용으로부터 발생하는 이익이 MAT에 근거하여 해당 공동체와 공정하고 공평하게 공유되는 것을 보장하기 위한 적절한 조치를 취해야 한다. 부속서 상에는 금전적 이익<sup>20)</sup> 및 비금전적 이익<sup>21)</sup>이 예시되어 있으나, 공유되어야 하는 이익은 부속서에 열거된 것에 국한되지 않는다. 이익공유의 시기에 대하여 나고야 의정서 상에 명시적인 규정은 없으나, 본가이드라인에는 이익 공유의 시기 및 기간을 명확히 규정할 것을 명시하고 있다. 이익공유는 접근단계부터 이루어 질 수 있으며(자료공유, 기술이전의 방식으로), 반드시 연구 성과물을 전제하는 것을 의미하지는 않는다. 또한 각 당사국은 유전자원 관련 전통지식의 이용으로부터 발생하는 이익이 MAT를 통해 그 지식을 보유한 토착지역공동체들과 공정하고 공평하게 공유될 수 있도록 적절한 조치를 하여야 한다.<sup>22)</sup>

#### 다. 제공국 당사국의 국내법 또는 국제 요건 준수(Compliance)

당사국은 자국민이 자원 원산지국(또는 토착지역공동체가 소재한 국가)의 유전자원을 획득하여 각 당사국 관할 내에서 이용할 경우, 그 유전자원이 제공국이 정하는 PIC 취득 및 MAT 체결 절차 및 ABS 관련 법규에 따를 것을 요구하는 입법적·행정적·사법적 조치를 취하여야 한다. 또한 당사국은 이에 대한 위반상황에 대처하기 위한 효과적이며 비례적인 조치도 강구하여야 하며 가능하고 적절한 범위에서 협력하여야 한다.<sup>23)</sup>

각 당사국들은 의무준수를 장려하기 위하여 하나 이상의 점검기관을 지정하여 유전자원의 이용의 투명성을 감시하고 향상시키기 위한 조치를 취하여야 한다. 점검기관은 PIC, 유전자원의 출처, MAT, 유전자원 이용과 관련된 정보를 취합하거나 접수하는 등 유전자원 이용이나, 연구, 개발, 혁신, 상용화 이전 또는 상용화 등 모든 진행 단계에 관한 정보와 관련성이 있는 업무를 수행한다.

## 2. 나고야의정서 발효에 따른 주요국의 이행법률 이행상황

### (1) 보유국

풍부한 유전자원을 보유하고 있는 ‘보유국’들은 일찍이 법률 등을 제정하여 자국의 유전자원(생물자원)의 보호를 위하여 힘써왔다. 특히 고등식물이 세계 10%, 척추동물이 세계 14%를 차지하고 있어 생물다양성이 세계 8위, 북반구 1위인 중국<sup>24)</sup>, 전 세계 2.4%의 토지, 4%의 담수, 생물종 7~8%를 보유하고 있는 것으로 추정되는 인도<sup>25)</sup>, 세계 식물종의 10%, 파충류, 조류, 포유류는 7%가 서식하고 있는 것으로 추정되며, 양서류의 56%, 식물의 65%, 무척추 동물의 70%가 고유의 토착종인 남아프리카공화국<sup>26)</sup>이 대표적인 예이다. 아래에서는 이들 국가의 이행법률에 관하여 살펴본다.

20) 접근료, 선급금, 이행 단계에 따른 중도금(milestone payments), 로열티, 연구 지원금, 합작투자 등

21) 접근료, 선급금, 이행 단계에 따른 중도금(milestone payments), 로열티, 연구 지원금, 합작투자 등

22) 나고야의정서 제5조(공정하고 공평한 이익 공유)

23) 나고야의정서 제15조(접근 및 이익공유에 관한 국내입법 또는 규제요건의 준수)

24) 산업통상자원부·한국생명공학연구원·한국바이오안전성정보센터, 「기업이 알아야 할 ABS 가이드북」, 한국생명공학연구원 바이오안전성정보센터, 2013, 73면.

25) 산업통상자원부외의 카2, 위의 자료, 72면.

26) 산업통상자원부 외2, 위의 자료, 74면.

## 나고야의정서 발효에 따른 기업의 IP전략



70

### 가. 중국

중국은 1993. 1. 5. 생물다양성협약을 비준한 이래, 1993년 환경보호부를 중심으로 13개 부처가 참여하여 '중국 생물다양성협약 이행작업 협조기구'를 설립하고, 2003년 환경보호부 등 17개 부처가 참여한 '국가생물물종자원 보호 전문가 위원회'를 설립하여 자국의 생물자원보호에 힘을 쏟아 왔다.<sup>27)</sup>

나고야의정서 시행 이후 중국의 유전자원에 대한 더 적극적인 보호와 유전자원 접근 및 이익 공유에 대한 새로운 법규에 대한 요구에 따라 2008년 기존의 전리법(한국의 특허법에 해당)을 개정하여 중국내 유전자원에 대한 보호를 강화하기에 이르렀다.<sup>28)</sup> 특히 전리법은 법률, 행정법규 규정을 위반하여 유전자원을 취득 하거나 이용하고 그 유전자원에 의존하여 완성된 발명창조에는 특허권을 수여하지 않는다고 규정하고(전리법 제5조 2항), 유전자원에 기초하여 완성한 발명창조의 출원인은 특허출원 서류에 해당 유전자원의 직접출처(유전자원의 획득 경로)와 원시출처(유전자원을 취득한 지역)를 기재하여야 하며, 출원인이 원시출처를 기재하지 아니한 경우 그 이유를 설명하여야 하도록 규정하고 있다(전리법 제26조 5항).<sup>29)</sup> 이후 중국은 2016. 6. 8. 나고야 의정서를 비준하여 2016. 9. 6. 당사국이 된 바 있는데, 환경보호부를 중심으로 관련 부처가 공동으로 나고야의정서 이행법률 입법 작업을 진행중으로, 2013년부터 '생물유전자원 접근 및 이익 공유 관리 조례안'의 입법을 추진하여 2017. 3. 입법예고를 하였다.

위 조례안의 주요 내용은, ① 외국 기업/개인이 중국 생물유전자원에 접근/이용시 반드시 중국 기업과 합작으로 진행하고, 중국 내에서 중국 직원이 실질적인 연구개발 이용활동에 참여해야 하고(제20조), ③ 법과 규정을 위반한 행위자와 대상자 명단을 통보하여 전국신용정보공유 플랫폼에 즉시 공개하며(제17조), ④ 그 위반자에 대해서는 사용정지명령, 불법소득/비합법적인 재물 몰수, 위법 정보 신용기록 기입, 벌금 5만 내지 20만 위안 등의 처벌이 이루어 질 수 있고(제39조), ⑤ 위법행위가 국가 생태안전에 해를 끼치는 경우 등에는 가중처벌 되어 생산/영업중지명령, 불법소득/비합법적인 재물 몰수, 생물유전자원 접근 증명서 회수/취소 및 접근자격 박탈, 위법 정보 신용기록 기입과 함께 위법소득의 3 내지 5배 또는 25만 내지 100만 위안의 벌금이 부과될 수 있다(제40조)는 것으로, 나고야 의정서보다 훨씬 강하게 생물유전자원을 보호하고 있다.

### 나. 인도

인도에는 생물다양성에 관한 30개의 주요 법률이 있고, 이들은 상호적으로 관련되어 있다. 그 중에서도 중요한 법률로 '생물다양성법(Biological Diversity Act: BDA)'이 있는데, 이는 국립생물다양성기구(National Biodiversity Authority: NBA), 주립생물다양성평의회(State Biodiversity Board: SBB), 생물다양성관리위원회(Biodiversity Management Committee:BMC)의

27) 강문경·배정생, "나고야의정서(ABS) 시행 이후 중국 관련법제 및 향후 정책에 따른 우리 대응방안", 법학연구(제22권 제4호), 전북대학교, 2014, 33면

28) 강문경·배정생, 위의 논문, 31면.

