

October 31, 2011

미 연방 순회법원은 지방법원 원심을 파기하고 분리된 DNA 염기서열을 특허대상으로 판결

최근 판결 *Association for Molecular Pathology v. U.S. Patent and Trademark Office et al.*, No. 2010-1406(미 연방 순회법원, 2011년 7월 29일)에서 미 연방 순회법원은 분리된 DNA 염기서열을 35 U.S.C. § 101(섹션 101)에 의거한 특허대상으로 판결했습니다.

배경

2009년 5월 12일 미 시민자유연맹(ACLU)은 다수의 의사회, 시민단체, 내과 의사, 연구원, 개인 등을 대표하여 확인 판결 소송을 제기했으며, 이 소송의 피고로 미 특허청(USPTO)과 Myriad Genetics, Inc.(Myriad)를 지정했습니다. ACLU는 Myriad가 보유한 BRCA1/2 유방암 유전자 특허의 유효성과 합헌성에 이의를 제기했습니다.

USPTO의 현재 규정과 관행 및 법원의 법적 판례에 비추어볼 때, Myriad의 특허는 고유하거나 특이한 것이 아닙니다. USPTO는 분리 정제한 유전자가 혼합이기는 하지만 화합물이므로 구성물질로서의 잠재적 특허대상이 된다는 입장을 취해 왔습니다. USPTO의 입장에 따르면 자연 발생물(자연 내에 존재함)은 특허대상이 될 수 없지만 분리 정제한 자연 발생물은 특허대상이라는 것이었습니다. 이러한 이유로 USPTO는 1975년 이래로 “유전자”라는 단어가 들어 있는 15,000건 이상의 요청에 대해 특허를 발급했으며, 지금까지 약 50,000건의 유전자 특허를 발급한 것으로 추정됩니다.

이에 따라, Myriad 유전자 특허의 유효성에 이의를 제기함으로써 ACLU는 발급된 모든 유전자 특허의 상당 부분에 대한 적법성을 공격한 것이었습니다. 구체적으로 ACLU는 USPTO의 현재 관행과 법원의 판례에 이의를 표하며 확인 판결 소송에서 다음과 같이 언급했습니다. “모든

인체에는 인간 유전자가 있으며, 이는 부모로부터 각 개인에게 전달된다. 이러한 유전자는 모든 인체의 구성과 기능을 일부 결정한다. 이번 소송 건은 모든 인간의 개별성을 이루는 가장 기본적인 요소인 이러한 유전자에 대한 특허 부여의 적법성과 합법성에 이의를 제기한다.”

지방법원 판결

2010년 3월 29일, 미 뉴욕 남부지역 지방법원은 ACLU의 손을 들어주며 분리된 BRCA1/2 유방암 유전자에 대한 Myriad의 청구가 무효하다는 판결을 내렸습니다.

미 특허법 섹션 101에서는 법정 대상물의 범주를 “모든 유용한 신규 프로세스, 기계, 제조물, 구성물질 또는 이에 따른 유용한 모든 신규 개선물”로 정의하고 있습니다. 미 대법원에서 언급한 바와 같이 “제조물” 및 “구성물질”을 인용하며, 포괄적인 단어인 “모든”에 의해 수정되는 섹션 101의 용어는 “광범위한 용어”이며, “섹션 101의 표현은 매우 포괄적”입니다. 구체적으로, 대법원은 이전에 섹션 101이 “태양 아래 인간이 만든 모든 것”을 포괄적으로 포함한다고 해석한 바 있습니다. (*Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. 303,309(1980)). 그러나 섹션 101의 광범위한 해석에는 한계가 있습니다. 섹션 101을 해석하는 데 있어서 대법원은 섹션 101 범위 외에 해당하는 3가지의 한정된 대상물 범주, 즉 “자연의 법칙, 물리적인 현상, 추상적인 아이디어”를 인정했습니다. (*Bilski v. Kappos*, 130 S.Ct. 3218, 3225(2010)).

지방법원 Robert W. Sweet 판사는 Myriad 특허의 기반인 BRCA 유전자는 실제로 존재하며 자연의 법칙의 일부이므로 특허를 받을 수 없기 때문에 이의가 제기된 Myriad 청구는 특허 자격이 없다고 판단했습니다.

