

특허무효심판과 특허소송이 동시에 진행되는 경우 특허무효심판의 효력 및 동시 제소의 실익에 대한 보고

이영한 변호사, 윤희찬

배경: LG화학과 SK이노베이션이 배터리 관련 특허소송을 진행하는 도중 SK이노베이션이 미국특허심판원(PTAB)에 무효소송(IPR)을 8차례 청구하였지만 전부 각하되었다. 본 글은 특허침해소송과 무효소송이 동시에 진행되었을 때 무효심판의 효력 및 동시제소의 실익이 무엇인지에 대해서 한국과 미국을 대상으로 비교 분석을 하고자 한다.

한국

(1) 특허무효심판과 특허소송 동시진행의 가능성

한국에서는 특허침해소송과 특허청 무효심판이 빈번하게 동시 진행되고 있는 것으로 확인된다. 무효심판은 침해소송 전 혹은 소송 도중 청구될 수 있으며 무효심판의 판결도 침해소송의 판결 전후로 선고될 수 있다. 또한 대체적으로 무효심판의 결과가 침해소송 판결보다 더 빨리 나오는 것으로 보인다. 이에 대한 자료는 아래를 참고할 수 있다.

소송제기(심판청구)일의 선후관계

특허침해소송(1심)의 제소일과 특허심판원 심판청구일의 선후관계를 조사한 결과는 다음과 같다. 침해소송(1심)과 연계된 147건 무효심판의 선후관계를 비교한 결과 침해소송(본안)이 무효심판보다 먼저 제기된 비율이 89건(61.5%)으로 나타났다. 반면, 무효심판이 먼저 제기된 비율은 58건(39.5%)로 조사되었다.¹

판결(심결)선고일의 선후관계

침해소송(1심) 판결선고일과 특허심판원 심결선고일의 선후관계는 다음과 같다. 침해소송(1심)과 연계된 147건의 무효심판의 선후관계를 비교한 결과 선고일 기준, 침해소송 선고가 무효심판 심결보다 먼저 내려지는 경우가 38건, 25.9%, 무효심판이 침해소송보다 먼저 판결 내려지는 경우는 109건, 74.1%로 나타났다.²

또한 침해소송이 진행되고 있을 경우 필요시 특허청의 신속심판 또한 요구할 수 있는 것으로도 보인다. 이에 대한 내용은 아래를 참고할 수 있다.³

1 관할집중 방향수립을 위한 특허소송 판결 현황분석, 특허청, 2010.12 (39쪽)

2 관할집중 방향수립을 위한 특허소송 판결 현황분석, 특허청, 2010.12 (41쪽)

3 특허심판원 웹사이트, https://www.kipo.go.kr/ipt/HtmlApp?c=1301&catmenu=t01_03_01

신속심판: 신속심판은 당사자가 심판사건과 관련된 모든 주장 및 증거를 구술심리 기일까지 제출하는 경우 신속심판결정일부터 3개월 이내의 심판처리가 가능. 다만, 우선심판의 절차가 이미 진행된 사건은 우선심판 처리절차에 의함

대상: 1. 법원이 통보한 침해소송사건 또는 무역위원회가 통보한 불공정무역행위 조사사건과 관련된 사건으로서 심리 종결되지 아니한 권리범위 확인심판, 무효심판 또는 취소심판

단, 법원 등에서의 관련 사건과 당사자가 동일하지 않은 권리범위 확인심판, 2심까지 침해소송이 종결된 사건과 관련된 심판 제외

*함께 계류 중인 정정심판사건에 대하여 신속심판 가능

1의2. (신청) 지식재산권침해분쟁으로 법원에 계류 중이거나(침해금지가처분신청 포함) 경찰 또는 검찰에 입건된 사건과 관련된 권리범위 확인심판, 무효심판 또는 취소심판

단, 법원 등에서의 관련 사건과 당사자가 동일하지 않은 권리범위 확인심판, 2심까지 침해소송이 종결된 사건과 관련된 심판 제외

* 함께 계류 중인 정정심판사건에 대하여 신속심판 가능

(2) 동시 진행의 실익

한국에서는 침해소송에 있어서 특허심판원 무효심판 심결을 고려하는 비중이 크다고 할 수 있어 특허심판원의 무효심판이 침해소송의 결과에 큰 영향을 미친다고 할 수 있고 따라서 동시 제소는 빈번히 발생한다고 볼 수 있다.

연관성 분석 대상 침해소송 213건 중에서 관련 특허권 및 실용신안권에 청구된 심판 건이 소송 건당 1.7건임을 통해서 알 수 있는 것과 같이, 침해소송이 제기되면 당사자들이 특허심판원에 무효심판 등을 청구한다는 것을 의미하고, 그 심판의 결과가 침해소송에 상당한 영향을 미치는 것으로 간주할 수 있다. 왜냐하면 침해소송의 대상 특허권 및 실용신안권에 심판을 청구하는 취지 및 이유가 침해소송에 영향을 미치게 하기 위한 것으로 볼 수 있기 때문이다.⁴

통계적으로 보면, 침해소송에 무효항변이 가장 많이 있고 이와 관련하여 무효심판이 청구되어 청구범위의 귀속에 해당하는지 침해유무를 직접 판단하기 전에 당해 특허권 및 실용신안권에 무효사유가 있는 것인지에 대한 소위 무효항변 주장과 무효심판이 제기되는 것을 의미하고, 이러한 현실을 고려하는 경우 무효심판이 침해소송에 상당한 영향을 미치는 것으로 해석할 수 있다. 전개에 의하여 도출된 경우 또는 무효항변 판단 내용이 무효심결과 완전 동일하지 않더라도 그 판단 결과의 일부가 무효심판의 일부와 동일한 경우에 해당하는 실질적 활용은 83건으로 47.4%에 해당하였다.

결론적으로 활용 및 실질적 활용의 합계는 법원이 침해소송에서 특허심판원의 무효심결을 실질적으로 활용한 것으로 볼 수 있으며, 연관성 분석 대상 174건(판정불가 제외) 중에서 136건으로 78.2%가 침해소송 판결에 실질적으로 활용된 것으로 볼 수 있다. 연관성 분석 대상 213건 중에서 연관성 판정 불가한 39건을 제외한 174건이 활용(실질적 활용 포함)이고, 38건이 미활용이므로 이를 기준으로 침해소송결과 무효심결의 연관성을 분석한 결과, 활용(실질적 활용 포함)이 136건으로 78.2%, 미활용이 38건으로 21.8%로 나타났다. 이는 무효심결이 침해소송 판결선고 전에 있었고 이를 판결에 활용 및 실질적 활용한 비율이 78.2% 이므로 무효심판이 침해소송에서 중요한 역할을 하고 있는 것을 알 수 있다.