29) 유예리, "중국의 유전자원 및 전통지식에 대한 지적재산권적 보호제도의 TRIPS협정과과의 합치성에 관한 연구", 국제경제법연구(제11권 제2호), 한국국제경제법학회, 2013, 89-93면.



3단계 구조로 실시된다. NBA는 외국의 개인, 기관, 기업 등에 의한 유전자원 등에 대한 접근 신청의 사항, SBB는 인도인에 의한 상업목적의 접근사항을 다루고, BMC는 생물다양성 보전 및 지속가능한 이용과 문서화, 관련지식을 기록할 의무가 있다.

한편 인도특허청(IPO)는 2012년 전통지식과 생물자원(Traditional Knowledge and Biological materials)에 대한 특허출원 가이드라인을 발표하여, 특허 출원시 생물자원과 관련한 경우 출처공개에 대하여 NBA의 승인을 받을 것을 요건으로 하였다.<sup>30)</sup>

인도는 특허출원 시 '유전자원 및 관련 전통지식의 출처공개' 제도를 도입한 국가 가운데 하나이다.<sup>31)</sup> 인도는 출처공개와 관련하여서는 특허출원 전에 정하여진 양식에 따라 신청서를 작성하여 NBA에 제출하도록 특허법에 규정하고 있다. 또 적절한 이익공유가 이루어져 있다는 사실에 대한 사전 승인을 얻도록 하고, 승인을 얻은 후에는 인도 특허법에 따라 특허출원시 출처표시를 하도록 강제하고 있다.<sup>32)</sup> 특허등록 전 특허출원이 관보에 공개된 경우 발명에 이용된 유전자원의 직접출처 또는 원시출처에 대한 설명이 공개되지 않았거나 거짓으로 공개된 경우, 누구든지 특허정보 관리자에게 서면으로 이의 제기할 수 있다.<sup>33)</sup> 이 경우 발명에 이용된 유전자원의 직접 또는 원시출처에 대한 설명이 공개되지 않았거나 거짓으로 공개된 경우 특허를 취소할 수 있다.<sup>34)</sup>

#### 다. 남아프리카공화국

남아프리카공화국은 자국의 후디아 식물이 가지고 있는 식욕 억제와 관련된 샌(San)족의 전통지식이 글로벌 제약회사에 무단으로 이용된 사례를 계기로, 자국의 유전자원을 지키기 위한 노력을 더욱 강화하여오고 있다. 그 일환으로 남아프리카 공화국은 2004년 '생물다양성법(National Environmental Management: Biodiversity Act)'을, 2008년에는 '생물탐사, 접근 및 이익 공유(Bioprospecting, Access and Benefit-Sharing; 이하 BABS)'를 제정하여 시행하여 오고 있다.<sup>35)</sup> 즉 남아프리카공화국은 나고야의정서가 채택되기 전부터 생물다양성협약에 근거한 ABS에 대한 국가 차원의 노력을 기울여 왔다.<sup>36)</sup>

남아프리카공화국은 2012년 자국의 생물탐사, 접근 및 이익 공유 규제 체제(BABS)를 소개하는 취지의, '제공자, 이용자 및 규제 당국을 위한 가이드라인(South Africa's Bioprospecting, Access and Benefit-Sharing Regulatory Frame-work: Guidelines for Providers, Users and Regulators)'을 공개하였다. 위 가이드라인에 따르면 토착지역공동체가 보유한 전통지식에 접근하고자 하는 자는 토착지역공동체에게 PIC를 발급받아야 하며, 토착지역공동체는 지식에 대한 접근을 거절 또는

30) 산업통상자원부의외의 외2. 앞의 자료, 71면.

31) 김홍·권태복, 유전자원 출처공개제도의 도입방안에 관한 연구, 법학논총(제36권 제2호), 2016, 451-452면.

32) 인도 2005년 특허법 개정을 위한 법률안 제8조(문명섭, "유전자원의 법적 보호에 관한 연구-지식재산과의 관계를 중심으로", 2016, 90면)

33) 인도 2005년 특허법 개정을 위한 법률안 제23조(문명섭, 위의 논문, 90면)

34) 인도 2005년 특허법 개정을 위한 법률안 제31조(문명섭, 위의 논문, 90면)

35) 오선영·구아, "중국의 유전자원 관련 전통지식 보호 동향 및 관련 법제에 대한 소고", 강원법학(제46권), 강원대학교 비교법학연구소, 2015, 33면.

36) 남아프리카공화국은 2011. 5. 11. 나고야의정서에 서명하고, 2013. 1. 10.에 비준하였다.

## 나고야의정서 발효에 따른 기업의 IP전략



72

그 이용에 대한 조건을 설정할 권리가 있음을 분명히 하고 있다. 또한 토착지역공동체가 보유한 전통지식을 이용하는 자는 토착지역공동체와 이익공유협약(Benefit-Sharing Agreement)을 체결하여야 함이 명시되어 있다. 경우에 따라 정부 당국은 협약에 대한 협상을 촉진하고 이익공유협약 협상 시 토착지역공동체가 이용자와 대등한 관계를 보장해 주기 위하여 개입할 수도 있으며, 토착지역공동체에게 필요한 지원을 제공할 수도 있다. 나아가 이익공유협약의 후속조치로서 협약에 대한 검토를 허용하고 이를 위하여 검토의 이행 시기 및 빈도에 대해 양 당사자 간에 합의하도록 요구하고 있다.<sup>37)</sup>

이에 더하여 남아프리카공화국은 최근에도 ‘생물다양성법’(2013) 및 ‘생물탐사, 접근 및 이익 공유(Bioprospecting, Access and Benefit-Sharing; 이하 BABS)’(2015)를 모두 개정하는 등 자국의 유전자원 보호를 위한 지속적인 노력을 기울여 오고 있다.<sup>38)</sup>

### (2) 이용국

유전자원의 주요 이용국들 가운데 나고야의정서에 관한 국내 이행법률을 최초로 제정한 EU와 생물자원의 이익공유에 적극적인 입장을 취해온 일본의 상황 및 최근 나고야의정서를 비준한 우리나라의 경우를 살펴본다.

#### 가. 유럽연합

EU는 2014. 4. 16. ‘유전자원으로서의 접근 및 그 이용으로부터 생기는 공정하고 형평한 분배에 관한 나고야의정서에서 유래하는 유럽연합의 이용자의 준수조치에 관한 유럽의회 및 EU 이사회 규칙 No.511/2014 (Regulation (EU) No.511/2014)’을 채택하여, 2015년 10월 12일부터 이용자에게 의무가 발생하였다.<sup>39)</sup> 본 EU 규칙에서는 PIC 등의 제공국이 취하여야 할 조치 및 의무 위반에 대한 벌칙은 EU 가맹 각국의 주권에 위임하고 있으며, 각 가맹국은 권한 있는 기관을 지정하고, 콜렉션을 등록하여 이용자의 준수를 점검하는 책임을 부담하도록 하고 있다. 이용자는 등록 콜렉션을 이용함으로써 준수 의무의 부담이 경감된다.

구체적으로 살펴보면, 동 규칙 제4조 제1항은 의정서 제15조에서 정한 ‘제공국 법령 준수권 확보 조치’로서 이용자에게 ‘상당한 주의의무(due diligence)’를 부과하고, 동조 3항에서 이용자가 입수해야 할 정보를 정하고 있다. 동조 제7항에서는 ‘등록 콜렉션(제5조 제1항)’<sup>40)</sup>의 유전자원을 이용할

37) 오선영·구아, 앞의 논문, 34면; 국립생물자원관, 「남아프리카공화국의 생물탐사, 접근 및 이익공유 규제 체계(제공자, 이용자 및 규제당국을 위한 가이드라인)」 참조.

38) 국립생물자원관, 위의 자료.

39) 문명섭, 앞의 논문, 73-74면.

40) 문명섭, 앞의 논문, 73-74면.



