

새로운 행정부와 함께 균형을 찾아가는 미국 특허청의 특허무효심판청구의 재량적 기각 정책

2025.05.22

트럼프 2기 행정부 하에서 미국 특허청(USPTO)은 많은 변화를 겪고 있습니다. 미국 특허청(USPTO) 청장으로 지명된 존 스콰이어스(John Squires)가 공식 취임하기도 전에, 코크 스튜어트(Coke Stewart) 청장 대행은 올해 2월 28일 이미 특허무효심판(Inter Partes Review, IPR) 절차에서 특허심판원(PTAB)의 재량적 기각 권한 행사를 제한하는 기존의 내부지침(후술하는 비달 메모)을 철회한다고 발표했습니다. 특허심판원의 특허무효심판 제도는 그 동안 미국의 지방법원이나 국제무역위원회(ITC)에 제기된 특허침해소송 절차와 관련하여 피고측이 특허를 무효화시키는데 효과적인 수단으로 이용되어 왔기 때문에, 이러한 정책 변화에 대해 업계의 관심이 집중되고 있습니다. 아래에서는 이러한 특허심판원의 재량적 기각 권한 행사에 관한 미국 특허청의 입장 및 지침의 변경 과정과 내용에 관해 살펴보겠습니다.

I. 전 특허청장 캐시 비달(Kathi Vidal)의 2022년 6월 21일 내부지침 (Interim Procedure for Discretionary Denials in AIA Post-Grant Proceedings with Parallel District Court Litigation, 이하 “비달 메모”)의 철회

미국 법원에 특허침해소송이 제기되거나 국제무역위원회에 특허침해 관련 소송 절차가 진행될 때 피고측은 대부분 관련 특허가 무효라는 항변을 하면서 동시에 특허심판원에 특허무효심판 청구를 하게 되는데, 같은 특허무효 주장을 특허심판원과 법원 등에서 각자 별도로 심리할 경우 절차가 중복될 뿐만 아니라 경우에 따라서는 일관성 없는 결론이 도출될 수 있기 때문에, 특허심판원에서는 일정한 요건하에 재량적 기각 권한을 행사하여 특허무효심판 청구를 기각하여 왔습니다.

이러한 재량적 기각 권한의 행사는 특허심판원이 *Apple Inc. v. Fintiv, Inc.*, IPR2020-00019, Paper 11 (PTAB Mar. 20, 2020) 사건과 *Sotera Wireless, Inc. v. Masimo Corp.*, IPR2020-01019, Paper 12 (PTAB Dec. 1, 2020) 사건에서 판시한 *Fintiv* 요소들(factors)과 *Sotera* 협약(stipulation) 등을 종합적으로 고려하여 이루어져 왔습니다. *Fintiv* 요소들은 아래와 같이 총 6가지로 구성됩니다:

1. 법원이 특허심판원의 무효심판절차 개시를 이유로 소송절차의 진행을 중지하였는지 또는 무효심판절차가 개시될 경우 법원이 소송 절차의 진행을 중지할 것이라는 증거가 있는지 여부
2. 법원의 재판(trial) 기일이 특허심판원의 예상되는 최종 서면 결정기한과 얼마나 근접한지
3. 법원과 당사자들이 병행하는 소송 등의 절차에 얼마나 시간과 노력을 투자하였는지
4. 무효심판절차와 병행하는 소송 등의 절차에서 제기된 쟁점 간의 중복성

5. 특허무효심판 청구인과 병행하는 소송 등의 절차의 피고가 동일한지 여부
6. 청구의 실체적 사유를 포함한 기타 사정이 재량적 기각 권한의 행사에 영향을 미치는지 여부

또한, *Sotera* 확약은 청구인이 무효심판절차와 병행하는 소송 등의 절차에서 동일한 사유를 근거로 특허 무효를 주장하지 않겠다는 약정을 의미합니다.