따라서 침해분쟁이 발생하는 경우 많은 사건에 있어 침해소송과 무효심판을 병행하고 있는 것을 알 수 있고, 침해소송 피고가 제기한 무효심판의 심결 결과가 침해소송 판결의 78.2%(전체 63.8%)에 영향을 미친 것으로 나타났으며, 그리고 법원이 무효심결이 먼저 있음에도 불구하고 어떠한 이유인지는 명확하지 않지만 무효심결을 미활용한 비율이 21.8%(전체 17.8%)로 나타나고 있는 것을 알 수 있듯이, 무효심판이 침해분쟁의 해결수단으로서 중요한 역할을 하고 있기 때문에 신뢰성이 있고 신속한 무효심판절차가 요구된다고 할 수 있다.

4 특허심판과 침해소송의 비교연구 132쪽 (특허심판원, 2017. 12. 31, 발간등록번호 11-1430000-001602-01, ISBN 978-89-6199-057-8 13500)



결국 침해소송에서 무효항변 주장 또는 무효심판이 청구된 경우에는 침해인정 또는 손해배상 인정을 한 판결이 적은 것은 피고가 침해소송에서 무효항변을 주장함과 동시에 무효심판을 청구하거나 반대로 무효심판을 청구하고 이를 근거로 침해소송에서 무효항변을 주장하기 때문에 당해 특허권 또는 실용신안권에 대한 선행 문헌의 검색이 보다 신중을 기하여 이루어지고 있고 또 이로 인한 무효의 여부가 침해소송에서의 침해유무 판단에 중요한 역할을 하고 있기 때문이라고 할 수 있다.

하나 엄격히 말해서 침해소송(법정)과 특허심판(특허심판원)은 독립된 소송으로 여겨져 중복소송에 해당하지 않고 서로 간의 기속력이 없는 것으로 알려진다. 하지만 위에서 언급했듯이, 한국에서 특허심판의 결과는 존중되는 경우가 많고 특허소송의 판결에 중대한 영향을 미칠 수 있기에 동시에 진행이 되는 경우가 많다. 하지만 결과적으로 소송에서의 법정의 판결이 특허심판의 판결과 상충하는 경우도 있다.

권리범위확인 심판이나 심결취소소송, 특허소송은 특허권침해를 원인으로 한다는 공통점이 있으나 별개의 독립된 소송으로 판단되는 경우가 많다. 각각이 동시에 진행된다 하더라도 중복소송에 해당하지 않고, 원칙적으로 어느 한쪽의 결론이 다른 소송에서 기속력을 가지지 않는 것이다.

이와 관련하여 대법원은 "민사재판에 있어서 이와 관련된 다른 권리범위확인심판 등의 확정심결에서 인정된 사실은 특별한 사정이 없는 한 유력한 증거자료가 되는 것이나, 당해 민사재판에서 제출된 다른 증거내용에 비추어 관련 권리범위확인심판사건 등의 확정심결에서의 사실판단을 그대로 채용하기 어렵다고 인정될 경우에는 이를 배척할 수 있는 것"이라고 판시한 바 있다(대법원 2002. 1. 11. 선고 99다59320).

즉, 특허심판과 특허소송은 각각 별개의 사안으로 다루어지며 유력한 증거자료로 활용은 가능하지만, 특허심판 심결이 특허소송에서 영향을 미치는 증거 등으로 채용이 어렵다고 판단될 경우 배척이 가능하다는 것이다. 그렇지만 실무에서는 특허심판원과 특허법원의 판단이 존중되는 경우가 많다. 분쟁의 당사자들이 침해금지 가처분, 손해배상 청구소송 등의 특허소송을 제기함과 동시에 특허심판원에 권리범위확인심판 등을 청구하는 경우가 많고, 심판원의 심결이나 특허법원의 판단 결과를 일반 법원 재판에 반영하는 경우가 많은 것이다.

따라서 특허분쟁의 당사자는 특허심판을 통한 결과가 특허소송에서의 판단에 영향을 미칠 수 있는 중요한 요소임을 고려하여 진행 필요성을 판단, 대응방안 마련에 전략적으로 활용해야 할 것이다.⁵

⁵ https://blog.naver.com/minwhoip_1/222149480668 (법무법인 민후 블로그)

(3) 승소율에 의거한 영향력 분석:

아래 자료는 조사 대상 사건들에 대해 무효항변 및 무효심판이 언급된 침해소송에서의 승소율과 무효심판에서의 승소율이 비슷하다는 점을 들어 무효심판이 결국 침해소송과 밀접한 관계를 가진다고 주장한다.⁶

침해소송 유형별 승고건 및 승소율을 검토하여 보면, 아래의 <표 5-7>와 같이, 침해금지 56건 중 16건 승소하였고 그 승소율은 28.7%이며, 손해배상은 32건 중 9건 승소하였고 그 승소율은 28.1%이며, 침해금지 및 손해배상이 동시에 청구된 것은 125건 중 31건 승소하였고 그 승소율은 24.8%로 단독으로 청구된 것보다는 낮은 것으로 나타났다. 그리고 침해소송 213건에 대응한 무효심판 청구건수 325건 중에서 특허무효심판은 286건이고 실제 무효가 인정된 것이 86건으로 승소율은 30.2%이며, 실용신안무효심판은 39건 중 13건이 무효가 인정되었으며 그 무효율은 33.3%로 나타났다.

<표 5-7> 무효항변·심판이 언급된 침해소송과 무효심판의 승소율

침해소송 건수				특허무효심판			실용신안무효심판		
소송유형	건	승소건	승소율	건	승소건	승소율	건	승소건	승소율
침해금지	56	16	28.7	286	86	30.2	39	13	33.3
손해배상	32	9	28.1						
침해 + 손해	125	31	24.8						
계	213	56	26.3						

<표 5-7>과 같이 유형별 침해소송 평균 승소율이 26.3%인 것에 반해, 특허 및 실용신안무효심판의 평균 승소율(무효율)은 30.5%으로 침해소송 승소율보다 조금 높지만 그와 비슷한 양상으로 볼 수 있다. 이러한 양상으로부터 무효항변 주장이 있는 침해소송은 결국 무효심판과 밀접한 관계에 있는 것으로 볼 수 있다.