경우는 제3항에 관하여 상당한 주의의무를 다한 것으로 간주된다고 규정하였다. 또 EU 규칙 제7조 제1항에서는 가맹국·유럽위원회는 연구자금의 모든 수급자에 대하여 실사의무의 신고를 요구하고, 동조 제2항에서는 유전자원의 이용에 의해 개발된 제품의 최종 개발단계에서 이용자는 당국에 실사의무의 이행을 신고하고 국제적으로 인정된 준수 증명서 등을 제출하도록 하고 있으며, 동조 제3항 이하에서는 당국이 수명한 정보를 나고야의정서 정보공유체제(ABS Clearing house)등에 송부하여, 모니터링에 협력한다고 규정한다. 그 밖에 제8조에는 유전자원 이용자 단체 등이 작성하고 관리하는 절차, 방법, 시스템의 조합을 본 규칙상의 Best Practice로 인정받기 위하여 관련 자료를 첨부하여 위원회에 신청할 수 있으며, 유럽위원회는 규칙 제4조 내지 제7조 상의 의무를 준수하였음이 인정되면 Best Practice로 승인한다고 규정하고 있다. 한편 제9조에는 권한 있는 당국이 의무 준수여부 확인을 위한 점검을 실시하여야 함을 규정하고 있다. EU는 특허출원시의 출처표시에 관하여 원시출처와 직접출처를 기재하도록 하고, 원시출처를 모르는 경우에는 입수경로인 직접출처를 명세서에 기재하도록 하고 있다. 만약 출처가 누락될 경우 출원자가 보정할 수 있는 기회를 제공한다.<sup>41)</sup> 그 가운데 스위스의 경우<sup>42)</sup> 유전자원에 출처공개제도가 유전자원에 대한 접근 절차의 합법성 및 이익공유에 대한 특허의 투명성을 높일 수 있다는 점을 강조하며, 유전자원에 대한 출처공개제도를 도입하는 것으로 특허법을 개정하였다.<sup>43)</sup>

## 나. 일본

일본은 2017. 8. 20. 나고야 의정서의 당사국이 되어, 국내 조치인 ‘유전자원의 취득의 기회 및 그 이용으로부터 발생하는 이익의 공정하고 공평한 배분에 관한 지침 (ABS 지침)(2017. 5. 18. 재무부, 문부과학성, 후생노동성, 농림수산성, 경제산업성, 환경성 고시 제1호)’이 시행되었다.<sup>44)</sup>

위 지침은 나고야의정서에 따른 일본 정부의 구체적인 이행 방안을 정하고 있는데, 이에 따르면 제공국으로서의 조치로서, 일본 정부는 일본에 존재하는 유전자원을 취득할 경우 PIC를 요구하지 않는다. 한편 이용국으로서의 조치로서, ① ABSCH에 ABS 규제를 게재하고 있는 국가에서 취득하여, PIC 발급, MAT 설정에 의해 국제준수증명서가 게재된 것을 대상으로 적법취득의 보고를 하여야 하고, ② 적법취득 보고로부터 약 5년후에 유전자원의 이용에 관한 정보를 제공하여야 하며, ③ 적법취득 및 이용에 관한 보고의 내용을 환경성 웹사이트 및 ABSCH에 게재하여야 한다.<sup>45)</sup>

41) 허인·심현주, “유전자원 보호와 활용을 위한 국제적 논의와 쟁점에 관한 소고”, 창직과 권리(제71호), 세창출판사, 2013, 105면

42) 2014년 7월 1일부터 발효된, 스위스·중국 FTA의 경우 중국이 FTA를 체결한 국가 가운데 가장 많은 유전자원 관련 조항을 둔 것으로 평가되고 있다. 특히 특허출원시 출처공개가 이루어지지 않았거나, PIC의무를 준수하지 않은 경우에는 특허출원 자체를 거절하거나 취소를 고려할 수 있다고까지 규정하고 있으며, 유전자원 출처를 거짓으로 제출하였거나 특허 허여 이후에 관련 법규를 위반한 사실이 드러난 경우, 적절한 법적 조치를 취할 수 있다고 규정되어 있다(손지영, “나고야의정서와 한국의 유전자원 관련 전통지식 보호 전략”, 지식재산연구(제11권 제3호), 한국지식재산연구원, 2016, 117면).

43) 스위스 개정 특허법을 구체적으로 살펴보면, 발명자 또는 출원인이 국내특허 신청 시 유전자원(또는 전통지식)의 출처를 제공할 의무를 부과하고, 출처를 알지 못하는 경우에는 이에 대한 내용도 출원서에 기재하도록 규정하고 있으며(스위스 특허법 제49a조), 동 의무는 국제 특허신청시에도 동일하게 적용된다(스위스 특허법 제138조). 만약 특허신청자가 유전자원(또는 전통지식)의 출처를 기재하지 않는 경우 특허청은 정정기간 내에 정정할 것을 명하며, 이 기간 내에 특허신청자가 정정하지 않는 경우 특허 출원을 거절할 수 있다. 한편 스위스 특허법 제81a조는 국제적으로 출처공개가 잘못된 경우에 대하여 벌금형도 부과하고 있으며(10,000 스위스프랑), 판사는 해당 판결을 법원공보를 통해 공개할 수 있도록 하고 있다(출처공개에 관한 스위스 특허법에 대하여는 김홍·권태복, 앞의 논문, 452-453면).

44) 일본 환경성 홈페이지(<http://www.env.go.jp/press/104457.html>) 참조.

45) 일본 환경성 홈페이지(<http://www.env.go.jp/press/104457.html>) 참조.

## 나고야의정서 발효에 따른 기업의 IP전략



74

### 다. 한국

우리나라는 ‘유전자원의 접근·이용 및 이익 공유에 관한 법률(법률 제14839호, 이하 ‘유전자원법’)을 제정하여 2017. 8. 17. 시행함으로써(일부 규정은 2018. 8. 18.부터 시행) 국내 유전자원 등의 이용을 목적으로 접근하려는 외국인, 재외국민, 외국기관 및 국제기구 등의 의무사항 등에 대하여 규율하고 있다. 유전자원법은 해외 유전자원 등에 접근하여 국내에서 이용하려는 자에 대하여 제공국 절차 준수 및 신고의무를 부과하여, 나고야의정서에서 각국 법령에 따르도록 규정한 접근·이용 및 이익 공유 등에 관한 기준을 마련하였다는 데에 의의가 있다. 유전자원법의 주요 규정들은 아래와 같다.

#### 제14조(해외 유전자원등에 대한 접근 및 이용을 위한 절차의 준수)

- ① 해외 유전자원등에 접근하여 국내에서 이용하려는 자는 제공국에서 정한 절차를 준수하여야 한다.
- ② 해외 유전자원등에 접근하여 국내에서 이용하려는 자는 해외 유전자원등의 이익을 해당 유전자원등을 제공한 자와 공정하고 공평하게 공유하도록 노력하여야 한다.

#### 제15조(절차 준수의 신고)

- ① 해외 유전자원등에 접근하여 국내에서 이용하려는 자는 제14조제1항에 따른 절차를 준수하였음을 대통령령으로 정하는 바에 따라 국가점검기관의 장에게 신고하여야 한다.
- ② 제1항에 따른 신고는 의정서의 당사국으로서 유전자원등에 대한 접근 및 이용을 위한 절차를 마련한 제공국의 유전자원등에 접근하여 국내에서 이용하는 경우로 한정한다.

#### 제28조(과태료)

- ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 1천만원 이하의 과태료를 부과한다.
  1. 제9조제1항에 따른 신고를 하지 아니한 자
  2. 제15조제1항에 따른 신고를 하지 아니한 자
- ② 제9조제3항에 따른 변경신고를 하지 아니한 자에게는 500만원 이하의 과태료를 부과한다.
- ③ 제1항 또는 제2항에 따른 과태료는 대통령령으로 정하는 바에 따라 국가책임기관 또는 국가점검기관의 장이 부과·징수한다.

