

April 2, 2025

## 미국 특허무효심판의 최근 동향 및 우리 기업이 알아야 할 핵심 시사점

### I. 개요

미국 특허청(USPTO) 산하의 특허심판원(Patent Trial and Appeal Board; PTAB)의 신임 원장(Chief Judge) Scott Boalick은 2025년 3월 24일 PTAB이 무효심판(inter partes review; IPR)의 개시(institution) 자체를 재량으로 기각(discretionary denial)할 수 있는 권한을 더욱 강화하는 중요한 가이드라인("Boalick 메모")을 발표했습니다.

참고로 PTAB은 특허 무효 여부를 판단하는 전문 기관<sup>1</sup>이고, IPR은 미국 법원 소송 내지 미국무역위원회(ITC)보다 비해 빠르게 진행되고 효율적인 비용으로 특허 유효성을 다룰 수 있는 절차로서, 특허분쟁을 제기당한 당사자가 유용하게 활용할 수 있습니다. 우리 기업들의 경우 미국에서 특허권자로부터 소송을 제기당할 경우 소송 초기 단계에서 문제되는 특허를 무효화할 수 있는 전략적 수단으로써 IPR을 적극 활용하며 특허 침해 소송에 대한 방어 전략의 핵심으로도 주로 사용해왔습니다. 또한 IPR이 성공적으로 개시될 경우 본안 소송의 진행을 중지(Stay)시켜 소송비용을 대폭 절감할 수 있는 방안으로도 적극 활용되었으므로 이러한 변화에 더욱 주목할 필요가 있습니다.

최근 IPR과 동시에 진행되는 소송 내지 무역위원회에서의 특허무효판단절차의 진행상황을 이유로 한 PTAB의 개시 비율이 감소해 오던 과정에서(실제로 IPR 개시 비율은 2013년 87%에서 2020년 55% 수준으로 하락) 이러한 가이드라인의 변화는 재량적 기각을 더욱 증가시키는 요인으로 작용할 것이 예상됩니다.

### II. 최근 정책 변화: Vidal 메모 폐지와 Boalick 메모 발표

Boalick 메모에 앞서 USPTO는 2025년 2월 28일 전 PTAB 원장 Kathi Vidal이 2022년 발표한 "Interim Procedure for Discretionary Denials in AIA Post-Grant Proceedings with Parallel District Court Litigation(병행 지방법원 소송이 있는 AIA 특허등록이후 절차에서의 재량적 기각에 대한 임시 지침)"("Vidal 메모")을 공식적으로 폐지하였습니다. Vidal 메모는 ITC 및 법원에서의 병행 소송을 이유로 한 PTAB의 기각 재량권을 제한하는 내

<sup>1</sup> PTAB 및 IPR에 관한 상세한 내용은, 법무법인(유한) 태평양, "우리 기업을 위한 미국소송실무가이드(2022)" 253-258면 참고.

용으로 IPR 청구인의 예측 가능성을 높이고 절차적 공정성을 확보하고자 한 것이었는데, Vidal 메모에서는 (1) 병행되는 ITC 소송을 근거로 하는 경우, (2) 청구인이 병행 소송에서 IPR 개시 신청서에 기재된 무효 주장이나 합리적으로 제기할 수 있었던 무효 주장을 주장하지 않겠다고 약정하는 경우(Sotera stipulation) 또는 (3) IPR 개시 신청서가 “강력한 무효 입증 증거(compelling evidence)”를 제시하는 경우에는 IPR 청구를 기각하지 않는다고 명시했습니다.

하지만 Vidal 메모의 폐지로 인해 PTAB은 2021년 Apple v. Fintiv(“Fintiv”) 및 2023년 Sotera Wireless v. Masimo(“Sotera”)와 같은 선례에 기반한 기존의 적극적인 PTAB 기각 재량권을 행사하는 실무 체계로 회귀하게 되었습니다.

구체적으로, 종전 Fintiv 판례에서 PTAB는 특허 무효 IPR 청구의 개시 기각 여부를 판단하는 새로운 6가지 기준(six-factor test)을 발표했었습니다. 이는 IPR과 동시 진행되는 소송이 이미 상당히 진전된 상태일 경우, PTAB이 IPR 개시를 재량적으로 기각할 수 있는지를 판단하기 위한 기준으로써 다음 요소를 고려합니다:

(1) 법원의 IPR 개시 시 소송 중지(stay) 여부 혹은 중단할 것이라고 여겨지는 증거의 유무(whether the court granted a stay or evidence exists that one may be granted if a proceeding is instituted), (2) 법원 재판 예정일과 PTAB의 최종 결정 기한 사이의 시간 차이(proximity of the court’s trial date to the Board’s projected statutory deadline for a final written decision), (3) 법원 절차에서 당사자들과 법원이 투자한 노력(investment in the parallel proceeding by the court and the parties), (4) IPR과 병행 소송 간 쟁점 중복 정도(overlap between issues raised in the petition and in the parallel proceeding), (5) 두 절차의 당사자 동일 여부(whether the petitioner and the defendant in the parallel proceeding are the same party) 및 (6) 그 외 PTAB의 재량 판단에 영향을 미칠 수 있는 요소(예: 청구의 타당성 등)(other circumstances that impact the Board’s exercise of discretion, including the merits).