6 특허심판과 침해소송의 비교연구, 132쪽

미국

(1) 특허심판(PTAB)과 특허침해소송(ITC/연방법원) 동시진행 가능성

미국에서는 침해소송(ITC/연방법원)이 진행중일 경우 특허심판원(PTAB)은 청구인에 응해 무효심판(IPR)을 개시(Initiate)하는 데 있어서 재량권이 있다. 최근 미국연방대법원은 PTAB이 이에 대해 최종결정권이 있다고 판결을 내렸다. 따라서 PTAB의 무효심판 개시여부 관련 결정은 항소 불가능한 것이다.⁷

특허의 유효성에 대해 의의를 제기하는 청구인(Petitioner)이 무효심판을 신청한 후 약 6개월 안에 PTAB는 해당 청구를 개시할지 여부를 결정하고, 개시할 경우 그 후 12개월안에 해당 청구에 대한 최종판결(Final Written Decision)을 발표하게 된다. 현재의 데이터로는 약 60-65%의 청구에 대해 무효심판이 개시된다고 보여진다. 한달에 청구되는 무효심판은 약 125건으로, 그 중 85%가 연방법원에서 소송이 진행중인 특허라고 보면 된다. 최종판결에 이른 청구에 한해서 약 64%가 무효판결이 나고 무효판결이 하나도 나오지 않는 청구는 19% 밖에 되지 않음으로 높은 성공율을 보여주고 있다.⁸

해당 무효심판 개시여부 결정은 소위 NHK(2018) 및 Fintiv(2020) 건에서 비롯된 NHK-Fintiv factors라고 불리는 요인들에 의거한다. 한마디로 PTAB은 해당 요인들을 하나씩 검토함으로 무효심판청구 승낙 여부를 결정하게 되는데, 해당 NHK-Fintiv(핀티브) 6가지 요인은 아래와 같다:⁹

1. 기존 소송이 잠정 중단(stay) 상태인지 또는 무효심판이 개시되면 중단될 것에 대한 증거가 있는지(잠정중단이 가능할 경우 각하하지 않는 쪽으로 기움)
2. 기존 소송의 일정과 PTAB 예상 최종판결 데드라인과의 근접성(소송이 PTAB의 최종판결 발표 시보다 빨리 시작될 경우 각하하는 쪽으로 기움)
3. 병행중인 소송에 대한 소송기관과 당사자들의 투자(병행되는 소송에 대한 소송기관의 투자 정도- 소송 진도가 많이 나갔을 경우 각하하는 쪽으로 기움)
4. 두 병행 소송에서 제기된 쟁점들 사이의 중첩성(유사한 쟁점이라면 각하하는 쪽으로 기움)

5. 병행되는 소송에서 소송 당사자들이 같은 지(당사자들이 같은 경우 각하하는 쪽으로 기움)

6. 그 밖에 PTAB의 재량권 행사에 영향을 미치는 사건 본안을 포함하는 상황 등이다. (예: 무효성에 대한 주장이 강력한 청구일수록 각하하지 않는 쪽으로 기움)

PTAB에 따르면 해당 6 요소는 효율성, 공정성 및 사건 본안이 기관이 병행되고 있는 절차의 이른 재판 날짜로 인해 사건을 거부하는 것을 지지하는지 여부와 관련이 있고, 또한 이러한 요소들을 검토할 때 이사회는 사건을 각하하거나 개시함으로써 시스템의 효율성과 온전성에 유익한지 여부에 대한 전체적인 관점을 취하고 있다.¹⁰ 2018년 9월경에 결정된 NHK 건 및 2020년 3월에 결정된 Fintiv 건에서 발생한 해당 룰을 미국 PTAB은 2020년 9월까지 총 24개의 건에 적용해왔다.

한 분석 결과¹¹에 의하면 해당 24건을 분석한 결과 이중 특정 요인들이 결정을 내리는 데 있어서 더욱 큰 비중을 차지했다고 한다. 이중 4번(쟁점 중첩성의 여부)과 6번(사건 본안 등 상황)의 비중이 가장 크고, 그 다음으로는 2번(기존 소송 스케줄과의 근접성)과 3번(타 소송에서의 당사자들의 투자), 마지막으로 1번(기존 소송 중지 및 중지가능성 여부)과 5번(동일한 당사자들인지 여부)이라고 할 수 있다. 설명하자면, 총 24건에서 4번 및 6번 요소가 지향하는 결정과 일치하는 최종판결 수는 각각 17건 및 14건이며, 그 중 해당 요소가 지향하는 결정과 상반되는 결정을 내린 판결은 5건 및 1건뿐이다. 또한 4번 및 6번 요소가 지향하는 판결 결과가 같을 시 이들과 상반되는 결정을 내린 판결은 0건이다. 예로써 4번 및 6번을 제외한 요소 중 2개 또는 그 이상이 상반되는 결정을 지향하는 경우에도 PTAB는 4번 및 6번 요소만으로 개시 여부를 결정한 경우가 몇 번 있다. 즉 현재 법정 또는 ITC에서 진행중인 심판의 내용이 PTAB에 청구된 심사의 내용과의 중첩성이 높을 경우, 또한 청구 본안의 주장이 약할 수록 PTAB이 심사거절을 할 가능성이 높고 그 반대일 경우 심사개시를 할 가능성이 높은 것이다.

7 *Thryv, Inc., FKA Dex Media, Inc. v. Click-To-Call Technologies, LP, et al.*, No. 18-916 (S. Ct. April 20, 2020).

8 Navigating Issue Preclusion in Parallel Patent Proceedings, SHARON A. ISRAEL (2019), its data from: "Changes to the Claim Construction Standard for Interpreting Claims in Trial Proceedings Before the Patent Trial and Appeal Board," Federal Register 83, No. 197 (October 11, 2018): 51340, 51342 <https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2018-10-11/pdf/2018-22006.pdf> (amending claim construction standard, effective November 13, 2018), https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/trial_statistics_201812.pdf.

9 https://www.iptechblog.com/2020/07/the-ptab-informs-applying-apple-v-fintiv/#_edn1

10 According to the PTAB, "these [six] factors relate to whether efficiency, fairness, and the merits support the exercise of authority to deny institution in view of an earlier trial date in the parallel proceeding."⁹ Further, "in evaluating these factors, the Board takes a holistic view of whether efficiency and integrity of the system are best served by denying or instituting review."