다만, 출처공개제도에 대해서는 출원인에 가중될 부담증가, 정확한 출처 정보의 입수 곤란 등을 이유로 미국, 일본과 마찬가지로 반대 입장을 취하고 있다.<sup>46)</sup>

46) 이인혜, “노르웨이의 유전자원 보호와 활용을 위한 입법정책 및 대응” SSUE&FOCUS on IP 제2014-40호, 한국지식재산연구원, 2014, 33면.



### Ⅲ. 나고야의정서 발효 및 각국의 이행법률 제정에 따른 IP 이슈

#### 1. 특허심사 시 선행자료로서의 유전자원, 전통지식 취급 문제

나고야의정서에 의하여 보호하고자 하는 생물다양성 등의 대상인 유전자원이나 전통지식은 그 존재 형태에서 기인한 문제로 대부분 문헌으로 정리되어 있지 않은 경우가 많다. 이에 특허 출원시 심사관이 이를 선행자료로서 검토하지 못하고 특허를 심사하는 경우가 빈번하게 발생한다. 이와 같은 이유로 유전자원 또는 전통지식 그 자체에 대하여 특정인이 부당하게 특허권을 취득하여 부당하게 독점권을 행사할 우려가 상당히 존재한다. 이와 같은 문제 상황을 해결하기 위하여, 유전자원이나 전통지식 등을 DB화하여 특허 심사시 심사관에게 정확한 정보를 제공하는 등 부당한 독점권 행사를 막을 수 있는 방안이 마련될 필요성이 제기되어 왔다.

이와 관련하여 국제적으로도 활발한 노력이 기울여지고 있으나, 우리나라의 경우를 살펴보면 다음과 같다. 우리나라 특허청은 2004년에 전통지식 DB 구축을 위한 정보화 전략 계획을 수립하여, 2005년부터 2007년까지 한국한의학연구원에 의뢰하여 한의학분야에 대한 전통지식을 중심으로한 전통지식 DB를, 한국과학기술정보연구원에 의뢰하여 논문 DB를, 서울대학교 천연물연구소에서 구축한 'Tradimed'를 토대로한 화합물 DB를 구축하여, '한국전통지식포털(KTKP)<sup>47)</sup> 사이트를 개설하여 2007. 12.부터 전통지식 DB에 대한 검색 서비스를 제공하고 있다.<sup>48)</sup>

#### 2. 출처공개(표시)의 문제

유전자원에 접근할 경우 정당성을 확보해야 한다는 것에 더하여, 그 출처를 반드시 명시하도록 하는 출처표시의무를 부과해야 한다는 국제적인 논의가 오랫동안 이어져 왔는데, 주로 유전자원 부국인 개발도상국들이 유전자원의 출처공개를 통하여 이익 공유를 하여야 한다는 주장을 해왔다. 이는 특허 유전자원을 사용하여 특허 등 지적재산권을 확보할 경우, 이용된 유전자원을 이용함에 따라 특허 등의 신규성이나 진보성을 인정할 수 있는지 등과 관련하여 주로 문제될 수 있다.

이러한 유전자원의 출처공개(표시)에 관한 논의는 생물다양성협약 제3조<sup>49)</sup>와 제15조 제1항<sup>50)</sup>에 기초한다고 하나, 실제로 유전자원 출처 공개와 관련하여 언급된 것은 나고야의정서 제17조(1)(i) 점검기관지정과 관련한 규정<sup>51)</sup>에서이다.

47) 한국전통지식포털, <http://www.koreantk.com/ktkp2014/>

48) 박보람·남두현, "나고야의정서와 관련한 식품, 의약품 및 화장품 분야에서의 대응방안", FDC 법제연구(제7권 제1·2호), 한국약품규약회, 2012, 7면.

49) 생물다양성 협약 제3조 (원칙)

국가는 유엔헌장과 국제법의 원칙에 따라, 자국의 환경정책에 의하여 자국의 자원을 개발할 수 있는 주권적 권리를 가지며, 또한 자국의 관할구역 또는 통제범위 내에서의 활동이 다른 국가나 또는 관할구역 외부지역의 환경에 피해를 끼치지 않도록 하여야 할 책임을 갖는다.

50) 생물다양성 협약 제15조 유전자원에 대한 접근

1. 자국의 자원에 대한 주권적 권리를 인정하며, 유전자원에 대한 접근의 결정권은 각 정부에 있으며 또한 입법이 정하는 바에 따른다.

51) 나고야의정서 제17조 (유전자원 이용 감시)

1. 의무준수를 장려하기 위해 각 당사국은 유전자원 이용의 투명성을 감시하고 강화하기 위해 적절한 조치를 취해야 한다. 그러한 조치에는 다음 각호가 포함된다.

(a) 다음 각 목과 같은 하나 이상의 점검기관을 지정한다.

(i) 지정된 점검기관은 적절한 경우 사전통보승인, 유전자원의 출처, 상호합의조건, 체결, 그리고/또는 유전자원 이용과 관련한 정보를 취합하거나 접수한다.

## 나고야의정서 발효에 따른 기업의 IP전략



76

나고야의정서 제17조(1)(i)에 따르면 점검기관의 점검 대상에 유전자원의 출처를 포함하고 있고, 점검기관이 이에 대한 정보를 적극적으로 취합할 수도 있고(would collect), 수동적으로 접수할 수도 있도록(would receive) 규정하고 있으며, 당사국은 적절한 바에 따라(as appropriate) 취합하거나 접수하도록 규정하여, 결국 각 당사국들이 유전자원에 대한 출처공개 의무 및 그 범위를 결정하도록 하고 있다.

한편 현재의 TRIPs 제27조 제1항은 '제2항 및 제3항의 규정을 조건으로 모든 기술 분야에서 물질 또는 제법에 관한 어떠한 발명도 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성이 있으면 특허 획득이 가능하다.'고 규정하고 있어, 위 요건들을 갖추기만 하면 다른 제약 없이 특허권의 취득이 가능하다.

이에 현행 TRIPs에 따르면, 유전자원을 이용한 발명에 관한 특허가 출원된 경우, 유전자원의 출처표시를 하지 않더라도 그 발명이 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성의 요건만 갖추면 특허권의 취득이 가능한 반면, 해당 당사국의 나고야의정서 이행법률에서 출처공개의무를 엄격히 정한 정도에 따라 유전자원의 출처표시를 하지 않은 것이 법령위반에 해당할 수도, 해당하지 않을 수도 있게 되는 상황이 발생하게 된다.

이와 같은 배경하에 유전자원의 출처공개의무를 부과하도록 TRIPs 협정 조항을 개정하여야 한다는 논의가 있다. 생물다양성 보전이 목적인 생물다양성 협약 및 나고야의정서의 취지를 반영하여, 특허 획득을 위하여 갖추어야 할 요건에 유전자원의 출처 표시를 추가하여 특허권 취득을 위하여 반드시 유전자원의 출처를 표시하도록 의무화 하여야 한다는 것이다.

이와 관련하여 주로 유전자원 제공국에 해당하는 개발도상국들은, 유전자원 출처공개에 관한 규정을 WTO TRIPs에 반영하자는 입장에 있다. 이들은 제27조 제1항의 특허 요건인 신규성, 진보성 및 산업상 이용 가능성에 추가로 유전자원 출처 공개가 지정되어야 함을 주장한다. 즉, 유전자원의 방어적 보호 방법으로 유전자원 출처를 포함한 DB를 공유하고, 유전자원 출처 공개가 엄격하게 진행될 수 있도록 국제(내)법의 구속력 있는 제재 수단이 진행될 것을 요구하며, 이러한 유전자원의 출처공개를 통한 공정·공평한 이익공유를 주장하는 것이다. 이들은 특허출원시 원산지를 명세서에 기재하고, 유전자원에 대한 합법적 접근(PIC) 및 정당한 이익공유의 증거(MAT 등)를 함께 제출한 경우에 한하여 특허심사가 진행되도록 하여야 한다고 주장한다.<sup>52)</sup>

반면 주로 유전자원 이용국인 선진국들은 유전자원 출처공개에 관한 규정을 WTO TRIPs에 반영할 근거는 없다고 주장한다. 이들은 나고야의정서와 관련한 사항은 특허법과 별도로 사적 계약 당사자간에 해결하는 것이 발명가의 특허 창출 과정에 대한 규제 완화 및 권리 보호에 중요하며, 유전자원을 이용한

52) 김영수, "나고야의정서와 유전자원 관련 특허: 한국 교역에 미치는 영향", 무역보험연구(제18권 제1호), 한국무역보험학회, 2017, 13면.