특허심판원은 2020년부터 *Fintiv* 요소들을 고려하여 재량적 기각 여부를 결정하기 시작하였는데 비달 청장은 2022년에 취임 이후 그해 6월 21일 비달 메모를 발표하여 다음과 같은 경우에는 *Fintiv* 요소들과 관계없이 무효심판 청구를 재량적으로 기각하지 못하도록 하였습니다:

1. 특허 무효사유를 뒷받침하는 강력한 증거를 제시하는 경우
2. 병행하는 국제무역위원회 소송 절차를 기반으로 하여 *Fintiv* 요소에 따른 거부 요청을 하는 경우 또는
3. 청구인이 병행하는 법원 소송절차에서 무효심판절차에서 주장한 무효사유나 무효심판절차에서 합리적으로 제기할 수 있었던 무효 사유와 동일한 무효사유를 주장하지 않겠다고 확약하는 경우

이 중 세번째 경우는 *Sotera* 확약을 재량적 기각 권한의 행사를 제한하는 결정적 요소로 전환시킨 것입니다.

언론보도에 따르면 비달 메모가 발표된 이후 특허심판원의 재량적 기각 사례는 2022년 이전과 비교했을 때 현저히 감소하였습니다. 하지만 비달 메모가 발표되기 전인 2022년 상반기에도 재량적 기각 사례가 이미 감소하고 있었기 때문에 비달 메모 하나로 재량적 기각 사례가 크게 감소하였다고 단정하기는 어렵습니다. 일각에서는 그 이유를 변호인들의 재량적 기각에 대한 이해도가 높아져서 2022년 초부터 *Sotera* 확약이 적극적으로 이용되기 시작하였기 때문인 것으로 분석하고 있기도 합니다.

한편, 비달 메모의 철회가 재량적 기각에 어떠한 영향을 미칠지에 대해서는 여러 가지 전망이 제기되고 있고, 아직 선불리 결론을 내리기는 이른 상황입니다. 예를 들어, 국제무역위원회 관련 비달 메모의 지침사항은 국제무역위원회 절차가 병행 중임을 이유로 재량적 기각 권한을 행사하면 안 된다는 내용이었는데, 해당 내용이 철회되었다고 해서 국제무역위원회 병행 절차를 이유로 IPR 신청이 항상 기각될 것이라고 단정할 수는 없습니다. 비달 메모 철회의 의미와 관련하여 제기되는 여러 가지 전망 내지 추측 중 잘못된 것을 바로잡기 위해, 비달 메모 철회가 갖는 의미에 대해서 특허심판원의 수석 심판관인 스캇 보알릭(Scott Boalick)은 다음 항에서 살펴보는 바와 같이 새로운 내부지침을 발표하였습니다.

II. 수석 심판관 스캇 보알릭(Scott Boalick)의 2025년 3월 24일 내부지침 (“Guidance on USPTO’s rescission of ‘Interim Procedure for Discretionary Denials in AIA Post-Grant Proceedings with Parallel District Court Litigation’”, 이하 “보알릭 메모”) 발표

보알릭 메모에서는 비달 메모 철회에 따른 효과에 관하여 다음과 같이 더욱 명확하게 설명하고 있습니다. 구체적으로, 비달 메모 중 (i)의 철회 효과는 5번에서, (ii)의 철회 효과는 2번에서, 그리고 (iii)의 철회 효과는 3번에서 부연 설명하고 있습니다.

1. 비달 메모의 철회는 아직 심사 개시 결정이 내려지지 않은 사건이나, 심사 개시 결정에 대한 재심사(rehearing) 내지 특허청장 심사(Director Review) 요청이 제출되어 있는 사건에만 적용됨. 특별한 사정이 없는 한, 이미 재량적 기각결정이 내려진 사건에는 적용되지 않음.
2. 국제무역위원회 소송 절차가 병행 중인 경우, 기본적으로 *Fintiv* 기준에 따라 기각 여부를 판단함. 다만, 국제무역위원회의 최종 결

정 예정일이 특허심판원의 최종 서면 결정기한보다 빠른 경우에는 무효심판 개시 결정을 내리지 않을 가능성이 높고, 반대의 경우에는 개시 결정을 내릴 가능성이 높아짐.