11 <https://www.wombledonddickinson.com/us/insights/articles-and-briefings/initial-statistical-analysis-ptab-recent-nhk-fintiv-factor-institution-decisions>

PTAB가 해당 요인들을 어떤 식으로 적용하는지에 대해서 좀 더 구체적으로 이해하기 위해서는 Apple v. Fintiv (2020) (각하) 및 Sand Revolution v. Continental (2020) (심사개시)의 판결을 비교해 볼 수 있다.¹²

Fintiv Factors	Apple	Sand Revolution
1. 기존 소송이 잠정중단(stay) 상태인지 또는 무효심판이 개시되면 기존 소송이 중단될 것에 대한 증거가 있는지(잠정중단이 가능할 경우 각하하지 않는 쪽으로 기움)	중단 신청 없음 개시 또는 각하 결정에 영향 없음	중단 신청 없음 개시 또는 각하 결정에 영향 없음
2. 기존 소송의 개시 일정과 PTAB 예상 최종판결 발표일과의 근접성(소송이 PTAB의 최종판결 발표 시보다 빨리 시작할 경우에는 각하하는 쪽으로 기움)	기존 소송일정 변경, 연방법원이 PTAB의 최종판결 발표 2개월 전에 심리를 실시하기로 계획 각하 쪽으로 다소 기움	연방법원 심판이 PTAB의 최종판결 발표 시기와 근접한 시기에 시작할 예정이나 “가능할 경우”라는 조건문이 붙음. 각하 쪽으로 약간 기움.
3. 병행중인 소송에 대한 소송기관과 당사자들의 투자(병행되는 소송에 대한 해당 소송기관의 투자 정도- 예: 진도가 많이 나갔을 경우 각하하는 쪽으로 기움)	7건의 주장에 대한 브리핑 및 청문 후의 34 쪽의 자세한 명령서 각하 쪽으로 기움	2 페이지의 예비 명령서 각하 쪽으로 아주 약간 기움
4. 병행 소송에서 제기된 쟁점들 사이의 중첩성(유사한 쟁점이라면 각하하는 쪽으로 기움)	PTAB에서의 무효심판 청구 건이 연방법원에서의 무효주장과 동일함; 청구인은 무효심판이 개시될 시 연방법원에서의 똑같은 근거를 제시할 것에 대해서는 언급이 없음 각하 쪽으로 기움	연방법원에서의 청구 건과 같은 건이나 청구인은 무효심판이 개시될 경우 연방법원 건과 같은 청구 근거를 주장하지 않을 거라고 말함 개시 쪽으로 약간 기움
5. 병행되는 소송에서 소송 당사자들이 같은지(당사자가 같은 경우 각하하는 쪽으로 기움)	동일한 당사자 각하 쪽으로 기움	동일한 당사자 각하 쪽으로 기움
6. 그 밖에 PTAB의 재량권 행사에 영향을 미치는 사건 본안을 포함하는 상황(강력한 청구일수록 각하하지 않는 쪽으로 기움)	PTAB는 해당 청구 건이 3개의 독립적인 건 중의 기타 2개 건에 비해서 약하다고 판단 각하 쪽으로 기움	PTAB는 해당 청구 건이 강력하다고 판단 개시 쪽으로 기움
결과	각하	심판 개시

12 https://www.iptechblog.com/2020/07/the-ptab-informs-applying-apple-v-fintiv/#_edn1

소송 날짜가 늦거나 불확실할수록 심판개시에 무게가 실림.
 소송날짜가 확실하고 이를수록 PTAB이 사건을 각하할 가능성이 높다. 만일 심판날짜가 PTAB의 최종판결 후에 있을 경우, 법원은 최종판결 이전에 특허무효와 관련된 이슈들을 다루지 않을 가능성이 높고 이는 PTAB의 심판개시에 무게를 실는다. 하지만 법정이 이미 청구범위해석에 대해 많은 업무를 진행했을 경우, PTAB은 이로 인해 사건을 각하할 가능성이 높다. PTAB이 이에 대해 확실한 언급한 적은 없지만, 이는 현재 PTAB과 법정에서의 청구범위해석 기준이 같다는 것과도 연관이 있을 수 있다. 따라서 특허보유자의 입장에서는 소송 일정을 늦추거나 불확실하게 잡는 것에 대해 조심할 필요가 있고, 침해가 확실할 경우 청구범위해석을 일찍 진행하도록 유도하는 것도 유익할 수 있다. 반면 피제소자의 입장에서는 무효심판의 최종판결이 침해소송 건 시작 전에 나올 수 있도록 무효심판 청구에 있어서 지체하지 말아야 한다. 예를 들면, 선행기술을 좀 일찍 선택해서 침해주장에서의 청구내용이 공개된 후 적당한 기한 안에 바로 청구를 넣을 수 있도록 할 수 있다.

중첩되는 부분이 많을수록 각하에 무게가 실림. 침해소송과 특허심판에서의 선행기술이 중첩되는 부분이 많을수록 PTAB이 소송을 각하할 가능성이 높다. 당사자들이 중첩되지 않는 것이 심판개시에 무게를 실을 수 있지만, PTAB는 병행소송에서 똑같은 특허를 다루고 있는지 또한 고려할 수 있다. 특허보유자는 무효심판과 소송에서의 주장이 겹치는지 확인하고 또한 이를 강조해야 할 것이다. 소송 본안에 대한 강력한 공격 또한 도움이 될 수 있는데, 이는 약한 청구는 강력한 청구에 비해서 각하될 가능성이 높기 때문이다. 피제소자의 입장에서는 무효심판에서의 무효주장과 법정에서의 무효주장을 구별시킬 수 있다. 예를 들면 무효심판을 받을 수 있도록 소송에서 무효를 주장할 때 무효심판에서 제기된 선행기술을 제외시키는 것을 고려하거나, 무효심판 개시가 되었을 때 침해소송과 동일한 근거를 주장하지 않을 것이라고 언급을 해야 한다. 또한 연방법원에서는 사용을 기반으로 하는(발행이 아닌) 선행기술을 포함시킬 수 있다.¹³

(2) PTAB 무효심판의 영향력에 있어서 법원과 ITC의 차이 (동시 진행이 허용된다는 가정하에)

1) ITC¹⁴

ITC는 “실행가능한 가장 빠른 신속한 조사종료”라는 규정이 있기 때문에 PTAB의 무효심판이 시작되었거나 혹은 진행중이라는 사실만으로는 조사를 중지(stay) 하거나 변경하지는 않고, 이 부분이 무효심판이 진행 중일 경우 종종 사건을 중지(stay)시키는 연방법원 특허침해소송과의 차이점이라고 할 수 있다. 무효심판 절차는 보통 청구에서부터 최종판결 발표까지 18개월 정도 걸리므로 이 때문에 제337조 조사를 중지시키는 것은 이러한 룰에 위반된다. 대부분의 상황에서 PTAB의 무효심판 최종판결은 ITC에서 행정판사 및 위원회가 침해, 유효성 및 공공이익 요소들을 전부 검토한 후에 나오게 된다고 볼 수 있기 때문이다. 또한 연방법원은 PTAB 무효심판 절차진행 사유로 소송을 중지시키는 데 있어서 당사자들에게 발생한 손해에 대해 사후에 배상금을 부과할 수 있지만 ITC에게는 그러한 권한이 없다는 것 또한 절차 중지를 꺼려하는 ITC의 태도의 원인일 것이다.¹⁵