발명이라 할지라도 기술에 대한 지적재산권은 인정되나 유전자원에 대한 지적재산권은 인정할 수 없다고 주장한다. 나아가 출처공개가 이익공유를 보장할 수 없으므로 출처표시의무 부과는 필요하지 않다고 주장한다.

이와 같은 유전자원의 출처공개 의무에 관한 논쟁은 현재에도 계속되고 있으며, 당분간은 지속될 것으로 보인다. 그럼에도 불구하고 일부 국가들은 이미 자국의 법령에 특허 요건의 하나로 출처표시의무를 부과하고 있는데, 그 대표적인 예로 중국의 전리법과 인도의 특허법을 들 수 있고, 그 내용은 앞서 설명한 바와 같다. 그 밖에 남아프리카공화국, 덴마크, 이탈리아, 노르웨이 등도 이와 유사한 출처표시의무 규정을 특허법에 도입하였다.

### 3. MAT체결시 지재권 문제

나고야의정서에 따라 유전자원을 이용함에 있어 제공국과 이용국이 어떠한 방식으로 이익공유를 하여야 할 것인지는 당사자간에 MAT를 체결함에 있어 결정될 사항이다. 나고야 의정서에 따른 이익공유는 금전적 혹은 비금전적을 포함하며, 나고야 의정서 부속서에 따르면, 이들 금전적 혹은 비금전적 이익에는 지적재산권의 공유도 포함됨을 명시하고 있는바, 지적재산권의 공유로 인하여 당사자간에 적지 않은 문제가 발생할 수 있다. 단적으로 특허 등 지적재산권을 공유하는 경우 특허법 등에 규정한 여러 가지 제약이 따를 수 있는데, 이는 각 국가별로 제도가 상이하므로, 향후 사업화 등을 대비하여 해당 국가의 법령을 면밀히 살펴봐야 할 필요가 있다.

예를 들어 우리나라의 특허법에 비추어 살펴보면, 특허권을 공유하는 경우, 공유특허권자는 스스로 그 특허를 실시하는 데에는 문제가 없으나, 단독으로 특허권을 양도할 수 없으며, 공유특허권자의 동의를 받아야만 그 특허권에 대해 전용실시권 또는 통상실시권을 허락할 수 있는 점(특허법 제99조)이 대표적인 제약사항이다.

## IV. 나고야 의정서 발효에 따른 IP 전략

### 1. 선행자료로서의 유전자원, 전통지식

유전자원, 전통지식은 문헌으로 정리되어 있지 않은 경우가 많아 이미 공지의 사실임에도 불구하고 특허 심사 과정에서 이를 선행자료로 참고하지 못하여 특정 기업이 부당하게 특허권을 등록하여 권리를 독점하는 사례가 있고, 이러한 문제점을 해결하기 위하여 각국의 특허청이나 국제기구가 협력하여 유전자원 및 전통지식을 데이터베이스화하고 이를 공유하여 특정 기업이 유전자원 또는 전통지식 그

## 나고야의정서 발효에 따른 기업의 IP전략



78

자체를 독점하지 못하도록 하는 노력을 기울이고 있다는 점은 앞서 살펴본 바와 같다.

이와 관련하여 유전자원 및 전통지식을 데이터베이스화하는 것은 특허청 등의 정부기관이나 국제기구에서 주로 관여할 문제이지만, 특허를 출원하고자 하는 개별 기업의 입장에서는 선행문헌 조사시 위와 같은 데이터베이스 등을 참조하여 공지된 지식과는 구별되는 발명의 특징이 효과적으로 강조될 수 있도록 하여 자신의 권리범위를 확정하고 특허 등록에 문제가 없도록 유의할 필요가 있다고 할 것이다.

### 2. 출처 공개 관련 대응 방안

앞서 살펴본 바와 같이 이미 상당수의 국가에서 출처 공개에 관한 사항을 특허 등록 요건으로 규정하고 있으며, 앞으로도 출처 공개를 특허 등록의 요건으로 신설하는 국가들이 늘어날 가능성이 있다. 이에 대해서는 다음과 같은 문제가 발생할 수 있다. 첫째는 출처 공개 요건을 충족하지 못함으로 인하여 특허 등록이 거절되거나 특허가 등록된 이후에도 무효가 될 수 있다는 점이다. 둘째는 출처 공개 요건을 충족하기 위해 특허 출원시 출처 공개를 하는 경우 영업비밀이 노출될 우려가 있다는 점이다.

먼저 출처 공개 요건을 충족하지 못함으로 인하여 특허 등록이 거절되거나 등록 특허가 무효가 되는 것을 방지하기 위해서는 해당 국가의 특허법이 규정하고 있는 요건을 충실히 준수하는 조치를 취하여야 할 것이다. 이에 대해서는 특허 출원 서류에 출처를 표시하는 것이 기본이라고 하겠으나, 해당 국가의 법령의 내용에 따라서는 비단 이에 그치지 않고 추가적인 조치를 취해야 하는 경우도 있을 수 있다는 점을 유의하여야 한다. 예컨대, 앞서 살펴본 바와 같이 중국 전리법에서는 순수한 의미의 출처 공개뿐만 아니라 발명에 이용된 유전자원의 취득, 이용 등에 대하여 해당 유전자원 제공국의 법률, 행정법규를 준수할 것을 특허 등록 요건으로 규정하는 등 엄격한 의무를 부과하고 있다(심지어 출처 공개 의무를 위반한 경우에는 단순히 특허 거절 사유가 될 뿐 이미 등록된 특허의 무효사유로까지 규정하고 있지 않은 것에 비해 유전자원의 취득, 이용 등에 관한 법률, 행정법규를 위반한 경우에는 특허 거절 사유가 될 뿐만 아니라 무효사유로도 규정하여 법령 준수 의무를 더 엄격하게 요구하고 있다고 볼 수 있다).<sup>53)</sup> 따라서 특허를 등록하고자 하는 국가의 특허법 등 법령을 철저히 조사하여 요건을 충족하도록 하는 조치를 취하도록 노력할 필요가 있다. 물론 유전자원 또는 전통지식을 활용함에 있어 관련 국가의 법령상 절차를 엄격하게 준수하는 것은 비단 특허권 확보의 문제에만 관련되는 것이 아니고 관련 사업을 수행함에 있어 분쟁을 예방하고 불의의 사태를 방지할 수 있는 근간이 되는 것이므로 특허 요건 충족의 문제를 떠나 당연히 관심을 기울이고 이를 준수하려는 노력을 기울여야 할 것임은 두말할 나위가 없다.

53) 유예리, 앞의 논문, 89-96면.



다음으로 출처 공개로 인해 영업비밀이 노출될 우려가 있는 경우에는 다음과 같은 조치를 취하는 것을 고려할 필요가 있다. 우선 해당 국가의 법령이 요구하는 최소한도의 정보만을 공개함으로써 영업비밀이 공개되는 것을 방지하는 것이 기본적인 대책이라고 할 수 있을 것이다. 나아가, 출처 공개를 특허 등록의 요건으로 규정하고 있는 국가에서는 특허를 출원하지 않는 방안도 상황에 따라서는 고려해 볼 수 있을 것이다. 물론 이러한 경우에는 특허권 없이 영업비밀만으로 권리를 보호해야 하므로 권리 보호에 있어 한계가 있을 수밖에 없고, 결과적으로 출처를 공개하는 것에 비하여 더 큰 불이익을 받을 수 있다는 점은 고려해야 할 것이다. 또한, 출처 공개를 피하기 위해 특허 출원시 출처 공개를 요구하는 국가에서 특허 출원을 하지 않는다 하더라도 PIC 및 MAT에 관한 정보가 공개될 수 있으므로 이러한 점 역시 고려 대상에 포함시켜야 할 것이다. 결국 출처 공개를 하지 않더라도 정보가 공개될 가능성이 있는지 여부, 특허권 없이 영업비밀만으로 권리를 보호하는 것이 출처 공개를 통해 영업비밀을 노출하는 것보다 더 이익이 될 것인지 여부 등 여러 가지 사항들을 비교衡量하여 최적의 방안을 도출하도록 노력을 기울일 필요가 있다고 할 것이다.

