

유전체분석기기 최대기업간 10여년간의 특허분쟁 결과 - 미국 일루미나 vs. 중국 BGI -

박봉현 책임연구원
한국바이오협회 바이오경제연구센터

- ◇ 2010년 일루미나가 BGI를 상대로 캘리포니아 지법에 낸 특허소송에서 2021년 승소 판결
 - 2010년, 일루미나는 중국 BGI의 자회사인 MGI의 자회사 Complete Genomics를 상대로 캘리포니아 연방지방법원에 자사의 DNA 시퀀싱 특허에 대한 침해 소송 제기
 - '21년 11월, 일루미나의 차세대 게놈 시퀀싱 기술에 대한 특허 5건 중 4건을 Complete Genomics(BGI 손자회사)가 침해했다고 결정하고 800만 달러 손해배상 판결
 - 또한, BGI가 일루미나의 특허가 만료되는 8월까지 미국에서 CoolMPS 시퀀서를 판매하는 것을 금지함.
- ◇ 2022년 5월, 델라웨어 지법은 일루미나가 BGI의 DNA 시퀀싱 특허를 침해하여 손해배상으로 3억 3,380만 달러를 지급하도록 판결
 - '19년 5월 Complete Genomics가 일루미나의 “2채널” 시퀀싱 시스템인 NovaSeq 6000, NextSeq 500/550/550x 및 1000/2000 시리즈 등이 자사의 특허기술을 침해한다고 주장하면서 델라웨어 연방지방법원에 소송을 제기
 - 일루미나는 '19년 7월 BGI의 BGISEQ 및 MGISEQ 유전자 시퀀싱 기기의 특정 모델이 3개의 일루미나 특허를 침해한다고 주장하는 반소를 제출
 - '22년 5월의 판결에서 일루미나의 2채널 시퀀싱 기술이 Complete Genomics가 보유한 2개의 특허를 침해한다고 3억 3,380만 달러의 손해배상을 선고
 - 배심원단은 또한 Complete Genomics의 시퀀서가 3개의 일루미나 특허 중 2개를 침해한다고 밝혔지만 3개의 특허 모두 처음에 발행되어서는 안된다고 말하여 3개 특허를 무효화
- ◇ 2022년 7월 15일, 일루미나는 BGI 그룹 계열사와의 특허소송에 대해 3억 2,500만 달러를 지불하기로 합의
 - 중국 BGI 그룹 계열사인 MGI Tech의 성명에 따르면 일루미나는 DNA 시퀀싱 기술을 중심으로 다수의 특허 및 독점 금지 청구를 해결하기 위해 3억 2,500만 달러에 합의
 - 이번 합의를 통해 양 당사자는 캘리포니아와 델라웨어 연방지방법원의 최소 4건의 소송과 계류 중인 4건의 항소를 포함하여 모든 미결 소송을 종료기로 함.
 - 또한 거래의 일환으로 일루미나는 BGI 계열사의 특허에 대한 라이선스를 받을 것이며 향후 3년간 미국에서 특허 또는 독점금지 위반으로 서로 소송을 제기하지 않기로 함.

〈참고자료〉

1. BGI Group units, Illumina settle U.S. lawsuits over DNA sequencing, Reuters, 2022.7.15
2. Illumina to Pay \$325M Under Settlement With BGI Affiliates, Ending Multifront US Legal Battle, genomeweb, 2022.7.14
3. Illumina strikes \$325M deal to end years-long patent battles, EndpointsNews, 2022.7.15
4. Illumina Owes BGI \$333.8 Million Over Gene-Sequencer Patents, Bloomberg Law, 2022.5.6
5. Illumina wins extended U.S. ban on BGI gene-sequencer sales, Reuters, 2022.3.29.