하지만 PTAB에서 최종판결을 발표했을 경우는 좀 다르다. 현재 PTAB은 최종판결이 기타 소송기관의 심리기간 도중에 발표될 것으로 예상될 경우에는 무효심판 청구를 각하할 가능성이 있지만(위에서 설명), 그래도 PTAB의 최종판결이 ITC 조사과정 도중 발표될 경우 이는 ITC의 결정에 제법 큰 영향을 가져올 수 있다. ITC 절차는 위반단계(증거개시부터 초기판결 발표까지)와 구제단계(초기판결부터 최종판결까지)로 나뉠 수 있는데, 최근의 사건들을 관찰하면 ITC의 절차가 어느 단계까지 진행되었던 간에 PTAB 최종판결의 영향을 받을 수 있다는 것을 보여준다.

위반심리단계에서는 흔치 않지만 무효심판 최종판결 발표로 인해서 조사가 중지될 수 있다. 2018년 8월에 ITC는 처음으로 PTAB 무효심판 최종판결로 인해 위반단계에서 조사를 중지시켰는데, 해당 건에서는 특별한 이유들로 인해 심리가 여러 번 지연되는 바람에 무효심판의 최종판결이 먼저 나왔었고, 해당 최종판결에 대한 연방법원에서의 항소 등으로 인해 3 당사자(제소자, 피제소자, 조사관) 모두 중지해 찬성했기 때문에 가능했던 것이지, 이러한 전례가 ITC의 조사 중지를 지양하는 성향을 변화시키지는 않는다고 이해된다. 하지만 조사의 중지가 모든 당사자의 이익에 부합할 경우 불가능하다고 보기는 어렵다.

구제단계에서도 ITC는 PTAB 최종판결의 영향을 받을 수 있는데, 예를 들면 PTAB에 의해 특허가 무효판정이 날 경우 ITC는 구제조치의 집행을 잠정중단 할 수 있다. 2016년 Certain Three Dimensional Cinema Systems and Components Thereof (Inv. No. 337- TA-939) 건에서 ITC는 병행되는 PTAB의 무효심판 절차로 인해서 절차를

13 https://www.iptechblog.com/2020/07/the-ptab-informs-applying-apple-v-fintiv/#_edn1

14 <https://www.jdsupra.com/legalnews/february-2019-itc-treatment-of-ipr-65955/>

15 <https://www.finnegan.com/en/insights/articles/the-interplay-between-the-itc-and-the-ptabmore-progress-needed.html>

중지시키지는 않았고, ITC의 초기판결이 나온 뒤 5개월 후에 무효심판의 무효판정이 나온 후에도 ITC는 초기판결을 확인하며 무효판정에 반대하는(특허의 유효성을 인정하는) 입장을 취했지만, 무효심판 최종판결에 대한 항소가 끝날 때까지 구제조치를 집행하지는 않을 것이라고 말했다.

하지만 Certain Network Devices, Related Software and Components Thereof (II), (Inv. No. 337-TA-945) (2017) 건에서는 이와 상반된 결과가 나온 바 있다. 해당 건에서는 PTAB의 특허의 무효를 인정하는 판결이 ITC가 최종판결을 발표하지 불과 3주 후에 나왔는데, ITC는 PTAB의 무효판정이 나왔음에도 구제조치의 집행을 중단하라는 피고의 주장을 거부했다. 해당 건을 앞의 건과 구별하며 ITC는 이에 대해 몇 가지 거절사유를 제시했는데, 앞의 건 (TA-939)에서는 아직 구제조치가 내려지지 않은 상태였고 PTAB의 무효심판에 의해 무효화된 특허는 관련 특허 3개 중 하나뿐이어서 구제조치의 일부만 실행되지 않는 것이지만 해당 건에서는 관련 특허 2건 모두에 대해 구제조치를 중지시키는 것이 됨으로 구제조치를 전면 중지하는 것이 된다는 이유다.

따라서 무효심판의 최종판결이 ITC의 절차 도중, 혹은 절차가 끝난 후에 발표되는지에 따라서, 또한 무효심판의 판결이 ITC의 구제조치에 미치는 영향의 정도에 따라서도 ITC가 취하는 입장이 달라질 수 있기에, 병행되고 있는 혹은 병행될 수 있는 PTAB의 무효판결의 효력에 대해서는 유사한 판례를 찾아보거나 자세한 조사를 거치는 것이 필요할 것이다. 또한 전체적으로 봤을 때 ITC는 PTAB의 무효심판절차 개시 또는 병행 진행만으로는 영향을 받지 않고, PTAB의 최종판결이 구제조치의 실행 이전에 발표되는 등 특별한 경우에만 영향을 받아 절차를 중지시키거나 구제조치를 중지시키는 것으로 간주할 수 있다.

또 유의할 만한 점은 무효심판 최종판결에 대한 항소가 끝날 때까지 특허는 유효하다는 것이다. 35 U.S.C. § 318(b). “모든 항소절차가 끝날 때까지 또는 항소가능기간이 끝날 때까지 PTAB은 취소증서를 발급하지 않는다.”

2) 연방법원

ITC와는 다르게 연방법원의 절차는 PTAB의 판결의 영향을 좀 더 많이 받는 편이다. (이것이 현재 PTAB에서 진행중인 IPR의 85%가 법원에서 병행중인 건이라는 사실의 원인일 것이다) 만일 법원의 심의기간 도중에 PTAB의 판결이 나올 경우 법원은 이로 인해서 심의절차를 일시정지(stay)시킬 가능성이 있다. 연방지방법원 판사들은 60%의 사건에서 병행중인 PTAB의 무효심판을 이유로 소송을 중지시키기로 결정한 바 있다. 이러한 소송 중지는 보통 PTAB의 최종판결에 대한 연방항소법원의 항소결과가 나올 때까지 이어지는데 이는 무효한 특허 때문에 구제조치가 집행되는 것을 방지하기 위함이다.¹⁶ 당사자들은 또한 법원이 무효심판 절차

사유로 소송정지를 허락했는지에 대한 여부에 대해서도 연방항소법원에 항소가 가능하다.