### 3. MAT 협상시 특허 공유에 관한 대응 방안

특정 국가의 법령상 MAT의 내용에 관련 특허를 해당 국가의 기관, 기업 또는 토착지역공동체와 공유하도록 하는 규정이나 가이드라인이 존재하는 경우도 있을 수 있고, 그러한 규정이 없다 하더라도 MAT 협상시 금전적 이익 공유 외에 특허를 공유하는 합의를 하는 경우도 있을 수 있다. 그러나 앞서 살펴본 바와 같이 특허를 공유하는 경우 권리행사에 제한을 받게 되고 이는 사업 수행에 있어 상당한 제약이 될 뿐만 아니라 경우에 따라서는 사업 구조의 기본 전제가 흔들리는 경우도 발생할 수 있으므로 상당한 주의를 요한다.

특허 공유로 인하여 발생할 수 있는 문제를 구체적으로 살펴보면 다음과 같다. 각국의 특허법상 각 공유권자의 공유 특허의 활용 권한 및 공유권자들 간의 관계에 대한 규율이 조금씩 달라 일률적으로 설명하기는 어려우나, 한국 특허법을 기준으로 하면 특허의 공유권자는 해당 특허에 대하여 자기 실시는 타 공유자의 동의나 타 공유자에 대한 수익분배 의무 없이 자유롭게 사용할 수 있는 것(특허법 제99조 제3항)에 비해, 공유지분을 양도하거나 제3자에게 실시허락을 하는 경우에는 타 공유자의 동의를 받아야 한다(특허법 제99조 제2항, 제4항).

먼저, 자기 실시의 경우, 유전자원 또는 전통지식을 이용하고자 하는 기업이 자신들이 생산, 판매 등 사업활동을 직접 수행한다면 그 범위 내에서는 유전자원 또는 전통지식 제공국의 기관, 기업, 토착지역공동체 등과 특허를 공유하더라도 동의를 받아야 하는 문제는 없다고 볼 수 있다. 반면, 제공국의 기관, 기업, 토착지역공동체 등이 해당 공유특허를 이용한 사업 활동을 수행하는 것에

## 나고야의정서 발효에 따른 기업의 IP전략



관여하거나 이를 막을 수 없으므로, 원래 계획했던 사업활동에 예기치 않은 문제가 발생할 소지가 있다. 물론 MAT 협상 당시를 기준으로 볼 때에는 제공국의 기관 등이 공유특허를 직접 실시하여 사업을 수행할 능력이 없는 경우가 많을 것이므로 위 사항이 실제 문제가 될 가능성이 그리 높다고 볼 수는 없겠으나, MAT 합의 내용 중에는 제공국 연구기관에 대한 기술지원, 기업에 대한 설비, 자본 등의 투자에 관한 사항이 있을 수 있고, 시간의 경과에 따라 제공국의 공유특허권자가 기술을 축적하고 경험을 쌓아 직접 사업에 진출할 가능성을 완전히 배제할 수는 없을 것이다.

다음으로, 공유지분 양도, 라이선스에 관한 제약 사항의 경우, 유전자원 또는 전통지식을 이용하고자 하는 기업이 생산, 판매 등과 관련한 활동을 모두 직접 수행한다면 문제가 되지 않을 수도 있으나, 최근에는 기술 개발 이후 모든 사업 활동을 직접 수행하기보다는 적절한 시점에 타 기업에게 라이선스를 허여하거나 관련 사업 부문을 M&A를 통해 양도하는 등 다양한 방법을 통해 사업화 내지 수익화를 꾀하는 활동이 활성화되고 있는데, 이러한 방법을 실행하기 위해서는 공유특허의 지분에 대한 양도 또는 라이선스가 필요한 경우가 많으므로, 만일 이에 대하여 일일이 공유 특허권자의 동의를 받아야 한다면 상당한 불편이 있을 수 있을 뿐만 아니라 동의를 받기 위해 해당 거래로 인해 얻게 되는 이익을 추가로 공유해야 하는 등의 문제로 위와 같은 수익화 활동을 자유롭게 하기 어렵게 되는 문제가 발생할 우려가 있다. 특히, 유전자원을 이용하여 신약 물질에 대한 특허를 받는 경우, 이를 상업화하기 위해서는 임상시험 등 개발 과정에 매우 큰 비용이 소요되므로 조기에 다국적 제약사 등에 대한 라이선스를 통하여 수익화함으로써 막대한 투자로 인한 위험을 회피하는 전략을 취하는 경우가 많은데, 라이선스의 핵심 대상이 되는 특허가 타인과 공유되어 있는 경우 상당한 지장을 받을 가능성이 크다.

요컨대, 특허 공유를 하게 되는 경우에는 당초 의도했던 사업화 계획에 관하여 예상하지 못했던 문제가 발생하여 사업 구조를 변경하거나 포기해야 하는 등의 심각한 문제까지도 발생할 수 있다. 즉, 제공국의 기관, 기업, 토착지역공동체 등과 분쟁이 발생하는 경우라도 단순한 MAT상의 지급 조건 등 위반의 경우에는 사업 수행은 계속 진행하면서 분쟁 처리 결과에 따라 추가 보상을 지급하는 등의 처리가 가능한 경우가 많을 것임에 반하여, 특허 공유로 인한 문제가 발생하는 경우에는 사업 구조를 변경하거나 아예 사업을 중단해야 하는 상황이 발생할 우려가 있다는 것이다. 따라서 MAT 협상 단계에서부터 위와 같은 문제점을 충분히 인식하고 이를 방지하기 위한 노력을 기울일 필요가 있다. 그러한 방안으로는 다음과 같은 사항을 고려해 볼 수 있다.

첫째, 가급적 특허 공유를 하지 않는 방안이다. 물론 활용하려는 유전자원 또는 전통지식 제공국의 법령상 특허 공유가 강제되어 있는 경우에는 불가피하다고 할 것이지만, 특허 공유가 강제되어 있지 않은 경우라면 가급적 MAT 협상시 로열티 지급 등 다른 이익 공유 방안을 우선시하고 특허 공유는 피하는 것이 바람직할 것이다.



둘째, 특허 공유를 하더라도 이로 인해 제약 사항이 발생하지 않도록 타 공유권자와 조건에 대한 합의를 하는 방안이다. 이에 대한 구체적인 조건은 해당 상황에 비추어 다양하게 설정할 수 있을 것이나, 기본적으로는 다음과 같은 방안을 생각해 볼 수 있다.

가장 원칙적인 것으로는 공유지분의 양도나 라이선스시 공유자의 동의가 필요 없도록 하는 조건을 설정하는 것을 들 수 있을 것이다(물론 이와 반대로 제공국의 기관, 기업, 토착지역공동체 등이 보유하는 공유지분에 대해서는 양도를 금지하는 조항을 두는 것이 바람직할 것이다). 이 경우 공유지분을 양수하거나 라이선스를 받는 제3자가 해당 특허를 실시하거나 재차 라이선스 등을 하는 경우에 있어서도 공유자의 동의가 필요 없도록 조치를 취하는 것이 바람직할 것이다.