미 연방 순회법원 판결

항소에서 미 연방 순회법원은 Sweet 판사의 판결을 뒤엎고 분리된 DNA 염기서열은 섹션 101에 의거한 특허대상이라고 판결했습니다. 미 연방 순회법원은 지방법원의 판결을 검토할 때 이전의 중요 대법원 판례인 *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. 303(1980) 및 *Funk Brother Seed Co. v. Kalo Inoculant Co.*, 333 U.S. 127(1948)에서 대법원이 특허대상을 결정한 법률 체계를 정리하는 일부부터 시작했습니다. 이러한 이전 판례에서 대법원은 “§ 101의 목적상, 자연물과 인간이 만든 발명 사이의 차이점은 자연에 존재하는 것과 비교하여 구성물의 정체성의 변화에 달려 있다”고 규명했습니다. 대법원의 이전 판례에 의거하여, 미 연방

순회법원은 “현저하게 다른 분자, 즉 자연에 존재하는 분자와 화학적 독자성과 특성이 눈에 띄게 다른 분자를 다룬다”는 Myriad의 주장이 섹션 101에 의거한 특허대상으로 귀결된다고 추론하였습니다.

특히 분리된 DNA 염기서열과 관련하여, 미 연방 순회법원의 다수의견은 “이 사례의 공유결합은 화학종을 각각 따로 분리한다.”고 언급하며 이러한 분자가 다른 유전자 물질에서 자연발생 유전자가 가지는 화학결합을 더 이상 유지하지 않는다는 점을 지적했습니다. 미 연방 순회법원의 다수의견은 또한 “USPTO는 거의 30년간 DNA 분자에 대한 특허를 발급해왔다”고 강조하고 섹션 101의 포괄적인 범위에서 DNA 발명을 제외하도록 법률이 변경된다면 그것은 법원이 아니라 의회에서 이루어져야 한다고 언급했습니다.

그러나 분리된 DNA 염기서열의 특허가능성에 대한 지방법원 판결을 뒤집는 한편 미 연방 순회법원은 Myriad의 일부 진단법 청구의 특허가능성에 대한 지방법원의 판결은 인정했습니다. 특히, 미 연방 순회법원은 염기서열 비교 또는 분석 방법에 대한 청구는 추상적인 정신적 프로세스에만 해당하므로 대법원의 유명한 *Bilski* 판결에 비추어 섹션 101 범위 외에 해당한다고 판단했습니다.

미 연방 순회법원의 이번 판결에 따라, 분리된 DNA 염기서열은 특허대상으로 유지됩니다. 그러나 미 연방 순회법원은 기계 또는 변형 단계와 관련 없는 진단법 청구가 무효라는 지방법원의 판결을 인정했습니다.

판결문 사본은 다음 위치에 있습니다. <http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/10-1406.pdf>.

미 연방 순회법원으로부터 기소 중인 *Lucent v. Microsoft* 사례에서, 지방법원은 Lucent가 다시금 전체 시장 가치 규칙을 적정하게 적용하지 못했다고 판결

장기간 끌어온 *Lucent Technologies, Inc. v. Microsoft* 소송이 또 다른 국면으로 접어들었습니다. 캘리포니아 남부지역 지방법원(Huff 판사. 사건 번호 07-CV-2000)은 7월, 손해액에 대한 Lucent의 추가 전문가 보고서에 이의를 제기하는 Microsoft의 재판 전 증거 배제 신청을 일부 인정하고 일부는 인정하지 않았습니다. 판결문은 *Lucent Techs., Inc. v. Microsoft Corp.*, 2011 WL 2728317(2011년 7월 13일)에서 확인할 수 있습니다. 지방법원은 소송이

제기된 소프트웨어 제품의 전체 시장 가치를 근거로 한 범위까지 Lucent 측 손해사정 전문가의 의견을 배제했습니다. 그러나 지방법원은 Lucent가 소송이 제기된 제품의 유닛별 가격을 의미있게 할당한다면 재판에서 이 판결을 재검토할 것이라고 밝혔습니다.

배경

Lucent는 “Day 특허” 침해를 주장하며 Gateway에 대해 소송을 제기했으며, 이 특허를 미 연방 순회법원은 “키보드를 사용하지 않고 컴퓨터 화면 필드에 정보를 입력하는 방법에 대한 것”이라고 설명했습니다. Microsoft는 자발적으로 소송에 참가했으며, 배심 재판이 캘리포니아 남부지역 지방법원에서 열렸습니다. 재판에서 Lucent는 Microsoft의 4개 제품이 간접적으로 Day 특허를 침해했다고 주장했습니다. Lucent는 “소송이 제기된 소프트웨어 제품 판매의 8% 사용료를 기준으로 한” 합당한 사용료 손해액으로 5억 6190만 달러를 요구했으며, Microsoft는 “총 지급액 650만 달러”가 Lucent에 대한 적절한 보상이라며 반론했습니다. 배심원단은 총 사용료 3억 5000만 달러 이상을 Lucent에 지급하라는 평결을 내렸습니다. Microsoft는 이 평결이 전체 시장 가치 규칙을 부적절하게 적용한 결과에 근거하며 “실질적인 증거”가 뒷받침되지 않았음을 주장하면서 항소를 제기했습니다. 2009년 9월 11일, 미 연방 순회법원은 *Lucent Techs. v. Gateway, Inc.*, 580 F.3d 1301 판결을 발표하면서, 원래 평결에 실질적인 증거가 뒷받침되지 않았으므로 Microsoft에 대한 3억 5000만 달러 지급 평결을 무효화하고 손해액 건에 대해서만 새롭게 심리하도록 하위 법원으로 반송했습니다.