연방법정은 무효심판의 최종판결 발표가 아닌 개시만으로도 절차를 중지할 수 있는데, 이 또한 법원의 재량에 따른다. 하지만 소송에서 전문가의 증언의 확보 등 증거 개시절차에 상당한 투자가 이루어졌을 경우 법정 또한 사건을 중지시키는 것을 꺼려할 수 있다. 이전 섹션에서 언급했듯이 PTAB 또한 법정에서의 절차가 많이 진행되었을 경우 무효심판을 받아주지 않는다. 따라서 무효심판으로 법정절차를 중단시키기 위해서는 법정에서의 침해소송 초기에 일찍 PTAB에 무효심판을 신청하고 이를 근거로 법정에서 사건 중지를 요청해야 한다.¹⁷

하나의 예시로써, 2020년 10월, G.W. Lisk Co., Inc. v. Gits Mfg. Co., No. 4:17-cv-273-SMR-CFB (S.D. Iowa) 건에서 연방지방법원은 병행중인 PTAB의 무효심판으로 인해서 중지된 침해소송을 재개하자는 원고의 청구를 기각한 바 있다. 당사자들은 PTAB의 최종판결이 나온 후에 이에 대한 연방 항소법원에서의 항소 결과를 기다리고 있는 중이었는데 원고는 PTAB에서 효력을 인정받은 특허항에 한해서 침해소송을 재개하자고 했지만 기각된 것이다. 이에 대해 법원은 4가지 이유를 언급했다:¹⁸

- ① 소송이 시작된 지 4년이 되었지만 증거개시가 거의 없었고, 재판 날짜가 정해지지 않음.
- ② PTAB의 결정에 대한 당사자들의 항소는 소송에서 제기된 모든 특허항을 포함하기에, PTAB에서 효력을 인정한 특허항에 대해 소송절차를 재개할 수 없다. 중지를 연장시키는 것은 소송에 도움이 된다.
- ③ 특허가 곧 2021년 11월에 효력을 상실하지만, 원고 또한 PTAB의 결정에 대해 항소를 했기에, 절차 중지를 연장하는 것에는 편견이 없음.
- ④ 항소법원의 결과를 기다리는 것은 사법부(법원)의 재판 전 업무부담을 상당히 줄여줄 수 있다.

따라서 연방법원은 대체적으로 법원에서의 침해소송절차가 많이 진행되었을 때가 아니면 PTAB의 무효심판이 병행될 경우 소송을 중지시켜주는 경우가 많다고 볼 수 있고 이는 대체적으로 PTAB의 최종판결에 대한 연방항소법원에서의 항소가 끝날 때까지 지속되는 경우가 많다.

16 <https://www.finnegan.com/en/insights/articles/the-interplay-between-the-itc-and-the-ptabmore-progress-needed.html>

17 <https://www.jdsupra.com/legalnews/when-should-i-file-an-ipr-during-17196/>

18 <https://www.jdsupra.com/legalnews/staying-still-district-court-extends-4991757/>

(3) ITC/법원에 대한 PTAB의 무효판결의 기속력

1) PTAB의 무효판결과 연방법원의 기속력 측면에서의 관계

a. 연방법원에 대해 PTAB의 무효판결이 갖는 기속력

판례에 의하면 연방법원은 PTAB의 무효심판 판결에 기속되지 않는다. 행정기구인 PTAB의 결정에 사법부 기관이 기속될 이유가 없다는 것도 본질적인 이유지만, 그 타당성에 대해서는 일단 특허를 무효화시킴에 있어서 양자가 쓰는 증거에 대한 기준이 상이하기 때문이다. 특허를 무효화시킴에 있어서 연방법정은 명백하고 확실한 증거(Clear and convincing proof)를 요구하는 반면 PTAB는 우세한 증거(Preponderance of evidence)를 요구한다. 따라서 똑같은 증거가 제시된다 하더라도 두 기관은 무효화에 있어서 다른 결론을 내릴 수 있다는 것이다. 더 높은 증거기준을 요구하는 연방법원은 PTAB에 의해서 무효화된 특허에 대해서 해당 특허가 무효하지 않다고 판단할 수 있는 것이다.

하지만 PTAB의 무효판결이 연방항소법원에 항소되어 해당 연방항소법원이 PTAB의 특허무효결정을 확인할 경우에는 연방법원이 해당 판결에 기속되는 것이 이치적으로 맞다.

전에 언급했듯이 연방법원은 PTAB의 무효심판의 진행 및 무효판결의 발표 및 이에 대해 항소가 진행 중이라는 사유로 소송절차를 중지시키는 경우가 자주 있다. 하지만 경우에 따라서 PTAB의 무효판결이 소송 도중에 나왔음에도 불구하고, 연방지방법원은 특허가 유효할 것이라는 해당 법정의 판결에 따라 소송 당사자에게 예비적 금지명령(preliminary injunction)을 내릴 수 있다. 즉 결국 PTAB의 무효심판 판결은 연방법원에 최종적인 기속력이 없는 것이다.



Liqwd, Inc. v. L'Oreal USA, Inc., 1:17-cv-14 (D. Del) (2019) 건을 예로 들 수 있다. 2017년에 시작된 해당 사건에서 연방지방법원은 소송 도중 PTAB의 무효판결이 내려진 2018년 6월부터 10개월 후인 2019년 4월에 피고의 관련 제품에 대해 예비적 금지명령을 내렸다. PTAB의 무효판결이 발표된 후 피고는 즉시 이에 의거해 사건의 종결 또는 적어도 해당 PTAB 무효판결이 항소되고 그 결과가 나올 때까지의 소송절차 중지(stay)를 요구했음에도 불구하고 법원은 이를 거절하고 이러한 명령을 내린 것이다.

연방지방법원은 치안판사(Magistrate judge)의 판결에 동의했고, 이는 PTAB의 판결과 상반된 것으로 피고의 해당 특허의 무효주장이 실패할 가능성이 높다고 판단한 것이다. (법원은 명확하게 해당 특허가 무효가 아니라고 판결을 내린 것이 아니라 피고의 주장이 실패할 가능성이 높다고 판결을 하였다) 이런 판결을 내리며 법정은 해당 법정이 PTAB의 판결에 기속되지 않는다고 밝혔다.¹⁹ 해당 법원은 “PTAB 판결이 항소절차를 거치고 있을 경우 이는 해당 항소절차가 끝나기 전까지는 본 사건에 결정적인 영향을 미칠 수 없다.”라고 하였다.²⁰

이에 대해 해당 법원은 또한 PTAB 판결은 연방지방법원에 대해 기속력이 없다는 2017년 연방항소법원 판결 Tinnus Enterprises, LLC v. Telebrands Corp., 846 F.3d 1190, 1202 n.7 (Fed. Cir. 2017)을 인용하였다. 해당 Tinnus 건에서 연방항소법원은 소송 도중에 PTAB의 무효판결이 나왔음에도 불구하고 예비적 금지명령을 확인하였고 해당 법원은 PTAB의 판결에 기속되지 않는다고 밝혔다.