3. 적시에 제출된 *Sotera* 확약은 재량적 기각 여부 판단에 있어 매우 중요한 고려요소로 작용하지만, 그것만으로 재량적 기각 여부를 결정하는 것이 아니고 다른 *Fintiv* 요소들에 따른 종합적 분석의 일부로 고려할 것임.
4. *Fintiv* 요소들을 적용함에 있어, 특허심판원의 최종 예상되는 최종 서면 결정기한이 법원의 예정된 재판(trial) 기일이나 국제무역위원회의 최종 결정 예정일과 얼마나 근접한지에 관한 모든 증거를 고려할 수 있으며, 여기에는 병행 소송절차가 진행되고 있는 법원에서 민사사건 재판(trial) 개시까지 걸리는 기간의 중간값(median time-to-trial)에 대한 통계자료도 포함됨.
5. *Fintiv* 판결에서 제시된 바와 같이, 재량적 기각 여부의 판단은 모든 관련 사정을 종합하여 평가하는 과정이며, 여기에는 실제적 무효 주장이 얼마나 강력한 근거를 가지고 있는지도 포함됨. 그러나 그것만으로 재량적 기각 여부가 결정되는 것은 아님.

III. 청장 대행 코크 스튜어트(Coke Stewart)의 2025년 3월 26일 내부지침 ("Interim Processes for PTAB Workload Management", 이하 "스튜어트 메모") 발표

특허청은 무효심판청구 사건의 심사 개시여부에 관한 명확한 가이드가 더 필요하다고 판단하였기 때문인지, 보알릭 메모가 발표된 지 일주일도 안 되어 스튜어트 메모를 발표했습니다. 스튜어트 메모는 재량적 기각 관련 특허심판원의 업무량 관리를 위한 새로운 임시 절차에 대해 설명하였고 약 한 달 후, 스튜어트 메모에 관한 특허청의 FAQ(이하 "FAQ")를 통해 실무자들의 궁금증을 일부 해소시켰습니다.

첫째, 무효심판청구 사건의 심사 개시 결정에 이원화된 심사 절차가 도입되었습니다. (1) 먼저 특허청장이 최소 3명의 선임 심판관들의 자문을 받아 무효심판청구를 재량적으로 기각할지 여부를 결정합니다. 재량적 기각을 하지 않기로 결정한 경우, 특허청장은 사건을 재량적 기각 판단에 참여한 심판관들과는 다른 3인의 합의부에 회부합니다. (2) 합의부에서는 통상적인 절차에 따라 무효심판청구 사건의 심사 개시 여부를 결정하며, 이 과정에서 실제적 무효사유 및 법령상 직권 기각사유들도 함께 검토합니다. 특허청장에게 재량적 기각 여부 결정에 큰 역할이 주어진다는 점에서 이례적이라고 볼 수 있고, 재량적 기각 여부를 본안 판단은 물론 다른 심판 요건보다도 먼저 결정한다는 점에서 실무에 미치는 영향이 클 것으로 예상됩니다.

둘째, 위와 같은 이원화된 심사 절차를 보다 원활히 진행하기 위해, 당사자들이 재량적 기각에 관하여 별도로 서면을 제출할 수 있도록 하였습니다. 먼저, 특허권자는 특허심판원으로부터 심판청구서 접수 통지받은 날로부터 2개월 이내에 재량적 기각의 근거를 설명하는 서면을 제출할 수 있고, 청구인은 특허권자의 서면 제출 기한으로부터 1개월 이내에 반박 서면을 제출할 수 있습니다. 추가 서면 제출은 정당한 사유가 있는 경우에만 허용됩니다. 또한, 청구인은 심판청구서에 재량적 기각을 반대하는 내용을 미리 기재하면 안 되고, 특허권자가 재량적 기각에 관하여 별도의 서면을 제출하는 경우에만 반박 서면을 제출할 수 있습니다. 기존에는 무효심판 청구서와 이에 대한 예비 답변서에 무효 주장뿐만 아니라 재량적 기각에 관한 주장을 포함시킬 수 있는 통합형 절차였던 것과 달리, 재량적 기각에 대한 부분이 분리되어 별도의 서면 절차가 마련됐다는 점이 눈에 띄는 차이점입니다.