또한, 특허 공유의 지역적 범위를 제한하는 방안도 고려해 볼 수 있다. 즉, 당초의 사업 계획에서 주요 시장으로 고려하고 있던 국가를 제외한 나머지 지역에서는 특허 공유를 하는 방안을 고려해 볼 수 있을 것이다. 특히, 제공국의 법령이 특허 공유를 강제하고 있는 경우라면 이는 자국 산업 발전을 도모하기 위한 목적에 기한 것으로 볼 수 있을 것인데, 이에 대하여 제공국에 등록되는 특허에 대해서 특허 공유를 하고 기술 지원 등을 강화하여 자국 산업을 독자적으로 발전시킬 수 있는 여건을 마련해 주면서, 이에 대한 반대급부로 제공국 이외의 국가에 대해서는 특허 공유를 하지 않도록 요구하는 방안도 고려해 볼 수 있을 것이다(물론 이러한 방안의 실효성은 해당 국가의 법령이 구체적으로 어떻게 규정되어 있는지에 따라 달라질 수 있을 것이다).

그 밖에도 여러 가지 다양한 방안을 생각해 볼 수 있을 것이고, 한편으로 위와 같은 방안들도 구체적인 상황에 따라서는 그 효과가 매우 달라질 수 있을 것이므로, 결국 타국의 유전자원 또는 전통지식을 이용하여 사업을 수행하고자 하는 기업으로서는 장단기적인 사업 계획상 특허 공유가 미칠 수 있는 효과를 정확하게 분석, 예측하여 부정적인 영향을 최소화할 수 있는 방안을 채택하는 노력을 기울일 필요가 있을 것이다.

#### 4. 적극적 활용 방안의 모색

앞서 살펴본 대응 방안들은 나고야 의정서 관련 규제 등에 의해 지재권에 관한 불이익을 입지 않도록 하는 것에 주된 취지가 있다고 볼 수 있을 것이다. 그런데 나고야 의정서 관련 각국의 규제 법령들 중에는 자국의 토착지역공동체 등에 법령상의 혜택을 부여하는 경우가 있다. 이러한 법령상의 혜택을 받는 토착지역공동체와 특허를 공유하거나 합작기업을 설립하여 운영하는 등의 경우 해당 토착지역공동체의 혜택을 누릴 수 있는 경우도 상정해 볼 수 있을 것이다. 따라서 특정 국가의 유전자원 또는 전통지식을 활용하고자 하는 당사자는 해당 국가의 법령을 검토하여 해당 국가의 토착지역공동체와 제휴를 함으로써 법령상의 혜택을 얻을 수 있는 것으로 확인되는 경우, 제휴로 인하여

## 나고야의정서 발효에 따른 기업의 IP전략



82

발생하는 비용과 법령상의 혜택을 통하여 얻을 수 있는 이익을 비교하여 비용보다 더 큰 이익을 기대할 수 있을 것으로 판단되는 경우에는 토착지역공동체와의 특허 공유 등의 적극적인 정책을 취하는 것을 고려해 볼 수 있을 것이다. 즉, 소극적으로 자신의 지재권을 보호하는 조치에 그치지 않고, 능동적으로 각국의 지원책 등을 활용하여 이익을 도모하는 노력을 해 볼 필요가 있다는 것이다.

이에 관하여 나고야 의정서와는 직접적인 관련이 없으나, 위와 같은 적극적 활용 방안이 시사점을 줄 수 있는 사례로서 원주민 부족에게 특허권을 양도함으로써 해당 부족에게 부여되는 주권면제 특권을 활용하여 해당 특허권을 IPR(inter partes review) 절차의 대상에서 제외하고자 했던 다국적 제약사의 전략을 들 수 있다.<sup>54)</sup> 사안을 구체적으로 살펴보면 다음과 같다. 다국적 제약사인 엘러간(Allergan)은 IPR 절차가 진행 중인 자사의 의약 물질 관련 특허권을 2017년 9월 미국 원주민 부족 중 하나인 뉴욕시의 세인트 레지스 모호크 부족에게 자사의 미국 내 관련 특허권을 양도하고 로열티 지급 조건으로 사용권을 허여 받는 조치를 취한 바 있다. IPR 절차는 최근 미국 내에 신설된 제도로서 미국의 특허심판원(Patent Trial and Appeal Board; 이하 'PTAB')에서 특허 무효에 대한 판단을 진행하는 절차(우리나라의 무효심판 제도와 유사)인데, 기존 미국 법령상으로는 법원에서만 특허에 대한 무효 판단을 할 수 있었던 것에 비해 특허 무효를 다룰 수 있는 절차가 한 가지 더 추가된 것이고, 실제 운영하는 실무상 법원에서보다 무효로 판단되는 비율이 더 높게 나오는 등 미국 내 특허권을 등록하고 있는 권리자들로서는 상당히 부담스러운 제도로 기능하고 있다. 이에 엘러간은 자사의 미국 내 특허권을 IPR 절차의 대상에서 제외하여 위험을 줄이고자 한 것이다. 미국 연방 제도의 특성상 IPR 절차를 관할하는 PTAB은 주정부와 같이 주권면제 특권을 갖는 당사자들에 대해서는 관할권을 가지고 있지 않으므로 이들이 보유하는 특허권은 IPR 절차에서 무효를 다룰 수 없는 것으로 해석되고 있다. 엘러간은 이러한 점을 이용하여 미국 원주민 부족은 주권면제의 대상으로서 그들이 보유한 특허권은 IPR 절차의 대상에서 제외된다는 점을 주장하기 위해 특허권을 양도한 것이다. 이러한 조치를 취함으로써 특허권자로서의 지위를 잃고 해당 부족에게 로열티를 지급하면서 사용권을 허여 받는 등 상당한 비용 부담이 있었지만, IPR 절차를 피할 수 있다는 이익이 더 크다고 보았던 것으로 보인다.<sup>55)</sup>

이러한 사안은 나고야 의정서와는 직접적인 관련이 없는 것이지만 법령상 특별한 보호를 받고 있는 토착지역공동체에 특허권을 양도함으로써 적극적인 이익 추구를 도모한 것이라는 점에서 나고야 의정서 관련 각국 법령상 토착지역공동체에게 부여되어 있는 혜택을 적극적으로 향유하고자 하는 당사자들에게 상당한 시사점을 줄 수 있는 사례라고 생각된다.

54) 美원주민 부족, 특허보호책으로 부상, iPnomics 2017. 9. 11.자 기사(<http://ipnomics.co.kr/2017/09/11/%E7%BE%8E%EC%9B%90%EC%A3%BC%EB%AF%BC-%EB%B6%80%EC%A1%B1-%ED%8A%B9%ED%97%88%EB%B3%B4%ED%98%B8%EC%B1%85%EC%9C%BC%EB%A1%9C-%EB%B6%80%EC%83%81/>).

55) 다만, 엘러간이 원주민 부족에게 양도한 특허권에 대해서는 IPR 절차와 관계없이 2017. 10. 16. 텍사스 동부 연방지방법원에서 무효 판결이 내려졌다(<http://www.yakup.com/news/index.html?nid=210806&mode=view>). 따라서 해당 판결이 확정되면 엘러간의 위와 같은 노력은 결과적으로 무위로 돌아가게 될 것이다. 또한, PTAB에서도 해당 특허에 대하여 진행되고 있는 IPR 절차에 관하여 주권면제의 대상이 된다는 판단을 아직 내리지 않았다. 그러나 절차 진행 과정에서 IPR 절차의 부담을 덜 수 있다는 가능성을 열었다는 점만으로도 특허권자는 본질 절차에서 상당한 이익을 얻었다고 평가할 수 있을 것이다.



## V. 결 론

우리나라의 화장품, 제약 기업들은 특히 해외의 유전자원에 대한 의존도가 높아 이상 살펴본 바와 같은 나고야 의정서에 따른 변화된 지적재산권 환경에서 자신의 지적재산권을 충분히 보호하기 위하여 노력할 필요성이 크다. 특히 나고야 의정서에 따른 각국의 규정을 따르지 않을 경우, 지적재산권의 확보 및 보호와 관련하여 큰 불이익을 입게 될 가능성도 있으므로, 신중한 접근이 필요하다.