참고할 만한 점은 해당 건에서 연방법정은 피고의 소송절차의 중지(stay)조치 허락하지 않았다. 위 섹션에서 언급한대로 연방법정은 PTAB에서 무효심판이 진행되고 있을 경우 소송을 중단하는 경우도 많지만 거절하는 경우도 있는데 이는 해당 건처럼 법원이 이미 사건에 대해 상당한 조사 및 절차를 진행했을 때에 그렇다. 이미 해당 법정은 많은 시간과 노력을 통해 결정에 이르렀고, 행정기관인 PTAB의 판결이 이를 뒤집는 것을 원치 않는다는 의미이다.

해당 건에서 예비적 금지명령이 확인되었을 시 PTAB의 무효판결은 이미 원고에 의해 연방항소법원에 항소된 상황이었으며, 구두변론을 앞두고 있는 상황이었다. 하지만 연방항소법원에서도 PTAB의 무효판결이 확인될 경우 이는 해당 연방지방법원에게 기속력을 가질 것이다.

19 <https://www.markmanadvisors.com/blog/2019/5/1/what-happens-when-a-district-court-and-the-ptab-disagree-over-the-validity-of-a-patent> (Markman Advisors 로펌블로그)

20 The court held when “a PTAB finding is on appeal [it] does not have preclusive effect as to this action unless and until the appeal is resolved.” (Liqwd, Inc. v. L'Oreal USA, Inc., 1:17-cv-14 (D. Del) (Dkt. 785 at 9)(citations omitted).

b. PTAB IPR에 대해 연방법원 판결이 갖는 기속력

이와 마찬가지로 연방법원의 판결 또한 PTAB의 무효심판에 기속력을 갖지 않는 것으로 밝혀진다. 최근 [Novartis AG v. Noven Pharms., Inc.](#), (Fed. Cir. Apr. 4, 2017) 건에서 PTAB은 연방지방법원 및 항소법원이 관련 특허가 유효하다고 판결했음에도 불구하고 해당 특허가 무효라고 무효심판 최종판결을 내렸는데, 이에 대해서 연방법원은 증거 기준의 상이함을 이유로 들며 “동일한 증거에도 PTAB는 상이한 판결을 내릴 수 있다” 라고 언급했다. 이는 [Cuozzo Speed Techs., LLC v. Lee](#), 136 S. Ct. 2131, 2146 (2016) 에서 미국 연방대법원이 내린 아래와 같은 결론과도 일치한다. “이렇게 상이한 증거적 부담은 일관성 없는 판결 가능성이 의회의 규제 설계에 내재되어 있음을 의미한다.”

2) PTAB의 무효판결(IPR)과 ITC의 기속력 측면에서의 관계

현재로서는 PTAB의 무효판결(IPR)만으로는 ITC의 결정에 기속력을 지닌다고 볼 수 없다. 위에서 언급한 대로 PTAB의 무효판결이 ITC가 구제조치를 발표하기 전 등 시점에서 발표될 경우에 ITC는 무효판결에 대한 항소가 끝날 때까지 구제조치를 집행하지 않는 등의 절차적인 중지(stay)를 하는 경우는 있지만, 무효판결이 법적 기속력이 있는 권위로 ITC의 판결을 뒤집거나 하지는 않는다. 실제로 해당 건에서도 ITC는 절차적인 중지를 하기는 했으나 PTAB의 무효판결과는 상반되는 해당 특허가 유효하다는 행정판사의 초기명령을 확인한 바 있다. 또한 지금까지의 판례에 의거하면 구제조치가 이미 내려졌을 경우 ITC는 PTAB의 무효판결에 대한 “모든 항소가능기간이 끝나거나 모든 항소가 종료되어 해당 특허가 확실히 무효(취소)되는 않는 이상” 무효판결 자체만으로는 구제조치의 집행 등을 취소하지 않은 바 있다.

언급했던 Cisco와 Arista Networks Inc. 간의 Certain Network Devices, Related Software and Components Thereof (II), Inv. No. 337-TA-945) (2017) 건에서 ITC는 원고의 특허가 유효하다고 인정하며 피고의 제품에 대한 수입배제명령을 내렸다. 하지만 그 후 명령집행이 아직 유효하지 않은 60일 대통령심 의기간 동안 PTAB이 관련 특허가 무효라는 최종판결을 내렸다. 피고 Arista는 해당 PTAB 판결에 의거해 곧바로 배제명령의 철회 또는 절차의 중지를 신청했지만 ITC는 이를 거절했다. Arista는 이어서 또한 항소가 진행되는 동안 해당 배제명령을 중지시키는 것을 연방항소법원에 청구했지만 이 또한 거절되었다.²¹

ITC가 수입배제명령의 집행을 중지 또는 철회하기를 거부한 주된 이유는 “무효심판(IPR) 또는 재심사를 받고 있는 특허청구항은 가능한 모든 항소가 종료된 후 미국 특허청(PTO)이 해당 청구항에 대해 취소증명서를 발급할 때까지 유효하다”²² 였다. PTAB의 결정이 여전히 항소 중에 있고

21 <https://www.finnegan.com/en/insights/articles/itc-not-treating-ptab-decisions-like-other-agency-rulings.html> (Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP 로펌블로그)

22 Inv. No. 337-TA-945, Commission Opinion, 11쪽 (U.S.I.T.C. Aug. 16, 2017)



취소증명서가 아직 발급되지 않았기 때문에 ITC는 PTAB의 특허무효판결이 ITC의 수입배제명령을 변경하거나 취소할 수 있는 "변경된 상황"이 아니라고 결론을 내렸다.²³ 다르게 말하면 ITC는 PTAB의 최종판결이 현재의 상황(status quo)에 영향을 미치지 못한다고, 즉 법적효력이 없다고 간주한 것이다.