손해액 가치 산정

지방법원으로 반송된 후, 당사자들은 미 연방 순회법원의 의견을 반영하여 새로운 손해액 보고서를 제출했습니다. 2010년 12월 7일, 각 당사자는 상대방의 손해액 보고서에 이의를 제기하기 위해 재판 전 증거 배제 신청을 제출했습니다. 그러나 지방법원이 이 신청을 검토하는 동안, 미 연방 순회법원이 *Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp.*, 632 F.3d 1292(Fed. Cir. 2011)에서 판결을 발표했습니다.

*Uniloc*에서 미 연방 순회법원은 제품의 전체 시장 가치를 사용하기 위해 특허 기능이 소비자 수요의 근간 또는 실질적인 근간임을 보여주지 않고 최저 사용료 요율을 주장하는 것은 불충분하다는 점을 명확히 했습니다. (*Uniloc*, 632 F.3d at 1319–20) 참조. 이에 따라 미 연방 순회법원은 “요율 크기가 증거에 의해 결정되는 허용 가능 범위 내에 있는 한, 운영 사용료

계산에 사용되는 기준은 항상 전체 상업적 구체화의 가치일 수 있다”는 주장을 인정하지 않았습니다. (*Lucent Techs., Inc. v. Gateway, Inc.*, 580 F.3d 1301, 1338–39(Fed. Cir. 2009) 참조). 특허권자가 전체 시장 가치 규칙 테스트를 충족할 수 없는 경우 “특허권자는 . . . 모든 사례에서 피고의 수익과 특허권자의 손해액을 특허 기능과 비특허 기능 사이에서 분리하거나 할당하는 증거를 제시해야 합니다.” (*Uniloc*, 632 F.3d at 1318). 다시 말해서, 어느 당사자가 전체 시장 가치 테스트를 충족하지 못하는 경우 한 컴포넌트에 대한 손해액을 요구하는 특허권자는 대형 제품의 전체 시장 가치를 사용료 기반으로 사용할 수 없습니다.

지방법원은 *Uniloc* 판결에 비추어 당사자들에게 손해사정 전문가 보고서를 업데이트하도록 허용했습니다. 2011년 5월 13일 *Uniloc* 판결에 따라 수정된 손해사정 전문가 보고서를 제출한 후, 당사자들은 각 당사자의 손해액 보고서에 이의를 제기하는 또 하나의 재판 전 증거 배제를 신청했습니다. 2011년 6월 16일, 지방법원은 이러한 신청을 일부 거부하고 일부는 인정하는 명령을 발표했습니다. Lucent의 손해액 계산과 관련된 명령에서 지방법원은 “요약하면, 법원은 Lucent가 Microsoft Outlook의 특허 기능과 비특허 기능을 분리하여 손해액 계산을 적정하게 할당하지 못했다고 결론을 내립니다. Lucent는 손해액 계산에 적정한 사용료 기반을 사용하기 위해 추가 할당을 수행해야 하거나 침해한 Outlook 사본에서 발생하는 모든 수익을 계산 기반으로 사용하려면 전체 시장 가치에 대해 3가지 인수를 적용한 테스트를 충족해야 한다.”라고 밝혔습니다. 2011년 6월 23일, Lucent의 손해사정 전문가는 추가 전문가 보고서를 제출했습니다. Microsoft는 또 다시 재판 전 증거 배제 신청을 제출하여 *Daubert* 및 전체 시장 가치 규칙 위반으로 Lucent 전문가 추가 보고서에 이의를 제기했습니다.

지방법원은 “전체 시장 가치 규칙에서는 특허권자로 하여금 특허 기능이 ‘고객 수요의 기반’을 형성하거나 ‘컴포넌트 부품의 가치를 실질적으로 형성’하는 경우에만(*Uniloc*, 632 F.3d at 1318), 또는 특허 기능이 “매우 중요해서 컴포넌트 부품의 가치를 실질적으로 형성하는”(*Rite-Hite Corp. v. Kelley Co.*, 56 F.3d 1538, 1549(Fed. Cir. 1995)) 경우에 소송 제기 제품의 전체 시장 가치를 기반으로 손해액을 산정하도록 허용하고 있다”고 언급했습니다. Microsoft는 Lucent의 추가 전문가 보고서가 여전히 적정하게 할당하지 못했다고 주장했습니다. 지방법원은 Lucent에 동의했습니다. Lucent의 추가 손해액 보고서의 취지는 전체 제품 수익 기준이 아닌 유닛별 분석에 있습니다. 그럼에도 불구하고 지방법원은 특허권자가 컴포넌트가 소비자 수요의 근간 또는 실질적인 근간임을 보여주지 못하는 경우 “특허권자는 모든 사례에서 피고의 수익과 특허권자의 손해액을 특허 기능과 비특허 기능 사이에서 분리하거나 할당하는 증거를 제시해야 한다”고 강조했습니다. (*Uniloc*, 632 F.3d at 1318).