셋째, 재량적 기각 여부 판단에 있어서는 다음과 같은 다양한 요소들이 고려됩니다: 특허 청구항의 유효성에 대한 이전의 판단, 특허성에 영향을 미칠 수 있는 법률의 변경 또는 새로운 판례, 무효 주장의 설득력, 청구서가 전문가 진술에 의존하는 정도, 청구항이 장기간 존속되는 등으로 인해 형성된 당사자들의 합리적 기대, 경제적 이익, 공중 보건, 국가 안보 이익 등. 특히 전문가 진술에 과도하게 의존하거나 전문가들 사이에 합리적인 의견 대립이 있는 경우, 해당 사안은 법원에서 심리하는 것이 더 적절하다고 판단될 수 있습니다. 또한 *Sotera* 확약과 같은 약정은 가급적 조기에 제출하는 것이 바람직하며, 병행되는 소송절차 등에서의 무효 주장과 중복되는 주장을 실질적으로 얼마나 줄이느냐에 따라 그 결과가 달라집니다.

다만, 스튜어트 메모에서는 특허심판원의 현재 업무량을 고려하여 이러한 이원화된 심사절차가 일시적인 조치임을 명시하고 있으므로, 앞으로 이 임시절차가 얼마나 지속될지, 그 이후에는 어떠한 방식으로 절차가 진행될지 지켜볼 필요가 있습니다. 현재로서는 재량적 기각 제도가 스튜어트 청장 대행이 의도한대로 업무량 개선에 도움이 되려면, 예전보다 재량적 기각 결정이 더 많이 내려져서 전체적인 특허무효 심판 사건수가 감소해야 할 것입니다. 일단 절차적으로는, 특허청장이 재량적 기각 여부를 먼저 결정할 수 있도록 하고 관련 서면 제출에 기한을 설정함으로써 재량적 기각에 관한 심사 및 결정에 소요되는 기간이 단축될 것으로 예상됩니다.

IV. 시사점

비달 메모의 철회부터 보알릭 메모를 거쳐 스튜어트 메모까지, 최근 몇 개월 간 미국 특허심판원의 재량적 기각 제도에 대한 변화 과정을 정리하였습니다. 조만간 새로운 특허청장이 취임한다는 점까지 고려했을 때, 미국에 특허권을 보유하고 있거나 잠재적 피고가 될 수 있는 국내 기업들은 앞으로도 재량적 기각 제도 관련 특허청 및 특허심판원의 정책을 면밀히 주시할 필요가 있고, 정책 변화를 신속히 파악하여 그에 맞춘 소송 대응 전략을 수립할 필요가 있습니다.

저희 법무법인(유) 세종 해외 IP 분쟁팀은 해외 특허소송과 관련한 최신의 중요한 이슈에 대해 지속적이고 면밀하게 모니터링하고 있습니다. 재량적 기각에 관한 본 뉴스레터를 비롯하여 해외 특허소송과 관련하여 보다 전문적인 내용이나 궁금하신 사항이 있으면 언제든지 연락 주시기 바랍니다.

관련구성원

임보경

변호사

02-316-4041

bklm@shinkim.com

최재훈 (Kyle J. Choi)

외국변호사

02-316-4088

kjchoi@shinkim.com

주석호

변호사

02-316-1759

shjoo@shinkim.com

박민영

외국변호사

02-316-1689

mypark@shinkim.com

임진영 (Alex J. Rhim)

외국변호사

02-316-1841

jyrhim@shinkim.com

