#8. 방법 발명 청구항 작성에 기억해야 하는 중요한 원칙: Single Entity Rule

안녕하세요. 류민오 변리사입니다.

특허 침해 판단의 기본적인 원칙은 특허 청구항을 읽었을 때 실시 발명이 그 청구항에 기재된 모든 구성을 그대로 포함하면 침해라고 판단하는 것인데, 이를 구성요소 완비의 원칙 또는 All Element Rule 이라고 합니다. 그런데 특허가 "방법" 발명에 관한 것일 때에는 Single Entity Rule 을 하나 더 기억해야 합니다. 이 원칙을 고려하지 않고 작성된 방법 청구항은 특허가 되더라도 사실상 권리행사가 어려울 수 있기 때문입니다.

단일 주체의 원칙(Single Entity Rule)

단일 주체의 원칙은 방법 청구항의 침해는 "하나의 주체"가 그 방법의 모든 단계를 수행할 때만 성립한다는 원칙입니다.

예를 들어, 헬스케어 스타트업이 혈액 샘플을 쉽게 채취하여 주요 질병을 효과적으로 검사하는 방법과 비즈니스 모델을 개발하고, (i) 혈액 샘플을 자동 채취 장치로 채취하는 단계와 (ii) 혈액 샘플을 물질 A 로 처리하는 단계를 포함하는 진단 방법에 대한 청구항으로 특허를 받았다고 가정하겠습니다. 이 경우에, 혈액 샘플을 채취하는 (i)의 단계는 도시 곳곳에 있는 편의점에 의해 실시될 수 있고(관련 제재법규는 없다고 하겠습니다), 혈액 샘플을 물질 A 로 처리하는 단계는 편의점에서 채취된 혈액 샘플을 전달받은 검진 회사에 의해 수행될 수 있습니다. 이렇게 되면 두 주체 중 어느 누구도 청구항에 기재된 두 개 단계를 모두 실시하지 않기 때문에 침해가 성립할 수 없게 됩니다. 즉, 이 청구항은 너무 쉽게 회피가 가능합니다.

또 다른 예로, 요즈음 헬스케어 진단에 많이 활용되는 인공지능 기반의 AI 기술이 적용된 워크플로(workflow)는 일반적으로 "학습 프로세스"(예를 들어 많은 뇌 CT 영상을 이용한 학습 모델 구축)와 "실행 프로세스"(구축된 학습 모델을 이용하여 특정 환자의 뇌 CT 영상을 통해 뇌 질환 진단)로 구성되는데, 학습 프로세스와 실행 프로세스를 하나의 방법 청구항에 포함시킨다면, 이는 사실상 무용한 특허가 될 수도 있습니다. 학습 모델의 구축과 실행은 서로 다른 주체(즉, 인공지능 개발 회사와 검진 회사)가 실시할 가능성이 높기 때문입니다.

단일 주체의 원칙을 완화하는 판례

이러한 단일 주체의 원칙은 일정 조건 하에서 완화되어, 복수 주체가 특허 청구범위에 기재된 구성요소를 나누어 실시한 경우에도 침해가 인정될 수 있습니다.

미국 연방항소법원은 Akamai v. Limelight 사건에서 전원합의체 판결로 복수의 주체가 방법 특허의 단계들을 나누어 실시하는 경우에도, (1) 하나의 주체가 다른 주체의 행위를 지시 또는 통제하고, (2) 그 주체들이 동업

관계(joint enterprise)를 형성하는 경우라면 그 하나의 주체가 단일 주체로 실시한 것으로 보아 직접 침해의 책임을 진다고 판시하였습니다.

우리 특허법원도 2019 나 2077 판결 등에서, 복수의 주체가 청구범위의 구성 요소를 분담하여 실시하는 경우라고 하더라도, 분담된 행위를 전체적으로 보아 하나의 행위로 평가할 수 있는 경우에는 단일 주체에 의하여 이루어진 경우와 마찬가지로 침해 행위가 성립하고, 이러한 경우 침해의 책임은 침해행위의 분담을 알았거나 알 수 있었음에도 불구하고 이에 가담한 모든 주체에게 귀속된다고 판시한 바 있습니다.