지방법원은 Lucent의 유닛별 분석이 여전히 Outlook의 유닛별 전체 가격인 67.39달러를 기반으로 하며 이 수치는 소비자가 Day 특허 방법을 적용할 때에도 소비자가 Day 특허 이외의 기술을 사용하는 모든 기타 비특허 기능에 해당하는 가치를 할당하지 않았다고 판결했습니다. Lucent는 이러한 계산 방식이 Microsoft의 라이선스 관행에 기인하는 것이기 때문에 Outlook의 전체 시장 가치를 도입할 수 있도록 허용되어야 한다고 주장했습니다. 그러나 지방법원에서는 라이선스가 합당한 사용료 결정에 사용되는 몇 가지 *Georgia-Pacific* 요소와 관련이 있을 수 있지만 Lucent는 사안의 사실과 경제적 현실과 관련하여 특허 기능과 비특허 기능을 분리하는 다수의 조치를 통해 추가로 할당해야 한다고 언급했습니다. 지방법원은 Lucent가 추가 조치를 통해 할당하지 않았으며 따라서 할당하지 않음을 이유로 Lucent의 손해사정 전문가 보고서의 일부를 배제한다고 결론을 내렸습니다.

본 뉴스레터에서 논의한 사안에 대한 자세한 내용은 다음 Morgan Lewis 변호사에게 문의하십시오 .

워싱턴 D.C.

Robert W. Busby	202.739.5970	rbusby@morganlewis.com
Robert J. Gaybrick	202.739.5501	rgaybrick@morganlewis.com
Collin W. Park	202.739.5516	cpark@morganlewis.com

Morgan Lewis의 Intellectual Property Practice

Morgan Lewis의 Intellectual Property Practice는 150명이 넘는 지적재산권 전문가로 구성되어 있습니다. 당사는 특허, 상표, 저작권, 지적재산권 소송, 지적재산권 라이선스, 지적재산권 실행 프로그램, 사업기밀 보호, 프랜차이즈 관련 문제, 인터넷, 광고, 불공정 경쟁, 아웃소싱 서비스 및 관리 서비스, 비즈니스 거래에서 발생하는 모든 범위의 지적재산권 문제 등 지적재산권과 관련한 모든 내용에 대해 고객을 대변하고 법적 조언을 제공합니다.

Morgan, Lewis & Bockius LLP

미국, 유럽, 아시아에 22개 지사를 둔 Morgan Lewis는 모든 주요 산업계에서 활약하는 포춘 100대 글로벌 기업이나 막 출발한 신생기업 등 모든 규모의 고객에게 거래, 소송, 노동과 고용, 규제, 지적재산 등과 관련한 포괄적인 법률 서비스를 제공합니다. 변호사, 특허 에이전트, 직원 후생 어드바이저, 규제 연구원, 기타 전문가 등 총 3,000명에 달하는 국제 전문가 팀이 베이징,

보스턴, 브뤼셀, 시카고, 댈러스, 프랑크푸르트, 해리스버그, 휴스턴, 어바인, 런던, LA, 마이애미, 뉴욕, 팔로 알토, 파리, 필라델피아, 피츠버그, 프린스턴, 샌프란시스코, 도쿄, 워싱턴 D.C., 월링턴 등 세계 각지의 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다. Morgan Lewis 또는 서비스에 대한 자세한 내용은 www.morganlewis.com에서 확인해 주십시오.

본 뉴스레터는 Morgan, Lewis & Bockius LLP의 고객과 지인을 위해 일반적인 정보 서비스로 제공됩니다. 본 문서는 특정 주제에 대한 법적 조언을 구성하지 않으며 법적 조언으로 이해해서는 안 되며, 해당 내용이 변호사와 고객 간의 기밀 유지 관계를 형성하지 않습니다. 이 자료는 일부 주에서 **변호사 광고**로 고려됩니다. 이 자료에서 논한 이전 결과들은 유사한 판결을 보장하지 않습니다.

© 2011 Morgan, Lewis & Bockius LLP. All Rights Reserved.