나고야 의정서의 준수 및 이행에 있어서는 각국의 이행 법령에 대한 파악이 우선되어야 하고, 특히 이용국과 제공국은 서로 상반된 시각에서 접근하는 쟁점이 다수 있으므로, 이행 법령에 대하여 숙지하여 그에 따른 규제 사항(출처공개, PIC 포함)을 위반하지 않도록 주의할 필요가 있다. 각국 이행법령에 따른 규제 사항을 충분히 파악하고 준수하는 것을 전제로 하여 MAT 협상에 임해야 하고, 특히 특허공유 등을 이익 공유의 방법으로 선택할 경우 그에 수반되는 사업적 리스크에 대하여 사전에 충분히 살펴볼 필요가 있다.

기업들에게 있어 나고야 의정서가 특히 중요하게 작용하는 장면은 MAT 협상과 관련될 것인데, 표준계약서가 존재하지 않으므로 결국은 당사자의 협상력의 문제로 귀결될 가능성이 높다. 특히 이익공유는 금전적, 비금전적 이익 모두를 그 대상으로 하므로, 특허공유와 같이 비금전적 이익공유의 방법을 채택함에 있어서 각 당사국의 법령을 충분히 파악하여야 예상하지 못한 사업상 위험을 줄일 수 있을 것이다.

한편 나고야 의정서가 발효되는 시점은 각 국가별로 상이한바, 특정 국가의 유전자원이나 전통지식을 취득할 경우 나고야 의정서가 발효되었는지 여부, 발효된 시점을 신중하게 확인하여야 할 것이다.

다만 이러한 점들을 주의하여 나고야 의정서를 따른다고 하더라도, 여전히 해결되지 않은 문제들이 존재하는데, 특히 나고야 의정서가 발효되기 이전에 유전자원의 취득과 관련하여 계약을 체결하였고 이후 나고야 의정서가 발효된 경우의 문제(나고야 의정서 소급 적용 문제), 이익공유의 범위를 일정 범위로 한정할 것인지의 문제, 표준계약서가 존재하지 않아 가이드라인이 부재함으로 인한 협상과정에서의 난항 등이 그것이다. 이와 같은 문제들에 관하여 전세계에 걸쳐 활발하게 후속 논의가 이루어지고 있고, 그 내용에 따라 기업들이 받을 영향은 적지 않을 것으로 예상되므로, 앞으로 이루어질 논의의 내용 및 결과에 대하여 지속적인 관심을 가지고 주시하여야 할 필요가 있다.



#

# IP Trend

## 참고자료

- | 참고 1 NPE 정의 및 선정 기준
- | 참고 2 산업(6대)·기술(35대)  
분류표(WIPO-IPC 참조)



K-ipcure  
한국지식재산보호원  
Korea Intellectual Property Protection Agency

## 참고 1 : NPE 정의 및 선정 기준



86



### 본 보고서에서 분석한 NPE 업체는 아래와 같은 정의를 통해 선정

- » 제품은 생산하지 않고, 특허권 및 실시권을 기초로 특허소송 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)
- » IP R&D활동으로 특허를 출원 하고 동시에 특허소송 및 라이선스 활동을 하는 업체 (NPE Business model : R&D-based)
- » 제조업체 모기업이 자사의 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
- » IP R&D를 통한 특허를 활용한 수익 창출을 활발히 하는 대학과 연구소
- » 특허권을 보유하고 있으나 이를 실시하지 않는 개인 발명가

## 참고 2 : 산업(6대)·기술(35대) 분류표(WIPO-IPC 참조)



### 산업(6대)·기술(35대) 분류표(WIPO-IPC 참조)

» WIPO-IPC 분류체계<sup>56)</sup>는 5대 산업·35대 기술로 구성되어 있으나, 한국지식재산보호원에서는 이를 참고하여 국내 산업 현황에 보다 적합한 6대 산업·35대 기술 분류체계로 재구성하여 사용

〈한국지식재산보호원 6대 산업·35대 기술 분류 체계도〉

6대 산업 분류		35대 기술 분류	
Other fields	기타 산업	Other consumer goods	기타소비재
		Civil engineering	토목공학기술
Mechanical engineering	기계 소재	Games & Furnitures	게임 및 생활가구
		Engines, pumps, turbines	엔진·펌프·터빈기술
		Machine tools	공작기계
		Mechanical elements	기계소재기술
		mechanical handling	기계조작기술
		Other Mechanical machines	기타기계장치
		Textile manufacturing	직물·방직장치기술
		Thermal process	열공정·열장치기술
		Vehicle Machinery	운송기계
		Instruments	장치 산업
Control Technology	조정기술		
Diagnostic & Measurement	진단측정기술		
Electrical & Energy machinery	전자·에너지장치기술		
Medical Devices	의료장치기술		
Info·Communication	정보 통신	Audio-Video technology	AV(Audio-Video)기술
		Basic communication processes	기초통신프로세스기술
		Digital communication	디지털통신기술
		IT managing method	매니징을 위한 IT기술
		Mobile telecommunication	이동통신기술
Electrical engineering	전기 전자	Computer technology	컴퓨터기술
		Optical technology	광학조절기술
		Semiconductors	반도체
Bio·Chemistry	화학 바이오	Basic chemical materials	화학물질 및 가공기술
		Basic materials chemistry	기초재료화학기술
		Biotechnology	생명공학기술
		Chemical engineering	화학공학기술
		Environmental technology	환경공학기술
		Food chemistry	식품화학기술
		Macromolecular & Polymer	고분자제조기술
		Microstructural & nano technology	미세나노기술
		Organic fine chemistry	유기화학기술
		Pharmaceuticals	의약품
Surface Coating technology	표면코팅기술		

56) WIPO(World Intellectual Property Organization; 세계지식재산권기구)-IPC(international Patent Classification; 국제특허분류) Technology Concordance : 5개 Sector, 35개 Field 구성

## 참여인력

---

### 편찬기관 | 특허청

---

김지수 과장	산업재산보호정책과
정수환 사무관	산업재산보호정책과

---

### 주관기관 | 한국지식재산보호원

---

안희철 실장	사업기획실
이주웅 팀장	기반정보팀
김양실 전문위원(미국변호사)	기반정보팀
이종진 전임	기반정보팀
박민혜 주임	기반정보팀

---



# IP Trend Report

본 보고서의 전문은 한국지식재산보호원에서 운영중인  
국제 지재권 분쟁정보 포털([www.ip-navi.or.kr](http://www.ip-navi.or.kr))에서 열람 가능합니다.

## 발 행

### 특허청 산업재산보호정책과

주 소 대전시 서구 청사로 189(둔산동) 정부대전청사 4동  
전 화 042) 481 - 5425  
팩 스 042) 472 - 1360  
홈페이지 <http://www.kipo.go.kr>

### 한국지식재산보호원 기반정보팀

주 소 서울시 강남구 테헤란로 131 한국지식재산센터 6층  
전 화 02) 2183 - 5800  
팩 스 02) 2183 - 5897  
홈페이지 <http://www.koipa.re.kr>

발행일 2018년 5월

## 무단전재 및 재배포 금지

본 보고서는 특허청 용역사업의 결과입니다. 본 보고서의 내용 인용 시 반드시  
특허청의 연구사업의 결과임을 밝혀주시기 바랍니다.

이용허락 유형	표시 마크	이용허락범위
[제4유형] 제1유형+상업적 이용금지+변경금지		- 출처 표시 - 비상업적 이용만 가능 - 변형 등 2차적 저작물 작성 금지



# 2017 IP Trend Annual Report



대전시 서구 청사로 189 정부청사 4동  
T 042.481.5179 F 042.472.1360  
[www.kipo.go.kr](http://www.kipo.go.kr)



서울시 강남구 테헤란로 131 6층  
T 02.2183.5800 F 02.2183.5899  
[www.koipa.re.kr](http://www.koipa.re.kr)

ISBN : 978-89-6199-073-8 13500  
DOI : 10.8080/P9788961990738