해당 "변경된 상황"에 대해서 설명하자면, 국제무역위원회 규정(Commission Rule) 210.76(a)은 ITC로 하여금 구제명령의 잠정적 철회를 요하는 "사실 및 법률상의 변경"이 있는지 판단하도록 하고 있다. 해당 이슈에 대한 미국 특허청의 최종판결로써 PTAB의 무효판결이 법적인 인정을 받는다면 해당 판결은 "변경된 상황"으로 간주될 수 있을 것이지만, 현재로서는 ITC는 PTAB의 무효판결에 그러한 권위를 부여하지 않는다고 볼 수 있다. 하지만 PTAB이 "무효심판(IPR) 또는 재심사를 받고 있는 특허 청구항은 가능한 모든 항소가 소진된 후 미국 특허청(PTO)이 해당 청구항에 대해 취소증명서를 발급할 때까지 유효하다"라는 입장에서 짐작할 수 있듯이 PTAB의 무효판결만으로는 ITC에게 기속력을 지니지 않지만, 해당 무효판결에 대한 항소결과가 나왔을 경우에는 ITC에게 영향을 미치게 된다. 예를 들어 해당 Certain Network Devices 건에서 연방항소법원이 PTAB의 무효결정을 즉결 확인한(summarily affirm) 후에는 ITC는 입장을 누그러뜨리고 특허취소증명이 발급되기도 전에 해당 특허에 대한 구제명령을 중지(stay)시킨 바 있다. Inv. No. 337-TA-945, Comm'n Order at 3 (Apr. 5, 2018).²⁴

하지만 Nobel Biocare Services AG v. Instradent USA, Inc., No. 2017-2256 (Fed. Cir. Sept. 13, 2018) 건에서 연방항소법원은 PTAB의 2017년 5월 10일자 무효심판을 확인하였지만 그때까지 해당 특허에 대한 ITC의 수입배제명령은 16개월 동안 집행되었다. 위의 Certain Network Devices 건에서도 연방항소법원이 무효심판을 확인할 때까지 수입배제명령은 10개월 동안 집행되었다.²⁵ 따라서 이러한 ITC의 조치에 대해 이는 결국 무효한 특허를 장시간 동안 보호해 주는 것이고 따라서 PTAB의 무효판결에 더 큰 비중을 줘야 한다며 비판하는 목소리도 있는 것으로 보인다.

따라서 정리를 하자면 ITC의 절차가 진행중이고 구제명령이 발표되기 전에 PTAB의 무효판결이 나왔을 경우 상황에 따라 ITC 절차의 잠정적 중지, 무효판결에 대한 항소가 종결될 때까지 ITC 구제명령 발행 유예 등의 영향을 줄 수 있지만 ITC의 결정을 파기하는 효력은 없으며 절차상의 변경과 상관없이 ITC는 여전히 특허 무효 여부에 대한 자신의 판결을 고수할 수 있다. 또한 ITC의 구제명령이 발표된 후에는 PTAB의 무효판결이 이를 중지 또는 철회하는 효력은 없는 것으로 보인다. 하지만 PTAB의 무효판결이 연방법원 항소에서

확인될 경우에 이는 ITC의 결정 및 조치에 효력을 행사하게 되는 것으로 보인다.

주목할 만한 부분은 PTAB 무효판결의 항소에서 연방항소법원은 PTAB의 판결을 존중하는 경우가 많고 약 75%의 경우에 PTAB의 무효판결에 손을 들어준다는 것이다.²⁶ 이러한 이유 때문에 PTAB의 무효판결은 2012년도부터 실행된 이래로 한 달 청구권이 약 125건으로 많이 이용되고 있다. 앞에서 언급했듯이 PTAB의 무효심판 자체에서 특허무효 판결이 날 확률도 64% 정도가 됨으로 상당히 높다고 할 수 있다.²⁷ 따라서 PTAB의 무효판결은 해당 판결에 대한 모든 항소가능기간이 지나거나 모든 항소절차가 무효판결에 대한 확인으로 종료되고 이에 따라 미국상표청(USPTO)이 해당 특허항에 대한 취소증명서를 발행하기 전까지는 ITC에 대한 법적 기속력은 없다고 봐도 무방할 것이다.



23 Inv. No. 337-TA-945, Commission Opinion, 12쪽 (U.S.I.T.C. Aug. 16, 2017)

24 <https://www.finnegan.com/en/insights/articles/the-interplay-between-the-itc-and-the-ptabmore-progress-needed.html>

25 Id.

26 Id.

27 Navigating Issue Preclusion in Parallel Patent Proceedings, SHARON A. ISRAEL (2019)

3) ITC의 판결이 PTAB의 특허에 대한 판단과 별개로 효력을 가질 수 있는지 여부

위에서 언급한 대로 ITC는 PTAB의 무효판결이 연방법원에서의 항소를 통해서 최종 확인되지 않는 이상 이에 기속되지 않는다. 따라서 ITC는 PTAB의 판결과 상관없이 특허의 유, 무효 여부에 대한 자체적인 판단을 하고 판결을 내릴 수 있지만 판례를 살펴보면 상반되는 PTAB의 무효판결 결과가 먼저 나왔을 경우 이에 대한 항소결과가 나올 때까지는 구제조치를 집행하지 않는 경우도 있다.

4) 연방법원에 대한 ITC 판결의 효력

연방항소법원은 오래전부터 ITC의 침해 및 유효성에 대한 판결이 연방법원에 결정적 효과(preclusive effect)를 미치지 않는다고 판결을 내려왔다. 법원에 의하면 “국회는 특허 문제에 대한 ITC의 결정이 결정적 효과를 갖도록 의도한 바가 없다.” Texas Instruments Inc. v. Cypress Semiconductor Corp., 90 F.3d 1558, 1569 (Fed. Cir. 1996) 다만 특허, 저작권, 상표권과 같은 법정 지식재산권이 아닌 영업비밀과 같은 비법정 지식재산권의 경우 ITC의 결정이 연방항소법원을 기속하게 된다.

(4) 기관들 사이에 최종적인 효력이 누구에게 있는지

지금까지의 조사 결과로 미루어 보면 ITC, PTAB, 연방지방법원은 서로의 특허 판결에 대해 소송 및 구제조치의 중지(stay) 등 절차적인 영향은 줄 수 있어도 최종적인 기속력이 없다고 해도 무방할 수 있지만 PTAB의 특허무효판결이 연방항소법원에서 항소를 거쳐 확인될 경우 또한 이에 따라 미국특허청(USPTO)에서 해당 특허에 대해 취소증명서를 발급하게 될 경우 이는 ITC와 하등법원의 특허관련 판결 및 조치에 최종적인 효력을 발휘하는 것으로 정리할 수 있을 것이다.

KEY CONTACT



이영한
변호사
한국, 서울
D +82 2 2262 6230
younghan.lee@dentons.com



© 2021 Dentons. Dentons is a global legal practice providing client services worldwide through its member firms and affiliates. This publication is not designed to provide legal or other advice and you should not take, or refrain from taking, action based on its content. Please see dentons.com for Legal Notices.

CSBrand-73014-The Effect of a Patent Invalidation Trial-KOR-03 — 10/11/2021