약물의 조합 치료 방법에 관한 특허 침해 이슈를 다룬 Eli Lilly v. Teva 사건에서도 유사한 취지의 판결이 있었습니다. 구체적으로, 대상 미국 특허 제 7,772,209 호는 페메트레키세이트 이나트륨염의 최초 투여 전에 엽산 및 비타민 B12 를 투여하고, 페메트레키세이트 이나트륨염을 투여하는 화학치료법에 관한 것인데, Teva 가 페메트레키세이트의 제네릭 의약품을 상기 특허의 화학치료법에 기재된 방법으로 사용할 것을 지시하는 의사와 환자 둘 모두에 대한 지시서와 함께 허가 신청을 하였습니다.

비타민 B12 와 페메트레키세이트의 제네릭 의약품은 "의사"에 의해 투여되지만, 엽산은 의사의 처방에 따라 "환자" 자신에 의해 투여되는 상황이었습니다. 이렇게 특허 방법에 기재된 단계가 의사와 환자에 의해 나누어 실시되는 경우에, 의사의 처방이 환자의 행위를 지시 또는 통제하는 것으로 보아 의사가 그 특허 방법을 직접 침해하는 것으로 볼 수 있는지가 쟁점이 되었습니다. Teva 는 환자의 엽산 복용에 대한 의사의 처방은 어떠한 법률적 의무가 부과된 것이 아니므로 의사와 환자의 행위를 하나의 주체로 볼 수 없다고 주장하였으나, 미국 연방항소법원은 의사와 환자의 행위를 하나의 주체로 보는 데에 법률적 의무가 필요한 것은 아니라고 하면서, 의사가 특허 방법을 직접 침해하는 것으로 판단하여 Teva 의 유도 침해를 인정하였습니다.

참고로, 미국에서는 우리나라와 달리 의약품을 이용한 치료 방법 청구항을 허용하는데, 의사의 치료 행위가 그 방법 청구항을 직접 침해하더라도 특허권의 효력이 미치지 않는 범위로 보아 의사에게는 침해의 책임을 묻지 않고, 의약품을 제조한 제약사가 의사의 직접 침해 행위를 유도한 것으로 보아 제약사에 유도 침해의 책임을 부과하고 있습니다.

시사점

특허권의 행사는 결국 침해소송에 의해 구현되는 것이기 때문에 침해 입증이 용이하도록 청구항을 작성하는 것이 매우 중요합니다. 방법 특허는 단일 주체가 모든 단계를 실시하는 경우에 침해가 인정되는 것이 원칙이기 때문에, 방법의 실시 주체를 고려하여 독립항에는 그 발명에 필수적인 단계만을 최소한으로 포함할 필요가 있습니다. 물론 위에서 살펴본 바와 같이 판례에서 요건을 완화하여 복수 주체도 단일 주체의 실시로 보아 침해를 인정하기도 합니다만, 애초에 청구항이 단일 주체 관점에서 작성되었다면 법원에서의 지난한 공방 없이 침해 입증이 가능했을 수 있습니다. 즉, 방법 발명은 최초에 청구항 작성을 잘 해야 특허권 행사도 제대로 할 수 있다는 것을 명심해야 합니다.

한편 실시자 입장에서는, 위 판례들에서 보는 바와 같이 복수의 주체가 방법 발명을 실시하는 경우에도 침해를 인정할 수 있기 때문에, 단일 주체의 원칙에 기대어 자신이 타인의 특허 방법의 일부 단계만을 실시한다고 비침해를 자신하는 것은 굉장한 리스크를 갖고 사업을 진행하는 것일 수 있기 때문에 신중할 필요가 있겠습니다.

본 연구자료는 히트뉴스에 '류민오 변리사의 판례로 보는 바이오벤처 특허가이드'라는 제목으로도 게재되었습니다.

본 자료에 게재된 내용 및 의견은 일반적인 정보제공만을 목적으로 발행된 것이며, 특허법인 세움의 공식적인 견해나 어떤 구체적 사안에 대한 의견을 드리는 것이 아님을 알려 드립니다. Copyright ©2022 SEUM IP

류민오 변리사/외국변호사
Partner, Patent Attorney / Foreign Attorney
minoryu@seumip.com