반면 Sotera 판례에서는 청구인이 병행 법원 소송으로 인해 IPR 개시가 기각당하지 않도록 청구인이 IPR에서 제기했거나 합리적으로 제기할 수 있었던 무효 주장을 법원 소송에서는 주장하지 않겠다는 약정(Sotera stipulation)을 함으로써 법원 소송에서 특허 무효에 관한 중복 심리나 판단 불일치의 우려를 줄일 수 있다면 IPR 기각 가능성을 줄일 수 있다고 실시했습니다.

이번 Boalick 메모를 통해 PTAB은 기존의 Fintiv 판례를 기준으로 IPR 개시 여부를 판단할 것이라고 하면서 특히 병행되는 ITC 및 법원 판결 예정일이 PTAB 결정보다 빠를 경우, IPR이 기각될 가능성이 높아진다고 강조했습니다. 또한 Sotera 조건도 여전히 중요하지만, 이제는 단독 요인이 아니라 Fintiv 기준 중 하나로 종합 판단된다고 설명했습니다.

참고로 Boalick 메모의 지침은 아직 PTAB이 개시 결정을 내리지 않은 사건이나, 재심 또는 청장 재심리(Director Review)가 계류 중인 사건에도 적용되므로 그 적용 범위가 상당히 넓을 것으로 생각됩니다.

### III. 기타 외부 요인: ITC 개시 범위 확대와 트럼프 행정부의 연방 정부 축소 정책

미국 연방순회항소법원(CAFC)은 최근 Lashify v. ITC 판결을 통해, ITC 소송에서의 제소요건 중 하나인 미국 내 산업 요건(domestic industry requirement)을 충족하는 행위, 활동 등의 범위를 확대하였습니다. 이에 따라, 특허권자의 미국 내 판매, 마케팅, 물류, 품질 관리 등의 사후 활동도 미국 내 산업 요건을 충족하는 투자로 간주될 수 있게 되어 특허권자들이 ITC 소송을 제기하는 것이 쉬워졌다고 평가되고, 기존에 미국내 산업 요건 이슈 등을 고려하여 ITC 소송을 제기하지 않던 특허권자들도 한국 기업을 상대로 ITC 소송을 제기하는 경우가 증가할 것으로 예상됩니다. 그런데 ITC 소송은 신속하게 진행되기 때문에 ITC 소송을 제기당한 침해자가 신속하게 IPR을 신청하지 않는다면 PTAB이 ITC 소송의 진행상황을 근거로 IPR의 개시신청을 기각할 가능성이 높아질 것으로 예상되고, 이는 단기간에 막대한 소송비용이 발생하는 ITC 소송을 방어하는데 장애가 될 것으로 보입니다.

또한 트럼프 행정부는 연방 정부 인력 감축 정책을 추진하고 있으며, 이에 따라 PTAB 판사에 대한 정리해고가 예고되고 있고, 실제로 여러 판사들이 자진 사임하였으므로 당분간 인력 부족이 예상되는 상황에서 PTAB은 업무량 조절 수단으로 더 많은 재량적 기각 결정을 내릴 가능성이 있다고 생각됩니다.

### IV. 시사점

Boalick 메모의 등장과 함께 IPR 개시 기각의 가능성이 더욱 커짐에 따라 우리 기업들의 미국 시장진출과 관련하여 특허 소송 방어 전략이 중요한 전환점을 맞이하였다고 생각됩니다. IPR 개시신청을 기각하는 경우 이에 대한 항소 방법이 없다는 점을 고려하면 앞으로는 다음을 포함한 전략적 대응 수립이 필요하겠습니다:

- IPR을 가능한 한 조기에 제기하여 병행 소송과의 일정 격차를 충분히 확보할 것
- Sotera 약정을 수용하되, 단독 수단으로써 너무 의존하지 말 것
- 병행 소송과 IPR 절차를 유기적으로 통합하여 소송 대응 전략 및 미국 소송의 비용 관리를 철저히 할 것

기술 전문성이 있는 PTAB에서 심리를 받을 수 있고, 소송보다 빠르고 비용이 적게 들며 상대적으로 가장 높은 비율로 특허 무효 판정을 받을 수 있는 방법이기 때문에, 미국 특허소송에 자주 노출되는 우리 기업에게 IPR은 특허 유효성을 다룰 수 있는 가장 효과적인 제도 중 하나입니다.

따라서 미국 분쟁이 개시될 경우 미국 소송 및 IPR에 경험이 많은 미국 및 국내 대리인을 신속히 선정하고, 해당특허의 무효자료를 확보하고, 전반적인 소송전략을 체계적으로 수립, 대응하는 것이 바람직합니다.

## 관련 구성원

### 강기중

변호사

T 02.3404.0177

E kijoong.kang@bkl.co.kr

### 김지현

변호사

T 02.3404.0180

E jihyun.kim@bkl.co.kr

### 이승목

외국변호사 (Ohio)

T 02.3404.1971

E samuel.lee@bkl.co.kr

법무법인(유한) 태평양의 뉴스레터에 게재된 내용 및 의견은 일반적인 정보제공만을 목적으로 발행된 것이며, 법무법인(유한) 태평양의 공식적인 견해나 어떤 구체적 사안에 대한 법률적 의견을 드리는 것이 아님을 알려드립니다. 뉴스레터와 관련된 문의사항이 있을 경우 위 연락처로 문의주시기 바랍니다.